

## 平成20年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[ 特許・実用新案 ]

### 【問題】

甲は、コップ用の新規な形状の取っ手Hを自ら開発し、平成18年2月1日、Hを有しH以外の部分が周知の形状のコップAを日本国内の博覧会に出品した。さらに、平成18年7月1日、甲は、Aを博覧会へ出品したことについて意匠の新規性の喪失の例外の適用を受けて、意匠に係る物品を「コップ」として、Hの形状について部分意匠の意匠登録出願Xをした。

その後、甲は、出願Xの願書における意匠に係る物品、意匠に係る物品の説明及び意匠の説明の記載、並びに願書に添付した図面の記載から、明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面を作成し、平成18年9月1日、出願Xをもとの出願とする実用新案法第10条第2項の規定（出願の変更）による出願として、Aの形状についての実用新案登録出願Yをした。出願Yに係る実用新案権は、平成19年3月1日、出願当初の明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面の記載のまま、設定の登録がされた。

乙は、平成17年12月1日、Hと同一の形状のコップ用取っ手hを自ら開発し、平成18年6月1日までにAと同一の形状のコップa1の設計図及び金型を作成し、平成18年8月1日からa1の製造・販売を開始した。h及びa1は、乙によってa1の製造・販売が開始される日まで、乙以外に知られることはなかった。乙は、平成18年11月1日にa1全体の形状を小型にしたコップa2の製作を企画し、平成19年2月1日からa2の製造・販売を開始した。

乙によるa1及びa2の製造・販売を発見した甲は、乙に対して、a1及びa2の製造・販売について実用新案技術評価書を提示して警告をした上で、平成19年10月1日、乙を被告として、実用新案権に基づきa1及びa2の製造・販売の差止めを求める訴訟を提起した。

乙は、その後もa1及びa2の製造・販売を継続している。

この設例において、当該訴訟における乙の主張について、以下の問いに答えよ。ただし、(1)(イ)、(1)(ロ)及び(2)は、それぞれ独立しているものとする。また、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願及び実用新案登録出願は、国際出願に係るものでも、補正後の新出願でも、分割又は変更に係るものでもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

- (1) 乙は、甲の実用新案登録に無効理由が存在するから、当該実用新案権を行使することができない旨主張することにした。
  - (イ) 乙は新規性欠如の無効理由について、どのような主張をすることができるか、必要があれば場合分けをして、根拠とともに説明せよ。
  - (ロ) 出願の経緯にかんがみると、乙は、新規性欠如及び進歩性欠如以外にどのような無効理由を主張することができるか、根拠とともに説明せよ。
- (2) 乙は、甲の実用新案登録に無効理由が存在する旨の主張以外に、a1及びa2の製造・販売について甲の差止請求が認められない、と主張することができるか、根拠とともに説明せよ。

【100点】

[ 特許・実用新案 ]

【問題】

甲は、「多面体形状玩具」に係る発明についての特許第 P 号の特許権者である。

乙及び丙は、それぞれ、板バネからなる部品を備えた 4 面体形状玩具を製造・販売しており、このことを知った甲は、乙及び丙に対し特許第 P 号の特許権を侵害している旨の警告書を送付した。

乙は、甲を被請求人として、特許無効審判を請求し、その請求書において、「特許第 P 号の請求項 1 及び 4 に係る特許を無効とする。」との審決を求めるとともに、その理由として、新規性欠如のみを主張し、特許第 P 号の請求項 1 及び 4 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 に記載された発明である旨を記載した。また、丙はこれと同一の内容を記載した特許無効審判の請求書を提出した。乙及び丙の請求に係る特許無効審判の審理は併合された。

審判請求書の副本の送達を受けた甲は、特許第 P 号に係る特許請求の範囲のみについて、次のとおり、訂正を請求した。

訂正請求前の特許請求の範囲の記載

請求項 1 弾性体からなる部品を備えた多面体形状玩具。

請求項 2 弾性体がゴムである請求項 1 に記載の多面体形状玩具。

請求項 3 弾性体が特定形状のコイルバネである請求項 1 に記載の多面体形状玩具。

請求項 4 弾性体が板バネである請求項 1 に記載の多面体形状玩具。

訂正の請求書に添付した訂正した特許請求の範囲の記載

請求項 1 弾性体からなる部品を備えた 4 面体形状玩具。

請求項 2 ゴムからなる部品を備えた多面体形状玩具。

請求項 3 特定形状のコイルバネからなる部品を備えた多面体形状玩具。

ただし、訂正請求前の特許請求の範囲において、「コイルバネ」が「コイルバネ」の明らかな誤りである以外に誤記はないものとする。

なお、訂正請求前の各請求項と、訂正した各請求項は、次のとおり対応する。

訂正請求前の請求項	訂正した請求項
請求項 1	請求項 1
請求項 2	請求項 2
請求項 3	請求項 3
請求項 4	

甲の訂正請求の後、意見を申し立てる機会を与えられた乙及び丙は、それぞれ、訂正した請求項 1 に係る発明について、その特許出願前に頒布された「4 面体形状玩具」に関する刊行物 Y を発見し、刊行物 X 及び Y に記載された発明により進歩性が欠如すると考え、また、訂正した請求項 2 及び 3 に係る発明について、改めて検討したところ、いずれも刊行物 X に記載された発明により進歩性が欠如すると考えた。

( 次頁へ続く )

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。また、特許第P号に係る特許出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでもないものとする。

- (1) 甲の訂正請求に関して、以下の(イ)及び(ロ)について答えよ。ただし、訂正請求前の特許請求の範囲の記載は、出願当初のままであり、訂正した特許請求の範囲に記載された事項は、願書に添付した明細書に記載されているものとし、また、訂正した特許請求の範囲において、記載要件違反はないものとする。
- (イ) 当該訂正が、特許法上のいかなる事項を目的とするものであるか、及び、訂正が認められるための要件を満たすか、必要があれば場合分けをして、訂正請求前の特許請求の範囲の請求項ごとに根拠とともに説明せよ。
- (ロ) 乙及び丙は、訂正した各請求項に係る発明についての特許が成立しないようにするために、当該審判において、どのように対応し得るか、請求項ごとに説明せよ。
- (2) 1通の審決書により、各審判の請求は成り立たない旨の審決がされた。その後、乙のみが審決取消訴訟を提起し、丙との関係では審決が確定し登録された。当該確定した審決の、乙のした特許無効審判の請求に対する影響について、理由とともに説明せよ。

【100点】

## 平成20年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[ 意 匠 ]

【問題】

甲は、女性用サンダルに係る意匠イを創作し、意匠イに係る女性用サンダルをイタリアで開催された展示会において1ヶ月間、甲の商品として展示するとともに、カタログに掲載し、展示会の一般来場者に頒布した。展示会終了後、甲は、意匠イについての意匠登録出願Aをした。

乙は、上記展示会終了後、意匠登録出願Aの日前に、自ら創作した意匠イに類似する女性用サンダルに係る意匠ロについての意匠登録出願Bをし、意匠登録出願Bの日後に、意匠ロに係る女性用サンダルを販売した。

この場合、甲は、意匠イについて意匠登録を受けることができるか否かについて、理由を付して述べよ。

なお、意匠登録出願A及び意匠登録出願Bは、いずれも優先権主張を伴うものでないものとする。

【50点】

【問題】

甲は、自ら創作したハンドバッグ用口金の意匠に係る登録意匠イ及び意匠に係る物品をハンドバッグとするハンドバッグの口金部分についての部分意匠に係る登録意匠ロを有している。乙は、業として自ら創作したハンドバッグを製造・販売し、丙は、業として自ら創作したハンドバッグ用口金を製造し、乙に納入している。この場合、以下の各問に答えよ。

なお、甲の有する登録意匠は、いずれも秘密意匠に係るものではなく、乙及び丙は、いかなる意匠登録出願もしておらず、乙によるハンドバッグの製造の準備及び丙によるハンドバッグ用口金の製造の準備は、いずれも甲の有する登録意匠に係る意匠登録出願の日後に開始されたものとする。

- (1) 甲は、乙のハンドバッグに用いられている口金が登録意匠イに類似していると判断したため、ハンドバッグの製造・販売の中止を求める内容の警告状を乙に送付した。この場合、甲からの警告状に対し、乙が検討すべき事項及びとり得る対応について、理由を付して述べよ。
- (2) 甲は、乙のハンドバッグに用いられている口金が登録意匠ロに類似していると判断したため、ハンドバッグの製造・販売の中止を求める内容の警告状を乙に送付した。この場合、甲からの警告状に対し、乙が検討すべき事項のうち、(1)と異なるものについて、理由を付して述べよ。
- (3) 甲は、丙に対し、差止請求権を行使し得るか否かについて、登録意匠イ及び登録意匠ロそれぞれの場合において理由を付して述べよ。

【50点】

## 平成20年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[ 商 標 ]

### 【問題】

甲市の新しい市長は、甲市内の港と島とを結ぶ連絡船を近く開業するA汽船会社（甲市が100%の株式を保有する株式会社）の船の名称を公募して、その名称を船名として使用するとともに公募名称やその一部を多くの企業に商標として使用して貰うことによって、甲市の経済活性化を図りたいと考えた。公募の結果、甲市ゆかりの伝説の武将「ばて丸」にあやかって「パテ丸」が採用され、甲市の意向を受けてA汽船会社は、「客船による輸送」を指定役務として、商標「パテ丸ライン」の商標登録出願を行った。一方、甲市所在の多くの企業が様々な製品やサービスに商標「パテ丸」を使用することになり、「客船による輸送」以外の商品又は役務については、一部の商品又は役務についてA汽船会社単独で、その他の商品又は役務についてA汽船会社と各企業が共同で商標「パテ丸」の商標登録出願を行った。

この場合において次の(1)から(7)の設問について、結論及びその理由を説明せよ。

ただし、「パテ丸」及び「パテ丸ライン」と同一又は類似の登録商標や商標登録出願は存在しないものとする。また、解答に際して、特に文中に示した場合を除き、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) A汽船会社が、弁理士業務である「工業所有権に関する手続の代理」を指定役務として単独で商標登録出願を行った場合には、特許庁における審査において、どのように扱われるか。
- (2) A汽船会社は、B社と共同で商標登録出願をした願書においてB社の住所の表示を「甲市中央区 町」と記載すべきところ、「甲市 町」と誤記していることに気付いたので、B社に伝えずに、A汽船会社だけの名義で誤記を訂正するための手続補正書を提出した。この場合、その補正はどう扱われるか。
- (3) A汽船会社が単独で商標登録出願をした願書において、誤記があったので、誤記を訂正するための手続補正書を提出した。以下のそれぞれの場合、その補正はどう扱われるか。
  - (イ) 商標登録を受けようとする商標として誤って記載した「パテまる」を「パテ丸」と訂正する補正
  - (ロ) 指定商品として誤って記載した「電気通信機会器具」を「電気通信機械器具」と訂正する補正

(次頁へ続く)

- (4) 甲市の広報誌で公募結果を知った甲市の隣接市に所在するC汽船会社が、A汽船会社の商標登録出願の前日に、「客船による輸送」を指定役務として商標「パテ丸ライン」を商標登録出願し、その商標登録がなされたことが判明した。A汽船会社は、この商標登録について登録異議の申立てを行うこととした。A汽船会社の代理人として、どのような理由を主張すべきか。
- (5) A汽船会社とD社が共同で、指定商品「食器類」とする商標登録出願をし、商標「パテ丸」が登録された。他方、A汽船会社から「飲食物の提供」を指定役務とする商標「パテ丸」の商標権について使用許諾を受けてレストラン「パテ丸」を経営するE社が、包装箱に「ぱて丸」と表示し、甲市に古くから伝わる「ぱて丸」の肖像画を付した「マグカップ」を、来店者に記念品として配った。当該E社の行為が商標権侵害に該当しない立場から説明せよ。
- (6) 甲市から約1,000km離れた瀬戸内の港町である乙町で渡し船を経営しているF社は、A汽船会社が「客船による輸送」を指定役務として商標「パテ丸ライン」の商標登録出願を行った直後から、乙町の港と沖合の小島を結ぶ小規模な渡し船に「パテ丸ライン」という名称を付けて運航していた。商標登録出願後、商標権の設定登録前のF社の行為に対してA汽船会社がとり得る措置について説明せよ。
- (7) A汽船会社とG社が共同で、指定商品「おもちゃ」について、商標「パテ丸」の商標登録出願を行った。A汽船会社が、その出願を基礎としてマドリッド協定の議定書加盟国である丙国を指定してマドリッド協定議定書に基づく国際登録を単独で受けるために必要な手続について説明せよ。

【100点】