

TAC 弁理士講座

2015年度合格目標

論文上級講義

【第 1， 2 回】

論文答案の書き方

1. 形式面も大切

論文を採点するのは機械ではなく人である。どのような人が採点するのかはわからないので、誰が採点しても「採点ミス」が起こらないような答案を作成する必要がある。答案は読ませてやるものではなく【読んでいただく】ものであると考えよう。

平成24年 特許・実用新案法 問題I 設問1

甲は、特許請求の範囲に発明Aを記載した特許出願Xを行ったところ、発明Aは刊行物1に記載された発明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（以下「刊行物1に基づいて進歩性がない」などと略記する。）旨の拒絶理由通知を受けた。

そこで、甲は、当該拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲に記載された発明Aを発明A1にする補正1をしたところ、発明A1は刊行物1及び新たな刊行物2に基づいて進歩性がないとして、最後の拒絶理由通知（特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいう。）を受けた。

なお、特許出願Xの願書には図面は添付されていないものとする。

特許出願Xは外国語でされた国際特許出願であって、甲が最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲に記載された発明A1を発明A2にする補正をしようと考えたところ、発明A2は、国際出願日における国際出願の明細書には記載されているが、その翻訳文には誤訳のため記載されていないことが判明した。

この場合、甲は特許法上どのような手続をとることができるか、いわゆる新規事項の追加の禁止の趣旨について述べつつ、説明せよ。

答案①

甲は、誤訳訂正書を提出して、明細書にA2を追加し、請求項に係るA1をA2に補正する（17条の2第1項3号、同2項、184条の12第2項）。補正は進歩性を有するから新規事項の追加を認めると第三者に不利の不利とされるため、これを禁止している。国際出願の明細書の翻訳文にはA2が記載されていないため、通常は補正は「できない」（17条の2第3項、49条1号）。

◇書いてある内容をアピールする

答案①では、「趣旨」についての解答が埋もれてしまっている。答案内で「趣旨」という文言を使って趣旨を答えていることをアピールすべきである。また、「手続」と「趣旨」が混在しているため読みにくい。

◇文章の最後まではっきり記載する

答案①では、通常の補正が「できる」なのか、「できない」なのか判読しにくい。このような文字を書く人は論文の答案を書くときだけでも読みやすい文字を書くことを意識してほしい。

答案②

(1) 甲は、誤訂訂正書ヲ提出して、明細書にA2ヲ追加し、請求項に係るA1とA2に補正する(17条の第1項3号、同2項、184条の12第2項)。
 (2) 新規事項の追加ヲ禁止する趣旨は、補正は権利を有するから新規事項の追加ヲ認めると第三者に不測の不利と生ずるため、これを禁止している。

答案②は、「趣旨」を答えていることをアピールできている。「手続」と「趣旨」を分けて書いているので読みやすい。

答案③

(1) 甲は、誤訂訂正書ヲ提出して、明細書にA2ヲ追加し、請求項に係るA1とA2に補正する(17条の2第1項3号、同2項、184条の12第2項)。
 設問2について 新規事項の追加ヲ禁止する趣旨は、補正は権利を有するから新規事項の追加ヲ認めると第三者に不測の不利と生ずるため
 (1) 審査官は、補正2ヲ却下決定する(53条)の不利と生ずるため

◇細かい字で長々と追記しても読めない

答案③では、「趣旨」を書き忘れてしまったので、あとから追記している。このような細かい字は非常に読みにくいため、読めない（読めない）、つまり採点対象とならないおそれがある。

書き忘れに気づいたら、答案の最後に、「設問○について追記」と記載して、追記したい内容を記載すればよい。

◇どの問いに対する解答か明示する

たとえば、平成26年 特許・実用新案法 問題Ⅱにおける設問は、

設問1 (1)

設問1 (2)

設問2

である。答案では、「設問1」「設問2」「設問3」のように機械的に設問番号を記載しないよう注意したい。

また、平成26年 意匠法は、【問題Ⅰ】と【問題Ⅱ】の2問あるから、どちらの問題に対する解答なのか正確に示してほしい。「第1問」「第2問」ではないので注意したい。

2. じっくり答案構成する

特許・実用新案法では25分から30分、意匠法・商標法では50分程度答案構成しても構わない。早く答案構成を終えても、書くことを考えながら書いていてペンが止まってしまう、全文書きの最中に法文集を何度も参照する、などの要因で全文書きに1枚あたり20分近くかかっている人は答案構成が不十分である。

答案構成の段階で、

- ・内容を正確に理解する
- ・条文番号やキーワードを確認する
- ・論証内容を検討する
- ・時間との関係で記載内容の取捨選択をする

これらを全部やっておけば、全文書きの途中でペンが止まることはない。

また、記載量は「〇枚以上でないとならない」ということはない。記載量が少なくても必要なことが書かれていれば合格答案になるし、記載量が多くても余計なことばかり書いてあって必要なことが書かれていなければ評価は低くなる。

3. 問いに直接答える

問いに対しておうむ返しに答えるようにするとよい。

平成26年 特許・実用新案法 問題Ⅱ設問1 (1)

甲は、靴紐の穴の構造に特徴がある靴に係る発明**イ**を自ら完成し、平成23年6月1日、発明**イ**の特許請求の範囲とする特許出願をしたところ、平成25年6月3日、発明**イ**についての特許権**P**の設定登録がされた。

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、特許権**P**に係る特許に無効理由は無いものとする。

1. **乙**は、平成22年12月1日、発明**イ**と同一の発明を自ら完成させた。そして、平成23年5月2日までに、発明**イ**の技術的範囲に属する靴**a**の試作品を完成させ、靴**a**の製造装置**M**を発注するとともに、販売業者らに対し、それらの事実を伝え、発注があれば直ちに日本国内で靴**a**の製造を開始することを説明した。

乙は、平成23年8月1日、日本国内の工場に製造装置**M**を1機設置し、靴**a**の販売に向けた製造を開始した。さらに、**乙**は、平成25年10月1日、製造装置**M**を3機増設し、現在に至るまで靴**a**の製造を継続している。また、**乙**は、平成26年2月3日以降、靴**a**の靴紐の穴の構造を変えずに、靴底の厚さが1割増加した靴**b**を製造している。**甲**は**乙**を被告として、特許権**P**に基づき靴**a**及び**b**の製造の差止めを求める訴えを提起した。

(1) **乙**が、靴**a**に係る請求について、請求を棄却する旨の判決を得るためにすることが考えられる主張を挙げた上で、その主張が認められるか否か、述べよ。

この問いで問われていることは2つ。「請求を棄却する旨の判決を得るためにすることが考えられる主張」を挙げること、「その主張が認められるか否か」述べること。だから「主張」を挙げた上で、「主張は認められる／認められない」と答える必要がある。

平成26年 意匠法 問題Ⅰ設問(1)

甲は、自ら机に係る意匠**イ**を創作し、その机をビジネスショーで展示した。その後、**甲**は、意匠**イ**及びこれに類似する意匠**ロ**について、意匠登録を受けようとしている。

一方、**乙**及び**丙**は、共同で机に係る意匠**ハ**を創作し、前記ビジネスショーの開催後であって**甲**の意匠登録出願の日より前に意匠**ハ**に係る意匠登録出願を行った。なお、意匠**ハ**は、意匠**イ**には類似せず、意匠**ロ**に類似するものとする。

これらの事実を前提として、以下の各設問に答えよ。

(1) **甲**が、意匠**イ**及び意匠**ロ**に係る意匠登録出願を行う際に留意すべきことは何か、理由とともに説明せよ。

「留意すべきことは何か」と問われているので、「〇〇に留意すべきである」と答える必要がある。

4. 独立している設問と独立していない設問

特に設問が「独立していない」場合には、前の設問の結論が次の設問に影響することがあるので、それも踏まえて解答を考える必要がある。

平成26年 特許・実用新案法 問題 I

日本国に住所を有する**甲**は、甘味料の発明**イ**及び**ロ**をし、平成23年12月1日に、展示会において、発明**イ**の技術的範囲に属する甘味料**α**（以下「**α**」という。）を無条件に入場者にサンプル配布した（以下「配布」という。）。**α**は、外観からも、また、試食したとしても、発明**イ**の技術的範囲に属するかを判別可能なものでなく、さらに、**甲**は、**α**の内容に関する情報を一切開示しなかった。

その後、**甲**は、平成23年12月8日、明細書に発明**イ**及び**ロ**を記載するとともに、発明**イ**のみを請求の範囲に記載し、日本国特許庁を受理官庁として、日本国を指定国に含む国際出願**X**を英語で行った（特許法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願**X**を、以下「外国語特許出願**Y**」という。）。国際出願**X**は、平成25年7月1日に国際公開された。

一方、展示会に入場した**乙**は、配布された**α**を持ち帰り、平成23年12月9日に、半年前に購入した市販の分析器により**α**を分析したところ、その分析結果は、**α**が発明**イ**の技術的範囲に属することを判断できるものであった。

以上の事例を前提として、以下の設問に答えよ。なお、本事例においてはいかなる補正もなされないものとする。

- (1) **甲**が、外国語特許出願**Y**を審査官による審査に供するために、特許庁長官に対して行う必要がある手続について説明せよ。
- (2) 上記配布により、発明**イ**の新規性が喪失するかを、新規性が特許要件とされている趣旨に触れつつ、理由とともに述べよ。
- (3) **甲**は平成25年9月2日に上記(1)の手続をすべて完了し、その翌日に**甲**は上記(2)についての検討をしたものとする。その検討結果を踏まえて、外国語特許出願**Y**により発明**イ**を権利化するために、**甲**がとりうる手続について説明せよ。
- (4) 外国語特許出願**Y**の審査がなされ、特許査定が送達された時に、**甲**は、発明**ロ**の特許権も取得したいと考えたものとする。**甲**はどのような手続をすることが考えられるか、その手続による効果を述べつつ説明せよ。
- (5) **甲**は、外国語特許出願**Y**について、**丙**に対して、明細書に記載した事項の範囲全部の仮通常実施権を許諾し、また、上記(4)の手続をした結果、発明**ロ**について特許権**A**を取得できたものとする。**甲**が特許権**A**を**丁**に譲渡し、その登録がなされた場合、**丙**は、**丁**に対して発明**ロ**についての実施権を主張することができるか、理由とともに説明せよ。

設問（3）では前の設問の結論を踏まえて解答する必要がある。

設問（2）で「新規性が喪失しない」という結論とすると、設問（3）でとりうる手続が挙げられなくなる。したがって、設問（3）で項目が挙げられない場合は、前の設問（2）の結論を見直すとよい。

設問（5）でも前の設問の結論を踏まえて解答する必要がある。設問（4）で分割出願をしていることを踏まえた解答が求められる。

このような問題では、前の設問で解答を誤ると、芋づる式にその後の設問も間違えることになるので慎重に検討する必要がある。

5. 理由付けは適切に

同じ条文であっても事例によって理由付けが異なる場合がある。

平成19年 特許・実用新案法 問題I 設問(1)(イ)

在外者**甲**は、「新規物質 α 」(以下「発明**イ**」という。)を自ら発明し、発明**イ**が除草効果を有する旨とともに明細書に記載して、パリ条約の同盟国に特許出願**A 1**をした後、その同盟国で発明**イ**及び発明**イ**が除草効果を有する旨を刊行物**X**に発表した。**甲**は、その後、新たに「新規物質 α を含有する除草剤」(以下「発明**ロ**」という。)を自ら発明したので、発明**ロ**を明細書に追加するとともに、発明**イ**及び**ロ**を請求の範囲に記載して、出願**A 1**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国際出願**A 2**を英語でその同盟国にした。出願**A 2**は、その後、国際公開がされた。

一方、**乙**も、発明**イ**を自ら発明し、発明**イ**が除草効果を有する旨とともに明細書に記載して、出願**A 1**の出願の日前にパリ条約の同盟国に特許出願**B 1**をした。その後、**乙**は、自ら発明した発明**ロ**を明細書に追加して、刊行物**X**の発表の日後かつ出願**A 2**の国際出願日の前に、出願**B 1**に基づくパリ条約による優先権を主張して日本国に特許出願**B 2**をした。その後、**乙**は、新規物質 α の含有率が特定の数値範囲にある場合に除草剤の除草効果が著しく向上することを示す実験結果をさらに明細書に追加するとともに、発明**イ**及び**ロ**を特許請求の範囲に記載して、出願**A 2**の国際出願日の後かつ国際公開の日前に、出願**B 2**に基づく特許法第41条の規定による優先権のみを主張して特許出願**B 3**をした。出願**B 3**は、その後、出願公開がされた。

この設例において、以下の問いに答えよ。ただし、「パリ条約の同盟国」は、日本国以外の国であり、いずれの出願も記載要件は満たされており、いかなる補正もなされておらず、いずれの優先権の主張も適法になされ、一度なされた優先権の主張は取り下げられていないものとする。

- (1) (イ) 日本国の特許出願とみなされた出願**A 2**が取り下げられたものとみなされないための、日本国において**甲**がなすべきすべての手続について説明せよ。

平成26年 特許・実用新案法 問題I 設問(1)

日本国に住所を有する**甲**は、甘味料の発明**イ**及び**ロ**をし、平成23年12月1日に、展示会において、発明**イ**の技術的範囲に属する甘味料**α**（以下「**α**」という。）を無条件に入場者にサンプル配布した（以下「配布」という。）。**α**は、外観からも、また、試食したとしても、発明**イ**の技術的範囲に属するかを判別可能なものでなく、さらに、**甲**は、**α**の内容に関する情報を一切開示しなかった。

その後、**甲**は、平成23年12月8日、明細書に発明**イ**及び**ロ**を記載するとともに、発明**イ**のみを請求の範囲に記載し、日本国特許庁を受理官庁として、日本国を指定国に含む国際出願**X**を英語で行った（特許法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願**X**を、以下「外国語特許出願**Y**」という。）。国際出願**X**は、平成25年7月1日に国際公開された。

一方、展示会に入場した**乙**は、配布された**α**を持ち帰り、平成23年12月9日に、半年前に購入した市販の分析器により**α**を分析したところ、その分析結果は、**α**が発明**イ**の技術的範囲に属することを判断できるものであった。

以上の事例を前提として、以下の設問に答えよ。なお、本事例においてはいかなる補正もなされないものとする。

- (1) **甲**が、外国語特許出願**Y**を審査官による審査に供するために、特許庁長官に対して行う必要がある手続について説明せよ。

どちらの設問でも「国際出願日における明細書等の翻訳文の提出（特184条の4第1項）」が項目として挙がる。

同じ項目でも、平成19年の問題では、「取り下げられたものとみなされないため（特184条の4第4項）」が理由付けとなり、平成26年の問題では、「出願審査請求をするため（特184条の17）」が理由付けとなる。

単に暗記したことを書きだすのではなく、事案に即した適切な理由付けを示すことが重要である。

6. 結論に至る過程が大切

結論だけを答えればよいならわざわざ論文式試験とする必要はない。

平成24年 特許・実用新案法 問題Ⅰ 設問2

甲は、特許請求の範囲に発明**A**を記載した特許出願**X**を行ったところ、発明**A**は刊行物1に記載された発明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（以下「刊行物1に基づいて進歩性がない」などと略記する。）旨の拒絶理由通知を受けた。

そこで、**甲**は、当該拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲に記載された発明**A**を発明**A1**にする補正1をしたところ、発明**A1**は刊行物1及び新たな刊行物2に基づいて進歩性がないとして、最後の拒絶理由通知（特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいう。）を受けた。

なお、特許出願**X**の願書には図面は添付されていないものとする。

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、設問1～4はそれぞれ独立しているものとする。また、設問4の場合を除き、各拒絶理由通知に係る拒絶理由は妥当なものとする。

2. **甲**は、最後の拒絶理由通知において指定された期間内に、特許請求の範囲に記載された発明**A1**を発明**A2**にする補正2をした。審査官は、補正2は特許法第17条の2第5項第2号に規定するいわゆる限定的減縮を目的とするものと判断したものの、発明**A2**は刊行物1及び2並びに新たな刊行物3に基づいて進歩性がないと判断した。

この場合、審査官は補正2について特許法上どのような処分を行うか、そのような処分を行うこととされている趣旨について述べつつ、説明せよ。

「審査官は補正2について特許法上どのような処分を行うか」という問いに対して、「審査官は、補正2を却下決定する」とだけ答えても評価されない。「なぜ補正却下されるのか」という過程を説明することが求められる。

7. 問題文に逆らわない

平成26年 特許・実用新案法 問題II

甲は、靴紐の穴の構造に特徴がある靴に係る発明**イ**を自ら完成し、平成23年6月1日、発明**イ**を特許請求の範囲とする特許出願をしたところ、平成25年6月3日、発明**イ**についての特許権**P**の設定登録がされた。

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、特許権**P**に係る特許に無効理由は無いものとする。

「特許権**P**に係る特許に無効理由は無い」という設定なので、無効審判請求や、特104条の3を項目として挙げると題意把握ミスとなる。

平成24年 商標法 問題I

和菓子店経営者の**甲**は、事業拡大のため新たにチョコレート販売を始めようと考え、友人で喫茶店を営んでいる**乙**に頼んで試作品を作成してもらった。そして、将来の販売に備え、「ABCチョコ」の商標について、第30類「菓子」を指定商品として、平成24年4月2日に商標登録出願をした。

乙は、「ABCチョコ」の名称が気に入ったので、自分の店で販売しているコーヒー豆にその「ABCチョコ」に因んだ名称を考えて、「エービーシー」の商標について、第30類「焙煎したコーヒー豆」を指定商品として、平成24年4月2日に商標登録出願をした。

丙は、「a b c」の商標について、第30類「焙煎したコーヒー豆」を指定商品として、2011（平成23）年12月1日に米国に商標登録出願をした。その後、当該商標についてパリ条約第4条の規定による有効な優先権主張を伴い、第30類「菓子、焙煎したコーヒー豆」を指定商品として、平成24年4月2日に日本国に商標登録出願をした。

この場合において、以下の各設問について答えよ。

なお、「ABCチョコ」「エービーシー」「a b c」の各商標は、互いに類似する商標であり、商標を構成する「ABC」「エービーシー」「a b c」の文字部分は、自他商品識別機能があるものとする。また、商品「焙煎したコーヒー豆」と商品「菓子（チョコレートを含む。）」とは、互いに類似しない商品とする。

解答に際して、マドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。

「「ABCチョコ」「エービーシー」「a b c」の各商標は、互いに類似する商標」という設定なので、外観・称呼・観念などに言及して類否判断をすると、問題文の設定に逆らうこととなり、心証が悪い。

8. 矛盾する表現に注意する

平成24年 特許・実用新案法 問題Ⅱ設問1 (1)

甲は、「 $a + b + c$ からなるソーラーパネルA」に係る特許発明イ（以下「発明イ」という。）についての特許権Pを有しており、その特許権について範囲を全部とする専用実施権を乙に設定し、乙は、甲の承諾を得て、丙に通常実施権を許諾した。

その後、日本国内において、丁は、正当な権原なく「 $a + b$ からなる部品B」を製造し、戊は、丁からこれを買受けて、正当な権原なく「 $a + b + c'$ からなるソーラーパネルA'」を製造、販売している。なお、 c' は c とは異なる構成を指すものとする。

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、設問1～3はそれぞれ独立しているものとする。また、設問1(1)を除き、ソーラーパネルA'（以下「A'」という。）は発明イの技術的範囲に属するものとする。

1. (1) 戊の行為が特許権Pを侵害するのはどのような場合か、説明せよ。

この設問で、原則「侵害しない」と断定して、その後、例外で「〇〇の場合には侵害する」と解答すると、前半と後半で矛盾が生じてしまう。あとからひっくり返すときには、「原則として」、「…とも思われる」など言い切らない言葉を使うようにするとよい。

9. 他の法域の条文に注意

平成24年 意匠法 問題Ⅱ設問1

秘密意匠制度について、以下の各設問に答えよ。

1. 秘密意匠制度が設けられた趣旨について、特許制度にも触れつつ説明せよ。

平成22年 商標法 設問(1)

設問(1)

商標権について存続期間を設けた趣旨を、特許権の存続期間の趣旨に言及しつつ述べよ。

近年の試験では、法域をまたいだ問題が出題されている。たとえば、上の平成24年 意匠法の設問では、意匠法の答案のなかで、特許法の条文に触れることになる。その場合は、「特○条」と示さないと、採点者は意匠法の条文なのか特許法の条文なのか判断ができない。

なお、準用条文については、「意匠法○条で準用する特許法○条」のように書かなくても、「準特○条」のような書き方で問題ない。

10. 設問ごとの記載量を意識する

◇最初の設問で書きすぎない

最初の設問で気合を入れて書きすぎてしまうと、後半にいくにつれ時間が足りなくなってしまう。

⇒後半の記載が薄くなる。未完成となるおそれがある。

◇答案構成の時点でそれぞれの設問の記載量を把握する

厚く記載するところとあっさり記載するところを分けて、答案にめりはりをつける。

平成26年 商標法 問題Ⅰ 設問（1）

商標法における登録主義について以下の設問に答えよ。

解答に際して、マドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。

（1）商標法における登録主義について簡潔に説明し、登録主義が採用されている理由を述べよ。

平成23年 商標法 設問（2－1）

（2－1）

商標登録出願Ⅰの審査において、出願Ⅰに係る商標が該当するとして適用されうる拒絶理由を挙げ、その理由に該当する商標であっても、**甲**の使用の事実を勘案すれば出願Ⅰに係る商標が商標登録を受けることができることとなる場合について、詳しく説明せよ。

◇問題文の指示に従う

平成26年 商標法では「簡潔に説明」、平成23年 商標法では「詳しく説明」と指定されている。

どの程度書けば「詳しく」なのかは、人によって異なる。少なくとも自分の答案の中では、他の設問より「詳しく」答えるようにする必要がある。記載量のバランスに注意する。

11. いきなり例外に飛びつかない

論文の基本は「原則→例外」の流れ。きちんと原則も理解していることをアピールしなければ評価はされない。

平成24年 特許・実用新案法 問題Ⅱ設問1(1)

甲は、「 $a + b + c$ 」からなるソーラーパネルA」に係る特許発明イ（以下「発明イ」という。）についての特許権Pを有しており、その特許権について範囲を全部とする専用実施権を乙に設定し、乙は、甲の承諾を得て、丙に通常実施権を許諾した。

その後、日本国内において、丁は、正当な権原なく「 $a + b$ 」からなる部品B」を製造し、戊は、丁からこれを買受けて、正当な権原なく「 $a + b + c'$ 」からなるソーラーパネルA'」を製造、販売している。なお、 c' は c とは異なる構成を指すものとする。

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、設問1～3はそれぞれ独立しているものとする。また、設問1(1)を除き、ソーラーパネルA'（以下「A'」という。）は発明イの技術的範囲に属するものとする。

1. (1) 戊の行為が特許権Pを侵害するのはどのような場合か、説明せよ。

「均等論だ！」といきなり均等論から書きはじめないこと。均等論は、例外。原則は、特70条。

◇おまけ◇

本問では、事例問題として均等論が出題されているので、積極的に問題文の記号を使って答えることが好ましい。

<均等の5要件+あてはめ>

- ① c が特許発明イの本質的部分ではなく、
- ② c を c' と置き換えても、特許発明イの目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、
- ③ c を c' と置き換えることに、当業者が、A'の製造・販売の時点において容易に想到することができたものであり、
- ④ A'が、特許発明イの特許出願時における公知技術と同一又は公知技術から容易に推考できたものではなく、かつ、
- ⑤ A'が特許発明イの特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もない。

次の「12. あてはめ大切」にも関係するが、出題者がわざわざ事例問題として出題している以上、この解答を一般論として解答しても、すなわち判例の文言そのままでも、評価はされない。

12. あてはめ大切

平成26年 意匠法 問題I 設問(2)

甲は、自ら机に係る意匠イを創作し、その机をビジネスショーで展示した。その後、甲は、意匠イ及びこれに類似する意匠ロについて、意匠登録を受けようとしている。

一方、乙及び丙は、共同で机に係る意匠ハを創作し、前記ビジネスショーの開催後であって甲の意匠登録出願の日より前に意匠ハに係る意匠登録出願を行った。なお、意匠ハは、意匠イには類似せず、意匠ロに類似するものとする。

これらの事実を前提として、以下の各設問に答えよ。

- (2) 甲は、意匠イ及び意匠ロについて意匠登録を受けることができるか、また、乙及び丙は、意匠ハについて意匠登録を受けることができるか、それぞれ理由とともに説明せよ。

平成16年 意匠法 設問(1)

以下の①から③までを前提として、(1)から(3)の問に答えよ。

なお、(1)から(3)はそれぞれ独立の問として回答すること。

また、文中の「形態」とは、形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を意味するものとし、腕時計と時計バンドは、物品としては相互に類似しないものとする。

- ① 甲は、腕時計本体に時計バンドを付けた腕時計の意匠イを創作し、2003年4月1日にイに係る意匠登録出願Aをした。その後、甲はイについて意匠登録を受け、同年12月1日にイは意匠公報に掲載された。また、甲は、同年5月1日から、イに係る腕時計を製造販売している。
- ② 乙は、止め金具部分の形態に特徴を有する時計バンドの意匠ロを創作し、これを2004年2月1日に出版された雑誌に発表した。イの時計バンドに係る部分とロを比較すると、止め金具部分の形態が大きく異なっているが、他の形態は類似している。
- ③ 甲は、腕時計本体に時計バンドを付けた腕時計の意匠ハにつき、2004年2月20日に意匠登録出願Bをした。ハは、イと比較すると、腕時計本体の形態が類似しているが、他の部分は類似していない。また、ハの時計バンドに係る部分とロを比較すると、止め金具部分の形態が類似しているが、他の部分は類似していない。

- (1) 意匠登録出願Bについて、上記①から③の内容から想定される拒絶の理由について説明せよ。

平成26年 意匠法は、意匠が単なる記号で示されている事案であり、平成16年 意匠法は、意匠の客体について具体的に示されている事案である。

⇒出題者の意図を読み取ること。平成26年 意匠法では、意匠の類否判断について具体的なあてはめをする必要はない(そこは聞いていない)という出題者の意図がある。平成16年 意匠法では、意匠の類否判断について事案の文言を使った具体的なあてはめをしてほしいという出題者の意図がある。あてはめが求められる問題であてはめをしない、若しくはあてはめが不十分だと、評価は低くなる。

13. フルバージョンと簡略バージョンを使い分ける

平成21年 意匠法 問題I 設問(1)

意匠法第3条の2の規定に関し、以下の各問に答えよ。

- (1) 本条の趣旨について説明せよ。
- (2) 本条に規定する「先の意匠登録出願」の出願の日の認定に関し、関係する条文を挙げて説明せよ。

【50点】

平成25年 特許・実用新案法 問題I 設問2

甲は、平成22年1月4日、明細書に発明 **a 1** を記載し、請求の範囲に発明 **a 1** の上位概念である「発明 **A**」を記載した国際出願 **X** を、日本国を指定国から除外しないで外国語で行った（特許法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願 **X** を「外国語特許出願 **X**」という。なお、外国語特許出願 **X** は特許法上の記載要件をすべて満たしているものとする。）。国際出願 **X** は、平成23年7月15日、国際公開された。

そして、甲は、平成24年6月1日、外国語特許出願 **X** について特許法の規定にしたがった翻訳文を提出し、適法に国内移行手続を完了した。さらに、甲は、平成24年7月2日、出願審査の請求をすると同時に、発明 **A** の下位概念である発明 **a 2** を明細書に追加する補正（「補正1」という。）をした。

一方、乙は、平成22年11月1日、明細書に発明 **a 1** 及び **a 2** を記載し、特許請求の範囲に、請求項1として「発明 **a 1**」を、請求項2として「発明 **a 2**」をそれぞれ記載した特許出願 **Y** を行い、平成25年1月10日、出願審査の請求をした。

以上を前提とし、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する。また、各設問で明示した場合を除き、いかなる補正も出願名義人の変更もされていないものとし、かつ、乙は甲と無関係に発明を完成させたものとする。

1. 甲は国内法人である。甲の従業員イは、上司ロから電子部品の開発の指示を受け、発明 **A** に係る電子部品を単独で開発した。発明 **A** は職務発明であるとする。
 - (1) 上司ロが従業員イとともに発明 **A** の発明者となるか否かはどのような事項を考慮して判断されるか、説明せよ。
 - (2) 特許法第35条（職務発明）の規定の内容を簡潔に述べた上で、同条が設けられている趣旨について説明せよ。
2. 特許法第29条の2の規定が設けられている趣旨について述べた上で、特許出願 **Y** が、外国語特許出願 **X** を特許法第29条の2の「他の特許出願」として、同条の規定により拒絶されるべきものか、説明せよ。

3. 乙は、平成24年4月頃から発明 a 2 を業として実施しているものとする。
- (1) 甲は、外国語特許出願 X について、補正 1 がいわゆる新規事項の追加に当たるとの拒絶理由通知を受けたので、意見書を提出することなく、補正 1 により追加した発明 a 2 を削除する補正（「補正 2」という。）をした。特許請求の範囲は「発明 A」のままで甲が特許権を取得したとき、発明 a 2 を実施している乙に対し、甲は当該特許権を行使できるか述べてよ。
- (2) 甲は、乙の上記実施行為を知り、明細書に発明 a 2 を追加する補正 1 を行ったという経緯があったものとする。甲による補正 1 にはどのような意図があったと考えられるか。なお、甲は、乙が特許出願 Y をしていることを知らなかったものとする。

【100点】

平成21年 意匠法のように2つの設問の1つとして「意3条の2の趣旨」を問われている場合と、平成25年 特許・実用新案法のように5つの設問のなかの1つの、さらに一部分として「特29条の2の趣旨」を問われている場合とで、解答の記載量は変わってくる。

平成21年 意匠法における「趣旨」をキーワードレベルで終わらせるのは解答が不足しているし、平成25年 特許・実用新案法における「趣旨」を要点集に載っているフルバージョンで書くと他の解答とのバランスが悪くなる。「知っているから」「書けるから」という理由で、ここを完璧に書ききっても、時間が足りなくなって他の解答が不十分になると意味がない。

仮に平成25年 特許・実用新案法における「特29条の2の規定が設けられている趣旨」が、平成21年 意匠法のように問われていたら、解答は当然変わってくる。したがって、趣旨は、要点集に載っているフルバージョンと、そのエッセンスを抜き出した簡略バージョンとを使いこなせるようにしておく必要がある。フルバージョンでも簡略バージョンでも大切なのは **キーワード** を使って説明できるかということである。

14. 書く順番で理解がわかる

平成16年 商標法 設問（3）

東北地方のある地域の名産品として、舞茸を混ぜ込んだ具を使用した「餃子」が、「舞茸餃子」の標章の下に、複数の業者によって製造販売され、需要者の間で著名になっていた。そこで、それらの業者で組織された団体**甲**は、構成員の間に共通に使用されている標章「舞茸餃子」について団体商標の商標登録を受けるべく、特許庁に「餃子」を指定商品として団体商標の登録出願を行った。

しかし、団体**甲**に属していない製造業者**乙**は、**甲**が団体商標の商標登録を受けようとしているのを知りながら、**甲**の登録出願より先に、指定商品「餃子」について、**甲**の登録出願に係る団体商標と類似する標章「**A**」の商標登録出願を行い、平成15年12月4日に商標登録を受けた。

その後、**乙**は、**甲**に属する製造業者の一つである**丙**に対して、標章「舞茸餃子」の使用の禁止と損害賠償を求めるとともに、**丙**の子会社で、店内で「餃子」等の料理を飲食させている食堂**丁**に対して、その食堂のメニューに「舞茸餃子」という記載をしないように求める訴えを起こした。

この場合において、平成16年7月4日を基準に、以下の（1）ないし（3）について、設問の番号を明示して答えよ。

なお、解答に際してマドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。

設問（1）団体商標とはどのような制度であるかを説明した上で、**甲**は、団体商標の商標登録を受けることができる者の要件を満たすかについて述べよ。

設問（2）**甲**の登録出願に係る団体商標は、商標登録を受けることができるか。仮に、拒絶理由が存する場合には、その拒絶理由を商標法の条文に則して説明し、**甲**は、如何にすれば商標登録を受けることができるかについても述べよ。

設問（3）**丙**及び**丁**は、**乙**の請求に対して、どのような法的制度又は抗弁を用いて争うことが考えられるか。

否認と抗弁を書く場合には、まずは否認、そのあと抗弁を記載する。抗弁を先に書くと、否認と抗弁を正しく理解していない、と思われる可能性がある。このように、項目を各順番で理解がわかってしまうので、どの順番で書くかは答案構成でしっかり考える必要がある。

15. 条文番号は項や号、ただし書、かつこ書まで正確に書く

平成26年 特許・実用新案法 問題I

日本国に住所を有する**甲**は、甘味料の発明**イ**及び**ロ**をし、平成23年12月1日に、展示会において、発明**イ**の技術的範囲に属する甘味料**α**（以下「**α**」という。）を無条件に入場者にサンプル配布した（以下「配布」という。）。**α**は、外観からも、また、試食したとしても、発明**イ**の技術的範囲に属するかを判別可能なものでなく、さらに、**甲**は、**α**の内容に関する情報を一切開示しなかった。

その後、**甲**は、平成23年12月8日、明細書に発明**イ**及び**ロ**を記載するとともに、発明**イ**のみを請求の範囲に記載し、日本国特許庁を受理官庁として、日本国を指定国に含む国際出願**X**を英語で行った（特許法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願**X**を、以下「外国語特許出願**Y**」という。）。国際出願**X**は、平成25年7月1日に国際公開された。

一方、展示会に入場した**乙**は、配布された**α**を持ち帰り、平成23年12月9日に、半年前に購入した市販の分析器により**α**を分析したところ、その分析結果は、**α**が発明**イ**の技術的範囲に属することを判断できるものであった。

以上の事例を前提として、以下の設問に答えよ。なお、本事例においてはいかなる補正もなされないものとする。

- (1) **甲**が、外国語特許出願**Y**を審査官による審査に供するために、特許庁長官に対して行う必要がある手続について説明せよ。
- (2) 上記配布により、発明**イ**の新規性が喪失するかを、新規性が特許要件とされている趣旨に触れつつ、理由とともに述べよ。
- (3) **甲**は平成25年9月2日に上記(1)の手続をすべて完了し、その翌日に**甲**は上記(2)についての検討をしたものとする。その検討結果を踏まえて、外国語特許出願**Y**により発明**イ**を権利化するために、**甲**がとりうる手続について説明せよ。
- (4) 外国語特許出願**Y**の審査がなされ、特許査定の際に**甲**は、発明**ロ**の特許権も取得したいと考えたものとする。**甲**はどのような手続をすることが考えられるか、その手続による効果を述べつつ説明せよ。
- (5) **甲**は、外国語特許出願**Y**について、**丙**に対して、明細書に記載した事項の範囲全部の仮通常実施権を許諾し、また、上記(4)の手続をした結果、発明**ロ**について特許権**A**を取得できたものとする。**甲**が特許権**A**を**丁**に譲渡し、その登録がなされた場合、**丙**は、**丁**に対して発明**ロ**についての実施権を主張することができるか、理由とともに説明せよ。

設問5の解答において、仮通常実施権のはなしだからと、根拠条文を単に「特34条の3」と示しても評価されない。ポイントとなるのは特34条の3第6項・2項である。

平成24年 意匠法 問題Ⅱ設問2

秘密意匠制度について、以下の各設問に答えよ。

2. 秘密意匠に係る意匠権者が権利を行使する場合、一般的な権利行使と相違する点を説明せよ。

この設問に対する解答で、過失の推定がされない旨の根拠条文を単に「意40条」とするのは正確ではない。過失の推定がされない旨は意40条ただし書に規定されているため、「意40条ただし書」まで解答しなければ正解にはならない。

論文試験では法文集が貸与されているのだから、条文番号のミスは避けるべきである。

16. 問われていることがいくつあるか確認する

平成26年 特許・実用新案法 問題I

日本国に住所を有する**甲**は、甘味料の発明**イ**及び**ロ**をし、平成23年12月1日に、展示会において、発明**イ**の技術的範囲に属する甘味料**α**（以下「**α**」という。）を無条件に入場者にサンプル配布した（以下「配布」という。）。**α**は、外観からも、また、試食したとしても、発明**イ**の技術的範囲に属するかを判別可能なものでなく、さらに、**甲**は、**α**の内容に関する情報を一切開示しなかった。

その後、**甲**は、平成23年12月8日、明細書に発明**イ**及び**ロ**を記載するとともに、発明**イ**のみを請求の範囲に記載し、日本国特許庁を受理官庁として、日本国を指定国に含む国際出願**X**を英語で行った（特許法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願**X**を、以下「外国語特許出願**Y**」という。）。国際出願**X**は、平成25年7月1日に国際公開された。

一方、展示会に入場した**乙**は、配布された**α**を持ち帰り、平成23年12月9日に、半年前に購入した市販の分析器により**α**を分析したところ、その分析結果は、**α**が発明**イ**の技術的範囲に属することを判断できるものであった。

以上の事例を前提として、以下の設問に答えよ。なお、本事例においてはいかなる補正もなされないものとする。

- (1) **甲**が、外国語特許出願**Y**を審査官による審査に供するために、特許庁長官に対して行う必要がある手続について説明せよ。
①
- (2) 上記配布により、発明**イ**の新規性が喪失するかを、新規性が特許要件とされている趣旨に触れつつ、理由とともに述べよ。
①
② ③
- (3) **甲**は平成25年9月2日に上記(1)の手続をすべて完了し、その翌日に**甲**は上記(2)についての検討をしたものとする。その検討結果を踏まえて、外国語特許出願**Y**により発明**イ**を権利化するために、**甲**がとりうる手続について説明せよ。
①
- (4) 外国語特許出願**Y**の審査がなされ、特許査定の際に**甲**は、発明**ロ**の特許権も取得したいと考えたものとする。**甲**はどのような手続をすることが考えられるか、その手続による効果を述べつつ説明せよ。
① ②
- (5) **甲**は、外国語特許出願**Y**について、**丙**に対して、明細書に記載した事項の範囲全部の仮通常実施権を許諾し、また、上記(4)の手続をした結果、発明**ロ**について特許権**A**を取得できたものとする。**甲**が特許権**A**を**丁**に譲渡し、その登録がなされた場合、**丙**は、**丁**に対して発明**ロ**についての実施権を主張することができるか、理由とともに説明せよ。
①
②

解答の「個数」を把握しておいて、答案構成の段階、解答の段階で解答のし忘れがないか確認するとよい。

17. 問題文の文言に反応する

平成24年 意匠法 問題Ⅱ設問2

秘密意匠制度について、以下の各設問に答えよ。

2. 秘密意匠に係る意匠権者が権利を行使する場合、一般的な権利行使と相違する点を説明せよ。

「権利行使」には差止請求と損害賠償請求があるので、場合分けして考える。

「侵害訴訟」とある場合も、差止請求と損害賠償請求を考える（たとえば平成20年 商標法）。

平成18年 特許・実用新案法 設問（1）（イ）

甲は、新規な駆動機構**A**を備える玩具を開発し、特許請求の範囲が「駆動機構**A**を備える玩具」と記載された請求項1のみである特許出願をした。

その出願の明細書及び図面には、駆動機構**A**を備える玩具について当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分な記載がされ、かつ、課題である「新規な動作」を駆動機構**A**により解決した旨記載されている。

この設例において、以下の（1）及び（2）について論ぜよ。なお、（1）及び（2）は、それぞれ独立しているものとする。

（1）**甲**は、その出願の後、「駆動機構**A**を備える玩具」の製造、販売を開始した。一方、**乙**は、**甲**の玩具の販売の開始後であって**甲**の出願から6月経過前に、「駆動機構**A**を備える玩具」の製造、販売を開始し、**甲**の玩具の販売量は、**乙**の玩具の販売の開始直後から、著しく減少している。

（イ）早期に権利を発生させるため、**甲**は、特許庁に対して、いかなる手続をすることができるか。

（ロ）（イ）で論じた手続に基づいて権利の設定の登録がされた。この場合、**乙**に対して金銭の支払を請求するに際し、**甲**が留意すべき事項は何か。

ただし、損害の額の算定については、論じる必要はない。

なお、**乙**は、「駆動機構**A**を備える玩具」の製造、販売についての正当な権原を有していないものとする。

問題文において、「早期に特許権を発生させるため」ではなく、「早期に権利を発生させるため」と記載されている。「権利」には、補償金請求権や、実用新案権なども含まれる。

これに対して、たとえば平成26年 特許・実用新案法 問題Ⅰ設問（4）では、「特許権も取得したい」と記載されている。このように問題文の文言をしっかりと読み取ることで、その範囲の解答が求められているのかが分かる。

18. その他

◇無理に条件付けしてまで解答しない

そこまで解答することは求められていない。条件をこねくりまわさないこと。

◇主語－述語の対応に注意

長い文章では、主語と述語が対応していないことがある。1文は短くしよう。

◇記号を間違えない

多くの記号がでてくる問題では、解答で記号を間違えることがある。記号を間違えると解答として意味不明になってしまう。慎重に確認しよう。

◇条文の文言は正確に使う

× 長官 ⇒ ○ 特許庁長官

× 審査請求 ⇒ ○ 出願審査請求

× 登録異議の申立てを請求する ⇒ ○ 登録異議の申立てをする

◇修正するときは二重線で消して書きなおす

無理やり上から文字を書いても、判読できない。いさぎよく消して、書きなおす。

◇漢字の間違いに注意する

「新規性喪失の例外」の「喪」の下部分は「衣」ではない。このミスは非常に多い！

また、商標の「使用意思」は「意志」ではない。「喪失」の書き間違いなら、文字は違っていても意味は通じるが、「意思」と「意志」は意味がちがってくるので○にはできない。

以上

平成26年度 特許・実用新案法 問題Ⅰ

■問題文

日本国に住所を有する**甲**は、甘味料の発明**イ**及び**ロ**をし、平成23年12月1日に、展示会において、発明**イ**の技術的範囲に属する甘味料**α**（以下「**α**」という。）を無条件に入場者にサンプル配布した（以下「配布」という。）。**α**は、外観からも、また、試食したとしても、発明**イ**の技術的範囲に属するかを判別可能なものでなく、さらに、**甲**は、**α**の内容に関する情報を一切開示しなかった。

その後、**甲**は、平成23年12月8日、明細書に発明**イ**及び**ロ**を記載するとともに、発明**イ**のみを請求の範囲に記載し、日本国特許庁を受理官庁として、日本国を指定国に含む国際出願**Ⅹ**を英語で行った（特許法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願**Ⅹ**を、以下「外国語特許出願**ⅴ**」という。）。国際出願**Ⅹ**は、平成25年7月1日に国際公開された。

一方、展示会に入場した**乙**は、配布された**α**を持ち帰り、平成23年12月9日に、半年前に購入した市販の分析器により**α**を分析したところ、その分析結果は、**α**が発明**イ**の技術的範囲に属することを判断できるものであった。

以上の事例を前提として、以下の設問に答えよ。なお、本事例においてはいかなる補正もなされないものとする。

- (1) **甲**が、外国語特許出願**ⅴ**を審査官による審査に供するために、特許庁長官に対して行う必要がある手続について説明せよ。
- (2) 上記配布により、発明**イ**の新規性が喪失するかを、新規性が特許要件とされている趣旨にふれつつ、理由とともに述べよ。
- (3) **甲**は平成25年9月2日に上記(1)の手続をすべて完了し、その翌日に**甲**は上記(2)についての検討をしたものとする。その検討結果を踏まえて、外国語特許出願**ⅴ**により発明**イ**を権利化するために、**甲**がとりうる手続について説明せよ。
- (4) 外国語特許出願**ⅴ**の審査がなされ、特許査定の際に**甲**は、発明**ロ**の特許権も取得したいと考えたものとする。**甲**はどのような手続をすることが考えられるか、その手続による効果を述べつつ説明せよ。
- (5) **甲**は、外国語特許出願**ⅴ**について、**丙**に対して、明細書に記載した事項の範囲全部の仮通常実施権を許諾し、また、上記(4)の手続をした結果、発明**ロ**について特許権**ⅴ**を取得できたものとする。**甲**が特許権**ⅴ**を**丁**に譲渡し、その登録がなされた場合、**丙**は、**丁**に対して発明**ロ**についての実施権を主張することができるか、理由とともに説明せよ。

(100点)

平成26年度 特許・実用新案法 問題Ⅱ

■問題文

甲は、靴紐の穴の構造に特徴がある靴に係る発明**イ**を自ら完成し、平成23年6月1日、発明**イ**を特許請求の範囲とする特許出願をしたところ、平成25年6月3日、発明**イ**についての特許権**P**の設定登録がされた。

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、特許権**P**に係る特許に無効理由はないものとする。

1. 乙は、平成22年12月1日、発明**イ**と同一の発明を自ら完成させた。そして、平成23年5月2日までに、発明**イ**の技術的範囲に属する靴**a**の試作品を完成させ、靴**a**の製造装置**M**を発注するとともに、販売業者らに対し、それらの事実を伝え、発注があれば直ちに日本国内で靴**a**の製造を開始することを説明した。

乙は、平成23年8月1日、日本国内の工場に製造装置**M**を1機設置し、靴**a**の販売に向けた製造を開始した。さらに、乙は、平成25年10月1日、製造装置**M**を3機増設し、現在に至るまで靴**a**の製造を継続している。また、乙は、平成26年2月3日以降、靴**a**の靴紐の穴の構造を変えずに、靴底の厚さが1割増加した靴**b**を製造している。

甲は乙を被告として、特許権**P**に基づき靴**a**及び**b**の製造の差止めを求める訴えを提起した。

- (1) 乙が、靴**a**に係る請求について、請求を棄却する旨の判決を得るためにすることが考えられる主張を挙げた上で、その主張が認められるか否か、述べよ。
- (2) 乙が、靴**b**に係る請求について、請求を棄却する旨の判決を得るためにすることが考えられる主張を挙げた上で、その主張が認められるか否か、述べよ。

2. 甲は、発明**イ**の技術的範囲に属する靴**c**を国内で製造販売している。丙は、一般消費者によって使用されることにより靴底が磨耗しているものの、靴底以外の部分は新品に近い状態の靴**c**を回収し、靴**c**の靴紐の穴の構造を変えずに、靴底部分を新品に貼り替え、リサイクル品である靴**d**として販売している。また、一般に、業者が靴の靴底部分を貼り替えてリサイクル品として販売することは広く行われている。甲は丙を被告として、特許権**P**に基づき靴**d**の製造の差止めを求める訴えを提起した。丙が請求を棄却する旨の判決を得るためにすることが考えられる主張を挙げた上で、その主張が認められるか否か、述べよ。

(100点)

平成26年度 意匠法

■問題文

【問題Ⅰ】

甲は、自ら机に係る意匠イを創作し、その机をビジネスショーで展示した。その後、甲は、意匠イ及びこれに類似する意匠ロについて、意匠登録を受けようとしている。

一方、乙及び丙は、共同で机に係る意匠ハを創作し、前記ビジネスショーの開催後であって甲の意匠登録出願の日より前に意匠ハに係る意匠登録出願を行った。なお、意匠ハは、意匠イには類似せず、意匠ロに類似するものとする。

これらの事実を前提として、以下の各設問に答えよ。

- (1) 甲が、意匠イ及び意匠ロに係る意匠登録出願を行う際に留意すべきことは何か、理由とともに説明せよ。
- (2) 甲は、意匠イ及び意匠ロについて意匠登録を受けることができるか、また、乙及び丙は、意匠ハについて意匠登録を受けることができるか、それぞれ理由とともに説明せよ。
- (3) 甲が、意匠ロに係る机を製造販売しようとする場合の留意すべきことは何か、理由とともに説明せよ。

(50点)

【問題Ⅱ】

甲は、自ら自転車に係る意匠ニ及びこれに類似する意匠ホを創作した。

乙は、意匠ニ及び意匠ホを甲から知得し、意匠登録を受ける権利を承継することなく意匠ニ及び意匠ホについて意匠登録出願をし、意匠ニ及び意匠ホについて意匠登録を受けた。

以下のそれぞれの場合において、甲が意匠ニについて意匠権を取得するためにはどのような手段をとる必要があるか、そのような手段をとることにした理由とともに説明せよ。

- (1) 乙の意匠ニに係る意匠権及び意匠ホに係る意匠権がともに存続している場合。
- (2) 乙の意匠ニに係る意匠権は存続し、意匠ホに係る意匠権が放棄されている場合。

(50点)

平成26年度 商標法

■問題文

【問題Ⅰ】

商標法における登録主義について以下の設問に答えよ。

解答に際して、マドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。

- (1) 商標法における登録主義について簡潔に説明し、登録主義が採用されている理由を述べよ。
- (2) 登録主義との関係において、いわゆる先使用权が認められている理由を述べよ。

(40点)

【問題Ⅱ】

クイーン株式会社（以下「**甲**」という。）は、「スーパーアマロ」からなる文字商標について「化粧品」を指定商品とする商標登録出願を平成22年1月10日にし、平成22年7月10日に商標登録を受けた。**甲**は、平成22年7月下旬頃から、商標「アマロ」を付した「香水」の販売を開始し、現在に至っている。

アマロスタイル株式会社（以下「**乙**」という。）は、平成15年1月頃から「サプリメント」を製造し、これに商標「AMALLO」を付して販売を行っていたところ売れ行きが良く、平成18年1月頃には、商標「AMALLO」は**乙**の業務に係る「サプリメント」を表示するものとして著名となり、**乙**は、需要者の間において「アマロ」の略称で呼ばれるようになり現在に至っている。また、**乙**は、業務を拡大し、平成18年3月頃から「化粧水」を製造し、これに商標「AMALLO」を付して販売し始めたところ、平成22年3月頃には、商標「AMALLO」は**乙**の業務に係る「化粧水」も表示するものとして周知となった。そこで、**乙**は、平成25年12月10日に商標「AMALLO」について、「サプリメント、化粧水」を指定商品とする商標登録出願をしたところ、当該商標登録出願に係る商標「AMALLO」は、**甲**の登録商標「スーパーアマロ」が引用され、商標法第4条第1項第11号により商標登録を受けることができないとする拒絶理由の通知を受けた。

この場合、平成26年7月6日を基準に、以下の設問に答えよ。

なお、指定商品「化粧品」と指定商品「化粧水」は類似し、指定商品「化粧品」と指定商品「サプリメント」は類似しないものとする。「香水」は指定商品「化粧品」に含まれるものとする。

解答に際して、マドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。

- (1) **乙**の出願商標「AMALLO」が拒絶理由（商標法第4条第1項第11号）に該当するかについて説明せよ。
- (2) **甲**の登録商標「スーパーアマロ」と**乙**の出願商標「AMALLO」が類似する場合、**乙**は、指定商品「化粧水」について自己の商標登録出願に係る商標「AMALLO」の商標登録を受けるためにどのような法的措置をとることができるか、要件を検討した上で説明せよ。

ただし、**甲**と**乙**との交渉は考慮しないものとする。

(60点)

平成25年度 特許・実用新案法 問題Ⅰ

■問題文

甲は、平成22年1月4日、明細書に発明 **a 1** を記載し、請求の範囲に発明 **a 1** の上位概念である「発明 **A**」を記載した国際出願 **X** を、日本国を指定国から除外しないで外国語で行った（特許法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願 **X** を「外国語特許出願 **X**」という。）。なお、外国語特許出願 **X** は特許法上の記載要件をすべて満たしているものとする。国際出願 **X** は、平成23年7月15日、国際公開された。

そして、甲は、平成24年6月1日、外国語特許出願 **X** について特許法の規定にしたがった翻訳文を提出し、適法に国内移行手続を完了した。さらに、甲は、平成24年7月2日、出願審査の請求をすると同時に、発明 **A** の下位概念である発明 **a 2** を明細書に追加する補正（「補正1」という。）をした。

一方、乙は、平成22年11月1日、明細書に発明 **a 1** 及び **a 2** を記載し、特許請求の範囲に、請求項1として「発明 **a 1**」を、請求項2として「発明 **a 2**」をそれぞれ記載した特許出願 **Y** を行い、平成25年1月10日、出願審査の請求をした。

以上を前提とし、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する。また、各設問で明示した場合を除き、いかなる補正も出願名義人の変更もされていないものとし、かつ、乙は甲と無関係に発明を完成させたものとする。

1. 甲は国内法人である。甲の従業員イは、上司ロから電子部品の開発の指示を受け、発明 **A** に係る電子部品の単独で開発した。発明 **A** は職務発明であるとする。
 - (1) 上司ロが従業員イとともに発明 **A** の発明者となるか否かはどのような事項を考慮して判断されるか、説明せよ。
 - (2) 特許法第35条（職務発明）の規定の内容を簡潔に述べた上で、同条が設けられている趣旨について説明せよ。
2. 特許法第29条の2の規定が設けられている趣旨について述べた上で、特許出願 **Y** が、外国語特許出願 **X** を特許法第29条の2の「他の特許出願」として、同条の規定により拒絶されるべきものか、説明せよ。
3. 乙は平成24年4月頃から発明 **a 2** を業として実施しているものとする。
 - (1) 甲は、外国語特許出願 **X** について、補正1がいわゆる新規事項の追加に当たるとの拒絶理由通知を受けたので、意見書を提出することなく、補正1により追加した発明 **a 2** を削除する補正（「補正2」という。）をした。特許請求の範囲は「発明 **A**」のままで甲が特許権を取得したとき、発明 **a 2** を実施している乙に対し、甲は当該特許権を行使できるか述べよ。
 - (2) 甲は、乙の上記実施行為を知り、明細書に発明 **a 2** を追加する補正1を行ったという経緯があったものとする。甲による補正1はどのような意図があったと考えられるか。なお、甲は乙が特許出願 **Y** をしていることを知らなかったものとする。

(100点)

平成25年度 特許・実用新案法 問題Ⅱ

■問題文

甲は、レーザー加工装置に係る発明**イ**を特許請求の範囲に記載した特許出願**X**を行い、特許権**P**の設定の登録がされた。明細書、特許請求の範囲又は図面については、補正も訂正もされていない。一方、乙は、装置**α**を製造、販売している。当該行為は発明**イ**の実施に該当する。

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、設問1及び2はそれぞれ独立しているものとする。

1. 乙は、装置**α**の製造、販売行為を特許出願**X**の出願後に開始した。
 - (1) 特許権**P**の設定の登録前になされた乙による装置**α**の製造、販売行為について、甲は乙に対してどのような請求をすることが考えられるか、説明せよ。

また、その請求は、乙が特許出願**X**に係る発明**イ**の内容を知らないで装置**α**を開発した場合も同様にすることができるか、説明せよ。

なお、乙は特許権**P**についていかなる実施権も有していないものとする。
 - (2) 丙は、特許権**P**の設定の登録前に乙から購入した装置**α**を、特許権**P**の設定の登録後に業として使用している。乙が上記(1)における甲の請求に応じることによりその請求権が消滅していた場合、甲は、丙に対して装置**α**の使用行為の差止めを求めることができるか、説明せよ。

なお、乙及び丙は特許権**P**についていかなる実施権も有していないものとする。
2. 乙は、装置**α**の製造、販売行為を特許出願**X**の出願前に開始し、特許権**P**の設定の登録後も当該行為を継続して行っている。特許出願**X**は、発明**イ**が甲と丁との共同発明であるにもかかわらず、丁に無断でなされたものであり、乙はこの事実を知っていた。
 - (1) 甲は、特許権**P**に基づき乙に対して装置**α**の製造、販売行為の差止めを求める訴えを提起した。この訴訟において、乙はどのような主張をすることが考えられるか、説明せよ。
 - (2) 丁は、特許権**P**に係る自己の持分に基づき、乙に対して単独で装置**α**の製造、販売行為の差止めを求めることを検討している。この差止めを求めるにあたり必要な特許法上の手続としてどのようなものが考えられるか、説明せよ。

(100点)

平成25年度 意匠法

■問題文

意匠法における部分意匠制度について、以下の各設問に答えよ。

1. 部分意匠制度の概要について、制度趣旨及び公知の意匠と意匠登録出願に係る部分意匠との類否判断に言及しつつ、説明せよ。
2. **甲**は、平成25年1月25日に意匠に係る物品を「ゲーム機用コントローラ」とし、コントローラスティックの形状を「意匠登録を受けようとする部分」とする部分意匠**イ**を出願した。**乙**は、同年6月10日に自ら創作したゲーム機用コントローラの物品全体の形状に係る意匠**ロ**を出願した。部分意匠**イ**のコントローラスティックの形状は、意匠**ロ**のコントローラスティックの形状と同一であった。
 ただし、いずれの出願も、優先権の主張を伴うものではなく、秘密意匠に係るものでもないものとする。
 - (1) 部分意匠**イ**が意匠登録を受け、平成25年5月30日に意匠公報が発行された場合、意匠**ロ**は、意匠登録を受けることができるか。関係する条文を挙げつつ、説明せよ。
 - (2) 部分意匠**イ**が意匠登録を受け、平成25年7月1日に意匠公報が発行された場合、意匠**ロ**は、意匠登録を受けることができるか。関係する条文を挙げつつ、説明せよ。
 - (3) (2)において、部分意匠**イ**及び意匠**ロ**がともに意匠登録を受けたと仮定した場合、**乙**が業として登録意匠**ロ**に類似する意匠の実施をしようとするときに留意すべきことを説明せよ。
3. パリ条約の同盟国に住所を有する**丙**は、平成25年1月25日にパリ条約の同盟国である**X**国において椅子の全体形状に係る意匠**ハ**の出願**ア**をした。**丁**は、同年3月5日に我が国に意匠に係る物品を「椅子」とし、自ら創作した背もたれの形状を「意匠登録を受けようとする部分」とする部分意匠**ニ**を出願し、**丙**は、意匠**ハ**について、同年7月5日に我が国に出願**ア**を基礎としたパリ条約に基づく優先権の主張を伴う出願をした。部分意匠**ニ**は、意匠**ハ**の一部と類似するものであった。
 ただし、いずれの出願も、特に示した場合を除き、優先権の主張を伴うものではなく、秘密意匠に係るものでもないものとする。
 - (1) **丙**が我が国で意匠**ハ**について意匠登録を受け、意匠公報が発行された場合、部分意匠**ニ**は、意匠登録を受けることができるか。関係する条文を挙げつつ、説明せよ。
 - (2) (1)において、意匠**ハ**及び部分意匠**ニ**がともに意匠登録を受けたと仮定した場合、**丁**は、**丙**による登録意匠**ハ**の業としての実施に対し、意匠権の行使をすることができるか、説明せよ。

(100点)

平成25年度 商標法

■問題文

【問題Ⅰ】

商標法第1条の趣旨を簡潔に述べた上で、同条から導き出される商標権者の義務について説明し、それらの義務が果たされていない場合の商標権者が受ける可能性のある不利益について述べよ。

解答に関して、マドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。

(50点)

【問題Ⅱ】

日本国内の地域ABC（注：ABCは地域の名称である）の多くの飲食店では、地元特産の牛肉を使った牛丼を「ABC牛丼」の名称で提供しており、また、「ABC牛丼」をパック入りにしてインターネットで販売したところ、好調な売れ行きである。地域ABCにおいて、「ABC牛丼」の提供及び販売促進のための団体甲が結成された。そこで、甲は、「ABC牛丼」の名称について、団体商標又は地域団体商標の商標登録を行いたいと考え、弁理士乙に商標登録出願の代理を依頼した。

この場合において、以下の各設問について答えよ。

解答に関して、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しなくてよい。

1. 団体商標及び地域団体商標のそれぞれの制度趣旨について説明せよ。
2. 「ABC牛丼」の名称について。地域団体商標の商標登録出願を行うことにした場合、出願手続前に、乙が確認すべき事項について説明せよ。
3. 地域団体商標の商標登録出願をするにあたり、乙が「ABC牛丼」に関し事前に調査したところ、飲食店主の丙が所有する「牛丼の提供」を指定役務とするゴシック体の「ABC牛丼」の文字と図形からなる登録商標イがあることがわかった。役務「牛丼の提供」及び商品「牛丼」を指定役務・指定商品とする甲の地域団体商標「ABC牛丼」は、商標登録を受けることができるか否かについて理由を付して述べよ。

なお、丙の登録商標イには、無効の理由は存在しないものとする。また、役務「牛丼の提供」及び商品「牛丼」は類似しないものとする。

(50点)

平成24年度 特許・実用新案法 問題Ⅰ

■問題文

甲は、特許請求の範囲に発明 A を記載した特許出願 X を行ったところ、発明 A は刊行物 1 に記載された発明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（以下「刊行物 1 に基づいて進歩性がない」などと略記する。）旨の拒絶理由通知を受けた。

そこで、甲は、当該拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲に記載された発明 A を発明 A 1 にする補正 1 をしたところ、発明 A 1 は刊行物 1 及び新たな刊行物 2 に基づいて進歩性がないとして、最後の拒絶理由通知（特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいう。）を受けた。

なお、特許出願 X の願書には図面は添付されていないものとする。

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、設問 1～4 はそれぞれ独立しているものとする。また、設問 4 の場合を除き、各拒絶理由通知に係る拒絶理由は妥当なものとする。

1. 特許出願 X は外国語でされた国際特許出願であって、甲が最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲に記載された発明 A 1 を発明 A 2 にする補正をしようと考えたところ、発明 A 2 は、国際出願日における国際出願の明細書には記載されているが、その翻訳文には誤訳のため記載されていないことが判明した。

この場合、甲は特許法上どのような手続きをとることができるか、いわゆる新規事項の追加の禁止の趣旨について述べつつ、説明せよ。

2. 甲は、最後の拒絶理由通知において指定された期間内に、特許請求の範囲に記載された発明 A 1 を発明 A 2 にする補正 2 をした。審査官は、補正 2 は特許法第17条の2第5項第2号に規定するいわゆる限定的減縮を目的とするものと判断したものの、発明 A 2 は刊行物 1 及び 2 並びに新たな刊行物 3 に基づいて進歩性がないと判断した。

この場合、審査官は補正 2 について特許法上どのような処分を行うか、そのような処分を行うこととされている趣旨について述べつつ、説明せよ。

3. 甲は、最後の拒絶理由通知に対して意見書のみを提出したが、発明 A 1 は刊行物 1 及び 2 に基づいて進歩性がない旨の拒絶査定を受けた。そこで甲は、拒絶査定不服審判を請求すると同時に、特許請求の範囲に記載された発明 A 1 を発明 A 2 にする補正 2 をした。補正 2 はいわゆる限定的減縮を目的とするものであるが、発明 A 2 は刊行物 1 及び 2 に基づいて進歩性がないものであると判断される場合、当該審判請求は特許庁において特許法上どのように取り扱われるか説明せよ。

4. 甲は、最後の拒絶理由通知に対して意見書のみを提出したが、発明 A 1 は刊行物 1 及び 2 に基づいて進歩性がない旨の拒絶査定を受けた。その後、甲は、拒絶査定不服審判の請求をしたが、原査定は妥当であるとしてその請求が成り立たない旨の審決を受けたため、東京高等裁判所に審決に対する訴えを提起した。被告は、訴訟において、発明 A 1 は刊行物 1 及び 2 に基づいて進歩性がないとする判断が支持される見込みがないと考えたが、発明 A 1 は新たに発見した刊行物 4 及び 5 に基づいて進歩性がないと考えた。

(1) 被告は、上記訴訟において、発明 A 1 は刊行物 4 及び 5 に基づいて進歩性がないと主張立証することができるか、理由とともに説明せよ。

(2) 仮に審決取消しの判決が確定した場合、その後、特許庁において特許法上どのような手続きがなされるか説明せよ。(100点)

平成24年度 特許・実用新案法 問題Ⅱ

■問題文

甲は、「 $a + b + c$ 」からなるソーラーパネル**A**」に係る特許発明**イ**（以下「発明**イ**」という。）についての特許権**P**を有しており、その特許権について範囲を全部とする専用実施権を**乙**に設定し、**乙**は、**甲**の承諾を得て、**丙**に通常実施権を許諾した。

その後、日本国内において、**丁**は、正当な権原なく「 $a + b$ 」からなる部品**B**」を製造し、**戊**は、**丁**からこれを買受けて、正当な権原なく「 $a + b + c'$ 」からなるソーラーパネル**A'**」を製造、販売している。なお、 c' は c とは異なる構成を指すものとする。

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、設問1～3はそれぞれ独立しているものとする。また、設問1（1）を除き、ソーラーパネル**A'**（以下「**A'**」という。）は発明**イ**の技術的範囲に属するものとする。

1. （1）**戊**の行為が特許権**P**を侵害するのはどのような場合か、説明せよ。
（2）**丁**の行為が特許権**P**を侵害するのはどのような場合か、説明せよ。
2. （1）**甲**は、単独で、**戊**に対し、①差止め及び②損害賠償を求めることができるか。それぞれ分けて説明せよ。
（2）**丙**は、単独で、**戊**に対し、①差止め及び②損害賠償を求めることができるか。それぞれ分けて説明せよ。
3. **戊**は、日本国内における**A'**の製造、販売を中止した。その後、**戊**は、外国である**X**国の工場において**A'**を製造するようになり、その全部が**X**国内で販売され設置されている。そこで、**丁**は、日本で製造した部品**B**の全てを**X**国における**戊**の工場に向けて輸出するようになった。この場合、**乙**は、特許権**P**に基づき、**丁**の行為の差止めを求めることができるか、説明せよ。

(100点)

平成24年度 意匠法

■問題文

【問題Ⅰ】

意匠法における出願の変更について、以下の各設問に答えよ。

1. 実用新案登録出願から意匠登録出願への出願の変更の制度趣旨について、商標登録出願から意匠登録出願への出願の変更が認められていない理由にも触れつつ説明せよ。
2. 実用新案登録出願から意匠登録出願への出願の変更の要件について説明するとともに、出願の変更が認められた場合と出願の変更が認められなかった場合の法的効果について説明せよ。
3. 国際実用新案登録出願から意匠登録出願への出願の変更を行う際の留意点について説明せよ。

(50点)

【問題Ⅱ】

秘密意匠制度について、以下の各設問に答えよ。

1. 秘密意匠制度が設けられた趣旨について、特許制度にも触れつつ説明せよ。
2. 秘密意匠に係る意匠権者が権利を行使する場合、一般的な権利行使と相違する点を説明せよ。

(50点)

平成24年度 商標法

■問題文

【問題Ⅰ】

和菓子店経営者の**甲**は、事業拡大のため新たにチョコレート販売を始めようと考え、友人で喫茶店を経営している**乙**に頼んで試作品を作成してもらった。そして、将来の販売に備え、「ABCチョコ」の商標について、第30類「菓子」を指定商品として、平成24年4月2日に商標登録出願をした。

乙は、「ABCチョコ」の名称が気に入ったので、自分の店で販売しているコーヒー豆にその「ABCチョコ」に因んだ名称を考えて、「エービーシー」の商標について、第30類「焙煎したコーヒー豆」を指定商品として、平成24年4月2日に商標登録出願をした。

丙は、「abc」の商標について、第30類「焙煎したコーヒー豆」を指定商品として、2011（平成23）年12月1日に米国に商標登録出願をした。その後、当該商標についてパリ条約第4条の規定による有効な優先権主張を伴い、第30類「菓子、焙煎したコーヒー豆」を指定商品として、平成24年4月2日に日本国に商標登録出願をした。

この場合において、以下の各設問について答えよ。

なお、「ABCチョコ」「エービーシー」「abc」の各商標は、互いに類似する商標であり、商標を構成する「ABC」「エービーシー」「abc」の文字部分は、自他商品識別機能があるものとする。また、商品「焙煎したコーヒー豆」と商品「菓子（チョコレートを含む。）」とは、互いに類似しない商品とする。

解答に際して、マドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。

1. **甲**の出願は、商標法第3条第1項柱書に規定される「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」という登録要件に関して、拒絶の理由の対象となるか。第3条第1項柱書の趣旨を述べ、説明せよ。
2. **甲**の出願に関し拒絶の理由と想定される事項について、該当すると考えられる条文を挙げ、その条文に該当する理由を説明せよ。併せて、当該拒絶理由の通知を受けた場合、**甲**は、どのような対処をすればよいか説明せよ。ただし、第3条第1項柱書については、考慮しなくてよい。
3. **乙**の出願に関し拒絶の理由と想定される事項について、該当すると考えられる条文を挙げ、その条文に該当する理由を説明せよ。

(60点)

【問題Ⅱ】

甲は、第30類「洋菓子」を指定商品とする登録商標「イロハニホヘト」についての、乙は、第30類「菓子」を指定商品とする登録商標「いろは」についての、それぞれ商標権者であり、当該商標権は、現に有効に存続している。

甲は、平成20年3月15日に自身の洋菓子店を閉店したので、登録商標「イロハニホヘト」について、平成20年4月1日に丙に専用使用権を設定登録したところ、その日から、丙は、大きく表した「いろは」の文字と、小さく表した「ニホヘト」の文字とを二段に書してなる商標のみを使用して、もなかの販売を開始した。

乙は「いろは」の商標を使用して、もなかを販売しているところ、その商品はテレビ番組で紹介され好評を博したので、姉妹商品の菓子開発に取り組み、その商品用に商標「いろはにほへと」について「菓子」を指定商品として商標登録出願をした。

この場合、丙が「いろは」及び「ニホヘト」の文字を二段に書してなる商標を使用してもなかの販売をすることについて、平成24年7月1日を基準として、乙は特許庁に対してどのような審判を請求することができるか、該当すると考えられる条文を複数挙げ、理由を付して説明せよ。

なお、甲、乙の商標登録には、無効の理由は存在しないものとする。

指定商品「菓子」の中には、「洋菓子」と「もなか」は包含されるが、「洋菓子」に「もなか」は包含されない。また、「もなか」と「洋菓子」は類似する商品である。

解答に際して、マドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。

(40点)

平成23年度 特許・実用新案法 問題Ⅰ

■問題文

甲は、積層した複数のティッシュペーパーを一組ずつ容易に取り出すことができる取出口Aに特徴を有するティッシュペーパー収納箱の発明を完成させ、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】取出口Aを備えるティッシュペーパー収納箱。」

出願Xの明細書及び図面には、実施例1として、取出口Aを備えるティッシュペーパー収納箱が、実施例2として、取出口A及びティッシュペーパーの使用後に空となった収納箱を容易に折りたたむことができる点に特徴を有する構造Bを備えるティッシュペーパー収納箱が記載されている。

(注：以下において「取出口A」と「構造B」等の構成要素は符号(A、B等)のみで記載し、「ティッシュペーパー収納箱」は、単に「箱」と記載する。また、これらは解答においても同様とする。)

以上のことを前提として、以下の問いに答えよ。

ただし、(1)(イ)、(1)(ロ)及び(2)はそれぞれ独立しているものとする。また、出願Xは、外国語書面出願でも国際出願でもなく、出願公開の請求(特許法第64条の2)はされないものとする。

解答に際して特許法第3条及び具体的な日付(年月日)について言及する必要はない。

(1) 甲が出願Xをしたのは、平成22年6月1日である。その後、甲は、AをA1に改良した箱の発明を完成させたので、平成23年4月1日に、出願Xの願書に最初に添付した明細書等に記載された発明に基づいて国内優先権(特許法第41条第1項に規定する優先権)を主張して、特許請求の範囲を「【請求項1】Aを備える箱。【請求項2】A1を備える箱。」とする特許出願Yをした。出願Yの明細書及び図面には、Aを備える箱の発明とA1を備える箱の発明が記載されていたが、A及びBを備える箱の発明は記載されていなかった。

一方、乙は、平成22年9月1日に特許請求の範囲を「【請求項1】A及びBを備える箱。」とする特許出願Wをした。

(イ) 出願Wが、出願X及びYとの関係において拒絶理由を有するか否かについて、理由とともに説明せよ。

ただし、出願Yは、出願公開(出願公開の請求(特許法第64条の2)による出願公開を除く。)されており、また出願Yは、当該出願公開時に、出願Xの願書に最初に添付した明細書等に記載された発明に基づく優先権の主張を伴っているものとする。

(ロ) 甲は、出願Wが出願公開の請求(特許法第64条の2)により平成23年6月1日に出版公開されたことを平成23年7月1日に知った。

この場合に、Aを備える箱の発明、A及びBを備える箱の発明及びA1を備える箱の発明の全てについて、甲が、単独で特許権を得るために特許法上採り得る主な方法を2つ、その方法を採用すべき理由とともに説明せよ。

ただし、出願Yは取り下げられることはないものとし、また、甲は出願Wに係る発明について特許を受ける権利を乙から譲り受けることはないものとする。

(2) 甲は、日本国特許庁を受理官庁として、出願Xに基づき、特許協力条約第8条(1)に規定される優先権を主張して国際出願Pをした。甲がその後に国際出願Pについて特段の手続を行わなかった場合に、出願Xがどのように扱われるかを条文に即して説明せよ。

ただし、国際出願Pは、特許協力条約の規定に基づく国際出願日が認められているものとする。また、国際出願Pの願書は、日本国を指定しない旨の表示を伴わないものとする。

(100点)

平成23年度 特許・実用新案法 問題Ⅱ

■問題文

甲会社と乙会社は、特許請求の範囲を「***を用いる液体中の物質 α の含有量測定方法。」(以下「発明Ⅰ」という。)とする特許権Pを共有している。この発明Ⅰは、液体中の物質 α の含有量を瞬時に測定できるという点に特有の効果を有する新規な発明である。

甲は、物質 α を含む飲料水Xの製造時に発明Ⅰの方法を使用し、当該飲料水Xを製造・販売している。

以上を前提にして、以下の各問に答えなさい。なお、設問1及び2は、それぞれ独立しているものとする。

1. 丙会社は、物質 α を含む化粧水Yを製造・販売している。丙が一般に公開している資料には、この化粧水Yの製造時に、物質 α の含有量を瞬時に測定して成分調整をしていることが記載されている。甲は、丙の上記公開資料から、丙が発明Ⅰの方法を使用していると考え、特許権Pに基づき、丙の上記測定行為の差止めを求める訴訟を提起しようとしている。

- (1) 仮に、丙が実際に発明Ⅰと同一の方法を使用して物質 α の含有量を測定し、化粧水Yを製造しているとする。

- ① 甲が乙と共同して、上記測定行為の差止めを求める請求とともに、以下の(a)及び(b)の請求を行った場合、それぞれ認容されるか、理由とともに説明せよ。
 (a) 化粧水Yの販売行為の差止請求
 (b) 化粧水Yの廃棄請求
- ② 甲は、上記測定行為の差止請求訴訟を単独で提起することができるか、理由とともに説明せよ。

- (2) 仮に、丙は発明Ⅰと異なる方法を使用しているとする。

- ① 丙が、上記測定行為の差止請求訴訟の場合において、単に自己の測定方法が発明Ⅰの方法ではないとのみ主張することは認否として適切か、理由とともに説明せよ。
 ② 丙が自己の測定方法を記載した書類を上記訴訟において提出する場合に、その書類の内容が自己の営業秘密と考えるものであるとき、その秘密を保持するために、丙が法律上採り得る方法を2つ挙げた上で、それぞれの効果を含め、説明せよ。

- (3) 丙は発明Ⅰに係る特許について特許無効審判を請求し、無効にすべき旨の審決がされた。この場合、甲は単独で、当該審決の取消訴訟を提起することができるか。理由とともに説明せよ。

2. 丁会社は、特許権Pの存在を知り、自己の今後の商品開発及び製造には、この発明Ⅰに関する技術が必要不可欠であり、特許権Pの特許権者になりたいと考えている。そこで、甲及び乙にその旨を提案した。これに対し、甲は、特許権Pの自己の持ち分を丁に承継させる意思はないと回答し、一方、乙は、特許権Pの自己の持分を丁に全て承継させてもよいと回答した。

この場合、丁が、特許権Pの乙の持分を承継するために必要な要件について、その要件が特許法上必要とされている趣旨とともに、説明せよ。(100点)

平成23年度 意匠法

■問題文

【問題Ⅰ】

- (1) 意匠制度により意匠を保護することの意義について説明せよ。
- (2) 意匠権の取得により期待される利点を2つ挙げ、説明せよ。
- (3) 権利行使をしやすい意匠権を取得するために意匠法独自の制度を2つ挙げ、それぞれの制度の趣旨と権利行使をしやすい理由について説明せよ。

(50点)

【問題Ⅱ】

甲は、互いに類似する自動二輪車**A**の意匠**イ**及び自動二輪車**B**の意匠**ロ**をそれぞれ自ら創作し、平成23年1月10日にパリ条約の加盟国**X**で開催されたモーターショーに自動二輪車**A**を、同年2月1日にパリ条約の加盟国**Y**で開催されたモーターショーに自動二輪車**B**をそれぞれ展示したところ、**Y**国で自動二輪車**B**が好評を博した。このため、甲は、同年2月15日に**Y**国に自動二輪車**B**の形状に係る考案について実用新案登録出願を行った。

乙は、意匠**ロ**に類似する自動二輪車**C**の意匠**ハ**を自ら創作し、同年2月25日に我が国に意匠**ハ**について意匠登録出願を行い、同日に我が国において意匠**ハ**の実施である事業の準備を開始し、同年4月15日から自動二輪車**C**の販売を開始した。

これらの事実を前提として、以下の各問に答えよ。ただし、いずれの出願も、分割若しくは変更に係るものでもなく又は補正後の新出願でもないものとし、放棄若しくは取下げ又は却下されていないものとし、出願人の名義の変更もないものとする。

- (1) 我が国において意匠**ロ**に係る意匠登録出願を思い立った甲から、平成23年7月3日(日)に相談を受けた代理人として出願の際に検討すべき事項を説明せよ。なお、この代理人は、乙による出願の事実知らないが、乙による販売の行為について知り及んでいるものとする。
- (2)
 - (2-1) 乙の意匠**ハ**に係る意匠登録出願は、登録を受けることができるか否か理由とともに説明せよ。
 - (2-2) 甲が意匠**ロ**について意匠登録を受け、その登録の際現に乙は我が国において自動二輪車**C**の販売を行っていたとする。この場合、乙が当該販売を継続しようとするとき、乙が主張すべき事項を挙げ、乙の主張が認められるか否か理由とともに説明せよ。ただし、意匠**ハ**は登録意匠**ロ**に類似しない旨の主張はしないものとし、登録意匠**ロ**には、無効理由はないものとする。

(50点)

平成23年度 商標法

■問題文

立体商標に関して、以下の各問に答えよ。

なお、解答に際して、マドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。

(1) 商標法が規定する拒絶理由の中から、商標登録出願に係る商標が立体商標であるがゆえに該当することとなる拒絶理由について、条文を挙げてその内容を説明せよ。

(2) 洋酒の製造販売を行っている**甲**は、第33類「ブランデー」を指定商品とする文字のみからなる登録商標**A**に係る商標権を有している。また、**甲**は、ブランデー瓶の形状（以下「形状**α**」という。）を新しく創作してこれにつき意匠権を取得し、この瓶に登録商標**A**を付して現在に至るまでそのブランデーの販売を行っている。**甲**の当該ブランデーは好評を博し、需要者にはその瓶の形状**α**も広く知られるようになった。このため、上記意匠権が存続期間満了により消滅した後、**甲**は引き続きその瓶の形状**α**の保護を図ろうとして、第33類「ブランデー」を指定商品として、その瓶の形状**α**のみからなる立体商標の商標登録出願**イ**と、その瓶に登録商標**A**を付した態様からなる立体商標の商標登録出願**ロ**を行った。

一方、**乙**は、**甲**の上記意匠権の存続期間が満了するのを待って、**甲**のブランデーの瓶の形状**α**と同一形状の瓶を容器としたブランデーの販売を始めた。

この場合において、以下の各問に答えよ。

なお、瓶の形状**α**は、その用途、機能から予測しがたいような特異な形状又は特別な印象を与える装飾的形状を備えているものではないとし、上記登録商標**A**に係る商標登録には無効理由、取消理由のいずれも存在しないものとする。また、以下の（2-1）と、（2-2）及び（2-3）とは、独立しているものとする。

（2-1）商標登録出願**イ**の審査において、出願**イ**に係る商標が該当するとして適用されうる拒絶理由を挙げ、その理由に該当する商標であっても、**甲**の使用の事実を勘案すれば出願**イ**に係る商標が商標登録を受けることができることとなる場合について、詳しく説明せよ。

（2-2）商標登録出願**イ**は、その出願に係る商標に識別力がないとして拒絶されたのに対して、商標登録出願**ロ**に係る商標は、立体商標として登録された。**ロ**に係るような商標を立体商標として登録を認めることとしている理由を説明せよ。

（2-3）（2-2）において、商標登録出願**ロ**に係る商標が登録され商標権が発生した場合、**乙**の上記行為は**甲**のその商標権の侵害となるか、理由を付して説明せよ。

(3) 商品又はその包装に係る立体的形状が、物品の形状等として意匠権で保護される一方で、立体商標としても商標権で保護される場合があるが、商標法がこれを許容する理由を述べよ。

(100点)

平成22年度 特許・実用新案法 問題Ⅰ

■問題文

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日に国際公開がなされ、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日より後に国際審査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。

- (1) 日本語による翻訳文の提出期限に関し、出願Y2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Y2が拒絶の理由の根拠となるか否か、説明せよ。
- (3) 出願Y2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Y2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）

平成22年度 特許・実用新案法 問題Ⅱ

■問題文

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)

平成22年度 意匠法

■問題文

【問題Ⅰ】

関連意匠（意匠法第10条）の制度の趣旨について、意匠権の効力及び平成18年法改正にも言及しつつ、説明せよ。

【問題Ⅱ】

A社は、意匠イを創作した甲から意匠イについて意匠登録を受ける権利の譲渡を受けた後、平成21年9月4日に意匠イに係る意匠登録出願を行った。当該出願について、その出願前に頒布された刊行物に記載された意匠に類似する意匠であるという拒絶の理由が通知され、当該理由により拒絶をすべき旨の査定が確定した。

その後、A社は、平成22年2月4日に大阪府で意匠イの実施に係る製品Xの製造の準備を開始し、平成22年4月3日に販売を開始して以降、現在（平成22年7月4日）に至るまで製品Xの製造、販売を継続している。

一方、B社は、意匠ロを創作した乙から意匠ロについて意匠登録を受ける権利の譲渡を受けた後、平成21年11月27日に意匠ロに係る意匠登録出願を行い、平成22年3月23日に意匠ロを意匠ロ'に変更する手続補正書を提出した。当該出願について、登録をすべき旨の査定の謄本の送達を受け、設定の登録により意匠権が発生し、平成22年6月21日に意匠公報が発行された。

その後、B社は、A社が製造、販売をしている製品Xが登録意匠ロ'に類似するものとして侵害訴訟を提起した。

A社から相談を受けた弁理士は、製品Xと登録意匠ロ'とを比較検討した結果、製品Xが登録意匠ロ'に類似する意匠の範囲に含まれるとの結論に至った。この場合、この相談を受けた弁理士として検討すべき項目を挙げた上でそれぞれについて具体的に説明せよ。

なお、製品Xが登録意匠ロ'に類似する意匠の範囲に含まれないとの反論はしないこととする。

平成22年度 商標法

■問題文

甲は、指定商品「茶」について登録商標「BCD」を有している。甲の商標権は、昭和62年（1987年）9月1日商標登録出願、平成元年（1989年）6月30日に設定登録され、平成11年（1999年）7月30日に第1回目の更新登録がされたものである。

また、甲は、指定商品「菓子」について、上記登録商標に基づいた防護標章登録出願を平成18年（2006年）8月1日に行い、平成19年（2007年）1月31日に設定登録を受けている。

乙は、商品「茶」について商標「bcd」の使用をすることを予定して調査を行ったところ、商標「bcd」に類似する甲の上記登録商標の存在を知った。しかし、甲の商標権については、乙が調査を行った平成21年（2009年）8月10日の時点において存続期間の更新がされていなかった。このため、乙は、同年9月1日より、商品「茶」について商標「bcd」の使用を開始した。

丙は、指定商品「茶、菓子」に係る商標「BCD」について平成21年（2009年）7月31日に商標登録出願をした。

以下、設問（1）に答え、設問（2）及び（3）については上記事例の場合において答えよ。

なお、甲の商標登録には無効理由、取消理由のいずれも存在しないものとする。また、「茶」及び「菓子」は互いに非類似の商品とする。解答に際して、マドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。

設問（1）

商標権について存続期間を設けた趣旨を、特許権の存続期間の趣旨に言及しつつ述べよ。

設問（2）

- ① 甲が、当該商標権の更新登録の申請を平成21年（2009年）11月2日に行った場合における更新の効果について述べ、乙の使用行為が甲の商標権の侵害となることはあるかを説明せよ。
- ② 甲が、当該商標権の更新登録の申請を平成22年（2010年）2月1日に行った場合における更新の効果について述べ、乙の使用行為が甲の商標権の侵害となることはあるかを説明せよ。

設問（3）

丙の商標登録出願に係る商標の登録について、平成21年（2009年）8月10日の時点において、丙の代理人として想定すべき、甲の登録商標及び登録防護標章が障害となる拒絶理由を説明せよ。

平成21年度 特許・実用新案法 問題Ⅰ

■問題文

甲は、自ら発明した、デジタルカメラに関する発明について特許出願**X**をし、出願公開後、出願審査の請求をした。なお、出願**X**は外国語書面出願でも国際出願に係るものでもない。

出願**X**の特許請求の範囲の記載は以下のとおりである。

「【請求項1】手ぶれ防止機構**A**を備えたデジタルカメラ。

【請求項2】さらに、手ぶれ防止強度調節機構**B**を備えた請求項1記載のデジタルカメラ。」

出願**X**の明細書の発明の詳細な説明には以下の記載がある。

「…手ぶれ防止機構**A**に関連する手ぶれ防止強度調節機構**B**の具体的態様としては、**B1**又は**B2**を採用することができる。…

【実施例1】手ぶれ防止機構**A**を備えたデジタルカメラ…

【実施例2】手ぶれ防止機構**A**を備え、手ぶれ防止強度調節機構**B**として**B1**を備えたデジタルカメラ…

【実施例3】手ぶれ防止機構**A**を備え、特定のビデオ撮影機構**C**を備えたデジタルカメラ…」

(注：以下において、各機構は符号(**A**、**B**、**C**等)のみで記載するものとし、解答においても同様とする。)

甲は、**A**及び**B1**を備えるが、**C**を備えないデジタルカメラ**P**を製造、販売している。

一方、第三者である**Z**は、出願**X**の出願後に、**A**及び**C**を備えるが、**B**を備えないデジタルカメラ**P'**の事業の準備をし、デジタルカメラ**P'**を製造、販売している。このことを知った甲は、**Z**に対しデジタルカメラ**P'**は出願**X**に係る発明の技術的範囲に属する旨の警告書を送付した。

警告を受けた**Z**は、その後、出願**X**の出願前に頒布された刊行物**K**に、**A**を備えるが、**B**及び**C**をいずれも備えないデジタルカメラが記載されていることを発見したため、特許庁長官に対し、刊行物**K**についての情報を提供した。

甲は、特許権を取得して、**Z**によるデジタルカメラ**P'**の製造、販売の停止を求められるようにするとともに、デジタルカメラ**P**についても特許発明の技術的範囲に含まれるようにしたい。

このとき、以下の(1)～(3)の各場合において、上記の甲の目的を達成するために甲がなし得る特許法上の手続について、それぞれ理由とともに説明せよ。

ただし、以下の(1)～(3)はいずれも独立しているものとする。

また、解答に際しては、手続後の請求項において、**A**は、発明を特定するために必要な事項の1つであることを条件とし、設例に記載の機構以外の機構及び意見書の提出については言及する必要はないものとする。

- (1) 甲が最初の拒絶理由通知を受ける前に刊行物**K**の記載内容を知り、出願**X**の請求項1に係る発明は刊行物**K**に記載された発明と同一であり、新規性を欠如する旨の心証を得た。
- (2) 甲が最初の拒絶理由通知を受け、当該拒絶理由通知書において、出願**X**の請求項1に係る発明については、刊行物**K**に記載された発明と同一であり、新規性を欠如する旨が記載され、さらに、請求項2に係る発明については拒絶の理由を発見しない旨が記載されていた。甲は当該拒絶理由通知の内容は妥当である旨の心証を得た。
- (3) 甲が最初の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に補正をした結果、特許請求の範囲の記載は上記請求項1及び2のとおりとなった。
- その後、甲が最後の拒絶理由通知を受け、当該最後の拒絶理由通知書において、出願**X**の請求項1に係る発明については、刊行物**K**に記載された発明と同一であり、新規性を欠如する旨が記載され、請求項2に係る発明については、刊行物**K**に記載された発明及び刊行物**L**に記載された**B2**の発明により、進歩性を欠如する旨が記載されていた。甲は当該最後の拒絶理由通知の内容は妥当である旨の心証を得た。

平成21年度 特許・実用新案法 問題Ⅱ

■問題文

甲は「部品 a」の発明に係る特許第 P 号の特許権者である。部品 a は、製品 A の交換部品であり、製品 A の一定期間使用後に交換が必要となるものである。

このとき、以下の問いに答えよ。ただし、すべての設問は独立しているものとし、文中に特に示した場合を除き、特許第 P 号に係る特許権についていかなる実施権も設定、許諾されていないものとする。

- (1) 甲は乙に対して特許第 P 号に係る特許権について通常実施権を許諾している。乙が製造、販売した部品 a を大量に購入した丙は、それを製品 A の交換部品として販売している。この場合、甲は丙に対し、特許第 P 号に係る特許権を行使することができるか。理由とともに説明せよ。
- (2) 甲は乙に対して特許第 P 号に係る特許権について通常実施権を許諾している。丙は、乙が製造、販売した部品 a の使用済み品を製品 A の使用者から回収し、新品同様に加工した上、再生品 a' として販売している。この場合、甲は丙に対し、特許第 P 号に係る特許権を行使することができるか。必要があれば場合分けをして、理由とともに説明せよ。
- (3) パリ条約の同盟国である外国 F における特許第 P' 号の特許権者である F 国の法人 X は、F 国内において、部品 a を製造し F 国の法人 Y に販売している。日本法人である乙は Y から部品 a を輸入し日本国内において第三者に販売している。この場合、甲は乙に対し、特許第 P 号に係る特許権を行使することができるか。必要があれば場合分けをして、理由とともに説明せよ。ただし、特許第 P 号と特許第 P' 号は権利範囲を同じくするものとする。

平成21年度 意匠法

■問題文

【問題Ⅰ】

意匠法第3条の2の規定に関し、以下の各問に答えよ。

- (1) 本条の趣旨について説明せよ。
- (2) 本条に規定する「先の意匠登録出願」の出願の日の認定に関し、関係する条文を挙げて説明せよ。

【問題Ⅱ】

デザイナー**甲**は、相互に類似する携帯電話機に関する意匠**イ**、**ロ**及び**ハ**を自ら創作し、携帯電話機メーカーである**乙**及び**丙**に提示した。

甲、**乙**及び**丙**は、協議の結果、**乙**が意匠**イ**に係る携帯電話機の製造・販売をし、**丙**が意匠**ハ**に係る携帯電話機の製造・販売をすること及び意匠**ロ**に係る携帯電話機については、**乙**も**丙**も製造・販売をしないことで合意した。

乙及び**丙**は、第三者による意匠**イ**、**ロ**及び**ハ**と同一又は類似する携帯電話機の実施を広い範囲で自ら差し止めたいと考えており、かつ、意匠**ロ**については第三者にできるだけ知られたくないと考えている。

この場合、以下の各問に答えよ。ただし、(1)～(3)はいずれも独立しているものとし、意匠**イ**、**ロ**及び**ハ**は、いずれも無効理由を有しないものとする。

- (1) **甲**が意匠**イ**、**ロ**及び**ハ**のいずれについても意匠登録出願をしていない場合、**乙**及び**丙**が検討すべき事項について説明せよ。
- (2) **甲**が意匠**イ**についてのみ意匠登録出願をしていた場合、**乙**及び**丙**が検討すべき事項のうち、(1)と相違する点について説明せよ。
- (3) **甲**が意匠**イ**、**ロ**及び**ハ**についての登録意匠を有している場合、**乙**及び**丙**が検討すべき事項について説明せよ。

平成21年度 商標法

■問題文

東日本のある市で酒類を製造販売している甲は、商品「清酒」について四国地方を中心に需要者の間に広く認識されている乙の商標「摩次郎（以下「イ商標」という。））にあやかって、「摩二郎（以下「ロ商標」という。）という商標を使用した「米焼酎」の製造販売を思いつき、さらに、ロ商標を付した「梅酒」と「果実酒」をも売り出そうと考えた。

そこで甲は、ロ商標について、指定商品を「焼酎、梅酒、果実酒」とする商標登録出願を平成12年2月25日に行い平成13年6月25日に商標権の設定登録を受けた（以下「ロ登録商標」という。）。

甲は、早速、平成13年7月から、ロ登録商標を指定商品中「焼酎」及び「梅酒」について使用し、現在に至っている。

その間、甲は、平成15年6月から平成18年5月までの3年間、平成15年頃からの本格芋焼酎ブームに便乗して、ロ登録商標にさつまいもの図形を背景にし、「薩」の1文字を白抜きにして付加してなる商標「薩摩二郎」（以下「ハ商標」という。別掲参照。）を使用して「米焼酎」を販売していたが、その使用態様はあたかも「芋焼酎」であるかのごとく表示するものであった。

丙は、その創業者の名にちなんだ商標「摩治郎」（以下「ニ商標」という。）を、「梅酒」及び「りんご酒」について平成20年1月から使用し、現在に至っている。

そこで、甲は、丙による商品「梅酒」及び「りんご酒」についてのニ商標の使用が甲の商標権を侵害するものとして、平成21年6月10日に丙を被告とする商標権侵害訴訟を提起した。

この場合において、平成21年7月5日を基準として、以下の設問に答えよ。

なお、イ商標は現在も商品「清酒」について四国地方を中心に需要者の間に広く認識されている未登録商標とする。また、「りんご酒」は「果実酒」に含まれるものとする。「清酒」と「焼酎」は互いに類似の商品とする。「清酒・焼酎」、「梅酒」及び「果実酒」はそれぞれ互いに非類似の商品とする。イ、ロ、ハ、ニの各商標は互いに類似するものとする。解答に際して、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しなくてよい。

別掲 ハ商標



設問（1）

- ① 丙は、イ商標との関係で、指定商品「焼酎，梅酒，果実酒」について□商標に係る登録に対し、無効審判の請求を考えている。甲が□商標について不正競争の目的で登録を受けた場合、どのような無効理由で請求することができるか説明せよ。なお、商標法第4条第1項第7号の規定は考慮しなくてよい。
- ② 丙は、甲のハ商標の使用に関し、□商標に係る登録に対して、上記①の審判以外にどのような審判を請求することができるか説明せよ。
- ③ 丙は、□商標に係る登録に対し、上記①及び②の審判以外にどのような審判を請求することができるか説明せよ。

設問（2）

設問（1）において、丙が請求し得る各審判について、確定した請求成立審決の効果をそれぞれ説明し、甲が提起した侵害訴訟に関し、いずれが丙にとって有利であるか述べよ。

設問（3）

設問（1）において丙が請求し得る各審判について、商標法上、指定商品又は指定役務ごとにその請求を取り下げることができるか否か、理由とともに説明せよ。

平成20年度 特許・実用新案法 問題I

■問題文

甲は、コップ用の新規な形状の取っ手**H**を自ら開発し、平成18年2月1日、**H**を有し**H**以外の部分が周知の形状のコップ**A**を日本国内の博覧会に出品した。さらに、平成18年7月1日、甲は、**A**を博覧会へ出品したことについて意匠の新規性の喪失の例外の適用を受けて、意匠に係る物品を「コップ」として、**H**の形状について部分意匠の意匠登録出願**X**をした。

その後、甲は、出願**X**の願書における意匠に係る物品、意匠に係る物品の説明及び意匠の説明の記載、並びに願書に添付した図面の記載から、明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面を作成し、平成18年9月1日、出願**X**をもとの出願とする実用新案法第10条第2項の規定（出願の変更）による出願として、**A**の形状についての実用新案登録出願**Y**をした。出願**Y**に係る実用新案権は、平成19年3月1日、出願当初の明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面の記載のまま、設定の登録がされた。

乙は、平成17年12月1日、**H**と同一の形状のコップ用取っ手**h**を自ら開発し、平成18年6月1日までに**A**と同一の形状のコップ**a 1**の設計図及び金型を作成し、平成18年8月1日から**a 1**の製造・販売を開始した。**h**及び**a 1**は、乙によって**a 1**の製造・販売が開始される日まで、乙以外に知られることはなかった。乙は、平成18年11月1日に**a 1**全体の形状を小型にしたコップ**a 2**の製作を企画し、平成19年2月1日から**a 2**の製造・販売を開始した。

乙による**a 1**及び**a 2**の製造・販売を発見した甲は、乙に対して、**a 1**及び**a 2**の製造・販売について実用新案技術評価書を提示して警告をした上で、平成19年10月1日、乙を被告として、実用新案権に基づき**a 1**及び**a 2**の製造・販売の差止めを求める訴訟を提起した。

乙は、その後も**a 1**及び**a 2**の製造・販売を継続している。

この設例において、当該訴訟における乙の主張について、以下の問いに答えよ。ただし、（1）（イ）、（1）（ロ）及び（2）は、それぞれ独立しているものとする。また、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願及び実用新案登録出願は、国際出願に係るものでも、補正後の新出願でも、分割又は変更に係るものでもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

（1）乙は、甲の実用新案登録に無効理由が存在するから、当該実用新案権を行使することができない旨主張することにした。

（イ）乙は新規性欠如の無効理由について、どのような主張をすることができるか、必要があれば場合分けをして、根拠とともに説明せよ。

（ロ）出願の経緯にかんがみると、乙は、新規性欠如及び進歩性欠如以外にどのような無効理由を主張することができるか、根拠とともに説明せよ。

（2）乙は、甲の実用新案登録に無効理由が存在する旨の主張以外に、**a 1**及び**a 2**の製造・販売について甲の差止請求が認められない、と主張することができるか、根拠とともに説明せよ。

平成20年度 特許・実用新案法 問題Ⅱ

■問題文

甲は、「多面体形状玩具」に係る発明についての特許第P号の特許権者である。

乙及び丙は、それぞれ、板バネからなる部品を備えた4面体形状玩具を製造・販売しており、このことを知った甲は、乙及び丙に対し特許第P号の特許権を侵害している旨の警告書を送付した。

乙は、甲を被請求人として、特許無効審判を請求し、その請求書において、「特許第P号の請求項1及び4に係る特許を無効とする。」との審決を求めるとともに、その理由として、新規性欠如のみを主張し、特許第P号の請求項1及び4に係る特許発明は、その特許出願前に頒布された刊行物Xに記載された発明である旨を記載した。また、丙はこれと同一の内容を記載した特許無効審判の請求書を提出した。乙及び丙の請求に係る特許無効審判の審理は併合された。

審判請求書の副本の送達を受けた甲は、特許第P号に係る特許請求の範囲のみについて、次のとおり、訂正を請求した。

訂正請求前の特許請求の範囲の記載

- 請求項1 弾性体からなる部品を備えた多面体形状玩具。
- 請求項2 弾性体がゴムである請求項1に記載の多面体形状玩具。
- 請求項3 弾性体が特定形状のコイルバネである請求項1に記載の多面体形状玩具。
- 請求項4 弾性体が板バネである請求項1に記載の多面体形状玩具。

訂正の請求書に添付した訂正した特許請求の範囲の記載

- 請求項1 弾性体からなる部品を備えた4面体形状玩具。
- 請求項2 ゴムからなる部品を備えた多面体形状玩具。
- 請求項3 特定形状のコイルバネからなる部品を備えた多面体形状玩具。

ただし、訂正請求前の特許請求の範囲において、「コイルバネ」が「コイルバネ」の明らかな誤りである以外に誤記はないものとする。

なお、訂正請求前の各請求項と、訂正した各請求項は、次のとおり対応する。

訂正請求前の請求項	訂正した請求項
請求項1	請求項1
請求項2	請求項2
請求項3	請求項3
請求項4	

甲の訂正請求の後、意見を申し立てる機会を与えられた乙及び丙は、それぞれ、訂正した請求項1に係る発明について、その特許出願前に頒布された「4面体形状玩具」に関する刊行物Yを発見し、刊行物X及びYに記載された発明により進歩性が欠如すると考え、また、訂正した請求項2及び3に係る発明について、改めて検討したところ、いずれも刊行物Xに記載された発明により進歩性が欠如すると考えた。

この設例において、以下の問いに答えよ。ただし、(1)及び(2)は、それぞれ独立しているものとする。また、特許第P号に係る特許出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでもないものとする。

- (1) **甲**の訂正請求に関して、以下の(イ)及び(ロ)について答えよ。ただし、訂正請求前の特許請求の範囲の記載は、出願当初のままであり、訂正した特許請求の範囲に記載された事項は、願書に添付した明細書に記載されているものとし、また、訂正した特許請求の範囲において、記載要件違反はないものとする。
- (イ) 当該訂正が、①特許法上のいかなる事項を目的とするものであるか、及び、②訂正が認められるための要件を満たすか、必要があれば場合分けをして、訂正請求前の特許請求の範囲の請求項ごとに根拠とともに説明せよ。
- (ロ) **乙**及び**丙**は、訂正した各請求項に係る発明についての特許が成立しないようにするために、当該審判において、どのように対応し得るか、請求項ごとに説明せよ。
- (2) 1通の審決書により、各審判の請求は成り立たない旨の審決がされた。その後、**乙**のみが審決取消訴訟を提起し、**丙**との関係では審決が確定し登録された。当該確定した審決の、**乙**のした特許無効審判の請求に対する影響について、理由とともに説明せよ。

平成20年度 意匠法

■問題文

【問題Ⅰ】

甲は、女性用サンダルに係る意匠イを創作し、意匠イに係る女性用サンダルをイタリアで開催された展示会において1ヶ月間、甲の商品として展示するとともに、カタログに掲載し、展示会の一般来場者に頒布した。展示会終了後、甲は、意匠イについての意匠登録出願Aをした。

乙は、上記展示会終了後、意匠登録出願Aの日前に、自ら創作した意匠イに類似する女性用サンダルに係る意匠ロについての意匠登録出願Bをし、意匠登録出願Bの日後に、意匠ロに係る女性用サンダルを販売した。

この場合、甲は、意匠イについて意匠登録を受けることができるか否かについて、理由を付して述べよ。

なお、意匠登録出願A及び意匠登録出願Bは、いずれも優先権主張を伴うものでないものとする。

【問題Ⅱ】

甲は、自ら創作したハンドバッグ用口金の意匠に係る登録意匠イ及び意匠に係る物品をハンドバッグとするハンドバッグの口金部分についての部分意匠に係る登録意匠ロを有している。乙は、業として自ら創作したハンドバッグを製造・販売し、丙は、業として自ら創作したハンドバッグ用口金を製造し、乙に納入している。この場合、以下の各問に答えよ。

なお、甲の有する登録意匠は、いずれも秘密意匠に係るものではなく、乙及び丙は、いかなる意匠登録出願もしておらず、乙によるハンドバッグの製造の準備及び丙によるハンドバッグ用口金の製造の準備は、いずれも甲の有する登録意匠に係る意匠登録出願の日後に開始されたものとする。

- (1) 甲は、乙のハンドバッグに用いられている口金が登録意匠イに類似していると判断したため、ハンドバッグの製造・販売の中止を求める内容の警告状を乙に送付した。この場合、甲からの警告状に対し、乙が検討すべき事項及びとり得る対応について、理由を付して述べよ。
- (2) 甲は、乙のハンドバッグに用いられている口金が登録意匠ロに類似していると判断したため、ハンドバッグの製造・販売の中止を求める内容の警告状を乙に送付した。この場合、甲からの警告状に対し、乙が検討すべき事項のうち、(1)と異なるものについて、理由を付して述べよ。
- (3) 甲は、丙に対し、差止請求権を行使し得るか否かについて、登録意匠イ及び登録意匠ロそれぞれの場合において理由を付して述べよ。

平成20年度 商標法

■問題文

甲市の新しい市長は、甲市内の港と島とを結ぶ連絡船を近く開業する**A**汽船会社（甲市が100%の株式を保有する株式会社）の船の名称を公募して、その名称を船名として使用するとともに公募名称やその一部を多くの企業に商標として使用して貰うことによって、甲市の経済活性化を図りたいと考えた。公募の結果、甲市ゆかりの伝説の武将「ぱて丸」にあやかって「パテ丸」が採用され、甲市の意向を受けて**A**汽船会社は「客船による輸送」を指定役務として、商標「パテ丸ライン」の商標登録出願を行った。一方、甲市所在の多くの企業が様々な製品やサービスに商標「パテ丸」を使用することになり、「客船による輸送」以外の商品又は役務については、一部の商品又は役務について**A**汽船会社単独で、その他の商品又は役務について**A**汽船会社と各企業が共同で商標「パテ丸」の商標登録出願を行った。

この場合において次の（１）から（７）の設問について、結論及びその理由を説明せよ。

ただし「パテ丸」及び「パテ丸ライン」と同一又は類似の登録商標や商標登録出願は、存在しないものとする。また、解答に際して、特に文中に示した場合を除き、マドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。

- （１）**A**汽船会社が、弁理士業務である「工業所有権に関する手続の代理」を指定役務として単独で商標登録出願を行った場合には、特許庁における審査において、どのように扱われるか。
- （２）**A**汽船会社は、**B**社と共同で商標登録出願をした願書において**B**社の住所の表示を「甲市中央区〇〇町」と記載すべきところ「甲市〇〇町」と誤記していることに気付いたので、**B**社に伝えずに、**A**汽船会社だけの名義で誤記を訂正するための手続補正書を提出した。この場合、その補正はどう扱われるか。
- （３）**A**汽船会社が単独で商標登録出願をした願書において、誤記があったので、誤記を訂正するための手続補正書を提出した。以下のそれぞれの場合、その補正はどう扱われるか。
 - （イ）商標登録を受けようとする商標として誤って記載した「パテまる」を「パテ丸」と訂正する補正
 - （ロ）指定商品として誤って記載した「電気通信機会器具」を「電気通信機械器具」と訂正する補正
- （４）甲市の広報誌で公募結果を知った甲市の隣接市に所在する**C**汽船会社が、**A**汽船会社の商標登録出願の前日に「客船による輸送」を指定役務として商標「パテ丸ライン」を商標登録出願し、その商標登録がなされたことが判明した。**A**汽船会社は、この商標登録について登録異議の申立てを行うこととした。**A**汽船会社の代理人として、どのような理由を主張すべきか。

- (5) **A**汽船会社と**D**社が共同で、指定商品「食器類」とする商標登録出願をし、商標「パテ丸」が登録された。他方、**A**汽船会社から「飲食物の提供」を指定役務とする商標「パテ丸」の商標権について使用許諾を受けてレストラン「パテ丸」を経営する**E**社が、包装箱に「ぱて丸」と表示し、**甲**市に古くから伝わる「ぱて丸」の肖像画を付した「マグカップ」を、来店者に記念品として配った。当該**E**社の行為が商標権侵害に該当しない立場から説明せよ。
- (6) **甲**市から約1,000km離れた瀬戸内の港町である**乙**町で渡し船を経営している**F**社は、**A**汽船会社が「客船による輸送」を指定役務として商標「パテ丸ライン」の商標登録出願を行った直後から、**乙**町の港と沖合の小島を結ぶ小規模な渡し船に「パテ丸ライン」という名称を付けて運航していた。商標登録出願後、商標権の設定登録前の**F**社の行為に対して**A**汽船会社がとり得る措置について説明せよ。
- (7) **A**汽船会社と**G**社が共同で、指定商品「おもちゃ」について、商標「パテ丸」の商標登録出願を行った。**A**汽船会社が、その出願を基礎としてマドリッド協定の議定書加盟国である**丙**国を指定してマドリッド協定議定書に基づく国際登録を単独で受けるために必要な手続について説明せよ。

平成19年度 特許・実用新案法 問題Ⅰ

■問題文

在外者**甲**は、「新規物質 **α**」（以下「発明**イ**」という。）を自ら発明し、発明**イ**が除草効果を有する旨とともに明細書に記載して、パリ条約の同盟国に特許出願**A 1**をした後、その同盟国で発明**イ**及び発明**イ**が除草効果を有する旨を刊行物**X**に発表した。**甲**は、その後、新たに「新規物質 **α**を含有する除草剤」（以下「発明**ロ**」という。）を自ら発明したので、発明**ロ**を明細書に追加するとともに、発明**イ**及び**ロ**を請求の範囲に記載して、出願**A 1**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国際出願**A 2**を英語でその同盟国にした。出願**A 2**は、その後、国際公開がされた。

一方、**乙**も、発明**イ**を自ら発明し、発明**イ**が除草効果を有する旨とともに明細書に記載して、出願**A 1**の出願の日前にパリ条約の同盟国に特許出願**B 1**をした。その後、**乙**は、自ら発明した発明**ロ**を明細書に追加して、刊行物**X**の発表の日後かつ出願**A 2**の国際出願日の前に、出願**B 1**に基づくパリ条約による優先権を主張して日本国に特許出願**B 2**をした。その後、**乙**は、新規物質 **α**の含有率が特定の数値範囲にある場合に除草剤の除草効果が著しく向上することを示す実験結果をさらに明細書に追加するとともに、発明**イ**及び**ロ**を特許請求の範囲に記載して、出願**A 2**の国際出願日の後かつ国際公開の日前に、出願**B 2**に基づく特許法第41条の規定による優先権のみを主張して特許出願**B 3**をした。出願**B 3**は、その後、出願公開がされた。

この設例において、以下の問いに答えよ。ただし、「パリ条約の同盟国」は、日本国以外の国であり、いずれの出願も記載要件は満たされており、いかなる補正もなされておらず、いずれの優先権の主張も適法になされ、一度なされた優先権の主張は取り下げられていないものとする。

- (1) (イ) 日本国の特許出願とみなされた出願**A 2**が取り下げられたものとみなされないための、日本国において**甲**がなすべきすべての手続について説明せよ。
 (ロ) 出願**A 2**に係る発明**ロ**が、刊行物**X**を引用例とする拒絶理由を有さないようにするための、①刊行物**X**の発表に対する出願**A 2**の時期的関係、及び、②日本国において**甲**がなすべき手続について、それぞれ説明せよ。
- (2) 出願**A 2**に係る発明**イ**及び**ロ**が、**乙**による出願を引用例とする特許法第29条の2の規定に基づく拒絶理由を有するか否かについて、それぞれ理由とともに説明せよ。
- (3) (イ) **甲**による出願又は刊行物**X**を引用例として、出願**B 3**が拒絶される場合に想定される拒絶理由を、発明**イ**及び**ロ**それぞれについて、根拠とする条文及び引用例を示して説明せよ。
 (ロ) (イ) で挙げた拒絶理由が通知された場合、出願**B 3**が拒絶されることを回避するために**乙**がなし得る手続について説明せよ。

平成19年度 特許・実用新案法 問題Ⅱ

■問題文

甲及び乙は、請求項が1のみの特許権Aを共有しており、丙は、特許権Aの全範囲について設定登録を行った専用実施権者である。

同業者である丁は、特許権Aに係る特許出願の日後、特許権Aに係る特許発明の技術的範囲に属することが明らかな製品の製造、販売の準備に着手した。丙は、そのことを知り、丁に警告を行った。

これに対して、丁は、甲及び乙を被請求人として新規性欠如のみを無効理由とする特許無効審判を請求し、その請求書において、特許権Aに係る特許発明は、その特許出願前に頒布された刊行物Xに記載された発明と同一である旨の主張を行った。

この設例において、以下の問いに答えよ。ただし、(1)及び(2)は、それぞれ独立しているものとする。

- (1) (イ) 丁による特許無効審判の請求に対し、専用実施権者として審判手続に関与するために、丙が特許法上とり得る対応について説明せよ。
- (ロ) 丁が請求した特許無効審判において、特許を無効にすべき旨の審決がなされた直後に、乙と丙が、特許権Aについての乙の持分の全部を丙に譲渡する旨の契約を締結した場合、特許権Aに係る特許を維持するために、丙が特許法上とり得る対応について説明せよ。
- (2) 丁が請求した特許無効審判において、審判請求は成り立たない旨の審決がなされた直後に、丁は、特許権Aに係る特許出願前に頒布された刊行物Yを入手した。刊行物Yに、①特許権Aに係る特許出願当時の技術常識を示すものであって刊行物Xに記載された発明のもつ意義を明らかにする事項が記載されている場合、及び②特許権Aに係る特許発明と同一の発明が記載されている場合のそれぞれについて、刊行物Yを証拠として用いて特許権Aに係る特許を無効にするために、丁が特許法上とり得る対応をその理由とともに説明せよ。

平成19年度 意匠法

■問題文

【問題Ⅰ】

登録意匠は意匠権の設定の登録から当該意匠権により保護されるにもかかわらず、一定期間これを秘密にすることを請求することができる制度（秘密意匠制度・意匠法第14条）が設けられている理由について、論ぜよ。

【問題Ⅱ】

甲は、自ら創作した自転車の意匠イについて、平成19年4月1日、意匠登録出願Aをした。甲は、さらに、自ら創作した自転車の意匠ロについて、平成19年4月10日、意匠登録出願Bをした。意匠イと意匠ロは類似しないものであり、平成19年5月1日時点において、A及びBは審査に係属していたものとする。この場合に関し、（1）及び（2）の問いに答えよ（（1）と（2）の問いは、それぞれ独立しているものとする。）。

なお、問題文に特に記された場合を除き、各意匠は公開も実施もされていないものとし、また、各意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。

（1）甲は、自ら創作した自転車の意匠ハについて、平成19年5月1日、意匠登録出願Cをした。意匠ハが、意匠イと意匠ロのいずれにも類似する意匠であるとき、甲が、意匠イ及び意匠ロとの関係において、意匠ハについて意匠登録を受けることができるかについて、その理由を付して述べよ。

（2）甲は、意匠イに係る意匠登録を受ける権利を乙に、また意匠ロに係る意匠登録を受ける権利を丙に、それぞれ譲渡した。乙と丙は、それぞれ意匠イ又は意匠ロについて意匠登録を受けた。いずれの意匠登録についても、無効理由は認められない。

（2－1）この場合において、丁が、乙から意匠イに係る意匠権について通常実施権を許諾され、意匠イと意匠ロのいずれにも類似する意匠ニに係る自転車を業として製造販売しているとき、丁の当該行為は、丙の意匠ロに係る意匠権の侵害となるかについて、その理由を付して述べよ。

（2－2）その後、乙の意匠イに係る意匠権の存続期間が満了し、丙の意匠ロに係る意匠権が存続しているとき、丁が、丙の当該意匠権との関係において、意匠ニに係る自転車を業として製造販売することができるかについてその理由を付して述べよ。

平成19年度 商標法

■問題文

甲は、商標「ROPOPO」（以下、「イ商標」という。）について、指定役務を第41類「ビデオゲームを主とする娯楽施設の提供」とする商標権（以下、「本件商標権」という。）を有している。

A株式会社（以下、「A」という。）は、家庭用テレビゲームおもちゃ等の製造販売を業とする会社である。Aは、平成6年に、Zが学生時代の同級生である甲を誘って創業した会社であるが、家庭用テレビゲームソフト「ロポポ」が大ヒットしたことから急成長を遂げ、当該ゲームソフト「ロポポ」に付された標章「ROPOPO」は、平成13年初め頃には既に、需要者の間に広く知られて、今日に至っているものである。なお、標章「ROPOPO」はZが考えた造語である。

ZはAの創業当時から現在に至るまで代表取締役である。甲はAの創業当時の取締役であったが、会社の経営方針をめぐるZと対立し、平成13年6月末日をもってAの取締役を退任し、退社した。

甲は、取締役在任中に、Aが「ロポポ」の人気を利用してゲームセンターの運営業務に進出する企画があることを知っていたので、退任後、イ商標について平成13年8月1日に商標登録出願し、同14年10月8日に本件商標権の設定登録を受けた。しかしながら、甲自身は、未だにイ商標の使用を開始するには至っていない。

この場合において、平成19年7月1日を基準に、以下の（1）ないし（3）について、設問の番号を明示して答えよ。

なお、「家庭用テレビゲームソフト」と「ビデオゲームを主とする娯楽施設の提供」とは、非類似の商品及び役務であり、また、解答に際してマドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。

設問（1）Aが、本件商標権を消滅させるために、特許庁に対してどのような手続を取ることができるか、上記事案の範囲内で考え得るものを挙げ、その根拠となる理由を付して述べなさい。

設問（2）以下の状況において、イ商標はどのような場合に「不正の目的をもって使用するもの」に該当するか述べなさい。

- ① 甲がイ商標について、自ら使用せず、使用权の許諾・設定も行っていないとき。
- ② 甲が、Aを退社後、「ゲームセンターの企画及び運営」を行うB株式会社を設立し、イ商標を使用させているとき。

設問（3）甲は、平成19年4月1日、Aに対して、本件商標権の買取りを請求した。これに対して、Aは、平成19年6月1日付け回答書において、甲の請求には応じられない旨の回答をした。甲は、Aからの回答書を受領した直後に、「ビデオゲームセンター『ROPOPO』近日開店」との印刷物を頒布して、イ商標を使用した。この事実を前提にAが、イ商標の不使用を理由として本件商標権を消滅させることができる場合とできない場合のそれぞれについて説明しなさい。

平成18年度 特許・実用新案法 問題Ⅰ

■問題文

甲は、新規な駆動機構**A**を備える玩具を開発し、特許請求の範囲が「駆動機構**A**を備える玩具」と記載された請求項1のみである特許出願をした。

その出願の明細書及び図面には、駆動機構**A**を備える玩具について当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分な記載がされ、かつ、課題である「新規な動作」を駆動機構**A**により解決した旨記載されている。

この設例において、以下の(1)及び(2)について論ぜよ。なお、(1)及び(2)は、それぞれ独立しているものとする。

(1) 甲は、その出願の後、「駆動機構**A**を備える玩具」の製造、販売を開始した。一方、乙は、甲の玩具の販売の開始後であって甲の出願から6月経過前に、「駆動機構**A**を備える玩具」の製造、販売を開始し、甲の玩具の販売量は、乙の玩具の販売の開始直後から、著しく減少している。

(イ) 早期に権利を発生させるため、甲は、特許庁に対して、いかなる手続きをすることができるか。なお、仮専用実施権及び仮通常実施権については、考慮しなくてよい。

(ロ) (イ) で論じた手続きに基づいて権利の設定の登録がされた。この場合、乙に対して金銭の支払を請求するに際し、甲が留意すべき事項は何か。

ただし、損害の額の算定については、論じる必要はない。

なお、乙は、「駆動機構**A**を備える玩具」の製造、販売についての正当な権原を有していないものとする。

平成18年度 特許・実用新案法 問題Ⅱ

■問題文

甲は、新規な駆動機構 **A** を備える玩具を開発し、特許請求の範囲が「駆動機構 **A** を備える玩具」と記載された請求項 1 のみである特許出願をした。

その出願の明細書及び図面には、駆動機構 **A** を備える玩具について当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分な記載がされ、かつ、課題である「新規な動作」を駆動機構 **A** により解決した旨記載されている。

この設例において、以下の (1) 及び (2) について論ぜよ。なお、(1) 及び (2) は、それぞれ独立しているものとする。

(2) 甲の出願について、補正がされずに、特許権の設定の登録がされた。

そして、甲は、「駆動機構 **A** を備える玩具」の製造、販売を企図した丙の求めに応じて、その特許権について範囲を全部とする通常実施権を丙に許諾するとともに、駆動機構 **A** の製造及び丙への販売を開始し、丙は、甲から購入した駆動機構 **A** を用いて、「駆動機構 **A** を備える玩具」の製造、販売を開始した。

その後、甲は、丁との間で、その特許権について範囲を全部とする専用実施権を設定する契約を結んだ。

丁は、どのような場合に、この専用実施権に基づいて、甲による行為及び丙による行為をそれぞれ差し止めることが可能か。

なお、上記以外の特許権、専用実施権及び通常実施権を考慮する必要はない。

平成18年度 意匠法

■問題文

次の（１）及び（２）の問に答えなさい。

- （１）**甲**は、冷蔵庫の熱交換器に係る発明**イ**をし、2005年８月１日、**イ**について特許出願**A**を適法にした。**A**の願書に最初に添付した図面には、熱交換器の形状**□**が記載されていた。

甲は、意匠に係る物品を「熱交換器」として、**□**の一部である取付部分の形状に係る部分意匠**ハ**について意匠登録出願**B**をしたいと考えている。

この場合において、**甲**が特許出願から意匠登録出願への変更の手続きをとることにより、**B**が**A**の時にしたものとみなされる可能性について論ぜよ。

- （２）（１）において、**甲**は、2005年11月１日、**ハ**について**B**をし、2006年２月１日、意匠登録を受けた。

一方、**乙**は、2005年12月１日、熱交換器の意匠**ニ**について意匠登録出願**C**をし、2006年３月１日、意匠登録を受けた。**ニ**は、熱交換器の全体の形状に係る意匠であり、その取付部分の形状は**ハ**の形状と同一である。

甲は、2006年２月１日から、**ニ**の形状と同一形状の「熱交換器」**α**、及び**α**を外部からは見えないように内蔵した「冷蔵庫」**β**の輸入及び販売の準備をし、同年３月１日から**α**及び**β**の輸入及び販売を始めた。

一方、**乙**は、2005年12月１日から、**ニ**の形状と同一形状の「熱交換器」**γ**の製造及び販売の準備をし、2006年２月１日から**γ**の製造及び販売を始めた。

なお、**ハ**及び**ニ**に係る意匠登録はいずれも有効であるものとする。

- ① この場合において、**甲**による**α**及び**β**の輸入及び販売の行為、並びに**乙**による**γ**の製造及び販売の行為が、それぞれ**乙**の**ニ**に係る意匠権、又は**甲**の**ハ**に係る意匠権の侵害となるかについて論ぜよ。
- ② 更に、侵害となる場合において、侵害者が意匠法上とり得る法的手段について説明せよ。

平成18年度 商標法

■問題文

株式会社CBAコーヒー（以下「甲」という。）は、2002年1月から「CBAコーヒー」の名称で喫茶店を運営しているが、10回来店した顧客に対し「CBAコーヒー」の文字を側面部に表示したマグカップを無償提供するサービスをし、「CBAコーヒー」の名称を用いた甲の上記業務及びサービスは、関東一円の一般的な需要者間で広く知られている（なお、全国的に知られるには至っていない。）。

乙は、2003年1月10日、商標「CBA」について、「家具」及び「マグカップ」を指定商品とする商標登録出願（以下「本件出願」という。）をしたところ、丙の有する2002年10月20日付け商標登録（2001年11月5日出願、商標「CBA」、指定商品「家具」）を理由とする商標法第4条第1項第11号に基づく拒絶理由を通知された。ところが乙は、その拒絶理由の通知に対して、何ら応答せず、拒絶査定を受けたため、審判請求をしたが、2004年10月31日、審判請求は成り立たない、との審決謄本の送達を受けた。

この場合において、以下の設問（1）から（3）について、設問の番号を明示して答えよ。

なお、解答に際して、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しなくてよい。

設問（1）上記拒絶理由に対し、本件出願が特許庁の審査に係属しているときに、乙が本件出願に関して、とりえた対応策を説明せよ。

なお、「マグカップ」と「家具」は、類似しない商品とする。

設問（2）上記審決に対し、乙は、指定商品「マグカップ」について商標登録を受けるために、本件出願に関して、どのような手続をとればよいか。商標法第10条及び第68条の40の規定に触れながら具体的に論述せよ。

設問（3）乙は、上記審決に対し、適切な方策をとった結果、2006年1月30日、商標「CBA」について、「マグカップ」を指定商品とする商標登録を受けることができた。その後、乙は、同年6月10日、甲に対し、甲の上記の「CBAコーヒー」の表示付きのマグカップの顧客への提供の差止めを求める訴えを起こした。

甲は、乙の訴訟上の請求に対し、どのような主張をして争うことができるか。なお、甲の「CBAコーヒー」と乙の「CBA」とは、類似するものとする。また、乙の商標登録に対する無効理由は、考慮しなくてよい。

平成17年度 特許・実用新案法 問題I

■問題文

甲及び乙は、化学物質、この化学物質の製造方法及びこの化学物質を用いた空気浄化方法について、共同で発明をした。この場合に、次の問に答えよ。

ただし、以下の問において、特許出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、外国語書面出願でもなく、国際特許出願でもないものとする。

- (1) 甲又は乙は、単独で特許出願を行うことができるか。根拠とともに述べよ。
- (2) 甲及び乙が共同でした特許出願について、甲又は乙は、単独で出願審査の請求をすることができるか。根拠とともに述べよ。
- (3) 甲及び乙が共同でした特許出願について、審査官から拒絶理由の通知を受けた。この拒絶理由の通知に対して、特許を受けるために特許法上とり得る手段を列挙し、それぞれの手段について甲又は乙が単独で行うことができるか否かを根拠とともに述べよ。
- (4) 甲及び乙が共同でした特許出願について、拒絶をすべき旨の査定を受けた。この場合、甲は、拒絶査定不服審判を請求するために、乙との関係においてどのようにすべきか。根拠とともに述べよ。

平成17年度 特許・実用新案法 問題Ⅱ

■問題文

甲及び乙は、化学物質、この化学物質の製造方法及びこの化学物質を用いた空気浄化方法について、共同で発明をした。この場合に、次の問に答えよ。

ただし、以下の問において、特許出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、外国語書面出願でもなく、国際特許出願でもないものとする。

甲及び乙は、請求項数が3であり、請求項1に係る発明が化学物質の発明、請求項2に係る発明が化学物質の製造方法の発明、請求項3に係る発明が化学物質を用いた空気浄化方法の発明である特許出願を共同でした。そして、請求項1に係る発明は文献に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができた旨の1回目の拒絶理由の通知を審査官から受けた。請求項2に係る発明及び請求項3に係る発明については拒絶理由の通知を受けなかった。

この拒絶理由の通知に対し、特許を受けるために特許法上とり得る手段を列举し、それぞれの手段をとる際に留意すべき事項を根拠とともに具体的に述べよ。

ただし、それぞれの手段を甲又は乙が単独で行うことができるかについて言及する必要はない。

平成17年度 意匠法

■問題文

甲は、アタッシュケースの取手部分に係る部分意匠イを自ら創作し、イについて、意匠に係る物品を「アタッシュケース」とする部分意匠の意匠登録出願Aをした。この場合に関し、以下の問に答えよ。

- (1) 甲は、イの創作と同時に、イをデザイン修正したアタッシュケースの取手部分に係る部分意匠ロを創作していた。甲は、Aの出願の日の翌日、イについて意匠権を取得するのみでなく、ロ又はロを一部に含む意匠についても意匠権を取得すべきと考えた。この場合において、甲としてとり得ると考えられる手続、及び甲が意匠登録を受ける可能性について論ぜよ。なお、イとロは形態（形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合）が類似するものとする。
- (2) 甲は、イについて部分意匠としての意匠登録を受けた後、イに係る取手部分を有するアタッシュケースを製造販売している。一方、乙は、消費者から使用済みの商品を買取り、必要に応じ改造を加えたうえでそれらを中古品として販売する事業を営んでいる。乙は、甲が販売した上記アタッシュケースを購入・使用した消費者から、当該アタッシュケースを買取り、その取手部分を取り外して、別の消費者から買い取ったスーツケース（甲のアタッシュケースに比べ約3倍の大きさがある）に取り付け、そのスーツケースを店頭で販売した。
- 甲は、乙のかかる行為につき、甲のイに係る意匠権の侵害にあたる旨の警告状を乙に対して発した。この場合において、乙から甲に対しどのような反論が予想されるか、及び乙の反論に対して甲はどのような主張をすることが考えられるかを論ぜよ。

平成17年度 商標法

■問題文

イギリスの法人**甲**は、商品「シャツ」に「OCEANS」の商標を付しイギリス国内で販売しており、その商標は、イギリスとシンガポールで**甲**が商標登録を受け、イギリスで著名となっている。

乙は、**甲**の上記商品を日本に独占的に輸入し販売することを企図し、2001年1月、**甲**にその旨申し入れたが、後述の**丙**との間で既に輸入総代理店契約を締結済みであるとの理由で断られた。そこで、**乙**は、同年2月、**甲**に無断で、商標「OCEANS」に類似する商標「オーシャン2」について「シャツ」を指定商品とする商標登録出願を日本にし、2002年6月に商標登録を受けた。

丙は、**甲**との間で、**甲**の上記商品について日本での輸入総代理店契約を締結し、2001年1月以降、商標「OCEANS」が付された「シャツ」を**甲**から輸入し、販売するとともに、同年3月には、**甲**の了承を得て、商標「OCEANS」について「シャツ」を指定商品とする商標登録出願を日本にした。そして、商標「OCEANS」は、2001年12月末には、**甲**の商品を表示するものとして日本国内で広く知られるに至った。

これに対し、**乙**は、**丙**による販売が好調であることを認識し、2003年1月以降、商標「OCEANS」が付されている「シャツ」（以下、「本件シャツ」という。）をシンガポールの法人**丁**から輸入し、日本で販売している。しかし、本件シャツは、**丁**が**甲**と締結した商標「OCEANS」のライセンス契約における製造地及び下請による製造を制限する条項に違反して製造されているものであった。

この場合、2005年7月3日を基準として、以下の設問（1）から（3）について、設問の番号を明示して答えよ。

なお、解答に際しては、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しなくてよい。

設問（1）**丙**は、**乙**の商標権を消滅させるために、特許庁に対してどのような手続きをとることができるか。

設問（2）**丙**は、商標「OCEANS」について商標登録を受けることができるか。仮に、拒絶理由が存する場合には、その拒絶理由を商標法の条文に即して説明した上で、**丙**は、いかにすれば、商標登録を受けることができるかについても述べよ。

設問（3）**丙**が商標「OCEANS」について商標登録を受けることができた場合、**丙**は、**乙**に対して、本件シャツの輸入及び販売行為を差し止めることができるか。並行輸入が商標権侵害としての違法性を欠くとされる場合の要件を説明した上で、**乙**がそれを理由に**丙**の商標権の侵害ではないと抗弁することが可能かについても述べよ。

