

平成22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】

日本国籍を有し、日本国内に居住する**甲**は、新規な化合物**A**（以下「発明**イ**」という。）を発明し、特許庁長官が指定する学術団体が平成19年4月2日に東京都内で開催した研究集会において発明**イ**を発表し、化合物**A**が着色剤として有用である旨も同時に発表し、平成19年9月3日に、発明の新規性の喪失の例外の規定（特許法第30条）の適用を受けて日本国に特許出願**X**をした。出願**X**の特許請求の範囲は、次のとおりである。

「【請求項1】化合物**A**。」

一方、パリ条約の同盟国の国籍を有し、在外者である**乙**は、前記研究集会に参加した際に発明**イ**を知得し、**甲**から発明**イ**について特許を受ける権利を譲り受けることなく、発明**イ**について特許を受けようとして、平成19年6月1日に自己の名を発明者とする特許出願**Y1**をパリ条約の当該同盟国にした。出願**Y1**の明細書には、化合物**A**が着色剤として有用である旨が記載されていた。その後、**乙**は独自に研究を進め、化合物**A**に抗がん剤としての新たな効果があることを見出したので、この「化合物**A**を含有する抗がん剤」の新規な発明（以下「発明**ロ**」という。）についてさらに特許を受けようとして、平成19年10月1日に、当該同盟国を受理官庁として、出願**Y1**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英語による国際出願**Y2**（以下、日本国の特許出願とみなされた国際出願も出願**Y2**ということとする。）をした。その後日本国において、**乙**は、出願**Y2**について、特許法第184条の5第1項の書面を提出し、明細書、請求の範囲、図面の中の説明及び要約の日本語による翻訳文を提出した。出願**Y2**の請求の範囲の日本語による翻訳文は、次のとおりである。

「【請求項1】化合物**A**。」

【請求項2】化合物**A**を含有する抗がん剤。」

なお、上記「パリ条約の同盟国」は日本国以外の国であり、上記いずれの出願についても所定の記載要件は満たされており、出願**Y2**に係る優先権の主張は取り下げられておらず、出願**X**は平成21年3月19日に公開がなされ、出願**Y2**は平成20年12月18日に国際公開がなされ、出願**X**及び出願**Y2**はいずれも平成21年3月19日より後に公開の請求がなされているものとする。

出願**X**及び出願**Y2**の審査において、**乙**による出願**Y1**の経緯を含む上記事実は、すべて明らかにされていることを前提として、以下の設問に答えよ。

ただし、本問に示されていない事実をあえて仮定して論じる必要はない。

（次頁へ続く）

- (1) 日本語による翻訳文の提出期限に関し、出願**Y 2**に適用される特許法上の規定について説明せよ。また、仮に**乙**が上記期限内に日本語による明細書の翻訳文を提出しなかった場合の取扱いについても説明せよ。
- ただし、特許法第3条及び具体的な日付（年月日）については言及する必要はない。
- (2) 出願**X**の審査において、出願**Y 2**が拒絶の理由の根拠となるか否か、説明せよ。
- (3) 出願**Y 2**の審査において、請求項1に係る発明**イ**について審査官が通知をすると考えられる拒絶の理由を説明せよ。そのような理由が複数あれば、複数の理由を説明せよ。
- ただし、特許法第36条第4項第2号及び第37条に言及する必要はない。
- (4) 出願**X**の請求項1の発明**イ**及び出願**Y 2**の請求項2の発明**ロ**について、ともに特許権の設定の登録がなされた場合において、**乙**は自己の発明**ロ**を自由に実施することができるかできないか説明せよ。できないとすれば、**乙**は、自己の発明**ロ**を実施するために、どのような対応（特許法の規定による対応に限る。）をとることができるか説明せよ。

【100点】

[特許・実用新案]

【問題Ⅱ】

甲は、特許請求の範囲を「A工程、B工程及びC工程を含む食品製造方法。」(以下「発明I」という。)とする特許出願をして、発明Iについて特許を受けた特許権者である。当該特許に係る明細書の発明の詳細な説明には、各工程の具体的な態様として、A工程にはa1、a2又はa3が、B工程にはb1、b2又はb3が、C工程にはc1、c2又はc3があることが記載されており、各種態様の組み合わせの中で、a1工程、b1工程及びc1工程を含む食品製造方法が最も製造時間が短いという効果があると記載されている。

乙は、発明Iを業として実施する正当な権原を有することなく、a1工程、b1工程及びc1工程を含む食品製造方法により食品を製造し、これを販売している。そこで、甲は、乙の行為の差止めを求める訴訟を提起した。

また、乙が行ったa1工程、b1工程及びc1工程は、丙によって製造された食品製造装置Pを使用してなされたものである。丙は、装置Pを乙に販売した後も装置Pの製造及び販売を続けている。

これらの事実をもとに、以下の設問に答えよ。

- (1) 本事案における乙の製造行為及び販売行為が甲の特許権を侵害すると甲が主張できる法的根拠を、各行為についてそれぞれ説明せよ。
- (2) 本件特許出願の前に頒布された刊行物に「a3工程、b3工程及びc3工程を含む食品製造方法」の発明が記載されている事実が明らかになった場合、乙は、本件訴訟においてどのような主張をすることができるか説明せよ。他に乙のとることができる特許法上の手続があれば、それも説明せよ。
- (3) 乙の前記(2)の主張又は手続に対抗して、甲はどのような主張又は手続をすることができるか説明せよ。
- (4) 甲は、発明Iについての特許権に基づいて丙の行為の差止めを求めるためにどのような主張をすることができるか、(1)の乙の行為の差止めを求めるための法的根拠との異同を述べつつ、説明せよ。

【100点】

平成22年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[意匠]

【問題Ⅰ】

関連意匠（意匠法第10条）の制度の趣旨について、意匠権の効力及び平成18年法改正にも言及しつつ、説明せよ。

【40点】

【問題Ⅱ】

A社は、意匠イを創作した甲から意匠イについて意匠登録を受ける権利の譲渡を受けた後、平成21年9月4日に意匠イに係る意匠登録出願を行った。当該出願について、その出願前に頒布された刊行物に記載された意匠に類似する意匠であるという拒絶の理由が通知され、当該理由により拒絶をすべき旨の査定が確定した。

その後、A社は、平成22年2月4日に大阪府で意匠イの実施に係る製品Xの製造の準備を開始し、平成22年4月3日に販売を開始して以降、現在（平成22年7月4日）に至るまで製品Xの製造、販売を継続している。

一方、B社は、意匠ロを創作した乙から意匠ロについて意匠登録を受ける権利の譲渡を受けた後、平成21年11月27日に意匠ロに係る意匠登録出願を行い、平成22年3月23日に意匠ロを意匠ロ'に変更する手続補正書を提出した。当該出願について、登録をすべき旨の査定の謄本の送達を受け、設定の登録により意匠権が発生し、平成22年6月21日に意匠公報が発行された。

その後、B社は、A社が製造、販売をしている製品Xが登録意匠ロ'に類似するものとして侵害訴訟を提起した。

A社から相談を受けた弁理士は、製品Xと登録意匠ロ'とを比較検討した結果、製品Xが登録意匠ロ'に類似する意匠の範囲に含まれるとの結論に至った。この場合、この相談を受けた弁理士として検討すべき項目を挙げた上でそれぞれについて具体的に説明せよ。

なお、製品Xが登録意匠ロ'に類似する意匠の範囲に含まれないとの反論はしないこととする。

【60点】

平成22年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[商標]

【問題】

甲は、指定商品「茶」について登録商標「BCD」を有している。**甲**の商標権は、昭和62年（1987年）9月1日商標登録出願、平成元年（1989年）6月30日に設定登録され、平成11年（1999年）7月30日に第1回目の更新登録がされたものである。

また、**甲**は、指定商品「菓子」について、上記登録商標に基づいた防護標章登録出願を平成18年（2006年）8月1日に行い、平成19年（2007年）1月31日に設定登録を受けている。

乙は、商品「茶」について商標「bcd」の使用をすることを予定して調査を行ったところ、商標「bcd」に類似する**甲**の上記登録商標の存在を知った。しかし、**甲**の商標権については、**乙**が調査を行った平成21年（2009年）8月10日の時点において存続期間の更新がされていなかった。このため、**乙**は、同年9月1日より、商品「茶」について商標「bcd」の使用を開始した。

丙は、指定商品「茶、菓子」に係る商標「BCD」について平成21年（2009年）7月31日に商標登録出願をした。

以下、設問(1)に答え、設問(2)及び(3)については上記事例の場合において答えよ。

なお、**甲**の商標登録には無効理由、取消理由のいずれも存在しないものとする。また、「茶」及び「菓子」は互いに非類似の商品とする。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。

設問(1)

商標権について存続期間を設けた趣旨を、特許権の存続期間の趣旨に言及しつつ述べよ。

設問(2)

① **甲**が、当該商標権の更新登録の申請を平成21年（2009年）11月2日に行った場合における更新の効果について述べ、**乙**の使用行為が**甲**の商標権の侵害となることはあるかを説明せよ。

② **甲**が、当該商標権の更新登録の申請を平成22年（2010年）2月1日に行った場合における更新の効果について述べ、**乙**の使用行為が**甲**の商標権の侵害となることはあるかを説明せよ。

設問(3)

丙の商標登録出願に係る商標の登録について、平成21年（2009年）8月10日の時点において、**丙**の代理人として想定すべき、**甲**の登録商標及び登録防護標章が障害となる拒絶理由を説明せよ。

【100点】