

弁理士

---

論文合格発表から見る  
弁理士試験の最新動向  
【宮口 聡 LEC専任講師】

---

れっく **LEC** 東京リーガルマインド



0 001321 230374

MU23037

# 1. 短答

## (1) 合格基準（足きり制度）導入の影響

ここ数年、短答試験のボーダーは、60点中39点で安定しています。

そのため、上四法（特許法・実用新案法、意匠法、商標法）に強い人は、原則、上四法で8割（32点）は取れるので、下三法（条約、著作権法・不正競争防止法）において、たった7点でも受かって来られたわけです。

しかしながら、平成28年度短答本試験から、そう上手くは行かなくなりました。

具体的には、特実の合格基準点は20点中8点、意匠の合格基準点は10点中4点、商標の合格基準点は10点中4点、条約の合格基準点は10点中4点、著不の合格基準点は10点中4点となります。

先ほどのケース（下三法で7点）で言えば、「条約」と「著作権法・不正競争防止法」のいずれかが3点以下ということになるので、不合格となってしまいます。

トータルで39点以上取れる人が、上四法で引っかかるなんてことは、先ずないと思ってよいでしょう。ですから、合否のカギを握るのは、条約と著不です。

下三法の軽視は危険であり、特に三振組の人は気合を入れて勉強して欲しいところです。

## (2) その対策

### ① 条文の正確な暗記

短答試験では条文の重要ポイントを訊いて来ますが、そのポイントが条文の文末表現だったりします。このタイプの問題では、覚えていなければ手も足も出ません。したがって、条文は、ある程度正確に暗記することが必要です。パリ条約、PCT、TRIPs協定に関しても、「又は」、「及び」の接続詞レベルで訊いてくることが多く、間違ったときは、本当に腹が立ちます。されど1点です。繰り返し問われている条文については、「いつ、誰が、何を、どうするか」を意識して覚えるようにすると良いでしょう。そのためにも、体系別過去問集や、戦略的過去問対策講座である「**短答Revolution**」を活用し、傾向をつかんでください。また、料金納付等の無味乾燥な条文は、条文の文言をマトリクス化し、図表等を自分で作成するのも効果的です。

### ② 過去問を3回は繰り返す。

過去問は、最低限2回は繰り返しましょう。2回繰り返した時点で正解できる問題と出来ない問題とがはっきりしてくるからです。3回目は、その正解できな

かった問題のみをピックアップして、その問題に含まれる5つの枝のうち迷うもののみ、解説、条文及び基本書等を見て徹底理解に努めます。いきなり最初から、枝毎に詳しく見ていく受験生が多いように見受けられますが、そのような勉強法では1回通すのがやっとであり、自分の弱点すら分からないまま受験することになるので、同じ問題が出題されても結局間違えることとなるのです。よって、3回程度は繰り返す必要があるのです。

### ③ 自分に合ったベストな活用法を見出す。

といっても、見つからない人もいるでしょうから、参考までに一つ紹介します。例えば、自分にとって簡単な問題(根拠も含め確実に100%自信のある問題)は「A」ランクとします。根拠条文等は言えないが〇×は確実に分るレベルの問題は「B」ランク、〇×で迷いが生じたら「C」ランク、問題文は理解できるが求められている知識を知らない場合は「D」ランク、問題文すら理解できない超難レベルは「E」ランクです。

それで、繰り返しているうちに、全て「A」ランクにまで持って行けたら理想的です。そこまで行かなくても、そのほとんどが「A」か「B」になれば受かる実力まで達しています。

如何でしょうか。是非とも、本書を活用頂き、短答本試験を是非とも突破してください。健闘を祈ります。

### ④ 妥当な講座を受講する。

上述した「**短答 Revolution**」は、スタートからもう何年も続いている講座です。いわばアルティメットな過去問対策講座といえるでしょう。

また、「**短答エフィシエント講座**」は、「**インプット系見開き重視テキスト**」と「**A5版一問一答集**」が売りです。前者は「detailなLECテキスト」と「simpleなミヤレジ」を見事に融合させたものです。後者はいつでもどこでも気軽に〇×チェックができるコンパクトな問題集です。ということで、「この2冊だけやればいい」という発想に基づいています。あれこれ配られても嵩張るだけで、受験生にとってはいい迷惑ですからね。

さらに、演習、解説、議論が一体化したものとして、「**短答サルページゼミ**」(全12回)も年明けに実施されます。「**短答実戦答練**」もありますが、単なる紙解説だけで終わりたくない人にとっては、「短サル」がお勧めです(詳細は、年末ぐらいにお知らせできるかと思います)。

## 2. 論文

### (1) 合格率から見れば安定している。

合格率は、過去10年以上ずっと、約25%前後で安定しています。

でも、「4分の1に入れば大丈夫だ」程度の感覚でいると、いつまで経っても受かりません。なぜなら、25%前後というのは、短答試験に受かっている人の中での合格率だからです。したがって、予備校の答練等での成績は、少なくとも10分の1以内に入っていないと安心できません。

### (2) 各科目とも同じ戦略で臨むと受かり難い。

不合格者に共通していることは、戦略をもって臨んでいないということです。つまり、愚直に臨んでも受からないということです。

特実では、時間がない中で妥協しつつも、いかに上手く折り合いをつけるかという能力を見ているように思います。

意匠では、いかに流れよく、読み易い答案を書けるかを見ているように思います。

商標では、いかに完成度の高い答案を書けるかを見ているように思います。

これが分かっていると、二の舞を演じることになるでしょう。その辺の極意は、**ゴールド Web 通信講座の『理想と現実』答案（論文過去問対策講座）**を通じて体得してください。過去問は十分やったという人は、**中上級講座（論文シーケンス講座）**や**論文上級答練・論文実戦答練**が良いでしょう。

一定レベル以上の難易度を維持した良問のオンパレードですので、是非ともご受講頂き、論文試験突破につなげて欲しいと思っております。

## 3. 口述

従来の暗唱型から、現場思考型に変貌しつつあるようです。これは、おそらく顧客対応能力を見ているのだと思います。今後の実務面を考えると、覚えても使えない知識を暗記するより、その場で訊かれた事案に対し迅速かつ的確に答えられる力を身に付けることの方がよっぽど重要といえるからです。

私の講義は、全て口述対策を念頭に置いているといっても過言ではありません。生講義で当てられ、その場その場の質問に答えていくことの積み重ねが自信へ、そして確信へ繋がって行きます。

## 弁理士試験に関するデータ (特許庁ホームページの弁理士試験情報を参考)

|       | H22   | H23   | H24   | H25   | H26   | H27   | H28   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 志願者   | 9950人 | 8735人 | 7930人 | 7528人 | 6216人 | 5340人 | 4679人 |
| 短受験者  | 6582人 | 6377人 | 5255人 | 4734人 | 4674人 | 4278人 | 3586人 |
| 短合格者  | 899人  | 1934人 | 1374人 | 434人  | 550人  | 604人  | 557人  |
| 短合格率  | 13.7% | 30.3% | 26.1% | 9.2%  | 11.8% | 14.1% | 15.5% |
| 論受験者  | 3093人 | 2988人 | 2851人 | 1979人 | 1263人 | 960人  | 1103人 |
| 論合格者  | 822人  | 715人  | 837人  | 490人  | 358人  | 248人  | 288人  |
| 論合格率  | 25.7% | 22.9% | 28.3% | 23.5% | 27.2% | 24.4% | 25.3% |
| 口受験者  | 1048人 | 1006人 | 1134人 | 825人  | 485人  | 330人  | 312人  |
| 口合格者  | 735人  | 675人  | 719人  | 674人  | 362人  | 309人  | 293人  |
| 口合格率  | 70.1% | 67.1% | 63.4% | 81.7% | 74.6% | 93.6% | 93.9% |
| 最終合格者 | 756人  | 721人  | 773人  | 715人  | 385人  | 319人  | 296人  |
| 最終合格率 | 8.3%  | 9.1%  | 10.7% | 10.5% | 6.9%  | 6.6%  | 7.0%  |

|       | H29   | H30   | R1    | R2    | R3    | R4    | R5    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 志願者   | 4352人 | 3977人 | 3862人 | 3401人 | 3859人 | 3558人 | 3417人 |
| 短受験者  | 3213人 | 3078人 | 2895人 | 2259人 | 2686人 | 2754人 | 2714人 |
| 短合格者  | 287人  | 620人  | 531人  | 411人  | 304人  | 284人  | 337人  |
| 短合格率  | 8.9%  | 20.1% | 18.3% | 18.2% | 11.3% | 10.3% | 12.4% |
| 論受験者  | 917人  | 1070人 | 1070人 | 1039人 | 805人  | 655人  | 621人  |
| 論合格者  | 229人  | 259人  | 278人  | 263人  | 211人  | 179人  | 179人  |
| 論合格率  | 24.2% | 23.9% | 25.5% | 25.0% | 25.1% | 26.3% | 28.0% |
| 口受験者  | 254人  | 268人  | 295人  | 282人  | 215人  | 194人  |       |
| 口合格者  | 250人  | 252人  | 282人  | 278人  | 194人  | 187人  |       |
| 口合格率  | 98.4% | 94.0% | 95.6% | 98.6% | 90.2% | 96.4% |       |
| 最終合格者 | 255人  | 260人  | 284人  | 287人  | 199人  | 193人  |       |
| 最終合格率 | 6.5%  | 7.2%  | 8.1%  | 9.7%  | 6.1%  | 6.1%  |       |

## 短答式試験 正答率 令和5年度

| 科目      | 問題番号 | 正答率(%) | 科目           | 問題番号 | 正答率(%) |
|---------|------|--------|--------------|------|--------|
| 特許・実用新案 | 1    | 56.0   | 商標           | 1    | 21.3   |
|         | 2    | 51.0   |              | 2    | 65.5   |
|         | 3    | 49.0   |              | 3    | 67.6   |
|         | 4    | 59.2   |              | 4    | 23.1   |
|         | 5    | 82.1   |              | 5    | 59.2   |
|         | 6    | 62.8   |              | 6    | 30.4   |
|         | 7    | 44.4   |              | 7    | 17.5   |
|         | 8    | 54.2   |              | 8    | 68.9   |
|         | 9    | 81.2   |              | 9    | 25.9   |
|         | 10   | 66.0   |              | 10   | 59.6   |
|         | 11   | 51.7   | 条約           | 1    | 77.6   |
|         | 12   | 60.3   |              | 2    | 66.2   |
|         | 13   | 46.7   |              | 3    | 44.4   |
|         | 14   | 62.6   |              | 4    | 60.1   |
|         | 15   | 47.2   |              | 5    | 57.8   |
|         | 16   | 33.6   |              | 6    | 54.2   |
|         | 17   | 67.8   |              | 7    | 53.7   |
|         | 18   | 66.2   |              | 8    | 78.2   |
|         | 19   | 23.4   |              | 9    | 64.4   |
|         | 20   | 61.9   |              | 10   | 75.1   |
| 意匠      | 1    | 74.1   | 著作権法・不正競争防止法 | 1    | 73.5   |
|         | 2    | 60.8   |              | 2    | 38.8   |
|         | 3    | 29.5   |              | 3    | 19.3   |
|         | 4    | 76.9   |              | 4    | 49.4   |
|         | 5    | 83.7   |              | 5    | 50.6   |
|         | 6    | 85.0   |              | 6    | 41.0   |
|         | 7    | 73.0   |              | 7    | 58.5   |
|         | 8    | 55.1   |              | 8    | 81.4   |
|         | 9    | 60.8   |              | 9    | 83.4   |
|         | 10   | 82.3   |              | 10   | 49.7   |

## 論文式試験 問題と公表論点 令和5年度

[特許・実用新案]

## 【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、その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。

(次頁に続く)

(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】

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】



【特許・実用新案：論点】

【問題 I】

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

[特許・実用新案]

【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・・・錠剤を舌の上への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】  
(次頁に続く)

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。

※ 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) 丁に対して特許権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、丁に対し、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、丁に対し、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】

(次頁に続く)

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 イ 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】

【特許・実用新案：論点】

【問題Ⅱ】

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

[意匠]

【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。

(次頁に続く)

(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よう。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。

(次頁に続く)



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】

【意匠：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。

[商標]

【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】

【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。

（次頁に続く）

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】

**【商標：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。

**【問題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。

■□MEMO□■



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。

MU23037