



ML21573

**参考答案 (特許・実用新案 問題1)**

設問1について

1. 甲が特許出願Cにすべき手続について

(1) 出願Cについて

甲は、特許請求の範囲にイ及びハを記載し、外国語特許出願Aに基づく優先権を主張して、Cをすべきである。Bの出願公開によるイについての29条1項3号の拒絶理由を回避して、イ及びハについて特許権を取得するためである。

(2) 優先権の種類について

甲は、Cについて、パリ条約による優先権を主張すべきである(パリ4条)。国内優先権の主張によるAの取下擬制(42条1項、184条の15第4項)を回避し、Aに基づき、発明ロについても権利取得するためである。

なお、甲は、Cをするにあたり、翻訳文の準備期間等を考慮して、通常の特許出願以外に外国語書面出願の利用もできる。

(3) パリ優先権の要件及び効果について

パリ同盟国である日本国に住所等を有すると考えられる甲が、日本国特許庁を受理官庁として、正規かつ最先の出願Aをしているため(パリ2条、4条A(1)、C(2)、PCT11条(4))、Aは、優先権の発生要件を満たしている。そこで、Aの出願人甲は、Aの特許請求の範囲に記載されたイと同一の発明について、Aの出願日(令和3年8月1日)から12月以内に、Cを日本国に行い、適式な手続(同条D、43条)をすることで、Cは、優先権の主張要件を満たす(パリ2条、パリ4条A(1)、C(1))。

20

したがって、Cは、他の出願又は発明の公表等によって不利な取扱いを受けず、第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせないため(パリ4条B)、甲は、Cに基づき、イ及びハについて特許権を取得できる。

(4) 出願審査の請求について

甲は、Cについて、Cの出願日から3年以内に、出願審査の請求をすべきである(48条の3第1項)。Cの取下げを回避して(同条4項)、Cを審査に係属させ(48条の2)、イ及びハについて特許権を取得するためである。

2. 甲が外国語特許出願Aにすべき手続について

(1) 国内移行手続について

Aの出願人甲は、国内書面提出期間内に、Aの明細書等翻訳文を提出すべきである(184条の4第1項)。Aの取下擬制(同条3項)を回避し、Aに基づき、ロについて権利取得するためである。また、甲は、国内書面提出期間内に、国内書面を提出し(184条の5第1項)、手数料(195条2項)を納付すべきである。

(2) 出願審査の請求について

甲は、Aの出願日(令和3年8月1日)から3年以内に、Aの出願審査の請求をすべきである(48条の3第1項、184条の17)。Aの国内処理基準時を経過させ(184条の12第1項)、特許請求の範囲について補正するためである(184条の12、17条の2)。

(3) 補正手続(184条の12、17条の2)

甲は、Aについて、特許請求の範囲からイを削除する補正をする(184条の12第2項、17条の2第1項)。発明の単一性を満たすAとすることで(37条)、A

40

参考解答（特許・実用新案 問題 I）

に基づき、ロについて特許権を取得するためである。

設問 2(1)について

1. 29 条について

B は、A の出願公開前の出願のため、29 条の拒絶理由は想定されない。

2. 29 条の 2 について

B は、他人乙による A の出願日後、出願公開前に出願されており、B に係るイ、ロが A の当初明細書等に記載されている（29 条の 2）。

しかし、乙は甲のイ、ロを不正に知得しており、発明者は甲で同一のため、B について A を引用例とする 29 条の 2 の適用はない（同条かつこ書）。

3. 39 条 1 項について

B に係るイは、その出願日前の A に係るイと同一であるため、39 条 1 項の拒絶理由が想定される（49 条 2 号）。しかし、A に係るイ、ロの発明者甲が特許を受ける権利を有する者であり（29 条 1 項柱書）、不正に知得した乙は、イの特許を受ける権利を有さず、A は、いわゆる冒認出願の拒絶理由を有する（49 条 7 号）。

したがって、A について拒絶査定又は審決が確定すれば、先願の地位が喪失し（39 条 5 項）、B が A を引用例に 39 条 1 項で拒絶されることはない。

4. 以上より、甲は、B によって、イ、ロについて特許権を取得できる。

設問 2(2)について

1. 29 条 1 項 3 号について

60 A の出願公開により、B に係るイ、ロが刊行物公知となっているため、B には新規性違反の拒絶理由が想定される（29 条 1 項 3 号、49 条 2 号）。しかし、A は、甲のイ、ロを不正に知得した乙による出願であり、イ、ロについて特許を受ける権利を有する甲の意に反して 29 条 1 項 3 号に該当するに至ったものといえる（30 条 1 項）。また、B は、A の出願公開日から 1 年以内に出願されている（同項）。

よって、新規性喪失の例外の規定の適用により（同項）、B は、29 条 1 項 3 号に該当するとして拒絶されることはない。

2. 29 条の 2、39 条 1 項について

B は、A の出願公開後の出願のため、29 条の 2 の拒絶理由は想定されない。

また、B についての 39 条 1 項の拒絶理由については設問 2(1)と同様であり、A についての拒絶査定又は審決確定により、拒絶理由は解消する。

3. 以上より、甲は、B によって、イ、ロについて特許権を取得できる。

設問 2(3)について

設問(2)と同様に、29 条 1 項 3 号及び 29 条の 2 で拒絶されることはない。

一方、設問 2(1)(2)と同様に 39 条 1 項の拒絶理由（49 条 2 号）が想定されるところ、既に A につき特許権の設定登録がされており、先願の地位が確定しているため（39 条 5 項）、当該拒絶理由を解消することはできない。

したがって、甲は、B によって、イ及びロについて特許権を取得することはできない。

80 なお、B に係るロについては 39 条 1 項の拒絶理由は想定されないため、特許請求の範囲からイを削除補正することで（17 条の 2 第 1 項）、ロについてのみ特許権を取得することは可能である。 以上

## 参考答案 (特許・実用新案 問題II)

設問 1 (1)について

### 1. 結論

乙は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者である甲及び丙に対し、Pの全ての持分について移転の請求をすることができる(74条1項)。

### 2. 74条1項の要件

①特許権Pに係る特許発明イは、甲及び乙の契約により、特許を受ける権利が乙に帰属する(33条1項)。したがって、イについては、乙が特許を受ける権利を有する者である(29条1項柱書)。また、②イに係る特許は、甲及び丙による出願Aについてなされたものであり、両者は特許を受ける権利を有していない。したがって、イに係るPについての特許は、冒認出願に該当する(123条1項6号)。よって、上記結論となる。

設問 1 (2)について

### 1. 結論

丁は、特許権の移転の登録前の実施による通常実施権を有する旨の抗弁をすることができる(79条の2第1項)。

### 2. 79条の2の抗弁

①丁は、移転登録の際現にイに係るPについての通常実施権を有していた者であって、②Pの移転登録前に、特許が123条1項6号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内においてイに係る発明の実施である材料aの製造販売の事業をしているものである(79条の2)。よって、上記結論となる。

20

設問 2 (1)について

### 1. 検討

通常実施権は債権的権利であり、独占的通常実施権であっても通常実施権の一形態であるため、特許権Pについての独占的通常実施権者である丁が、単独で損害賠償請求(民709条)をすることができるかが問題となる。

### 2. 理由

しかし、独占的通常実施権者は自己の権利に係る実施品の製造販売について市場及び利益を独占できる地位、期待を得ており、それに見合う実施料を権利者に支払っているのであるから、権原なき第三者が当該発明を実施することは独占的通常実施権者の地位を害し、その期待利益を奪うものであり、これによって損害が生じた場合には、独占的通常実施権者は固有の権利として直接侵害者に対して損害賠償請求(民709条)をなし得るものと解するのが相当である。

### 3. 結論

よって、丁による戊に対する損害賠償請求は認められる。

なお、丁の地位及び期待利益は、国内市場におけるものであるため、戊が製品の輸出のみを行い、丁に損害が発生していない場合、損害賠償請求をすることができないものと考えられる。

40

設問 2 (2)について

参考答案（特許・実用新案 問題Ⅱ）

1. 訂正審判（126条）の請求
- (1) 訂正審決確定により、訂正後における明細書等により特許出願等がされたものとみなされるので、戊の主張する新規性欠如の無効理由を解消することができ（128条）、また、以下の訂正の再抗弁の要件となるからである。
- (2) ロはイの下位概念なので、当該訂正は特許請求の範囲の減縮を目的（126条1項1号）とするものであり、特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない（同条6項）。また、ロは、明細書に記載した事項の範囲内である（同条5項）。そして、成分 $\gamma$ に関する証拠はないので、ロは、新規性及び進歩性を有し、独立特許要件を満たす（同条7項）。
- (3) また、特許権Pは共有に係るため、丙は甲と共同で（132条3項）、適式な手続により審判請求をすることで、訂正審判の要件を満たす（131条1項・3項・4項）。
2. 訂正の再抗弁
- (1) 訂正の再抗弁を主張することで、侵害訴訟において戊の無効の抗弁を覆すことができるため有効である。
- (2) 訂正の再抗弁が認められるためには、①訂正審判請求又は訂正請求を行っていること、②訂正要件を満たしていること、③主張された無効理由が解消すること、④対象製品が訂正後の技術的範囲に属すること、が必要である。
- 本問では、訂正審判請求（126条2項参照）を行い（①）、上述のとおり訂正要件を満たしており（②）、ロの新規性欠如の無効理由は解消し（③）。材料bは、成分 $\alpha$ 、 $\beta$ 及び $\gamma$ からなる正極材料なので、ロの技術的範囲に属する（④）。
- よって、訂正の再抗弁の要件を満たす。

以上