

令和4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】

1 甲は、発明イ及びロをした。そこで、甲は、令和3年8月1日に、発明イ及びロについて請求の範囲に記載し、受理官庁を日本国特許庁として日本国及び他国を指定国を含む特許協力条約に基づく英語でされた国際出願（以下「外国語特許出願A」という。）をした。その後、甲は、発明イを改良した発明ハをした。ここで、発明イ及びハは、発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するが、発明イ及びロは、発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当しないものとする。

一方、乙は、甲とは独立して発明イをした。そこで、乙は、令和3年9月1日に、発明イについて特許請求の範囲に記載し、特許出願Bをし、その後、出願公開の請求をしたところ、令和3年12月2日に公開された。

この状況において、甲は、特許出願Bの公開後に、外国語特許出願Aの他に日本国に特許出願Cをし、外国語特許出願A及び特許出願Cのみにより、発明イ、ロ及びハのすべてについて日本国において特許権を取得することを考えている（なお、現在は令和4年7月3日とする）。この場合、甲が、外国語特許出願A及び特許出願Cについてすべき手続を、優先権の種類及び効果に言及しつつ、説明せよ。

ただし、特許協力条約第19条及び第34条の規定に基づく補正はないものとする。

なお、問題に示されていない事実をあえて仮定して論じる必要はない。

【50点】

（次頁に続く）

2 甲が、発明イ及びロをしたところ、このことを不正に知得した乙が、発明者でないにもかかわらず発明者を乙として、甲に無断で令和元年5月1日に特許出願Aをした。出願Aの願書に最初に添付した明細書には発明イ及びロが記載されており、特許請求の範囲には発明イが記載されている。出願Aは、令和2年11月19日に公開された。

一方、甲は特許出願Bをした。出願Bの願書に最初に添付した明細書には発明イ及びロが記載されており、特許請求の範囲には発明イ及びロが記載されている。

以下の設問(1)～(3)の場合に、出願Aの存在にもかかわらず、甲が、出願Bによって、発明イ及びロについて特許権を取得することが法律上できるかどうかにつき、必要に応じて特許法第30条の適用も検討しつつ、根拠となる特許法上の規定に言及して答えよ。

ただし、各設問はいずれも独立しており、各設問に記載の事実は他の設問との関係では存在しないものとする。また、問題に示されていない事実をあえて仮定して論じる必要はない。

(1) 出願Bが、令和元年8月1日にされた場合

(2) 出願Bが、令和3年5月1日にされた場合

(3) 出願Bが、令和3年10月1日にされたが、同年6月1日に特許権の出願Aにつき特許権の設定登録がされていた場合

【50点】
（【問題Ⅱ】に続く）

[特許・実用新案]

【問題Ⅱ】

量子コンピューティングの応用に向けた研究開発を行うスタートアップ企業である**甲**は、自動車メーカー**乙**と電気自動車（EV）用車載電池の長寿命化のための材料開発を目的として、令和2年4月から令和3年3月を共同開発期間とする共同開発契約を締結した。当該契約においては、**甲・乙**間の共同開発から生まれた共同発明に係る特許を受ける権利は**乙**に帰属すること、当該発明について**乙**は**甲**にその実施を非独占的に許諾すること、及び、共同開発期間の終了後半年以内に、**乙**は**甲**との共同開発を継続するか否かを判断して**甲**に通知することが定められていた。当該共同開発では、**甲**及び**乙**の従業者らの協力のもと、従来より充放電の耐久性能を改善する新材料が得られ、当該新材料に係る共同発明である発明**イ**として「成分 α 及び β を含む正極材料」が生まれたものの、**乙**は、引き続き新材料の探索をすることを理由として、**甲**との共同開発は継続しないことを令和3年5月に**甲**に通知した。

その後、**甲**は、以前から問い合わせのあった電池メーカー**丙**と新たに車載電池のための材料開発を目的とする共同開発契約を令和3年6月に締結した。当該契約においては、**甲・丙**間の共同開発から生まれた発明に係る特許を受ける権利は**甲**及び**丙**の共有とすることが定められていた。当該共同開発では、**甲**の提案により、**甲**が**丙**に開示した発明**イ**を出発点として新素材の発見に向けた仮説検証が繰り返された結果、成分 γ を用いることにより充放電の耐久性能が大幅に向上されることが判明し、発明**イ**の改良発明**ロ**として「成分 α 、 β 及び γ からなる正極材料」が生じたことから、**甲**及び**丙**は、令和4年6月に改良発明**ロ**を明細書に記載した特許出願**A**をした。特許出願**A**の明細書には、改良発明**ロ**に加えて、その上位概念である発明**イ**が記載されており、特許請求の範囲には唯一の請求項として発明**イ**である「成分 α 及び β を含む正極材料」が記載されていた。また、**甲・丙**間では発明**イ**の特許を受ける権利についての帰属・譲渡等に関する合意はなされていない。

以上の事実関係を前提として、以下の設問に答えよ。なお、**甲**、**乙**及び**丙**は従業者等がした職務発明について特許を受ける権利を使用者等に取得させることをあらかじめ勤務規則に定めているものとし、特許法第35条第3項の規定により従業者等が行った発明が使用者等に帰属することについて論じる必要はない。

1 特許出願**A**は拒絶理由の通知を受けることなく特許をすべき旨の査定を受け、特許請求の範囲に唯一の請求項として発明**I**が記載された特許権**P**が令和4年10月に成立した。**甲**及び**丙**は、特許権**P**が成立した後、令和4年12月に合弁会社**T**を設立すると同時に、**T**に対し、特許権**P**について、その存続期間満了まで、独占的通常実施権を許諾した。**T**は、令和5年1月に、発明**I**の技術的範囲に属する材料(以下「材料**a**」という。)の製造販売を国内で開始した。その後、**T**が製造する材料**a**が新型EVに採用されることが報道されたことから、**乙**は、特許権**P**の存在を知り、特許権**P**の移転を求めて、**甲**及び**丙**を被告として移転登録請求訴訟を提起した。この提起の事実により**T**は、**甲**・**乙**間の共同開発に関する事情を初めて知った。

なお、以下の各設問はそれぞれ独立しているものとする。

(1) **乙**による特許権**P**の移転の請求が認められる理由を説明せよ。

(2) 当該移転の請求が認容され、その移転の登録が令和6年12月にあり、その後**乙**が**T**に対し材料**a**の製造販売の差止めを求めて訴訟を提起した場合、**T**はいかなる抗弁を主張すれば請求棄却判決を得られるか説明せよ。特許権**P**に無効理由はないものとする。

【45点】

2 上記1の移転登録請求訴訟が提起された後、**甲**及び**丙**は、**乙**から発明**I**について特許を受ける権利を譲り受けるとの合意に至り、**乙**との間で、発明**I**についての特許を受ける権利が**甲**及び**丙**に帰属することを**乙**が争わない旨の訴訟上の和解をし、訴訟は終了した。その後、独占的通常実施権者である**T**は、電池メーカー**戊**が、発明**I**の技術的範囲に属する、成分**α**、**β**及び**γ**からなる正極材料(以下「材料**b**」という。)を正当な権原なく国内で製造し輸出していることを知った。**甲**、**丙**及び**T**は三者協議の上、**丙**及び**T**を原告、**戊**を被告として、特許権侵害訴訟を提起した。当該訴訟において、**丙**は差止請求、**T**は損害賠償請求をしている。

なお、以下の各設問はそれぞれ独立しているものとする。

(1) **T**による損害賠償請求は認められるか、その可否を論ぜよ。特許権**P**に無効理由はないものとする。

(2) **丙**による差止請求に対して、**戊**は、特許出願**A**の出願日前に頒布されていた外国語の文献**X**を入手して新規性欠如を理由とするいわゆる無効の抗弁を主張した。文献**X**には、成分**α**及び**β**を含むものの成分**γ**を含まない正極材料(以下「材料**c**」という。)が記載されていた。他方、正極材料に成分**γ**を含めることを示唆する文献は**戊**から証拠として提出されていない。この場合、**丙**は、この抗弁に対していかなる対応をすることが考えられるか、具体的に説明せよ。特許権**P**について無効審判は請求されていないものとする。

【55点】