

# 平成 13 年度弁理士試験必須課目 問題とその傾向

## 論文式筆記試験問題

### 特許法

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)

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)

### 実用新案法

実用新案法における明細書又は図面の訂正について、特許法における明細書又は図面の訂正との比較においてその違いを説明し、その違いを設けた理由もあわせて論ぜよ。(50 点)

甲は、自己の登録実用新案の技術的範囲に属する製品を製造販売する乙に対して、登録性を否定しない旨の実用新案技術評価書を提示した上で、乙の行為が当

該実用新案権を侵害する旨の警告をし、製造販売を中止するよう求めた。乙が直ちに製造販売を中止した後、甲は、当該登録実用新案の進歩性を疑わしめる考案の記載がある文献 A の存在に気づいた。その後、文献 A に基づく進歩性の欠如を理由とする当該実用新案登録の無効の審判が請求され、実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した。甲は、乙に対していかなる責任をいかなる場合に負うか。(50 点)

### 意匠法

アメリカ合衆国の X 社は、折り畳み式の携帯電話機の新しいデザインを開発し、意匠 A、意匠 B を完成させた。A、B は、開いた状態で表示部(ディスプレイ)と操作部が表れる構成のものであって、一つのデザインコンセプトから創作されていることから、全体及び各部の形状が共通している。そして、A、B とも表示部の形状を縦長の楕円状に造形している点をデザイン上の特徴としている。X 社は、A の表示部分の形状について意匠特許出願をアメリカ合衆国にしたが、A と B については、日本国にも出願をしたいと考えている。X 社から依頼された弁理士甲が、意匠登録出願に際して検討すべき事項並びに出願書類の作成に関し注意すべき点について述べよ。(50 点)

(1) 意匠法上、拒絶確定出願等を先後願の判断において先願として取り扱わないこととしている理由について説明し、(2) 甲と乙が同日にそれぞれ意匠登録出願 A と意匠登録出願 B をし、A、B の出願の日後に甲が意匠登録出願 C をし、C の出願の日後に乙が意匠登録出願 D をした場合において、A に係る意匠、B に係る意匠及び C に係る意匠はそれぞれ相互に類似し、D に係る意匠は C に係る意匠と類似するものであったとき、意匠登録出願 A、B、C 及び D がどのように取り扱われるかについて、理由を付して述べよ。(50 点)

### 商標法

商標登録出願の願書に記載した「指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標」についての補正を、その制度趣旨及び実体的要件(許容限度)という観点から説明せよ。

ただし、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。(50 点)

イタリアの法人である甲は、当該国において商品

「オートバイ」について「KING」の登録商標を有し、その商標を使用した結果、イタリア国内でよく知られた商標となっている。

乙は、甲の日本総代理店として、甲から当該商標が付された「オートバイ」を輸入し販売していたところ、我が国で指定商品「自転車」について「キング」の登録商標を有する丙から、商品の販売の中止を求める警告書が送付された（甲と丙の間には、過去・現在において何の関係もない）。この場合における、乙のとらえる措置について説明せよ。

なお、甲も乙も我が国において商標「KING」について登録商標を有しないものとし、また、商品「オートバイ」と「自転車」は互いに類似するものとする。ただし、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。（50点）

## コメント

正林 真之

本誌では、以前は弁理士試験の全ての問題と共に必須科目（法律科目）の解答例を載せておりましたが、一部の受験機関の広報活動に利用されるおそれがあるということで、解答例の掲載を取りやめることになったという経緯があります。

また最近では、インターネットの発達により特許庁のホームページから簡単に取得することができるようになったこともあって、試験問題自体の掲載をも廃止しようかという議論が出ました。

こうした経緯から、ただ問題を掲載するのではなく、本誌なりの特徴を出した上で掲載をしようということになりました。そしてそのためには、本試験問題の最近の傾向とその対策についての簡単なコメントを付そうということになりましたので、新試験制度\*への対応に戸惑っていたりする所員や知り合いへの情報として役立てて頂ければと思います。

\*来年からの新試験制度では、特許実用新案法で1科目、2時間で2~3問の出題、意匠法と商標法はそれぞれ1時間半で1~2問の出題となり、条約は、独立した試験は無く、特許等の科目の中で逐次訊いて行くという方式になる。

### 【特許法・実用新案法】

最近では、「訴訟代理権を弁理士に」という世相を反映してか、侵害関係の問題が特許・実用新案において頻出するようになってきている。7~8年ほど前であれば「技術的範囲は出ない」ということも言われていたが、最近では、

技術的範囲のことについて勉強をしない者は本試験合格を放棄しているに等しいとさえ言えるであろう。

表1は、侵害関係に関して最近の本試験で出題されたものの必須記載項目を簡単に纏めたものである。この表において「必須項目」として掲げられている「権利行使の手続一般、権利行使に対する対抗策一般、実案法上の特則（29の2、29の3、40の2）、実施の態様、間接侵害、技術的範囲の解釈、請求の範囲基準の原則、詳細な説明参酌の基準、包袋禁反言、公知技術の抗弁、均等論、出願時の技術水準の参酌、無効理由（拒絶理由）が存在する場合の対処法、抗弁権（含用尽説）、その他」については、これを重点的に勉強しておくこと、効率の良い学習ができるであろう。

また、「実務能力のある弁理士を」という社会からの要請に応えるためか、出願手続や中間処理について考査する問題も最近の柱になってきている。これらに対処するためには、出願手続については「特許請求の範囲、発明の詳細な説明、出願手続、特許要件、登録要件、その他（新規性喪失の例外等）」についてあらかじめマスターしておく必要があるし、中間処理については、検討事項としての「複数請求項、拒絶理由、意見書、補正書、分割、変更、審判請求、国内優先権主張出願、放置その他」について、これらをコンパクトに記載することができるようにしておく必要がある。

### 【意匠法】

意匠法は大きな改正が続いたせいもあり、基本書不在の状態が長く続いている。そうした中であって、最近では、表2に見られるように、「意匠法特有の制度+出願手続」なる問題が出現するようになってきている。

こうしたことから、基本書が無いことを嘆く以前に、巷に出回っているいわゆる改正本にあたってそれをマスターすることが急務である。そして、「意匠の本質は何か」とか、「類似の概念とは如何にあるべきか」というようなことを論じることは、それ自体はとても重要なことなのであるけれども、本試験合格を目標にする場合には取り敢えず横に置いておき、改正本や運用を読み耽るようにすべきである。

ただ今後は、出願手続の分野だけではなく、中間処理の分野でも出題がなされることが予想され、その際には補正却下後の新出願等、特許法には無い意匠法に特有の制度を書くことが要求される場合も想定されるので、それについても慣れておくのが好ましい。

【商標法】

商標法は、表3に示されるように、従来は「登録主義」とか「著名」とかいうように概念的なマターが出題されてきたものが、最近では改正法を中心とした出題に変遷するようになってきている。

従って、商標法においても、意匠法と同じく、改正法をマスターすることが合格への近道ということになる。この点、長い受験生ほど「なるべく改正法を勉強せずに受かろう」と考える傾向があり、そうであるがゆえに新人受験生にあっさり追い抜かれる、というような傾向も見られるので、自分が「これで十分」と思う以上に学習時間を割くように心がけたいものである。

他には、4条1項11号の拒絶理由通知が来たときの対応に代表される中間手続関係の対応策や53条の2の取消審判が絡む事例問題が出題される傾向がある。また、最近では、商標の使用態様が問題となる侵害関係の問題等も出題されるようになってきているので、それに対する対処が必要である。

【終わりに】

最近では、基本問題よりはむしろ応用問題が出題されるようになってきており、事例問題では特に、基本的な知識については勿論であるが、複雑な事例を紐解くにあたり、どのような物差し(条文)を持ってきてそれをどのよ

うに使うか、ということが問われるようになってきている。

ただ、試験全体で見れば、考えさせる要素は強くなって来てはいるものの、実務的な要素が濃くなってきているがゆえに、法律学的な要素のところは薄くなってしまっているように思える。最近頻出している侵害事例の問題などは、一見難しそうに見えるが、書くべき項目とその順序は殆ど決まっているので、あるパターンを憶えてしまえば、結構簡単にとくことができる。

しかしながら、弁理士という職業は、覚えているものをきちんと答え、決まりきったルーチンを間違いなくこなす、というだけではなく、教科書には載っていない未知の事件や案件に対してきちんとスジの通った推論ができる、ということが要求されているはずである。(基本書その他に載っていることであれば、わざわざ専門家には訊いてこない。)

係争事件の際に受験用のレジメを持参する新人弁理士も居たと聞く。また、試験改革により経済学部等の他学部出身者の門戸が著しく狭くなってしまっている。してみれば、現在のプラクティス中心の出題には、多少なりとも問題がないとも言えないであろうが、それがどんなものであろうと、合格のためには上手く波に乗ることも必要である。

表1：特許法の出題傾向(権利行使関係)

：頻繁                      ：時々                      ×：寡少

特許権・実用新案権 / 権利行使の手続・権利行使に対する対抗策															
	権利行使の手続一般	権利行使に対する対抗策一般	実案法上の特則 29の2 29の3 40の2	実施の態様	間接侵害	技術的範囲の解釈	請求の範囲基準	詳細な説明参酌	包袋禁反言	公知技術の抗弁	均等論	出願時技術水準	無効理由(拒絶理由)の存在	抗弁権(含用尽説)	その他
H6(特)1															
6(実)1															差止請求を認めた場合
7(特)2														先使用权	
7(実)1															
7(実)2						方法的記載									
8(特)2														×	出願公開された発明
8(実)1															
9(特)1															
9(実)2															職務発明 独占的通常実施権 無効審決における主張の採否
10(特)2															職務発明
10(実)2														職務発明 先使用权 用尽説	職務発明
11(特)2															
12(実)2															利用関係
13(特)2														先使用权	一機関

表 2 : 意匠法出題傾向の変遷

年度	意匠登録出願	意匠法に特有の制度	意匠権
H 8			第 2 問 形状に係る登録意匠 A と A の表面に模様を表した他人の登録意匠 B があるとき、A と B の利用関係（意匠法第 26 条）について論ぜよ。
9		第 2 問 類似意匠の意匠権の効力の及ぶ範囲に関し、本意匠の意匠権の効力の及ぶ範囲に属さない類似意匠の意匠権独自の効力の及ぶ範囲の有無と、類似意匠登録出願に対する登録要件規定（ここでは、第 3 条、第 9 条を指す。）の適用におけるその判断の基準時点との関係について論ぜよ。	
10	第 2 問 意匠登録を受けるための要件を、主体的要件、実体的要件、手続き的要件、特殊な意匠登録出願に係る要件及びその他の要件に整理し、各要件について、その趣旨及び内容を簡明に述べよ。{一般}		
11		第 1 問 部分意匠制度が設けられた趣旨を述べ、また、部分意匠の登録要件及びその効力の及ぶ範囲について論ぜよ。 第 2 問 関連意匠制度の概要を簡単に説明し、この制度に基づく権利の発生、移転及び消滅の特徴を論ぜよ。	
12	第 1 問 甲社のデザイン部は、テーブプレーヤー、チューナー、アンプ、スピーカーボックスを構成物品とするオーディオ機器セットの新しいシステムデザインを開発し、パリエーションのシステムデザイン A、B、C を完成させた。甲社は、パリエーションのうちの A をインターネットを通じて発表し、一方で特許部に対して意匠登録を受けるための手続きを指示した。特許部は、A、B、C それぞれについて組物の意匠として意匠登録出願することを考えている。 この場合、意匠登録出願に際して留意すべき事項について述べよ。{組物の意匠、新規性喪失の例外}		第 2 問 意匠権の効力について説明し、併せて、意匠権の効力が制限される場合について述べよ。
13	第 1 問 アメリカ合衆国の X 社は、折り畳み式の携帯電話機の新しいデザインを開発し、意匠 A、意匠 B を完成させた。A、B は、開いた状態で表示部（ディスプレイ）と操作部が表れる構成のものであって、一つのデザインコンセプトから創作されていることから、全体及び各部の形状が共通している。そして、A、B とも表示部の形状を縦長の楕円状に造形している点をデザイン上の特徴としている。X 社は、A の表示部分の形状について意匠特許出願をアメリカ合衆国にしたが、A と B については、日本国にも出願をしたいと考えている。X 社から依頼された弁理士甲が、意匠登録出願に際して検討すべき事項並びに出願書類の作成に関し注意すべき点について述べよ。{関連意匠、パリ条約優先権主張出願}		

表 3 : 商標法出題傾向の変遷

年度	商標法に特有の制度	商標法上の基本概念
H6		第 2 問 商標法におけるいわゆる著名商標の保護について述べよ。
7		第 1 問 商標法における登録主義の使用義務について説明せよ。
8		第 1 問 いわゆる登録商標と使用主義について論じ、併せて、我国商標法が講じている登録主義を補足するための措置について述べよ。 第 2 問 商標権はどのような場合に侵害されたといえるか、商標権の効力及び商標の類否を含めて述べよ。
9	第 1 問 防護標章制度について説明し、併せて、平成 8 年改正商標法において同制度が存続することとなった理由に言及せよ。	第 2 問 商標法における使用許諾制度について、使用許諾の意義ないし目的、使用権の種類、契約当事者、使用権の範囲、使用権の効力及び使用許諾にあたっての留意点等の観点から述べよ。
10	第 1 問 商標登録の不使用取消審判について、その制度の趣旨、請求及び取消の効果等の観点から、説明すると共に、他の商標登録の取消審判と比較した場合の特徴点を挙げよ。 第 2 問 商標登録出願人甲は、指定商品を「a、b」とする商標登録出願 A をしているが、甲が構成員となっている商標法第 7 条第 1 項に規定する団体乙に、指定商品中の「b」について、出願により生じた権利を譲渡する予定である。 乙がこれを譲り受け、団体商標の商標登録出願 B をする場合の留意点、B の登録要件、B が登録された場合の甲の有する権利、B が登録された場合の乙の権利の移転及び A の登録後これを乙に移転し、その構成員に使用させる場合の留意点について述べよ。	
11	第 1 問 立体商標制度について、平成 8 年改正商標法において同制度が新設された趣旨、立体的形状の具体例、登録要件、登録阻却要件、登録出願の際の留意点及び先出願特許権との抵触の観点から述べよ。	