

平成25年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[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、特許出願 Y が、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、同条の規定により拒絶されるべきものか、説明せよ。

(次頁へ続く)

3. **乙**は、平成24年4月頃から発明 **a 2**を業として実施しているものとする。

- (1) **甲**は、外国語特許出願 **X**について、補正1がいわゆる新規事項の追加に当たるとの拒絶理由通知を受けたので、意見書を提出することなく、補正1により追加した発明 **a 2**を削除する補正（「補正2」という。）をした。特許請求の範囲は「発明 **A**」のままで**甲**が特許権を取得したとき、発明 **a 2**を実施している**乙**に対し、**甲**は当該特許権を行使できるか述べよ。
- (2) **甲**は、**乙**の上記実施行為を知り、明細書に発明 **a 2**を追加する補正1を行ったという経緯があったものとする。**甲**による補正1にはどのような意図があったと考えられるか。なお、**甲**は、**乙**が特許出願 **Y**をしていることを知らなかったものとする。

【100点】

[特許・実用新案]

【問題Ⅱ】

甲は、レーザー加工装置に係る発明イを特許請求の範囲に記載した特許出願Xを行い、特許権Pの設定の登録がされた。明細書、特許請求の範囲又は図面については、補正も訂正もされていない。一方、乙は、装置αを製造、販売している。当該行為は発明イの実施に該当する。

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、設問1及び2はそれぞれ独立しているものとする。

1. 乙は、装置αの製造、販売行為を特許出願Xの出願後に開始した。

(1) 特許権Pの設定の登録前になされた乙による装置αの製造、販売行為について、甲は乙に対してどのような請求をすることが考えられるか、説明せよ。

また、その請求は、乙が特許出願Xに係る発明イの内容を知らないで装置αを開発した場合も同様にすることができるか、説明せよ。

なお、乙は特許権Pについていかなる実施権も有していないものとする。

(2) 丙は、特許権Pの設定の登録前に乙から購入した装置αを、特許権Pの設定の登録後に業として使用している。乙が上記(1)における甲の請求に応じることによりその請求権が消滅していた場合、甲は、丙に対して装置αの使用行為の差止めを求めることができるか、説明せよ。

なお、乙及び丙は特許権Pについていかなる実施権も有していないものとする。

2. 乙は、装置αの製造、販売行為を特許出願Xの出願前に開始し、特許権Pの設定の登録後も当該行為を継続して行っている。特許出願Xは、発明イが甲と丁との共同発明であるにもかかわらず、丁に無断でなされたものであり、乙はこの事実を知っていた。

(1) 甲は、特許権Pに基づき乙に対して装置αの製造、販売行為の差止めを求める訴えを提起した。この訴訟において、乙はどのような主張をすることが考えられるか、説明せよ。

(2) 丁は、特許権Pに係る自己の持分に基づき、乙に対して単独で装置αの製造、販売行為の差止めを求めることを検討している。この差止めを求めるにあたり必要な特許法上の手続としてどのようなものが考えられるか、説明せよ。

【100点】

【特許・実用新案：論点】

【問題Ⅰ】

特許出願に関し、以下の事項についての理解を問う。

1. 発明者の認定
2. 職務発明規定の趣旨
3. 特許法第29条の2の趣旨及び外国語特許出願への適用
4. 特許請求の範囲に記載した発明と明細書の補正との関係

【問題Ⅱ】

以下の点について理解を問う。

1. 補償金請求権について
 - (1) 補償金請求権の行使
 - (2) 特許権との関係
2. 共同出願違反の特許出願に基づく特許権の行使について
 - (1) 特許権侵害訴訟における被告の対応
 - (2) 真の権利者が特許権に係る自己の持分を取得するために必要な特許法上の手続