

## 平成 19 年度弁理士試験論文式筆記試験問題

### [ 特許法・実用新案法 ]

#### 【問題】

在外者甲は、「新規物質」(以下「発明イ」という。)を自ら発明し、発明イが除草効果を有する旨とともに明細書に記載して、パリ条約の同盟国に特許出願 A 1 をした後、その同盟国で発明イ及び発明イが除草効果を有する旨を刊行物 X に発表した。甲は、その後、新たに「新規物質」を含有する除草剤(以下「発明ロ」という。)を自ら発明したので、発明ロを明細書に追加するとともに、発明イ及びロを請求の範囲に記載して、出願 A 1 に基づくパリ条約による優先権を主張して日本国を指定国に含む特許協力条約に基づく国際出願 A 2 を英語でその同盟国にした。出願 A 2 は、その後、国際公開がされた。

一方、乙も、発明イを自ら発明し、発明イが除草効果を有する旨とともに明細書に記載して、出願 A 1 の出願の日前にパリ条約の同盟国に特許出願 B 1 をした。その後、乙は、自ら発明した発明ロを明細書に追加して、刊行物 X の発表の日後かつ出願 A 2 の国際出願日の前に、出願 B 1 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 B 2 をした。その後、乙は、新規物質の含有率が特定の数値範囲にある場合に除草剤の除草効果が著しく向上することを示す実験結果をさらに明細書に追加するとともに、発明イ及びロを特許請求の範囲に記載して、出願 A 2 の国際出願日の後かつ国際公開の日前に、出願 B 2 に基づく特許法第 4 1 条の規定による優先権のみを主張して特許出願 B 3 をした。出願 B 3 は、その後、出願公開がされた。

この設例において、以下の問いに答えよ。ただし、「パリ条約の同盟国」は、日本国以外の国であり、いずれの出願も記載要件は満たされており、いかなる補正もなされておらず、いずれの優先権の主張も適法になされ、一度なされた優先権の主張は取り下げられていないものとする。

- ( 1 ) (イ)日本国の特許出願とみなされた出願 A 2 が取り下げられたものとみなされないための、日本国において甲がなすべきすべての手続について説明せよ。  
(ロ)出願 A 2 に係る発明ロが、刊行物 X を引用例とする拒絶理由を有さないようにするための、刊行物 X の発表に対する出願 A 2 の時期的関係、及び、日本国において甲がなすべき手続について、それぞれ説明せよ。
- ( 2 ) 出願 A 2 に係る発明イ及びロが、乙による出願を引用例とする特許法第 2 9 条の 2 の規定に基づく拒絶理由を有するか否かについて、それぞれ理由とともに説明せよ。
- ( 3 ) (イ)甲による出願又は刊行物 X を引用例として、出願 B 3 が拒絶される場合に想定される拒絶理由を、発明イ及びロそれぞれについて、根拠とする条文及び引用例を示して説明せよ。  
(ロ)(イ)で挙げた拒絶理由が通知された場合、出願 B 3 が拒絶されることを回避するために乙がなし得る手続について説明せよ。

【 1 2 0 点 】

## 【特許法・実用新案法】

### 【問題】

甲及び乙は、請求項が1のみの特許権Aを共有しており、丙は、特許権Aの全範囲について設定登録を行った専用実施権者である。

同業者である丁は、特許権Aに係る特許出願の日後、特許権Aに係る特許発明の技術的範囲に属することが明らかな製品の製造、販売の準備に着手した。丙は、そのことを知り、丁に警告を行った。

これに対して、丁は、甲及び乙を被請求人として新規性欠如のみを無効理由とする特許無効審判を請求し、その請求書において、特許権Aに係る特許発明は、その特許出願前に頒布された刊行物Xに記載された発明と同一である旨の主張を行った。

この設例において、以下の問いに答えよ。ただし、(1)及び(2)は、それぞれ独立しているものとする。

- (1)(イ) 丁による特許無効審判の請求に対し、専用実施権者として審判手続に関与するために、丙が特許法上とり得る対応について説明せよ。
- (ロ) 丁が請求した特許無効審判において、特許を無効にすべき旨の審決がなされた直後に、乙と丙が、特許権Aについての乙の持分の全部を丙に譲渡する旨の契約を締結した場合、特許権Aに係る特許を維持するために、丙が特許法上とり得る対応について説明せよ。
- (2) 丁が請求した特許無効審判において、審判請求は成り立たない旨の審決がなされた直後に、丁は、特許権Aに係る特許出願前に頒布された刊行物Yを入手した。刊行物Yに、特許権Aに係る特許出願当時の技術常識を示すものであって刊行物Xに記載された発明のもつ意義を明らかにする事項が記載されている場合、及び特許権Aに係る特許発明と同一の発明が記載されている場合のそれぞれについて、刊行物Yを証拠として用いて特許権Aに係る特許を無効にするために、丁が特許法上とり得る対応をその理由とともに説明せよ。

【80点】