

## 平成30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】

1 日本国籍を有し日本国内に居住する**甲**は、平成29年5月1日に、願書に添付した明細書及び図面に自らした発明**イ**及び**ロ**を記載するとともに、特許請求の範囲に発明**イ**を記載して、日本国において特許出願**A**をした。

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し、各設問に示されていない事実をあえて仮定して論じる必要はない。

(1) **甲**が、平成30年(2018年)6月1日に、パリ条約の同盟国であるとともに特許法条約の締約国である**X**国において、出願**A**を基礎としてパリ条約による優先権を主張して特許出願**B**をした場合、出願**B**についての優先権主張が認められることはあるか。特許法条約の趣旨及び規定に言及しつつ説明せよ。

ただし、**X**国は、特許法条約に準拠した国内法を整備しているものとする。

(2) 出願**A**は外国語書面出願であった。

**乙**会社は、平成29年7月に独自に装置**α**の開発を開始し、平成29年12月に当該装置**α**の製造及び販売を日本国内において開始した。当該製造及び販売は、発明**イ**の実施に該当する。

**甲**は、平成30年1月にこの事実を知り、**乙**に対して、発明**イ**に係る特許権の設定の登録があった後に、発明**イ**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請求するために、当該特許権の設定の登録前に警告をしようと考えた。

この場合、当該警告を可能な限り早期に行うために、**甲**がとるべき特許法上の手続はどのようなものか、**乙**に対する警告の方法もあわせて説明せよ。

(3) **甲**は、平成30年2月1日に、出願**A**について、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受け、同年3月1日に、発明**ロ**を明細書、特許請求の範囲及び図面に記載して、特許法第44条第1項の規定による新たな特許出願**C**をした。

その後、出願**A**は、出願公開されることなく拒絶をすべき旨の査定が確定した。また、出願**C**は、出願公開された。

**丙**が、平成29年7月1日に、自らした発明**ロ**を明細書、特許請求の範囲及び図面に記載して、日本国において特許出願**D**をした場合、出願**D**が、特許法第29条の2の規定により拒絶されることはあるか、説明せよ。

(次頁へ続く)

2 甲会社の従業員Xと乙会社の従業員Yは、それぞれの上司の命を受けて勤務時間中に共同で研究を行って、甲会社及び乙会社の業務範囲に属する発明Iを完成させた。

甲とXとの間で定めた勤務規則には、従業者がした職務発明についてはあらかじめ使用者に特許を受ける権利を取得させる旨（以下「原始使用者等帰属」という。）が定められている。

乙が、発明Iに係る出願Aをするために必要な特許法上の手続について、乙とYとの間で定めた勤務規則における原始使用者等帰属の定めの有無に応じて、特許を受ける権利の帰属との関係に言及しつつ、説明せよ。

なお、甲及び乙は、平成 28 年 4 月 1 日以降に設立された、日本国内に営業所を有する法人であり、甲が、当該特許を受ける権利を他者に譲渡すること及び放棄することは考慮しないものとする。

また、設問に示されていない事実をあえて仮定して論じる必要はない。

【100点】

[特許・実用新案]

【問題Ⅱ】

下記の相談を受けた弁理士**A**の立場から、設問に記載された事実のみを前提として、以下の各設問に答えよ。

ただし、設問中の特許権**P**及び**Q**について無効理由は考慮する必要はない。

(1)

【平成29年6月上旬 釣り具メーカー**甲**からの相談①】

弁理士**A**は、**甲**から、「構成**a**と構成**b**を有する釣り竿」である新製品**X**の製造販売のために、釣り具メーカー**乙**が有している特許権**Q**の譲渡に関する相談を受けた。

**甲**によれば、「**乙**は、(イ)**甲**の新製品**X**は、釣り具メーカー**丙**の有する特許権**P**に係る特許発明の技術的範囲にも属するものであるが、(ロ)特許権**Q**は、特許権**P**が登録された後に出願したにもかかわらず、特許権として登録されたものであるから、特許権**Q**を有していれば、特許権**P**が障害となることはなく、新製品**X**の製造販売ができると説明している。」とのことであった。

そこで、特許権**P**及び**Q**について調査すると、特許権**P**は、特許請求の範囲を「構成**a**を有する釣り竿。」とする特許発明についての特許権であり、特許権**Q**は、特許請求の範囲を「構成**a**と構成**b**を有する釣り竿。」とする特許発明についての特許権であり、いずれも有効に存在していることが判明した。

**乙**の説明(イ)及び(ロ)が正しいか否か、理由を付して、それぞれ分けて説明せよ。

(2)

【平成29年9月中旬 **甲**からの相談②】

弁理士**A**は、**甲**から新製品**X**の製造販売に関して相談を受けた。

**甲**によれば、「**丙**が有する特許権**P**は、平成29年11月30日で存続期間が満了することから、(ハ)平成29年11月1日から新製品**X**を国内で製造し、(ニ)平成29年12月1日から新製品**X**を国内で販売する予定である。」とのことであった。

上記(ハ)製造行為、及び(ニ)販売行為が、特許権**P**の侵害になるか否か、理由を付して、それぞれ分けて説明せよ。

(次頁へ続く)

(3)

【平成 29 年 10 月下旬 甲からの相談③】

弁理士 A は、甲から特許権 Q の譲渡について再度相談を受けた。

甲によれば、「乙から特許権 Q の譲渡を受けることになったが、乙の特許権 Q には、共有者 T が存在し、それぞれの持分は乙が 10 分の 9、T が 10 分の 1 である。また、T は乙の元役員であったが、現在音信不通である。」とのことであった。

また、甲によれば、「乙は、(ホ)特許法によれば、特許権が共有であっても、各特許権者は、当然に当該特許権の特許発明を自由に実施することができる。(ハ)乙は特許権 Q の過半数の持分を有しているから、乙の持分は乙の意思のみで譲渡できると説明している。」とのことであった。

乙の説明(ホ)及び(ハ)が正しいか否か、理由を付して、それぞれ分けて説明せよ。

(4)

【平成 30 年 6 月上旬 甲からの相談④】

弁理士 A は、甲から特許権 Q の侵害について相談を受けた。

甲によれば、「丁の所在が判明し、乙及び丁から特許権 Q を買い受け、移転登録も完了した。そこで、新製品 X の製造販売を開始したところ、当初、売り上げは順調だったが、その後、売り上げが減少した。調査により、戊が新製品 X と同一の構成を有する釣り竿である製品 Y を国内で製造販売していることが判明したので、戊に対して特許権 Q の侵害に基づく損害賠償請求の訴訟をしたいが、新製品 X の利益の額は戊に知られたくない。」とのことであった。

甲の採り得る損害額の算定方法について、特許法上の規定に沿って述べるとともに、それが甲の「新製品 X の利益の額は戊に知られたくない」との意向にかなうか否かについて、簡潔に説明せよ。

【100点】