

令和2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 甲は、新規な化合物 α （以下「発明イ」という。）を発明した。
その後、甲は、化合物 α が抗ウイルス作用を有することを見出し、化合物 α を含有する抗ウイルス剤（以下「発明ロ」という。）の発明をした。
甲は、令和2年（2020年）1月に、請求項1に発明イ、請求項2に発明ロを記載して、日本国に特許出願Xを行った。
一方、パリ条約の同盟国の国籍を有する在外者乙は、甲とは独立して発明イをし、発明イについての最初の出願として、平成31年（2019年）3月に、請求項1に発明イを記載して、特許出願Y1をパリ条約の当該同盟国に行った。
その後、乙は甲とは独立して発明ロをし、令和2年（2020年）2月に、請求項1に発明イ、請求項2に発明ロを記載して、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に特許出願Y2を行った。
ただし、発明ロは、いわゆる当業者が発明イに基づいて容易に発明をすることができたものではないものとする。
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) 甲は、平成31年（2019年）2月に発明イの内容を、日本国内において一般の研究者を対象にして、口頭で学会発表した（以下「発表a」という。）。この場合、出願Xの審査において、発表aが拒絶の理由の根拠となるか否か、各請求項について説明せよ。
ただし、甲は、出願Xの発明イについて、発表aに基づく発明の新規性の喪失の例外の規定（特許法第30条第2項）の適用に関する手続を適法に行っていたものとする。
- (2) 乙は、平成31年（2019年）4月に発明イ及び発明ロの内容を、研究論文にまとめ、インターネット上で一般に対して公開した（以下「論文b」という。）。この場合、出願Xの審査において、論文bが拒絶の理由の根拠となるか否か、特許法第30条の適用の有無について言及しつつ、各請求項について説明せよ。
- (3) 出願Y2にパリ条約第4条の優先権が適用されることにより、出願Xは甲に特許権を生じさせるものではなく、甲は出願Xの発明イについて特許権を得られないことについて、パリ条約の規定に基づき説明せよ。ただし、出願Xの請求項2について論じる必要はない。

（次頁に続く）

2 在外者**甲**は、自らがした発明**a**について、平成29年（2017年）2月に、特許協力条約（PCT）に基づいて、受理官庁である**X**国の官庁に対し、日本国を指定国に含み、明細書等に発明**a**が記載された国際出願**A**を英語で行った。その後、国際出願**A**は、平成30年（2018年）8月に国際公開された。

甲は、特許法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願**A**（以下「外国語特許出願**A1**」という。）について、国内書面提出期間内に特許法の規定にしたがった翻訳文を提出し、適法に国内移行を行った。その後、この翻訳文に基づき国内公表されたが、翻訳文には発明**a**を発明**z**と翻訳した誤訳があり、発明**z**は発明**a**とは実質的に異なる発明を意味するものであった。

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) 日本国民である**Z**は、平成29年（2017年）4月に、日本国特許庁に対し、特許請求の範囲及び明細書に自らがした発明**a**を記載した特許出願**B**を日本語で行った。この場合、特許出願**B**は、外国語特許出願**A1**を特許法第29条の2の「他の特許出願」として、同条の規定により拒絶されるべきものか、特許法の根拠を付して説明せよ。

(2) **甲**は、外国語特許出願**A1**の出願審査の請求をしようとしたときに、上記誤訳に気づいた。この場合、①どのような手続により発明**z**を発明**a**に補正することができるか、特許法の根拠を付して説明せよ。②その手続による補正が、外国語特許出願**A1**の審査において、いわゆる新規事項の追加として、拒絶の理由とはならないことを、特許法及び特許協力条約の根拠を付して説明せよ。

【100点】

【問題Ⅱ】

甲は「薬剤 a 及び薬剤 b が含浸されたフィルターを備えたフィルターユニット」に係る発明についての特許権 P の特許権者である。特許権 P の特許発明の明細書には、ウイルスを不活性化することを課題とし、当該薬剤 a 及び薬剤 b によってウイルスを不活性化することにより、当該課題が解決されることが記載されている。また、当該フィルターユニットは、空気清浄機に組み込み可能な部品である。

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) 甲は、特許権 P の技術的範囲に属するフィルターユニット A の製造及び販売をしていたところ、甲は、乙に対し、特許権 P について制限を付することなく範囲を全部とする通常実施権を許諾した。乙は、通常実施権に基づき、フィルターユニット A の製造及び販売を開始した。その後、甲は丙との間で特許権 P について制限を付することなく範囲を全部とする専用実施権を設定する契約を結び、設定登録を行ったが、甲及び乙は、丙の専用実施権の設定登録後も、それぞれフィルターユニット A の製造及び販売を続けた。

丙は、設定された専用実施権に基づいて、甲による行為及び乙による行為の差止めを請求することができるか。①甲による行為及び②乙による行為のそれぞれについて、その理由と共に説明せよ。

なお、上記以外の特許権、専用実施権及び通常実施権を考慮する必要はない。

(2) 甲は、特許権 P の技術的範囲に属するフィルターユニット A の製造及び販売をしている。ここで、フィルターはフィルターユニット A を構成する容器への溶着により分離不能とされているものである。また、薬剤 a 及び薬剤 b は使用開始から 3 年経過するとすべて蒸発するものである。

丁は、適法に購入した第三者が 3 年を超えて使用した結果、薬剤 a 及び薬剤 b がすべて蒸発したフィルターユニット A を回収し、フィルターユニット A を構成する容器からフィルターを切断し、薬剤 a 及び薬剤 b をフィルターに再度含浸させる作業を行った後改めてフィルターを容器に溶着し、特許権 P の技術的範囲に属するフィルターユニット B を販売する事業を開始した。

甲は、特許権 P に基づき、丁に対し、フィルターユニット B の販売行為の差止めを請求することができるか。その理由と共に説明せよ。

(次頁に続く)

(3) 甲は、特許権Pの技術的範囲に属するフィルターユニットAの製造にのみ用いられるフィルターを製造し、戊に対し、これを販売した。戊は、甲から購入したフィルターを、それを用いてフィルターユニットAを製造する業者に販売している。

甲は、特許権Pに基づき、戊に対し、フィルターの販売行為の差止めを請求することができるか。その理由と共に説明せよ。

(4) 甲を被請求人とする特許無効審判が請求され、その請求書において、請求人は「特許権Pの請求項1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、特許権Pの請求項1に係る発明は、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。刊行物Xには、「薬剤a及び薬剤bが含浸された単層構造のフィルターを備えた、工場の空気清浄機に用いられるフィルターユニット」が記載されている。

審判請求書の副本の送達を受けた甲は、特許権Pに係る特許請求の範囲について、次のとおり、訂正を請求した。甲の訂正請求は認められるか。訂正請求前の特許請求の範囲の請求項ごとに、特許法における訂正請求の要件を満たすか説明した上で、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、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。

(訂正請求前の特許請求の範囲)

- 請求項1 薬剤a及び薬剤bが含浸されたフィルターを備えた、フィルターユニット。
- 請求項2 フィルターが多層構造である、請求項1に記載のフィルターユニット。
- 請求項3 自動車の空気清浄機に用いられる、請求項1に記載のフィルターユニット。

(訂正請求書に添付した特許請求の範囲)

- 請求項1 薬剤a及び薬剤bが含浸されたフィルターを備えた、航空機の空気清浄機に用いられるフィルターユニット。
- 請求項2 薬剤a及び薬剤bが含浸されたフィルターを備えた、当該フィルターが多層構造であるフィルターユニット。
- 請求項3 薬剤bが含浸されたフィルターを備えた、自動車の空気清浄機に用いられるフィルターユニット。

【100点】