

平成 21 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】

甲は、自ら発明した、デジタルカメラに関する発明について特許出願 X をし、出願公開後、出願審査の請求をした。なお、出願 X は外国語書面出願でも国際出願に係るものでもない。

出願 X の特許請求の範囲の記載は以下のとおりである。

「【請求項 1】手ぶれ防止機構 A を備えたデジタルカメラ。

【請求項 2】さらに、手ぶれ防止強度調節機構 B を備えた請求項 1 記載のデジタルカメラ。」

出願 X の明細書の発明の詳細な説明には以下の記載がある。

「・・・手ぶれ防止機構 A に関連する手ぶれ防止強度調節機構 B の具体的態様としては、B 1 又は B 2 を採用することができる。・・・

【実施例 1】手ぶれ防止機構 A を備えたデジタルカメラ・・・

【実施例 2】手ぶれ防止機構 A を備え、手ぶれ防止強度調節機構 B として B 1 を備えたデジタルカメラ・・・

【実施例 3】手ぶれ防止機構 A を備え、特定のビデオ撮影機構 C を備えたデジタルカメラ・・・」

(注：以下において、各機構は符号(A、B、C等)のみで記載するものとし、解答においても同様とする。)

甲は、A 及び B 1 を備えるが、C を備えないデジタルカメラ P を製造、販売している。

一方、第三者である Z は、出願 X の出願後に、A 及び C を備えるが、B を備えないデジタルカメラ P' の事業の準備をし、デジタルカメラ P' を製造、販売している。このことを知った甲は、Z に対しデジタルカメラ P' は出願 X に係る発明の技術的範囲に属する旨の警告書を送付した。

警告を受けた Z は、その後、出願 X の出願前に頒布された刊行物 K に、A を備えるが、B 及び C をいずれも備えないデジタルカメラが記載されていることを発見したため、特許庁長官に対し、刊行物 K についての情報を提供した。

甲は、特許権を取得して、Z によるデジタルカメラ P' の製造、販売の停止を求められるようにするとともに、デジタルカメラ P についても特許発明の技術的範囲に含まれるようにしたい。

このとき、以下の(1)～(3)の各場合において、上記の甲の目的を達成するために甲がなし得る特許法上の手続について、それぞれ理由とともに説明せよ。

ただし、以下の(1)～(3)はいずれも独立しているものとする。

また、解答に際しては、手続後の請求項において、A は、発明を特定するために必要な事項の 1 つであることを条件とし、設例に記載の機構以外の機構及び意見書の提出については言及する必要はないものとする。

(次頁へ続く)

- (1) **甲**が最初の拒絶理由通知を受ける前に刊行物**K**の記載内容を知り、出願**X**の請求項1に係る発明は刊行物**K**に記載された発明と同一であり、新規性を欠如する旨の心証を得た。
- (2) **甲**が最初の拒絶理由通知を受け、当該拒絶理由通知書において、出願**X**の請求項1に係る発明については、刊行物**K**に記載された発明と同一であり、新規性を欠如する旨が記載され、さらに、請求項2に係る発明については拒絶の理由を発見しない旨が記載されていた。**甲**は当該拒絶理由通知の内容は妥当である旨の心証を得た。
- (3) **甲**が最初の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に補正をした結果、特許請求の範囲の記載は上記請求項1及び2のとおりとなった。その後、**甲**が最後の拒絶理由通知を受け、当該最後の拒絶理由通知書において、出願**X**の請求項1に係る発明については、刊行物**K**に記載された発明と同一であり、新規性を欠如する旨が記載され、請求項2に係る発明については、刊行物**K**に記載された発明及び刊行物**L**に記載された**B2**の発明により、進歩性を欠如する旨が記載されていた。**甲**は当該最後の拒絶理由通知の内容は妥当である旨の心証を得た。

【100点】

[特許・実用新案]

【問題Ⅱ】

甲は「部品 a」の発明に係る特許第 P 号の特許権者である。部品 a は、製品 A の交換部品であり、製品 A の一定期間使用後に交換が必要となるものである。

このとき、以下の問いに答えよ。ただし、すべての設問は独立しているものとし、文中に特に示した場合を除き、特許第 P 号に係る特許権についていかなる実施権も設定、許諾されていないものとする。

- (1) 甲は乙に対して特許第 P 号に係る特許権について通常実施権を許諾している。乙が製造、販売した部品 a を大量に購入した丙は、それを製品 A の交換部品として販売している。この場合、甲は丙に対し、特許第 P 号に係る特許権を行使することができるか。理由とともに説明せよ。
- (2) 甲は乙に対して特許第 P 号に係る特許権について通常実施権を許諾している。丙は、乙が製造、販売した部品 a の使用済み品を製品 A の使用者から回収し、新品同様に加工した上、再生品 a' として販売している。この場合、甲は丙に対し、特許第 P 号に係る特許権を行使することができるか。必要があれば場合分けをして、理由とともに説明せよ。
- (3) パリ条約の同盟国である外国 F における特許第 P' 号の特許権者である F 国の法人 X は、F 国内において、部品 a を製造し F 国の法人 Y に販売している。日本法人である乙は Y から部品 a を輸入し日本国内において第三者に販売している。この場合、甲は乙に対し、特許第 P 号に係る特許権を行使することができるか。必要があれば場合分けをして、理由とともに説明せよ。ただし、特許第 P 号と特許第 P' 号は権利範囲を同じくするものとする。

【100点】

平成21年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[意匠]

【問題Ⅰ】

意匠法第3条の2の規定に関し、以下の各問に答えよ。

- (1) 本条の趣旨について説明せよ。
- (2) 本条に規定する「先の意匠登録出願」の出願の日の認定に関し、関係する条文を挙げて説明せよ。

【50点】

【問題Ⅱ】

デザイナー**甲**は、相互に類似する携帯電話機に関する意匠**イ**、**ロ**及び**ハ**を自ら創作し、携帯電話機メーカーである**乙**及び**丙**に提示した。

甲、**乙**及び**丙**は、協議の結果、**乙**が意匠**イ**に係る携帯電話機の製造・販売をし、**丙**が意匠**ハ**に係る携帯電話機の製造・販売をすること及び意匠**ロ**に係る携帯電話機については、**乙**も**丙**も製造・販売をしないことで合意した。

乙及び**丙**は、第三者による意匠**イ**、**ロ**及び**ハ**と同一又は類似する携帯電話機の実施を広い範囲で自ら差し止めたいと考えており、かつ、意匠**ロ**については第三者にできるだけ知られたくないと考えている。

この場合、以下の各問に答えよ。ただし、(1)～(3)はいずれも独立しているものとし、意匠**イ**、**ロ**及び**ハ**は、いずれも無効理由を有しないものとする。

- (1) **甲**が意匠**イ**、**ロ**及び**ハ**のいずれについても意匠登録出願をしていない場合、**乙**及び**丙**が検討すべき事項について説明せよ。
- (2) **甲**が意匠**イ**についてのみ意匠登録出願をしていた場合、**乙**及び**丙**が検討すべき事項のうち、(1)と相違する点について説明せよ。
- (3) **甲**が意匠**イ**、**ロ**及び**ハ**についての登録意匠を有している場合、**乙**及び**丙**が検討すべき事項について説明せよ。

【50点】

平成21年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[商標]

【問題】

東日本のある市で酒類を製造販売している**甲**は、商品「清酒」について四国地方を中心に需要者の間に広く認識されている**乙**の商標「摩次郎」（以下「**イ**商標」という。）にあやかって、「摩二郎」（以下「**ロ**商標」という。）という商標を使用した「米焼酎」の製造販売を思いつき、さらに、**ロ**商標を付した「梅酒」と「果実酒」をも売り出そうと考えた。

そこで**甲**は、**ロ**商標について、指定商品を「焼酎、梅酒、果実酒」とする商標登録出願を平成12年2月25日に行い平成13年6月25日に商標権の設定登録を受けた（以下「**ロ**登録商標」という。）。

甲は、早速、平成13年7月から、**ロ**登録商標を指定商品中「焼酎」及び「梅酒」について使用し、現在に至っている。

その間、**甲**は、平成15年6月から平成18年5月までの3年間、平成15年頃からの本格芋焼酎ブームに便乗して、**ロ**登録商標にさつまいもの図形を背景にし、「薩」の1文字を白抜きにして付加してなる商標「**ハ**摩二郎」（以下「**ハ**商標」という。別掲参照。）を使用して「米焼酎」を販売していたが、その使用態様はあたかも「芋焼酎」であるかのごとく表示するものであった。

丙は、その創業者の名にちなんだ商標「摩治郎」（以下「**ニ**商標」という。）を、「梅酒」及び「りんご酒」について平成20年1月から使用し、現在に至っている。

そこで、**甲**は、**丙**による商品「梅酒」及び「りんご酒」についての**ニ**商標の使用が**甲**の商標権を侵害するものとして、平成21年6月10日に**丙**を被告とする商標権侵害訴訟を提起した。

この場合において、平成21年7月5日を基準として、以下の設問に答えよ。

なお、**イ**商標は現在も商品「清酒」について四国地方を中心に需要者の間に広く認識されている未登録商標とする。また、「りんご酒」は「果実酒」に含まれるものとする。「清酒」と「焼酎」は互いに類似の商品とする。「清酒・焼酎」、「梅酒」及び「果実酒」はそれぞれ互いに非類似の商品とする。**イ**、**ロ**、**ハ**、**ニ**の各商標は互いに類似するものとする。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。

別掲 **ハ**商標



(次頁へ続く)

設問(1)

- ① **丙**は、**イ**商標との関係で、指定商品「焼酎，梅酒，果実酒」について**ロ**商標に係る登録に対し、無効審判の請求を考えている。**甲**が**ロ**商標について不正競争の目的で登録を受けた場合、どのような無効理由で請求することができるか説明せよ。なお、商標法第4条第1項第7号の規定は考慮しなくてよい。
- ② **丙**は、**甲**の**ハ**商標の使用に関し、**ロ**商標に係る登録に対して、上記①の審判以外にどのような審判を請求することができるか説明せよ。
- ③ **丙**は、**ロ**商標に係る登録に対し、上記①及び②の審判以外にどのような審判を請求することができるか説明せよ。

設問(2)

設問(1)において、**丙**が請求し得る各審判について、確定した請求成立審決の効果をそれぞれ説明し、**甲**が提起した侵害訴訟に関し、いずれが**丙**にとって有利であるか述べよ。

設問(3)

設問(1)において**丙**が請求し得る各審判について、商標法上、指定商品又は指定役務ごとにその請求を取り下げることができるか否か、理由とともに説明せよ。

【100点】