

令和 6 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)
 - ・職務発明の要件(特35条1項)についての理解を問う。
2. 設問1 (2)
 - ・職務発明の使用者原始帰属(特35条2項及び3項)についての理解を問う。
3. 設問1 (3)
 - ・使用者原始帰属(特35条3項)後の従業者の特許出願についての理解を問う。
4. 設問1 (4)
 - ・特許を受ける権利の特許出願前の譲渡(特34条1項)についての理解を問う。
5. 設問2 (1)
 - ・パリ条約による優先権の発生要件(パリ条約4条A(1), 同(3))についての理解を問う。
6. 設問2 (2)
 - ・パリ条約による優先権主張の期間徒過後の救済(特43条の2)についての理解を問う。
7. 設問2 (3)
 - ・パリ条約による優先権の効果(パリ条約4条B, 同条H)についての理解を問う。

■特許・実用新案法 問題Ⅱ

1. 設問1 (1)
 - ・均等論の要件についての理解を問う。
2. 設問1 (2)
 - ・均等論第5要件(意識的除外)についての理解を問う。
3. 設問2 (1)
 - ・損害額の推定(逸失利益)についての理解を問う。
4. 設問2 (2)
 - ・損害額の推定(特定数量の控除)についての理解を問う。
5. 設問2 (3)
 - ・損害額の推定(特定数量がある場合の実施料相当額損害)についての理解を問う。
6. 設問3 (1)
 - ・先使用権の成立要件についての理解を問う。
7. 設問3 (2)
 - ・先使用権が認められる範囲についての理解を問う。

■令和6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）について
（1）イは職務発明に該当する（35条1項）。
（2）題意より、以下の事実が認められる。
① 乙は甲の従業者であり、発明イは乙が完成させた発明である（35条1項）。
② イは農作業機に関する発明であり、農作業機メーカーである使用者甲の業務範囲に属する（35条1項）。
③ 乙は開発部門に所属し、また業務上の命を受けていることから、発明イを発明することが当然に予定され、又は期待される（35条1項）。
以上、①～③より、発明イは職務発明に該当する（35条1項）。
2. 設問1（2）について
（1）題意より、甲の勤務規則に、従業者の発明について、発明が完成した時点で、甲が取得する旨の規定がある。
（2）また、勤務規則には「従業者がしたあらゆる発明について」と規定されており、職務発明以外の発明は、35条2項の規定により無効となるものの、職務発明については有効であるため、35条3項が適用される。そして、設問（1）記載の通り、発明イは職務発明に該当する。
以上より、発明イについての特許を受ける権利は甲に帰属する（35条3項）。
3. 設問1（3）について
（1）設問1（2）記載の通り、発明イの特許を受ける権利は甲が取得しているため（35条1項）、乙は発明イについて特許を受ける権利を有していない（35条3項）。

<p>(2) 一方、丁は発明イについて出願Bをしているので、第三者に対抗できる (34 条 1 項)。したがって、丁は乙に対して、イについての特許を受ける権利の帰属について主張できる (34 条 1 項)。なお、乙の出願Aは冒認出願となる (49 条 7 号)。</p>
<p>4. 設問 1 (4) について</p>
<p>(1) 題意より、甲は発明イについての特許を受ける権利を丙、及び丁に対して譲渡しており、二重譲渡が生じている。</p>
<p>(2) 題意より、発明イについての特許を受ける権利は、丁よりも先に丙に譲渡されているものの、丁は、丙より先に発明イについて出願Bをしているので、第三者に対抗できる (34 条 1 項)。したがって、丁は丙に対して、発明イについての特許を受ける権利の帰属について主張できる (34 条 1 項)。</p>
<p>5. 設問 2 (1) について</p>
<p>(1) 題意より、甲は同盟国 X 国の国民であり、X 国に実用新案登録出願 A を適式に出願している (パリ条約 2 条、4 条 A (1))。</p>
<p>(2) 題意より、甲は出願 A に係る実用新案権を放棄しているが、出願 A は X 国において正規に出願をされたものなので、結果のいかんを問わず、優先権を有する (パリ 4 条 A (3))。したがって、甲は出願 A から 12 箇月以内に日本国において特許出願をすることができる (パリ 4 条 A (1)、C (1))。</p>
<p>6. 設問 2 (2) について</p>
<p>(1) 題意より、乙が優先期間中に特許出願をしなかったことに故意は推認されない (43 条の 2 第 1 項)。</p>

■令和6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（1）について
特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲に記載された構成の文言解釈により確定されるのが原則である（70条1項）。しかし、この原則を貫くと、構成の一部を変更するだけで、特許権侵害から容易に免れることが可能となってしまう。そこで、塗料bが、次の要件を全て満たす場合、特許権Pの特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、発明イの技術的範囲内に属すると解される。
① 溶剤として化合物Fのみを使用する塗料bと、化合物B、C、Dから選択される発明イとの相違が、発明イの本質的部分ではないこと。
② 相違部分を塗料bにおける化合物Fと置き換えても、発明イの目的を達成し、「耐水性が高い」という同一の作用効果を奏すること。
③ 塗料bの製造時点において、当業者が前記置き換えを容易に想到できたものであること。
④ 塗料bが、発明イの特許出願時点における公知技術と同一ではなく、当業者がその公知技術から出願時に容易に推考できたものではないこと。
⑤ 化合物Fを使用する塗料bが、発明イの特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる等の特段の事情もないこと。
2. 設問1（2）について
特許権Pに係る出願時明細書には、「溶剤として化合物B、C、D、Eのいずれか」と記載されていたが、特許権Pの特許請求の範囲においては「溶剤は、化合物B、C、Dの中から選択」と記載されている。そのため、甲が特許請求の範囲に記載された構成中に化

<p>化合物Eを代替するものとして認識していたものと客観的にみて認められるとも言える。そこで、特許権Pの特許出願手続において、甲は、「溶剤としてEを使用すること」を、特許請求の範囲から意識的に除外したものに当たると認められるとき、化合物Eを使用する塗料bは、発明Iの技術的範囲内に属さない。</p>
<p>この場合、乙は、前記（1）における第⑤の要件を満たさず、化合物Eを使用する塗料bは、発明Iの技術的範囲内に属さない旨の反論をすることができる。</p>
<p>2. 設問2について</p>
<p>（1）甲は、甲が販売する塗料aの1製品当たりの利益額に、特許権Pを侵害した者である乙が販売した塗料bの譲渡数量を乗じて得た額を、損害額として主張することができる（102条1項1号）。一方、同条2項では、侵害者の受けた利益の額を特許権者が受けた損害の額と推定する規定もあるが、題意によれば、甲が販売する塗料aの単位当たり利益額の方が高い。そのため、甲は、損害額の算定について、法102条1項を主張したほうが、より多くの金額の損害賠償を請求することができる。</p>
<p>（2）乙は、塗料bの販売数量のうち70%は、自己の営業努力によるものであり、特許権者甲が販売することができないとする事情があるとして、法102条1項1号かつ書きに規定する「特定数量」に当たるから、損害額の算定において、当該特定数量を譲渡数量から控除すべき旨の主張をすることができる。</p>
<p>かかる主張が認められると、塗料bの販売数量のうち70%が譲渡数量から控除され、これに相当する部分の損害額が減額されるためである。</p>
<p>（3）甲は、102条1項2号に基づき、かかる特定数量に応じた、自己の特許権Pにかか</p>

<p>る特許発明の実施料相当額を、同項1号より算定される額と合わせて、自己が受けた損害額とすることを主張できる（同条1項柱書）。これは、特許権者のライセンス機会喪失による逸失利益を考慮したものである。</p>
<p>3. 設問3について</p>
<p>(1) 丙は、特許権Pに係る発明イの製造販売、すなわち実施行為について、先使用权があることを主張できる（79条）。かかる主張が認められると、甲の損害賠償請求が棄却されるためである。</p>
<p>先使用权が認められるためには、特許出願に係る発明の内容を知らないで自ら発明し、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている、又は準備をしている必要がある。</p>
<p>題意より、丙は、甲の特許出願に係る発明イを知らないで自ら発明した。また、甲の特許出願の日前に、日本国内において製造装置を発注、設置し、取引業者に対していつでも製造可能の旨を伝えているため、即時実施の意図を有しており、かつ、その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から、「事業の準備」として認められ得る。</p>
<p>これにより、特許権Pに係る発明イについて、丙の先使用权が成立し、塗料cの製造販売について、特許権Pの侵害が成立せず、棄却判決を得られる。</p>
<p>(2) 丙は、塗料cから塗料dに切り替えて販売をしているところ、切り替え後の塗料dが、丙の有する先使用权の範囲内に入るかが問題となる。</p>
<p>そこで、先使用权における「実施又は準備をしている発明の範囲」とは、特許発明</p>

の特許出願の際に、先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想、すなわち「発明の範囲」をいうと解される。

したがって、丙の先使用権の効力は、甲の特許出願の際に現に準備をしていた実施形式である塗料cだけでなく、塗料の耐水性には影響のない範囲内、すなわち、具現されている技術的思想と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式である塗料dにも及ぶと解する。

丙は、塗料dの製造販売行為についても、先使用権を有することから、特許権Pの侵害は成立しない旨の主張をすることができる。

以上

【TACからお知らせ】

7/3 19:30～ 令和6年度 弁理士論文式試験分析会 実施予定

資格の学校
TAC
弁理士

R6 論文式試験分析会

7.3_{Wed} 19:30～ONLINE

担当: **松宮 一也** 講師

参加受付中▶▶▶



論文試験の合否は、本試験特有の緊張状態の中で、初見の問題に対してどのように対処したかに左右されます。

また短答試験と違い相対評価となるため、他の受験生が「何は書けていて」「何が書けなかったのか」も重要になります。

論文本試験を熟知している松宮一也講師が、この両面から今年の論文本試験を分析します。奮ってご参加ください。

ご予約はこちらのアドレスからどうぞ。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/sokuhou-r.html

