

平成26年度 特許・実用新案法 問題Ⅰ

■問題文

【問題Ⅰ】

日本国に住所を有する**甲**は、甘味料の発明**イ**及び**ロ**をし、平成23年12月1日に、展示会において、発明**イ**の技術的範囲に属する甘味料**α**（以下「**α**」という。）を無条件に入場者にサンプル配布した（以下「配布」という。）。**α**は、外観からも、また、試食したとしても、発明**イ**の技術的範囲に属するかを判別可能なものでなく、さらに、**甲**は、**α**の内容に関する情報を一切開示しなかった。

その後、**甲**は、平成23年12月8日、明細書に発明**イ**及び**ロ**を記載するとともに、発明**イ**のみを請求の範囲に記載し、日本国特許庁を受理官庁として、日本国を指定国に含む国際出願**X**を英語で行った（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、以下「外国語特許出願**Y**」という。）。国際出願**X**は、平成25年7月1日に国際公開された。

一方、展示会に入場した**乙**は、配布された**α**を持ち帰り、平成23年12月9日に、半年前に購入した市販の分析器により**α**を分析したところ、その分析結果は、**α**が発明**イ**の技術的範囲に属することを判断できるものであった。

以上の事例を前提として、以下の設問に答えよ。なお、本事例においてはいかなる補正もなされないものとする。

- (1) **甲**が、外国語特許出願**Y**を審査官による審査に供するために、特許庁長官に対して行う必要がある手続について説明せよ。
- (2) 上記配布により、発明**イ**の新規性が喪失するかを、新規性が特許要件とされている趣旨にふれつつ、理由とともに述べよ。
- (3) **甲**は平成25年9月2日に上記(1)の手続をすべて完了し、その翌日に**甲**は上記(2)についての検討をしたものとする。その検討結果を踏まえて、外国語特許出願**Y**により発明**イ**を権利化するために、**甲**がとりうる手続について説明せよ。
- (4) 外国語特許出願**Y**の審査がなされ、特許査定の際に**甲**は、発明**ロ**の特許権も取得したいと考えたものとする。**甲**はどのような手続をすることが考えられるか、その手続による効果を述べつつ説明せよ。
- (5) **甲**は、外国語特許出願**Y**について、**丙**に対して、明細書に記載した事項の範囲全部の仮通常実施権を許諾し、また、上記(4)の手続をした結果、発明**ロ**について特許権**A**を取得できたものとする。**甲**が特許権**A**を**丁**に譲渡し、その登録がなされた場合、**丙**は、**丁**に対して発明**ロ**についての実施権を主張することができるか、理由とともに説明せよ。

(100点)

■特許・実用新案法 問題Ⅰについて

特許協力条約に関する問題は、平成 22 年度から毎年出題されています。今年で 6 年連続になります。

これは特許庁が条約の知識を重視していることに起因すると考えられます。

問題Ⅰは、条文レベルの問題である設問（１）（３）（４）（５）の書き方で合否が分かれると思われます。

反面、設問（２）は、法 29 条 1 項 1 号と 2 号の理解が問われる難問です。この問題で書きすぎない事、背伸びをしてミスをしでかさない事が重要です。

1. 設問（１）について

項目を広めに拾う必要があります。審査請求や所定の手数料の納付といった細かい項目を挙げることで点数に差がつくでしょう。

2. 設問（２）について

新規性の趣旨をあっさりまとめ、新規性の要件を公知発明（29 条 1 項 1 号）と公用発明（同 2 号）とに分けて検討する必要があります。ここをあっさりまとめるのが合格のポイントです。

3. 設問（３）について

P C T 規則 51 条の 2（国内的要件）を充足するため、法 184 条の 14 が規定されています。かかる規定（184 条の 14）を検索できるか否かが本問の合否を決めます。

4. 設問（４）について

分割（44 条 1 項 2 号）を説明する問題です。時期的要件を留意事項として記載するとよいでしょう。

5. 設問（５）について

特に短答免除者にとって厳しい問題かもしれません。

問題Ⅰは全体的に条文の理解を聞く問題が主体となっています。近年の論文本試で合格するためには、一次試験と同様に条文の読み込みが必須になるものと解されます。

■模範答案

1. 設問（1）について
(1) 翻訳文の提出（184条の4第1項）
甲は、外国語特許出願Yの明細書、請求の範囲、図面の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出する必要がある（184条の4第1項）。Yが取下擬制となるのを回避するためである（184条の4第3項）。
(2) 国内書面の提出（184条の5第1項）
甲は、国内書面提出期間内に、所定の国内書面を特許庁長官へ提出する必要がある（184条の5第1項）。Yが出願却下されるのを回避するためである（184条の5第2項1号、3項）。
(3) 手数料の納付、要約の翻訳文の提出（184条の5第2項4号、5号）
甲は、国内書面提出期間内に、法195条2項の手数料を特許庁長官へ納付するとともに、Yの要約の日本語による翻訳文を特許庁長官へ提出する必要がある（195条2項、184条の4第1項）。Yが出願却下されるのを回避するためである（184条の5第2項4号、5号、3項）。
(4) 出願審査の請求（48条の3、184条の17）
甲は、Yについて上記手続の後、Yの出願の日から3年以内に、特許庁長官に出願審査の請求をする必要がある（48条の3第1項、184条の17）。Yが取下擬制となるのを回避し（48条の3第4項）、Yを審査官による審査に供するためである。
2. 設問（2）について
法は、新規発明公開の代償として独占排他権である特許権（68条）を付与するため、

新規性を特許要件として要求する（29条1項各号）。これは、新規性のない発明に特許
権を与えることは社会の技術の進歩に役立たないばかりでなく、かえって妨げとなるこ
とによる。
甲の α の配布により発明イが法29条1項1号に規定される公然知られたとは、守秘義
務を負わない不特定人に発明が現実知られ、かつ、技術的に理解されたことをいう。
本問の場合、乙は、展示会で配布された α を持ち帰っていることから、守秘義務を負わ
ない不特定人にあたる。しかし、 α は、外観からも、また、試食したとしても、イの技
術的範囲に属するかを判別可能なものでなく、 α の内容に関する情報は一切開示されて
いない。したがって、甲の配布により α は技術的に理解されておらず、上記公然知られ
たに該当しない（29条1項1号）。しかし、法29条1項2号の公然実施には譲渡が含ま
れる。譲渡の場合には特段の事情がない限り、その発明は公然実施されたものと解すべ
きである。譲渡があった場合には、譲受人は製品を自由に分析することができ、これに
よって発明の内容を知ることができるので、譲渡人において内容を秘する意図があると
し得ないからである。本問の場合、 α は、市販の分析器による分析の結果、発明イの技
術的範囲に属すると判断できるものである。したがって、甲の配布は、法29条1項2号
の公然実施に該当する。
以上のことから、甲の配布により発明イは新規性を喪失する（29条1項2号）。
3. 設問（3）について
甲は、新規性違反の拒絶理由を回避するため、国内処理基準時の属する日である平成
25年9月2日から30日以内に、新規性喪失の例外の適用を受けようとする旨の書面と、

所定の証明書を特許庁長官へ提出する手順をとりうる（184条の14、30条2項、3項、
施規38条の6の4）。
αの配布による新規性違反の拒絶理由を回避し、発明イについて権利化を図るため
ある（29条1項2号、49条2号）。
4．設問（4）について
(1) 特許出願の分割について（44条1項2号）
既に特許査定の際に送達されていることから、甲は特許をすべき旨の査定の謄本の
送達があった日から30日以内にYから発明ロを分割出願する手順をすることができる
（44条1項2号）。ロについて、Yの出願時への遡及効を得つつ、別出願で権利化を図
るためである（44条2項）。
(2) 出願審査請求について（48条の3第1項）
甲は、ロについての分割出願について出願審査請求をする手順をとることができる。
分割出願について、取下擬制を回避し、ロについて権利化を図るためである（48条の3
第1項、4項）
5．設問（5）について
仮通常実施権に係るYについて、法44条1項2号の規定による特許出願の分割がなさ
れたことから、丙は、ロについての分割出願についても仮通常実施権が許諾されたもの
とみなされる（34条の3第6項）。そして、ロについて特許権Aの設定の登録がなされ
ていることから、丙は、Aに係るロについて通常実施権が許諾されたものとみなされる
（34条の3第2項）。

通常実施権者は、その発生後にその特許権を取得したものに対しても効力を有すると
されることから、丙のAに係る口についての通常実施権は、特許権Aを甲から取得した
丁に対してもその効力を有する（99条）。
したがって、丙は、丁に対して発明口についての実施権を主張することができる（78
条2項）。
以上