
知的財産権講義（４）

主として特許法の理解のために

池田 博一

高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所

平成16年1月13日

概要

本講義は、知的財産権に関する理解を深めるために、特許法を中心として、その法目的、保護対象、さらに保護ための法制度について議論するものです。これまで、第一回目では、保護の対象、第二回目では、出願人に係る要件、第三回目は、出願書類について議論してきました。そこで、第四回目は、特許出願の効果について議論したいと思います。

目次

1 設問	95
2 特許出願の効果	96
2.1 手続き的效果	96
2.1.1 特許出願が特許庁に係属	96
2.1.2 特許出願の日が確定	96
2.1.3 出願公開の対象となる	97
2.1.4 実体的要件の審査の対象となる	99
2.1.5 出願人の手続き	99
2.2 実体的効果	100
2.2.1 先願の地位の発生	100
2.2.2 パリ条約に基づく優先権の発生	100
2.2.3 国内優先権の発生	100
2.2.4 特許を受ける権利の移転が可能	102
A 特許出願人が出願審査の請求をする場合に留意すべき事項	102
B 出願公開の更なる意義	103
C 警告を受けた場合の対応	105
D 判例研究	106

1 設問

以下の設問の正誤を判定して下さい。

- (1) 出願書類に瑕疵があり、補正命令に対する手続補正により瑕疵が解消したとき、出願日が手続補正書を提出した日に繰り下がることはない。
- (2) 特許出願人は、出願公開(64条)の規定に関わらず、特許出願の日から一定の期間を指定して、その発明を秘密にすることを請求することができる。
- (3) 一定の出願については、出願公開(64条)の規定に関わらず、秘密期間が解除されるまで、特許情報が公開されないことがある。
- (4) 原則として出願の先後は、日をもって決するが、先行技術の時的範囲については、出願の時分までもが問題とされることがある。
- (5) 出願後に第三者が出願に係る発明を実施していることを知った場合でも、未だ独占権が発生していない以上何らこれを阻止する手段はない。
- (6) 審査請求をせずに3年が経過したときは、出願はみなし取り下げとなる。
- (7) 出願公開により発明が公開される以前に、出願の放棄をしたときは、再出願をすれば、特許査定を受けることができる場合がある。
- (8) 出願公開により発明が公開される以前に、出願を取り下げたときは、再出願をすれば特許査定を受けることができる場合がある。
- (9) 優先権主張をすれば、後の出願が先の出願日にされたものとみなされる。
- (10) 意匠登録出願を特許出願に出願変更する場合に、すでに出願から3年が経過していても出願変更をすることができる場合がある。

設問は以上。

2 特許出願の効果

2.1 手続き的效果

2.1.1 特許出願が特許庁に係属

特許出願を行うと、真っ先に方式的要件が審査されます。

- 補正不可能な不備がある場合には、弁明書の提出の機会が与えられた後出願が却下となります(18条の2)。補正不可能な不備とは、
 - － いずれの種類の出願であるか不明な出願をしたとき。
 - － 日本語で書かれていない書面をもって出願したとき。
 - － 明細書を添付しないで特許出願をしたとき。
 - － 英語以外の外国語で記載された外国語書面を添付して外国語書面出願をしたとき。
 - － 原出願の出願人以外の者が、分割・変更に係る出願をした場合等、瑕疵の程度が重大である場合をいいます。
- 補正可能な不備がある場合には、補正命令が発せられ、これに対する手続き補正によって瑕疵が解消しない場合には、出願が却下されることがあります(17条3項、18条)。補正可能な不備とは(17条3項各号)
 - － 代理人に関する瑕疵(7条1項ないし3項、9条)
 - － 軽微な方式違背：住所、氏名 等の補正、更正
 - － 手数料に関する瑕疵(195条1項ないし3項)等、瑕疵の程度が軽微である場合をいいます。
- 出願が却下されると、特許出願の係属が解除されますが、方式の不備がない場合、不備がある場合でも、それが不備が解消した場合には、以下のような効果が生じます。

2.1.2 特許出願の日が確定

特許出願の日とは、願書の特許庁に出願した日をいいます。原則として到達主義がとられていますが、郵便による場合には発信主義による例外規定を設けています(19条)。時刻まで考慮することも考えられますが¹、時刻の証明は煩雑である上、同一発明の同日出願はまれであると理由から採用されていません。同一発明の同日出願についての処理方式は特39条2項、7項、8項等に規定されています。

さらに、後に補正を行った際に、新規事項の追加として拒絶理由通知が発せられることはあっても、出願日が繰り下がるといった措置は特許法にはありません²。

¹ 29条の新規性、進歩性の判断においては、時分までも考慮されることがあり得ます。

² 意匠法17条の3は、補正後の意匠についての新出願の規定を設けています。

2.1.3 出願公開の対象となる

出願公開制度とは、特許出願の日から一定期間経過後に、又は出願公開の請求後に審査段階の如何にかかわらず出願内容を公衆に公開する制度をいいます(64条)。

公開の代償として特許権を付与するという法の趣旨に基づくものですが、それだけでは権利の発生以前に公開することの合理性が見出せません。

出願公開制度の本質は、審査の遅延の解消というところにあります。すなわち、出願内容を早期に公開することによって重複出願を防止するという趣旨があります。併せて、出願人における、重複研究、重複投資の負担を軽減するという効果を狙ったものでもあります。さらに、他人の権利の発生を阻止することで十分であると考えられる出願人は、出願公開によって目的を達することができるため、審査請求をしないで済ませることができます。これによって、特許庁では審査の負担を減少させることができます。

なお、我が国でも第二次世界大戦終結以前においては、「軍事上秘密を要する発明」については、秘密特許制度(「軍事上秘密ヲ要スル発明ノ特許ニ関スル件」(明治42年勅令第299号))によって、公開されない特許というものがあり得ました。

現在では、日米協定(「日米技術協定(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定)」)に基づくものを除けば、すべての特許出願が、出願公開制度によって一律に公開されるようになっていきます³。

PCT出願については、我が国の出願公開は行われませんが(184条の9第4項)、これに代わって国際公開がなされます(PCT21条)。そこで、日本語特許出願(日本語でなされた国際出願)については、国際公開をもって出願公開と同様の効果を与え、外国語特許出願(PCT指定の外国語でなされた国際出願)については翻訳文による「国内公表」の後に国際公開と同様の効果を与えています(184条の10)。

出願公開公報のフロントページの例を掲げました。ソニー株式会社の出願に係る出願公開公報、特開2003-71761です。

³意匠法には、「秘密意匠」制度(意匠法14条)というものが設けられています。意匠は、模倣されやすいという特徴を有しており、一旦模倣されると取り返しのつかない経済的損失を被ることがあります。そこで意匠法は、申請により、登録査定から一定期間、当該意匠の内容を原則非公開とする秘密意匠制度を設けています。

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-71761

(P2003-71761A)

(43) 公開日 平成15年3月12日 (2003.3.12)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マコ-ト*(参考)		
B 2 5 J	13/00	B 2 5 J	13/00	Z	2 C 1 5 0
A 6 3 H	11/00	A 6 3 H	11/00	Z	3 C 0 0 7
B 2 5 J	5/00	B 2 5 J	5/00	C	

審査請求 未請求 請求項の数13 O L (全 12 頁)

(21) 出願番号 特願2001-265174(P2001-265174)

(22) 出願日 平成13年9月3日(2001.9.3)

(71) 出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72) 発明者 星野 弘就

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

ー株式会社社内

(72) 発明者 大口 伸彦

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

ー株式会社社内

(74) 代理人 100101801

弁理士 山田 英治 (外2名)

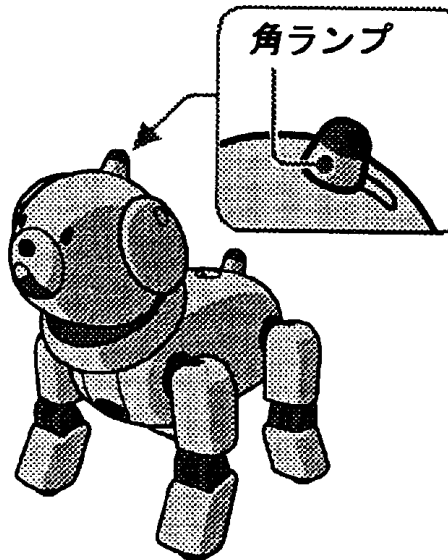
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ロボット並びにロボットのための表示装置

(57) 【要約】

【課題】 ロボットの動作モードや内部状態の変化をユーザに分かり易く示す。

【解決手段】 角ランプのデザイン上のコンセプトとして、ランプ内に玉状のものがポウッと丸く光る感じにして、灯籠とかベッドサイド・ランプのような、淡くて柔らかな「灯り」のイメージが洩れるような効果を狙うこととした。このようなコンセプトを備えた角ランプを頭部のでっぺんに取り付けることにより、ロボット全体から、癒しの、進化したディズニー的、などのイメージを踏襲し、積極的に光ることによるアグレッシブな感情表現というよりも、むしろ穏やかで謙虚な「灯り」による感情表現を演出することができる。



2.1.4 実体的要件の審査の対象となる

実体的要件とは、審査官が、新規性（29条1項）、進歩性（29条2項）等の発明の内容について審査することをいいます。

審査は、審査請求を待って開始されます（48条の2）。3年間という再考期間が設けられており（48条の3第1項）、この期間に真に権利化する必要があるか否かを判断してもらうようになっていきます。これによって、審査対象の減量をはかり、審査の促進に資するようにしています。審査の請求は、出願人でなくてもすることができます（48条の3第1項）。出願に係る発明の帰趨によっては経済的影響を被る可能性のある者による請求等が考えられます。

一方、一旦出願審査の請求をするとこれを取り下げることはいけません（48条の3第3項）。

さらに、3年以内に出願審査の請求をしなかった場合には、特許出願は、取り下げたものとみなされます（48条の3第4項）。

例外的に、出願の分割、変更による出願の場合には、上記の期間を厳格に適用すると、審査請求ができなくなってしまう可能性が高いため、当該分割、変更の出願の日から30日であれば審査請求することができるようになっていきます（48条の3第2項）。

2.1.5 出願人の手続き

特許出願が適法に係属すると、特許出願は補正（17条等）、分割（44条）、変更（実10条、意13条）の対象となります。また、審査請求（48条の3）をすると、審査官の拒絶理由通知に対して意見書（50条）、審判（121条）、出訴（178条）、再審（171条）等で対抗する必要を生ずることもあります。

- 補正： 明細書又は図面の補正とは、明細書又は図面の内容を補充・訂正することを言います。
- 分割： 特許出願の分割とは、二以上の発明を包含する特許出願の一部を1又は二以上の新たな特許出願とすることをいいます。
- 変更： 特許法に規定する出願変更とは、実用新案登録出願又は意匠登録出願を出願内容の同一性を保持しつつ、その出願形式を特許出願に変更することをいいます。
- 拒絶理由の通知： 審査官からの拒絶理由の通知とは、審査官が特許出願について審査をした結果、所定の拒絶理由（49条）に該当するとの心証を得た場合に、拒絶査定に先立って、その旨を予め特許出願人に通知することをいいます。
- 意見書： 意見書とは、審査官の拒絶理由に対して反論するための書面をいいます。審査官の認定を覆す場合ばかりでなく、手続き補正により拒絶理由が解消した旨を主張するためにも用いられます。
- 審判： 特許出願の拒絶査定に対する審判とは、特許出願について拒絶査定を受けた者がこれを不服として請求し得る審判をいいます。審判は、特許庁審判官の合議体により裁判類似の手続きによって行われます。
- 出訴： 審決等に対する訴えとは、特許庁の行政処分である審決等について不服のある者が東京高等裁判所に対してその取り消しを求める行政訴訟をいいます。三権分立の原則により、行政機関は終審として裁判を行えな

いこと（憲76条2項）と、審判が準司法的手続きによって行われていることを考慮して、事実審⁴の第一審を東京高等裁判所としています。なお、東京高等裁判所の専属管轄としているのは、専門知識を有する裁判官を結集する趣旨のようです。

- 再審： 特許法における再審とは、確定審決に対し、その当事者等が請求することのできる非常の不服申し立て手段をいいます。法的安定性を害しない為重大な瑕疵に制限して再審が認められるようになっています。

2.2 実体的効果

2.2.1 先願の地位の発生

特許法は、同一発明について二以上の出願が競合した場合には、最先の特許出願人によりのみ特許を付与するという先願主義（39条）を採用しています。先願の地位とは、係る先願主義の下において他者の権利の発生を排除することのできる地位をいいます。

出願によって発生した先願の地位は、放棄、取下げ、却下、拒絶査定、冒認の場合には先願の地位がそもそも発生しなかったものとして取り扱われます（39条5項本文、6項）。

先願の地位が確定的になるのは、特許権または実用新案権が登録された場合ですが、例外的に同日出願同一発明の場合に協議不調をもって拒絶査定となった場合には、先願の地位を維持するようにしています（39条5項但書）。そうしないと、同一発明の後願が特許査定を受けることができる場合が発生して不合理だからです。

2.2.2 パリ条約に基づく優先権の発生

特許出願がパリ条約4条Aに規定する要件を満たせば、パリ条約の優先権が発生し、パリ条約の同盟国、WTOの加盟国に優先権主張出願をすることが可能となります。

パリ条約における優先権とは、同盟国にされた最初の出願に基づいて、優先権を主張して他の同盟国に後の出願をする場合に、当該後の出願に一定条件下に最初の出願時になされたのと同様の利益を与えるパリ条約上の特別の権利をいいます（パリ条約4条）。

詳しくは、第14回目の講義でとりあげる予定です。

2.2.3 国内優先権の発生

同様に、国内優先権が発生し、特許出願に基づく優先権を主張して後の出願をすることが可能になります。これによって、包括的かつ漏れのない権利の取得

⁴訴訟事件の事実問題と法律問題を併せて審理する審級を事実審といいます。これに対して、事実審のした裁判について、その法令違反の有無だけを審理する審級を法律審といいます。一般に、民事訴訟では、第一審と控訴審が事実審であり、上告審は、法律審となっています。このような原則の例外として、審決取消訴訟が位置付けられています。

を可能として⁵出願人を保護するようになっています。

国内優先権とは、我が国にした先の出願を基礎とする後の出願について、先の出願時にされたのと同様の取扱いをすること⁶を内容とする利益をいいます（４１条）。

昭和６０年の法改正前は、基本発明をもとにして改良発明や追加発明をした場合には、別出願とするか、もとの出願を補正して当該発明を追加しなければなりませんでした。

しかし、別出願では自己の基本発明の後願として拒絶される場合が多く、補正では要旨の変更として却下される等の不利益がありました。一方、パリ条約では部分優先等（パリ条約４条Ｆ）の活用により包括的な権利の取得が可能であり、外国人と日本国民との間に不均衡が存在していました。

そこで、かかる問題を解消すべく、昭和６０年法改正により国内優先権が認められることとなりました（４１条）。

以下、具体的に国内優先権の要件について議論します。

- 主体的要件： 後の出願と先の出願の出願人が同一であることが必要です（４１条１項）。出願人の同一の判断は、認定の容易さを考慮して、後の出願時とされています。また、先の出願が共同出願の場合には出願人全員の一致が必要⁷です。
- 客体的要件：
 - － 先の出願が後の出願の際に特許庁に係属していること（４１条１項）： 権利取得できなくなった出願が実質的に復活し、法的安定性を害することを防止するためです。したがって、放棄、取下げ、却下、査定又は審決確定、実用新案登録出願が設定登録された場合には、これを先の出願とすることはできません（４１条１項三号ないし五号）。
 - － 先の出願は特許出願又は実用新案登録出願であることが必要です（４１条１項）。したがって、意匠登録出願を先の出願することはできません。なお、国際特許出願、国際実用登録出願は、我が国を指定国とする限り国内出願としての効力を有します。ただし、分割、変更出願は、先の出願とすることができません（４１条１項二号）。分割等の要件の審査が必要となり、審査および第三者の負担が増大するからです。
 - － 先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明と後の出願の特許請求の範囲に記載された発明とが同一であること（４１条

⁵国内優先権の利用態様としては、

- 実施例補充型：一つの着想が生まれた場合に、これを十分に実証するまでには相当の日時を要する場合があるため、とりえず判明している実施例を記載して、その着想を請求の範囲とする出願をしておき、その後実証等を通じて実施例が整備された場合、逐次実施例を補充する後の出願をする態様があります。
- 上位概念抽出型：また、着想が得られ次第その都度出願をしておき、これらを基礎とした新しい着想が得られた際にそれらをまとめて後の出願をする態様があります。
- 出願の単一性利用型：さらに、順次得られた着想について出願をしておき、これらが相互に「物とその生産方法」といった出願の単一性を満たす場合にまとめて後の出願をする態様があります。

⁶「先の出願時に申したものとみなす」のではないことに注意して下さい。

⁷優先権主張出願をすると先の出願が取下げ擬制されることの不利益を考慮して、共有者全員を保護する必要があるからです。

1項): 第三者の不測の不利益を防止するためです。「最初に」とあることから、補正後の明細書等は含まれません。補正により追加した新規事項に優先権を認めるのは、第三者に不利益を与えることになるからです。また、「明細書等」とあることから、先の出願の特許請求の範囲に記載されている発明には限定されないことに注意してください。

- 時期的要件：先の出願の日から1年以内に出願することが必要です(41条1項一号)。パリ条約の優先権との均衡等を考慮したものです。
- 手続的要件：その旨及び先の出願の表示を記載した書面を後の出願と同時に提出する必要があります(41条4項)。意思表示の明確化と、先の出願の特定のためです。

国内優先権の要件を満たす場合には、次のような効果が発生します。

- 29条等の一定の規定の適用については、後の出願は先の出願時にしたものみなされます(41条2項)。
- 先の出願に一定条件下で拡大された範囲の先願に地位が発生します(41条3項)。先の出願に開示されているのに後願を排除できないのは不合理だからです。
- 先の出願は、その出願の日から1年3月経過後に取下げ擬制されます(42条1項)。競合出願を排除し、重複審査、重複公開を回避するためです。
- 先の出願日から1年3月経過後は、優先権主張の取下げをすることはできません(42条2項)。その代わりに、優先権主張が可能な時期が経過した後3月間の見直し期間を設けて、手続きの錯綜を防止しています。
- 後の出願が先の出願日から1年3月以内に取下げられた場合には、同時に優先権主張の取下げが擬制されます(42条3項)。先の出願のみなし取下げを防止するためです。

2.2.4 特許を受ける権利の移転が可能

特許出願以前においては、特許を受ける権利の譲渡は、出願が対抗要件となっていました。出願後は、特許庁に届け出ることが効力発生要件となります(34条)。これによって権利の帰属の法的安定性を図るようになっていきます。

ただし、相続その他の一般承継の場合には、権利の空白期間の発生を避けるため効力の発生要件として届け出を要求せず、事後的な届け出を要請されるに留まっています。

A 特許出願人が出願審査の請求をする場合に留意すべき事項

- 1) 出願審査の請求をすべきか否かの価値判断を行うべきです：
技術価値が低下して権利取得の意味がなくなった場合、特許の可能性がないことが分かった場合には、請求する意義がないからです。
- 2) 他人の権利化を排除することで十分か否かを判断すべきです：

出願公開により拡大された範囲の先願の地位（29条の2）が認められるので、未請求でも同一発明について他人の権利化を排除し得る目的は達成できる点に留意すべきです。これによって、出願人は出願費用を節約することができ、特許庁では審査負担を軽減することができるからです。

3) 請求人：

共同出願の場合でも、各特許出願人は単独で審査請求をすることができます（14条）。48条の3が「何人も」と規定していることの平仄⁸を考えると当然なのですが、14条ただし書の規定によって代表者を定めたときは禁止されると考えてはいけません。

特許出願人が、成年被後見人、未成年者の場合には法定代理人によって手続きすることが必要です（7条）。

4) 請求の対象：

すでに第三者によって出願審査の請求がなされていないか確認しておく必要もあります。

5) 請求の時期：

すでに本文中で述べたように、原則として出願の日から3年以内に請求する必要があります。

優先権主張を伴う出願の場合には、後の出願から3年以内に審査請求をすればよいことになっています。これによって優先権の有無に関わらず、同じ期間が認められるため、検討不十分な状態での請求を回避することができます。

国際特許出願では、日本語特許出願については、所定書面と所定の手数料を納付した後でなければ審査請求をすることができません。また、外国語特許出願については所定の翻訳文を提出することが要求されます。さらに、出願人以外の者は、国内書面提出期間の経過後でなければ審査請求をすることができません（184条の17）。

B 出願公開の更なる意義

1) 補償金請求権の発生：

出願公開に基づく補償金請求権とは、特許出願人が、出願公開の後に特許出願に係る発明を業として実施した者に対して、一定条件下でいわゆる実施料相当額の補償金の支払いを請求し得る権利をいいます（65条）。

出願公開によって発明を公開した出願人の不安定な地位を保護すべく設けられたものです。

出願人は、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することが必要です。警告には、特許権の設定登録後に警告後の行為につき補償金請求権を行使する旨を記載します。この際、出願公開番号、出願公開の年月日、出願番号、特許請求の範囲、発明の詳細な説明を内容証明郵便により、図面が必要な場合にはこれを配達証明郵便により郵送するようにします。

2) 拡大された先願の地位の発生：

⁸「つじつま」の意。

拡大された先願の地位とは、後願の出願後に特許掲載公報の発行等がされた先願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されている発明又は考案と同一発明についての後願を排除しうる地位をいいます(29条の2、184条の13)。

特許庁においては、先願の願書に最初に添付した明細書等の内容を基準として後願を排除することができるので、審査の迅速な処理を行うことができます。

3) 優先審査：

65条の定める警告だけでは、取り返しのつかない損害発生の蓋然性がある場合には、可及的に権利の成立を早める必要があります。警告を受けた側でも権利の不成立を早期に確定させたいことがあります。そこで上記優先審査の制度が設けられています。

第四十八条の六 特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。

4) 情報提供(施規第十三条の二)：

出願公開公報に接した第三者が、当該出願に係る発明の瑕疵について文献情報を提供するものです。これによって第三者は、当該出願の権利化を阻止することができ、特許庁では審査の負担を軽減することができます。

第十三条の二 出願公開があつたときは、何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより当該出願公開がされた特許出願が次の各号の一に該当する旨の情報を提供することができる。ただし、当該出願公開がされた特許出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。

一 その特許出願(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願、同法第八十四条の四第一項の外国語特許出願及び同法第八十四条の二十四第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)の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した補正が特許法第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていないこと。

二 その特許出願に係る発明が特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであること。

三 その特許出願が特許法第三十六条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていないこと。

四 その特許出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第一項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。

2 前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。

3 前項の書面には、第一条第三項の規定にかかわらず、提出者の印を押すことを要しない。

4 第二項の書面には、第一条第三項の規定にかかわらず、提出者の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は法人にあつては代表者の氏名を記載することを省略することができる。

なお、平成15年法改正では、特許異議申立制度が廃止され、特許無効審判制度に統合されることとなったことから、特許を受けることができない発明に対

して特許が付与されている事態を簡便に是正するための方策を提供するという観点から、特許法施行規則に特許付与後の情報提供制度⁹が設けられました（施規13条の3）。

5) 調査依頼：

出願公開によって秘密状態が解除されるため、特許庁は審査において調査依頼を行うことができるようになります。これによって審査の質を向上させることを図っています。

第百九十四条 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、特許異議の申立て、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。

2 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。

C 警告を受けた場合の対応

1) 権利者の確認：

特許法65条に規定する警告は、特許出願人のみがすることができるものですから、警告者が該当する発明に係る特許出願人であることを確認する必要があります。

2) 当該出願の存在確認：

警告に係る発明は、出願公開されたものであって、なお有効に特許庁に係属しているものでなければなりません。出願公開前であったり、取下げられたものであったり、拒絶査定が確定したものであれば警告の前提条件を欠いていることになります。

3) 当該発明の内容の確認：

該当する出願公開公報の全文を入手し検討します。そして自己の実施する製品等が当該発明の技術的範囲（70条）に属するか否かを検討します。

⁹特許付与後の情報提供制度の具体的有用性については、以下のような事項が掲げられています。

- 特許権者が、特許の活用の際に情報提供を事前に検討することができるとともに、必要に応じて特許の瑕疵を訂正審判により治癒することができるため、不要な紛争を事前に防止することができます。
- 無効審判を請求しようとする者が、それまでに提供された情報を参考にして無効審判を請求することができるため、より充実した無効理由・証拠を提示することができ、特許付与の見直し機能を補完することができます。
- 無効審判又は訂正審判が請求された際には、審判官が職権審理の裁量権を有するところ、審判官が適切と認めた場合には、提供情報を職権審理の対象とすることもできるため、より迅速・的確な審理が期待できます。
- 侵害訴訟と並行して訂正審判が請求された場合に、侵害被疑者（通常は、訴訟被告）が、当該制度を利用して権利濫用の抗弁に使用した証拠を審判官に提示することもできるため、相手方の存在しない査定系の訂正審判の審理においても独立特許要件等の訂正要件についての審理を的確に行うことができます。

- 技術的範囲に属しない場合：その旨を回答書において説明主張し誤解を解くように努めます。
- 技術的範囲に属する場合：
 - － 自己の実施権原について検討します。先使用权（79条）等の法定実施権があれば、後に権利として成立しても、権利行使を受けることがないからです。
 - － 相手の発明が特許として成立するか否かを検討します。最終的に拒絶査定となれば権利行使を受けることはないからです。この際、審査請求（48条の3第1項）、情報提供（施規13条の2）、優先審査に関する事情説明書の提出（48条の6、施規31条の3）等によって相手の権利の発生を積極的に阻止することも考えられます。
 - － 相手の権利の発生を阻止することができないとき：自己の実施する製品の設計変更を行うことにより損害の拡大を防止することも必要かもしれません。他方、積極的に実施許諾を受けることにより投資を有効に回収する方途と選択することも可能であるかも知れません。

D 判例研究

H14. 3.26 東京地裁 平成13(行ウ)274 特許権 行政訴訟事件

平成13年(行ウ)第274号 出願審査請求却下処分取消請求事件
(口頭弁論終結日 平成14年2月12日)

判 決

原	告	日本信号株式会社
訴訟代理人弁護士		日 野 和 昌
同		大 井 暁
補佐人弁理士		丹 羽 宏 之
同		野 口 忠 夫
被	告	特許庁長官 及 川 耕 造
指定代理人		松 本 真
同		志 村 陽 子
同		佐 藤 一 行
同		宮 島 義 直

主 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求

被告が原告に対し平成11年9月9日付けでなした出願審査請求却下処分を取り消す。

第2 事案の概要

- 1 争いのない事実等（認定事実には証拠を掲げる。）

(1) 原告は、平成7年6月5日、発明の名称を「電磁アクチュエータ」とする特許出願（平成7年特許願第138082号）をした（乙第1号証、以下「本件特許出願」という。）。

原告は、平成8年6月5日、日本国特許庁に、日本、米国、韓国並びにヨーロッパ広域特許に係るドイツ、フランス及び英国の各国を指定国として、本件特許出願、平成7年特許願第138081号及び平成7年特許願第148811号を基礎とする優先権主張を伴った千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約（以下「PCT条約」という。）に基づく国際出願（PCT/JP96/01520）をした（乙第2号証、以下「本件国際出願」という。）。

(2) 原告は、平成9年2月5日、本件国際出願における指定国から日本国の指定を取り下げた。

(3) 原告は、平成11年1月26日、本件特許出願について出願審査の請求をした（以下「本件請求」という。）。

(4) 被告は、原告に対し、平成11年3月1日付けで、本件請求について、出願が取り下げたものとみなされた後の提出であることを理由とする却下理由通知をした（甲第2号証）。

被告は、同年9月9日付けで、上記却下理由通知書に記載した理由によって本件請求を却下し（甲第3号証、以下「本件却下処分」という。）、同年10月13日、その旨を原告に通知した。

(5) 原告は、平成11年12月13日、本件却下処分に対し、行政不服審査法に基づく異議の申立てをしたところ、被告は、平成13年7月6日付けで、上記異議申立てを却下する旨の決定をした。

2 本件は、原告がした出願審査請求（本件請求）に対し、被告が、本件請求は本件特許出願が取り下げたものとみなされた後のものであることを理由として本件却下処分を行ったことから、原告が、本件却下処分の違法を主張して、その取消しを求める事案である。

第3 争点及びこれに対する当事者の主張

1 争点

本件却下処分の適法性

2 争点に関する当事者の主張

【被告の主張】

(1) 本件国際出願は、特許法184条の3第1項により、指定国の一つである日本国においては、その国際出願日である平成8年6月5日にされた特許出願とみなされ、さらに、本件国際出願は、本件特許出願、平成7年特許願第138081号及び平成7年特許願第148811号を基礎とする優先権を主張するものであるから、日本国においては、国内優先権の主張を伴う特許出願とみなされる。

上記のような国際特許出願は、特許法に特段の定めがない限り特許法の規定が適用されるところ、特許法上、国内優先権の主張を伴う国際特許出願であって、国内優先権の基礎出願が国内出願である場合について特段の定めはないから、この場合は特許法42条1項がそのまま適用される。

本件特許出願に関して、同条1項ただし書及び同条3項に該当するような事実は存しないから、同条1項本文により、本件特許出願は、その出願の日である平成7年6月5日から1年3月を経過した平成8年9月5日の経過をもって取り下げたものとみなされる。

(2) 原告は、平成9年2月5日に、本件国際出願における指定国から日本国の指定を取り下げたため、PCT条約24条(1)により、本件国際出願のうち日本における特許出願は同日取り下げたものとみなされる。

しかし、この時すでに、本件特許出願は上記のとおり取り下げたものとみなされており、後からされた本件国際出願における日本国の指定取下げがこれに影響することはない。

(3) したがって、本件請求がされた平成11年1月26日には、本件請求の対象

である本件特許出願はすでに取り下げたものとみなされて存在しないから、本件請求は不適法であって、これを補正することもできない。したがって、特許法18条の2第1項により、本件請求は却下されなければならない。

よって、本件却下処分は適法である。

【原告の主張】

(1) PCT条約24条は、国際出願における指定国の指定の取下げについて、当該指定国における国内出願の取下げの効果と「同一の効果をもって消滅する」と規定しており、国内出願の取下げとみなされるとは規定していない。

国内出願の取下げの効果については、特許法39条5項が同条1項ないし4項の場合に限って遡及効を規定しているところ、出願については先後願の関係が生じるので、同条5項の意義があるが、指定国の指定については先後関係が生じることは考え難いので、同条1項ないし4項の場合がないことになり、同条5項の存在意義がなくなり、ひいてはPCT条約24条において「同一の効果をもって消滅する」とした意義も失われる。

したがって、指定の取下げに関しては、同法39条5項の定める遡及効を、同条1項ないし4項の場合に限定せず、すべての場合に遡及するものと解して初めてPCT条約24条が意義を有することになる。

このように解すると、本件国際出願において日本国の指定の取下げがされた結果、当初から日本国は指定国でなかったことになり、日本国については特許法41条の優先権主張を伴う出願をしていないものと取り扱われるから、同法42条1項を適用する基礎を欠く。

(2) また、特許法42条は、先の出願と優先権主張を伴う後の出願が並存することによって生ずる競合出願を排除し、重複出願や重複公開を回避するために設けられた規定である。

一方、PCT条約23条では、指定官庁は優先日から20か月を経過する前に、国際出願の処理又は審査を行ってはならないことを規定している。

したがって、本件国際出願について、原告が日本国の指定を取り下げた平成9年2月5日までに重複審査や重複公開がされることはないから、本件特許出願に特許法42条を適用すべき実質的理由もない。

(3) しかるに、被告は、本件特許出願に特許法42条1項を適用して、その出願日から1年3月を経過した平成8年9月5日に取り下げられたものとみなし、その後にはされた本件請求を却下したのであるから、本件却下処分は違法である。

第4 当裁判所の判断

1 (1) 特許法184条の3第1項は、PCT条約11条(1)若しくは(2)(b)又は14条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であって、同条約4条(1)(ii)の指定国に日本国を含むものは、その国際出願日にされた特許出願とみなす旨規定する。

本件国際出願は、PCT条約11条(1)に基づき平成8年6月5日を国際出願日と認められた国際出願であって(乙第2号証)、同条約4条(1)(ii)の指定国に日本国を含むものであるから、同日にされた日本の特許法上の特許出願とみなされる。

また、PCT条約8条(2)(b)後段は、国際出願が、いずれかの指定国において若しくはいずれかの指定国についてされた国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合又は一の国のみの指定を含む国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該指定国における優先権の主張の条件及び効果は、当該指定国の国内法令の定めるところによる旨規定する。

しかるところ、上記特許出願(本件国際出願)は、本件特許出願、平成7年特許願第138081号及び平成7年特許願第148811号を基礎とする優先権の主張を伴うものである。

したがって、上記特許出願（本件国際出願）については、上記のとおり、優先権の主張の条件及び効果を含めて、日本の特許法が適用されるから、特許法42条1項が適用され、同項ただし書に該当する事実が存しない限り、優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされる。

弁論の全趣旨によると、本件特許出願に関して、同項ただし書に該当する事実は存しないものと認められるから、本件特許出願は、同項本文により、その出願の日である平成7年6月5日から1年3月を経過した平成8年9月5日の経過をもって取り下げたものとみなされる。

(2) 原告は、平成9年2月5日に、本件国際出願における指定国から日本国の指定を取り下げた。

PCT条約24条(1)は、同条約11条(3)に定める国際出願の効果は、出願人が国際出願又は当該指定国の指定を取り下げた場合には、指定国において、当該指定国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもって消滅する旨規定する。

したがって、原告が本件国際出願において日本国の指定を取り下げたことにより、日本における国内出願の効果は、平成9年2月5日に国内出願が取り下げられたのと同様の効果をもって消滅したものである。

ところで、上記PCT条約24条(1)にいう「国内出願の取下げと同一の効果」に関して、原告は、国際出願における指定国の指定の取下げについては、特許法39条5項の定める遡及効を、同条1項ないし4項の場合に限定せず、すべての場合に適用すべきである旨主張する。

しかしながら、特許法39条5項は、同一の発明等について、二つ以上の特許出願等があった場合に、最先の特許出願等が取り下げられる等した場合には、最先でない特許出願人等が特許等を受けることができるようにした規定であるから、そのような場合以外に同項が適用されるものでないことは明らかである。

原告は、指定国の指定については先後関係が生じることは考え難いので、特許法39条1項ないし4項の場合が存在しないことになり、同条5項の意義がなくなるから、ひいてはPCT条約24条の存在意義を失うと主張するが、39条1項ないし4項の場合を、指定同士の先後関係に限定する理由はないから、例えば、日本国を指定国とした国際出願が日本国内における最先の特許出願である場合には、国際出願における日本国の指定の取下げによって、特許法39条1項、5項により、最先でない特許出願人が特許を受けることができるようになることからすると、国際出願における指定国の指定の取下げについて、特許法39条1項ないし4項の場合が存在しないということはない。

したがって、本件国際出願における日本国の指定の取下げについては、特許法39条5項は適用されず、特許出願が初めからなかったものとみなされることはないから、前記(1)のとおり、本件国際出願における日本国の指定の取下げのときにすでに取り下げたものとみなされていた本件特許出願が、本件国際出願における日本国の指定の取下げによって、復活することはない。

(3) なお、原告は、本件国際出願について、原告が日本国の指定を取り下げた平成9年2月5日までに重複審査や重複公開がされることはないから、本件特許出願に特許法42条を適用すべき実質的理由がないと主張する。

同法42条が、優先権の主張の基礎とされた先の出願について、その出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなすのは、二つの出願が並存することによって生ずる競合出願を排除し、重複審査や重複公開を回避するためであり、優先期間としての1年に、見直し期間としての3月を加え、後の出願の出願公開の時期が先の出願の日から1年6月経過後であることも考慮して、1年3月の期間を出願人に与えたものといえることができる。

PCT条約23条により、優先日から20か月を経過する前に、国際出願の処

理又は審査が行われないからといって、20か月以内に指定を取り下げた場合に特許法42条を適用しないとするならば、出願人に上記優先期間及び見直し期間として20か月の期間を与えたのと同様の結果に帰することになり、国際出願についてのみ、明文の規定なく、このような別異の扱いをする理由はないから、原告の主張は採用できない。

かえて、本件においては、原告にも他の出願人と等しく、同法42条の定める1年3月の期間が与えられていたものであり、その期間内に日本国の指定の取下げ、本件国際出願の取下げ、本件特許出願の優先権主張の取下げ等を行うことによって、本件特許出願について取り下げたものとみなされないようにすることが可能であったのであるから、本件にのみ同法42条の適用を排除する実質的な理由もない。

(4) したがって、本件請求がされた平成11年1月26日には、本件請求の対象である本件特許出願はすでに取り下げたものとみなされて存在しないから、本件請求は不適法な手続であって、これを補正する余地もない。

2 以上のとおり、本件却下処分には違法な点は認められない。

よって、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第47部

裁判長裁判官 森 義 之

裁判官 岡 口 基 一

裁判官 男 澤 聡 子

以上