

I. 論文作成ワンポイントアドバイス

その一、答案用紙は全体的にそこそこキレイに

今回の論文作成ワンポイントアドバイスは、「答案用紙は全体的にそこそこキレイに」書きましょう、というものです。

これは、答案全体をざっと見たときに、採点者を読む気にさせる答案を書くようにしましょう、という意図です。採点者を読む気にさせる程度にキレイであれば良いわけですから、答案全体としてそこそこキレイであれば十分なのです。

ということは、次のことに注意すればよいでしょう。

- (1) 字は、多少雑でも速く書く。でも、1度で読めるキレイさで。
- (2) 少なくとも初めの1ページは丁寧に書く。
- (3) 字の並びと答案全体のレイアウトを整える。

まず、(1)の字のキレイさについてですが、一字一字を美しく丁寧に書く必要はありません。字を丁寧に書き過ぎてしまうと、とてもキレイな仕上がりににはなりますが、時間内に答案を書ききれなくなったり、答案の記載量が少なくなったりします。もちろん、答案の記載量が少ない人でも、必要な事項がコンパクトにまとめられているために、合格できる人もいます。しかし、そのレベルに達するには、相当の訓練やコツが要ることでしょう。コンパクトに書けなければ、答案の記載量が少ないと、他の人に比べて自分の答案が見劣りするおそれがあります。それを防ぐためにも、ある程度の絶対的な記載量は必要だと思えます。よって、その記載量を確保できるくらいには、字を速く書ける必要があるでしょう。

一方で、速く書くとすると、必然的に字が雑になります。字が多少雑になるのは構わないのですが、採点者(試験委員)が読めないような字では、これまた問題です。試験委員には、大学の有名な先生や、特許庁の職員、弁理士の重鎮と言われているような方など、社会的地位の高い方々が多いです。また、試験委員にも本業があるわけで、答案の採点は、本業の合間の時間などを使って行うそうです。さらに、試験委員は、おそらく答案を1回くらいしか読んでいないと思われます。これらを考慮すると、読み直さないとわからない答案は、字が読めない、または意味不明なものとして読みとばされてしまう可能性があります。私が実際に論文答練会の答案を採点してからわかったことなのですが、汚すぎる字や小さすぎて読みづらい字の答案は、本当に読む気がなくなるものです。そのため、採点者が1度で読める程度にキレイに書く必要はあるでしょう。

Ⅱ. 確認問題集

この確認問題集では、条文に規定されている要件・効果を全て列挙できるか、条文の各要件の定義・解釈、判例、審査基準等の正確な知識はあるか、制度趣旨を理解しているか、といった観点から出題します。また、この問題を繰り返し解くことにより、基礎的知識の正確なインプットとアウトプットの訓練をすることを狙いとしています。紙に書かずに頭の中に答案を思い描くだけでもいいですので、昼休みの時間や、通勤時間などの細切れ時間を利用して、確認問題集を繰り返し解いてみて下さい。

《 問 題 》

【第2問】

コンピュータ・ソフトウェア関連発明が、特許法上の発明に該当する場合とはどのような場合を指すか、説明せよ。

【第3問】

職務発明の成立要件を説明せよ。

《 解 説 》

【第2問】

コンピュータ・ソフトウェア関連発明が、特許法上の発明に該当する場合とはどのような場合を指すか、説明せよ。

コンピュータ・ソフトウェア関連発明は、ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている場合は、自然法則を利用した技術的思想の創作であるため、特許法上の発明に該当する。

ここで、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」とは、ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることにより、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算・加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置（機械）又はその動作方法が構築されることをいう。

以上

・ 審査基準
第Ⅶ部 第1章 2.2.1

・ H14 法改正：
プログラム等(特2条4項)を
物の発明として取扱うこと
になった。
・ コンピュータ・ソフトウェア関
連発明の保護の沿革につい
ては、竹田「特許の知識」等
に解説がある。

【第3問】

職務発明の成立要件を説明せよ。^{*1}

1. 従業者等がした発明であること(35条1項)

従業者等とは、会社等の従業者のほかに、取締役、個人企業の従業者、公務員等を含んだ概念である。常勤か非常勤か、嘱託か、日雇かは問わない。^{*2}

2. その性質上当該使用者等の業務範囲に属すること(35条1項)

- (1) 使用者等とは、他人を雇用する自然人・法人・国・地方公共団体をいう。
- (2) 業務範囲とは、定款記載の目的には拘束されず、客観的に業務遂行と技術的な関連性のある範囲をいうと解する^{*3}※。なお、国・地方公共団体の場合、業務範囲とは、当該公務員の所属する機関の業務範囲と解する^{*4}。全ての業務を使用者の業務範囲とすることは、民間企業の場合との平仄を欠き、かつあまりに広く漠然としすぎるからである。

3. 発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属すること(35条1項)

- (1) 発明をするに至った行為とは、発明をすることが職務である場合に限られず、広く発明完成に至るまでの行為をいう。ここで、行為とは、思索的行為又は精神的活動を意味する。^{*5}
- (2) 過去の職務とは、現在も従業者等として使用者等と雇用関係にある場合の過去の職務をいうと解する。使用者等の貢献度からみて過去のものを除くのは妥当でないからである。したがって、同一会社内で転任前の職務に属する発明を転任後に完成させた場合は職務発明に該当するが、退職後に完成させた発明は職務発明に該当しない。^{*5}
- (3) 職務とは、従業者等の使用者等の要求に応じて使用者等の業務の一部を遂行する責務をいうと解する。^{*5}

以上

※ 「業務範囲」については、他にも種々の学説がある。

- 定款記載の会社の目的とは関係なく、使用者が現に行っている、あるいは将来行うことが具体的に予定されている全業務を指すと解する。(中山)^{*6}
- 法人についていえば、定款に定められた目的の範囲をいうと解する。(吉藤：定款説)^{*7}

*1 <論文キーポイント> 各定義は全て暗記しよう。

*2 中山「工業所有権法(上)」 p. 70

*3 豊崎「工業所有権法」 p. 145

*4 中山「工業所有権法(上)」 p. 70-71 (吉藤「特許法概説」p. 229-230 にも同旨の記述あり)

*5 吉藤「特許法概説」 p. 230-234

*6 中山「工業所有権法(上)」 p. 70 (上記の豊崎「工業所有権法」と同旨)

*7 吉藤「特許法概説」 p. 229-230

・ 但、多数説は、吉藤等の定款説ではなく、豊崎・中山等の学説であるといわれている。

Ⅲ. 基本事例問題集

《 問 題 》

【第1問】

甲は、乙の協力を得て、プログラムAを用いた画像処理装置Xを開発した。この場合において、以下の問いに答えよ。

- (1) 甲が、画像処理装置Xに係る発明について、単独で特許出願をすることができるのはどのような場合かを述べよ。
- (2) 画像処理装置Xについて、特許法上の発明が成立するか否かを述べよ。

《 解 説 》

【第1問】

甲は、乙の協力を得て、プログラムAを用いた画像処理装置Xを開発した。この場合において、以下の問いに答えよ。

- (1) 甲が、画像処理装置Xに係る発明イについて、単独で特許出願をすることができるのはどのような場合かを述べよ。
- (2) 画像処理装置Xについて、特許法上の発明が成立するか否かを論ぜよ。

【出題の意図】

共同発明の成立要件と、共同発明の成否に応じて単独での出願の可否判断の理解を問うとともに、コンピュータ・ソフトウェア関連発明において、特許法上の発明に該当するか否かの判断手法の理解を問うこととした。

【項目抽出のポイント】

■ 問題文柱書

- ・ 「乙の協力」 → 共同発明 → 共同発明の成立要件
- ・ 「プログラムA」 → コンピュータ・ソフトウェア関連発明（審査基準）

■ 設問（1）

- ・ 「甲は、乙の協力を得て（問題文柱書）」 + 「甲が、～単独で特許出願をする」
 - 特許を受ける権利の承継
 - 特許を受ける権利の帰属
- ・ 「特許出願」
 - 新規性・進歩性(29)、先願(29条の2・39条)、出願書類の記載要件(36条)*
 - … 本問では取り上げない。∴単独出願の可否を問われている。

■ 設問（2）

- ・ 「特許法上の発明」 → 発明の成立性（基本レジюме・審査基準）

* 最終的には答案に書かない項目であっても、問題文を初めて読んだときに、その問題文の言葉から、様々な項目を思い浮かべることは、とても大事です。
例えば、「特許出願」とあったときに、出願書類の記載要件(特36条)等を思い浮かべます。そして、問われている内容に照らして、不要な項目を削っていきます。
こうすれば、項目落ちは減っていくことでしょう。

【答案構成】

設問（１）

1. 共同発明における特許を受ける権利の帰属
 - ・ 発明イが甲乙の共同発明 → 甲乙が特許を受ける権利を原始取得(29①柱)
→ 甲単独出願 → 共同出願要件違反(38・49(2))
2. 共同発明が成立する場合
 - ・ 単なる協力でなく、実質的に協力し、発明を成立させた
 - ・ 例：甲乙が画像処理装置Xの創作自体を協力。甲乙の一方が新しい着想をし、それを具体化した者と一体的・連続的協力関係。
 - ・ 特許を受ける権利は、甲と乙の共有 → 乙から甲へ持分譲渡
3. 共同発明が成立しない場合
 - ・ 甲の単独所有 → 単独出願可

設問（２）

1. コンピュータ・ソフトウェア関連発明における発明の成立要件
 - ・ ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現
 - ・ ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段、情報の演算・加工、特有の情報処理装置
2. 本問事案
 - ・ プログラムAによる情報処理が、画像処理装置Xを用いて具体的に実現
 - ・ プログラムAと画像処理装置Xとが協働した具体的手段 → 法上の発明

設問（１）

1. 共同発明における特許を受ける権利の帰属

画像処理装置Xに係る発明イが、甲と乙との共同発明である場合、甲と乙が特許を受ける権利を原始的に取得する（29条1項柱書）。この場合、特許を受ける権利は甲と乙の共有に係るため、甲が単独で出願した場合は、共同出願要件違反となり（38条）、当該出願は拒絶される（49条2号）。よって、以下の場合に、甲は単独で特許出願をすることができる。

2. 共同発明が成立する場合

発明イが共同発明として成立するためには、甲と乙が共同発明者であること、すなわち、甲及び乙が単なる協力でなく、実質的に協力し、発明を成立させたことが必要である。例えば、甲及び乙が画像処理装置Xの創作自体を協力して発明イを完成させた場合や、甲及び乙の一方が画像処理装置Xについて新しい着想をし、それを具体化した他方の者との間に一体的・連続的な協力関係があり、さらにその着想の具体化が当業者にとって自明でない場合には、甲と乙は共同発明者となる。

このような場合、前述のとおり、特許を受ける権利は甲と乙の共有となる。よって、甲は、特許出願前に、乙との契約により乙の持分を甲に移転して（特33条1項）、特許を受ける権利の全てを単独所有した場合には、単独で特許出願をすることができる。

3. 共同発明が成立しない場合

発明イが共同発明として成立しない場合、すなわち、乙が単なる管理者・補助者、後援者等であって、共同発明者とならない場合は、特許を受ける権利は甲の単独所有となる。したがって、この場合は、甲は単独で特許出願をすることができる。