TAC 弁理士講座

令和５年度

論文式試験模範答案例

―特許・実用新案法―

無断複製（コピー等）・無断転載等を禁じます。

■特許・実用新案法　問題Ⅰ

１．設問１（１）
・外国語特許出願について、在外者が可能な手続についての理解を問う。
２．設問１（２）
・特許管理人選任手続についての理解を問う。
３．設問１（３）
・在外者に書類を発送する場合についての理解を問う。
４．設問２
・国内出願を基礎として優先権主張を行う国際出願について得られる効果（仮専用実施権者がいる場合を含む）ついての理解を問う。

■特許・実用新案法　問題Ⅱ

１．設問１
・69 条１項についての理解を問う。
２．設問２（１）
・プロダクト･バイ･プロセス・クレームについての理解を問う。
３．設問２（２）
・特許権が共有に係る場合の侵害訴訟の提起についての理解を問う。
４．設問２（３）
・73 条３項についての理解を問う。
５．設問３
・104 条の４についての理解を問う。

■令和５年度　論文式試験　模範答案例（特許・実用新案法　第１問）

１．設問１（１）アについて
法８条１項には、日本国内に住所等を有しない在外者は、日本国内に住所等を有する特
許管理人によらなければ、手続をすることができない旨が規定されている。
本問では、弁理士乙も在外者であり、日本国内に住所等を有する者に該当しない。
したがって、日本国内に住所等を有しない乙は、甲の特許管理人として、日本国特許庁
に対して手続をすることができない（８条１項)。
２．設問１（１）イについて
（１）甲自らが手続をすることができる時期的制限について
法184条の11第１項には、在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時まで
は、特許管理人によらないで手続をすることができる旨が規定されている。なお、国内処
理基準時は、国内書面提出期間が満了する時又は国内書面提出期間内に出願人が出願審査
の請求をするときは、その請求の時となる（184条の４第６項)。
このため、在外者である外国語特許出願の出願人甲は、国内処理基準時までは、特許管
理人によらないで手続をすることができる（184条の11第１項)。
（２）甲自らがすることのできる手続について
①甲は、法184条の４第１項に規定する明細書、請求の範囲、図面、及び要約の日本語
による翻訳文を提出することができる。
②甲は、法184条の５第１項に規定する、いわゆる、国内書面を提出し、また、法195条
２項の規定により納付すべき手数料を納付することができる。
③甲は、上記①及び②の手続を行った後、国内処理基準時までは、法48条の３第１項に

規定する出願審査の請求をすることができる（184条の17）。

３．設問１（２）について

法184条の11第４項には、特許庁長官から特許管理人の選任の届出がなかった旨の通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる旨が規定されている。

したがって、甲は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる（184条の11第４項）。これにより、甲がした特許管理人の選任の届出は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間が満了する時にされた届出とみなされる（同条７項）。

また、甲が、上記経済産業省令で定める期間内に、特許管理人の選任の届出をしなかったときは、甲がした外国語特許出願は、取り下げたものとみなされる（同条５項）。

４．設問１（３）について

法192条２項には、在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等に付して発送することができる旨が規定されている。

本問では、甲は在外者であり、また特許管理人丙の辞任後は、特許管理人が選任されていないため、特許管理人がいない。

したがって、審決の謄本は、甲宛に書類を航空扱いとした書留郵便等に付して発送される（192条２項）。また、この場合、審決の謄本は、発送の時に送達があったものとみなされる（同３項）。

５．設問２について

（１）条約の規定・特許法上の根拠条文

ＰＣＴ８条（２）（ｂ）には、国際出願が、いずれかの指定国についてされた国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該指定国における優先権の主張の条件及び効果は、当該指定国の国内法令の定めるところによる旨が規定されている。これにより、指定国を日本とする国内出願に基づく優先権主張を伴う国際出願は、国内優先権の主張を伴う特許出願の条件及び効果等が適用される（41条）。

また、法41条２項には、優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明についての法29条の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす旨が規定されている。

（２）発明イについて

優先権の主張を伴う特許出願Ｂに係る発明イは、先の出願Ａの明細書に記載されている。

また、先の出願Ａに仮専用実施権が設定されているところ（同条１項ただし書）、本問では、優先権の主張を伴う特許出願は日本語特許出願Ｂであるため、乙の承諾を要しない（184条の15第１項）。これにより、出願Ｂに係る発明イは、法41条２項に規定する国内優先権主張の効果が得られることから、法29条の規定の適用については、丙の公表より前の、先の出願Ａの出願時を基準に判断される（41条２項）。

したがって、出願Ｂに係る発明イは、法29条１項３号に掲げる発明であるとして、拒絶の理由を有しない（29条１項３号、49条２号）。

（３）発明ロについて

本問では、特許出願Ｂに係る発明ロは、出願Ｂの明細書等にのみ記載されており、先の出願Ａの明細書に記載されていない。このため、出願Ｂに係る発明ロは、法41条２項に規定する国内優先権主張の効果が得られず、法29条の規定の適用については、丙の公表より後の、出願Ｂの出願時を基準に判断される（41条２項）。

したがって、出願Ｂに係る発明ロは、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となっていることから、法29条１項３号に掲げる発明であるとして、拒絶の理由を有する（29条１項３号、49条２号）。

以上

■令和５年度　論文式試験　模範答案例（特許・実用新案法　第２問）

１．設問１について
（１）行為１について
①行為１は、特許権Ｐの侵害を構成しない(69条１項)。
②題意より、乙の錠剤Ｂは発明イの技術的範囲に属するため、乙の行為１は形式的に特
許権Ｐの侵害を構成する(68条、70条１項、２条３項１号)。
③しかし、乙の錠剤Ｂの生産は、発明イの技術的効果を確認･評価するための実験にの
み使用する目的であって、いわゆる機能調査に該当するため、法69条１項の「試験又は研
究のためにする特許発明の実施」に該当する。したがって、行為１には、特許権Ｐの効力
は及ばないため、行為１は、特許権Ｐの侵害を構成しない(69条１項)。
（２）行為２について
①行為２は、特許権Ｐの侵害を構成しない(69条１項)。
②題意より、行為２は、法69条１項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に
該当しないとも思われる。
③しかし、当該行為が法69条１項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当
たらないと解し、特許権存続期間中は錠剤Ｂの生産等を行えないものとすると、特許権の
存続期間満了後も、相当期間、第三者が発明イを自由に利用できない。この結果、特許制
度の根幹に反する。
④また、仮に、上記生産等をも排除し得るものと解すると、特許権の存続期間を相当期
間延長するのと同様の結果となり、これは、特許権者に付与すべき利益として特許法が想
定するところを超えるものである。

⑤したがって、行為２は、法69条１項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たると解され、特許権Ｐの効力は及ばないため、特許権Ｐの侵害を構成しない(69条１項)。

（３）行為３について

①行為３は、特許権Ｐの侵害を構成する(68条、70条１項、２条３項１号)。

②題意より、行為３は、特許権Ｐの存続期間満了後ただちに錠剤Ｂを販売するためのものである。当該行為は、医薬品医療機器等法所定の承認申請のための試験に必要な範囲を超えて、発明イの技術的範囲に属する錠剤Ｂを製造するものである(70条１項、２条３項１号)。

③したがって、行為３は、法69条１項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」にはあたらず、特許権Ｐの効力が及ぶため、特許権Ｐの侵害を構成する(68条)。

２．設問２について

（１）設問２(１)について

①特許権者は、発明イがいわゆる「プロダクト･バイ･プロセス・クレーム」に該当することを主張することが考えられる。

②題意より、イは、製造方法（製法Ｘ）によって生産物（化合物α）を特定しようとする記載があるため、いわゆるプロダクト･バイ･プロセス・クレームに該当する。

③この場合、発明イの技術的範囲は、その物の製造方法に限定されず、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物と解釈される。

④したがって、丁が製造販売する錠剤Ｃは、化合物αを有効成分として含有するもので

あるから、発明イの技術的範囲に属し、特許権Ｐの効力が及ぶからである(68条、70条１項)。

（２）設問２(２)について

①甲は、単独で、丁に対し、特許権Ｐに基づく錠剤Ｃの製造販売の停止を請求することができる(100条１項)。

②理由

保存行為として、各共有者がその持分権に基づき単独でなし得ると解されるからである。また、既判力は訴えを提起した者についてのみ及び、他の共有者の妨害排除請求権に影響を与えるものではないからである。

（３）設問２(３)について

①丙は、単独で、丁に対し、発明イの実施についての通常実施権の許諾をすることはできない(73条３項)。

②理由

許諾された者の資本及び技術いかんによっては他の共有者の権利も有名無実なものとなるからである。

２．設問３について

（１）戊は、損害賠償金を法律上取り戻すことはできない（104条の４第２号)。

（２）題意より、甲の損害賠償請求についての判決の基礎となった特許権Ｐの存続期間の延長登録がその後の延長登録無効審判により遡及消滅している(125条の３第３項)。

（３）このことから、戊は侵害訴訟の確定判決の効力を失わせる手段として、民訴338条

１項８号の再審事由に該当することを理由に再審の訴えをもって、不服を申し立てることができるとも思われる(民訴338条１項柱書)。
（４）しかし、上述した延長登録無効審判の審決は、当該侵害訴訟の判決が確定し、戊が損害賠償金を支払った後に確定している。したがって、法104条の４第２号に該当するため、戊の再審の訴えは制限される(104条の４)。
（５）確定判決の既判力が排除されることにより、紛争が蒸し返されるのを防止するためである。
以上

TAC