

問題

【問題Ⅰ】
審査官による補正却下の決定（特許法第53条第1項）に対して不服がある場合において、出願人がとり得る主な方法を2つ挙げ、説明せよ。
【20点】

【問題Ⅱ】
甲は、コップ用の新規な形状の取っ手Hを自ら開発し、平成30年2月1日、Hを有しH以外の部分が周知の形状のコップAを日本国内の博覧会に出品した。さらに、平成30年7月1日、甲は、Aを博覧会へ出品したことについて意匠の新規性の喪失の例外の適用を適法に受けて、意匠に係る物品を「コップ」として、Hの形状について部分意匠の意匠登録出願Xをした。
その後、甲は、出願Xの願書における意匠に係る物品、意匠に係る物品の説明及び意匠の説明の記載、並びに願書に添付した図面の記載から、明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面を作成し、平成30年9月1日、出願Xをもとの出願とする実用新案法10条第2項の規定（出願変更）による出願として、Aの形状についての実用新案登録出願Yをした。出願Yに係る実用新案権は、平成31年3月1日、出願当初の明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面の記載のまま、設定の登録がされた。
乙は、平成29年12月1日、Hと同一の形状のコップ用取っ手hを自ら開発し、平成30年6月1日までにAと同一の形状のコップa1の設計図及び金型を作成し、平成30年8月1日からa1の製造・販売を開始した。h及びa1は、乙によってa1の製造・販売が開始される日まで、乙以外に知られることはなかった。乙は、平成30年11月1日にa1全体の形状を小型にしたコップa2の製作を企画し、平成31年2月1日からa2の製造・販売を開始した。
乙によるa1及びa2の製造・販売を発見した甲は、乙に対して、a1及びa2の製造・販売について実用新案評価請求書を提示して警告をした上で、平成31年7月7日、乙を被告として、実用新案権に基づきa1及びa2の製造・販売の差止めを求める訴訟を提起した。
乙は、その後もa1及びa2の製造・販売を継続している。

問題

難易度が高く、苦手とする受験生が多い論点を絡めた本試験レベルの問題を出題することで、本試験を突破するための『思考力』と『伝達力』を養成します。

＜上級答練の名にふさわしい論点を出題＞

基本知識の単なる確認ではない、独学では準備のしづらい論点、なかなか手の回らない論点など、宮口講師作問のオリジナル新作問題で万全の態勢を整えることができます。

＜本試験の予想を兼ねた精選された問題を出題＞

過去問や出題サイクルを分野別に吟味して、本試験の予想を兼ねた問題を出題しています。本試験での論点的中も、毎年、実績を上げています。

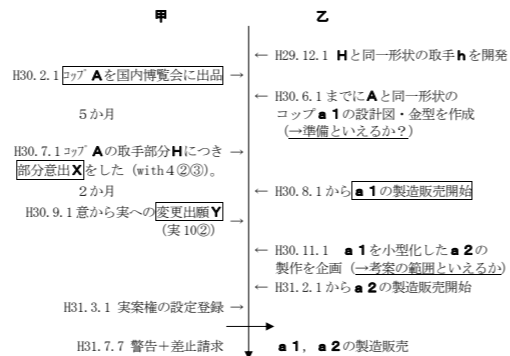
主要論点

出題者が問いたかった論点（＝出題者が答案に記載して欲しかった事項）を記載しています。論点を簡潔に掲載しているので、復習時のポイント確認にも活用できます。

主要論点

1. 補正却下 (53条1項)
2. 拒絶査定不服審判 (121条)
3. 審判請求時の補正 (17条の2第1項4号)
4. 新規性喪失の例外 (準特30条)
5. 出願変更 (実10条2項)
6. 新規性 (実3条1項1号、2号)
7. 実用新案登録出願における記載要件 (実5条4項、6項)
8. 無効理由 (実37条1項各号)の抗弁 (準特104条の3第1項)
9. 先使用権 (準特79条)、裁判S61.10.3「ウォーキングビーム事件」

時系列



時系列

時系列を掲載しているため、ひと目で事実把握が可能です。万が一、間違ってしまった場合にも、正しい時系列をすぐに把握できます。また、解答を導き出すために最低限必要な情報が何かを知ることができます。

答案構成

挙げるべき項目、条文、キーワード、答案の流れ、バランスを簡潔に示しています。自身の答案構成と比較することで、抜けている項目（＝弱点）を短時間でチェックできます。直前期の弱点確認にも最適です。

答案構成

問題Ⅰ
1. 拒絶査定不服審判 (121条) にて、併せて争うことができる。
2. 却下された補正と同一の内容で、17条の2第1項4号補正をすることができる。

問題Ⅱ設問1)(f)
1. 出願の変更 (10条2項) が適法であった場合
(1) YはX時に遡及 (10条3項) →博覧会出品日から1年以内の出願となる (準特30②)。
(2) 例外適用を受けるための書面の提出 (準特30条3項) については、Xにて提出した書面はYと同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる (準実10条8項)。
(3) よって乙は、甲の博覧会出品や乙の製造販売に起因する無効理由の主張不可。
2. 出願の変更 (10条2項) が不適法であった場合
(1) 新規性喪失の例外 (準特30条2項) について
遡及効 (10条3項) はないが、Yが出品日から1年以内の出願である。
原出願Xに際し準特30③の手続をしているので、Yを行う際に再度の手続不要 (準実10条8項)。よって乙は、甲の博覧会出品に起因する無効理由 (実3条1項1号、実37条1項2号) を主張不可。
(2) 乙によるコップa1の製造・販売について
乙は、Yの前からコップa1を製販→乙は、甲の登録に実3①IIの無効理由 (実37条1項2号) がある旨を主張可 (準特104条の3第1項)。

問題Ⅱ設問1)(g)
1. 両出願の記載様式は大きく相違するので、実5④⑤を満たしていない可能性あり。
2. その場合、乙は、実37④IVに該当する旨を主張可 (準特104条の3第1項)。

問題Ⅱ設問2
1. 侵害の成否
a1, a2共に技能 (準特70条) に属し、乙の製造販売は業としての実施 (実2③) →形式的には実用新案権の侵害 (実16条)。
2. 乙は、甲の差止請求 (実27条) が認められないと主張することができるか
(1) a1について→「準備」といえるか否かがポイント (裁判S61.10.3)
(2) a2について→「考案の範囲内」といえるか否かがポイント (裁判S61.10.3)

参考文献

工業所有権法逐条解説 (第20版) 発明協会
裁判S61.10.3「ウォーキングビーム事件」

参考文献

解答のために必要な判例の要旨や基本書等の出典が記載されています。関連する判例や参考文献を調べやすいため、効率的な学習が実現可能です。

攻めの答案

問題Ⅰについて
1. 特許法では、平成5年改正にて、制度の国際的調和、迅速な権利付与の実現の観点から補正却下不服審判が廃止されたので、補正却下に対する直接の不服申立てはできないが (53条3項本文)、拒絶査定不服審判 (121条) を請求し、その審理の中で拒絶査定 (49条) の可否と併せて、補正却下の決定 (53条1項) の可否を争うことができる (53条3項但書)。
2. 拒絶査定不服審判 (121条) の請求と同時に願書に添付した明細書等の補正 (17条の2第1項4号) において、却下された内容と同一の補正をすることができる。なお、この補正には、17条の2第3項から6項までの要件が課される (159条1項及び163条1項で読替準用する53条)。
問題Ⅱ設問1)(f)について
甲による出願変更 (実10条2項) の適否が不明ゆえ、場合分けして説明する。
1. 出願の変更 (実10条2項) が適法であった場合
(1) 出願Yは出願Xの時 (平成30年7月1日) にしたものとみなされ (実10条3項)、博覧会出品日 (平成30年2月1日) から1年以内の出願となる (準特30条2項)。
(2) そして、例外適用を受けるための書面の提出 (準特30条3項) については、出願Xにおいて提出した書面は変更出願Yと同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる (実10条10項で準用する実10条8項)。
(3) よって乙は、甲の博覧会出品や乙の製造販売に起因する無効理由 (実3条1項1号、2号、37条1項2号) を主張することはできない。

守りの答案

問題Ⅰについて
1. 拒絶査定不服審判 (121条) において併せて争うことができる。
特許法では、補正却下の決定に対して直接不服を申し立てることができないが (53条3項本文)、拒絶査定不服審判 (121条) を請求し、その審理の中で拒絶査定 (49条) の可否と併せて、補正却下の決定 (53条1項) の可否を争うことができる (53条3項但書)。
2. 審判請求時に、再度同じ補正をすることができる (17条の2第1項4号)。
拒絶査定がなされた場合、単にその拒絶査定に不服であるとして審判を請求するだけでなく、再度、審査官の示した最終的判断に基づいて補正することへの実務上の要望が強かった。そこで、拒絶査定不服審判の請求に伴う補正をすることを認めることとしたものである。
問題Ⅱについて
設問1)(f)
1. 出願の変更 (10条2項) が適法であった場合
(1) 変更出願Yは、出願Xの時にしたものとみなされるので (実10条3項)、博覧会出品日から1年以内の出願となる (準特30条2項)。
(2) 例外の適用を受けるための書面の提出 (準特30条3項) につき、Xにて提出した書面はYと同時に長官に提出されたものとみなされる (準実10条8項)。
(3) よって乙は、甲の博覧会出品や乙の製造販売に起因する無効理由 (実3条1項1号、2号、37条1項2号) を主張することはできない。
2. 出願の変更 (10条2項) が不適法であった場合

令和3年度論文試験において
上級答練問題と関連する問題が出題されました!

答練:意匠第2回問題Ⅱ設問(1)
本試験:意匠 問題Ⅱ

直接侵害・間接侵害及び間接侵害の独立説・従属説を検討させる問題である点が同一!

2021 論文上級答練問題 (意匠 第2回)

【問題Ⅱ】
プロ野球選手である甲は、自ら新規な形状の野球用グローブの意匠Aを創作した。一方、スポーツ用品メーカーである乙は、自ら新規な形状の野球用のグローブの意匠Bを創作し、意匠Bについて意匠登録出願を行ったところ、何ら拒絶理由が通知されることなく、意匠Bの設定登録がなされた。なお、意匠Aと意匠Bは類似し、設問2①を除き、乙の意匠登録に無効理由は存在しないものとする。
このとき、以下の設問1)及び2)に答えよ。ただし、各設問は独立しているものとし、ジュネーブ改正協定に基づく特例について考慮する必要はない。

(1) 甲は、乙の意匠Bに係る意匠登録出願の日に意匠Aについて意匠登録出願を行った。そして乙の意匠登録出願の後に、甲が、意匠Aに係るグローブの専用型紙を日本で製造する準備を行い、その後に製造した全ての専用型紙を台湾に輸出するとともに、これを用いて台湾で製造された意匠Aに係るグローブを日本に輸入して、販売していたところ、意匠Aに係る意匠登録出願について拒絶査定が確定したが、甲は、意匠Aに係るグローブの事業を現在まで継続している。これに対して、乙は、甲を被告として意匠権の侵害訴訟を提起した。甲は、当該訴訟において、どのような主張をして争うことができるか、論述せよ。

(2) 乙は、意匠Bの設定登録後に、日本国内において意匠Bに類似する意匠Cに係るグローブの製造販売の準備を行い、その後、製造販売を開始した。このとき、以下の各設問に答えよ。ただし、各小問はいずれも独立しているものとする。なお、意匠Cと意匠Dは類似し、丙の意匠登録に無効理由は存在しないものとする。

① 乙の意匠登録に対して無効審判が請求され、無効審決が確定した。その後も乙は意匠Cに係るグローブを日本国内において製造販売していたところ、意匠Bに係る意匠登録出願の日前にされた意匠登録出願に係る野球用グローブの意匠Dの意匠権者であり、上記無効審判の請求人でもあった丙から意匠権の侵害訴訟を提起された。乙は、当該訴訟において、どのような主張をして争うことができるか、説明せよ。ただし、意匠Bと意匠Dは類似するものとする。

攻めの答案

「攻めの答案」は、本試験の「深さ」に引き合った答案です。難解な部分にまで大胆に踏み込んでおり、法的思考力・法的論述力の習得のための最高の教材です。併載されている「守りの答案」と比較することで論点に踏み込むということがどういう事なのかを理解することができます。さらに、「コメント欄」を設け、注意点やアドバイス等も記載しています。

守りの答案

「守りの答案」は、合格するために必要な内容を、「適切な分量」で示した答案です。時間という制約を考慮したうえで作成されたものです。とはいえ、「無難な合格答案」ではなく、簡潔な文章表現、採点者に向けた分かりやすい項目、読みやすい流れを作るための適切な見出し、積極ミスとみなされない為の保険をかけた記載、といった合格答案作成スキルを学べます。

出題意図

出題者の宮口講師が本論点を出題した意図が、根拠とともに記載されています。本試験の出題傾向、頻度が高い論点や出題サイクル等を分析したものを根拠としています。

出題意図

平成30年改正にて、新規性喪失の例外の適用期間が「6月」から「1年」になったことに伴い、H20特実1の問題の難易度がグーンとアップし、この答練に相応しい問題となったことから出題しました。
また、H24特実1設問2、以来出題されていない補正却下 (特53条) をテーマとする現場思考型の一行問題を出題することとしました。

解説

1. 問題Ⅰについて
補正却下 (53条1項) に対して不服がある場合の措置について訊く問題です。
先ず、青本53条では、「平成5年の一部改正により、制度の国際的調和、迅速な権利付与の実現の観点から、不適法な補正である新規事項を追加する補正がなされた場合には、これを特許出願の拒絶の理由 (49条1号) とすることとされたため、補正却下の処分はなされないこととなった。」とあります。
また、青本意17条の2でも、「平成5年の一部改正において、特許法においては、制度の国際的調和、迅速な権利付与の実現の観点から、新規事項を追加する不適法な補正がなされたときは、拒絶理由 (特49条1号) の対象とし、補正却下の適否を争う補正却下不服審判を廃止することとした。」とあります。
さらに、「3項は、1項の補正却下の決定に対して不服を申し立てることを認めることとする、従来の53条と同様にその間審査が中止され、迅速な権利付与が図られないことから、従来の54条と同様に、独立して不服を申し立てることは認めないこととした。しかしながら、全く不服を申し立てることができないという趣旨ではなく、別ルートによる不服の申立てが認められる。すなわち、補正が却下されれば特許出願は補正前の状態に戻るわけであり、その補正前の特許出願の多くは元々拒絶理由を含んでいるものであるから、その補正が却下された後の特許出願については拒絶査定がなされるはずであり、その拒絶査定に対しては審判を請求することができるので、補正却下の決定に対する不服は、平成5年の一部改正前の54条3項ただし書と同様に拒絶査定不服審判 (121条1項) において、拒絶査定の可否と併せて補正却下決定の可否を争うことができることを規定したものである。」とあります。

解説

各設問ごとに、解答に辿り着くまでの道筋に加え、受験生が迷う箇所や疑問に思う箇所が、詳細に説明されています。また、本答練の論点の間接事項に関する知識も記載されています。

＜受験生が迷いそうな箇所を予め予測・把握して、理解の助けとなるヒントを「解説」に記載＞

本答練は、本試験レベルの問題を出題するため、迷う箇所が少なからず出てきます。理解の助けとなるヒントを「解説」に記載していますので、答えに辿り着くための筋道や対応力を身につけることができます。

＜題意把握ミスをしやすい箇所をピックアップして解説＞

どんな受験生でも本試験の緊張状態では、題意把握ミスが生じやすくなります。ミスをしやすい箇所を意識することで、出題者が記載してほしいこと (論点) を「確実に記載できる力」を養います。

※画像はサンプルです。