

本日は教材 62 ページの「5 進歩性」に入ります。進歩性の要件については 29 条の 2 項に規定されています。29 条 1 項の新規性の要件を満たす技術に基づいて——公知技術ということです。公知技術、先行技術などと言いますが、出願の時点ですでに公知である技術です——に基づいて、当業者が容易に発明することができた場合は、進歩性の要件を満たさないという理由で特許を与えません。

条文は、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、となっていますが、これを我々は当業者と呼んでいます。ほかの法律分野でも当業者という言葉を使う場合があると思いますが、その分野における平均的な、ここで言う技術者ですが、平均的な知識を持った技術者です。要するに、同レベルクラスの人である必要はないし、かといって技術をまったく知らない人ではない、標準的な発明者ということです。

その人が容易に発明することができた場合は特許を与えないということは、普通の技術者が少し考えれば思い付くような発明には、特許を与えないという規定です。その効果は、特許を取れないということ、出願しても拒絶され、過誤登録となった場合にはこれも無効理由になります。

趣旨は、教材に 2 個挙げてあります。まず、特許制度が存在しなくても当然に達成されるような技術的進歩に対しては、ほっておけば十分で、わざわざ特許を付与するというインセンティブを与えて進歩を促進させる必要はありません。

2 個目として、そのような技術にまで特許を付与することにより排他権を与えると特許権の乱立につながり、産業の発達にとって弊害となる、ということが挙げられます。

技術というのは、必ず進歩する方向に進みます。例えば、携帯電話は今、あんなに小さく軽く、多くの機能が付いていますが、これがさらに 30 年たったら黒電話に戻るということは、絶対あり得ません。何が起ころうと、電話はあの黒電話にはもう戻りません。技術というのはそのように切磋琢磨して、必ず便利な方向へと進歩していくという性質を持っています。つまり、特許制度がなくても、技術というのはもともと進歩するという要素を持っています。別に世の中の製品すべてが特許を取っているわけではありませんし、特許がなくても進歩している技術分野というのは存在します。ですから、技術分野というのは、一段一段階段を上るように、必ず進んでいきます。

特許制度の狙いは、これを 2 段飛ばし、3 段飛ばしで進ませようというところにあります。つまり、技術というのはほっておけば少しずつ進歩していくので、一段一段階段を上るような進歩であれば、別に特許があろうとなかろうと、進んで行きます。ほっておけばよい、という程度の進歩に対して排他権を与える必要はまったくありません。かえって特許が邪魔になって、競争を阻害するだけです。

ですから、2 段飛ばし、3 段飛ばしの、ほっておいたら達成されない進歩を目的として、特許制度が存在します。これぐらいの進歩は、特許権なくしては達せられないだろう、ということです。

これは、ここまでいけば特許を与えるよ、と言われれば、皆がなかなか思い付かないような発明を頑張るだろう、というところに発想があります。ですから、簡単に思い付くような発明については、特許を与えないのです。

29 条 1 項の新規性の要件は、先行技術とまったく同じ発明については特許を与えないということで、同一性のようなものが要求されますが、進歩性では、容易に発明ができたかどうか、という、ややあいまいな基準になります。

ですから、特に法律では、これぐらい進歩していたら容易ではない、などこの基準を一般的に説明することは困難です。ただ、実務の分野では、この 29 条 2 項を理由とする拒絶理由が一番多いです。

これは、当たり前と言えば当たり前です。同一かどうかというのは、調べれば分かる話です。先行技術調査をサーチと言いますが、今はインターネットもありますし、サーチを掛けてデータベースを探ると、自分の思い付いた発明と同じ発明がすでにされているかどうかというのが、割合簡単に見つかります。

しかし、それまでの先行技術から見て、当該発明が、が容易に発明できる程度のものかどうか、出願人の方で判断することは困難です。人によって違うという言い方もありますし、判断が微妙です。

ですから、私は、実務にいたときは、先行技術と同じでなく、新規性を満たしていれば、基本的には出願する方針をとっていました。私が簡単に思い付く発明だと思っていても、特許庁の審査官は通すときもあるでしょうし、私がこれは難しい発明だと考えても、特許庁の審査官は通さない場合があるかもしれない。この判断は分からないのです。ですから、ほかの実務家もそう変わりはないと思います。

進歩性の判断は微妙なので、どちらかなと思うときは、たいてい出願しています。だとすると、この要件を満たさないということが拒絶理由になって、特許庁から拒絶されるということは、当然一番多くなるのだと思います。そして、この発明が容易でない、という主張を審査官に対してするのが一番メインの仕事になります。

このように、29条2項は、条文それ自体ではなく、基準が大事です。実務家にとっては非常に重要で、よくお目にかかる条文です。ですが、その基準を法律的に説明することはできないので、本日は趣旨だけお話しています。

この点については審査基準がちゃんと整っています。特に技術分野ごとに審査基準が整っていますので、審査官はそのマニュアルを使ってほしいの基準を見ます。あまり審査官によって差があっても、やはり不公平になりますから、特許庁としてはできるだけ標準化する方向で審査をしているようです。

ここで本日は、特許法と著作権法の比較の話をしようと思います。著作権法についてはまだ解説していませんが、著作権法にも一応、創作性という要件があります。教材には、この要件について、他と異なる表現であることと書いてありますが、創作性を満たしたもののしか著作権の保護は受けられません。創作性を満たしていないものには、著作権は発生しないのです。条文から言うと、著作権法上の著作物にはあたらないということになります。

創作性、著作物性というのは、今創作した著作物らしきものが、ほかの著作物と表現として異なっていればよい、という基準です。ありふれていなければよいというふうに読み変えても構いません。

格段に芸術的に優れているということや、普通の芸術家、創作者では思い付かないような画期的な特徴があるということが必要とされているわけではありません。ほかと異なっていればよいという、進歩性と比べれば、比較的緩やかな基準になっています。

それは、著作権法と特許法分野の違いということに理由があります。著作権は、文化の世界を規律しています。文化と言うとややあいまいですが、芸術らしきもの、と思っていただければよいです。非常に基準が低いので、皆さんが小学校の図画工作の時間に作ったような絵でももちろん対象になるし、皆さんが何か論文や卒論、レポートなどを書けば、それも当然対象になります。そのようなものは、一般に文化の世界と呼んでいます。

文化の世界の特徴というのは多様性の世界といえ、他と異なるということそれ自体に意味があるといわれています。文化の世界というのは、いろいろなものがあるということそれ自体が素晴らしいことだということです。音楽や映画、ゲームもそういえるでしょう。

例えばテレビでも、1つのチャンネルしか見るができなければ、やはりつまらないでしょう。また、例え

ば1つの番組ばかり見ていると、さすがに飽きてしまいます。

飽きるというのはやはり寂しいことです。いろいろな映画、いろいろなテレビ番組、いろいろな小説を読みたいと思うでしょう

いろいろな表現があることそれ自体が楽しいことです。楽しいというのが大事なことです。楽しいというのは、要するに皆さんの心が精神的に豊かだということですが、文化というのはそれを目的にしています。

そして、ある表現に排他権を認めたとしても、表現をする方法というのは、ほかにいくらでもあるといえます。例えば、美瑛の丘を見て感動したとして、その感動を表現する場合、「すごくいい景色だね」と口で喋る人もいるでしょうし、写真を撮る人もいるし、絵を描く人もいるかもしれない。詩を書く人もいるかもしれない。同じものを見たとしても、いろいろな表現の仕方があります。

だとすると、例えばその詩に対して排他権を与えても、美瑛の丘の感動を伝えるためにはほかの表現をすればいいということになります。したがって、排他権を与えるためにそれほど高い基準を要求しなくても、さほどほかの人の障害にはなりません。それが消極的理由として挙げられます。

積極的理由としては、文化には、その価値を評価する一定の尺度がないため、裁判所が著作物性があるかどうかを判断する基準を定めるのが、なかなか難しいということが挙げられます。

文化的に優れているとはどのようなことか、というのは非常に難しく、永遠に答えが出ない問題ともいえます。表現の自由というものもありますから、むしろ、その基準を定めてはいけないものかもしれません。

国家が、ある芸術が優れているか否かを定めるというのは、なかなかおぞましいことではないでしょうか。例えば、イスラム原理主義の国では、仏像はけしからんから壊してしまえということで、1000年程昔の巨大なバーミヤンの仏像が壊されてしまいました。やはり国家が、「これは芸術的ではない」と定めるということには違和感を覚えます。ですから、芸術が優れているか否かという基準は国家がそのような定めてはいけないものといえるし、基準がないというのが文化のいいところではないかと私は思います。

バーミヤンの仏像を壊した人々は、他人の文化を認めていないといえます。このような世の中はよくありません。ということで、創作性というのは、別に低くてもそれほどほかに迷惑を掛けることはありませんし、高くすると保護の対象が狭くなってしまうことになります。

他方、本日お話をしている特許の世界というのは技術の分野ですので、必ず一定方向に進歩していくという、技術それ自体が持っている性質があります。世の中の製品が不便な方向に進歩していくことはなく、やはり便利な方向へ伸びていきます。

最近は環境問題等もあり、一時的に不便になることもありますが、それは地球環境まで計算に入れた上で言えば、おそらく進歩しているということになる、一時的な退歩だということになるのだと思います。

ですから、進歩の方向が限られているので、排他権を認めるとかなり強大な権利になってしまいます。反面、効率性という尺度がありますので、進歩しているかどうかは、文化に比べると、その判断は難しくはありません。

ここで、文化というのは多様性の世界なので、いろいろな方向に発展していく可能性があります。

いろいろな方向に発展していくこと、それ自体が素晴らしいことだと述べましたが、これは先程の例で言えば、美瑛の丘を見て、詩を書くという方向があるとしましょう。仮にこれに排他権があるとします。すると、排他権は突破してはいけないものなので、こちらの方向には行ってはいけない、同じ表現をしてはいけない、ということになります。この人の権利があるので、それがなくなるまでは表現してはいけないけれども、残りの方向には、ここは権利がないので、皆が自由にさらに表現を伸ばしていくことができる、ということで

す。このように、ある方向に排他権があったとしても、ほかにまだ広がっていく方向があるので、それほど障害にはならないということになります。

ところが技術の世界というのは、発展していく方向が、限られてしまうのです。ある方向に発展しても、他は不便になる方向なので、そのような技術は誰も開発しません。例えば、携帯電話が黒電話になるような技術は、誰も使わないでしょう。そうすると必然的に、進歩するエリアが狭い範囲に限られてしまいます。

だとすると、簡単に、緩やかな基準である方向に排他権を作ってしまうと、もうここから先は他の誰も進めなくなってしまう。残っている部分が、非常に狭くなってしまいます。したがって、仮に広く排他権として認められるとすれば、かなり強力な権利だということになりますから、これが過ぎると、かえって技術の発達を阻害することになってしまいます。この排他権を認められている範囲を突破できるのは特許権を持っている人だけなので、たくさんの人と競争しながら、切磋琢磨して技術を伸ばしていく、という場合に比べて、技術の進歩が遅くなってしまうと思います。

このように、特許権というのは、あくまで著作権と比べての話ですが、簡単に与えてしまうと強大な権利になりやすいのです。ですから、なるべく遠くに権利を設定するようにします。遠くに権利を設定すると、自由に技術開発できる範囲が広がります。だとすると、まだ、切磋琢磨して、技術がどんどん伸びていくということがあり得るのです。

これは比較の問題ですが、こういった理由で、文化、つまり著作権法の方は、創作性という緩やかな基準で排他権を認めています。他方、特許権というのは、進歩性という、創作性に比べれば厳しい基準で排他権を認めているということです。

教材 62 ページの一番下の方にあるように、存続期間にもそれが反映されていて、特許権の存続期間の方が、著作権よりも短くなっています。特許権というのは原則として、出願の日から 20 年で終わります。他方、著作権は原則、著作者が死んでから 50 年存続します。ですから、著作者の余命プラス 50 年です。余命が 30 年あれば、著作権の存続期間は 80 年になります。特許権と比べるとかなり長いです。

特許権というのは、やはりブロックしてしまうと技術の進歩に与える影響が大きいので、早めに排他権を切断する必要があります。あまり長すぎるとよくないのです。ありふれた技術について、いつまでたっても排他権がある、ということになってしまいます。他方、著作権の方は、表現の工夫の仕方は特許に比べればかなり広いので、権利の存続期間が比較的長くてもよいと考えられています。以上が、進歩性について、法律的な観点からお話をできるところです。

では、次に教材 63 ページの「6 先願」についてお話しします。

先願というのは、出願が競合したときに、どちらに権利を与えるかという話です。先願というのは 39 条と 29 条の 2 つに分かれて規定されています。これは法改正の影響ですが、2 つ併せて先願のお話をします。

まず、39 条の方から話をします。出願が競合した場合に、日本の特許法がどのように権利を与えるかというと、最も早く特許庁に書類を提出した、つまり出願した人に特許を与えるという規定になっています。先に申請した人に権利を与えるので、「先願」、「先願主義」というように書かれています。

つまり、最初に特許庁に出願をした人に権利を与えると、2 番目以降は全員負け、というのが先願主義です。ごくまれに出願が同じ日になされることもあります。同じ日に出願された場合は、時間の前後ではなく、協議で決めることにしています。協議で話し合いをして調わない場合は、どちらにも特許を与えない、という経緯になっています。

ここで、重複特許のことをダブルパテントと言います。これは、1つの発明に2つ以上の排他権が付与されることを防止しているということですが、現在では、これは同じ人に2回特許を与えるのを防ぐ規定として機能することになります。

どうして同じ人に2回特許を与えてはいけないのかというと、特許の存続期間は出願から20年で、ある日に出願したらその日からで20年で終わりです。しかし、同じ人に対してもう1回特許を与えることができることになってしまうと、例えば2年経ってから新たに与えると、存続期間が2年伸びてしまうので、20年と決めた意味がなくなってしまいます。つまり、いつまでたっても繰り返し同じ技術に対して特許を取れることになってしまうと、存続期間を決めた規定をどこかですり抜けることになってしまうので、これはやめさせなければいけないということで、1つの発明について特許権は1個と決めたのです。

どこの国でも、1つの発明に特許権は1個というのは当たり前ですが、競合した場合にどちらに与えるかということについては、先願主義と先発明主義の、2つ考え方があります。

先発明主義というのは、教材には、最も先に発明した者に特許を付与すると書いてありますが、これでは少し言葉が足りません。これも、出願が競合した場合には、という話です。先に発明すれば自動的に特許を与えられるわけではなくて、出願が競合した場合に、最も先に発明した人に特許を与えるという制度です。これだけだと、発明しただけで特許を取れると誤解する人がいますが、そうではありません。あくまで、出願が競合したときにどうするかというのが、先発明主義や先願主義の問題です。早い者勝ちのルールを決めたとしても、その早い者というのが、発明したのが早いのかという考えと、書類を提出したのが早いのかという考えが2つあるのです。

先発明主義を採用しているのは今ではアメリカですが、この主義は感情論としては、受け入れやすいものだといえます。アメリカ以外はすべて先願主義ですが、先願主義の立場から言うと、先発明主義はやはり法的安定性が欠けているといえます。これは日にちの特定の問題です。出願日というのは役所がその書類を受理した日なので、確定するのはそれ程難しくありません。

他方、発明日を確定することは、かなり大変です。そもそも、どこまでいけば発明が完成したことになるのでしょうか。実験を繰り返して、終了したら発明が完成なのかというと、そうではありません。確認実験というもありますから、発明日の確定は非常に難しいです。

また、立証も難しいです。証人が主になるのでしょうか。実際にアメリカでは、ラボノートといって、エンジニアは、その日どんな実験をしてどのような結果が出たというのを必ずノートに付けるよう言われます。そのノートを頼りにして、発明日を特定していくことになるのですが、書き忘れたり、日にちをごまかしたり、ということもあり、立証に使用するのは、なかなか難しいといえます。

アメリカでは、これをどうにか死守しようとして、毎日上司がサインをしたり、サインは2人以上でなければいけないというルールを定めたり、ノートを飛ばしたりちぎったりしないように、日本で言うところの割り印のように、ページとページの間にかぶるようにサインをしたり、必ずページ数を入れて、そのページが飛んではいけないとしたり、非常に不毛なことをしています。このように、発明日を特定するのは、大変コストが掛かるのです。

そのような観点で、先願主義からは先発明主義を攻撃します。確かにそのような欠点はあると思います。しかし、他方で先発明主義の方から言うと、やはり一番偉いのは最初に思い付いた者だろうということになります。特許を取るために書類を提出しなければいけないというのは役所の都合なのであり、それによって、最初に発明した者がいないがしろにされていいのか、という反論はおそらくあると思います。

ただ、先願主義というのは、理屈としては、決してそのような役所の都合で決めた制度ではありません。本当は先発明主義が理想なのだけれども、発明日の立証が難しいし法的安定性を欠くから仕方がなく先願主義にした、というような妥協の産物ではありません。このことは特許法の目的から導くことができます。

特許法というのは、新しい発明に権利を与えて発明を保護するというだけの制度ではありません。以前、公開代償説というお話をしたと思いますが、新しい技術を公衆に公開する、簡単にいうと、それまで知られていなかった技術を誰かが見つけ、それを世の中にお知らせするという、それは世の中のためによいことだといえます。そして、よいことをした代わりに、一定期間の排他権という特許権を与えよう、というのが公開代償説、インセンティブ論です。

ですので、私は公衆に新しい技術を公開いたしますと最初に宣言した人に排他権を与えるというのは、公開代償説からすると当然導かれるものです。出願するというのは、すなわちその技術を皆さんに公開するという一種の表明だとも取れます。

ですから、「私は皆さんに公開します、皆さんのためになることでしょうから、どうぞ私の技術を見てください」と最初に手を挙げた人に排他権を与えることにしておきます。そうすると、皆早く公開しようとして、ドライブが掛かります。そうして、発明者同士、出願人同士を競争させることができ、必然的に、新しい技術が公開されるのが早くなります。

以上のように、新しい技術というのは、少しでも早く公開された方が世の中のためになるので、そのようなドライブを掛けているのです。ですから先願主義というのは、公開代償説に立つと、決して妥協の産物ではないといえ、理論的に先願主義が導かれるということになります。

ですから、法的安定性に優れているというのは付随的な理由です。アメリカがいまだに先発明主義に固執しているのは、外交カードなのです。例えば、アメリカ大統領が、アメリカが先発明主義を撤廃する代わりに、アメリカにとって邪魔な日本法のそのような条項も撤廃してくれ、と日本に掛け合います。

日本がそのような条項を撤廃したとしても、アメリカでは、大統領が先発明主義を撤廃しようと言っても、議会が反対すれば通りません。このようにして、大統領は、確信犯で、アメリカに都合のいい法律を日本に通させてしまうのです。最近アメリカも先願主義に移行しようと、ようやく議会も動き出しています。ちなみに私は、先発明主義を撤廃すると言われて、もう 5 回ぐらい裏切られた経験があるので信じていません。これから皆さんも新聞報道に注目してください。

もう 1 つの先願主義というものがあります。これは拡大された先願とも言われていますが、29 条の 2 にあります。29 条の 2 を見ていただくと、もう見ただけで読む気がなくなるような難解な条文です。条文だけを読んで理解できる人というのは、おそらくいないと思います。たいていこの読み方が弁理士試験の第 1 の関門になります。

しかし、実際には、特別難しいことは書いていません。これは 39 条の先願主義ができた後に導入された条文ですので、同じ先願なのですが、条文が分かれてしまっている、ということです。

ですから、29 条の 2 というのは、39 条との対比で説明をすると少しは分かりやすくなると思います。ここで、本日配布した資料をご覧くださいと思います。39 条の先願主義というのは、出願が競合した場合に適用されると言いましたが、もう少し正確に言うと、クレームが競合した場合です。資料の右と左はまったく同じ、ジンギスカン鍋の特許です。そして、今、皆さんが右側の後願の方の出願の審査をしているとすると、先願で同じものがないかを調べるというのが、先願の調査です。先に同じものがあるかどうかというのが先願主義です。

後願で比較の対象とされるものというのは常にクレームですが、先願の対象になる部分は、条文によって違います。39条はクレーム同士を比較して、それが同一だった場合には後願は特許を取れない、同一でなければ特許を取れるということですが、29条の2はクレームだけではなくて先願の明細書全体を見ます。図面があれば図面も含めて、明細書すべて、書類すべてに対して先願の効果があります。

ですから、後願の立場からしてみると、先願というのは、先願の明細書のクレームに記載された部分だけではなくて、クレーム以外の詳細の説明という部分に書かれている発明についても特許を取れないということになります。

29条の2というのは、39条を含んでいます。細かい違いはありますが、範囲としては含んでいます。ですから39条は要らないだろうという考えもありますが、39条の方が先に出来た条文で、29条2の方が後に10年程経って出来た条文です。そのような影響もあって、重なる部分があるのですが、現在では、後で説明するような例外的な場合以外は、29条2で処理することが可能です。

今皆さんは資料の右側の審査をしていただく立場です。先願のクレームの部分に自分のクレームの発明と同じものが書いてあると、39条で取り消されてしまいます。同じでなければ残されます。29条の2というのは、クレームでなくても先願の明細書の詳細な説明の部分に書かれている発明については特許を取れないというような規定です。

詳細な説明については、配布資料にジンギスカンの鍋を詳しく説明する解説が書いてありますが、それ以外に派生的な発明や、簡単な改良発明と一緒に書いてあることがあります。今回の例では、鍋に突起を設けたというクレームですが、取っ手を付けたとか、裏に熱がよく伝わるように溝を設けたとか、設けてもよいとか、そういった簡単な改良的な発明を詳細な説明のところに書いておく場合があります。むしろそうする方が多いです。そのような詳細な説明にしか書かれていない発明であっても、特許を取れないというのが、29条の2です。

逆に、今度は先願の立場からするとどうなるかというと、明細書のどこかに書いてある発明については、後願を排除することができます。必ずしもクレームに書いてある必要はありません。明細書のどこかに自分で先にした発明を書いておけば、同じ発明については後から出願できる人を排除することができます。これを後願排除効と言います。

39条の後願排除効というのは自分のクレームしかありません。29条の2の後願排除効というのは明細書全体にあるので、明細書にいろいろな発明を書いておくと、それと同じものについては、後から出願した人に特許を取られることはないということです。

かつては39条しかなかったのですが、どうして29条2を作ったかというと、ここにはいろいろな問題がありましたが、ひとえに言うと、特許庁の審査を円滑に進めるためです。もう少し詳しく言うと、特許庁は非常に審査に時間がかかっています。1000人以上の職員が、頑張って審査していますが、それ以上にやはり出願が多いのです。29条の2が導入されたのは昭和45年ですが、この年ですでにもう出願ラッシュで、特許庁の審査は渋滞している状態でした。この渋滞をどうにか解消しようと29条2が作られました。

どうして29条の2を作ると渋滞が解消されるかというと、それまでは39条しかなく、後願排除効がクレームにしかありませんでした。ですから、ライバルが特許を取るのを妨害したい、防衛したいという場合は、とにかく特許をたくさん出しておく必要があります。何しろクレームに書いてある発明しか排除できないので、先ほど述べたように簡単な改良発明等もいちいちクレームに書いて特許を取らないと、防衛できなかったのです。

そのため、むだな出願が増えたということが言えます。簡単な改良発明のようなものには、本来ならばコストを掛けてまで特許を取る必要はないのだけれど、ライバルには取られたくない。そうすると、クレームアップしないと後願排除できないので、仕方がないから出願している、というような状態になっていました。そこで、これを解消するために 29 条の 2 によって発明の詳細な説明まで後願排除効を認めることになりました。それによって、むだな出願は減るだろう、クレームアップしなくても後願排除できるので、少しは防衛のための出願が減るだろう、と考えられたのです。

今では違うのですが、昔は出願された特許出願はすべて審査をしていたので、特許庁としても防衛出願と分かりながら審査をしていました。そうするとやはり負担が大きく、大変です。ですから、その負担を少しでも減らそうということで、29 条の 2 を認めました。

29 条の 2 が作られた 2 つめの理由としては、補正による先願の処理待ち問題というのがあります。補正というのは、明細書の詳細な説明に簡単な改良発明を書くことがあると先ほど述べましたが、これを出願後にクレームに書き加える手段をいいます。

だとすると、出願人はその手続きが進行している間は、昔はいつでも補正ができたのです。そのため、クレームの範囲が頻繁に変わっていました。減らすことももちろんできます。先願のクレームが頻繁に変わると、後願の審査ができません。先願の後願排除の範囲が固まるまでは、本当に排除されるかどうか分からないから、後願の審査をするために先願の処理を待っている必要があります。

だとすると、先願が通過しない限りは後願も通過できないことになりますので、やはりこれも渋滞の原因となっていました。

29 条の 2 が作られた理由の 3 つ目は、クレームには書いていないけれども、詳細の説明に書いたということには、そのような技術については世の中に貢献することを意思表示したことになりますので、後願排除効を与えても別に構わないだろうということです。

以上のような特許庁の審査の渋滞解消のために、この 29 条の 2 という条文が設けられました。このようにしておく、特許のクレーム以外の部分、明細書の詳細な説明の部分に書いてある発明でも後願を排除することができ、審査を円滑に進めることができます。

あとは細かい規定ですが、29 条の 2 の適用を受けるためには、出願公開される必要があります。29 条の 2 というのは先後願で出願人が同一の場合は適用除外になりますので、29 条の 2 はこのダブルパテントの問題は考えていません。39 条は同一出願人間でも適用があるので、出願人が同じだとしても、1 つの発明には 1 回しか特許を取ることができません。正確に言うと、1 回しか特許を取るチャンスは与えないということです。29 条の 2 は、その点については 39 条に任せているということです。

29 条の 2 の適用には出願公開される必要があると言いましたが、それは新規性の要件とどう違うのかという話をします。今、皆さんは後願で、審査を受ける立場であるとして、先願がこの日にされました。後願がこの日にされました。では、この後願は、29 条の 2 などと言わなくても、そもそも新規性がないのではないか、というような疑問が皆さんの中にあるかもしれません。

しかし、そうではないのです。この後に説明しますが、出願公開というのは特許庁によって強制公開される制度です。出願から 1 年 6 カ月経過後に出願公開されます。つまり、出願されたものがすぐ次の日に公開されるわけではなく、1 年 6 カ月のタイムラグがあります。

そうすると、今皆さんは後願の立場ですが、先願した人は違う人ですので、先願が出願公開されるまではこの先願の内容を知り得ません。ですから、それまでは、後願の立場から見ると自分の発明は新規なの

です。この人から言ったら後願ではなく、自分が先に発明したと思っています。実は先願の人がいるのだ、と気付くのは、先願から1年6カ月後です。

ですから、先願と後願の間が1年だとすると、後願から6カ月たって先願が出願公開されて、その出願公開の公報を見て初めて、後願した人が「1年前に先に出願されていたのか」と気付くことになります。後願の人は出願の時点では気付いていないのです。これはある意味では仕方のないことです。

ですから、ここで先願が出願公開された後に、出願した場合は、これはもはや29条1項の新規性の問題になります。同時に29条の2も適用になりますが、普通は新規性で拒絶されます。しかし、先願の出願公開前は、新規性では拒絶できません。ですから、事実上は先願から1年6カ月の間に出された後願に対して、29条の2は意味があるということになります。

29条の2とこの出願公開制度というのは一緒に導入された法律です。ですからこのような関係になるのです。この新規性と29条の2は違うのだということを理解してください。これが先願の話です。

では、教材64ページにいきましょう。64ページは特許のための要件の最後です。「7 冒認でないこと」という話が出ています。冒認でないことというのは、これは特許を受ける権利を有する者の出願であること、ということです。特許を受ける権利というのは、簡単に言うと特許権の卵のようなものです。特許を受ける権利があって、それに基づいて出願をし、それで本日までにお話した特許の要件をすべてクリアすると、めでたく特許権になるというようなものです。

日本では発明者主義というのが採用されていまして、発明者に特許を付与するという原則、特許を受ける権利を最初に発明者に与えるという原則があります。この特許を受ける権利は譲渡することが可能です。むしろ、譲渡可能にするために、特許を受ける権利というのを作ったのです。

ですから、通常の順序ですと、発明者に最初に特許を受ける権利が与えられて、原始取得して、会社やお金がある人に、その特許を受ける権利を売って、買った人が特許を出願して特許を取るということになります。もちろん自分で出願しても構いませんが、これが通常のスタイルです。

ただし、この特許を受ける権利を持っていない人がした出願は、冒認出願と呼ばれ、特許を取ることができません。ですから、冒認出願があり得るのが、発明者ではないのに特許を出願したり、あるいは発明者から特許を受ける権利を譲り受けていないのに出願をしたり、といった場合です。

例えば、発明の入ったディスクを盗んで、その中身を見て出願してしまったり、あるいは守秘義務を結んで発明者から発明の内容を聞き出して、守秘義務を破って出願をしてしまったり、というような場合をそのような冒認出願と言います。

このように話しているだけで、冒認出願には特許を与えるべきではない、というのは皆さんにも理解できると思います。その自然な理解は正しいです。特許を受ける権利を持っていない人がした出願は、拒絶の対象となるし、無効の対象になっています。

ただし、冒認出願をした人は特許を取れないというのはいいですが、問題は、発明を盗まれてしまった真の権利者がどのように保護されるのかという問題が、別にあります。

冒認出願に特許を与えないというのは、すなわちその真の発明者を保護することにはなりません。冒認出願者を保護しないということを決めただけです。真の発明者がどのように保護されるかというのは、また別な話になります。

よく言われるのが、冒認出願をしてしまったとして、それは審査をして初めて冒認だと、あるいは無効審判をして初めて冒認だということが分かるのであって、出願自体は冒認者のもに残っています。

審査では、実は冒認というのはなかなか分からないので、そのまま特許になってしまうこともあります。厳密に言うとそれは過誤登録ですので、後で無効にされますが、そのような場合に、真の権利者としては、その冒認出願や冒認出願に掛かる特許権を、冒認者に対して返せと言うことができるかどうかという話なのです。

返せと言うのであれば楽です。冒認されたと分かった時点で、返すよう言い、それで返してくれるのであれば、真の権利者のところに特許や出願中の特許出願が戻ってくるので、そのまま引き継いでいけば、真の権利者のところに特許権が与えられるということになります。

これについては裁判例が2つあります。まず、生ゴミ処理装置事件(最判平成13.6.12民集55巻4号793頁[生ゴミ処理装置上告審])は、真の権利者が出願したのだけれども、途中で譲渡証を偽造されて名義が書き換えられてしまって、そのまま特許を取られてしまったという場合には、取り戻し請求をすることができますと言った裁判です。

ところが、東京地判(東京地判平成14.7.17判時1799号155頁[ブラジャーⅡ])では、真の権利者が出願をしていない場合は、この生ゴミ処理装置の射程は及ばない、つまり取り戻しはできないと言われたのです。

この2つの事件はどのように違うかといいますと、生ゴミ処理装置の方は、出願は真の権利者が行いました。出願は行ったけれども、途中で偽の譲渡証があって、権利を奪われてしまった、名義を書き換えられてしまったということです。出願中というのは、かなり簡単に書き換えられてしまいます。

この後、それ以外の特許の要件はすべて満たしていたということですので、特許されました。このような場合にはその後の取り戻しは許される、というのが、生ゴミ処理装置の裁判でした。では、ブラジャー事件はどうだったかというと、これは、実は真の権利者は出願していません。冒認者が出願して、そのまま特許になりました。

このときは取り戻しができません、というのが、東京地判の判決です。地裁ですので、射程を限定したところで、このブラジャー事件の方の射程がどこまであるのかというのは今後の議論が実はありますが、この場合にはできないとしたのが東京地判のケースです。

この違いは、どちらが出願したか、です。真の権利者が出願した場合は取り戻しができる、真の権利者が出願していない場合は取戻しができないという区別です。この東京地判には、冒認されているのに取り戻しできないのはかわいそうではないかという批判もありますが、この批判というのは当たらないと言われています。

それはどうしてかというと、先願主義のところでも言いましたが、特許というのは、別に発明をした人に権利を与えるだけの単純な制度ではないからです。公開代償説です。発明をした人が公開をするという意思を表明して、初めて特許を与えます。発明した、お前は偉いということで特許を与えるのではなくて、発明したのは確かに偉いが、それだけでは、排他権を与えるには足りない、ということです。

新しい技術を発明し、さらに、出願してそれを皆さんにお知らせする、そこまでして初めて特許を与えられる、特許権を与えるだけの価値がある、と考えられています。このように、公開していない人には特許を与えないということまで、公開代償説は含んでいます。

ブラジャー事件の真の権利者は出願していません。この人は、発明を皆さんに公開するという意思を表明していないのです。ですから、真の権利者といえども特許を取ることはできない、ここで言えば取り戻しをすることができないという判決だったのです。

私は、東京地判がいう通りだと思っていますが、ここでは学説も分かれていて、東京地判について支持と不支持が7対3ぐらいとなっています。

このように、生ゴミの事件とブラジャーの事件は場合が違って、ブラジャーの事件の方は特許を取り戻しできなくても、それは仕方がないのだという理屈を理解していただきたいと思います。

発明者の保護というのは、このようにあまり手厚くありません。ジンギスカンの鍋の公報を見ても分かるように、フロントページに、発明者の名前を書く欄がありますが、発明者は、実は保護されるのはこれぐらいです。発明者なのに名前が入っていないという場合は、載せてくれという請求をすることはできますが、それ以上の保護というのはありません。

ですから特許制度というのは、発明者を保護する制度ではありません。出願人を保護する制度です。保護してほしいければ出願までする必要があります。発明者として保護されるというのは、この名前が記載されるぐらいです。これはインセンティブ論、公開代償説からきています。

ですから特許法は、発明者をあなたは偉いとして保護するわけではなくて、出願をする人こそ保護する価値があると思っている法律です。そこを理解していただきたいと思います。

冒認の事件は、進歩性の事件に比べると数は極めて少ないですが、このように法律的に話をするところができる分野ですので、学者が比較的好んで議論をするところではあります。

以上で特許を取るための要件の説明は終わりです。つぎは付与の手続きの話です。教材 64 ページの下の方です。どのような形式で出願をしなければならないのかというのは、36 条に書いてあります。

詳しくは、政令や経済産業省令などで決まっています。フォーマットもきっちり決まっています。どのような感じなのかというのは、教材 126 ページからの公報を見ていただければ分かりますが、このように、最初に特許の請求の範囲を書きなさい、最初の方に発明の名称も書きなさい、発明の詳細な説明も書きなさい、図面は説明の必要がある場合に付けなさい、といったことが法律と政令、省令で決まっています。

特許請求の範囲をクレームと言っていますが、クレームの範囲に排他権が発生します。ですから基本的にはこのクレームが審査の対象になっています。新規性や、進歩性、先ほどお話しした先願についても、審査の対象というのは、このクレーム、特許請求の範囲です。127 ページの公報のサンプルで言うと、特許請求の範囲は 127 ページの左側の列の 13 行ぐらいまでです。ここが特許の心臓部分です。

特許請求の範囲は請求項 4 というところまでありますが、ここが審査の対象であり、排他権が発生する場所です。ここに書いてある発明しか排他権は発生しません。詳細な説明の方に、先ほど述べたように簡単な改良発明などを書いてある場合もありますが、クレームに書いていない発明には、原則排他権は発生しません。

教材に多項制ということが書いてありますが、請求項 1 から 4 というのが書いてあります。これは、特許になれば、一つ一つが排他権です。つまり、一つ一つがそれぞれ独立した発明だと考えられています。

この請求項 1、2、3、4 というのは、このジンギスカン鍋の公報は、発明が全部で 4 つ書いてあり、4 つの発明について特許を取りたいと書いてある、というふうに読みます。請求項 1、2、3、4、それぞれが独立して、それぞれに排他権が発生します。

1 つの出願に複数の発明を書くことができます。商標ではいまだに、1 個の出願については 1 個のマークで、1 出願 1 商標ですが、現在の特許法では 1 出願多発明です。多発明を 1 出願でできます。昔は 1 個しかできなかったのですが、今はできます。

明細書については 127 ページだと 14 行目からです。発明の詳細な説明と書いてあると思います。ここ

は主に、このクレイムに書かれている発明はどのようなものなのかということを詳しく説明する部分です。クレイムを見ていただければ分かると思いますが、中央部が高く形成され、周辺部に油だまり部が形成され、調理部本体に周辺を隆起させたクレーター上の複数の支持口が配置された調理部、というように、かなり抽象的です。ここから排他権の発生の根拠になるので、なるべく抽象的に、いろいろな概念を含むようにクレイムというのは書かれがちですので、これだけではちょっとどのようなものなのかイメージできません。新しい発明を皆さんに公開するというには、クレイムだけでは少し不足があります。

ですから、ここをしっかりと説明するために、発明の詳細な説明という部分が上段に書かれています。次の 128 ページまでいっぱい書いてあります。129 ページには図面がありますが、これは物の発明ですので、図面を見た方が分かるだろうということで書いてあります。図面はあくまで参照にすぎません。クレイムを説明するものにすぎないので、この図面に描いてあるこの鍋に排他権が発生しているわけではありません。それに気を付けてください。

例えば教材 126 ページに書いてあるこの代表図ですが、代表図はこのジギスカン鍋ですので、丸く書いてありますが、請求項 1 を見ると、この調理具というものが円状であるということはどこにも書いていません。中央部が高く形成され、周辺部に油だまり部が形成された、というふうにしか書いていないので、別にこれは四角でも三角でも構わないのです。四角でも三角でも、中央部は観念できるし、周辺部も観念できます。ここには丸であることが必要であるとは書かれていないので、図面には丸になるように書いてありますが、このクレイムは特許になれば、四角い鍋にも権利が及びます。

クレイムというのは、このように抽象的です。もちろん、書いている人はこの丸だけを書いたら、楕円であれば抜けられてしまうのではないかと思うから、なるべく広くなるように抽象的に書きます。普通の人にはそのように書かれるとなかなか分かりづらいので、発明の詳細な説明や図面が必要なのです。

この詳細な説明ですが、ここはきちんと書いていないと特許を取ることができません。発明の詳細な説明は、分かりやすく説明する必要があると、条文ではそうは書いていませんが、簡単に言うと、クレイムに書いてある発明の説明が十分でないと、特許を取れないという規定になっています。

これは手続き的な理由ではありません。特許の実態的な理由です。特許庁の審査の都合上、書いていないと分からないから拒絶するという意味ではないのです。

繰り返しになりますが、新しい技術を皆さんにお知らせするのが特許制度なので、皆さんにお知らせして初めて特許が取れます。ですからこの公報を見たときに、これだけでは何の発明が書いてあるのか分からないというのでは、公衆に発明を説明したということになりません。発明者しか分からないような説明では役に立ちません。

皆さんがこの公報を見て、まったく分からないというのであれば、これからさらにこの公報で読んだ知識を利用した新しい発明をできません。それだと特許を与える資格はないということになります。皆さんに発明を見せれば足りるわけではない、どのような意味があるのか説明をしないとなりません。そこまでして初めて特許が取れます。ですから、この発明の詳細な説明をちゃんと書いてあるということは、特許の実態的な要件なのです。

では、特許の手続きの解説に入ります。90 ページの流れ図をご覧ください。黄色は出願人のする手続きです。緑は特許庁がやってくれる処理です。

上から下へ流れていきますが、一番上の黄色のところに出願 36 と書いてあります。36 と書いてあるのは、条文です。ここに書いてある手続きが決まっている条文です。ですから、最初に出願をする、その仕方が

36 条に書いてある、ということです。その後方式審査という、書類が調っているかどうかの審査がなされますが、ここはあまり重要ではありません。

その後1年6カ月経過後に右側の方にいって、出願公開がされます。この出願から出願公開の間には方式審査しか入っていませんので、これは強制公開です。必ず公開されます。ほっておいても公開されます。皆さんに新しい技術を説明するためには、公報を発行して皆さんにお知らせする必要があります。ですから、この出願公開というのも、大事な処理です。これは出願から1年6カ月経過した後です。1年6カ月経過する前に出願が公開されることはありませんからこの間は秘密です。この間に先程述べたようにこの29条の2の状態が生じます。

その下にいきますと、審査請求するかどうかという判断があります。これは黄色なので、出願人の手続きになります。審査請求というのは出願から3年以内にしないといけないことですが、これは特許の実体審査の請求です。ただ、出願しなければ、特許庁は審査をしてくれません。あらためて出願とは別の手続きとして請求するという出願審査請求をしなくてはいけません。

そうしないものは看做し取り下げということで、特許を取ることはできない、つまり放棄したと同じことになります。審査請求をしなければ、特許を取ることはできないのです。

ここで審査請求の手続きをすると、審査が始まります。昔は一緒だったのですが、出願の手続きと審査の手続きを分けました。先願主義の下では、皆発明したらとにかく出願してきます。ですから本当は、冷静に考えれば要らない出願、むだな出願というのはかなりあります。あるいは29条の先願の地位や、出願公開をすることで、ライバルの妨害をします。つまりライバルが特許を取れないようにするというような、防衛出願という出願もあります。

そのような防衛出願など誤った出願は、別にお金を掛けて特許を取る必要はありません。ライバルを邪魔すればよいだけで、特許を取る必要はない、そのような出願は多く存在します。

ですから、ここで手続きを分けたのです。お金もかなり違って、出願のときは1万6000円ぐらいでいいですが、審査請求のときは1件10万円以上掛かります。ですから、ある程度ハードルを付けています。要らない特許はどんどん捨てるように仕向けています。

特許庁では、今も審査の渋滞が起こっています。特許庁としては、なるべく本当に必要な特許だけ審査請求して欲しいのです。審査請求したら、やはり特許庁としては審査をしなければならないので、特許庁は本当に必要な出願だけ審査請求をして欲しいのです。そこで、出願と審査請求を分けました。

審査請求をしますと審査が始まって、拒絶理由があるかどうかを審査官が審査をしてくれます。ほとんどの場合は拒絶理由があります。何らかの形で拒絶理由の通知が打たれます。それでこれは右側の流れに進みます。特許庁から拒絶理由通知が来ますが、これは反論の機会が与えられているということです。手続きをする人に不利な判断をする場合は、反論の機会を与えてはいけないという行政処分の原則です。そして下にいくと黄色になっています。意見書というのは、反論の書面です。このようなものを提出して、拒絶理由を解消しようと、審査官を説得しようとします。説得し拒絶理由が解消したら、左側に戻って、特許を取ることができます。特許査定です。

拒絶理由が解消しないのであれば、拒絶査定という審査の結論が出ます。特許査定、拒絶査定というのは、審査の結論です。拒絶査定を受けてしまった場合は、もう1度不服審判というのを特許庁の中の手続きで行うことができます。

ということなので、縦に見て左側の流れは、審査が順調にいった場合です。右側の流れは、途中で拒

絶理由が見つかった場合です。たいていの出願は拒絶理由があります。審査官側としても、確認の意味で拒絶理由を出すことがかなりあります。このような先行技術、新規性はないように私としては思うのだけれども、これはどのようなことなのかもう少し説明が欲しいという、出願人に説明を求めるような拒絶理由がかなり多いです。ですから、右側の流れにいくことは多いです。

このように、1 回右の方にいったけれども左の方に戻ってきた場合は、特許を受けることができ、所定の登録料を納めると、特許が与えられることになります。

このように、特許庁の審査官による審査主義というのが採用されています。無審査主義と比べると、権利の安定性に優れているというのは明白だと思います。

データの話をする、出願の数は 2006 年で約 40 万 8000 件ありますが、審査請求の率というのは、約 68% だそうです。逆に言うと、3 割以上は審査請求しないで捨ててしまっています。ただ、会社というのは多くはそう、取りあえず何か発明できたら出願しておいて、審査請求のときに考えよう、という傾向があります。そのうち要らないものも 3 割以上あるということです。

先ほどから審査の渋滞と言っていますが、皆さんは審査の期間というのは何カ月ぐらいかかっていると思いますか。現在、平均で 26 カ月かかっているようです。つまり、2 年以上かかっています。難しい発明だから理解するのに 2 年かかる、というわけではなく、26 カ月のうち 24 カ月ぐらいは審査待ちです。審査官の手が空くまで待たされているのです。

それぐらい審査というのは渋滞しています。理想としては、本当は 1 年です。特許庁としては何とか 2 年以内にしようと努めているようで、そのために様々な工夫がなされていますが、なかなか短くなりません。

どれぐらいの確率で特許が与えられるかというと、特許査定率というのが、約 48.5% だそうです。ですから、半分は特許にならないということです。だめもとで出している出願もかなりあるし、審査請求はして 68% の中に入ったけれども、途中で会社の方針が変わって、途中で要らなくなったというの也有不少あるので、そのような場合も入っていますが、48% ぐらいです。最近は特許の審査が厳しくなっていると言われています。

48.5% なので、51.5% は拒絶されてしまうのですが、先ほど述べたように、不服がある人は不服審判というのを提起することができます。実際、拒絶されたうちの 20% ぐらいが、もう 1 回チャレンジしたいということで不服審判を提起しているようです。その不服審判の中で拒絶査定が覆ったというのは、だいたい 43% ぐらいです。半分弱は審査の結論が覆っています。数値的なデータはおおよそこのような感じです。これで何となく特許の制度の大ざっぱなものをつかんでいただきたいと思います。