

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 240335

MU24033

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)

本試験の雰囲気には圧倒されてしまう。

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が、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、何が起こるか分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、知識的には十分なはずですから、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 (24 論文上級答練 第2回)

特許協力条約の締約国である X 国に住所を有する甲は、特許協力条約に基づき日本国を指定国に含む国際出願 P を X 国特許庁にした。

出願書類は英語で作成され、明細書には甲が独自にした発明イ、ロ、ハ及びニが記載され、請求の範囲には発明イが記載されている。

その後、国際出願 P について、2021 年 9 月 1 日が国際出願日であると認められた。

各発明の発明特定事項は、次の通りである。

発明イ：A 機構及び B 機構からなるボールペン

発明ロ：A 機構及び B 1 機構からなるボールペン

発明ハ：A 機構、B 1 機構及び特殊な素材のグリップ C からなるボールペン

発明ニ：A 機構、B 1 機構及び特殊な素材のグリップ C 1 からなるボールペン

(※ B 1 は B の下位概念、C 1 は C の下位概念である)

この場合において、以下の設問に答えよ。

ただし、設問 1 と設問 2 は独立したものとし、各発明は特許法第 37 条に規定する発明の単一性を満たす関係にあるものとする。また、翻訳文に誤訳はなく、国際段階における補正はされていないものとする。さらに、特許法施行令第 1 条（在外者の手続の特例）は考慮しないものとする。

- 1 甲は、2024 年 4 月 1 日に国際出願 P の明細書及び請求の範囲の日本語による翻訳文を日本国特許庁に提出したところ、適法に受理され、国際出願 P（外国語特許出願 P）は、日本国特許庁に係属した。
 - (1) 甲は、出願 P においてどのような手続を行ったと考えられるか、上記のような翻訳文の提出が認められることについての特許法及び条約上の根拠条文を示しつつ説明せよ。

ただし、翻訳文不提出について、特許法第 184 条の 4 第 4 項に規定する救済は考慮しないものとする。
 - (2) 甲は、出願 P が日本国特許庁に係属するための手続を適法に行ったが、さらに出願 P を審査に係属させるためには、いつまでにどのような手続が必要か、説明せよ。

【50点】

(次頁に続く)

2 国内移行後の出願**P**に対し、「発明**I**は、出願**P**の前に日本国内において発行された刊行物**α**に記載されている。」ことを理由とする最初の拒絶理由が通知されたので、**甲**は、請求項1の発明**I**を発明**ロ**とする補正1を行った。

その後、「発明**ロ**は刊行物**α**に記載されている発明**I**に基づき容易に発明できた」ことを理由とする拒絶理由が通知されたので、**甲**は、請求項1の発明**ロ**については意見書で反論しつつ、請求項2に発明**ハ**を記載する補正2を行った。

審査官は、補正2を却下することなく受け入れたが、出願**P**については発明**ロ**の拒絶理由が解消していないことを理由に拒絶査定をした。

これに対し、**甲**が拒絶査定不服審判を請求し、同時に請求項1の発明**ロ**を発明**ニ**とする補正3をしたところ、当該審判請求は前置審査に付された。

この場合において、補正2が不適法であることに前置審査の審査官が気付いた場合における前置審査の帰趨について、各補正（補正1を除く。）の適否に言及しつつ、説明せよ。

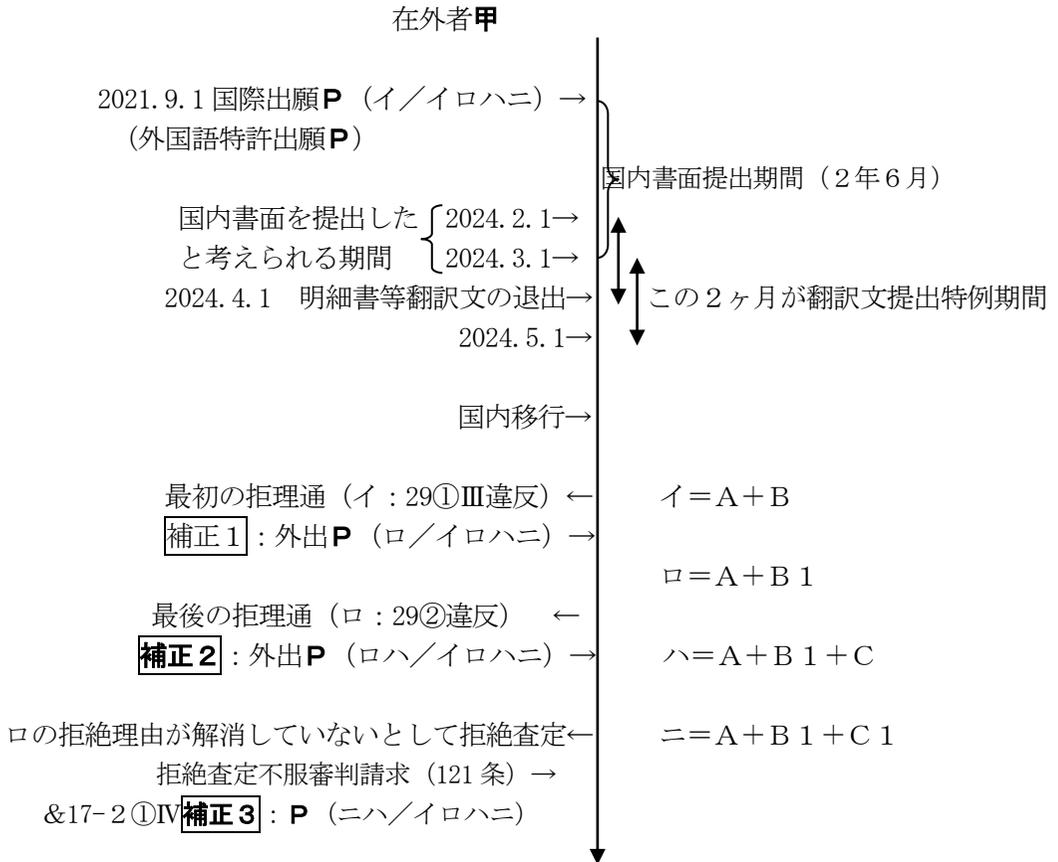
ただし、発明**ハ**及び**ニ**に拒絶理由はないものとし、発明**I**及び**ロ**に対する審査官の判断（拒絶理由通知及び拒絶査定）に誤りはないものとする。また、問題に示されていない事実をあえて仮定して論じる必要はない。

【50点】

答案構成 & 配点基準

基 準	配 点
設問 1(1)について 1. 外国語特許出願Pは日本国特許庁に係属→国内移行手続をしたものと推認 2. 外国出願の国内移行手続 → 翻 (184-4①)・書 (184-5①)・手 (195②) (1) 明・請・要の 翻 訳文提出 (184条の4第1項) 甲は 翻訳文提出特例期間 (184-4①但) 内に提出したものと推認。 ∴ 2年6月経過後に提出しているにも関わらず取下等なし (2) 国書提出期間の満了前2月～満了までの間に国 書 提出 (184条の5) →本問では、「 2024. 2. 1～2024. 3. 1 」の間に提出したものと推認 (3) 手 数料 (195条2項、184条の5第2項5号)	計 25 点 2 点 5 点 10 点 5 点 3 点
設問 1(2)について 1. 特許管理人選任 (184条の11) → 国内処理基準時経過後3月以内 2. 審査請求 (184条の17、48条の3) → 国内移行後、国願日から3年以内	計 10 点 5 点 5 点
設問 2について 1. 補正 3 (請求項 1 : ロ→ニ) の適否の検討 →17条の2③～⑥を審査 (1) 3項→満たす ∴ 発明ニは翻訳文に記載あり (2) 4項→満たす ∴ 問題文の通り (3) 5項→満たさない ∴ 限定的減縮でなく、他の目的でもない。 (4) 6項→満たす ∴ 設問文但書 (…検討しなくてもよい) ∴ 補正3は本来却下されるべきもの (163条1項で準用する53条1項) → 補正前のロを審査 → ロの拒絶査定理由は妥当 → 補正3は却下されず (164条2項) 2. 補正 2 (請求項 2 : ハを追加) →最後の補正 (17条の2第1項3号) → ハのクレームアップは17条の2第5項違反だが、看過された。 → 審判請求前の補正は却下不可 (163条1項かつこ書)。∴出願人に酷 → 題意より、ハに拒絶理由無し。 3. 前置審査の帰趨→特許庁長官に報告 (164条3項) ∴ 補正3は本来却下されるべき (準53①) & ロの拒絶 (49Ⅱ) は妥当	計 35 点 18 点 12 点 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ます。	
※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。	

時系列



主要論点

1. 国際特許出願 (外国語特許出願)
2. 国内移行手続 (翻、書、手)
3. 翻訳文提出特例期間 (184 条の 4 第 1 項但書)
4. 在外者の特許管理人の特例 (8 条、184 条の 11)
5. 出願審査の請求 (48 条の 3) の時期の制限 (184 条の 17)
6. 121 条 + 17 条の 2 第 1 項 4 号補正 = 前置審査 (162 条、163 条、164 条)
7. 補正の客体的要件 (17 条の 2 第 3 項～ 6 項)

攻めの答案

184条の4第4項に規定する救済(故意でない場合の救済)については、問題文から除かれている。したがって、「2.(1)」において示すように、国内書面提出期間経過後の翻訳文提出が可能となるのは、**翻訳文提出特例期間**以外にない。

一般論だけで終わると厳密には正しくないことから、右のように、具体的に正確に述べる必要がある。

PCT22条(3)39条(1)(b)は、青本特184条の4第1項の解説にある。

20

提出時期は、事例に則して具体的に記載する。

40

設問1(1)について

1. 検討

国際出願(外国語特許出願)Pは、日本国特許庁に係属している。

そのため、甲は、出願Pについて国内移行手続を行ったと考えられる(184条の4、184条の5、195条2項)。以下、手続の具体的内容を説明する。

2. 国内移行手続について

外国語特許出願(184条の4第1項)が日本国特許庁に係属するためには、**国内書面提出期間内**に、国際出願日における明細書等及び要約の翻訳文、並びに国内書面を特許庁長官に提出し(同項、184条の5第1項)、かつ、手数料を納付しなければならない(195条2項)。

(1) 翻訳文の提出(184条の4第1項)

翻訳文は、**優先日(出願Pの国際出願日(2021年9月1日))から2年6月以内**、即ち、**2024年3月1日までに特許庁長官に提出しなければならない(184条の4第1項)**。

しかし、甲は、明細書等翻訳文を2024年4月1日に提出している。

つまり、国内書面提出期間満了日から1ヶ月経過しており、本来であれば、**外国語特許出願Pは取り下げられたものとみなされるはずであるが(同条3項)、Pは日本国特許庁に係属していることから、甲は**翻訳文提出特例期間(同条1項但書)**の適用を受けたものと考えられる(PCT22条(3)、39条(1)(b))**。

また、甲は、当該期間中に出願Pの要約の翻訳文も提出したと考えられる(同上)。これを提出しない場合、補正命令の後、出願が却下されてしまうからである(184条の5第2項4号、3項)。

(2) 国内書面の提出(184条の5第1項)

国内書面の特許庁長官への提出を国内書面提出期間満了前2月から満了までの間に行った場合、上記翻訳文の提出を国内書面の提出日から2月以内に行うことができる(184条の4第1項但書)。したがって、**甲は、国内書面提出期間の満了日である2024年3月1日の前1ヶ月から当該満了日までの間に国内書面を提出したものと考えられる(184条の5第2項1号、3項)**。

(3) 手数料の納付(195条2項)

甲は、国内書面の提出と同時に所定の手数料を納付したものと考えられる(184条の5第2項5号、3項)。

設問1(2)について

1. 特許管理人の選任

X国に住所を有する甲は在外者であり、国内処理基準時経過後は、自ら手続をすることができない(8条1項、184条の11第1項)。

そのため、甲は、出願Pについて国内処理基準時の属する日後3月以内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない(184条の11第2項、5項、施規38条の6の2第1項)。

2. 出願審査の請求

甲は、特許管理人によって、出願Pの国際出願日から3年以内に出願審査請

攻めの答案

184条の17
 ・日出→書・手
 ・外出→書・手・翻

イ=A+B
 □=A+B 1
 ハ=A+B 1+C
 ニ=A+B 1+C 1

問題文但書に、「翻訳文に誤訳はないものとする。」とあるから、そのように言える。

「17条の2第5項2号に当たらない」というだけでは不十分。「5項各号のいずれでもない」ということが必要である。

60

「ニに拒絶理由はない」とあることから、「独立特許要件（17条の2第6項）を満たす」と書いても、特に支障はない。いずれにせよ、5項に違反しており、補正3は不適法だからである。

青本159条1項

80

求をしなければならない（48条の3第1項、4項）。

なお、題意より、甲は、出願Pに関し既に国内移行手続を済ませていることから、審査請求は可能である（184条の17）。

設問2について

1. 補正3（請求項1の口を二とする補正）の適否

(1) 甲は、審査請求（121条）と同時に補正3をしているので（17条の2第1項4号、184条の12第1項）、前置審査（162条）において、補正3が17条の2第3項から6項までの要件を満たすか否かが審査される。

① 新規事項の追加の禁止（17条の2第3項、184条の12第2項）

発明ニは出願Pの翻訳文に記載があるため、この要件を満たす。

② いわゆるシフト補正の禁止（17条の2第4項）

題意より、補正前の発明口と補正後の発明ニは、発明の単一性を満たす関係にあるため、この要件を満たす。

③ 補正の目的制限（同条5項）

補正3は、補正前の発明口に含まれない発明特定事項C1を追加するもの（直列的付加）であって、補正前の発明特定事項A又はB1を下位概念等に限定するものではなく（同項2号かつこ書）、5項各号のいずれの目的にも該当しない補正である。したがって、5項の要件を満たさない。

④ いわゆる独立特許要件（同条6項）

補正3は限定的減縮（5項2号）ではないため、本要件は課されない。

(2) したがって、補正3は不適法であり、本来却下されるべきでものであるため（163条1項、53条1項）、補正前の発明口について再度審査がなされる。

しかし、発明口の拒絶理由は題意より妥当であるため、特許査定（163条3項、51条）ができず、補正3は却下されない（164条2項）。

2. 補正2（請求項2にハを追加する補正）の適否

(1) 審査請求前に行った補正2（請求項2）は、補正1によって生じた拒絶理由のみを通知するもの、即ち、最後の拒絶理由通知に対する補正（17条の2第1項3号、184条の12第1項）として、17条の2第3項から第6項までの要件が課される場所、補正2は発明ハを特許請求の範囲に追加するものであって、17条の2第5項各号のいずれの目的にも該当しない。

(2) とすれば、本来ならば、補正2は却下されるべきであったにも関わらず、看過されたものといえることができる。

(3) 審査請求前にした補正が不適法であることが審査請求後に判明しても、補正が適法であることを前提に手続を行っている請求人（出願人）に酷であるため、補正2は却下されない（163条1項で読替準用する53条1項かつこ書）。

(4) なお、補正後の発明ハ自体については、題意より、拒絶理由はない。

3. 前置審査（162条）の帰趨

前置審査の審査官が、「原査定（29条2項、49条2号）は維持されるべきこと及び補正3が却下されるべきこと（159条1項、53条1項）」を特許庁長官に報告することにより（164条3項）、前置審査は終了する。 以上

守りの答案

設問(1)①について

1. 翻訳文の提出 (184条の4)

外国語特許出願Pの国際出願日から2年6ヶ月の国内書面提出期間内に提出しなければならない(184条の4第1項)。

ここで、甲が翻訳文を提出したのは国内書面提出期間を1月過ぎた後であり、本来であれば取下擬制されるはずであるが(同条3項)、出願Pは適法に係属していることから、甲は、翻訳文提出特例期間(同条1項但書)の適用を受けたものと考えられる(PCT22条(3)、39条(1)(b))

また、甲は、当該期間中に出願Pの要約の翻訳文も提出したものと考えられる(同条1項)。さもなければ、補正命令、出願却下の対象となるからである(184条の5第2項、3項)。

2. 国内書面の提出 (184条の5)

翻訳文提出特例期間が認められるためには、国内書面提出期間の満了前2月から満了日までの間に国内書面を提出することが必要であるところ、本問では、題意より、2024年2月1日から同年3月1日までの間に国内書面を提出したものと考えられる(同条1項・2項1号・3項、184条の4第1項但書)。

3. 手数料の納付 (195条2項)

甲は、国内書面提出期間内に所定の手数料(195条2項)を納付したものと考えられる(184条の5第2項5号・3項)。

20 設問(1)②について

1. 特許管理人の選任

甲は在外者ゆえ、出願Pについて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、特許庁長官に特許管理人の選任届出をする必要がある(8条1項、184条の11第2項、5項)。

2. 出願審査請求

Pの国際出願日から3年以内に出願審査請求をする必要がある(48条の3第1項、4項)。なお、国内移行手続は既に完了していることから、請求はすぐにも可能である(184条の17)。

設問(2)について

1. 補正3の適否の検討

審判請求時の補正(17条の2第1項4号、184条の12第1項)には、17条の2第3項から6項までの要件が課される(163条1項、53条1項)。

(1) 17条の2第3項、184条の12第2項

本問において発明ニは出願Pの翻訳文に記載されているため、17条の2第3項違反ではない。

(2) 17条の2第4項

題意より、補正前の発明ロと補正後の発明ニは発明の単一性を満たす関係にあるため、17条の2第4項違反でもない。

(3) 17条の2第5項

補正前の発明ロに含まれない発明特定事項C1を追加するものであって、

40

問題文には、「明・請の翻訳文を提出した」としか記載されていない。

4月1日に翻訳文を提出したことが適法ということなので、本問における国内書面は、2月1日から3月1日(国内書面提出期間満了日)までの間に提出されたことが推認される。

請求項1の□を二つする補正(外的付加)

イ=A+B
□=A+B 1
ハ=A+B 1+C
ニ=A+B 1+C 1

守りの答案

「補正3→補正2」の順に検討しているのは、その方が流れとして自然だからである。

なお、補正2（発明ハのクレームアップ）についても、補正3同様、要件ごとに見出しを立てつつ展開するのが望ましいが、時間がなければ、右のような展開でも構わない。

60

前置審査の帰趨を訊いているので、前置解除後のことは書く必要がない。

書いたとしても、良くて無益的記載事項と判断される（プラ・マイ・ゼロ）。

間違ったことを書けば積極ミスとなり、仮定形で書けば、題意把握ミスとなる。

80

わゆる限定的減縮（17条の2第5項2号かっこ書）にはあたらない。

また、5項1号、3号、4号のいずれにも該当しない。

- (4) よって、**独立特許要件（17条の2第6項）**を検討するまでもなく、補正3は、本来、決定をもって却下されるべきものであるため（163条1項、53条1項）、補正3前の発明（即ち、補正2後の発明）について再審査される。

2. 補正2の適否の検討

審判請求前に行った補正2は、最後の拒絶理由通知に対する補正（17条の2第1項3号、184条の12第1項）として、17条の2第3項から6項までの要件が課される場所、新規事項追加（同条3項）でも、シフト補正（同条4項）でもないが、発明ハを特許請求の範囲に追加するものであって、**17条の2第5項各号のいずれの目的にも該当しない。**

そのため、補正2は決定をもって却下されるべきものであったが（53条1項）、看過されてしまったものであり、当該補正が適法であることを前提に審判手続を行っている請求人（出願人）にとって酷であるため、**補正2は却下されない（163条1項かっこ書）。**

3. 補正2後、補正3前の出願Pに係る発明ロ及びハについての検討

(1) 発明ロについて

題意より、発明ロの拒絶理由（29条2項、49条2号）は妥当である。

(2) 発明ハについて

題意より、発明ハに拒絶理由はない。

4. 前置審査の帰趨

「ハに拒絶理由はないものの、ロに拒絶理由があるため、原査定は維持され、かつ、補正3は却下されるべき」旨を審査官が特許庁長官に報告すること（164条3項）により、前置審査は終了する。

以上

解説（関連過去問：H16Ⅰ、H19Ⅰ、H22Ⅰ、H24Ⅰ、H26Ⅰ、R4Ⅰ、R5Ⅰ）

本問は、**国際特許出願（外国語特許出願）**及び**前置審査**において、各場面における適切な題意把握力と手続の進行についての説明力を養うことを主眼として出題した。

1. 設問1(1)について

「国内移行手続（**翻・書・手**）&**審査請求&管理人**」の出題は、本試験でも頻出のメジャーなテーマであるが、訊かれる角度が変われば答案構成も変える必要がある。

つまり、題意に則した論理構成と文章表現を的確に行うことがポイントとなる。

翻訳文提出特例期間については、本問では、国内書面提出期間経過後1ヶ月の日に翻訳文を提出し、これが認められているので、その2ヶ月前（国際出願日から2年5ヶ月の日）以降であって国内書面提出期間満了日までに国内書面を提出していなければならない（**184条の4第1項但書**、184条の5第1項）。

つまり、出願Pの国際出願日から2年4ヶ月～2年5ヶ月の間に国内書面を提出したのでは、本問の翻訳文提出は時期要件を徒過した不適法なものとなる。

この点に注意を払わず、条文通り「満了前2月から満了日までの間に提出したと考えられる。」と一般的な形で解答すると、厳密には不正解と言わざるを得ない。

よって、本答案のように、具体的に正確に解答すべきである。

なお、**以下は、翻訳文提出特例期間に関する青本の解説である。**

「また、出願人が国内段階に移行するための判断は、特許権取得の可能性や事業化の可能性を含めて慎重に行うため、多くの出願の場合、この最終的な判断が国内移行期限の間近になるということが少なくない。この場合、国内出願の際に提出が必要となる翻訳文の作成期間が圧迫されることになり、代理人の負担が増大するとともに、品質が不十分な翻訳文が提出される要因となっている。このような翻訳文は、審査効率を著しく低下させるものであり、特許庁の審査処理の遅延の一因となるばかりか、公開情報として頒布されてもかえって技術内容の把握等に支障を来すこととなる。**PCT22条(3)及び39条(1)(b)**は、国内法令により、翻訳文等の提出期間としてPCT22条(1)及び39条(1)(a)に定める期間より遅いときに満了する期間を定めることができると規定しており、これに基づき、審査効率の向上かつ審査処理の促進を図るため、国内移行手続である184条の5第1項に規定する書面の提出から2月以内に翻訳文を提出できることとした。」

2. 設問1(2)について

国内移行手続後、さらに出願Pを**審査に係属させるため**には、いつまでにどのような手続が必要かを訊く問題である。

甲は在外者であるから（8条）、**特許管理人を選任**しなければならない（184条の11）。

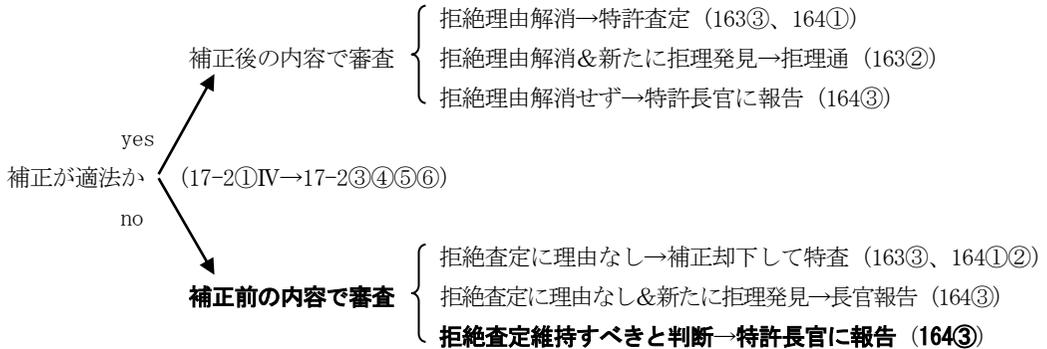
また、実体審査に係属させるためには、**出願審査の請求**をする必要がある（48条の3、184条の17）。

なお、「いつまでに」とあることから、「期間」についても必ず答える必要がある。

3. 設問2について

(1) 前置審査の進行について

前置審査の流れは、以下の通りである。



(2) 審判請求時の補正（補正3）について

17条の2第1項4号補正は、「ロハ→ニハ」なので、「ロ（＝A＋B1）→ニ（＝A＋B1＋C1）」の適否の検討から始める必要がある。ニは明細書の翻訳文に記載されており、ロとニは単一性を有するので、17条の2第3項及び4項には違反していない。

しかし、直列的付加に当たるので、限定的減縮（17条の2第5号2号）ではなく、他の目的（17条の2第1項1号、3号、4号）にも該当しない。

したがって、独立特許要件（17条の2第6項）の適否を検討するまでもなく、補正3は本来却下されるべきものであるが（163条1項で準用する53条1項）、前置審査においては、特許査定をする場合を除き、補正却下ができない（164条2項）。

つまり、補正が不適法であっても、「却下される。」という結論に至るのは、補正前の発明につき特許査定ができる場合のみである。

よって、「補正は不適法＝却下される」という形で終われば、当然に誤りとなる。

(3) 審判請求前の補正（補正2）について

前置審査において、審判請求前の補正の適否を判断するのは、審判請求時の補正の判断が終了して他の拒絶理由の有無を採る段階である。

補正2（請求項2にハを追加する補正）は不適法ではあるが（17条の2第5項違反）、補正却下されない（163条1項かっこ書）。

(4) 結論

補正3前（補正2後）の状態（発明ロ、ハ）で、長官報告となる（164条3項）。

特許出願は、請求項毎ではなく、出願単位で判断され、発明ハに拒絶理由が無くても、発明ロに拒絶理由（29条2項、49条2号）があり、前置審査の審査官は、出願Pの特許査定（163条3項で準用する51条）をすることができないからである。

なお、本問では、前置解除後については訊かれてはいないが、H24 特実I 設問3のような問題では、「審判段階（136条、137条1項かっこ書）において、補正3は却下され（159条1項）、拒絶理由通知がなされることなく（158条）、拒絶審決（157条）がなされる」ことまで答えるべきである。

【過去問】 [R5 特許法・実用新案法 問題 I]

1 在外者である**甲**は、指定国として日本国を含む外国語でされた国際出願(以下、「国際出願」という。)であって、特許法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下、「外国語特許出願」という。)の出願人である。本件国際出願の手続については、適法にされた。なお、出願人の故意の有無が問われる手続及びそれを裏付ける事実は存在しないものとする。

以上を前提に、以下の各設問(1)～(3)に答えよ。解答は、いずれも法律上の根拠を提示し、その要件に各設問の事実を当てはめて、結論を導き出すこととする。ただし、各設問はそれぞれ独立しているものとし、問題に示されていない事実をあえて仮定して論じる必要はない。

(1)

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

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

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

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

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

【50点】

(次頁に続く)

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

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

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

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

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

ただし、問題に示されていない事実をあえて仮定して論じる必要はない。

【50点】

論点

以下の事項についての理解を問う。

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

答案例

設問 1(1)アについて

弁理士乙は、日本国内に住所又は居所を有しない者である在外者ゆえ、特許管理人としての要件（8条1項）を満たさない。よって、在外者乙は、甲の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はできない。…**※1**

設問 1(1)イについて

1. 手続の時期的制限について

外国語特許出願（184条4第1項）の出願人である在外者甲は、国内処理基準時まで、自ら日本国特許庁に対して手続をすることができる（**184条の11第1項**）。

2. 手続について

甲は、日本国特許庁に対して、①明細書等の**翻**訳文の提出（184条の4第1項）、②国内**書**面の提出（184条の5第1項）、③**手**数料の納付（195条2項）、④出願**審**査の**請**求（48条の3、184条の17）をすることができる。

設問 1(2)について

1. 甲が日本国特許庁に対してとり得る手続及びその効果

甲が、国内処理基準時の属する日後、省令期間内に、特許**管理**人の選任の届出をしなかった場合、特許庁長官からその旨の通知を受け（184条の11第3項）、甲は、省令期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる（**同条4項**）。

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

2. 当該手続をしなかった場合の効果

当該手続をしなかった場合は、甲の外国語特許出願は、取り下げたものとみなされる（**184条の11第5項**）。

設問 1(3)について

特許庁長官は、審決があったときは、審決の謄本を当事者たる甲に送達しなければならない（**157条3項**）。

もっとも、出願人甲は在外者であるところ、題意より、甲に特許管理人は存在しない。

そのため、当該審決の謄本は、甲に対して、航空扱いとした書留郵便等に付して発送される（**192条2項**）。

そして、同項の規定により当該審決の謄本を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があったものとみなされる（**同条3項**）。

設問2について

1. Bに適用される優先権について

日本語特許出願Bは、PCT締約国である日本国の国内出願Aに基づく優先権主張を伴うため、いわゆる自己指定に該当し（PCT 8条(2)(b)）、Bに適用される優先権は、国内優先権（41条）となる。

なお、Aについての仮専用実施権者の承諾を得ていないが、国際特許出願には、41条1項但書の適用がないため（184条の15第1項）、特に問題はない。…**※2**

2. 判断の基準となる時について

日本語特許出願Bに係る国際出願日における明細書及び請求の範囲は、願書に添付して提出した明細書及び特許請求の範囲とみなされる（184条の6第2項）。

そして、これらのBの明細書等には、イ及びロが記載されており、基礎とされた先のAの当初明細書には、イのみが記載されている。

よって、29条1項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は、**イについてはAの出願時となる（41条2項）**。一方、ロについてはBの出願時となる。

3. 29条1項3号の拒絶の理由の有無

丙は、Aの出願後Bの出願前に、イ及びロを、インターネットを通じて公表している。

そのため、イ及びロは、Aの出願後Bの出願前に、日本国内又は外国において、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に該当する（29条1項3号）。

よって、**Aの出願時で判断されるイは、「(A) 出願前」の要件を満たさず、29条1項3号の拒絶理由（49条2号）を有しない**。一方、Bの出願時で判断されるロは、「(B) 出願前」の要件を満たすため、29条1項3号の拒絶理由（49条2号）を有する。

以上

※1…方式審査便覧 15.20「1. 出願手続の却下」（18条の2第1項却下）

(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1号、2号）

(49)「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。

※2…青本特 184条の15第1項参照

「なお、平成20年の一部改正において、41条1項の規定による優先権の主張については、先の出願について仮専用実施権又は登録された仮通常実施権を有する者があるときは、これらの者の承諾を得ることとされたが、国際特許出願について41条1項の規定による優先権を主張する場合には、これらの者の承諾を得る要件を課さないこととした。

これは、PCTの制約上、条約に基づく国際出願の形式又は内容について条約に定める要件以外の要件を要求してはならないとされていること（PCT27条(1)）、及び仮専用実施権者等の承諾を要件としたとしても受理官庁が日本でない限り実務上承諾があったかどうかの確認をする術がないといった理由による。

【過去問】 [H22 特許法・実用新案法 問題 I]

パリ条約の同盟国の国籍を有し、在外者である**乙**は、発明**イ**について特許を受けようとして、平成 19 年 6 月 1 日に自己の名を発明者とする特許出願**Y 1**をパリ条約の当該同盟国にした。出願**Y 1**の明細書には、化合物**A**が着色剤として有用である旨が記載されていた。

その後、**乙**は独自に研究を進め、化合物**A**に抗がん剤としての新たな効果があることを見出したので、この「化合物**A**を含有する抗がん剤」の新規な発明（以下「発明**ロ**」という。）についてさらに特許を受けようとして、平成 19 年 10 月 1 日に、当該同盟国を受理官庁として、出願**Y 1**に基づくパリ条約による優先権を主張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**Y 2**（以下、日本国の特許出願とみなされた国際出願も出願**Y 2**ということとする。）をした。

その後日本国において、**乙**は、出願**Y 2**について、特許法第 184 条の 5 第 1 項の書面を提出し、明細書、請求の範囲、図面の中の説明及び要約の日本語による翻訳文を提出した。

なお、上記「パリ条約の同盟国」は日本国以外の国であり、上記いずれの出願についても所定の記載要件は満たされており、出願**Y 2**に係る優先権の主張は取り下げられておらず、出願**Y 2**は平成 20 年 12 月 18 日に国際公開がなされ、出願**Y 2**は平成 21 年 3 月 19 日より後に出願審査の請求がなされているものとする。

(1) 日本語による翻訳文の提出期限に関し、出願**Y 2**に適用される特許法上の規定について説明せよ。また、仮に**乙**が上記期限内に日本語による明細書の翻訳文を提出しなかった場合の取扱いについても説明せよ。

ただし、特許法第 3 条及び具体的な日付（年月日）については言及する必要はない。

(2)(3)(4)は省略

【答案例】

1. 翻訳文の提出期限

- (1) 外国語特許出願**Y 2**の出願人は、国内書面提出期間内に、国際出願日における明細書等の翻訳文を特許庁長官に提出する必要がある（184条の 4 第 1 項本文）。
- (2) ただし、国内書面提出期間の満了前 2 月から満了の日までの間に国内書面（184条の 5 第 1 項）を提出した場合は、国内書面提出日から 2 月以内（**翻訳文提出特例期間**）に、**Y 2**の明細書等の翻訳文を提出しうる（**184条の 4 第 1 項但書**）。

2. 乙が明細書の翻訳文を提出しなかった場合の取扱い

- (1) **Y 2**は、取り下げられたものとみなされる（184条の 4 第 3 項）。
- (2) もっとも、不提出に**故意がなければ**、経済産業省令（施規38条の 2 第 2 項）で定める期間内に明細書等翻訳文を提出でき、当該翻訳文は国内書面提出期間満了時に提出擬制される（184条の 4 第 4 項、5 項）。

以上

【過去問】 [H24 特許法・実用新案法 問題 I]

甲は、特許請求の範囲に発明Aを記載した特許出願Xを行ったところ、発明Aは刊行物1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない（以下「刊行物1に基づいて進歩性がない」などと略記する。）旨の拒絶理由通知を受けた。

そこで、甲は、当該拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲に記載された発明Aを発明A1にする補正1をしたところ、発明A1は刊行物1及び新たな刊行物2に基づいて進歩性がないとして、最後の拒絶理由通知（特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいう。）を受けた。

なお、特許出願Xの願書には図面は添付されていないものとする。

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、設問1～4はそれぞれ独立しているものとする。また、設問4の場合を除き、各拒絶理由通知に係る拒絶理由は妥当なものとする。

設問1、2及び4は省略

3. 甲は、最後の拒絶理由通知に対して意見書のみを提出したが、発明A1は刊行物1及び2に基づいて進歩性がない旨の拒絶査定を受けた。そこで甲は、拒絶査定不服審判を請求すると同時に、特許請求の範囲に記載された発明A1を発明A2にする補正2をした。補正2はいわゆる限定的減縮を目的とするものであるが、発明A2は刊行物1及び2に基づいて進歩性がないものであると判断される場合、当該審判請求は特許庁において特許法上どのように取り扱われるか説明せよ。

【答案例】

1. 前置審査（162条）

甲は、拒絶査定不服審判請求と同時に、発明A1をA2にする補正2を行っているので（17条の2第1項4号）、当該請求は前置審査に付される（162条）。

2. 補正2（17条の2第1項4号）の適否

当該補正は、特許請求の範囲の限定的減縮（17条の2第5項2号）に該当するが、補正後のA2は、刊行物1及び2に基づき進歩性がなく、いわゆる独立特許要件（17条の2第6項）を満たさない。

したがって、17条の2第3項及び4項の適否について検討するまでもなく、不適法である。

よって、補正2をする前の発明A1について審査がなされるところ、題意より、進歩性がない旨の拒絶査定（29条2項、49条2号）は妥当である。

3. 当該審判請求は特許庁において特許法上どのように取り扱われるか

原査定を維持すべき旨が理由と共に特許庁長官に報告される（164条3項）。

その後、審判（121条）において、審判官合議体による審理が行われる（136条、137条1項かっこ書）。

そして、補正却下（159条1項、53条1項）された上で拒絶審決（29条2項、49条2号、156条1項・4項、157条）がなされる。

以上

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。

MU24033