

弁理士

2025 短答&論文速修コース
ガイダンスレジュメ
【馬場 信幸 LEC専任講師】

れっく **LEC** 東京リーガルマインド



0 001321 240298

MU24029

第1章 弁理士試験とは

1. 受験者数推移

図1 全体受験者数推移

	志願者数	短答試験			論文試験（必須）			最終合格者	最終合格率	口述合格率
		受験者	合格者	合格率	受験者	合格者	合格率			
R06	3502	2813	361	12.8						
R05	3417	2714	337	12.4	621	179	28.0	188	6.1	94.3
R04	3558	2754	284	10.3	655	179	26.3	193	6.1	96.4
R03	3859	2686	304	11.3	805	211	25.1	199	6.1	90.2
R02	3401	2259	411	18.2	1039	265	25.0	287	9.7	98.6
R01	3858	2895	531	18.3	1070	279	25.5	284	8.1	95.6
H30	3967	3078	620	20.1	1070	261	23.9	260	7.2	94.0

図2 受験回数<初回>受験者数推移

	志願者数	短答試験			論文試験（必須）			最終合格者	最終合格率	口述合格率
		受験者	合格者	合格率	受験者	合格者	合格率			
R06	982	855	87	10.2						
R05	884	749	69	9.2	61	30	49.1	31		
R04	810	687	74	10.8	69	26	37.7	27		
R03	1067	857	75	8.6	63	20	31.7	23		
R02	685	571	84	14.7	80	33	41.3	34		
R01	799	697	65	9.3	62	19	30.6	19		
H30	763	659	100	15.2	89	27	30.3	30		

2. 短答試験→論文試験→口述試験

弁理士試験に合格するためには、

① 短答試験 ② 論文試験 ③ 口述試験
に合格する必要があります。

問題の解きにくさは、

短答試験 < 論文試験 < 口述試験

問題の難易度は、

口述試験 < 論文試験 < 短答試験

となります。

合格率も、最近は上昇していますが、それでも 20%前後となります。しかし、合格基準点は、平成 25 年以降 39 点となっています。したがって、39 点をしっかりとすることで、短答試験は合格することが可能です。

最初の頃は、短答試験に合格するための知識を身につけることを優先して下さい（問題を解く必要はありません）。

第2章 資格試験は「勉強」ではなく「仕事」

1. 納期（成果）を大切にす

弁理士試験については、「勉強」ではなく「仕事」として考えることが重要です。

「勉強」と、「仕事」との一番大きな違い → 納期があること

勉強だけをしておけば十分だった学生時代とは異なり、今は「仕事」や「家庭」のことなど、色々と時間を取られることがあると思います。また、10代は苦痛ではなかった丸暗記も、30代、40代・・・と年齢を重ねるとつらくなってきます。

したがって、「弁理士試験に合格する」ためには、今までと異なる学習方法が大切です。それは、

- (1) 試験にでることを要領よくポイントを押させること
- (2) 勉強時間を上手く捻出すること

が必要になります。

とくに試験にでることを学習するということを意識しないと、思ったように成果がでないことがあります。

どうしても「やりたい勉強」をしてしまいがちです。しかし、教養のための学習ではなく、資格試験に合格するための勉強です。そのためには、試験にでることを優先する必要があります。

合格するため！と割切ることが、実は一番重要なことです。

2. 学習するときの心構え

弁理士試験の勉強はやるべきことがたくさんあります。例えば、1日何X個新しいことを覚えれば合格できる、1日Y時間学習すれば合格できるとはっきりしていれば楽だと思います。

ここで、最初のころ大切な考え方があります。それは、

「細かい知識は忘れてしまう」

ということです。

講義の中では、試験にでることはしっかり伝えていますが、直前になって「初めて知った」ということがたくさん出てきます。それは、勉強した内容を忘れてしまうからです。

最初から「忘れても良い」と考えて勉強することも大切です。そのため、

- (1) 1回を丁寧に勉強するより繰り返し勉強をすること
仮に4回繰り返しなら、1回につき30%も理解できていれば十分です
- (2) 試験にでることを優先すること
試験に出るべきポイントというのがあります(短答試験ではこれポン)。
試験に出るべきポイントを最優先で学習することが、短期で合格するためには必要となります。

3. 時間をつくる

机に向かって勉強時間を定期的に確保することは、資格試験の勉強では難しいと思います。例えば、毎週「土日」勉強するつもりが、10月、11月、12月と年末なっていくとペースが乱れてしまうこともあるでしょう。

毎日「〇時間」勉強しようとしても、仕事の都合や、家庭の都合によりどうしても学習できない日も出てくると思います。

このように、資格試験の勉強は、学生のとくと違い、「仕事優先」「家庭優先」になります。

それでは、学習時間作るにはどうすればよいのでしょうか？

① すきま時間・細切れ時間の学習

学生時代のような「勉強をする！」という気持ちから切り替える

→ いつでも何処でも勉強出来る体制に

電車の中、車の中、トイレの中でも勉強できる環境を作る

② 学習時間

どれくらい勉強すれば良いの？

個人差はありますが、平均すると1週間に20時間程度の勉強が理想です。

→ 10時間未満になると、学習時間としては少し足りません

③ 学習を進めることが大切

最初に学習する時間を決めて、その範囲で学習を進めて下さい。例えば、「短答試験の過去問を1時間で10問解く」と決めたら、終わらなくても1時間で終わらせる努力をしましょう。

④ 勉強時間が多い≠合格である

どんなに時間をかけても、勉強方法を間違えていたら合格することはできません。正しい勉強をすることが合格への最短ルートとなります。

第3章 短期間で合格レベルに到達する秘訣

本講座において、短期間で合格レベルに到達できる理由

→ 徹底して 合格から逆算した学習スケジュールを立てることで

(1) 短答試験 短答これ問

短答試験の平成14年以降の全ての枝を条文毎に集約

- 少なくとも「これ問の範囲」を学習することで必須論点は学習可能
- これ問により「関連のある論点はまとめて学習」することが可能
- これポンとしてポイントを掲載

(2) 論文試験 論文これ問

論文試験の平成14年以降の全ての論点をバラして掲載

論文試験の過去問は「長文」のため、学習しても再利用が難しい

- 他の論文で使い回せるように1つずつ細かい論点に分解
- 1月頃迄は、「論文これ問」の論点をしっかり学習することで論文試験の土台となる知識を学習することは可能です

(3) 制度をしっかり理解する

勉強をする上で、法制度の理解も大切ですが、実際の「実務でどのように使われるか？」を知ることは非常に重要です。

とくに、最近の論文試験等においては、弁理士として必要な知識が問われる問題が散見されます。

弁理士試験の勉強を通じて、実際に実務で問われる知識、考え方を身につけることで、単に試験に合格するだけではなく、合格後の実務家の基礎となる知識を身につけていくことも、合格には必要なスキルの一つです。

第4章 基礎力セットアップ講座

1. 基礎力セットアップ講座について

短答試験の学習を早めに準備することは大切ですが、「短答試験にしか通用しない」学習を今やるのは得策ではありません。

まず「短答試験」「論文試験」「口述試験」で使える条文の知識・理解を年内は優先的に学習すべきです。

	共通の知識 (汎用的知識)	特有の知識
短答試験	<ul style="list-style-type: none"> 各法律、制度がある理由 制度全般の理解 手続的な流れの理解 何故その規定があるのか？という考え方 法域毎の違いの理解 	<ul style="list-style-type: none"> 条文の要件の知識 総則、雑則といった細かい規定 問題文のポイントを把握する 事務処理能力（短時間で処理）
論文試験		<ul style="list-style-type: none"> 答案構成 趣旨を記述する 法律の細かい言い回し（例「特許発明の技術的範囲に属する」） 記述能力（短時間で書く）
口述試験		<ul style="list-style-type: none"> 定義等を覚える 条文を覚える（過去問レベル） 何が問われても答えられる力

受験生はどうしても「特有の知識」に目が行きがちです。しかし、「共通の知識」をしっかり身につければ、あとは各試験制度に併せれば十分なのです。

まずは基礎力セットアップ講座で、「重要な部分の基礎固め」をして頂きます。これにより、短答解法修得講座の学習が容易になります。

基礎力セットアップ講座では「予習」→「講義」→「復習」の流れをしっかりと押さえて学習する必要があります。

毎回予習内容を指示しますので、それに従って予習を行ってください。また、復習についても、指示を行います。

「予習」→「講義」→「復習」の流れで学習を完結させることで、自然と合格に必要な力が身につきます。

2. 大きなイメージをつくる

基礎力セットアップ講座のとき、細かい規定（条文）を押さえることではなく、大きなイメージ、すなわち、「特許法らしさ」や、「意匠法らしさ」といった、一つの「箱」を作ることが大切です。

そして、大きな「箱」は、条文や規定の流れに沿って理解することが重要となります。例えば、特許法においては、審査の流れや、審判手続の流れを確実に抑えることで、条文の理解度が大きく異なります。

また、侵害の場面といった具体的な状況を考えることも大切です。特 100 条、特 101 条・・・と条文を丸暗記するのではなく、どの場面でどの条文を使うのか？といった点を抑えることが大切です。

（例）侵害における権利範囲の解釈→無効審判における手続の流れ

このように、知識を整理することで、「弁理士」の考え方に近くなります。大きなイメージで押さえた知識は、「弁理士」になった後でも多いに活用できます。

みなさんは、まだ受験生ですが、合格したら「弁理士」になります。受験生の間にたくさんイメージできれば、合格した後もよい「弁理士」となれるでしょう。

具体的な場面を想像しながら条文を押さえることにより、短期間で忘れない知識を作ることができます。

なお、一部の「手続の流れ」については、「100%」の理解が必要です。多くの受験生は、手続の流れを「90%」の理解で「大丈夫」と判断してしまい、結果として短答試験の成績が安定しないという問題に直面します。

少なくとも、以下の流れについては「100%」理解するようにして下さい。

- ・ 審査の流れ(最初の拒絶理由通知～拒絶査定～拒絶査定不服審判～特許審決)
- ・ 無効審判の流れ
- ・ PCTの流れ

しかし、安心して下さい。最初はできないのが当然です。講義の中で「今やるべきことはどれか」「今やらなくてよいのはどこか」をしっかりと指示します。

第5章 論文講座

1. 論文の講座の受講について

論文の講座については、以下の3つの講座がセットとなっています。

- ① 論文書き方講座
- ② 論文ユニット構築講座
- ③ 論文過去問解法講座

これらの講座を「1時間単位」の学習でできるようになっています。したがって、移動中やスキマ時間を活用して、各自学習を進めて頂くのがよろしいかと思えます。特に、①論文書き方講座、②論文ユニット構築講座については、早めの受講をお勧めします（といっても、基礎力セットアップ講座が終わっていないと、①②との難しいと思えます）。

2. 論文書き方講座

論文書き方講座は、論文試験の戦略、実際にどのような戦略で論文を記載するかを説明している講座です。論文試験の基本スタンスを説明する講座のため極めて重要です。

しかし、論文の学習を本格的に行っていないと、実感がわかないと思えます。短答試験後にもう一度視聴するとよろしいかと思えます。

3. 論文ユニット構築講座

論文対策のメインとなります。「論文これ問」を解説している講座です。論文これ問をしっかりと学習することで、論文に対する基本的な力が身につきます。論文これ問の内容がしっかりと理解し、書けるようになっていると論文試験の合格にかなり近づきます。

論文これ問は、1月位までは繰り返し学習するとよろしいかと思えます。できれば時間をとって学習を進めて下さい。

なお、論文過去問解法講座は論文過去問の対策講座となります。最終的に論文過去問を繰り返し学習することが、論文試験の合格への近道となります。

第6章 短答解法修得講座

1. 条文を「記憶」から「整理」する学習へ

基礎力セットアップ講座が終わった後、今度は条文を整理する必要があります。最初は、各法律毎に条文を理解する必要があります。

特1条	特2条	特3条	特4条
実1条	実2条	実3条	実4条
意1条	意2条	意3条	意4条
商1条	商2条	商3条	商4条

テキストを読んでも解らない状態、短答過去問が「解説を読んでも解らない」という状態であれば、まだインプットが出来ていません。しっかりインプットをする必要があります。

しかし、「テキストを読めば解る」「解説を読めば解る」という状態の場合は、皆さんの頭の中にインプットはできています。次に必要な力は短時間で確実に思い出す力が重要になってきます。

2. 条文のイメージの構築

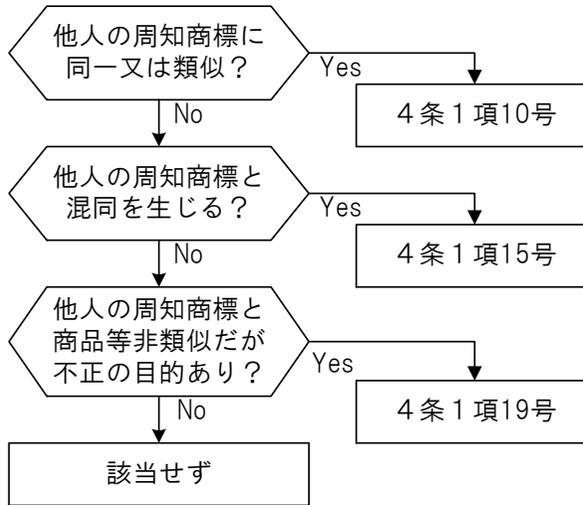
1つずつの条文の核となるイメージをしっかりと作ることが大切です。この条文の核となるイメージを作るためには、「何故その規定があるのか?」「何故そのようになっているのか?」を理解することが重要です。

そして、各規定の根底となる考え方「特許法」「実用新案法」「意匠法」「商標法」のそれぞれについて、コアとなる知識を確立させることです。

弁理士試験は、条文を理解することは重要です。しかし、条文だけに頼るのは危険であり、その条文の根底となっている考え方をしっかり理解して欲しいと考えています。

そうすることにより、短答試験において、条文を忘れたとしても、「おそらく○ではないか?」といった考え方ができるようになります。

短答解法修得講座でも、まずは、テキストに沿って、「**規定イメージ**」による条文理解をしてもらっています。



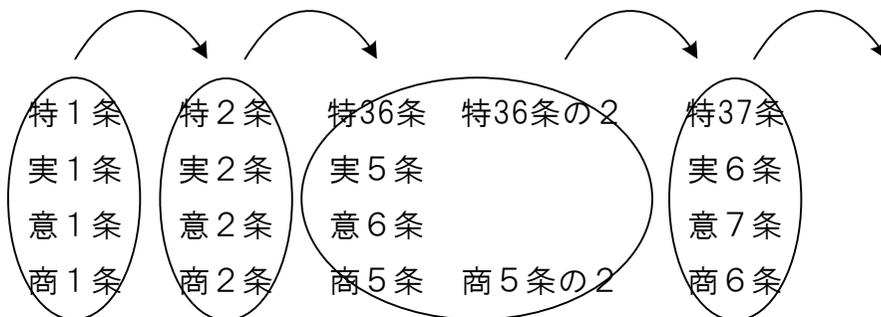
しかし、「試験に出るところを最優先に学習する」点は変わりません。

各項目毎に「**要点チェック**」の項目があります。要点チェックは試験にでるポイントを説明しています。普通のテキストとは違った切り口でイメージを作ってもらうことを目的としています。

3. 各規定の関連付け

条文のコアイメージを確立しても、それだけでは「高い精度で正解を導く」ことは出来ません。今度は思い出す手段を増やしていく必要があります。

そのためには、四法を横断的に見ること、すなわち制度を横断的にみることが重要です。それは効率性の向上にも繋がります。効率良く学習が出来るのは、特許法を一般法として実用新案法、意匠法、商標法と密接不可分の関係にあるからです。



また、基礎力セットアップ講座と異なり、短答解法修得講座では法律毎に講義が進みません。

本講座は、条文を「手順順」に並べて説明を行います。例えば、目的条文、定義（それも、実施の定義は後回しです）を学習した後は、出願書類の学習をします。その後、出願書類の方式補正や、方式違反のときどうなるかといった順序で学習が進んでいきます。

すなわち、「頭の中でイメージをしながら、条文を追っていく」事が可能となります。これにより、単なる暗記ではなく、自分の中で条文の意味を繋げて欲しいのです。

この流れに沿った学習は、下三法でも同様です。著作権法、不正競争防止法についても、条文通りに限らず、意味のある固まり単位で条文を追っていきます。それにより、効率良く学習を進めていくことが出来ます（更に、下三法についても、上述したイメージ学習を行い、コアとなる知識を確立することを目標とします）。

とくに、講義の中ではイレギュラーな話も扱います。それは、「試験に出ない細かい論点」という意味ではなく、条文を「試験」という側面から見て欲しいからです。例えば、単一性の条文はそもそもモチベーションとしてどういう条文なのか？また、特37条（実6条）、意7条、商6条の中に仲間外れの条文があるのですが、どれが仲間外れなのか？そういう「調べても載っていない知識」を理解していただきます。

4. 最終的な講座の目的

短答解法修得講座では、基礎力セットアップ講座で学習した内容を踏まえて、更に「この条文が何故あるのか？」「そもそも、この条文はどういう意味なのか」という点を掘り下げていきます。

そして、一番のポイントは「試験で問われる知識を徹底的に学習する」という点です。例えば、審査基準の細かい話、学説、試験に出ていない判例は殆ど扱いません。

しかし、「条文」という土俵では、何を聞かれても解るレベルになることを目標とします。それは「レジュメ」の解答ではありません。皆さんが自分で考えた、内容をしっかり答えられるレベルになって欲しいのです。

そうすることで、いくつあるか問題であっても、一つ一つの枝に自信を持って答えられるようになるのです。

したがって、講義中にもどんどん質問をします。そのとき、正解を答える必要はありません。間違えてもよいのです。考えて「答える」ことが重要です。

短答解法修得講座が終わる頃には、過去問の枝について、自分なりの根拠をもって全問答えられるようになるのが目標です。また、条文についても、何故その規定があるのかを、自分の言葉で説明出来るようになることが目標です。

5. 下三法について

下三法の学習についていつから始めるかが不安だと思います。

下三法の学習は、始めたら継続して学習することが必要です。したがって、試験直前から一気に学習ペースをあげていくという方針が大切です。

ただ、試験直前時期に下三法の学習時間を確保すると、四法の学習時間が減ってしまいます。したがって、下三法の学習が始まるまでに、四法の学習をどれだけ完成させるから重要となります。

下三法は、四法の勉強とは異なる勉強方法が必要です。講義の中では、条文の枠にとらわれず、正解が導き出せるような学習で進めていきます。

おまけ 自己紹介

はじめまして！LEC専任講師の弁理士の馬場です。
簡単にですが自己紹介をしておきます！

1. 受験歴

平成12年 春 勉強をはじめる
平成13年 (旧制度) 短答試験不合格
平成14年 (新制度) 最終合格 (※繰越合格制度なし)
選択科目免除 (第1種情報処理技術者)

2. 職歴・現在

元々は学習塾勤務
技術の仕事に転職するために弁理士を目指す
※ 受験生時代はLECでIT資格の講師・制作
弁理士 (平成14年～)
分野 特許 ソフトウェア関連、通信系 (LTE 関連)、構造系
商標
LEC 専任講師 (弁理士 平成22年～)

3. 講義のスタンス

徹底的に「何故その条文があるのか？」という点を考えてもらいます。「覚えましょう」は最後の手段。覚えるにしても、知識を無理矢理押し込むべきではありません。整理して知識を入れやすく、そして後で引き出しやすくしましょう。

また、「弁理士試験に受かる」という点を重視しています。そこには「戦略」が必要です。したがって、試験に出ないことはあまり扱いません。逆に、試験で問われることは、あらゆる方面から理解して頂きます。

ときどき、質問するかも知れません。「解らない」のが受験生は当然です。自分で考えることが大切です。レジュメの言葉ではありません。積極的に考えることが大切です。その点を鍛えて頂きます。

4. Twitter / ブログ

Twitter @baba_pa (https://twitter.com/baba_pa/)

サイト <https://baba-p.com/>

学習スケジュール

	初学者	初学者／学習経験者
8	スマートWEB先取り予習	
9		論文ユニット
10	基礎力 セットアップ	論文過去問
11		論文過去問
12	短答解放修得講座	短答これポン完了
1		帰れません攻略
2	下三法学習	
3		短答ポイント 攻略講座
4	過去問演習	

5	※：条文から最終チェック 短答本試験
6	～ 地獄の論文マラソン ～
7	論文本試験 選択科目
8	
9	
10	応用情報技術者試験

教材見本

資料1 入門講座

出願に必要な書類

特許出願に必要な書類は以下の4つ。

1. (1)

書誌的な事項を記載する。主に出願人、発明者の住所、国際特許分類、代理人に関する情報を記載する。(2)は記載しない。

2. (3)

権利範囲となる内容を記載する。請求項、クレームという場合もある。詳細は後述する。

3. (4)

(5)に記載された内容を詳細に説明する。具体的には、(6)がその(7)に(8)に記載する(36条第4項第1号)。

4. (9)

発明の理解を容易とするための(10)である。必須書面ではないが、提出されることが多い。実務上は図面だけに記載されているという状態は好ましくない。

5. (11)

発明の概要を記載した書面。200～400字で記載する。発明の公開(公開公報)で利用される。権利範囲の解釈に用いてはいけない(70条3項)。

特許請求の範囲

特許請求の範囲と明細書とは「メニュー」と「料理」のような関係になる。

例えば・・・

実際に提供する料理：天井（えび、きす、かぼちゃ、なす、春菊）

メニュー1：天井	600円
メニュー2：天井（えび、きす、野菜）	600円
メニュー3：天井（えび、きす、野菜3種）	600円
メニュー4：天井（えび、きす、かぼちゃ、なす、春菊）	600円

権利範囲（メニュー）でお客さんは料理を選ぶ

特許法36条は一般的には「記載要件」と言われる

→要件を満たしていないときは記載不備として拒絶・無効となる

1. 36条6項1号（12）

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でなければならない
メニューに書いてあることは、提供される料理になければならない

（例）メニュー：天井（えび、きす、野菜）

提供された天井 → きす、かぼちゃ、なす、しいたけ

→ えびが入っていない！

2. 36条6項2号（13）

特許を受けようとする発明が明確であること

メニューに書いてある内容が謎

（例）メニュー：天井（えびのようなもの、魚っぽいもの、野菜）

→ 魚っぽいとは何？

メニュー：天井（えび、きす、野差異）

→ 野差異って何のこと？＝誤記

【請求項1】 AとBとを備えた請求項1に記載の装置。

3. 独立項と従属項

請求項は独立項と従属項とがある。従属項はトッピングのイメージ。

	ハンバーグ定食	特許
請求項 1	ハンバーグ	Aを備えた装置。
請求項 2	チーズ（トッピング）	更にBを備えた請求項 1 に記載の装置。
請求項 3	大根おろし（トッピング）	更にCを備えた請求項 1 又は 2 に記載の装置。

例えば、請求項 2 は、ハンバーグにチーズが入っている

A + B の装置である

請求項 2 を独立項にすることができる

請求項 2 A と、B とを備えた装置。

(チーズハンバーグ)

従属項は、独立項の影響を受ける

(例) ハンバーグをデミグラスハンバーグに変えると・・・

請求項 3 も大根おろしがのったデミグラスハンバーグとなる

それを防ぐためには → 独立項にすればよい

何故従属項（トッピング）にするか？

→ クレーム数をまとめるため & 発明を容易に理解するため

上記の発明を独立項で記載すると

A, A + B, A + B + C, A + C と 4 つ必要

4. 上位概念と下位概念

権利範囲（特許請求の範囲）は（14 上位概念 | 下位概念）で記載した方が便利

特許請求の範囲に書いてある内容 = （15 ） の（16 ）

この特許請求の範囲に書いてある内容は（17 ）することが原則

(具体例)

メニュー1：天井 600円

メニュー2：天井（えび、野菜）

メニュー3：天井（えび、野菜2種、果实的野菜1種）

メニュー4：天井（えび、かぼちゃ、なす、メロン）

（参考）果実：数年にわたって収穫可能な木本類（野菜は草本類）

メニューによって提供する天井の幅がでる

そして・・・第三者が提供した天井に権利行使ができる幅が異なる

上位概念化すると、権利範囲は（18 ）

拒絶される可能性は（19 ）

このバランスを重視する

権利範囲を狭くする方法は2つある

(1) 構成要件を追加する

例えば、 【請求項1】 A → 【請求項1】 A+B

えび、野菜の天井 → えび、マグロ、野菜の天井

(2) 構成要件を小さくする

例えば、 【請求項1】 A+B → 【請求項1】 A+b

えび、野菜の天井 → えび、レタスの天井

資料2 短答これ問

第 69 条 (特許権の効力が及ばない範囲)

- 1 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。
- 2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。
 - 一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物
 - 二 特許出願の時から日本国内にある物
- 3 二以上の医薬 (人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。) を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。

▼これポイント 69 条▲

これポイント 1 臍臓疾患治療剤事件は頻出

これポイント 2 試験または研究の結果生産されたものを販売した場合は侵害となる

最判 H11. 4. 16 「臍臓疾患治療剤事件」

第三者が特許権の存続期間終了後に特許発明に係る医薬品と有効成分等を同じくするいわゆる後発医薬品を製造販売することを目的として、薬事法 14 条所定の承認申請をするため、特許権の存続期間中に、特許発明の技術的範囲に属する化学物質又は医薬品を生産し、これを使用して製造承認申請書に添付すべき資料を得るために必要な試験を行うことは、特許法 69 条 1 項にいう試験又は研究のためにする特許発明の実施に当たり、特許権の侵害とはならないものと解するのが相当である。

これポイント 1 臍臓疾患治療剤事件は頻出

[H27-16-ロ] 政令で定める処分を受けるための申請に添付される資料を作成するためになされる特許権の存続期間の満了前に行われる試験には、特許権の効力は及ばないことがある。

[H25-27-5] **甲**が医薬品についての特許権を有する場合に、**乙**が特許権の存続期間の終了後に当該医薬品と有効成分等を同じくする医薬品を製造、販売することを目的として、その製造につき所定の法律に基づく承認申請をするため、特許権の存続期間中に、特許発明の技術的範囲に属する医薬品を生産し、これを使用して前記申請に必要な試験を行うことは、特許法上の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たり、特許権の侵害とはならない。

[H21-48-ニ] 「医薬品」に係る発明の特許権の存続期間満了後に当該特許発明に係る医薬品と有効成分等を同じくする医薬品を販売する目的で、その特許権の存続期間中に当該特許発明の技術的範囲に属する医薬品を製造し貯蔵する行為には、特許権の効力が及ぶ場合はない。

○: 臍臓疾患治療剤事件

○: 臍臓疾患治療剤事件

×: 臍臓疾患治療剤事件

[H18-22-1]「医薬品」に係る発明の特許権がある場合、その特許権の存続期間終了後に、当該特許発明に係る医薬品と有効成分が同じ医薬品を製造し、販売する目的で、その製造につき薬機法所定の承認申請をするため、その特許権の存続期間中に、当該特許発明の技術的範囲に属する医薬品を生産し、これを使用して当該申請書に添付すべき資料を得るのに必要な試験をする行為には、その特許権の効力が及ばない。

○：膝臓疾患治療剤事件

これポン2 試験または研究の結果生産されたものを販売した場合は侵害となる

[H29追-特19-ハ]試験又は研究のためにする特許発明の実施には、特許権の効力が及ばないが、試験又は研究の結果生産された物を業として販売する行為については、特許権の効力が及ぶ。

○

[H24-45-ロ]特許権の効力は、試験又は研究のためにした特許発明の実施により生産された物を業として販売する行為には及ばない。

×：生産された物を業として販売してはだめ

レア問

[R02-特11-イ]2つの医薬を混合して医薬を製造するための方法の発明に係る特許権が存在する場合、医師の処方せんによって医薬を調剤する薬剤師の行為が、当該発明を実施することになるとき、当該薬剤師の調剤行為に当該特許権の効力が及ぶ。

×：特69条3項

[H18-22-4]「自転車」に係る特許発明の技術的範囲に属する自転車が、当該特許出願の時から日本国内にある場合、その自転車の所有者が特許法第79条に規定する先使用による通常実施権を有しないときであっても、その自転車には当該特許権の効力が及ばない。

○：特69条2項2号

第121条（拒絶査定不服審判）

- 1 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定 of 謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
- 2 拒絶査定不服審判を請求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その請求を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（在外者にあつては、2月）以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。

▼これポイント121条▲

- これポン1 請求期間は査定謄本の送達の日から3月
- これポン2 3月経過後の請求 不責事由による手続 or 4条延長
- これポン3 一部の請求項に拒絶理由があつても、特許出願全体が拒絶審決となる

これポン1 請求期間は査定謄本の送達の日から3月

[H29-特06-ロ] **甲**が特許出願について拒絶をすべき旨の査定 of 謄本の送達を受けた後に、**乙**が**甲**から当該特許出願に係る特許を受ける権利を特定承継した。その場合において、**乙**が当該特許出願の拒絶査定不服審判を請求するとき、拒絶査定不服審判を請求することができる期間の起算日は、当該特定承継の日である。

×：査定謄本送達の日から3月

[H23-26-ニ] **乙**が拒絶をすべき旨の査定 of 謄本の送達を受けた後、**甲**は**乙**から特許を受ける権利を譲り受け、審判請求をすることができる期間内に、特許庁長官にその譲受けによる承継を届け出た。**甲**は、承継の届出の日から3月以内であれば、いかなる場合でも、拒絶査定不服審判を請求することができる。

×：査定謄本送達日から

これポン2 3月経過後の請求 不責事由による手続 or 4条延長

[H30-特10-2] 拒絶をすべき旨の査定を受けた者が、特許法第121条第1項に規定する期間内に拒絶査定不服審判を請求することができないときは、その理由が天災地変によるものであるときに限り、その理由がなくなった日から14日（在外者にあつては、2月）以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。

×：不責事由（天災地変に限らない）

[H27-14-4] 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定 of 謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができないことにつき、その責めに帰することができない理由がなくとも、その査定 of 謄本の送達があった日から3月経過後に拒絶査定不服審判を請求することができる場合がある。

○：4条延長

[H24-57-イ] 拒絶査定不服審判を請求する者が、その責めに帰することができない理由によりその査定 of 謄本の送達があった日から3月以内に請求をすることができないときは、その期間の経過後6月以内でその理由がなくなった日から14日以内であれば、いかなる場合であっても、拒絶査定不服審判を請求することができる。

○

これポン3 一部の請求項に拒絶理由があっても、特許出願全体が拒絶審決となる

<p>[H21-21-3]請求項1及び2に係る発明のいずれも特許をすることができないものであることを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定がされ、特許請求の範囲の補正をすることなく拒絶査定不服審判が請求された場合において、当該査定と同じ理由で特許をすることができないのが請求項2に係る発明についてのみであるときでも、審判官は審判請求は成り立たない旨の審決をしなければならない。</p>	<p>○:1つでも拒絶理由に該当する請求項があれば拒絶審決となる</p>
<p>[H17-15-イ]2以上の請求項に係る特許に対しては、請求項ごとに、同時に別個の特許無効審判を請求することができる。同様に、2以上の請求項に係る特許出願に対して拒絶をすべき旨の査定がされたときも、請求項ごとに、同時に別個の拒絶査定不服審判を請求することができる。</p>	<p>×:出願毎に審判請求を行う＝請求項毎には請求不可</p>
<p>[H16-47-5]特許請求の範囲に複数の請求項が記載された特許出願の拒絶査定不服審判において、一部の請求項に係る発明について特許を受けることができないと判断しただけでは、当該査定を維持する旨の審決をすることはできない。</p>	<p>×:一部の請求項が拒絶理由があっても全体として拒絶</p>
<p>レア問</p>	
<p>[R02-特03-ハ]拒絶をすべき旨の最初の査定を受けた者は、その査定の本送の送達後、特許出願の一部を新たな出願（いわゆる分割出願）とした場合には、その後、拒絶査定不服審判を請求することができない。</p>	<p>×:分割出願後も可能</p>
<p>[H28-特19-4]特許をすべき旨の査定を受けた者は、正当な理由があれば、その査定の本送の送達があった日から3月以内に、その査定を取り消すための審判を請求することができる。</p>	<p>×:特許査定を取り消す審判はない</p>
<p>[H28-特19-5]拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により特許法第121条第1項に規定する期間内にその請求を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60日（在外者にあつては、3月）以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる旨特許法に規定されている。</p>	<p>×:14日。在外者にあつては2月</p>
<p>[H25-40-1]拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により、特許法第121条第1項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、その理由がなくなった日から14日（在外者にあつては、2月）以内でその期間の経過後6月以内に期間の延長を請求しなければ、当該審判を請求することができない。</p>	<p>×:期間の延長を請求する訳ではなくその請求をすることができる</p>
<p>[H17-15-ホ]拒絶をすべき旨の査定を受けた者が、その責めに帰することができない理由により拒絶査定不服審判を請求することができなかった場合において、その査定の本送の送達があった日から6月を経過すると、その理由がなくなった日から14日以内であっても、拒絶査定不服審判を請求することはできない。</p>	<p>×:121条第2項。期間の経過後6月であつて査定本送達後ではない。</p>

第 178 条（審決等に対する訴え）

- 1 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第 120 条の 5 第 2 項若しくは第 134 条の 2 第 1 項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
- 2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
- 3 第 1 項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があった日から 30 日を経過した後は、提起することができない。
- 4 前項の期間は、不変期間とする。
- 5 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。
- 6 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。

▼これポイント 178 条▲

- これポン 1 補正却下の決定のみ審決等取消訴訟を提起することは不可
- これポン 2 参加人、参加を申請して拒否された者も審決等取消訴訟を提起可能
- これポン 3 審取ができる期間は 30 日。延長は不可だが追完は可能
- これポン 4 拒絶査定不服審判の審取は共有者全員で提起する
- これポン 5 無効審判の審取は、請求人・被請求人とも単独で可能
- これポン 6 メリヤス編機事件は頻出 食品包装容器事件に注意
- これポン 7 審決等取消訴訟は東京高裁の専属管轄
- これポン 8 付加期間を定めるのは審判長
- これポン 9 訂正請求書の却下の決定も 178 条の対象
- これポン 10 訴訟は審決後でなければ不可

第 91 条（同前）

前条第 1 項の規定による裁定の取消があったときは、通常実施権は、その後消滅する。

[H29-特13-ホ]特許庁長官は、特許法第83条第2項に規定する不実施の場合の通常実施権の設定の裁定をした後で、通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、職権で裁定を取り消すことができ、裁定の取消しがあったときは、通常実施権は裁定のときからなかったものとみなされる。

×：その後消滅する

第 91 条の 2（裁定についての不服の理由の制限）

第 83 条第 2 項の規定による裁定についての行政不服審査法による審査請求においては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

第 92 条（自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定）

- 1 特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第 72 条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
- 2 前項の協議を求められた第 72 条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
- 3 第 1 項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
- 4 第 2 項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があった

- ときは、第72条の他人は、第7項において準用する第84条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
- 5 特許庁長官は、第3項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第72条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
 - 6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第4項の場合において、第3項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
 - 7 第84条、第84条の2、第85条第1項及び第86条から前条までの規定は、第3項又は第4項の裁定に準用する。

▼これポント 92 条▲

これポント 1 商標法においては裁定制度なし

これポント 1 商標法においては裁定制度なし

[H29追-特19-ニ]特許権者は、その特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権又は商標権と抵触するときは、その他人に対し、その特許発明の実施をするため意匠権又は商標権の許諾について、いずれについても協議を求めることができ、協議が整わないときは、特許権者は特許庁長官の裁定を請求することができる。

×:商標法においては裁定制度はなし。

[H23-02-イ]特許権者は、その特許権がその特許出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標権と抵触する場合、その他人に対し、その特許発明の実施をするための商標権についての通常使用権の許諾について協議を求め、この協議が整わなかったときは、特許庁長官の裁定を請求することができる。

×:商標法においては裁定制度はなし。

レア問

[H29追-特19-ロ]甲は、部品αを生産する機械を発明し、特許権Xを取得している。その後、乙は、特許権Xを試験的に使用して部品βを生産する方法を発明し、特許権Yを取得した。乙が、特許権Yに係る方法の発明を業として実施する場合、特許権Xを利用せざるを得ない。このとき、乙は、甲から、特許権Xについて専用実施権の設定又は通常実施権の許諾を得ない限り、特許権Xの利用が可能となる場合はない。

×:裁定通常実施権が設定された場合

[H25-53-3]特許に関し通常実施権を有する者は、その特許発明が特許法第72条（他人の特許発明等との関係）に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明を実施するための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができ、その協議が成立しないとき、特許庁長官の裁定を請求することができる。【★】

×:通常実施権者は不可

資料3 論文これ問

1. 国内優先権と単一性

事例A

菓子aと製造装置Aの発明をした甲は、それらを明細書に記載した上で、菓子aと製造装置Aの発明について特許出願Xをした。その10ヶ月後、甲は製造装置Aを改良した菓子aの製造装置Bの発明をした。

甲は、製造装置Bについても保護を図る場合、留意すべき点について簡潔にのべよ。

■ 定型文

1. 国内優先権の主張要件

甲は、Xの日から1年以内のため（41条1項1号）、国内優先権の主張を伴う特許出願を行うことで、菓子a、製造装置A及びB各々の発明について包括的に権利取得を図ることができる。

国内優先権主張を行うためには、①優先権主張の基礎とする先の出願Xに係る発明についての特許を受ける権利を有する者である甲が（41条1項柱書）、②先の出願Xの日から1年以内に（同項1号）、③分割、変更等に基づく出願ではなく（同項2号）、④特許庁に係属している（同項3号ないし5号）⑤特許出願である先の出願Xの当初明細書等に記載された発明であるa及びA各々の発明について（同項柱書）、⑥優先権主張をする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て（同条4項）、優先権の主張を伴う特許出願をすることにより、41条1項に規定される優先権の主張要件はすべて満たされる。

2. 発明の単一性（37条）

Xは取下擬制されるため（42条1項）、優先権の主張を伴う出願の特許請求の範囲にa、A及びB各々の発明を記載する必要があるところ、そのためには、これらの発明が発明の単一性を有する必要がある（37条）。

本問においては、まず、aの発明が、特別な技術的特徴、すなわち、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴を有することを要する（施規25条の8第2項）。そして、A及びBの特別な技術的特徴により、原材料からaの特別な技術的特徴への変化が必然的にもたらされる場合、A及びBは、aの生産に適しており、A及びB各々の発明は、aの発明に対応する特別な技術的特徴（同条1項）を有し、aの発明と単一性を有する。

3. 別出願

甲は、製造装置Bについて特許出願Xと別出願を行う。この場合、特許出願Xの公開前に出願をすることが必要である。なお、29条の2については、発明者及び特許出願人が同一であるため、適用はない。

2. パリ優先権

事例 A

甲は、独自に発明した発明イについて、平成19年9月3日に我が国において特許出願Xをし、平成21年3月19日に出願公開がされた。一方、パリ条約の同盟国の国籍を有し、在外者である乙は、独自に発明した発明イについて、平成19年6月1日に特許出願Y1をパリ条約の同盟国にした。その後、乙は特許出願Y1に基づくパリ条約による優先権主張をして、平成19年10月1日に日本国に特許出願Y2をした。

この場合、特許出願Xの審査において、特許出願Y2が拒絶理由の根拠となるか否か説明せよ。

■ 定型文

Y1は、同盟国民乙が同盟国においてした、最先の特許出願であり（パリ4条A(1)、C(2)）、日付を確定するために十分な出願であるため、正規の国内出願に該当する（パリ4条A(3)）。よって、Y1についてパリ条約による優先権が発生する（パリ4条A(1)）。

また、Y2は、乙が、日本国において、Y1から12月以内に行っているため、同一の客体である発明イについては、乙の優先権の主張は有効である。（パリ4条A(1)、C(1)）。

ここで、優先権を伴う出願は優先期間内に行われた行為により、不利な取り扱いを受けず、その行為は第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない（パリ4条B）。したがって、Xについての29条の2及び39条等の審査においては、Y2に係る発明イは、Y1の出願日に出願されたものとして取り扱われる。

したがって、出願Xの審査において、Y2が拒絶理由の根拠となる。

■ 問題文のヒント

外国に出願、優先権を主張

■ 参考

過去問：H22-1

■ レジュメのポイント

優先権の発生要件＋優先権の効果（第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない）

→ Xの審査においてY2が引例

3. 試験又は研究

判基 A

甲は、医薬品の成分である物質 A を対象とする特許権（物質特許）を有している。その特許権の存続期間は令和 2 年 8 月 1 日までであったものの、甲は延長期間を 3 年とする存続期間の延長登録を既に受けている。

乙は令和 3 年 1 月頃から、物質 A を製造し、医薬品の製造の承認に必要な資料を得るために、同物質を使用して臨床試験を開始している。

この場合、乙が物質 A を製造する行為は、特許法第 69 条第 1 項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に該当するか否か説明せよ。

■ 定型文

69 条第 1 項に規定する「試験又は研究のためにする実施」とは、一般に、**特許性調査、機能調査、改良・発展を目的とするものに限られる**と解されている。ところが、本問における乙の行為は、これらのいずれにも該当せず、技術を次の段階に進歩せしめることを目的とするものとは考えがたいことから、同項には該当しないようにも思われる。

しかし、存続期間終了後は何人にも特許発明の自由実施が認められているところ、医薬品医療機器等法（薬機法）は**医薬品の製造に承認**を得るべきものとし、承認を申請するには予め一定の期間をかけて所定の試験を行うことを要することから、乙の当該行為が同項に当たらないとすると、特許権の**存続期間が終了した後も、第三者が当該発明を自由に利用し得ない**ことになってしまう。また、第三者が特許権存続期間中に薬機法に基づく製造承認申請のための試験に必要な範囲を超えて特許発明を実施することは許されないため、特許権者にとっては、特許権存続期間中の特許発明の独占的实施による利益は確保されているといえるところ、本問の特許権者甲が製造承認申請に必要な試験のための乙の行為をも排除し得るものとする、**特許権の存続期間を相当期間延長するのと同様の結果を招いてしまう**といえる。

したがって、本問における乙の行為は 69 条 1 項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に該当すると解するべきである。

前提となる記載=省略可能

■ 問題文のヒント

臨床試験、特許権の存続期間満了後に実施

■ 参考

過去問：H15-2、H29-2

1. 国際調査

趣旨 C

国際調査の制度の趣旨について説明せよ。

■ 定型文

国際調査とは、国際出願の請求の範囲に記載された発明について関連のある先行技術を発見することを目的として行う調査をいう（15条）。

属地主義をとる従来のパリ条約体制の下では、各国特許庁は、**同一発明の審査につき独自に情報収集・先行技術の調査**を行い、**重複した労力**が払われてきた。

この点、PCTは、同一発明について複数国で保護が求められる場合に、出願人及び各国特許庁**双方の負担を軽減**することを目的としており（前文）、このような各国特許庁の**重複労力を軽減**することが求められる。

他方で、各国が行う**先行技術の調査に本質的な相違はない**と考えられる。

そこで、国際調査機関がすべての**関連のある先行技術の調査**を行う国際調査制度が創設された（15条）。

■ レジュメのポイント

各国特許庁の重複労力を軽減するのが目的→先行技術の調査

資料4 論文過去ぼん

商標法 令和元年

【問題Ⅰ】

商標法第50条（不使用取消審判）の規定に関し、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) 登録商標と使用商標の同一性について説明せよ。
- (2) 登録商標の使用の立証において、いわゆる「商標的使用」（自他商品・役務識別機能発揮する態様での使用）を必要とする立場と「商標的使用」を必要としない立場とがある。商標法第50条の趣旨に照らして、以下の①～③に答えよ。
 - ①「商標的使用」を必要とする立場について説明せよ。
 - ②「商標的使用」を必要としない立場について説明せよ。
 - ③いずれの立場が妥当と考えるか論ぜよ。

【40点】

【問題Ⅱ】

甲は、AOM県所在の法人格を有する農業協同組合である。**甲**の構成員は、**甲**が厳格な基準の下で品質管理を行ってきたAOM県の特産品である「りんご」の販売及びその加工品である「りんごジュース」の加工販売を行っており、その際、商標「AOMりんご」（普通に用いられる方法で表示する文字のみからなるもの、以下同じ。）を使用してきた。

一方、他人**乙**がAOM県産ではあるが上記の品質管理基準を満たしていない「りんご」を原料とする「菓子」に商標「AOMりんご」を使用して販売する計画を進めていることが判明した。

そこで**甲**は、商標「AOMりんご」について第31類「AOM県産のりんご」及び第32類「AOM県産のりんごを原料とするりんごジュース」を指定商品とする地域団体商標の商標登録出願をし、商標法第76条第2項に規定する手数料を納付した。

しかしながら、**甲**は、この地域団体商標の商標登録出願は商標法第7条の2第1項第1号の要件を具備しない旨の拒絶理由通知を受けた。

なお、上記の商標登録出願後、**甲**の構成員が商標「AOMりんご」を使用して販売する商品は、いずれも全国的に周知となった。

以上の事実を踏まえ、以下の設問に答えよ。

ただし、「りんご」、「りんごジュース」及び「菓子」の各商品は互いに類似しないものとする。

（次頁に続く）

- (1) **甲**の商標登録出願に対する拒絶理由は、いずれの指定商品との関係におけるものであるか、その理由と共に説明せよ。
- (2) **甲**は、商標「AOMりんご」について、①拒絶理由と関係しない指定商品について地域団体商標の商標登録を受け、かつ、②拒絶理由と関係する指定商品についても、地域団体商標登録出願の出願日を確保しつつ、何らかの形で商標登録を受けることを考えている。①及び②のために**甲**が取り得る法的措置を、その要件と共に説明せよ。
- (3) 上記(2)により、**甲**は、商標「AOMりんご」についての地域団体商標の商標登録を受け、その後、当該商標は全国的に著名になった。そこで**甲**は、将来、**乙**がAOM県産のりんごを原料とする「菓子」について商標「AOMりんご」を使用した場合に、これを差し止めることができるよう、あらかじめ法的措置を取っておくことにした。このとき、**甲**が取り得る法的措置を、その要件と共に説明せよ。

【60点】

特許庁論点

【問題Ⅰ】

商標法第 50 条が規定する「不使用取消審判」についての理解を問う。

【問題Ⅱ】

1. 地域団体商標制度についての理解を問う。
2. 拒絶理由を回避するための法的措置、特に出願の分割及び団体商標の商標登録出願への変更についての理解を問う。
3. 防護標章登録制度についての理解を問う。

馬場コメント

問題Ⅰは、両方の立場を記載する必要があります。今回は 50 条について問われていますが、他の規定でも、「この規定ってどういう考え方であるのだろうか？」と考えることは今後の試験対策として有効です。

問題Ⅱは、オーソドックスな事例の問題です。まずは項目をしっかり挙げられるようにして下さい。その上で、細かい内容が記載出来る用になるといいでしょう。

■□MEMO□■

令和元年 答案例

問題 I (1)について

50条における使用商標は、登録商標と社会通念上同一と認められるものまで含む(38条5項かつこ書)。防衛の出願等の抑制を図り、早期権利付与の確保を図るため、裁判例等を明文化したものである。また、いわゆる色違い類似商標についても、色彩のみからなる商標を除き(70条4項)、登録商標と同一の商標であると認められる(同条1項)。

問題 I (2)①について

商標の本質は商標を使用することによって自己の商品等の出所を表示する自他商品等識別機能にあるから、このような機能を有しない態様での標章の使用は商標の使用とは言い難く、50条の使用についても、「商標的使用」が必要とする立場がある。

問題 I (2)②について

登録された商標には、その使用の有無にかかわらず、排他独占的な権利が発生する。長期間にわたり全く使用されていない登録商標を存続させることは、当該商標に係る権利者以外の者の商標選択の余地を狭め、国民一般の利益を不当に侵害するという弊害を招くおそれがある。50条の趣旨に鑑みると、同条の「使用」は、当該商標がその指定商品等について何らかの態様で使用されていれば足り、「商標的使用」を必要としない立場がある。

問題 I (2)③について

第三者が、形式的に登録商標と同一の標章の使用をしても、その標章の使用が「商標的使用」でなければ、商標権の侵害を構成しない(26条1項6号)。すなわち、「商標的使用」とは、商標権の侵害の場面と問題となるものであり、不使用取消審判で問題となるものではない。また、上記50条の趣旨や同条の「使用」に何ら制限が付されていないことに鑑みても、同条の使用の立証において、「商標的使用」をすることまでは求められていない。

よって、「商標的使用」を必要としない立場が妥当と考える。

問題 II (1)について

甲の商標登録出願に対する拒絶理由は、指定商品「AOM県産のりんごを原料とするりんごジュース」との関係におけるものである。

7条の2第1項1号においては、「自己又は構成員の業務に係る商品」が指定商品となるところ、地域団体商標として登録される商標中の商品の名称は、その指定商品と一致していることが必要である。本問の場合、「AOMりんご」の商標中の商品の名称は「りんご」であり、「りんごジュース」と一致しないため、同号の要件を具備しない旨の拒絶理由通知を受けたと考えられる。

問題 II (2)について

1. 補正(68条の40)と出願分割(10条1項)

出願人甲は、指定商品「AOM県産のりんごジュース」を削除補正するという措置を採り得る(68条の40第1項)。当該措置により、拒絶理由と関係しない指定商品「AOM県産のりんご」について地域団体商標の商標登録を受けることができる。

また、審査等に係属中に、「AOM県産のりんごジュース」について分割出願をすることができる（10条1項）。当該指定商品は、もとの出願の指定商品の一部であり、もとの出願は所定の手数料を納付しているため（76条2項）、もとの出願の出願日を確保しつつ新たに審査を受けられる（10条2項）。

2. 出願変更（11条2項）

分割出願の出願人甲は、上記の分割出願について、査定又は審決が確定する前までに（11条4項）、地域団体商標の出願から団体商標の出願に変更するという措置を取り得る（同条2項）。

当該措置により、指定商品「AOM県産りんごジュース」についての7条の2第1項1号の拒絶理由を解消しつつ、もとの出願の出願日を確保できるからである（10条2項準用）。また、甲は農業協同組合であり、その構成員に上記商標を使用させているため、団体商標の商標登録を受けることができる（7条1項）。なお、分割出願は、取り下げたものとみなされる（11条5項）。

3. 3条2項の主張

甲は、3条2項の適用を受けることができる旨を意見書で主張する措置を取り得る（15条の2）。

「AOM県産りんご」は、指定商品「AOM県産りんごジュース」において、その原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるため、3条1項3号の拒絶理由を有する（15条1号）。しかし、本問においては、甲の構成員が当該商標を使用して販売する「AOM県産りんごジュース」が全国的に周知であるため、3条2項の適用を受けることができると考えられる。

問題Ⅱ(3)について

差止請求（36条1項）の前提となる商標権の侵害とは、正当な権原等なき第三者が登録商標等を指定商品等に使用をすること等をいう（25条、37条、67条）。ここで、題意より、「りんご」と「菓子」は非類似の商品であるため、このままでは、甲は、乙の使用を差し止めることができない。

しかし、本問では、①甲の構成員が「AOMりんご」を指定商品「りんご」について使用したことにより、当該登録商標は全国的に著名となっており、甲及び甲の構成員の業務に係る「りんご」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（64条1項・3項）。また、②乙が、甲の著名な登録商標「AOMりんご」と同一の標章をその指定商品「りんご」及びこれに類似する商品以外の商品「菓子」について使用を予定していることから、他人乙が当該使用をすることにより、乙の商品と甲及びその構成員の商品とが混同を生ずるおそれがあるといえる（64条1項・3項）。

よって、甲は、「AOMりんご」と同一の標章について、指定商品「菓子」について防護標章登録出願を行い（5条準用）、防護標章登録を受けることができる（64条1項）。これにより、乙が「菓子」について「AOMりんご」を使用する行為は甲の商標権を侵害するものとみなされるため（67条1号、25条）、甲は、乙の当該使用行為について差し止めることができる（36条1項）。

以上

- 1 願書
- 2 発明の名称
- 3 特許請求の範囲
- 4 特許請求の範囲
- 5 明細書
- 6 その発明の属する分野における通常の知識を有する者（当業者）
- 7 実施をすることができる程度
- 8 明確かつ十分
- 9 必要な図面
- 10 補助的書面
- 11 要約書
- 12 サポート要件
- 13 明確性
- 14 上位概念
- 15 特許発明
- 16 技術的範囲
- 17 全部実施
- 18 広くなる
- 19 高くなる

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) 2024 TOKYO LEGAL MIND K. K. , Printed in Japan

無断複製・無断転載等を禁じます。

MU24029