



確認→理解→演習のサイクルで着実に身につく! 簡潔かつ明快な宮口流答案を学べ!

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許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同様である。

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制約が伴わず、それぞれの者が完全に実施することができる。しかも、発明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った結果ものであるが、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ってあるのである。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設定したこと (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。

L E C 東京リーガルマインド 弁理士 無断複製・

画像はサンプルです。

L E C 東京リーガルマインド 弁理士 無断複製・

以上

例題2-1

以下の設問に答えよ。(R1口述1日目: 2020口述アドP.34参照)

- 特許を受ける権利は、原始的には原則として誰に帰属しますか。
- その例外はありますか。
- 特許を受ける権利は、承継することができますか。
- 特許出願前に特許を受ける権利が承継された場合、その承継について第三者に対抗するためには何が必要ですか。

設問(1)について

特許を受ける権利は、原始的には原則として発明者に帰属します (29条1項柱書)。

設問(2)について

従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属します (35条3項)。

設問(3)について

はい、できます (33条1項)。

設問(4)について

特許出願をすることが必要です (34条1項)。

以上

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、第三者に対抗することができる説明せよ。

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、第三者に対抗することはできない。

2. 理由 (H23改正P.12)

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 (34条の5)。

そのため、仮通常実施権の移転は、何らの要件も備えることなく、第三者に対抗することができるかのように思える。

しかし、民法467条1項によれば、「債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない」とあり、同条2項によれば、「前項の通知又は承諾は、確定日付ある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない」とある。

よって、仮通常実施権の移転についても、許諾者に対する通知又は許諾者の承諾がなければ許諾者その他の第三者に対抗できず (民467条1項)、二重譲渡が行われた場合は、確定日付ある証書によってしなければ第三者に対抗することができない (同条2項)。

以上

L E C 東京リーガルマインド 弁理士 無断複製・

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。

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。

明快! 宮口答案例

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 重要ポイント**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]****答案例**

設問(1)について

- 検討

題意より、発明イに係る特許出願Aをしている。よって、Aを国内優先権の主張 (41条) を伴って発明イ及びBに係る特許出願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 (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、発明項3号で拒絶され、発明はイから容易に発明できる場合は29条される (41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。

- 甲のとるべき措置

- 国内優先権の主張 (41条) を伴う特許出願
- 主たる要件

後の出願人も甲であれば、主たる要件を満たす (41条1項)。

- 客たる要件

後の出願もイを含む限り、客たる同一性を満たす (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 (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、イとロは発明の単一性 (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)。

- 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)。

- 手続的要件

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

4**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・小事例対策編」では扱わなかった少し難易度の高いポイントを、「重要なポイント」として本格的な事例問題の演習の前に学習します。

5**答案への応用**

答案を構成する段落が、「趣旨・小事例対策編」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・小事例対策編」で行った演習の解答を、「本格的事例対策編」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きます。

最終編の「答案構成編」には、本試験6回分と同等の24問の新作を提供!

**6****第4回 新規性喪失の例外 (主一客一時一手一効の順に述べるとよい)**

- 概要**
 - 定義**
 - 新規性喪失の例外とは、一定要件下、新規性の喪失はなかつるものとみなすこと。
- 趣旨・審査基準**
- 出願前に公開された発明は原則として特許を受けることはできない (29①各号)。
- しかし、新規性を喪失した発明が一切特許を受けることができないとすることは、発明者にとって豊かな場合もあり、産業の発達への寄与という特許法の趣旨にもそぐわない。そこで法は、新規性喪失の例外 (30) を認めている。
- 要件**
 - 主たる要件 (適用主体)**
 - 特許を受ける権利を有する者であること
 - 共有者の一人が新規性を喪失した場合であっても適用を受けられる。
 - 客たる要件**
 - 同一性が要求されるか→N o →改良発明の的確な保護等の観点
 - 適用事由
 - 意に反して (30①) →秘密にしようとしたにも関わらず ex. 背信、詐欺、スパイ
 - 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して (30②) 但し、公報発行を除く (30②かつこ書)。
 - 時間的要件**
 - 新規性喪失日から1年以内に出願すべき (30①②)
 - 複数回公知の場合、最初の新規性喪失日から1年以内に出願すべき。
 - 手続的要件**
 - 本条の趣旨に照らし対象の必要がなく、及び制度の悪用を招くおそれあり。

合格者オススメ!**S.O.さん**

論文試験本番から合格発表までは3ヶ月もあり、合否がわからない状況で全く自信もなかったため、「論文トリニティ講座」を受講しました。これは論文向けの講座でもありながら、口述も意識した内容となっていて、趣旨や判例などについても簡潔にまとまっていて、頭の整理に非常に役立ちました。結果、論文試験に合格していたことから、LECの合格受講料返還制度を利用し、受講料が返ってきたので、とても感謝しています。

6 NEW**洗練された論文答案の型を修得!**

自学自習用・参酌用教材として『論文答案基本骨格集』を配布します。論文試験における多くの重要なテーマを扱い、宮口講師が推奨する洗練された論文答案の型 (答案構成) を身につけることができます。