弁理士

本試験から考察！
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 210284
MU21028

本試験から考察！
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。

無断複製・頒布を禁じます

ＬＥＣ東京リーガルマインド　弁理士

■□ＭＥＭＯ□■

無断複製・頒布を禁じます

【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。

無断複製・頒布を禁じます

【過去問】［Ｒ３特許法・実用新案法 問題Ⅰ］

1　**甲**は、発明**イ**をし、令和元年６月１日に、特許出願**Ａ**をした。出願**Ａ**の願書に最初に添付した明細書及び特許請求の範囲には、発明**イ**が記載されている。

その後、**甲**は、発明**ロ**をし、令和元年 12 月１日に、出願**Ａ**を基礎として特許法第 41 条第１項の規定によるいわゆる国内優先権の主張を伴う特許出願**Ｂ**をした。出願**Ｂ**の願書に最初に添付した明細書及び特許請求の範囲には、発明**イ**及び発明**ロ**が記載されている。

さらにその後、**甲**は、発明**ハ**をし、出願**Ｂ**について出願審査の請求をする前の日である令和２年７月１日に、出願**Ｂ**を分割して特許出願**Ｃ**をした。出願**Ｃ**の願書に最初に添付した明細書には、発明**イ**、発明**ロ**及び発明**ハ**が記載され、出願**Ｃ**の願書に最初に添付した特許請求の範囲には、発明**イ**及び発明**ハ**が記載されている。

一方、**乙**は、**甲**とは独立して発明**イ**及び発明**ロ**をし、令和元年７月１日に、特許出願**Ｄ**をした。出願**Ｄ**の願書に最初に添付した明細書には、発明**イ**及び発明**ロ**が記載され、出願**Ｄ**の願書に最初に添付した特許請求の範囲には、発明**ロ**が記載されている。出願**Ｄ**は、令和３年１月 13 日に出願公開された。

以上を前提に、以下の各設問に答えよ。ただし、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。

⑴　出願**Ｂ**が審査に付された場合に、出願**Ｂ**の特許請求の範囲に記載された発明**イ**が**乙**による出願**Ｄ**との関係において拒絶理由を有するかについて、関連する特許法上の根拠条文の規定を必要な範囲で引用した上で、国内優先権の制度が設けられた趣旨に必要な範囲で言及しつつ、設問の事実をあてはめて結論付けよ。

⑵　出願**Ｃ**が審査に付された場合に、出願**Ｃ**の特許請求の範囲に記載された発明**イ**が**乙**による出願**Ｄ**との関係において拒絶理由を有するかについて、関連する特許法上の根拠条文の規定を必要な範囲で引用した上で、設問の事実をあてはめて結論付けよ。

（次頁に続く）

無断複製・頒布を禁じます

２　**甲**は、受理官庁を日本国特許庁として日本国を指定国に含む特許協力条約に基づく英語による国際出願（以下「外国語特許出願**A**」という。）をした。外国語特許出願**A**の明細書及び請求の範囲には、発明**イ**、発明**ロ**及び発明**ハ**が記載されていた。

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。

⑴　**甲**が特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正（以下「19条補正」という。）を行う場合、及び特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正（以下「34条補正」という。）を行う場合において、**乙**に対して19条補正及び34条補正の手続の代理を委任する際、**乙**に必要とされる権能について、特許協力条約上の根拠条文の規定を必要な範囲で引用した上で、設問の事実をあてはめて説明せよ。

⑵　外国語特許出願**A**に関し、**甲**は、特許協力条約第18条に規定する国際調査報告を受け取った後、請求の範囲の記載を発明**イ**及び発明**ロ**とする補正**B**をした。その後、**甲**は、特許協力条約第31条に規定する国際予備審査を請求し、さらに明細書及び請求の範囲の記載を発明**イ**のみとする補正**C**をした。

その後、**甲**は、日本国特許庁に対し、国際出願日における明細書及び請求の範囲の翻訳文（以下「翻訳文**a**」という。）を提出し、日本国への国内移行手続を適法に行った。さらに、翻訳文**a**に加えて、補正**B**後の請求の範囲の翻訳文（以下「翻訳文**b**」という。）及び補正**C**に係る補正書の翻訳文（以下「翻訳文**c**」という。）を国内処理基準時の属する日までに適法に提出した。外国語特許出願**A**において、特許法第 36 条第２項に規定する願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなされるのは、翻訳文**a**、翻訳文**b**及び翻訳文**c**のいずれであるか、特許法上の根拠条文の規定を必要な範囲で引用した上で、設問の事実をあてはめて結論付けよ。

【１００点】

無断複製・頒布を禁じます

論点

以下の事項についての理解を問う。
１　国内優先権主張を伴う出願及び分割出願の特許要件
２　国際機関に対する代理人の権能
３　特許協力条約における補正と、その翻訳文の取扱い

答案構成

設問１⑴について
１．国内優先権の趣旨について：包括的な特許権の取得
２．出願Ｂの発明イの出願日の扱いについて　→　出願Ａの時を基準に判断（41 条２項）
３．出願Ｂの発明イの拒絶理由について
　⑴　29 条について：該当しない
　⑵　29 条の２について：該当しない
　⑶　39 条について：該当しない
設問１⑵について
１．出願Ｃの判断基準時について
　⑴　出願Ｃ：当初明細書にイロハ、特許請求の範囲にイハが記載、出願日（Ｒ2.7.1)、出願Ｂの分割出願（44 条１項）
　⑵　出願Ｂ：当初明細書及び特許請求の範囲にイロが記載
　　∴　出願Ｃのハは、出願Ｃの時点で新たに追加　→　分割の効果（44 条２項）なし
　⑶　出願Ｃは現実の出願日で判断（Ｒ2.7.1）
２．出願Ｃの拒絶理由について
　⑴　出願Ｄ：当初明細書にイロ、特許請求の範囲にロが記載、出願日（Ｒ1.7.1)、出願公開（Ｒ3.1.13）
　　①　39 条：先願Ｄは特許請求の範囲にロのみが記載　∴適用なし
　　②　29 条：出願Ｃの前にイが公知の事実なし　∴適用なし
　　③　29 条の２
　　・出願Ｃの日前に出願Ｄあり　・出願Ｄの当初明細書にイの記載あり
　　・出願Ｃ後に出願Ｄが出願公開　・出願人非同一　・発明者非同一
　⑵　結論：出願Ｃのイは、出願Ｄとの関係において拒絶理由を有する
設問２⑴について
・19 条補正は、国際事務局に対して行う（PCT19 条⑴、PCT 規則 46.2）
・34 条補正は、国際予備審査機関に対して行う（PCT 規則 66.3）
・乙は、弁護士、弁理士その他の者であって、甲による国際出願がされた受理官庁としての日本国特許庁に対し業として手続をとる権能を有する者である必要がある(PCT49 条)。

無断複製・頒布を禁じます

設問２⑵について

・国際出願日における翻訳文ａの提出（184 条の４第１項）
　→　原則、翻訳文ａが 36 条２項の特許請求の範囲とみなされる（184 条の６第２項）
　その後に 19 条補正の翻訳文ｂを提出（184 条の４第６項）
　→　翻訳文ｂが 36 条２項の特許請求の範囲とみなされる（184 条の６第３項）
　34 条補正後の翻訳文ｃの提出（184 条の８第１項）
　→　翻訳文ｃにより補正がされたものとみなされる（184 条の８第２項）
・結論：翻訳文ｂが特許請求の範囲とみなされる（184 条の６第３項）

無断複製・頒布を禁じます

参考答案

設問１⑴について

１．国内優先権の趣旨について

基本的な発明と改良発明について、包括的な内容で特許権を取得することができる。

２．出願Ｂの発明イの出願日の扱いについて

国内優先権を主張すると、先の出願の当初明細書等に記載された発明については、29条等の規定の適用について、先の出願の時にされたものとみなされる（41条２項）。

出願Ｂの発明イについては、出願Ａの当初明細書等に記載されているので、国内優先権の効果により、出願Ａの時を基準に判断される（41条２項）。

３．出願Ｂの発明イの拒絶理由について

⑴　29条について

発明イは、29条の拒絶理由を有しない。出願Ｄは、出願Ａの時点で出願公開されておらず、発明イは公知（29条１項３号）となっていないからである。

⑵　29条の２について

発明イは、29条の２の拒絶理由を有しない。出願Ｄは、出願Ａに対して後願だからである（29条の２）。

⑶　39条について

発明イは、39条の拒絶理由を有しない。出願Ｄは、出願Ａに対して後願だからである（39条１項・２項）。

設問１⑵について

１．出願Ｃの判断基準時について

⑴　Ｃは、令和２年７月１日に出願Ｂから分割された特許出願（44条１項）である。ここで、分割出願が適法にその効果（同条２項）を得るためには、Ｃに記載された内容が、少なくともＢの当初明細書等に記載されている必要がある。

しかし、ハは、Ｂの当初明細書等に記載されておらず、Ｃの時点で新たに追加された発明であるため、Ｃは適法な分割出願とは認められず、分割の効果（44条２項）を得ることはできない。したがって、Ｃは、現実の出願日で判断される。

２．出願Ｃの拒絶理由について

⑴　Ｃの引用例となり得る出願Ｄは、当初明細書にイ及びロが、特許請求の範囲にロが記載された特許出願である。また、Ｄは、令和元年７月１日に出願され、令和３年１月13日に出願公開がされている。

①　39条について

Ｃの先願であるＤには、特許請求の範囲にロのみが記載されている。そのため、Ｃのイの引用例とはならない。したがって、39条の規定の適用はない。

②　29条について

Ｃの前に、イが公開された等の公知となった事実は推認されない。したがって、29条の規定の適用はない。

③　29条の２について

Ｃのイについては、(ⅰ)Ｃの日前にＤがされ(29条の２本文)、(ⅱ)Ｄの当初明細書等には、Ｃの特許請求の範囲に記載されたイが記載されている（同条)。また、(ⅲ)ＤがＣの後に出願

無断複製・頒布を禁じます

公開され（同条）、(iv)Cに係るイとDに係るイの発明者は甲と乙で異なる。さらに、Cがされた時点におけるCとDの出願人は、甲と乙で異なる（同条かっこ書、但書）。したがって、Cには、Dを引用例とした29条の２の規定による拒絶理由が想定される（49条２号）。

⑵　結論：Cの特許請求の範囲に記載されたイは、Dとの関係において拒絶理由を有する（29条の２、49条２号）。

設問２⑴について

19条補正は、国際事務局に対して行う（PCT19条⑴、PCT規則46.2）。また、34条補正は、国際予備審査機関に対して行う（PCT規則66.3）。

本問において、乙は、国際事務局及び管轄国際予備審査機関に対し業として手続をとる権能を有するためには、弁護士、弁理士その他の者であって、甲による国際出願がされた受理官庁としての日本国特許庁に対し業として手続をとる権能を有する者である必要がある（PCT49条）。

設問２⑵について

１．翻訳文aについて

原則として、外国語特許出願Aに係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文aが、特許請求の範囲とみなされる（184条の６第２項）。

２．翻訳文bについて

しかし、184条の４第６項の規定により19条補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、184条の６第２項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文が、36条２項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなされる（184条の６第３項）。

本事例における補正Bは、国際調査報告の受領後のものであるため、19条補正に該当する（PCT19条(1)）。そして、外国語特許出願Aについて、国際出願日における請求の範囲等の翻訳文aが提出された後に（184条の４第１項）、19条補正に係る補正Bの翻訳文bが提出されている（184条の４第６項）。

したがって、184条の４第６項の規定により翻訳文bが提出されているため、翻訳文bが特許請求の範囲とみなされる（184条の６第３項）。

３．翻訳文cについて

本事例における補正Cは、国際予備審査請求以後のものであるため、34条補正に該当する（PCT34条⑵(b)）。そして、外国語特許出願Aについて、34条補正に係る補正Cの補正書の日本語による翻訳文cが提出されているため（184条の８第１項）、特許請求の範囲について誤訳訂正書により補正がされたものとみなされる（同条２・４項）。

４．結論

以上より、翻訳文bが、36条２項に規定する願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなされる（184条の６第３項）。

以上

無断複製・頒布を禁じます

【過去問】［Ｒ３特許法・実用新案法 問題Ⅱ］

甲は、特許権**Ｐ**の特許権者である。特許権**Ｐ**の特許請求の範囲には、「原料**α**を 250℃以下で加熱して化合物**Ａ**を製造する方法」の発明（以下「発明**イ**」という。）が記載されている。

以上を前提に、以下の各設問に答えよ。ただし、１、２及び３はそれぞれ独立しているものとし、本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。

１　発明**イ**を使用した化合物**Ａ**を製造販売しようとする**乙**は、発明**イ**に係る特許を無効にしようと考えている。この場合において、次の(1)及び(2)について説明せよ。

⑴　本件特許明細書の発明の詳細な説明には、原料**α**を 200℃以上 250℃以下の範囲の温度で加熱して、上記温度範囲であれば化合物**Ａ**を製造できることを確認した実験結果が記載されていたが、150℃未満で加熱した場合の実験結果については記載されていなかった。

乙は、化合物**Ａ**を発売する前に発明**イ**に係る特許を無効にするために、文献公知発明が記載された刊行物を調査した。その結果、**乙**は、「原料**α**を 230℃で加熱して高純度の化合物**Ａ**を製造する方法」に係る発明**ロ**が開示されている本件特許出願前に頒布された刊行物**Ｘ**を発見した。なお、原料**α**を加熱して物を製造する方法において、230℃の±10℃の加熱の温度範囲では製造結果に影響しないことが本件特許出願前に周知であったとする。

また、**乙**は実験を行い、原料**α**を 150℃未満で加熱した場合には化合物**Ａ**を製造できないことを確認した。

そこで、**乙**は、自身が行った実験結果も踏まえ、発明**イ**に係る特許に対し、特許無効審判を請求することにした。

このとき、**乙**が当該特許無効審判において主張し得る無効理由について説明せよ。なお、特許法第 36 条第６項第２号（いわゆる明確性）の要件は満たしているものとする。

⑵　**乙**は、当該特許無効審判の請求後に、本件特許出願前に頒布された刊行物**Ｙ**を新たに発見し、発明**イ**に係る特許は、特許法第 29 条第１項第３号（いわゆる新規性）の規定に違反してされた旨の新たな無効理由を追加したいと考え、審判請求書に記載した請求の理由を補正した。発明**イ**は刊行物**Ｙ**に記載された発明であり、上記新たな無効理由の追加は審理を不当に遅らせるものではないが、審判請求書に当該無効理由を記載しなかった合理的な理由はなく、**甲**（被請求人）は審判請求書の補正に同意をしなかったものとする。

この場合において、①審判の合議体（審判長を含む。）は、上記無効理由の追加についてどのように判断すべきか、説明せよ。また、②審判の合議体（審判長を含む。）は、発明**イ**が刊行物**Ｙ**に記載された発明であることを踏まえ、特許法上、どのような手続をすることができるか、説明せよ。

（次頁に続く）

無断複製・頒布を禁じます

２　発明**イ**を使用した化合物**A**を製造販売しようとする**丙**は、発明**イ**に係る特許を無効にすることについて特許無効審判を請求した。**丙**は、無効理由として、発明**イ**は、特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、科学雑誌**M**に記載された発明**m**に基づいて容易に発明をすることができたものである旨を主張した。当該審判について請求が成り立たないとの審決がなされ、**丙**は、当該審決の謄本の送達を受けた日の翌日、刊行物**N**を発見した。

刊行物**N**を証拠として用いて発明**イ**に係る特許を無効とするために**丙**が採り得る手段を、次の⑴及び⑵のそれぞれの場合について説明せよ。

⑴　上記審決の理由は、発明**m**に基いて発明**イ**を容易に発明することができたとはいえないというものであった。また、刊行物**N**は、本件特許出願前に頒布された学会論文誌であって、その中には、特許権者**甲**が学会で発表した発明**イ**の記載がある。

⑵　上記審決の理由は、科学雑誌**M**が本件特許出願前に頒布されたことの証明がないというものであった。また、刊行物**N**には、科学雑誌**M**が本件特許出願前に販売されていたことを明らかにする記載がある。

３　**丁**は、**α**を原料とする化合物**A**を**丁**の工場において製造している。**甲**は、**丁**が発明**イ**の製造方法を使用していると考え、**丁**に対して、**丁**の工場における化合物**A**の製造方法を明らかにするよう文書で申し入れをした。これに対する**丁**の回答は、「発明**イ**の製造方法は使用していない。化合物**A**の製造方法は、当社の営業秘密であるので開示できない。」というものであった。そこで、**甲**は、**丁**を被告として訴訟を提起し、化合物**A**の製造の差止めを求めた。

上記事案において、**丁**の営業秘密の保護のために、特許法上、どのような配慮がなされているかにも言及しつつ、特許法に関して、次の⑴及び⑵について答えよ。

⑴　**丁**は、当該訴訟において上記回答を前提として認否する場合、**丁**の工場における化合物**A**の製造方法を開示する必要があるか、説明せよ。

⑵　**丁**の工場における化合物**A**の製造方法の立証について、当事者が利用し得る制度にはどのようなものがあるか、説明せよ。

【１００点】

無断複製・頒布を禁じます

論点

以下の事項についての知識及び理解を問う。

1　特許無効審判において主張し得る無効理由
2　特許無効審判における職権審理
3　審決取消訴訟の審理範囲及び確定審決の効力
4　特許権侵害訴訟における主張立証について特許法が定める諸制度と、それらの中における営業秘密への配慮

無断複製・頒布を禁じます

答案構成

設問１⑴について
１．新規性違反（29 条１項３号、123 条１項２号）
２．進歩性違反（29 条２項、123 条１項２号）
３．サポート要件違反（36 条４項１号、123 条１項４号）、実施可能要件違反（36 条６条１号、123 条１項４号）
設問１⑵①について
１．当該補正について、合理的な理由なし、甲の同意なし
　→　補正許可できない（131 条の２第２項柱書、同項２号、131 条の２第１項２号）
設問１⑵②について
１．職権証拠調べ（150 条）
　審判に関しては、刊行物Ｙについて、職権で、証拠調べをすることができる（150 条１項）
２．職権審理（153 条）
　審判においては、当事者が申し立てない理由である、Ｙに基づく 29 条１項３号の無効理由についても審理することができる（153 条１項）
設問２⑴について
・出願前に頒布された論文誌に記載されたイは、刊行物公知として無効理由を有する（29 条１項３号、123 条１項２号）。
・利害関係人である丙は（123 条２項）、別途無効審判を請求することができる（123 条１項）
・これによりイに係る特許を無効にできる（125 条）
・審判手続において審理判断された無効原因に関するものでない（メリヤス編機事件）
設問２⑵について
・審決取消訴訟の提起（178 条１項）、審決取消訴訟の要件（179 条等）
・審決取消（181 条１項）、差戻審理において（同条２項）、イに係る特許を無効にできる。
・Ｎに基づき当業者の出願当時の技術常識を認定し無効原因の存否の認定可（食品包装容器事件）
設問３⑴について
・具体的態様の明示（104 条の２本文）。ただし営業秘密であるため開示義務なし（同条但書）
設問３⑵について
１．生産方法の推定（104 条）
２．文書提出命令（105 条１項）
３．インカメラ審理（105 条２項・３項）
４．専門委員制度（105 条４項）
５．査証制度（105 条の２）
６．秘密保持命令（105 条の４）
７．当事者尋問等の公開停止（105 条の７）

無断複製・頒布を禁じます

参考答案

設問１⑴について

１．新規性違反（29 条１項３号）

特許権Ｐの発明イは、出願前に、頒布された刊行物Ｘに発明ロが開示されていることから、新規性違反を主張し得る（123 条１項２号、29 条１項３号）。

２．進歩性違反（29 条２項）

Ｐのイは、αを 230℃±10℃の温度範囲で加熱しても物の製造結果に影響しないことが周知であることと、頒布されたＸに開示されているロにより、出願前に当業者が容易に発明できると考えられるため、進歩性違反を主張し得る（123 条１項２号、29 条２項）。

３．サポート要件違反（36 条６項１号）、実施可能要件違反（36 条４項１号）

Ｐの発明の詳細な説明には、αを 200℃以上 250℃以下の範囲の温度で加熱すれば化合物Ａを製造できる実験結果が記載されていたが、150℃未満で加熱した場合の実験結果が記載されていないため、Ｐのイは、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものとはいえないと主張でき（123 条１項４号、36 条６項１号）、加えて、αを 150℃未満で加熱した場合にはＡを製造できないことを乙が確認していることから、その場合において、特許を受けようとする発明を実施できないと主張し得る（123 条１項４号、36 条４項１号）。

設問１⑵①について

審判の合議体は、乙の審判請求書の補正により新たに追加した無効理由が、当初の審判請求書に記載しなかった合理的な理由はなく、甲が当該補正に同意しなかったことから、当該無効理由の追加についての補正を許可できず（131 条の２第２項各号）、決定をもって当該補正を却下することができる（133 条３項）。

設問１⑵②について

１．職権証拠調べ（150 条１項）

審判の合議体は、職権でＹについて証拠調べをすることができ（同項）、その結果を乙に通知し、相当な期間を指定して意見を申し立てる機会を与えなければならない（同条５項）。

２．職権審理（153 条１項）

審判の合議体は、Ｙに基づく 29 条１項３号の新規性違反の無効理由について審理することができ（同項）、その審理の結果を乙に通知し、相当な期間を指定して意見を申し立てる機会を与えなければならない（同条２項）。

設問２⑴について

１．出願前に頒布された論文誌に記載されたイは、刊行物公知として無効理由を有する（29 条１項３号、123 条１項２号）。そこで、利害関係人である丙は（123 条２項）、別途無効審判を請求することができる（123 条１項）。請求成立審決が確定すれば、イに係る特許を無効にし、特許権を遡及消滅させることができるからである（125 条）

２．なお、刊行物Ｎを当該審決に対する審決取消訴訟で提出することはできない。Ｙに係るイは、審判手続において現実に争われ、審理判断された無効原因に関するものでないため、審決取消訴訟の対象とならないからである。

無断複製・頒布を禁じます

設問２⑵について

１．無効審判の請求人丙は（179 条）、審決謄本送達日から 30 日以内に（178 条３項）、東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起し（同条１項）、当該訴訟において、Ｎを提出することができる。請求に理由があると認められれば審決は取り消され（181 条１項）、差戻し審理においてイに係る特許を無効にすることができる（同条２項）。

２．審判手続にあらわれていなかったＮに基づき当業者の出願当時の技術常識を認定し、これにより発明の意義を明らかにしたうえ無効原因の存否は認定できるからである。

設問３⑴について

丁は、当該訴訟において甲が特許権Ｐを侵害したとして主張するイの態様を否認するときは、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない（104 の２本文）。したがって、原則として、乙は、工場における化合物Ａの製造方法を開示する必要がある。ただし、丁のＡの製造方法は営業秘密であるため、その旨主張して開示する必要はない（同条但書）。

設問３⑵について

１．生産方法の推定（104 条）

Ａが出願前に日本国内において当然知られたものでない場合には、Ａと同一の物は、その方法により生産したものと推定される（同条）。

２．文書提出命令（105 条１項）

当事者の申立てにより、裁判所は、侵害行為の立証をするために必要な書類の提出を命ずることができる（同条１項本文）。ただし、提出を拒むことに正当な理由があるときはこの限りでない（同項但書）。

３．インカメラ審理（105 条２項・３項）

書類の所持者が提出を拒むことに正当な理由があるか否かを判断する必要があるときは、裁判所は、書類の所持者に提示をさせることができる（同条２項）。また、意見を聴く必要があるときは、当事者等に開示できる（同条３項）。

４．専門委員制度（105 条４項）

当事者の同意を得て、裁判所は、専門委員に対し、当該書類を開示することができる（同条５項）。

５．査証制度（105 条の２）

当事者の申立てにより、裁判所は、所定の要件のもと、査証人に対して査証を命ずることができる（同条１項）。

６．秘密保持命令（105 条の４）

当事者の申立てにより、裁判所は、当事者が保有する営業秘密について、所定の要件のもと、決定で、当事者等に対して当該営業秘密を、秘密保持命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨命ずることができる（同条１項）。

７．当事者尋問等の公開停止（105 条の７）

営業秘密について陳述することにより事業活動に著しい支障を生ずる等の場合、裁判所は、当該訴訟の当事者尋問の公開を停止することができる（同条１項・２項）。

以上

無断複製・頒布を禁じます

【過去問】［Ｒ３意匠法 問題］

【問題Ⅰ】

日本国民である**甲**は、意匠**イ**を独自に創作し、令和３年（2021 年）１月 20 日にパリ条約の同盟国**X**国に正規かつ最先の意匠登録出願**A**を適法に行った。

甲は、意匠**イ**に類似する意匠**ロ**を独自に創作し、令和３年（2021 年）５月 20 日に日本国において意匠**ロ**に係る製品を**イ**ンターネット**ト**で販売することにより意匠**ロ**を公開した。意匠**ロ**に係る製品を購入した**乙**は、意匠**ロ**に変更を加えた意匠**ハ**を独自に創作し、意匠**ハ**について日本国に意匠登録出願**B**を行った。

その情報を知った**甲**は、慌てて弁理士**丙**に相談をし、日本国における意匠**イ**の意匠登録を早期に希望していること、また、意匠**イ**の実施時期は出願時には未定であるが、**乙**に意匠**イ**を転用されるおそれもあるので、実施前に意匠公報に掲載されないようにしたい旨伝えた。

以上の事実関係のもと、弁理士**丙**として、**甲**の意匠**イ**について日本国で意匠登録出願**C**を行う場合、**甲**の希望に沿い、また、意匠**イ**が意匠登録されるために必要な手続と、それぞれの手続の時期的要件を、**甲**から相談があった日が以下の日であった場合に分けて意匠法等の条文と共に説明し、かつ、**乙**の出願**B**に対する留意点を述べよ。

ただし、意匠**イ**と意匠**ロ**は類似し、意匠**イ**と意匠**ハ**は類似するが、意匠**ロ**と意匠**ハ**の類否は不明である。**甲**は、意匠**イ**と意匠**ロ**しか創作していない。**甲**の意匠登録出願**A**は公開されておらず、**乙**は、意匠**ハ**を実施していない。**甲**と**乙**との交渉は考慮しないものとする。

⑴ **甲**から相談があった日が令和３年（2021 年）７月１日であった場合
⑵ **甲**から相談があった日が令和３年（2021 年）10 月１日であった場合

【５０点】

無断複製・頒布を禁じます

【問題Ⅱ】

美容機器メーカーである**甲**社は、ローラー部分と持ち手部分からなる「美容用ローラー」の全体に係る意匠**イ**の登録意匠権者であり、意匠**イ**に係る物品を製造販売している。意匠**イ**は、**甲**社の開発部門に所属していたデザイナー**乙**が創作したものである。

甲社が意匠**イ**に係る意匠登録出願をし、意匠権の設定登録がされた後、**乙**は、**甲**社を退社し、**丙**社に転職した。**丙**社は、**乙**が意匠**イ**を創作したと聞いたので、意匠**イ**と同一の美容用ローラー（以下、「完成品**A**」という。）を製造販売した。その後、**丙**社は、**甲**社から「完成品**A**の製造販売は**甲**社の登録意匠**イ**に係る意匠権を侵害するものである。」として警告を受けた。

丙社は、取り急ぎ完成品**A**の新規の製造販売を中止した。

しかし、完成品**A**の組立て前の部品が数百点残っていたため、**丙**社は、部品については売却を検討した。なお、完成品**A**は、回転機構部分（以下、「部品**a**」という。）、ローラー部分（以下、「部品**b**」という。）及び持ち手部分によって構成されている。部品**a**は、完成品**A**にのみ用いられる物品ではなく、かつ、完成品**A**の外観には表れない内部機構に係る物品であって、部品**b**は、完成品**A**の部品以外に、実用性のある他の用途は存在しない完成品**A**の専用品である。また、完成品**A**に係る意匠**イ**と部品**a**に係る意匠と部品**b**に係る意匠は、互いに非類似である。

検討した結果、**丙**社は、日本国内において、部品**a**を**丁**社に対して全品売却し、部品**b**を**戊**社に対して全品売却した。**丁**社は、日本国内で美容用ローラーを製造販売しているが、**戊**社は、日本国内で美容用ローラーを製造販売していない。**戊**社は、**甲**社が意匠権を取得していない**X**国に**丙**社から購入した部品**b**を運搬し、同国においてのみ意匠**イ**と同一の美容用ローラーを製造販売している。

甲社は、**丙**社に対し、完成品**A**、部品**a**及び部品**b**の販売行為について、登録意匠**イ**に係る意匠権侵害に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。このとき、**丙**社から相談を受けた弁理士として、以上の事実関係のもと、当該訴訟において検討すべき意匠法上の問題を条文と共に説明し、部品**b**の販売行為による意匠権侵害の成否についての論点も含めて説明せよ。なお、完成品**A**、部品**a**及び部品**b**の製造行為については検討しなくてよい。

【５０点】

無断複製・頒布を禁じます

論点

【問題Ⅰ】
事例を通じて、パリ条約と新規性喪失の例外、秘密意匠、先願の地位の理解を問う。

【問題Ⅱ】
事例を通じて、職務意匠及び間接侵害（38条１号及び２号）の理解を問う。

答案構成

問題Ⅰ⑴について
１．事案の検討
・甲は、早期に意匠登録を希望
・丙への相談は令和３年７月１日
∴ 何ら手続をせずにイについて意匠登録出願
→ 出願前にイに類似するロが公知 → ３条１項３号の拒絶理由（17 条１号）
→ 乙がイに類似するハについて意匠登録出願Ｂ
ハが登録された場合 → ９条１項の拒絶理由（17 条１号）
２．パリ優先権の主張
パリ優先権の発生要件
・パリ条約の同盟国の日本国の国民甲（パリ２条⑴、４条Ａ⑴）
・パリ条約の同盟国Ｘ（同条Ａ⑴） ・正規かつ最先（同条Ａ⑴、Ｃ⑵）
・イについて意匠登録出願（同条Ａ⑴）
パリ優先権の主張要件
・Ａの出願人甲（同条Ａ⑴） ・Ａのイと同一客体のイ（同条Ａ⑴）
・Ｘ国以外のパリ条約の同盟国の日本国に（同条Ａ⑴） ・意匠登録出願（同条Ａ⑴）
→ イについて不利な取り扱い等を受けない（同条Ｂ）
→ ロの販売及び乙のＢよりも前の出願Ａ時にされたものとして審査される
３．秘密意匠制度の利用
・イについて秘密請求（14 条１項・２項）
・イの実施時期は未定、公表時期の調整（20 条４項）、乙によるイの転用を防ぐ
４．手続的要件について
⑴ パリ優先権の主張 → Ａの日から優先期間の６月以内に出願（パリ４条Ｃ⑴）、その旨を記載した書面等を出願と同時、証明書面等を出願の日から３月以内に、それぞれ特許庁長官に提出（同条Ｄ、特 43 条１項等読替準用）。
⑵ 秘密請求（14 条２項）→ 出願と同時又は第１年分の登録料の納付と同時に請求

無断複製・頒布を禁じます

問題Ⅰ⑵について
・優先権主張は不可（パリ４条C⑴）
・新規性喪失の例外の適用（４条２項・３項）
∵　ロの公開による新規性違反（３条１項３号、17 条１号）を回避
時期的要件：ロの公開日から１年以内に出願（４条２項）、出願と同時にその旨、30 日以内に証明書の提出（４条３項）
・Ｂとの関係について
ハが登録されるとイについて９条１項の拒絶理由が想定
ハがロと類似又はロから容易想到の場合：Ｂに係るハは拒絶（３条１項３号、３条２項、17 条１号）
→　９条１項違反なし（９条１項・３項、17 条１号）
ロとハが非類似かつハが３条２項にも非該当：ハが登録
→　イの登録不可（９条１項）
・秘密請求（14 条）
設問⑴と同様
問題Ⅱについて
１．完成品Ａの販売行為について
⑴　侵害認定　→　否認不可（23 条、38 条）
⑵　抗弁
・職務創作には該当、意匠登録を受ける権利を甲が有するかは不明
・意匠登録を受ける権利が甲に承継されていない場合、甲の登録は冒認
・この場合、無効理由（48 条１項３号）の抗弁可能（特 104 条の３準用）
２．部品ａの販売行為について
⑴　直接侵害なし、間接侵害の検討
⑵・のみ品とは…　→　あてはめ　→　のみ品でない（38 条１号）
・外観に現れない　→　「意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠」とはいえない
→　38 条２号にあたらない
⑶　非侵害　→　損害賠償不可
３．部品ｂの販売行為について
⑴　直接侵害なし、ここで、ｂはのみ品
⑵　しかし、２条２項１号の実施は、日本国内におけるもののみを意味すると解する（属地主義）
⑶　非侵害

無断複製・頒布を禁じます

参考答案

問題Ⅰ設問⑴について

１．事案の検討

甲は、日本国でイについて早期に意匠登録を希望しているが、令和３年７月１日に丙に相談しているところ、このまま何ら手続をせずにイについて出願をした場合、出願前にロに係る製品が販売され、イに類似するロが公知であるので、３条１項３号の拒絶理由を有する（17 条１号）。また、乙がイに類似するハについてすでに日本国にＢをしているため、ハが登録された場合は、９条１項の拒絶理由を有する（17 条１号）。そこで、甲はイについて意匠登録を受けるために、以下の手続をする。

２．パリ優先権の主張

本問では、パリ同盟国である日本国の国民甲が（パリ２条⑴、４条Ａ⑴）、イについて、パリ同盟国Ｘに（同条Ａ⑴）、正規かつ最先の（同条Ａ⑴、Ｃ⑵）意匠登録出願Ａをしている（同条Ａ⑴）。そのため、Ａの出願人甲は（同条Ａ⑴）、Ａのイと同一の客体イについて（同条Ａ⑴）、Ｘ国以外のパリ同盟国である日本国に（同条Ａ⑴）、Ａを基礎としてパリ優先権の主張をして意匠登録出願をする（同条Ａ⑴）。これにより、イについて不利な取り扱い等を受けず、ロの販売及び乙のＢよりも前の出願Ａの時にされたものとして、審査を受けることができる（同条Ｂ）。

３．秘密意匠制度の利用

甲は、イを秘密にすることを請求する（14 条１項・２項）。イの実施時期が未定であるので、公表時期を調整し（20 条４項）、乙によるイの転用を防ぐためである。

４．上記２及び３の手続的要件について

⑴ 甲は、適法なパリ優先権の主張をするため、Ａの日から優先期間の６月以内に出願をすることに留意する（パリ４条Ｃ⑴）。また、パリ優先権の主張をする旨を記載した書面等を出願と同時に、また、所定の証明書面等を出願の日から３月以内に、それぞれ特許庁長官に提出することに留意する（同条Ｄ、特 43 条１項等読替準用）。

⑵ 甲は、出願と同時に又は第１年分の登録料の納付と同時に、イについて秘密にすることを請求することに留意する（14 条２項）。なお、願書に添付すべき図面のその他の物件は、密封して「秘密意匠」と朱書きする。

問題Ⅰ設問⑵について

１．パリ優先権主張について

甲からの相談日が、Ａの出願日から６月の優先期間を経過しているため、パリ優先権の主張を行うことはできない（パリ４条Ｃ⑴）。

２．新規性喪失の例外（４条２項・３項）

出願人である甲は、自身の行為によってイに類似するロを公知としているため、イの出願に際して新規性喪失の例外の適用を受けるための手続をする必要がある（４条２項・３項）。これにより、ロが非公知とみなされ（同条２項）、新規性違反の拒絶理由（３条１項３号、17 条１号）を回避できるからである。

甲は、ロの公知日から１年以内にイについて出願をし（４条２項）、出願と同時に新規性喪失の例外の適用を受ける旨の書面、出願日から原則 30 日以内に証明書を特許庁長官に提出する必要がある（同条３項）。

無断複製・頒布を禁じます

３．出願Ｂとの関係について

Ｂに係るハが登録された場合、他人の先願Ｂに係るハに類似するイは、９条１項により拒絶される（17 条１号）。

しかし、ロがＢの出願前に公開されており、ハがロに類似又はハがロから容易に想到できる場合、Ｂは拒絶され（３条１項３号・２項、17 条１号）、先願の地位の喪失により（９条３項）、甲はイの９条１項の拒絶理由を回避し、登録を受けられる。

一方、ハとロが非類似で、ハがロから容易に想到できない場合、Ｂに係るハが登録され、ハに類似するイは登録を受けられない（９条１項、17 条１号）。

４．秘密請求

設問⑴と同様に、甲は秘密請求を行うべきである（14 条１項・２項）。

問題Ⅱについて

１．完成品Ａの販売行為について

⑴ 意匠権の侵害とは、権原等を有しない第三者が、業として登録意匠等を実施する行為、又は一定の予備的行為をいう（23 条、38 条）。

⑵ 本問では、丙の行う販売は業としての実施であり（２条２項１号）、Ａは登録意匠イと同一であるため、丙は甲の意匠権侵害を否認できない（23 条）。

⑶ ここで、乙は、甲の開発部門でイを創作したため、イは職務創作に該当するが（特 35 条１項準用）、意匠登録を受ける権利は創作者乙に帰属するのが原則である（３条１項柱書）。そのため、甲が乙よりイに係る意匠登録を受ける権利の承継を受けていない場合、甲の意匠登録はいわゆる冒認出願の無効理由を有する（48 条１項３号）。

⑷ この場合、丙は、無効の抗弁が可能である（特 104 条の３第１項準用）。

２．部品 a の販売行為について

⑴ 題意より、a とイは非類似であるため、直接侵害を構成しない（23 条）。

⑵ また、a は、Ａにのみ用いられる物品でないため、38 条１号の間接侵害には該当しない。さらに、a は、Ａの外観には現れない内部機構に係る物品であり、意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものでないため、同条２号の間接侵害にも該当しない。

３．部品ｂの販売行為について

⑴ 題意より、ｂとイは非類似であるため、直接侵害を構成しない（23 条）。

⑵ ｂは、Ａの専用品であり、ｂは登録意匠イに係る物品の製造にのみ用いる物品である。また、 丙がｂを全品戊に売却する行為は「業として」に該当するため、丙の行為は間接侵害を構成するように思える（38 条１号イ）。

しかし、戊は、日本国内でｂを用いてイに係るＡの製造販売等をしていないため、直接侵害（23 条）を構成しない。また、戊がｂをＸ国へ運搬する行為は「輸出」に該当し得るが、のみ品の「輸出」行為は、条文上間接侵害に該当しない（38 条１号参照）。

さらに、戊がＸ国でイと同一の美容ローラーを製造する行為には、我が国が属地主義を採用し我が国の意匠権の効力は及ばないため、意匠権を行使することはできない。

よって、戊の行為は、イに係る意匠権の侵害を構成しない。

⑶ 従属説と独立説

丙がのみ品ｂを戊に売却する行為は、独立説に従えば間接侵害を構成する（38 条１号イ）。しかし、戊が侵害行為をしていない以上、甲の損害は存在せず、丙は、従属説に従って甲の損害賠償請求（民 709 条）は認められない旨主張し得る。 以上

無断複製・頒布を禁じます

【過去問】［Ｒ３商標法 問題］

【問題Ⅰ】

同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について２以上の商標登録出願があった場合、商標法上どのように取り扱われるか説明せよ。

ただし、解答に際して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。

【４０点】

【問題Ⅱ】

甲は、商標**イ**について指定商品を**a**とする商標権（以下「本件商標権」という。）を有している。その設定登録日は令和３年４月27日である。一方、**乙**は、現在、商標**イ**を付した商品**a**（以下「本件商品」という。）を販売している。令和３年８月29日を現在として、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。

また、解答に際して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。

⑴ 本件商標権は、令和２年８月６日に商標**イ’**について指定商品を**a**として**甲**により商標登録出願されたものであり、同年12月17日付け手続補正書により、商標**イ’**が商標**イ**に補正され、設定登録されたものである。その後、この補正は要旨を変更するものであることが判明した。一方、**乙**は、**甲**の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなく、本件商品を販売しており、同年10月には商標**イ**が**乙**の本件商品を表示するものとして周知になり、現在に至る。

乙による本件商品の販売が**甲**の本件商標権の侵害であると主張された場合に、**乙**が、本件商標権に係る商標登録の有効性を争うことなく、**甲**に対して主張し得る商標法上の権利を、その根拠と共に説明せよ。

⑵ **乙**は、パリ条約の同盟国**X**において、商品**a**に使用する商標**イ**について我が国の商標権に相当する権利を有している。日本国内においては、**乙**は、自己の販売総代理店である**甲**に本件商品を販売させていたが、令和元年９月30日をもって**甲**との販売総代理店契約を解消し、同年10月以降は自ら本件商品の販売を行っている。一方、**甲**は、不正の目的とまではいえないが、正当な理由なく、**乙**に無断で令和２年８月６日に商標**イ**について指定商品を**a**とする商標登録出願をし、本件商標権を取得した。

この場合に、**乙**が本件商標権に係る商標登録を消滅させるために請求すべき審判として最も妥当なものを、その根拠と共に説明せよ。

【６０点】

無断複製・頒布を禁じます

論点

【問題Ⅰ】

商標法第４条第１項第11号及び第８条についての理解を問う。

【商標Ⅱ】

１．要旨を変更する補正があった場合における先使用による商標の使用をする権利についての理解を問う。

２．代理人等の不正登録を理由とする商標登録の取消しの審判についての理解を問う。

無断複製・頒布を禁じます

答案構成

問題Ⅰについて

１．先願が登録され、後願が未登録の場合

・後願に拒絶理由通知の後、拒絶査定がされる（４条１項 11 号、15 条１号、15 条の２）。

２．先願も後願も、未登録の場合

・後願に拒絶理由通知の後、先願が登録された後に拒絶査定となる（４条１項 11 号、15 条１号、15 条の３）

３．同日出願の場合

・拒絶理由通知とともに、特許庁長官による協議命令（８条２項、15 条１号、８条４項）。

・協議不成立の場合は、くじにより定めた一の商標登録出願人のみが登録を受けることができる（８条５項）

４．過誤登録の場合

・登録異議の申立て（43 条の２第１号、43 条の 13）、無効審判（46 条１項１号、46 条の２）の対象となる

５．同一の者による出願

・同一商品・役務で同一商標の場合、「商標法第３条の趣旨に反する。」との拒絶理由通知

問題Ⅱ設問⑴について

１．要旨変更の補正について（９条の４）

・イ’をイに変更する補正は要旨変更

→　甲の出願は手続補正書を提出した時にしたものとみなされる（９条の４）。

２．先使用権について（32 条１項）

・他人甲の出願前から日本国内において不正競争の目的でなく、甲の出願に係る商標イと同一の商標イを、その指定商品と同一の商品 a に使用（32 条１項）

・商標イは、手続補正書を提出した際現に乙の商品を表示するものとして周知（32 条１項かっこ書）

→　乙は、商標イの商品 a についての使用につき、先使用権を有する（32 条１項）。

３．結論：先使用権を有する旨の主張をすることができる（32 条１項）

無断複製・頒布を禁じます

問題Ⅱ設問⑵について

１．53 条の２の審判の請求

⑴　乙は、53 条の２の審判を請求すべき

⑵　要件検討

①　乙の商標権と同一の範囲

②　正当理由なし

③　１年以内に代理人であった乙の出願

④　除斥期間は未経過

２．その他の審判について

その他の審判は請求不可

・46 条の審判：無効理由なし

・50 条の審判：３年未経過

・51 条の審判：甲自身は使用していない

・52 条の２の審判：商標権は移転されていない

・53 条の審判：使用権者は存在しない

無断複製・頒布を禁じます

参考答案

問題Ⅰについて

１．先願が登録され、後願が未登録の場合

異なる者が、異なる日に出願した２以上の商標登録出願のうち、先願が登録されていた場合には、後願に拒絶理由通知がされ、意見書提出期間経過の後、拒絶査定がされる（４条１項 11 号、15 条１号、15 条の２）。

２．先願も後願も、未登録の場合

異なる者が、異なる日に出願した２以上の商標登録出願は、両者とも未登録であった場合、後願に拒絶理由通知がされ、先願が登録された後に拒絶査定となる（４条１項 11 号、15 条１号、15 条の２、15 条の３）。

３．同日出願の場合

異なる者が、同日に出願した２以上の商標登録出願は、両者とも未登録であった場合には、拒絶理由通知とともに、特許庁長官による協議命令がされる（８条２項、15 条１号、８条４項）。協議が成立等しなかったときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが登録を受けることができる（８条５項）。

４．過誤登録の場合

異なる者が、異なる日に出願した２以上の商標登録出願のうち、４条１項 11 号及び８条１項に違反して後願が登録された場合、または、同日に出願された２以上の商標登録出願のうち、８条２項に違反して一方の出願が登録された場合には、登録異議の申立てにより登録が取消され（43 条の２第１号、43 条の 13）、商標登録の無効の審判により登録が初めから存在しなかったものとみなされる（46 条１項１号、46 条の２）。

５．同一の者による出願

同一の者が出願した２以上の商標登録出願のうち、両者の商標及び商品又は役務が類似の場合には登録されるが、両者の商標及び商品又は役務が同一の場合には、３条の趣旨に反するとして、拒絶理由通知がされ、また拒絶査定となる（15 条１号）。

問題Ⅱ設問⑴について

１．補正の要旨変更について（９条の４）

本件商標権に係る出願についての令和２年 12 月 17 日付け手続補正書による商標イ’からイへの補正は、設定登録後に要旨を変更するものと認められたものであるため、その出願は、手続補正書提出時にされたものとみなされる（９条の４）。

２．先使用による商標の使用をする権利について（32 条１項）

そして、乙は、他人甲の出願前から、日本国内において不正競争の目的でなく、本件商品の販売、すなわち、甲の出願に係る商標イと同一の商標イを、その指定商品と同一の商品 a に使用している（32 条１項）。そして、上記の手続補正書提出前である令和２年 10 月には、商標イが乙の本件商品を表示するものとして周知になっており、甲の出願は、上記のとおり補正書提出時にされたものとみなされることから（９条の４）、その手続補正書提出の際現に（32 条１項かっこ書）、商標イが乙

無断複製・頒布を禁じます

の業務に係る商品 a を表示するものとして需要者の間に広く認識されている(同項)。そして､乙は､商標イを商品 a について現在に至るまで使用を継続している(同項)。

したがって、乙は、商標イの商品 a についての使用につき、先使用による商標の使用をする権利を有する（同項）。

３．結論

以上より､乙による本件商品の販売が甲の商標権の侵害であると主張された場合、乙は、先使用による商標の使用をする権利を有する旨を主張することができる（32 条１項）。

問題Ⅱ設問⑵について

１．53 条の２の審判の請求

⑴ 乙は、53 条の２の審判を請求すべきである。当該審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定することで、乙の商標権をその後消滅させることができるためである（54 条１項）。

⑵ ①甲の商標権に係る登録商標イは、パリ条約の同盟国Ｘにおいて乙が有する我が国の商標権に相当する権利に係る商標と同一であり、当該権利に係る商品と同一の商品 a を指定商品としている（53 条の２）。また、②甲の商標権に係る商標登録出願は、正当な理由なく、また、乙の承諾を得ずに無断で、出願されたものである（同条）。さらに、当該出願は、③令和元年９月 30 日まで乙の販売総代理店であった甲により、販売総代理店契約の解消後から１年以内の令和２年８月６日にされたものである（同条）。そして、④除斥期間（53 条の３）も経過していない。

よって、乙は、甲の商標イに係る商標登録を、53 条の２の審判により、取り消すことができる（同条）。

２．その他の審判について

不使用取消審判（50 条１項）については、甲は少なくとも令和元年９月 30 日まで乙の販売総代理店として商標イに係る商品 a を販売していたため、３年以上継続して商標イを不使用である事実はない。したがって、当該要件を満たさないため、妥当ではない。

また、不正使用による取消審判（51 条１項及び 53 条１項）については、甲が、現在も商標イの使用を継続している事実や、専用使用権者又は通常使用権者に使用させている事実は推認されないため、妥当ではない。さらに、商標権が移転された事実も推認されないため、52 条の２の審判も妥当ではない。

なお、商標登録無効審判（46 条１項）は、甲の出願に不正の目的はなく、４条１項 19 号に基づく無効理由やその他の無効理由に該当する事実も推認されないため、妥当ではない。

以上

無断複製・頒布を禁じます

■□ＭＥＭＯ□■

無断複製・頒布を禁じます

【論文トリニティ講座の特徴】

① トリニティの由来

論文試験では、主に「趣旨・小事例対策」と「本格的事例問題」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ないので、初学者は弱い傾向が見られます。

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。

そこで、本講座では、「トリニティ」（＝三位一体）という講座名からもわかる通り、「趣旨・小事例対策編」と「本格的事例対策編」と「答案構成編」の三部構成から成り立っています。

② 趣旨・小事例対策編

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、趣旨問題ばかりやっていると飽きが来ます。そこで、本格的事例対策編の予習も兼ねて、小事例問題を通じて、事例問題の「型」も学んでいきます。

また、これは口述対策も兼ねていることを意味します。

③ 本格的事例対策編

趣旨･小事例対策編で学んだ知識や型を活かしつつ､本格的な事例問題に取り組みます。

３ｈ１コマですが、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、ハイレベルですが､「量」より「質」に重点を置いて講義するので、ついて来られなくなる心配はありません。

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。

趣旨問題や事例問題がランダムに出題されます。いわば上記②③の集大成といえるでしょう。ここで、題意把握力とともに時間配分に慣れて下さい。解説講義は３ｈフルについていますが､「通信」のみとなる点に要注意です。

⑤ 答案

標準以上のレベルの論文実戦答練（全 12 回）のように、実際に答案を書く回も大変充実しています。

答練を通じて筆力を高めましょう。

無断複製・頒布を禁じます

例題１－１

甲は、独自にした発明**A**を 2013 年６月に発行された雑誌に掲載した後、2019 年８月に発明**A**を特許出願した。**甲**の特許出願に通知される拒絶理由について説明せよ。

例題１－２

甲は、独自に開発した発明**A**を、2013 年６月に、大手ソーシャルネットワークサービス（ＳＮＳ）に開示した。当該ＳＮＳは会員制のサービスであり、登録ユーザーからの紹介がなければ入会できないシステムとなっていたが、当該会員であれば**甲**の発明をだれでも閲覧できる状態になっていた。**甲**が 2019 年８月に発明**A**について特許出願をした場合に、**甲**は発明**A**について特許を受けることができるかについて説明せよ。

無断複製・頒布を禁じます

例題１－１

甲は、独自にした発明**A**を 2013 年６月に発行された雑誌に掲載した後、2019 年８月に発明**A**を特許出願した。**甲**の特許出願に通知される拒絶理由について説明せよ。

１．要件

①特許出願前に、②日本国内又は外国において、③頒布された、④刊行物に記載された発明は、特許を受けることができない（29 条１項３号）。

２．あてはめ

本問において、①特許出願前の 2013 年６月に、②日本国内において雑誌が発行されている。③ここで「頒布」とは、刊行物が不特定多数の者が見うる状態に置かれることをいい、発行は頒布にあたる。④）また、「刊行物」とは、公衆に対し頒布により公開する事を目的として複製された文書等の情報伝達媒体をいい、雑誌に掲載された発明Ａは刊行物に記載された発明にあたる（29 条１項３号）。

なお、特許出願をした日（2018 年８月）が公知日（2013 年６月）から１年以上経過した後であるため、新規性喪失の例外（30 条２項）の適用余地はない

３．結論

甲の特許出願に通知（50 条）される拒絶理由は、29 条１項３号（49 条２号）である。

例題１－２

甲は、独自に開発した発明**A**を、2013 年６月に、大手ソーシャルネットワークサービス（ＳＮＳ）に開示した。当該ＳＮＳは会員制のサービスであり、登録ユーザーからの紹介がなければ入会できないシステムとなっていたが、当該会員であれば**甲**の発明をだれでも閲覧できる状態になっていた。**甲**が 2019 年８月に発明**A**について特許出願をした場合に、**甲**は発明**A**について特許を受けることができるかについて説明せよ。

１．要件

①特許出願前に、②電気通信回線を通じて、③公衆に利用可能となった発明は、特許を受けることができない（29 条１項３号）。

２．あてはめ

本問において、①甲は特許出願前の 2013 年６月に発明Ａを開示している。②ここで、「電気通信回線」とは有線又は無線により双方向に通信可能な電気通信手段を意味し、インターネットは電気通信に該当する。③また「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い、設問のＳＮＳは会員制のサービスではあるが、登録ユーザーからの紹介があれば誰でも会員となる事ができ甲の発明を自由に閲覧できるため、発明Ａは公衆に利用可能となった発明といえる。

なお、特許出願をした日（2018 年８月）が公知日（2013 年６月）から１年以上経過した後であるため、新規性喪失の例外（30 条２項）の適用余地はない

３．結論

甲は発明Ａについて特許を受けることができない（29 条１項３号、49 条２号）。

無断複製・頒布を禁じます

第１章　特許要件　1.2

新規性喪失の例外（30 条）

発明の新規性の喪失の例外（30条）

第30条　特許を受ける権利を有する者の意に反して第29条第１項各号のいずれかに該当するに至った発明は、その該当するに至った日から１年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第２項の規定の適用については、同条第１項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。

２　特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第29条第１項各号のいずれかに該当するに至った発明（**発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至ったものを除く。**）も、その該当するに至った日から１年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第２項の規定の適用については、前項と同様とする。

３　前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第１項各号のいずれかに該当するに至った発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面（次項において「証明書」という。）を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

４　証明書を提出する者が**その責めに帰することができない理由**により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から**14日**（在外者にあっては、２月）**以内**でその期間の経過後**６月以内**にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

１．趣旨（審査基準　第Ⅲ部　第２章　第５節　1.）

29 条は、特許出願前に同条１項各号に該当するに至った発明については、原則、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、自ら公開した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、発明者にとって酷な場合がある。また、そのように一律に特許を受けることができないとすることは、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。

そこで法では、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、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)を設けている。

２．適用要件

⑴　主体的要件

新規性を喪失するに至った発明について特許を受ける権利を有する者、すなわち、発明者又はその承継人が適用を受けることができる（30 条１項、２項）。

⑵　客体的要件（適用事由）

①　意に反して公知となった場合（30 条１項）

特許を受ける権利を有する者の意に反して29条１項各号のいずれかに該当するに至った発明であることが必要である（30 条項）。

「意に反して」とは、秘密を保持する意思があったにも関らず、の意味である。

無断複製・頒布を禁じます

② 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（30条２項）

（ⅰ） 本条の「その者」とは、「特許を受ける権利を有する者」の略語にすぎないと解されるため、（**吉藤 P.94**）

⒜ 発明者が公知にしてそのまま出願する場合は勿論のこと、

⒝ 発明者が公知にした後に特許を受ける権利を承継した者が出願する場合や、

⒞ 発明者から特許を受ける権利を承継した者が承継後に公知にして出願する場合にも適用がある。

（ⅱ） 共有者の一人が公知にした場合にも適用がある。特許を受ける権利を有する者が公知にしたことに変わりはないからである。

（ⅲ） もっとも、公報発行による公知については、30条２項の適用を受けられない（同項かっこ書）。30条２項の趣旨に照らし適用対象とする必要がなく、適用対象とすれば制度の悪用を招くおそれがあるからである（青本30条）。

⑶ 時期的要件

新規性喪失日から１年以内に特許出願をしなければならない（30条１項、２項）。

∵ＴＰＰ18.38条⒝（猶予期間）の規定において、「（発明の開示が、）～出願の日の前12箇月以内に行われたものであること」と規定されていることから、「６月」を「１年」に変更した。

…TPP協定を担保するための特許法改正について（H28.2.12特許庁）参照

⑷ 手続的要件

① 出願と同時にその旨の書面を提出し、出願日から30日以内に所定の証明書を提出する（30条３項）。

② 意に反する場合には、３項の手続は不要である。
出願時には、意に反して公知となったことを知らないのが通例だからである。

③ 分割・変更出願等においては、原出願で上記書面・証明書を提出している場合には、新出願での手続は不要である（44条４項）。分割出願における手続の簡素化について規定するものであり、平成11年改正にて新設された規定である（青本44条）。

④ 国際特許出願では、上記書面・証明書を国内処理基準時の属する日後30日以内に提出できる（184条の14、施規38条の６の３）。

⑤ 30条３項の証明書を提出できなかったことにつき不責事由があるときは、不責事由が消滅してから14日以内であって、30日の期間経過後６月以内に証明書を提出できる（同条４項、施規38条の６の３）。

３．効果

⑴ 要件を満たせば、新規性の喪失はなかったものとみなされる（30条１項、２項）。

⑵ 但し、出願日が遡及するわけではない。

⑶ また、公表後出願前に、他人が独自にした同一発明を公表した場合は、当該他人の公表に対して本例外の適用を受けることはできない。

無断複製・頒布を禁じます

４．複数回公知のケース（by 審査基準）

複数回公知の場合であっても、例えば、以下の場合は、先に公開された発明について手続を行っていれば、その発明の公開以降に公開された発明については、「証明する書面」の提出を省略することができる。

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

- 学会発表によって公開された発明と、その後の、学会発表内容の概略を記載した講演要旨集の発行によって公開された発明
- 権利者が同一の取引先へ同一の商品を複数回納品した場合における、初回の納品によって公開された発明と、２回目以降の納品によって公開された発明
- 権利者が記者会見したことによって公開された発明と、その記者会見内容が新聞に掲載されたことによって公開された発明

無断複製・頒布を禁じます

【短答エミネント講座の特徴】

① 条文を大切にする。

短答試験では「**条文に始まり、条文で終わる**」と言われるように、条文の正しい知識が要求されます。そのため、まず条文を挙げた上で確認事項を掲載しています。条文によって、講義で**濃淡**をつけながら学習していきます。

② テキストの見栄えを考慮

テキストには必要な情報のみを集約し、関連知識を極力**見開きで理解**できるよう、**一覧性を確保**した構成で編集しています。これをベースに、講義中に**カラーペンとカラーマーカー**※で仕上げていくことによって、条文をビジュアル的に理解でき、知識が脳裏に定着します。

※…宮口講師の講義では、黒ペン、赤ペン、青ペンと、
ピンク、赤、オレンジ、黄色、緑、青、紫の蛍光ペンが最低限必要となります。

③ 右脳と左脳のバランスを意識

確認事項には、時系列や表などの**図解を豊富に用いて解説します**。

受験生が躓きやすいポイント等において、**右脳でイメージしながら左脳で理解**できるよう工夫を施しています。

④ 宮口講師オリジナルの**語呂合わせ**も登場

覚えにくい条文も語呂合わせを駆使して攻略するのが**宮口流**です。即興演奏ならぬ、**即興語呂合わせが飛び出すのも宮口講義の醍醐味**です。

⑤ 超付加価値のある**復習用教材**として『**一問一答集**』が付属

この一問一答形式のオリジナル問題集を講義と併行して活用することで、「**合格できる知識**」を完成させながら、「**瞬時の解答力**」も養成します。そして、枝毎の問題集なので、受験生の苦手な「**いくつあるか問題」に対する免疫力**も高まります。

⑥ 『一問一答集』は**携帯しやすいＡ５サイズ**。

一覧性確保の観点から、見開きで問題と解答が確認できる構成となっていますので、スキマ時間に解答力を磨くアイテムとして最適です。**理由付けもしっかりしているので、短答だけでなく、論文、口述と最終合格まで使い込める問題集**です。枝毎の問題集としては、**質・量の両面で他に類を見ないほどの充実ぶり**で、いわば**短答エミネント講座における秘密兵器**といっても過言ではありません。

無断複製・頒布を禁じます

仮専用実施権（34 条の２）	頻出度Ａ

第34条の２　特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。

２　仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があったときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。

３　仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

４　仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

５　仮専用実施権に係る特許出願について、第44条第１項の規定による特許出願の分割があったときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

６　仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があったとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。

７　仮専用実施権者は、第４項又は次条第７項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。

８　第33条第２項から第４項までの規定は、仮専用実施権に準用する。

①確認事項

＜仮実施権制度の趣旨＞

近年の知的財産権を取り巻く産業界の実態を踏まえ、企業等におけるライセンス活動の活発化及びライセンシー保護に対するニーズを受けて、平成20年法改正において、特許出願段階におけるライセンスに係る特許法上の権利として、仮専用実施権及び仮通常実施権（34条の２、34条の３）を創設した（H20改正P. 18参照）。

無断複製・頒布を禁じます

仮通常実施権（34 条の３） 頻出度Ａ

第34条の３　特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

２　前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

３　前条第２項の規定により、同条第４項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

４　仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者（仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあっては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者）の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

５　第１項若しくは前条第４項又は実用新案法第４条の２第１項の規定による仮通常実施権に係る第41条第１項の先の出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（当該先の出願が第36条の２第２項の外国語書面出願である場合にあっては、同条第１項の外国語書面）に記載された発明に基づいて第41条第１項の規定による優先権の主張があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

６　仮通常実施権に係る特許出願について、第44条第１項の規定による特許出願の分割があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

７　前条第５項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権（以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。）が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者に対し、当該新たな特許出願に係

る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

8　実用新案法第４条の２第１項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第46条第１項の規定による出願の変更があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

9　意匠法（昭和34年法律第125号）第５条の２第１項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第46条第２項の規定による出願の変更があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

10　仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があったとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。

11　前項に定める場合のほか、前条第４項の規定又は第７項本文の規定による仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。

12　第33条第２項及び第３項の規定は、仮通常実施権に準用する。

無断複製・頒布を禁じます

⚠確認事項　　**【仮専用実施権と仮通常実施権の比較】**

	仮専用実施権（特 34 条の２）	仮通常実施権（特 34 条の３）
設定主体	特許を受ける権利を有する者	①　特許を受ける権利を有する者 ②　仮専用実施権者（34 条の 2 第 4 項） （特許を受ける権利を有する者の承諾必要）
設定範囲	当初の明細書等の範囲内（34-2①、34-3①） 外国語書面出願の場合は、外国語書面の翻訳文の範囲内（17-2③かっこ書）	
特許権設定登録の効果	仮専の設定範囲内において専用実施権の設定を擬制（34-2②）	仮通の設定範囲内において通常実施権の許諾を擬制（34-3②③※） ※…34-3③は、仮専に基づく仮通バージョン
移転	①実施の事業と共に　②承諾を得た場合　③相続その他一般承継（34-2③、34-3④）	
	―	尚、仮専が仮通を許諾した場合は、出願人と仮専の両方の承諾要（34-3④かっこ書）。
分割した場合	別段定ある場合を除き、設定範囲内において仮専設定擬制（34-2⑤）	別段定ある場合を除き、設定範囲内において仮通許諾擬制（34-3⑥）
消滅	設・放・取・却・拒（34-2⑥、34-3⑩）	
	仮専を放棄した場合（34-2⑦､34-4①）	・仮通を放棄した場合 ・仮専に基づく仮通は、当該仮専が消滅したときも消滅する（34-3⑪）。
放棄	仮専に基づく仮通の承諾（34-2⑦）	承諾不要
共有の場合	持分の譲渡は他の共有者の同意必要（34-2⑧、準 33③）	持分の譲渡は他の共有者の同意必要（34-3⑫、準 33③）
	仮通許諾は他の共有者の同意必要（34-2⑧、準 33④）	―
質権	質権の目的とすることはできない（34-2⑧、34-3⑫、準 33②）。	
登録の効果	登録が効力発生要件（34 条の 4）	登録不可　∵当然対抗制度（34 条の 5）
承諾権	①特許出願の放棄・取下につき、仮専が承諾権を有する（38-5）。 ②出願変更（実 10⑨、意 13⑤）、国内優先権主張（41①但）においても同様に、承諾権を有する。	①　H23 改正にて仮通権者の承諾権廃止。 ②　その代わり、仮通を伴う出願に基づく変更又国内優先権主張がされた場合は、別段の定めがある場合を除き、新たな出願においても仮通が許諾擬制される（34-3⑤⑧⑨）。

無断複製・頒布を禁じます

特許出願等に基づく優先権主張（41 条）　頻出度Ａ

第41条　特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたもの（以下「先の出願」という。）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（先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面）に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。

一　その特許出願が先の出願の日から１年以内にされたものでない場合（その特許出願を先の出願の日から１年以内にすることができなかったことについて正当な理由がある場合であって、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。）

二　先の出願が第44条第１項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第46条第１項若しくは第２項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第46条の２第１項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第11条第１項において準用するこの法律第44条第１項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第10条第１項若しくは第２項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合

三　先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合

四　先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合

五　先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第14条第２項に規定する設定の登録がされている場合

２　前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出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（当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面）に記載された発明（当該先の出願が同項若しくは実用新案法第８条第１項の規定による優先権の主張又は第43条第１項、第43条の２第１項（第43条の３第３項において準用する場合を含む。）若しくは第43条の３第１項若しくは第２項（これらの規定を同法第11条第１項において準用する場合を含む。）の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類（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相当するものに限る。）に記載された発明を除く。）についての第29条、第29条の２本文、第30条第１項及び第２項、第39条第１項から第４項まで、第69条第２項第２号、第72条、第79条、第81条、第82条第１項、第104条（第65条第６項（第184条の10第２項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）並びに第126条第７項（第17条の２第６項、第120条の５第９項及び第134条の２第９項において準用する場合を含む。）、同法第７条第３項

無断複製・頒布を禁じます

及び第17条、意匠法第26条、第31条第２項及び第32条第２項並びに商標法（昭和34年法律第127号）第29条並びに第33条の２第１項及び第33条の３第１項（これらの規定を同法第68条第３項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

3　第１項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願にあっては、外国語書面）に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出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（当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面）に記載された発明（当該先の出願が同項若しくは実用新案法第８条第１項の規定による優先権の主張又は第43条第１項、第43条の２第１項（第43条の３第３項において準用する場合を含む。）若しくは第43条の３第１項若しくは第２項（これらの規定を同法第11条第１項において準用する場合を含む。）の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類（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相当するものに限る。）に記載された発明を除く。）については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第29条の２本文又は同法第３条の２本文の規定を適用する。

4　第１項の規定による優先権を主張しようとする者は、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で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

→184条の15参照

無断複製・頒布を禁じます

確認事項

（趣旨）

本制度の導入により、第一に、基本発明の出願後に、当該発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた内容で特許出願でき、技術開発の成果が漏れのない形で円滑に特許権として保護されることが容易となり、第二に、先にされた特許出願を基礎として優先権を主張して特許協力条約（PCT）に基づく国際出願において日本国を指定（PCT８条(2)(b)にいう自己指定）した場合にも、その指定の効果が我が国において認められることとなった。

１項柱書…主体が同一であること、先の出願が特or実であること、
先の出願の当初明細書等に記載された発明であること。

１項但書…先の出願に仮専がいるときは、その者の承諾要（41①但）　∵38-5とのバランス
（→仮通の承諾不要　∵後の出願にてみなし許諾されるから（34-3⑤）。）

１項各号…以下の出願を基礎とすることはできない。

【覚え方】いちねん・ぶへじつ・ほときゃさしんじつ

１号…先の出願日から**１年**経過後は不可　∵パリ優先期間（パリ４C(1)）との均衡（正当理由があり、かつ、経省令で定める期間内にされた場合を除く。）
→優先期間経過後２月（施規27条の４の２第１項）
２号…**分**割、**変**更、**実**に基づく特許出願。
３号…**放**棄、**取**下げ、**却**下された特許出願。
４号…**査**定又は**審**決が確定した特許出願。
５号…**実**用新案権の設定登録を受けた実用新案登録出願

２項…後の出願に係る発明のうち、先の出願の当初明細書等に記載されているものについては、優先権の利益（先の出願時の利益）が得られる。
ただし、累積的主張は認められない（かっこ書）。∵優先期間の実質的延長防止
ex. A(イ)→B(イロ)→C(イロハ)の場合、C(イ)について優先権の利益無し。
もっとも、CがAも基礎としている場合には、C(イ)はA時の利益あり。

３項…いわゆる「みなし公開」の規定

４項…１項の優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を省令で定める期間※内に特許庁長官に提出しなければならない。

※…優先日から１年４月又は後の出願日から４月の遅い日までの間（施規27-4-2③）

無断複製・頒布を禁じます

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) 2021 TOKYO LEGAL MIND K. K., Printed in Japan
無断複製・無断転載等を禁じます。

MU21028