

# 令和5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 在外者である**甲**は、指定国として日本国を含む外国語でされた国際出願（以下、「国際出願」という。）であって、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（以下、「外国語特許出願」という。）の出願人である。本件国際出願の手続については、適法にされた。なお、出願人の故意の有無が問われる手続及びそれを裏付ける事実は存在しないものとする。

以上を前提に、以下の各設問(1)～(3)に答えよ。解答は、いずれも法律上の根拠を提示し、その要件に各設問の事実を当てはめて、結論を導き出すこととする。ただし、各設問はそれぞれ独立しているものとし、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)

ア **甲**は、本件外国語特許出願に関して、在外者である日本国の弁理士**乙**に日本国特許庁に対する手続を委任したいと考えている。この場合**乙**は、**甲**の委任により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るか否かについて説明せよ。

イ 本件外国語特許出願に関して、**甲**自らが、特許管理人を選任せずに日本国特許庁に対して手続をすることができる時期的制限について説明せよ。その上で、することのできる手続の具体例を特許法の条項を提示して少なくとも3つ挙げよ。

(2) 本件外国語特許出願について、**甲**が、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内に、特許管理人の選任の届出を日本国特許庁に対してしなかった場合、**甲**が日本国特許庁に対してとり得る手続及びその効果について説明せよ。併せて、当該手続をしなかった場合の効果についても説明せよ。

(3) **甲**は、適法に特許管理人**丙**の選任の届出をしたうえで本件外国語特許出願の手続を進めていたが、拒絶査定不服審判の審理を経て、審理の終結が通知された。**丙**は審理の終結の通知を受けた後すぐに辞任し、その後新たな特許管理人は選任されなかった。この場合の審決の謄本の送達の方法及びその効果について説明せよ。この際、審理の終結の通知後の審理の再開は行われなかつたものとし、**甲**の住所は明らかなものとする。なお、送達実施機関及び公示送達については言及する必要はない。

【50点】

(次頁に続く)

2 甲は、自ら発明イをし、令和元年（2019年）12月13日に発明イを明細書に記載し特許出願Aを行い、乙に対して仮専用実施権を設定した。

その後、甲は、発明イを自ら改良した発明ロをし、令和2年（2020年）11月27日を国際出願日として、発明イ及び発明ロを日本語による明細書及び請求の範囲に記載し、乙の承諾を得ることなく特許出願Aを先の出願とする優先権を主張して、国際事務局を受理官庁として、指定国に日本国を含む特許協力条約に基づく国際出願Bを行った。後日、甲は、特許法第184条の5第1項に規定される事項を記載した書面（いわゆる国内書面）の提出及び必要な手数料の納付を行い、日本語でされ、特許出願とみなされた国際出願B（日本語特許出願B）は、出願審査の請求がされた。

一方、丙は、独自に発明イ及び発明ロをし、令和2年（2020年）5月にインターネットを通じて公表を開始した。

以上の事実を前提に、日本語特許出願Bに適用される優先権について、特許法第29条第1項第3号に掲げる発明に該当するか否かの判断の基準となる時を説明せよ。その際、関連する条約の規定や特許法上の根拠条文を提示し、その要件に各設問の事実を当てはめて、結論を導き出すこととする。

その上で、日本語特許出願Bに係る発明イ及び発明ロのそれぞれについて、丙の上記公表との関係で、特許法第29条第1項第3号に掲げる発明であるとして拒絶の理由を有するか否か、設問の事実を当てはめて結論付けよ。

ただし、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】  
（【問題II】に続く）

[特許・実用新案]

【問題Ⅱ】

製薬会社**甲**は、特許請求の範囲に記載された請求項の数が1のみであって、当該請求項1における記載が「製法Xによって生産される化合物 $\alpha$ を有効成分として含有する、口腔内崩壊\*型の錠剤。」である、発明イに係る特許権Pの特許権者である。

特許権Pは、平成23年9月1日に特許権の設定登録がなされ、令和5年7月2日時点も存続しており、令和6年2月1日に特許出願の日から20年となる。

**甲**は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」（以下、「医薬品医療機器等法」という。）上所定の承認を得た上で、発明イの実施品である錠剤Aを製造し、販売している。

各設問1、2及び3はそれぞれ独立しているものとし、以上の事実及び各設問に記載された事実のみを前提として、以下の各設問に答えよ。なお、医薬品医療機器等法固有の問題を考慮する必要はない。

\*口腔内崩壊・・・錠剤を舌の上にのせると唾液又は少量の水分により錠剤がすばやく崩壊すること。

- 1 **甲**は、単独で特許権Pを有している。

製薬会社**乙**は、**甲**に無断で、平成27年6月1日から同年8月31日まで、自社の研究所内で発明イの技術的範囲に属する錠剤Bを生産し、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していた（以下、「行為1」という。）。

また、**乙**は、**甲**に無断で、令和元年6月1日から令和2年12月25日まで、錠剤Bを製造販売する上で医薬品医療機器等法所定の承認申請を行う際に必要な資料を得るために、錠剤Bを生産し、必要な試験を行った（以下、「行為2」という。）。

その後、錠剤Bの製造販売に係る医薬品医療機器等法上所定の承認を得られることを見込んで、**乙**は、特許権Pの存続期間満了後ただちに錠剤Bを販売するべく、**甲**に無断で、令和5年6月1日から、錠剤Bの製造を開始した（以下、「行為3」という。）。

**乙**の行為1、2及び3が、特許権Pの侵害を構成するか否か、行為ごとに説明せよ。

【40点】

(次頁に続く)

2 甲と大学丙は特許権Pを共有している。

製薬会社丁は、平成31年1月5日に、製法Xとは異なる製法であって、製法Xと比べて化合物αの収率※が10%向上した製法Yを完成させた。

その後、丁は、甲及び丙に無断で、令和5年2月1日から、当該製法Yによって化合物αを生産し、当該化合物αを有効成分として含有する口腔内崩壊型の錠剤Cの製造販売を、医薬品医療機器等法上所定の承認を得た上で、行っている。

甲は丁に対し、錠剤Cの製造販売の停止を求めるようと考えたが、丙は、むしろ丁に通常実施権の許諾をして実施料を得た方がよいとして消極的である。

なお、以下の設問(1)、(2)及び(3)においては、令和5年7月2日を基準にして解答せよ。

※収率・・・化学的手法によって原料物質から目的物質を取り出すとき、理論的に取り出せると仮定した量と実際に得られた量との割合のこと。

(1) 丁に対して特許権Pに基づく錠剤Cの製造販売の停止を求めて訴訟を提起するとした場合において、特許権Pの効力が錠剤Cに及ぶことについて、特許権者はどのような主張をすることが考えられるか理由とともに説明せよ。

なお、均等侵害については言及する必要はない。

(2) 特許権Pの効力が錠剤Cに及ぶ場合、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か理由とともに説明せよ。

(3) 丙は単独で、丁に対し、発明イの実施について通常実施権を許諾することができるか理由とともに説明せよ。

【35点】  
(次頁に続く)

3 甲は、単独で特許権Pを有している。

甲は、特許権Pの設定登録後に、錠剤Aの製造販売に係る医薬品医療機器等法上所定の承認を得たことを受けて、特許権Pの存続期間の延長登録出願を行い、令和7年12月31日まで特許権Pの存続期間の延長が認められたため、甲は延長された存続期間満了までの特許料を適法に納付した。

一方、製薬会社戊は、医薬品医療機器等法上所定の承認を得た上で、甲に無断で、令和6年5月1日から発明イの実施品である錠剤Dの販売を行った。

甲は、戊に対して、特許権Pを侵害したとして損害賠償を求める訴訟を提起し、当該訴訟において、錠剤Dは錠剤Aと実質同一なものに含まれるとして、甲の損害賠償請求が認められ、その判決が確定した。

戊は、当該判決を受けて、甲に対して損害賠償金を支払ったが、その後、第三者が請求した延長登録無効審判により、特許権Pの存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定し、当該延長登録による特許権Pの存続期間の延長は初めからされなかつたものとみなされることとなった。

この場合、戊は、上記の審決が確定したことを見て、甲に対して支払った損害賠償金を法律上取り戻せるか否か、上記確定した侵害訴訟の判決の効力を失わせる手段に触れて論ぜよ。

【25点】