

平成23年度 特許・実用新案法 問題Ⅰ

■問題文

甲は、積層した複数のティッシュペーパーを一組ずつ容易に取り出すことができる取出口 **A** に特徴を有するティッシュペーパー収納箱の発明を完成させ、特許出願 **X** をした。出願 **X** の特許請求の範囲は、次のとおりである。

「【請求項 1】 取出口 **A** を備えるティッシュペーパー収納箱。」

出願 **X** の明細書及び図面には、実施例 1 として、取出口 **A** を備えるティッシュペーパー収納箱が、実施例 2 として、取出口 **A** 及びティッシュペーパーの使用後に空となった収納箱を容易に折りたたむことができる点に特徴を有する構造 **B** を備えるティッシュペーパー収納箱が記載されている。

(注：以下において「取出口 **A**」と「構造 **B**」等の構成要素は符号 (**A**、**B** 等) のみで記載し、「ティッシュペーパー収納箱」は、単に「箱」と記載する。また、これらは解答においても同様とする。)

以上のことを前提として、以下の問いに答えよ。

ただし、(1) (イ)、(1) (ロ) 及び (2) はそれぞれ独立しているものとする。また、出願 **X** は、外国語書面出願でも国際出願でもなく、出願公開の請求 (特許法第64条の2) はされないものとする。

解答に際して特許法第3条及び具体的な日付 (年月日) について言及する必要はない。

- (1) 甲が出願 **X** をしたのは、平成22年6月1日である。その後、甲は、**A** を **A 1** に改良した箱の発明を完成させたので、平成23年4月1日に、出願 **X** の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明に基づいて国内優先権 (特許法第41条第1項に規定する優先権) を主張して、特許請求の範囲を「【請求項 1】 **A** を備える箱。【請求項 2】 **A 1** を備える箱。」とする特許出願 **Y** をした。出願 **Y** の明細書及び図面には、**A** を備える箱の発明と **A 1** を備える箱の発明が記載されていたが、**A** 及び **B** を備える箱の発明は記載されていなかった。

一方、乙は、平成22年9月1日に特許請求の範囲を「【請求項 1】 **A** 及び **B** を備える箱。」とする特許出願 **W** をした。

- (イ) 出願 **W** が、出願 **X** 及び **Y** との関係において拒絶理由を有するか否かについて、理由とともに説明せよ。

ただし、出願 **Y** は、出願公開 (出願公開の請求 (特許法第64条の2) による出願公開を除く。) されており、また出願 **Y** は、当該出願公開時に出願 **X** の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明に基づく優先権の主張を伴っているものとする。

(ロ) 甲は、出願Wが出願公開の請求（特許法第64条の2）により平成23年6月1日出願公開されたことを平成23年7月1日に知った。

この場合に、Aを備える箱の発明、A及びBを備える箱の発明及びA1を備える箱の発明の全てについて、甲が、単独で特許権を得るために特許法上採り得る主な方法を2つ、その方法を採用すべき理由とともに説明せよ。

ただし、出願Yは取り下げられることはないものとし、また、甲は出願Wに係る発明について特許を受ける権利をZから譲り受けることはないものとする。

(2) 甲は、日本国特許庁を受理官庁として、出願Xに基づき、特許協力条約第8条(1)に規定される優先権を主張して国際出願Pをした。甲がその後に国際出願Pについて特段の手続を行わなかった場合に、出願Xがどのように扱われるかを条文に即して説明せよ。

ただし、国際出願Pは、特許協力条約の規定に基づく国際出願日が認められているものとする。また、国際出願Pの願書は、日本国を指定しない旨の表示を伴わないものとする。

(100点)

■特許・実用新案法 問題Ⅰについて

第1問は条文レベルの理解が問われている。拒絶理由と国内優先権の取下げ効果である。

(1) 設問(1)(イ)について

問題文中の「出願X及びYとの関係において」とあるので、XとYに分けて考えると良い。法29条の2と39条1項の2つの条文を検討する。

(2) 設問(1)(ロ)について

「主な方法を2つ」と解答項目が限定されている。第2問設問1(2)②でも同様の表現が見られる(ただし、第2問では「主な」とは表記されていない。)

保険として多くの項目を挙げるのではなく、「主な＝重要な」項目を2つに絞り込まなければならない点が難しい。

時期的なところや設問(1)(イ)の記載から出願Yについての優先権の取下げ(42条)及び補正(17条の2第1項柱書本文)は必須であろう。

また、分割出願(44条1項1号)という対応もととり得る。

(3) 設問(2)について

PCT8条(1)と(2)の関係についての理解が前提となる。

自己指定(PCT8条(2)(b))の可能性に触れた上で出願Xの取下げ擬制に言及すると良いだろう(42条1項)。

■模範答案

1. 設問（１）（イ）について

(1) 出願Xとの関係について

① 法29条の2について

出願Yは、当該出願公開時に、出願Xの願書に最初に添付した明細書等に記載された発明に基づく優先権の主張を伴っているので、出願Xは、その出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされる（42条1項本文）。また、出願Yの願書に最初に添付した明細書等に記載された発明のうち、出願Xの願書に最初に添付した明細書等に記載された発明（Aを備える箱）については、出願Yについて出願公開がされた時に、出願Xについて出願公開がされたものとみなして、法29条の2本文の規定が適用される（41条3項）。

出願Wは、A及びBを備える箱であるので、原則として、出願公開がされたものとみなされる出願X（41条3項）との関係において法29条の2の拒絶理由（49条2号）を有しない。ただし、出願公開がされたものとみなされる出願XにおけるAに対してBを付加することが課題解決のための具体化手段における微差（周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの）である場合には、出願Wは出願Xとの関係において法29条の2の拒絶理由（49条2号）を有する。

② 法39条1項について

出願Xはその出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされるため（42条1項本文）、出願Wは出願Xとの関係において法39条1項の拒絶理由（49条2号）を有しない（39条5項）。

(2) 出願Yとの関係について
① 法29条の2について
出願Yの願書に最初に添付した明細書等にはA及びBを備える箱が記載されて
いないので、A及びBを備える箱に係る出願Wは出願Yとの関係において法29条
の2の拒絶理由（49条2号）を有しない（29条の2）。
② 法39条1項について
出願Yの明細書等にはA及びBを備える箱が記載されていないので、A及びB
を備える箱に係る出願Wは、原則として、出願Yとの関係において法39条1項の
拒絶理由（49条2号）を有しない。
ただし、出願X及びYの願書に最初に添付した特許請求の範囲にはAを備える
箱が記載されているので、出願Yは、Aを備える箱の発明についての法39条1項
の規定に適用については、出願Xの時にしたものとみなされる（41条2項）。この
ため、出願YにおけるAに対してBを付加することが周知技術、慣用技術の付加
を施したものに相当し、かつ、新たな効果を奏する場合には、出願Wは出願Yと
の関係において法39条1項の拒絶理由（49条2号）を有する。
2. 設問（1）（ロ）について
(1) 特許出願の分割及び出願審査の請求
① 甲は、出願Xを分割し、特許請求の範囲にA及びBを備える箱を記載した新たな
特許出願をし得る（44条1項）。出願Xの取下げ擬制（42条1項本文）によって、
A及びBを備える箱の発明が権利化できなくなことを阻止するためである。

② 当該新たな特許出願については、出願Xの時にしたものとみなされるため（44
条2項）、新たな特許出願に係るA及びBを備える箱の発明については、出願Wと
の関係において法29条の2又は39条1項の拒絶理由（49条2号）に該当しない。
また、出願Yに係るAを備える箱の発明については、法29条の2本文及び39条1項
の規定に適用について出願Xの時にしたものとみなされるため（41条2項）、出願W
との関係において法29条の2又は39条1項の拒絶理由（49条2号）に該当しない。
さらに、出願Yに係るA1を備える箱の発明については、当該発明が出願Wに
開示されていないため、出願Wとの関係において法29条の2又は39条1項の拒絶
理由（49条2号）に該当しない。
なお、甲は、出願Xの日から1年3月以内に新たな出願をする必要がある（42
条1項、44条1項各号）。
③ 甲は、出願Y及び当該新たな特許出願について出願審査の請求をし得る（48条
の3第1項）。上記の3つの発明について権利化するためである。
④ 以上の方法により、甲は、Aを備える箱の発明、A及びBを備える箱の発明並びに
A1を備える箱の発明の全てについて、単独で特許権（68条）を得ることができる。
(2) 国内優先権の主張の取り下げ、願書に添付した明細書等の補正及び出願審査の請求
① 甲は、出願Yについて出願Xの出願日から1年3月を経過する前に国内優先権の
主張を取り下げ得る（42条2項）。出願Xの取下げ擬制を回避し（42条1項ただし
書）、A及びBを備える箱の発明について出願Xでの権利化の余地を残すためである。
② また、甲は、出願Xについて特許請求の範囲にA及びBを備える箱の発明を追加する

補正をし、出願Yの特許請求の範囲からAを備える箱の発明を削除する補正をし得る
(17条の2第1項柱書本文)。出願Xについての補正により、Aを備える箱の発明及びA
及びBを備える箱の発明について出願Wとの関係において法29条の2又は39条1項の拒
絶理由(49条2号)を回避することができるからである。また、出願Yについての補正
により、A1を備える箱の発明について、Aを備える箱の発明に係る出願Xとの関係に
おいて法39条1項の拒絶理由を回避することができるからである。なお、上記補正は、
いずれも、いわゆる新規事項の追加(17条の2第3項)には該当しない。
③ 甲は、出願X及びYについて出願審査の請求をし得る(48条の3第1項)。上記
の3つの発明について権利化するためである。
④ 以上の方法により、甲は、Aを備える箱の発明、A及びBを備える箱の発明並びにA1
を備える箱の発明の全てについて、甲は、単独で特許権(68条)を得ることができる。
3. 設問(2)について
(1) 国際出願Pは、日本国についてされた出願Xに基づく優先権の主張を伴っているの
で、日本国における優先権の主張の条件及び効果は、日本国の国内法令の定めるところ
による(PCT8条(2)(b))。そして、日本国の国内法令においては、基礎出願につい
ての日本国における優先権の効果が、法42条1項に規定されている。
(2) したがって、国際出願Pの基礎出願である出願Xは、特42条1項本文の規定により、
その出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされる。
以上

平成23年度 特許・実用新案法 問題Ⅱ

■問題文

甲会社と乙会社は、特許請求の範囲を「***を用いる液体中の物質 α の含有量測定方法。」(以下「発明Ⅰ」という。)とする特許権Pを共有している。この発明Ⅰは、液体中の物質 α の含有量を瞬時に測定できるという点に特有の効果を有する新規な発明である。

甲は、物質 α を含む飲料水Xの製造時に発明Ⅰの方法を使用し、当該飲料水Xを製造・販売している。

以上を前提にして、以下の各問に答えなさい。なお、設問1及び2は、それぞれ独立しているものとする。

1. 丙会社は、物質 α を含む化粧水Yを製造・販売している。丙が一般に公開している資料には、この化粧水Yの製造時に、物質 α の含有量を瞬時に測定して成分調整をしていることが記載されている。甲は、丙の上記公開資料から、丙が発明Ⅰの方法を使用していると考え、特許権Pに基づき、丙の上記測定行為の差止めを求める訴訟を提起しようとしている。

(1) 仮に、丙が実際に発明Ⅰと同一の方法を使用して物質 α の含有量を測定し、化粧水Yを製造しているとする。

① 甲が乙と共同して、上記測定行為の差止めを求める請求とともに、以下の(a)及び(b)の請求を行った場合、それぞれ認容されるか、理由とともに説明せよ。

(a) 化粧水Yの販売行為の差止請求

(b) 化粧水Yの廃棄請求

② 甲は、上記測定行為の差止請求訴訟を単独で提起することができるか、理由とともに説明せよ。

(2) 仮に、丙は発明Ⅰと異なる方法を使用しているとする。

① 丙が、上記測定行為の差止請求訴訟の場において、単に自己の測定方法が発明Ⅰの方法ではないとのみ主張することは認否として適切か、理由とともに説明せよ。

② 丙が自己の測定方法を記載した書類を上記訴訟において提出する場合に、その書類の内容が自己の営業秘密と考えるものであるとき、その秘密を保持するために、丙が法律上採り得る方法を2つ挙げた上で、それぞれの効果を含め、説明せよ。

(3) 丙は発明Ⅰに係る特許について特許無効審判を請求し、無効にすべき旨の審決がされた。この場合、甲は単独で、当該審決の取消訴訟を提起することができるか。理由とともに説明せよ。

2. **丁**会社は、特許権**P**の存在を知り、自己の今後の商品開発及び製造には、この発明**イ**に関する技術が必要不可欠であり、特許権**P**の特許権者になりたいと考えている。そこで、**甲**及び**乙**にその旨を提案した。これに対し、**甲**は、特許権**P**の自己の持ち分を**丁**に承継させる意思はないと回答し、一方、**乙**は、特許権**P**の自己の持分を丁に全て承継させてもよいと回答した。

この場合、**丁**が、特許権**P**の**乙**の持分を承継するために必要な要件について、その要件が特許法上必要とされている趣旨とともに、説明せよ。

(100点)

■特許・実用新案法 問題Ⅱについて

昨年問われなかった判例がメインに問われている。ただし、判例自体は有名なものであるので、結論の妥当性及び理由付けの正確性で勝負がつく問題である。

(1) 設問 1. (1) ①について

最高裁平成11年7月16日「生理活性水物質測定事件」に関する問題である。

単純方法と物を生産する方法の発明の実施の範囲が明文上されている点の理解が必要となる(2条3項2号、3号)。

(2) 設問 1. (1) ②について

共有に係る論点が問われた。

中山「特許法」293頁に保存行為による単独提起が論じられている。

(3) 設問 1. (2) について

① 争点整理段階における法104条の2(具体的態様の明示義務)について問われている。

② 考えられる論点は、法104条の2ただし書、法105条、法105条の4が考えられる。「効果」まで問われているので、法105条と105条の4を挙げればよいだろう。

(4) 設問 1. (3) について

最高裁平成14年2月22日「ETNIES事件」の理解が問われている。理由付けをしっかりと記載したい。

(5) 設問 2. について

法73条1項を挙げた上で、「工業所有権法逐条解説(第18版)」241頁に記載されている理由付けを挙げる。

■模範答案

1. 設問1 (1) ① (a) について

(1) 特許権者は、自己の特許権を侵害する者等に対し、その侵害の停止等を請求することができる (100条1項)。

(2) ここで、方法の発明と物を生産する方法の発明とは、明文上判然と区別され (2条3項2号、3号)、与えられる特許権の効力 (68条) も明確に異なっているのであるから、方法の発明と物を生産する方法の発明とを同視することはできないし、方法の発明に関する特許権に物を生産する方法の発明に関する特許権と同様の効力を認めることもできない。よって、方法の発明に係る特許権に基づいて、当該方法を使用して生産された物の実施を差し止めることはできない (68条、2条3項2号)。

(3) 本問では、発明イは物質 α の含有量測定方法であり (2条3項2号)、物を生産する方法の発明 (2条3項3号) ではないから、甲と乙は、当該方法を使用して製造した化粧水Yの販売行為まで差し止めることはできない。よって、甲と乙の請求は認容されない。

2. 設問1 (1) ① (b) について

(1) 特許権者は、法100条1項の規定による請求をするに際し、侵害の行為により生じた物等の廃棄その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる (100条2項)。

(2) ここで、侵害の予防に必要な行為とは、特許発明の内容、現に行われ又は将来行われるおそれがある侵害行為の態様及び特許権者が行使する差止請求権の具体的内容等に照らし、差止請求権の行使を実効あらしめるものであって、かつ、それが差止請求権の実現のために必要な範囲内のものであることを要する。

(3) 本問では、化粧水Yの廃棄は、甲と乙の特許権に係る差止請求権の行使を実効あらしめる

しめるものでも、差止請求権の実現のために必要な範囲内のものでもない。よって、
甲と乙の請求は認容されない。
3. 設問1 (1) ②について
丙による測定行為は特許権Pの侵害を構成しており(68条、2条3項2号)、特許権
Pの特許権者甲は差止請求訴訟を単独で提起することができる(100条1項)。特許権
の各共有者は、共有物全体に及ぶ支配権利を有しているのであるから、その持分権に
基づいて、保存行為として単独で妨害排除請求ができると解すべきであるからである
(68条、100条1項)。
3. 設問1 (2) ①について
丙は、自己の測定方法の具体的態様を明らかにしなければならない(104条の2)。
よって、丙が、自己の測定方法が発明イの方法ではないとのみ主張することは認否と
して適切ではない。特許権を侵害するものであると主張する行為自体を権利者(甲と
乙)が立証することは容易でないことが多いことや、相手方(丙)の訴訟対応が不熱
心、不誠実である場合には、訴訟の争点整理段階が適正に進行しないことが懸念され
ること等の実情から、相手方(丙)も訴訟の争点整理段階に積極的に参加させる必要
があるからである。ただし、明らかにすることができない相当の理由がある場合、丙
は、自己の測定方法の具体的態様を明らかにする必要はない(同条ただし書)。
4. 設問1 (2) ②について
(1) 第1に、丙は、裁判所から、自己の測定方法を記載した書類の提出が命じられた場
合であって、その書類の提出を拒むことについて正当な理由がある場合には、その提

出を拒むことができる（105条1項）。
かかる提出が拒まれた場合、裁判所は、上記正当な理由があるかどうかの判断に必要があると認めるときは、丙にその提示をさせることができる（105条2項）。この場合、何人もその提示された書類の開示を求めることができない（同項）。また、上記正当な理由があるかどうかについて意見を聴くことが必要であると認めるときは、裁判所は、当事者等に対し、上記書類を開示することができる（同条3項）。
(2) 第2に、丙の測定方法を記載した書類には丙の保有する営業秘密が含まれているので（105条の4第1項1号）、丙は、当該営業秘密が開示されることにより、丙の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、当該営業秘密の使用等を制限する必要がある場合には（同項2号）、そのことにつき疎明をし、秘密保持命令の申立てをすることができる（105条の4第1項）。
かかる疎明と申立てにより、裁判所は、決定で、秘密保持命令をすることができる（105条の4第1項）。この秘密保持命令は、秘密保持命令を受けたものに対する決定の送達がされた時から、効力を生ずる（同条4項）。
5. 設問1（3）について
(1) 甲は単独で、甲と乙の共有に係る特許権についての無効審決に対する取消訴訟を提起することができる。その理由は以下の通りである。
(2) 無効審決がされ、これに対する取消訴訟を提起することなく出訴期間を経過したときは、特許権は遡及消滅する（125条）ので、上記取消訴訟の提起は、特許権の消滅を防ぐ保存行為である。

(3) 上記取消訴訟が固有必要的共同訴訟であると解して、共有者の1人が単独で提起した訴えが不適法であるとする、出訴期間の満了と同時に無効審決が確定し、不当な結果となり兼ねない。
(4) 一方、単独で提起できると解しても、その訴訟で請求認容の判決が確定した場合には、その取消しの効果は他の共有者にも及び（行訴法32条1項）、再度、特許庁で共有者全員との関係で審判手続が行われることになる（181条5項）。他方、その訴訟で請求棄却の判決が確定した場合には、他の共有者の出訴期間の満了により、無効審決が確定する。よって、いずれの場合にも、合一確定の要請に反しない。
(5) 各共有者が共同して又は各別に取消訴訟を提起した場合には、これらの訴訟は、類似必要的共同訴訟に当たると解すべきであるから、併合の上審理判断されることになり、合一確定の要請は満たされる。
(6) よって、上記の通り、甲は単独で、当該審決の取消訴訟を提起することができる。
6. 設問2について
(1) 丁は、特許権Pの乙の持分を承継するために、甲の同意が必要になる（73条1項）。
(2) このような同意が必要とされているのは、特許発明の実施は他の有体物の使用の場合と異なり、一人が使用したために他人が使用できなくなるものでなく、しかも投下する資本と特許発明を実施する技術者いかんによって効果が著しく違い、他の共有者である甲の持分の経済的価値も変動をきたすことになるからである。
以上

