

平成27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】

船舶工学の教授**甲**と教授**乙**が共同で完成した船舶の振動防止装置**α 1**の発明**イ**について、**乙**は、**甲**の承諾を得ることなく単独で、平成26年8月20日にパリ条約の同盟国**X**に、英語で最初の特許出願**A 1**をした。その後、**乙**は、船舶の振動防止装置**α 2**の発明**ロ**を単独で発明した。なお、発明**ロ**は出願**A 1**の出願書類（明細書、図面等を含む。）に記載されていない。そして、**乙**は、**甲**の承諾を得ることなく単独で、平成27年4月10日に、出願**A 1**に基づいてパリ条約の優先権を主張するとともに、発明**イ**、**ロ**を、明細書に記載し、特許請求の範囲において別個の請求項に記載した外国語書面出願**A 2**を日本国特許庁にした。

他方、船舶工学の教授**丙**は、造船会社**丁**の依頼を受け、装置**α 2**の発明**ロ**を自ら単独で完成し、装置**α 2**の図面**β**の写しを**丁**に交付するとともに、発明**ロ**に係る特許を受ける権利を**丁**に譲渡した。発明**ロ**に係る構成は、図面**β**から認識することはできるが、装置**α 2**の外観のみからは認識することはできない。**丁**は、**丙**に秘密保持義務を課して、発明**ロ**を秘密として管理することとした。

丙の死亡後、**丙**の相続人（**丙**の秘密保持義務を負担しているものとする。）は、展示開始までは秘密にすることを条件として、図面**β**の原本を含む**丙**所蔵の資料を博物館に寄贈した。博物館は、平成27年1月20日に、図面**β**の原本に代えて、図面**β**のマイクロフィルム**γ**の閲覧を可能とし、それを印字して複写物として交付することができるようにして、図面**β**の展示を開始した。展示の開始後、マイクロフィルム**γ**として図面**β**が展示されたことを知った**丁**は、平成27年6月10日に発明**ロ**を明細書、特許請求の範囲又は図面のいずれにも記載して特許出願**B**を日本国特許庁にした。

以下、設問(1)及び(2)については、事例とは関係なく一般的に答え、設問(3)から(5)までについては、上述の事例を前提として、答えよ。

- (1) パリ条約において優先権制度が採用された趣旨について述べよ。
- (2) パリ条約による優先権を主張して日本国特許庁になされた外国語書面出願について、審査官による審査が行われるためには、特許庁に対して一般にどのような手続をとらなければならないか、その手続が可能な期間及びその期間を経過したときの手続も含めて説明せよ。ただし、特許法第43条第1項及び第2項の手続はされ、当該外国語書面出願は、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではないものとする。
- (3) 出願**A 2**の審査が行われたとして、発明**イ**について、拒絶の理由として認められるものを挙げ、その理由についても、説明せよ。なお、特許法第37条に規定する発明の単一性の要件を検討する必要はない。

(次頁へ続く)

- (4) マイクロフィルム γ の閲覧及びその複製物の交付が可能とされた時点において、マイクロフィルム γ は、頒布された刊行物に当たるかどうか、説明せよ。
- (5) マイクロフィルム γ の閲覧及びその複製物の交付が可能とされた時点において、マイクロフィルム γ が頒布された刊行物に当たるとしたとき、マイクロフィルム γ との関係において、(i) 出願 **A 2** に記載された発明 \square 、(ii) 出願 **B** に記載された発明 \square は、それぞれ新規性を喪失するかどうか、説明せよ。

【100点】

【問題Ⅱ】

外国法人**甲**は、発明**イ**を対象とする日本国特許権**P**を有している。**甲**は発明**イ**の技術的範囲に属する製品**a**を日本国外で外国法人**乙**に販売している。日本法人**丙**は、業として、**乙**から製品**a**を輸入し、日本国内において販売するとともに、発明**イ**の技術的範囲に属する製品**b**を日本国内で製造、販売している。

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。

- (1) **甲**は、**丙**に対して、**丙**による製品**a**の販売は、特許権**P**を侵害する行為であるとして、販売の差止めを求める特許権侵害訴訟を提起した。

甲が**乙**に製品**a**を日本国外で販売したことを考慮しても、**甲**の**丙**に対する特許権**P**の行使が認められるためには、**甲**は、**乙**に製品**a**を販売するにあたりどのようなことをしていた必要があるか、簡潔に述べよ。

- (2) **丙**は、**甲**に対して、発明**イ**に係る特許について、発明**イ**は、当該特許出願前に公開された特許公報**X**に第1実施形態として記載された発明**ロ**と同一であるから、特許法第29条第1項第3号に規定する発明に該当し、特許を受けることができないことを理由とする特許無効審判を請求した。しかし、発明**イ**は発明**ロ**と同一ではないとの判断により発明**イ**に係る特許を無効としない旨の審決がなされ、確定した。その後、**丙**は、**甲**に対して、発明**イ**は、特許公報**X**に第2実施形態として記載された発明**ハ**と同一であるから特許法第29条第1項第3号に規定する発明に該当し、特許を受けることができないことを理由とする特許無効審判を請求した。

この場合、**丙**の特許無効審判請求が、特許法第167条を根拠として審決により却下されないものとして、審決により却下されない理由を同条が設けられた趣旨を述べつつ説明せよ。

なお、第1実施形態として記載された技術的思想と第2実施形態として記載された技術的思想とは異なるものとする。

(次頁へ続く)

(3) **甲**は、**丙**に対して、特許権**P**に基づき製品**b**の製造販売につき損害賠償を求める特許権侵害訴訟を提起し、**丙**は、発明**イ**は、特許公報**X**に記載された発明**ロ**と同一であって特許法第29条第1項第3号に規定する発明に該当し、特許を受けることができなから特許無効審判において無効にされるべきものであるとの主張をしたが、かかる主張は排斥されて、認容判決がなされ、当該判決が確定した。

その後、**甲**は、発明**イ**は、当該特許出願前に公開された刊行物**Y**に記載された発明**ニ**と同一であることを発見し、これを根拠として発明**イ**に係る特許が特許無効審判により無効にされないようにするため、発明**イ**を発明**イ'**と訂正することについて訂正審判を請求し、訂正をすべき旨の審決が確定した。

丙は、製品**b**は訂正後の発明**イ'**の技術的範囲には属しないと判断し、製品**b**の製造販売が特許権**P**を侵害することを理由とする損害賠償請求を認容した判決には再審の事由があるものとして、再審の訴えを提起した。

当該再審の訴えにおいて、**丙**は、当該訂正審決が確定したことを主張することができるか否か、根拠となる特許法の条文が設けられた趣旨を述べつつ説明せよ。

【100点】

平成27年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[意匠]

【問題1】

甲は、サンダルの意匠イについて、平成26年6月2日に、意匠登録出願Aをし、平成26年6月6日に、意匠イに類似する意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠登録出願Bをした。

乙は、意匠登録出願Aと同日に、サンダルの意匠ハについて意匠登録出願Cをし、平成26年7月2日に、意匠ハに類似する意匠ニについて、意匠ハを本意匠とする関連意匠登録出願Dをした。

甲は、平成26年8月2日から、日本国内において、意匠イ、ロに係るサンダルの製造販売の準備をし、その後、製造販売を継続して行っている。

ここで、甲の意匠イ、ロ、乙の意匠ハ、ニはそれぞれ自ら独立的に創作したものであった。意匠イは、意匠ハに類似するが意匠ニには類似せず、意匠ロは、意匠ハに類似しないが意匠ニには類似するものであった。

また、平成25年10月1日には、意匠権の存在しない公然知られた意匠Yが存在しており、意匠Yは、意匠ハ、ニに類似しないものであった。

その後、平成26年12月2日に、甲は出願A、Bについて意匠Yの存在により意匠法第3条第1項第3号に該当する旨の拒絶理由の通知を受けた。

甲は意匠イに係る出願Aについて意見書を提出して応答したが、意匠ロに係る出願Bについては反論が難しそうなので応答せず拒絶査定が確定した。

上記事実関係を前提にして、以下の設問に答えよ。

ただし、これらの意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認出願でもなく、かつ、新規性喪失の例外の規定の適用はなく、放棄、取下げ又は却下されず、名義変更も行わないものとする。

- (1) 甲が意匠イについて意匠登録を受けることができない場合を挙げ、それらの場合、乙が意匠ハ、ニについて意匠登録を受けることができるかについて説明せよ。
- (2) 甲の意匠イに係る出願Aの拒絶査定が確定し、乙が意匠ニについて設定登録を受けた場合において、甲が意匠ロに係るサンダルを製造販売する行為が意匠ニの意匠権を侵害すると乙から警告を受けた。上記事実に基づいて、甲はいかなる抗弁が可能であるか。意匠法の規定とその制度趣旨を説明せよ。

【60点】

【問題Ⅱ】

甲は、ソファーに係る意匠イ、テーブルに係る意匠ロ、エアコンディショナー（エアコン）に係る意匠ハを、意匠に係る物品「一組の応接家具セット」として意匠登録出願Aを行った。意匠イと意匠ロとは統一があったが、意匠ハは意匠イ、意匠ロと統一がない。

その後、甲は、出願Aは意匠法第8条の要件を満たさないことを理由とする拒絶理由通知を受けた。

甲は、この拒絶理由通知に適切に対応し、出願Aは「一組の応接家具セット」に係る意匠として意匠登録された。

甲が、意匠登録された意匠に係る「一組の応接家具セット」を販売していたところ、乙から、乙が保有するソファーに係る意匠ニの意匠権を侵害している旨の警告を受けた。

以上に基づき、以下の設問に答えよ。

- (1) 甲が、拒絶理由通知に対して行なった「適切な対応」とはいかなるものであるかを、理由と共に述べよ。
- (2) 甲の出願に係る意匠イと乙の出願に係る意匠ニが類似していることを前提として、甲が意匠権を保有しつつも乙から警告を受ける事態が発生することの理由を述べた上で、乙の警告の妥当性を検討せよ。

【40点】

平成27年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[商標]

【問題Ⅰ】

商標権の存続期間の更新登録の申請における商標権の回復について説明せよ。
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。

【30点】

【問題Ⅱ】

甲は、ぶどう酒の名産地A国のワイン生産者であり、平成14年に設立以来、商品「Wine（ぶどう酒）」に商標「Lerota」の使用を継続してきており、少なくとも平成20年には、A国内で商標「Lerota」は、取引者・需要者の間に広く認識されるようになり、現在に至っている。

また、甲は、A国において、平成20年2月18日付で第33類「Wine（ぶどう酒）」を指定商品とする商標「Lerota」に係る商標権の設定登録を受けている。

さらに、甲は、日本市場に進出するために、平成22年6月から同年10月にかけて、我が国において大々的に商標「Lerota」を付した商品「ぶどう酒」の広報活動を行い、新聞やテレビ等のメディアで、広く取り上げられた。

乙は、平成21年頃、甲を解雇された元従業員が設立したB国のワイン生産者である。

乙は、B国において、平成22年1月4日付で第33類「Sparkling wine（発泡性ぶどう酒）」を指定商品とする商標「Lerota Wine」に係る商標登録出願を行った。

この段階で乙は、甲が平成22年度中に日本市場に進出するとの情報を知っていたため、甲に対し、甲の生産するぶどう酒「Lerota」について、B国及び日本国を含む東アジア圏における総代理店契約の締結を持ちかけたが、甲はこれを拒否した。

その後、乙は、日本国において、B国における上記商標登録出願を基礎としてパリ条約に基づく有効な優先権の主張を伴う商標登録出願を平成22年3月23日付で行い、同年7月14日付で登録査定された後、当該商標「Lerota Wine」は、第33類「発泡性ぶどう酒」を指定商品として、設定登録された。

さらに、乙は、平成23年4月14日付で、商標「Lalerota」を出願し、同年9月19日付で登録査定された後、当該商標は、第33類「ぶどう酒」を指定商品として、設定登録された。

以上の事実を踏まえて、以下の設問に答えよ。

(1) 甲は、日本市場への本格的な参入を行うに際し、乙の登録商標「Lerota Wine」が甲の商標「Lerota」と類似であることから、商標法第46条に基づき、無効審判を請求しようと考えている。

その場合、この登録商標「Lerota Wine」を無効とすることができる可能性のある無効理由を根拠条文とともに列挙し、簡単に説明せよ。

(次頁へ続く)

次に、その中で最も適切な無効理由に基づいて、当該商標登録を無効にできるかを説明せよ。

なお、平成23年4月1日を基準とする。

- (2) (1)において請求した**甲**の無効審判が成立し、**乙**の登録商標「Lerota Wine」の登録無効が確定した。

その後、**甲**は、**A**国における登録商標「Lerota」の商標権を基礎として、商標「Lerota」について、第33類「Wine（ぶどう酒）」を指定商品として、マドリッド協定議定書に基づく国際登録を受けた。**甲**の国際登録は平成24年5月11日にされたものであり、日本国を領域指定しており、我が国においては、平成25年2月9日付で設定登録され、現に有効に存続している。

甲は当該商標権の登録後、日本市場において、自己の製造するぶどう酒に「Lerota」の使用を開始し、販売開始直後から好調な売り上げを得た。

このような状況下で、**乙**は、平成25年11月頃から、自己の製造するぶどう酒の日本市場向けのラベルを刷新し、商標「La Lerota」を付したぶどう酒の販売を開始した。

甲が**乙**に対し、商標「La Lerota」の使用を止めるよう警告書を送付したところ、**乙**から、自己の有する登録商標「Lalerota」の使用であるから、使用を中止するつもりはない旨の回答を受領した。

この場合、**甲**は、**乙**の「Lalerota」に係る商標登録を、商標法第51条第1項に規定する審判により、取り消すことができるか、理由をあげて説明せよ。

なお、平成26年4月1日を基準とする。

- (3) (2)において請求した**甲**の商標法第51条第1項に規定する審判が終了した後、**A**国において、**甲**の商標権をめぐる争いがあり、**甲**の**A**国における商標「Lerota」の国際登録が取り消された。その場合、**甲**は日本において再び商標「Lerota」を登録するために、どのような手続を取ることができるか、マドリッド協定の議定書に基づく特例を考慮して、留意すべき点とともに、説明せよ。

【70点】