

平成 29 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】

日本国内に居住する甲は、平成 28 年 5 月 1 日に、日本国において発明イについての英語による外国語書面出願 A をした。その後、弁理士乙は、甲から、出願 A を基礎としてパリ条約による優先権を主張しつつ、出願 A の明細書に実施例を追加して、日本国を除くパリ条約の同盟国に発明イについての出願をする手続の依頼を受けた。そこで、乙は、これらの国へパリ条約による優先権の主張を伴った出願をするために、英文明細書の作成を進めていたところ、平成 29 年 4 月 28 日に、甲から、出願 A の明細書にさらに別の実施例を追加して、日本国に、出願 A を基礎とする優先権の主張を伴う英語による出願 B をする手続の依頼を受けた。

以上を前提に、以下の各設問に、答えよ。

1 出願 B を特許協力条約に基づく国際出願とする場合において、以下の設問について、答えよ。

- (1) 特許協力条約に基づく国際出願において、出願 B の出願日が、国際出願日と認められるためにはどのような手続が必要か、根拠となる特許協力条約の規定に言及しつつ、説明せよ。
- (2) 平成 29 年 6 月 1 日に国際調査報告を受領した後、国際段階において、出願 B について、補正をすることができる機会とその内容について、根拠となる特許協力条約の規定に言及しつつ、説明せよ。
- (3) 出願 B を日本国内に移行させるに際して行われる手続について説明するとともに、上記(2)における補正がされていた場合の手続について、その手続を行わなかった場合にどうなるかも含めて、説明せよ。

2 出願 B を外国語書面出願とした場合において、以下の設問について、答えよ。

- (1) 外国語書面出願の制度の概要及び趣旨について、説明せよ。

(次頁へ続く)

(2) 出願**B**の外国語書面には、発明**I**について『**X**部材及び**Y**部材からなる構造体』と記載され、『**X**部材』について『**x 1**材料又は**x 2**材料を用いる』と記載されていた。

出願**B**の外国語書面及び外国語要約書面についての日本語による翻訳文が作成された際に、『**Y**部材』が「**z**部材」と誤訳され、そのまま日本国特許庁に提出された。

このため、翻訳文の特許請求の範囲及び明細書には、発明**I**について「**X**部材及び**z**部材からなる構造体」と記載されている。

その後、手続補正書により、「**X**部材」について、明細書の「**x 1**材料又は**x 2**材料を用いる」との記載が「**x 1**材料、**x 2**材料又は**x 3**材料を用いる」との記載に補正された。

そして、出願**B**が審査に付された場合、出願**B**に対してどのような拒絶理由が通知され得るか、根拠となる規定の内容に言及しつつ、説明せよ。

なお、『』内の記載は実際には英語による表記であることを示し、また、本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】

【問題Ⅱ】

ガス機器メーカー**甲**は、平成 24 年 4 月にガス機器などに用いることが可能な安全装置に関する発明**イ**を完成したとして、平成 24 年 5 月に特許出願した。当該特許出願は、平成 25 年 11 月に出願公開され、平成 26 年 1 月に発明**イ**に係る特許権**P**が設定登録された。特許権**P**は、平成 29 年 7 月現在も存続している。

各設問はそれぞれ独立しているものとし、以上の事実及び各設問に記載の事実のみを前提として、以下の各設問に答えよ。

- (1) ガス供給会社**乙**は、独自にガス機器の開発を進めていたところ、出願公開された発明**イ**の存在を知り、平成 25 年 12 月から平成 27 年 1 月まで、自社の研究所で特許発明**イ**の実施品である安全装置**A**を製造し、その技術的效果を確認して機能を調査するためにのみ使用していた。**乙**は、その結果に基づいて、平成 27 年 4 月に、安全装置**A**を備えたガス機器**X**を完成させ、その後、ガス機器**X**を自社の事業に使用している。

乙の行為が、特許権**P**の侵害を構成するかどうか、論ぜよ。

- (2) ガス機器メーカー**丙**は、**甲**のライバル会社であり、平成 29 年 7 月現在、自己の特許権**Q**に係る自社の特許発明**ロ**の実施品であるガス機器**Y**を製造しようとしていたところ、特許発明**ロ**が特許発明**イ**を利用するものであることが分かり、特許権**P**について通常実施権の設定を受けることが必要となった。

甲は、平成 29 年 7 月現在まで、特許発明**イ**の実施を一切していないが、**甲**は**丙**に対し、自社の特許発明の実施を許諾しない方針である。

また、特許発明**イ**をガス機器に使用すると、ガス漏れが確実に防止され、ガス漏れによるガス中毒者やガス爆発による負傷者が著しく減少する。

この場合、**丙**が、特許権**P**について通常実施権の設定を受けるために、特許法上、利用できる制度について、説明せよ。

- (3) 発明**イ**は、**甲**とは無関係の個人発明家**丁**が発明して**甲**にのみ密かに売り込んだものであって、**甲**は、発明**イ**に係る特許出願を**丁**に無断でしていた。平成 29 年 7 月現在、ガス機器**Z**を製造しようとしていた**戊**は、この経緯を知り、ガス機器**Z**の製造には特許発明**イ**の実施が必要であったため、この経緯を理由に特許権**P**に係る特許を無効にしたいと考えた。

丁は、自ら当事者となって特許権**P**に係る特許を無効にする意思はない。

この場合、**戊**が、特許権**P**に係る特許を無効にするために、特許法上、とり得る対応について、説明せよ。