

平成 19 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】

在外者甲は、「新規物質」(以下「発明イ」という。)を自ら発明し、発明イが除草効果を有する旨とともに明細書に記載して、パリ条約の同盟国に特許出願 A 1 をした後、その同盟国で発明イ及び発明イが除草効果を有する旨を刊行物 X に発表した。甲は、その後、新たに「新規物質」を含有する除草剤(以下「発明ロ」という。)を自ら発明したので、発明ロを明細書に追加するとともに、発明イ及びロを請求の範囲に記載して、出願 A 1 に基づくパリ条約による優先権を主張して日本国を指定国に含む特許協力条約に基づく国際出願 A 2 を英語でその同盟国にした。出願 A 2 は、その後、国際公開がされた。

一方、乙も、発明イを自ら発明し、発明イが除草効果を有する旨とともに明細書に記載して、出願 A 1 の出願の日前にパリ条約の同盟国に特許出願 B 1 をした。その後、乙は、自ら発明した発明ロを明細書に追加して、刊行物 X の発表の日後かつ出願 A 2 の国際出願日の前に、出願 B 1 に基づくパリ条約による優先権を主張して日本国に特許出願 B 2 をした。その後、乙は、新規物質の含有率が特定の数値範囲にある場合に除草剤の除草効果が著しく向上することを示す実験結果をさらに明細書に追加するとともに、発明イ及びロを特許請求の範囲に記載して、出願 A 2 の国際出願日の後かつ国際公開の日前に、出願 B 2 に基づく特許法第 4 1 条の規定による優先権のみを主張して特許出願 B 3 をした。出願 B 3 は、その後、出願公開がされた。

この設例において、以下の問いに答えよ。ただし、「パリ条約の同盟国」は、日本国以外の国であり、いずれの出願も記載要件は満たされており、いかなる補正もなされておらず、いずれの優先権の主張も適法になされ、一度なされた優先権の主張は取り下げられていないものとする。

- (1) (イ)日本国の特許出願とみなされた出願 A 2 が取り下げられたものとみなされないための、日本国において甲がなすべきすべての手続について説明せよ。
(ロ)出願 A 2 に係る発明ロが、刊行物 X を引用例とする拒絶理由を有さないようにするための、刊行物 X の発表に対する出願 A 2 の時期的関係、及び、日本国において甲がなすべき手続について、それぞれ説明せよ。
- (2) 出願 A 2 に係る発明イ及びロが、乙による出願を引用例とする特許法第 2 9 条の 2 の規定に基づく拒絶理由を有するか否かについて、それぞれ理由とともに説明せよ。
- (3) (イ)甲による出願又は刊行物 X を引用例として、出願 B 3 が拒絶される場合に想定される拒絶理由を、発明イ及びロそれぞれについて、根拠とする条文及び引用例を示して説明せよ。
(ロ) (イ)で挙げた拒絶理由が通知された場合、出願 B 3 が拒絶されることを回避するために乙がなし得る手続について説明せよ。

【 1 2 0 点 】

【特許法・実用新案法】

【問題】

甲及び乙は、請求項が1のみの特許権Aを共有しており、丙は、特許権Aの全範囲について設定登録を行った専用実施権者である。

同業者である丁は、特許権Aに係る特許出願の日後、特許権Aに係る特許発明の技術的範囲に属することが明らかな製品の製造、販売の準備に着手した。丙は、そのことを知り、丁に警告を行った。

これに対して、丁は、甲及び乙を被請求人として新規性欠如のみを無効理由とする特許無効審判を請求し、その請求書において、特許権Aに係る特許発明は、その特許出願前に頒布された刊行物Xに記載された発明と同一である旨の主張を行った。

この設例において、以下の問いに答えよ。ただし、(1)及び(2)は、それぞれ独立しているものとする。

- (1)(イ) 丁による特許無効審判の請求に対し、専用実施権者として審判手続に関与するために、丙が特許法上とり得る対応について説明せよ。
- (ロ) 丁が請求した特許無効審判において、特許を無効にすべき旨の審決がなされた直後に、乙と丙が、特許権Aについての乙の持分の全部を丙に譲渡する旨の契約を締結した場合、特許権Aに係る特許を維持するために、丙が特許法上とり得る対応について説明せよ。
- (2) 丁が請求した特許無効審判において、審判請求は成り立たない旨の審決がなされた直後に、丁は、特許権Aに係る特許出願前に頒布された刊行物Yを入手した。刊行物Yに、特許権Aに係る特許出願当時の技術常識を示すものであって刊行物Xに記載された発明のもつ意義を明らかにする事項が記載されている場合、及び特許権Aに係る特許発明と同一の発明が記載されている場合のそれぞれについて、刊行物Yを証拠として用いて特許権Aに係る特許を無効にするために、丁が特許法上とり得る対応をその理由とともに説明せよ。

【80点】

平成19年度弁理士試験論文式筆記試験問題

【意匠法】

【問題】

登録意匠は意匠権の設定の登録から当該意匠権により保護されるにもかかわらず、一定期間これを秘密にすることを請求することができる制度（秘密意匠制度・意匠法第14条）が設けられている理由について、論ぜよ。

【35点】

【問題】

甲は、自ら創作した自転車の意匠イについて、平成19年4月1日、意匠登録出願Aをした。甲は、さらに、自ら創作した自転車の意匠ロについて、平成19年4月10日、意匠登録出願Bをした。意匠イと意匠ロは類似しないものであり、平成19年5月1日時点において、A及びBは審査に係属していたものとする。この場合に関し、(1)及び(2)の問いに答えよ（(1)と(2)の問いは、それぞれ独立しているものとする。）。

なお、問題文に特に記された場合を除き、各意匠は公開も実施もされていないものとし、また、各意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。

(1) 甲は、自ら創作した自転車の意匠ハについて、平成19年5月1日、意匠登録出願Cをした。意匠ハが、意匠イと意匠ロのいずれにも類似する意匠であるとき、甲が、意匠イ及び意匠ロとの関係において、意匠ハについて意匠登録を受けることができるかについて、その理由を付して述べよ。

(2) 甲は、意匠イに係る意匠登録を受ける権利を乙に、また意匠ロに係る意匠登録を受ける権利を丙に、それぞれ譲渡した。乙と丙は、それぞれ意匠イ又は意匠ロについて意匠登録を受けた。いずれの意匠登録についても、無効理由は認められない。

(2-1) この場合において、丁が、乙から意匠イに係る意匠権について通常実施権を許諾され、意匠イと意匠ロのいずれにも類似する意匠ニに係る自転車を業として製造販売しているとき、丁の当該行為は、丙の意匠ロに係る意匠権の侵害となるかについて、その理由を付して述べよ。

(2-2) その後、乙の意匠イに係る意匠権の存続期間が満了し、丙の意匠ロに係る意匠権が存続しているとき、丁が、丙の当該意匠権との関係において、意匠ニに係る自転車を業として製造販売することができるかについて、その理由を付して述べよ。

【65点】

平成19年度弁理士試験論文式筆記試験問題

〔商標法〕

【問題】

甲は、商標「ROPOPO」(以下、「イ商標」という。)について、指定役務を第41類「ビデオゲームを主とする娯楽施設の提供」とする商標権(以下、「本件商標権」という。)を有している。

A株式会社(以下、「A」という。)は、家庭用テレビゲームおもちゃ等の製造販売を業とする会社である。Aは、平成6年に、乙が学生時代の同級生である甲を誘って創業した会社であるが、家庭用テレビゲームソフト「ロボポ」が大ヒットしたことから急成長を遂げ、当該ゲームソフト「ロボポ」に付された標章「ROPOPO」は、平成13年初め頃には既に、需要者の間に広く知られて、今日に至っているものである。なお、標章「ROPOPO」は乙が考えた造語である。

乙はAの創業当時から現在に至るまで代表取締役である。甲はAの創業当時の取締役であったが、会社の経営方針をめぐって乙と対立し、平成13年6月末日をもってAの取締役を退任し、退社した。

甲は、取締役在任中に、Aが「ロボポ」の人気を利用してゲームセンターの運營業務に進出する企画があることを知っていたので、退任後、イ商標について平成13年8月1日に商標登録出願し、同14年10月8日に本件商標権の設定登録を受けた。しかしながら、甲自身は、未だにイ商標の使用を開始するには至っていない。

この場合において、平成19年7月1日を基準に、以下の(1)ないし(3)について、設問の番号を明示して答えよ。

なお、「家庭用テレビゲームソフト」と「ビデオゲームを主とする娯楽施設の提供」とは、非類似の商品及び役務であり、また、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。

設問(1) Aが、本件商標権を消滅させるために、特許庁に対してどのような手続を取ることができるか、上記事案の範囲内で考え得るものを挙げ、その根拠となる理由を付して述べなさい。

設問(2) 以下の状況において、イ商標はどのような場合に「不正の目的をもって使用するもの」に該当するか述べなさい。

甲がイ商標について、自ら使用せず、使用権の許諾・設定も行っていないとき。

甲が、Aを退社後、「ゲームセンターの企画及び運営」を行うB株式会社を設立し、イ商標を使用させているとき。

設問(3) 甲は、平成19年4月1日、Aに対して、本件商標権の買取りを請求した。これに対して、Aは、平成19年6月1日付け回答書において、甲の請求には応じられない旨の回答をした。甲は、Aからの回答書を受領した直後に、「ビデオゲームセンター『ROPOPO』近日開店」との印刷物を頒布して、イ商標を使用した。この事実を前提にAが、イ商標の不使用を理由として本件商標権を消滅させることができる場合とできない場合のそれぞれについて説明しなさい。

【100点】