

2009 年度論文プラクティス・第 8 回（模試②）問題

[特許・実用新案]

★問題ⅠとⅡとで、異なる解答用紙を使用してください。

【問題Ⅰ】

甲は、医薬品の成分である物質 A を対象とする特許権（物質特許）を有している。甲は、平成 16 年に、乙に対して、当該特許権についての通常実施権を許諾している。当該特許権の存続期間は、平成 19 年 10 月 22 日までであったものの、甲は、延長期間を 3 年とする存続期間の延長登録を既に受けている。

物質 A は、特許法第 67 条第 2 項の政令で定める処分（医薬品の製造の承認）を受けなければ、医薬品として市販することができないものであったが、乙のみが当該処分を受けており、乙はそのために上記特許に係る発明を実施することができない期間が 2 年に及んだ。

丙は、平成 20 年 1 月から、物質 A の製造を開始した。

この設例において、以下の問いに答えよ。

ただし、各問いは、それぞれ独立しているものとする。また、丙は、物質 A の製造等について、甲から許諾を受けていないものとする。

(1) 丙の上記物質 A の製造は、医薬品の製造の承認に必要な資料を得るために、同物質を使用して、臨床試験を開始するためのものであった。この場合に、甲から物質 A の製造、使用についての差止請求訴訟を提起された場合に、当該訴訟において、丙は、どのような主張をすることが考えられるかを説明せよ。

(2) 乙が、丙を被告として、物質 A の製造についての差止めを求める訴訟を提起するために必要な条件を論述せよ。ただし、上記特許又は延長登録についての無効理由は、考慮しないものとする。

【100点】

【問題Ⅱ】

甲は、物質 α と β とを化合した「新規化合物A」（以下「発明イ」という）、物質 α と β と γ とを化合した「新規化合物B」（以下「発明ロ」という）、新規化合物Bの製造方法（以下「発明ハ」という）について、それぞれ自ら開発した。甲は、特許請求の範囲に発明イを記載し、明細書に発明イ、ロ及びハを記載して、特許出願Xをしたところ、何ら補正をすることなく、特許権の設定の登録がなされた。

乙は、甲の上記特許権の全範囲について設定の登録を行った専用実施権者である。

甲が上記特許権を取得した後、丙も、自ら発明イを開発し、新規化合物Aの製造販売を開始したところ、甲から、新規化合物Aの製造販売の中止を求める警告書が送付されてきた。丙は、甲の特許に対して、特許無効審判を請求した。

この設例において、以下の問いに答えよ。

ただし、各問いは、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、以下の問いにおいて、特許出願は、外国語書面出願でも、国際特許出願でも、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) 丙による特許無効審判の請求について、審判請求書の請求の理由に、特許を無効にする理由に関する事項が一切記載されていなかった。この場合に、当該審判請求はどのように取り扱われるか、根拠とする条文を示して説明せよ。
- (2) 丙による特許無効審判の請求に対して、①当該審判手続に関与するために乙が行い得る手続、及び②乙が関与した場合の制限の有無について、根拠とする条文を示して説明せよ。
- (3) 丙は、無効審判の上記請求において、出願Xの日前に頒布された刊行物Pに記載された「化合物A」（物質 α と β とが化合されている。）に基づいて、発明イに係る特許は特許法第29条第1項第3号違反である旨を主張した。その後、請求書の副本を受け取った甲は、答弁書提出期間内に、明細書、特許請求の範囲及び図面についての訂正を請求した。甲が発明イを発明ロ又はハに訂正した場合に、丙が行い得る手続について説明せよ。

【100点】