

平成 15 年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[特許法・実用新案法]

問 題

菓子 a とその製造装置 A の発明をした甲は、それらを明細書に記載した上で、菓子 a の発明についての特許出願 X をし、それと同時に出願審査の請求をした。その後、甲は、製造装置 A を改良した菓子 a の製造装置 B の発明をし、特許出願 X の出願の日から 10 月後に、製造装置 A 及び B の発明についても特許を取得したいと考えた。

この場合において、甲が特許法上とりうる手続について説明せよ。

【 100 点】

問 題

甲は、医薬品の成分である物質 A を対象とする特許権（物質特許）を有している。その特許権の存続期間は、平成 12 年 8 月 1 日までであったものの、甲は、延長期間を 3 年とする存続期間の延長登録を既に受けている。甲は特許法第 67 条第 2 項の政令で定める処分（医薬品の製造の承認）を受けておらず、甲の通常実施権者である丙のみが上記処分を受けており、丙はそのために上記特許に係る発明を実施することができない期間が 3 年以上あった。丙の通常実施権は登録されていない。

乙は、平成 13 年 1 月ころから、物質 A を製造し、医薬品の製造の承認に必要な資料を得るために、同物質を使用して、臨床試験を開始した。

甲は、平成 13 年 12 月に、乙を被告として、同物質の製造、使用の差止めを求める訴えを提起した。

この場合、被告の立場である乙が検討すべき次の事項について、訴えの提起時を基準として、論ぜよ。

- (1) 特許法第 69 条第 1 項の規定に関する事項について
- (2) それ以外の事項について

【 100 点】

論点 [特許法・実用新案法]

問 題

関連する複数の発明について特許を取得する際の手続についての理解を問う。

- 1 . 特許法第 4 1 条に規定する優先権主張（特許出願等に基づく優先権主張）の要件とその効果
- 2 . 明細書又は図面の補正・出願の分割の要件とその効果等
 - （ 1 ）製造装置 A について、補正・出願の分割
 - （ 2 ）製造装置 B について、新たな出願

問 題

特許権侵害訴訟において被告の立場から検討すべき事項についての理解を問う。

- 1 . 特許法上の試験又は研究の意義
- 2 . 薬事法上の製造承認のための臨床試験が特許法上の試験に該当するか否かの検討
- 3 . 存続期間が延長された場合の特許権の効力について
- 4 . 特許権存続期間の延長登録の無効事由の検討
- 5 . 延長登録に明らかな無効事由がある場合における訴訟上の権利濫用の主張と延長登録の無効の審判の請求

平成15年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[意匠法]

問 題

米国人甲は、ソファベッド（背を倒してベッドとしても使用することができるソファ）に係る意匠イを米国で2003年1月30日に開催された展示会で発表した。同年2月6日、米国のある雑誌にこの展示会の紹介記事が掲載され、イも写真入りで紹介された。同年2月25日、甲は、イを米国で意匠特許出願した。その後、日本人乙は、甲がイを日本人の好みに合わせてデザイン修正した意匠ロ（イに類似する意匠）に係るソファベッドを日本で製造・販売する権利及び日本において乙名義でイ、ロの意匠登録を受ける権利を甲から譲り受けた。そこで、乙がロについて意匠権を取得するために、意匠登録出願をするに際して注意すべきことは何か。あわせて、乙がロだけでなくイについても意匠権を取得したいと考えた場合、イの意匠登録出願に際して注意すべきことを述べよ。

【100点】

論点 [意匠法]

公開された意匠に類似する意匠の意匠登録出願を取得するに当たり、以下のような注意すべき点を、新規性喪失の例外の規定及びパリ条約優先権主張の関係で問う。

- 1．優先権主張と優先日前の意匠の公開に基づく新規性喪失の関係。
- 2．新規性喪失の例外規定の適用を受けるための具体的な手続き。
- 3．類似関係にある 2 意匠の出願と関連意匠制度。

平成15年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[商標法]

問 題

被告乙は、自己の氏名「A」を商標として商品「a」に付して販売しているところ、乙の商標「A」の使用前に、自己の業務に係る商品「a」を指定商品として商標「A」について商標登録出願をし、すでに商標登録を受けこれを使用している原告甲から、商標権侵害訴訟を提起された。

この場合において、以下の(1)(2)について答えよ。

ただし、解答に際してマドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。

(1)

乙は、特許庁に対してどのような手続をとることができるか。

上記の手続の結果により、どのような法的効果が生ずるか。

上記の結果、上記侵害訴訟の帰趨はどのようなようになるか。

(2)

上記(1)の特許庁における手続に係るもの以外に、侵害訴訟手続において、上記事実関係の下で、乙はどのような主張が可能か。

【100点】

論点 [商標法]

商標権侵害訴訟に係る当該商標権に無効理由が存する場合における被告の法的救済方法につき、行政面と民事面の両方から、多面的な理解を問う。

前者に関しては、無効審判等自体のみならず、その結果が侵害訴訟に与える影響等について、後者に関しては、商標権の効力の及ばない範囲、無効理由が存在することが明らかな場合における権利濫用の主張の可能性について問う。

(1)

商標登録の無効の審判(商標法第46条、第47条)における無効理由(同法第4条第1項第8号)の存否。

無効審判の審決の確定による法的効果(商標法第46条の2、第56条で準用する特許法第167条)。

無効審判の結果が与える侵害訴訟への影響(無効審決確定の場合における請求棄却判決等)。

(2)

商標法第26条(商標権の効力が及ばない範囲)の主張。

無効理由の存在することが明らかな場合における権利濫用の主張の可能性。