0001312226751

参考答案（特許・実用新案　問題Ⅰ）

ML22675

設問１⑴アについて

特許管理人は、日本国内に住所又は居所を有するものであることを要する（８条１項）。本問では、弁理士乙は、日本国内に住所又は居所を有しない者である在外者であるため（同項）、特許管理人としての要件を満たさない。

よって、在外者である乙は、特許管理人としての要件を満たさず、甲の特許管理人として日本国特許庁に対して手続をすることはできない。

設問１⑴イについて

１．手続の時期的制限について

在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは特許管理人によらないで手続をすることができる（184 条の 11 第１項）。そのため、在外者であって、外国語でされた国際特許出願である外国語特許出願（184 条４第１項）の出願人である甲は、国内処理基準時までは、自ら日本国特許庁に対して手続をすることができる（184 条の 11 第１項）。

２．手続について

外国語特許出願の出願人である甲は、①明細書等の翻訳文の提出（184 条の４第１項）、②国内書面の提出（184 条の５第１項）、③手数料の納付（195 条２項）をすることができ、これらの手続をした後に、④出願審査の請求をすることができる(48 条の３第１項、184 条の 17)。

設問１⑵について

１．甲が日本国特許庁に対してとり得る手続及びその効果

本問において、甲が、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、特許管理人の選任の届出を日本国特許庁に対してしなかった場合、特許庁長官からその旨の通知を受け（184 条の 11 第３項）、甲は、当該通知の日から２月以内（特施規 38 条の６の２第２項）に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる（184 条の 11 第４項）。

その効果として、当該届出は、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（同条２項）が満了する時にされた届出とみなされる（同条７項）。

２．当該手続をしなかった場合の効果

当該手続をしなかった場合は、甲の外国語特許出願は、取り下げたものとみなされる（184 条の 11 第５項）。

なお、出願人の故意の有無が問われる手続及びそれを裏付ける事実は存在しないため、同項の規定により取り下げたものとみなされた外国語特許出願の出願人である甲は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる（同条６項）。

設問１⑶について

在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に当該拒絶査定不服審判に係る審決の謄本を送達しなければならない（192 条１項）。

本問では、丙は、審理終結通知を受けた後すぐに甲の特許管理人を辞任し、

無断複製・頒布を禁じます

参考答案（特許・実用新案　問題Ｉ）

その後新たな特許管理人は選任されていない。したがって、在外者甲に特許管理人は存在しない。しかし、甲の住所は明らかである。

そこで、当該審決の謄本は、甲に対して、航空扱いとした書留郵便等に付して発送される（192 条２項）。同項の規定により当該審決の謄本を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があったものとみなされる（同条３項）。

設問２について

１．Ｂに適用される優先権について

国際出願Ｂは、ＰＣＴ締約国である日本国の出願Ａに基づく優先権主張を伴うため、その指定国である日本国における優先権の主張の条件及び効果は、日本国の法令に定めるところによる（PCT８条⑵(b)）。したがって、自己指定に当たり、Ｂに適用される優先権は、国内優先権（41 条）となる。

Ａは甲の特許出願であり、ＢはＡの出願日から１年以内にされており、Ａは分割・変更等にかかる出願ではなく、放棄・取り下げ・却下されておらず、査定・審決もされておらず、実用新案登録出願でもないため（同条１項各号）、国内優先権の主張の要件を満たす。

ここで、Ａについて乙が仮専用実施権を有し、その承諾を得ていないが、国際特許出願には、41 条１項但書の適用がないため、適法である（184 条の 15 第１項）。

２．判断の基準となる時について

日本語特許出願Ｂに係る国際出願日における明細書及び請求の範囲は、願書に添付して提出した明細書及び特許請求の範囲とみなされる（184 条の６第２項）。そして、これらのＢの明細書等には、イ及びロが記載されており、基礎とされた先のＡの当初明細書には、イのみが記載されているため、イについては、Ａの出願時にされたものとみなされる（41 条２項）。したがって、29 条１項３号に掲げる発明に該当するか否かの判断の基準となる時は、イについてはＡの出願時、ロについてはＢの出願時となる。

３．29 条１項３号の拒絶の理由の有無

丙は、Ａの出願後Ｂの出願前に、イ及びロをインターネットを通じて公表している。そのため、イ及びロは、Ａの出願後Ｂの出願前に、日本国内又は外国において、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に該当する（29 条１項３号）。また、丙がイ及びロを独自に発明して公開しているため、新規性喪失の例外の適用を受けることもできない（30 条）。

したがって、Ａの出願時で判断されるイは、Ａの出願前の要件を満たさず、29 条１項３号に掲げる発明であるとしての拒絶の理由（49 条２号）は有しない。

一方、Ｂの出願時で判断されるロについては、すべての要件を満たすため、29 条１項３号に掲げる発明であるとしての拒絶の理由（49 条２号）を有する。

以上

参考答案（特許・実用新案　問題Ⅱ）

設問１について

１．行為１について

⑴　特許権の侵害とは、正当な権原等なき第三者が業として特許発明の実施をすること又は一定の予備的行為をいう（68 条、101 条）。

　乙は、甲の発明イに係る特許権Ｐの存続期間内に、イの技術的範囲に属する（70 条１項）錠剤Ｂを業として生産しているため（２条３項１号）、形式的には、甲の特許権Ｐの侵害となる（68 条）。

⑵　しかし、特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施に及ばない（69 条１項）。ここで、試験又は研究のためにする実施とは、①特許性調査のための試験、②機能調査のための試験、③改良・発展を目的とする試験に分けられると解される。

⑶　乙のイの技術的効果を確認・評価するためにＢを生産する行為は、②機能調査のための試験に該当するといえる。

　よって、乙の行為１は、69 条１項の行為に該当し、甲のＰの侵害を構成しない。

２．行為２について

⑴　乙は、甲の発明イに係る特許権の存続期間内に、甲の発明イの技術的範囲に属する（70 条１項）Ｂを、業として生産し試験を行っているため（２条３項１号）、形式的には、甲の特許権Ｐの侵害となる（68 条）。また、乙の医薬品医療機器等法の所定の承認申請を行う行為は、上記①～③のいずれにも該当しない。

⑵　しかし、乙の行為は、69 条１項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たると解すべきである。なぜならば、（ⅰ）存続期間終了後は、何人も自由にその発明を利用でき、それによって社会一般が広く益されるようにすることが特許制度の根幹の一つであるところ、当該試験が 69 条１項の「試験」に当たらないとすると、存続期間終了後も第三者である乙がイを自由に利用できず、特許制度の根幹に反するからである。また、（ⅱ）存続期間中は後発医薬品の製造承認申請に必要な試験のための生産等をも排除し得るものと解すると、特許権Ｐの存続期間を相当期間延長するのと同様の結果となるが、これは特許権者に付与すべき利益として特許法が想定するところを超えるからである。

⑶　よって、乙が発明イに係る錠剤Ｂを生産し、試験を行う行為２は、甲のＰの侵害を構成しない。

３．行為３について

⑴　乙は、甲の発明イに係る特許権Ｐの存続期間内に、イの技術的範囲に属する（70 条１項）錠剤Ｂを、業として生産しているため（２条３項１号）、形式的には、甲の特許権Ｐの侵害となる（68 条）。

⑵　乙の上記行為は、特許権Ｐの存続期間満了後ただちにＢを販売するために行っており、上述の①～③には該当しない。

⑶　よって、乙の行為３は、甲のＰの侵害を構成する（68 条）。

無断複製・頒布を禁じます

参考答案（特許・実用新案　問題Ⅱ）

設問２⑴について

１．物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解する。

２．本問において、甲は、ＣがＸにより製造されたＡと、構造、特性が同一であるとして、Ｃはイの技術的範囲に属すると主張するものと考えられる。

設問２⑵について

１．甲は単独で、丁に対し、特許権Ｐに基づく錠剤Ｃの製造販売の停止を請求することができる。

２．特許権者の共有者は、自己の持分権に基づいて、保存行為として、単独で差止請求をすることができるからである。

設問２⑶について

１．特許権が共有に係るため、甲は、丙の同意を得なければ、他人に通常実施権を許諾できない（73 条３項）。よって、甲は単独で、丁に対し、Ｐに係るイの実施について通常実施権を許諾できない。

２．実施権の許諾された者の資本及び技術いかんによっては、他の共有者の権利も有名無実となるからである。

設問３について

１．特許権の侵害訴訟について、当該訴訟の当事者は、確定した判決の効力に対して、再審の訴えをもって、不服を申し立てることで、その効力を失わせることができる（民訴 338 条１項８号）。

２．しかし、損害賠償の請求を目的とする特許権の侵害訴訟の判決が確定した後に、特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨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、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（特 104 条の４第２号）。

　再審の訴えにより、確定判決の既判力が排除され、損害賠償の返還や、一度支払う必要がないとされた損害賠償金を支払うこととなる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、企業経営の安定性などの観点から問題があるためである。

３．本問では、戊の損害賠償請求訴訟の判決確定後に、Ｐの存続期間の延長登録無効審決が確定している。したがって、訴訟の当事者であった甲は、延長登録無効審判の効果に拘わらず、甲に対し支払った損害賠償金を取り戻すことができない。

以上