

令和5年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[意匠]

【問題1】

甲は、日本国内の照明器具メーカーである。乙は工業デザイナーであり、新規なフロアランプの意匠イを創作し、その試作品を完成させた。乙は、意匠イに係るフロアランプを売り込むために、その試作品を持参して甲を訪問した。

甲と乙は協議の上、甲が意匠イに係る意匠登録出願を行うとともに、当該フロアランプの製造販売を行うこととした。そこで、乙は意匠イに係る意匠登録を受ける権利を甲へ譲渡した。

その後、甲は、意匠イについて日本国を指定締約国に含むハーグ協定のジュネーブ改正協定に規定する国際出願Aを行ったところ、当該出願Aは国際登録され国際公表された。

以上の事実を前提として、意匠法上の根拠条文や関連する条約の規定を提示しつつ、以下の設問に答えよ。

(1) 乙は、意匠イに係る意匠登録を受ける権利を甲へ譲渡した後、甲に無断で、国際登録の日の1週間前に日本国内で開催された照明の見本市に当該フロアランプの試作品を乙名義で出品した。そのため、当該見本市の会場で頒布されたパンフレットに当該フロアランプの試作品の写りが掲載された。このような状況の下、日本国特許庁は、意匠イと「当該見本市パンフレットに掲載されたフロアランプに係る意匠」(本件公知意匠)とが同一であるという内容の拒絶を国際事務局に通報した。その後、甲は、その拒絶の通報の写しを国際事務局から受領した。

甲は、意匠イについて意匠登録を受けるために、日本国特許庁に対しどのような対応を行うべきか、説明せよ。

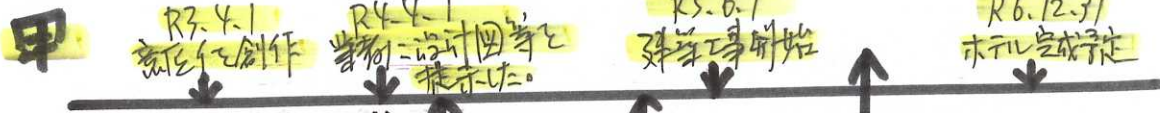
(2) 出願Aの国際公表後、照明器具メーカーである丙は、意匠イと類似する意匠ロを独自に創作した。その後、丙は、日本国内において意匠ロに係るフロアランプの製造販売を開始した。未だ意匠イに係る意匠権の設定の登録がされていない状況の下、甲が丙に対して行使しうる意匠法上の権利について、行使にあたって留意すべき事項を含めて説明せよ。

(3) 意匠イに係る意匠権の設定登録後、X国において照明機器の製造販売事業を開始した丁が、意匠イと類似する意匠ハに係るフロアランプを製造販売し、配送業者を介してX国から日本国内の消費者に対して直接送付した。

丁の前記行為について意匠イに係る意匠権の侵害が成立するか、属地主義の原則に言及した上で説明せよ。

なお、丁による譲渡または譲渡の申出は日本国内では行われていないものとする。

【55点】
(次頁に続く)



乙

【問題Ⅱ】

甲は、令和3年4月1日に建築物たる、大規模リゾートホテルに係る意匠イを創作した。甲は、意匠イに係るホテルの設計図や仕様書（以下、「設計図等」という。）を作成したうえで、令和4年4月1日にホテルの新築工事を依頼する業者を選定すべく複数の業者に守秘義務を付したうえで設計図等を提示した。その後、甲はすみやかに1社を選定し、ホテルの建築工事を依頼した。甲と選定された業者はホテルの建築工事に関する打合せを定期的に行い、選定された業者は打ち合わせ内容に基づいて資材等を購入し、当初想定していたスケジュール通り、令和5年6月1日から意匠イに係るホテルの建築工事を開始した。ホテルは令和6年12月31日に完成する予定である。

これに対し、乙は、建築物たるホテルに係る意匠ロを独自に創作し、令和4年5月1日に意匠ロの意匠登録出願をし、意匠ロは令和5年5月1日に設定登録された。意匠イ及び意匠ロは類似する。

甲は、令和5年7月1日に、意匠イの実施が意匠ロに係る意匠権を侵害するものとして、乙から意匠イに係るホテルの建築差止めの警告を受けた。

甲は、意匠イに係るホテルの建築を継続したいことから、D特許事務所に上記の経緯を相談した。

【設問】

保護ニーズ & 国際的調和

(1) 令和元年意匠法改正により、意匠登録を受けることができる意匠に建築物が追加された経緯を説明した上で、建築物の意匠が意匠法第3条第1項柱書の「工業上利用することができる」意匠であると解される理由について説明せよ。

*同一の建築物を複数建築
することから。*

(2) 先使用権が意匠法に設けられた意義を簡潔に述べた上で、甲の令和4年4月1日の設計図等を提示した行為が意匠法第29条の「事業の準備」に該当すると主張するための論拠を、以下の会話を踏まえて説明せよ。

公平の土地及び事業設備保護の観点

(会話)

弁理士：いろいろ調べてみたところ、登録意匠ロに係る意匠権には無効理由はなさそうですね。

次に、先使用権についても検討してみましょう。今回は設計図等を業者に提示していた令和4年4月1日の時点で「事業の準備」をしていたものとして、意匠法第29条の先使用権の主張をすることが考えられます。この「事業の準備」の解釈について、製鉄工場の設備に関する特許の事案になりますが、先使用権のリーディングケースである「ウォーキングビーム式加熱炉事件」（最判昭和61年10月3日判決）があります。

甲：その判決では、「事業の準備」についてどのように示されているのでしょうか。

弁理士：この判決では、「事業の準備」の解釈として、「いまだ事業の実施の段階には至らないものの、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ことを意味すると解するのが相当である」と

(次頁に続く)

判示されています。この判決は、意匠法第29条の解釈にも適用できると考えます。

甲：建築工事の開始より1年以上前の行為であっても「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」と言い得るのでしょうか？

弁理士：設計図等を複数の業者に提示してから1年以上経った後に、意匠の実施に当たる建築をする行為が開始されていますが、本件意匠イの性質を考えれば、今回の事案では言えると思います。その論拠は・・・(以下、解答)。

(会話以上)

【45点】

↓
ウオ-キングベム事件
最高裁判決 P.79
緑色部分参照のこと!

【意匠： 論点】

【問題Ⅰ】

国際意匠登録出願に関する事例を通じて、新規性喪失の例外、補償金請求権、意匠の実施についての理解を問う。

【問題Ⅱ】

建築物の意匠の事例を通じて、意匠法第3条第1項柱書及び先使用権の理解を問う。

最判 6.10.3 「ウォーキングビーム式 加熱炉事件」

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人村林隆一の上告理由第壱点について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

同第貳点及び第参点について

一 原審の適法に確定した事実関係は、おおむね、次のとおりである。

1 上告人A1は、「D」という名称の本件特許発明につき、一九六八年（昭和四三年）二月二六日米国においてした特許出願を基礎とするパリ条約による優先権を主張して（優先権主張の基礎たる米国における特許出願の出願日を、以下「優先権主張日」という。）、同年八月二六日特許出願をし、昭和四六年一〇月一二日の出願公告後、昭和五五年五月三〇日特許権の設定登録を受けたものである（登録番号九九九三一号）。本件特許発明の願書に添附した明細書（補正後のもの）の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである。

「工作物を交互に支持するための少なくとも二組のコンベアレーンと、該コンベアレーンのうちの少なくとも一組を他方のコンベアレーンに対して相対的に移動させるためのキヤリッジとを包含し、前記コンベアレーンの各々が複数個の工作物支持パッドを有し、さらに前記キヤリッジの下側に沿つて延在する一对の平行桁と、該平行桁の下側に配設され該平行桁及び前記キヤリッジを支持しかつ鉛直方向に往復動させるための少なくとも四個の回転偏心輪と、該回転偏心輪による鉛直運動よ

り独立して前記キヤリツジを水平方向に往復運動させるための水平駆動装置とを包含し、前記偏心輪のそれぞれが前記平行桁の下側の個所を支持するための回転自在な外周環を有していることを特徴とする炉の耐火室を通して工作物を搬送する動桁型コンベア。」

そして、本件特許発明の奏する作用効果は、次の(1)ないし(6)のとおりである。

(1) 一度に複数の大きな鋼のスラブ、ブルーム又はビレットを加熱して運搬し、それによつて工作物の一つ一つを全体にわたつて均一な温度に加熱することができる。

(2) 細長い工作物を、たとえそれが歪んでいても、炉の中を有効に運ぶことができる。

(3) 別々にも同時に、垂直方向及び水平方向に往復運動をさせることができる。

(4) 炉内の熱に対しスラブの全表面積の有効な露呈が可能である。

(5) スラブ・サポートとの接触によつて起こされる加熱されたスラブ表面傷やチル点を實際上除去し、縮小することができる。

(6) 一五〇万ポンドの総負荷を能率的に処理し、かつ、操作・整備の容易である単純で堅牢な装置を提供するものである。

上告人A2工業株式会社（以下「上告人A2」という。）は、本件特許権につき昭和五六年三月六日専用実施権の設定を受け、同年八月二一日その登録を受けたものである。

2 被上告会社は、昭和四一年五月二〇日頃、E製鉄株式会社（以下「E製鉄」という。）から、同社F製鉄所用の加熱炉の引合い（入札への参加の要請とこれに伴う見積りの依頼）を受け、当初は、処理能力毎時一〇〇トンの在来のプツシヤー式加熱炉の見積設計を行つたが、同年七月からは、E製鉄の意向を受けて、上下駆

動装置を電動式とする処理能力毎時一二〇トンのウオーキングビーム式加熱炉の見積設計作業に入り、同年八月一〇日頃、E製鉄から右電動式のウオーキングビーム式加熱炉の引合いを受けたため、全力を注いで完成させ、同月三十一日頃、E製鉄に対し、その見積仕様書（甲第六号証の四九）及び設計図（同号証の一一九ないし一二一）を提出した。

3 その後、被上告会社では、右電動式のウオーキングビーム式加熱炉のウオーキングビーム機構等の説明資料を作成してF製鉄所に説明のために赴いたり、受注に備えて、右電動式の上下駆動装置に用いられる偏心カムを含む駆動部分の図面を株式会社G機械製作所に示して見積りを依頼するなど下請会社に各装置部分の見積りを依頼したりしたが、同年九月二〇日、E製鉄から、上下駆動装置を電動式から油圧式に変更することのほか、数点につき再検討の要請を受けたので、同月二七日、油圧式のウオーキングビーム式加熱炉の設計図等をE製鉄に提出した。

4 結局、同年十一月一九日頃には、E製鉄から受注できないことが判明したが、被上告会社は、E製鉄から引合いを受けた際に作成した見積仕様書等を整備保存したうえ、その後も毎年、製鉄会社等からのウオーキングビーム式加熱炉の引合いに応じて入札に参加し、昭和四二年及び四三年に油圧式（上下駆動装置についていう。以下同様。）各二件、昭和四四年に電動式二件、油圧式四件、昭和四五年に電動式三件、油圧式四件、昭和四六年に油圧式二件の各見積設計を行い、昭和四二年及び四四年に油圧式各一件、昭和四五年に電動式二件、油圧式一件、昭和四八年に油圧式二件、昭和五一年及び五二年に電動式各一件の受注に成功した。

なお、ウオーキングビーム式加熱炉において、上下駆動装置を偏心カムを用いる電動式とするか油圧式とするかは、ユーザーの好みによるところが大きい。

5 被上告会社が昭和四一年八月三十一日頃に前記見積仕様書等をE製鉄に提出して販売しようとした電動式のウオーキングビーム式加熱炉は、第一審判決添付第二

目録記載の乙製品であり、被上告会社は、前示のとおりその受注に成功しなかつたものの、もしE製鉄から受注した場合には、右見積仕様書等を基に同社F製鉄所との間で細部の打合せを行つて最終的な仕様を確定し、それに伴い最終製作図（工作設計図）を作成して、それに従つて加熱炉を築造する予定であつた。

6 被上告会社は、昭和四六年五月にH製鉄株式会社（以下「H」という。）I製鉄所に納品して以来現在まで、第一審判決添付第一目録記載のウオーキングビーム式加熱炉すなわちイ号製品を製造販売しているところ、イ号製品は、その基本的構造において乙製品と同一であつて、乙製品ともども本件特許発明の技術的範囲に属するものであるが、ただ、ウオーキングビームを駆動する偏心輪と偏心軸の取付構造、偏心輪のベアリング構造、ウオーキングビーム支持平行桁の横振れ防止構造及び偏心軸駆動方法の四点において、同第一目録二の1ないし4記載の具体的構造を有するものであり、この点に関して同第二目録の1ないし4記載の具体的構造を有する乙製品と異なるものである。

二 ところで、発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であり（特許法二条一項）、一定の技術的課題（目的）の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成しうるといふ効果の確認といふ段階を経て完成されるものであるが、発明が完成したというためには、その技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要し、またこれをもつて足りるものと解するのが相当である（最高裁昭和四九年（行ツ）第一〇七号同五年一月一三日第一小法廷判決・民集三一巻六号八〇五頁参照）。したがつて、物の発明については、その物が現実に製造されあるいはその物を製造するための最終的な製作図面が作成されていることまでは必ずしも必要でなく、その物の具体的構成が設計図等によつて示され、当該技術分野にお

家畜病治療用組成物事件

ける通常の知識を有する者がこれに基づいて最終的な製作図面を作成しその物を製造することが可能な状態になつていれば、発明としては完成しているというべきである。

また、同法七九条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、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ことを意味すると解するのが相当である。

三 本件について検討する。

1 本件特許発明の前示特許請求の範囲の記載及び作用効果によれば、本件特許発明は、要するに、(一) 炉の耐火室を通して工作物を搬送する動桁型コンベアにおいて、一度に複数のスラブ等の大形の鋼片を、表面に傷をつけることなく、その全表面積を炉内に露呈させて全体にわたって均一に加熱することができ、しかもその鋼片に歪みがあつても搬送が可能であり、併せて垂直方向及び水平方向に別々にも同時に往復運動が可能であるような、単純堅牢な構造のものを提供することを課題(目的)とし、(二) その課題解決のために、ウオーキングビーム機構を採用し、固定ビームと移動ビーム(二組のコンベアレール)には複数個の工作物支持パッドを備え、移動ビーム(より正確には、移動ビームを移動させるためのキヤリッジと更にその下側に沿つて延在する平行桁)を上下に往復運動させるための少なくとも四個の回転偏心輪(偏心カム)と、この上下運動とは独立して水平方向に往復運動させるための水平駆動装置とを設け、右各回転偏心輪には右平行桁の下側を支持するための回転自在な外周環を設けるという構成を採つたものであり、これによつて前記所期の目的を達成するという作用効果を奏するものである、ということができる。

一方、乙製品について、被上告会社が昭和四一年八月三十一日頃E製鉄に提出した前記見積仕様書に、(1) ウォーキングビーム機構を採用すること、(2) 移動ビームの上下運動は電動式とし、上下運動は偏心板の回転によつて行い、鋼片は、一サイクルの半分の間固定ビーム又は移動ビーム上にあり、再加熱と温度均一化が行われること、(3) したがつて、鋼片が水平ストロークによつて進まない場合でも、移動ビームの上下方向に対する駆動は連続して動いていること、(4) 移動ビームの水平運動は一本の油圧シリンダにて行うこと、(5) 各ビームの上には鋼片受けレールを設けること、(6) 上下駆動装置について、架台は八点で支持し、二台の電動機により減速機を介し歯車減速機構を経て偏心カム(偏心板)を駆動し上下運動を行わせること、(7) 偏心カムの外周には、リング状円形ローラを設け、滑動可能な構造であることが記載されていることに照らすと、当該技術分野における通常の知識を有する者であれば、右見積仕様書等から、当時被上告会社が解決せんとしていた技術的課題とその技術的課題を解決すべき具体的製品の基本的核心部分の構造がいかなるものであるかを読み取ることができるものであるとした原審の認定は、正当として是認することができる。そして、現に、右見積仕様書等とその基礎となつた計算書、図面を合わせれば、被上告会社が当時製造販売しようとしていた乙製品の製造が可能であることは、原審の適法に確定するところであるから、右見積仕様書等には、乙製品における技術的課題の解決のために採用された技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げる程度にまで**具体的・客観的**なものとして示されているということができ、被上告会社は、右見積仕様書等をE製鉄に提出した頃には、既に乙製品に係る発明を完成していたものと解するのが相当である。

もつとも、現実に乙製品を製造するためには、更に相当多数の図面等を作成しなければならず、そのために**かなりの日時を要するとの事実も**、原審の適法に確定す

るところであるが、右事実は、前記判示したところに照らし、右判断の妨げとなるものではない。

2 また、前記事実関係によれば、被上告会社は、E製鉄からのF製鉄所用加熱炉の引合いに応じ、当初プツシャー式加熱炉の見積設計を行い、次いで電動式のウォーキングビーム式加熱炉の見積設計を行って乙製品に係る発明を完成させたいえ、本件特許発明の優先権主張日前である昭和四一年八月三十一日頃、E製鉄に対し乙製品に関する前記見積仕様書及び設計図を提出し、E製鉄から受注することができなかつたため最終製作図は作成していなかつたものの、同社から受注すればF製鉄所との間で細部の打合せを行って最終製作図を作成し、それに従って加熱炉を築造する予定であつて、受注に備えて各装置部分について下請会社に見積りを依頼したりしていたのであり、その後も毎年ウォーキングビーム式加熱炉の入札に参加したというのである。

そして、ウォーキングビーム式加熱炉は、引合いから受注、納品に至るまで相当の期間を要し、しかも大量生産品ではなく個別的注文を得て初めて生産にとりかかるものであつて、予め部品等を買ひ備えるものではないことも、原審の適法に確定するところであり、かかる工業用加熱炉の特殊事情も併せ考えると、被上告会社は乙製品に係る発明につき即時実施の意図を有していたというべきであり、かつ、その即時実施の意図は、E製鉄に対する前記見積仕様書等の提出という行為により客観的に認識されうる態様、程度において表明されていたものというべきである。したがつて、被上告会社は、本件特許発明の優先権主張日において、乙製品に係る発明につき現に実施の事業の準備をしていたものと解するのが相当である。

3 以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、右と異なる見解に立ち、又は原審の認定にそわない事実に基づき原判決の違法をいうものであつて、採用することができない。

同第四点の冒頭部分及び(一)ないし(三)について

特許法七九条所定のいわゆる先使用権者は、「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において」特許権につき通常実施権を有するものとされるが、ここにいう「実施又は準備をしている発明の範囲」とは、特許発明の特許出願の際（優先権主張日）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ものであり、したがって、先使用権の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。けだし、先使用権制度の趣旨が、主として特許権者と先使用権者との公平を図ることにあることに照らせば、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは、先使用権者にとって酷であつて、相当ではなく、先使用権者が自己のものとして支配していた発明の範囲において先使用権を認めることが、同条の文理にもそうからである。そして、その実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは、先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのはもちろんであるが、右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである。

これを本件についてみるに、乙製品は前記四つの点において第一審判決添付第二目録の1ないし4記載の具体的構造を有するものではあるが、原審の適法に確定した本件特許発明の特許出願当時（優先権主張日当時）の技術水準、その他前示のような本件事実関係のもとにおいては、乙製品に具現されている発明は、右のような細部の具体的構造に格別の技術的意義を見出したものではなく、本件特許発明と同じより抽象的な技術的思想をその内容としているものとして、その範囲は本件特許

発明の範囲と一致するというべきであるから、被上告会社が乙製品に係る発明の実施である事業の準備をしていたことに基づく先使用権の効力は、本件特許発明の全範囲に及ぶものであり、したがってイ号製品にも及ぶものであるとした原審の判断は、正当というべきである。

論旨は、右と異なる見解に立つて原判決を論難するものであつて、採用することができない。

同第四点の(四)について

所論は、要するに、被上告会社が本件特許出願についての出願公告より前の昭和四六年五月にH I 製鉄所に納品したイ号製品において、乙製品における前記四点の具体的構造を変更したことについて、本件特許出願の優先権主張の基礎たる米国における特許出願の明細書が昭和四五年一月一四日にわが国特許庁資料館に受け入れられ、また、被上告会社は同年三月から五月の間にJ 製鉄株式会社（現HK 製鉄所）の工場の上告人A 2の製品を見学したものであつて、被上告会社は右明細書ないし上告人A 2の製品を見たうえで右のような具体的構造の変更をしたものであるとの事実を前提として、先使用権者は、当該特許発明の特許出願の際（優先権主張日）に実施又は準備をしていた実施形式を変更するに当たり、当該特許発明の特許公報（明細書）や実施品を知見したうえでその実施例そのものに変更した製品については、先使用権を主張することは許されないというのであるが、右所論の前提事実は、原審の認定しないところである。なお、右のイ号製品を被上告会社に発注するに当たり、E 製鉄（現H）I 製鉄所の従業員であるLが、右J 製鉄株式会社の工場の上告人A 2の製品を見学し、参考にしたことは、原審の適法に確定するところであるが、右事実のみから、被上告会社が上告人A 2の製品を見たうえで乙製品からイ号製品に実施形式を変更したとの事実を推認すべきものということとはできない。

論旨は、原審の認定しない事実を前提とする点において既に失当であり、所論の

当否について判断するまでもなく、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官	牧	圭	次
裁判官	藤	島	昭
裁判官	香	川	保 一
裁判官	林	藤	之 輔