

平成 13 年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[特 許 法]

問題 甲は、紫外線吸収効果を有する化合物 を含有する化粧用乳液及びそれに適した製造方法 を発明し、請求項 1 を「化合物 を含有する化粧品」、請求項 2 を「製造方法 に特徴を有する、化合物 を含有する化粧品の製造方法」とする特許出願をした。この出願について、甲は拒絶査定を受けた。その理由は、請求項 1 に記載の発明は、(1) 特許出願前に発行された公開特許公報 A に、紫外線吸収効果を有する化合物 を含有する口紅に関する記載があること、(2) 特許出願前にインターネットに掲載された論文 B に、化合物 と化合物 が共に紫外線吸収剤である旨の記載があること、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というものであった。

この拒絶査定に対し、甲が特許法上とりうる対応と考慮すべき事項について論ぜよ。

【 50 点】

問題 甲は、「紙送りローラ a に特徴を有するプリンタ A」の特許権者である(特許出願日は平成 2 年 7 月 25 日)。紙送りローラについて独自に研究開発し、「紙送りローラ a に特徴を有するプリンタ A」を発明していた乙は、昭和 63 年 1 月以前から、紙送りローラ a の製造を他社に発注して納品を受けるとともにこれを用いてプリンタ A を製造し、一般顧客に販売した。丙は、平成 5 年 8 月に乙の事業と設備を譲り受けた後、「紙送りローラ a に特徴を有するプリンタ A」に周知の紙づまり防止手段を付加してプリンタ B の製造販売を続けてきていた。

甲は丙に対し、プリンタ B の製造販売は上記特許権を侵害すると主張してその差止めを求める訴訟を提起した。

丙が訴訟においてすることのできる法律上の主張及びその根拠を述べよ。

【 50 点】

【特許法：論点】

問題

拒絶査定に対する審判請求すべき主張、及びそれに伴う対応策の理解を問う。

- 1．進歩性に関する特許法の要件、公報 A 記載の発明及び論文 B 記載の発明との対比における請求項 1 記載の発明の進歩性の判断
- 2．審判請求に伴ってする、特許請求の範囲の減縮の補正・出願の分割等の対応と要件

問題

特許権侵害訴訟で被告として主張可能な抗弁の理解を問う。

- 1．先使用による通常実施権の検討
- 2．公然実施による特許無効事由の検討
- 3．侵害訴訟における特許無効事由と権利濫用等の主張との関係