

☆ 論文過去問分析ゼミ ☆ 第1回 (7月号)

本講座の嚆矢となる、第1回の問題は、平成19年の特実です。

問題文が非常に●●上に、問題Iと問題IIのボリュームが●●●で、配点も異なるという、今までに類を見ない異形の形式となっています。しかも、問題Iは、条約がらみで、多くの受験生に忌避されるような代物でありました。

そのため、条約がらみでない問題IIから解き始めた人も少なくなかったようですが、配点も記載量も●●●であることに気付かず、そのまま問題IIを一枚の解答用紙に記載して、問題Iに取りかかったところ、とてもじゃないが一枚の解答用紙に書ききれぬものではなく、さらには時間も足りなくなってゲームオーバーとなった人が多かったようです。

このところ、特許庁は、特に特実に関しては、毎年のように良く言えばサプライズ、悪く言えば受験生を惑わすような奇策を繰り出してきています。こうした奇策に惑わされないうちにも、自信を持って、問題に取り組めるだけの実力を身につけたいものであります。

【問題I】

在外者甲は、「新規物質 α 」(以下「発明イ」という。)を自ら発明し、発明イが除草効果を有する旨とともに明細書に記載して、パリ条約の同盟国に特許出願A1をした後、その同盟国で発明イ及び発明イが除草効果を有する旨を刊行物Xに発表した。甲は、その後、新たに「新規物質 α を含有する除草剤」(以下「発明ロ」という。)を自ら発明したので、発明ロを明細書に追加するとともに、発明イ及びロを請求の範囲に記載して、出願A1に基づくパリ条約による優先権を主張して日本国を指定国に含む特許協力条約に基づく国際出願A2を英語でその同盟国にした。出願A2は、その後、国際公開がされた。

一方、乙も、発明イを自ら発明し、発明イが除草効果を有する旨とともに明細書に記載して、出願A1の出願の日前にパリ条約の同盟国に特許出願B1をした。その後、乙は、自ら発明した発明ロを明細書に追加して、刊行物Xの発表の日後かつ出願A2の国際出願日の前、出願B1に基づくパリ条約による優先権を主張して日本国に特許出願B2をした。その後、乙は、新規物質 α の含有率が特定の数値範囲にある場合に除草剤の除草効果が著しく向上することを示す実験結果をさらに明細書に追加するとともに、発明イ及びロを特許請求の範囲に記載して、出願A2の国際出願日の後かつ国際公開の日前に、出願B2に基づく特許法第41条の規定による優先権のみを主張して特許出願B3をした。出願B3は、その後、出願公開がされた。

この設例において、以下の問いに答えよ。ただし、「パリ条約の同盟国」は、日本国以外の国であり、いずれの出願も記載要件は満たされており、いかなる補正もなされておらず、いずれの優先権の主張も適法になされ、一度なされた優先権の主張は取り下げられていないものとする。

- (1) (イ)日本国の特許出願とみなされた出願A2が取り下げられたものとみなされないための、日本国において甲がなすべきすべての手続について説明せよ。
(ロ)出願A2に係る発明ロが、刊行物Xを引用例とする拒絶理由を有さないようにするための、
<1>刊行物Xの発表に対する出願A2の時期的関係、及び、
<2>日本国において甲がなすべき手続について、それぞれ説明せよ。
- (2)出願A2に係る発明イ及びロが、乙による出願を引用例とする特許法第29条の2の規定に基づく拒絶理由を有するか否かについて、それぞれ理由とともに説明せよ。

- (3) (イ) 甲による出願又は刊行物 X を引用例として、出願 B 3 が拒絶される場合に想定される拒絶理由を、発明イ及びロそれぞれについて、根拠とする条文及び引用例を示して説明せよ。
- (ロ) (イ) で挙げた拒絶理由が通知された場合、出願 B 3 が拒絶されることを回避するために乙がなし得る手続について説明せよ。

【120点】

【問題II】

甲及び乙は、請求項が 1 のみの特許権 A を共有しており、丙は、特許権 A の全範囲について設定登録を行った専用実施権者である。

同業者である丁は、特許権 A に係る特許出願の日後、特許権 A に係る特許発明の技術的範囲に属することが明らかな製品の製造、販売の準備に着手した。丙は、そのことを知り、丁に警告を行った。

これに対して、丁は、甲及び乙を被請求人として新規性欠如のみを無効理由とする特許無効審判を請求し、その請求書において、特許権 A に係る特許発明は、その特許出願前に頒布された刊行物 X に記載された発明と同一である旨の主張を行った。

この設例において、以下の問いに答えよ。ただし、(1) 及び (2) は、それぞれ独立しているものとする。

- (1) (イ) 丁による特許無効審判の請求に対し、専用実施権者として審判手続に関与するために、丙が特許法上とり得る対応について説明せよ。
- (ロ) 丁が請求した特許無効審判において、特許を無効にすべき旨の審決がなされた直後に、乙と丙が、特許権 A についての乙の持分の全部を丙に譲渡する旨の契約を締結した場合、特許権 A に係る特許を維持するために、丙が特許法上とり得る対応について説明せよ。
- (2) 丁が請求した特許無効審判において、審判請求は成り立たない旨の審決がなされた直後に、丁は、特許権 A に係る特許出願前に頒布された刊行物 Y を入手した。刊行物 Y に、<1>特許権 A に係る特許出願当時の技術常識を示すものであって刊行物 X に記載された発明のもつ意義を明らかにする事項が記載されている場合、及び<2>特許権 A に係る特許発明と同一の発明が記載されている場合のそれぞれについて、刊行物 Y を証拠として用いて特許権 A に係る特許を無効にするために、丁が特許法上とり得る対応をその理由とともに説明せよ。

【80点】

それにしても、問題文が長いです。一言一句落とさずに読んでいくだけで相当な時間を食ってしまいます。論文試験においては、速記のみならず、●●力も要求されるのですが、近年は問題文が長文化する傾向があるため、ますますもって●●力が重要になってきました。

しかし、「●●=雑に読む」ではありませんから、当講座では、しつこいくらいに一言一句、行間を読むように問題文を分析してみることに致します。何でもそうですが、いきなり「最初から速くする」というのは無理です。基本的な事項がマスターできてから、速くできるようにするのが普遍的なメソッドであると言えます。

では、問題文の分析に移ります。本問は全体として大問一つの形式ではありますが、問題Iと問題IIとはネタとしての関連性はないので、以下、問題Iと問題IIは、各々独立した問題として分析し、答案構成を行い、解答例と解説を示すことに致します。

(SAMPLE版のため一部伏字にしていますが、本ゼミ登録者は確認できます。)

[問題Iの分析]

「在外者甲は『新規物質α』（以下『発明イ』という。）を自ら発明し」

来ましたね…。甲が手続をするには特許管理人によらねばなりません（特8条）。これは甲が発明者であって、特許を受ける権利を有する者であっても適用されます。

「発明イが除草効果を有する旨とともに明細書に記載して、パリ条約の同盟国に特許出願A1をした後、その同盟国で発明イ及び発明イが除草効果を有する旨を刊行物Xに発表した」

まず、パリ条約優先権の発生要件と、パリ条約優先権の主張要件に留意しましょう。また、「特許出願A1をした後、その同盟国で発明イ及び発明イが除草効果を有する旨を刊行物Xに発表」とあるので、パリ条約4条Bの効力にも留意する必要があります。

それと、「発明イが除草効果を有する旨とともに明細書に記載して」というのがイヤラシイですね。除草効果は記載されていても、除草剤が記載されていないことに留意しましょう。

「甲は、その後、新たに「新規物質αを含有する除草剤」（以下「発明ロ」という。）を自ら発明したので、発明ロを明細書に追加するとともに」

第一国出願にない発明が追加されました。パリ条約4条Hの規定上、この除草剤にも優先権の利益が認められるか否かが一瞬気になりますが、前述のように、除草効果は書かれていても、除草剤とは書いてありませんから、発明ロは、パリ条約4条Hの「出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされている場合」には該当しません。そうすると、発明ロについてはパリ優先権の主張が認められないので、刊行物Xによる発表に対して、何らかの手当てが必要になります。

それは、もちろん、新規性喪失の例外の規定です（特30条）。

「発明イ及びロを請求の範囲に記載して、出願A1に基づくパリ条約による優先権を主張して日本国を指定国に含む特許協力条約に基づく国際出願A2を英語でその同盟国にした」

パリ条約優先権とPCTによる国際出願がダブルで来ました。また、「英語で」とあるので、わが国においては外国語特許出願ということになりますね。しかし、出願A1から1年以内に出願A2をしているか否かが不明です。

また、PCTによる国際出願ですから、特許管理人、新規性喪失の例外の規定には特例があります（特184条の11、特184条の14）

「その後、国際公開がされた」

これによって、発明イ及びロは、公知となりました。特29条の2あたりが論点でしょうか。

「一方、乙も、発明イを自ら発明し」

乙も独自に発明イを発明していますので、特許を受ける権利を有します。

「発明イが除草効果を有する旨とともに明細書に記載して、出願A1の出願の日前にパリ条約の同盟国に特許出願B1をした」

出願B1は明らかに出願A1の先願になります。しかも、明細書の記載内容も出願B1は出願A1と同じようですね。

「その後、乙は、自ら発明した発明口を明細書に追加して、刊行物 X の発表の日後かつ出願 A 2 の国際出願日の前、出願 B 1 に基づくパリ条約による優先権を主張して日本国に特許出願 B 2 をした」

出願 B2 も出願 A2 の先願になります。しかしながら、刊行物 X が頒布された後に出願 B2 がなされていますので、出願 B2 に出願 B1 を基礎としたパリ優先権の効力が有効か否かが問題となります。

それに、「発明口を明細書に追加」というのも何か含みがありそうですね。おそらくは後の出願で優先権でも主張させるのでしょうか。あとは、特 29 条の 2 か、分割（特 44 条）が問題になるのか、と言う可能性もありそうです。

ここでも出願 B2 が優先期間中に発明されたものであるか否かが不明です。また、出願 B2 には特に断り書きがないので、PCT による国際出願ではなく、いわゆる「パリルート」による出願であるようですね。

「その後、乙は、新規物質 α の含有率が特定の数値範囲にある場合に除草剤の除草効果が著しく向上することを示す実験結果をさらに明細書に追加するとともに」

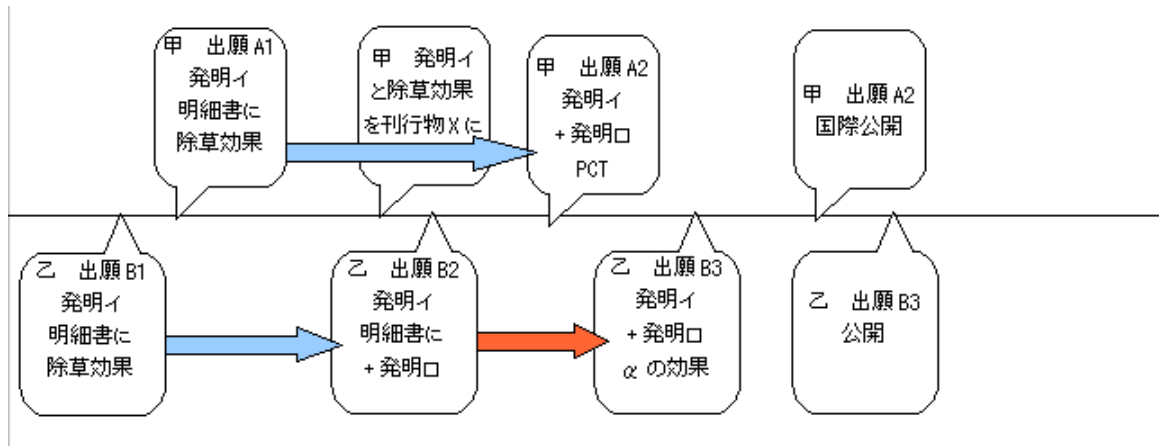
数値限定発明の様相を呈してきました。おそらく、このような補正をさせるのでしょう。

「発明イ及びロを特許請求の範囲に記載して、出願 A 2 の国際出願日の後かつ国際公開の日前に、出願 B 2 に基づく特許法第 4 1 条の規定による優先権のみを主張して特許出願 B 3 をした。出願 B 3 は、その後、出願公開がされた」

累積的に優先権を主張してきました。結論から言えば、発明イは、優先期間中に発明 B2 を行っていたとしても、第一国出願時に特許要件が判断されず、実際の出願時である出願 B3 の出願時に判断されることとなります（特 41 条 2 項かつこ書）。ただし、発明ロに係る優先権は何とかなりそうです。

ここで、関係を整理すべく、甲及び乙の関係を図示してみます。なお、図 1 で、水色の矢印はパリ優先権の関係を、オレンジ色の矢印は国内優先権の関係を示しています。出願 A2 の国際公開と出願 B3 の公開の先後が不明ですが、一応は以下のような関係になりそうです。出願公開の効果を訊くつもりなのでしょうか、特 29 条の 2 か、特 65 条の補償金請求権か、特 48 条の 6 の優先審査が、とっさに思い浮かびますが、国内優先権との関係では特 41 条 3 項に規定されている通り、特 29 条の 2 が問題となる場合が多いようですね。

【図 1】



「この設例において、以下の問いに答えよ。ただし、『パリ条約の同盟国』は、日本国以外の国であり、いずれの出願も記載要件は満たされており、いかなる補正もなされておらず、いずれの優先権の主張も適法になされ、一度なされた優先権の主張は取り下げられていないものとする」

これで出願 A2、B2 及び B3 が優先期間内に出願されていることが前提となりました。また、優先権の主張要件及び発生要件を検討する必要もなくなりました。

「(1) (イ) 日本国の特許出願とみなされた出願 A 2 が取り下げられたものとみなされないための、日本国において甲がなすべきすべての手続について説明せよ」

出願 A2 は、外国語特許出願ですから、取下擬制される場合は、特 184 条の 4 第 3 項に規定の明細書等の翻訳文の未提出、特 184 条の 11 第 3 項に規定の特許管理人が選任されていない場合がまずは、挙げられます。

あとは、外国語特許出願に関わらず全ての特許出願に言えることですが、特 48 条の 3 第 4 項に規定されているように、所定期間内に出願審査請求をしない場合も出願が取下擬制されますね。

この出願審査請求を行う際にも、特 184 条の 17 という国際出願特有の制限がありました。これも忘れずに論じなければなりません。

「(ロ) 出願 A 2 に係る発明ロが、刊行物 X を引用例とする拒絶理由を有さないようにするための、〈1〉刊行物 X の発表に対する出願 A 2 の時期的関係、及び、〈2〉日本国において甲がなすべき手続について、それぞれ説明せよ」

前述のように発明ロにはパリ優先権の主張は認められませんから、新規性の喪失の例外規定によって救済するしかありません。出願 A2 は国際出願ですから、特 184 条の 14 の規定も忘れずに書く必要があります。

「(2) 出願 A 2 に係る発明イ及びロが、乙による出願を引用例とする特許法第 29 条の 2 の規定に基づく拒絶理由を有するか否かについて、それぞれ理由とともに説明せよ」

やはり予想通り、特 29 条の 2 の規定に関して訊いてきました。題意は、「乙による出願」ですから、出願 B2 も出願 B3 も特 29 条の 2 の規定において引用例になるわけです。その上、出願 B3 では出願 B2 を基礎として国内優先権を主張しているから、ちよっと話がややこしくなっています。

出願 B3 は発明イについて累積的に優先権を主張しているので、出願 B3 が公開されても、出願 A2 は発明イについて特 29 条の 2 に係る拒絶理由を有しません（特 41 条 3

項かっこ書)。しかし、出願 B2 が公開されると、出願 B2 には発明イについて出願 B1 の時点での拡大先願の地位が与えられます（特 29 条の 2、パリ 4 条 B）。

このため、出願 B3 で主張している国内優先権で出願 B2 が取下擬制されるのが早いか（特 42 条 1 項）、出願 B2 が公開されるのが早いかの勝負になります。

本問では、出願 B1、B2、B3 の具体的な時期が明示されていないので、発明イに関しては、出願 B2 が公開されずに取下擬制になる場合と、そうでない場合とを論じなければなりません。この辺りがちょっといやらしいですね。

一方で、出願 B2 の明細書には発明ロが記載されていますが、出願 B3 の発明ロには国内優先権の主張は認められるので、発明ロに関しては、特 41 条 3 項の規定上、出願 B3 の公開を考慮すればよいでしょう。

「(3) (イ) 甲による出願又は刊行物 X を引用例として、出願 B 3 が拒絶される場合に想定される拒絶理由を、発明イ及びロそれぞれについて、根拠とする条文及び引用例を示して説明せよ」

これも図解で一目瞭然です。結論から言えば、出願 A2 の発明イについてパリ優先権の主張が認められることから、出願 B3 の発明イには特 29 条の 2、特 39 条に係る拒絶理由が考えられます。また、刊行物 X の発表によって出願 B3 の発明イには特 29 条 1 項 3 号違反の拒絶理由が考えられます。

それもこれも優先権の累積的な主張の祟りですね。

「(ロ) (イ) で挙げた拒絶理由が通知された場合、出願 B 3 が拒絶されることを回避するために乙がなし得る手続について説明せよ」

おなじみの意見書及び補正による拒絶理由対応です。この場合、特 17 条の 2 第 4 項の規定についても言及しておいた方がよさそうです。

検討すべき事項は以上でしょうか。設問 (2) がちょっと面倒な感じですが、その他に隠れた論点等もなく、条文と青本だけで書ける問題です。

ただし、記載量が恐ろしく多くなりますから、解答用紙 1 枚では書ききれないでしょう。

では、以上の分析結果に基づいて答案構成です。

[問題Iの答案構成]

設問 (1)

(イ) について

- <1>明細書等の翻訳文の提出 (特 184 条の 4)
- <2>特許管理人の選出 (特 8 条、特 184 条の 11)
- <3>出願審査請求 (特 48 条の 3、特 184 条の 17)

(ロ) について

甲は特許を受ける権利を有する者

新規性喪失の例外規定の適用 (特 30 条、特 184 条の 14)

設問 (2)

<1>発明イについて

乙の発明イは出願 B2 と出願 B3 とにおいて累積的に優先権を主張

乙の出願 B3 の発明イの特許要件は出願 B3 の時点で判断

甲の出願 A2 は発明イについて出願 B3 によって特 29 条の 2 で拒絶されない

出願 B2 が公開前に取下擬制（特 42 条 1 項）

甲の出願 A2 は発明イについて出願 B2 によって特 29 条の 2 で拒絶されない

出願 B2 が取下擬制前に公開

甲の出願 A2 は発明イについて出願 B2 を引用して特 29 条の 2 の拒絶理由を有する

<2>発明ロについて

発明ロについては、出願 B3 での優先権の主張は認められる

甲の発明ロは特 29 条の 2 違反の拒絶理由を有する。

設問（3）

（イ）について

<1>発明イについて

出願 A2 を引用例として

特 29 条の 2 違反

特 39 条 1 項違反

刊行物 X を引用例として

特 29 条 1 項 3 号違反

<2>発明ロについて

出願 A2 を引用例として

拒絶理由なし

刊行物 X を引用例として

特 29 条 2 項違反

（ロ）について

<1>発明イについて

権利化断念

削除補正

<2>発明ロについて

意見書

補正書

発明の単一性に留意（特 17 条の 2 第 4 項）

[公表されている論点との比較]

ここで、特許庁が公表している本問の論点を見てみましょう。

【問題 I】

時期を前後して出願された、パリ条約による優先権主張を伴う国際特許出願及び累積的な優先権主張を伴う特許出願の特許性についての理解を問う。

1. 国際出願に関する特例等

- ・日本語による翻訳文、在外者の特許管理人、出願審査の請求
- ・発明の新規性の喪失の例外

2. 特許性の判断

- ・特許要件（特許法第 29 条の 2、第 29 条等）
- ・パリ条約による優先権主張の効果
- ・国内優先権主張の基礎とした出願が優先権主張を伴う場合の取扱い

3. 拒絶理由通知への対応

- ・特許請求の範囲についての補正
- ・意見書による主張

相変わらず素っ気ない記載ですが、上述の答案構成の概略を記したものと同一と考えられますので、以下、解答例を示します。

[問題Iの解答例]

設問（1）

（イ）について

<1>明細書等の翻訳文の提出（特 184 条の 4）

出願 A2 は外国語特許出願なので、甲は優先日から 2 年 6 月以内の国内書面提出期間又は翻訳文提出特例期間内に明細書等の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出すべきである（特 184 条の 4 第 1 項）。かかる期間内に明細書及び請求の範囲の翻訳文を提出しない場合には、出願 A2 は取り下げたものとみなされるからである。

<2>特許管理人の選出（特 8 条、特 184 条の 11）

甲は在外者なので、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない（特 8 条、特 184 条の 11 第 2 項）。かかる期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、出願 A2 は、取り下げたものとみなされるからである（特 184 条の 11 第 3 項）。

<3>出願審査請求（特 48 条の 3）

甲は国際出願日である出願 A2 の日から 3 年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすべきである（特 48 条の 3 第 1 項）。かかる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなされるからである。

なお、出願 A2 は外国語特許出願なので、出願審査の請求を行うには、明細書等の翻訳文の提出（184 条の 4 第 1 項）に加え、国内書面の提出（184 条の 5 第 1 項）及び第 195 条 2 項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができないことに留意すべきである（特 184 条の 17）。

（ロ）について

出願 A2 の発明ロは、出願 A1 の明細書等に記載された事項ではないので、出願 A1 に基づくパリ条約優先権の主張は認められない（パリ 4 条 A、H）。そのため、発明ロは、出願 A2 の時点で特許要件が判断されるので、発明イ及び発明イが除草効果を有する旨を記載した刊行物 X を引用して進歩性違反の拒絶理由を有するおそれがある（特 29 条 2 項、特 49 条 2 号）。しかしながら、甲は発明イの発明者であり特許を受ける権利を有する者であって、その甲が発明イを刊行物に発表したのであるから、甲は新規性喪失の例外規定の適用を受けるべきである（特 30 条 1 項、同 4 項、特 184 条の 14）。

<1>刊行物 X の発表に対する出願 A2 の時期的関係について

出願 A2 が刊行物 X の発表の日から 6 月以内に出願されていることを要する（特 30 条 1 項）。

<2>日本国において甲がなすべき手続について

甲は、上記<1>の要件に加えて、特 30 条 1 項の規定の適用を受ける旨を記載した書面及び当該規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出すべきである（特 184 条の 14）。

設問（2）

<1>発明イについて

乙の出願 B3 に係る発明イは、出願 B2 と出願 B3 において累積的に優先権を主張して

いるので、出願 B3 での優先権の主張は認められず（特 41 条 2 項かっこ書、同 3 項かっこ書）、その特許要件は出願 B3 の時点で判断される。従って、出願 B3 が公開されても、出願 B2 について発明イが出願公開されたとはみなされない（同 3 項かっこ書）。

一方で、出願 A2 の発明イにはパリ条約優先権の主張が認められるので、その特許要件は出願 A1 の時点で判断される。

また、出願 B3 は出願 B2 に基づく特許法第 41 条の規定による優先権を主張しているので、出願 B2 は、その出願日から 1 年 3 月後に取り下げたものとみなされる（特 42 条 1 項）。

この出願 B2 の取下擬制が、出願 B2 の公開前の場合は、甲の出願 A2 に係る発明イは、乙による出願を引用例として特 29 条の 2 の規定に基づく拒絶理由を有しない。

一方で、出願 B2 は発明イについて出願 B1 に基づくパリ条約優先権を主張しているので、出願 B2 が上述の取下擬制前に出願公開された場合には、出願 B1 の時点で出願 B2 の発明イに拡大先願の地位が与えられる（特 29 条の 2、パリ 4 条 B）。この場合は、甲の出願 A2 に係る発明イは、乙による出願を引用例として特 29 条の 2 の規定に基づく拒絶理由を有する（特 49 条 2 号）。

<2>発明ロについて

乙の発明ロは、出願 B2 の明細書に記載されていることから、出願 B2 に基づく特許法第 41 条の規定による優先権の主張は、出願 B3 において認められる。このため、出願 B3 の公開により、出願 B2 について発明ロが出願公開されたものとみなして特 29 条の 2 の規定が適用される（特 41 条 3 項）。

従って、甲の発明ロは、乙による出願を引用例として特 29 条の 2 の規定に基づく拒絶理由を有する（特 49 条 2 号）。

設問（3）

（イ）について

<1>発明イについて

乙の出願 B3 に係る発明イは、出願 B2 と出願 B3 とにおいて累積的に優先権を主張しているので、優先権の主張は認められず（特 41 条 2 項かっこ書）、その特許要件は出願 B3 の時点で判断される。

このため、出願 B3 の発明イは、出願 B3 後に国際公開された出願 A2 を引用例として特 29 条の 2 違反の拒絶理由を有する（特 49 条 2 号）。

また、出願 A2 によって特許権の設定登録がされた場合には、特 39 条 1 項違反の拒絶理由を有する（特 49 条 2 号）。

更に、発明イが出願 B3 の前に発表された刊行物 X に記載されていることから、刊行物 X を引用例として特 29 条 1 項 3 号違反の拒絶理由を有する（特 49 条 2 号）。

<2>発明ロについて

上述のように発明ロについて、出願 B2 に基づく出願 B3 での優先権の主張は認められるので、発明ロの特許要件は出願 B2 の時点で判断される（特 41 条 2 項）。このため、出願 B3 の発明ロには出願 A2 を引用例とする拒絶理由が存しない。

しかしながら、発明ロは、発明イ及び発明イが除草効果を有する旨を記載した刊行物 X を引用して特 29 条 2 項違反の拒絶理由を有するおそれがある（特 49 条 2 号）。

（ロ）について

<1>発明イについて

発明イの拒絶理由を解消することは不可能なので権利化は断念する。

そのため、乙は補正可能な期間内に（特 17 条の 2 第 1 項 1～3 号）、発明イを特許請求の範囲から削除する補正をすべきである（特 17 条の 2）。

<2>発明ロについて

乙は指定期間内に（特 17 条の 2 第 1 項 1～3 号）、意見書を提出して、進歩性を有する旨を主張すべきである（特 50 条）。

また、乙は、特許請求の範囲のいわゆる限定的減縮等による補正を行って（特 17 条の 2 第 5 項各号）、特 29 条 2 項違反の拒絶理由を解消すべきである。かかる補正であれば、題意の拒絶理由通知がいわゆる最後の拒絶理由通知であっても、認められ得る。

本問では、出願 B3 の当初明細書に「新規物質 α の含有率が特定の数値範囲にある場合に除草剤の除草効果が著しく向上することを示す実験結果」が記載されているので、新規物質 α の含有率を限定する補正を行い得る（特 17 条の 2 第 3 項、同 5 項 2 号）。

かかる補正において、補正前と補正後の発明が発明の単一性を有することに留意する（特 17 条の 2 第 4 項）。

更に、乙は、意見書において、当該補正によって特 29 条 2 項違反の拒絶理由は解消した旨を主張すべきである（特 50 条）。

以上

出典：工業所有権法逐条解説〔第 17 版〕

〔結び：問題 I の解説のようなもの〕

条約関連だからと身構えましたが、それほど条約のエッセンスは強くなく、ほとんど国内法の知識だけで解けてしまう問題でした。

しかし、これに油断していると、本年あたりは、国際出願の国内移行手続を PCT の条文を明示させながら書かせる問題等が出てきそうですから楽観は禁物です。個人的には、「次からは容赦なく条約の問題を出すから、そのつもりでいろ！」というメッセージ性を感じたのですが、どうでしょうか。

さて、本問ですが、設問（2）の事例がやや複雑でしたが、落ちついてやれば大丈夫でしょう。

その他に、本問で、落としそうな項目は、設問（1）（イ）での特 184 条の 17 ではないでしょうか。

出願審査の請求（特 48 条の 3）までは記載しても、国際出願特有の規定を書き漏らすおそれは十分にあります。国際出願の規定である特 184 条の 3～20 は、各条文に細かな規定が盛り込まれており、さすがに「イヤヨ」と呼ばれるだけのことはあります。どちらかという受動的な作業である短答式試験では比較的答えられる事項でも、論文執筆という能動的な作業では、これが思い浮かばないということもありますので、要注意ですね。これは、イヤヨに限らず多くの法域について言えることでもあります。

では、問題 II の分析に移りましょうか。

〔問題 II の分析〕

「甲及び乙は、請求項が 1 のみの特許権 A を共有しており」

特許権が共有ですから、何かしらの形で特 73 条の規定が関わってくるのかもしれませんが。「請求項が 1 のみの特許権 A」というのも気になります。

「丙は、特許権 A の全範囲について設定登録を行った専用実施権者である」

こうなると、特許権者といえども特許発明を実施できなくなります（特 68 条ただし書）。

「同業者である丁は、特許権 A に係る特許出願の日後、特許権 A に係る特許発明の技術的範囲に属することが明らかな製品の製造、販売の準備に着手した」

「同業者」という要件が特許法上ではどのように関係するのかが今ひとつわかりにくいですね。これが商標法なら、不正競争の目的を推認するヒントに使われることが多いのですが、特許法ではそもそも不正競争という文言がありません。

「特許出願の日後～（中略）～準備に着手」とあるので、先使用権はありません。問題文が「出願後、実施」であれば、ウォーキングビーム炉事件の「即時実施の意図が客観的に推認される態様、程度」を書かせて、先使用権の有無を判断させる可能性もありますが、本問はそうした回りくどい問題ではないようです。

「特許権Aに係る特許発明の技術的範囲に属することが明らかな製品」とあるので、特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断も不要です。問題文から丁は「販売」をも準備していることから「業としての実施」が推認され、丁に正当理由又は権原が存しない場合、丁の行為は丙の専用実施権の侵害となります。

「丙は、そのことを知り、丁に警告を行った」

未だ差止請求ではありません。

「これに対して、丁は、甲及び乙を被請求人として新規性欠如のみを無効理由とする特許無効審判を請求し、その請求書において、特許権Aに係る特許発明は、その特許出願前に頒布された刊行物Xに記載された発明と同一である旨の主張を行った」

「目には目を…」ではありませんが、攻撃防御の定番ともいえる無効審判の請求です。出願前に頒布の刊行物に特許出願に係る発明と同一の発明が記載されているわけですから、これは無効審決を受ける可能性が高そうですね。新規性は、引用発明と特許出願に係る発明とに相違点がなければ適用されますから、進歩性ほど解釈が入り込む余地がありません。

無効理由を覆すには、刊行物Xが引例として妥当であるか否かというところでしょうか。

「この設例において、以下の問いに答えよ。ただし、（1）及び（2）は、それぞれ独立しているものとする」

（1）と（2）の事案を混同しないように注意しましょう。そうすると、（1）のヒントが（2）には記載されていないということになりますね。

「（1）（イ）丁による特許無効審判の請求に対し、専用実施権者として審判手続に参与するために、丙が特許法上とり得る対応について説明せよ」

特 148 条及び特 149 条に規定の参加について記載します。

丙は専用実施権者ですから、特 148 条 3 項の規定上、審判に参加することができます、いわゆる補助参加ですね。当事者参加ではないことに留意してください。当事者参加は、「132 条 1 項の規定により審判を請求することができる者」であることが条件ですから（特 148 条 1 項）、審判の被請求人に与する丙は当事者参加はできません。

「（ロ）丁が請求した特許無効審判において、特許を無効にすべき旨の審決がなされた直後に、乙と丙が、特許権Aについての乙の持分の全部を丙に譲渡する旨の契約を締結した場合、特許権Aに係る特許を維持するために、丙が特許法上とり得る対応について説明せよ」

これは、審決取消訴訟を提起するしかありません。問題は、無効審決後に専用実施権者であった丙が乙の特許権の持分を譲渡されたことと、特許権の共有者として甲が存在することですね。丙が無効審判に参加していたのであれば、原告適格（特 178 条

2項)は満たしますが、この論法でいくと、特許権が共有に係る場合、各共有者が単独で訴えを提起できる旨の判例(最判平成14年2月22日)を引用しにくくなりますので、丙は特許権者として訴えを提起するとした方がよいでしょう。特178条2項の規定上、参加人であった専用実施権者の丙も単独で訴えを提起できると思われませんが、判例で説明可能な場合を排除してまで検討すべき事項ではありません。

そのためには、まず特許権の移転は登録が効力発生要件であることを触れ、丙が特許権の共有者である旨を明示し、次いで原告適格について述べ、最後に判例を引き合いに出して単独で提起しても結果的に類似必要的共同訴訟となり合一確定という論法が無難でしょう。

それと、「乙の持分の全部を丙に譲渡する旨の契約を締結した」ことが一方の共有者である甲の同意を得ているか否かも問題ですね(特73条1項)。

「(2)丁が請求した特許無効審判において、審判請求は成り立たない旨の審決がなされた直後に、丁は、特許権Aに係る特許出願前に頒布された刊行物Yを入手した。刊行物Yに、<1>特許権Aに係る特許出願当時の技術常識を示すものであって刊行物Xに記載された発明のもつ意義を明らかにする事項が記載されている場合、及び<2>特許権Aに係る特許発明と同一の発明が記載されている場合のそれぞれについて、刊行物Yを証拠として用いて特許権Aに係る特許を無効にするために、丁が特許法上とり得る対応をその理由とともに説明せよ」

審決に不満があるのであれば、審決取消訴訟の提起ですが、メリヤス編機事件(最判昭和51年3月10日)を考慮する必要がありそうです。

まず、「刊行物Yに、<1>特許権Aに係る特許出願当時の技術常識を示すものであって刊行物Xに記載された発明のもつ意義を明らかにする事項が記載されている場合」は、上記の判例の「特許無効審判で審理判断されなかつた公知事実との対比における特許無効原因を審決取消訴訟において主張することは、許されない」ことに該当しないことを論じて、この刊行物Yを証拠として訴えを提起することができそうです。

一方で、「<2>特許権Aに係る特許発明と同一の発明が記載されている場合」は、刊行物Yは「特許無効審判で審理判断されなかつた公知事実」に該当しますから、この刊行物Yを証拠として訴えを提起することはできません。残る手段は、無効審判を別途請求することです。

この場合、審決取消訴訟を提起しなければ、題意の審判請求は成り立たない旨の審決は確定するので、新たに無効審判を請求する際の証拠である刊行物Yが、登録された確定審決と同一の事実及び同一の証拠に基づくものではないことを要します(特167条)。いわゆる一事不再理ですね。

本問の場合、刊行物Yは、確定審決に係る審理で判断された刊行物Xとは同一の証拠ではありませんから、特167条の規定は及ばず、丁は新たな無効審判を請求できます。

では、上述の分析に基づいて、以下、答案構成です。

本問は、判例を知っていなければ書けない問題ですが、いずれの問題も受験機関で必ず教える判例ですので、そう難しい問題ではありません。

問題Iと記載量が非対称であるという異様さだけが、特徴でしょうか。

【問題IIの答案構成】

設問(1)

(イ)について

補助参加（特 148 条 3 項）→一切の審判手続き可（同 4 項）

参加申請書提出（特 149 条 1 項）

手数料納付（特 195 条 2 項別表）

（ロ）について

審決取消訴訟を提起（特 178 条 1 項）

特許権譲渡→登録によって効力発生（特 98 条 1 項 1 号）

→甲の同意は？（特 73 条 1 項）

丙は特許権者として訴え提起（特 178 条 2 項）

被告は丁（特 179 条ただし書）

判例（最判平成 14 年 2 月 22 日）

設問（2）

<1>刊行物 Y が刊行物 X の発明の意義を明らかにするもの等である場合

メリヤス編機事件（最判昭和 51 年 3 月 10 日）

<2>刊行物 Y に特許権 A に係る特許発明と同一の発明が記載されている場合

別途無効審判を請求

一事不再理の効力なし

[公表されている論点との比較]

ここで、特許庁が公表している本問の論点を見てみましょう。

【問題 II】

特許無効審判の手續に關与するための専用実施権者による対応及び特許無効審判の審決がなされた場合の当事者による対応についての理解を問う。

1. 専用実施権者による対応

・参加

2. 特許権の共有者による対応

・特許権の譲渡

・審決取消訴訟の提起（共有者単独での訴訟提起の可否）

3. 審判請求人による対応

・審決取消訴訟の提起（新たな証拠の提出の可否）

・新たな特許無効審判の請求

特許庁が公表している論点も、上述の答案構成と全く同じと見てよいでしょう。誰が書いてもこうなりそうな問題です。

題意把握が容易な反面、他者との差別化が困難ともいえそうです。

以下は、解答例です。

[問題IIの解答例]

設問（1）

（イ）について

特許権 A についての専用実施権者である丙は、審判の結果について利害関係を有する者に該当し、審理の終結に至るまでは、当事者の一方である甲及び乙を補助するためその審判に参加することで、審判手續に關与できる（特 148 条 3 項）。

丙が当該無効審判に参加するには、参加申請書を審判長に提出し（特 149 条 1 項）、手数料を納付することを要する（特 195 条 2 項別表）。

これらの手続きを行った後、当該無効審判の審判官が決定をもって丙の参加を認めた場合、丙は当該無効審判へのいわゆる補助参加が可能であり、丙は一切の審判手続きが可能となる（特 148 条 4 項）。

(ロ) について

いわゆる無効審決がなされたので、丙は当該審決の謄本の送達があつた日から 30 日を経過する前に、東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起して（特 178 条 1、3 項）、特許権 A に係る特許の維持を図るべきである。

審決取消訴訟は、当事者又は参加人等が提起することができるので（特 178 条 2 項）、当該審判に丙が参加していた場合であれば、訴えを提起できるが、題意にあるように、丙は乙より特許権 A の乙の持分を譲渡されている。

この持分の譲渡が、特許権 A の共有者である甲の同意を得たものであり（特 73 条 1 項）、かかる譲渡が登録されれば（特 98 条 1 項 1 号）、丙は特許権 A の共有者として訴えを提起できる（特 178 条 2 項）。特許権の持分の自由譲渡は他の共有者の持分の経済的価値に変動きたすので当該共有者の同意を要するからであり、特許権の移転は登録しなければその効力を生じないためである。

丙は、この訴えの提起において、審判請求人であった丁を被告とする（特 179 条ただし書）。

丙は特許権 A の他の共有者である甲とともに訴えを提起できるが、当該訴えの提起は、特許権の消滅を防ぐ保存行為に当たるから、丙が単独でもすることができると解される。当該訴えの提起について他の共有者の協力等が得られない場合なども考えられ、共有に係る特許の無効審決に対する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は不合法であるとする、出訴期間の満了と同時に無効審決が確定し、特許権が初めから存在しなかったこととなり、不当な結果となり兼ねないからである。

仮に特許権の共有者の 1 人が単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる、としても、その訴訟で請求認容の判決が確定した場合には、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（特 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、無効審決が確定し、権利は初めから存在しなかったものとみなされる（特 125 条）。更に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、合一確定の要請は充たされる。

設問（2）

<1> 刊行物 Y が刊行物 X の発明の意義を明らかにするもの等である場合

丁は、刊行物 Y を新たな証拠として審決の謄本の送達があつた日から 30 日を経過する前に、甲及び乙を被告として東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起すべきである（特 178 条 1、3 項、特 179 条ただし書）。

しかしながら、この訴えの提起においては、専ら無効審判手続において現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきものであり、それ以外の無効原因については、右訴訟においてこれを審決の違法事由として主張し、裁判所の判断を求めることを許さないとするのが法の趣旨であると解すべきである。

題意の刊行物 Y は、特許権 A に係る特許出願当時の技術常識を示すものであって刊行物 X に記載された発明のもつ意義を明らかにする事項が記載されているものであるので、

無効審判で審理判断された特定の無効原因に関するものに該当し、かかる刊行物 Y を証拠として用いて審決取消訴訟を提起することは許されると解する。

〈2〉刊行物 Y に特許権 A に係る特許発明と同一の発明が記載されている場合

刊行物 Y が特許権 A に係る特許発明と同一の発明が記載されている場合は、この刊行物 Y に記載された発明は、無効審判で審理判断された特定の無効原因に関するものに該当しないので、刊行物 Y を審決取消訴訟を提起した際の証拠として採用することはできない。そのため、丁は、刊行物 Y を証拠として別途無効審判を請求すべきである（特 123 条、特 131 条 2 項）。

この場合、丁は出訴期間中に訴えを提起しないことから（特 178 条 3 項）、審判請求は成り立たない旨の審決が確定するが、刊行物 Y は刊行物 X とは別個の証拠であり、刊行物 X に記載されていた発明とは別個の発明に係るものであるため、特 167 条に規定する「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」ものに該当せず、いわゆる一事不再理の効力は及ばない。

以上

出典：工業所有権法逐条解説〔第 18 版〕

最判平成 14 年 2 月 22 日

最判昭和 51 年 3 月 10 日（メリヤス編機事件）

〔結び：問題IIの解説らしきもの〕

判例をベースにしていますが、いずれの判例もよく知られたものですから、受験生にとって、さほどの負担にはならないでしょう。

強いて言えば、設問（1）の（ロ）で、特許権の持分の譲渡が、共有者の甲の同意を要することを記載し忘れる可能性が高そうですが、その他については、さほど深い論点もなく、ある意味、凡庸な問題です。

で、終わりにしてしまっても、身も蓋もありませんから、以下、固有必要的共同訴訟と、類似必要的共同訴訟について簡単に説明して終わりにしたいと思います。

理系にとって、こうした民事訴訟法に係る事項はなかなか理解しがたいものようです。

固有必要的共同訴訟は「利害関係人全員が当事者とならなければ当事者適格を欠き、訴えが不適法として却下されるもの」であり、類似必要的共同訴訟は「各自が単独で当事者適格を有するものの、数人の者が当事者となり共同訴訟となった場合」とされています（『民事訴訟法講義案』、司法協会）。しかし、いまいちよく分かりません。

類似必要的共同訴訟の場合は、各自が訴えることができるので、あまり問題はないとしても、問題は、どのような紛争態様について固有必要的共同訴訟の扱いをすべきかですが、これは、多くの場合、判例などの解釈に委ねられています。

固有必要的共同訴訟は、訴訟共同強制の効果が付与される訴訟類型ですから、各共同訴訟人の訴訟追行の自由を制限することになります。そのため、共同訴訟提起の困難性等を斟酌してもなお当初からの合一確定を要求しなければならない高度の法律上の要請がある場合にのみ固有必要的共同訴訟とすべきとされています。

一般的には、次のものが固有必要的共同訴訟に属すると解されています。

1. 他人間の法律関係の変動を生じさせる訴訟

産業財産権法ではあまり関係がないかもしれませんが、例えば、第三者が提起する人事に関する訴えは、当該身分関係の当事者双方を共同被告としなければなりません（人事訴訟法 12 条 2 項）。また、取締役解任の訴えは（会社法 854 条）は、会社と取締役の双方を被告としなければなりません（会社法 855 条）。これらの場合は、法律関係の

主体を除外してその変動をもたらす判決をするのは手続保障の観点から相当ではないし、訴訟共同を強制しないと判決内容に差異が生じ、法律関係の画一的変動を図れなくなるからです。

2. 数人が共同してのみ管理処分すべき財産に関する訴訟

例えば、数人の受託者のある信託財産に関する訴訟（信託法 24 条）、数人の破産管財人が選任されている破産財団に関する訴訟（破産法 76 条）等がそうです。

特許法では、特 132 条 3 項に規定の「特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない」等が、審判の請求ではありますが、上記 2. のニュアンスを持っています。

[次号予告]

[平成 21 年 特許・実用新案法]

【問題 I】

甲は、自ら発明した、デジタルカメラに関する発明について特許出願 X をし、出願公開後、出願審査の請求をした。なお、出願 X は外国語書面出願でも国際出願に係るものでもない。

出願 X の特許請求の範囲の記載は以下のとおりである。

「【請求項 1】手ぶれ防止機構 A を備えたデジタルカメラ。

【請求項 2】さらに、手ぶれ防止強度調節機構 B を備えた請求項 1 記載のデジタルカメラ。」

出願 X の明細書の発明の詳細な説明には以下の記載がある。

「・・・手ぶれ防止機構 A に関連する手ぶれ防止強度調節機構 B の具体的態様としては、B 1 又は B 2 を採用することができる・・・。

【実施例 1】手ぶれ防止機構 A を備えたデジタルカメラ・・・

【実施例 2】手ぶれ防止機構 A を備え、手ぶれ防止強度調節機構 B として B 1 を備えたデジタルカメラ・・・

【実施例 3】手ぶれ防止機構 A を備え、特定のビデオ撮影機構 C を備えたデジタルカメラ・・・」

(注：以下において、各機構は符号(A、B、C等)のみで記載するものとし、解答においても同様とする。)

甲は、A 及び B 1 を備えるが、C を備えないデジタルカメラ P を製造、販売している。

一方、第三者である乙は、出願 X の出願後に、A 及び C を備えるが、B を備えないデジタルカメラ P' の事業の準備をし、デジタルカメラ P' を製造、販売している。このことを知った甲は、乙に対しデジタルカメラ P' は出願 X に係る発明の技術的範囲に属する旨の警告書を送付した。

警告を受けた乙は、その後、出願 X の出願前に頒布された刊行物 K に、A を備えるが、B 及び C をいずれも備えないデジタルカメラが記載されていることを発見したため、特許庁長官に対し、刊行物 K についての情報を提供した。

甲は、特許権を取得して、乙によるデジタルカメラ P' の製造、販売の停止を求められるようにするとともに、デジタルカメラ P についても特許発明の技術的範囲に含まれるようにしたい。

このとき、以下の(1)～(3)の各場合において、上記の甲の目的を達成するために甲がなし得る特許法上の手続について、それぞれ理由とともに説明せよ。

ただし、以下の(1)～(3)はいずれも独立しているものとする。

また、解答に際しては、手続後の請求項において、A は、発明を特定するために必要な事項の 1 つであることを条件とし、設例に記載の機構以外の機構及び意見書の提出に

については言及する必要はないものとする。

- (1) 甲が最初の拒絶理由通知を受ける前に刊行物Kの記載内容を知り、出願Xの請求項1に係る発明は刊行物Kに記載された発明と同一であり、新規性を欠如する旨の心証を得た。
- (2) 甲が最初の拒絶理由通知を受け、当該拒絶理由通知書において、出願Xの請求項1に係る発明については、刊行物Kに記載された発明と同一であり、新規性を欠如する旨が記載され、さらに、請求項2に係る発明については拒絶の理由を発見しない旨が記載されていた。甲は当該拒絶理由通知の内容は妥当である旨の心証を得た。
- (3) 甲が最初の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に補正をした結果、特許請求の範囲の記載は上記請求項1及び2のとおりとなった。その後、甲が最後の拒絶理由通知を受け、当該最後の拒絶理由通知書において、出願Xの請求項1に係る発明については、刊行物Kに記載された発明と同一であり、新規性を欠如する旨が記載され、請求項2に係る発明については、刊行物Kに記載された発明及び刊行物Lに記載されたB2の発明により、進歩性を欠如する旨が記載されていた。甲は当該最後の拒絶理由通知の内容は妥当である旨の心証を得た。

【100点】

【問題 I I】

甲は「部品 a」の発明に係る特許第 P 号の特許権者である。部品 a は、製品 A の交換部品であり、製品 A の一定期間使用後に交換が必要となるものである。

このとき、以下の問いに答えよ。ただし、すべての設問は独立しているものとし、文中に特に示した場合を除き、特許第 P 号に係る特許権についていかなる実施権も設定、許諾されていないものとする。

- (1) 甲乙はに対して特許第 P 号に係る特許権について通常実施権を許諾している。乙が製造、販売した部品 a を大量に購入した丙は、それを製品 A の交換部品として販売している。この場合、甲は丙に対し、特許第 P 号に係る特許権を行使することができるか。理由とともに説明せよ。
- (2) 甲は乙に対して特許第 P 号に係る特許権について通常実施権を許諾している。丙は、乙が製造、販売した部品 a の使用済み品を製品 A の使用者から回収し、新品同様に加工した上、再生品 a' として販売している。この場合、甲丙に対し、特許第 P 号に係る特許権を行使することができるか。必要があれば場合分けをして、理由とともに説明せよ。
- (3) パリ条約の同盟国である外国 F における特許第 P' 号の特許権者である F 国の法人 X は、F 国内において、部品 a を製造し F 国の法人 Y に販売している。日本法人である乙は Y から部品 a を輸入し日本国内において第三者に販売している。この場合、甲は乙に対し、特許第 P 号に係る特許権を行使することができるか。必要があれば場合分けをして、理由とともに説明せよ。ただし、特許第 P 号と特許第 P' 号は権利範囲を同じくするものとする。

【100点】

平成21年の特許・実用新案法の問題です。もはや問題の長文化は特実も例外ではないという感じです。読むだけでも一苦勞な問題文ですが、近年の最高裁判例を再現させる等、論点としては面白そうですね。さて、皆さんは、どのような答案を書きますか？