

令和3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、発明イをし、令和元年6月1日に、特許出願Aをした。出願Aの願書に最初に添付した明細書及び特許請求の範囲には、発明イが記載されている。

その後、甲は、発明ロをし、令和元年12月1日に、出願Aを基礎として特許法第41条第1項の規定によるいわゆる国内優先権の主張を伴う特許出願Bをした。出願Bの願書に最初に添付した明細書及び特許請求の範囲には、発明イ及び発明ロが記載されている。

さらにその後、甲は、発明ハをし、出願Bについて出願審査の請求をする前の日である令和2年7月1日に、出願Bを分割して特許出願Cをした。出願Cの願書に最初に添付した明細書には、発明イ、発明ロ及び発明ハが記載され、出願Cの願書に最初に添付した特許請求の範囲には、発明イ及び発明ハが記載されている。

一方、乙は、甲とは独立して発明イ及び発明ロをし、令和元年7月1日に、特許出願Dをした。出願Dの願書に最初に添付した明細書には、発明イ及び発明ロが記載され、出願Dの願書に最初に添付した特許請求の範囲には、発明ロが記載されている。出願Dは、令和3年1月13日に公開された。

以上を前提に、以下の各設問に答えよ。ただし、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) 出願Bが審査に付された場合に、出願Bの特許請求の範囲に記載された発明イが乙による出願Dとの関係において拒絶理由を有するかについて、関連する特許法上の根拠条文の規定を必要な範囲で引用した上で、国内優先権の制度が設けられた趣旨に必要な範囲で言及しつつ、設問の事実をあてはめて結論付けよ。

(2) 出願Cが審査に付された場合に、出願Cの特許請求の範囲に記載された発明イが乙による出願Dとの関係において拒絶理由を有するかについて、関連する特許法上の根拠条文の規定を必要な範囲で引用した上で、設問の事実をあてはめて結論付けよ。

(次頁に続く)

2 甲は、受理官庁を日本国特許庁と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（以下「外国語特許出願A」という。）をした。外国語特許出願Aの明細書及び請求の範囲には、発明イ、発明ロ及び発明ハが記載されていた。

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) 甲が特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正（以下「19条補正」という。）を行う場合、及び特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正（以下「34条補正」という。）を行う場合において、乙に対して19条補正及び34条補正の手續の代理を委任する際、乙に必要とされる権能について、特許協力条約上の根拠条文の規定を必要な範囲で引用した上で、設問の事実をあてはめて説明せよ。

(2) 外国語特許出願Aに関し、甲は、特許協力条約第18条に規定する国際調査報告を受け取った後、請求の範囲の記載を発明イ及び発明ロとする補正Bをした。その後、甲は、特許協力条約第31条に規定する国際予備審査を請求し、さらに明細書及び請求の範囲の記載を発明イのみとする補正Cをした。

その後、甲は、日本国特許庁に対し、国際出願日における明細書及び請求の範囲の翻訳文（以下「翻訳文a」という。）を提出し、日本国への国内移行手續を適法に行った。さらに、翻訳文aに加えて、補正B後の請求の範囲の翻訳文（以下「翻訳文b」という。）及び補正Cに係る補正書の翻訳文（以下「翻訳文c」という。）を国内処理基準時の属する日までに適法に提出した。外国語特許出願Aにおいて、特許法第36条第2項に規定する願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなされるのは、翻訳文a、翻訳文b及び翻訳文cのいずれであるか、特許法上の根拠条文の規定を必要な範囲で引用した上で、設問の事実をあてはめて結論付けよ。

【100点】

（【問題II】に続く）

【問題Ⅱ】

甲は、特許権Pの特許権者である。特許権Pの特許請求の範囲には、「原料αを250℃以下で加熱して化合物Aを製造する方法」の発明（以下「発明イ」という。）が記載されている。

以上を前提に、以下の各設問に答えよ。ただし、1、2及び3はそれぞれ独立しているものとし、本問題文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 発明イを使用した化合物Aを製造販売しようとする乙は、発明イに係る特許を無効にしようと考えている。この場合において、次の(1)及び(2)について説明せよ。

(1) 本件特許明細書の発明の詳細な説明には、原料αを200℃以上250℃以下の範囲の温度で加熱して、上記温度範囲であれば化合物Aを製造できることを確認した実験結果が記載されていたが、150℃未満で加熱した場合の実験結果については記載されていなかった。

乙は、化合物Aを発売する前に発明イに係る特許を無効にするために、文献公知発明が記載された刊行物を調査した。その結果、乙は、「原料αを230℃で加熱して高純度の化合物Aを製造する方法」に係る発明ロが開示されている本件特許出願前に頒布された刊行物Xを発見した。なお、原料αを加熱して物を製造する方法において、230℃の±10℃の加熱の温度範囲では製造結果に影響しないことが本件特許出願前に周知であったとする。

また、乙は実験を行い、原料αを150℃未満で加熱した場合には化合物Aを製造できないことを確認した。

そこで、乙は、自身が行った実験結果も踏まえ、発明イに係る特許に対し、特許無効審判を請求することにした。

このとき、乙が当該特許無効審判において主張し得る無効理由について説明せよ。なお、特許法第36条第6項第2号（いわゆる明確性）の要件は満たしているものとする。

(2) 乙は、当該特許無効審判の請求後に、本件特許出願前に頒布された刊行物Yを新たに発見し、発明イに係る特許は、特許法第29条第1項第3号（いわゆる新規性）の規定に違反してされた旨の新たな無効理由を追加したいと考え、審判請求書に記載した請求の理由を補正した。発明イは刊行物Yに記載された発明であり、上記新たな無効理由の追加は審理を不当に遅らせるものではないが、審判請求書に当該無効理由を記載しなかった合理的な理由はなく、甲（被請求人）は審判請求書の補正に同意をしなかったものとする。

この場合において、①審判の合議体（審判長を含む。）は、上記無効理由の追加についてどのように判断すべきか、説明せよ。また、②審判の合議体（審判長を含む。）は、発明イが刊行物Yに記載された発明であることを踏まえ、特許法上、どのような手続をすることができるか、説明せよ。

2 発明**イ**を使用した化合物**A**を製造販売しようとする**丙**は、発明**イ**に係る特許を無効にすることについて特許無効審判を請求した。**丙**は、無効理由として、発明**イ**は、特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、科学雑誌**M**に記載された発明**m**に基づいて容易に発明をすることができたものである旨を主張した。当該審判について請求が成り立たないとの審決がなされ、**丙**は、当該審決の謄本の送達を受けた日の翌日、刊行物**N**を発見した。

刊行物**N**を証拠として用いて発明**イ**に係る特許を無効とするために**丙**が採り得る手段を、次の(1)及び(2)のそれぞれの場合について説明せよ。

(1) 上記審決の理由は、発明**m**に基づいて発明**イ**を容易に発明することができたとはいえないというものであった。また、刊行物**N**は、本件特許出願前に頒布された学会論文誌であって、その中には、特許権者**甲**が学会で発表した発明**イ**の記載がある。

(2) 上記審決の理由は、科学雑誌**M**が本件特許出願前に頒布されたことの証明がないというものであった。また、刊行物**N**には、科学雑誌**M**が本件特許出願前に販売されていたことを明らかにする記載がある。

3 **丁**は、**α**を原料とする化合物**A**を**丁**の工場において製造している。**甲**は、**丁**が発明**イ**の製造方法を使用していると考え、**丁**に対して、**丁**の工場における化合物**A**の製造方法を明らかにするよう文書で申し入れをした。これに対する**丁**の回答は、「発明**イ**の製造方法は使用していない。化合物**A**の製造方法は、当社の営業秘密であるので開示できない。」というものであった。そこで、**甲**は、**丁**を被告として訴訟を提起し、化合物**A**の製造の差止めを求めた。

上記事案において、**丁**の営業秘密の保護のために、特許法上、どのような配慮がなされているかにも言及しつつ、特許法に関して、次の(1)及び(2)について答えよ。

(1) **丁**は、当該訴訟において上記回答を前提として認否する場合、**丁**の工場における化合物**A**の製造方法を開示する必要があるか、説明せよ。

(2) **丁**の工場における化合物**A**の製造方法の立証について、当事者が利用し得る制度にはどのようなものがあるか、説明せよ。

【100点】