

冒頭で、これから解説する問題の概略と、論点を簡単に説明。
出題者が受験者に求める能力についても言及します。

今回は平成 21 年特実の問題です。

この問題も、問題文が長いですし、実務での対応を問うという点でも昨年の問題と似通っています。少々大げさに言えば、実務にも対応した迅速な問題解決能力といったものを求めているのかも知れません。長い問題文、すなわち、膨大な量の情報を処理させ、かつ実務にも即した正しい知識や法律的なセンスも試されているような印象です。

こうなると、一昔前のように、既存のレジюмеを丸暗記しただけでは対応は難しいということになります。レジюмеを使ってもいいのですが、そのレジюмеの記載の意味を正確に理解し、把握していないと、実務的な側面も訊いてくることのある昨今の問題には太刀打ちできません。

単に覚えるのではなく、規定の趣旨や、法律のメカニズムといったものを理解することが重要です。特に条文の理解は言うまでもなく、審査基準の細部にまでわたる理解が重要となってきました。

本試験の問題をそのまま掲載。
まずは、問題文全体を一読するようにします。

[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・・・」

(中略)

本試験の問題を、一段落ごとに切り分け、その意味を、徹底的に分析していきます。
論文試験の合否の分かれ目になる、適切な題意把握を身に付けるためです。

[問題Iの分析]

「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。」

甲は、自ら発明した者ですから、特許を受ける権利を有することになります（特29条1項柱書）。出願は国内出願であり、出願公開後に「出願審査の請求」がされています。出願公開されたことで、拡大先願（特29条の2）、優先審査（特48条の6）、補償金請求権（特65条）等が関わってくるか否かが気になるとことです。

問題文の分析では、その時点まで考えられる要素をすべて挙げ、慎重に検討していきます。思い込みによる題意把握ミスを防ぐ深い洞察力を醸成することができます。

「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。』

「手ぶれ防止機構A」を具体的に記載した引用文献が見つければ、請求項1に記載の発明は、少なくとも特29条2項違反の拒絶理由を有することになりそうです。

「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、B1又はB2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B1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・・・』

実施例1は、まんま請求項1と同じ内容です。

問題は、実施例2と「・・・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、B1又はB2を採用することができる・・・。」の記載ですね。

請求項1の記載ではどうしても拒絶理由を回避出来そうにありませんから、実施例2の記載と、冒頭の「B1又はB2」という記載に基づいて特許請求の範囲を補正する。又は、この明細書の記載に基づいて、分割出願する、ということになりそうです。

実施例3は、ビデオ撮影機構を備えたデジタルカメラとして、権利化する場合があるという含みでしょうか。

問題文の分析では、出題者の狙いについても推測・考察していきます。
実戦でも出題者の意図を推し量ることは重要で、適切な題意把握に結びつきます。

(中略)

「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。」

一見、意味のなさそうな記載であっても、本試験の問題文には、それなりの意味があることを解き明かしていきます。

権利化前に甲が実施している発明は、実施例2に係るものです。損害賠償請求では、特許権者が特許発明を実施しているか否かが、特102条の1項又は2項か、それとも同条の3項の規定で実施料相当額しか認められないかのメルクマールであるとする学説がありますが、本事例は、損害賠償請求までは書かせるようなものではなさそうです。そうすると、なぜ、ここで甲が実施している発明を明示したのかが不気味です。一応、考えられるのは、優先審査の「実施関連出願」というところでしょうか。

「実施関連出願」とは、「③実施関連出願 出願人自身又は出願人からその出願に係る発明について実施許諾を受けた者が、その発明を実施している（「早期審査に関する事情説明書」の提出日から2年以内に実施予定の場合と特許法施行令第三条に定める処分（農薬取締法における登録、薬事法における承認）を受けるために必要な手続（委託圃場試験依頼書、治験計画届書の提出等）を行っている場合を含む。）特許出願であるもの（以下、「実施関連出願」という。）」

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/guideline.pdf
というものです。

早期審査の要件は、出願審査の請求がなされていることと、

- ①中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
- ②外国関連出願
- ③実施関連出願
- ④グリーン関連出願（グリーン発明（省エネ、CO₂削減等の効果を有する発明）について特許を受けようとする特許出願であるもの）

上記、①～④のいずれかに該当することが求められますが、本問の事例は、①は不明、②及び④には該当しないので、必然的に③実施関連出願の要件で早期審査を申請することになります。

必要な資料は、適宜、出所を明示しながら、それに基づいて解説していきます。

(中略)

[問題IIの分析]

「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。」

部品ということになると、間接侵害の問題と早合点しそうですが、特許発明が製品Aではなく、部品aそのものに関するものであることから、間接侵害の論点はないと見てよいでしょう。

その一方で、「一定期間使用後に交換が必要」という記載が気になります。一定期間で消尽することを意味しているわけで、特許発明の消尽が、本問の論点であることが分かります。

また、一定期間使用後に交換する部品で代表的なものはというと、プリンタのインクカートリッジ等が考えられます。となると、本問では、インクカートリッジ事件（平成19年11月08日最高裁判所第一小法廷）が問われていると考えてよさそうです。

関連する重要判例は、漏れなく紹介。重要判例の理解も深まります。

(中略)

[答案構成]

【問題I】

答案構成は、簡易なものではなく、万人にとって理解しやすい詳細なもの載せています。

1. 設問(1)について

(1) 原出願の補正

請求項1は削除 ∵新規性欠如による拒絶理由を有する
補正前の請求項2 (A+B) を補正後の請求項1に
補正によりA+Cなる発明を特許請求の範囲には記載できない
∵請求項1に記載のA+Bとの発明の単一性を有しない

(2) 分割出願 (特44条)

分割による新たな出願の請求項をA+Cとする
別途、出願審査請求が必要

(3) 早期権利化

- ・分割出願に係る発明を優先審査で早期権利化 (特48条の6)
∵出願公開後に特許出願人でないものが特許出願に係る発明を実施
- ・なお、原出願は早期審査で早期に権利化できる
∵実施関連出願

2. 設問(2)について

(1) 原出願の補正

請求項1は削除 ∵新規性欠如による拒絶理由を有する
補正前の請求項2 (A+B) を補正後の請求項1に
補正によりA+Cなる発明を特許請求の範囲には記載できない
∵請求項1に記載のA+Bとの発明の単一性を有しない

(2) 分割出願 (特44条)

分割による新たな出願の請求項をA+Cとする
別途、出願審査請求が必要

(3) 早期権利化

- ・分割出願に係る発明を優先審査で早期権利化 (特48条の6)

3. 設問(3)について

(1) 原出願の補正

請求項1は削除 ∵新規性欠如による拒絶理由を有する
補正前の請求項2 (A+B) に記載の発明をA+B1に補正して補正後の請求項1に
∵Bの下位概念B2による進歩性欠如を、A+B1の補正で回避
補正によりA+Cなる発明を特許請求の範囲には記載できない
∵請求項1に記載のA+Bとの発明の単一性を有しない (特17条の2第4項違反)

特17条の2第5項各号に該当しない。

(2) 分割出願 (特44条)

分割による新たな出願の請求項をA+Cとする
別途、出願審査請求が必要

(3) 早期権利化

- ・分割出願に係る発明を優先審査で早期権利化 (特48条の6)

【問題II】

1. 設問(1)について

甲は丙に対し、特許第P号に係る特許権を行使することはできない

∴特許権は消尽

商品の自由な流通が阻害。特許法の目的にも反する

特許権者が流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しない

(中略)

[公表されている論点との比較]

特許庁のサイトで公表されている論点と比較し、
題意把握が適切であるか否か、出題者の意図は
何かを探ります。

【問題I】

権利行使を念頭に置いた権利取得の手続についての理解を問う。

1. 補正の時期と要件
2. 特許出願の分割

【問題II】

特許権の消尽等についての理解を問う。

1. 国内における消尽
 - (1) 消尽の基本的考え方
 - (2) 加工による新たな製造
 2. 国際的な取引における特許権の行使
-

本稿の答案構成と特許庁が公表した論点は実質同一と思われますので、本稿の答案構成に従って、以下の解答例を示します。

[解答例]

【問題I】

1. 設問(1)について

(1) 原出願の補正

請求項1は削除する。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、新規性欠如による拒絶理由を有するからである。

補正前の請求項2は、「Aと、Bと、を備えたデジタルカメラ。」と補正し、補正後の請求項1とする。BはB1の上位概念であるから、かかる補正により、B1を備えるデジタルカメラPが特許発明の技術的範囲に含まれる。

ここで、実施例3の記載に基づく「Aを備え、Cを備えたデジタルカメラ」なる発明を補正によって特許請求の範囲には記載できない

補正後の請求項1と、実施例3の記載の発明とは、Aが共通するが、出願Xの出願前に頒布された刊行物Kには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ので、Aは発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴には該当せず、補正後の請求項1と、実施例3の記載の発明は発明の単一性を充たさないからである（特37条、施行規則25条の8）。

(2) 分割出願（特44条）

乙によるデジタルカメラP'の製造、販売の停止を求め、実施例3の記載に基づく「Aを備え、Cを備えたデジタルカメラ」なる発明を権利化するには、出願の分割による（特44条）。

出願の分割は、特許出願人である甲が、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について、補正をすることができる時又は期間内に（特44条1項1号）、原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の全部を分割出願に係る発明としたものでなく、かつ、分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であることを要する。

本問では、手続きを行うのは出願人である甲であり、かつ、補正をすることができる時又は期間内（特17条の2第1項柱書）であるので、実施例3の記載に基づく「Aを備え、Cを備えたデジタルカメラ」なる発明を分割出願とするのであれば、上記の要件をすべて充たす。

なお、甲は、分割出願は、別途、出願審査請求が必要である（特48条の3第1項、同2項）。

(中略)

条文、青本、審査基準、判例に準拠した、法律論文としての確かな表現に留意した模範解答です。論理的な構成で、俗に言う「流れの良い」答案とは如何なるものかも、本講座では解説して参ります。

根拠条文等の論拠も明示し、採点者にアピールしやすい論文答案の一例としています。

論文試験の答案で、法律上の要件を漏れなく記載することと、要件をうまく説明するにはどうすべきかについても本講座では解説して参ります。

以上

出典：工業所有権法逐条解説〔第17版〕

特許・実用新案審査基準

判例BBS事件（平成9年7月1日最高裁第三小法廷）

判例インクカートリッジ事件（平成19年11月08日最高裁第一小法廷）

平易な文体で、問題の背景を解説。
難解な事例でも、問題の論点をわかりやすく述べ、本試験問題を解く上で重要なことや、必要とされる能力についても言及していきます。

[結び：解説のようなもの]

1. 【問題I】について

実務チックな感じがしますが、審査基準と条文、平成18年改正がきちんと理解できていれば対処できる問題でした。

トラップは、発明の単一性を考慮できるか否かといったところでしょうか。発明の単一性については、既に、第一回で詳述していますので、繰り返しません。本問のように、新規性違反の場合は、その拒絶理由の回避だけでなく、補正後の発明が単一性を充たすか否かまで検討することを忘れないでいたいものです。

発明の単一性は、平成17年の本試験でも論点の一つでしたが、正確に論じた答えは非常に少なかったと言われています。そのため、今後も、特許庁は、手を替え品を替えて、隠れた論点として出題してくる可能性が否定できません。

拒絶理由は、新規性、進歩性といった事項がお馴染みであり、そっちの方に目が行きやすいですが、発明の単一性も念頭に置いておきましょう。

しかしながら、本問は、設問(1)～(3)まで、同工異曲といったもので、設問(1)で発明の単一性に気付き、無難に書ければ、続く設問(2)及び(3)もそれなりに書けてしまうのが、面白くありません。この点、ちょっと、芸がないですね。

1. 【問題II】について

こちらは、一転して判例オンリーの問題でした。

判例BBS事件（平成9年7月1日最高裁第三小法廷）、判例インクカートリッジ事件（平成19年11月08日最高裁第一小法廷）のいずれもが、非常に重要な判例ですので、ある程度はかけないと、ちょっと宜しくありません。

判例は、知らないとも足も出ませんが、覚えるにはある程度のコツがあります。

それは、キーワードとストーリーで覚えるというものです。

例えば、1.設問(1)では、「甲は丙に対し、特許第P号に係る特許権を行使することはできない」というストーリーを念頭に置き、「特許権は消尽」「商品の自由な流通が阻害」「特許法の目的にも反する」「二重に利得」のキーワードで、判例を再現するようにします。コピーしたように完全に再現することは出来ませんが、判例の趣旨は十分に再現できるでしょう。

判例や条文の覚え方などの、学習上のノウハウについても、解説において伝授して参ります。

予習をするような意欲的な受験者のために、次号で取り上げる問題を予告します。

レジュメや判例の内容を「それらしく」答案上に再現するテクニックについても、適宜解説していきます。

[次号予告]

[平成21年 意匠法]

【問題I】

意匠法第3条の2の規定に関し、以下の各問に答えよ。

(1) 本条の趣旨について説明せよ。

(2) 本条に規定する「先の意匠登録出願」の出願の日の認定に関し、関係する条文を挙げて説明せよ。

【50点】

【問題II】

デザイナー甲は、相互に類似する携帯電話機に関する意匠イ、ロ及びハを自ら創作し、携帯電話機メーカーである乙及び丙に提示した。

甲、乙及び丙は、協議の結果、乙が意匠イに係る携帯電話機の製造・販売をし、丙が意匠ハに係る携帯電話機の製造・販売をすること及び意匠ロに係る携帯電話機については、乙も丙も製造・販売をしないことで合意した。

乙及び丙は、第三者による意匠イ、ロ及びハと同一又は類似する携帯電話機の実施を広い範囲で自ら差し止めたいと考えており、かつ、意匠ロについては第三者にできるだけ知られたくないと考えている。

この場合、以下の各問に答えよ。ただし、(1)～(3)はいずれも独立しているものとし、意匠イ、ロ及びハは、いずれも無効理由を有しないものとする。

- (1) 甲が意匠イ、ロ及びハのいずれについても意匠登録出願をしていない場合、乙及び丙が検討すべき事項について説明せよ。
- (2) 甲が意匠イについてのみ意匠登録出願をしていた場合、乙及び丙が検討すべき事項のうち、(1)と相違する点について説明せよ。
- (3) 甲が意匠イ、ロ及びハについての登録意匠を有している場合、乙及び丙が検討すべき事項について説明せよ。

【50点】

久々に規定の趣旨を直接訊いてくる問題です。

青本や改正本をちゃんと読んでいれば対処出来そうな感じがしますが、実際はどうでしょうか？

問題IIは事例問題ですが、創作者による出願前、出願後、権利化後、で場合を分けているのが目新しいですね。関連意匠、秘密意匠といった意匠法特有の規定のみならず、準用する特許法の理解も問われます。

次号で取り上げる問題についても、若干のヒントとなる事項を記載し、予習する際の参考となるようにしています。