

## 平成 29 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】

日本国内に居住する**甲**は、平成 28 年 5 月 1 日に、日本国において発明**イ**についての英語による外国語書面出願**A**をした。その後、弁理士**乙**は、**甲**から、出願**A**を基礎としてパリ条約による優先権を主張しつつ、出願**A**の明細書に実施例を追加して、日本国を除くパリ条約の同盟国に発明**イ**についての出願をする手続の依頼を受けた。そこで、**乙**は、これらの国へパリ条約による優先権の主張を伴った出願をするために、英文明細書の作成を進めていたところ、平成 29 年 4 月 28 日に、**甲**から、出願**A**の明細書にさらに別の実施例を追加して、日本国に、出願**A**を基礎とする優先権の主張を伴う英語による出願**B**をする手続の依頼を受けた。

以上を前提に、以下の各設問に、答えよ。

- 1 出願**B**を特許協力条約に基づく国際出願とする場合において、以下の設問について、答えよ。
  - (1) 特許協力条約に基づく国際出願において、出願**B**の出願日が、国際出願日と認められるためにはどのような手続が必要か、根拠となる特許協力条約の規定に言及しつつ、説明せよ。
  - (2) 平成 29 年 6 月 1 日に国際調査報告を受領した後、国際段階において、出願**B**について、補正をすることができる機会とその内容について、根拠となる特許協力条約の規定に言及しつつ、説明せよ。
  - (3) 出願**B**を日本国内に移行させるに際して行われる手続について説明するとともに、上記(2)における補正がされていた場合の手続について、その手続を行わなかった場合にどうなるかも含めて、説明せよ。
- 2 出願**B**を外国語書面出願とした場合において、以下の設問について、答えよ。
  - (1) 外国語書面出願の制度の概要及び趣旨について、説明せよ。

(次頁へ続く)

(2) 出願**B**の外国語書面には、発明**I**について『**X**部材及び**Y**部材からなる構造体』と記載され、『**X**部材』について『**x 1**材料又は**x 2**材料を用いる』と記載されていた。

出願**B**の外国語書面及び外国語要約書面についての日本語による翻訳文が作成された際に、『**Y**部材』が「**z**部材」と誤訳され、そのまま日本国特許庁に提出された。

このため、翻訳文の特許請求の範囲及び明細書には、発明**I**について「**X**部材及び**z**部材からなる構造体」と記載されている。

その後、手続補正書により、「**X**部材」について、明細書の「**x 1**材料又は**x 2**材料を用いる」との記載が「**x 1**材料、**x 2**材料又は**x 3**材料を用いる」との記載に補正された。

そして、出願**B**が審査に付された場合、出願**B**に対してどのような拒絶理由が通知され得るか、根拠となる規定の内容に言及しつつ、説明せよ。

なお、『』内の記載は実際には英語による表記であることを示し、また、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。

【100点】

[特許・実用新案]

【問題Ⅱ】

ガス機器メーカー**甲**は、平成 24 年 4 月にガス機器などに用いることが可能な安全装置に関する発明**イ**を完成したとして、平成 24 年 5 月に特許出願した。当該特許出願は、平成 25 年 11 月に出願公開され、平成 26 年 1 月に発明**イ**に係る特許権**P**が設定登録された。特許権**P**は、平成 29 年 7 月現在も存続している。

各設問はそれぞれ独立しているものとし、以上の事実及び各設問に記載の事実のみを前提として、以下の各設問に答えよ。

(1) ガス供給会社**乙**は、独自にガス機器の開発を進めていたところ、出願公開された発明**イ**の存在を知り、平成 25 年 12 月から平成 27 年 1 月まで、自社の研究所で特許発明**イ**の実施品である安全装置**A**を製造し、その技術的効果を確認して機能を調査するためにのみ使用していた。**乙**は、その結果に基づいて、平成 27 年 4 月に、安全装置**A**を備えたガス機器**X**を完成させ、その後、ガス機器**X**を自社の事業に使用している。

**乙**の行為が、特許権**P**の侵害を構成するかどうか、論ぜよ。

(2) ガス機器メーカー**丙**は、**甲**のライバル会社であり、平成 29 年 7 月現在、自己の特許権**Q**に係る自社の特許発明**ロ**の実施品であるガス機器**Y**を製造しようとしていたところ、特許発明**ロ**が特許発明**イ**を利用するものであることが分かり、特許権**P**について通常実施権の設定を受けることが必要となった。

**甲**は、平成 29 年 7 月現在まで、特許発明**イ**の実施を一切していないが、**甲**は**丙**に対し、自社の特許発明の実施を許諾しない方針である。

また、特許発明**イ**をガス機器に使用すると、ガス漏れが確実に防止され、ガス漏れによるガス中毒者やガス爆発による負傷者が著しく減少する。

この場合、**丙**が、特許権**P**について通常実施権の設定を受けるために、特許法上、利用できる制度について、説明せよ。

(3) 発明**イ**は、**甲**とは無関係の個人発明家**丁**が発明して**甲**にのみ密かに売り込んだものであって、**甲**は、発明**イ**に係る特許出願を**丁**に無断でしていた。平成 29 年 7 月現在、ガス機器**Z**を製造しようとしていた**戊**は、この経緯を知り、ガス機器**Z**の製造には特許発明**イ**の実施が必要であったため、この経緯を理由に特許権**P**に係る特許を無効にしたいと考えた。

**丁**は、自ら当事者となって特許権**P**に係る特許を無効にする意思はない。

この場合、**戊**が、特許権**P**に係る特許を無効にするために、特許法上、とり得る対応について、説明せよ。

【100点】

## 平成29年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[意匠]

### 【問題Ⅰ】

- (1) 意匠法上の物品について説明せよ。
- (2) 意匠法における画像の保護の範囲について、意匠が物品に係るものと規定されている観点から述べよ。

【40点】

### 【問題Ⅱ】

甲は、意匠イを創作し、平成27年3月10日に意匠イについて意匠登録出願Aをし、平成27年6月1日に展示販売会に出品し、その後、受注活動を継続している。また、展示販売会での反響を参考にして、平成27年7月10日に、意匠イを改変した意匠ロを創作した。平成27年8月30日に、意匠イ及びロに係る物品を製造するための製造設備を用意し、その後、意匠ロについて受注活動を開始した。そして、平成28年1月10日に意匠イ、意匠ロの双方に係る物品の販売を開始した。意匠ロは明らかに意匠イと類似するものであったので、甲は意匠ロについて意匠登録出願をしていない。

意匠登録出願Aは、公知意匠に類似するとの理由で拒絶査定となり、平成28年1月20日にこの査定は確定した。

乙は、平成27年7月20日に、自ら独自に創作した意匠ハについて意匠登録出願Bをし、平成27年12月1日に設定登録された。意匠ハは意匠イ、意匠ロの双方に類似するものであった。

乙は、平成28年2月1日に、甲に対し、甲による意匠イ及び意匠ロに係る物品の販売は、乙が保有する意匠ハに係る意匠権の侵害であるとの警告をした。

甲は、意匠イも意匠ロも自分が独自に創作したのに侵害だと言われる理由が解らずに、また、侵害への対応について弁理士に相談した。

甲から相談を受けた弁理士として、甲が侵害だと言われる理由を述べた上で、侵害警告への対応について、甲に説明すべき事項を列挙し、適用条文とその立法趣旨を含めて事案に即して述べよ。

なお、意匠法の適用関係に限り、権利行使の制限（意匠法第41条において準用する特許法第104条の3）には言及しないものとする。

【60点】

## 平成29年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[商標]

### 【問題Ⅰ】

商標登録の異議申立制度と無効審判制度の異なる点について、説明せよ。  
ただし、解答に際しては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。

【35点】

### 【問題Ⅱ】

甲は、平成25年7月1日に「Wine」を指定商品とする商標「YAMANASHI」をX国において商標登録出願し、X国における当該商標登録出願に基づきパリ条約による優先権を主張して、「X国産ぶどう酒」を指定商品とする商標「YAMANASHI」につき、我が国において平成25年12月1日に商標登録出願Aを行った。一方、特許庁長官は、平成25年7月25日に、山梨県を産地とする「ぶどう酒」について、商標法第4条第1項第17号の規定により「山梨」を産地として指定した。

その後、甲は、商標「Grape」(商標法第5条第3項に規定される「標準文字」による表示態様のもの)につき、第31類「ぶどう」、第32類「グレープジュース」及び第33類「いちご酒」を指定商品とする商標登録出願Bを行ったが、審査官から拒絶理由通知を受けた。

結局、甲は商標登録を受けることなく、商標「Grape」を商標登録出願Bの商標と同じ表示態様で商品「ぶどう」に使用していた。甲の商品販売状況は小規模であったが、甲による当該使用は、乙が所有する商品「果実」を指定商品とする商標「Grape」に係る商標権を侵害するものであるとして、乙から商標権侵害訴訟が提起された。

以上の事実を踏まえ、以下の設問に答えよ。

ただし、商標「Grape」と商標「Grape」は類似するものとする。

- (1) 商標法第4条第1項第17号の規定を設けた趣旨を説明すると共に、同号の規定が甲の商標登録出願Aに対する拒絶理由になり得るか否か説明せよ。なお、優先権主張は有効なものとする。
- (2) 甲の商標登録出願Bに対する拒絶理由は、指定商品毎に一つずつ異なる内容のものであったとして、各拒絶理由の内容をそれぞれ説明せよ。
- (3) 甲は上記商標権侵害訴訟において、どのような抗弁をすべきか説明せよ。

(次頁へ続く)

(4) 上記商標権侵害訴訟において、甲は乙が有する上記商標登録が商標法第8条第1項に係る無効理由を有していることを発見したが、すでにその商標権の設定の登録の日から5年を経過していた。この場合における甲の抗弁の可否につき論ぜよ。

なお、抗弁の可否を論ずるにあたり、問題の所在を述べた上で、抗弁を可とする場合と抗弁を否定する場合のそれぞれの理由に言及せよ。

【65点】