

平成27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】

船舶工学の教授**甲**と教授**乙**が共同で完成した船舶の振動防止装置**α 1**の発明**イ**について、**乙**は、**甲**の承諾を得ることなく単独で、平成26年8月20日にパリ条約の同盟国**X**に、英語で最初の特許出願**A 1**をした。その後、**乙**は、船舶の振動防止装置**α 2**の発明**ロ**を単独で発明した。なお、発明**ロ**は出願**A 1**の出願書類（明細書、図面等を含む。）に記載されていない。そして、**乙**は、**甲**の承諾を得ることなく単独で、平成27年4月10日に、出願**A 1**に基づいてパリ条約の優先権を主張するとともに、発明**イ**、**ロ**を、明細書に記載し、特許請求の範囲において別個の請求項に記載した外国語書面出願**A 2**を日本国特許庁にした。

他方、船舶工学の教授**丙**は、造船会社**丁**の依頼を受け、装置**α 2**の発明**ロ**を自ら単独で完成し、装置**α 2**の図面**β**の写しを**丁**に交付するとともに、発明**ロ**に係る特許を受ける権利を**丁**に譲渡した。発明**ロ**に係る構成は、図面**β**から認識することはできるが、装置**α 2**の外観のみからは認識することはできない。**丁**は、**丙**に秘密保持義務を課して、発明**ロ**を秘密として管理することとした。

丙の死亡後、**丙**の相続人（**丙**の秘密保持義務を負担しているものとする。）は、展示開始までは秘密にすることを条件として、図面**β**の原本を含む**丙**所蔵の資料を博物館に寄贈した。博物館は、平成27年1月20日に、図面**β**の原本に代えて、図面**β**のマイクロフィルム**γ**の閲覧を可能とし、それを印字して複写物として交付することができるようにして、図面**β**の展示を開始した。展示の開始後、マイクロフィルム**γ**として図面**β**が展示されたことを知った**丁**は、平成27年6月10日に発明**ロ**を明細書、特許請求の範囲又は図面のいずれにも記載して特許出願**B**を日本国特許庁にした。

以下、設問(1)及び(2)については、事例とは関係なく一般的に答え、設問(3)から(5)までについては、上述の事例を前提として、答えよ。

- (1) パリ条約において優先権制度が採用された趣旨について述べよ。
- (2) パリ条約による優先権を主張して日本国特許庁になされた外国語書面出願について、審査官による審査が行われるためには、特許庁に対して一般にどのような手続をとらなければならないか、その手続が可能な期間及びその期間を経過したときの手続も含めて説明せよ。ただし、特許法第43条第1項及び第2項の手続はされ、当該外国語書面出願は、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではないものとする。
- (3) 出願**A 2**の審査が行われたとして、発明**イ**について、拒絶の理由として認められるものを挙げ、その理由についても、説明せよ。なお、特許法第37条に規定する発明の単一性の要件を検討する必要はない。

(次頁へ続く)

- (4) マイクロフィルム γ の閲覧及びその複製物の交付が可能とされた時点において、マイクロフィルム γ は、頒布された刊行物に当たるかどうか、説明せよ。
- (5) マイクロフィルム γ の閲覧及びその複製物の交付が可能とされた時点において、マイクロフィルム γ が頒布された刊行物に当たるとしたとき、マイクロフィルム γ との関係において、(i) 出願 **A 2** に記載された発明 \square 、(ii) 出願 **B** に記載された発明 \square は、それぞれ新規性を喪失するかどうか、説明せよ。

【100点】

【問題Ⅱ】

外国法人**甲**は、発明**イ**を対象とする日本国特許権**P**を有している。**甲**は発明**イ**の技術的範囲に属する製品**a**を日本国外で外国法人**乙**に販売している。日本法人**丙**は、業として、**乙**から製品**a**を輸入し、日本国内において販売するとともに、発明**イ**の技術的範囲に属する製品**b**を日本国内で製造、販売している。

以上を前提とし、以下の各設問に答えよ。ただし、各設問はそれぞれ独立しているものとする。

- (1) **甲**は、**丙**に対して、**丙**による製品**a**の販売は、特許権**P**を侵害する行為であるとして、販売の差止めを求める特許権侵害訴訟を提起した。

甲が**乙**に製品**a**を日本国外で販売したことを考慮しても、**甲**の**丙**に対する特許権**P**の行使が認められるためには、**甲**は、**乙**に製品**a**を販売するにあたりどのようなことをしていた必要があるか、簡潔に述べよ。

- (2) **丙**は、**甲**に対して、発明**イ**に係る特許について、発明**イ**は、当該特許出願前に公開された特許公報**X**に第1実施形態として記載された発明**ロ**と同一であるから、特許法第29条第1項第3号に規定する発明に該当し、特許を受けることができないことを理由とする特許無効審判を請求した。しかし、発明**イ**は発明**ロ**と同一ではないとの判断により発明**イ**に係る特許を無効としない旨の審決がなされ、確定した。その後、**丙**は、**甲**に対して、発明**イ**は、特許公報**X**に第2実施形態として記載された発明**ハ**と同一であるから特許法第29条第1項第3号に規定する発明に該当し、特許を受けることができないことを理由とする特許無効審判を請求した。

この場合、**丙**の特許無効審判請求が、特許法第167条を根拠として審決により却下されないものとして、審決により却下されない理由を同条が設けられた趣旨を述べつつ説明せよ。

なお、第1実施形態として記載された技術的思想と第2実施形態として記載された技術的思想とは異なるものとする。

(次頁へ続く)

(3) **甲**は、**丙**に対して、特許権**P**に基づき製品**b**の製造販売につき損害賠償を求める特許権侵害訴訟を提起し、**丙**は、発明**イ**は、特許公報**X**に記載された発明**ロ**と同一であって特許法第29条第1項第3号に規定する発明に該当し、特許を受けることができないから特許無効審判において無効にされるべきものであるとの主張をしたが、かかる主張は排斥されて、認容判決がなされ、当該判決が確定した。

その後、**甲**は、発明**イ**は、当該特許出願前に公開された刊行物**Y**に記載された発明**ニ**と同一であることを発見し、これを根拠として発明**イ**に係る特許が特許無効審判により無効にされないようにするため、発明**イ**を発明**イ'**と訂正することについて訂正審判を請求し、訂正をすべき旨の審決が確定した。

丙は、製品**b**は訂正後の発明**イ'**の技術的範囲には属しないと判断し、製品**b**の製造販売が特許権**P**を侵害することを理由とする損害賠償請求を認容した判決には再審の事由があるものとして、再審の訴えを提起した。

当該再審の訴えにおいて、**丙**は、当該訂正審決が確定したことを主張することができるか否か、根拠となる特許法の条文が設けられた趣旨を述べつつ説明せよ。

【100点】