0001312185256
ML18525

参考答案（特許・実用新案　問題Ⅰ）

設問１⑴について

１．補正後の特許請求の範囲の記載について

甲は、出願Ｘの特許請求の範囲について、発明Ａを「形状ａ１を有するタイヤを備える自動車」（発明Ａ１）に補正すべきである（17 条の２第１項４号）。

２．補正要件を満たすと考える理由について

⑴　甲は、拒絶査定不服審判の請求と同時に（121 条１項）、特許請求の範囲について補正を考えているため（17 条の２第１項４号）、当該補正には、17 条の２第３項～６項の制限が課される。

⑵　本問では、ａ１に係る発明Ａ１、及びｂに係る発明Ｂは、出願Ｘの当初明細書に記載されているため、それぞれいわゆる新規事項の追加（17 条の２第３項）には該当しない。

⑶　しかし、特許請求の範囲を発明Ａから発明Ｂに変更する補正は、発明Ａと発明Ｂが発明の単一性の要件（37 条）を満たさないことから、いわゆるシフト補正に該当する（17 条の２第４項）。一方で、特許請求の範囲を発明Ａから発明Ａ１に変更する補正は、発明Ａと発明Ａ１が発明の単一性の要件（37 条）を満たすため、17 条の２第４項の補正要件を満たす。

⑷　また、特許請求の範囲を発明Ａから発明Ｂに変更する補正は、発明Ａ１に係る形状ａ１と発明Ｂに係る形状ｂが互いに同時に採ることができない形状であることから、いわゆる特許請求の範囲の限定的減縮を目的とする補正であるとは考えられない（同条５項２号）。一方で、特許請求の範囲を発明Ａから発明Ａ１に変更する補正は、発明Ａ１が発明Ａの具体的態様であることから、いわゆる特許請求の範囲の限定的減縮を目的とする補正であると考えられる（同条５項２号）。

⑸　さらに、発明Ａ１は、29 条２項に基づく拒絶理由を回避することができるとの題意から、いわゆる独立特許要件も満たすと考えられる（17 条の２第６項）。

３．以上より、発明Ｂについては、補正要件を満たさない（17 条の２第４項、５項）。

よって、甲は、出願Ｘの特許請求の範囲に記載された発明Ａを、「形状ａ１を有するタイヤを備える自動車」（発明Ａ１）に補正すべきである（17 条の２第１項４号）。

設問１⑵について

１．結論として、乙の説明は正しくない。

２．原則として、特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から 30 日以内であれば、分割出願をすることができる（44 条１項２号）。

しかし、本問において、甲は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達を受ける１年前に、拒絶査定不服審判の請求と同時に特許請求の範囲について補正を行い（121 条、17 条の２第１項４号）、特許をすべき旨の査定の謄本の送達を受けていることから、当該査定は、前置審査による特許をすべき旨の査定（162 条、163 条３項、51 条準用）又は拒絶査定不服審判による差戻し審決後の特許をすべき旨の査定（160 条１項、51 条）であるといえる。そのため、分割出願することができない（44 条１項２号かっこ書）。

３．そのように規定されている趣旨は、分割時期や権利化時期の先延ばし目的の審判

無断複製・頒布を禁じます

参考答案（特許・実用新案　問題Ｉ）

請求をするという制度濫用の防止及び審判請求前までに分割する機会が十分あったと考えられることから除外されたものである（同号かっこ書）。

設問２⑴について

１．PCT22 条⑴に基づくＸ国指定官庁への手続

国際出願Ｂの出願人甲は、原則として優先日である出願Ａの出願日（PCT２条(xi)(a)）から 30 月を経過するときまでに、指定国であるＸ国の指定官庁に対し、国際出願Ｂの写し及び所定の翻訳文を提出し並びに、該当する場合には、国内手数料を支払うという手続を採りうる（PCT22 条⑴）。当該手続をしなかった場合、国際出願Ｂの効果が、指定国であるＸ国において、Ｘ国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもって消滅するため（PCT24 条⑴(iii)）、当該手続を採ることにより、これを回避し、発明イの権利化をＸ国において進めることができるからである。

なお、PCT20 条の規定により、国際出願が国際事務局によりＸ国の指定官庁に送達されている場合には、甲は国際出願の写しの提出を要しない（PCT22 条⑴かっこ書）。

２．明示の請求

また、Ｘ国の指定官庁における国際出願Ｂの審査については、原則として上記期間の満了前にすることはできないが（PCT23 条⑴）、出願人甲が上記手続に加えて明示の請求をすることにより、上記期間の満了前にＸ国の指定官庁による審査が可能となるよう手続を採ることもできる（PCT23 条⑵）。

３．その他の手続

なお、発明イの権利化を外国ではＸ国のみにおいて進めるために、上記期間内に、日本国及びＸ国以外の指定国について指定の取下げをすることもできる（PCT 規則 90 の 2.2(a)）。

また、国際予備審査請求を行わないため、PCT39 条による選択官庁に対する手続をすることは要しない。

設問２⑵について

国際出願Ｂは、日本国においてされた先の出願Ａに基づく優先権主張を伴い、すべての締約国を指定国としており日本国を指定に含んでいるため、日本国における当該優先権主張の効果は、日本国の国内法令の定めるところによる（PCT8 条⑵(b)）。

ここで、国際出願Ｂは、特許協力条約の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であって、指定国に日本国を含むものであるから、その国際出願日にされた特許出願とみなされる（184 条の３第１項）。

したがって、上記優先権主張は、いわゆる国内優先権主張に該当することとなる（41 条１項）。よって、国内優先権主張の基礎とされた先の出願Ａは、その出願の日から経済産業省令で定める期間である１年４月を経過した時に取り下げたものとみなされる（42 条１項、特施規 28 条の４第２項）。

以上

参考答案（特許・実用新案　問題Ⅱ）

設問⑴について

１．否認について

⑴　差止請求の前提となる特許権侵害とは、正当な権原等を有しない第三者が、業として特許発明を実施すること、又は一定の予備的行為をいう（100条１項、68条、101条）。

⑵　本問において、乙は、特許発明イの技術的範囲に属するＸを（70条１項）、製造販売しているため（２条３項１号）、特許権Ｐの侵害を否認できない（68条）。

２．先使用権の抗弁（79条）

⑴　乙はイの内容を知らずにＸを自ら開発しているため、知得経路は正当である。また、出願の際現に、日本国内において、Ｘの製造装置を設置しているため、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といえ、実施の事業の準備をしている（79条）。

⑵　よって、乙は、Ｘの製造販売について権原有する旨の主張をすることができる（78条２項）。

３．その他

なお、Ｘは出願時に公開されていないため、29条に該当せず無効理由はない（123条１項、104条の３）。

設問⑵について

１．結論

乙は、主張を追加することができない。

２．理由

⑴　無効審判請求書の請求の理由は原則、その要旨を変更する補正をすることができない（131条の２第１項柱書・１号）。

⑵　ただし、審理を不当に遅延させるおそれがなく（同条２項柱書）、当該補正に合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意した場合は（同条２項２号）、審判長の許可により（同条１項２号）、決定により許可されうる。

⑶　しかし、主張の記載を失念していたことは、合理的理由にあたらないため、上記結論に至る。

設問⑶について

１．結論

甲の申立ては特許法上認められない。

２．理由

⑴　104条の３第２項は、同条１項の主張の権利濫用防止を趣旨とし、明らかに理由がない無効理由を上げる等して主張される攻撃又は防御の方法について却下するものであり、同項の主張は、紛争の実効解決・訴訟経済等を趣旨とするものである。

⑵　しかし、甲が無効審判において進歩性欠如の主張をしなかったというだけでは、審理を不当に遅延させることを目的とするとはいえない。

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⑷について

１．丁に対し、丙への部品Ｚの販売行為をやめるよう求めるためには、丁の販売行為がＰの侵害に該当する必要があるが（100 条、68 条、101 条）、Ｚは特許発明イの技術的範囲に属しないため、Ｐの直接侵害にはあたらない（68 条）。

２．また、Ｚは、自動車部品として用いられているため、101 条１号の「のみ」にあたらない。

３．しかし、①Ｚは、Ｙを製造するための部品であることから、イの実施に用いるものであり、②日本国内で入手することができない部品であるから、日本国内において広く一般に流通しているものではなく、③構成Ｂを加えることにより、課題を解決できていることから、構成Ｂは課題解決に不可欠である。また、丁は、④イが甲の特許発明であること、⑤実施に用いられることを知りながら、Ｚを海外から輸入し、販売している。よって、権原なき丁の販売行為はＰの侵害に該当する（101 条２号）。

以上

60

80