

平成 13 年度弁理士試験論文式筆記試験問題

〔特 許 法〕

問題 甲は、紫外線吸収効果を有する化合物 を含有する化粧用乳液及びそれに適した製造方法 を発明し、請求項 1 を「化合物 を含有する化粧品」、請求項 2 を「製造方法 に特徴を有する、化合物 を含有する化粧品の製造方法」とする特許出願をした。この出願について、甲は拒絶査定を受けた。その理由は、請求項 1 に記載の発明は、(1) 特許出願前に発行された公開特許公報 A に、紫外線吸収効果を有する化合物 を含有する口紅に関する記載があること、(2) 特許出願前にインターネットに掲載された論文 B に、化合物 と化合物 が共に紫外線吸収剤である旨の記載があること、から、特許法第 29 条第 2 項の規定により、特許を受けることができないというものであった。

この拒絶査定に対し、甲が特許法上とりうる対応と考慮すべき事項について論ぜよ。

【 50 点】

問題 甲は、「紙送りローラ a に特徴を有するプリンタ A」の特許権者である（特許出願日は平成 2 年 7 月 25 日）。紙送りローラについて独自に研究開発し、「紙送りローラ a に特徴を有するプリンタ A」を発明していた乙は、昭和 63 年 1 月以前から、紙送りローラ a の製造を他社に発注して納品を受けるとともにこれを用いてプリンタ A を製造し、一般顧客に販売した。丙は、平成 5 年 8 月に乙の事業と設備を譲り受けた後、「紙送りローラ a に特徴を有するプリンタ A」に周知の紙づまり防止手段を付加してプリンタ B の製造販売を続けてきていた。

甲は丙に対し、プリンタ B の製造販売は上記特許権を侵害すると主張してその差止めを求める訴訟を提起した。

丙が訴訟においてすることのできる法律上の主張及びその根拠を述べよ。

【 50 点】

【特許法：論点】

問題

拒絶査定に対する審判請求すべき主張、及びそれに伴う対応策の理解を問う。

- 1．進歩性に関する特許法の要件、公報 A 記載の発明及び論文 B 記載の発明との対比における請求項 1 記載の発明の進歩性の判断
- 2．審判請求に伴ってする、特許請求の範囲の減縮の補正・出願の分割等の対応と要件

問題

特許権侵害訴訟で被告として主張可能な抗弁の理解を問う。

- 1．先使用による通常実施権の検討
- 2．公然実施による特許無効事由の検討
- 3．侵害訴訟における特許無効事由と権利濫用等の主張との関係

平成13年度弁理士試験論文式筆記試験問題

【実用新案法】

問題 実用新案法における明細書又は図面の訂正について、特許法における明細書又は図面の訂正との比較においてその違いを説明し、その違いを設けた理由もあわせて論述せよ。

【50点】

問題 甲は、自己の登録実用新案の技術的範囲に属する製品を製造販売する乙に対して、登録性を否定しない旨の実用新案技術評価書を提示した上で、乙の行為が当該実用新案権を侵害する旨の警告をし、製造販売を中止するよう求めた。乙が直ちに製造販売を中止した後、甲は、当該登録実用新案の進歩性を疑わしめる考案の記載がある文献Aの存在に気づいた。その後、文献Aに基づく進歩性の欠如を理由とする当該実用新案登録の無効の審判が請求され、実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した。甲は、乙に対していかなる責任をいかなる場合に負うか。

【50点】

【実用新案法：論点】

問題

実用新案法における訂正について、特許法における訂正と比較し、両者の制度の違いに由来する相違点に関する理解を問う。

相違点（訂正が可能な内容 訂正の形式 訂正が可能な時期 訂正の効果）及びその違いを設けた理由

問題

瑕疵ある権利を行使した場合における権利者の責任についての理解を問う。

- （１）権利行使に際して権利者の果たすべき注意義務
- （２）権利行使と実用新案技術評価書との関係
- （３）具体的事例における権利者が負うべき責任についての解釈

平成13年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[意 匠 法]

問題 アメリカ合衆国のX社は、折り畳み式の携帯電話機の新しいデザインを開発し、意匠A、意匠Bを完成させた。A、Bは、開いた状態で表示部(ディスプレイ)と操作部が表れる構成のものであって、一つのデザインコンセプトから創作されていることから、全体及び各部の形状が共通している。そして、A、Bとも表示部の形状を縦長の楕円状に造形している点をデザイン上の特徴としている。X社は、Aの表示部分の形状について意匠特許出願をアメリカ合衆国にしたが、AとBについては、日本国にも出願をしたいと考えている。X社から依頼された弁理士甲が、意匠登録出願に際して検討すべき事項並びに出願書類の作成に関し注意すべき点について述べよ。

【50点】

問題 (1)意匠法上、拒絶確定出願等を先後願の判断において先願として取り扱わないこととしている理由について説明し、(2)甲と乙が同日にそれぞれ意匠登録出願Aと意匠登録出願Bをし、A、Bの出願の日後に甲が意匠登録出願Cをし、Cの出願の日後に乙が意匠登録出願Dをした場合において、Aに係る意匠、Bに係る意匠及びCに係る意匠はそれぞれ相互に類似し、Dに係る意匠はCに係る意匠と類似するものであったとき、意匠登録出願A、B、C及びDがどのように取り扱われるかについて、理由を付して述べよ。

【50点】

【意匠法：論点】

問題

本事案に適う意匠法上の制度及び条文の解釈と、意匠登録出願をする際の手続上の要件及び提出すべき書類についての理解を問う。

- (1) 物品の部分について特徴のある創作がなされているかを考慮し、部分意匠についての出願を検討する。
- (2) A、Bが類似しているかを考慮し、いずれも意匠登録を受けるために関連意匠制度の利用を検討する。
- (3) 部分意匠、関連意匠の出願について登録要件及び手続上の要件を検討する。
- (4) パリ条約による優先権主張の手続上の要件を検討する。
- (5) 物品の形状が変化する意匠の場合の願書及び図面の記載の要領を検討する。

問題

先願に関する規定の解釈と、類似の意匠について二以上の意匠登録出願が同日又は異なった日にあったときの具体的な取扱いについての理解を問う。

(1) については、意匠法上、拒絶確定出願等が原則として公開されない点及び類似する後願まで拒絶される点を考慮し、意匠法第9条第3項において拒絶確定出願等を初めからなかったものとみなす旨を規定する理由を説明する。

(2) については、A、B、C及びDの各出願に対する意匠法第9条第1項又は第2項の具体的な適用について検討し、同条第3項についての判断をする。

平成13年度弁理士試験論文式筆記試験問題

〔商 標 法 〕

問題 商標登録出願の願書に記載した「指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標」についての補正を、その制度趣旨及び実体的要件（許容限度）という観点から説明せよ。

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。

【50点】

問題 イタリアの法人である甲は、当該国において商品「オートバイ」について「K I N G」の登録商標を有し、その商標を使用した結果、イタリア国内でよく知られた商標となっている。

乙は、甲の日本総代理店として、甲から当該商標が付された「オートバイ」を輸入し販売していたところ、我が国で指定商品「自転車」について「キング」の登録商標を有する丙から、商品の販売の中止を求める警告書が送付された（甲と丙の間には、過去・現在において何の関係もない。）。

この場合における、乙のとりうる措置について説明せよ。

なお、甲も乙も我が国において商標「K I N G」について登録商標を有しないものとし、また、商品「オートバイ」と「自転車」は互いに類似するものとする。

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。

【50点】

【商標法：論点】

問題

「指定商品・役務又は商標登録を受けようとする商標」の補正を認める必要性和その際に課せられる実体的要件について、「指定商品・役務又は商標登録を受けようとする商標」の有する法的意義及び先願主義等との関係からの説明を求め

- (1) 指定商品・役務又は商標登録を受けようとする商標が有する法的意義
- (2) 指定商品・役務又は商標登録を受けようとする商標についての補正の必要性和許容限度
- (3) 商標法第 16 条の 2 第 1 項の「要旨変更」の具体的な解釈

問題

外国周知商標の我が国における使用者が、商品の販売の中止の警告を受けた場合の対応策を問う。

- (1) 商標の類否と商標権の効力
- (2) 先使用权
- (3) 登録異議の申立てと商標登録の無効の審判
- (4) 不使用による商標登録の取消審判
- (5) 商標権の譲渡、分離移転