

弁理士

宮口流リベンジ合格戦略
学習経験者目線の死角のない学習法とは
【宮口 聡 LEC専任講師】

れっく **LEC** 東京リーガルマインド



0 001321 230275

MU23027

宮口流リベンジ合格戦略

～学習経験者目線の死角のない学習法とは～

【宮口 聡 LEC専任講師】

私の講義では

字面だけでなく、図・表・チャートを駆使し、更には、蛍光ペンを駆使することによって、右脳と左脳をバランスよく使う講義を展開いたします。

色のルールは、原則、以下に従いますが、単にメリハリを付けるために色を使い分けることもあります。

ピンク	→	重要事項、重要キーワード、大項目・中項目の見出し、直接事項
赤	→	基本的には、ピンクと同じ役割だが、ピンクが無いときやメリハリを出したいときに使う。
オレンジ（橙）	→	尚書、論点、問題提起、限定事項、仮定的表現
黄色	→	具体例（肯定的な具体例）、例外の例外（青の逆）、最新の改正部分
緑	→	理由付け
青	→	但書や除き書等の例外的事項、否定的内容、否定的具体例、冒認者や侵害者等の悪い奴
紫	→	基本的には、青と同じ役割だが、青が無いときやメリハリを出したいときに使う。
その他	→	甲、乙、丙、丁、戊といったように複数人登場するような事案では、メリハリをつけるために、例えば、甲（ピンク）、乙（赤）、丙（橙）、丁（黄）、戊（青）といった感じで、色分けすることがある。

宮口流リベンジ合格戦略～学習経験者目線の死角のない学習法とは～

■□MEMO□■

論文シーケンス講座

テキスト見本

(一行問題対策編)

2 ● 宮口流リベンジ合格戦略～学習経験者目線の死角のない学習法とは～

〔1〕特許法の目的（1条）

A

Q. 特許法1条は、どのように規定されているか？

[1条]

A. この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする旨規定している。

A

Q. 特許制度の仕組みについて簡単に説明せよ。

[青本1条]

A. 特許制度は、新しい技術を公開した者に対し、その代償として一定の期間、一定の条件の下に特許権という独占的な権利を付与し、他方、第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与えるものである。このように権利を付与された者と、その権利の制約を受ける第三者の利用との間に調和を求めつつ技術の進歩を図り、産業の発達に寄与していくものにほかならない。

〔2〕特許法上の「発明」

A

Q. 特許法の「発明」とは？

〔2条1項〕

A. 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを言う。

B

Q. 特許法2条1項において発明の定義規定を設けた趣旨は？

〔青本2条1項〕

A. 発明の定義をすることのむずかしさは、各国の特許法学者が指摘しているところだが、その定義の内容如何が特許法における基本問題に係るものであることも争い得ない事実である。

各国の特許法においては別段の定義を設けず、学説判例によってその内容を明らかにしており、今後も学説判例にゆだねざるを得ない面も少なくないが、幾分でも法文上明瞭なものとして争いを少なくしようという趣旨から、このような定義規定を設けたのである。

C

Q. 「自然法則」とは？

〔吉藤2条1項〕

A. 自然界において経験的によって見出される法則を言う。

自然法則といっても、自然科学上、〇〇法則といわれるもの（ニュートンの運動の法則等）に限られず、経験則も自然法則に含まれる。

（審査基準では、「エネルギー保存の法則」、「万有引力の法則」を挙げている。）

C

Q. 「自然法則の利用した」と言えるものの具体例を挙げよ。

〔吉藤2条1項〕

A. たとえば、水は高所から低所に流れる、又は丸太は水に浮かぶとの自然法則を利用して水車を作り、又は丸太を結束して筏を作れば、自然法則を利用したものとして、発明になり得る。

C

Q. 「自然法則を利用した」とは言えないものの例を挙げよ。

〔青本2条1項〕

A. 欧文文字、数字、記号を適当に組み合わせて電報用の暗号を作成する方法が挙げられる。

〔審査基準バージョン〕

請求項に係る発明が、自然法則以外の法則（例えば、経済法則）、人為的な取決め（例えば、ゲームのルールそれ自体）、数学上の公式、人間の精神活動に当たるとき、あるいはこれらのみを利用しているとき（例えば、ビジネスを行う方法それ自体）は、その発明は、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない。

[3] 国内優先権 (41 条)

B

Q. 特許法 41 条に規定する国内優先権制度とは？

[青本 41 条、審査基準 第 V 部 第 2 章]

A. すでに出願した先の出願の発明を含めて包括的な発明として優先権を主張して後の出願をする場合には、その包括的な特許出願に係る発明のうち、先の出願の出願当初の明細書等に記載されている発明について、新規性、進歩性等の判断に関し出願の時を先の出願の時とするという優先的な取扱いを認めるものである。

(簡潔バージョン)

我が国にした先の出願を基礎として優先権の主張をすることにより、これと同一内容を含む後の出願について、一定要件下、先の出願時の利益を認める制度をいう。

A

Q. 国内優先権制度の趣旨は？

[吉藤 P. 352、R 3 I 設問 1(1)]

A. 従来、改良発明等について特許を取得するためには別出願をするか、実施例等の追加補正をしなければならなかったが、別出願すると新規性等で拒絶され、補正すると新規事項の追加となり改良発明等の十分な保護が図れない場合も生じていた。

一方、パリ同盟国民は我が国に出願をする際、パリ優先権を主張できるのに対し、我が国国民は我が国出願を基礎として我が国で優先権を主張できず、内外人間に実質的な不均衡が生じていた。

そこで、我が国の国民も技術開発の成果を包括的であつ漏れない形で権利取得できるようにするため、国内優先権制度を認めることとした。

[青本バージョン]

① 基本発明の出願の後に、当該発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた内容で特許出願を行うことによって、技術開発の成果が漏れない形で円滑に特許権として保護されることを容易にし、

② 先の特許出願等を基礎とする優先権を主張して PCT に基づく国際出願において我が国を自己指定した場合にも、その指定の効果が我が国においても認められるようにする点にある。

B

Q. 特許法 41 条 1 項 1 号において、先の出願に基づいて優先権を主張し得る期間を 1 年としたのは？

[青本 41 条 1 項 1 号]

A. パリ条約、特許協力条約及び各国法制の優先権制度と均衡させたことが主な理由である。

B

Q. 特許法 41 条 1 項 2 号において、分割出願等を基礎とする優先権の主張ができない理由は？

[青本 41 条 1 項 2 号]

A. これを認めることとするとそれらの出願が分割、変更等の要件を満たしているかについても審査が必要となり、審査上も第三者によるサーチ上も負担が増大することになるからである。

論文シーケンス講座
テキスト見本
(事例問題対策編)

第1回

重要ポイント

1. 時系列3点セット

(1) 特29条の趣旨

① 発明の新規性の趣旨〔審査基準〕

特許制度は発明公開の代償として特許権を付与するものであるから、特許権が付与される発明は新規な発明でなければならない。29条1項は、このことを考慮して規定されたものである。

② 発明の進歩性の趣旨〔青本、審査基準〕

29条2項は、進歩性を有していない発明について、特許を受けることができないことを規定している。当業者が容易に発明をすることができたものについて特許権を付与することは、技術進歩に役立たず、かえってその妨げになるからである。

(2) 特29条の2の趣旨〔青本〕

本条は、後願の出願後に特許掲載公報の発行、出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされた先願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載されている発明又は考案と同一発明についての後願は拒絶される旨を規定したものである。一この規定を採用した主な理由は、次のとおりである。

- ① 新規性はあっても後願に係る発明に特許権を与えることは、新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でない。
- ② 補正により請求の範囲を増減変更することができる範囲の最大限である出願当初の明細書等に記載された範囲全部に先願の地位を認めておけば先願の処理を待つことなく後願を処理できる。
- ③ このような規定にしておけば、明細書に記載された関連技術については、出願人として権利を取得する必要がないと思えば別個に出願しなくてもそれと同一発明についての後願を拒絶できる。

(3) 特39条の趣旨〔審査基準〕

39条は、発明特許の原則を明らか^①にするとともに、一の発明について複数の出願があったときには、最先の出願人のみが特許を受けることができること（先願主義）を明らかにした規定である。特許制度は、技術的思想の創作である発明の公開^②に対し、その代償として特許権者に一定期間独占権を付与^③するものである。したがって、一発明について二以上の権利を認めるべきではない。このような、重複特許を排除すべきであるという趣旨^④により、本条は設けられている。

2. 侵害系被告パターン差止請求バージョン

- (1) 否認の可否
- (2) 抗弁の可否
 - ①先使用の抗弁
 - ②無効の抗弁
 - ③公知技術の抗弁
 - ④消滅の抗弁

3. 特 104 条の 3 の趣旨【青本】

特許に無効理由が存在することが明らかであると認められるときは、その特許権に基づく差止め・損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない旨判示し、特許権に基づく差止め・損害賠償等の請求を訴訟物とする侵害訴訟における理由中の判断において無効理由の存在の明白性を判断する限度において、特許の無効理由の存否に関する裁判所の間接的・相対的な判断の余地を例外的に承認した。

そこで、平成 16 年の裁判所法等の一部改正により、特許の有効・無効の対世的な判断は無効審判手続の専権事項であり、裁判所は侵害訴訟の場面では特許の無効理由そのものを直截に判断する権能を有しないという従前の法制の基本原則を前提としつつ、特許制度の特殊性を踏まえ、キルビー判決がその根拠とした衡平の理念及び紛争解決の実効性・訴訟経済等の趣旨に則してその判例法理を更に推し進め、無効理由の存在の明白性の要件に代えて、侵害訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、当該訴訟におけるその特許権の行使は許されない旨を明文の規定で定めることにより、紛争のより実効的な解決等を求める実務界のニーズを立法的に実現することとした。

4. 特 74 条の趣旨【H23 改正本 P. 41～44】

特許を受ける権利の帰属が不明なまま、一方が全て自己の発明であるとして出願し、特許権を取得してしまう等のケースが生じやすい状況にあるといえる。そして、このような状況において、冒認等は、企業・大学において少なからず発生しており、訴訟に至るケースも存在する。

現行法の下では、真の権利者が自らの発明に係る特許権を取得する手段が十分とはいえず、産業界等からも、冒認等に関する真の権利者の救済手段として、真の権利者による特許権の移転を認めることが望まれている。

また、ドイツ、英国、フランス等の諸外国では、真の権利者が自ら出願していなかった場合でも、特許権の移転請求を認める制度が存在しており、我が国において同様の制度が存在しないことは、諸外国の制度との調和の観点から望ましいとはいえない。

(中略)

以上を踏まえ、真の権利者が自ら出願していたか否かにかかわらず、真の権利者が、冒認出願等に基づく特許権の特許権者に対して、その特許権（共同出願違反の場合は、その持分）の移転を請求することができる制度（移転請求制度）を導入するとともに、当該制度の導入に伴い必要な改正を行うこととした。

5. 国内移行手続

日本語特許出願→国内書面の提出（184 条の 5 第 1 項）、手数料の納付（195 条 2 項）

外国語特許出願→上記手続に加え、翻訳文の提出（184 条の 4 第 1 項）

第1回

例題1

甲は、「特定構造の撮像素子 a」（以下、「発明イ」という。）、及び「素子 a とオートフォーカス装置 b とを備えるデジタルカメラ α」（以下、「発明ロ」という。）を自ら発明し、特許請求の範囲に発明イを記載し、明細書に発明イ、ロを記載して、特許出願 A 1 をした。

その後、甲は、「素子 a と手ぶれ補正装置 c とを備えるデジタルカメラ β」（以下、「発明ハ」という。）、及び「カメラケース γ」（以下、「発明ニ」という。）を自ら発明し、出願 A 1 に基づく特許法第41条の規定による優先権を主張して、出願 A 1 の日から1年以内に特許出願 A 2 をした。出願 A 2 の特許請求の範囲には発明イ、ハが記載され、明細書には発明イ、ロ、ハが記載されている。また、出願 A 1 の日から1年6月が経過した後、出願 A 2 について出願公開がされた。

一方、乙は、発明ロ、ハを自ら発明したので、特許請求の範囲に発明ロを記載し、明細書に発明ロ、ハを記載し、特許出願 B をした。

かかる場合において、以下の設問に答えよ。

なお、設問(1)、(2)は、それぞれ独立しているものとする。また、補正は考慮しないものとし、優先権の主張は適法になされ、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。さらに、発明イ、ロ、ハ及びニは、相互に同一でも、実質的同一でもないものとする。

(1) 出願 B が拒絶される場合に想定される拒絶理由を、出願 B が

- ①出願 A 1 の日後、出願 A 2 の日前にされた場合
- ②出願 A 2 の出願公開後にされた場合

に分けて、根拠とする条文及び引用例を示して説明せよ。

なお、発明ロは、発明イ、ハを引用しては、特許性を否定されないものとする。

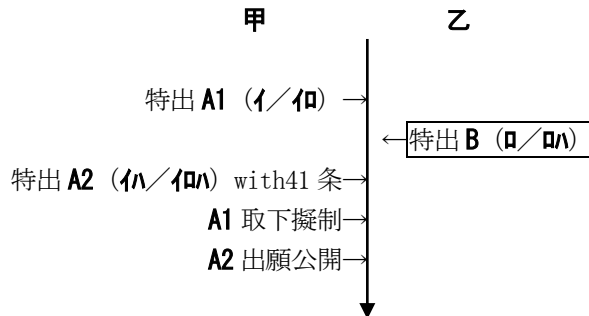
(2) 甲は、出願 A 2 の日後、A 2 の出願公開前に、出願 A 2 を分割して、ロについて新たな特許出願 A 3 をした。出願 A 3 の特許請求の範囲には発明ロが記載され、明細書には発明イ、ロ、ハ及びニが記載されている。

一方、乙は、出願 A 2 の日後、出願 A 3 の日前に出願 B をしたとする。この場合、出願 B は、出願 A 3 を引用例とする拒絶理由を有するか否かについて、理由を示しつつ説明せよ。

【30分】

■時系列

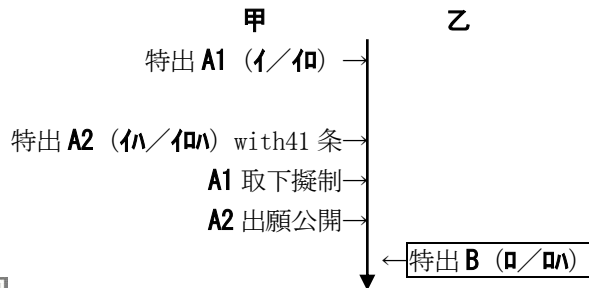
設問(1)①の時系列



[Ans]

29 条の 2 (49 条 2 号) by **A1** ∵ 41 条 3 項 (みなし公開)

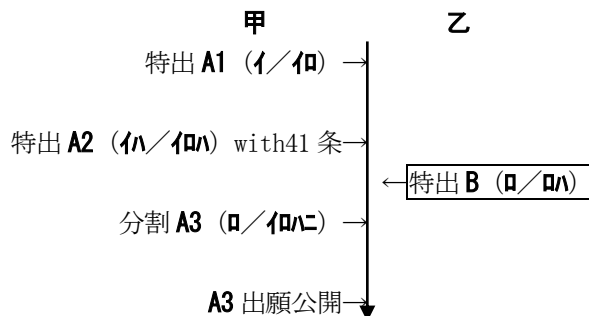
設問(1)②の時系列



[Ans]

29 条 1 項 3 号 (49 条 2 号) by **A2** ∵ 実際に公開されたのは **A2**

設問(2)の時系列



[Ans]

A3 との関係における **B** の時系列三点セットについて触れる。29 条不適用 ∵ **A3** の出願公開前に **B** を出願している。29 条の 2 不適用 ∵ 44 条 2 項但書により **A3** は引用されない。

39 条不適用 ∵ クレーム同一だが、このせいで遡及効 (44 条 2 項本文) なし

答案例

時系列3点セットを意識し、どの設問においても、29条、29条の2、39条の見出しを立てている。

設問(1)について

1. ①乙の出願Bが、甲の出願A1の日後、A2の日前にされた場合

(1) 29条

A2は、A1の日から1年以内にされ、A2の出願公開は、A1の日から1年6月が経過した後にされている(64条)。

よって、Bは、A1の日後、A2の公開前にされていることになる。

また、国内優先権主張の基礎とされているA1は、A1から1年4月経過時に(A1の公開前に)取り下げられたものとみなされる(42条1項、施規28条の4第2項)。

とすれば、A1もA2も、Bの前に公開されていないので、Bが29条1項(新規性欠如)、2項(進歩性欠如)で拒絶されることはない。

(2) 29条の2

優先権の主張を伴うA2の願書に最初に添付した明細書及び出願A1の願書に最初に添付した明細書双方に記載された口については、A2について出願公開がされた時に先の出願A1が公開されたものとみなして、29条の2本文の規定が適用される(41条3項)。

よって、後願Bに係る口は、Bの後に公開されたものとみなされる先願A1の願書に最初に添付した明細書に記載された口と同一であることとなり、また、発明者及び出願人は同一(29条の2かっこ書、但書)ではないので、Bに係る口は、29条の2の規定により特許を受けることができない。

(3) 39条

既述の通り、A1は、取下擬制されるので(42条1項)、先願の地位を有しない(39条5項本文)。

また、Bに係る発明は口であり、A2に係る発明はイ及びハであって、相互に同一または実質同一でもない。

よって、Bは、A1、A2によって39条で拒絶されることはない。

(4) 結論

出願Bについては、A1を引用例とする29条の2の規定に基づく拒絶理由(49条2号)が想定される。

2. ②出願A2の出願公開後にされた場合

(1) 29条

Bに係る口は、Bの前に発行されたA2の公開公報に記載された口と同一であり、出願公開公報は刊行物に該当するから、29条1項3号に該当する。

(2) 29条の2

A2の出願公開後に出版されたBに、本条が適用されることはない。

(3) 39条

上記「1.(3)」と同様、Bは39条で拒絶されない。

(4) 結論

答案例

出願Bについては、A2の公開公報を引用例として、29条1項3号に基づく拒絶理由(49条2号)が想定される。

設問(2)について

1. 29条

Bは、A3の日前にされている。

よって、Bは、A3の出願公開公報等を引用例として、29条に基づく拒絶理由(49条2号)を有することはない。

2. 29条の2

分割出願A3が29条の2に規定する他の特許出願に該当する場合における29条の2の適用については、A3はもとの出願A2の時にしたものとはみなされない(44条2項但書)。分割時にはじめて明細書等に記載された発明までが、もとの出願日まで遡って拡大先願の地位を有するという不合理な結果が生じないようにするためである。

よって、Bは、Bの日後になされたA3を引用例として、29条の2に基づく拒絶理由(49条2号)を有することはない。

3. 39条

Bに係る発明とA3に係る発明は、ともにロで同一であるが、分割出願A3は、原出願A2の当初明細書等に記載されていないニを含んでいることから、原出願A2時への遡及効(44条2項本文)が得られない。

よって、Bは、A3に対して先願となることから、A3を引用例として、39条に基づく拒絶理由(49条2号)を有することはない。

4. 結論

Bは、A3を引用例とする拒絶理由を有しない。

以上

R3特実I1(2)

12 ● 宮口流リベンジ合格戦略～学習経験者目線の死角のない学習法とは～

■□MEMO□■

論文シーケンス講座
テキスト見本
(答案構成編)

問題 1 (特実 I)

甲社は、自動車の主要部品の設計開発や組み立て等を行っている大手自動車メーカーである。乙は、甲社に正社員として勤務しており、エンジン開発部門においてエンジンの開発に携わっている。また、コロナ禍による不景気の煽りを受け倒産した自動車部品メーカーの従業員であった丙は、現在甲社の臨時雇として、乙と同じ部署でエンジンの開発に携わっている。

乙は、ガソリン1リッター当たり100km以上も走行可能なほどの低燃費を維持しつつも、最高出力500ps(馬力)を発揮しうる高性能エンジンのアイデアを思いつき、上司(開発部長)に相談したが、当該アイデアはあまりに斬新なものであったため、「そんな実現不可能なことを考える暇があったら、既存のハイブリッドエンジンの改良に取り組み。」と怒られてしまった。それを傍から聞いていた丙は、甲社における正社員の座を目指していたこともあり、これはチャンスとばかりに、乙のアドバイスを受けつつ、日々遅くまで実験を重ね、ついに、乙のアイデアをベースとした新型エンジンの開発に成功し、丙はめでたく正社員にしてもらうことになった。

甲社は、その新エンジンについて、特許権を取得したいと考えている。

なお、甲社には、開発内容について秘密を守るべき旨、及び職務発明について予め会社に特許を受ける権利を甲社に取得させる旨(以下「原始使用者等帰属」という。)が定められた社内規程が存在する。

この設例において、以下の独立した設問に答えよ。

ただし、甲社は、日本国内に営業所を有する日本法人であり、特許出願は、国際特許出願及び外国語書面出願ではなく、また、先願参照出願、分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願を考慮する必要もない。さらに、出願書類の記載要件(特許法第36条、第37条)に触れる必要もない。

- (1) 甲社は、単独で新型エンジンについて特許出願をするにあたり、出願人適格を有するかどうかについて、共同発明の成否及び職務発明の成否を検討しつつ説明せよ。
- (2) 当該新型エンジンの発明を発明イとする。甲社は、発明イの完成後、特許出願前に、日本国内で開催されたモーターショーで発明イを発表した。その後、当該モーターショーにおける発明イの発表内容が丁社の自動車雑誌に掲載された。この場合において、甲社が単独で発明イについて特許出願をするにあたり、検討ないし留意すべき事項について説明せよ。ただし、設問(1)で検討した事項について触れる必要はない。
- (3) 甲社は、発明イについて、パリ条約の同盟国に正規かつ最先の特許出願Aをしていた。その後、甲社は、発明イに係るエンジンを刊行物に発表した。
この場合、甲社が単独で発明イについて我が国で特許出願をするにあたり、設問(1)及び(2)で挙げた内容以外で、検討ないし留意すべき事項について説明せよ。

【100点】

答案構成

設問(1)について

1. 共同発明の成否

- (1) 共同発明の定義：実質的協力
- (2) 共同発明の要件：着想非公知、具体化非自明、一体的・連続的な協力関係
- (3) 共同発明の成否→共同発明として成立する。

2. 職務発明の成否（35条）

- (1) 職務発明の要件：①「従業者等」②「業務範囲」③「職務」
- (2) 「従業者等」の解釈、あてはめ
- (3) 「業務範囲」の解釈、あてはめ
- (4) 「職務」の解釈、あてはめ
 【東京地判 H14. 9. 19「青色 LED 対価事件」中間判決】にも触れること。
- (5) 職務発明の成否→職務発明として成立する。

3. 特許を受ける権利（29条1項柱書）の帰属

- (1) 本件発明は、上述の通り職務発明である（35条1項）。
- (2) 甲社に特許を受ける権利が帰属（35条2項反対解釈、35条3項）
 →甲社は、本件発明について出願人適格を有する。

設問(2)について

新規性喪失（29条1項1号、3号）→新規性喪失の例外（30条2項）の適用必要

1. 主体的要件
2. 客体的要件
3. 時期的要件
4. 手続的要件

設問(3)について

新規性喪失（29条1項3号）→パリ優先権主張必要（パリ4条）

1. 発生要件（パリ2条、3条、4条A、C(2)）
2. 主張要件（パリ4条A、C(1)、D、H、特43条）

答案例

ポイント

特許法概説第13版
P. 187～188

設問(1)について

1. 共同発明の成否

- (1) 共同発明とは、複数の自然人が実質的協力の下に完成させた発明をいう。以下、乙及び丙が共同発明者か否か検討する。
- (2) 具体的には、①着想が新しく、②着想の具体化が自明でなく、③着想の提供者と具体化した者の間に一体的・連続的な協力関係があれば、共同発明となる。
- (3) 本問では、乙が着想の提供者、丙がその着想を具体化した者である。

斬新なアイデアゆえ、①を満たす。また、実現不可能と思われていたアイデアを実現したので、②も満たす。さらに、乙と丙は同じ部署におり、乙のアドバイスを受けつつ、乙の着想を丙が具体化しているので、③も満たすと考えられる。

よって、本件エンジンの発明は、乙と丙による共同発明である。

2. 職務発明 (35 条) の成否

- (1) 職務発明とは、①「従業者等」が完成させた発明であり、②使用者等の「業務範囲」に属し、③発明をするに至った行為が使用者等における従業者等の現在または過去の「職務」に属するものをいう (35 条 1 項)。以下、職務発明の成否を検討する。

20

- (2) 従業者等とは、使用者等との間に労働に対する報酬の支払いを条件とした雇用関係がある者をいい、嘱託や臨時雇も含まれる。

本問では、正社員乙も、発明完成時に臨時雇であった丙も、従業者等である。

- (3) 業務範囲とは、客観的に使用者等の業務遂行と技術的な関連性のある範囲をいう。

本問では、エンジン開発は自動車メーカーたる甲社の業務範囲に含まれる。

- (4) 職務とは、従業者等が使用者等の要求に応じて使用者等の業務の一部の遂行を担当する責務をいう。

本問における新型エンジンは、「既存のハイブリッドエンジンを改良せよ」という上司の命令を無視して開発されたものであるが、乙及び丙の現在の職務遂行の結果として生まれたものであるから、現在の職務に属する。

- (5) よって、本件発明は職務発明である (35 条 1 項)。

3. 特許を受ける権利 (29 条 1 項柱書) の帰属

- (1) 上述の通り、本件発明は職務発明であるから (35 条 1 項)、原始使用者等帰属 (35 条 2 項反対解釈、35 条 3 項) により、本件発明についての特許を受ける権利は、甲社に帰属する。

- (2) よって、甲社は、単独で本件発明について特許出願をするに当たり、出願人適格を有する。

40

特許法概説第13版
P. 229～231

客観説 (=豊崎説)

東京地判H14. 9. 19
「青色LEC対価事件」
中間判決

答案例

ポイント

雑誌に掲載されたこと
の証明書の提出は
不要である。
∵モーターショーで
の発表に起因してい
るから (P.6参照)。

60

設問(2)について

発明イは、出願前にモーターショーで発表され、自動車雑誌にも掲載されているので、そのままイについて出願をすると、新規性がないとして拒絶される (29条1項1号、3号、49条2号)。

そこで、甲社は、新規性喪失の例外 (30条2項) の適否について検討すべきである。以下の要件を満たせば、発明イの新規性喪失はなかったものとみなされるからである (同項)。

1. 主体的要件

特許を受ける権利を有する甲社が適用を受け得る (30条2項)。

2. 客体的要件

特許を受ける権利を有する甲社によるイに係るエンジンのモーターショーでの発表は、30条2項の適用事由に該当する。

なお、丁社の自動車雑誌へのイの掲載も、上記モーターショーにおける発表に起因しているといえる。

3. 時期的要件

発表日から1年以内に特許出願をすべき点に留意する (30条2項)。

4. 手続的要件

30条2項の適用を受けたい旨を記載した書面を出願と同時に、モーターショーでイを発表したことの証明書を出願日から30日以内に、それぞれ特許庁長官に提出すべき点に留意する (30条3項)。

設問(3)について

甲社は、発明イを刊行物に発表しているので、そのままイについて特許出願すると、29条1項3号で拒絶される (49条2号)。

そこで、甲社は、特許出願Aを基礎とする優先権 (パリ4条) の主張を検討すべきである。以下の要件を満たせば、我が国における出願 (第二国出願) の新規性等の有無について、第一国出願日 (Aの出願日) を基準として判断され、出願Aがされた後の当該刊行物発表によって不利な取り扱いを受けることはないからである (パリ4条B)。

1. 発生要件 (パリ2条、3条、4条A、C(2))

①同盟国民等が、②パリ条約同盟国に、③正規かつ最先の④特許出願等をしていることが必要な点に留意すべきである。

本問では、題意より、発生要件①ないし④を満たす。

2. 主張要件 (パリ4条A、C(1)、D、H、特43条)

①第一国出願の出願人又は優先権の承継人が、②第一国とは異なるパリ同盟国に、③同一の客体につき、④優先期間内 (12月以内) に出願し、⑤所定の手続をすることが必要な点に留意すべきである。

本問では、題意より、主張要件①ないし③を満たす。

よって、主張要件④⑤を満たせば、刊行物発表 (29条1項3号) により不利な取り扱いを受けない (パリ4条B)。 以上

80

基本書チェック

<共同発明>【特許法概説 13 版 P. 187～188】

共同発明についてまとめると以下の通りとなる。

	着想	具体化	誰が発明者か
ケースⅠ	新規	自明でない	着想提供者と具体化した者（共同発明） （両者間に一体的連続的協力関係が必要）
ケースⅡ	新規	自明	着想提供者
ケースⅢ	公知	自明でない	具体化した者

<特 35 条>【青本】

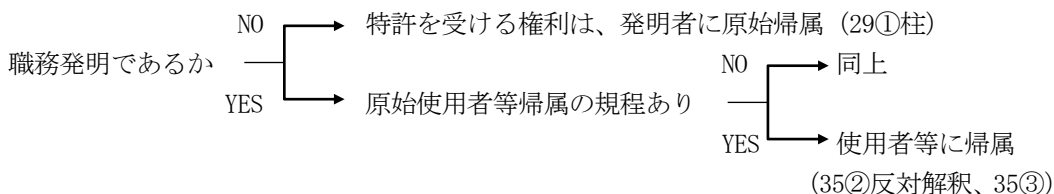
本条は、従業者等のした発明についての取扱い、とりわけ特許を受ける権利の帰属及び使用者等から従業者等への相当の利益の付与について規定したものである。

中略

平成27年の一部改正で新たに設けた3項は、特許を受ける権利をあらかじめ定めた契約等で使用者等が取得することを定めている場合には、当該特許を受ける権利が発生した時、すなわち従業者等が職務発明を生み出した瞬間から、その特許を受ける権利は当該使用者等に帰属することを可能とした規定である。

特許を受ける権利が共有に係る場合の問題や二重譲渡問題といった権利帰属の不安定性問題を解消することを目的としている。

特許を受ける権利を使用者等が取得することを、職務発明が生まれる前から、あらかじめ契約等によって意思表示していることを要件とすることで、当該使用者等とライセンス契約等の取引を行う第三者にとって、当該契約等による意思表示の存在及び内容を当該使用者等に確認することにより職務発明の特許を受ける権利の帰属が従業者等と使用者等のどちらにあるのか明確に認識することが可能であるとともに、契約等によりあらかじめ意思表示していない場合には、職務発明を生み出した従業者等に特許を受ける権利が帰属することとなるため、当事者間で意図していない特許を受ける権利の帰属の変更が行われない。



審査基準チェック**<第Ⅲ部 第2章 第5節 発明の新規性喪失の例外「4.2」参照>**

権利者の行為に起因して公開された発明が複数存在する場合について

30条2項の規定の適用が認められた発明」の公開以降に公開された発明であって、以下の例に該当するものについては、証明書提出不要。

例1：権利者が同一学会の巡回的講演で同一内容の講演を複数回行った場合における、最初の講演によって公開された発明と、2回目以降の講演によって公開された発明

例2：出版社ウェブサイト論文が先行掲載され、その後、その出版社発行の雑誌にその論文が掲載された場合における、ウェブサイトに掲載された発明と雑誌に掲載された発明

例3：学会発表によって公開された発明と、その後の、学会発表内容の概略を記載した講演 要旨集の発行によって公開された発明

例4：権利者が同一の取引先へ同一の商品を複数回納品した場合における、初回の納品によって公開された発明と、2回目以降の納品によって公開された発明

例5：テレビ、ラジオ等での放送によって公開された発明と、その放送の再放送によって公開された発明

例6：権利者が商品を販売したことによって公開された発明と、その商品を購入した第三者がウェブサイトにその商品を掲載したことによって公開された発明

例7：権利者が記者会見したことによって公開された発明と、その記者会見内容が新聞に掲載されたことによって公開された発明

問題 2 (特実Ⅱ)

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。

その特許権の存続期間は、2020年6月30日までであったものの、甲は、延長期間を4年とする存続期間の延長登録を既に受けている。甲は特許法第67条第4項の政令で定める処分（医薬品の製造の承認）を受けておらず、甲の通常実施権者である丙のみが上記処分を受けており、丙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年であった。

乙は、2022年7月に、物質Aを製造し、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、臨床試験を開始した。

甲は、2023年7月に、乙を被告として、同物質の製造、使用の差止め及び損害の賠償を求める訴えを提起した。

この場合、被告の立場である乙が検討すべき次の事項について論ぜよ。

ただし、甲の特許に無効理由はないものとする。また、特許法第67条の3第3項の延長登録は考慮しないものとする。

- (1) 特許法第69条第1項の抗弁事由について
- (2) それ以外の抗弁事由について

【100点】

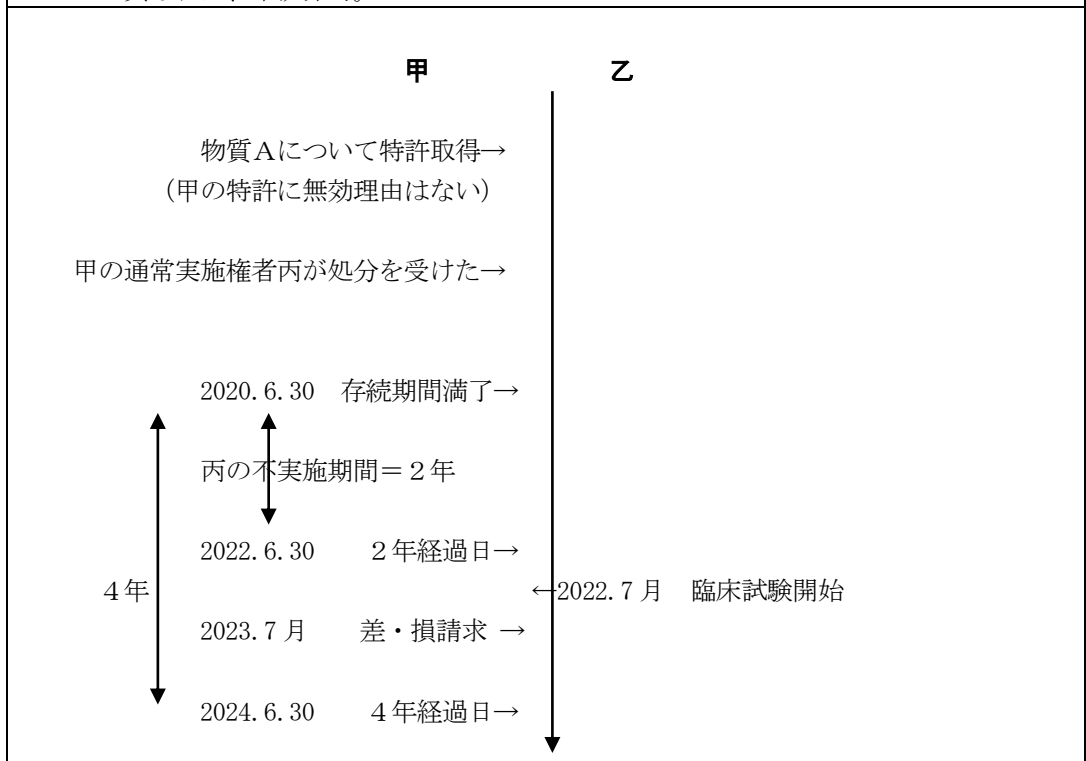
答案構成

設問(1)について

1. 形式的には侵害（2条3項1項、68条、70条1項）
2. しかし、69条1項の正当理由に該当すれば、実質的に非侵害となる。
3. 医薬品の製造承認を受けるための臨床試験は、69条1項の試験に該当するか？
4. 該当すると解すべき。∵特許制度の根幹&特許権の存続期間の実質的延長防止
5. 69条1項の抗弁可

設問(2)について

1. 権利消滅の抗弁（125条の3第3項）、無効の抗弁（104条の3）
 ∵125条の3第1項3号の無効理由あり。
 延長登録無効審判の無効審決が確定すれば、2022.6.30に消滅擬制（125-3③但）。
 →差止請求のみならず、損害賠償請求に対しても有効な抗弁となる。
 また、延長登録無効審判を請求するまでもなく、無効の抗弁可（104-3①）。
2. 68条の2に基づく抗弁
 ∵乙の製造するAの用途（効能・効果）が、甲の特許に係る物質Aの用途（効能・効果）と異なれば、本抗弁可。



答案例

ポイント

青本69条1項

問題提起

特許法概説13版
P.442～443 (染野説)

20

最判H11.4.16

一般的には、
1. 無効の抗弁
2. 消滅の抗弁
の流れの方が自然だが、本問に関しては、無効の効果が完全遡及消滅ではないという特殊事情があることから、右のような流れとすることが妥当と判断した。

40

設問(1)について

- 乙は、2022年7月に、物質Aを製造し、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、臨床試験を開始している。この行為は、形式的には、甲の特許権の侵害となる（2条3項1号、68条、70条1項）。
- しかし、乙の行為が「試験又は研究のためにする特許発明の実施」（69条1項）に該当すれば、特許権の効力が及ばず、甲の差止請求等（100条、民709条）は認められない。試験又は研究は、もともと特許品の譲渡等を目的とするものではなく、技術を次の段階に進歩せしめることを目的とするものであり、特許権の効力を上記実施にまで及ぼしめることは却って技術の進歩を阻害することになるからである。
- そこで、特許権の存続期間終了後に後発医薬品を製造販売することを目的として、その製造承認を受けるべく、存続期間中に当該医薬品を生産し、必要な試験を行うことが、69条1項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に該当するか否かが問題となる。
- ここで、69条1項の「試験又は研究」は、①特許性調査、②機能調査、③改良発展目的のいずれかに該当することを要すると解されるどころ、医薬品の製造承認を受けるための試験は、①②③のいずれでもないと考えられる。

しかし、69条1項に該当しないとすると、存続期間終了後に当該試験を開始しなければならない結果、満了後も暫くは実施ができず、特許制度の根幹に反することとなる。また、特許権者にとっては、存続期間中のみならず存続期間満了後も特許発明の独占的实施が確保されるので、存続期間を相当期間延長するのと同様の結果となるが、これは特許権者に付与すべき利益として特許法が想定するところを超えるものである。

よって、69条1項に該当すると解すべきである。

- 以上より、乙は、医薬品の製造承認を得るために物質Aを製造し、臨床試験を開始しているので、当該行為が必要な範囲内で行われている限り、69条1項に基づく抗弁をすることができる。

設問(2)について

- 消滅の抗弁（125条の3第3項）、無効の抗弁（104条の3）
 - 甲の通常実施権者丙のみが67条4項の政令で定める処分（医薬品の製造の承認）を受けているところ、丙は特許発明を実施することができない期間が2年であった。
しかし、甲は、延長期間を4年とする存続期間の延長登録を既に受けていることから、「その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかった期間を超えているとき」（125条の3第1項3号）に該当する。
 - よって、甲から侵害訴訟を提起され、利害関係を有する乙は（125

答案例

ポイント

青本特104条の3

60

青本68条の2
vs
特判ワラノ事件

80

条の3第2項)、上記無効理由(125条の3第1項3号)に基づき、甲を被請求人とする延長登録無効審判を請求し得る(同条1項)。請求認容審決(請求成立審決)が確定すれば、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間について、その延長がされなかつたものとみなされる(同条3項但書)。

この場合、乙は、「甲の延長特許権は、乙が臨床試験を開始した2022年7月よりも前の2022年6月30日に消滅したものとみなされるため(同上)、甲の差止請求(100条)のみならず、損害賠償請求(民709条)も認められない」旨を主張することができる。

- (3) また、衡平の理念及び紛争解決の実効性・訴訟経済等の趣旨に則して、紛争のより実効的な解決等を求める実務界のニーズを立法的に実現すべく、平成16年改正にて、特許権者等の権利行使の制限規定が設けられ(104条の3)、平成23年改正により、上記趣旨が、侵害訴訟において、特許の有効性が問題になった場合のみならず、延長登録の有効性が問題になった場合も当てはまることを踏まえ、延長登録無効理由がある場合も権利を行使することは許されない旨が明文で規定された(同条1項)。そのため、乙は、上記延長登録無効審判(125条の3)を請求するまでもなく、甲の請求した訴訟において、無効の抗弁を主張することで(125条の3第1項3号、104条の3第1項)、甲の請求を棄却に導くことができる。

2. 延長された特許権の効力制限(68条の2)に基づく抗弁

67条4項の規定により延長された特許権の効力は、処分の対象となった物を、その処分において定められる特定の用途について実施する場合以外には及ばない(68条の2)。

本問における甲の特許は物質Aに係る特許であり、許認可処分の対象となっている医薬品の成分も物質Aであるが、その用途までは明らかではない。

よって、乙の製造する物質Aの用途が、甲の特許に係る物質Aの用途と異なれば、乙は本抗弁(68条の2)をすることができる。

なお、上記「用途」に関しては、「有効成分及び効能・効果」を指すという見解と、「有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果」を指すという見解が存在する。

以上

青本チェック

<特 69 条>〔趣旨〕 一部抜粋

本条は、特許権の効力のおよばない範囲について規定したものである。特許権は絶対的な支配権であるが、種々の事情から限界を設ける必要がある。それは同じく絶対的な支配権である所有権について限界が設けられる理由と類似している（民法第二編第三章第一節）。

1 項の試験又は研究のためにする特許発明の実施に特許権の効力がおよばないこととしたのは、試験又は研究がもともと特許に係る物の生産、使用、譲渡等を目的とするものではなく、技術を次の段階に進歩せしめることを目的とするものであり、特許権の効力をこのような実施にまでおよぼしめることは却って技術の進歩を阻害することになるという理由に基づく。

もっとも、効力のおよばないのはその試験又は研究のためにする実施に対してのみであって、試験又は研究の結果生産された物を業として販売する等の行為については当然特許権の効力はおよぶものと解される。

68 条に規定するように、現行法においては特許権の効力は業としての実施以外の実施にはおよばないので、試験又は研究のためにする実施の多くは 1 項の規定がなくとも業としての実施ではないという理由で特許権の効力がおよばないわけであるが、試験又は研究のためにする業としての実施ということもあり得ると考え 1 項の規定をおいたものである。

<特 68 条の 2>〔趣旨〕 一部抜粋

本条は、昭和 62 年の一部改正により新設されたものであり、安全性の確保等のための処分に係る登録延長制度により特許権の存続期間が延長された場合の特許権の効力について規定したものである。

特許権者は何らの法規制もなければ特許発明の実施をすることができたにもかかわらず、67 条 4 項の政令で定める処分を受けることが必要であるためにその実施が妨げられている場合に、当該特許権の存続期間の延長を認めることとするのが同制度の趣旨であるため、処分を受けることによって禁止が解除された範囲と特許発明（特許権）の範囲の重複している部分のみに延長された場合の特許権の効力が及ぶこととする（逆に言うと、重複している部分以外には効力が及ばないこととする）ことが必要である。

そこで、存続期間が延長された後の特許権の効力を、処分の対象となった物を、処分において定められる特定の用途について、実施する場合にのみ（についてはすべて）及ぶことと規定することとした。

この結果、例えば、医薬品の場合には、有効成分及び効能・効果が同一であれば、剤型、用法、用量、製法等が異なる実施の形態にも、延長後の特許権の効力が及ぶこととなる。

<知財高判 H29. 1. 20>〔オキサリプラチン事件〕 一部抜粋

延長特許権の効力範囲を判断する上で必要とされる事項は、医薬品の成分、分量、用法、用量、効能及び効果である。

→青本と異なり、「分量、用法、用量」も、延長特許権の効力範囲の判断要素となる。

＜特 104 条の 3＞〔趣旨〕 一部抜粋

1 項は、特許を無効にすべき旨の審決が確定するまでは、特許権は有効に存続することを前提（125条）としつつも、特許無効審判が請求されたならば、当該特許はその特許無効審判では無効にされることになる旨の抗弁等が侵害訴訟において提出され、その抗弁等の理由があると認められた場合には、そのような特許権に基づく差止請求権等の行使は認めないこととしたものである。

また、平成23年の特許法等の一部改正により、延長登録無効審判が請求されたならば、当該特許権の存続期間の延長登録はその延長登録無効審判では無効になる旨の抗弁等が侵害訴訟において提出され、その抗弁等の理由があると認められた場合には、当該無効にされるべき期間に係る特許権の行使は認められないこととした。

判例チェック

＜最判H11.4.16＞〔メシル酸カモスタット事件〕 一部抜粋

ある者が化学物質又はそれを有効成分とする医薬品についての特許権を有する場合において、第三者が、特許権の存続期間終了後に特許発明に係る医薬品と有効成分等を同じくする医薬品（以下「後発医薬品」という。）を製造して販売することを目的として、その製造につき薬事法（現在は、「薬機法」）14 条所定の承認申請をするため、特許権の存続期間中に、特許発明の技術的範囲に属する化学物質又は医薬品を生産し、これを使用して右申請書に添付すべき資料を得るのに必要な試験を行うことは、特許法 69 条 1 項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たり、特許権の侵害とはならないものと解するのが相当である。その理由は次のとおりである。

- 1 特許制度は、発明を公開した者に対し、一定の期間その利用についての独占的な権利を付与することによって発明を奨励するとともに、第三者に対しても、この公開された発明を利用する機会を与え、もって産業の発達に寄与しようとするものである。このことからすれば、特許権の存続期間が終了した後は、何人でも自由にその発明を利用することができ、それによって社会一般が広く益されるようにすることが、特許制度の根幹の一つであるということができる。
- 2 薬事法は、医薬品の製造について、その安全性等を確保するため、あらかじめ厚生大臣の承認を得るべきものとしているが、その承認を申請するには、各種の試験を行った上、試験成績に関する資料等を申請書に添付しなければならないとされている。もし特許法上、右試験が特許法 69 条 1 項にいう「試験」に当たらないと解し、特許権存続期間中は右生産等を行えないものとする、特許権の存続期間が終了した後も、なお相当の期間、第三者が当該発明を自由に利用し得ない結果となる。この結果は、前示特許制度の根幹に反するものというべきである。
- 3 特許権存続期間中は後発医薬品の製造承認申請に必要な試験のための右生産等をも排除し得るものと解すると、特許権の存続期間を相当期間延長するのと同様の結果となるが、これは特許権者に付与すべき利益として特許法が想定するところを超えるものといわなければならない。

【補足】

染野説（69条1項の「試験又は研究」は、①特許性調査、②機能調査、又は③改良発展目的があるものいずれかであることを要するとする見解）によれば、薬機法の許認可申請のための試験は、69条1項の「試験又は研究」に該当しなくるので、上記のようなロジックを構築することで、「該当する」という結論を導いたものと考えられる。

問題 3 (意匠)

【問題Ⅰ】

以下の設問に答えよ。

- (1) 意匠法第3条第1項第3号の規定の趣旨及び同条第2項の規定の趣旨を述べよ。
なお、後者については、令和元年改正の趣旨にも言及せよ。
- (2) 意匠法第3条の2本文の趣旨及び同条但書の趣旨について述べよ。

【40点】

【問題Ⅱ】

甲は、意匠**イ**を創作後、意匠**イ**に係る物品を博覧会に出品した。

その博覧会に参加した**乙**は、意匠**イ**を参考にして、意匠**イ**に類似する意匠**ロ**を創作した（ただし、意匠**イ**は、意匠**ロ**の一部と同一でも類似でもないものとする）。

乙は意匠**ロ**について意匠登録出願**A**をしたところ、意匠登録を受け意匠公報が発行された。

一方、**甲**は、出願**A**の日後であって、出品日から1年以内に、意匠**イ**について意匠登録出願**B**をすると同時に、新規性喪失の例外の適用を受けたい旨を記載した書面及び出願**B**に係る意匠**イ**が上記博覧会に出品した意匠であることを証明する書面を特許庁長官に提出した。

その後、**甲**は、出願**B**について、**乙**の登録意匠**ロ**を引用され、意匠法第3条第1項第3号に該当する旨の拒絶理由通知を受けた。

かかる場合において、以下の設問に答えよ。

なお、出願**B**がされた時点において、意匠**ロ**は意匠登録を受けていたが、意匠**ロ**が掲載された意匠公報は未だ発行されておらず、その他いかなる公表行為も行われていないものとする。また、秘密意匠は考慮しないものとする。さらに、権利の移転は行われないものとする。

- (1) **甲**の受けた拒絶理由通知の内容は妥当か否かについて、理由と共に述べよ。
- (2) **甲**の受けた拒絶理由通知の内容が妥当でないとした場合、**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、**乙**の意匠登録の無効理由の有無にも言及しつつ述べよ。

【60点】

答案構成

問題Ⅰ

設問(1)について：青本意3条1項3号、意審査基準3条2項、R1改正は青本意3条2項
設問(2)について：青本意3条の2

問題Ⅱ

設問(1)について

1. 結論：甲の受けた拒絶理由通知（3①3、17I、準特50）は妥当ではない。
2. 理由
 - 3条1項3号は、新規性を喪失した意匠と類似であることを要する。
 - この点、出願に係る意匠イは、引用意匠ロと類似する。
 - しかし、引用意匠ロは、3条1項1号（公然知られた意匠）、2号（出願前に頒布された刊行物に記載された意匠）のいずれにも該当しない。よって、冒頭の結論となる。

設問(2)について

1. 結論：イについて意匠登録を受けることはできない。
2. 理由
 - 3条と3条の2には違反しないが、9条1項に違反する（17条1号）。
 - ∴ 乙の登録意匠ロに係る登録が仮に3条1項3号で無効とされても（48条1項1号、49条）、先願の地位を有する（9条3項反対解釈）。

時系列

甲	乙
意匠イを創作	
意匠イを博覧会に出品	
	イを参考にロ（≡イ）を創作
	意出A（ロ）
	意匠登録
意出B（イ）with4②③	
	公報発行
3①Ⅲの拒理通（17I、準特50）	

答案例

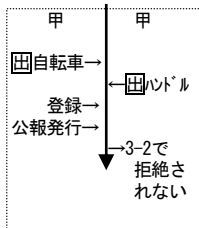
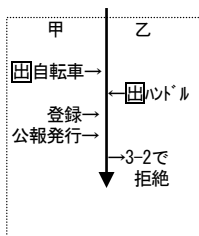
ポイント

青本意3条、
意審査基準3条

青本意3条
【字句の解釈】

青本意3条の2

20



40

問題Ⅰ設問(1)について

- 3条1項3号は、1号又は2号に掲げる意匠に類似する意匠は新規性がないものであることを規定したものである。意匠の新規性の判断は外形的な物品等の形状、模様等を比較して行うものであるから、全く同一の意匠に限らず類似のものまでも新規性がないとしたのである。
- 3条2項は、出願された意匠について、当業者が容易に創作をすることができる場合は、意匠登録を認めない旨を規定している。当業者が容易に創作をすることができる意匠に排他的な権利を与えることは、産業の発展に役立たず、かえってその妨げとなるからである。

なお、令和元年改正にて、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった形状等に基づいて容易に創作できた意匠についても登録を受けることができないものとした。これは、情報技術の発達により、より多くのデザインが刊行物やインターネット上で公開されるようになってきているところ、これらのデザインに基づいて容易に意匠の創作をすることができた場合にも独自の創作性を有さず、意匠権による保護に値しないからである。

問題Ⅰ設問(2)について

- 3条の2本文の趣旨

3条の2本文は、後願後に意匠公報に掲載された他人の先願意匠の一部と同一・類似の後願意匠は、意匠登録を受けられない旨規定する。

例えば、完成品の意匠の出願後、その公報掲載前に、その部品の意匠が出願されても、新規性は失っていないが、①かかる意匠が登録されることは、新しい意匠を保護せんとする意匠制度の趣旨から見て妥当でない。②また、権利関係の錯綜を防止する必要がある。③更に、部分意匠制度の導入や組物の登録要件緩和により、先願意匠の一部の意匠が後願として出願されるケースの増大が予想された。

そこで法は、平成10年改正にて、本条を新設した。

- 3条の2但書の趣旨

①全体から部品に移行するデザイン開発の実態に合わせた出願を可能とし、また、②独自性の高い部分の模倣に対抗できるようにするため、更に、③出願人同一の場合には、権利の錯綜が生じないことから、平成18年改正にて、本条但書を設け、先願の出願人と同一の者が一定期間内に後願をした場合には、3条の2で拒絶しないこととした。

問題Ⅱ設問(1)について

- 結論

甲の受けた拒絶理由通知（3条1項3号、17条1号、準特50条）の内容は妥当でない。

- 理由

(1) 3条1項1号に掲げる意匠に類似する意匠（3条1項3号）

乙の意匠ロは、甲の意匠イの出願前に意匠登録を受けており、一

答案例

ポイント

青本特29条
【字句の解釈】

60

時系列3点セットを
意識している。

9条違反解消策として、「他人の意匠権を譲り受けて、関連意匠制度（10条）を利用する。」という策も考えられるが、本問では、「権利の移転は行われないものとする。」とあるので、NG!

80

応、閲覧可能な状況であるが（63条）、「公然知られた意匠」（3条1項1号）に該当しない。「公然知られ」とは、秘密の状態にはされておらず、現実に知られていることをさすところ、問題文に「意匠公報は未だ発行されておらず、その他いかなる公表行為も行われていないものとする。」とあるからである。よって、イは、ロに類似するものの、「3条1項1号に掲げる意匠に類似する意匠」（同項3号）に該当しない。

(2) 3条1項2号に掲げる意匠に類似する意匠（3条1項3号）

乙の登録意匠ロが掲載された公報は、公衆への頒布による公開を目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体なので「刊行物」であるが、甲の出願時点で未発行ゆえ、「出願前に頒布された」（同項2号）とはいえない。よって、イは「3条1項2号に掲げる意匠に類似する意匠」（同項3号）にも該当しない。

(3) まとめ

甲の意匠イは、乙の登録意匠ロに類似するが、上述の通り3条1項3号に該当せず、冒頭の結論となる。

問題Ⅱ設問(2)について

1. 結論

甲は、意匠イについて意匠登録を受けることはできない(17条1号)。

2. 理由

(1) 3条

設問(1)で述べた通り、乙の登録意匠ロとの関係において、イは3条1項3号には該当しない。

また、甲は、自己が博覧会に出品した物品に係る意匠イにつき、適法に4条2項の適用を受けるための手続（4条3項）を行っているので、イは3条1項1号にも該当しない。

(2) 9条1項

乙の意匠登録ロは、Aの前に公知となったイに類似するとして3条1項3号の無効理由（48条1項1号）に該当するが、仮に無効とされても（49条）、先願の地位は失わない（9条3項本文反対解釈）。

よって、甲の出願Bに係るイは、乙の先願登録意匠ロに類似するとして、9条1項で拒絶される（17条1号）。

(3) 3条の2

イは、題意より、「ロの一部と同一又は類似」の関係にない。

よって、本条の適用はない。

(4) まとめ

甲のイに係る出願Bは、少なくとも9条1項に違反するので（17条1号）、冒頭の結論となる。 以上

青本チェック

<意3条1項3号>〔趣旨〕

意匠の新規性の判断は外形的な物品の形状、模様等を比較して行うものであるから、全く同一の意匠に限らず類似のものまでも新規性がないとしたのである。

<意3条の2>〔趣旨〕

この規定は、①先願の意匠の一部と同一又は類似の後願の意匠については、その先願の意匠が設定登録され意匠公報が発行される前に出願された場合であっても、新しい意匠を創作したものとするはできないため、このような意匠について意匠権を与えることは、新しい意匠の創作を保護しようとする意匠制度の趣旨からみて妥当でないこと、②先願として完成品の意匠が出願された後、その先願の意匠が意匠公報に掲載される前に、その完成品を構成する部品の意匠が出願された場合、現行の拒絶条項によっては拒絶されず、何れの出願も登録され得るため、権利関係の錯綜を招来していること、③平成10年の一部改正において、部分意匠制度が導入されたこと及び組物の意匠の登録要件が緩和され、さらに組物として登録される対象が拡大されたことにより、先願の意匠の一部と同一又は類似の意匠が後願として出願されるケースが増大するものと考えられるとの理由から、新設したものである。

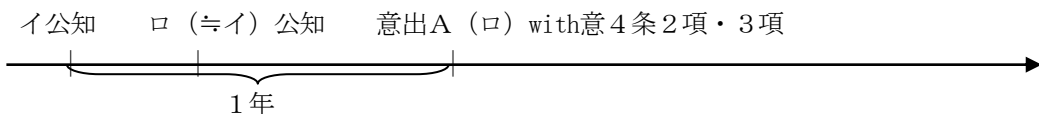
<意4条>〔趣旨〕

本条は、新規性の喪失の例外について規定したものである。（中略）

意匠は人の目に触れればすぐに模倣される可能性があり、権利者の意に反して出願前に公知になる機会は発明の場合よりもかえって多い。また、意匠は販売、展示、見本の頒布等により売行を打診してみてもはじめて一般の需要に適合するかどうかの判定が可能である場合が多いが、旧法のもとでは一度販売等を行えば新規性を喪失し、その後に出願しても拒絶されることになる。これではあまりに社会の実情に沿わない結果となるので、1項では意匠登録を受ける権利を有する者の意に反した場合、2項では意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因する場合を規定しており、2項に該当する場合3項の手續をすればなお新規性を失わないことにしたのである。

<R5改正後の意4条3項>

前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、意3条1項1号又は2号に該当するに至った意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同一又は類似の意匠について意3条1項1号又は2号に該当するに至る起因となった意匠登録を受ける権利を有する者の二以上の行為があったときは、その証明書の提出は、当該二以上の行為のうち、最先の日に行われたものの一の行為についてすれば足りる。



審査基準チェック

<意9条> 第三部 第5章 先願「1. 概要」

意匠制度は、新たな意匠の創作に対し一定期間独占権を付与するものである。したがって、一の創作について二以上の権利の発生を認めるべきではない。

意匠法9条は、そのような重複した権利を排除する趣旨から、同一又は類似の意匠について二以上の意匠登録出願があったときには、最先の一の意匠登録出願人のみが意匠登録を受けることができる旨を規定したものである。

判例チェック（最判S49.3.19「可撓性ホース事件」）

3条1項3号は、意匠権の効力が、登録意匠に類似する意匠すなわち登録意匠に係る物品等と同一又は類似の物品等につき一般需要者に対して登録意匠と類似の美感を生ぜしめる意匠にも、及ぶものとされている（23条）ところから、一般需要者の立場からみた同一又は類似物品等間における美感の類否を問題とする。

これに対し、3条2項は、物品等の同一又は類似という制限をはずし、公知モチーフを基準として、当業者の立場からみた意匠の着想の新しきないし独創性を問題とするものであって、両者は考え方の基礎を異にする規定であると解される。

そして、公知意匠に類似し、かつ、創作容易な意匠である場合には、3条2項かつこ書により、3条1項3号のみを適用して拒絶すれば足りるものとされているのである。

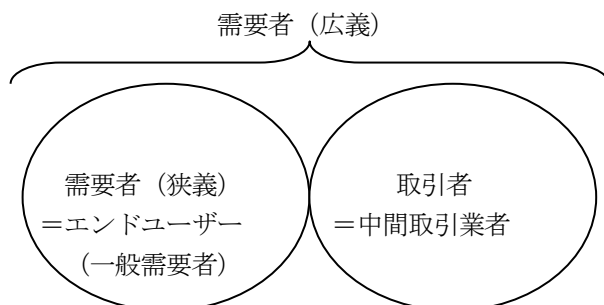
青本チェック

<意24条2項>【趣旨】

2項は、平成18年の一部改正において、意匠の類否判断について明確化するために、最高裁判例等の説示に基づき規定したものである。

【字句の解釈】〈需要者〉

取引者及び需要者を意味する。最高裁判例上、意匠の類否判断の視点は一般需要者とされているが、当該最高裁判例以後、意匠の類否判断の視点を取引者、需要者としている裁判例が多く存在すること等を考慮し、意匠法においては、意匠の類否は、一般需要者ではなく需要者に起こさせる美感の共通性の有無に基づいて判断するものと規定した。



問題 4 (商標)

【問題Ⅰ】

我が国の商標法が登録主義を採用する理由を述べた上で、登録主義の弊害を是正するために、不使用商標の登録の増大防止の観点から設けられている商標法上の制度を4つ挙げ、各制度の趣旨を述べよ。ただし、商標使用の意思がないこと（商標法第3条第1項柱書違反）を理由とする登録異議の申立て及び商標登録の無効の審判の請求は考慮しないものとする。

【50点】

【問題Ⅱ】

商標法第6条第2項に規定される「商品及び役務の区分」、並びに指定商品及び指定役務に関して、以下の設問に答えよ。

- (1) 「商品及び役務の区分」について述べ、さらに、商品及び役務の類似の範囲との関係を説明せよ。
- (2) 指定商品及び指定役務について、出願時、審査・審判時、登録後のそれぞれにおける条文上の取扱いを列挙し、簡潔に説明せよ。

【50点】

答案構成

問題Ⅰについて

1. 我が国の商標法が登録主義を採用している理由

現実に使用していることを商標登録の要件とすると、折角使用して信用が蓄積しても、出願した場合に不登録理由があることによって不登録となる事態が予想されることから、使用意思があれば登録を認める登録主義を採用している（3条1項柱書）。

2. 不使用商標の登録の増大防止の観点から設けられている制度

(1) 不使用取消審判制度（50条）

∴3年以上不使用の商標の登録を取り消し得る個別的整理策。

(2) 商標権の存続期間及び更新登録申請制度（19条）

∴10年ごとに不使用商標に係る商標権を一掃できる一律的整理策。

(3) 登録料の分割納付制度（41条の2）

∴5年経過の時点で、使用見込みのない商標権を消滅させることができる。

(4) 区分減補正制度（68条の40第2項）

∴登録査定後に使用意思を失った商品等につき区分単位で減縮補正ができる制度。

（別解）

防護標章制度（64条）

∴自分は使用しないが、他人に使用させたくない標章につき登録を受けられる制度

問題Ⅱ設問(1)について

1. 6条2項に規定される「商品及び役務の区分」

「商品及び役務の区分」とは、いわゆる類別のことである（by青本）。

平成8年改正にて、TLT3条(5)の規定に対応して一出願多区分制（6条2項）導入。

2. 商品及び役務の類似の範囲との関係

「政令で定める商品等の区分」と商品及び役務の類似範囲は別もの（6条3項）。

問題Ⅱ設問(2)について

1. 出願時の取扱い

(1) 願書に指定商品又は指定役務の記載をしなければならない（5条1項3号）。

(2) 願書に指定商品等の記載がない→出願日が認定されない（5条の2第1項4号）。

2. 審査・審判等の取扱い

(1) 指定商品等の記載が不明確な場合、6条1項違反の拒絶理由となる（15条3号）。

(2) 審査等係属中に指定商品等の減縮等ができる（68条の40第1項）。

(3) 二以上の指定商品等を含む出願は、審査等係属中に分割できる（10条1項）。

3. 登録後の取扱い

(1) 6条違反は、異議・無効理由とならない。形式的瑕疵にすぎないからである。

(2) 商標権の分割は、その指定商品又は指定役務毎にすることができる（24条1項）。

(3) 商標権は、その指定商品等毎に分割移転することができる（24条の2第1項）。

(4) 指定商品等ごとに異議申立てや無効審判の請求が可能（43条の2、46条1項）。

答案例

ポイント

青本商3条

問題Ⅰについて

1. 我が国の商標法が登録主義を採用している理由

登録主義とは実際に使用をしていなくても一定の要件さえ満たせば商標登録を受けられる法制をいう。

現実の使用を商標登録の要件とすると、折角使用をしてその商標に信用が蓄積しても、出願した場合に不登録理由があることによって不登録となるような事態が予想される。

そこで、我が国商標法は、実際に使用していなくても、使用意思のある者には、近い将来、保護に値する信用の蓄積があるだろうと推定して商標登録を認める登録主義を採用している（3条1項特注書）。

2. 不使用商標の登録の増大防止の観点から設けられている制度

(1) 不使用取消審判制度（50条、54条2項）

不使用の登録商標に対して排他独占的な権利を与えておくのは国民一般の利益を不当に侵害し、かつ、その存在により権利者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めることとなるから、請求をまってこのような商標登録を取り消そうというのである。

(2) 商標権の存続期間及び存続期間の更新登録制度（19条、20条等）

一度設定された商標権が永久に存続すると、権利者が商標権の存続を希望しなくなったような場合や、長期間使用されていない大量の登録商標が存在し続けることによって商標制度の本来の趣旨を逸脱するような事態となる場合等に不当な結果を招くことは明らかである。そこで、商標権の存続期間は10年とし、必要な場合は更新できる旨を定め、上記問題を解決しつつ権利の永続性という商標権のもつ本質的な要求を満足させているのである。

(3) 分割納付制度（41条の2）

登録料を前半、後半に分けて納付できる制度を導入すれば、短ライフサイクル製品に使用する商標や使用見込みのない商標については、後半分の登録料納付を契機として、商標権維持の可否をチェックする誘因を商標権者に与えることができ、商標権者にとっても、短ライフサイクル商品に係る商標について、従来より低廉な料金で登録ができることになることから、平成8年法改正にて導入したものである。

(4) 区分減補正制度（68条の40第2項）

出願時には商標使用の意思があつたにもかかわらず登録査定後登録料を納付する時点では、当該商標を使用する意思を失い権利化する必要性がなくなることもありうるところである。このような場合には、商標登録出願人に自己の使用する商標のみ商標登録を受ける機会を与え、同時に第三者にしてみれば不使用商標の発生を防止し商標選択の余地を増やすことを目的として区分の数を減ずる補正を認めることとしたものである。

青本商50条

青本商19条

20

青本商41条の2

青本商68条の40第2項

ちなみに、区分減更新（施規11条）は、区分減補正（68条の40第2項）と似ているが、根拠条文が商標法ではなく、施行規則なので、題意に沿わない。

40

答案例

ポイント

青本商6条の〔字句の解釈〕によれば、「いわゆる類別のことである。」とある。

商品…第1類～34類
役務…第35類～45類

H8改正本P. 12～13

青本商6条3項

現場思考

60

分割をするには、手数料納付も必要だが(10条1項)、指定商品等単位ではなく、区分単位なので、書かなくても支障はない。

例えば、商標権の放棄は、指定商品等ごとに行える(69条において掲げる34条の2)。

80

問題Ⅱ設問(1)について

1. 6条2項に規定される「商品及び役務の区分」

「商品及び役務の区分」とは、ニース協定に従って定められた、第1類から第45類までの区分をいう(商施令2条)。

従来は6条1項において、政令で定める商品及び役務の区分内において指定しなければならないとする一出願一区分の原則を規定し、その区分内であれば複数の商品又は役務を指定しても差し支えないとしていたが、平成8年の一部改正において、商標法条約3条(5)の規定に対応して6条2項を新設し、区分毎に区分けすれば一出願で多区分にわたる商品又は役務を指定できる一出願多区分制を導入した。

2. 商品及び役務の類似の範囲との関係

「政令で定める商品及び役務の区分」と商品及び役務の類似の範囲とは別のものである(6条3項)。したがって、類似商品又は類似役務であってそれが商品及び役務の区分を異にしているような場合も考えられる。このことは、特に商品と役務の類似があることを宣言していること(2条6項)からも明らかである。

問題Ⅱ設問(2)について

1. 出願時の取扱い

- (1) 商標登録を受けようとする者は、願書に指定商品又は指定役務の記載をしなければならない(5条1項3号)。
- (2) 願書に指定商品又は指定役務の記載がないときは、補完命令がなされ(5条の2第1項4号、同条2項)、補完しない場合には、出願却下となる(5条の2第5項)。

2. 審査・審判時の取扱い

- (1) 指定商品等の記載が不明確な場合、6条1項違反となる(15条3号)。
- (2) 審査、審判等係属中に指定商品等の減縮、誤記の訂正又は明瞭でない記載の釈明を目的とした補正ができる(68条の40第1項)。
- (3) 二以上の指定商品等を含む商標登録出願は、審査、審判等係属中に分割して新たな出願とすることができる(10条1項)。

3. 登録後の取扱い

- (1) 6条違反の過誤登録は、異議・無効理由ではない。形式的瑕疵にすぎないからである。
- (2) 商標権の分割は、指定商品等毎に行える(24条1項)。
- (3) 商標権の移転は、指定商品等毎に分割して行える(24条の2第1項)。
- (4) 指定商品等ごとに、登録異議の申立てや無効審判の請求ができる(43条の2柱書、46条1項柱書)。
- (5) 指定商品等が2以上の商標登録又は商標権についての所定の規定の適用については、指定商品等ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなされる(69条)。 以上

青本チェック

＜商3条＞〔趣旨〕一部抜粋

使用主義とは実際に商標の使用をしていなければ商標登録を受けられないという法制がいい、登録主義とは実際に使用をしていなくても一定の要件さえ満たせば商標登録を受けられる法制をいう。

(中略)

商標の本来的な目的は商標の使用を通じてそれに業務上の信用が化体した場合に、その信用を保護するものであるという点についてはいずれの主義も相違はない。

ただ、使用主義の立場は保護すべき対象が商標の使用によって蓄積された信用ならば、必然的に、使用している商標だけがその対象となるのであり、未だ使用をしていない商標は保護の対象がないではないかというのである。

これに対し、登録主義においては、現実には商標の使用をしていることを商標登録の要件とすると、折角使用をしてその商標に信用が蓄積しても、出願した場合に不登録理由があることによって不登録となるような事態が予想されるから、あらかじめ使用者に将来の使用による信用の蓄積に対して法的な保護が与えられることを保証すべきであり、そのためには現実にはその商標の使用をする予定のある者には、近い将来において保護に値する信用の蓄積があるだろうと推定して事前に商標登録をすべきだというのである。そして、一定期間以上使用をしなければ事後的に商標登録を取り消せばよいというのである。

即ち、両者とも法的な保護の対象が商標の使用によってその商標に化体した業務上の信用である点においては一致するのだが、使用主義では現実にはその信用がなければならぬとするのに対して、登録主義においては必ずしも現実には存在する信用のみならず未決の可能性として存在する信用も保護の対象として考えてもよいではないかというのである。

(中略)

旧法は、商標権の譲渡をその営業とともにする場合に限ったり、使用許諾制度を認めていない等の理由から自ら使用をする意思がなければならぬということができるのであるが、現行法では、商標権の自由譲渡を認め、使用許諾制度を採用したこと等から必ずしも旧法と同様に考えられない。しかし、当初から自ら使用をするものでないものに排他独占的な権利を設定するのは妥当ではない反面、いったん権利が設定された以上はその処分は一つの私的財産権として私的自治に委せた方がよいとの見解から、現行法においても商標登録は「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に限っているのである。

＜商19条＞〔趣旨〕一部抜粋

何らの制限なしに一度設定された商標権が永久に存続するということは、第一に権利者がもはや業務の廃止その他の理由によりその商標権の存続を希望しなくなったような場合に、第二にその商標が時代の推移とともに反公益的な性格を帯びるようになった場合に、第三に長期間にわたって使用されていない大量の登録商標が存在し続けることによって商標制度の本来の趣旨を逸脱するような事態となる場合等に不当な結果を招くことは明らかである。そこで、商標権の存続期間は10年とし、次項において、必要な場合は、何回でも存続期間を更新することができる旨を定めて、前に述べた三つの問題を解決しつつ権利の永続性という商標権のもつ本質的な要求を満足させているのである。

＜商 41 条の 2＞〔趣旨〕一部抜粋

本条は、平成 8 年の一部改正により新設されたものであり、設定登録料及び更新登録料をそれぞれ二回に分割して納付することができる旨を規定したものである。改正前の登録料納付制度の下では、商標登録の際の登録料は、すべて 10 年分一括払いとなっていたため、期間途中で商標の使用意思が失われても進んでこれを放棄する誘因が働きにくい状況にあった。この点、登録料を前半、後半に分けて支払うことができる分割納付制度を選択肢として一括払いの他に導入すれば、短ライフサイクル製品に使用する商標や一つの商品のために考えられた多数出願・登録された商標の案のうち結果的に採択されなかった商標等、使用見込みのない商標については、後半分の登録料納付を契機として、商標権維持の可否をチェックする誘因を商標権者に与えることができ、商標権者にとっても、短ライフサイクル商品に係る商標等については、従来より低廉な料金で登録ができることになる。こうした考えから、設定登録料及び更新登録料の納付について、登録時には前半 5 年分の料金を納付し、5 年満了時点までに後半分の商標登録の継続の必要性を判断した上で料金納付ができる分割納付制度を導入することとしたのである。

＜商 50 条＞〔趣旨〕一部抜粋

本条は、登録商標の不使用による商標登録の取消しの審判についての規定である。

本条の立法趣旨は、次のように理解される。すなわち、商標法上の保護は、商標の使用によって蓄積された信用に対して与えられるのが本来の姿であるから、一定期間登録商標の使用をしない場合には保護すべき信用が発生しないかあるいは発生した信用も消滅してその保護の対象がなくなると考え、他方、そのような不使用の登録商標に対して排他独占的な権利を与えておくのは国民一般の利益を不当に侵害し、かつ、その存在により権利者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めることとなるから、請求をまっこのような商標登録を取り消そうというのである。

いいかえれば、本来使用をしているからこそ保護を受けられるのであり、使用をしなくなれば取り消されてもやむを得ないというのである。

＜商 68 条の 40 第 2 項＞〔趣旨〕一部抜粋

平成 8 年の一部改正により導入された一出願多区分制度は、複数の区分を指定した商標登録出願について登録査定後又は審決後は実体上の審査・審理が終了していることから商品及び役務の区分を減ずる補正を認めなかった。一方、出願時には商標使用の意思があったにもかかわらず登録査定後登録料を納付する時点では、当該商標を使用する意思を失い権利化する必要性がなくなることもありうるところである。このような場合には、商標登録出願人に自己の使用する商標のみ商標登録を受ける機会を与え、同時に第三者にしてみれば不使用商標の発生を防止し商標選択の余地を増やすことを目的として区分の数を減ずる補正を認めることとしたものである。

■□MEMO□■

短答エフィシエント講座

テキスト見本

定義等（2条）

【改正】

第2条 この法律で「意匠」とは、物品（物品の部分を含む。以下同じ。）の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合（以下「形状等」という。）、建築物（建築物の部分を含む。以下同じ。）の形状等又は画像（機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第2項、第37条第2項、第38条第7号及び第8号、第44条の3第2項第6号並びに第55条第2項第6号を除き、以下同じ。）であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

2 この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一 意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入（**外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。**）又は譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。）をする行為

二 意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

三 意匠に係る画像（その画像を表示する機能を有するプログラム等（特許法（昭和34年法律第121号）第2条第4項に規定するプログラム等をいう。以下同じ。）を含む。以下この号において同じ。）について行う次のいずれかに該当する行為

イ 意匠に係る画像の作成、使用又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出（提供のための展示を含む。以下同じ。）をする行為

ロ 意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器（以下「画像記録媒体等」という。）の譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

3 この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。

R3改正（公布日（R3.5.21））から1年6月

①確認事項

1. 物品（1項）…**意審査基準第Ⅲ部第1章2.1(1)参照**

意匠法の対象とする物品とは、有体物のうち、市場で流通する動産をいう。

（「物品」とは市場で流通する有体物であるとされている。by青本2条1項）

2. 建築物（1項）…**意青本意2条参照**

建築物については、**店舗の外観に特徴的な工夫を凝らしてブランド価値を創出し、サービスの提供や製品の販売を行う事例が増え、意匠権による保護ニーズが増加したため、意匠の定義に追加した。**

3. 画像（1項）…**意青本意2条参照**

画像については、**クラウド上に保存され、ネットワークを通じて提供される画像が一般化したことや、画像の表示場所が物品の表示部に限られず多様化したこと等により、幅広い画像について意匠権による保護を求めるニーズが生じていたことから、意匠の定義に追加したものである（青本2条参照）。**

ただし、意匠権という**強力な独占権**を付与することを**誘因**として画像デザインの**開発投資を促進**する以上、当該画像デザインによって**機器**や**機器に関連するサービス等の付加価値を向上させるもの**に限って権利の客体とすることが**適切**であることから、意匠に該当する「画像」には、**機器の操作の用に供されるもの**又は**機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの**のみが含まれる旨規定することとした（よって、映画の一場面等の画像は、意匠権の保護対象とならない。）。

4. 部分意匠（1項かっこ書）

特徴部分を取り入れつつ意匠全体で侵害を避ける巧妙な模倣を防止すべく、物品の部分に係る意匠も保護対象としているが、令和元年改正にて、建築物の意匠や画像の意匠も保護対象となったことから、物品の部分のみならず、建築物の部分、画像の部分の意匠についても保護されることとなった。

5. 形、模、色、結合（形状等）（1項）

(1) 「物品」と「建築物」については、その形状等に係るものであることを要する。

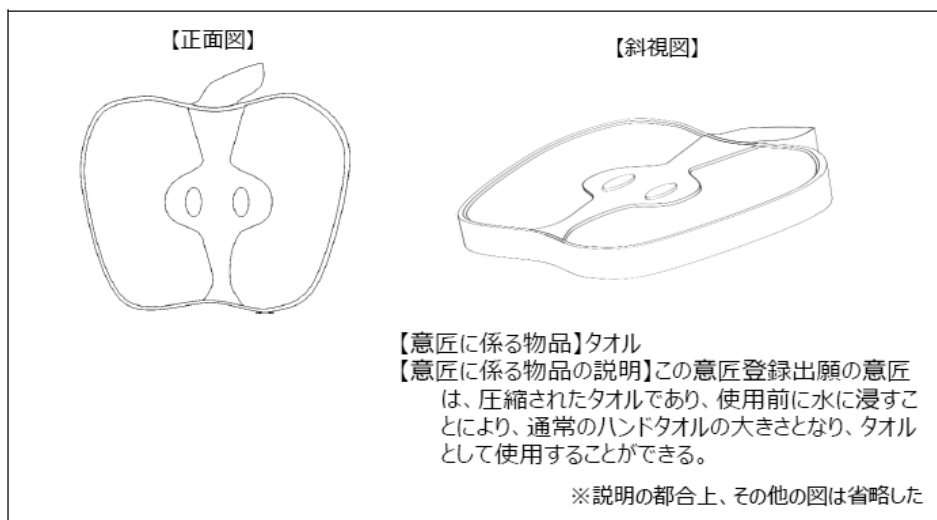
（「画像」については、「画像の形状等」とは規定されていない。）

① 物品等自体の形状等とは、物品等そのものが有する特徴又は性質から生じる形状等をいう。

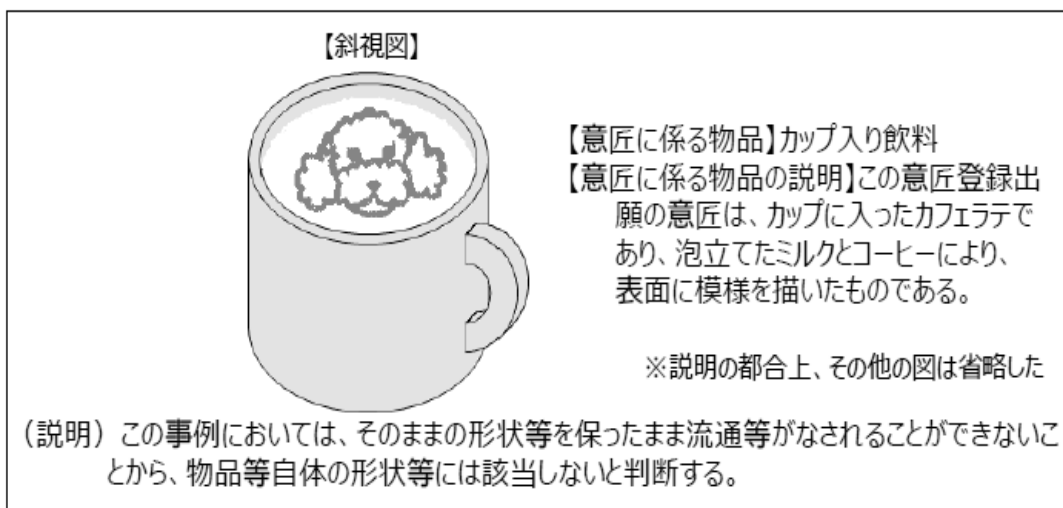
販売を目的とした形状等についても、当該形状等を維持することが可能なものについては、物品等自体の形状等として取り扱う。

以下は、物品等自体の形状等と判断するものの例である。

…審査基準 第三部 第1章「2.2」参照



他方、当該形状等を維持することができないものについては、物品等自体の形状等に該当しないと判断する。以下は、該当しないものの例である。



■ポイント■

一見、物品等自体の形状等とは認められないようなものであっても、何らかの手段により当該形状等を維持できるようにしたものは、「置物」の意匠として保護される。

(2) 意匠が成立する組み合わせとしては、以下の4つが考えられる。

- ① 形状+模様+色彩 ② 形状+模様 ③ 形状+色彩 ④ 形状のみ
（「模様のみ」、「色彩のみ」、及び「模様・色彩の結合」は、NG）

6. 視覚を通じて美感を起こさせるもの（1項）

(1) 視覚に訴えるものであること（意審査基準第Ⅲ部第1章2.3参照）

- ① 視覚に訴えるものとは、肉眼によって認識できるものをいう。
(a) 意匠に係る物品の取引に際して、当該物品の形状等を肉眼によって観察することが通常である場合には、肉眼によって認識できない形状等は、視覚を通じて美感を起こさせるものではない（**知財高判H18.3.31「コネクター接続端子事件」**）。
もっとも 取引に際して、現物又はサンプル品を拡大鏡等により、また、拡大写真や拡大図をカタログ、仕様書等に掲載する等の方法により拡大して観察することが通常である場合は、肉眼によって認識できなくても、視覚を通じて美感を起こさせるものに当たる（**知財高判H18.3.31「コネクター接続端子事件」**）。
(b) 外部から肉眼で見えないところ（分解したり、破壊したりしてはじめて見えるようなところ）は意匠ではない（**高田 P.76～77 参照**）。
→ 流通過程において外観に現れず視覚を通じて認識することができない物品の隠れた形状は考慮できない（**東京高判H15.6.30「減速機付きモーター事件」**）。
(c) 物品の内部の形状等であっても、蓋のあるピアノの鍵盤等、通常の使用状態において外部から視認できるものは意匠となり得る（**茶園意匠 P.26 参照**）。
② 粉状物又は粒状物の一単位は、視覚に訴えるものと認められない。
∴ その一単位が微細であって、肉眼によってはその形状等を認識できないため。

(2) 視覚を通じて美感を起こさせるものであること（意審査基準第Ⅲ部第1章2.4）

- ① 1項に規定する美感は、美術品のように高尚な美を要求するものではなく、何らかの美感を起こすものであれば足りる。
② 視覚を通じて美感を起こさせるものと認められないものの例
(a) 機能・作用効果を主目的としたもので、美感をほとんど起こさせないもの
(b) 意匠としてまとまりがなく、煩雑な感じを与えるだけで美感をほとんど起こさせないもの

7. 物品等に表された文字、標識の取扱い（意審査基準第Ⅲ部第1章3.2.9参照）

物品に表された文字、標識は、**専ら情報伝達のためだけに使用されているもの**（※）を除き、意匠を構成するものとして扱われる。

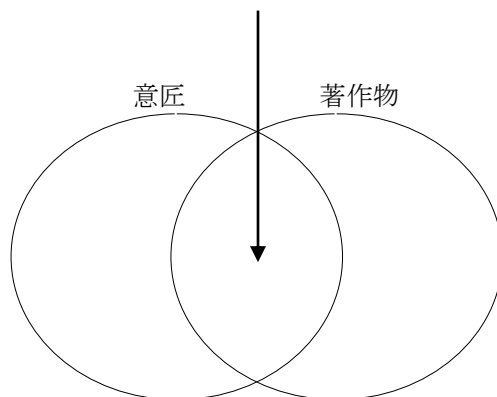
（※）…新聞、書籍の文章部分や、成分表示、使用説明等を普通の態様で表した文字。

■ポイント■

意匠を構成しない文字、標識が図形中に表されていても、削除を要しない。

8. 物品の意匠と著作物…意匠コンメンタールP. 22参照)

実用品の造形は、意匠法の保護領域に属するものであるが、例えば「量産品の模型あるいは実用品の模様として利用されることを企図して製作された応用美術品も…純粹美術に該当すると認め得る高度の美的表現を具有している」(神戸地姫路支判S54.7.9「仏壇彫刻事件」)等、それが純粹美術と同視できるような場合について、著作権法による重畳的保護が認められる。



9. 組物の部分意匠の導入(2条1項かつこ書)…意青本意2条参照

商品の多様化が進み、商品の基幹部分は同一であるが、その細部について多様な形状等をあしらう商品群が増加してきたことから、このような商品群についても組物として保護することができるよう、令和元年の一部改正において、組物についても部分意匠を認めることとし、8条を除く規定を削除した。また、令和元年の一部改正において、建築物及び画像を意匠の定義に追加したが、これらについてもその部分意匠(建築物の部分の形状等及び画像の部分)が意匠登録の対象となるよう措置している。

10. 意匠の実施(2条2項)

2②	物品	建築物	画像
1号	製・使・譲・貸・輸・輸・申	—	—
2号	— (※)	建・使・譲・貸・申	—
3号	—	—	イ…作・使・電提・申 ロ…譲・貸・輸・輸・申

(※) 輸入…外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。

∴ 理由は講義で述べます。

補足 1. 画像の意匠の登録例

令和元年意匠法改正特設サイト参照

https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html

【出願日】令和2年4月1日

【登録番号】意匠登録第1672383号

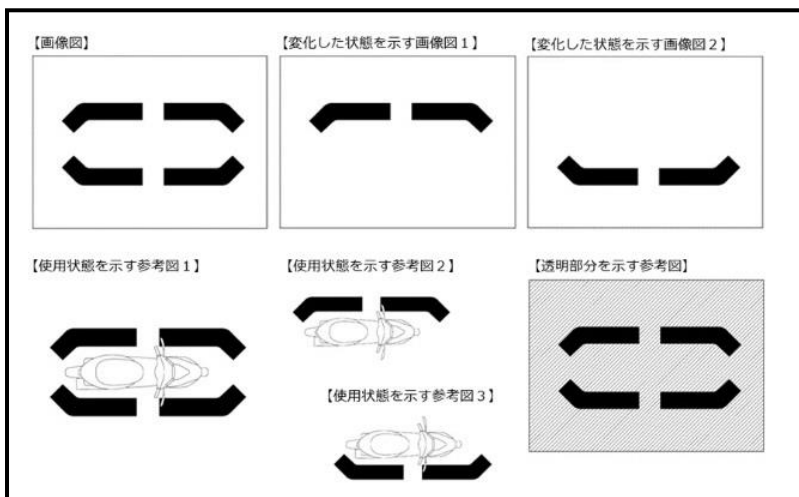
【登録日】令和2年10月23日

【意匠権者】株式会社小糸製作所

【意匠に係る物品】車両情報表示用画像

【新規性喪失の例外の表示】意匠法第4条第2項の適用申請が有りました。

【意匠に係る物品の説明】この画像は、画像投影装置付き車両より路面に照射される画像である。画像図で表した画像は、使用状態を示す参考図1乃至3のとおり、走行時もしくは停車時に車両の周辺に照射され、外部から車両の存在を視認しやすくさせる。また、本画像は、運転手に車両周辺の路面の状況を視認しやすくさせる。車両が進行方向を変更するとき、画像図、及び、変化した状態を示す画像図1及び2のとおり、変更向きに応じて変化して照射される。



補足2. 建築物の意匠の登録例

【出願日】令和2年4月1日

【登録番号】意匠登録第1671773号

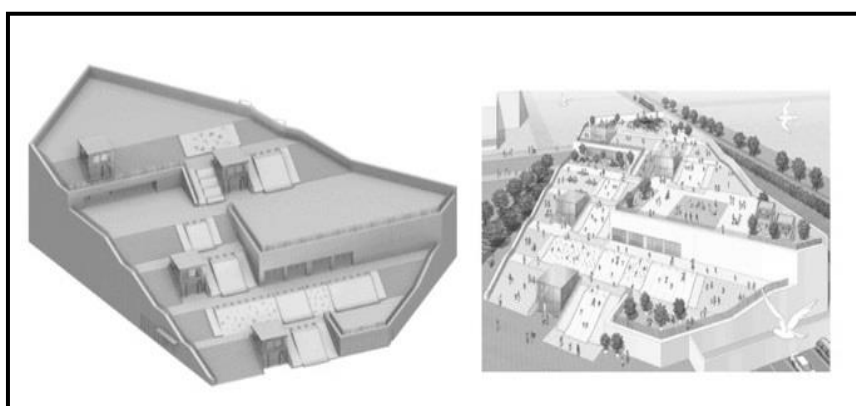
【登録日】令和2年10月15日

【意匠権者】株式会社ファーストリテイリング

【意匠に係る物品】商業用建築物

【新規性喪失の例外の表示】意匠法第4条第2項の適用申請が有りました。

【意匠に係る物品の説明】本建築物は、その内部を、衣料品等を販売する店舗として、屋上から地上へと切り崩したような形状をなす屋外部を、遊戯スペースや休憩スペース等として用いるものである。



(参考) ユニクロPARK 横浜ベイサイド店 (株式会社ファーストリテイリング提供)



第6章の2 ジュネーブ改正協定に基づく特例

第1節 国際登録出願

国際登録出願（60条の3）

第60条の3 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所（法人にあっては、営業所）を有する外国人は、特許庁長官に意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定（以下「ジュネーブ改正協定」という。）第1条(vii)に規定する国際出願（以下「国際出願」という。）をすることができる。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときは、二人以上が共同して国際出願をすることができる。

2 前項の規定による国際出願（以下「国際登録出願」という。）をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な物件を提出しなければならない。

①確認事項

1. 「国際出願」（1項）＝ 国際登録のための出願（ジュネーブ1条(vii)）

→ マドプロと異なり、基礎出願又は基礎登録は必要ない。

2. 国際出願をすることができる者（1項）

(1) 日本国民

(2) 日本国内に住所若しくは居所（法人にあっては、営業所）を有する外国人

∵ ジュネーブ3条及び4条の規定を踏まえたものである（青本60条の3参照）。

📌ポイント📌

経済産業省令で定める要件に該当するときは、2人以上が共同して国際出願をすることができる（1項後段）。

→ 共同出願者全員が上記出願人適格を有している必要あり（青本60条の3）。

3. 提出先 → 特許庁長官に国際出願をすることができる。

📌ポイント📌

国際事務局に対し直接に出願することもできる。

→ 国際事務局に対し直接に出願をするのか、それとも日本国特許庁を通じて出願するのかは、出願人の選択に委ねることとしている（ジュネーブ4条(1)(a)、青本60条の3）。

4. 「国際登録出願」（2項）

＝ 1項の規定による国際出願

5. 国際登録出願の願書等（2項）

→ 国際登録出願をしようとする者は、以下の(1)及び(2)を提出しなければならない。

(1) 経済産業省令で定めるところにより **外国語**（英・仏・ス（R6））で作成した願書

(2) 必要な物件

国際登録出願（商 68 条の 2）

第68条の2 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所（法人にあっては、営業所）を有する外国人であって標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書（以下「議定書」という。）第2条(1)に規定する国際登録（以下「国際登録」という。）を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第2条(2)に規定する出願（以下「国際登録出願」という。）をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。

- 一 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願（以下「商標登録出願等」という。）
- 二 自己の商標登録又は防護標章登録（以下「商標登録等」という。）

2 国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。

3 省略 4 省略

①確認事項

1. 出願人適格及び基礎出願又は基礎登録の対象（1項）

(1) 国際登録出願をすることができる者

① 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所を有する外国人

→ マドプロ2条(1)(i)の規定に基づくもの

② 二人以上が共同して国際登録出願をする場合

→ 基礎出願又は基礎登録が共同出願又は共有であって、その共有者全員が国際登録出願の出願人適格を有することが必要である（青本68条の2参照）。

→ マドプロ規則8(2)に基づくもの

(2) 提出先

特許庁長官に提出する。

出願人 → J P O → I B

∴ 国際登録出願は、国際事務局に対して行う手続であるが、本国官庁を通じてでなければできないため（青本68条の2参照）。

(3) 基礎出願又は基礎登録の対象

① 特許庁に係属している（出願日が認定されている）自己の商出or防出（1号）

② 自己の商登又は防登（2号）…現に有効な登録であることを要する。

③ 国際登録出願は、一の商標登録出願又は商標登録を基礎とする場合に限られず、2以上の商標登録出願又は商標登録を基礎とすることもできる。

2. 出願の様式等（2項）

→ 国際登録出願をしようとする者は、以下の(1)及び(2)を提出しなければならない。

(1) 経済産業省令で定めるところにより **外国語**（英・仏・ス）で作成した願書

(2) 必要な書面

マドプロ16条(1)(a)によれば、英語、仏語、スペイン語であるが、我が国を本国官庁とする場合は、**英語**である（同条(1)(b)、施規2条14項 様式備考4）。

意匠登録出願に関する規定の準用（60条の4）

第60条の4 第68条第2項において準用する特許法第17条第3項（第3号に係る部分に限る。）及び第18条第1項の規定は、国際登録出願に準用する。

①確認事項

国際登録出願について所定の手数料を納付しないときは、特許庁長官は、相当の期間を指定して手続の補正をすべきことを命ずることができ（68条2項で準用する特17条3項3号）、指定した期間内にその補正がされないときは、その出願を却下することができる（68条2項で準用する特18条1項）。

∴ ジュネーブ4条(2)の規定により、締約国官庁は、当該官庁を通じた国際出願について、国際事務局への送付手数料（67条1項4号）を徴収することが認められており、当該手数料の徴収を確実にを行うため（青本60条の4参照）。

cf. 商68条の7に同様の規定あり。

商標登録出願に関する規定の準用（商68条の7）

第68条の7 第77条第2項において準用する特許法第17条第3項（第3号に係る部分に限る。）及び第18条第1項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。

経済産業省令への委任（60条の5）

第60条の5 前二条に定めるもののほか、国際登録出願に関しジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

①確認事項

国際登録出願に関しジュネーブ改正協定及び下位規則を実施するために必要な事項の細目について、経済産業省令で定めることとしたものである（青本60条の5）。

cf. 商68条の8に同様の規定あり。

経済産業省令への委任（68条の8）

第68条の8 第68条の2から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

短答エフィシエント講座

一問一答集 見本

□□□ 1

甲は、意匠イにつき、パリ条約の締約国においてされた正規かつ最先の意匠登録出願Aをしてから4月が経過した現在、Aに基づくジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による適法な優先権の主張を伴う国際意匠登録出願Bをしようとしているが、今から2月前に、意匠ロに係る意匠登録出願Cを我が国にしていた場合、意匠イについて、出願Cに係るロを本意匠とする関連意匠として出願Bをする必要がある。

□□□ 2

関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、国際意匠登録出願に係る本意匠の意匠権が意匠法第44条第4項の規定により消滅しているときは、当該関連意匠について意匠登録を受けることができない。

□□□ 3

国際意匠登録出願の出願人は、国際登録を基礎とした意匠権の設定登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。

□□□ 4

国際意匠登録出願において、特定国でなされた意匠登録出願に基づく優先権の主張を伴うことができる場合がある。

□□□ 5

優先期間徒過後にされた国際意匠登録出願において、優先権の主張を伴うことができる場合がある。

■■■ 1

×

意 60 条の 8 第 1 項の規定によれば、ジュネーブ優先権を伴う国際意匠登録出願については、その基礎とされた最初の出願の日で判断する。

とすれば、Cに係るロではなく、Bに係るイの方が先願意匠となる。

したがって、**Bに係るイが本意匠、Cに係るロが関連意匠となるべき**である(意 10 条 1 項)。よって、本枝は誤り。

■■■ 2

×

意 60 条の 8 第 2 項では、意 10 条 1 項但書を読み替えている。

具体的には、本意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における意 10 条 1 項但書の適用については、同項但書中「**意 44 条 4 項**」とあるのは、「**意 60 条の 14 第 2 項**」とする。国際登録を基礎とした意匠権については、**意 42 条から意 45 条まで及び意 67 条 2 項の規定は、適用しないから**である(意 60 条の 21 第 3 項)。

■■■ 3

×

国際意匠登録出願については秘密意匠制度は採用されていない(意 60 条の 9)。国際意匠登録出願はすでに国際公表されておりその内容を秘密にすることはそもそも不可能だからである(青本意 60 条の 9)。

■■■ 4

×

意 15 条 1 項で準用する特 43 条の 3 第 2 項に規定する「**特定国**」についての優先権の主張は、国際出願に際して国際事務局に対して優先権主張手続を行うことがジュネーブ改正協定 6 条(1)(a)の規定によっては認められていないため、意 15 条 1 項において準用する特 43 条の 3 第 2 項は、国際意匠登録出願について適用しないこととした(青本意 60 条の 10 参照)。

■■■ 5

×

令和元年改正にて、意 15 条 1 項で準用することとした**特 43 条の 2 第 1 項に規定するパリ条約の例による優先権の主張(優先期間徒過後の優先権の主張)**は、国際出願に際して国際事務局に対して優先権主張手続を行うことがジュネーブ改正協定 6 条の規定によっては認められていないため、**特 43 条の 2 第 1 項は、国際意匠登録出願について適用しないこととした**(青本意 60 条の 10 参照)。

□□□6

国際意匠登録出願についての意匠登録を受ける権利の相続による承継は、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。

□□□7

国際意匠登録出願について国際公表がされる前に、補償金請求権が発生する場合はない。

□□□8

国際意匠登録出願における補償金請求権において、特許法第 105 条の 2 の 12（損害計算のための鑑定）の規定が準用されている。

□□□9

特許庁長官は、国際事務局経由で意匠登録をすべき旨の査定を国際登録の名義人に通知することをもって、国際意匠登録出願の意匠登録査定謄本の送達に代えることができ、国際登録の名義人が上記通知を受けた時に、意匠登録査定謄本の送達があったものとみなされる。

□□□10

国際意匠登録出願について、意匠法第 42 条第 1 項の規定による第 1 年分の登録料の納付があったときは、意匠権の設定の登録をする。

■■■■6 ×

意 60 条の 11 第 1 項では、特 34 条 4 項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「**国際事務局**」と読み替える旨を規定している。

つまり、相続その他の一般承継の場合でも、**国際事務局**に届け出なければ効力を生じない。よって、本枝は誤り。

■■■■7 ○

「国際公表」が、補償金請求権の発生要件の一つである（意 60 条の 12 第 1 項前段）。

■■■■8 ○

意 60 条の 12 第 2 項において、特 105 条の 2 の 12 の規定が準用されているので、本枝は正しい。

■■■■9 ×

前段は、意 60 条の 12 の 2 第 1 項の規定により正しい。

後段は、意 60 条の 12 の 2 第 2 項の規定により誤り。

「国際登録の名義人が通知を受けた時」ではなく、「通知が国際登録簿に記録された時」に、送達があったものとみなされるのである。

■■■■10 ×

国際意匠登録出願については、「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」があったときは、意匠権の設定の登録がされる（意 60 条の 13 で読み替える意 20 条 2 項）。**国際意匠登録出願については、国際出願の際に、意匠権の設定登録料を含めた個別指定手数料**（意 60 条の 21 第 1 項）を**国際事務局にあらかじめ納付することとされているので**、意匠権の設定登録料の納付を待つ必要がない。そこで、国際意匠登録出願については、意匠登録をすべき旨の査定（意 18 条）又は審決（意 50 条 2 項）があったときに意匠権の設定登録をする旨を規定した（青本意 60 条の 13 参照）。

＜ハーグ協定の千九百九十九年改正協定及び千九百六十年改正協定に基づく共通規則＞

第一章：一般規定

- 第1規則：定義
- 第2規則：国際事務局との通信
- 第3規則：国際事務局に対する代理
- 第4規則：期間の計算
- 第5規則：期間遵守における遅延の免責
- 第6規則：言語

第二章：国際出願及び国際登録

- 第7規則：国際出願に関する要件
- 第8規則：出願人及び創作者に関する特別の要件
- 第9規則：意匠の複製物
- 第10規則：公表の延期が請求されている場合の意匠の見本
- 第11規則：創作者の特定、説明及び請求の範囲
- 第12規則：国際出願に関する手数料
- 第13規則：官庁を通じてされる国際出願
- 第14規則：国際事務局による審査
- 第15規則：国際登録簿における意匠の登録
- 第16規則：公表の延期
- 第17規則：国際登録の公表

第三章：拒絶及び無効

- 第18規則：拒絶の通報
- 第18規則の2：保護の付与の声明
- 第19規則：不備のある拒絶
- 第20規則：指定締約国における無効

第四章：変更及び更正

- 第21規則：変更の記録
- 第21規則の2：所有権の変更が効果を有しない旨の宣言
- 第22規則：国際登録簿の更正

第五章：更新

- 第23規則：期間の満了の非公式の通知
- 第24規則：更新に関する細目
- 第25規則：更新の記録及び証明書

第六章：公表

- 第26規則：公表

第七章：手数料

- 第27規則：手数料の額及び支払
- 第28規則：支払の通貨
- 第29規則：関係する締約国の口座への手数料の払込

第八章：〔削除〕

第九章：雑則

- 第32規則～第37規則

＜マドリッド協定に基づく共通規則＞

第一章：総則

- 第1規則：略称
- 第2規則：国際事務局に対する代理
- 第3規則：出願人名義人
- 第4規則：国内官庁
- 第5規則：国際事務局との通信手段
- 第6規則：期間の計算
- 第7規則：使用言語

第二章：国際登録出願

- 第8規則：国際登録出願の様式及び内容
- 第9規則：国際登録出願に添付される書類
- 第10規則：国際登録出願手数料及びこれに係る残余額の納付

第三章：欠陥を有する国際登録出願

- 第11規則：欠陥についての総則
- 第12規則：商品及びサービスの分類に係る欠陥を有する国際登録出願
- 第13規則：不明確、理解不能、又は、言語学上不正確な用語を含む商品及びサービスの一覧

第四章：国際登録

- 第14規則：国際登録簿への標章の登録
- 第15規則：国際登録日

第五章 拒絶、無効及び裁判上又は行政上の決定の記録

- 第16規則：拒絶の通知の様式及び内容並びに拒絶に続く最終決定
- 第17規則：拒絶の通知の期限、その記録及び送達
- 第18規則：無効の通知の様式及び内容
- 第19規則：裁判上又は行政上の決定の記録

第六章 変更の登録

- 第20規則：変更登録申請の様式及び内容
- 第21規則：変更登録申請の欠陥
- 第22規則：登録簿への変更の登録及び登録日
- 第23規則：訂正

第七章 満了日の非公式な通知及び更新

- 第24規則：満了日の非公式な通知
- 第25規則：更新の期限及び要件
- 第26規則：一部譲渡された国際登録の更新
- 第27規則：更新の欠陥
- 第28規則：国際登録簿への更新の登録

第八章 証明、通知及び公表（第29規則～第31規則）

第九章 手数料（第32規則～第35規則）

第十章 効力の発生及び経過規定（第36規則、第37規則）

＜国際出願法施行規則＞

- 1 条（用語）
- 2 条（書面による手続等）
- 3 条（書面の用語等）
- 4 条（記載してはならない表現等）
- 5 条（代理権の証明）
- 6 条（代理人又は代表者の選任等）
- 6 条の 2（復代理人の選任等）
- 6 条の 3～6 条の 4（包括委任状の提出等）
- 7 条、8 条（書面による証明）
- 9 条（氏名変更等の届出）
- 10 条（名義変更の届出）
- 11 条（国際出願番号の表示）
- 11 条の 2（ファクシミリ装置による書類の提出）
- 11 条の 3（（特許庁以外の条約に規定する国際調査機関等の告示）
- 11 条の 4（謄本等の請求）
- 12 条（外国語による国際出願の言語）
- 13 条（発明の単一性）
- 14 条（願書等の提出）
- 15 条（願書の記載事項）
- 16 条（願書の様式）
- 17 条（明細書の記載事項等）
- 18 条（請求の範囲の記載事項等）
- 19 条（図面の様式）
- 20 条（要約書の記載事項等）
- 21 条（認証謄本の提出等）
- 21 条の 2（先の調査の結果の提出等）
- 22 条（国際出願番号等の通知）
- 22 条の 2（意見書の提出）
- 23 条（国際出願日の通知）
- 24 条（手続補完書の様式）
- 25 条（国際出願として取り扱わない旨の通知）
- 26 条（図面の提出の様式）
- 27 条（図面の提出期間）～85 条（添付書面）

れっく **LEC** 東京リーガルマインド

著作権者 株式会社東京リーガルマインド

(C) 2023 TOKYO LEGAL MIND K. K. , Printed in Japan

無断複製・無断転載等を禁じます。

MU23027