

第1編 知的財産法の全体像

第1章 知的財産法とは

A

第1節. 定義

C

知的財産基本法2条1項は、知的財産とは、「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの」、「商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの」および「営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」から成ると定義している。

小泉1頁

「知的財産法」という名前の法律は存在しない。保護対象や保護方法ごとに別々の法律となっている。

著作権法は文化的創作活動により産み出された表現を保護するため、特許法は産業上利用できる技術思想（発明）を保護するために制定されている。その他、発明よりレベルの低い技術思想である考案を保護するための実用新案法、工業的デザインを保護するための意匠法、流通過程で商品やサービスの出所の識別機能を果たす商標を保護するための商標法があり、さらに植物新品種を保護する種苗法や半導体レイアウトの創作を保護する半導体集積回路配置法（半導体集積回路の回路配置に関する法律）があるほか、紛らわしい商号の使用を規制する商法12条、これらの保護の間隙を埋める法律として不正競争防止法がある。

高林5頁

第2節. 目的

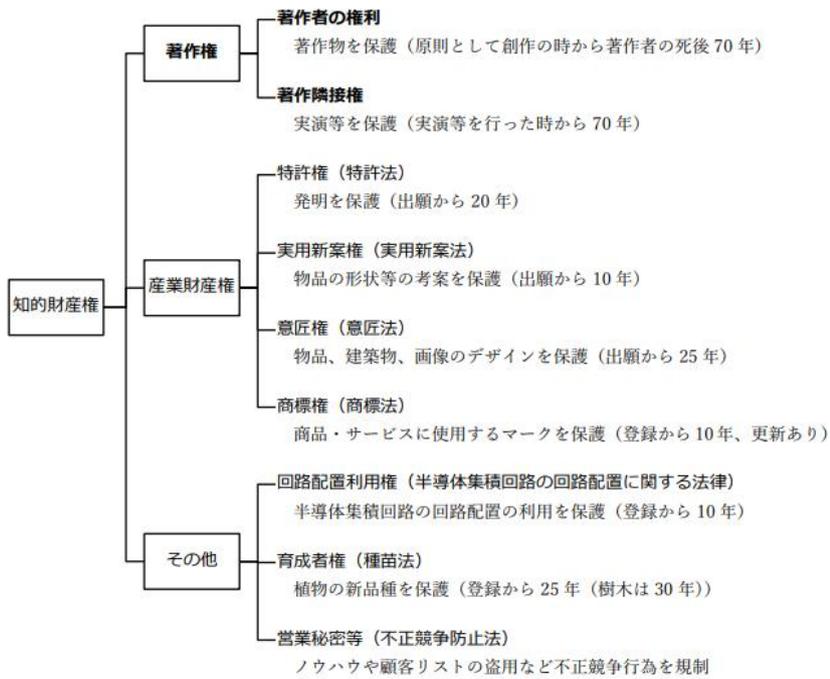
C

知的財産法は、人間の精神的所産に対して保護を与えることにより、特許法、実用新案法、意匠法および商標法のいわゆる工業所有権法（産業財産権法）にあつては、各法律の1条に明記されているように、産業の発達に寄与することを目的とし、また、著作権法は1条に規定されているように、文化の発展に寄与することを目的とする。さらに、商標法は、紛らわしい商標の使用を規制して流通秩序を維持することにより、商標を一つの指標として流通過程にある商品を購入したりサービスの提供を受ける需要者の利益保護をも目的としている。不正競争防止法は1条に明記されているように、事業者間の公正な競争環境を維持することによって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。

高林7頁

知的財産権のうちの工業所有権（産業財産権）と称される特許権、実用新案権、意匠権および商標権は、特許庁に対して出願と呼ばれる行為すなわち権利の設定を求める申立てを行い、この申立てが権利成立のための要件を具備しているか否かが吟味された結果、これを認める行政処分が行われ、特許庁に備え置かれた登録原簿にその旨の登録がされて初めて権利が発生する。一方、著作権は、著作者の著作という行為のほかは登録等を要することなく権利が発生するという違いがある。

高林8頁



第2章 司法試験における知的財産法

A

第1節. 出題範囲

A

第1節で掲げた知的財産法のうち、司法試験で「知的財産法」（以下にいう「知的財産法」とは、特許法及び著作権法のみを指す。）として出題されるのは、特許法、著作権法のみである。予備試験においても同様である。

- ・知的財産法においては、特許法と著作権法の2法を中心として出題することとし、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法等については、それ自体の知識や法律上の論点を問うことはしない。（「平成18年から実施される司法試験（選択科目）における具体的な出題のイメージ（サンプル問題）」1頁）

司法試験では、第1問で特許法、第2問で著作権法が問われる。予備試験では、令和4年以降、著作権法、特許法の順に、交互に出題されている。

以下のとおり、各法律の中でも出題される分野は限られる。

- ・特許法については、「総則」（目的、定義、補正関係）、「特許及び特許出願」（特許の要件、発明の新規性の喪失の例外、特許を受ける権利、職務発明、特許出願、共同出願、先願）、「審査」（拒絶の査定、拒絶理由の通知）、「出願公開」（出願公開の効果等）、「特許権」（特許権の効力、特許権の効力が及ばない範囲、特許発明の技術的範囲、他人の特許発明等との関係、共有に係る特許権、専用実施権、通常実施権、先使用による通常実施権、登録の効果）、「権利侵害」、「審判」（拒絶査定不服審判、特許無効審判、訂正審判、共同審判、訂正の請求関係、職権による審理、審決の効力、訴訟との関係）及び「訴訟」を中心として出題する。

また、著作権法については、「総則」（目的、定義）、「著作者の権利」（「著作物」、「著作者」、「権利の内容」、「著作者人格権の一身専属性等」、「著作権の譲渡及び消滅」、「権利の行使」）及び「権利侵害」を中心として出題する。（「平成18年から実施される司法試験（選択科目）における具体的な出題のイメージ（サンプル問題）」1～2頁）

- ・今後も、特許法及び著作権法を中心として、条文、裁判例及び学説の正確な理解に基づく、事案分析力、論理的思考力を試す出題を継続することとしたい。より詳細には、次のとおりである。

法務省ウェブサイト（注）において公表している「平成18年から実施される司法試験（選択科目）における具体的な出題のイメージ（サンプル問題）」の「[新司法試験サンプル問題（知的財産法）]」中、「出題の趣旨」として、特許法及び著作権法の一定の規定「を中心として出題する」との記述がある。同サンプル問題は、平成16年に作成されたものであり、その後から今日に至るまで、特許法も著作権法も法改正が繰り返され、その結果、新たに追加された重要な規定が上記の記述に含まれない一方、章・節・款で指定されていた範囲に当時存在していなかった規定が含まれることになっており、上記の記述から受ける印象は当時と今日とで相当に異なっている。

A

もともと、これまでの司法試験において、おおむね上記の記述と乖離しない範囲で、侵害訴訟において対立する当事者間の攻撃防御にとって重要な事項を中心に出题がなされてきた。(令和6年司法試験・採点実感)

このように、知的財産法においては、侵害訴訟において対立する当事者間の攻撃防御にとって重要な事項の出题が中心である。具体的には、特許権・著作権に基づく差止請求、特許権・著作権が侵害されたことを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求の可否を問う形が多い。

第2節. 問題の解き方

答案に落とし込む際には、特許権者・著作権者による差止・損害賠償請求、侵害したとされる者による抗弁の主張、特許権者・著作権者による再抗弁の主張、という流れになる。そのため、要件事実的な理解があると学習がスムーズに進みやすい。過去問を解く際も、要件事実を意識することにより、綺麗な答案が書けるようになる。

また、特許法、著作権法のいずれにおいても試験で頻出の重要判例が多く存在する。百選に掲載されている判例の事案の概要と判旨はある程度把握しておき、規範があるものについては規範を暗記することが不可欠となる。

第3節. 法改正

加えて、知的財産法、特に著作権法については、重要な法改正が度々なされており、改正された部分が試験で問われることもある。

令和5年司法試験第2問設問3では、複製権(著作権法21条)が侵害しないことを根拠づける主張として、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(著作権法30条の4)を主張することが求められている。

著作権法30条の4は、平成30年改正により新設された規定であり、改正分野からも出题がなされることが分かる。

今後の出题に関しては、以下のように述べられている。

今後においても、これまでの出题の蓄積に留意しつつ、そのときどきの立法・実務・学説を前提として、法曹になろうとする者に求められる重要な事項から出题することとする。法改正により規定が新設された場合には、これまでの出题の蓄積から想定が可能な範囲内のものであれば、そのような規定の理解を問う出题をすることはありうるものとする。(令和6年司法試験・採点実感)

このように、改正部分についても出题がなされることがあるため、法改正には注視する必要がある。

第3章 知的財産法における重要な法律用語

A

第1節 特許法

A

1. 発明

「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう（法2条1項）。

2. 新規性

高林 49 頁

前記1の発明の定義に該当するものであっても、それだけで特許登録がなされるわけではない。特許要件を全て満たした際にはじめて特許登録がなされる。特許要件の重要な一つが新規性である。発明は、既存の技術ではなく、既存の技術に新しい知見を加味して新技術とした点があるからこそ、これを公開して万人に知らせたことの代償として一定期間の独占が認められて、特許が与えられる。このように発明が既存の技術ではなく新しい知見であることを発明の新規性と呼ぶ。

特許法29条1項は1号から3号に該当しない場合に発明は新規性があると規定している。

3. 進歩性

高林 58 頁

進歩性は、新規性と並ぶ重要な特許要件である。特許の出願時に、その発明が属する技術分野の通常の知識有する技術者が容易に考えつくことができない発明であることを意味する。

4. 特許発明の実施

特許権の効力が及ぶのは特許発明の「実施」に対してである。どのような行為が実施にあたるか、発明の種類ごとに定義されている（2条3項）。

特許法2条（定義）

①、② （略）

③ この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為

二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為

三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

④ （略）

答案では、特許権を侵害する行為が「実施」のうちどの行為に該当するかを判断し、主張していく流れになる。

5. 特許請求の範囲

高林 122 頁

特許権侵害とは、正当な権限なく、その技術的範囲に含まれる発明を業として実施することをいう。すなわち、特許権の効力は、特許発明の技術的範囲に及ぶ。特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて認定される（70条1項）。「特許請求の範囲」とは、特許出願の際に提出が要求される書類の一つである（36条2項）。

6. 均等侵害

高林 153 頁

特許請求の範囲の記載の文言解釈によって対象製品が特許発明の技術的範囲に属すると認められる場合を、文言侵害と呼ぶ。それに対し、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成と一部異なる部分があるため文言侵害しない場合であっても、対象製品は特許発明の構成と実質的同一と評価されるとして権利侵害を認める場合を、均等侵害と呼ぶ。

7. 間接侵害

前記5で述べた特許権侵害を直接侵害と呼ぶのに対し、直接侵害行為でなくとも侵害を招く蓋然性が高い準備的・補助的行為は侵害行為とみなされている（101条）。これは、「間接侵害」と呼ばれる。たとえば、物の発明の場合、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は、特許権を侵害するものとみなされる（同条1号）。

8. 消尽

特許製品が、権利者によって適法に販売等され、いったん流通の場に置かれた場合、その後のその物の譲渡等は権利侵害にならない。これが権利の消尽である。著作権法とは異なり、特許法には権利の消尽につき条文上の根拠はないが、特許製品が権利者によって適法に販売等されたということは、特許権はすでにその目的を達成しており、特許権者は最初の販売でその物の使用に対する対価を確保する機会が与えられているので、その後の実施まで効力を及ぼす必要はないことに根拠があると解されている。

最判 H.9.7.1 (BBS 並行輸入事件)、

最判 H19.11.8 (インクタンク事件)

権利の消尽は、国内のみで特許製品の流通が完結する国内消尽と、国境を越えて特許製品が流通する国際消尽に分けて考える必要がある。

A

第2節. 著作権法

1. 著作物

A

「著作物」とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう（2条1項1号）。

「思想又は感情」を含むことが求められるため、自然物や AI によって自律的に作成されたもの（人間の創作活動が介在しているものを除く。）は、著作物ではない。

また、「表現」されたものである必要があるから、アイデアにとどまるものは著作物にはあたらない。アイデアが個別具体的に表現として表れてはじめて保

護の対象となる。

さらに「創作性」も必要となるが、著作権法においては、表現物の価値を問わず、著作者の何らかの個性が表れている限り、広く著作物として保護すべきであるとの考えから、創作性の要件は緩やかに解されている。

「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」も要件となるが、これらのどのジャンルに属するかを特定する必要はなく、著作権法で保護すべき文化的所産といえれば足りる。

島並ほか 18 頁

2. 著作者

著作者とは、「著作物を創作する者をいう。」(2条1項2号)。原則として、著作物を現実に作成した者が著作者となる(創作者主義)。著作者の認定は、ある著作物の創作過程において、その者が行った行為を客観的に観察し、それが事実行為としての創作行為と評価できるかどうかを検証することによって行われる。

もっとも、例外として、職務著作(15条)がある。会社の従業員が職務上著作物を作成した場合、一定の条件の下で、その会社が著作者になるという制度である。また、著作者は著作者人格権及び著作権を享有するものとされる(17条1項)ため、著作者が原則として著作権者にあたる。この原則についても、例外として、映画の著作物に限っては、一定の条件の下、著作者(監督等)ではなく、映画製作者に著作権が帰属するものとされている(29条)。

島並ほか 82 頁以下

3. 著作者人格権

著作者人格権とは、著作者の人格的利益を保護する人格権である。著作者の一身に専属し、譲渡することができないものと規定されている(59条)ため、著作者が著作権を全て他人に譲渡した後であっても、著作者は依然として著作者人格権を主張できる。

著作者人格権には、公表権(18条)、氏名表示権(19条)、同一性保持権(20条)の3つがある。また、著作者人格権の侵害に至らないような行為であっても、著作者の名誉または声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなされる(113条11項)。

著作者人格権は人格権であり、「著作者の一身に帰属する」ため、著作者の死亡とともに消滅すると考えるのが自然である。もっとも、著作者死亡後にその人格的利益を害するような利用が横行することは望ましくないため、著作者死亡後においても、著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、著作者が存していたとしたらその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならないものと規定される(60条)。著作者死亡後は、著作者の遺族のうち一定の者(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)が名誉回復等の措置を請求できると整理されている(116条1項、115条)。

4. 著作権

著作者人格権が著作者の人格的利益を保護する権利であるのに対し、著作権は、著作者の財産的利益を保護する権利である。著作権は、複製権(21条)や

上演権（22条）といった各種の支分権の総称である。21条から27条までに規定されている。

著作権は、著作物の創作と同時に、何らの手続を要しないで発生し（17条2項）、著作者に原始的に帰属する。この点で、特許登録を経てはじめて権利が発生する特許権とは異なる。

5. 権利制限

法定された著作物の利用行為（21条～27条）であっても、著作権の制限事由に該当する場合には、著作権侵害は成立しない。著作権の制限事由は、30条から47条の5までに規定されている。著作権法の中でも、頻繁に改正がなされる部分であるため、試験との関係で注意が必要である。

例えば、個人的に使用するために複製する行為は、個人の私的領域における活動の自由を保障する必要性があること、私的使用目的であれば軽微な利用であり著作者への経済的打撃が小さいことから、私的使用のための複製（30条）として著作権侵害は成立しない。他にも、試験において頻出の権利制限事由が多くあるため、権利制限の根拠とともに抑えておく必要がある。

試験においては、問題となる行為が著作物の利用行為（21条～27条）に該当するものの、著作権の制限事由に該当するため、著作権侵害は成立しないという流れで書いていくことになる。

島並ほか 174 頁以下

6. 規範的侵害主体論

著作権を侵害された場合、「著作権を侵害する者又は侵害するおそれがある者」に対して差止請求ができる（112条1項）。ここでいう「侵害する者」とは誰を指すのか、その人的範囲については明確ではない。直接的に侵害行為をした者ではなくとも、規範的には著作権侵害の責任を負うことが妥当であり、常識にかなう場合もある。

そこで、直接侵害者の範囲を規範的に判断して拡張処理しようとする発想を規範的侵害主体論と呼ぶ。最高裁は、複製に関する規範的行為主体について、「複製の対象、方法、複製への関与の内容、程度等の諸要素を考慮」という一般論を示し、演奏に関する規範的行為主体について、「演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮」という一般論を示した。

中山 760 頁以下

最判 H23.1.20（ロクラクⅡ事件）

最判 R4.10.24（音楽教室事件）

第4章 答案の流れ

A

以下では、知的財産法の答案の流れを大まかに把握してもらうため、特許法、著作権法から1問ずつ、司法試験の過去問の答案を参考に、答案の流れを説明していく。

第1節. 特許法

H29 司法試験第1問設問1改題

(事例)

製薬会社 X1 は、「薬剤 α と、薬剤 γ1、γ2、γ3 及び γ4 から選ばれる薬剤 β とを組み合わせる糖尿病治療用医薬」という発明について、平成 27 年 4 月 1 日に特許出願し、平成 28 年 4 月 5 日に設定登録を受けた（以下、「本件特許権」といい、同特許権に係る発明を「本件特許発明」という。）。薬剤 α 及び薬剤 β は、いずれもそれぞれ単体として従来より公知の糖尿病治療用医薬であったが、本件特許発明は、薬剤 α と薬剤 β を組み合わせ、併用して服用することによって、従来の治療用医薬にはない顕著な効能を奏する発明である。また、薬剤 β は薬局で市販されている薬剤であるが、薬剤 α は医師の処方せんがないと入手できない薬剤である。X1 は、別の製薬会社である X2 に対し、本件特許権について、範囲を全部、地域を日本全国、期間を特許権の存続期間全部とする専用実施権（以下「本件専用実施権」という。）を設定し、本件専用実施権は登録された。

製薬会社 Y は、薬剤 α（顆粒）の他に、薬剤 β の一種である薬剤 γ1（カプセル入りの液体）とをそれぞれ別個に製造・販売していたが、平成 27 年 1 月、本件特許発明の内容を知らずに、薬剤 α と薬剤 γ1 を同時に服用すると更なる顕著な効果を生じるのではないかと着想し、組み合わせる用量の試行錯誤を重ねたところ、同年 3 月、薬剤 α と薬剤 γ1 を最適な用量で組み合わせた糖尿病治療用医薬 αγ1（以下「Y 製品 1」という。）を見だし、直ちに両薬剤を組み合わせるための生産ラインの設計・製造を外部に発注したところ、平成 28 年 8 月頃、同製造ラインが完成したため、製造・販売を開始した。

(設問)

X1 は、Y に対し、Y による Y 製品 1 の製造・販売は本件特許権を侵害するものであると主張して、Y 製品 1 の製造・販売の差止めを求めて訴訟を提起した。

X1 は、どのような主張をすべきか。これに対する Y の反論として、どのような主張が考えられるか。その妥当性についても論じなさい。

(答案)

1 当事者の主張

(1) X1 の主張

X1 は、特許権者として、Y が業として Y 製品 1 を製造・販売しており、これが「実施」（特許法 2 条 3 項 1 号）にあたること、Y 製品 1 は、薬剤 α と薬剤 γ1 とからなる糖尿病治療用医薬であり、本件特許発明の技術的範

囲に属することを主張して、YがXの特許権を侵害しているとして、Y製品1の製造・販売の差止め（100条2項）を請求する。

(2) Yの主張

Yは、①X1は、X2に専用実施権を設定しており、差止請求の適格がないこと、②本件特許出願前の平成27年3月に、Y製品1を開発し、生産ラインの外注をしているから、Yには、先使用による通常実施権（79条）がある旨反論することが考えられる。

2 反論①について

(1) 特許権者がその特許権について専用実施権を設定したときは、設定行為で定めた範囲については、特許発明の実施をする権利を有しない（68条ただし書）ところ、X1はX2に対し、本件特許権について、本件専用実施権を設定していることから、差止請求権者になりえないのではないかが問題となる。

(2) しかし、100条1項は請求権者を「特許権者又は専用実施権者」と規定しており、その文言上、専用実施権を設定した特許権者を除外する理由はない。また、設定契約において専用実施権者の特許実施品の売上に応じて実施料が定められている場合に、実施料収入確保の点において特許権者に侵害を除去すべき利益があること、専用実施権が何らかの理由で消滅し、特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に不利益を被る可能性があることから、特許権者による差止請求を認める必要がある。

(3) よって、専用実施権を設定した特許権者であるX1も差止請求適格を有するため、反論①は認められない。

3 反論②について

(1) 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業の準備をしている者はその事業の範囲内において通常実施権を有する（79条）ところ、Yは、本件特許発明の内容を知らずに、Y製品1を完成させ、本件特許出願日である平成27年4月1日より前の同年3月にその生産ラインの設計及び製造を外部に発注しており特許出願の際現に事業の準備をしているとして先使用の抗弁を主張する。では、Y製品1の生産ラインの設計及び製造の外注が「事業の準備」にあたるか。

この点、「事業の準備」とは、その発明につき、即時実施の意図を有しており、かつ、その意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていたことを意味すると解する。

(2) 本件において、生産ラインの設計及び製造の外注は、即時に当該発明を実施しようという意図がないとしない行為であるから、Y製品1につき、即時実施の意図を有しており、かつ、その意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていたといえ、「事業の準備」にあたる。

(3) したがって、反論②は認められる。 以上

1. 問いに答える

本問は、「X1は、どのような主張をすべきか。これに対するYの反論として、どのような主張が考えられるか。その妥当性についても論じなさい」と問われ

ている。このような問いでは、問い忠実に従い、まずは X の主張の内容を論じ、次に Y の反論の内容を述べ、その次に Y の主張の妥当性を論じるという流れを守る 것이 大切である。

2. 論点の発見

事例と設問を把握し、何が論点となるのかを発見するところがスタートラインとなる。

3. 問題提起、規範定立

問題提起をした後は、当てはめにつなげるための規範を定立する。規範の理由付けも合わせてインプットしておき、試験時間中にすぐアウトプットできれば当てはめに時間をかけることができる。判例の理解も重要となる。事案の概要と判旨を暗記しておけば、当該事案でどの判例が使えるかすぐさま判断することができるようになる。本問においては、専用実施権を設定した特許権者の差止請求適格につきリカンド分子安定複合体事件が、「事業の準備」(79 条)の意義につきウォーキングビーム事件が問われている。

最判 H.17.6.17

最判 S61.10.3

4. 当てはめ

問題文の事実を時間の許す限り拾い、規範の文言と一致させるように当てはめしていく必要がある。

第 2 節. 著作権法

R4 司法試験第 2 問設問 3

(事例)

漫画家である X と Y は、甲を主人公とする漫画（以下「漫画 α」という。）を共同で制作した。漫画 α のストーリーの大筋は二人が話し合っ て決定し、X が脚本形式の原稿を制作し、Y が原稿をネームに起こし、X と協議してネームを確定させた。漫画 α の作画については、甲を含む人物のイラストを X が、背景を Y が担当して制作し、互いに意見を出し合いながら、適宜修正を加えつつ、完成させた。その後、漫画 α は出版された。

(設問)

F は、民間の漫画教室を主宰する者であり、インターネット上に開設したホームページで教室の宣伝を行って受講生を募集し、有料で作画の指導を行っている。F は、漫画 α の出版物を 1 冊購入し、そこから作画の練習に最適と思われるコマ絵を十数枚程度選り出してコピーし、当該コピーを用いてコマ絵を一つ一つスライドで映し出して、キャラクターや背景の描き方、構図、コマ割りなどの作画のポイントを詳細に説明し、また、コマ絵を 4 倍の大きさに拡大したコピーを受講生に配布し、コマ絵の模写を行わせ、生徒の模写の出来栄を評価するなどしている。

(1) F が漫画 α のコマ絵のコピーを作成する行為、当該コピーを用いてコマ絵をスライドに映し出して受講生に見せる行為、漫画 α のコマ絵の拡大コピー

を受講生に配布する行為は、Xの著作権を侵害するかについて論じなさい。

- (2) Xが、Fに対して、Fの主宰する漫画教室において、受講生に漫画αのコマ絵の模写を行わせることに関して差止めを請求する場合、Xはどのような主張をすべきか。Fはそれに対してどのような反論をすることが考えられるか。それぞれの主張の当否についても論じなさい。

(答案)

設問(1)

- 1 Fが漫画αのコマ絵のコピーを作成する行為は複製権（著作権法21条）侵害、当該コピーを用いてコマ絵をスライドに映し出して不特定多数の受講生に見せる行為は上映権（22条）侵害、漫画αのコマ絵を拡大コピーして受講生に配布する行為は複製権（21条）及び譲渡権（26条の2第1項）侵害となる。
- 2 また、Fの行為は、作画指導を目的とする点、引用（32条1項）や非享受利用（30条の4）にあたり、著作権の行使が制限されないかも問題となる。
もっとも、コマ絵を十数枚にわたってコピーし、スライドに上映するとともに、4倍の大きさに拡大したコピーを配布する等の使用態様は、「引用の目的上正当な範囲内」といえず、引用にはあたらない。また、キャラクターや背景の描き方、構図、コマ割りなどの作画のポイントを詳細に説明した上で生徒に模写させており、まさに漫画α表現された思想感情の享受を目的としているため、非享受利用にもあたらない。
- 3 よって、権利制限規定は適用されないから、上記のとおり著作権侵害が成立する。

設問(2)

- 1 Xの主張

Xとしては、物理的に模写という複製行為を行っているのは漫画教室の受講生であるが、Fが模写の対象を選定し、模写のための施設や教材を提供し、模写の指導を通じて生徒から受講料収入を得ていることから、漫画教室事業の社会的及び経済的側面を重視すれば複製行為の主体はFであると主張する。

- 2 Fの反論

Fとしては、物理的な模写の主体は生徒であり、生徒は作画指導を受けるために任意かつ自主的に複製を行っていることから、Fは複製行為の主体になりえないとの反論をすることが考えられる。

- 3 主張の当否

- (1) 複製行為の主体が誰であるかは、複製の対象・方法、複製への関与の内容・程度等の諸般の事情を考慮して判断すべきである。
- (2) 本件においては、Fが漫画αを購入してコマ絵をコピーのうえ受講生に配布しており、模写に必要な題材はFが全て用意している。また、受講生は添削を受けるためにFの指示に従って模写をするのであり、Fは受講生への指導を通じて受講料収入という利益も得ていることなどから、Fは、単に複製を容易にするための環境を整備しているに留まらず、その管理・支配下において、受講生が模写を行うための枢要な行為をしているといえるから、Fが

模写という複製行為の主体であると解すべきである。

(3) したがって、Fの主張は妥当でなく、Xの主張が認められるべきである。

1. 支分権を必ず全て拾う

問題となる行為がいかなる著作権を侵害するかという問いは多く出題される。1つの行為が複数の支分権の侵害にあたることもよくあることであり、各支分権には決して少なくない配点があると思われるから、問題となる行為が少しでも当該支分権に関係があると思ったら、触れておくべきである。司法試験は減点方式ではないため、結果的に配点がなかったとしても損はないはずである。

2. 著作権制限規定に触れる

問題となる行為が著作権侵害にあたる場合でも、権利制限規定の適用があれば著作権侵害は成立しない。侵害の成否を問う問題では、著作権制限にも必ずと言っていいほど配点があるから、いかなる権利制限規定が問題となるかは常に意識しておく必要がある。1と同様、少しでも関係があると思ったら触れておくのが賢明である。

3. 問いに答える

特許法においても述べたが、問われている形式に従い解答することが求められる。設問(2)では、「Xはどのような主張をすべきか。Fはそれに対してどのような反論をすることが考えられるか。それぞれの主張の当否についても論じなさい。」と問われているから、まずXの主張、次にFの反論、最後にXとFの主張の妥当性を定立した規範に沿って当てはめしうえで結論を導く必要がある。

4. 規範定立、当てはめ

特許法同様、規範を定立しうえで、その規範に沿った当てはめが大切である。設問(2)においては、ロクラクⅡ事件が提示した複製主体の判断基準を規範として用い、規範の中の考慮要素に従って事例中の事実を丁寧に拾い、結論を導くことになる。

最判 H23.1.20

第2編 特許法

第1章 特許権の保護対象

A

第1節 発明

B

特許が付与されるのは、「発明」である（29条1項柱書）。では、「発明」とは何か。その要件は何か。

1. 定義

A

第2条（定義）

① この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

②～④ （略）

B

2. 要件

（1）自然法則の利用

「自然法則」とは、自然界において経験的に見出される原理・原則をいう。これを見出したとしても、この法則自体が発明に該当するのではなく、何らかの形で「利用」することが必要である。また、課題の解決にあたり、専ら、人の精神活動や人為的な取り決めそれ自体に向けられたものと認められる場合は、自然法則を利用したものとはいえない。

〔論点1〕自然法則の利用の判断

B

「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」（2条1項）ことから、自然法則を利用していないものは、「発明」に該当しない。そして、特許を受けようとする発明が前提とする技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成、その構成から導かれる効果等の技術的意義に照らし、全体として「自然法則を利用した」技術的思想の創作に該当するか否かによって判断すべきものである。

よって、「特許を受けようとする発明」に何らかの技術的手段が提示されているとしても、全体として考察した結果、その発明の本質が、単なる精神活動、純然たる学問上の法則、人為的な取決めなど自体に向けられている場合には、「発明」に該当するとはいえない。

省エネ行動シート事件（知財高判 H28.2.24・百1）、電子記録債権の
決済方法事件（知財高判 R2.6.18・
百6）

（判例1）省エネ行動シート事件

B

判旨：「1 一般論（発明該当性）

…略…

2 当てはめ

本願発明の技術的意義は、『省エネ行動シート』という媒体に表示された、文字として認識される『第三省エネ行動識別領域に示される省エネ行動』と、面積として認識される『省エネ行動を取ることで節約できる概略電力量』を利用者である人に提示することによって、当該人が、取るべき省エネ行動と節約できる概略電力量等を把握するという、専ら人の精神活動そのものに向けられたものであるということが出来る。…（中略）…

知財高判 H28.2.24・百1

本願発明の技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等に基づいて検討した本願発明の技術的意義に照らすと、本願発明は、その本質が専ら人の精神活動そのものに向けられているものであり、自然法則、あるいは、これを利用するものとはいえないから、全体として『自然法則を利用した技術的思想の創作』には該当しないというべきである。」

(判例 2) 電子記録債権の決済方法事件

判旨：「1 一般論（発明該当性）

…略…

2 当てはめ

本願発明は、従来から利用されている電子記録債権による取引決済における割引について、債権者をより手厚く保護するため、割引料の負担を債務者に求めるよう改訂された下請法の運用基準に適合し、かつ、債務者や債権者の事務負担や管理コストを増大させることなく、債務者によって割引料の負担が可能な電子記録債権の決済方法を提供するという課題を解決するための構成として、本願発明に係る構成を採用したものである。…

（中略）…

以上によれば、本願発明は、電子記録債権を用いた決済方法において、電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振り込むとともに、割引料相当料を債務者の口座から引き落とすことを、課題を解決するための技術的手段の構成とし、これにより、割引料負担を債務者に求めるという下請法の運用基準の改訂に対応し、割引料を負担する主体を債務者とする事で、割引困難な債権の発生を効果的に抑制することができるという効果を奏するとするものであるから、本願発明の技術的意義は、電子記録債権の割引における割引料を債務者負担としたことに尽きるというべきである。

前記技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義を総合して検討すれば、本願発明の技術的意義は、電子記録債権を用いた決済に関して、電子記録債権の割引の際の手数料を債務者の負担としたことにあるといえるから、本願発明の本質は、専ら取引決済について的人為的な取り決めそのものに向けられたものであると認められる。したがって、本願発明は、その本質が専ら人為的な取り決めそのものに向けられているものであり、自然界の現象や秩序について成立している科学的法則を利用するものではないから、全体として『自然法則を利用した』技術的思想の創作には該当しない。

以上によれば、本願発明は、特許法 2 条 1 項に規定する『発明』に該当しないものである。」

(2) 技術的思想

「技術」とは一定の課題を解決するための具体的手段であり、実現可能性・反復可能性のあることが必要である。

【論点 2】 発明の反復可能性

「発明」は、技術的思想でなければならない（2 条 1 項）。技術という以上は、一定の課題を解決するための具体的手段として、実施可能性と反復可能

B

知財高判 R2.6.18・百 6

A

中山 115 頁

A 司 R2

黄桃の育種増殖方法事件（最判 H12.2.29・百 8）、獣医用組成物事

性のあるものでなければならない。

もっとも、当該技術内容の反復実施については、必ずしも 100%の確率で可能である必要はない。反復可能性の程度としては、当該技術分野における通常の知識を有する者（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。

（判例 3）黄桃の育種増殖方法事件

事案：Y は、名称を「桃の新品種黄桃の育種増殖法」とする発明（本件発明）の特許権者であったところ、X らが、本件発明には反復可能性がなく、特許要件を欠くものであると主張し、無効審判を請求した。その請求が棄却されたため、X らは審決取消訴訟を提起したが、請求が棄却されたため、上告した。

判旨：「1 本件発明の要旨

本件発明の要旨は、育種目標とする形質の基礎となるべき遺伝構造の異同にかかわらず、育種目標とする形質自体の獲得の点にある。本件発明に係る黄桃（以下『本件黄桃』という。）の各部分の形質は、その親品種であるタスバーター又は晩黄桃のいずれかの形質を示すものであったり、そのいずれでもなく中間の形質を示すものであったりするなど、種々の様相を示している。もっとも、形質自体の同一性の観点からみると、遺伝学的知見又は育種学的知見に照らし、確率が高いものとはいえないとしても、本件黄桃の育種過程を反復実施することにより、本件発明の育種目標とする形質と同じ形質を有する桃を再現することが可能である。

2 規範

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。

したがって、同条にいう『自然法則を利用した』発明であるためには、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は、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。けだし、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。

3 当てはめ

これを本件についてみると、前記のとおり、本件発明の育種過程は、これを反復実施して科学的に本件黄桃と同じ形質を有する桃を再現するこ

件（最判 S52.10.13・百 3）

B

最判 H12.2.29・百 8

とが可能であるから、たといその確率が高いものとはいえないとしても、本件発明には反復可能性があるというべきである。なお、発明の反復可能性は、特許出願当時にあれば足りる。」

[論点 3] 未完成発明

発明の技術内容は、当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていなければならない。

技術内容の「反復実施可能性」「具体性」および「客観性」が右の程度にまで構成されていないものは、発明として未完成のものであつて、「発明」にはあたらない。

(判例 4) 原子力エネルギー発生装置事件

事案：Xは、Y（特許庁長官）に対し、Xの発明の特許出願に対する拒絶査定審決において特許要件を欠くものであるとされたことを不服として東京高裁に審決取消訴訟を提起したが、請求が棄却されたため、上告した。

判旨：「1 発明の安全性

本願発明は、その明細書によれば、要するに、中性子の衝撃による天然ウランの原子核分裂現象を利用し、その原子核分裂を起こす際に発生するエネルギーの爆発を惹起することなく有効に工業的に利用できるエネルギー発生装置を得ることを目的とするものというのである。そのような装置の発明であるとするれば、それは単なる学術的実験の用具とは異なり、少なくとも定常的かつ安全にそのエネルギーを取り出せるよう作動するまでに技術的に完成したものでなければならないのは当然であつて、そのためには、中性子の衝撃による原子核の分裂現象を連鎖的に生起させ、かつ、これを適当に制御された状態において持続させる具体的な手段とともに、右連鎖的に生起する原子核分裂に不可避免的に伴う多大の危険を抑止するに足りる具体的な方法の構想は、その技術内容として欠くことのできないものといわなければならない。

論旨は、その装置が定常的かつ安全に作動することは発明の技術的完成の要件に属しないものと主張し、また、それが旧特許法一条にいう工業的発明とするのには、発明の技術的效果が産業的なものであれば足りると論ずるが、本願発明が連鎖的に生起する原子核分裂現象を安全に統制することを目的としたものであることに目を蔽うものであり、また、それが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效果を生ずる程度にも至っていないものといわざるをえない。¹⁾

2 未完成発明

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。従つて、その技

B 司 R2

原子力エネルギー発生装置事件(最判 S44.1.28・百[5版]51)

B

最判 S44.1.28・百[5版]51

¹⁾ 特許発明の安全性については、発明該当性を認めただうえで、特許要件の一つである産業上の利用可能性(29条1項柱書)の要件該当性として論じることが多い。

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 1 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。

ところで、特許出願の手続においては、右のような発明の技術内容の全貌が明細書（その添付図面を含む。以下同じ。）のうちに開示されて、その記述が審査の対象となるわけである。その発明が技術的に完成されたものかどうか、明細書の記述によって判断されるのである。されば、右記述において発明の技術内容が十分具体化、客観化されておらず、その技術分野における通常の知識を有する者にとって容易に実施可能とは認めがたいとすれば、その発明の実体は技術的に未完成のものとして発明を構成しないと判断して妨げないのである。原判決が、本願発明について明細書の記述の不完全から結局これを旧特許法 1 条にいう工業的発明にあたらないと解したのは、このような見地に拠るものとして正当と認めることができる。」

(3) 創作

発明は技術的思想の「創作」でなければならないため、単に既存のものを見つけ出しただけでは発見であり、創作ではない。

ア. 用途発明

物の未知の属性を発見し、この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見出したことに基づく発明を「用途発明」と呼ぶ。すなわち、公知の物の用途が新規であって、その用途における効果が顕著に優れており、かつ公知の性質からその用途を見つけることが容易でない場合に特許として認められる。

用途発明は、医薬品の第二用途で問題となることが多い。ある病気に有効である医薬品は公知であるが、その医薬品が全く異なる他の病気に有効であることを発明した場合に、用途発明として認められる。

【論点 4】用途発明にかかる特許権の効力の及ぶ範囲

(論証 1) 用途発明の認定

用途発明とは、既知の物質について未知の性質を発見し、当該性質に基づき顕著な効果を有する新規な用途を創作したことを特徴とするものをいう。²⁾

(論証 2) 用途発明の効力の及ぶ範囲

用途発明は新規な用途を発見したことに新規性・進歩性が認められるから、用途発明における「実施」(2条3項)とは、新規な用途に使用するために既知の物質を生産、使用、譲渡等をする行為に限られると解する。

(判例 5) メニエール病治療薬事件

事案：発明の名称を「メニエール病治療薬」とする特許権を有する X が、Y らの製造販売に係る Y 製品が上記特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して、Y らに対し、Y 製品の製造販売の差止め等を求め

A

A 司 R5

中山 148 頁

A 司 R5

メニエール病治療薬事件(知財高判

H28.7.28・百 38)

A

知財高判 H28.7.28・百 38

²⁾ まずは、問題となっている発明が用途発明であることを認定する。

たところ、請求が棄却されたため、控訴した。

判旨：「1 用途発明の特許権の効力の及ぶ範囲

用途発明とは、既知の物質について未知の性質を発見し、当該性質に基づき顕著な効果を有する新規な用途を創作したことを特徴とするものであるから、用途発明における特許法2条3項にいう『実施』とは、新規な用途に使用するために既知の物質を生産、使用、譲渡等をする行為に限られると解するのが相当である。

2 当てはめ（用途発明の認定）

これを本件についてみるに、本件発明は、作用発現までに長時間要するという従来のメニエール病治療薬の課題を解決するために、既知の物質であるイソソルビトールの1日当たりの用量を従来の「1.05~1.4g/kg 体重」から、構成要件Aにいう「0.15~0.75g/kg 体重」という範囲に減少させることによって、血漿AVPの発生を防ぐなどして迅速な作用を発現させるとともに、長期投与に適したメニエール病治療薬を提供するというものである。そうすると、本件発明は、イソソルビトールという既知の物質について投与量を減少させると血漿AVPの発生を防ぎ、かえって内リンパ水腫減荷効果を促進させるという未知の性質を発見し、当該性質に基づきイソソルビトールの投与量を減少させることによって、即効性を有しかつ長期投与に適するメニエール病治療薬としての顕著な効果を有する新規な用途を創作したことを特徴とするものであるから、本件発明は、イソソルビトールという既知の物質につき新規な用途を創作したことを特徴とする用途発明であるものと認められる。

3 当てはめ（侵害の成否）

そして、Y製品の添付文書及びインタビューフォームにおける用法用量は、1日体重当り1.5~2.0ml/kgを標準用量とするものであって、かえって、本件明細書にいう従来のイソソルビトール製剤の用量をも超えるものであるから、構成要件Aによって規定された上記用途を明らかに超えるものと認められる。

以上によれば、被告は、イソソルビトールについての上記新規な用途に使用するために、これを含む被告製品を製造販売したものであるということから、被告製品を製造販売をする行為は、本件発明における特許法2条3項の「実施」に該当するものと認めることはできない。」

(4) 高度

発明といえるためには「高度」でなければならないが、特許要件の進歩性の有無の中で判断されるため、本要件の実務上の意義はほとんどない。

C

第2節. 発明の種類

A

第2条（定義）

①、②（略）

③ この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

- 一 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為
- 二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
- 三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

④ （略）

発明は大別して物の発明と方法の発明に分類され、さらに方法の発明は測定方法や操作方法などの単純方法の発明と物を生産する方法の発明に分類される。発明の種類によって特許権の効力が及ぶ範囲である実施行為が異なる（2条3項）。

1. 物の発明

技術的思想が物の形として具現化されたものをいう。「物」にはコンピュータ・プログラムも含まれる（2条3項1号括弧書） A

2. 単純方法の発明

物の生産を伴わない方法の発明であるため、使用以外の実施行為、すなわち生産や譲渡等を観念できない（2条3項2号）。 A

3. 物を生産する方法の発明

たとえば、「A物質とB物質を何度加熱してCを混ぜてDを製造する方法」などと表現することができる発明であつて、その方法を実施した結果として物が生産され、その物が使用や譲渡等の対象となる場合をいう（2条3項3号）。 A

高林 25~26 頁

許出願により特許庁における種々の手続が開始される。特許を受ける権利を共有する者は全員が共同で出願しなければならない（38条）。願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面、要約書を添付しなければならない（36条2項）。以下では、各書類について説明する。

2. 明細書

(1) 概説

明細書には、①発明の名称、②図面の簡単な説明、③発明の詳細な説明を記載しなければならない（36条3項）。

B

(2) 実施可能要件

③発明の詳細な説明の記載は、経済産業省令に定めるところにより、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）がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものである（36条4項1号）。当該「経済産業省令」では、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の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発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載」しなければならないとされている（特許法施行規則24条の2）。

B 司 H28 司 R6

すなわち、③発明の詳細な説明は、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）が、容易にその発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載しなければならないが、これは実施可能要件と呼ばれる。

実施可能要件違反は出願拒絶理由とされるほか（49条4号）、無効理由となる（123条1項4号）。

3. 特許請求の範囲

(1) 概説

特許請求の範囲は、クレームとも呼ばれ、特許発明の概念が明確にされ、特許発明の技術的範囲がこれに基づいて定められる点で重要な意義を有する（70条1項）。特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない（36条5項）。

A

(2) サポート要件

特許請求の範囲の記載は「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したもの」でなければならない（36条6項1号）。「発明の詳細な説明」は、前記2(1)のとおり、明細書に必ず記載されるものである（36条3項3号）。この要件はサポート要件と呼ばれ、明細書の記載から見て広すぎる特許請求の範囲（独占権の付与）を防ぐ役割を果たしている。

B 司 H28 司 R6

実施可能要件はクレームされた発明が当業者により過度の負担なく実施できるように記載する必要があるという発明の詳細な説明（明細書）の記載要件であるのに対し、サポート要件とはクレームされた発明が明細書に実質的に裏付けられている必要があるという特許請求の範囲の記載要件である。

中山 195 頁

サポート要件違反は出願拒絶理由とされるほか（49条4号）、無効理由となる（123条1項4号）。

[論点 1] サポート要件の判断基準

特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決しようと認識できる範囲のものであるか否か、を検討して判断すべきものである。

C

パラメータ特許大合議（知財高判
H17.11.11・百 25）

(3) 明確性要件

特許請求の範囲の記載は「特許を受けようとする発明が明確である」必要がある（36条6項2号）。これは明確性要件と呼ばれ、特許権の権利範囲を確定する際の前提となる特許請求の範囲の記載が明確に把握できないときには、権利の及ぶ範囲が第三者に不明確となり不測の不利益を及ぼすことになることに配慮した規定である。

明確性要件は、後述○のプロダクト・バイ・プロセスクレームに関して問題になることが多い。

明確性要件違反は出願拒絶理由とされるほか（49条4号）、無効理由となる（123条1項4号）。

A 司 H28 司 R4

新・注解 762 頁

(4) 簡潔性要件

請求項ごとの記載が簡潔であることも必要である（36条6項3号）。請求項の記載に重複部分が多い等冗長な場合には解釈の妨げになるからである。

C

中山 200 頁

4. 必要な図面

図面は、発明の技術内容を理解するための補助的機能を果たすものである。「必要」のある場合にのみ、発明の説明の補助として記載すれば足りる。

C

高林 124 頁

5. 要約書

発明の概要を容易に理解できることを目的として添付が義務付けられる。特許発明の技術的範囲の認定に際しては参照することが禁じられている（70条3項）。

C

6. 出願の効果（39条）

出願により先願としての地位が生じ、後願を排斥できる（39条1項）が、特許出願手続が却下された場合、その出願は初めからなかったものとみなされ、先願としての地位を失う（同条5項本文）

なお、後述する冒認出願の場合にも先願の地位が認められるため、74条により真の権利者に移転された特許出願にも先願としての地位が認められる。

B

中山 212 頁

第3節. 出願公開（64条以下）

1. 概説

方式審査（出願が法令に定められた方式に適合しているか否かの審査）を通過した出願は、出願から1年6カ月を経過すると一律に、出願人の氏名、出願日などとともに、明細書、特許請求の範囲、図面の内容、要約書等が特許公報

B

高林 248 頁、中山 228 頁

で公表される（64条1項、2項）。特許出願公開制度は、実体審査を行うか否かとは関係なくされる強制公開である。

なお、出願から1年6カ月前であっても、出願人の請求により公開し（64条の2第1項）、下記の補償金請求権を発生させることができる。

2. 補償金請求権（65条）

（1）意義

A 司 H19 司 H27 司 R1

第65条（出願公開の効果等）

- ① 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
- ② 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
- ③ 特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第1項に規定する補償金の支払を請求することができない。
- ④ 第1項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。
- ⑤ 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第112条第6項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき（更に第112条の2第2項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。）、第114条第2項の取消決定が確定したとき、又は第125条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第1項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
- ⑥ 第101条、第104条から第104条の3まで、第105条から第105条の2の12まで、第105条の4から第105条の7まで及び第168条第3項から第6項まで並びに民法第719条及び第724条（不法行為）の規定は、第1項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条第1号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知つた時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。

前記第2章第1節のとおり、特許登録前出願公開によって特許出願の内容が公開され、第三者はその内容を実施することが可能になる。そこで、65条は、出願公開から特許権の設定登録までの間における第三者の実施に対し、特許出願人に実施料相当額の補償金の請求を認め、特許出願人の不利益を補填することとした。特許権発生前における第三者の不用意な実施に対し一定

新・注解 1078 頁

の抑止力が働くことも期待されている。

特許権の設定登録がなされても後に無効審決が確定して特許権が初めからなかったものとみなされる場合（123条1項、125条）には、補償金請求権は初めからなかったものとみなされる（65条5項）。この場合、補償金請求を受けた第三者は、65条6項で準用される104条の3第1項に基づき、補償金請求権行使の制限の抗弁を主張することができる。

(2) 要件

補償金請求権の要件は、以下のとおりである（65条1項、2項）。

- ① 特許出願人が、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたこと
- ② その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者がいること

又は

- ③ 出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者がいること
- ④ 特許権の設定の登録があつた後であること

警告(①)は、「発明の内容を記載した書面」を提示して行う必要がある（65条1項）。「発明の内容を記載した書面」とは、少なくとも、①出願公開の番号、②出願公開の年月日、③特許出願の番号とともに、④特許請求の範囲に記載されている発明が当業者に理解できる程度にその内容を記載しているものであることを必要とする。

もともと、上記のとおり、②または③のいずれかが認められればよいから、警告(①)は、補償金請求権の必須要件ではない。特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者が出願公開がされた特許出願に係る発明であることについて悪意であれば、警告は不要である。

特許権が成立しなければ特許出願人の不利益は顕在化しないため、補償金請求権は、特許権の設定登録後に限り行使できる（④）。

〔論点1〕特許出願の補正と再度の警告

65条1項が補償金請求権の行使に警告または悪意を要求している趣旨は、第三者に対する不意打ち防止にある。そこで、一度警告をした後に補正をして特許請求の範囲に変化が生じた場合は、原則として再度の警告が必要と解する。

もともと、補正が特許請求の範囲を減縮するものであって、第三者の実施にかかる物品が補正の前後を通じて特許請求の範囲に属するときは、第三者に対する不意打ちにはならないから、再度の警告は不要と解すべきである。

(判例1) アースベルト事件

事案：Xは、昭和53年5月ころから、自動車接地具「アースベルト」を考案し、右製品の販売を開始した。Xは、実用新案登録出願をしたが、拒絶理由通知を受けて、昭和55年7月17日、請求の範囲を「自動車フレームに接続する導電性ゴム製帯体の基部に上記フレームに対する取付器具が該帯体に対し取付位置調節、相対移動可能に付設され、上記帯体の下位に反射板が取付位置調節、相対移動可能に取り付けられていることを特徴

A

逐条 246 頁

A 司 R1

アースベルト事件（最判 S63.7.19・百 78）

A

最判 S63.7.19・百 78

とする自動車設置具」に補正し、実用新案登録がなされた。Yは、昭和54年3月頃から、「エンドレスアースベルト」との名称で、同種の自動車接地具の製造、販売を開始した。Xは、Yに対し、補償金支払請求を求めた。
判旨：「1 補正後の再度の警告の要否

実用新案登録出願人が出願公開後に第三者に対して実用新案登録出願に係る考案の内容を記載した書面を提示して警告をするなどして、第三者が右出願公開がされた実用新案登録出願に係る考案の内容を知った後に、補正によって登録請求の範囲が補正された場合において、その補正が元の登録請求の範囲を拡張、変更するものであって、第三者の実施している物品が、補正前の登録請求の範囲の記載によれば考案の技術的範囲に属しなかったのに、補正後の登録請求の範囲の記載によれば考案の技術的範囲に属することとなったときは、出願人が第三者に対して実用新案法13条の3に基づく補償金支払請求をするためには、右補正後に改めて出願人が第三者に対して同条所定の警告をするなどして、第三者が補正後の登録請求の範囲の内容を知ることを要するが、その補正が、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において補正前の登録請求の範囲を減縮するものであって、第三者の実施している物品が補正の前後を通じて考案の技術的範囲に属するときは、右補正の後に再度の警告等により第三者が補正後の登録請求の範囲の内容を知ることを要しないと解するのが相当である。

2 根拠（補償金請求権の行使に警告・悪意を要件とした趣旨）

第三者に対して突然の補償金請求という不意打ちを与えることを防止するために右警告ないし悪意を要件とした同条の立法趣旨に照らせば、前者の場合のみ、改めて警告ないし悪意を要求すれば足りるのであって、後者の場合には改めて警告ないし悪意を要求しなくても、第三者に対して不意打ちを与えることにはならないからである。

3 当てはめ

願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において、反射板が『取付位置調節、相対移動可能』であるものも、そうでないものも含む考案から、『取付位置調節、相対移動可能』であるものに限定したものとして、登録請求の範囲の減縮に当たると解される。そうであれば、反射板が帯体に『取付位置調節、相対移動可能に』取り付けられているY製品は、補正の前後を通じて本件考案の技術的範囲に属することになるから、Xが同条所定の補償金の支払を請求するには、右補正の後に改めてYらに対し警告をするなどしてXらにおいて補正後の登録請求の範囲の内容を知ることが要しない。」

(3) 消滅時効

補償金請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知ったときは、特許権の設定登録日から3年間行使しないときは、時効により消滅する（65条6項、民法724条1号）。

他方で、特許権の設定の登録前に上記事実を知った時は、65条6項の適用はないから、知った時から3年が消滅時効期間となる（民法724条1号）。

A 司 H19 司 H27

第4節. 審査請求 (48条の3)

C

特許出願から3年以内に審査請求があったときに限って実体審査(47条。当該発明にかかる出願に49条所定の拒絶理由があるか否かの判断を行う。)がなされる(48条の2、48条の3)。3年以内に審査請求がないときは、出願は取り下げられたものとみなされる(48条の3第4項)。

第5節. 特許査定・登録 (51条、66条)

B

特許出願について拒絶の理由が発見されないときは、特許をすべき旨の査定がなされる(51条)。その後、特許権は、設定の登録により発生する(66条1項)。

第6節. 補正 (17条)

1. 意義

B

手続の補正とは、特許庁への手続に方式上の不備があった場合や、明細書や図面等に実体上の不備・誤記・不明瞭な記載があった場合に、補充や修正を行うことをいい、手続者が自発的に補正をなす場合(17条1項)と、命令によって補正をなす場合(同条3項)がある。

新・注解 121 頁

2. 補正の制限

B

無制限に手続の補正を許すことは手続の複雑化及び混乱化を招来し、手続の円滑な進行を妨げることになる。そこで、補正には一定の時期的制限及び内容的制限が定められている。

(1) 補正の時期的制限

B

特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができるが(17条の2第1項本文)、拒絶理由通知(50条)を受けた後は、以下に掲げる場合に限り、補正をすることができる(17条の2第1項ただし書)。

- ① 最初の拒絶理由通知を受け場合において、その指定された期間内(1号)
- ② 拒絶理由通知を受けた後、先行技術文献開示が不十分であるとの通知(48条の7)を受けた場合において、その指定された期間内(2号)
- ③ 最後の拒絶理由通知を受けた場合において、その指定された期間内(3号)
- ④ 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき(4号)

(2) 補正の内容的制限

B

明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内(新規事項の追加禁止)(17条の2第3項)。

また、最初の拒絶理由通知(17条の2第1項1号。既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知(50条の2)をあわせてした場合に限る)最後の拒

絶理由通知（17条の2第1項3号）および拒絶査定に対する審判請求（同項4号）の場合、特許請求の範囲の補正については、以下の内容的制限がある（同条5項）。

- ① 請求項の削除（1号）
- ② 特許請求の範囲の減縮（2号）
- ③ 誤記の訂正（3号）
- ④ 明瞭でない記載の釈明（4号）