

## 平成 23 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、積層した複数のティッシュペーパーを一組ずつ容易に取り出すことができる取出口 **A** に特徴を有するティッシュペーパー収納箱の発明を完成させ、特許出願 **X** をした。出願 **X** の特許請求の範囲は、次のとおりである。

「【請求項 1】 取出口 **A** を備えるティッシュペーパー収納箱。」

出願 **X** の明細書及び図面には、実施例 1 として、取出口 **A** を備えるティッシュペーパー収納箱が、実施例 2 として、取出口 **A** 及びティッシュペーパーの使用後に空となった収納箱を容易に折りたたむことができる点に特徴を有する構造 **B** を備えるティッシュペーパー収納箱が記載されている。

(注：以下において「取出口 **A**」と「構造 **B**」等の構成要素は符号 (**A**、**B** 等) のみで記載し、「ティッシュペーパー収納箱」は、単に「箱」と記載する。また、これらは解答においても同様とする。)

以上のことを前提として、以下の問いに答えよ。

ただし、(1) (イ)、(1) (ロ) 及び (2) はそれぞれ独立しているものとする。また、出願 **X** は、外国語書面出願でも国際出願でもなく、出願公開の請求 (特許法第 64 条の 2) はされないものとする。

解答に際して特許法第 3 条及び具体的な日付 (年月日) について言及する必要はない。

(1) 甲が出願 **X** をしたのは、平成 22 年 6 月 1 日である。その後、甲は、**A** を **A 1** に改良した箱の発明を完成させたので、平成 23 年 4 月 1 日に、出願 **X** の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明に基づいて国内優先権 (特許法第 41 条第 1 項に規定する優先権) を主張して、特許請求の範囲を「【請求項 1】 **A** を備える箱。【請求項 2】 **A 1** を備える箱。」とする特許出願 **Y** をした。出願 **Y** の明細書及び図面には、**A** を備える箱の発明と **A 1** を備える箱の発明が記載されていたが、**A** 及び **B** を備える箱の発明は記載されていなかった。

一方、乙は、平成 22 年 9 月 1 日に特許請求の範囲を「【請求項 1】 **A** 及び **B** を備える箱。」とする特許出願 **W** をした。

(イ) 出願 **W** が、出願 **X** 及び **Y** との関係において拒絶理由を有するか否かについて、理由とともに説明せよ。

ただし、出願 **Y** は、出願公開 (出願公開の請求 (特許法第 64 条の 2) による出願公開を除く。) されており、また出願 **Y** は、当該出願公開時に、出願 **X** の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明に基づく優先権の主張を伴っているものとする。

(次頁へ続く)

(ロ) 甲は、出願Wが出願公開の請求（特許法第 64 条の 2）により平成 23 年 6 月 1 日に  
出願公開されたことを平成 23 年 7 月 1 日に知った。

この場合に、A を備える箱の発明、A 及び B を備える箱の発明及び A 1 を備える箱  
の発明の全てについて、甲が、単独で特許権を得るために特許法上採り得る主な方法  
を 2 つ、その方法を採用すべき理由とともに説明せよ。

ただし、出願 Y は取り下げられることはないものとし、また、甲は出願 W に係る発  
明について特許を受ける権利を Z から譲り受けることはないものとする。

(2) 甲は、日本国特許庁を受理官庁として、出願 X に基づき、特許協力条約第 8 条（1）  
に規定される優先権を主張して国際出願 P をした。甲がその後に国際出願 P について特  
段の処理を行わなかった場合に、出願 X がどのように扱われるかを条文に即して説明せ  
よ。

ただし、国際出願 P は、特許協力条約の規定に基づく国際出願日が認められているも  
のとする。また、国際出願 P の願書は、日本国を指定しない旨の表示を伴わないもの  
とする。

【 1 0 0 点】

[特許・実用新案]

【問題Ⅱ】

甲会社と乙会社は、特許請求の範囲を「\*\*\*を用いる液体中の物質 $\alpha$ の含有量測定方法。」（以下「発明Ⅰ」という。）とする特許権Pを共有している。この発明Ⅰは、液体中の物質 $\alpha$ の含有量を瞬時に測定できるという点に特有の効果を有する新規な発明である。

甲は、物質 $\alpha$ を含む飲料水Xの製造時に発明Ⅰの方法を使用し、当該飲料水Xを製造・販売している。

以上を前提にして、以下の各問に答えなさい。なお、設問1及び2は、それぞれ独立しているものとする。

1. 丙会社は、物質 $\alpha$ を含む化粧水Yを製造・販売している。丙が一般に公開している資料には、この化粧水Yの製造時に、物質 $\alpha$ の含有量を瞬時に測定して成分調整をしていることが記載されている。甲は、丙の上記公開資料から、丙が発明Ⅰの方法を使用していると考え、特許権Pに基づき、丙の上記測定行為の差止めを求める訴訟を提起しようとしている。

(1) 仮に、丙が実際に発明Ⅰと同一の方法を使用して物質 $\alpha$ の含有量を測定し、化粧水Yを製造しているとする。

① 甲が乙と共同して、上記測定行為の差止めを求める請求とともに、以下の(a)及び(b)の請求を行った場合、それぞれ認容されるか、理由とともに説明せよ。

(a) 化粧水Yの販売行為の差止請求

(b) 化粧水Yの廃棄請求

② 甲は、上記測定行為の差止請求訴訟を単独で提起することができるか、理由とともに説明せよ。

(2) 仮に、丙は発明Ⅰと異なる方法を使用しているとする。

① 丙が、上記測定行為の差止請求訴訟の場において、単に自己の測定方法が発明Ⅰの方法ではないとのみ主張することは認否として適切か、理由とともに説明せよ。

② 丙が、自己の測定方法を記載した書類を上記訴訟において提出する場合に、その書類の内容が自己の営業秘密と考えるものであるとき、その秘密を保持するために、丙が法律上採り得る方法を2つ挙げた上で、それぞれの効果を含め、説明せよ。

(3) 丙は発明Ⅰに係る特許について特許無効審判を請求し、無効にすべき旨の審決がされた。この場合、甲は単独で、当該審決の取消訴訟を提起することができるか。理由とともに説明せよ。

(次頁へ続く)

2. **丁**会社は、特許権**P**の存在を知り、自己の今後の商品開発及び製造には、この発明**イ**に関する技術が必要不可欠であり、特許権**P**の特許権者になりたいと考えている。そこで、**甲**及び**乙**にその旨提案した。これに対し、**甲**は、特許権**P**の自己の持分を**丁**に承継させる意思はないと回答し、一方、**乙**は、特許権**P**の自己の持分を**丁**に全て承継させてもよいと回答した。

この場合、**丁**が、特許権**P**の**乙**の持分を承継するために必要な要件について、その要件が特許法上必要とされている趣旨とともに、説明せよ。

【100点】