

平成28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、平成26年2月に、組成物 α （以下「発明イ」という。）及び組成物 α からなるフィルム（以下「発明ロ」という。）の発明をし、日本法人乙に、発明ロのフィルムの製品化を持ちかけた。乙は、甲から発明イ及び発明ロについての特許を受ける権利を譲り受けたが、営業秘密とし、発明イ及び発明ロについて特許出願はしないこととし、平成26年6月から実施をすることとした。

また、甲は、平成26年4月に、日本法人丙に対しても発明ロのフィルムの製品化を持ちかけた。丙は、甲が既に発明イ及び発明ロについての特許を受ける権利を乙に譲渡していることを知らずに、甲から発明イ及び発明ロについての特許を受ける権利を譲り受け、平成26年4月20日、発明者を甲、受理官庁を日本国特許庁として、日本国を指定国を含む特許協力条約に基づく日本語による国際出願Aをした。国際出願Aの請求の範囲には発明イが、また、明細書には発明イ及び発明ロが、記載されていた。丙は、国際出願Aについて平成27年11月1日に日本国への国内移行手続を完了した（以下「国際特許出願A1」という。）。

一方、乙の従業者丁は、甲による売り込みのための発明イ及び発明ロについての説明を漏れ聞いて、これらの発明の内容を知得し、平成26年3月15日、乙に無断で、自己を発明者として、特許請求の範囲及び明細書に発明イを記載して、特許出願B1をした。

丁は、さらに発明ロについても権利を取得しようと考え、平成26年5月10日に、出願B1を基礎として特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して、特許出願B2をした。特許出願B2の特許請求の範囲には、請求項1として発明イ、請求項2として発明ロが、また、明細書には発明イ及び発明ロが、記載されていた。特許出願B2は、平成27年9月16日に出願公開された。

戊は、出願公開された特許出願B2を見て発明イの内容を知り、平成28年1月から、正当な権原なく、業として組成物 α の製造・販売を開始し、その後も継続している。

なお、甲は、乙及び丙の従業者ではない。

以上を前提に、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) 特許協力条約における国際出願制度が設けられた趣旨について効果に言及しつつ簡潔に、説明せよ。
- (2) 丙は、乙に対し、発明イについての特許を受ける権利を有することを主張できるか、説明せよ。

(次頁へ続く)

- (3) 国際特許出願**A 1**の審査において、特許出願**B 2**を先願として、特許法第39条第1項の規定により拒絶の理由を通知されることがあるか、同項の要件について検討しつつ、説明せよ。
- (4) 国際特許出願**A 1**は、平成28年6月5日に、発明**イ**について拒絶の理由があるとして、拒絶の査定を受けたとする。このとき、**丙**は、発明**ロ**について特許権を得るためにどのような手続をすることが考えられるか、その手続をする理由とともに、説明せよ。
- (5) 特許出願**B 2**が平成28年6月に特許査定を受け、**丁**は、その設定の登録により発生した特許権の特許権者となったとする。この場合、**丙**は、設定の登録前の**戊**による組成物**α**の製造・販売について、発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金員の支払いを**戊**から受けるために、どのような手続をとることが必要か、説明せよ。

【100点】

【問題Ⅱ】

甲は、特許請求の範囲を「工程 α の後に工程 β を行うことを含んでなる方法によって製造されたインク a 、インク a を収容した収容部 b 、クリップ c 及びペン先 $d1$ 又は $d2$ を備えたボールペン」とする特許発明 I についての日本国特許権 P を有している。特許権 P は、特許出願 X （出願日平成20年4月1日）を基礎として特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願 Y （出願日平成21年3月30日）に係る特許権である。

乙は、特許発明 I を実施する正当な権原を有することなく、「インク a 、インク a を収容した収容部 b 、クリップ c 及びペン先 $d1$ を備えたボールペン」（「製品 $A1$ 」という。）及び「インク a 、インク a を収容した収容部 b 、クリップ c 及びペン先 $d3$ を備えたボールペン」（「製品 $A3$ 」という。）を日本国内において、平成27年4月1日以降、業として製造販売している。

甲は、乙に対し、製品 $A1$ 及び $A3$ の製造販売の差止めを求めて特許権侵害訴訟を提起した。

なお、ペン先 $d3$ はペン先 $d1$ 及び $d2$ とは異なり、かつ、ペン先 $d1$ 及び $d2$ のいずれにも包含されない構成を指すものとする。また、特許発明 I のインク a と製品 $A1$ 及び $A3$ のインク a は、構造及び特性等を同一にする物であるとする。

以上の事例を前提として、以下の設問に答えよ。

ただし、特許発明 I に係る特許請求の範囲の記載は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件（明確性要件）を満たすものとする。

- (1) 製品 $A1$ のインク a の製造方法が「工程 α の後に工程 β を行うこと」を含まないものである場合、特許権 P の効力は、製品 $A1$ に及ぶか。その理由とともに簡潔に説明せよ。
- (2) 甲が特許権 P を侵害するものとして製品 $A3$ の製造販売の差止めを求めることができるのは、どのような場合か、説明せよ。
- (3) 前記(2)の場合において、甲が特許出願 Y の特許出願手続において特許発明 I に係る特許請求の範囲からペン先 $d3$ を意識的に除外していたとき、甲は、特許権 P を侵害するものとして、製品 $A3$ の製造販売の差止めを求めることができるか。その理由とともに簡潔に説明せよ。

(次頁へ続く)

- (4) クリップ **c** は、特許出願 **X** の出願前に筆記具の技術分野において周知技術であった。
しかし、特許発明 **I** のクリップ **c** は、特許出願 **Y** の際に明細書に追加された構成であって、特許出願 **X** の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものである。
- 一方、**丙** は、平成 20 年 10 月 1 日より「インク **a**、インク **a** を収容した収容部 **b**、及びペン先 **d 2** を備えたボールペン」（「製品 **A 2**」という。）の販売を全国的に開始していた。なお、特許発明 **I** のインク **a** と製品 **A 2** のインク **a** は、構造及び特性等を同一にする物であるとする。
- この場合、**乙** は、侵害訴訟において、特許法第 104 条の 3 第 1 項に基づき、どのような抗弁を主張することが考えられるか、説明せよ。
- (5) 前記 (4) の **乙** の主張に対抗して、**甲** は、侵害訴訟において、どのような主張をすることが考えられるか、説明せよ。

【100点】