

平成 21 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】

甲は、自ら発明した、デジタルカメラに関する発明について特許出願 X をし、出願公開後、出願審査の請求をした。なお、出願 X は外国語書面出願でも国際出願に係るものでもない。

出願 X の特許請求の範囲の記載は以下のとおりである。

「【請求項 1】手ぶれ防止機構 A を備えたデジタルカメラ。

【請求項 2】さらに、手ぶれ防止強度調節機構 B を備えた請求項 1 記載のデジタルカメラ。」

出願 X の明細書の発明の詳細な説明には以下の記載がある。

「・・・手ぶれ防止機構 A に関連する手ぶれ防止強度調節機構 B の具体的態様としては、B 1 又は B 2 を採用することができる。・・・

【実施例 1】手ぶれ防止機構 A を備えたデジタルカメラ・・・

【実施例 2】手ぶれ防止機構 A を備え、手ぶれ防止強度調節機構 B として B 1 を備えたデジタルカメラ・・・

【実施例 3】手ぶれ防止機構 A を備え、特定のビデオ撮影機構 C を備えたデジタルカメラ・・・」

(注：以下において、各機構は符号(A、B、C等)のみで記載するものとし、解答においても同様とする。)

甲は、A 及び B 1 を備えるが、C を備えないデジタルカメラ P を製造、販売している。

一方、第三者である Z は、出願 X の出願後に、A 及び C を備えるが、B を備えないデジタルカメラ P' の事業の準備をし、デジタルカメラ P' を製造、販売している。このことを知った甲は、Z に対しデジタルカメラ P' は出願 X に係る発明の技術的範囲に属する旨の警告書を送付した。

警告を受けた Z は、その後、出願 X の出願前に頒布された刊行物 K に、A を備えるが、B 及び C をいずれも備えないデジタルカメラが記載されていることを発見したため、特許庁長官に対し、刊行物 K についての情報を提供した。

甲は、特許権を取得して、Z によるデジタルカメラ P' の製造、販売の停止を求められるようにするとともに、デジタルカメラ P についても特許発明の技術的範囲に含まれるようにしたい。

このとき、以下の(1)～(3)の各場合において、上記の甲の目的を達成するために甲がなし得る特許法上の手続について、それぞれ理由とともに説明せよ。

ただし、以下の(1)～(3)はいずれも独立しているものとする。

また、解答に際しては、手続後の請求項において、A は、発明を特定するために必要な事項の 1 つであることを条件とし、設例に記載の機構以外の機構及び意見書の提出については言及する必要はないものとする。

(次頁へ続く)

- (1) **甲**が最初の拒絶理由通知を受ける前に刊行物**K**の記載内容を知り、出願**X**の請求項1に係る発明は刊行物**K**に記載された発明と同一であり、新規性を欠如する旨の心証を得た。
- (2) **甲**が最初の拒絶理由通知を受け、当該拒絶理由通知書において、出願**X**の請求項1に係る発明については、刊行物**K**に記載された発明と同一であり、新規性を欠如する旨が記載され、さらに、請求項2に係る発明については拒絶の理由を発見しない旨が記載されていた。**甲**は当該拒絶理由通知の内容は妥当である旨の心証を得た。
- (3) **甲**が最初の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に補正をした結果、特許請求の範囲の記載は上記請求項1及び2のとおりとなった。その後、**甲**が最後の拒絶理由通知を受け、当該最後の拒絶理由通知書において、出願**X**の請求項1に係る発明については、刊行物**K**に記載された発明と同一であり、新規性を欠如する旨が記載され、請求項2に係る発明については、刊行物**K**に記載された発明及び刊行物**L**に記載された**B2**の発明により、進歩性を欠如する旨が記載されていた。**甲**は当該最後の拒絶理由通知の内容は妥当である旨の心証を得た。

【100点】

[特許・実用新案]

【問題Ⅱ】

甲は「部品 a」の発明に係る特許第 P 号の特許権者である。部品 a は、製品 A の交換部品であり、製品 A の一定期間使用後に交換が必要となるものである。

このとき、以下の問いに答えよ。ただし、すべての設問は独立しているものとし、文中に特に示した場合を除き、特許第 P 号に係る特許権についていかなる実施権も設定、許諾されていないものとする。

- (1) 甲は乙に対して特許第 P 号に係る特許権について通常実施権を許諾している。乙が製造、販売した部品 a を大量に購入した丙は、それを製品 A の交換部品として販売している。この場合、甲は丙に対し、特許第 P 号に係る特許権を行使することができるか。理由とともに説明せよ。
- (2) 甲は乙に対して特許第 P 号に係る特許権について通常実施権を許諾している。丙は、乙が製造、販売した部品 a の使用済み品を製品 A の使用者から回収し、新品同様に加工した上、再生品 a' として販売している。この場合、甲は丙に対し、特許第 P 号に係る特許権を行使することができるか。必要があれば場合分けをして、理由とともに説明せよ。
- (3) パリ条約の同盟国である外国 F における特許第 P' 号の特許権者である F 国の法人 X は、F 国内において、部品 a を製造し F 国の法人 Y に販売している。日本法人である乙は Y から部品 a を輸入し日本国内において第三者に販売している。この場合、甲は乙に対し、特許第 P 号に係る特許権を行使することができるか。必要があれば場合分けをして、理由とともに説明せよ。ただし、特許第 P 号と特許第 P' 号は権利範囲を同じくするものとする。

【100点】