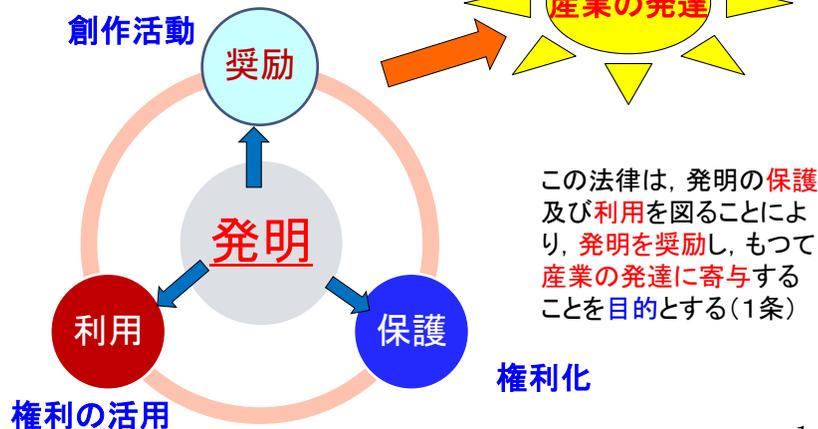


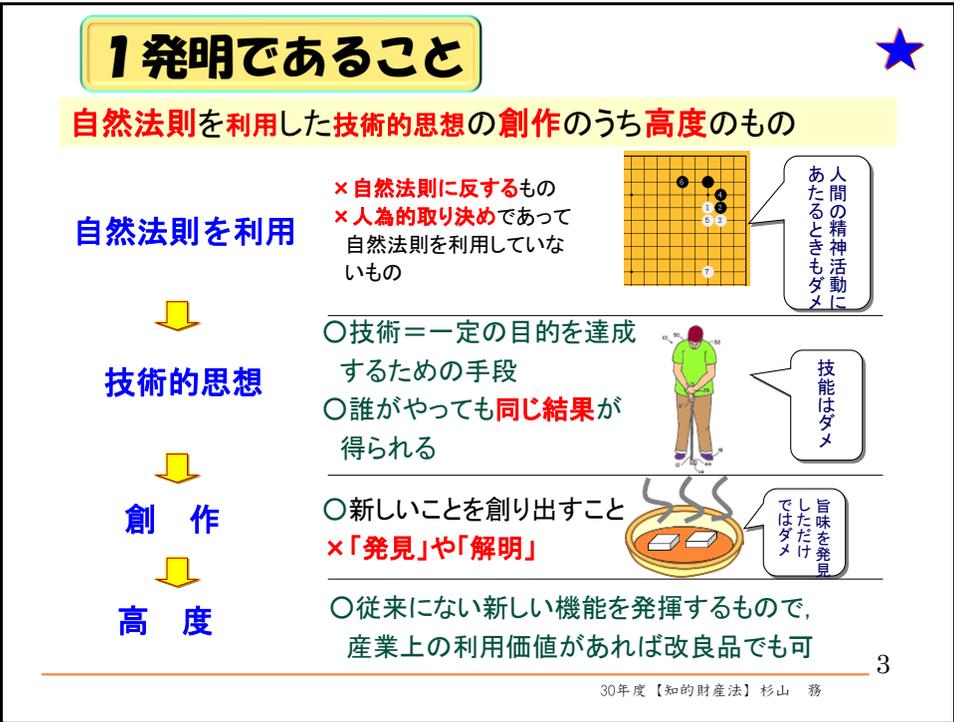
特許要件

自分が権利を取る場合と、
他人が権利を取る場合
の両方の立場で考えます

特許制度（パテント）

特許法の目的





2 産業として実施できること

産業上利用することができる発明をした者は、…
その発明について特許を受けることができる。

産業として実施できるものに該当しないもの

- ・ 人間を対象として手術，治療又は診断する方法
- ・ 業として利用できない発明
- ・ 実際上，明らかに実施できない発明



4

30年度【知的財産法】杉山 務

原子力エネルギー発生装置事件

最高裁昭和44年1月28日

本発明装置は、定常的かつ安全に実施しがたく、**技術的に未完成と認められる**以上、エネルギー発生装置として産業的な技術的効果を生ずる程度にも至っていない

発明は自然法則の利用に基礎づけられた一定の技術に関する創作的な思想であるが、特許制度の趣旨にかんがみれば、その創作された技術内容は、その技術分野における通常の知識・経験をもつ者であれば何人でもこれを**反覆実施してその目的とする技術効果をあげることができる程度にまで具体化され、客観化されたもの**でなければならない。

その技術内容がこの程度に構成されていないものは、**発明としては未完成**であり、もとより旧特許法一条にいう**工業的発明に該当しないもの**というべきである。

5

30年度【知的財産法】杉山 務

育種増殖法事件

最三120229 特許法1条, 29条 黄桃

【要旨】育種過程における反復可能性は、科学的にその植物を再現することが当業者において可能であれば足り、その確率が高いことを要しない。

【判示】発明は、自然法則の利用に基礎付けられた一定の技術に関する創作的な思想であるが、その創作された技術内容は、その技術分野における通常の知識経験を持つ者であれば何人でもこれを反復実施してその目的とする技術効果を挙げるることができる程度にまで具体化され、客観化されたものでなければならないから、その技術内容がこの程度に構成されていないものは、発明としては未完成のものであって、特許法2条1項にいう「発明」とはいえない(最高裁昭和39年(行ツ)第92号同44年1月28日第三小法廷判決・民集23巻1号54頁参照)。したがって、同条にいう「自然法則を利用した」発明であるたには、当業者がそれを反復実施することにより同一結果を得られること、すなわち、反復可能性のあることが必要である。そして、この反復可能性は、「植物の新品種を育種し増殖する方法」に係る発明の育種過程に関して、その特性にかんがみ、科学的にその植物を再現することが当業者において可能であれば足り、その確率が高いことを要しないものと解するのが相当である。ただし、右発明においては、新品種が育種されれば、その後は従来用いられている増殖方法により再生産することができるのであって、確率が低くても新品種の育種が可能であれば、当該発明の目的とする技術効果を挙げるからである。

6

30年度【知的財産法】杉山 務

医療行為の産業利用性

東高140411

【要旨】医薬や医療機器と医療行為そのものとの間には、特許性の有無を検討する上で、見過ごすことのできない**重大な相違**がある

【判示】医療行為そのものにも特許性が認められるという制度の下では、現に医療行為に当たる医師にとって、少なくとも観念的には、**自らの行おうとしている医療行為が特許の対象とされている可能性が常に存在する**ということになる。しかも、一般に、ある行為が特許権行使の対象となるものであるか否かは、必ずしも直ちに一義的に明確になるとは限らず、結果的には特許権侵害ではないとされる行為に対しても、差止請求などの形で権利主張がなされることも決して少なくないことは、当裁判所に顕著である。

医師は、常に、これから自分が行おうとしていることが特許の対象になっているのではないかと、それを行うことにより特許権侵害の責任を追及されることになるのではないかと、どのような責任を追及されることになるのか、などといったことを恐れながら、医療行為に当たらなければならないことになりかねない。医療行為そのものを特許の対象にする制度の下では、それを**防ぐための対策が講じられた上で**のことでない限り、医師は、このような状況で医療行為に当たらなければならないことになるのである。

7

30年度【知的財産法】杉山 務

3 新しいこと<新規>

次の発明は特許とならない。

- 一 特許出願前に公然知られた発明
- 二 特許出願前に公然実施をされた発明
- 三 特許出願前に、頒布された刊行物に記載された発明
又はインターネットを通じて公衆に利用可能となった発明

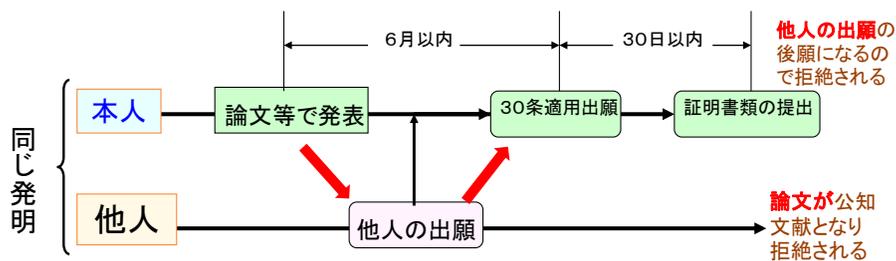
公知の発明と同じ発明は保護されない

- ・「新規性」がないとされ、特許されないもの
公知、公用、刊行物記載発明
- ・「新規性」の判断の仕方
判断の基準日：**出願の時**
発明と公知の発明の各構成要素を比較対照し、すべてが一致又は同等のものであれば、新規性なし

8

30年度【知的財産法】杉山 務

例外：公知になってしまった場合



他人の出願がなければ、救済される。しかし・・・

発表と特許出願するまでの間に、その発明と同じ発明について他人が特許出願した場合、発表した特許出願は他人の特許出願の存在で拒絶され、他人の出願も発表の存在で拒絶される。この場合、誰もその発明について特許を取得することはできない

9

30年度【知的財産法】杉山 務

かき餅生地の製造公然実施

不特定者が見学可能ならば公然実施

工場内に設置された機械装置に具現された発明が公然実施されていたと認め得るかどうかについては、その工場の管理者が、工場内に立ち入る者に対し、当該機械装置に具現された技術内容を、原則として秘密にするとの方針の下に、何らかの必要な措置を取り、例えば、一般人による当該機械装置の見学は、原則として認めない、との方針を取っていたか、それとも、工場内に立ち入る者に対し、当該機械装置に具現された技術内容を、原則として秘密にするとの措置を取らず、見学の希望があれば、不特定多数の一般人に対しても、当該機械装置を公開し、その機械装置の見学を自由に許すとの方針を取っていたかどうかを基準として区別すべきである。

前者であれば、当該機械装置に具現された発明を公然実施していたと認めることはできないというべきである。しかし、後者であれば、実際に工場に出入りした者が少数の特定の者にすぎなかったかどうか、あるいは、実際に希望をして見学に来た者がいたかどうかを問わず、当該機械装置を秘密にすることなく公開するとの方針を取ってこの機械装置を営業運転してきたということだけで、この機械装置に具現された発明は、公然実施されてきたものと認めるに十分というべきである。

10

東京高判H15/4/10 かき餅生地の製造装置事件

30年度【知的財産法】杉山 務

4 容易に考えつかない

特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたときは、その発明については、特許を受けることができない

公知の発明から容易に発明することができた発明は保護されない《進歩性》

・判断

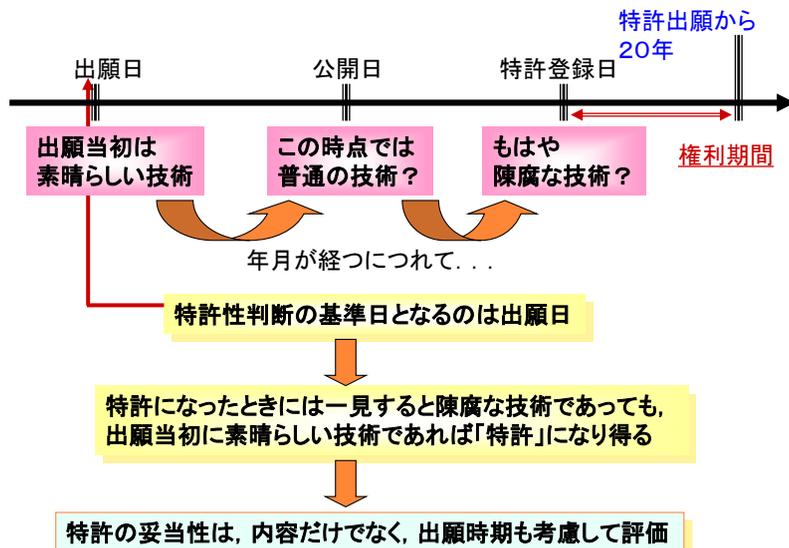
- 判断の基準日：出願の時
- 判断の基準レベル：当業者の技術水準

当業者とは、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者

11

30年度【知的財産法】杉山 務

新規性・進歩性判断の基準日



12

30年度【知的財産法】杉山 務

まとめ

ご清聴 ありがとうございました。

①の提出

4回(3日:水)は、重要な特許要件:進歩性, 先願, 特許の対象外のもの

30年度【知的財産法】杉山 務

特許要件（29条）¹

(1) 発明であること ⇒ 第2回

(2) 産業上利用できること

産業とは、工業、農業などの生産業だけでなく、運輸業、保険業、金融業、通信業など広い意味での産業を意味

産業として実施できないものとして

- ① 人間を手術、治療、診断する方法
- ② 実際上明らかに実施できないもの（例. 宇宙エレベータ）＜現時点の技術レベル前提＞
- ③ 個人的にのみ使用し市販可能性のないもの（ブランコのこぎ方）

*** 産業として実施できなければ、産業の発達に寄与することにならないので、最低限必要な要件である。「産業として実施」には大量生産だけでなく少量生産である手工業も含まれる。ただし、人間を手術することや、治療又は診断する方法などは産業としての実施には含まれない。しかし、手術や治療に使用する医療機器や、医薬品は人間に直接作用するものではないので発明の対象となる。また動物の手術や診断は発明に該当する。

(3) 新しいこと、新規性（29条1項）

新しい発明で世の中になくものであること

出願の時点が基準とされるから、出願後に知られた発明には影響されない。

公然と知られた発明、公然と実施された発明、書籍やインターネットで公表された発明は不可

*** 既に世の中に存在するものを公開しても産業の発達になんら寄与することとはならないから、新しくない限り特許権を付与する価値は生じない。

公衆に知られていれば新しくないといえる。公衆とは不特定の人間である。秘密にする義務を負った人間が多数いて知ることとなっても公知とはいわない。一方不特定少数の人間が知ることになれば、それは、公知になったといえる。誰でも見られる状態にしてあって、誰も見た実績がない場合は、公然と知られうる状態であっても新規性は失われない。また、発明の内容を理解できない子供が見ることができても、新規性は喪失しない。

・新規性喪失の例外²

公知となった日から6月以内の出願であれば、新規性喪失の例外規定の適用を申請して出願すれば救済される。ただし、その間に他人の同じ発明が公知となったり、出願されたりした場合は救済されない。

他人が勝手に発明を公知にした場合も、意に反する公知として、例外として扱われ救済される。

この救済規定は国ごとに異なり、外国で権利を取得する予定であれば、救済を期待することはできない。大多数の国では博覧会での公知は別として、認めない国がほとんどである。

この制度は、特許出願より前に公開された発明は特許を受けることができないという原則に対する例外規定であり、仮に出願前に公開した発明についてこの規定の適用を受けたとしても、例えば、第三者が同じ発明について先に特許出願していた場合や先に公開していた場合には、特許を受けることができないので、可能な限り、早く出願をすることが重要である。

¹（特許の要件）

第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
- 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

²（発明の新規性の喪失の例外）

第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至った発明は、その該当するに至った日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。

2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至った発明（発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至ったものを除く。）も、その該当するに至った日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

- ★ 意匠法では、先願の拒絶査定が確定すると、先願権がなくなるので後願である新規性喪失の適用を申請した出願が登録される。意匠法 9 条 3 項
- ★ 自分で公知とした場合は、出願時に適用申請が必要だが、意に反する公知は、公知となったことを認識していない場合も多く、出願時の申請は不要である。
- ★ 出願した発明については、公報に掲載されることにより新規性が喪失した場合でも、適用がない。

(4) 進歩性 (29 条 2 項)

出願時点において、当業者が容易に考え出せる発明は、特許とならない。

既にある技術を少しだけ変更した発明が権利となると、権利が濫立し、何を製造販売しても権利侵害といわれることが多くなり、経済活動が制限されることとなる。

容易に考え出せるか否かは、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）の視点を基準として判断

*** 新しいものをすべて特許権とすると、従来の技術とわずかな違いしかないものが権利となり、技術の公開により産業の発達に寄与する制度の目的を達することにならない。加えて、世の中には夥しい数の特許の権利が生ずることとなると、権利の濫用が懸念される。

特許制度は権利を取得することが目的でなく、その権利を利用して産業の発達に寄与することによって、始めて目的を達成するものであるから、権利の活用が有効にできない場合、制度そのものが破綻を来すこととなる。

その分野の技術者が容易に思いつく発明まで権利が成立すると、権利行使されるおそれが増大し、製品をつくるのが困難になるばかりでなく、防衛的な意味で自分も権利を取ろうとし、大量の出願が特許庁に押し寄せることとなり（これを「パテントフラッド：特許の洪水」ともいう。）、審査に遅延が生じ権利を設定することに非常に時間を要することは、健全な制度の運営ができなくなることを意味する。

なお、進歩性と言う用語を用いていることが、技術的な進歩を意図しているわけではなく、従来技術と比して当業者が容易に発明できなければ進歩性があるとしており、技術的な評価が従来の技術と同じか、たとえそれが退歩発明であっても、当業者が容易に発明できたことを審査官が説明できなければ、特許となる。

現実的な審査においては、退歩発明が特許されることはない。技術進歩の過程を考えると、出願当時当然に知られていた技術と考えることが適切であるとして拒絶理由が発せられる。日用品でない場合は「初学者によく知られた技術である」などの表現も用いられる。

判決においても「当該技術は当裁判所において顕著な事実である」として、特に証拠を提示しない場合がある。

(5) 先願 (39 条, 29 条の 2) ⇒ 第 4 回

(6) 明細書の記載 (36 条) ⇒ 第 4 回

発明の種類

発明の表現形式

① 物の発明の場合

その物を生産し、使用し、譲渡し、貸渡し、輸出し、若しくは輸入し、又は譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含みます。）をする行為について権利の効力が及ぶ。

② 方法の発明の場合

その方法を使用する行為について権利の効力が及ぶ。

③ 物を生産する方法の発明の場合

その方法を使用する行為、その方法により生産した物を使用し、譲渡し、貸渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為について権利の効力が及ぶ。

(7) 「公序良俗」に反しないもの (32 条) ⇒ 第 4 回

【問】 次の問について、答えなさい。

Q1: 公の場で試験をした発明については、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるために必要な要件は何か。

Q2: 特許を受ける権利を有する者の意に反して公知となった発明について特許出願する場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けるために、いつまでに出願することが必要か。