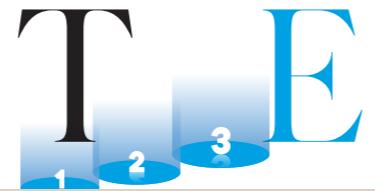


# [トータルサポートコース]



## 確認→理解→演習のサイクルで着実に身に付く! 簡潔かつ明快な宮口解答例を学べ!

### 第2章 特許出願の主体及び手続 2.1

#### 特許を受ける権利

特許を受ける権利(33条)

- 特許を受ける権利は、移転することができる。
- 特許を受ける権利は、質権の目的とすることはできない。
- 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、**他の共有者の同意を得なければ**分を譲渡することができない。
- 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、**他の共有者の同意を得なければ**特を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は常実施権を許諾することができない。

#### 1. 33条3項(青本33条)

本項は、特許を受ける権利が共有に係る場合の持分譲渡の制限について規定するが、その趣旨は、特許権が共有に係る場合にその持分の譲渡についてとと同じである。

すなわち、有体物の場合にあっては同時に同一物を複数人が利用することあるか、又は相当の制約が伴うが、発明は数多くの人が同時に利用する場合の実施に投下する資本と、関与する技術者如何によつては著しく違つた結果のものであるが、特許を受ける権利の持分の移転を全く自由にするときは、がされて共有者が変わることにより他の共有者の持分の価値も著しく違つてあるのである。このような結果の生じることを防ぐため、持分の譲渡には他同意を要するものとしたのである。

#### 2. 33条4項(青本33条)

本項は、平成20年一部改正で追加された規定であり、特許を受ける権利の場合の仮専用実施権の設定又は仮通常実施権の許諾の制限について規定する。趣旨は、特許権が共有に係る場合に専用実施権の設定又は通常実施権の制限したこと(73条3項)と同じである。

#### 3. 73条3項(青本73条)

本項は特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾認めるとき、その設定をうけ、又は許諾された者の資本及び技術いかんによつて有者の権利も有名無実となるので、73条1項の場合と同様な理由から他の共を得なければならないものとしたのである。

LEC東京リーガルマインド 弁理士

#### 2. 例題2-1

甲は、自己の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、乙に仮通常実施権を許諾した後、自己の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、丙に仮専用実施権を設定した。かかる場合、乙は、その仮通常実施権について丙に対抗することができるか説明せよ。

#### 3. 例題2-1

甲は、自己の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、乙に仮通常実施権を許諾した後、自己の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、丙に仮専用実施権を設定した。かかる場合、乙は、その仮通常実施権について丙に対抗することができるか説明せよ。

#### 1. 要件

仮通常実施権は、その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を取得した者に對しても、その効力を生ずる(34条の5)。

#### 2. あてはめ

本案において、出願人甲は、乙に仮通常実施権を許諾した後、丙に仮専用実施権を設定している。

よつて、仮通常実施権乙は、その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を取得した丙に對しても、その効力を生ずる(34条の5)。

#### 3. 結論

以上より、乙は、その仮通常実施権について丙に対抗することができる。

以上

#### 4. 例題2-2

仮通常実施権の移転は、何らの要件も備えることなく、第三者に對抗することができるか説明せよ。

#### 1. 結論

仮通常実施権の移転は、何らの要件も備えることなく、第三者に對抗することはできない。

#### 2. 理由

仮通常実施権の登録には手間とコストがかかる等の理由から、平成23年改正にて、登録を要しない当然対抗制度に移行した。

そのため、仮通常実施権の移転は、何らの要件も備えろことなく、第三者に對抗する

画像はサンプルです。

### 1. 条文の趣旨を確認

演習問題を扱う前に、まずは青本等に基づいた条文の趣旨を確認していきます。テキストには答案構成に必要な知識を過不足なく掲載し、また、解説ごとにその根拠を明記しています。

### 2. 知識の確認→小テーマの演習

確認した知識を使って小テーマの演習を行います。講義で扱ったばかりの知識を使用した演習なので、「知識をどのように使用し、どのように答案を作成していくべきか」という点にのみ意識を向けることができます。

### 3. 明快! 宮口解答例

明確でコンパクトな宮口解答例を、テキストにまとめて掲載しています。その問題で押さるべきポイントが明確になり、重要事項も効率的に復習できます。



# [論文トリニティ講座]

## 第2回 論文思考のポイント

### 1. 国内優先権主張と新規性喪失の例外の関係【審査基準 第Ⅲ部 第2章 第5節】



国内優先権の主張を伴う特許出願に係る発明が、先の出願の出願当初の明記されている場合は、優先日(上図におけるA(イ)の出願日●)が公知日以内であればよい(41条2項)。



先の出願において「証明する書面」が提出されていない場合は、国内優先権を伴う特許出願の出願日(上図におけるB(イロ)の出願日●)が公知日から1年以内であることを要する。

また、先の出願の当初明細書等に記載されていない発明(上図でいえば発明においてもイに基づく進歩性欠如を理由に29条2項で拒絶されないようにするため)が公知日から1年以内であることを要する。

#### 答案例

##### 設問(1)について

1. 検討  
題意より、発明イに係る特許出願Aをしている。よつて、Aを基礎とする国内優先権の主張(41条)を伴つて発明イ及びロに係る特許出願をすれば、包括的で漏れのない権利を取得でき、発明イについてA時の利益が得られる(41条2項)。

しかし、甲は出願Aの前にイの新規性を失っているので、発明イは29条1項3号で拒絶され、発明ロはイから容易に発明できる場合は29条2項で拒絶される(49条2号)。

そこで、新規性喪失の例外(30条2項)の適用を受ける必要もある。

##### 2. 甲のとるべき措置

(1) 国内優先権の主張(41条)を伴つ特許出願  
① 主体的要件  
後の出願もイを含む限り、客体の同一性を満たす(41条1項、2項)。

また、イとロが單一性(37条)を満たすべき点に留意する(49条4号)。この点、イとロは発明特定事項aとbが共通するので(同一の技術的特徴)、aとbが特別な技術的特徴といえるならば、イとロは発明の單一性(37条、施規25条の8)の要件を満たし、一出願できる。

さらに、題意より、Aは分割、変更等に係る出願ではなく(41条1項2号)、特許庁に係属しているものと考えられる(41条1項3号、4号)。

③ 時期的要件  
Aの出願日から1年以内に後の特許出願を行うべき点に留意する(41条1項1号)。

④ 手続的要件  
所定の手続(41条4項)、及び仮専用実施権丙の承諾(41条1項但書)を要する点に留意すべきである。

⑤ 効果  
イについてA時の利益が得られる一方(41条2項)、先の出願AはAの日から経済産業省令で定める期間経過時に取下擬制される点に留意すべきである(42条1項)。

② 新規性喪失の例外(30条)の適用  
① 主体的要件  
特許を受ける権利を有する甲が適用を受ける限り、主体的要件を満たす。

② 客体的要件  
特許を受ける権利を有する甲の行為に起因して発明イが刊行物公知となつていて、30条2項の適用を受けることができる。

③ 時期的要件  
先の出願Aにおいて30条2項の適用をうけるための手続をしていない。

LEC東京リーガルマインド 弁理士

無断複製・

LEC東京リーガルマインド 弁理士

無断複製・添付を禁じます

#### 4. 難易度の高いポイントを演習前に

#### 難易度の高いポイントを演習前に

使用する知識のうち、【趣旨対策編】では扱わなかつた少し難易度の高いポイントを、「論文思考のポイント」として事例問題の演習の前に学習します。

#### 5. 良問を厳選! 事例問題

#### 良問を厳選! 事例問題

【趣旨対策編】や論文思考のポイントで確認した知識を活用して、事例問題を解いていきます。答案構成力を洗練させるための良問を厳選。具体的な宮口答案例は、解答例としてだけではなく、合格のために必要な記載量の把握にも最適です。

#### 6. 答案への応用

答案を構成する段落が、【趣旨対策編】のどこで演習したものに当たるのかを示しています。また、【趣旨対策編】で行った演習の解答が、【事例対策編】ではどのように書き換えて使用するのかも講義で比較解説しています。