

平成30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】

1 日本国籍を有し日本国内に居住する**甲**は、平成29年5月1日に、願書に添付した明細書及び図面に自らした発明**イ**及び**ロ**を記載するとともに、特許請求の範囲に発明**イ**を記載して、日本国において特許出願**A**をした。

以上を前提に、以下の各設問に答えよ。ただし、各設問はそれぞれ独立しているものとし、各設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。

(1) **甲**が、平成30年(2018年)6月1日に、パリ条約の同盟国であるとともに特許法条約の締約国である**X**国において、出願**A**を基礎としてパリ条約による優先権を主張して特許出願**B**をした場合、出願**B**についての優先権主張が認められることはあるか。特許法条約の趣旨及び規定に言及しつつ説明せよ。

ただし、**X**国は、特許法条約に準拠した国内法を整備しているものとする。

(2) 出願**A**は外国語書面出願であった。

乙会社は、平成29年7月に独自に装置**α**の開発を開始し、平成29年12月に当該装置**α**の製造及び販売を日本国内において開始した。当該製造及び販売は、発明**イ**の実施に該当する。

甲は、平成30年1月にこの事実を知り、**乙**に対して、発明**イ**に係る特許権の設定の登録があった後に、発明**イ**の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金員の支払いを請求するために、当該特許権の設定の登録前に警告をしようと考えた。

この場合、当該警告を可能な限り早期に行うために、**甲**がとるべき特許法上の手続はどのようなものか、**乙**に対する警告の方法もあわせて説明せよ。

(3) **甲**は、平成30年2月1日に、出願**A**について、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受け、同年3月1日に、発明**ロ**を明細書、特許請求の範囲及び図面に記載して、特許法第44条第1項の規定による新たな特許出願**C**をした。

その後、出願**A**は、出願公開されることなく拒絶をすべき旨の査定が確定した。また、出願**C**は、出願公開された。

丙が、平成29年7月1日に、自らした発明**ロ**を明細書、特許請求の範囲及び図面に記載して、日本国において特許出願**D**をした場合、出願**D**が、特許法第29条の2の規定により拒絶されることはあるか、説明せよ。

(次頁へ続く)

2 甲会社の従業員Xと乙会社の従業員Yは、それぞれの上司の命を受けて勤務時間中に共同で研究を行って、甲会社及び乙会社の業務範囲に属する発明Iを完成させた。

甲とXとの間で定めた勤務規則には、従業者がした職務発明についてはあらかじめ使用者に特許を受ける権利を取得させる旨（以下「原始使用者等帰属」という。）が定められている。

乙が、発明Iに係る出願Aをするために必要な特許法上の手続について、乙とYとの間で定めた勤務規則における原始使用者等帰属の定めの有無に応じて、特許を受ける権利の帰属との関係に言及しつつ、説明せよ。

なお、甲及び乙は、平成 28 年 4 月 1 日以降に設立された、日本国内に営業所を有する法人であり、甲が、当該特許を受ける権利を他者に譲渡すること及び放棄することは考慮しないものとする。

また、設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】

下記の相談を受けた弁理士 **A** の立場から、設問に記載された事実のみを前提として、以下の各設問に答えよ。

ただし、設問中の特許権 **P** 及び **Q** について無効理由は考慮する必要はない。

(1)

【平成 29 年 6 月上旬 釣り具メーカー **甲** からの相談①】

弁理士 **A** は、**甲** から、「構成 **a** と構成 **b** を有する釣り竿」である新製品 **X** の製造販売のために、釣り具メーカー **乙** が有している特許権 **Q** の譲渡に関する相談を受けた。

甲 によれば、「**乙** は、(イ) **甲** の新製品 **X** は、釣り具メーカー **丙** の有する特許権 **P** に係る特許発明の技術的範囲にも属するものであるが、(ロ) 特許権 **Q** は、特許権 **P** が登録された後に出願したにもかかわらず、特許権として登録されたものであるから、特許権 **Q** を有していれば、特許権 **P** が障害となることはなく、新製品 **X** の製造販売ができると説明している。」とのことであった。

そこで、特許権 **P** 及び **Q** について調査すると、特許権 **P** は、特許請求の範囲を「構成 **a** を有する釣り竿。」とする特許発明についての特許権であり、特許権 **Q** は、特許請求の範囲を「構成 **a** と構成 **b** を有する釣り竿。」とする特許発明についての特許権であり、いずれも有効に存在していることが判明した。

乙 の説明 (イ) 及び (ロ) が正しいか否か、理由を付して、それぞれ分けて説明せよ。

(2)

【平成 29 年 9 月中旬 **甲** からの相談②】

弁理士 **A** は、**甲** から新製品 **X** の製造販売に関して相談を受けた。

甲 によれば、「**丙** が有する特許権 **P** は、平成 29 年 11 月 30 日で存続期間が満了することから、(ハ) 平成 29 年 11 月 1 日から新製品 **X** を国内で製造し、(ニ) 平成 29 年 12 月 1 日から新製品 **X** を国内で販売する予定である。」とのことであった。

上記 (ハ) 製造行為、及び (ニ) 販売行為が、特許権 **P** の侵害になるか否か、理由を付して、それぞれ分けて説明せよ。

(次頁へ続く)

(3)

【平成 29 年 10 月下旬 甲からの相談③】

弁理士 A は、甲から特許権 Q の譲渡について再度相談を受けた。

甲によれば、「乙から特許権 Q の譲渡を受けることになったが、乙の特許権 Q には、共有者 T が存在し、それぞれの持分は乙が 10 分の 9、T が 10 分の 1 である。また、T は乙の元役員であったが、現在音信不通である。」とのことであった。

また、甲によれば、「乙は、(ホ)特許法によれば、特許権が共有であっても、各特許権者は、当然に当該特許権の特許発明を自由に実施することができる。(ハ)乙は特許権 Q の過半数の持分を有しているから、乙の持分は乙の意思のみで譲渡できると説明している。」とのことであった。

乙の説明(ホ)及び(ハ)が正しいか否か、理由を付して、それぞれ分けて説明せよ。

(4)

【平成 30 年 6 月上旬 甲からの相談④】

弁理士 A は、甲から特許権 Q の侵害について相談を受けた。

甲によれば、「T の所在が判明し、乙及び T から特許権 Q を買い受け、移転登録も完了した。そこで、新製品 X の製造販売を開始したところ、当初、売り上げは順調だったが、その後、売り上げが減少した。調査により、戊が新製品 X と同一の構成を有する釣り竿である製品 Y を国内で製造販売していることが判明したので、戊に対して特許権 Q の侵害に基づく損害賠償請求の訴訟をしたいが、新製品 X の利益の額は戊に知られたくない。」とのことであった。

甲の採り得る損害額の算定方法について、特許法上の規定に沿って述べるとともに、それが甲の「新製品 X の利益の額は戊に知られたくない」との意向にかなうか否かについて、簡潔に説明せよ。

【100点】

平成30年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[意匠]

【問題Ⅰ】

意匠法において、一つの意匠として認められるものを、意匠法第2条その他の関係する条文に照らして説明せよ。

ただし、いわゆる画像意匠には言及しないものとする。

【40点】

【問題Ⅱ】

デザイナー**甲**は、椅子とテーブルの双方に使用できる「家具用脚」の意匠**イ**を創作し、意匠に係る物品を「家具用脚」として意匠登録を受け、意匠公報が発行され意匠**イ**は公知になっている。その意匠登録において、意匠に係る物品の説明に「この意匠は椅子の脚としてもテーブルの脚としても使用できる」と記載されているが、椅子やテーブルの図面はない。

甲は、家具メーカー**乙**に意匠**イ**を提案し、**乙**は、意匠**イ**に天板(テーブル上部の板)を取り付けた「テーブル」の意匠**ロ**を創作した。

乙は、意匠**ロ**について多様な出願の態様で保護することを検討している。また、今後製造販売する意匠**イ**を利用した「椅子」と「テーブル」(これらの脚以外の具体的形状はまだ決まっていない)の意匠について製造販売等を独占したいと考え、そのための対策を検討している。

乙が取り得る出願の態様を全て示し、それらの効果について説明せよ。あわせて、各出願の態様の登録の可否を理由とともに説明せよ。

また、**乙**が取り得る出願以外の手段について説明せよ。

ただし、関連意匠の登録には言及しないものとする。

なお、「家具用脚」「テーブル用天板」は意匠登録の対象となる「物品」であり、意匠**イ**に係る意匠登録に無効理由はないものとする。

【60点】

平成30年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[商標]

【問題Ⅰ】

商標法第3条第2項の趣旨と適用要件を説明した上で、当該規定を適用するに当たって「出願商標と使用商標の同一性」及び「出願商標に係る指定商品・役務と使用商標に係る商品・役務の同一性」は厳格に解すべきか否かについて論ぜよ。

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。

【40点】

【問題Ⅱ】

甲は、日本国に営業所を有さないフランス国法人であって、「チョコレート」の製造販売を業とするところ、フランス国において平成25年1月3日になされた商標登録出願を基礎とするパリ条約による有効な優先権を主張して、商標「JPO」につき第30類「チョコレート」を指定商品とする商標登録出願を日本国に行い、平成25年7月1日に商標登録を受けた。

その後、**甲**はその製造販売拠点をフランス国パリ市内に移転したことを記念して、新たに商標「JPO Paris」を採択し、第30類「chocolat」（チョコレート）を指定商品とする商標「JPO Paris」についてのフランス国における商標登録を受け、それを基礎として、日本国を指定国とする国際登録の出願を行い平成29年1月3日に国際登録を受けた。

当該国際登録に係る国際商標登録出願については、以下の内容の拒絶理由の通知が発せられた。

拒絶理由① 本願商標はフランス国の首都である「パリ」を意味する「Paris」の欧文字を包含しているため、フランス国産以外の商品に本願商標を使用した場合に、その品質につき誤認を生ずるおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

拒絶理由② 他人**乙**による第30類「チョコレート」を指定商品とする登録商標「JPO」が存在するため、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

甲はこれを看過したため、平成30年4月27日を送達日とする拒絶をすべき旨の査定を受けた。

ここで、**乙**の登録商標「JPO」は、平成25年1月4日に出願され、後期分の登録料納付期限は平成30年7月10日となっていたが、当該後期分の登録料は納付された。

この場合、平成30年7月1日を基準に以下の設問に答えよ。

ただし、上記拒絶理由には誤りがなく、**乙**との交渉は考慮しないものとする。

(次頁へ続く)

- (1) **甲**が、拒絶査定を免れるための法的措置を説明せよ。
- (2) **甲**が、上記(1)の措置を行ったことを前提として、上記の拒絶理由①を解消するにあたっての問題の所在を述べ、日本国特許庁以外の機関に対する手続きも考慮して拒絶理由①を解消するための措置を説明せよ。
- (3) **甲**が、上記(1)の措置を行ったことを前提として、上記の拒絶理由②を解消するために、**乙**の登録商標「J P O」に対し取るべき法的措置を説明せよ。

【60点】