

平成22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】

日本国籍を有し、日本国内に居住する**甲**は、新規な化合物**A**（以下「発明**イ**」という。）を発明し、特許庁長官が指定する学術団体が平成19年4月2日に東京都内で開催した研究集会において発明**イ**を発表し、化合物**A**が着色剤として有用である旨も同時に発表し、平成19年9月3日に、発明の新規性の喪失の例外の規定（特許法第30条）の適用を受けて日本国に特許出願**X**をした。出願**X**の特許請求の範囲は、次のとおりである。

「【請求項1】化合物**A**。」

一方、パリ条約の同盟国の国籍を有し、在外者である**乙**は、前記研究集会に参加した際に発明**イ**を知得し、**甲**から発明**イ**について特許を受ける権利を譲り受けることなく、発明**イ**について特許を受けようとして、平成19年6月1日に自己の名を発明者とする特許出願**Y1**をパリ条約の当該同盟国にした。出願**Y1**の明細書には、化合物**A**が着色剤として有用である旨が記載されていた。その後、**乙**は独自に研究を進め、化合物**A**に抗がん剤としての新たな効果があることを見出したので、この「化合物**A**を含有する抗がん剤」の新規な発明（以下「発明**ロ**」という。）についてさらに特許を受けようとして、平成19年10月1日に、当該同盟国を受理官庁として、出願**Y1**に基づくパリ条約による優先権を主張して日本国を指定国に含む特許協力条約に基づく英語による国際出願**Y2**（以下、日本国の特許出願とみなされた国際出願も出願**Y2**ということとする。）をした。その後日本国において、**乙**は、出願**Y2**について、特許法第184条の5第1項の書面を提出し、明細書、請求の範囲、図面の中の説明及び要約の日本語による翻訳文を提出した。出願**Y2**の請求の範囲の日本語による翻訳文は、次のとおりである。

「【請求項1】化合物**A**。」

【請求項2】化合物**A**を含有する抗がん剤。」

なお、上記「パリ条約の同盟国」は日本国以外の国であり、上記いずれの出願についても所定の記載要件は満たされており、出願**Y2**に係る優先権の主張は取り下げられておらず、出願**X**は平成21年3月19日に公開がなされ、出願**Y2**は平成20年12月18日に国際公開がなされ、出願**X**及び出願**Y2**はいずれも平成21年3月19日より後に公開の請求がなされているものとする。

出願**X**及び出願**Y2**の審査において、**乙**による出願**Y1**の経緯を含む上記事実は、すべて明らかにされていることを前提として、以下の設問に答えよ。

ただし、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。

（次頁へ続く）

- (1) 日本語による翻訳文の提出期限に関し、出願**Y 2**に適用される特許法上の規定について説明せよ。また、仮に**乙**が上記期限内に日本語による明細書の翻訳文を提出しなかった場合の取扱いについても説明せよ。
- ただし、特許法第3条及び具体的な日付（年月日）については言及する必要はない。
- (2) 出願**X**の審査において、出願**Y 2**が拒絶の理由の根拠となるか否か、説明せよ。
- (3) 出願**Y 2**の審査において、請求項1に係る発明**イ**について審査官が通知をすると考えられる拒絶の理由を説明せよ。そのような理由が複数あれば、複数の理由を説明せよ。
- ただし、特許法第36条第4項第2号及び第37条に言及する必要はない。
- (4) 出願**X**の請求項1の発明**イ**及び出願**Y 2**の請求項2の発明**ロ**について、ともに特許権の設定の登録がなされた場合において、**乙**は自己の発明**ロ**を自由に実施することができるかできないか説明せよ。できないとすれば、**乙**は、自己の発明**ロ**を実施するために、どのような対応（特許法の規定による対応に限る。）をとることができるか説明せよ。

【100点】

[特許・実用新案]

【問題Ⅱ】

甲は、特許請求の範囲を「**A**工程、**B**工程及び**C**工程を含む食品製造方法。」(以下「**発明イ**」という。)とする特許出願をして、**発明イ**について特許を受けた特許権者である。当該特許に係る明細書の発明の詳細な説明には、各工程の具体的な態様として、**A**工程には**a 1**、**a 2**又は**a 3**が、**B**工程には**b 1**、**b 2**又は**b 3**が、**C**工程には**c 1**、**c 2**又は**c 3**があることが記載されており、各種態様の組み合わせの中で、**a 1**工程、**b 1**工程及び**c 1**工程を含む食品製造方法が最も製造時間が短いという効果があると記載されている。

乙は、**発明イ**を業として実施する正当な権原を有することなく、**a 1**工程、**b 1**工程及び**c 1**工程を含む食品製造方法により食品を製造し、これを販売している。そこで、**甲**は、**乙**の行為の差止めを求める訴訟を提起した。

また、**乙**が行った**a 1**工程、**b 1**工程及び**c 1**工程は、**丙**によって製造された食品製造装置**P**を使用してなされたものである。**丙**は、装置**P**を**乙**に販売した後も装置**P**の製造及び販売を続けている。

これらの事実をもとに、以下の設問に答えよ。

- (1) 本事案における**乙**の製造行為及び販売行為が**甲**の特許権を侵害すると**甲**が主張できる法的根拠を、各行為についてそれぞれ説明せよ。
- (2) 本件特許出願の前に頒布された刊行物に「**a 3**工程、**b 3**工程及び**c 3**工程を含む食品製造方法」の発明が記載されている事実が明らかになった場合、**乙**は、本件訴訟においてどのような主張をすることができるか説明せよ。他に**乙**のとることができる特許法上の手続があれば、それも説明せよ。
- (3) **乙**の前記(2)の主張又は手続に対抗して、**甲**はどのような主張又は手続をすることができるか説明せよ。
- (4) **甲**は、**発明イ**についての特許権に基づいて**丙**の行為の差止めを求めるためにどのような主張をすることができるか、(1)の**乙**の行為の差止めを求めるための法的根拠との異同を述べつつ、説明せよ。

【100点】