

参考答案 (特許・実用新案 問題 1)

設問 1(1)について

職務発明とは、①従業者等がした発明であって、②使用者等の業務範囲に属し、かつ③その発明をするに至った行為が、その使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明をいう。

本問においては、①乙は使用者等である甲の従業者であり、②イに係る農作業機は甲の業務範囲に属する。また、③乙は甲の開発部門に属し、イに至った行為は乙の現在の職務の属する。

よって、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する(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されている。この規定は、職務発明以外については無効である(35条2項)。しかし、職務発明については有効である(同項反対解釈)。

よって、乙がした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

丁は、乙に対して、イについての特許を受ける権利が丁に帰属していると主張できる。

乙は、特許を受ける権利を有しておらず、丁は、甲から、特許を受ける権利を譲り受けているためである(33条1項)。

設問 1(4)について

丁は、丙に対して、イについての特許を受ける権利が丁に帰属していると主張できる。

特許出願前における特許を受ける権利の承継は、出願が第三者対抗要件であるところ(34条1項)、丁は第三者丙より先に出願しているためである。

設問 2(1)について

1. 優先権の発生要件の検討

優先権の発生要件につき、パリ条約同盟国 X の国民である甲が、X に実用新案登録出願 A をしている(パリ 4 条 A(1))。

ここで、X が「正規の」国内出願であることを要するところ、A に係る実用新案権が放棄されているが、A は、出願をした日付が確定されており、その結果のいかんは問われないため、X は正規の国内出願であり(同条 A(3))、優先権の発生要件を満たす。

2. 優先権の主張要件の検討

そして、A の出願人である甲が、パリ条約同盟国である日本国に、優先期間内に特許出願をし(パリ 4 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をすることができるため(同条 E(2))、優先権の主張要件も満たす。

20

40

参考答案（特許・実用新案 問題 I）

3. 結論

したがって、甲は、Aに基づく優先権を主張して、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

乙は、パリ条約の例による優先権主張を伴う特許出願を、経済産業省令で定めるところにより、優先期間経過後 2 月以内にすべきである（43 条の 2 第 1 項、施規 27 条の 4 の 2 第 2 項）。

本問では、優先期間経過後 2 月以内であり、乙が出願を失念していたため、故意に優先期間内に出願をしなかったものでもない（43 条の 2 第 1 項但書）。この際、優先期間経過後 2 月以内での優先権主張書面、A の日から 1 年 4 月以内の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、不責事由には当たらないため、回復手数料の納付を要する（施規 27 条の 4 の 2 第 4 項準用、195 条 2 項別表 11 号）。

これにより、優先権の効果が得られ（パリ 4 条 B）、A の公報発行による新規性違反（29 条 1 項 3 号）の拒絶理由（49 条 2 号）を有しないこととなる。

なお、優先権主張を伴わない出願は、A の公報発行によって、新規性違反（29 条 1 項 3 号）の拒絶理由を有し（49 条 2 号）、新規性喪失の例外の既定の適用も受けることができないため（30 条 2 項かっこ書）、すべきではない。

設問 2(3)について

60 A の請求の範囲にはイのみが記載されているが、出願書類全体にはイ・ロが記載されているため、B に係るイ・ロいずれにも優先権の効果が認められる（パリ 4 条 H）。

そして、A の公報発行は、優先期間内のものであるため、優先権の効果により、B に係るイ・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）。

したがって、B に係るロは、A の公報発行により、29 条 1 項 3 号に掲げる発明に該当するとの拒絶の理由を有しない。

以上

参考答案 (特許・実用新案 問題II)

設問 1(1)について

1. 検討

乙の b と甲のイは、溶剤が「F」と「B、C又はD」で異なる。そのため、文言上、乙の b は甲のイの技術的範囲（70条1項）に属さない。

2. 均等論

しかし、①B、C又はDはイの本質的部分ではなく、②Fに置き換えてもイの目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものである。したがって、③Fに置き換えることに、当業者が b の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、④ b が、Pに係る出願時における公知技術と同一又は当業者が容易に推考できたものでなく、⑤ b が P に係る出願手続時においてイに係る特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる等の特段の事情もないときは、b は、イに係る特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、イの技術的範囲（70条1項）に属するものと解される。

よって、上記要件③～⑤をすべて満たす場合は、b はイの技術的範囲に属する（70条1項）といえる。

設問 1(2)について

1. 均等の第5要件について

均等の第5要件に関し、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存すると解すべきである。

2. 結論

よって、Pに係る出願時の明細書において、イの作用効果を奏する溶剤としてB～Eが記載されているが、特許請求の範囲においてEが記載されていないことは、Eが特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たり、特段の事情があると主張することができる。

設問 2(1)について

1. 特許権者等は、その侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、譲渡数量のうち実施相応数量を超えない部分に乗じて得た額を損害額とすることができる（102条1項柱書）。

2. 本問において、甲は、a の 1 製品当たりの利益額を乙の譲渡数量に乗じて得た額を損害額として主張することができる。

設問 2(2)について

1. 譲渡数量のうち、その一部に相当する数量を特許権者が販売することができないとする事情があるときは当該事情に相当する数量（特定数量）を控除

参考解答（特許・実用新案 問題Ⅱ）

した数量とされる（102条1項1号かつこ書）。

2. 本問において、bの販売数量のうち70%は、乙の営業努力により販売できたものであるため、本問(1)の譲渡数量より70%が控除されるべきであると主張することができる。

設問2(3)について

特定数量である乙のbの譲渡数量の70%について、甲のPの実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を請求することを主張することができる（102条1項2号）。

設問3(1)について

1. 否認

- (1) 本問では、丙は、甲の特許権Pに係る特許発明イの技術的範囲に属する塗料cを（70条1項）、業としての実施である製造販売をしている（2条3項1号）。したがって、丙の当該行為は、形式的にPの侵害である（68条）。

- (2) よって、丙が当該訴訟において否認できない。

2. 先使用権の抗弁（79条）

- (1) 本問では、①丙は、イと同一の発明を自ら完成させているので、知得経路は異なる（79条）。また、②同条における「事業の準備」とは、即時実施の意図を有し、かつ、その即時実施の意図が、客観的に認識される態様・程度において表明されていることを意味すると解されるところ、丙は、甲の出願日より前に、発明イの技術的範囲に属する塗料に特化した製造装置を発注し、納品された当該製造装置を日本国内の丙の工場に設置して、取引業者らに対し、それらの事実を伝え、発注があれば直ちに日本国内で当該塗料の製造を開始することを説明しているため、丙は、甲の出願の際現に日本国内においてイの実施である「事業の準備」をしていることとなる。

したがって、丙は、cの製造についてPに対する先使用権を有する（79条）。

- (2) よって、丙は、先使用権の抗弁をすることができる。

設問3(2)について

1. 否認

- (1) 本問では、上記の通り、丙の当該行為は、形式的にPの侵害である（68条）。

- (2) よって、丙が当該訴訟において否認をしても、認められない。

2. 先使用権の抗弁（79条）

- (1) 79条における「発明の範囲内」とは、出願の際に先使用権者が現に準備等をしてきた形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶと解される。

本問では、cからdに切り替えて製造販売を行っているが、先使用権者丙が製造した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、イの技術的範囲に属することから、発明イの同一性の範囲内であるといえる。

したがって、丙は、dの製造についてPに対する先使用権を有する（79条）。

- (2) よって、丙は、先使用権の抗弁をすることができる。 以上

60

80