

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**Ⅹ**」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**Ⅹ**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**Ⅹ**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**Ⅹ**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**Ⅹ**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**ⅰ**を取得できたものとする。**甲**が特許権**ⅰ**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

PCT 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問う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

平成26年度 特許・実用新案法 問題Ⅱ

■問題文

【問題Ⅱ】

甲は、靴紐の穴の構造に特徴がある靴に係る発明**イ**を自ら完成し、平成 23 年 6 月 1 日、発明**イ**を特許請求の範囲とする特許出願をしたところ、平成 25 年 6 月 3 日、発明**イ**についての特許権**P**の設定登録がされた。

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、特許権**P**に係る特許に無効理由は無いものとする。

1. 乙は、平成 22 年 12 月 1 日、発明**イ**と同一の発明を自ら完成させた。そして、平成 23 年 5 月 2 日までに、発明**イ**の技術的範囲に属する靴**a**の試作品を完成させ、靴**a**の製造装置**M**を発注するとともに、販売業者らに対し、それらの事実を伝え、発注があれば直ちに日本国内で靴**a**の製造を開始することを説明した。

乙は、平成 23 年 8 月 1 日、日本国内の工場に製造装置**M**を 1 機設置し、靴**a**の販売に向けた製造を開始した。さらに、乙は、平成 25 年 10 月 1 日、製造装置**M**を 3 機増設し、現在に至るまで靴**a**の製造を継続している。また、乙は、平成 26 年 2 月 3 日以降、靴**a**の靴紐の穴の構造を変えずに、靴底の厚さが 1 割増加した靴**b**を製造している。

甲は乙を被告として、特許権**P**に基づき靴**a**及び**b**の製造の差止めを求める訴えを提起した。

- (1) 乙が、靴**a**に係る請求について、請求を棄却する旨の判決を得るためにすることが考えられる主張を挙げた上で、その主張が認められるか否か、述べよ。
- (2) 乙が、靴**b**に係る請求について、請求を棄却する旨の判決を得るためにすることが考えられる主張を挙げた上で、その主張が認められるか否か、述べよ。

2. 甲は、発明**イ**の技術的範囲に属する靴**c**を国内で製造販売している。丙は、一般消費者によって使用されることにより靴底が磨耗しているものの、靴底以外の部分は新品に近い状態の靴**c**を回収し、靴**c**の靴紐の穴の構造を変えずに、靴底部分を新品に貼り替え、リサイクル品である靴**d**として販売している。また、一般に、業者が靴の靴底部分を貼り替えてリサイクル品として販売することは広く行われている。甲は丙を被告として、特許権**P**に基づき靴**d**の製造の差止めを求める訴えを提起した。丙が請求を棄却する旨の判決を得るためにすることが考えられる主張を挙げた上で、その主張が認められるか否か、述べよ。

(100点)

■特許・実用新案法 問題Ⅱについて

1. 設問1（1）について

本問は、先使用権がメインの論点になります。

「ウォーキングビーム式加熱炉事件」で示された判旨に基づき、「事業の準備」の解釈や「製造装置の増設」（事業規模の拡大）について、言及する必要があります。

問題文にある「靴aの製造装置Mを発注するとともに販売業者らに対し、それらの事実を伝え、発注があれば直ちに日本国内で靴aの製造を開始することを説明した。」という条件を、青本で紹介されている「その事業に必要な機械を発注してすでにでき上がっているとか、雇用契約も結んで相当宣伝活動をしているような場合は事業の準備の中に含まれるであろう。」に、あてはめることで、丁寧な論証をすることができます。

2. 設問1（2）について

問題文より、発明イの技術的特徴は「靴紐の穴の構造」にあることが示されています。よって、この特徴と同一の特徴を有している靴bについて、「イの技術的範囲に属しない旨」の主張（否認）をするのは、困難です。

そこで、設問1（1）で主張した靴aに関する先使用権が、靴bにも適用できないかを、「発明の範囲」の解釈にあてはめつつ、言及する必要があります。

3. 設問2について

本問は、「インクカートリッジ事件」について、言及する必要があります。

判例で示された、「特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許される」という規範にあてはめつつ、まとめるとよいでしょう。

■模範答案

1. 設問1 (1) について
(1) 靴aの製造が甲の特許権Pを侵害しないとの主張をすることが考えられる。
本問では、特許権Pは発明イに係るものであるところ、乙は発明イの技術的範囲に属する靴aの製造をしている。よって、乙の行為は、甲の特許発明の業としての実施（2条3項1号）にあたるので、形式的には甲の特許権Pに係る特許権を侵害する（68条）。したがって、乙の当該主張は認められない。
(2) 先使用权（79条）を有する旨を主張することが考えられる。
ここで、法79条にいう事業の準備とは、その発明につき、未だ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されることを意味する。例えば、その事業に必要な機械を発注してすでにでき上がっているとか、雇用契約も結んで相当宣伝活動をしているような場合は事業の準備の中に含まれると解される。
本問では、乙は、甲の特許出願の際までに、靴aの試作品を完成させ、靴aの製造装置Mを発注するとともに、販売業者らに対し、それらの事実を伝え、発注があれば直ちに日本国内で靴aの製造を開始することを説明している。したがって、法79条にいう事業の準備に該当すると解する。
また、乙は、甲の特許出願の日後に、製造装置Mを1機から3機に増設しているが、当該行為は靴aの製造に使用するための製造規模の拡大であるから、当該行為については、法79条にいう事業の目的の範囲内に該当すると解する。
また、乙は、甲の特許出願よりも先に発明イと同一の発明を自ら完成させているた

め、法79条にいういわゆる善意の要件も満たしている。また、乙は、現在に至るまで靴
a の製造を継続している。
以上より、法79条の要件を全て具備しているため、乙の当該主張は認められるものと
解する。
2. 設問1 (2) について
(1) 靴 b の製造が甲の特許権を侵害しないとの主張をすることが考えられる。
靴 b は、靴 a の靴紐の穴の構造を変えずに、靴底の厚さを1割増加したものであるの
で、特許権 P の発明特定事項と靴 b の発明特定事項との間に相違がある場合には、靴 b
はもはや甲の特許権 P の技術的範囲に属さない旨を主張することが考えられる。なお、
発明イの特徴は靴紐の穴の構造であるため、靴 a の靴紐の穴の構造を変えずに、靴底の
厚さを1割増加しただけの靴 b が、発明イと均等である場合には、靴 b は発明イの技術
的範囲に属し、当該主張は認められないものと解する。
(2) 先使用权 (79条) を有する旨を主張することが考えられる。
ここで、法79条にいう発明の範囲とは、特許発明の特許出願の際に先使用权者が現に
日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実
施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものである。
したがって、先使用权の効力は乙が現に実施をしていた靴 a だけでなく、これに具現
された発明の同一性を失わない範囲内において変更して靴 b にも及ぶものと解されるた
め、乙は、靴 b についても先使用权を主張することができるものと解する。また、設問
1 (1) で説明した法79条のその他の要件も具備すると解する。

以上により、乙の当該主張は認められるものと解する。
3. 設問2について
靴dは、発明イの技術的範囲に属する靴cの靴底部分を新品に貼り替えたりサイクル品であるから、発明イの発明特定事項をすべて含むと解する。したがって、丙が靴dを製造する行為は形式的には甲の特許権Pを侵害する（68条）。ここで、靴dについて、特許権Pが消尽しているといえるか否かが問題となる。
ここで、特許権者等がわが国において譲渡した特許製品につき加工がされ、それにより特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されると解する。特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、あくまで特許権者等がわが国において譲渡した特許製品そのものに限られるからである。そして、上記にいう特許製品の新たな製造にあたるかどうかについては、当該特許製品の属性、当該特許製品の加工の態様等のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり、当該特許製品の属性としては、製品の用途、耐用期間、使用態様等が、加工の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度等が考慮の対象となると解する。
本問では、靴dについては、靴底部分が新品に貼り替えられてはいるものの、靴底部分を貼り替えてリサイクル品として販売することは一般に広く行われていること、及び発明イの特徴である靴紐の穴の構造は変えていないことを考慮すると、靴dが靴cと同一性を欠くものとして新たに製造されたものとは認められないものと解される。したがって、靴dについては、特許権Pは消尽しているため、甲は丙に対し、特許権Pを行

使用することはできない旨を主張することが考えられ、丙の当該主張は認められるものと解する。

以上