

TAC 弁理士講座

平成28年度

論文本試験解答解説会

解答・解説資料

—特許・実用新案法—

無断複製（コピー等）・無断転載等を禁じます。

平成28年度 特許・実用新案法 問題Ⅰ

■問題文

【問題Ⅰ】

甲は、平成26年2月に、組成物 α （以下「発明イ」という。）及び組成物 α からなるフィルム（以下「発明ロ」という。）の発明をし、日本法人乙に、発明ロのフィルムの製品化を持ちかけた。乙は、甲から発明イ及び発明ロについての特許を受ける権利を譲り受けたが、営業秘密とし、発明イ及び発明ロについて特許出願はしないこととし、平成26年6月から実施をすることとした。

また、甲は、平成26年4月に、日本法人丙に対しても発明ロのフィルムの製品化を持ちかけた。丙は、甲が既に発明イ及び発明ロについての特許を受ける権利を乙に譲度していることを知らずに、甲から発明イ及び発明ロについての特許を受ける権利を譲り受け、平成26年4月20日、発明者を甲、受理官庁を日本国特許庁として、日本国を指定国に含む特許協力条約に基づく日本語による国際出願Aをした。国際出願Aの請求の範囲には発明イが、また、明細書には発明イ及び発明ロが、記載されていた。丙は、国際出願Aについて平成27年11月1日に日本国への国内移行手続を完了した（以下「国際特許出願A1」という。）。

一方、乙の従業者丁は、甲による売り込みのための発明イ及び発明ロについての説明を漏れ聞いて、これらの発明の内容を知得し、平成26年3月15日、乙に無断で、自己を発明者として、特許請求の範囲及び明細書に発明イを記載して、特許出願B1をした。

丁は、さらに発明ロについても権利を取得しようと考え、平成26年5月10日に、出願B1を基礎として特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して、特許出願B2をした。特許出願B2の特許請求の範囲には、請求項1として発明イ、請求項2として発明ロが、また、明細書には発明イ及び発明ロが、記載されていた。特許出願B2には、平成27年9月16日に出願公開された。

戊は、出願公開された特許出願B2を見て発明イの内容を知り、平成28年1月から、正当な権原なく、業として組成物 α の製造・販売を開始し、その後も継続している。

なお、甲は、乙及び丙の従業者ではない。

以上を前提に、以下の各設問に答えよ。ただし、各設問はそれぞれ独立しているものとする。

- (1) 特許協力条約における国際出願制度が設けられた趣旨について効果に言及しつつ簡潔に、説明せよ。
- (2) 丙は、乙に対し、発明イについての特許を受ける権利を有することを主張できるか、説明せよ。

(次頁へ続く)

- (3) 国際特許出願**A 1**の審査において、特許出願**B 2**を先願として、特許法第39条第1項の規定により拒絶の理由を通知されることがあるか、同項の要件について検討しつつ、説明せよ。
- (4) 国際特許出願**A 1**は、平成28年6月5日に、発明**イ**について拒絶の理由があるとして、拒絶の査定を受けたとする。このとき、**丙**は、発明**ロ**について特許権を得るためにどのような手続をすることが考えられるのか、その手続をする理由とともに、説明せよ。
- (5) 特許出願**B 2**が平成28年6月に特許査定を受け、**丁**は、その設定の登録により発生した特許権の特許権者となったとする。この場合、**丙**は、設定の登録前の**戊**による組成物**α**の製造・販売について、発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金員の支払いを**戊**から受けるために、どのような手続をとることが必要か、説明せよ。

【100点】

■特許・実用新案法 問題Ⅰについて

- (1) 趣旨としてPCTの狙いである出願方式との統一、出願人の労力、負担を軽減する点、効果として184条の3第1項あたりを説明しましょう。
- (2) 特許を受ける権利を有することの主張は、出願が必要な点に言及しましょう。
- (3) A1、B2、それぞれの出願日が、どの時点で判断されるか明確にしましょう。
- (4) 拒絶査定後の対応のうち、ロを権利化するために分割を行う点を挙げましょう。
- (5) 権利者ではない丙が金員の支払いを受けるため、移転請求(74条)できることに言及しましょう。

■模範答案

1. 設問（1）について
(1) 国際出願制度が設けられた趣旨
特許協力条約（PCT）に基づく国際出願は、国際出願日が認められると各指定国において国際出願日から正規の国内出願としての効果を有するとされ、国際出願日は各指定国における実際の出願日とみなされる（PCT11条(3)）。また、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される（184条の3第1項）。
そして、PCTの主な目的は、1つの発明に対する多数国への重複出願、及びこれに伴う各国特許庁における重複審査に基づく出願人と各国特許庁の負担を軽減することにある。
2. 設問（2）について
(1) 結論
丙は、乙に対して、発明イについての特許を受ける権利を有することを主張できる（29条1項柱書、34条1項）。
(2) 理由
本問において、乙及び丙に対する発明イ、ロについての特許を受ける権利（29条1項柱書）の二重譲渡に該当する。特許出願前における特許を受ける権利（同）の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない（34条1項）ところ、甲は特許出願しておらず、特許出願前における特許を受ける権利（29条1項柱書）の承継に該当する（34条1項）。また、承継人である丙は国際出願Aをしているものの、乙は特許出願（36条）をしていない。これは特許を受ける権利は発明をすること

により生じるものであるから、特許を受ける権利の承継という行為は特許出願前にされ
ることもあり得るわけであるが、その承継については適当な公示手段もないので特許出
願をもって対抗要件としたのである。
3. 設問（3）について
(1) 結論
国際特許出願 A 1 の審査において、特許出願 B 2 を先願として、特39条 1 項の規定に
より拒絶理由を通知される（49条 2 号）。
(2) 国内優先権の効果
特許出願 B 2 は、特許出願 B 1 を基礎とした国内優先権であるところ、B 1 と B 2 の
出願人は同一人である（41条 1 項柱書）。B 2 が先の出願 B 1 の出願日から 1 年以内で
あり（41条 1 項 1 号）、分割に係る出願等でなく（同項 2 号）、放棄等もされていない
（同項 3 ～ 5 号）。よって、B 2 は、国内優先権の効果をも有し、先の出願 B 1 の時にさ
れたものとみなされる（41条 2 項）。
(3) 特39条 1 項の要件
同一の発明について異なった日に 2 以上の特許出願があったときは、最先の特許出願
人のみがその発明について特許を受けることができる（39条 1 項）。A 1 の発明イと B
2 の発明イは同一の発明である（同）。上記優先権の効果（42条 2 項）を有するので、
A 1 は B 2 よりも先願である（39条 1 項）。以上より、最先の特許出願 B 2 の出願人で
ある丁のみが発明イについて特許を受けることができるため、上記(1)の結論となる。
4. 設問（4）について

(1) 分割出願（特44条1項3号）
特許出願人である丙は、特許権を得るためにA 1 から発明ロを分割出願すべきである
（44条1項3号）。拒絶査定後に出願を分割する機会を得ることにより、明細書のみに
記載された発明ロについて特許権（66条）を得るためである。
①丙は、A 1 の特許出願人であるため、主体的要件を満たす（44条1項柱書）。②ま
た、原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部が分割出願発明とされたもの
でないことを要件とするところ、当該要件を満たす。③また、分割出願の明細書等の記
載事項が、原出願の出願当初の明細書等の範囲内であるところ、発明ロは当初明細書等
に記載されており、要件を満たす。④さらに、分割出願の明細書等の記載事項が、原出
願の分割直前の明細書等の範囲内であるところ、補正等されておらず要件を満たす。⑤
丙は、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内に分割出願す
べきである（44条1項3号）。
(2) 出願審査の請求（特48条の3第1項）
丙は、出願A 1 の日から、3年以内に、特許庁長官にその分割出願について出願審査
の請求をすべきである（同）。分割出願が取り下げられたものとみなされることを防止
するためである（同条4項）。
(3) 拒絶査定不服審判（特121条1項）及び補正（特17条の2）
丙は、拒絶査定不服審判と同時に発明イを発明ロとする補正（17条の2第1項4号）
をすることはできない。イをロにする補正は、いわゆる限定的減縮（同条5項2号）に
該当しないからである。

5. 設問（5）について
(1) 移転の請求（特74条1項、2項）
丁は、発明イについて特許を受ける権利（29条1項柱書）を有していない（123条1項6号）。そのため、丁の特許は、特123条1項6号のいわゆる冒認出願に該当する（同条1項）。丙は特許に係る発明イについて特許を受ける権利を有する者である（同）。したがって、丙は、特許権者の丁に対し、当該特許権の移転を請求することができる（同）。
この場合において、丙に特許権の移転の登録があったときは、発明イに係る特許権は、初めから当該登録を受けた丙に帰属していたものとみなされ（同条2項）、特65条1項の補償金請求権に関しても同様である（同条2項）。
(2) 補償金請求権（特65条1項）
戊は、出願公開があった出願B2について、設定の登録前にαの製造・販売している（65条1項）。ここで、戊は、出願公開されたB2を見て発明イの内容を知っており、故意が推認されることから、警告は不要と考えられる（同）。また、補償金請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ、行使することができないところ、発明イに係る特許権の設定の登録はなされている（65条2項）。よって、丙は、発明イの実施に対して受けるべき金銭の額に相当する額の金員の支払いを戊から受ける（65条1項）。
以上

平成28年度 特許・実用新案法 問題Ⅱ

■問題文

【問題Ⅱ】

甲は、特許請求の範囲を「工程 α の後に工程 β を行うことを含んでなる方法によって製造されたインク **a**、インク **a** を収容した収容部 **b**、クリップ **c** 及びペン先 **d 1** 又は **d 2** を備えたボールペン」とする特許発明 **イ** についての日本国特許権 **P** を有している。特許権 **P** は、特許出願 **X**（出願日平成20年4月1日）を基礎として特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願 **Y**（出願日平成21年3月30日）に係る特許権である。

乙は、特許発明 **イ** を実施する正当な権原を有することなく、「インク **a**、インク **a** を収容した収容部 **b**、クリップ **c** 及びペン先 **d 1** を備えたボールペン」（「製品 **A 1**」という。）及び「インク **a**、インク **a** を収容した収容部 **b**、クリップ **c** 及びペン先 **d 3** を備えたボールペン」（「製品 **A 3**」という。）を日本国内において、平成27年4月1日以降、業として製造販売している。

甲は、乙に対し、製品 **A 1** 及び **A 3** の製造販売の差止めを求めて特許権侵害訴訟を提起した。

なお、ペン先 **d 3** はペン先 **d 1** 及び **d 2** とは異なり、かつ、ペン先 **d 1** 及び **d 2** のいずれにも包含されない構成を指すものとする。また、特許発明 **イ** のインク **a** と製品 **A 1** 及び **A 3** のインク **a** は、構造及び特性等を同一にする物であるとする。

以上の事例を前提として、以下の設問に答えよ。

ただし、特許発明 **イ** に係る特許請求の範囲の記載は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件（明確性要件）を満たすものとする。

- (1) 製品 **A 1** のインク **a** の製造方法が「工程 α の後に工程 β を行うこと」を含まないものである場合、特許権 **P** の効力は、製品 **A 1** に及ぶか。その理由とともに簡潔に説明せよ。
- (2) 甲が特許権 **P** を侵害するものとして製品 **A 3** の製造販売の差止めを求めることができるのは、どのような場合か、説明せよ。
- (3) 前記(2)の場合において、甲が特許出願 **Y** の特許出願手続において特許発明 **イ** に係る特許請求の範囲からペン先 **d 3** を意識的に除外していたとき、甲は、特許権 **P** を侵害するものとして、製品 **A 3** の製造販売の差止めを求めることができるか。その理由とともに簡潔に説明せよ。

(次頁へ続く)

- (4) クリップ**c**は、特許出願**X**の出願前に筆記具の技術分野において周知技術であった。
しかし、特許発明**イ**のクリップ**c**は、特許出願**Y**の際に明細書に追加された構成であって、特許出願**X**の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものである。
- 一方、**丙**は、平成20年10月1日より「インク**a**、インク**a**を収容した収容部**b**、及びペン先**d 2**を備えたボールペン」（「製品**A 2**」という。）の販売を全国的に開始していた。なお、特許発明**イ**のインク**a**と製品**A 2**のインク**a**は、構造及び特性等を同一にする物であるとする。
- この場合、**乙**は、侵害訴訟において、特許法第104条の3第1項に基づき、どのような抗弁を主張することが考えられるか、説明せよ。
- (5) 前記(4)の**乙**の主張に対抗して、**甲**は、侵害訴訟において、どのような主張をすることが考えられるか、説明せよ。

【100点】

■特許・実用新案法 問題Ⅱについて

- (1) P B Pクレームの権利が及ぶ範囲について言及しましょう。
- (2) 文言上含まれない権利範囲の権利行使のため、均等論について言及しましょう。
- (3) 均等要件5番目の要件を満たしていない点を指摘しましょう。
- (4) 優先権主張の効果が及ばない事案であることを挙げ、それによる無効理由（進歩性違反）を挙げましょう。
- (5) ここでは、進歩性を有する点について主張することが考えられます。

■模範答案

[問題Ⅱ]
1. 設問（1）について
(1) ①特許発明イは、特許請求の範囲に製法を含む物の発明なので、いわゆるプロダクトバイプロセスクレームである。②プロダクトバイプロセスクレームの場合、物の発明についての特許にかかる特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解する。③なぜなら、通常、当該物についてその構造又は特性を明記して直接特定することになるが、その具体的内容、性質等によっては、出願時において当該物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったり、特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど、出願人にこのような特定を要求することがおよそ实际的でない場合もあり得るところである。そうすると、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法を記載することを一切認めないとすべきではないためである。④また、題意より、特許発明イは、36条6項2号の記載要件も満たしている。⑤題意より、A1のaは、特許発明イのaと構造の及び特性を同一にしている。よって、A1は、特許発明イの発明特定事項を全て充足するので、イの技術的範囲に属し（70条1項）、特許権Pの効力は、製品A1に及ぶ（70条1項）。
2. 設問（2）について
(1) 侵害成否
乙は、業として、製品A3を製造・販売すなわち実施（2条3項1号）している。こ

ここで、A 1 は構成として a b c d 3 を有するので、特許発明イの発明特定事項のうち、 a b c は充足するが、d 1 を充足しない。したがって、権利一体の原則により、特許発明イの技術的範囲（70条1項）に属しないと思われる。
しかし、①イの、A 3 の d 3 と異なる d 1 または d 2 が、特許発明イの本質的部分でなく、② d 1 または d 2 を、A 3 の d 3 に置き換えても特許発明イの目的を達成することができ、③当該置き換えに、当業者が A 3 の製造時点、平成27年4月1日時点において容易に想到できたものであり、④ A 3 が、特許出願Xの時点における公知技術と同一または当業者が出願時に容易に推考できたものではなく、⑤ A 3 が、Y の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外された等の特段の事情もない場合、A 3 は、特許発明イと均等なものとしてイの技術的範囲に属すると解する。
上記①ないし⑤を満たす場合、乙の当該行為は、甲の特許権 P の侵害を否認できず、題意より抗弁事由も見当たらないので、P の侵害にあたり、よって甲は A 3 の製造販売を差止めできる（68条）。
3. 設問（3）について
題意より、甲は、特許出願Yの出願手続において、特許発明イの特許請求の範囲から d 3 を除外しているので、A 3 は、前問の⑤の要件を満たさない。よって、A 3 は、特許発明イの均等物ではないので、イの技術的範囲に属さない（70条1項）。したがって、乙の当該行為は、甲の特許権 P を侵害しない（68条）ので、甲は、乙の A 3 の製造販売行為を差止めることができない（68条、100条）。
4. 設問（4）について

(1) 出願日の認定
特許出願Yは、題意より、特許出願Xを基礎とした国内優先権（41条1項）の主張を伴っている。しかし、題意より、Yの特許請求の範囲に記載されたcは、Xの当初明細書等に記載されていない。したがって、甲の当該国内優先権の主張は、適法でない（41条1項柱書）。よって、特許発明イの特許要件等の基準の日又は時は、もとの出願である特許出願Yの日、平成21年3月30日である。
(2) 乙の抗弁の主張
乙は、特許発明イに係る特許が進歩性違反（29条2項、123条1項2号）である旨を主張することが考えられる。①題意より、a b d 2を有するA 2が、丙の製造販売により公知となった時期は、平成20年4月1日であり、出願Yの時より前である。また、題意より、cもYより前に公知となっている。②乙は、A 2及びcにより、当業者が特許発明イに容易に想到できることの論理付けができるので、イは進歩性を有しないと主張することか考えられる。
5. 設問（5）について
(1) 訂正の再抗弁
甲は、訂正により無効理由が解消したことの主張（訂正の再抗弁）をすることが考えられる。無効理由を解消し、乙に対して製品A 1の製造販売の差止めをできるようにするためである。
この場合、①甲は、特許権Pに係る特許請求の範囲の記載のうち、「ペン先d 1又はd 2」を「ペン先d 1」と訂正するための訂正審判（126条）を請求する必要がある。

この訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするもの（126条第1項1号）であり、ま
た、他の訂正の要件も満たす（同条5項および6項）。また、②当該訂正によって、設
問（4）で乙が主張している無効理由が解消されと考えられ（同条7項）、③製品A
1は訂正後も請求項に係る発明の技術的範囲に属することになる。
(2) 進歩性の主張
また、甲は、A2及びcから、当業者が、特許発明イに容易に想到できたことの論理
付けができないので、イは進歩性を有する旨、主張することが考えられる。
以上

