

2024年度 弁理士 論文式試験 解答速報会

答案構成
特許・実用新案

問題 I 答案構成

設問 1(1)について

- ① 甲の従業者乙がした発明
 - ② イに係る農作業機は甲の業務範囲
 - ③ 乙は甲の開発部門に所属し、イに至った行為は乙の現在の職務に属する
- ・結論：発明イは職務発明に該当する

設問 1(2)について

職務発明について勤務規則等においてあらかじめ特許を受ける権利を使用者等に取得することを定めたときは、特許を受ける権利は、使用者等に原始帰属 (35 条 3 項)

本問においては、あらゆる発明について、発明のなされた経緯にかかわらず、発明が完成した時点で甲が取得する旨規定

- 職務発明以外について原始帰属する旨の規定は無効だが (35 条 2 項)、職務発明については有効 (同項反対解釈)
- イについての特許を受ける権利は甲に帰属する

設問 1(3)について

- ・結論：主張できる
- ・理由：乙はそもそも特許を受ける権利を有しない
丁は甲から特許を受ける権利を譲り受けている (33 条 1 項)

設問 1(4)について

- ・結論：主張できる
- ・理由：出願が第三者対抗要件 (34 条 1 項)、丁は第三者丙より先に出願している

設問 2(1)について

1. 優先権の発生要件の検討
 - ・パリ同盟国 X の国民である甲が、X 国に実用新案登録出願 A (パリ 4 条 A(1))
 - ・A に係る実用新案権が放棄されているが、X は正規の国内出願 (同条 A(3))
2. 優先権の主張要件の検討
 - ・A の出願人甲が (パリ 4 条 A(1))、パリ同盟国の日本国に、優先期間内に特許出願 (同条 A(1)・C(1))
 - ・実用新案登録出願に基づく優先権を主張して特許出願 (同条 E(2))
3. 結論：優先期間内に日本国において特許出願をすることができる

設問 2(2)について

- ・パリ条約の例による優先権主張を伴う特許出願 (43 条の 2 第 1 項)
- ・優先期間経過後 2 月以内であり、故意に出願をしなかったものでもない (同項、施規 27 条の 4 の 2 第 2 項)。
- ・優先権主張書面、優先権証明書の提出に加え (43 条 1 項・2 項準用)、回復理由書の提出と回復手数料の納付を要する (特施規 27 条の 4 の 2 第 4 項準用、195 条 2 項別表 11 号)
- ・新規性喪失の例外の規定の適用も受けることはできない (30 条 2 項かつこ書)

設問 2(3)について

- ・出願書類全体にはイ・ロが記載→イ・ロに優先権の効果が認められる (パリ 4 条 H)
 - ・イ・ロは、いずれも当該公報発行によって不利な取り扱いを受けない (パリ 4 条 B)
- ロは、A の公報発行により、29 条 1 項 3 号に該当するとの拒絶の理由を有しない

問題Ⅱ 答案構成

設問1(1)について

1. 検討

bはイの発明特定事項を充足しない → 文言上技術的範囲に属しない（70条1項）

2. 均等論

しかし、①B～Dはイの本質的部分ではなく、②Fに変更しても、同一目的達成可能・同一作用効果を有する。したがって、③bの製造時において当業者が容易想到、④出願時に公知技術と同一又は容易推考でない、⑤意識的除外等の特段の事情がない場合、均等として技術的範囲に属する（最判H10.2.24「ボールスプライン事件」）

設問1(2)について

1. 特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品と異なる部分につき、特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることを明細書等に記載

2. 意識的に除外されたものに当たるなど特段の事情が存する（最判H29.3.24「マキサカルシトール事件」）

設問2(1)について

・甲のaの1製品当たりの利益額の方が、乙のbの1製品当たりの利益額よりも高い
→ 102条1項1号の主張

設問2(2)について

・乙の譲渡数量のうち、70%は、乙の営業努力の結果によるものなので、特定数量に相当する
→ 乙の譲渡数量の30%に、aの1製品あたりの利益額を乗じた額が損害額であると主張（102条1項1号かっこ書）

設問2(3)について

・甲は、特定数量に応じた実施料相当額を請求できる旨を主張（102条1項2号）

設問3(1)について

1. 否認

・侵害の定義（100条1項、68条等）、形式的にPの侵害→否認不可

2. 先使用権の抗弁（79条）

・知得経路が異なる

・「事業の準備」：甲の出願日前に、発注、製造装置を設置、直ちに製造開始可（最判S61.10.3「ウォーキングビーム式加熱炉事件」）

・結論：先使用権の抗弁可

設問3(2)について

1. 否認

・形式的にPを侵害→否認不可

2. 先使用権の抗弁（79条）

・「発明の範囲内」：dは、cに含まれる顔料を塗料の耐久性には影響のない別の顔料に変更したものであり、同一性を失わない範囲内において変更された発明（最判S61.10.3「ウォーキングビーム式加熱炉事件」）

・結論：先使用権の抗弁可