TAC弁理士講座

平成27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27年度　特許・実用新案法　問題Ⅰ

■問題文

【問題Ⅰ】

船舶工学の教授**甲**と教授**乙**が共同で完成した船舶の振動防止装置**α１**の発明**イ**について、**乙**は、**甲**の承諾を得ることなく単独で、平成26年８月20日にパリ条約の同盟国**X**に、英語で最初の特許出願**Ａ１**をした。その後、**乙**は、船舶の振動防止装置**α２**の発明**ロ**を単独で発明した。なお、発明**ロ**は出願**Ａ１**の出願書類（明細書、図面等を含む。）に記載されていない。そして、**乙**は、**甲**の承諾を得ることなく単独で、平成27年４月10日に、出願**Ａ１**に基づいてパリ条約の優先権を主張するとともに、発明**イ**、**ロ**を、明細書に記載し、特許請求の範囲において別個の請求項に記載した外国語書面出願**Ａ２**を日本国特許庁にした。

他方、船舶工学の教授**丙**は、造船会社**丁**の依頼を受け、装置**α２**の発明**ロ**を自ら単独で完成し、装置**α２**の図面**β**の写しを**丁**に交付するとともに、発明**ロ**に係る特許を受ける権利を**丁**に譲渡した。発明**ロ**に係る構成は、図面**β**から認識することはできるが、装置**α２**の外観のみからは認識することはできない。**丁**は、**丙**に秘密保持義務を課して、発明**ロ**を秘密として管理することとした。

丙の死亡後、**丙**の相続人（**丙**の秘密保持義務を負担しているものとする。）は、展示開始までは秘密にすることを条件として、図面**β**の原本を含む**丙**所蔵の資料を博物館に寄贈した。博物館は、平成27年１月20日に、図面**β**の原本に代えて、図面**β**のマイクロフィルム**γ**の閲覧を可能とし、それを印字して複写物として交付することができるようにして、図面**β**の展示を開始した。展示の開始後、マイクロフィルム**γ**として図面**β**が展示されたことを知った**丁**は、平成27年６月10日に発明**ロ**を明細書、特許請求の範囲又は図面のいずれにも記載して特許出願**Ｂ**を日本国特許庁にした。

以下、設問（１）及び（２）については、事例とは関係なく一般的に答え、設問（３）から（５）までについては、上述の事例を前提として答えよ。

（１）パリ条約において優先権制度が採用された趣旨について述べよ。

（２）パリ条約による優先権を主張して日本国特許庁になされた外国語書面出願について、審査官による審査が行われるためには、特許庁に対して一般にどのような手続をとらなければならないか、その手続が可能な期間及びその期間を経過したときの手続も含めて説明せよ。ただし、特許法第43条第１項及び第２項の手続はされ、当該外国語書面出願は、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではないものとする。

（３）出願**Ａ２**の審査が行われたとして、発明**イ**について、拒絶の理由として認められるものを挙げ、その理由についても、説明せよ。なお、特許法第37条に規定する発明の単一性の要件を検討する必要はない。

（４）マイクロフィルムγの閲覧及びその複写物の交付が可能とされた時点において、マイクロフィルムγは、頒布された刊行物に当たるかどうか説明せよ。

（５）マイクロフィルムγの閲覧及びその複写物の交付が可能とされた時点において、マイクロフィルムγが頒布された刊行物に当たるとしたとき、マイクロフィルムγとの関係において、（i）出願Ａ２に記載された発明ロ、（ii）出願Ｂに記載された発明ロは、それぞれ新規性を喪失するかどうか、説明せよ。

（100点）

■特許・実用新案法　問題Ｉについて

問題文が長いので答案を意識的に短く作成するのがポイントになる。

（１）パリ優先権の趣旨
（２）手続について
　・外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出（36 条の２第２項）
　　正当理由の理解（同４項）
　・審査請求（48 条の３）
　　正当理由の理解（同５項）
（３）拒絶理由について
　・共同出願違反（38 条、49 条２号）
（４）新規性における刊行物（マイクロフィルム）の解釈
（５）新規性について
　・新規性の理解
　・新規性喪失の理解

■模範答案

１．設問（１）について
パリ条約は、いわゆる属地主義下、内国民待遇の原則を採用しているため（パリ２、３条)、外国で工業所有権の保護を受ける場合には、各国毎の法律に従って特許出願等をしなければならない。
しかし、同一の発明について複数国に特許出願等を行う場合、翻訳等の準備や各国毎に異なる手続が必要となるため、特許出願等を同時に行うことは出願人にとって負担が大きい。
そこで、このような出願人の時期的・手続的負担を軽減し、内国民待遇を手続面から実行あらしめるためにパリ条約による優先権制度を規定している（パリ４条)。
２．設問（２）について
(1) 外国語書面の翻訳文の提出
乙は、出願Ａ１の出願日である平成26年８月20日から１年２月以内に、外国語書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない（36条の２第２項、同かっこ書)。翻訳文の提出がない場合、出願Ａ２が取り下げ擬制となるためである（同条３項)。
ただし、当該期間内に翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなった日から２月以内で当該期間の経過後１年以内に限り、外国語書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる（同条４項)。
(2) 外国語要約書面の翻訳文の提出
乙は、出願Ａ１の出願日である平成26年８月20日から１年２月以内に、外国語要約書

面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない（36条の２第２項、同かっこ書）。翻訳文の提出がない場合、補正命令がされ、それに応じない場合、出願Ａ２が出願却下となるためである（17条３項２号、18条１項）。ただし、当該期間内に翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなった日から２月以内で当該期間の経過後１年以内に限り、外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる（36条の２第４項）。

(3) 審査請求

乙は、出願Ａ２の出願日である平成27年４月10日から３年以内に、出願審査の請求を行わなければならない（48条の３第１項）。出願審査の請求がない場合、出願Ａ２が取り下げ擬制となるためである（同条４項）。ただし、当該期間内に審査請求をすることができなかったことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなった日から２月以内で当該期間の経過後１年以内に限り、出願審査の請求をすることができる（同条５項）。

３．設問（３）について

出願Ａ２の発明イについては、共同出願違反の拒絶理由を有する（38条、49条２号）。発明イは、甲と乙が共同で完成したものであるにもかかわらず、甲の承諾を得ることなく、乙が単独で出願しているためである。

なお、出願Ａ２の発明イについては、甲と乙の共同発明であり、乙も発明者の１人であるため、いわゆる冒認出願（49条７号）には該当しない。

４．設問（４）について

「刊行物」とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体をいう。ここで、マイクロフィルムは、それ自体公衆に交付されるものではないが、図面βに関する情報を広く公衆に伝達することを目的として複製された図面βの原本の複製物であって、この点図面βの内容を印刷した複製物となんら変わるところはない。

また、「頒布」とは、上述の刊行物が不特定の者が見得るような状態におかれることをいう。現実に誰かがその刊行物を見たという事実を必要としない。本問では、博物館において一般公衆による閲覧、複写の可能な状態におかれたものであって、頒布されたものということができるものと解する。

以上より、マイクロフィルムγは、頒布された刊行物に当たるものと解する。

５．設問（５）について

(1)　（ｉ）について

出願Ａ２の発明ロについては、出願Ａ１の出願書類には記載されていないため、出願Ａ２の出願日である平成27年４月10日を基準に、新規性の判断がされる。

一方、マイクロフィルムγは、平成27年１月20日の時点において、閲覧等が可能とされている。したがって、出願Ａ２に記載された発明ロは、新規性を喪失している(29条１項３号)。

(2)　（ⅱ）について

出願Ｂの発明ロについては、出願Ｂの出願日である平成27年６月10日を基準に、新規性の判断がされる。

一方、マイクロフィルムγは、平成27年１月20日の時点において、閲覧等が可能とされている。したがって、出願Ｂに記載された発明ロは、新規性を喪失しているとも解される（29条１項３号）。

しかしながら、丁と丙の間では秘密保持義務契約が交わされており、また、丙の相続人は丙の秘密保持義務を負担している。よって、丙の相続人による博物館への図面βの原本の寄贈は、丁との間の秘密保持義務契約に違反するものである。また、出願Ｂは、マイクロフィルムγが閲覧可能とされた時点である平成27年１月20日から６月以内である平成27年６月10日にされている。よって、出願Ｂの発明ロについてのマイクロフィルムγによる公知は法30条１項にいう「意に反する公知」に該当するため、法29条1項及び２項の規定については、新規性を喪失していないものとみなされる（30条１項）。

以上

平成27年度　特許・実用新案法　問題Ⅱ

■問題文

【問題Ⅱ】

外国法人**甲**は、発明**イ**を対象とする日本国特許権**P**を有している。**甲**は発明**イ**の技術的範囲に属する製品**a**を日本国外で外国法人**乙**に販売している。日本法人**丙**は、業として、**乙**から製品**a**を輸入し、日本国内において販売するとともに、発明**イ**の技術的範囲に属する製品**b**を日本国内で製造、販売している。

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。

（1）**甲**は、**丙**に対して、**丙**による製品**a**の販売は、特許権**P**を侵害する行為であるとして、販売の差止めを求める特許権侵害訴訟を提起した。

甲が**乙**に製品**a**を日本国外で販売したことを考慮しても、**甲**の**丙**に対する特許権**P**の行使が認められるためには、**甲**は、**乙**に製品**a**を販売するにあたり、どのようなことをしていた必要があるか、簡潔に述べよ。

（2）**丙**は、**甲**に対して、発明**イ**に係る特許について、発明**イ**は、当該特許出願前に公開された特許公報**X**に第１実施形態として記載された発明**ロ**と同一であるから、特許法第 29 条第１項第３号に規定する発明に該当し、特許を受けることができないことを理由とする特許無効審判を請求した。しかし、発明**イ**は発明**ロ**と同一ではないとの判断により発明**イ**に係る特許を無効としない旨の審決がなされ、確定した。その後、**丙**は、**甲**に対して発明**イ**は、特許公報**X**に第２実施形態として記載された発明**ハ**と同一であるから特許法第 29 条第１項第３号に規定する発明に該当し、特許を受けることができないことを理由とする特許無効審判を請求した。

この場合、**丙**の特許無効審判請求が、特許法第 167 条を根拠として審決により却下されないものとして、審決により却下されない理由を同条が設けられた趣旨を述べつつ説明せよ。

なお、第１実施形態として記載された技術的思想と第２実施形態として記載された技術的思想とは異なるものとする。

（3）**甲**は、**丙**に対して、特許権**P**に基づき製品**b**の製品販売につき損害賠償を求める特許権侵害訴訟を提起し、**丙**は、発明**イ**は、特許公報**X**に記載された発明**ロ**と同一であって特許法第 29 条第１項第３号に規定する発明に該当し、特許を受けることができないから特許無効審判において無効にされるべきものであるとの主張をしたが、かかる主張は排斥されて、認容判決がなされ、当該判決が確定した。

その後、**甲**は、発明**イ**は、当該特許出願前に公開された刊行物**Y**に記載された発明**ニ**と同一であることを発見し、これを根拠として発明**イ**に係る特許が特許無効審判により無効にされないようにするため、発明**イ**を発明**イ’**と訂正することについて訂正審判を請求し、訂正をすべき旨の審決が確定した。

丙は、製品**b**は訂正後の発明**イ’**の技術的範囲には属さないと判断し、製品**b**の製造販売が特許権**P**を侵害することを理由とする損害賠償請求を認容した判決には再審の事由があるものとして、再審の訴えを提起した。

当該審判の訴えにおいて、**丙**は、当該訂正審決が確定したことを主張することができるか否か、根拠となる特許法の条文が設けられた趣旨を述べつつ説明せよ。

（100点）

■特許・実用新案法　問題Ⅱについて

趣旨をどのようにまとめるかがポイントになる。

（１）真正商品の並行輸入について
（２）法 167 条の理解
　・趣旨
　・審決却下されない理由→同一の証拠にならない
（３）法 104 条の４の理解
　・趣旨
　・法 104 条の３第３号、施行令８条１号

■模範答案

１．設問１について
国際経済取引が極めて広範囲、かつ、高度に進展しつつある状況に照らせば、輸入を含めた商品の流通の自由は最大限尊重することが要請される。そして、特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合においても、譲受人が、業としてこれを我が国に輸入等することは、当然に予想されるところである。
上記点を勘案すると、我が国の特許権者等が国外において特許製品を譲渡した場合においては、(1)甲は、譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、(2)譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示している必要がある。
２．設問２について
(1) 特167条の趣旨
特許を無効とすることについての利益は、無効審判請求をする者がそれぞれ有する固有の利益である。しかし、ある特許の無効審判請求につき請求不成立審決が確定し、その登録がされた場合において、更に同一の事実及び同一の証拠に基づく無効審判請求の繰返しを許容することは、紛争の蒸し返しとなり、不合理であるだけでなく、特許権の安定を損ない、発明の保護、利用という特許法の目的にも反することになる。
そこで、法は、無効審判請求をする者の固有の利益と特許権の安定という利益との調整を図るため、当事者等の無効審判請求をする権利を制限した（167条）。
(2) 審決により却下されない理由

特許無効審判等の審決が確定したときは、当事者等は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない（167条）。

本問において、特許無効審判の審決が確定している（167条）。また、丙は、先の特許無効審判において当事者である（167条）。ここで、先の特許無効審判においては、特許公報Ｘに係る発明ロを根拠とし、後の特許無効審判においては、特許公報Ｘに係る発明ハを根拠としている。しかし、同一内容の文献であっても、引用部分を異にし、立証されるべき技術内容を異にする場合は、両者を同一証拠ということはできない。したがって、特許公報Ｘの発明ロと発明ハとは、同一の事実及び同一の証拠に該当しない（167条）。よって、丙の特許無効審判の請求は、特167条を根拠として審決により却下されない。

３．設問３について

(1) 特104条の４の趣旨

特許権侵害訴訟等において、当事者は、特104条の３に基づき、特許の有効性等につき、主張立証する機会と権能を有しているにもかかわらず、当該訴訟の判決が確定した後に、特許の有効性等につき判決と異なる内容の審決が確定したことを理由として当該確定判決が覆されうることは紛争の蒸し返しであり妥当でない。また、後の特許無効審判等の結果によっては、再審の訴えにより確定判決の既判力が排除され、損害賠償金の返還等の事態が発生することは妥当とはいえず、特許権侵害訴訟等の紛争解決機能、企業経営の安定性等の観点から問題がある。

そこで、本条各号に定める審決が確定したことを、再審の訴えにおいて主張できない

こととし、もって再審を制限することとした（104条の４）。

(2) 主張ができるか否か

特許権等の侵害等に係る訴訟の終局判決が確定した後に、当該特許の願書に添付した明細書等の訂正をすべき旨の審決であって政令で定めるもの審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができない（104条の４第３号）。

本問において、特許権Ｐの侵害に係る訴訟の終局判決として認容判決が確定している（特104条の４第３号、施行令８条１号）。その後、甲による明細書等の訂正審決が確定している。かかる訂正は、発明イに係る特許が無効にされないようにするためのものである（同）。よって、当該訴訟の当事者であった丙は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができない（同）。

以上より、丙は、再審の訴えにおいて、訂正審決が確定したことを主張することができない（同）。

以上

TAC