

令和6年度弁理士試験 論文式筆記試験問題集

〔必須科目：特許・実用新案〕

《受験上の注意》

1. この問題集には、試験開始の合図があるまで手を触れないでください。
2. 試験開始の合図があったら、乱丁・落丁がないか確認してください。
試験時間中に問題集の印刷不鮮明、汚れ等に気付いた場合は、举手の上、監督員の指示に従ってください。また、問題集は、どのページも切り離してはいけません。
3. この問題集には、弁理士試験が実施される日において施行されている特許法等に関する問題を2題掲載しています。
4. 試験問題の内容に関する質問には、試験後においても一切お答えできません。
5. 答案用紙への記載について、【問題I】の解答は「1問目」の答案用紙（青色）のみに、【問題II】の解答は「2問目」の答案用紙（赤色）のみに、それぞれ記載してください。
なお、答案用紙の追加は一切行いません。
6. 答案用紙への記載は、黒又は青インクのボールペンもしくは万年筆を用いて、丁寧に記載してください（消しゴム、インクを消せる筆記具、鉛筆、サインペンは使用不可）。
訂正する場合は、該当箇所に二重取消し線を引いて訂正してください。
7. 答案作成検討（下書き）のため、答案構成用紙（A4判）を試験科目ごとに1枚配布します（追加配布はありません。）。
8. 試験時間は2時間です。
試験開始後60分間と終了前10分間は、退室できません。
なお、試験時間中のトイレは原則禁止します。ただし、やむを得ない場合や体調不良の場合等には举手の上、監督員の指示に従ってください。
9. 試験時間中は、受験票、筆記具、時計、弁理士試験用法文集及び監督員から許可されたもの以外は、机の上に置かないでください。
また、携帯電話及びウェアラブル端末機等の通信機器並びに電子機器類の使用はできません。
監督員の指示に従って必ず電源を切ってかばんの中にしまってください。
なお、試験時間中に監督員から許可されているもの以外が机の上に置いてある場合や通信機器又は電子機器類を用いたと疑われる場合は不正行為とみなされることがあります。
10. アラーム付きの時計はアラームが鳴らないようにしてください。
11. 不正手段により試験を受けている者又はその疑いのある者に対しては、試験を停止します。
また、試験後、不正手段により試験を受けたことが判明した場合は、合格の決定を取り消します。
12. 試験時間中の喫煙及び飲食は厳禁とします。ただし、水分補給のため、ふた付きのペットボトル又はマイボトル1本（500ml程度）に限り飲むことができます。500mlを大幅に超える場合は撤去される場合があります。
ペットボトル等は、机上に置かず、必ずふたをしめて足下に置き、こぼしたり、水滴によって答案用紙を汚損したりしないように十分注意してください。
13. この問題集及び答案構成用紙は、試験時間終了後、持ち帰ることができます。
ただし、途中退室する方で、持ち帰りを希望する場合は、問題集及び答案構成用紙の上部余白に受験番号及び氏名を記載し、答案構成用紙を問題集に挟んで監督員に預け、本科目の試験時間終了後、受験者が退室してから5分以内に、受験票を持参の上、試験を受けた試験室に取りに来てください。
なお、受験者退室後5分以上経過してからの持ち帰りはできませんので御注意ください。

令和6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 甲株式会社は、農作業機のメーカーである。甲には勤務規則があり、「従業者が甲に在籍している間にした発明についての特許を受ける権利は、あらゆる種類の発明について、当該発明のなされた経緯等にかかわらず、当該発明が完成した時点で、甲が取得する。」旨が規定されている。

甲の従業者である乙は、入社以降一貫して甲の農作業機に関する開発部門に所属し、甲における上司の業務上の命を受け、甲の設備を利用して、勤務時間中に開発を進め、令和4年2月に農作業機に関する発明イを完成した。

甲は、同年3月に、発明イについての特許を受ける権利を、丙に譲渡した。しかし、甲は、当該権利を丙に譲渡した事実を失念してしまい、同年4月に、当該権利を、丁にも譲渡した。

そして、乙は、同年5月に、発明イについて特許出願Aをし、丁は、同年6月に、発明イについて特許出願Bをし、丙は、同年7月に、発明イについて特許出願Cをした。

その後、特許出願A、B、Cは、出願公開がされた。丁は、出願公開がされた特許出願A、Cをみて、乙及び丙が発明イについて特許出願をしている事実に気が付いた。

以上を前提に、以下の設間に答えよ。解答は、法律上の根拠がある場合にはそれを提示するものとする。設間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) 発明イが職務発明（特許法第35条）に該当するか、説明せよ。
- (2) 勤務規則の内容も考慮し、発明イが完成した時点で、発明イについての特許を受ける権利が甲に帰属する理由を説明せよ。
- (3) (1)、(2)を前提に、丁は、乙に対して、発明イについての特許を受ける権利が丁に帰属していると主張できるか、説明せよ。
- (4) (1)、(2)を前提に、丁は、丙に対して、発明イについての特許を受ける権利が丁に帰属していると主張できるか、説明せよ。

【50点】
(次頁に続く)

2 日本国に在住するパリ条約の同盟国Xの国民甲は、2022年6月1日にX国において実用新案登録出願Aを適式に出願した。実用新案登録出願Aは、同年12月7日にX国の実用新案掲載公報に掲載され、出願Aに係る出願書類全体が公開された。甲は、2023年5月1日に、日本国に在住する日本国の弁理士である乙に対して、実用新案登録出願Aを優先権の主張の基礎として、日本国に特許出願をするように依頼した。

以上を前提に、以下の設問(1)～(3)に答えよ。解答は、法律上の根拠がある場合にはそれを提示するものとする。特に明示した場合を除き、各設問はそれぞれ独立しているものとし、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、2023年4月1日に、実用新案登録出願Aに係る実用新案権を放棄した。この場合、甲は、X国における実用新案登録出願Aに基づく優先権を主張して、優先期間内に日本国において特許出願をすることができるか説明せよ。

(2) 乙は、甲からの依頼に従って、特許出願の準備をしたもの、乙は優先期間を徒過した2023年6月5日に特許出願をし忘れていたことに気が付いた。この場合、乙は、どのような対応をすべきか特許法の規定に基づいて説明せよ。

(3) 甲は、乙に対し、出願Aに基づく優先権を主張して、請求項1及び2をそれぞれ発明イ及び発明ロとした特許出願をするように依頼した。乙は、甲の依頼に従った特許出願Bを2023年5月24日にした。実用新案登録出願Aの実用新案登録請求の範囲には、考案イのみが記載され、出願書類全体には、考案イ及びロが記載されている。発明イ及びロは考案イ及びロとそれぞれ同一である。

出願Bの請求項2に係る発明ロは、出願Bの出願前に実用新案登録出願Aの実用新案掲載公報が発行されたことにより、特許法29条1項3号に掲げる発明に該当するとして、出願Bが拒絶の理由を有するか、説明せよ。

なお、(1)において解答した法律上の根拠は、再度解答する必要はない。

【50点】
([問題II]に続く)

【問題Ⅱ】

甲は、塗料に係る特許発明イ（以下「発明イ」という。）についての特許権Pの特許権者であり、発明イの実施製品である塗料aを製造販売している。特許権Pの特許請求の範囲には「塗膜成分A及び溶剤を含み、前記溶剤は、化合物B、C及びDの中から選択される塗料。」と記載されており、明細書には、発明イの作用効果として、塗膜成分Aを用いることにより耐水性が高い塗料を提供可能である旨が記載されている。

甲は、特許権Pに係る発明イの実施について他人に許諾したことはない。

乙は、特許権Pに係る特許出願の日後から現在に至るまで、塗料bを製造販売している。また、特許権Pに係る特許に無効理由はないものとする。

以上の事実関係を前提に、以下の各設問に答えよ。

なお、問題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 特許権Pの出願時の明細書には、塗膜成分Aを用いれば、溶剤として化合物B、C、D及びEのいずれの化合物を用いても、塗料の耐水性が高いという発明イの作用効果を奏する旨が記載されていた。

乙が製造販売する塗料bを甲が調査したところ、溶剤として化合物F（化合物B、C、D及びEのいずれとも異なる化合物である。）のみが使用されており、その点を除いては、塗料bは、発明イの要件をすべて充足し、耐水性が高いという作用効果を奏するものであると判明した。

(1) 乙が製造販売する塗料bが、発明イの技術的範囲に属するといえるのはどのような場合か、説明せよ。

(2) 上記(1)の場合において、甲は、塗料bが発明イの技術的範囲に属すると主張した。

しかし、乙は、塗料bに使用されている溶剤は化合物Fではなく、化合物Eであると反論した。このため、甲は、溶剤が化合物Eであったとしても、塗料bが発明イの技術的範囲に属すると主張した。

この場合、乙は、甲の主張を覆すために、どのような反論をすることができるか、説明せよ。

（次頁に続く）

2 甲は、乙による塗料bの製造販売により、市場で競合する甲の塗料aの売上が減少したと考えて、乙による塗料bの製造販売が甲の特許権Pの侵害であることを理由に、乙に対し、損害賠償請求訴訟を提起した。

ただし、塗料a及び塗料bは、1製品あたり同じ量で販売されているものとする。

(1) 甲が販売する塗料aの1製品当たりの利益額の方が、乙が販売する塗料bの1製品当たりの利益額よりも高い場合、甲は、より多くの金額の損害賠償を請求するためには、特許法上の規定に基づいて、損害額の算定についてどのような主張をすることができるか、その根拠を示すとともに、説明せよ。

ただし、本問(1)の段階では、実施工料相当額に基づく算定は考慮しないものとする。

(2) 甲がした上記(1)の損害額の算定の主張に対し、乙は、当該訴訟において、塗料bの販売数量のうち70%は、乙の営業努力の結果、販売することができたのであって、甲は塗料aを塗料bと同じ数量は販売できなかったと考えている。この場合、乙は、甲の主張する損害額を減額するために、特許法上の規定に基づいて、どのような主張をすることができるか、説明せよ。

(3) 甲は、乙がした上記(2)の損害額の減額の主張が認められる可能性が高いと考えた場合、減額部分について、特許法上の規定に基づいて、どのような主張をすることができるか、説明せよ。

(次頁に続く)

3 **丙**は、**甲**の特許出願に係る発明**イ**の内容を知らずに、自ら、発明**イ**と同一の発明をし、その特許出願の日前に、発明**イ**の技術的範囲に属する塗料の製造に特化した製造装置を発注し、納品された当該製造装置を日本国内の**丙**の工場内に設置して、取引業者らに対し、それらの事実を伝え、発注があれば直ちに日本国内で当該塗料の製造を開始することを説明した。

(1) **丙**は、特許権**P**に係る特許出願の日後、上記製造装置を使用して、発明**イ**の技術的範囲に属する塗料**c**を製造し、その販売を行っていた。

甲は、**丙**による塗料**c**の製造販売が特許権**P**の侵害であることを理由に、**丙**に対し、損害賠償請求訴訟を提起した。

この場合、**丙**は、特許法上、どのような主張をすることができるか、説明せよ。

(2) **丙**は、塗料**c**から塗料**d**に切り替えて製造販売を行っている。塗料**d**は、調達の関係から、塗料**c**に含まれる顔料（着色剤）を、塗料の耐水性には影響のない別の顔料に変更したものであり、発明**イ**の技術的範囲に属するものである。

甲は、**丙**による塗料**d**の製造販売が特許権**P**の侵害であることを理由に、**丙**に対し、損害賠償請求訴訟を提起した。

この場合、**丙**は、特許法上、どのような主張をすることができるか、説明せよ。

ただし、上記(1)と重複する内容の主張を説明する必要はない。

【100点】