

平成25年度 特許・実用新案法 問題Ⅰ

■問題文

甲は、平成22年1月4日、明細書に発明 **a 1** を記載し、請求の範囲に発明 **a 1** の上位概念である「発明 **A**」を記載した国際出願 **X** を、日本国を指定国から除外しないで外国語で行った（特許法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願 **X** を「外国語特許出願 **X**」という。）。なお、外国語特許出願 **X** は特許法上の記載要件をすべて満たしているものとする。国際出願 **X** は、平成23年7月15日、国際公開された。

そして、甲は、平成24年6月1日、外国語特許出願 **X** について特許法の規定にしたがった翻訳文を提出し、適法に国内移行手続を完了した。さらに、甲は、平成24年7月2日、出願審査の請求をすると同時に、発明 **A** の下位概念である発明 **a 2** を明細書に追加する補正（「補正1」という。）をした。

一方、乙は、平成22年11月1日、明細書に発明 **a 1** 及び **a 2** を記載し、特許請求の範囲に、請求項1として「発明 **a 1**」を、請求項2として「発明 **a 2**」をそれぞれ記載した特許出願 **Y** を行い、平成25年1月10日、出願審査の請求をした。

以上を前提とし、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。また、各設問で明示した場合を除き、いかなる補正も出願名義人の変更もされていないものとし、かつ、乙は甲と無関係に発明を完成させたものとする。

1. 甲は国内法人である。甲の従業員イは、上司ロから電子部品の開発の指示を受け、発明 **A** に係る電子部品を単独で開発した。発明 **A** は職務発明であるとする。

(1) 上司ロが従業員イとともに発明 **A** の発明者となるか否かはどのような事項を考慮して判断されるか、説明せよ。

(2) 特許法第35条（職務発明）の規定の内容を簡潔に述べた上で、同条が設けられている趣旨について説明せよ。

2. 特許法第29条の2の規定が設けられている趣旨について述べた上で、特許出願 **Y** が、外国語特許出願 **X** を特許法第29条の2の「他の特許出願」として、同条の規定により拒絶されるべきものか、説明せよ。

3. 乙は平成24年4月頃から発明 **a 2** を業として実施しているものとする。

(1) 甲は、外国語特許出願 **X** について、補正1がいわゆる新規事項の追加に当たるとの拒絶理由通知を受けたので、意見書を提出することなく、補正1により追加した発明 **a 2** を削除する補正（「補正2」という。）をした。特許請求の範囲は「発明 **A**」のままで甲が特許権を取得したとき、発明 **a 2** を実施している乙に対し、甲は当該特許権を行使できるか述べよ。

(2) 甲は、乙の上記実施行為を知り、明細書に発明 **a 2** を追加する補正1を行ったという経緯があったものとする。甲による補正1はどのような意図があったと考えられるか。なお、甲は乙が特許出願 **Y** をしていることを知らなかったものとする。

(100点)

■特許・実用新案法 問題Ⅰについて

(1) 設問 1 (1) について

共同発明者についての理解を検討する問題です。

共同発明者の定義を記載し、問題文を当てはめて結論を記載すると良いでしょう。

冒頭の設問なので、書きすぎに注意したいところです。

(2) 設問 1 (2) について

職務発明(35条)の理解が問われています。職務発明について法改正が予定されており、今年の予想問題の1つでした。

法35条1項の規定の内容をどのように記載するかが難しいところです。法35条1項のみならず、同2項から5項についても、使用者と従業者の利益という観点から簡潔にまとめると良いでしょう。

(3) 設問 2 について

特許法でも趣旨が、ガッツリ問われています。青本84～85頁に掲載されている3つの趣旨をアウトプットする必要があります。

後半は法29条の2の4つの要件をシンプルに切っていく必要があります。

(4) 設問 3 (1) について

特許発明の技術的範囲の解釈(68条、70条)についての理解が問われています。出願経過参酌の原則を記載すれば良いでしょう。

(5) 設問 3 (2) について

明細書における発明の詳細な説明の欄は、請求の範囲の解説欄的機能を果たします。問題文では補正1により発明a2を明細書に追加しています。そのため、詳細な説明参酌の原則(70条2項)を記載すると良いでしょう。

■模範答案

1. 設問1 (1) について
上司ロが発明者となるか否かは、上司ロが単なる協力でなく、実質的な協力により発明Aを完成させた者に該当するか否かの事情を考慮して判断される。具体的には、発明Aの成立過程を着想の提供と着想の具体化の2段階に分けて判断する。本問において、上司ロの電子部品の開発の指示が発明Aの着想の提供に該当し、又は発明Aの着想の具体化に該当する場合には、上司ロは発明Aの発明者となる。
2. 設問1 (2) について
(1) 特許法35条（職務発明）の規定の内容
従業者等が職務発明について特許を受けたとき等は、使用者等はその特許権について通常実施権を有する（35条1項）。職務発明についての特許を受ける権利については予約承継が可能である（35条2項反対解釈）。そして予約承継がなされた場合、従業者等は、相当の対価の支払いを受ける権利を有する（35条3項～5項）。
(2) 特許法35条が設けられている理由
従業者等がした発明をどのように保護するかの問題を労使間の自由な取極に任せると、労使間の力関係に左右される。この場合、時には使用者等の利益が偏重され、時には従業者の保護が厚すぎることもなり、産業政策上妥当でない。そこで、産業の発達（1条）という公益的立場から両者の利害の調和を図るべく、法35条が設けられている。
3. 設問2について
(1) 特許法29条の2の規定が設けられている趣旨
先願が出願公開等をされる前に出願された後願であってもその内容が先願と同一内容

の発明である以上さらに出願公開等をして、新しい技術をなんら公開するものではない。このような発明に特許権を与えることは、新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でない。
審査請求制度（48条の3）が導入されたことにより、審査は出願審査請求順に行われる。この場合、補正により請求の範囲を増減変更することができる範囲の最大限である出願当初の明細書等に記載された範囲全部に先願の地位を認めておけば先願の処理を待つことなく後願を処理できる。
さらに主たる技術（請求範囲に記載された発明）の説明として明細書の詳細な説明等に記載された関連技術については、出願人として権利を取得する必要があると思えば別個に出願しなくてもそれと同一の発明についてされた後願を拒絶できる。
以上の趣旨により法29条の2が設けられている。
(2) 出願Yが法29条の2の規定により拒絶されるべきものか
出願Yは出願Xの後願である（29条の2、184条の13）。出願Xは、出願Yの出願後（平成23年7月15日）、国際公開されている（29条の2、184条の13）。出願Yに係る発明a1は、出願Xの国際出願日における明細書に記載されている（29条の2、184条の13）。出願Yの出願時において出願Xの出願人（甲）と出願Yの出願（乙）とは異なる（29条の2ただし書、184条の13）。出願Xについて翻訳文は提出されているため、出願Xが法184条の4第3項によりみなし取下げとなることはない（184条の13）。
以上により、出願Yに係る発明a1の発明者と出願Xに係る発明a1の発明者とが異なる場合（29条の2かつこ書、184条の13）、出願Yは、出願Xを法29条の2の「他の

特許出願」として、同条の規定により拒絶される（49条2号）。
4. 設問3（1）について
発明 a 2 は、発明 A の技術的範囲に文言上含まれるとも考えられる。しかし、甲は、
出願 Y の出願手続において、補正 1 により、発明 a 2 を削除している。かかる出願経過
の参酌を考慮すれば、禁反言の原則により、甲は、乙に対して、発明 A の特許権を行使
することはできないと解するのが相当である。よって、甲は、乙に対して当該特許権を
行使することはできない。
5. 設問3（2）について
(1) 特許発明の技術的範囲は、原則として、特許請求の範囲の記載に基づいて定められる
が（70条1項）、特許請求に記載された用語の意義の解釈は、明細書及び図面を参酌さ
れる（70条2項）。
(2) 乙の発明 a 2 の実施に対して、甲が発明 A の特許権を行使するには、発明 a 2 が発明
A の技術的範囲に含まれる必要がある。この点について、補正 1 がなされる前では、出
願 X の明細書には発明 a 2 が記載されていない。この場合、出願 X の特許請求の範囲に
発明 A が記載されていても、法70条2項により、発明 A の技術的範囲が発明 a 2 を含ま
ないと解釈されるおそれがある。そこで発明 A の技術的範囲が発明 a 2 を含むことを明
確にすべく補正 1 をしたのが、甲の意図であったと考えられる。
以上

