

平成26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】

日本国に住所を有する**甲**は、甘味料の発明**イ**及び**ロ**をし、平成23年12月1日に、展示会において、発明**イ**の技術的範囲に属する甘味料**α**（以下「**α**」という。）を無条件に入場者にサンプル配布した（以下「配布」という。）。**α**は、外観からも、また、試食したとしても、発明**イ**の技術的範囲に属するかを判別可能なものでなく、さらに、**甲**は、**α**の内容に関する情報を一切開示しなかった。

その後、**甲**は、平成23年12月8日、明細書に発明**イ**及び**ロ**を記載するとともに、発明**イ**のみを請求の範囲に記載し、日本国特許庁を受理官庁として、日本国を指定国に含む国際出願**X**を英語で行った（特許法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願**X**を、以下「外国語特許出願**Y**」という。）。国際出願**X**は、平成25年7月1日に国際公開された。

一方、展示会に入場した**乙**は、配布された**α**を持ち帰り、平成23年12月9日に、半年前に購入した市販の分析器により**α**を分析したところ、その分析結果は、**α**が発明**イ**の技術的範囲に属することを判断できるものであった。

以上の事例を前提として、以下の設問に答えよ。なお、本事例においてはいかなる補正もなされないものとする。

- (1) **甲**が、外国語特許出願**Y**を審査官による審査に供するために、特許庁長官に対して行う必要がある手続について説明せよ。
- (2) 上記配布により、発明**イ**の新規性が喪失するかを、新規性が特許要件とされている趣旨に触れつつ、理由とともに述べよ。
- (3) **甲**は平成25年9月2日に上記(1)の手続をすべて完了し、その翌日に**甲**は上記(2)についての検討をしたものとする。その検討結果を踏まえて、外国語特許出願**Y**により発明**イ**を権利化するために、**甲**がとりうる手続について説明せよ。
- (4) 外国語特許出願**Y**の審査がなされ、特許査定が送達された時に、**甲**は、発明**ロ**の特許権も取得したいと考えたものとする。**甲**はどのような手続をすることが考えられるか、その手続による効果を述べつつ説明せよ。
- (5) **甲**は、外国語特許出願**Y**について、**丙**に対して、明細書に記載した事項の範囲全部の仮通常実施権を許諾し、また、上記(4)の手続をした結果、発明**ロ**について特許権**A**を取得できたものとする。**甲**が特許権**A**を**丁**に譲渡し、その登録がなされた場合、**丙**は、**丁**に対して発明**ロ**の実施権を主張することができるか、理由とともに説明せよ。

【100点】

[特許・実用新案]

【問題Ⅱ】

甲は、靴紐の穴の構造に特徴がある靴に係る発明**イ**を自ら完成し、平成23年6月1日、発明**イ**を特許請求の範囲とする特許出願をしたところ、平成25年6月3日、発明**イ**についての特許権**P**の設定登録がされた。

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、特許権**P**に係る特許に無効理由はないものとする。

1. **乙**は、平成22年12月1日、発明**イ**と同一の発明を自ら完成させた。そして、平成23年5月2日までに、発明**イ**の技術的範囲に属する靴**a**の試作品を完成させ、靴**a**の製造装置**M**を発注するとともに、販売業者らに対し、それらの事実を伝え、発注があれば直ちに日本国内で靴**a**の製造を開始することを説明した。

乙は、平成23年8月1日、日本国内の工場に製造装置**M**を1機設置し、靴**a**の販売に向けた製造を開始した。さらに、**乙**は、平成25年10月1日、製造装置**M**を3機増設し、現在に至るまで靴**a**の製造を継続している。また、**乙**は、平成26年2月3日以降、靴**a**の靴紐の穴の構造を変えずに、靴底の厚さが1割増加した靴**b**を製造している。

甲は**乙**を被告として、特許権**P**に基づき靴**a**及び**b**の製造の差止めを求める訴えを提起した。

(1) **乙**が、靴**a**に係る請求について、請求を棄却する旨の判決を得るためにすることが考えられる主張を挙げた上で、その主張が認められるか否か、述べよ。

(2) **乙**が、靴**b**に係る請求について、請求を棄却する旨の判決を得るためにすることが考えられる主張を挙げた上で、その主張が認められるか否か、述べよ。

2. 甲は、発明**イ**の技術的範囲に属する靴**c**を国内で製造販売している。丙は、一般消費者によって使用されることにより靴底が摩耗しているものの、靴底以外の部分は新品に近い状態の靴**c**を回収し、靴**c**の靴紐の穴の構造を変えずに、靴底部分を新品に貼り替え、リサイクル品である靴**d**として販売している。また、一般に、業者が靴の靴底部分を貼り替えてリサイクル品として販売することは広く行われている。甲は丙を被告として、特許権**P**に基づき靴**d**の製造の差止めを求める訴えを提起した。丙が請求を棄却する旨の判決を得るためにすることが考えられる主張を挙げた上で、その主張が認められるか否か、述べよ。

【100点】