

Lゼミ使用教材

※画像は昨年Lゼミで使用した教材のサンプルです

Lゼミ教材は、過去問とLゼミ専用教材である新作の応用問題で構成されます。
過去問と併せて学習することで、学習効果が向上します。

Lゼミの教材制作を統括する
芦田講師が、
教材の注目ポイントを
動画で解説！



過去問

平成25年度 特許・実用新案 問題 I

甲は、平成22年1月4日、明細書に発明 **a 1** を記載し、請求の範囲に発明 **a 1** の上位概念である「発明 **A**」を記載した国際出願 **X** を、日本国を指定国から除外しないで外国語で行った（特許法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願 **X** を「外国語特許出願 **X**」という。なお、外国語特許出願 **X** は特許法上の記載要件をすべて満たしているものとする。）。国際出願 **X** は、平成23年7月15日、国際公開された。

そして、甲は、平成24年6月1日、外国語特許出願 **X** について特許法の規定にしたがった翻訳文を提出し、適法に国内移行手続を完了した。さらに、甲は、平成24年7月2日、出願審査の請求をすると同時に、発明 **A** の下位概念である発明 **a 2** を明細書に追加する補正（「補正1」という。）をした。

一方、乙は、平成22年11月1日、明細書に発明 **a 1** 及び **a 2** を記載し、特許請求の範囲に、請求項1として「発明 **a 1**」を、請求項2として「発明 **a 2**」をそれぞれ記載した特許出願 **Y** を行い、平成25年1月10日、出願審査の請求をした。

以上を前提とし、以下の各設問に答えよ。ただし、各設問はそれぞれ独立しているものとする。また、各設問で明示した場合を除き、いかなる補正も出願名義人の変更もされていないものとし、かつ、乙は甲と無関係に発明を完成させたものとする。

1. 甲は国内法人である。甲の従業員 **イ** は、上司 **ロ** から電子部品の開発の指示を受け、発明 **A** に係る電子部品を単独で開発した。発明 **A** は職務発明であるとする。

- (1) 上司 **ロ** が従業員 **イ** とともに発明 **A** の発明者となるか否かはどのような事項を考慮して判断されるか、説明せよ。
- (2) 特許法第35条（職務発明）の規定の内容を簡潔に述べた上で、同条が設けられている趣旨について説明せよ。

2. 特許法第29条の2の規定が設けられている趣旨について述べた上で、外国語特許出願 **X** を特許法第29条の2の「他の特許出願」として絶されるべきものか、説明せよ。

L E C 東京リーガルマインド 弁理士

職務発明と共同発明の論点は相性がよく、平成25年の他、平成30年度本試験でもセットで出題されています。職務発明と共同発明が組み合わされた問題では「特許を受ける権利が誰に属するのか」という点がポイントになります。共同発明であれば特許を受ける権利は共有となり、さらに35条3項の定めにより持分が使用者に原始帰属するなど、事案に基づき特許を受ける権利の帰属の認定が求められます。Lゼミでは平成25年度の問題をベースにしつつ、特許を受ける権利の帰属に関する演習も行えるような設問を追加しています。また、平成25年度本試では職務発明の基本的な趣旨が問われましたが、Lゼミでは平成27年度改正に係る35条3項の趣旨を問い、過去問とLゼミを併せて学習することで、基本、応用、法改正に対応できる実力を育成できます。

設問3は事例を大きく変更し、拒絶対応のテンプレート演習を行える問題としています。

Lゼミ専用教材

問題

2022年1月4日、明細書に発明 **a 1** を記載し、請求の範囲に発明 **a 1** の上位概念である「発明 **A**」を記載した国際出願 **X** が、日本国を指定国から除外しないで外国で行われた（特許法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願 **X** を「外国語特許出願 **X**」という。なお、外国語特許出願 **X** は特許法上の記載要件をすべて満たしているものとする。）。国際出願 **X** の出願人には甲が含まれている。国際出願 **X** は、2023年7月15日、国際公開された。

そして、2024年6月1日、外国語特許出願 **X** について特許法の規定にしたがった翻訳文が提出され、適法に国内移行手続を完了した。さらに、外国語特許出願 **X** は、2024年7月2日、出願審査の請求がなされると同時に、発明 **A** の下位概念である発明 **a 2** を明細書に追加する補正（「補正1」という。）がなされた。

一方、乙は、2022年11月1日、明細書に発明 **a 1** 及び **a 2** を記載し、特許請求の範囲に、請求項1として「発明 **a 1**」を、請求項2として「発明 **a 2**」をそれぞれ記載した特許出願 **Y** を行い、2025年1月10日、出願審査の請求をした。

以上を前提とし、以下の各設問に答えよ。ただし、各設問で明示した場合を除き、いかなる補正、出願名義人の変更、特許を受ける権利の移転もされていないものとし、かつ、乙は甲と無関係に発明を完成させたものとする。

1. 甲は電子部品の製造販売を行う国内法人である。甲は勤務規則により従業者がした職務発明については、あらかじめ甲に特許を受ける権利を取得させることを定めている。甲の従業者 **イ** は、所属する開発部の上司 **ロ** から電子部品の開発の指示を受け、個人発明家 **ハ** の発案した発明 **A** に係る電子部品を、個人発明家 **ハ** と意見交換を重ねつつ開発した。

(1) 従業者 **イ**、上司 **ロ**、個人発明家 **ハ** がそれぞれ発明者となるか否か、その判断基準を言及しつつ説明せよ。

(2) 仮に従業者 **イ** が発明者であった場合、発明 **A** は甲の職務発明となるか説明せよ。

(3) 仮に従業者 **イ** が発明者であった場合、甲は特許を受ける権利を有するか否か説明した上で、その根拠条文の趣旨について説明せよ。

2. 特許出願 **Y** は、外国語特許出願 **X** を引用例として特許法第29条の2により拒絶されるべきものか、説明せよ。

3. 外国語特許出願 **X** について、1回目の拒絶理由が通知された。…（次頁に続く）