

## 特許法・実用新案法 平成25年 問題I

甲は、令和~~5~~3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、令和~~6~~4年7月15日、国際公開された。

そして、甲は、平成~~24~~令和5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~~令和5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、令和~~5~~3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~~令和6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令和5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】