

弁理士

**試験傾向から考察！
思考停止を防止する3つの方法
【宮口 聡 LEC専任講師】**

LEC 東京リーガルマインド



0 001321 230282

MU23028

試験傾向から考察！

思考停止を防止する3つの方法

【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。

試験傾向から考察！思考停止を防止する3つの方法

■□MEMO□■

【今回言いたいことは、以下の3点】

1. **上から読んでいくのではなく、設問から読んでいくべき。**
∴本筋からずれないようにするためです。

2. **題意把握のための努力を惜しまない。**
→ビジュアル的理解にも努めるべき。
∴右脳と左脳を「50:50」の割合で稼働させ、直感的理解と論理的理解により、題意把握ミスを撲滅させることができる。

3. **端的な表現を駆使し、考える時間を稼ぐ。**
∴思考停止に陥っても、考える時間が増えれば、突破口を開くことができる。

【過去問】 [R5 特許法・実用新案法 問題 I]

1 在外者である**甲**は、指定国として日本国を含む外国語でされた国際出願（以下、「国際出願」という。）であって、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（以下、「外国語特許出願」という。）の出願人である。本件国際出願の手続については、適法にされた。なお、出願人の故意の有無が問われる手続及びそれを裏付ける事実は存在しないものとする。

以上を前提に、以下の各設問(1)～(3)に答えよ。解答は、いずれも法律上の根拠を提示し、その要件に各設問の事実を当てはめて、結論を導き出すこととする。ただし、各設問はそれぞれ独立しているものとし、問題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)

ア **甲**は、本件外国語特許出願に関して、在外者である日本国の弁理士**乙**に日本国特許庁に対する手続を委任したいと考えている。この場合**乙**は、**甲**の委任により特許管理人として日本国特許庁に対して手続をすることができるか否かについて説明せよ。

イ 本件外国語特許出願に関して、**甲**自らが、特許管理人を選任せずに日本国特許庁に対して手続をすることができる時期的制限について説明せよ。その上で、することのできる手続の具体例を特許法の条項を提示して少なくとも3つ挙げよ。

(2) 本件外国語特許出願について、**甲**が、国内処理基準時の属する日後、経済産業省令で定める期間内に、特許管理人の選任の届出を日本国特許庁に対してしなかった場合、**甲**が日本国特許庁に対してとり得る手続及びその効果について説明せよ。併せて、当該手続をしなかった場合の効果についても説明せよ。

(3) **甲**は、適法に特許管理人**丙**の選任の届出をしたうえで本件外国語特許出願の手続を進めていたが、拒絶査定不服審判の審理を経て、審理の終結が通知された。**丙**は審理の終結の通知を受けた後すぐに辞任し、その後新たな特許管理人は選任されなかった。

この場合の審決の謄本の送達の方法及びその効果について説明せよ。この際、審理の終結の通知後の審理の再開は行われなかったものとし、**甲**の住所は明らかなものとする。なお、送達実施機関及び公示送達については言及する必要はない。

【50点】

(次頁に続く)

2 甲は、自ら発明イをし、令和元年(2019年)12月13日に発明イを明細書に記載し特許出願Aを行い、乙に対して仮専用実施権を設定した。

その後、甲は、発明イを自ら改良した発明ロをし、令和2年(2020年)11月27日を国際出願日として、発明イ及び発明ロを日本語による明細書及び請求の範囲に記載し、乙の承諾を得ることなく特許出願Aを先の出願とする優先権を主張して、国際事務局を受理官庁として、指定国に日本国を含む特許協力条約に基づく国際出願Bを行った。後日、甲は、特許法第184条の5第1項に規定される事項を記載した書面(いわゆる国内書面)の提出及び必要な手数料の納付を行い、日本語でされ、特許出願とみなされた国際出願B(日本語特許出願B)は、出願審査の請求がされた。

一方、丙は、独自に発明イ及び発明ロをし、令和2年(2020年)5月にインターネットを通じて公表を開始した。

以上の事実を前提に、日本語特許出願Bに適用される優先権について、特許法第29条第1項第3号に掲げる発明に該当するか否かの判断の基準となる時を説明せよ。その際、関連する条約の規定や特許法上の根拠条文を提示し、その要件に各設問の事実を当てはめて、結論を導き出すこととする。

その上で、日本語特許出願Bに係る発明イ及び発明ロのそれぞれについて、丙の上記公表との関係で、特許法第29条第1項第3号に掲げる発明であるとして拒絶の理由を有するか否か、設問の事実を当てはめて結論付けよ。

ただし、問題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。

【50点】
(【問題Ⅱ】に続く)

論点

以下の事項についての理解を問う。

- 1 特許管理人の権限
- 2 特許管理人がいない場合の審決の謄本の送達
- 3 自己指定された日本語特許出願
- 4 新規性の判断の基準時

答案構成

設問1(1)アについて

結論：乙は、委任により特許管理人として手続できない

理由：特許管理人は、日本国内に住所又は居所を有するものである必要あり（8条1項）

設問1(1)イについて

時期：国内処理基準時まで（184条の11第1項）

手続：① 翻訳文の提出（184条の4第3項）

② 国内書面の提出（184条の5第1項）

③ 手数料の納付（195条2項）

④ 出願審査の請求（48条の3第1項、184条の17）（いずれか3つ以上）

設問1(2)について

1. とり得る手続及び効果

・経済産業省令で定める期間内（184条の11第3項に規定する通知の日から2月以内（特施規38条の6の2第2項））に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届出可（184条の11第4項）。

・同条4項によりされた届出は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間（同条2項）が満了する時にされた届出とみなされる（同条7項）

2. 手続をしなかった場合の効果

・当該期間内に特許管理人の選任の届出がなかったときは、甲の外国語特許出願は、取り下げたものとみなされる（184条の11第5項）。

設問1(3)について

・在外者に特許管理人がいない場合（192条2項・3項）

→ 航空扱いとした書留郵便等にて在外者本人である甲に発送（同条2項）

→ この場合、発送の時に送達があったものとみなされる（同条3項）

設問2

1. Bに適用される優先権：国内優先権 理由：PCT8条(2)(b)（自己指定）

2. 仮専乙の承諾不要（184条の15第1項で41条1項但書不適用）

3. 判断基準時：イがA時、ロがB時（41条2項）

4. 29条1項3号の拒絶理由の有無

・Bに係るイについて → 結論：拒絶の理由なし

・Bに係るロについて → 結論：拒絶の理由あり

■□MEMO□■

【過去問】 [R5特許法・実用新案法 問題Ⅱ]

製薬会社**甲**は、特許請求の範囲に記載された請求項の数が1のみであって、当該請求項1における記載が「製法**X**によって生産される化合物を有効成分として含有する、口腔内崩壊※型の錠剤。」である、発明**イ**に係る特許権**P**の特許権者である。

特許権**P**は、平成23年9月1日に特許権の設定登録がなされ、令和5年7月2日時点も存続しており、令和6年2月1日に特許出願の日から20年となる。

甲は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全生の確保等に関する法律」（以下、医薬品医療機器等法）という。）上所定の承認を得た上で、発明**イ**の実施品である錠剤**A**を製造し、販売している。

各設問1、2及び3はそれぞれ独立しているものとし、以上の事実及び各設問に記載された事実のみを前提として、以下の各設問に答えよ。なお、医薬品医療機器等法固有の問題を考慮する必要はない。

※口腔内崩壊・・・錠剤を舌の上に乗せると唾液又は少量の水分により錠剤がすばやく崩壊すること。

1 **甲**は、単独で特許権**P**を有している。

製薬会社**乙**は、**甲**に無断で、平成27年6月1日から同年8月31日まで、自社の研究所内で発明**イ**の技術的範囲に属する錠剤**B**を生産し、発明**イ**の技術的効果を確認・評価するための実験にのみ使用していた（以下、「行為1」という。）。

また、**乙**は、**甲**に無断で、令和元年6月1日から令和2年12月25日まで、錠剤**B**を製造販売する上で医薬品医療機器等法所定の承認申請を行う際に必要な資料を得るために、錠剤**B**を生産し、必要な試験を行った（以下、「行為2」という。）。

その後、錠剤**B**の製造販売に係る医薬品医療機器等法上所定の承認を得られることを見込んで、**乙**は、特許権**P**の存続期間満了後ただちに錠剤**B**を販売するべく、**甲**に無断で、令和5年6月1日から、錠剤**B**の製造を開始した（以下、「行為3」という。）。

乙の行為1、2及び3が、特許権**P**の侵害を構成するか否か、行為ごとに説明せよ。

【40点】

2 **甲**と大学**丙**は特許権**P**を共有している。製薬会社**丁**は、平成31年1月5日に、製法**X**とは異なる製法であって、製法**X**と比べて化合物の収率※が10%向上した製法**Y**を完成させた。

その後、**丁**は、**甲**及び**丙**に無断で、令和5年2月1日から、当該製法**Y**によって化合物を生産し、当該化合物を有効成分として含有する口腔内崩壊型の錠剤**C**の製造販売を、医薬品医療機器等法上所定の承認を得た上で、行っている。

甲は**丁**に対し、錠剤**C**の製造販売の停止を求めようと考えたが、**丙**は、むしろ**丁**に通常実施権の許諾をして実施料を得た方がよいとして消極的である。

なお、以下の設問(1)、(2)及び(3)においては、令和5年7月2日を基準にして解答せよ。
(次頁に続く)

※収率・・・化学的手法によって原料物質から目的物質を取り出すとき、理論的に取り出せると仮定した量と実際に得られた量との割合のこと。

- (1) **T**に対して特許権**P**に基づく錠剤**C**の製造販売の停止を求めて訴訟を提起するとした場合において、特許権**P**の効力が錠剤**C**に及ぶことについて、特許権者はどのような主張をすることが考えられるか理由とともに説明せよ。
 なお、均等侵害については言及する必要はない。
- (2) 特許権**P**の効力が錠剤**C**に及ぶ場合、**甲**は単独で、**T**に対し、特許権**P**に基づく錠剤**C**の製造販売の停止を請求することができるか理由とともに説明せよ。
- (3) **丙**は単独で、**T**に対し、発明**I**の実施について通常実施権を許諾することができるか理由とともに説明せよ。

【35点】

3 **甲**は、単独で特許権**P**を有している。

甲は、特許権**P**の設定登録後に、錠剤**A**の製造販売に係る医薬品医療機器等法上所定の承認を得たことを受けて、特許権**P**の存続期間の延長登録出願を行い、令和7年12月31日まで特許権**P**の存続期間の延長が認められたため、**甲**は延長された存続期間満了までの特許料を適法に納付した。

一方、製薬会社**戊**は、医薬品医療機器等法上所定の承認を得た上で、**甲**に無断で、令和6年5月1日から発明**I**の実施品である錠剤**D**の販売を行った。

甲は、**戊**に対して、特許権**P**を侵害したとして損害賠償を求める訴訟を提起し、当該訴訟において、錠剤**D**は錠剤**A**と実質同一なものに含まれるとして、**甲**の損害賠償請求が認められ、その判決が確定した。

戊は、当該判決を受けて、**甲**に対して損害賠償金を支払ったが、その後、第三者が請求した延長登録無効審判により、特許権**P**の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定し、当該延長登録による特許権**P**の存続期間の延長は初めからされなかったものとみなされることとなった。

この場合、**戊**は、上記の審決が確定したことを受けて、**甲**に対して支払った損害賠償金を法律上取り戻せるか否か、上記確定した侵害訴訟の判決の効力を失わせる手段に触れて論ぜよ。

【25点】

論点

以下の事項についての知識及び理解を問う。

- 1 侵害の要件
- 2 試験又は研究のためにする特許発明の実施
- 3 医薬品医療機器等法上の承認申請のためにする特許発明の実施
- 4 いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許権の効力が及ぶ範囲
- 5 共有に係る特許権に基づく差止請求及び通常実施権の許諾
- 6 延長登録無効審判の審決の確定を理由とする再審の訴えにおける主張の制限

答案構成

設問1について

1. 行為1について
 - (1) 侵害認定
 - (2) 試験研究には及ばない(69条1項)
 - 試験研究とは、①特許性調査、②機能調査、③改良・発展
 - (3) 結論：②に該当 → 非侵害(染野説)
2. 行為2について
 - (1) 侵害認定→上記①～③のいずれにも該当しない
 - (2) しかし、承認に必要な試験
 - (3) 結論：非侵害(最判H11.4.16「膵臓疾患治療剤事件」)
3. 行為3について
 - (1) 侵害認定
 - (2) 販売目的は、上記①～③のいずれにも該当しない
 - (3) 結論：侵害(2条3項1号、68条、70条1項)

設問2(1)について

- ・物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解する(最判H27.6.5「プラバスタチンナトリウム事件」)。
- 甲は、CがXにより製造されたAと、構造、特性が同一であるとして、Cはこの技術的範囲に属すると主張

設問2(2)について

- ・甲は、持分権に基づいて保存行為として、単独請求できる

設問2(3)について

- ・特許権が共有に係るため、甲は、丙の同意を得なければ、他人に通常実施権を許諾できない(73条3項)。よって、甲は、Pについて、丁に対し単独で通常実施権を許諾できない。
- ∴ 実施権の許諾された者の資本及び技術いかんによっては他の共有者の権利も有名無実となるからである。

設問3について

1. 民訴338条8号
2. 104条の4第2号
3. 結論：戊は、甲に対して支払った損害賠償金を法律上取り戻すことはできない

【過去問】 [R5 意匠法 問題]

【問題 I】

甲は、日本国内の照明器具メーカーである。乙は工業デザイナーであり、新規なフロアランプの意匠イを創作し、その試作品を完成させた。乙は、意匠イに係るフロアランプを売り込むために、その試作品を持参して甲を訪問した。

甲と乙は協議の上、甲が意匠イに係る意匠登録出願を行うとともに、当該フロアランプの製造販売を行うこととした。そこで、乙は意匠イに係る意匠登録を受ける権利を甲へ譲その後、甲は、意匠イについて日本国を指定締約国に含むハーグ協定のジュネーブ改正協定に規定する国際出願Aを行ったところ、当該出願Aは国際登録され国際公表された。

以上の事実を前提として、意匠法上の根拠条文や関連する条約の規定を提示しつつ、以下の設問に答えよ。

(1) 乙は、意匠イに係る意匠登録を受ける権利を甲へ譲渡した後、甲に無断で、国際登録の日の1週間前に日本国内で開催された照明の見本市に当該フロアランプの試作品を乙名義で出品した。そのため、当該見本市の会場で頒布されたパンフレットに当該フロアランプの試作品の写真が掲載された。このような状況の下、日本国特許庁は、意匠イと「当該見本市パンフレットに掲載されたフロアランプに係る意匠」（本件公知意匠）とが同一であるという内容の拒絶を国際事務局に通報した。その後、甲は、その拒絶の通報の写しを国際事務局から受領した。

甲は、意匠イについて意匠登録を受けるために、日本国特許庁に対しどのような対応を行うべきか、説明せよ。

(2) 出願Aの国際公表後、照明器具メーカーである丙は、意匠イと類似する意匠ロを独自に創作した。その後、丙は、日本国内において意匠ロに係るフロアランプの製造販売を開始した。未だ意匠イに係る意匠権の設定の登録がされていない状況の下、甲が丙に対して行使しうる意匠法上の権利について、行使にあたって留意すべき事項を含めて説明せよ。

(3) 意匠イに係る意匠権の設定登録後、X国において照明機器の製造販売事業を開始した丁が、意匠イと類似する意匠ハに係るフロアランプを製造販売し、配送業者を介してX国から日本国内の消費者に対して直接送付した。

丁の前記行為について意匠イに係る意匠権の侵害が成立するか、属地主義の原則に言及した上で説明せよ。

なお、丁による譲渡または譲渡の申出は日本国内では行われていないものとする。

【55点】

(次頁に続く)

【問題Ⅱ】

甲は、令和3年4月1日に建築物たる、大規模リゾートホテルに係る意匠イを創作した。甲は、意匠イに係るホテルの設計図や仕様書(以下、「設計図等」という。)を作成したうえで、令和4年4月1日にホテルの新築工事を依頼する業者を選定すべく複数の業者に守秘義務を付したうえで設計図等を提示した。その後、甲はすみやかに1社を選定し、ホテルの建築工事を依頼した。甲と選定された業者はホテルの建築工事に関する打合せを定期的に行い、選定された業者は打ち合わせ内容に基づいて資材等を購入し、当初想定していたスケジュール通り、令和5年6月1日から意匠イに係るホテルの建築工事を開始した。ホテルは令和6年12月31日に完成する予定である。

これに対し、乙は、建築物たるホテルに係る意匠ロを独自に創作し、令和4年5月1日に意匠ロの意匠登録出願をし、意匠ロは令和5年5月1日に設定登録された。意匠イ及び意匠ロは類似する。

甲は、令和5年7月1日に、意匠イの実施が意匠ロに係る意匠権を侵害するものとして、乙から意匠イに係るホテルの建築差止めの警告を受けた。

甲は、意匠イに係るホテルの建築を継続したいことから、D特許事務所に上記の経緯を相談した。

【設問】

- (1) 令和元年意匠法改正により、意匠登録を受けることができる意匠に建築物が追加された経緯を説明した上で、建築物の意匠が意匠法第3条第1項柱書の「工業上利用することができる」意匠であると解される理由について説明せよ。
- (2) 先使用権が意匠法に設けられた意義を簡潔に述べた上で、甲の令和4年4月1日の設計図等を提示した行為が意匠法第29条の「事業の準備」に該当すると主張するための論拠を、以下の会話を踏まえて説明せよ。

(会話)

弁理士： いろいろ調べてみたところ、登録意匠ロに係る意匠権には無効理由はなさそうですね。次に、先使用権についても検討してみましょう。今回は設計図等を業者に提示していた令和4年4月1日の時点で「事業の準備」をしていたものとして、意匠法第29条の先使用権の主張をすることが考えられます。この「事業の準備」の解釈について、製鉄工場の設備に関する特許の事案になりますが、先使用権のリーディングケースである「ウォーキングビーム式加熱炉事件」(最判昭和61年10月3日判決)があります。

甲： その判決では、「事業の準備」についてどのように示されているのでしょうか。

弁理士： この判決では、「事業の準備」の解釈として、「いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に
(次頁に続く)

12 ● 試験傾向から考察！思考停止を防止する3つの方法

認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である」と判示されています。この判決は、意匠法第 29 条の解釈にも適用できると考えます。

甲： 建築工事の開始より 1 年以上前の行為であっても「即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されている」と言い得るのでしょうか？

弁理士： 設計図等を複数の業者に提示してから 1 年以上経った後に、意匠の実施に当たる建築をする行為が開始されていますが、本件意匠**イ**の性質を考えれば、今回の事案では言えると思います。その論拠は・・・(以下、解答)。

(会話以上)

【45点】

論点

【問題Ⅰ】

国際意匠登録出願に関する事例を通じて、新規性喪失の例外、補償金請求権、意匠の実施についての理解を問う。

【問題Ⅱ】

建築物の意匠の事例を通じて、意匠法第3条第1項柱書及び先使用权の理解を問う。

答案構成

問題 I (1)について

1. 理由：意に反する公知（3条1項2号、4条1項）
 - ∴ 意匠登録を受ける権利の譲渡後に乙が無断で出品したことで、パンフレットに写真が掲載
 - 公知日から1年以内に出願（60条の6第1項、ジュネーブ10条(2)、4条1項）イは3条1項2号に非該当（4条1項）
2. 結論：意見書の提出（19条、特50条、ジュネーブ12条(3)(b)）
 - 新規性喪失の例外の規定（4条1項）の適用により意匠登録を受けられる旨を主張立証

問題 I (2)について

1. 甲が丙に対して行使しうる権利
 - (1) 補償金請求権の発生要件（60条の12第1項）
 - ① 丙は実施
 - ② 国際公表
 - ③ 警告
 - (2) 補償金請求権が発生（60条の12）
2. 留意事項
 - (1) 行使は意匠権の設定登録後（特65条2項準用）
 - (2) 国際公表後に甲の国際意匠登録出願が放棄等されたときは、当該請求権は、初めから生じなかったものとみなされる（特65条5項読替準用）
 - (3) 意匠権の設定登録日から3年以内に行行使すべき点に留意（民724条読替準用）

問題 I (3)について

1. 意匠権の侵害の検討
 - あてはめ：2条2項1号かつこ書
 - 結論：丁の行為は、「輸入」に該当し意匠権イの侵害（23条）
2. 属地主義に反するか
 - 結論：反しない
 - 理由：2条2項1号かつこ書は、海外の事業者が、国内の事業者を介することなく、直接、国内の消費者に対して少量の模倣品を販売し、送付しても、消費者の行為に意匠権の侵害は成立せず、また、海外の事業者の行為に侵害が成立するか否かは明らかでなかったことから、R3改正にて規定されたものである。これにより、事業者が権原なく「**輸入**」を行った場合には意匠権の侵害が成立し、国内の荷受人が消費者である場合を含め、当該行為により持ち込まれた物品は税関での没収等の対象となる。なお、**本項は、「外国にある者」を主体とする行為を定めるものであるが、その行為のうち日本国内に到達する時点以降を捉え、国内における行為として規定するものであり、日本の領域外における行為（外国における発送等）は規制対象に含まれない。そのため、我が国の意匠権の効力をその領域外に及ぼすものではなく、**属地主義に反するものではない。****

問題Ⅱ 設問(1)について

1. 従来、法上の物品は「有体物たる動産」を意味（2条1項）
→ 建築物等の不動産は、意匠ではないとして拒絶（3条1項柱書、17条1号）
2. しかし、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てきた。
3. そこで、令和元年改正により、2条1項の定義に建築物が追加
→ 建築物の意匠について、同一のものを複数建築し得る場合は工業上利用可能性があると解することとした

問題Ⅱ 設問(2)について

1. 既存設備保護の観点、公平の観点（先使用権の趣旨）
2. 大規模リゾートホテルの建築に関しては、資材の調達や業者の選定等に時間がかかるものの、当初想定していたスケジュール通りに建築工事が開始されている。そして、業者を選定するために複数の業者に対して設計図等を提示するという行為により、意匠イは、客観的に認識されうる態様、程度において表明されている（最判S61.10.3「ウォーキングビーム式加熱炉事件」）。
3. 結論：即時実施の意図を有し、客観的に認識しうる態様、程度において表明されているといえる。

【過去問】 [R5 商標法 問題]

【問題 I】

商標法上の使用許諾制度に関して、以下の設問に答えよ。

ただし、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。

- (1) 使用許諾制度の趣旨について説明せよ。
- (2) 商標法が規定する専用使用権及び通常使用権について、①設定・許諾の主体、②設定・許諾が認められる範囲、③効力発生要件及び④効力のそれぞれの観点から両者を比較しつつ説明せよ。

【40点】
(次頁に続く)

【問題Ⅱ】

マドリッド協定の議定書の締約国**X**の国民である**甲**は、**X**国においてクッキーを製造販売する法人である。令和元年（2019年）頃から、商標「ROHANY」は**甲**の業務に係るクッキー」を表示するものとして、**X**国の需要者の間に広く認識されるようになり、現在に至っている。

令和3年（2021年）当時、日本国において当該クッキーは販売されていなかったが、**X**国を題材とするテレビ番組、SNS等で話題となることで、商標「ROHANY」は、**甲**の業務に係る「クッキー」を表示するものとして日本国内の需要者の間に広く認識されるようになり、日本でも販売してほしいという声が高まっていた。

そこで、**甲**は、商標「ROHANY」が付されたクッキーを日本国でも販売しようと考え、**X**国における指定商品「cookies(クッキー)」に係る商標「ROHANY」についての商標登録を基礎として、日本国を指定するマドリッド協定の議定書第2条②に基づく国際出願を**X**国の官庁に行った。令和4年（2022年）3月4日に**X**国の官庁に受理された当該国際出願は、同年4月20日に国際事務局に受理された後、同年6月30日に日本国に通報され、令和5年（2023年）3月3日に商標権の設定の登録がされた。

甲は、令和4年（2022年）9月1日に、日本国において商標「ROHANY」が付されたクッキーの販売を開始し、当該商標は日本国の需要者の間に更に広く認識されるようになり、現在に至っている。

一方、日本国において洋菓子を製造販売する法人である**乙**は、商標「ROHANY」が付されたクッキーを取り上げたテレビ番組を見て、**甲**に無断で、日本国において、令和4年（2022年）4月15日に「洋菓子」を指定商品とする商標「ろはに」に係る商標登録出願を行った。当該出願については、令和4年（2022年）10月3日に商標登録をすべき旨の査定がされ、同年11月2日に商標権の設定の登録がされた。

その後、**乙**は、**丙**から登録商標「ろはに」を「チョコレート」に使用したいという申出を受けたため、**丙**に登録商標「ろはに」の使用を許諾した。

そして、**丙**が令和5年（2023年）1月から「ろはにチョコ」の商標を付したチョコレートを販売したところ、**甲**は、当該チョコレートを**甲**の商品と誤解して購入した需要者から多数の問合せを受けるようになり、**甲**の業務に支障が生じた。

そこで、**甲**は、出所の混同を理由に商標「ろはにチョコ」の使用を停止するよう、令和5年（2023年）2月に**乙**及び**丙**に警告書を送付したが、それを受領した**乙**及び**丙**からは何ら応答がなかった。

現在（令和5年7月2日）を基準として、以下の設問に答えよ。

(設問)

甲は、登録商標「ろはに」に係る商標登録を無効にすること又は取り消すことについて商標法上の審判を請求したいと考えている。そのために有効と考えられる審判を複数挙げ、それぞれの審判ごとに、請求の要件を説明し、当該要件が本問において満たされているかについて論ぜよ。

なお、本問においては、「ROHANY」、「ろはに」及び「ろはにチョコ」の各商標は互いに類似する商標とし、「cookies(クッキー)」、「洋菓子」及び「チョコレート」の各商品は互いに類似する商品とする。

また、問題文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。

【60点】

論点

【問題Ⅰ】

商標法における使用許諾制度の趣旨並びに商標法が規定する専用使用権及び通常使用権に関し、基本的な知識及び理解を問う。

【商標Ⅱ】

商標登録の無効の審判（商標法第 46 条）及び使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判（商標法第 53 条）についての理解を問う。

答案構成

問題Ⅰ 設問(1)について

- ・ 商標に化体された信用が大きくなれば、使用希望者が多い
- ・ 商標権者としても特定の関係がある場合に、使用をさせたい場合も多い
- ・ 譲渡以外の方法で登録商標の使用をすることができる制度が必要

問題Ⅰ 設問(2)について

①設定・許諾の主体

- ・ 専用使用権 → 設定主体は商標権者（30条1項）。
- ・ 通常使用権 → 商標権者又は専用使用権者（31条1項、準特77条4項）。

②設定・許諾が認められる範囲

- ・ 専用使用権 → 専用権の範囲（30条1項）
- ・ 通常使用権 → 専用権の範囲（31条1項）。&
専用使用権に基づく通常使用権（準特77条4項）は、専用使用権設定の範囲

③効力発生要件

- ・ 専用使用権 → 設定の登録が効力発生要件（30条4項）
- ・ 通常使用権 → 許諾契約で発生。なお、登録は第三者対抗要件（31条4項）

④効力

- ・ 専用使用権
→ 独占的効力（30条2項）、差止請求権（36条1項）や損害賠償請求権（民709条）等
- ・ 通常使用権
→ 許諾行為で定めた範囲内で登録商標を使用（31条2項）
- ・ 専用使用権が共有 → 契約で別段の定めがある場合を除き自由使用（30条4項）
- ・ 通常使用権が共有 → 他の共有者の同意を得なければ使用を制限（特73条2項不準用）

問題Ⅱについて

1. 無効審判の請求

- (1) 4条1項10号：4条3項も満たす
- (2) 4条1項15号：4条3項も満たす
- (3) 4条1項19号：4条3項も満たす
- (4) 8条1項
 - ・利害関係人（46条2項）
 - ・除斥期間（47条）
 - ・効果：遡及消滅（46条の2第1項）

2. 取消審判

- (1) 50条1項の審判
 - ・要件：
 - 時期：設定登録日から3年経過していない
 - ・結論：要件は満たされていない
- (2) 51条1項の審判
 - ・要件：
 - 主体：商標権者乙が使用していない
 - ・結論：要件は満たされていない
- (3) 53条1項の審判
 - ・要件：
 - ① 主体：使用の許諾 → 丙は、通常使用権者
 - ② 禁止権等の範囲：丙は、チョコに商標「ろはに」を使用（53条1項）
 - ③ 混同等：甲の商標が周知 → 混同を生じる（同項）
 - ④ 請求人適格：何人（同項）
 - ⑤ 時期：除斥期間未経過（52条準用）
 - ⑥ 相当の注意（53条1項但書）
 - ・効果：その後消滅（54条1項）
 - ・結論：要件は満たされている

■□MEMO□■

【論文シーケンス講座の特徴】

① シーケンスの名前の由来

論文試験では、主に「**一行問題**」と「**事例問題**」に分類することができます。

一行問題は青本等の趣旨を覚えていなければ書けません。

これに対し、事例問題は覚えていなくても、そこそこ書けます。

しかし、問題文が長くなればなるほど、題意把握が難しくなってきます。

題意把握力は「**答案構成**」の訓練により身につきます。

そして、論文試験が終わった今、口述に進むべきか、論文の勉強をすべきか、迷っている受験生も多いと思いますが、**迷っている人にこそ、「論文シーケンス講座」がお勧め**です。というのも、「論文シーケンス講座」の中の「**一行問題対策編**」のテキストには、**口述試験の問題も積極的に取り入れられている**からです。

したがって、口述へ駒を進めることができないうらやまを感じて論文の講座を申し込んだけれど、意に反して論文試験に受かってしまったという場合でも安心です。「論文シーケンス講座」は、「論文から口述に上手く繋げていく」ための講座だからです。

② 一行問題対策編

青本、改正本、審査基準、吉藤等の基本書に準拠した趣旨や理由付けを学んでいきます。ただ、純粋な一行問題ばかりやっていると飽きが来ます。

そこで、**事例対策編の予習も兼ねて**、口述試験の過去問やオリジナルの小事例問題を通じて、現場思考力も鍛えてきます。**これは口述対策も兼ねている**ことを意味します。

③ 事例対策編

一行問題対策編で学んだ知識や**論文答案基本骨格集**（カラーパンフ P.7 参照）に基づく型を活かしつつ、本格的な事例問題に取り組みます。1コマ3hですが、その内訳は、「**30分演習+30分解説**」を**3回繰り返す**といった内容です。中身は、中上級コースに相応しく、扱う問題のレベルは高めですが、「量」より「質」を重視して講義するので、消化不良に陥ることはありません。

④ 答案構成編

毎回、特実2問、意匠1問、商標1問の合計4問、答案構成に取り組みます。

ここでは、**短時間での的確な題意把握**に努めてください。

解説講義は3hフルについており、問題の解説のみならず、関連事項にも言及します。

なお、「論文シーケンス講座」を「通学」又は「通信」のいずれの受講態様で申し込んだ場合であっても、この「答案構成編」は、「通信」での受講となる点にご注意下さい。

⑤ 答案

初級レベル（論基礎に近いレベル）の問題を扱う論文合格答練（全12回）、

初中級レベルの問題を扱う論文集中答練（全8回）、

中級（標準）以上のレベルの論文実戦答練（全12回）、

上級者にターゲットを絞った論文上級答練（全10回）、

本番同様のスケジュールでペースを掴む論文完成答練（全2回）、

といったように、実際に答案を書く回も、かなり充実しています。

各種答練を通じて**筆力**と**実践力**を高めましょう。

〔1〕 発明の新規性喪失の例外（30条）

一行問題対策編の見本

A

Q. 発明の新規性喪失の例外規定の趣旨は？

[審査基準 第三部 第2章 第5節]

A. 29条は、特許出願より前に公開された発明については、原則として、特許を受けることができないことを規定している。

しかし、自らの発明を公開した後に、その発明について特許出願をしても一切特許を受けることができないとすると、発明者にとって酷であり、産業の発達への寄与という特許法の趣旨にもそぐわないといえる。

したがって、特許法では、特定の条件の下で発明が公開された後にその発明の特許を受ける権利を有する者が特許出願した場合には、先の公開によってその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定、いわゆる、発明の新規性喪失の例外規定(30条)が設けられている。

B

Q. 「その者」の意味は？

[青本 30条、吉藤 P. 94]

A. 「特許を受ける権利を有する者」の略語に過ぎないと解されている。

したがって、発明を公知にした者から特許を受ける権利を承継した者であっても、新規性喪失の例外の適用を受けられる。

B

Q. 「意に反し」とは？

[吉藤 P. 91~92]

A. 「特許出願をするまでは発明を秘密にしようとしたにもかかわらず」の意である。

例えば、脅迫、詐欺又はスパイ等が挙げられる。

C

Q. 不注意は「意に反する公知等」に該当するか？

[吉藤 P. 92]

A. 不注意が軽度であるかどうかに関係なく、発明者の意図するものでないことが明らかである限り、意に反する公知等と解すべきである。

なお、「法の不知」による公知は、意に反するものと解することはできない。

B

Q. 特許法 30条の適用を受けるためには、発表発明と出願に係る発明が同一であることを要するか？

[青本 30条、H11改正 P. 97~98]

A. 研究集会での発表は学術的意義及び研究成果が重視されるので必ずしも発表発明と権利請求の範囲が一致するとは限らないこと等から、平成 11年改正にて、発表発明と出願発明の同一性は要求されなくなった。

C

Q. 特許法 30 条に関する平成 23 年改正の趣旨を述べよ？

[H23 改正 P. 165~167]

A. 平成 23 年改正前の 30 条においては、公開態様、公表媒体如何によっては適用を受けることができず、長官指定の有無による学会間の不均衡も顕在化していた。

そこで法は、かかる問題を解消すべく、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公知となった場合には、特許公報等に掲載された場合を除き、公開態様等の如何を問わず新規性喪失の例外の適用を受けられるようにした。

そして、平成 23 年改正後の 1 項は意に反して公知となった場合、2 項は特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公知になった場合、3 項は 2 項の適用を受ける場合の手続についてそれぞれ規定している。

A

Q. 特許法 30 条 2 項かっこ書において、特許を受ける権利を有する者による内外国特許庁・国際機関が発行する特許公報等に掲載されて新規性を喪失した発明については、適用対象とならないことを法律上明確化することとした理由は？

[H23 改正 P. 167、169、青本 30 条]

A. そもそも新規性喪失の例外規定とは自身の発明を特許出願する前に公開してしまった発明者等を念頭に設けられたものである。その制度趣旨に鑑みて出願行為に起因して特許公報等に掲載されて新規性を喪失した発明を適用対象とする必要はないと考えられること、及びこれを適用対象とすると、同規定を利用して特許期間を実質的に延長できる可能性が生じることから、制度の悪用を招くおそれがあることが理由である。

(短縮バージョン)

本条 (30 条) の趣旨に照らして対象とする必要がないと考えられること、及び仮にこれを対象とすると**制度の悪用を招くおそれがある**からである。

C

Q. 新規性喪失の例外の適用の効果は？

[30 条]

A. 適用要件を具備した場合には、29 条 1 項各号の一に該当するに至った発明は、特許出願に係る発明についての 29 条 1 項、2 項の適用については、新規性を喪失しなかったものとみなされる (30 条 1 項、2 項)。

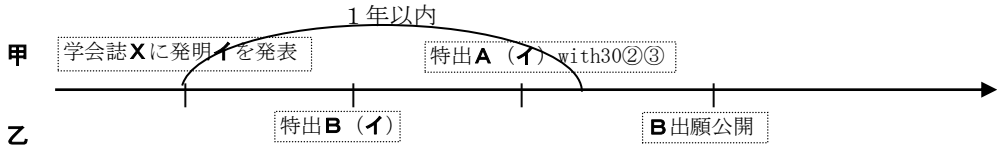
一方、適用要件を具備しない場合は、29 条 1 項各号の一に該当するに至った発明は新規性喪失の例外の適用を受けられないため、新規性 (29 条 1 項各号) 又は進歩性 (29 条 2 項) の欠如により、拒絶、異議、無効理由となる (49 条 2 号、113 条 2 号、123 条 1 項 2 号)。

A (いわゆる共倒れパターン)

Q. 甲は、自らした発明イについて、学会誌Xに発表した日から1年以内に特許出願Aをするとともに、特許法30条2項の適用を受けるための手続(同条3項)を適法に行った。

乙は、自らした発明イについて、甲の学会誌Xへの発表後で出願Aの日前に特許出願Bをした。

また、出願Aの後に出願Bについて、出願公開がされている。いずれの出願についても審査請求がされているとした場合、出願AとBの帰趨につき、根拠条文を示しながら答えよ。



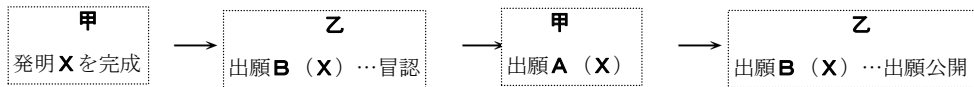
[H29 口述1日目 パネル問題(改)]

- A. 甲の出願Aは、公開された乙のBを引用され、**29条の2で拒絶される(49条2号)**。
乙の出願Bは、学会誌Xを引用され、**29条1項3号で拒絶される(49条2号)**。

B

Q. 甲の出願Aは、乙の出願Bによって29条の2で拒絶されるか？

甲の出願Aは、乙の出願Bによって39条1項で拒絶されるか？



[H24 口述1日目 パネル問題]

- A. 甲の出願Aは、乙の出願Bによって**29条の2で拒絶されない**。乙は甲の発明Xを冒認して出願しており、出願A、Bともに**発明者は甲で同一だからである(29条の2かっこ書)**。

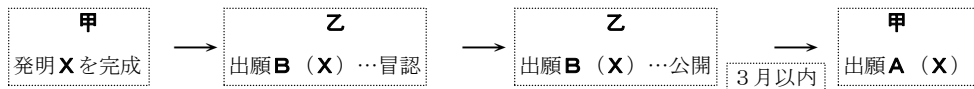
甲の出願Aは、**原則**、乙の出願Bによって**39条1項で拒絶されない**。Bは冒認出願であり、49条7号による拒絶が確定することにより先願の地位を喪失するからである(39条5項本文)。

もっとも、Bが過誤登録された場合には、甲の出願Aは39条1項で拒絶される(49条2号)。

B

Q. 甲の出願Aは、乙の出願Bの出願公開によって拒絶されるか？ その拒絶理由を答えよ。

また、その拒絶理由で拒絶されないようにするためには、どうすればよいか？



[H24 口述1日目 パネル問題]

- A. 甲の出願Aは、乙の出願Bの出願公開によって**29条1項3号の拒絶理由(49条2号)**が通知される(50条)。その拒絶理由で拒絶されないようにするためには、**30条1項(意に反する公知に基づく新規性喪失の例外)**が適用される旨を記載した**意見書**を指定期間内に提出する必要がある(50条)。

事例対策編の見本

特許法・実用新案法
第1回

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ある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、一発明一特許の原則を明らかにするとともに、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（79条）
 - ② **無**効の抗弁（104条の3）
 - ③ **公**知技術の抗弁（←今の御時世、あまり挙げる機会もないが、念のため。）
 - ④ **消**滅の抗弁（125条等）

3. 特104条の3の趣旨〔青本〕

特許の有効・無効の対世的な判断は、特許無効審判手続の専権事項であり、特許無効審判の無効審決が確定するまで特許は有効として扱われ、裁判所も特許権等の侵害訴訟の場面ではその有効性を対世的に否定することはできない。

他方で、いわゆる**キルビー判決（最判平成12年4月11日）**は、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権等の侵害訴訟を審理する裁判所は、審理の結果、当該特許に**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分明なまま、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）

6. 我が国で審査を受けるための手続

出願審査の請求（48条の3）を行う必要がある。

もつとも、以下の条件あり（184条の17）。

日本語特許出願→「書（184条の5第1項）・手（195条2項）」後であること

外国語特許出願→「書・手・翻（184条の4第1項）」後であること

7. 発明の新規性の喪失の例外の特例（184条の14）

特30条3項：「その旨」→出願と同時に、
「証明書」→出願日から30日以内

↓

特184条の14：「その旨」「証明書」→国内処理基準時属日後30日以内

なお、証明書については、追完あり（施規38条の6の3）。∴30④とのバランス

8. 特許出願等に基づく優先権主張の特例（184条の15）

1項： 後の出願が国際特許出願の場合（国内→国際）

→ 41条1項但書、4項（手続）、42条2項（優主張取下）の規定は不適用

↑ R 5 I 設問 2

2項： 日出：41条3項（みなし公開の規定）の「出願公開」→「国際公開」

3項： 外出：41条3項（みなし公開の規定）の「出願公開」→「国際公開」

41条3項の「特許出願の最初の明・請・図」→「外出の国際出願日における原文」

4項： 先の出願が国際特許出願の場合…先の出願は、**国処基準時**又は**国願日から経済産業省令で定める期間経過時**のうち、いずれか**遅い時**に取下擬制される。cf. 特42①（1年4月（施規38-6-5））∴PCT23条(1)とのバランス

■□MEMO□■

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。

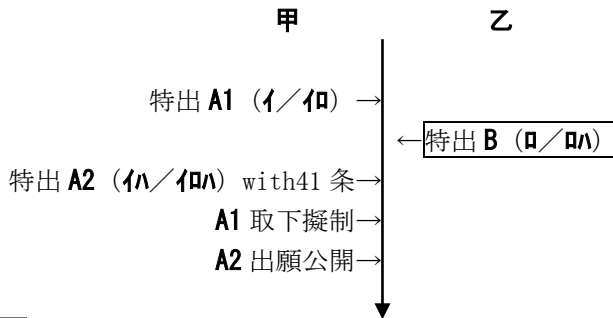
(2) 甲は、出願 **A 2** の日後、**A 2** の出願公開前に、出願 **A 2** を分割して、**ロ** について新たな特許出願 **A 3** をした。出願 **A 3** の特許請求の範囲には発明 **ロ** が記載され、明細書には発明 **イ**、**ロ**、**ハ** 及び **ニ** が記載されている。

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

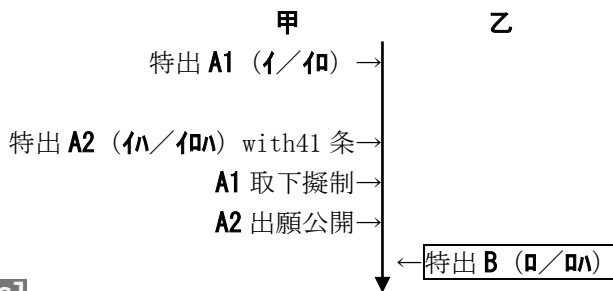
設問(1)①の時系列



[Ans]

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

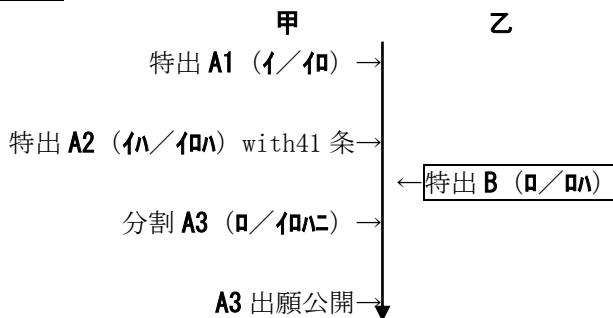
設問(1)②の時系列



[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… R 3 特実 I 設問 1 (2)



[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

設問(1)について

1. ①乙の出願Bが、甲の出願A 1の日後、A 2の日前にされた場合

(1) 29条

A 2は、A 1の日から1年以内にされ、A 2の出願公開は、A 1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、A 1の日後、A 2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A 1は、A 1から1年4月経過時に(A 1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、A 1もA 2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A 2の願書に最初に添付した明細書及び出願A 1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、A 2について出願公開がされた時に先の出願A 1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の後に公開がされたとみなされる先願A 1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、A 1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、A 2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、A 1、A 2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、A 1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A 2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A 2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

A 2の出願公開後に公開された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

時系列3点セットの型を忠実に守っている。
以下同様。

答案例

出願Bについては、A 2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、A 3の日前にされている。

よって、Bは、A 3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A 3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、A 3はもとの出願A 2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A 3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A 3に係る発明は、ともに口で同一であるが、分割出願A 3は、原出願A 2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A 2時への遡及効(44条2項本文)が得られない。

よって、Bは、A 3に対して先願となることから、A 3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、A 3を引用例とする拒絶理由を有しない。

以上

青本特44条

R 3 特実 I 1(2)

第1回

例題2

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、日本国内で装置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。乙は、装置αの製造販売を特許出願Xの出願前から日本国内で開始し、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。

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。

- (1) 甲は、特許権Pに基づき乙に対して装置αの製造販売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、その主張の根拠となる条文の趣旨とともに共に説明せよ。
- (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、その手続の根拠となる条文の趣旨とともに説明せよ。

【30分】

■時系列

甲	乙	丁（受ける権利を有する者）
イ…甲丁の共同発明		
	装置α（イ）を製販開始	
丁に無断で、 甲が単独出願X（イ）	←乙はこの事実を知っていた（からといって、 <u>知得経路の正当性を否定するものではない。</u> ）	
特許権P設定登録		
設問(1) 差止請求	→ 装置α（イ）の製販	
	← 乙の主張は？	
	装置α（イ）の製販	設問(2) 単独で差し止めたい。
		← 必要な特許法上の手続は？

答案例

時間が無ければ書かなくても良い。

設問(1)について

1. 定義

- (1) 差止請求とは、特許権者又は専用実施権者が自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することをいう（100条）。
- (2) 特許権の侵害とは、正当な権原及び理由なく業として特許発明の実施をすること又はその予備的行為を行うことをいう（68条、101条）。

2. 侵害成否の検討

乙は、甲の特許権Pに係る発明イの技術的範囲（70条1項）に属する装置αの製造販売（2条3項1号）をしている。

よって、乙の行為は、業としての特許発明の実施に該当し、形式的には甲の特許権の侵害（68条）を構成する。

3. 乙はどのような主張をすることが考えられるか

乙は否認することはできないが、以下の抗弁を主張することが考えられる。

(1) 先使用による通常実施権（79条、78条2項）の抗弁

① 趣旨

法は、先願主義（39条）の下、いち早く出願した者に特許権を付与する（68条）。

しかし、出願はしていないものの、原告の出願前から善意で実施している者に実施の継続を認めないのは、公平の観点、設備荒廃防止（事業設備保護）の観点から妥当でない。

そこで法は、一定要件下、先使用権を認めている（79条）。

② あてはめ

乙は、特許権Pに係る特許出願Xの出願前にαの製造販売を日本国内で開始しているので、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしているといえる。

また、乙は、甲の出願Xが共願違反（38条、49条2号）であることを知っているが、Xに係る発明イの内容まで知っているか否かは不明である。

よって、乙が出願Xに係る発明イの内容を知らないで自らイを発明していた場合は、先使用権（79条、78条2項）の抗弁を主張し得る。

(2) 104条の3第1項の抗弁

① 趣旨

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が、キルビー判決（最判H12.4.11）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ものである。

H29意匠Ⅱ
R5意匠Ⅱ(2)

青本特104条の3

答案例

② あてはめ

- (i) 発明イに係る装置αは、特許出願Xの前に製造販売されているので、特許権Pに係る特許は、出願前公然実施発明の無効理由を有する（29条1項2号、123条1項2号）。
- (ii) また、発明イは甲丁の共同発明であるため、特許を受ける権利は原始的に甲丁に帰属する（29条1項柱書）。この場合、甲は丁と共同で出願すべきところ（38条）、出願Xは、甲が丁に無断でしたものであるため、特許権Pに係る特許は38条違反の無効理由を有する（123条1項2号）。
- (iii) よって乙は、上記無効理由に基づき、104条の3第1項の抗弁を主張し得る（**同条3項**）。…ポイント高い。

設問(2)について

1. 検討

乙の行為は、上記の通り特許権Pの侵害となる（2条3項1号、68条、70条1項）。

形式論3点セットの条文

よって、丁は、特許権Pの自己の持分を取得することにより、自己の持分権に基づき単独で乙の行為の差止めを求めることができる（100条1項）。

持分権があれば、その効力が共有物全体に及びうるからである。 H23特実Ⅱ R5特実Ⅱ(2)

2. 必要な手続

丁は、自己の持分に応じ、甲に対し特許権Pの移転を請求する（74条1項）。特許権Pに係る特許は38条違反（123条1項2号）に該当し、丁は発明イの特許を受ける権利の持分を有するため（施規40条の2）、74条1項の適用要件を満たす。

当該請求により特許権の移転登録があったときは（98条1項1号）、その特許権は、初めから丁の持分について丁に帰属していたものとみなされる（74条2項）。

3. 74条の趣旨

冒認や共願違反に係る出願が特許された場合における真の権利者が採り得る手段として、特許無効審判請求（123条1項2号、6号）や、新規性喪失の例外（30条）を伴う特許出願をすることが考えられる。

しかし、冒認者等に係る特許を無効にすることができても（125条）、出願公開等の日から所定期間を経過した後は、意に反する公知であっても、30条1項の適用を受けることはできない（29条1項3号、49条2号）。

また、我が国において特許権の移転請求制度が存在しないことは、諸外国の制度との国際的調和の観点から望ましいとはいえない。

そこで法は、平成23年改正にて、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、冒認等に係る特許権者に対して、その特許権の移転を請求し得る制度を導入した（74条）。

…上記下線部は、東京地判H14.7.17「ブラジャー事件」を意識している。

以上

特許法第4版
(中山)弘文堂
P.333~334

施規40条の2…
特74条1項の規定による特許権の移転の請求は、自己が有すると認める特許を受ける権利の持分に応じてするものとする。

H23改正本
P.41~44

第1回

例題3

東京都中野区在住の米国人**甲**は、我が国において、自ら完成させた発明**イ**についての外国語書面出願**A**を行った。

その後、**甲**は発明**ロ**を完成させたため、外国語書面出願**A**に基づく優先権主張を適法に伴って、発明**イ**、**ロ**について、特許協力条約第3条に基づく国際出願**B**を、日本国を指定国から除外しないで、優先期間内に我が国で行った。国際出願**B**のために提出された書類は全て英語で記載されている。

甲は、国際出願**B**によって、我が国で発明**イ**、**ロ**についての特許権を取得したいと考えている。

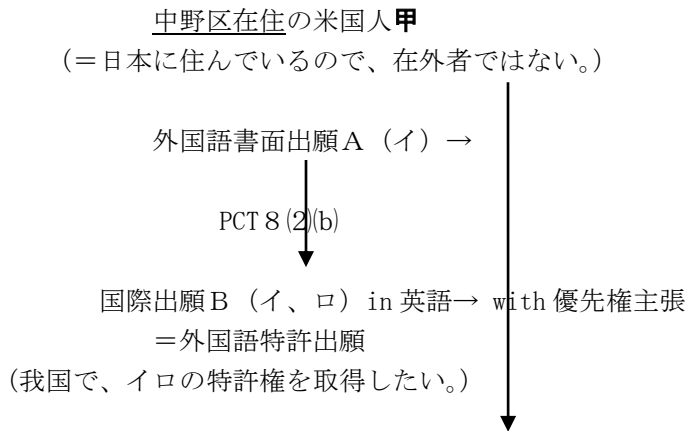
以上の事案において、以下の設問に答えよ。

なお、特許出願**A**について出願審査の請求がされることはなく、特に設問に記載されている場合を除いては優先権主張が取下げられることはないものとする。

- (1) **甲**はどのような手続をする必要があるかを、その手続をしなかった場合の法的効果と共に説明せよ。
- (2) **甲**は、外国語書面出願**A**に基づく優先権主張は、国際出願**B**に基づく国際特許出願の審査においてどのような法的効果があるか説明せよ。
- (3) 外国語書面出願**A**の帰趨について説明せよ。
- (4) **甲**は外国語書面出願**A**に基づく優先権主張を取り下げたいと考えている。**甲**はいつまでに当該取り下げの手続を行わなければならないかを根拠と共に説明せよ。

【30分】

■時系列



設問(1)…書・手・翻&審査請求 (H16 I、H19 I、H22 I、H26 I、H29 I、R4 I、R5 I)

設問(2)…Aを基礎とする優先権は、国内優先権 (41、PCT 8 (2)(b))
 → Bに係るイについて、優先権主張の効果あり (41②) } H23 I (2)、R1 I (2)

設問(3)…42条1項による取下擬制

設問(4)…優先日から30月以内 (PCT 規則 90 の 2.3(a))

答案例

設問(1)について

1. 翻訳文の提出

…特許請求の範囲及び明細書の翻訳文に発明イ及びロを記載する必要あり。

Bに基づく国際特許出願は、英語でなされているため、外国語特許出願である（184条の4第1項）。よって甲は、外国語書面出願Aの出願日から2年6月以内（国内書面提出期間内）に、国際出願日における明細書、請求の範囲、図面（図面の中の説明に限る。）及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない（184条の4第1項本文）。

但し、当該期間の満了前2月から満了の日までの間に後述する国内書面を提出した場合には、当該書面の提出の日から2月以内（翻訳文提出特例期間内）に、当該翻訳文を提出することができる（同項但書）。

明細書等翻訳文を上記期限までに提出しなかったときは、国際出願Bに基づく国際特許出願は、取り下げられたものとみなされる（同条3項）。

2. 国内書面の提出

甲は、国内書面提出期間内に、甲の氏名、住所等を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない（184条の5第1項）。

当該書面を上記期限までに提出しなかったときは、特許庁長官により相当の期間が指定され、手続の補正をすべきことが命ぜられる（同条2項1号）。当該期間内に、甲が補正をしないときは、国際出願Bに基づく国際特許出願が却下され得る（同条3項）。

3. 手数料の納付

甲は、国内書面提出期間内に、184条の5第1項に規定する手続のための手数料（195条2項）を納付すべきである。

当該手数料を上記期限までに納付しない場合は、上記国内書面の提出と同様に補正命令がされ（184条の5第2項5号）、補正をしない場合には出願が却下され得る（同条3項）。

4. 出願審査の請求

↓Aではない。

甲は、上記国内移行手続をした後（184条の17）、国際出願Bの出願日から3年以内に、国際出願Bに基づく国際特許出願について出願審査の請求をしなければならない（48条の3第1項）。

当該請求を上記期限までに行わない場合には、国際出願Bに基づく国際特許出願は取り下げたものとみなされる（同条4項）。

5. その他

(1) 甲は、拒絶理由通知（50条）を受けた場合には、意見書の提出（50条）や、拒絶理由を解消する補正（17条の2）をする必要がある。

拒絶理由通知を受けたにも関わらず、これらの手続を行わない場合には、拒絶の査定がなされる（49条）。

(2) また、特許査定の際に送達された場合には、謄本の送達から30日以内に第1年から第3年までの特許料を一時に納付する必要がある（108条1項）。

当該特許料を納付しない場合には、国際出願Bに基づく国際特許出願が却下され得る（18条1項）。

図説翻訳文不提出
→図面の説明がないものと扱われる

要約翻訳文不提出
→補正命令
(184-5②IV)
出願却下
(184-5③)

時間がなければ、
書かなくても大丈夫！

答案例

「国内→国際」型
(自己指定型)
は、よく出題さ
れる (H23 I (2)、
R1 I 設問2、R5
I 設問2)。

R5 特実 I 設問2

施規28-4②
…1年4月

R5 特実 I 設問2
において、「184
条の15第1項で41
条1項但書(仮専
承諾)不適用」と
いう知識が訊かれた。

設問(2)について

1. **PCT 8条(2)(b)**は、いわゆる**自己指定**の効果、即ち、国際出願が、いずれかの指定国においてされた国内出願に基づく優先権主張を伴う場合には、当該指定国における優先権主張の効果は、当該指定国の国内法令の定めるところによる旨を規定している。
2. 本問において、甲の国際出願Bは、我が国における外国語書面出願Aに基づく優先権主張を伴うため、Bに基づく国際特許出願における当該優先権の効果は、我が国特許法の定めるところによることになる。
3. よって、外国語書面出願Aに基づく優先権主張は、Bに基づく国際特許出願の審査において、**Bに基づく国際特許出願に係る発明のうち、Aの外国語書面に記載された発明イについての29条等の規定の適用については、当該国際特許出願は、先の出願Aの時にされたものとみなされる**という効果を有する (**41条2項**)。 …ここでパリ4条Bを書くと、題意把握ミスとなる。

設問(3)について

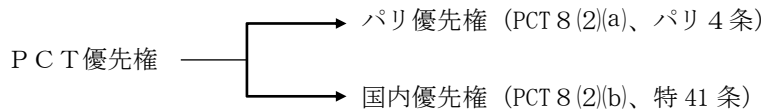
1. 外国語書面出願Aは、国際出願Bに基づく国際特許出願についての41条1項の規定による優先権の主張の基礎とされているため、外国語書面出願Aの出願の日から**経済産業省令で定める期間**を経過した時に取り下げたものとみなされる (**42条1項本文**)。 ←184条の15第4項はNG
2. もっとも、先の出願たる外国語書面出願Aが放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合には、Aは取り下げたものとはみなされない (42条1項但書)。

設問(4)について

1. **184条の15第1項は、国際特許出願については、42条2項の規定は適用しない旨を規定している。**国際特許出願における優先権主張の取下げは、PCT規則の規定によるためである。
2. そして、PCT規則90の2.3(a)は、出願人は、国際出願においてPCT8条(1)の規定に基づいて申し立てた優先権の主張を優先日から30箇月を経過する前にいつでも、取り下げることができる旨を規定している。
3. よって、甲は外国語書面出願Aの出願の日から30箇月を経過するまでに、優先権主張を取り下げの手続をしなければならない。

以上

【まとめ】



- ① 「国内→国内」：国内優先権 (41条)
- ② 「国内→国際」：国内優先権 (184条の15第1項、PCT 8(2)(b))
- ③ 「国際→国内」：国内優先権 (41条) or パリ優先権 (43条、パリ4条)
- ④ 「国際→国際」：パリ優先権 (184条の3第2項、パリ4条)

↑指定国が日本だけの場合は、②と同様となる。

問題 1 (特実 I)

＜答案構成編の見本＞

日本に在住する甲は、独自に発明イを完成したので、2022年12月1日、発明イに係る特許出願Aをパリ条約同盟国のX国特許庁にしたところ、出願日が認定された。

その後、甲は、出願Aの内容に修正の必要を感じたため、2023年6月1日、改めて発明イに係る特許出願BをX国特許庁にした（発明イの内容に変更はない）。出願Bについて出願日が認定されたので、2023年7月1日、甲は出願Aを取り下げた。

また、甲は、2023年3月1日、独自にした発明ロに係る特許出願Cを、パリ条約同盟国のY国特許庁にしたところ、出願日が認定された。

そこで甲は、2023年12月1日、出願Bと出願Cに基づくパリ条約による優先権を主張するための適式な手続を伴った外国語書面出願Dを日本国特許庁に行い、同時に出願審査請求をした。

出願B乃至Dの出願当初の出願書類に記載されている発明は、下記の表の通りである。カッコ内は各発明の発明特定事項を意味し、数字付き記号（「b1」等）は数字のない記号（「b」等）の下位概念を意味する。

	特許請求の範囲	明細書
出願B	イ (a b)	イ
出願C	ロ (a b c)	ロ
出願D (外国語書面)	イロ	イロ 「bの構成としては、b1、b2が適している」旨の説明文S

甲は、2024年2月1日、特許法第36条の2第2項に基づき翻訳文を提出した。

乙は、2023年10月15日、独自にした発明M (a b 1) を刊行物αに発表した。

丙は、2023年10月15日、独自にした発明N (a b 1 c) を刊行物βに発表した。

この場合において、以下の独立した設問に答えよ。

ただし、発明相互間における発明の単一性違反はないものとする。

(1) 甲の出願Dの審査の帰趨はどうなるか、説明せよ。

ただし、外国語書面の翻訳文の記載内容は、外国語書面の記載内容と同一であるものとし、甲の対応は考慮しないものとする。

(次頁に続く)

(2) 甲が提出した外国語書面の翻訳文には、説明文**S**ではなく、「**b**の構成としては**b 1**が適している。**c**の構成としては**c 1**が適している」旨の説明文**T**が含まれていた。この場合において、最後の拒絶理由が通知された際に甲が行う以下の手続補正書による補正は、審査においてそれぞれどのように取り扱われるか、説明せよ。

また、当該手続補正書による補正が不適法であるとき、出願**D**において是正し得る手段があれば言及せよ。

ただし、発明**ハ**および**ニ**は、いわゆる独立特許要件を満たすものとする。

- ① 特許請求の範囲の発明**イ**を「**a b 2**からなる発明**ハ**」にする補正
- ② 特許請求の範囲の発明**ロ**を「**a b 1 c 1**からなる発明**ニ**」にする補正

【100点】

題意把握メモ

設問(1)

日本在住の甲	乙	丙
独自にイを完成		
2022. 12. 1 A(イ) in X国 イ = a b		
2023. 3. 1 C(□) in Y国 □ = a b c		
2023. 6. 1 B(イ) in X国	←パリ 4条C(4)の要件を満たさないので優先権の基礎とすることができない。	
2023. 7. 1 A取下げ		
パリ優先権主張	2023. 10. 15 刊行物αに 発明M(a b 1)を発表	2023. 10. 15 刊行物βに 発明N(a b 1 c)を発表
↓ ↓ 2023. 12. 1 外書出願D(イ、□) with 48条の3	←イについては、優先権の利益(パリ4条B)なし。	
2024. 2. 1 翻訳文提出		

設問(2)

① 発明イ(a b) → 発明ハ(a b 2)

↑ 翻訳文には記載されていないが、
外国語書面に記載されている。

② 発明□(a b c) → 発明ニ(a b 1 c 1)

↑ 外国語書面に記載されていない(49条6号)。

答案構成

設問(1)

1. 優先権の有効性について

(1) 発生要件

- ① B (イ) は、同一同盟国 (X国) における二番目の出願であるが、パリ4条C(4)の適用要件を満たさず。∴Bの後にA取下げ
→B (イ) は、優先権を発生させず。
- ② C (ロ) は、優先権を発生させる。 ∴正規かつ最先 (最初) の特許出願

(2) 主張要件

- 外書出願D (ロ) は主張要件を満たす。
→D (イ) に優先権の利益はないが、
D (ロ) に優先権の利益あり (パリ4条B)。

2. 拒絶理由

(1) 発明イについて

- イは29条1項3号違反 ∴イの下位概念M (a b 1) が刊行物公知

(2) 発明ロについて

- ロは、優先権の利益 (パリ4条B) により、29条1項3号に該当せず。

3. 出願Dの審査の帰趨について

- 29条1項3号で拒絶 (50条、49条2号)。

設問(2)

補正要件→17条の2第3項～6項

1. ①の補正について

- b 2は翻訳文新規事項 (17条の2第3項かっこ書)
→手続補正書 (17条4項) によれば、補正却下 (53条1項)
しかし、誤訳訂正書 (17条の2第2項) によれば、可能。

2. ②の補正について

- c 1は原文新規事項に該当 → 49条6号
原文への追加補正は不可 (17条2項) →49条6号の是正はできない

答案例

ポイント

2番目の出願が、「同・同・関・権・下げ・棄・拒・優」を満たす場合には、最初の出願とみなされる（パリ4条C(4)）。

パリ優先権の発生要件と主張要件について触れる。

設問(1)について

1. 結論

イについて新規性がなく（29条1項3号）、出願Dは拒絶理由が通知（50条）された後、拒絶査定がなされる（49条2号）。

2. 理由

(1) 優先権の効果

① 出願Dはパリ条約による優先権を主張している。

パリ条約による優先権が発生するためには、最初の出願であることを要するところ（パリ4条C(2)）、Bは、同一発明イについて同一の同盟国（X国）にされた出願Aの後にされた2番目の出願であるが、パリ4条C(4)が適用されれば、Bが最初の出願とみなされる。

② しかし、Aが取り下げられたのはBの日後であるから、当該規定の適用はない。したがって、イについてはAが優先権を発生させるため、Bに基づいて優先権を主張しているDには優先権の利益（パリ4条B）が認められない。よって、イの特許要件の判断時は、出願D時である。

③ 一方で、出願Cは、(i) 同盟国民甲が、(ii) 同盟国Yにした、(iii) 最初の特許出願であり、(iv) 出願日が認められている点で正規の出願である。よって、出願Cについて、優先権は発生している（パリ4条A、C(2)）。

④ また、(i) 同盟国民の甲は、(ii) 他の同盟国であるわが国に、(iii) 第一国出願Cと同一の発明口を含む出願Dを、(iv) 出願Cから12ヶ月以内に行い（パリ4条A、C、F）、(v) 題意より手続的要件（同条D、特43条）も満たしているといえる。よって、主張要件も満たす。

⑤ 以上より、発明口については、優先権の利益（パリ4条B）が得られる。

(2) 拒絶理由

① 発明イについて

出願Dの前に、イの下位概念たる発明M（a b 1）が刊行物αにて発表されていることから、イには新規性がない（29条1項3号）。

② 発明口について

ロには優先権の利益が認められるので、優先期間内における刊行物βの発表によって不利な取り扱いを受けない（パリ4条B）。

設問(2)①について

1. 結論

当該補正は認められる。

2. 理由

b 2は出願Dの原文（外国語明細書）に記載されていることから、誤訳訂正書（17条の2第2項）を提出することによって、新規事項の追加（同条3項かつこ書）を回避し得る。

また、題意より「発明の単一性違反はないものとする」とあることから、いわゆるシフト補正に該当しない（17条の2第4項）。

20

40

答案例

ポイント

さらに、補正前の発明特定事項 b を下位概念の b 2 に減縮するものであって、産業上利用分野及び解決課題も同一と考えられるため、いわゆる限定的減縮に該当し（同条5項2号）、題意より補正後の発明ハは独立特許要件（同条6項）も満たす。

よって、冒頭の結論となる。

設問(2)②について

1. 結論

当該補正は却下されないが、原文新規事項追加により拒絶理由が通知される（49条6号、50条）。また、Dにおける是正手段はない。

2. 理由

発明ロを発明ニに変更する補正は、a、b 1 及び c 1 が補正前の明細書等（外国語書面の翻訳文）に記載されていることから、いわゆる翻訳文新規事項の追加（17条の2第3項かっこ書）には該当しない。

また、題意より「発明の単一性違反はないものとする」とあることから、いわゆるシフト補正に該当しない（17条の2第4項）。

さらに、補正前の発明特定事項 b 及び c を下位概念である b 1 及び c 1 に減縮するもので産業上利用分野及び解決課題も同一と考えられ、いわゆる限定的減縮に該当し（同条第5項2号）、題意より、補正後の発明ニは独立特許要件（同条6項）も満たす。よって、補正却下（53条1項）されない。

しかし、発明特定事項 c 1 は、出願Dの原文に記載されていないことから、いわゆる原文新規事項にあたる（49条6号）。したがって、補正後の出願Dに対し、49条6号の拒絶理由が通知される（50条）。

また、c 1 を原文（外国語書面）に追加する補正も認められていない（17条2項）。

よって、冒頭の結論となる。

以上

60

80

パリ条約による優先権の検討について

パリ条約の優先権の要件はパリ4条A～Hに規定されているため、条文を見ながら探すようでは検討漏れを生じかねない。あらかじめ、「発生要件」と「主張要件」とに分けて暗記しておくのが望ましい。

《発生要件》パリ4条A、C(2)

- ① 同盟国民であること
- ② 同盟国への出願であること
- ③ 正規かつ最先（最初）の
- ④ 特許出願等であること

《主張要件》パリ4条A、C、D等

- ① 第一国出願人又は承継人であること
- ② 第一国とは異なる同盟国への出願であること
- ③ 同一客体であること（部分優先・複数優先も可（パリ4条F））
- ④ 優先期間内であること
- ⑤ 適式な主張手続を行うこと

過去問 R2特実I 設問2.

2 在外者甲は、自らがした発明aについて、平成29年（2017年）2月に、特許協力条約（PCT）に基づいて、受理官庁であるX国の官庁に対し、日本国を指定国に含み、明細書等に発明aが記載された国際出願Aを英語で行った。その後、国際出願Aは、平成30年（2018年）8月に国際公開された。甲は、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A（以下「外国語特許出願A1」という。）について、国内書面提出期間内に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行った。その後、この翻訳文に基づき国内公表されたが、翻訳文には発明aを発明zと翻訳した誤訳があり、発明zは発明aとは実質的に異なる発明を意味するものであった。

以上を前提に、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し、各設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) 日本国民である乙は、平成29年（2017年）4月に、日本国特許庁に対し、特許請求の範囲及び明細書に自らがした発明aを記載した特許出願Bを日本語で行った。この場合、特許出願Bは、外国語特許出願A1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、特許法の根拠を付して説明せよ。
- (2) 甲は、外国語特許出願A1の出願審査の請求をしようとしたときに、上記誤訳に気づいた。この場合、①どのような手続により発明zを発明aに補正することができるか、特許法の根拠を付して説明せよ。②その手続による補正が、外国語特許出願A1の審査において、いわゆる新規事項の追加として、拒絶の理由とはならないことを、特許法及び特許協力条約の根拠を付して説明せよ。

【100点】

過去問 H29 特実 I 設問2.

日本国内に居住する甲は、平成28年5月1日に、日本国において発明イについての英語による外国語書面出願Aをした。その後、弁理士乙は、甲から、出願Aを基礎としてパリ条約による優先権を主張しつつ、出願Aの明細書に実施例を追加して、日本国を除くパリ条約の同盟国に発明イについての出願をする手続の依頼を受けた。そこで、乙は、これらの国へパリ条約による優先権の主張を伴った出願をするために、英文明細書の作成を進めていたところ、成29年4月28日に、甲から、出願Aの明細書にさらに別の実施例を追加して、日本国に、出願Aを基礎とする優先権の主張を伴う英語による出願Bをする手続の依頼を受けた。

以上を前提に、以下の各設問に、答えよ。

2 出願Bを外国語書面出願とした場合において、以下の設問について、答えよ。

(1) 外国語書面出願の制度の概要及び趣旨について、説明せよ。

(2) 出願Bの外国語書面には、発明イについて『X部材及びY部材からなる構造体』と記載され、『X部材』について『x1材料又はx2材料を用いる』と記載されていた。出願Bの外国語書面及び外国語要約書面についての日本語による翻訳文が作成された際に、『Y部材』が「z部材」と誤訳され、そのまま日本国特許庁に提出された。

このため、翻訳文の特許請求の範囲及び明細書には、発明イについて「X部材及びz部材からなる構造体」と記載されている。

その後、手続補正書により、「X部材」について、明細書の「x1材料又はx2材料を用いる」との記載が「x1材料、x2材料又はx3材料を用いる」との記載に補正された。

そして、出願Bが審査に付された場合、出願Bに対してどのような拒絶理由が通知され得るか、根拠となる規定の内容に言及しつつ、説明せよ。

なお、『』内の記載は実際には英語による表記であることを示し、また、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。

【100点】

問題 2 (特実Ⅱ)

科学者**甲**は、合金に係る発明**α**をし、当該研究成果について、学術団体が開催する研究集会で発表することにした。**甲**は、研究集会に参加するにあたり、2017年3月1日に、発明**α**を、学術団体によって指定されたウェブページに掲載した。当該ウェブページは、秘密保持を約した研究集会の運営者のみが閲覧できるものである。発明**α**は、構成要件**A**及び構成要件**b 1**からなる合金に係るものであった。**甲**は、発明**α**をした後も、継続して行っていた研究開発により、構成要件**A**及び構成要件**B**からなる合金に係る発明**β**をした。構成要件**B**は構成要件**b 1**の上位概念である。**甲**は、2017年7月10日に、発明**β**について特許出願**X**を行った。出願**X**については、2021年4月15日に、特許権の設定登録がされた（以下「特許権**P**」という。）。

特許権**P**に係る特許請求の範囲は次のとおりである。

【請求項1】構成要件**A**及び構成要件**B**からなる合金。

【請求項2】特殊加工**C**を施した請求項1に記載の合金。」

また、明細書には以下の記載がある。

【実施例1】構成要件**A**及び構成要件**B**からなる合金・・・

【実施例2】特殊加工**C**を施した構成要件**A**及び構成要件**B**からなる合金・・・

【実施例3】構成要件**A**及び構成要件**b 2**からなる合金・・・

【実施例4】特殊加工**C**を施した構成要件**A**及び構成要件**b 2**からなる合金・・・

構成要件**B**としては、**b 1**、**b 2**を使用することができ、**b 2**を使用することにより、硬度が顕著に向上する。」

他方、**乙**は、**甲**とは別個に発明**β**と同一の発明をしたが、**B**の下位概念である**b 3**（**b 3**は**b 1**と異なるものである）を用いると錆びにくいという顕著な効果を得られることを認識し、構成要件**A**及び構成要件**b 3**からなる合金に係る発明**γ**について特許出願**Y**を行った。出願**Y**の出願日は、偶然にも、出願**X**の出願日と同日であった。出願**Y**については、2021年4月26日に、特許権の設定登録がされた。

この事例において、以下の設問に答えよ。

1. **乙**は、特許権**P**の請求項1に係る発明が、以下(1)及び(2)の無効理由を有すると主張して、**甲**を被請求人とし、特許無効審判を請求した。**乙**の主張は妥当か、説明せよ。ただし、**乙**は利害関係人であるものとする。

(1) **甲**が、特許出願**X**の前に発明**α**をウェブページに掲載しているため、発明**β**は特許法第29条第1項第3号に規定する発明に該当し、特許を受けることできない旨の主張。

(2) 特許出願**X**と同日にされた特許出願**Y**に係る特許発明**γ**を引用例とする特許法第39条第2項違反の無効理由に該当する旨の主張。

(次頁に続く)

2. 当該特許無効審判の審理において、**甲**の答弁書（特許法第134条第1項）の提出後、審判官は、請求項1に係る発明**β**は、**乙**の主張する無効理由を有しないと判断したが、出願**X**の出願前に頒布された刊行物**K**に、「構成要件**A**からなる合金」が記載され、出願**X**の出願前に頒布された刊行物**L**に、「構成要件**b 1**からなる合金」が記載され、出願**X**後に頒布された刊行物**M**に、「構成要件**A**及び構成要件**b 1**からなる合金」についての一般的技術内容が示されていることを発見した。

そこで、審判官の合議体は、刊行物**K**及び**L**に記載の発明と、刊行物**M**の内容から認定できる出願時の技術水準から、当該請求項1に記載されている発明は容易に想到できると判断し、審判長は、刊行物**K**、**L**及び**M**に基づいて進歩性欠如（特許法第29条第2項）の無効理由（特許法第123条第1項第2号）を有する旨の審理の結果について**甲**及び**乙**に通知して、意見を申し立てる機会を与えた。

(1) 特許法第153条第1項の趣旨について述べよ。

(2) 審判官が、進歩性欠如と判断した理由は妥当であるか否かについて論ぜよ。

3. 仮に、設問2(2)の審判官の判断は妥当であったものとする。**甲**は、訂正の請求を行い、特許の無効理由を解消しようと考えている。しかし、請求項1及び請求項2の引用関係の解消及び請求項の削除は望んでいない。

甲はどのような訂正の請求をすべきか、留意点に言及しつつ説明せよ。

4. **甲**による設問3の訂正の請求は適法であったものとする。

その後、訂正請求書の副本の送達を受けた**乙**は、訂正された請求項1に係る発明が特許出願**X**前に頒布された刊行物**N**に記載されていることを発見した。

この場合、**乙**は、特許権**P**の請求項1に係る特許を無効にするために、当該特許無効審判においてどのような手続をとるべきか説明せよ。

【100点】

時系列

科学者甲	乙
2017. 3. 01 守秘義務ある者のみが閲覧できる Web ページに α ($A + b 1$) を掲載。	設問 1(1) …29①Ⅲに該当するか？ →非該当
2017. 7. 10 特出X ($\beta = A + B$) 設問 1(2) …39 条 2 項違反といえるか？→No !	2017. 7. 10 特出Y ($\gamma = A + b 3$)
2021. 4. 15 特許権 P 独立項 請求項 1 : $A + B$ (= 発明 β) 従属項 請求項 2 : $A + B + C$ 実施例 1 : $A + B$ (= 発明 β) 実施例 2 : $A + B + C$ 実施例 3 : $A + b 2$ ($b 2$ により硬度が顕著に向上) 実施例 4 : $A + b 2 + C$	設問 3 請求項 1 → 「 $A + b 2$ 」に減縮 請求項 2 → 「 $A + b 2 + C$ 」に減縮
	2021. 4. 26 特許権の設定登録
X の出願前の頒布刊行物 K : A からなる合金 X の出願前の頒布刊行物 L : $b 1$ からなる合金 X の出願 後 の頒布刊行物 M : 「 $A + b 1$ 」からなる合金についての一般的技術内容	
設問 2 審判の合議体は、刊行物 K 、 L に記載の発明と、 時の技術水準から、当該請求項 1 の発明は容易に想到できると判断し、審判長は、刊行物 K 、 L 及び M に基づいて進歩性欠如の無効理由を有する旨の審判の結果について 甲 及び 乙 に通知して、意見を申し立てる機会を与えた。 (1) 特許法第 153 条第 1 項の趣旨について述べよ。 (2) 審判官が、進歩性欠如と判断した理由は妥当であるか、説明せよ。	
設問 3 仮に、設問 2(2)の審判官の判断は妥当なものであったとする。 甲 は、訂正の請求を行い、無効理由を解消しようと考えている。しかし、請求項 1 及び 2 の引用関係の解消及び請求項の削除は望んでいない。 甲 はどのような訂正の請求をすべきか、留意点に言及しつつ説明せよ。	
設問 4 設問 3 の訂正の請求は適法であったものとする。その後、訂正請求書の副本の送達を受けた 乙 は、訂正後の請求項 1 に係る発明が出願 X 前に頒布された刊行物 N に記載されていることを発見した。この場合、 乙 は、特許権 P の請求項 1 に係る特許を無効にするために、当該特許無効審判においてどのような手続をとるべきか説明せよ。	

答案構成

設問 1(1)について

乙の主張は妥当でない。

∴ 不特定者が閲覧できないHPは「公衆に利用可能」といえず、29条1項3号非該当

設問 1(2)について

乙の主張は妥当でない。

∴ 同日に出願された上位概念と下位概念の発明については39条2項が適用されない

設問 2(1)について

153条1項の規定の趣旨→青本

設問 2(2)について

審判官の合議体の判断は妥当 ∴ 最判S51.4.30「気体レーザー放電装置事件」

設問 3について

- ・訂正の請求 → 請求項1を「**構成要件A及び構成要件b2からなる合金**」に減縮する。
請求項2は「**特殊加工Cを施した請求項1に記載の合金**」のままでよい。
(効果) 適法であれば、訂正後の内容で出願されたものとみなされる(準128条)
&有利な効果を主張でき、進歩性の無効理由を解消
- ・153条2項の意見申立期間内
- ・特許請求の範囲の減縮(道連れの減縮)に該当(134条の2第1項1号)
- ・準126条5項、6項 → OK
- ・準126条7項(独立特許要件)…請求項1→課されない
請求項2→課されるが、満たすと考えられる。
- ・請求項1と請求項2は一群の請求項
→ 一群の請求項ごとに請求すべき点に留意(134条の2第3項)。
- ・153条2項の指定期間内に(134条の2第1項)、訂正後の明細書等の添付した訂正請求書を提出すべき点に留意(準131条1項、3項、4項)。

設問 4について

→審判請求書の補正

- ・特許無効審判の請求の理由に刊行物Nを追加
- ・原則、要旨変更は不可(131条の2第1項)
- ・しかし・・・
 - ① 審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかと考えられる(同条2項柱書)
 - ② 甲の訂正の請求により補正する必要性が生じている(同条2項1号)
 - ③ 審判請求書の副本が、甲に送達されている(同条3項)
 - ④ 補正は手続補正書により行う(17条4項)。
- ∴ 当該補正は、決定をもって、審判長の裁量で許可され得る(同条2項)

答案例

ポイント

特実審査基準
第Ⅲ部 第2章
第3節
「3.2(2)」参照

青本特29条参照

特実審査基準
第Ⅲ部
第4章「3.2.2」参照

20

青本特153条参照

最判S51.4.30「気体
レーザー放電装置事
件」参照

40

設問1(1)について

1. 結論

乙による当該主張は妥当ではない。

2. 理由

α が29条1項3号に該当する場合、 α の上位概念 β は29条1項3号の無効理由（123条1項2号）を有することとなる。

ここで、29条1項3号に規定する「公衆に利用可能」とは、発明の開示された情報が公衆にアクセス可能な状態におかれることをいうところ、 α の掲載されたウェブページは、秘密保持を約した研究集会の運営者のみが閲覧でき、公衆にアクセス可能な状態におかれてはいない。とすれば、 α は29条1項3号に該当しないからである。

設問1(2)について

1. 結論

乙による当該主張は妥当ではない。

2. 理由

XとYは同日出願であるが、39条2項が適用されるためには、「一方から見て他方が同一、かつ、他方から見て一方が同一」と言えるものでなければならないところ、Xに係る発明 β （AとBからなる合金）とYに係る発明 γ （Aとb3からなる合金）は上位概念と下位概念の関係にあるため、「一方から見て他方が同一、かつ、他方から見て一方が同一」とはいえず、同項の適用はないからである。

設問2(1)について

153条1項は実体的な審理についても職権主義が妥当することを示している。

すなわち、一般公衆の利害と関係する審判においては、当事者が主張した事実だけを参酌したのでは十分ではないため、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理できることとしている。

設問2(2)について

1. 結論

審判官が刊行物K及びLに記載の発明と、刊行物Mから認定できる出願時の技術水準から、当該請求項1記載の発明を進歩性欠如と判断した理由は妥当と考える。

2. 理由

(1) K及びLは出願前頒布刊行物ゆえ、引用適格を有するが、Mは出願後の頒布刊行物ゆえ、引用適格は有しない（29条2項）。

(2) もっとも、出願時の技術水準を認定するために参酌することは許されると解する。そのこと自体は29条2項の規定に反するものではないからである。よって、冒頭の結論となる。

設問3について

1. 被請求人甲は、意見申立期間内に（134条の2第1項、153条2項）、

答案例

ポイント

いわゆる道連れの減縮である。

60

請求項1を「**A及びb2**からなる合金」とする訂正の請求をすべきである（134条の2）。**請求項2の文言はそのままよい**。訂正後の発明は、合金の硬度が顕著に向上するという有利な効果を有するため請求項1の無効理由（29条2項、123条1項2号）を**解消**でき（**準128条**）、かつ、**請求項1、2の引用関係の解消及び請求項の削除に該当しない**ためである。

2. 当該訂正は、**請求項1及び2**における構成要件Bを下位概念b2にするものであるため、**いずれも特許請求の範囲の減縮にあたる**（134条の2第1項1号）。

また、請求項1の「A及びb2からなる合金」及び請求項2の「A、b2及びCからなる合金」は新規事項の追加ではなく（**準126条5項**）、実質上拡張・変更でもないと考えられる（**準126条6項**）。

さらに、無効審判の請求がされていない請求項2には独立特許要件が課されるが（**読替準126条7項**）、合金の硬度が顕著に向上するという有利な効果があるため進歩性を満たし、他の特許要件も満たすと考えられるため、独立特許要件を満たす。

3. **請求項1及び2は、「一群の請求項」に該当する。**

そのため、一群の請求項ごとに訂正の請求をしなければならない点に留意すべきである（134条の2第3項）。

4. 甲は、**153条2項の指定期間内に**（134条の2第1項）、訂正明細書等を添付した適式な**訂正請求書**を審判長に提出しなければならない点に留意すべきである（**準131条1項・3項・4項**）。

設問4について

1. **乙は、審判請求書の補正**をすべきである（17条、131条の2）。

無効理由を「**Nを引用刊行物とする新規性欠如**（29条1項3号、123条1項2号）」とすることにより、Pの請求項1に係る特許を無効にし得るからである（125条）。

2. 本補正は、**請求の理由**（131条1項3号）の**要旨変更**に当たる。

しかし、乙の補正は甲の訂正請求により必要になったものであり（131条の2第2項1号）、審理の不当遅延のおそれもないことから（同項柱書）、**客体的要件を満たす**。

また、設問2の問題文に「甲の答弁書の提出後」と記載されていることから、甲には既に審判請求書の副本が送達されている。したがって、**時期的要件も満たす**（同条3項）。

3. 手続補正書（17条4項）により行う限り、**手続的要件も満たす**。

4. よって、本補正は、審判長の裁量により許可され得る（131条の2第1項2号、同条2項）。

以上

80

判例チェック

＜最判S51.4.30＞〔気体レーザー放電装置事件〕一部抜粋

（出願後に頒布された刊行物は、進歩性を否定するために引用することはできないが）、この場合の刊行物引用は、出願後の公知事実をもって出願前の公知事実とするためではなく、出願当時の技術水準を出願後に頒布された刊行物によって認定するためにすぎないものである以上、そのこと自体は何ら進歩性の規定に違反しない（吉藤 P. 137 参照）。

＜最判S51.3.10＞〔メリヤス編機事件〕一部抜粋 H19Ⅱ、H24Ⅰ、R3Ⅱ

法は、特許無効の審判についていえば、そこで争われる特許無効の原因が特定されて当事者らに明確にされることを要求し、審判手続においては、右の特定された無効原因をめぐって攻防が行われ、かつ、審判官による審理判断もこの争点に限定してされるという手続構造を採用していることが明らかであり、法 167 条が「確定審決の登録があった後は何人も同一事実及同一証拠に基づき同一審判を請求することができない」と規定しているのも、このような手続構造に照応して、確定審決に対し、そこにおいて現実に判断された事項につき対世的な一事不再理の効果を付与したものと考えられる。そして、法が、審決に対する取消訴訟を東京高等裁判所の専属管轄とし、事実審を一審級省略しているのも、当該無効原因の存否については、すでに、審判手続において、当事者らの関与の下に十分な審理がされていると考えたためにほかならないと解される。

したがって、特許無効審判の審決に対する訴においてその判断の違法が争われる場合には、専ら当該審判手続において現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきものであり、それ以外の無効原因については、右訴訟においてこれを審決の違法事由として主張し、裁判所の判断を求めることを許されないとするのが法の趣旨であると解すべきである。

よって、審決取消訴訟においては、審判において審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因は主張できないものといわなければならない。

＜最判S55.1.24＞〔食品包装容器事件〕一部抜粋 H19Ⅱ、R3Ⅱ

無効審決の取消訴訟において、審判手続で審理判断されていた刊行物記載の発明（考案）のもつ意義を明らかにするため審判の手続に現れていなかった資料に基づき出願時における当業者の技術常識を認定することは、許される。

【まとめ】

審判段階で既に提出されている証拠とは別個独立の関係にある証拠は出せないが、補強的な関係にある証拠なら提出できる。

■□MEMO□■

問題 3 (意匠)

【問題 I】

甲は、自ら自転車Aに係る意匠イを創作し、意匠イについて意匠登録出願Xをした。その後、意匠イについて意匠権の設定の登録がなされ、意匠法第20条第3項に規定する意匠公報が発行された。

乙は、自ら自転車Bに係る意匠ロと自転車用ハンドルに係る意匠ハを創作し、出願Xの日後であって、Xの設定登録前に、意匠ロについて意匠登録出願Yをし、Yと同日に、意匠ハについて意匠登録出願Zをした。

以下、設問(1)については、事例とは関係なく一般的に答え、設問(2)及び(3)については、上述の事例を前提として答えよ。ただし、設問(1)～(3)は独立しているものとする。また、いずれの意匠も秘密意匠ではなく、甲乙間の交渉は考慮しないものとし、甲の意匠登録に無効理由は無いものとし、各設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) 意匠の理解を助けるために必要があるときに加える使用状態を示した図又はその他の参考図の中に記載されている先願に係る意匠として開示された意匠以外のものは、意匠法第3条の2の規定の適用の基礎となる資料とされるか否かについて、理由とともに述べよ。
- (2) 意匠イに係る自転車Aは全体に個性的な模様が付されているものであり、意匠ロに係る自転車Bは意匠イに係る自転車Aの模様を除いた形状のみと同一であった。
この場合において、出願Yは、意匠イの存在を理由に意匠法第3条の2に該当する旨の拒絶理由を有するか、説明せよ。
- (3) 意匠ハに係るハンドルの表面には、ハンドルの製品番号を表示するための明朝体の文字が付されているが、それ以外の点で、甲の意匠イに係る自転車Aのハンドル部分と同一であった。
この場合において、出願Zは、意匠イの存在を理由に意匠法第3条の2に該当する旨の拒絶理由を有するか、説明せよ。

【40点】
(次頁に続く)

【問題Ⅱ】

日本国に住所を有する外国人**甲**は、自らカメラに係る意匠**イ**、カメラのレンズに係る意匠**ロ**（意匠**イ**の一部と同一であるものとする。）及びカメラの収納ケースに係る意匠**ハ**を創作し、2021年3月25日に、意匠に係る物品を「カメラ、カメラの収納ケース」として、意匠登録出願**Ⅹ**をした。この際、出願**Ⅹ**の願書に添付した図面（六面図）に意匠**イ**に係るカメラを記載し、さらに、カメラを収納するときの形態の理解を助けるために、意匠**ハ**に係るカメラの収納ケースを参考図**α**に記載した。

甲は、2021年4月15日から意匠**ハ**に係るカメラの収納ケースの販売を開始した。

甲は、2022年4月25日に、出願**Ⅹ**について意匠法第10条の2第1項の規定（出願の分割）による出願として、参考図**α**から、カメラの収納ケースに係る意匠**ハ**について、意匠に係る物品を「カメラの収納ケース」として、新たな意匠登録出願**ⅶ**をし、出願**Ⅹ**に対し、適法な補正をした。その後、2022年6月25日に、出願**Ⅹ**に係る意匠**イ**について、意匠権の設定の登録がなされたが、未だ意匠公報は発行されていないものとする。

以上に基づき、2022年7月3日を基準として、以下の設問に答えよ。

なお、いずれの意匠も秘密意匠ではなく、解答に際して、特に文中に示した場合を除き、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとし、各設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。

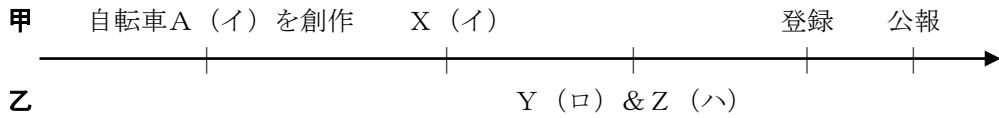
- (1) **甲**は、出願**ⅶ**に係る意匠**ハ**について、意匠登録を受けることができるか、論ぜよ。
- (2) **甲**は、意匠**ロ**について、ジュネーブ改正協定の締約国のうちの複数国における意匠に係る権利を取得したいと考えた。

この場合、**甲**は、日本国特許庁に対して、どのような手続をすべきか、意匠**ロ**の我が国での登録の可否に言及しつつ、説明せよ。

【60点】

題意把握メモ

【問題Ⅰ】



(2) 自転車A (イ) は全体に個性的な模様が付されているものであり、自転車B (ロ) は自転車A (イ) の模様を除いた形状のみと同一であった。この場合において、出願Yは、意匠イの存在を理由に意匠法第3条の2に該当する旨の拒絶理由を有するか、説明せよ。

(Ans) 3条の2の拒絶理由を有しない。∵意匠の一部とは、先願意匠として開示された意匠の外観に含まれた一つの閉じられた領域をいい、意匠の構成要素である形状、模様、色彩の一を観念的に分離したものをいうのではないからである(審査基準Ⅲ. 4. 5)。

(3) 意匠ハに係るハンドルの表面には、ハンドルの製品番号を表示するための明朝体の文字が付されているが、それ以外の点で、甲の意匠イに係る自転車Aのハンドル部分と同一であった。この場合において、出願Zは、意匠イの存在を理由に意匠法第3条の2に該当する旨の拒絶理由を有するか、説明せよ。

(Ans) 3条の2の拒絶理由を有する。∵当該文字はもっぱら情報伝達の為だけに用いられしており、意匠の構成要素たる模様とは認められない。とすれば、「一部同一」といえる。

【問題Ⅱ】

日本国内に住所を有する外国人甲	甲
カメラに係る意匠イ カメラのレンズに係る意匠ロ カメラの収納ケースに係る意匠ハ	
2021. 3. 25 意出X (カメラ、カメラ収納ケース) …図面にイ、参考図αにハを記載	
2021. 4. 15 カメラ収納ケースを販売開始	
	2022. 4. 25 分割Y (ハ) & Xから削除
2022. 6. 25 X (イ) 設定登録を受けた。	

(1) 甲は、出願Yに係る意匠ハについて、意匠登録を受けることができるか、論ぜよ。

(Ans) 受けることができない (3①I、17I)。
∵Y (ハ) に遡及効なし&新喪例適用不可 (1年以上経過)

(2) 甲は、意匠ロについて、ジュネーブ締約国のうちの複数国で意匠に係る権利を取得したいと考えた。この場合、甲は、日本国特許庁に対して、どのような手続をすべきか、説明せよ。&ロの登録の可否。

(Ans) X (イ) の公報発行日前までに、国際登録出願すべき (60条の3第1項)。
省令で定めるところにより外国語で作成した願書等を提出すべき (同条2項)。
&時系列3点セット (3条、3条の2、9条)

答案構成

【問題Ⅰ】設問(1)について 意審査基準Ⅲ 4 3

先願意匠として開示された意匠以外の意匠は、3条の2の適用の基礎とされない。

- ∴ 参考図等の内容は補正により変動する可能性があるところ、かかる不安定なものに基づき後願を排除することは後願者に不利益となり、先願意匠の理解補助のためだけに加えられたものに創作価値を認めて後願を排除することは3条の2の趣旨に反する。

【問題Ⅰ】設問(2)について

- ・ ロは、イの意匠の構成要素の一部である「形状」と同一とも思える
- ・ しかし、3条の2の「意匠の一部」とは、一つの閉じられた領域をいい、意匠の構成要素の一を観念的に分離したものについては、「意匠の一部」として取り扱わない。
- ・ イとロは共に自転車に係る意匠 → 「一部と同一又は類似」とならない
- ∴ YはXを引用例に3条の2の拒絶理由（17条1号）を有しない

【問題Ⅰ】設問(3)について

- ・ XはZの日前に出願
- ・ Zの日後、公報（20条3項）が発行された
- ・ 出願人非同一
- ・ ハンドルに付された文字は、専ら情報伝達のためだけに使用
→ 模様とは認められず意匠を構成しないため、イに係る自転車Aのハンドルとハに係るハンドルは同一
- ∴ ZはXを引用例に3条の2の拒絶理由（17条1号）を有する

【問題Ⅱ】設問(1)について

1. 分割の適法性について
 - ・ Xは2以上の意匠を包含するため、7条違反
 - ・ YはXの参考図αに記載されたハに係る分割出願のため、分割は不適法
 - ∴ 知財高判H18.8.24「ピアノ補助ペダル事件」
2. 意匠登録の可否について
 - ・ ハに係る登録要件は現実のYの出願日で判断
 - ・ Y出願前にハは自己の販売行為により新規性喪失（3条1項1号）
 - ・ 新喪例（4条2項、3項）の適用不可 ∴ 期間徒過
 - ∴ Yは拒絶理由（3条1項1号、17条1号）を有するため、意匠登録不可

【問題Ⅱ】設問(2)について

- ・ ジュネーブ1条に規定する国際登録出願をすべき（60条の3第1項）
- ・ 甲は主体要件を満たす（同項）
- ・ 省令に従い、外国語で作成した願書及び必要な物件を提出（同条2項）
- ・ 送付手数料の納付（67条1項4号）
- ・ なお、ロは3条、3条の2、9条で拒絶されない。

答案例

ポイント

意審査基準Ⅲ 4 3

問題Ⅰ 設問(1)について

1. 結論

先願に係る意匠として開示された意匠以外の意匠は、3条の2の規定の適用の基礎となる資料とされない。

2. 理由

参考図等における、先願に係る意匠として開示された意匠以外の記載内容は、補正により審査等係属中に変動する可能性があり、このような不安定なものに基づき後願を排除することは後願の出願人に不利益となること、又は先願に係る意匠として開示された意匠の理解を助けるためだけに説明的に加えられたものに創作の価値を認めて後願を排除することは3条の2の規定の趣旨に反するためである。

問題Ⅰ 設問(2)について

1. 結論

Yは、Iの存在を理由に3条の2に該当する旨の拒絶理由（17条1号）を有しない。

2. 理由

3条の2の「意匠の一部」とは、開示された先願意匠の外観の中に含まれた一つの閉じられた領域をいい、形状、模様、色彩の一つを観念的に分離したものをいうのではない。とすれば、ロガイの模様を除いた形状のみの意匠と同一であることを理由として、「Iの一部と同一又は類似」と認めることはできない。よって、冒頭の結論となる。

20

意審査基準Ⅲ 4 5

問題Ⅰ 設問(3)について

1. 結論

Zは、Iの存在を理由に3条の2に該当する旨の拒絶理由（17条1号）を有する。

2. 理由

ハンドルに明朝体の文字で記載された製品番号は、専ら情報伝達のためだけに使用されており、意匠の構成要素たる模様（2条1項）とならない。とすれば、ハに係るハンドルは、当該文字部分を除いてIに係る自転車Aのハンドル部分と同一ゆえ、ハはIの一部と同一である（3条の2）。また、XはZの日前になされ、Zの後にXの意匠公報が発行されている（同条）。さらに、XとZの出願人は甲と乙で異なる（同条但書参照）。よって、冒頭の結論となる。

意審査基準Ⅲ 1
「3.2.9」P.14
（「3.2.10」の手前）

問題Ⅱ 設問(1)について

1. 結論

甲は、出願Yに係る意匠ハについて、意匠登録を受けることができない（3条1項1号、17条1号）。

2. 理由

(1) 本問では、Xの出願時において、意匠に係る物品を「カメラ、カメラの収納ケース」としている。このため、二以上の物品を「意匠に係る物品」

意審査基準Ⅱ 2 2(1)

40

答案例

ポイント

「論ぜよ」型なので、問題提起をしている

知財高判H18.8.24
「ピアノ補助ペダル
事件」参照

意審査基準「Ⅲ 4
3」も見ておくこ
と！

→参考図にのみ記載
された意匠に3条
の2の地位はな
い。

の欄に並列して記載しているため、二以上の意匠を包含し、意匠ごとにした意匠登録出願と認められない（7条、17条3号）。

(2) ここで、甲は、参考図αから「カメラの収納ケース」について分割しているが、当該分割が適法なものであるか否かが問題となる。

この点、出願書類全体で見れば二以上の意匠を包含しているため、適法にも思える。

しかし、意匠登録を受けようとする意匠以外の意匠が参考図に示されていても、それは飽くまで意匠登録を受けようとする意匠の理解を助けるためであって、意匠登録を受けるためではない。

意匠登録を受けようとする意匠でない意匠の分割（10条の2第1項）を認めることは、意匠登録を受けようとする意匠に、一定要件下、排他独占的な保護を与えるという意匠制度の趣旨に反し、第三者及び公益を不当に害する。

したがって、10条の2第1項の「二以上の意匠」は、参考図にのみ示された意匠を含まず、もとの出願において意匠登録を受けようとする意匠のみを意味すると解するのが相当である。

とすれば、参考図αにのみ記載された「カメラの収納ケース」の分割は不適法ゆえ、遡及効（10条の2第2項本文）は認められない。

そして、カメラの収納ケースの意匠ハは、Yの出願前に甲の販売によって新規性を喪失しており（3条1項1号、17条1号）、Yの出願日は当該販売日から一年以上経過しているため、新規性喪失の例外（4条2項）の適用を受けることもできない。よって、冒頭の結論となる。

60

問題Ⅱ設問(2)について

1. 甲は、イの意匠公報の発行日前までに、カメラのレンズに係る意匠ロについて、ジュネーブ1条(vii)に規定する国際登録出願を特許庁長官に対してすべきである（60条の3第1項）。
2. 題意より、甲は日本国内に住所を有する外国人であるため、主体的要件を満たす（同項）。
3. また、甲は、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すべきである（同条2項）。
4. さらに、甲は、送付手数料を納付すべきである（67条1項4号）。
5. ロの我が国での登録の可否

ジュネーブ4条(2)
参照

(1) 収納ケースの意匠ハは公知となっているものの、カメラの意匠イ及びそのレンズの意匠ロの公知事実は推認されないため、ロについて3条1項各号の適用はない。

(2) ロはイの一部と同一であるが、イの公報は未だ発行されておらず、出願人同一ゆえ、3条の2の適用もない（3条の2但書）。

(3) ロはイ及びハのいずれとも非類似ゆえ、9条の適用もない。

(4) 他の拒絶理由も推認されないため、ロについて、我が国では意匠登録を受けることができると考える（18条、20条）。 以上

80

判例チェック：知財高判H18.8.24「ピアノ補助ペダル事件」

関連条文：(意匠法10条の2)

分割できる意匠の範囲

事件：ピアノ補助ペダル事件（知財高判H18.8.24）平成18（行ケ）第10136号

要旨：

意匠法10条の2第1項の「二以上の意匠を包含する意匠登録出願」にいう「意匠」は、参考図等において意匠登録を受けようとしない意匠として示された意匠を含まず、もとの出願において意匠登録を受けようとする意匠のみを意味すると解するのが相当である。

判旨：

意匠法10条の2第1項の「二以上の意匠を包含する意匠登録出願」か否かは、同法24条1項と同様、願書の記載及び願書に添付した図面に記載され又は願書に添付した写真、ひな形若しくは見本により現された意匠に基づいて確定されるべきものであり、必要があれば、展開図、断面図、切断部端面図、拡大図、斜視図その他の必要な図、使用の状態を示した図その他の参考図をも参照することになる。

したがって、展開図、断面図、切断部端面図、拡大図、斜視図その他の必要な図、使用の状態を示した図その他の参考図中に、「意匠登録を受けようとする意匠」とは別の意匠が記載されているとしても、「二以上の意匠を包含する意匠登録出願」か否かにおいて検討されるべき対象になるものではない。

(中略)

また、様式の制限や意匠に係る物品欄の記載に掲げられた物品と関係がなく、単なる参考のために記載された図面中の意匠について、出願日遡及効（意匠法10条の2第2項）を有する分割出願を認めることは、意匠登録を受けようとする意匠について、意匠に係る物品を明らかにして、所定の図面により意匠を示して出願した場合に、一定の要件の下に登録して排他的、独占的な保護を与えるという意匠制度の趣旨に反するものであるだけでなく、不当に出願日遡及効が認められる範囲を広げ、第三者及び公益を不当に害するものとなる。

したがって、このような意匠制度の趣旨等に照らすと、意匠登録出願の願書の図面において意匠登録を受けようとしない何らかの意匠が示されていても、当該意匠登録を受けようとしない意匠について、分割出願を認め、もとの出願時までの遡及効を認めることは許されないところであって、意匠法10条の2第1項の「二以上の意匠を包含する意匠登録出願」にいう「意匠」は、参考図等において意匠登録を受けようとしない意匠として示された意匠を含まず、もとの出願において意匠登録を受けようとする意匠のみを意味すると解するのが相当である。

青本チェック

＜意7条＞〔趣旨〕

本条は、意匠登録出願は意匠ごとにしなければならないことについて規定したものである。当然のことのようであるが、一つの図面に多くの意匠を記載して出願する場合があるので、それを防ぐため注意的に規定した。本条に違反した場合は拒絶の理由となる(17条)。

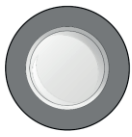

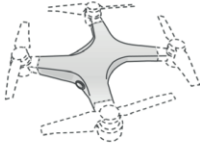

＜中略＞

令和元年の一部改正において、経済産業省令で定める「物品の区分」を廃止した。

これは、急速な技術革新に伴って市場に多様な新製品が流通する中、出願人の便宜の観点から、より柔軟な出願手続を設けることが必要であるため「物品の区分」を廃止するとともに、「一意匠」の対象となる「一物品」、「一建築物」、「一画像」の基準を、経済産業省令で定めることとしたものである。

また、令和元年の一部改正では、複数の自社製品に共通の一貫したデザイン・コンセプトを用いることでブランド価値を高める企業が増えている中、同一のコンセプトに基づく形状等を別々の物品に応用したもの等について一括して出願することへのニーズが高まっている状況を踏まえ、複数の意匠に係る出願を一の願書により行う手続についても、本条の経済産業省令で定めることとした。

【複数意匠一括出願の様式】

<p>【書類名】 複数意匠一括願 【整理番号】 D-2007 【特記事項】 意匠法第4条第2項の規定の適用… 【意匠登録出願人】 【氏名又は名称】 意匠株式会社 【代理人】 【氏名又は名称】 代理 一郎 【秘密にすることを請求する期間】 3年 【パリ条約による優先権等の主張】 【国・地域名】 大韓民国 【出願日】 0000年00月00日 【出願番号】 CA1234567890 【手数料の表示】 【納付金額】 63300</p> <p>【意匠1】 【整理番号】 D-2007-01 【本意匠の表示】 【出願番号】 意願2012-123456 【意匠に係る物品】 皿 【意匠の創作をした者】 【氏名】 意匠 太郎 【意匠に係る物品の説明】 この物品は… 【意匠の説明】 側面図は… 【平面図】</p> 	<p>(続き) 【正面図】</p>  <p>【意匠2】 【整理番号】 D-2007-02 【意匠に係る物品】 ドローン 【意匠の創作をした者】 【氏名】 意匠 一郎 【意匠の説明】 意匠登録を受けようとする部分は… 【斜視図】</p>  <p>【意匠3】 【整理番号】 D-2007-03 【意匠に係る物品】 ドローン用コントローラ 【意匠の創作をした者】 【氏名】 意匠 二郎 【意匠に係る物品の説明】 この物品は… 【斜視図】</p> 
--	--

ジュネーブ改正協定特例のまとめ（論文試験に出なさそうな事項は省略）

第一節 国際登録出願

- ・国際登録出願の主体…日本国民、日本国内に住所・居所を有する外国人（60-3①）。
経省令で定める要件に該当するときは、共同出願可（第2文）。
- ・提出すべきもの…外国語（英・仏・ス）で作成した願書及び必要な物件（60-3②）
- ・特許法の準用…特 17③（3号に係る部分に限る）及び18①の規定を準用（60-4）

第二節 国際意匠登録出願に係る特例

- ・国際意匠登録出願（60-6）
 - …日本国を指定締約国とする国際出願であって、国際公表がされたものは、国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす（1項）。
- ・二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用
 - …「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする（2項）。
- ・国際登録簿に記載された意匠
 - …「意匠登録を受けようとする意匠」とみなす（4項）。
- ・新喪例の特例（60-7）
 - …「その旨」「証明書」の提出期間：国際公表日後経省令で定める期間内。
（「30日+追完」（意施規1条の2））
 - …証明書をIBに提出した場合における長官への提出擬制（2項）**R3改**
- ・関連意匠の登録の特例（60-8）
 - …本・関の少なくとも一方がジュネーブ優先権を伴った国際意出である場合、
第一国出願日を「意匠登録出願の日」とする（60-8①で読み替える10①かっこ書）。
 - …R1改正にて2項新設→10条1項但書の読替え
 - 「関の設定登録の際に本意匠の意匠権が放・**不**・無で消滅した場合には、これを本意匠とする関連出願不可。」における**不**が**60-14②**に読み替えられる。
 - …R1改正にて3項新設→10条8項かっこ書の読替え。
 - 「放・取・却・拒・放・**不**・無となった関連意匠が3条1項1号又は2号に該当するに至った後に出願された関連意匠は意匠登録不可。」における**不**が**60-14②**に読み替えられる。
- ・秘密意匠の特例（60-9）…**R4意匠II設問(2)**
 - …国際意出については、秘密請求（14条）不可。
代わりに、公表の延期についての請求ができる（ジュネーブ5条(5)）。

- ・ **パリ優先権の特例 (60-10)**
 - …国際意匠登録出願については、特 43、43-2①、43-3②不適用（1項）。
 - …ジュネ優先権を主張した者には、特 43②～⑨を準用（2項）。
 - …準特 43 条 2 項の「最先の日から1年4月以内」→「経省令で定める期間内」（「国際公表日から3月」（意施規 12 条の2））

- ・ **意匠登録の査定的方式の特例 (60-10-2) …R3改にて新設**
 - ∴ 国際意匠登録出願の登録査定謄本の送達に関し、感染症拡大時に停止のおそれのある郵送に代えて、電子送付を可能とすることにより、手続の簡素化を図る。

- ・ **意匠登録を受ける権利の特例 (60-11)**
 - …特 34 条 4 項の読替（一般承継でも、国際事務局への届出が効力発生要件）。
 - 特 34 条 5 項、6 項不適用

- ・ **国際公表の効果等 (60-12) …R5意匠I設問(2)**
 - …1項：補金権の発生要件（国際公表、警告、警告後設定前の業としての実施）
 - …1項後段：悪意の場合は、警告不要。
 - …2項は、特 65 条 2 項～6 項を準用する旨規定
（特 105-7（非公開尋問）、特 105-2～105-2-10（査証制度）、特 105-2-11（第三者意見募集制度）は、不準用）。

- ・ **意匠権の設定の登録の特例 (60-13)**
 - …20 条 2 項の読替：「第1年分の登録料の納付」→「登録査定又は審決」

- ・ **国際登録の消滅による効果 (60-14)**
 - …1項は、国際意匠登録出願の取下擬制について規定。
 - …2項は、国際登録を基礎とした意匠権の消滅擬制について規定。
 - …3項は、1項、2項の効果は国際登録が消滅した日から生ずる旨規定。

- ・ **関連意匠の意匠権の移転の特例 (60-15)**
 - …22 条 2 項の読替：「44 条 4 項」→「60 条の 14 第 2 項」

- ・ **関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例 (60-16)**
 - …27 条 3 項の読替：「44 条 4 項」→「60 条の 14 第 2 項」

- ・ **意匠権の放棄の特例 (60-17)**
 - …国際登録を基礎とした意匠権の放棄については、特 97 条 1 項不適用

問題 4 (商標)

甲は、マドリッド協定の議定書の締約国であるX国在住の日本国民である。

甲は、日本国において、2011年10月10日、商標イ、指定商品「香水」に係る商標登録出願a1を行ったところ、補正をすることなく登録査定を受けた。そこで甲は登録料を納付したところ（商標法第41条の2第1項の規定に基づく分割納付ではないものとする）、2012年4月10日に商標権A1として設定登録がなされた。

また、甲は、日本国において、2011年11月10日、商標イ、指定商品「かみそり」に係る商標登録出願a2を行ったところ、補正をすることなく登録査定を受けた。そこで甲は登録料を納付したところ（商標法第41条の2第1項の規定に基づく分割納付ではないものとする）、2012年5月10日に商標権A2として設定登録がなされた。

また、甲は、X国において、2016年10月15日、商標イ、指定商品「香水、かみそり」に係る商標登録出願a3を行ったところ、補正をすることなく登録査定を受け、2017年5月10日に設定登録がされた。

さらに甲は、X国及び日本国以外の複数国にも幅広く事業を展開することを考えた。そこで甲は、マドリッド協定の議定書第2条(2)の規定に基づき、日本国を領域指定に含み、商標イ、指定商品「香水、かみそり」に係る国際登録の出願b1をX国特許庁に行ったところ、2019年6月20日にX国特許庁に受理され、同年8月8日に国際事務局に受理された後、国際登録簿に記録され、国際商標登録出願b2として日本国特許庁に係属した。国際商標登録出願b2については、補正がされないまま、商標権Bとして2020年12月13日に設定登録がなされた。

上述の事例を前提として、以下の設問に答えよ。

ただし、「香水」、「かみそり」は相互に類似しない商品とする。また、設問はそれぞれ独立したものとし、在外者の商標管理人については言及しなくてよい。

- (1) 日本国で製造業を営む乙は、2019年6月5日、商標ロについて、指定商品を「香水、かみそり」とする商標登録出願cを日本国特許庁に行っていた。商標ロは商標イと類似する。

この場合に、商標登録出願cは、国際商標登録出願b2に係る登録商標との関係で、審査においてどのように取り扱われるか、国際商標登録出願b2の出願日及び国内登録の代替について言及しつつ、説明せよ。

- (2) 商標権A1及びA2について、甲は、設定登録後何ら手続をしていないものとする。日本国で製造業を営む丙は、2019年3月25日から新たに自社製品である香水に商標ハを付して販売を開始し、現在に至っている。商標ハは商標イと類似する。

2023年6月3日にこのことを知った甲は、丙に対し、差止請求、損害賠償請求をすることができるか、できる場合はその基礎となる商標権を指摘しつつ説明せよ。

なお、解答は、2023年7月2日を基準とする。

【100点】

■□MEMO□■

時系列

甲	乙	丙
2011. 10. 10 出願 a 1 (イ、香水)		
2011. 11. 10 出願 a 2 (イ、かみそり)		
2012. 4. 10 商標権 A 1 (イ、香水)	イ≠ロ	イ≠ハ
2012. 5. 10 商標権 A 2 (イ、かみそり)		香水≠かみそり
2016. 10. 15 inX国 出願 a 3 (イ、香水・かみそり)		
2017. 5. 10 設定登録日 inX国		
		2019. 3. 25 付・販 (ハ、香水)
	2019. 6. 5 c (ロ、香水・かみそり)	
国際 b 1 (イ、香水・かみそり)		
2019. 6. 20 X国官庁受理日	2月以内ゆえ、X国官庁受理日が 国際登録日 となる。	
2019. 8. 08 国際事務局受理日		
b 1 → b 2 として我が国係属		
2020. 12. 13 設定登録日 商標権 B (イ、香水・かみそり)		
2022. 4. 10 A 1 満了日		
2022. 5. 10 A 2 満了日		
2023. 6. 03 丙の行為を知った。		
		2023. 7. 2 基準日

丙の付・販 (ハ、香水) に対して	差止請求	損害賠償請求
甲の商標権 A 1 (イ、香水) に基づき、	× ∵満了	○ ∵類似関係
甲の商標権 A 2 (イ、かみそり) に基づき、	× ∵満了	× ∵商品非類似
甲の商標権 B (イ、香水・かみそり) に基づき、	○ ∵香水	○ ∵香水

答案構成

設問(1)について

1. b 2 と c の先後願関係

(1) 国際商標登録出願 b 2 の出願日について

2月以内に国際事務局が受理 → X国特許庁受理日が国際登録日（**議定書3条(4)**）
出願 b 2 → b 1 の国際登録日にされたものとみなされる（**68条の9第1項**）

(2) 国内登録の代替について

- ① 「香水」 → 出願 a 1 の日とみなされる（68-10①）
- ② 「かみそり」 → 出願 a 2 の日とみなされる（68-10①）

(3) 結論

「香水」「かみそり」のそれぞれについて、出願 c は出願 b 2 の後願

2. 出願 c の審査上の取扱いについて

4条1項11号で拒絶（15条の2、15条1号）。

設問(2)について

1. 検討

- (1) 商標権 A 1、A 2 → 設定登録日から10年後に満了 → 基準日にて消滅
- (2) 商標権 B → 基準日において有効に存続

2. 差止請求について

商標権 B に基づいて差止請求できる（36条）

3. 損害賠償請求について

損害賠償請求（民709条）の要件 → 侵害、故意又は過失等

(1) 商標権 A 1 を基礎とする場合

丙の行為開始日から A 1 の満了日までに生じた損害の賠償を請求できる。

(2) 商標権 A 2 を基礎とする場合

損害賠償請求不可。∵ 商品非類似ゆえ、非侵害

(3) 商標権 B を基礎とする場合

B の発生日から基準日までの間に生じた損害の賠償を請求できる。

答案例

ポイント

設問(1)について

1. b 2 と c の先後関係

(1) 国際商標登録出願 b 2 の出願日

国際出願 b 1 は、本国官庁である X 国特許庁が b 1 を受理した日から 2 月以内に国際事務局に受理されているため、X 国特許庁受理日が国際登録日となる（**議定書 3 条(4)**）。

つまり、b 1 の国際登録日は、2019 年 6 月 20 日である。

そして、b 2 は、国際登録日にされた商標登録出願とみなされる（**68 条の 9 第 1 項本文**）。

(2) 国内登録の代替について

① b 2 に係る登録商標イは、その商標登録前にされた a 1 に基づく登録商標イと同一であり、商標登録に係る指定商品のうち「香水」は重複し、商標権者は甲で同一である（68 条の 10 第 1 項）。したがって、b 2 の指定商品「香水」については、a 1 の出願日（2011 年 10 月 10 日）にされていたものとみなされる（同項）。

② また、b 2 に係るイは、その商標登録前にされた a 2 に基づく登録商標イと同一であり、商標登録に係る指定商品のうち「かみそり」は重複し、商標権者は甲で同一である（同項）。したがって、b 2 の指定商品「かみそり」については、a 2 の出願日（2011 年 11 月 10 日）にされていたものとみなされる（同項）。

(3) 結論

指定商品「香水」及び「かみそり」のそれぞれについて、c は b 2 の後願となる。

2. 出願 c の審査上の取扱いについて

乙の c に係る商標ロは、先願 b 2 に係る他人甲の登録商標イと類似し、c に係る指定商品「香水、かみそり」は先願 b 2 に係る指定商品と各々同一である。

よって、c は、いずれの指定商品についても 4 条 1 項 11 号で拒絶される（15 条の 2、15 条 1 号）。

設問(2)について

1. 検討

(1) 甲の商標権 A 1 及び A 2 は、設定登録料の一括納付後、何ら手続されていないことから、更新申請はなされず、各々の設定登録日から 10 年後の 2022 年 4 月 10 日、同年 5 月 10 日にそれぞれ消滅している（19 条 1 項、20 条 4 項）。

(2) 一方、基準日（2023 年 7 月 2 日）において、商標権 B は有効に存続している。

2. 差止請求（36 条）

(1) 商標権 A 1、A 2 を基礎とする差止請求

上記の通り商標権 A 1 及び A 2 は消滅しているため、商標権 A 1、A 2

60

80

答案例

ポイント

を基礎とする差止請求をすることはできない。

(2) 国際登録に基づく商標権Bを基礎とする差止請求

丙が登録商標イに類似するハを指定商品「香水」に付して販売する行為（2条3項1号、2号）は、甲の商標権Bを形式的に侵害する（37条1号）。

また、丙は「香水」への使用を68条の9第1項に基づくb2の日前に始めているが、上記代替の効果（68条の10）によりb2の指定商品「香水」についてはa1の日が出願日となるため、先使用权（32条）はなく、他の権原等も推認されない。

よって、甲は、丙の行為に対し、商標権Bを基礎とする差止請求をすることができる（36条1項）。

3. 損害賠償請求（民709条）

(1) 商標権A1を基礎とする損害賠償請求

A1は既に消滅しているが、存続期間中の行為は侵害となる（2条3項1号、2号、37条1号）。同一商品に類似商標を使用している関係にあるからである。

また、丙に過失が推定され（準特103条）、甲は2023年6月3日にこのことを知ってから3年以内に損害賠償請求（民709条）をすることとなるので、消滅時効（民724条）の適用はない。

よって、甲は、A1を基礎とする場合、丙の行為が開始された2019年3月25日から存続期間の終了する2022年4月10日までの間に生じた損害の賠償を請求することができる（民709条）。

(2) 商標権A2を基礎とする損害賠償請求

これは、認められない。商標権A2の指定商品「かみそり」と丙が販売する「香水」は非類似商品ゆえに、非侵害となるからである。

(3) 国際登録に基づく商標権Bを基礎とする損害賠償請求

丙の行為は、既述の通り甲の商標権Bの侵害となる（37条1号）。

丙に過失が推定され（準特103条）、消滅時効（民724条）の適用がない点についても、既述の通りである。

よって、甲は、Bの設定登録日（2020年12月13日）から、基準日（2023年7月2日）までの間に生じた損害の賠償を請求することができる（民709条）。

以上

20

40

青本チェック

〈商 68 条の 10〉〔趣旨〕

本条は、国際登録が国内登録に代替したときに、その国際登録に係る国際商標登録出願の出願時をその国内登録に係る商標登録出願時とみなす旨を規定したものである。

代替が生じたときに第三者による抵触する商標権を取得する途を残すこととすると、国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けている者にとっては、商標権の存続期間の更新をしないことにより国際登録に基づく商標権に乗り換え、保護を国際登録による保護に一本化していくことができないこととなり、議定書が予定している国際登録による商標権の国際的な一括管理が阻害されることとなる。

このような事態を防止するため、国際商標登録出願の出願時を代替された国内登録の出願時とみなすこととして、上記のような第三者による権利取得の途を封じ、商標権者が安心して国際登録による保護に一本化できるようにしたものである。

1 項は、国際商標登録出願時のみなし出願時について規定したものである。

みなしの効果を生じさせるための条件について、商品又は役務の範囲に係る要件は、国内登録に係る商品又は役務のすべてを国際登録に係る商品又は役務が含むときに適用されることとする議定書 4 条の 2 (1) (ii) の規定に比べ本規定では国際登録の指定商品又は指定役務の範囲が国内登録の範囲より狭いときにも適用する点で緩やかであるが、これは特段そのような場合についても異なった取り扱いをする必要はないとの理由に基づくものである。また、代替は複数の国内登録についても生じうるが、その場合も本条の規定の適用がある。なお、商標権の移転等により本条の要件を満たさなくなったときには、併存状態が適法に生じたものであればその後も併存していくものと考えられる。

2 項は、国内登録が優先権主張を伴う商標登録出願に係るものであって、その主張が認容されているときは、代替した国際登録に係る国際商標登録出願についてもその効果を認めることを定めたものである。これは、前項と同様に第三者の権利取得を封ずるための必要性から規定したものである。

〔参考〕

〈国際登録による代替〉

議定書 4 条の 2 に規定する代替の効果については議定書上は明らかではないが、我が国においては、この代替が生じた場合にも国際登録と国内登録は併存するものとしている。これは、代替が生じたときに国内登録を抹消させ商標権を消滅させることはその国内登録の既得権を害することとなり、議定書上も国際登録と国内登録が併存することを前提とした規定ぶりになっていることによるものである。

また、一時的に国際登録と国内登録が併存することとなっても、国際登録による商標権の国際的な一括管理の利益を考慮するならば、国際登録の名義人は通常国内登録を国際登録により商標権を確保した後で更新することはなく、併存状態は漸次解消されていくものと理解されることによる。

一方、同一内容の権利が併存することに関して第三者の保護は、商標登録原簿に国際登録と国内登録との併存関係を公示することによりその便を図ることとしている。

代替申請書

【書類名】 代替申請書

【提出日】 令和3年12月8日

【あて先】 特許庁長官 殿

【事件の表示】

 【出願番号】 国際登録第○○○○○○○号

【商標登録出願人】

 【識別番号】 ○○○●●●○○○

 【氏名又は名称】 株式会社▽▽▽

【代理人】

 【識別番号】 ▽▽▽△△△▽▽▽

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 宮口 聡

【代替に係る国内商標権】 登録第12345678号

 【出願日】 平成25年10月15日

【提出物件の目録】

 【物件名】 代理権を証明する書面 1

 【援用の表示】 令和2年12月9日付の包括委任状を援用する。

マドプロ特例のまとめ（論文に出なさそうなところは省略）

商標法68条の2：国際登録出願

- ・主体的要件…日本国民、日本国内に住所等を有する外国人（1項）
- ・客体的要件…本国出願・本国登録（防出・防登を含む）を基礎としうる。
- ・手続的要件…本国官庁に出願書類を提出する。（国際事務局に直接出願すること不可）
- ・自己指定不可（マドプロ3条の2）

商標法68条の3：特許庁長官の手続

- ・願書及び必要な書面の送付（特許庁長官→国際事務局）
- ・確認の上、受理日を記載
- ・願書の写しの送付（特許庁長官→出願人）

商標法68条の4：事後指定

- ・事後指定を行えるのは、出願人、本国官庁、関係官庁のいずれかである。
- ・事後指定は、特許庁長官又は国際事務局に対して行える。

商標法68条の5：国際登録の存続期間の更新の申請

- ・存続期間は（たとえ事後指定の場合であっても）国際登録日から10年
- ・満了前であればいつでも更新可（議定書7条(1)）。
（6か月の猶予も認められている（マドプロ7条(4)））

商標法68条の6：国際登録の名義人の変更の記録の請求

- ・本請求は特許庁長官に対して行い、商品、役務、指定国毎に行える。
（事務局に対しても行える。）

商標法68条の7：特許法17③III（手数料納付）、18①（手続却下）の準用

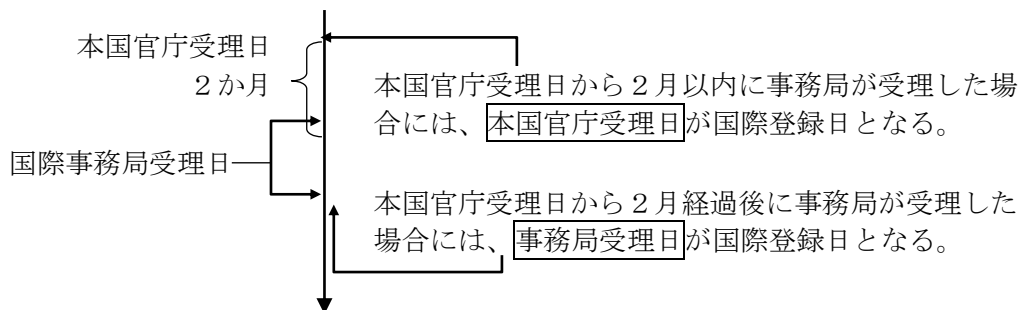
- ・手数料不納に関してのみ補正命令がなされる。H18-45-3

商標法68条の9：領域指定による商標登録出願

1項…原則、国際登録日が国際商標登録出願の出願日となる。

但し、事後指定の場合は、事後指定の日となる。

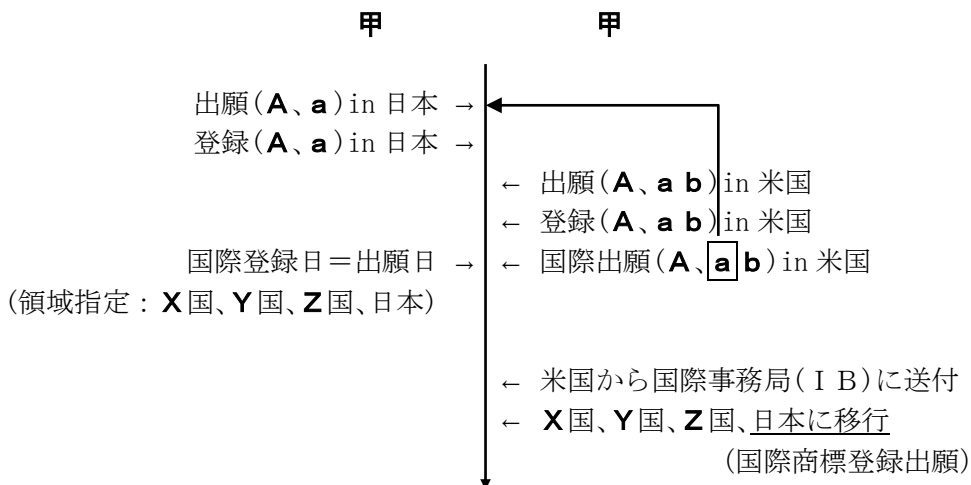
〔参考：マドプロ3条(4)〕



2項…願書の記載欄の対応関係について規定したもの。

商標法68条の10：国際商標登録出願の出願時の特例（代替）

- ・国内登録商標と同一であり、かつ、指定商品等も重複している場合は、重複範囲につき、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされたものとみなす（代替）。
- ・国内登録に係る出願が優先権主張を伴っていれば、優先権の利益も享受する（2項）。



商標法68条の11：出願時の特例（商9条2項の読替）

- ・商標法9条の適用を受けるにあたり、「その旨」「証明書」ともに「国際商標登録出願の日から30日以内」に提出することとなる。

商標法68条の12：出願分割の特例

- ・国際商標登録出願は、分割できない。

商標法68条の13：出願変更の特例

- ・国際商標登録出願は、変更できない。

商標法68条の15：パリ条約等による優先権主張の手続の特例

- ・国際商出については、準特43①～④、⑦～⑨不適用（1項）
 ∴ 優先権を主張する場合には、国際出願の願書（MM2の6欄）にその旨を記載。
 なお、特43⑤⑥は、そもそも不準用（商13条1項参照）。
- ・準特43-3③優先権（パリ優先権主張ではない）については、国際商標登録出願の日から30日以内に優先権主張手続をとることを要する（2項）。

商標法68条の18：補正後の商標についての新出願の特例

- ・補正却下後の新出願はできない。

商標法68条の20：国際登録の消滅による効果（いわゆるセントラルアタックの効果）

- ・出願中に国際登録が消滅→国際商標登録出願が消滅範囲で取下擬制（1項）。
- ・設定後に国際登録が消滅→国際登録に基づく商標権が消滅範囲で消滅擬制（2項）。
- ・日本国を指定した国際登録が消滅した日から上記効果が生ずる（3項）。
 →遡及効ではなく、将来効である。

商標法68条の21：国際登録に基づく商標権の存続期間

- ・事後指定の場合であっても、国際登録日から10年。
- ・国際登録簿に更新の記録がされたときは、存続期間満了時に更新されたものとする。
- ・国際事務局から更新がないと通報があった場合には、本来の存続期間満了時に遡及消滅。

商標法68条の23：商標権の分割の特例

- ・商標権の分割（商24条）はできない。

商標法68条の24：団体商標の商標権の移転の特例

- ・「団→団」のみ可（「団→通」は不可ということ）

商標法68条の25：商標権の放棄の特例

- ・使用権者等がいても、かかる者の承諾なしに、商標権放棄可。∴34条の2不準用

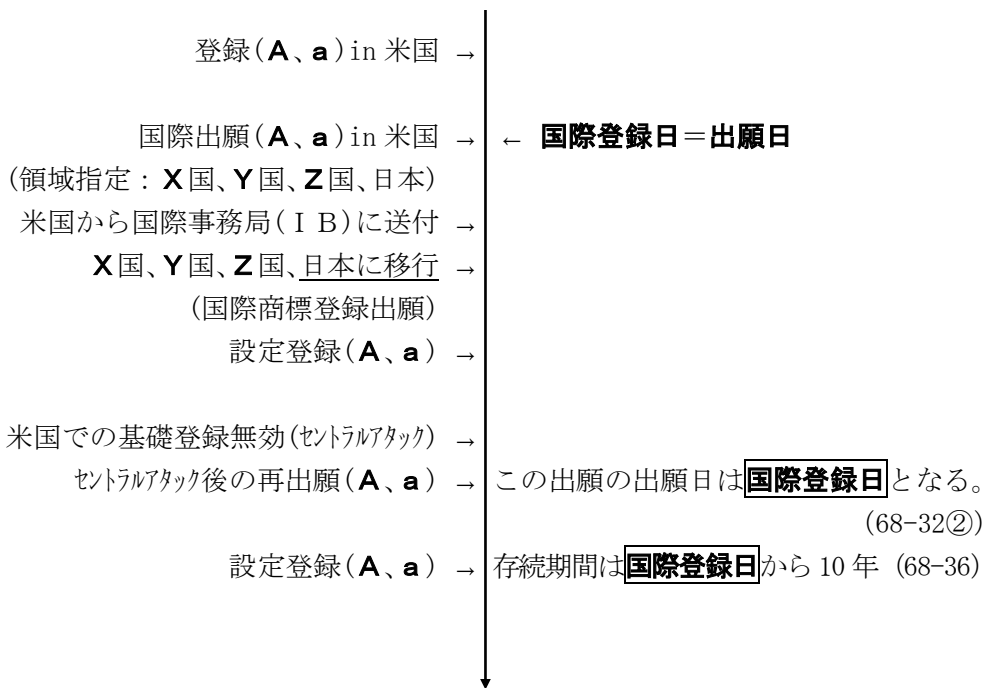
商標法68条の28：手続の補正の特例 ↓ R1改

- ・15-2又は15-3の通知後、「査・判・再」係属中に限り、指定商品等の補正可（1項）。
 ∴マドプロ9-2（iii）とのバランス、特許庁における審査の迅速化、出願人の利便性向上
- ・国際商標登録出願については、68条の9第2項の規定により商標の詳細な説明（5条4項）とみなされた事項を除き、68条の40の規定は、適用しない。 ↑ H26改
- ・詳細な説明については、「査・判・再」係属中に補正可（2項）

商標法68条の32：国際登録取消後の商標登録出願の特例

- ・国際登録が取消されても、一定要件下（出願人の同一性、客体の同一性、国際登録取消日から3月以内）、商標登録出願が国際登録日にされたものとみなされる（2項）。
- ・事後指定の場合は、事後指定の日にされたものとみなされる（2項かつこ書）。
- ・国際登録が取り消されても、優先権の利益を失うものではない（3項、4項）。
- ・分割できるが、国際登録に含まれていない指定商品を分割しても遡及しない（5項）。
- ・追完不責事由ver.（6項）
- ・前項の場合、2項1号に規定する期間満了時にされたものとみなす（7項）。

甲



商標法68条の33：議定書の廃棄後の商標登録出願の特例

- ・議定書廃棄により、国際商標登録出願人適格を喪失しても、一定要件下（出願人の同一性、客体の同一性、議定書廃棄の効力が生じた日から2年以内）、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる1項）。
- ・効果は68条の32第2項柱書と同様。
- ・議定書廃棄となっても、優先権の利益を失うものではない（2項）。
- ・不責事由による追完（68条の32第6項、7項）も準用

商標法68条の34：再出願の拒絶理由の特例

- ・我国で商標権設定登録に至っていなかった（出願段階の）ものについて
→15条の拒絶理由+68条の32第1項、2項各号、68条の33第1項、2項の要件違反
- ・国際登録に係る商標権であったものについて
→5⑤、6条違反（15Ⅲ）+68-32①②、68-33①②の要件違反
↑いったん設定登録されていたので、15ⅠⅡ（3条、4条、条約違反等）は見ない。

商標法68条の35：商標権設定登録の特例

- ・68-32出願又は68-33出願について、国際登録日から10年以内に登録査定又は審決があったとき、国際登録取消日前又は議定書廃棄効発生日前に2号個別手数料が国際事務局に納付されていれば、18②の設定登録料納付がなくても、商標権の設定登録を受け得る。

商標法68条の36：存続期間の特例

- ・68-32出願又は68-33出願についての商標権の存続期間は、取消又は廃棄に係る国際登録の日（既に更新されているときは、直近の更新日）から10年をもって終了する。

商標法68条の37：登録異議申立の特例

- ・旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議申立なく申立期間が経過したものについては異議申立できない。

商標法68条の38：商標登録の無効の審判の特例

- ・国際登録取消後又は議定書廃棄後の商標登録出願についての無効理由
→46条の無効理由+68条の32第1項、2項各号、68条の33第1項、2項の要件違反

商標法68条の39：再出願に係る商標登録についての除斥期間の適用

- ・再出願に係る商標権の設定登録日から5年経過後は勿論のこと、当該5年経過前であっても、もとの国際登録に係る商標登録について既に除斥期間が経過しているときは、無効審判請求できない。
(もともと、除斥期間の適用されない無効理由の場合については、本条は不適用。)

＜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＞ カラーパンフP. 6 参照

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：国際登録簿への変更の登録

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）

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。

MU23028