

令和元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 日本国内に居住する**甲**は、明細書に（１）形状**a**を有するタイヤを備える自転車（以下「発明**A**」という。以下同様。）、（２）形状**b**を有するタイヤを備える自転車（発明**B**）、が記載され、発明**A**の具体的な態様として、形状**a 1**を有するタイヤを備える自転車（発明**A 1**）と形状**a 2**を有するタイヤを備える自転車（発明**A 2**）を記載した特許出願**X**をした。

ここで、形状**a 1**、形状**a 2**及び形状**b**は互いに同時には採ることができない形状であり、発明**A**、発明**A 1**、及び、発明**A 2**は単一性の要件を満たす一群の発明に該当するが、発明**A**及び発明**B**については該当しない。

以上を前提に、以下の各設問に答えよ。ただし、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) 特許出願**X**の審査において、**甲**は、特許請求の範囲の記載を「形状**a**を有するタイヤを備える自転車。」としたところ、当該発明は、刊行物**α**に記載された発明から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（進歩性を有しない）との理由で拒絶をすべき旨の査定を受けた。

タイヤの形状について、形状**a 1**、又は、形状**b**とすれば上記拒絶理由が回避できる場合、**甲**は、拒絶査定不服審判の請求と同時に特許請求の範囲をどのように補正するのが適当か。適当と考える補正後の特許請求の範囲の記載を示すとともに、当該補正の内容が補正要件を満たすと考える理由を、特許法上の規定に言及しつつ説明せよ。

- (2) **甲**は、特許出願**X**について、拒絶査定不服審判の請求と同時に特許請求の範囲について補正を行い、その 1 年後に、特許をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた。しかし、その後の事情により、形状**b**を有する自転車用タイヤについても製造販売をすることとなり、この自転車用タイヤそのものについても特許を受けることを望んでいる。

そこで、**甲**は、友人**乙**に相談したところ、「特許をすべき旨の査定の謄本の送達後であっても分割ができるので、特許出願**X**に基づいて『形状**b**を有する自転車用タイヤ』について新たな特許出願ができる。」と説明された。**乙**の判断が正しいか否か、及び、その理由について、根拠となる特許法上の規定と、その趣旨に言及しつつ説明せよ。

(次頁に続く)

2 日本国籍を有し日本国内に居住する**甲**は、日本国において発明**イ**について出願**A**（外国語書面出願ではない）の申請を行った。当該申請後、海外への事業展開を見据えて、受理官庁である日本国特許庁に対し、全ての締約国を指定国として、出願**A**を基礎として優先権の主張を伴う国際出願**B**を日本語で行い、特許協力条約の規定に基づく国際出願日が認められた。その後、権利化を日本国及び締約国である**X**国のみで行うこととし、国際出願**B**について国際予備審査請求を行わないこととした。

以上を前提に、以下の各設問に答えよ。ただし、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) 発明**イ**の権利化を、外国では**X**国のみにおいて進めるための、特許協力条約における申請上の選択肢として、国際出願**B**に基づいて、どのような手段を採りうるか、特許協力条約の規定に言及しつつ、簡潔に説明せよ。
- (2) 国際出願**B**について、日本国の指定を取り下げない場合、出願**A**がどのように扱われるかについて、特許協力条約及び特許法の規定に言及しつつ、簡潔に説明せよ。

【100点】

【問題Ⅱ】

甲は、発明**イ**が「構成**A**及び構成**B**を有する美容器具」である特許権**P**の特許権者である。当該特許に係る明細書には、従来技術である「構成**A**を有する美容器具」に、「構成**B**」を加えることにより、高周波振動によって血行をより促進させるという課題を解決できたことが記載されている。特許権**P**は、平成29年3月1日に特許出願され、平成30年2月1日に特許権の設定登録がされて、現在も有効に成立する特許権である。

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。なお、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) **乙**は、**甲**の特許出願に係る発明**イ**の内容を知らずに、「構成**A**及び構成**B**を有する美容器具」である器具**X**を自ら開発し、これを日本国内において自ら販売するために、平成29年1月31日までに日本国内の**乙**の工場内に器具**X**の製造装置を設置し、平成29年4月1日から器具**X**の製造及び販売を日本国内で行っている。**甲**は、**乙**に対し、特許権**P**の侵害に基づき、器具**X**の製造及び販売行為に対する差止請求訴訟を、平成30年3月1日に提起した。この場合、**乙**は、当該差止請求訴訟において、特許法上どのような主張をすることができるか。その理由とともに説明せよ。

なお、器具**X**は、販売開始まで公開されていなかった。

- (2) 上記(1)の差止請求訴訟の提起後、**乙**は、特許権**P**の特許出願前に頒布された刊行物**α**及び刊行物**β**を発見した。**乙**は、**甲**を被請求人として特許権**P**の特許無効審判を請求し、その審判請求書において、発明**イ**は、特許出願前に当業者が刊行物**α**に記載された発明**ロ**に基づいて容易に発明をすることができたものである旨、主張した。

上記審判請求書の副本が**甲**に送達された後に、**乙**は、審判請求書に、発明**イ**が、刊行物**β**に記載された発明**ハ**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旨の主張を記載することを失念したことに気付いた。

この場合、**乙**は、上記審判において、審判請求書を補正して、無効理由として、発明**イ**は、刊行物**β**に記載された発明**ハ**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旨の主張を追加することができるか。その理由とともに説明せよ。

なお、**甲**から訂正の請求はなされていない。

(次頁に続く)

(3) **乙**は、上記(1)の差止請求訴訟の訴状に対する答弁書において、発明**イ**は、特許権**P**の特許出願前に頒布された刊行物**γ**に記載された発明**ニ**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、特許権**P**に基づく**甲**の請求は理由がない旨の主張をした。

これに対し、**甲**は、**乙**は上記(2)の特許無効審判において、刊行物**γ**に記載された発明**ニ**に基づく進歩性欠如の主張をしなかったのだから、本件差止請求訴訟において、刊行物**γ**に記載された発明**ニ**に基づく進歩性欠如の主張をすることは、審理を不当に遅延させることを目的とするものであり、かかる主張の却下を求める旨の申立てをした。**甲**の申立ては特許法上認められるか。その理由とともに説明せよ。

(4) **丙**は、器具**X**の販売が好調なのを見て、自らも同様の製品の販売を検討し、平成30年1月1日から「構成**A**及び構成**B**を有する美容器具」である器具**Y**の製造及び販売を日本国内で行っている。また、**丁**は、日本国内では入手できない部品**Z**を、海外から輸入し、**丙**に対して販売している。部品**Z**は「構成**B**」であり、海外においては自動車部品として用いられている。なお、**丁**は、**丙**が「構成**A**及び構成**B**を有する美容器具」である器具**Y**を製造するために部品**Z**を購入すること、及び、発明**イ**が**甲**の特許発明であることを知っている。

甲は、**丁**に対し、**丙**への部品**Z**の販売行為をやめるよう求めたいと考えている。かかる請求をするにあたり、**甲**が検討すべき特許法上の要件について説明せよ。

【100点】