

参考答案（特許・実用新案 問題 I）

設問 1 (1)について

1. 優先権の発生要件について

甲は、出願 B より前に出願 A をしている。A は、B に係る発明イと同一の対象について、同一の同盟国 X にされたものであり、公衆の閲覧に付されないうで、いかなる権利も存続させないで、B の日までに取下げられ、優先権主張の基礎とされていない。したがって、B は最初の出願とみなされる（パリ 4 条 C (2)・(4)）。よって、同盟国民甲が（パリ 2 条 (1)）、同盟国 X に正規かつ最先の出願 B をしているの（パリ 4 条 A (1)）、優先権は適法に発生している。

2. 優先権の主張要件について

B をした甲は、B から 12 箇月以内に出願 C をしている（パリ 4 条 C (1)）。また、甲は、C に対し、優先権主張の手続をしている（パリ 4 条 D、43 条）。よって、優先権主張の要件を満たす。

3. 結論

出願 B に基づく出願 C の優先権の主張は適法である。

設問 1 (2)について

1. 補正 β の適否について

拒絶査定不服審判と同時にされた補正 β は（17 条の 2 第 1 項 4 号）、いわゆる新規事項追加にあたるため（同条 3 項）、β は、不適法な補正であり、却下されるべきものである（53 条 1 項読替準用）。

しかし、審査官は、前置審査において特許査定をする場合を除き（164 条 1 項）、補正を却下してはならない（同条 2 項）。したがって、審査官は β がなされる前の、補正 α がされた状態について審査するべきである。

2. 補正 β がされる前の状態の審査

β がされる前の状態の出願 C には、拒絶理由が発見されないの、審査官は特許査定をすべきである（51 条準用）。したがって、審査官は、前置審査において、β を決定をもって却下したうえで（53 条 1 項読替準用）、原査定を取り消し（164 条 1 項）、特許査定をすべきである（51 条準用）。

設問 1 (3)について

拒絶査定不服審判の請求前にした新規事項追加の補正については却下することができない（53 条 1 項読替準用）。

本問において、β は適法であり、かつ β により 29 条 2 項の拒絶理由は解消するが、審査段階でした α が新規事項追加である旨の心証を得ている（17 条の 2 第 3 項）。したがって、審判長は、α について拒絶理由を通知する（17 条の 2 第 3 項、49 条 1 号、50 条 1 項準用）。α により生じた拒絶理由は、審査段階でした最初の拒絶理由に対する補正により通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するものであるため、最後の拒絶理由通知になる。拒絶査定不服審判は、審査の続審だからである（158 条）。

よって、審判官の合議体は、審判請求人甲に拒絶理由を通知し、意見書の提出の機会を与えて審理を進めるべきである（50 条 1 項準用）。

参考答案（特許・実用新案 問題Ⅰ）

設問 2(1)について

1. 拒絶査定不服審判（121 条 1 項）の請求手続について

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（14 条、132 条 3 項）。

本問では、甲と乙が共同して発明イを完成させたため、特許を受ける権利は、甲と乙の共有に係るものであり（29 条 1 項柱書）、甲と乙が出願 A をしている。

しかし、乙が単独名義で出願 A につき拒絶査定不服審判の請求の手続をした。よって、当該審判請求は不適法であって補正をすることができないものであるため（132 条 3 項）、審決をもって却下される（135 条）。

2. 補正の手続について

二人以上が共同して手続をしたときは、補正の手続については各人が全員を代表するものとするため（14 条）、共同出願の補正は単独で可能である。

したがって、共同出願の出願人の一である乙は、拒絶査定不服審判の請求と同時に特許請求の範囲を減縮する補正ができる（17 条の 2 第 1 項 4 号）。

しかし、当該審判請求は審決却下されるため（135 条）、当該補正は、時期的要件を満たさず不適法な手続であって、補正をすることができないものとなる。

60 よって、補正の手続は、審判長によって決定をもって却下される（133 条の 2 第 1 項）。

設問 2(2)について

1. 優先権の種類について

国際出願 B は、日本国でされた出願 A に基づく優先権の主張を伴うため、自己指定にあたり、その主張の条件及び効果は、日本国の法令の定めるところにより（PCT 8 条(2)(b)）、その優先権の種類は国内優先権（41 条）である。

2. 国内優先権主張の適法性について

二人以上が共同して手続をしたときは、国内優先権の主張の手続については、各人が全員を代表することはできず（14 条）、国内優先権の主張には、出願時に出願人が同一であることを要する（41 条 1 項）。

本問では、共同出願の出願人の一である甲が単独名義で A に基づく国内優先権を主張する手続をしているため、当該手続は不適法である（14 条、41 条 1 項）。

以上

参考答案（特許・実用新案 問題Ⅱ）

設問 1 について

1. 特許異議の申立て

乙は、P について特許異議の申立てをすることができる（113 条）。特許異議の申立てにより取消審決が確定した場合、P は初めから存在しなかったものとみなされるからである（114 条 3 項）。

特許異議の申立ては何人も申立てをすることができるため（113 条柱書）、乙は申立てをすることができる。また、公益的事由に該当する場合は異議理由とすることができる（113 条各号）。そして、P について令和 8 年 1 月 7 日に特許掲載公報が発行されており、その 6 月以内に申立て可能であることから、令和 8 年 6 月 26 日現在において申立て可能である。さらに、乙は、特許異議申立書を特許庁長官に提出することで、申立てをすることができる（115 条 1 項）。

2. 特許無効審判の請求

乙は、P について特許無効審判の請求をすることができる（123 条 1 項）。特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合、特許権は初めから存在しなかったものとみなされるからである（125 条）。

特許無効審判の請求人は利害関係人に限るが（123 条 2 項）、乙の製造する X が P の特許権を侵害する可能性があることから、乙は利害関係人に該当する。また、P が公益的事由または権利帰属関係に関する事由に該当する場合

には無効理由とすることができる（123 条 1 項各号）。そして、P の設定登録日である令和 7 年 12 月 23 日以降であればいつでも請求することができる（123 条 3 項）。さらに、乙は、審判請求書を特許庁長官に提出することで、請求できる（131 条 1 項・2 項）。

設問 2(1)について

共同して特許無効審判が請求され、請求不成立審決がされた場合において、当該無効審判請求人の一部の者は単独で審決取消訴訟を提起することができる。無効審判の請求をした者の全員が共同して提起することを要すると解すべき理由はないからである。

よって、乙による審決取消訴訟の提起は適法である。

設問 2(2)について

審決取消訴訟においては、審判手続において審理判断されなかった証拠については、審決を違法とする理由として主張することはできない。特許法が、審決取消訴訟を東京高等裁判所の専属管轄とし、事実審を一審級省略しているのは、無効原因について、すでに審判手続において、当事者らの関与の下で十分審理されているからである。その趣旨に照らせば、審決取消訴訟における審理範囲は、専ら当該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、それ以外については、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解するべきである。

20

40

参考答案（特許・実用新案 問題Ⅱ）

本問では、刊行物Aは、審決取消訴訟において新たに提出されたものであって、無効審判において審理判断されなかった証拠である。

よって、Aの提出を伴う乙及び丙の主張は許されない。

設問2(3)について

原則では、上記の通り、審決取消訴訟においては、審判手続で審理判断されなかった刊行物に記載された発明との対比における無効原因を取消訴訟において主張することは許されない。しかし、審決取消訴訟において、審判の時点では提出されていなかった証拠を用いて、既に審判において提出されていた証拠を補充することは許される。審判手続において審理判断されなかった刊行物記載の発明との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法、違法を判断したものということはできないからである。

本問では、証拠Bは、発明ロに係る特許出願当時の技術常識を示すものであって、ロの意義を明らかにするためのものであり、補強証拠にあたる。

よって、Bの提出を伴う乙及び丙の主張は許される。

設問2(4)について

1. 取消判決の効力について

本問において、審決取消判決が確定しているため、審判官は、さらに審理を行い、審決を行う（181条2項）。ここで、審決取消訴訟における取消判決は、審判官を拘束するため（行訴法33条1項）、このままだと無効審決が確定し、特許権が消滅することになる（125条）。

2. 訂正の請求の申立て（134条の3）

そこで、無効審判被請求人甲は、判決確定の日から1週間以内に、審判長に対し、同条の申立てを行うことができる。これにより訂正請求の期間の指定を受け、以下の訂正請求を行うことができるからである（134条の3）。

3. 訂正の請求（134条の2）

無効審決の被請求人甲は、訂正要件を満たしつつ、特許請求の範囲に記載された発明が、発明ロに基づき容易に発明をすることができないものとする、適式な訂正請求を行うことが考えられる（134条の2第1項1号、126条5項・6項準用、131条準用）。

当該請求が認められれば、訂正後の明細書等により設定登録等がされたものとみなされるため、無効審決を回避できるからである（128条準用）。

以上

60