

弁理士

論文上級答練で
実力を維持していく学習法
【宮口 聡 LEC専任講師】

れっく **LEC** 東京リーガルマインド



0 001321 230312

MU23031

論文上級答練で 実力を維持していく学習法

【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、メリハリを付けるために、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。

2 ● 論文上級答練で実力を維持していく学習法

受験生の皆さん、「8合目合格の原則」を御存知でしょうか。

富士山の頂上を目指すべきゴール地点だとしたら、要領の良い人であれば、その8合目付近で合格してしまう（上級者になる前に受かる）という原則です。

つまり、合格するためには必ずしも上級者たる実力を要しないということですね。ところが、実際は、この原則に当てはまらずに不本意ながらにして、上級者になる方が多いわけです。

8合目を超えると不思議なことになかなか受からないわけです。

「真の上級者」とは、フルスペックで答案を書くと同様凄いことになるが、時間と流れ・バランスを考慮し、いわばデチューンバージョンの無難な答案を書くことができる実力を有する人のことを言います。

「上級者のつもり」の人は、知識をひけらかそうとするあまり、流れ・バランスが崩壊し、却って採点者の心証を害し、芳しくない結果に終わります。

なぜ、そうになってしまうのか。

(原因その1)

出題範囲が予め定められているタイプの答練には強いが、本試験のように範囲の限定がなくになると弱い。

これは「答練」と「本試験」の違いに起因するものです。

確かに、予備校の答練には出題範囲を予め設定しているものが多く、無限定のものは殆どありません。

したがって、その辺は、出題範囲無限定の上級者向けの答練を受講するなどして解決を図る必要があるのです。

(原因その2)

本試験の雰囲気によって圧倒されてしまう。

要するに、答練の雰囲気と本試験の雰囲気の違いです。誰もが認めるような実力者が口述試験で落ちたりすることがありますが、これと同じように、答練でトップを走っているような人が論文試験で落ちることは珍しくありません。

これを打破するには、現場に来て（教室に来て）答練を受けるのが効果的です。特に通信の方で効果が上がっていないという方は是非、答練会場に足を運んで受ける努力をして下さい（ちなみに、私もかつては片道3時間掛けて答練を受けに行っていましたよ）。

なお、本番で物怖じするタイプでない人は、通信でも大丈夫でしょう。

(原因その3)

余計なことを書いてしまいがちである。

上級者は合格に必要な知識を有していますが、却ってそれが裏目に出ることがよくあります。自分の得意分野の問題が出たりすると、ここぞとばかりに沢山書くわけですが、結果的に訊いてもいないことを書いてしまっていることが多いという人は要注意です。それは真の上級者とは言えません。

もっと、問題文をよく読み、考える時間を増やしてください。そうすれば、答案を書く時間が必然的に少なくなります。余計なことを書かずに済むので、却って良い点が取れるようになります。

(原因その4)

「文字が読みにくい」とコメントされることが多い。

点数は良いが「文字が読みにくいです」とか「もっと丁寧に書いてください」等のコメントを付されることが多い方は要注意です。

予備校の答練では、採点講師側に丁寧に採点する責任があるので、読みにくい文字で書かれていても、よほどのことがない限りきちんと採点します。

しかし、本試験でも果たしてそうかについては定かではありません。受験生を安心させるために、「字の上手い・下手は関係ない」と実しやかに言われることもあります。実際に、字の読み易い受験生は短期で受かり、字の読み辛い受験生は受からないか、又は受かっても長期に亘る傾向が見られます。

したがって、読みやすい文字で書くに越したことはありません。普段読みにくい文字で書かれている方でもスピードを落とせば、読みやすい文字が書けるはず。勿論その分、書ける量は少なくなります。余計なことを書かずに済むという大きなメリットがあります。今一度、自分の答案を振り返って見て下さい。

(原因その5)

しょうもないミスをよくやる。

問題の読み違い、受験番号未記入、答案用紙選択ミス、未完成答案等の形式的かつ重大なミスをしている可能性があるということです。

日頃はこういうミスをしないという方でも、本番はいつもと状況が異なるわけですから、何が起るかわからないということを前提に、普段以上の注意力をもって臨んで欲しいです。

そういった意味においても、本試験と同等レベルの論文上級答練を受け続けることで、そういった、しょうもないミスを撲滅できると確信します。

以上、気付いた点について述べてきましたが、「上級者のつもり」の人も、知識的には十分ではありません。上記の点に注意すれば、合格を勝ち取ることができるのです。

論文上級答練を通じて、是非、「真の上級者」になりましょう。

論文上級答練 サンプル

問題

筆記具の発明**イ**を完成させた特許協力条約（以下「PCT」とする。）の締約国**X**在住の日本国民**甲**は、発明**イ**を明細書及び請求の範囲に日本語で記載して日本を指定国を含む国際出願**A**を**X**国の特許庁にしたところ、国際出願日が認定された。

その後、**甲**は、筆記具の発明**ロ**及び**ハ**を完成させたので、当該国際出願日から1年以内に、**A**を基礎とする優先権を主張して、明細書に自ら完成させた筆記具の発明**イ**、**ロ**及び**ハ**を記載して我が国特許庁に特許出願**B**をしようと考えている。

以上を前提に、以下の各設問に答えよ。

ただし、本問における発明は、いずれも互いに同一でも実質同一でもないが、発明**イ**と**ロ**は発明の単一性（特許法第37条）の要件を満たしているものとする。一方、発明**ハ**は、いずれの発明とも単一性の要件を満たさない。また、特に示した場合を除き、出願の放棄及び取下げ、優先権主張の追加、補正及び取下げはしないものとし、特許出願**A**、**B**、**C**、**D**及び**E**は、先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願、分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願、国際特許出願、外国語書面出願のいずれでもなく、公開の請求、出願審査の請求はされておらず、国内移行手続もされないものとする。さらに、権利の移転、及び手続ができなかったことについての正当理由や不責事由についても考慮しないものとする。

(1) 特許出願**B**において優先権を主張する上で**甲**が留意すべき点について、必要があれば場合を分けつつ説明せよ。ただし、特許出願の願書に添付した明細書等の記載（特許法第36条）については、考慮しないものとする。

(2) **A**の国際出願日から5月経過した時点で、**甲**は、**A**を基礎として優先権を適法に主張して、明細書に筆記具の発明**イ**、**ロ**及び**ハ**を、特許請求の範囲に発明**ロ**を記載して我が国特許庁に特許出願**B**をした。

一方、日本国民**乙**は、筆記具の発明**イ**を完成させ、**A**の国際出願日の2週間前に、発明**イ**を明細書と特許請求の範囲に記載して我が国特許庁に特許出願**C**をした。

Cをした日から1月経過した時点で、**乙**は、特許出願**C**を基礎として特許法第41条第1項の規定による優先権を適法に主張して、特許出願**D**をした。**D**の明細書には発明**イ**のほか、**乙**が自ら完成させた筆記具の発明**ロ**が記載され、特許請求の範囲にも発明**イ**及び発明**ロ**が記載されていた。

Dをした日から半年経過した時点で、**乙**は、特許出願**D**のみを基礎として特許法第41条第1項の規定による優先権を適法に主張して、特許出願**E**を行った。**E**の明細書には発明**イ**及び**ロ**のほか、**乙**が自ら完成させた筆記具の発明**ハ**が記載され、特許請求の範囲には発明**イ**及び**ロ**が記載されていた。

この場合において、以下の小問に答えよ。ただし、出願**B**、**E**は既に出願公開されているものとし、小問①と小問②③は独立しているものとする。

（次頁に続く）

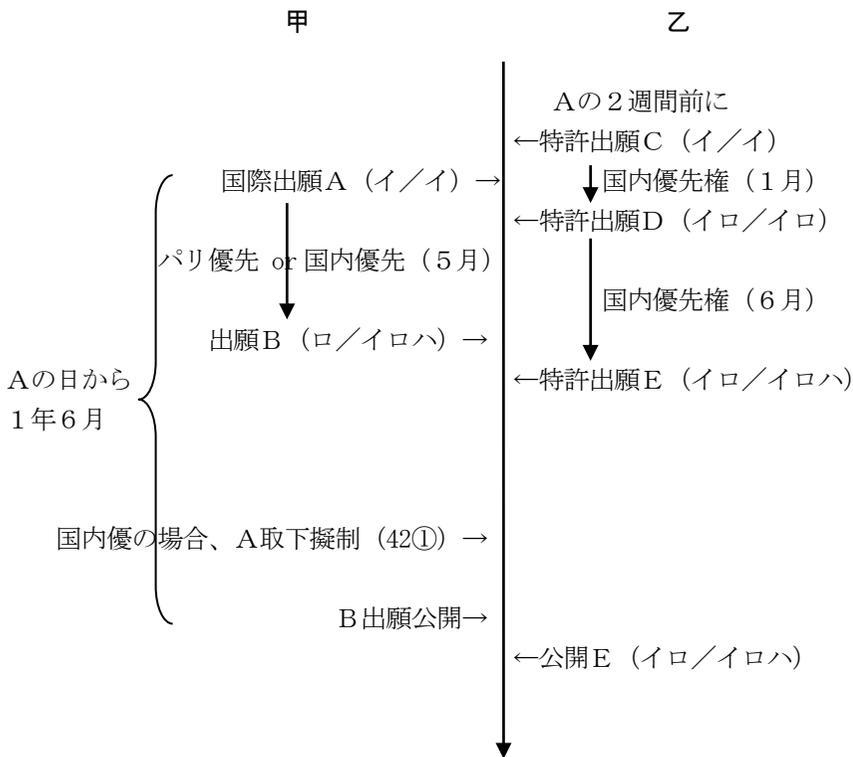
- ① 特許出願**A**、**C**、**D**の帰趨について、必要があれば場合を分けつつ説明せよ。
ただし、出願審査の請求をしないことによる「みなし取下げ」については、考慮しないものとする。
- ② **乙**は、出願**E**について所定期間内に出願審査請求をしたところ、最初の拒絶理由通知を受けた。**E**に想定される拒絶理由、及び当該拒絶理由を解消するためにとるべき措置について、必要があれば場合を分けつつ説明せよ。
ただし、**A**は、**B**をした後、国際公開がされることなく取り下げられたものとする。
- ③ **甲**は、出願**B**について所定期間内に出願審査請求をしたところ、最初の拒絶理由通知を受けた。**B**に係る発明**ロ**に想定される拒絶理由、及び発明**イ**及び**ハ**について特許権を取得するためにとるべき措置を述べよ。なお、**乙**の出願**E**は、上記小問②の措置をとったことにより、特許権の設定登録を受けているものとする。

【100点】

主要論点

- 以下の事項の理解について問う。
1. 在外者の特許管理人（8条、特施令1条）
 2. 日本語特許出願（184条の6第2項）
 3. 国内優先権（41条）
 4. パリ優先権（43条、パリ4条）
 5. 29条の2（東京高判S63.9.13「電導性繊維事件」）
 6. 39条
 7. 補正（17条の2）
 8. 分割（44条）

時系列



答案構成

設問(1)

1. 特許管理人（8条）に関する留意点
甲は在外者ゆえ、原則、特許管理人によらなければ手続できない点に留意。
2. 優先権主張に関する留意点
 - (1) 国内優先権を選択した場合…41条4項に留意
 - (2) パリ優先権を選択した場合…43条1項及び2項に留意

設問(2)①

1. 出願Aの帰趨
 - (1) 国内優先権主張（41条）の基礎とされた場合
Aは国内処理基準時に取下擬制（184条の15第4項）。
 - (2) パリ優先権（パリ4条）の基礎とされた場合
補正命令（184条の5第2項）、出願却下（同条3項）。
2. 出願Cの帰趨
Cの日から1年4月経過時に取下擬制（42条1項）。
3. 出願Dの帰趨
Dの日から1年4月経過時に取下擬制（42条1項）。

設問(2)②

1. 特許出願Eに想定される拒絶理由
いずれの優先権の場合でも、29条の2で拒絶される（49条2号）。
2. 拒絶理由を解消するためにとるべき措置
イを削除することにより（17条の2）、発明口を権利化。

設問(2)③

1. ロに係る特許出願Bに想定される拒絶理由
29-2（49Ⅱ）byD ∵41条3項 39①（49Ⅱ）byE ∵41条2項
2. イ、ハについて特許権を取得するためにとるべき措置
 - (1) 指定期間内に（17条の2第1項1号、50条）、イをクレームアップ。
 - (2) 指定期間内に（44条1項1号）ハの分割出願&審査請求（48条の3）。

参考文献

電導性繊維事件（東京高判S63.9.13）
方式審査便覧 15.20

攻めの答案

政令＝特施令1条

1号:特許管理人を有する在外者が日本国に滞在している場合

2号:在外者が特許出願(○:分○:変○:実を除く。)その他経済産業省令(施規4条の4)で定める手続を自ら行う場合

3号:在外者が第4年以降の各年分の特許料の納付をする場合

原則、優先日から1年4月又は後の出願日から4月の遅い方まで(1号)。

余力があれば、特43条5項(DAS)に言及してもよい。

20

特184条の15第4項において読替準用する42条1項の経済産業省令で定める期間は、1年4月とする。

パリ優先権の基礎とされた出願Aは、取下擬制されない。

施規28条の4第2項…特42条1項から3項までの経済産業省令で定める期間は、1年4月とする。

40

設問(1)

1. 特許管理人(8条)に関する留意点

在外者は、政令で定める場合を除き、特許管理人によらなければ、手続ができない(8条)。甲は、X国在住の日本国民ゆえ、在外者である(8条)。

よって甲は、特施令1条1号又は2号に掲げる場合を除き、特許管理人によらなければ以下の手続ができず(8条)、特許管理人によらずに手続をした場合は、18条の2第1項の規定により却下される点に留意すべきである。

2. 優先権主張(41条、43条)に関する留意点

Aに基づく優先権は、国内優先権(41条)か、パリ条約による優先権(パリ4条)か不明ゆえ、手続上の留意点につき、場合を分けて説明する。

(1) 国内優先権を選択する場合

その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令(施規27条の4の2第3項)で定める期間内に提出すべき点に留意する(41条4項)。

(2) パリ条約による優先権を選択する場合

その旨、第1国の国名(PCT締約国であるX国)及び出願年月日を記載した書面を経済産業省令(施規27条の4の2第3項)で定める期間内に提出し(43条1項、パリ4条D(1))、Aの日から1年4月以内に優先権書類を特許庁長官に提出すべき点に留意する(43条2項、パリ4条D(3))。

設問(2)①

1. 出願Aの帰趨

(1) 国内優先権主張(41条)の基礎とされた場合

題意より、Aは日本語特許出願(184条の6第2項)であるが、Aの日から経済産業省令(施規38条の6の5)で定める期間を経過した時又は国内処理基準時のいずれか遅い時に取下擬制される(184条の15第4項)。本問では、出願審査請求はされておらず、Aの日から1年4月以上が経過していると考えられるので、Aは国内処理基準時に取下擬制される。

(2) パリ優先権(パリ4条)の基礎とされた場合

Aは、国内移行手続はされないので、特許庁長官による補正命令後(184条の5第2項1号、5号)、出願却下となる(同条3項)。

2. 出願Cの帰趨

Cは、国内優先権の基礎とされているので、Cの出願の日から経済産業省令で定める期間経過時に取下擬制される(42条1項、施規28条の4第2項)。

3. 出願Dの帰趨

Dは、国内優先権の基礎とされているので、Dの出願の日から経済産業省令で定める期間経過時に取下擬制される(42条1項、施規28条の4第2項)。

設問(2)②

1. 特許出願Eに想定される拒絶理由

Eに係る発明イは国内優先権が累積的に主張されており(41条2項かつこ書)、イについてはEの現実の出願日が特許要件の判断基準日となる。

一方、Bの出願公開の時期は、Aの出願日から1年6月経過後である(36

攻めの答案

条の2第2項かつこ書、64条1項)。

よって、①Eの日前にBの基礎とされたAがなされており、②Eの後にBが出願公開され、③Eに係るイがA及びBの当初明細書等に記載されており、④発明者同一(29条の2かつこ書)でも、⑤出願人同一(同条但書)でもないことから、Eには29条の2の拒絶理由(49条2号)が想定される。

もっとも、A又はBのいずれが引用されるかは、以下の場合分けによる。

(1) Aに基づく優先権が国内優先権(41条)の場合

設問文但書より、Aは国際公開されることなく取り下げられているが、Bが出願公開されたときに先のAが国際公開(184条の13)されたものとみなされるので(184条の15第4項で読替適用する41条3項)、Aが引例される。

(2) Aに基づく優先権がパリ優先権(パリ4条)の場合

乙のEに係るイは、Eの後に出願公開された甲の出願B及びその基礎とされたAの当初明細書等に記載された発明イと同一であるため、パリ優先権の主張を伴うBに29条の2の後願排除効が認められるものと解する(パリ4条B、特26条)。よって、Bが引用される。

2. 拒絶理由を解消するためにとるべき措置

指定期間(17条の2第1項1号、50条)内に、特許請求の範囲からイを削除すると共に(17条の2)、上記拒絶理由が解消する旨を記載した意見書を提出すべきである(50条)。これによりロについて権利化できるからである。

なお、本補正は、17条の2第3項、4項違反(49条1号)とはならない。

設問(2)③

1. 特許出願Bに想定される拒絶理由

(1) Eに係るロに優先権の利益が認められるので(41条2項)、Bに係るロには、特許権の設定登録を受けたEに係るロを引例とする39条1項の拒絶理由(49条2号)が想定される。

(2) また、ロについては、Eが出願公開された時にDが公開されたものとみなされるので(41条3項)、Dに係るロを引用例とする29条の2の拒絶理由(49条2号)が想定される。

2. 発明イ及びハについて特許権を取得するためにとるべき措置

(1) 発明イについて

ロをイに変更する補正をする(17条の2第1項1号)。イについては、乙のいずれの出願によっても拒絶されないからである(41条2項、パリ4条B)。なお、本補正も、17条の2第3項、4項違反(49条1号)とはならない。

(2) 発明ハについて

ハを特許請求の範囲に記載する補正をすると17条の2第4項違反(49条1号)となるので、ハについては分割出願をすべきである(44条1項1号)。適法に分割すれば、Bの出願時に遡及し(同条2項)、乙の出願Eによって拒絶されなくなるからである。なお、所定期間内に出願審査の請求をすべきである(48条の3第1項、2項)。分割出願の取下擬制(同条4項)を回避し、実体審査に係属させるためである(48条の2)。以上

東京高判S63.9.13
「電導性繊維事件」

Cに基づくDの優先権主張の取下げ(42条2項)は、期間徒過により、することができない。
また、Eにおける、Cを基礎とする優先権主張の追加(41条4項)も、期間徒過により、することができない。

60

D自体は、出願公開されることなく、取下擬制される(42条1項)。

ハは、イロとの間で単一性を有しない。

80

守りの答案

原則、優先日から1年4月又は後の出願日から4月の遅い日まで(1号)。

政令=特施令1条

1号: 特許管理人を有する在外者が日本国内に滞在している場合

2号: 在外者が特許出願(○:分○:変○:実を除く。)その他経済産業省令(施規4条の4)で定める手続を自ら行う場合

3号: 在外者が第4年以降の各年分の特許料の納付をする場合

特184条の15第4項において読替準用する42条1項の経済産業省令で定める期間は、1年4月とする。

20

パリ優先権の基礎とされた出願Aは、取下擬制されない。

施規28条の4第2項…特42条1項から3項までの経済産業省令で定める期間は、1年4月とする。

40

設問(1)

1. Bにおいて優先権を主張する上で甲が留意すべき点

Bにおける優先権が国内優先権(41条)かパリ優先権(パリ4条)か不明である。よって、場合を分けて説明する。

(1) 国内優先権を選択する場合

優先権主張書面を所定期間内に提出すべき点に留意する(41条4項)。

(2) パリ優先権を選択する場合

優先権主張書面及び優先権書類等を所定期間内に提出すべき点に留意する(43条1項、2項等)。

2. その他

甲は在外者ゆえ(8条)、原則として、特許管理人によらなければ、特許庁への手続ができない点に留意すべきである(8条、特施令1条)。

設問(2)①

1. Aの帰趨

(1) 国内優先権主張(41条)の基礎とされた場合

Aの出願審査請求はされておらず、Aの日から1年4月以上が経過していると考えられるので、日本語特許出願(184条の6第2項)であるAは、国内処理基準時に取り下げたものとみなされる(184条の15第4項、施規38条の6の5)。

(2) パリ優先権(パリ4条)の基礎とされた場合

Aは、国内移行手続はされないので、特許庁長官による補正命令後(184条の5第2項)、出願却下となる(同条3項)。

2. C、Dの帰趨

C、Dは、国内優先権の基礎とされているので、それぞれCの出願の日、Dの出願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、施規28条の4第2項)。

設問(2)②

1. 特許出願Eに想定される拒絶理由

Eに係るイは、Eをした日が基準日となる(41条2項かつこ書)。

一方、Bの出願公開の時期は、Aの出願日から1年6月経過後である(36条の2第2項かつこ書、64条1項)。

よって、①Eの日前にBの基礎とされたAがなされ、②Eの後にBが公開され、③Eに係るイがA及びBの当初明細書等に記載され、④発明者同一(29条の2かつこ書)でも、⑤出願人同一(但書)でもないので、Eには29条の2の拒絶理由(49条2号)が想定されるが、A、Bのいずれが引用されるかは、以下の場合による。

(1) Aに基づく優先権が国内優先権(41条)の場合

Aは国際公開されることなく取り下げられているが、Bが公開されたときにAが国際公開擬制されるので(41条3項、184条の13、184条の15第4項)、Aが引例される。

(2) Aに基づく優先権がパリ優先権(パリ4条)の場合

守りの答案

東京高判S63.9.13
「電導性繊維事件」

Eにおける、Cを基礎とする優先権主張の追加(41条4項)は、期間徒過により、することができない。

D自体は、出願公開されることなく、取下擬制される(42条1項)。

乙のEに係るイは、Eの後に出願公開された甲の先願B及びその基礎とされたAの当初明細書等に記載された発明イと同一であるが、国内優先権と異なり、第一国出願の公開擬制の規定はないので、Bの明細書に記載されたイを引用され、29条の2で拒絶される(パリ4条B、特26条、49条2号)。

2. 拒絶理由を解消するためにとるべき措置

指定期間内に、特許請求の範囲に記載されたイを削除する(17条の2)。これにより上記拒絶理由を解消でき、ロについて権利化できるからである。なお、なお、本補正は、17条の2第3項、4項違反とならない。

設問(2)③

1. 特許出願Bに想定される拒絶理由

- (1) Bに係るロには、Eに係るロを引例とする39条1項の拒絶理由(49条2号)が想定される(41条2項)。
- (2) また、Eが出願公開された時にDが公開されたものとみなされ(41条3項)、29条の2の拒絶理由(49条2号)が想定される。

2. 発明イ及びハについて特許権を取得するためにとるべき措置

(1) 発明イについて

ロをイに補正する(17条の2)。イについては優先権の利益が得られ(41条2項、パリ4条B)、乙のいずれの出願によって拒絶されることもないからである。なお、本補正は、17条の2第3項、4項違反とならない。

60 (2) 発明ハについて

ハのクレームアップ補正は17条の2第4項違反(49条1号)となるので、ハを分割すべきである(44条1項1号)。乙のEによって拒絶されないからである(同条2項)。なお、所定期間内に出願審査の請求をすべきである(48条の3)。

以上

出題意図

論文特実では、特 184 シリーズの出題可能性が高く、とりわけ、優先権の出題頻度は特に高い。そこで、今回は、先が国際出願、後が国内出願であって、かつ、いずれの優先権か不明であるタイプの問題（本試験で未出題のパターン）を出題した。

解説

1. 設問(1)について

「必要があれば場合を分けつつ説明せよ。」という問い方がヒントになる。

Aに基づくBは、国内優先権を伴うのか、パリ優先権を伴うのか不明な問題なので、それぞれの場合について説明することになる。

また、甲は在外者であるため、8条への言及が必須となる。在外者である以上、原則、特許管理人によらなければ、手続をすることができないが、政令で定める場合には、特許管理人によらずに手続をすることができる。政令とは、特許法施行令1条を指す。特施令1条は、H27までは1号の内容しか存在しなかったが、H28施行後の特許法施行令には3号まで存在する。このうち1号、2号に該当する余地があるので、その点を考慮した答案が求められる。

なお、8条違反は18条の2第1項却下の対象となるが、その点については、P.13にて詳述する。

2. 設問(2)①について

「必要があれば場合を分けつつ説明せよ。」という問い方がヒントになる。

Aに基づくBが国内優先権を伴っているのか、パリ優先権を伴っているのか不明な問題なので、先の出願（最初の出願）Aがどうなるのかそれぞれの場合について説明することになる。国内優先権の場合は簡単だが（184条の15第4項の取下擬制）、パリ優先権の場合はどうなるのか答えに困った人も多いだろう。

求められている答えは、184条の5第2項の補正命令、3項の出願却下である。

なお、「出願審査請求をしないことによる取下擬制（48条の3第4項）」については、問題文の但書で除かれているので、挙げれば、題意把握ミスとなる。

ちなみに、本問とは離れて、パリ優先権の基礎とされた場合における国際出願A（日本語特許出願）の国内移行手続がなされ、出願審査請求もなされていた場合には、Aの帰趨はどうか考えてみるとよい。

(Ans)

この場合、出願Aは、補正命令（184条の5第2項）及び出願却下（3項）の対象とならず、乙の出願C、D及びEによって、29条、29条の2及び39条の規定によって拒絶されることもない。

3. 設問(2)②について

「必要があれば場合を分けつつ説明せよ。」という問い方がヒントになる。

Aに基づくBが国内優先権を伴っているのか、パリ優先権を伴っているのか不明な問題なので、それぞれの場合について、Eに想定される拒絶理由を答える必要がある。

国内優先権の場合は41条3項(みなし公開)がポイントとなり、パリ優先権の場合は東京高判S63.9.13「電導性繊維事件」がポイントとなる。つまり、優先権の累積的主張(41条2項かつこ書)となっているEに係るイに想定される拒絶理由が29条の2である点に変わりはないが、Aが引例となるか、Bが引例となるかという点において差が出る。

Eの拒絶理由解消措置は、「イの削除補正」(17条の2第1項)である。そして、余力があれば、「当該措置により拒絶理由が解消する旨を記載した意見書の提出」(50条)も挙げたいところである。

なお、「Cに基づくDの優先権主張の取下げ」は、Cから既に1年4月以上が経過しているので、不可である(42条2項参照)。

また、CE間が1年以内であることに鑑み、Eにおいて、Cに基づく優先権の主張を追加すること(41条4項)も考えられるが、Aから1年4月以上、かつ、Eから4月以上経過していることから、これも不可である。

4. 設問(2)③について

甲のBに係るロに想定される拒絶理由及びイハについて特許権を取得するためにとるべき措置について訊く問題である。

甲のBに係るロについては、国内優先権、パリ優先権のいずれの優先権であっても、優先権主張の効果(41条2項、パリ4条B)は認められない

よって、Bに係るロには、乙の先の出願Dとの関係で29条の2、及び後の出願Eとの関係で39条1項の拒絶理由(49条2号)が想定される。

次に、「イ及びハについて特許権を取得するための措置」は、イ、ハそれぞれについて述べるのが妥当である。

イについては、ロをイに変更する補正(17条の2)にて対処でき、ハについては、44条1項1号の期間内にする分割にて対処できる。

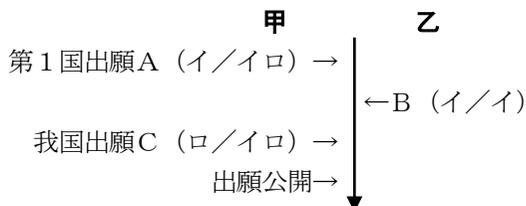
分割出願においては、出願審査請求(48条の3)も挙げて欲しい。

参考判例 東京高判S 63. 9. 13「電導性繊維事件」

関連条文：(特許法 26 条、29 条の 2、パリ 4 条 B)

特 29 条の 2 とパリ優先権

要旨：パリ優を伴う特許出願の当初明細書等に記載された発明であって、第 1 国出願に開示されているものに拡大先願の地位が認められる。基準日は第 1 国出願日となる。



判旨：

特 29 条の 2 の規定は、後願の出願後に先願の出願公開がなされたときには、先願の願書に添付した明細書等に記載された発明と同一である限り（発明者同一、出願人同一である場合を除く。）後願は許されないとするもので、昭和 45 年改正にて**出願審査制度や出願公開制度の新設と同時に設けられた規定であるが、その主たる立法趣旨は**、先願主義のもと、先願の出願公開以前に出願された後願であっても、その内容が先願の明細書等に記載された発明と同一内容の発明である場合には、そのような発明に特許を与えることは、**公開に対する代償としての特許制度の趣旨**から妥当ではなく、先願の明細書等の記載事項全部に先願としての地位を認め、その内容と同一の発明に係る後願を排除することが妥当であるとする点と新たに設ける出願審査請求制度のもとにおいて、他の出願（先願）の放棄、取下、却下、拒絶の確定をまたずに当該特許出願（後願）の処理を可能にするには、先願の全内容、すなわち、**補正、分割により特許請求の範囲を増減変更できる範囲の最大限である当初の明細書等の記載事項全部に先願としての地位を認めておかなければ、客観的にみて後願の妥当かつ迅速な処理が不可能であるという点にあるものと解される**ところ、このことは先願が優先権主張のない国内出願であると優先権主張を伴う出願であると問わないところであるから、優先権主張を伴う特許出願においても、優先権主張のない国内出願におけるのと同様、その出願人は、補正、分割（優先権主張具備の分割出願）により特許請求の範囲を当初の明細書等に記載された範囲全部に拡張、変更することができ、それについてパリ条約 4 条 B 項及び特 26 条の規定による優先権の利益を享受し得るものと解すべきであって、**優先権主張を伴う出願においても、その明細書等に記載された範囲全部に実際に特許請求の範囲に記載された発明と同じ先願としての地位の基準日（後願排除の基準日）を与えるのが相当であり、この場合の先願としての地位の基準日（後願排除の基準日）は、パリ条約 4 条 B 項及び特 26 条の規定により優先権主張日（第一国出願日）を指すものと解すべきである。**

このように解することは、特 29 条 1 項 3 号の規定や出願の日から 1 年 6 か月経過後に行われる出願公開及び出願日から自由に要約書の補正をすることができるとされている 1 年 3 月の期間が、優先権主張出願については、我が国における現実の出願日からではなく、優先権主張日から起算される（同法第 17 条の 3 かつこ書）とされていることも整合するものである。

方式審査便覧 15.20

1. 出願手続の却下

願書及びその添付書類が、次に掲げる事項に該当する場合には、特許法第18条の2第1項の規定により却下するものとする(特38条の2第1項各号に該当するときは、同条2項の規定により補完をすることができる旨を通知し、規定する期間内にその補完をしないときは、同条8項の規定により却下するものとする。また、商5条の2第1項各号に該当するときは、同条2項の規定により補完をすべきことを命じ、指定された期間内にその補完をしないときは、同条5項の規定により却下するものとする。)

(共通事項)

- (1) いずれの種類の出願であるか不明な出願をしたとき。
- (2) 日本語で書かれていない書面をもって出願をしたとき(特36条の2第1項に規定する外国語書面及び外国語要約書面を除く。)
- (3) 在外者(在外者と日本国内に住所又は居所を有する者が共同して出願をしたときを含む。)が日本国内に住所又は居所を有する代理人によらないで出願(特許出願(分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願を除く。))を除く。)をしたとき。(特8条1項、特施令1条)
- (4)(5) 省略
- (6) 出願をすることができる時又は期間が特許法、実用新案法、意匠法又は商標法により定められている場合において、その時又は期間外に出願をしたとき(但し、追完が認められる場合を除く。)
- (7) 以下省略

2. 願書以外の出願書類の却下

願書以外の出願書類が、次に掲げる事項に該当する場合には、特18条の2第1項の規定により却下するものとする。

- (1) 提出の趣旨の不明な書類その他の物件をもって手続をしたとき。
- (2)～(46) 省略
- (47) 「1. 出願手続の却下」の(2)、(3)及び(6)は、願書以外の出願書類に準用する。
ただし、「1. (3)」について、以下の場合には適用しない。
ア. 在外者たる国際特許出願人が国内処理基準時までには手続をする場合(特184条の11第1項)
イ. 特許管理人を有する在外者が日本に滞在している場合
ウ. 先願参照出願をした者が、先の特許出願の認証謄本を提出する場合
エ. 明細書又は図面の欠落を補完するための手続において優先権主張基礎出願の写しを提出する場合(特施令1条、特施規4条の4)
オ. 特許出願(分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願を除く。)と同時に提出することができる書面を出願と同時に提出する場合(願書に必要事項を記載してその提出を省略する場合を含む。)
カ. 特許出願における手続において却下の処分を行おうとする際に特許管理人選任の届出がされている場合

特許・実用新案審査基準 第V部 第2章 国内優先権 別添表

別添表： 特許協力条約に基づく国際出願と優先権との関係

優先権の主張の基礎となる先の出願	優先権の主張を伴う後の出願	主張することができる優先権	先の出願のみなし取下げ時期	優先権の主張取下げ可能期間
国内出願	日本を指定国を含む国際出願(自己指定)	国内優先権(PCT第8条(2)(b)、特許法第184条の3第1項及び第41条第1項)	先の出願の日から1年4月経過時 (特許法第42条第1項及び特許法施行規則第28条の4第2項)	優先日から30月経過前(※) (PCT規則90の2、3(a)及び特許法第184条の15第1項)
日本及び他国を指定した国際出願	国内出願	国内優先権又はパリ条約による優先権(出願人の選択) (特許法第184条の3第1項、第184条の15第4項及び第41条、又は、パリ条約第4条A)	国内優先→「国内処理基準時」、又は、「国際出願日から1年4月経過時」のいずれか遅いとき (特許法第184条の15第4項、第42条第1項及び特許法施行規則第38条の6の5)	国内優先→先の出願の日から1年4月経過前 (特許法第42条第2項及び特許法施行規則第28条の4第2項)
	日本を指定国を含む国際出願	パリ条約による優先権(PCT第8条(2)(a)及びパリ条約第4条A)	パリ条約→なし	パリ条約→取下げ不可 優先日から30月経過前(PCT規則90の2、3(a))

※ 先の出願から1年4月経過後であっても優先日から30月経過するまで、優先権の主張を取り下げることができるが、みなし取下げとされた先の出願が再度係属することはない。

配点基準

基準	配点
設問(1)	合計 15 点
1. 特許管理人に関する留意点 甲は在外者→原則、特管人によるべき点に留意（8条、特施令1条）。	5 点
2. 優先権主張に関する留意点	
(1) 国内優先権を選択した場合…41条4項に留意	5 点
(2) パリ優先権を選択した場合…43条1項及び2項に留意	5 点
設問(2)①	合計 55 点
1. 出願Aの取り扱い	
(1) 国内優先権主張（41条）の基礎とされた場合 Aは、Aの出願日から1年4月経過時又は国内処理基準時のうち、遅い方の時に取下擬制（184条の15第4項）。本問ではこっち↑	5 点
(2) パリ優先権（パリ4条）の基礎とされた場合 補正命令（184条の5第2項）、出願却下（同条3項）。	5 点
2. 特許出願Cについて	5 点
Cの日から1年4月経過時に取下擬制（42条1項、施規28-4②）。	
3. 特許出願Dについて	5 点
Dの日から1年4月経過時に取下擬制（42条1項、施規28-4②）。	
設問(2)②	
1. 特許出願Eに想定される拒絶理由	10 点
いずれの優先権の場合でも、29条の2で拒絶される（49条2号）。 国内優の場合…Aが引例　パリ優の場合…Bが引例	
2. 拒絶理由を解消するためにとるべき措置	5 点
イを削除することにより（17条の2）、発明ロを権利化。	
設問(2)③	
1. ロに係る特許出願Bに想定される拒絶理由	10 点
29-2（49Ⅱ）byD：41条3項　39①（49Ⅱ）byE：41条2項	
2. 拒絶理由を解消するためにとるべき措置	
(1) 指定期間内に（17条の2第1項1号、50条）、イをクレームアップ。	5 点
(2) 指定期間内に（44条1項1号）ハの分割出願&審査請求（48-3）。	5 点
心証点	30 点
合計	100 点
※上記項目以外の項目の記載、題意把握ミス、重大な積極ミス、条文ミス等については、加点又は減点の処理が行われず。	
※答案用紙選択ミス、用紙表裏逆、黒色・青色以外のペンを使用、鉛筆書き、修正ペン使用、解読不能な文字で書いた答案、氏名・受講番号不記載の答案は採点されることがあります。	

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。

MU23031