

平成24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、特許請求の範囲に発明Aを記載した特許出願Xを行ったところ、発明Aは刊行物1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない（以下「刊行物1に基づいて進歩性がない」などと略記する。）旨の拒絶理由通知を受けた。

そこで、甲は、当該拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲に記載された発明Aを発明A1にする補正1をしたところ、発明A1は刊行物1及び新たな刊行物2に基づいて進歩性がないとして、最後の拒絶理由通知（特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいう。）を受けた。

なお、特許出願Xの願書には図面は添付されていないものとする。

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、設問1～4はそれぞれ独立しているものとする。また、設問4の場合を除き、各拒絶理由通知に係る拒絶理由は妥当なものとする。

1. 特許出願Xは外国語でされた国際特許出願であって、甲が最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲に記載された発明A1を発明A2にする補正をしようと考えたところ、発明A2は、国際出願日における国際出願の明細書には記載されているが、その翻訳文には誤訳のため記載されていないことが判明した。

この場合、甲は特許法上どのような手続をとることができるか、いわゆる新規事項の追加の禁止の趣旨について述べつつ、説明せよ。

2. 甲は、最後の拒絶理由通知において指定された期間内に、特許請求の範囲に記載された発明A1を発明A2にする補正2をした。審査官は、補正2は特許法第17条の2第5項第2号に規定するいわゆる限定的減縮を目的とするものと判断したものの、発明A2は刊行物1及び2並びに新たな刊行物3に基づいて進歩性がないと判断した。

この場合、審査官は補正2について特許法上どのような処分を行うか、そのような処分を行うこととされている趣旨について述べつつ、説明せよ。

3. 甲は、最後の拒絶理由通知に対して意見書のみを提出したが、発明A1は刊行物1及び2に基づいて進歩性がない旨の拒絶査定を受けた。そこで甲は、拒絶査定不服審判を請求すると同時に、特許請求の範囲に記載された発明A1を発明A2にする補正2をした。補正2はいわゆる限定的減縮を目的とするものであるが、発明A2は刊行物1及び2に基づいて進歩性がないものであると判断される場合、当該審判請求は特許庁において特許法上どのように取り扱われるか説明せよ。

(次頁へ続く)

4. 甲は、最後の拒絶理由通知に対して意見書のみを提出したが、発明A1は刊行物1及び2に基づいて進歩性がない旨の拒絶査定を受けた。その後、甲は、拒絶査定不服審判の請求をしたが、原査定は妥当であるとしてその請求が成り立たない旨の審決を受けたため、東京高等裁判所に審決に対する訴えを提起した。被告は、訴訟において、発明A1は刊行物1及び2に基づいて進歩性がないとする判断が支持される見込みがないと考えたが、発明A1は新たに発見した刊行物4及び5に基づいて進歩性がないと考えた。

- (1) 被告は、上記訴訟において、発明A1は刊行物4及び5に基づいて進歩性がないと主張立証することができるか、理由とともに説明せよ。
- (2) 仮に審決取消しの判決が確定した場合、その後、特許庁において特許法上どのような手続がなされるか説明せよ。

【100点】

[特許・実用新案]

【問題Ⅱ】

甲は、「 $a + b + c$ 」からなるソーラーパネルA」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を有しており、その特許権について範囲を全部とする専用実施権を乙に設定し、乙は、甲の承諾を得て、丙に通常実施権を許諾した。

その後、日本国内において、丁は、正当な権原なく「 $a + b$ 」からなる部品B」を製造し、戊は、丁からこれを買って受けて、正当な権原なく「 $a + b + c'$ 」からなるソーラーパネルA'」を製造、販売している。なお、 c' は c とは異なる構成を指すものとする。

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、設問1～3はそれぞれ独立しているものとする。また、設問1(1)を除き、ソーラーパネルA'（以下「A'」という。）は発明イの技術的範囲に属するものとする。

1. (1) 戊の行為が特許権Pを侵害するのほどのような場合か、説明せよ。
(2) 丁の行為が特許権Pを侵害するのほどのような場合か、説明せよ。
2. (1) 甲は、単独で、戊に対し、①差止め及び②損害賠償を求めることができるか。それぞれ分けて説明せよ。
(2) 丙は、単独で、戊に対し、①差止め及び②損害賠償を求めることができるか。それぞれ分けて説明せよ。
3. 戊は、日本国内におけるA'の製造、販売を中止した。その後、戊は、外国であるX国の工場においてA'を製造するようになり、その全部がX国内で販売され設置されている。そこで、丁は、日本で製造した部品Bの全てをX国における戊の工場に向けて輸出するようになった。この場合、乙は、特許権Pに基づき、丁の行為の差止めを求めることができるか、説明せよ。

【100点】