

法律実務家
基礎知識

城山康文 著

特許

法律実務家のための

の基礎知識

有斐閣

はしがき

本書が主たるベースとしたのは、私が東京大学法科大学院において実務家教員を勤めた期間（2004年～2022年）に使用した「知的財産法」講義のレジュメである。それに、企業の法務・知財部員向けに「特許の交渉と訴訟」というテーマで過去に繰り返し実施したセミナーの内容を加え、知的財産判例概観として定期的に発表してきた刊行物から裁判例をアップデートした。ベースとしたそれらの素材と同様に、本書でも、正確性、体系的や理論的根拠というよりは、私が弁護士業務を通じてなんとなく身に着けた感覚や気付きに基づき、新たな職場やプロジェクトで特許に係ることとなった人の立場で、実際にどのように考えたり動いたりすればよいのかをなるべく早く簡単にイメージできるようになることを優先した。

法科大学院での講義終了後やゼミ生との懇親会の席などで、学生らからよく受けたのは、「特許の面白さはどこにあるのか」、「特許を専門とするきっかけは何か」といった質問である。所属する法律事務所での採用活動や短期研修プログラムにおいて参加者らと面談をする際によく受ける質問も同じである。

私が感じる「特許の面白さ」は、次の3点にある。1点目は、発明の内容とその前後の歴史を知ること自体が好奇心を掻き立ててくれること。2点目は、取り扱う対象は技術であるとしてもクレーム解釈や進歩性判断といった議論に落とし込むのは法律家ならではの思考やスキルを要する作業であること。そして3点目は、紛争やその予防は望むか望まないかにかかわらず大規模で長期なものとなるため戦略的な思考が必要なことである。1点目については、実際に問題意識をもって特許明細書や先行技術文献を読んでみないとはじまらないので、残念ながら本書で伝えることはできない。他方、2点目と3点目については、少しでも本書から感じ取ってもらえることができれば嬉しい。

法務部員や弁護士の多くは、特許明細書に書かれているのは別世界の言語であって、読みたくもないし読んでもどうせわからない、という先入観を持っているかもしれない。しかし、特許明細書は人間が読める言語で理解できるように記載することが法律上の要件とされており、従来技術から始まってその課題、当該課題の解決手段及び実施例、というようにストー

リー性を持って記載されているので、実際に読んでみれば意外と頭に入ってくる。最近では、わからないことがあれば軽くウェブ検索をして技術的な知識を簡単に補充することもできるし、わからないことを研究者・開発者に質問すればコミュニケーションはより深まっていく。発明の内容に係る部分を他人任せにしているのは、経営陣や裁判官にわかりやすく説明をして納得してもらうことも難しくなる。食わず嫌いをせずに、ぜひ発明の内容にも立ち入ってみてほしい。

他方、知財部員や弁理士の多くは、特許の取得については（おそらく私よりも）知識や経験が豊富だろう。しかし、特許は勲章ではない。取得と維持には大きなお金もかかる。いざとなったら権利行使をするという準備ができていてこそ、特許の真価が発揮される。したがって、言い古されたことではあるが、権利行使を意識した特許の取得が望まれるし、いざ紛争となれば、法務部員や弁護士と一体となったチームの一員として、闘いながらの防衛や装備補充をしなければならない。その意味で、権利行使について大局的な理解を持つておくことはとても有用だと思う。

最後に、私が「特許を専門とするきっかけ」であるが、第46期司法修習生として名古屋で弁護実務修習を開始した際、故・富岡健一先生に指導担当になっていただいたのがきっかけであった。富岡先生は、特許訴訟を専門とされ（本書でも紹介する最判昭和61・10・3（昭61（オ）454）〔ウォーキングビーム炉〕の訴訟代理人を担当されるなどした）、司法修習生向けの勉強会も開催されていた。そのときは、面白いと感じ、何度もご馳走していただいたが（フランス料理が多かった）、まさかそれで自分でご飯を食べられるようになるとは想像できなかった。富岡先生には、感謝してもし尽くせない。

2025年4月
弁護士 城山康文

目次

はしがき	i
凡例	xii
執筆者紹介	xiii

第1章 知的財産の全体像と特許法の概要 001

- I. 知的財産の全体像 001
 - 1. 知的財産を保有する目的 001
 - 2. 発明 002
 - 3. その他の知的財産 002
 - 4. 特許と営業秘密の関係 005
- II. 特許法の概要 007
 - 1. 特許法の目的 007
 - 2. 特許権の効力 009
 - 3. 特許取得の要件と手続 011
 - (1) 実体要件 (011) / (2) 記載要件 (012) / (3) 出願手続 (013)
 - 4. 特許の維持 015

第2章 特許ポートフォリオの構築 017

- I. 総説 017
- II. どのような発明があるのか 018
 - 1. 発明のカテゴリー 018
 - (1) 区分別 (018) / (2) 物の発明 (020) / (3) 方法の発明 (022)
 - 2. 発明該当性 024
 - (1) 法文上の要件 (024) / (2) 生物関連発明 (024) / (3) ソフトウェア関連発明 (024) / (4) ビジネスモデル関連発明 (027)
 - 3. 発明の完成 028
 - 4. 構成要件の分説 029
- III. どのような発明について特許を取得できるのか 031
 - 1. 実体要件の概要 031

目次

2. 有用性(産業上の利用可能性)	031
3. 新規性	033
(1) 新規性の判断手法 (033) / (2) 刊行物公知 (033) / (3) 公然実施 / 公然知られた (035) / (4) 上位概念・下位概念 (037) / (5) 分割出 願の新規性判断基準時 (037) / (6) 優先権主張出願の新規性判断基準時 (038) / (7) 新規性喪失の例外 (040)	
4. 進歩性	041
(1) 進歩性の判断手法 (041) / (2) 動機付け/阻害要因 (042) / (3) 周知慣用技術 (043) / (4) 予測できない効果/顕著な効果 (044) / (5) 数値限定発明 (045) / (6) 選択発明 (046) / (7) 通常の創作能力 の発揮 (046)	
5. 拡大先願	047
6. ダブルパテントの禁止	048
IV. 出願書類にはどの程度の記載が必要か	049
1. 必要な出願書類	049
2. 明確性要件	049
3. サポート要件	052
4. 実施可能要件	053
5. 刊行物の開示義務	054
V. 出願公開とそのメリット・デメリット	055
1. 出願公開の対象と時期	055
2. 出願公開のメリット	055
3. 出願公開のデメリット	056
4. 出願戦略	056
5. 補償金請求権	057
VI. 審査請求と審査期間	058
1. 審査請求	058
2. 最初のオフィス・アクションまでの期間	059
VII. 拒絶理由への対応	060
1. 対応の選択肢	060
2. 意見書	061

- 3. 補正 061
- 4. 分割出願 063
- VIII. 拒絶査定への対応 065
- IX. 特許査定への対応 066
- X. 特許権の存続期間とその延長 066
 - 1. 特許権の効力の発生と喪失 066
 - 2. 存続期間延長登録 067
 - 3. 医薬品に係る再審査期間とパテント・リンケージ 068

第3章 | 他社の特許／特許出願の調査とそれらへの対応…………… 071

- I. 他社の特許／特許出願の調査 071
 - 1. 調査の目的 071
 - 2. 他社の特許／特許出願のウォッチ 071
 - 3. FTO 調査 072
 - 4. 先行技術調査 072
- II. 他社の特許／特許出願への対応 073
 - 1. 情報提供 073
 - 2. 特許異議 074
 - (1) 時期・申立人適格 (074) ／ (2) 理由 (075) ／ (3) 審理・取消理由通知 (075) ／ (4) 意見書・訂正請求 (075) ／ (5) 決定とそれに対する不服 (076)
 - 3. 特許無効審判 077
 - (1) 時期・請求人適格 (077) ／ (2) 理由 (078) ／ (3) 答弁・訂正請求 (078) ／ (4) 審理 (082) ／ (5) 審決予告／審理終結通知 (082) ／ (6) 審決とそれに対する不服 (083) ／ (7) 参加 (084)
 - 4. 延長登録無効審判 086
 - 5. 特許異議か、特許無効審判か、それとも静観か 086
 - 6. 回避(仕様変更) 087
 - 7. 自社の製品・サービスが出願日より早く開始していた場合 088

目次

第4章 | 特許を受ける権利／職務発明 090

- I. 発明者 090
- II. 特許を受ける権利の帰属と承継 091
 - 1. 原始帰属と承継 091
 - 2. 原始帰属モデルと承継モデルで違いが生じる場面 093
 - 3. 開発委託先等からの特許を受ける権利の譲渡 095
 - 4. 特許出願後の特許を受ける権利の譲渡 096
- III. 従業者に対する発明報償 097
 - 1. 特許法 35 条の変遷 097
 - (1) オリジナル最判から日亜化学青色発光ダイオード東京地判へ (097)
 - ／ (2) 平成 16 年改正 (098) ／ (3) 平成 27 年改正 (099)
 - 2. 平成 16 年改正前の特許法 35 条を適用した「相当の対価」の額の算定 101
 - 3. 消滅時効 103
- IV. 職務発明規程の策定 105

第5章 | 共有 107

- I. 特許を受ける権利の共有 107
- II. 共同出願義務とその違反 108
- III. 特許権の共有 108

第6章 | 審決取消訴訟 111

- I. 取消対象／出訴期間／管轄／当事者／訴訟代理権 111
- II. 取消理由と審理範囲 112
 - 1. 取消理由 112
 - 2. 審理範囲 113
- III. 審理の進行 113
- IV. 判決 115

第7章	特許交渉	116
Ⅰ.	権利者のアクション	116
1.	きっかけ	116
2.	特許の選択	116
3.	侵害分析	118
	(1) 被疑侵害製品へのアクセス (118) / (2) 分析機関および分析報告書の作成 (119) / (3) クレームチャートの作成 (120)	
4.	有効性の確認／訂正審判請求／反撃リスクの分析	121
	(1) 有効性の確認 (121) / (2) 訂正審判請求 (121) / (3) 反撃リスクの分析 (123)	
5.	警告書とその後の書簡	123
Ⅱ.	被疑侵害者の対応	124
1.	調査	124
	(1) 特許と先行技術に関する調査 (124) / (2) 被疑侵害製品・方法に関する調査 (125) / (3) 対抗主張できる権利の発掘 (126)	
2.	回答書	126
Ⅲ.	標準必須特許の場合	127
1.	標準必須特許とは何か	127
2.	標準必須特許の権利行使	129
3.	標準必須特許のライセンス交渉	131
Ⅳ.	第三者への告知に伴うリスク	131
1.	被疑侵害者の取引先への告知	131
2.	提訴時のプレスリリース	133
Ⅴ.	サプライヤー(売主)の第三者特許非侵害保証とその履行	134
1.	契約条項	134
2.	被疑侵害者(買主)の対応	135
3.	サプライヤー(売主)の対応	136
4.	サプライヤー(売主)の責任	138

目次

第8章	紛争解決手段の選択	141
Ⅰ.	総説	141
Ⅱ.	国内の選択肢	141
1.	訴訟(本案訴訟)	141
2.	仮処分	145
3.	調停	148
4.	仲裁	149
5.	判定	150
6.	税関差止め	151
Ⅲ.	法域の選択肢	152
第9章	特許侵害訴訟	154
Ⅰ.	総説	154
Ⅱ.	管轄・準拠法／裁判所手数料／当事者／訴訟代理人／送達	154
1.	管轄・準拠法	154
	(1) 国内管轄 (154) ／ (2) 国際管轄・準拠法 (156)	
2.	裁判所手数料	158
	(1) 訴訟額の計算 (158) ／ (2) 訴訟費用担保提供の申立て (158)	
3.	当事者	159
4.	訴訟代理人	160
5.	送達	160
Ⅲ.	請求の趣旨および原因	160
1.	差止対象製品・方法の特定	160
2.	廃棄・予防請求	161
3.	請求金額	162
4.	直接侵害	162
5.	間接侵害	165
	(1) 行為類型 (165) ／ (2) 独立説と従属説 (166) ／ (3) 専用品：「のみ」 の解釈 (166) ／ (4) 多用途品 (167)	

6. クレームの選択と訴訟物	169
IV. クレーム解釈	170
1. 文言解釈と明細書・図面の参酌	170
2. 出願経過の参酌	174
3. 外部証拠の参酌	176
4. 機能的クレームの解釈	177
5. プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈	179
V. 均等侵害	179
1. ボールスプライン最判	179
2. 発明の本質的部分(第1要件)	182
3. 置換可能性(第2要件)	184
4. 置換容易性(第3要件)	185
5. 被疑侵害製品等の非容易推考可能性(第4要件)	185
6. 意識的除外のないこと(第5要件)	186
VI. 侵害立証	187
1. 特許権者が保有する情報による立証	187
2. 被疑侵害者が保有する情報を開示させる手段	188
(1) 求釈明(188) / (2) 文書提出命令・検証物提示命令(189) / (3) 査証(192) / (4) 秘密保持命令(193)	
VII. 特許無効の抗弁	194
1. キルビー最判と立法	194
2. 訂正の再抗弁	197
3. 特許無効審判・審決取消訴訟との関係	199
VIII. その他の抗弁	200
1. 先使用権	200
(1) 成立要件(200) / (2) 範囲(201) / (3) 移転(203)	
2. 消尽・並行輸入	203
(1) 国内消尽(203) / (2) 並行輸入(206)	
3. 試験研究等	207
(1) 試験研究(207) / (2) その他(208)	
4. 権利濫用	209

目次

IX. 審理	209
1. 2段階審理	209
2. 技術説明会	212
3. 大合議	213
4. 第三者意見募集	214
X. 損害賠償請求権と損害額の算定	215
1. 過失推定	215
2. 損害の発生	215
3. 損害額の推定の概要	216
4. 実施料(ライセンス料／ロイヤリティ)相当額(3項推定)	216
5. 侵害者利益(2項推定)	218
6. 特許権者の逸失利益(1項推定)	221
7. 計算鑑定	222
8. その他の損害	223
9. 会社役員の個人責任	224
10. 消滅時効	224
XI. 不当利得返還請求権	226
XII. 和解協議	227
XIII. 判決／執行／再審制限	228
XIV. 訴訟記録の秘密保持	229
第10章 ライセンス契約	231
I. 総説	231
II. 専用実施権と通常実施権	231
III. ライセンス契約の主要な条項	234
1. 許諾対象権利	234
(1) 特許／特許を受ける権利 (234)／(2) 番号による特定 (235)／(3) 分野や時期による特定 (236)／(4) 権利の帰属主体に関する注意点 (237)	
2. ライセンス(実施許諾)の対象行為・地域	239

3. サブライセンス(再実施許諾)の可否	240
4. 独占／非独占	240
5. 表明保証	240
6. ライセンス(実施許諾)の範囲外の行為の禁止	242
7. 技術指導・ノウハウ供与	243
8. 実施料(ロイヤルティ)	244
(1) 定め方 (244) / (2) 報告・監査 (246) / (3) 不返還の定め (246)	
9. 不爭義務	247
10. 改良発明の取扱い	247
11. 譲渡	248
(1) ライセンス対象とされた特許／特許を受ける権利の譲渡 (248) /	
(2) ライセンス(実施権)の譲渡 (249)	
12. 特許維持義務	250
13. 期間	251
14. 解除	252
15. 準拠法	252
16. 紛争解決	253

第 11 章 | 譲渡・担保設定取引 254

I. 譲渡取引	254
1. 特定承継	254
2. 包括承継	256
II. 担保設定取引	256

参考文献	257
判例索引	258
事項索引	266

凡例

1 法令等の表記

括弧書内において特許法は条数のみで表記をした。また、その他の法令名略語は有斐閣刊行の六法全書の略語例に依拠した。

2 裁判例の表記・略語

(1) 裁判例の表記

次のように、裁判所／判決（決定）／年月日のほか、事件番号の略記と特許名で表した。

最判平成 11 年 7 月 16 日（平 10(オ)604）[生理活性物質測定法]

知財高判平成 30・10・17（平 29(行ケ)10232）[ステーキの提供システム]

(2) 裁判例の略語

- 最大 …………… 最高裁判所大法廷
- 最 …………… 最高裁判所
- 高 …………… 高等裁判所
- 地 …………… 地方裁判所
- 支 …………… 支部
- 判 …………… 判決
- 決 …………… 決定

3 ウェブサイトの表記

本書で紹介するウェブサイトについては、基本、2025 年 4 月末日時点のものとした。各サイトの URL についても同日時点でのものを表記した。

執筆者紹介

城山康文

SHIROYAMA Yasufumi

1992 年東京大学法学部卒業。1994 年弁護士登録。1998 年カリフォルニア大学デービス校ロースクール卒業 (LL.M.)。アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業にて、特許訴訟を中心として知的財産事件を数多く取り扱ってきた。
〔主著〕

- ・「知財裁判例の動向」(民事判例研究会編『民事判例研究 1』別冊 NBL191 号〔商事法務、2025 年〕)
- ・「特許権と後発医薬品」(小泉直樹編『知財法務を知る』〔有斐閣、2024 年〕)
- ・「知財裁判例の動向」(現代民事判例研究会編『民事判例 1～28』〔日本評論社、2010 年～2024 年〕)
- ・『医薬・ヘルスケアの法務〔第 2 版〕』(アンダーソン・毛利・友常法律事務所医薬・ヘルスケア・プラクティス・グループ編〔商事法務、2020 年〕)〔共著〕

第1章

知的財産の全体像と特許法の概要

I. 知的財産の全体像

1. 知的財産を保有する目的

製品・サービスの市場における競争力を高め、市場占有率や利益率を向上させるための手段は多様である。試行錯誤を繰り返しながら、複数の手段を組み合わせる努力をするのが通常だろう。そして、法令に基づく一定範囲の独占状態を獲得し、それを活用することも、製品・サービスの競争力を高めるための有力な手段の1つである。そのような法令に基づく一定範囲の独占状態をもたらすのが知的財産であり、その根拠となるのが知的財産法である。

もっとも、知的財産は、自らまたはそのパートナーによる製品・サービスに係る事業があつてこそ、活かすことができるものである。知的財産だけで稼ぐ、というのは理想ではあるが幻想に近い。撤退済みの過去の事業の遺産として残された知的財産を活用する場合はあるが、それができるのも、過去の事業があつたからこそである。

知的財産の種類や対象は多様である。そして、何か1つの知的財産またはそれに係る権利のみに頼って事業の競争力を高め、維持するのは困難である。事業の競争力を高め、維持しようとするのであれば、多様な視点から複数の知的財産を取得し、それらのポートフォリオにより他社を牽制しなければならないし、いざという場合には、それらの知的財産に係る権利を行使するための投資と覚悟が必須である。

2. 発明

本書が対象とする特許法は、物や方法に関する新しい技術的なアイデアについて特許登録を認め、特許権という独占権を与えるものである。機械、電子機器、コンピュータ・プログラム、電気通信、金属、化学、医薬、バイオテクノロジーなどが、特許権の対象となる発明の典型的な技術分野だが、ほとんどの製品・サービスがコンピュータにより実現されるようになった最近では、発明の範囲は非常に広がっている。

新しい技術的なアイデアは、頭脳の中で着想され物や方法に具体化されたものであるが、完成した時点で必ずしも言語化されているとは限らない。しかし、特許を取得するためには、それを言語化して表現しなければならない。そして、特許に係る独占権の範囲も、言語化された記述によってその境界が定まる。そうすると、そこには解釈の余地が生まれる。頭脳の中のアイデアと言語化された記述との間に、多かれ少なかれギャップが生じることは避けられない。そこで必要となり、重要な役割を果たすのが、言語で表現された記述を解釈し、社会に存在する物や方法へのあてはめを行う法律実務家のスキルである。その解釈にあたっては、言語の文理的な意味のみならず、その記述に係る出願書類における詳細な説明、その記述が採用された時点の技術常識や従来技術、さらにはその記述が採用されるに至った手続の経緯などが参酌される。

3. その他の知的財産

実用新案法は、物品の形状や構造に関する新しい技術的なアイデア（考案）について実用新案登録を認め、実用新案権という独占権を与える。実用新案権の取得の手続は特許の取得よりも簡

易であり、考案が新しいものであるか否かなどの実体要件についての特許庁審査官による審査を経ずして、実用新案登録を受け、実用新案権を取得することができる。他方で、実用新案権の他社に対する行使にあたっては事前に特許庁から技術評価書を取得しなければならないなど、実用新案権の行使は特許権の行使よりも困難である。

意匠法は、物品の新しい創作的なデザイン（意匠）について意匠登録を認め、意匠権という独占権を与える。製品分野によっては、機能よりもデザインが重要であって、売れ行きの良し悪しを決するのはデザインだということもある。また、本来の制度趣旨からは逸れるが、実質的には発明に該当する技術的なアイデアについて、それが物品の形状にも関わる場合には、デザインにおける特徴として位置づけて意匠登録を試みることもある。なお、最近になり、一定の画像デザインも意匠登録の対象とされるようになった。

商標法は、商品・サービスに関する名称、ロゴや図形等（商標）について商標登録を認め、商標権という独占権を与える。商標権は、ブランド保護の要である。商標権の対象となる名称、ロゴや図形は、識別力、すなわちその商品・サービスの出所（提供者）を表示する機能（出所表示機能）を備えるものでなければならない。商品・サービスの普通名称や、その性質・機能などを記述的に表示しただけのものや、ありふれたものについては、商標登録を受けることはできない。

前記の特許権、実用新案権、意匠権および商標権は、まとめて産業財産権または工業所有権と呼ばれることがある。特許権、実用新案権、意匠権および商標権は、いずれも、権利を取得しようとする者が特許庁への出願を行い、特許庁審査官による審査を受け（ただし、実用新案権については上述のとおり実体審査は行われず、形

式審査のみが行われる)、審査を通過して登録料が支払われれば特許原簿への登録がなされ、それにより権利として効力を生じる。すなわち、いずれも登録が効力発生要件である。そして、登録により権利が発生すれば、その権利の存在を知って模倣する他社のみならず、その権利の存在を知らずに独自に同一の発明・考案・デザインを実施したり商標を使用したりするに至った他社をも排除することができる。

他方、著作権法は、著作物が創作されると同時に、何らの手続や登録を要さずに著作権という権利を与える。著作権の対象である著作物は、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属する思想または感情の創作的な表現であり、小説、美術、音楽、映画、図面、建築などが対象となる。コンピュータ・プログラムも著作物とされるが、著作物としての保護を受けるのは表現にとどまり、アイデアではない。コンピュータ・プログラムにより実現される機能が同一であるからといって、表現としてのプログラムが同一または類似しているとは限らない。また、著作権侵害となるのは、オリジナルの著作物を知って模倣する場合に限られる。すなわち、オリジナルの著作物への依拠が著作権侵害の要件であり、表現が偶然に一致したにとどまる場合には著作権侵害とはならない。そのため、コンピュータ・プログラムに関して著作権による保護が実効性を発揮するのは、コードのデッド・コピーや市販プログラムの違法インストールの場合などに限られがちである。それもあって、コンピュータ・プログラムの機能や解法などに関するアイデアを保護するために、コンピュータ・プログラムについても発明として特許出願を行い、特許登録を目指すことが多い。

また、不正競争防止法も、独占状態の確保に寄与する。不正競争防止法の守備範囲は幅広い。商品・サービスに関する他人の周知・著名な名称、ロゴおよび図形ならびに特別顕著性を有する形

態の使用等は不正競争行為とされ（不正競争2条1項1号・2号）、商標法と異なり未登録の名称、ロゴおよび図形等も保護の対象となるため、商標権の補完的な役割を果たしている。発売後3年以内の商品形態の模倣も不正競争行為とされ（同項3号）、意匠法と異なり未登録の商品形態が保護の対象となるため、意匠権の補完的な役割を果たしている。商品形態の保護は、発売後3年間に限られているため（不正競争19条1項6号イ）、商品寿命が短いファッション分野などにおいて特に高い実効性を発揮する。それから、図利加害目的でのドメイン名の取得・保有（不正競争2条1項19号）、営業秘密（営業秘密には、技術情報だけではなく、顧客名簿や会計情報などの営業情報も含まれる）の不正取得・開示・使用（同項4号～10号）および一定のビッグデータ（限定提供データ）の不正取得・開示・使用（同項11号～16号）なども不正競争行為とされる。営業秘密に関しては、刑事罰の定めが充実しており（不正競争21条1項）、実際に強制捜査や刑事訴追がなされて報道されることも多い。

4. 特許と営業秘密の関係

特許との関係が重要となるのは、技術情報に関する営業秘密である。特許出願をすると、一定期間後に出願書類はすべて公開される。技術情報を公開することにより公知の技術情報を豊富化し、産業の発達を図るのが特許法の目的の1つだからである。そのため、特許出願をすると、他社による模倣も容易となってしまう。もちろん、首尾よく特許を取得できれば、その後は特許権の行使が可能である。しかし、特許出願をしたからといって特許を取得できるとは限らないし、取得できる場合でも審査には時間を要する。また、特許を取得できたところで、他社による模倣を覚知したり立証したりすることが不可能または困難である場合には、特

許権を行使することができず、特許は勲章としての意味しか持たない。事業者でなければ入手できない製品に関する発明や、工場内で行われる製造方法に関する発明などは、他社による実施を覚知しその立証をすることが非常に困難である。

そのような場合には、新たな発明が生まれたとしても、敢えて特許出願はせずに、自社内限りの重要な技術情報として秘匿することが有力な選択肢となる。製品・サービスを発売すれば利用者に明らかになる技術的アイディアは秘匿できないので、特許出願をすべきである。他方、製品・サービスを発売しても利用者に明らかになってしまうわけではなく、解析（リバース・エンジニアリング）が困難な技術的なアイディアであれば、特許出願を見送り営業秘密として秘匿すべき場合が多い。

営業秘密としての保護を受けるためには、技術情報または営業情報を秘密として管理することが必須となる。不正競争防止法は、営業秘密としての保護を受けるための要件として、有用性、非公知性および秘密管理性の3要件を課している（不正競争2条6項）。過去には、営業秘密として主張された情報について秘密管理性が否定され、営業秘密としての保護が否定された裁判例が非常に多い。情報の秘密管理性が認められるためには、まず、当該情報に接した者が秘密である旨を認識できることが必要であるから、「Confidential」や「」の表示が意味を持つ。また、情報の秘密管理性が認められるためには、それに加えて、当該情報へのアクセスを制限する手段が講じられていることも重要であるから、紙ファイルを保管するキャビネットの施錠や、電子データやデータベースへのアクセス権の制限やパスワード設定などが必要である。

Ⅱ. 特許法の概要

1. 特許法の目的

特許法の目的は産業の発達にある（1条）。特許法は、国の産業政策を実行するための道具として立法され、時代の変化に合わせて改正が繰り返されてきた。たとえば、日本が欧米から技術導入をするのが通常だった時代には、化学物質についての特許を取得することはできず、その製法について特許を取得しなければならなかったが、現在ではそのような制限はない。コンピュータ・プログラムに関する発明については、当該コンピュータ・プログラムが記憶された「媒体」としなければ物の発明とすることができなかった時代（主な媒体がフロッピー・ディスクであった時代である）があったが、現在では、コンピュータ・プログラムもそれ自体で物として扱われている。発明を実施した製品が出願前に外国で販売されたとしても日本では当該発明の新規性は失われず特許を取得できた時代もあったが、現在では、そのような製品の分析により明らかになる発明は新規性を失ったものとされ、その例外適用を受ける条件を満たしていない限り、特許を取得することはできない。また、行政処分により効力を生じた特許を裁判所が侵害訴訟において無効と判断することはできないと当然のように考えられていた時代が長かったが、現在では侵害訴訟を審理する裁判所も特許の有効・無効を判断し、無効理由を有する特許権の行使を許さない。時代に合わせた特許法の改正は、国際条約の枠内で、今後も繰り返されていくであろう。

そして、特許法は、産業の発達を、発明することへのインセンティブの付与と、社会における公知技術情報の豊富化との2面から達成しようとする。

発明をして特許を取得すればその発明の実施について独占権が

得られることは（68条）、発明することへのインセンティブとなるだろう。独占権がなければ、有力な発明をしたとしても、それを実施した製品・サービスを市場に出せばたちどころに他社に模倣され、熾烈な価格競争が始まる。そのような事態が目に見えて予想されるのでは、研究開発に時間・資金・人員を投資する気も起きないだろう。研究開発への投資を促進するためには、その成果が上がれば投資を回収することができ、あわよくば巨額の利益が得られるとの期待を抱かせることが必要である。また、会社の従業者として研究開発に従事する個人に対しても、相当の利益を個人として会社から享受できるようにすることで、発明することへのインセンティブを与えている（35条）。

他方、特許を取得するためには、特許出願をしなければならない。そして、出願書類（特許請求の範囲、明細書および図面）には、発明の実施を可能とし、発明の課題が解決できると理解される程度の記載をしなければならない（36条）。また、それぞれ別に同じ発明をした者が複数いた場合には、最先の出願人のみが特許を得られることになるから（いわゆる先願主義。29条・29条の2）、発明が完成したらいち早く特許出願をすることにメリットがある。そして、出願書類は、遅くとも出願の18か月後には原則としてすべて公開され（64条）、誰でもそれに依拠して、その発明の改良や応用を試みることができるようになる。そうやって、社会における公知技術情報が蓄積していくことが期待されるのである。

もちろん、誰でも出願書類を見ることができるとしても、特許登録されていれば、特許権者の許諾なくしてその発明を事業として実施することはできない。しかし、その存続期間は、特許出願の日から20年間に限定されており（67条1項）、その期間が経過すれば誰でも自由に発明を実施することができる。医薬品・農業に係る発明に関しては存続期間が延長される場合があるが、延長期

第2章 | 特許ポートフォリオの構築

I. 総説

特許は、自社の製品・サービスに係る事業の他社に対する優位性を高めるための道具である。

そして、事業における優位性を高めるためには、1件または少数の特許のみに頼るのは心許ない。1件または少数の特許であれば、他社はそれを詳細に分析研究し、基本的なアイデアを模倣しつつも権利侵害を回避できてしまうことが多いからである。他社による後追いの製品・サービスが機能や効果において劣るのであれば自社の競争力を維持できるが、必ずしもそうとは限らない。後追いの他社は、公知となった基本的なアイデアをベースにその応用や改良に資本を重点的に投入できるため、他社の製品・サービスのほうがむしろ機能や効果において改善する場合も珍しくない。もちろん、特許の中には、権利侵害を回避することが困難なもの、すなわち「強い特許」もあるが、強さの評価は結果論であり、強い特許を作ろうと思って作れるとは限らない。

これに対し、多数の特許および特許出願からなるポートフォリオが構築されていると、他社がそのすべてを詳細に分析して権利侵害を回避することは不可能または非常に困難である。権利侵害の回避ができるかどうかが不透明な状況にあれば、後追いのための多大な投資を検討する他社に対する大きな牽制となる。

なお、既に設定登録がなされて効力が生じた特許だけではなく、特許庁に係属中の特許出願も牽制効果を発揮する。むしろ、係属中の特許出願に基づき将来いかなる権利範囲の特許が成立するか見通しが立たないという状況は、既に権利範囲が確定した特許

よりも他社を不安にさせるという面もある。

したがって、研究開発の成果について特許出願をするに際しては、その成果の中に含まれている複数の発明を多様な観点から見出していくことが重要である。知的財産部員や弁理士のみならず、経営陣その他の事業関係者または法務部員若しくは外部弁護士として企業の知財活動に関与する場合でも、この視点が重要である。研究者や開発者は、背景技術や成果についての深い知見を有しているだけに、多くの場合、技術的に本当に優れていると考えるものだけを発明として認識し、会社に届け出る。しかし、熟練の研究者や開発者から見ればパッとしない技術や当たり前の工夫こそが製品・サービスの顧客訴求力や競争力強化には大いに役立つ、といった場合も珍しくない。自分は素人だと開き直って、でも興味と熱意を持って研究者や開発者が当たり前だと思っていることの説明を一から求めていると、どこかに従来技術からの飛躍があり、そこに発明のヒントが隠れていたりすることもある。そのため、知的財産部員や弁理士はもちろんのこと、経営陣その他の事業関係者または法務部員若しくは外部弁護士が企業の知財活動に関与し、研究者や開発者と議論を戦わせることには大きな意義がある。

II. どのような発明があるのか

1. 発明のカテゴリー

(1) 区分の意義

特許の対象となるのは、物の発明と方法の発明である。方法の発明には、物を生産する方法（すなわち製法）についての発明とそれ以外の方法（生産方法との対比において単純方法と呼ばれることがある）についての発明がある。

物か方法か、方法なら単純方法か物の生産方法か、という発明のカテゴリーの区分が重要なのは、特許権の効力、すなわち特許

権に基づく独占権が及ぶ発明の「実施」の範囲がそれぞれ異なるからである。

物の発明についての特許であれば、物の生産、使用、譲渡および貸渡し（プログラムである場合には配信を含む。以下、「譲渡等」という）、譲渡等の申出、譲渡等のための展示、輸出ならびに輸入について、特許権者による独占が認められ、特許権者の許諾なく他社がそれらの行為を行えば、特許権侵害となる（2条3項1号）。

物の生産方法の発明についての特許であれば、その方法の使用（物の生産）のほか、その方法を使用して生産された物（生産物）の使用、譲渡等、譲渡等の申出、譲渡等のための展示、輸出ならびに輸入について、特許権者による独占が認められ、特許権者の許諾なく他社がそれらの行為を行えば、特許権侵害となる（同項3号）。生産物の輸入についても独占権を認めているということは、物の生産方法が外国で使用される場合にも、その方法を使用した生産物を日本に輸入すると日本の特許権の侵害とされることを意味する。なお、生産物が特許出願時において新規な物である場合には、特許に係る生産方法で生産されたもののと推定を受ける（104条）。

これに対して、単純方法の発明についての特許は、方法の使用にしか独占が及ばない（2条3項2号）。

一般的には、物の発明のほうが方法の発明よりも侵害者に対する権利行使が容易である場合が多い。物を入手できれば、それを分析することで侵害立証をすることができるからである。方法の場合は、侵害者の施設の内部で使用されているために、特許権者がそれにアクセスをすることができず立証が不可能または困難であることが多い。もっとも、物であっても、工作機械や工業原料など、事業者間取引の対象にしかない製品の場合には、特許権者による製品の入手や製品へのアクセスが困難であり、侵害立証は困難である。

(2) 物の発明

「物」はその構成によって特定され、「方法」はその手順によって特定されるのが通常であるが、実際には、その中間的なものが存在する。

コンピュータ・システムは演算処理装置、入出力装置や記憶装置などからなる「物」であり、それを動かすコンピュータ・プログラムも特許法においては「物」として扱われる（2条3項1号）。コンピュータ・システムやコンピュータ・プログラムは、コンピュータ・システムの構成要素（演算処理装置、入出力装置や記憶装置など）とそれらを用いた処理手順とによってなる。また、コンピュータ・システムやコンピュータ・プログラムだけではなく、その動作手順や処理手順を「方法」の発明として特許の対象とすることも可能である。実際、コンピュータ・システムやコンピュータ・プログラムに関する多くの特許は、物（システムおよび／またはプログラム）の発明と方法の発明の双方を特許請求の範囲に記載している。

さらに、「物」をその用途や用法によって特定することも可能である。用途や用法によって特定された「物」は、他の用途や用法の「物」と物理的な構成は同じかもしれないが、社会的には異なる「物」として扱われる。用途Aに用いられるものとして既に広く知られた物質Xを用途Bに用いることを新たに見出した場合、「用途Bに用いられる物質X」は、新しい「物」ということになる。そのため、素材メーカーとその顧客である最終製品メーカーとの間において、用途発明を巡って厳しい交渉や紛争が生じることがある。たとえば、ある顧客が従前から売られていた素材の新規な用途について用途発明として特許を取得してしまうと、素材メーカーは当該素材を当該用途に用いる他の顧客に販売することができなくなるからである。なお、用途発明の「実施」に関し、「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」とする裁判例がある（知財高判平成 28・7・28（平 28(ネ)10023）[メニエール病治療薬]）。

下記の 2 つの発明は、ノーベル賞を受賞したがん免疫療法に係る医薬品に関する発明である（いずれも、出願人：小野薬品工業株式会社・本庶佑、発明者：本庶佑ほか）。特許 4409430 号はメラノーマ治療剤に係る物の発明であり、特許 5159730 号はメラノーマ以外の癌の治療剤に係る物の発明である。両者の有効成分は同じ PD-1 抗体であるが、用途が異なるため、異なる物の発明である。

[特許 4409430 号]

PD-1 抗体を有効成分として含み、インビボにおいてメラノーマの増殖または転移を抑制する作用を有するメラノーマ治療剤。

[特許 5159730 号]

PD-1 抗体を有効成分として含み、インビボにおいて癌細胞の増殖を抑制する作用を有する癌治療剤（但し、メラノーマ治療剤を除く。）。

なお、用途や用法は、物の物理的な構成ではないから、その仕様書、添付文書や使用説明書などの取引関係文書によって認定されることになる。

また、物を製法によって特定することもある。たとえば、「工程 A 及び工程 B により生産される物質 X」といった発明である。

物の発明ではあるが、その特徴が製法により表現されている。このようにして発明を特定する特許請求の範囲は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームやPBPクレームと呼ばれ、従来は広く用いられていた。しかし、最判平成27年6月5日(平24(受)1204,同2658) [ブラバスタチンナトリウム] により、物の構造や特性により特定することが「不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在するとき」を除き、特許請求の範囲の記載として明確性要件(36条6項2号)に違反し、許されないものとされた。なお、前記最判 [ブラバスタチンナトリウム] は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る特許の権利範囲については、特許請求の範囲に記載された製法により製造された物だけでなく、それと「構造、特性等が同一である物」を含むものとした(第9章Ⅳ5)。

(3) 方法の発明

方法は、物の生産方法とその他の方法(単純方法)に分類することができる。生産方法の発明であれば、特許権者の許諾なくして生産行為を行うメーカーのみならず、生産物の流通や使用に携わる下流の事業者に対しても特許権の権利行使をすることが可能となる(2条3項3号)。また、生産物が出願日において新規な物である場合、被疑侵害製品と特許に係る生産物とが同一であることさえ立証されれば、当該生産方法を使用して生産されたことについて生産方法の推定がなされるので(104条)、一般的には単純方法よりも権利行使が容易である。

物の生産方法であるのか単純方法であるのかは、特許請求の範囲の記載の解釈による(最判平成11・7・16(平10(オ)604) [生理活性物質測定法])。たとえば、下記は青色発光ダイオードに関する職務発明訴訟で有名になった特許2628404号(出願人:日亜化学工業株式会社、発明者:中村修二)に係る発明(訂正後)であるが、これ

はおそらく物の生産方法に該当するものと解されるだろう。

加熱された基板の表面に、基板に対して平行ないし傾斜する方向と、基板に対して実質的に垂直な方向からガスを供給して、加熱された基板の表面に窒素化合物半導体結晶膜をMOCVD法でもって常圧で成長させる方法において、基板の表面に平行ないし傾斜する方向には、窒素化合物半導体の原料となる反応ガスを供給し、基板の表面に対して実質的に垂直な方向には、反応ガスを含まない不活性ガスの押圧ガスを供給し、不活性ガスである押圧ガスが、基板の表面に平行ないし傾斜する方向に供給される、窒素化合物半導体の原料となる反応ガスを基板表面に吹き付ける方向に方向を変更させて、窒素化合物の半導体結晶膜を成長させることを特徴とする窒素化合物半導体結晶膜の成長方法。

また、ノーベル賞を受賞したiPS細胞に関する下記の特許4183742号（出願人：国立大学法人京都大学、発明者：山中伸弥）に係る発明も、物の生産方法であろう。

体細胞から誘導多能性幹細胞を製造する方法であって、
下記の4種の遺伝子：

Oct3/4、Klf4、c-Myc、及び Sox2
を体細胞に導入する工程を含む方法。

他方、前記最判「生理活性物質測定法」の事例では、医薬品の製造工程における品質規格検定のための確認試験に係る方法は単純方法であるとされた。

なお、実用新案権の対象は、物（物品の形状、構造または組合せ）に

係る考案のみに限られており、方法は実用新案権の対象ではない。

2. 発明該当性

(1) 法文上の要件

特許の対象がそもそも「発明」であるか否かが争点となることがある。生物関連発明でも問題となることがあるが、発明該当性が問題とされる場合の多くは、ソフトウェアやビジネスモデルに関する。特許法は、特許の対象である発明について、「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」と定義している(2条1項)。そのため、発明該当性は、具体的には、「自然法則」の「利用」や「技術的」「創作」といった要件との関係で問題となる。

(2) 生物関連発明

生物関連発明に関しては、天然にある微生物を単に発見したものは発明ではないが、天然物から人為的に単離した微生物に係るものは発明であると解されている。

(3) ソフトウェア関連発明

ソフトウェア関連発明が特許の対象である「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ついて、特許庁の審査基準(特許・実用新案審査ハンドブック附属書B)は、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合は「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するものとし、ソフトウェアについては、「ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築され」ていれば「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合に該当し、「自然法則を利用した技術的思想

の創作」に該当するという基準を記載する。ソフトウェアと協働して動作する情報処理装置およびその動作方法ならびにソフトウェアを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体については、当該ソフトウェアが前記基準を満たす場合、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。

裁判例

▶ 下記は、株式会社住友銀行（当時）が、「パーフェクト」と称するサービスに関し、1998 年に出願して 2000 年に特許登録を受けた「振込処理システム」に関する特許 3029421 号に係る発明（訂正後）である（なお、この特許に対しては複数の銀行から特許異議の申立てがなされたが、特許は維持された）。

選定された複数の関連口座を支払人ごとに関連付けることにより該支払人が前記複数の関連口座を用いて振込を行う振込処理システムであって、

前記振込処理システムを介して前記複数の関連口座に振り込まれた資金を取りまとめるための特定口座に入金処理を行うために、支払人が資金を振り込んだ口座が前記関連口座であることを検出し、前記関連口座を前記特定口座に対応付けることにより、前記特定口座に入金処理を行う入金処理手段と、

前記関連口座への振込情報に対して、前記関連口座の口座関連情報および／または前記関連口座を特定する番号を付加して、前記振込情報を出力する出力手段と、

出力された前記振込情報を前記特定口座の振込情報として格納する格納手段と

を備えることを特徴とする振込処理システム。

この発明の課題は、「振込による支払人の特定を確実に、しかも振込人の過度の負担なく行うためのシステムを提供すること」であり、下図のように、本来の銀行口座に紐付けた振込人毎の振込口座番号を発行し、振込人に当該振込口座に振り込ませることとしたものであった。振込人毎に振込口座番号を発行するというのは、膨大な時間と人員を費やせばコンピュータを利用しなくても可能だったかもしれないが、コンピュータを利用するからこそ、実用的な時間内での処理が可能になったのである。そのため、審査においても異議においても発明

【法律実務家のための基礎知識】

法律実務家のための特許の基礎知識

2025 年 6 月 30 日 初版第 1 刷発行

著 者 城山康文
発行者 江草貞治
発行所 株式会社有斐閣
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 2-17
<https://www.yuhikaku.co.jp/>
装 丁 嶋田典彦 (PAPER)
印 刷 株式会社精興社
製 本 大口製本印刷株式会社
装丁印刷 株式会社享有堂印刷所

落丁・乱丁本はお取替えいたします。定価はカバーに表示してあります。

©2025, SHIROYAMA Yasufumi

Printed in Japan ISBN 978-4-641-24387-3

本書のコピー、スキャン、デジタル化等の無断複製は著作権法上での例外を除き禁じられています。本書を代行業者等の第三者に依頼してスキャンやデジタル化することは、たとえ個人や家庭内の利用でも著作権法違反です。

JCOPY 本書の無断複写(コピー)は、著作権法上での例外を除き、禁じられています。複写される場合は、そのつど事前に、(一社)出版者著作権管理機構(電話 03-5244-5088, FAX 03-5244-5089, e-mail:info@jcopy.or.jp)の許諾を得てください。