

弁理士

納富式2年目以降の学習法
～有限の可視化で短答&論文一気合格を目指す～
【納富 美和 LEC専任講師】

れっく **LEC** 東京リーガルマインド



0 001321 230268

MU23026

■短答・論文を一気に合格する勉強法のポイント■

1. 解法力をつける
2. 理解することを放棄しない
3. 判例は争点と射程で捉える

1. 解法力をつける

<短答本試験>

〔7〕国内優先権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

ただし、特許出願A及び特許出願Bは、甲によってされるものであり、かつ、特許出願Aの出願日から1年以内に特許出願Bがされるものとする。

また、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願（外国語書面出願）、特許法の規定により特許出願とみなされた国際出願（国際特許出願）、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願、又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権主張も伴わず、仮専用実施権者もなく、また、いったんした優先権の主張は取り下げないものとする。

- 1 甲が、特許出願Aを基礎として優先権を主張し特許出願Bをした後に、特許出願Bの出願日から1年以内に特許出願Bのみを基礎として優先権を主張し第3の特許出願をすることは不適法とはされておらず、第3の特許出願については、特許出願Bにおいて新たに追加された事項についてのみ優先権主張の効果が認められる。



1 ○ 特41条1項各号参照、特41条2項かっこ書

累積的に優先権を主張することは、不適法でない（特41条1項各号参照）。この場合、特許出願Bにおいて新たに追加された事項についてのみ、優先権の主張の効果が認められる（特41条2項かっこ書、青本特41条参照）。よって、本枝は正しい。

<論文編>

平成19年度論文本試験 問題I

在外者**甲**は、「新規物質 α 」(以下「発明**イ**」という。)を自ら発明し、発明**イ**が除草効果を有する旨とともに明細書に記載して、パリ条約の同盟国に特許出願**A1**をした後、その同盟国で発明**イ**及び発明**イ**が除草効果を有する旨を刊行物**X**に発表した。**甲**は、その後、新たに「新規物質 α を含有する除草剤」(以下「発明**ロ**」という。)を自ら発明したので、発明**ロ**を明細書に追加するとともに、発明**イ**及び**ロ**を請求の範囲に記載して、出願**A1**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を含む特許協力条約に基づく国際出願**A2**を英語でその同盟国にした。出願**A2**は、その後、国際公開がされた。

一方、**乙**も、発明**イ**を自ら発明し、発明**イ**が除草効果を有する旨とともに明細書に記載して、出願**A1**の出願の日前にパリ条約の同盟国に特許出願**B1**をした。その後、**乙**は、自ら発明した発明**ロ**を明細書に追加して、刊行物**X**の発表の日後かつ出願**A2**の国際出願日の前に、出願**B1**に基づくパリ条約による優先権を主張して日本国に特許出願**B2**をした。その後、**乙**は、新規物質 α の含有率が特定の数値範囲にある場合に除草剤の除草効果が著しく向上することを示す実験結果をさらに明細書に追加するとともに、発明**イ**及び**ロ**を特許請求の範囲に記載して、出願**A2**の国際出願日の後かつ国際公開の日前に、出願**B2**に基づく特許法第41条の規定による優先権のみを主張して特許出願**B3**をした。出願**B3**は、その後、出願公開がされた。

(2) 出願**A2**に係る発明**イ**及び**ロ**が、**乙**による出願を引用例とする特許法第29条の2の規定に基づく拒絶理由を有するか否かについて、それぞれ理由とともに説明せよ。



1. 設問(2)について

(1) イについて

発明**イ**については、パリ優先権主張の効果(パリ4条B)より、登録要件(29条等)は、A1の出願時が判断時となる。一方、乙のB3は、B2のみを基礎とする国内優先権の主張を伴うことから、優先権の累積的主張は認められず(41条2項かつこ書)、イについては、B3の出願時で登録要件を判断される(41条2項)。よって、甲の出願は、後願となる乙の出願を元に29条の2で拒絶されることはない。

(2) ロについて

発明**ロ**については、A1に記載されていないので、優先権の効果(パリ4条B)は得られず、A2の出願時で特許要件が判断される。ここで、B2及びB3に発明**ロ**が記載されているので、優先権主張の基礎とされた出願B2に記載された発明**ロ**については、出願B3が公開されたときに公開されたものとみなして29条の2の規定が適用される(41条3項)。よって、先願であるB2がA2の出願後に公開されているため、29条の2により拒絶される。

2. 理解することを放棄しない

<短答本試験>

[26] 商標法第2条に規定する商標及び標章の使用に関し、次の(イ)～(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(ハ) 標章のみを表示した店頭の看板であっても、その店舗の状況等からして特定の商品、役務を広告していることが明らかであると判断される場合には、商標の使用となることがある。



(ハ) ○ 商2条3項8号

標章のみを表示した店頭の看板であっても、その店舗の状況等からして特定の商品、役務を広告していることが明らかであると判断される場合には、商標の使用となることがある（商2条3項8号、注解商P.100参照、網野P.154～156参照）。よって、本肢は正しい。

<論文編>

(2) 千葉県T市においてパンの小売店を営む乙は、黒一色のゴシック体で表された「N I N J Aパンダ」（商標ハ）について指定商品を第30類「フランスパン」とする商標登録出願Yを2007年12月1日に行い、2008年12月1日に商標登録を受けている。出願Yをして以降、乙が商標ハを取り扱ったのは、商標ハの文字のみをかたどったシールを自己の店舗の入り口のガラスに貼り付けただけである。



(1) 不使用取消審判（50条）

審判請求前継続して3年以上、日本国内において乙が登録商標ハを指定商品「フランスパン」に使用していない場合、何人も本審判により商標登録Yを取り消し得る。

① ハについて

「使用」とは2条3項に規定する行為、すなわち、本件指定商品に商標ハを付し（同項1号）、付したものを譲渡等し（同項2号）または広告的に使用（同項8号）する行為が該当する。しかし、乙が商標ハを店舗の入り口のガラスに貼り付けた行為は、単に文字を表示するのみであって特定の商品と結合されていないわけではないため、本件指定商品に使用しているとはいえない。

3. 判例は争点と射程で捉える

<短答本試験>

[20]

4 特許法第79条に規定する通常実施権（先使用による通常実施権）は、特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者に対して、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において認められるものであり、特許出願の際に存在しなかった製造装置による実施行為について認められることはない。



4 × 最判S61.10.3「ウォーキングビーム炉事件」

先使用権の効力は、特許出願の際に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解される（最判S61.10.3「ウォーキングビーム炉事件」）。よって、本枝は誤り。

<論文編>

平成20年論文本試験 問題I

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18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18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18年9月1日、出願Xをもとの出願とする実用新案法第10条第2項の規定（出願の変更）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19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17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18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18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18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19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技術評価書を提示して警告をした上で、平成19年10月1日、乙を被告として、実用新案権に基づき a 1 及び a 2 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 a 1 及び a 2 の製造・販売を継続している。

(2) 乙は、甲の実用新案登録に無効理由が存在する旨の主張以外に、a 1 及び a 2 の製造・販売について甲の差止請求が認められない、と主張することができるか、根拠とともに説明せよ。



1. 設問(2)について

(1) 結論： 乙は主張することが出来ると考える。

(2) 理由：

差止請求とは、侵害又は侵害のおそれに対して侵害の停止・予防を請求することをいい（実 27 条）、実用新案権の侵害とは権原なき第三者が登録実用新案を業として実施すること、又は一定の予備的行為をいう（実 16 条、28 条）。

本問において乙は業として実施しており（実 2 条 3 項 1 号）、実施品 a 1、a 2 共に技術的範囲（準特 70 条）に属するものであるから、形式的に侵害を構成し（実 16 条）、否認は出来ない。よって以下抗弁について検討する。

① a 1 について

甲の出願が変更の要件を満たしている場合には、出願日が出願 X の時に遡及する（実 10 条 2 項）。しかし、乙は出願 X 前からコップ a 1 の製造販売のために、取っ手 h の企画をし、コップ a 1 の設計図及び金型を作成している。これが「実施の事業の準備」と認められれば、甲は先使用権を有する。ここで、準備と認められるためには、当該発明を即時に実施する意図があり、かつその意図が客観的に認識される程度に表明されていなければならないと解するところ、本問において甲は特徴ある取っ手 h の企画を始め設計図及び金型を作成していること、その 2 ヶ月後には実施を開始していることから準備と認められると考えられる。また、乙は題意より独自に創作しており知得ルートも正当であることから、先使用権を有すると考えられる（準特 79 条）。よって、乙は係る旨を立証することで、差止請求は認められない旨主張することが出来ると考える。

② a 2 について

実施形式の変更が認められるか否かが問題となる。ここで、先使用権は、先使用権者が実施又は準備していた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち考案と同一性を失われない範囲内において変更した実施形式に及ぶものと解する。本問においては、a 2 は a 1 の全体の形状を小型にただけであり、考案の範囲に属すると考えられる。よって、a 2 についても先使用権を有する旨を立証し、差止請求は認められない旨主張することが出来ると考える。

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) 2023 TOKYO LEGAL MIND K. K. , Printed in Japan

無断複製・無断転載等を禁じます。

MU23026