

弁理士試験

厳選！重要論点チェック

— 平成 31 年弁理士試験 受験番号アンケート回答特典 —

【論点】

特許法および条約

1. P L T（特許法条約）概要

①概要

P L T（特許法条約）は、各国で異なる特許出願等に関する手続の統一化及び簡素化を目的とし、出願人の利便性向上及び負担軽減を図る条約である。

②出願日の認定要件（5条）

(a) 出願日の認定要件（5条(1)）

次の3つの要素を官庁が受理した日を出願日とする。

(i) 出願を意図する旨の明示的又は黙示的な表示

(ii) 出願人を特定することができる表示又は当該官庁が出願人に連絡することを可能とする表示

(iii) 明細書であると外見上認められる部分

※特許請求の範囲（クレーム）がなくても出願日は付与される。

(b) 明細書の一部又は図面の欠落に関する通知（5条(5)）

官庁は出願日を設定するに当たり、明細書の一部が出願から欠落していると認められる場合又は出願から欠落していると認められる図面に当該出願が言及している場合には、出願人にその旨を速やかに通知する。

③優先権の主張の訂正又は追加及び優先権の回復（13条）

(a) 優先権の主張の訂正又は追加（13条(1)）

締約国は、その旨の申請が自国の官庁にされること等を条件として、出願に関する優先権の主張を訂正し、又は追加する旨を定めなくてはならない。

(b) 優先期間の経過に係る優先権の回復（13条(2)）

締約国は、先の出願に基づく優先権の主張を伴う出願又は当該主張を伴うことが可能であった出願（後の出願）の出願日が、その優先期間（先の出願から12か月以内）の満了の日の後である場合において、出願人が相当な注意を払ったにもかかわらず当該優先期間内に後の出願をすることができなかったこと又は、締約国の選択により、その遅延が故意ではなかったことを当該官庁が認めること等を条件として、優先権を回復する旨を定めなくてはならない。

【過去問】

特許法および条約

1. P L T（特許法条約）概要

◆短答【平成30年条約10－5】 ⇒×

官庁は、出願日を設定するに当たり、明細書の一部が出願から欠落していると認められる場合又は出願から欠落していると認められる図面に当該出願が言及している場合においても、出願人にその旨を通知することを要しない。

◆論文（必須）【平成30年特・実I】

【論点】

2. 出願公開の請求（特 64 条の 2 第 1 項 3 号）

特許出願人は、その特許出願が外国語書面出願であって第 36 条の 2 第 2 項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる（特 64 条の 2 第 1 項 3 号）。

3. 職務発明における特許を受ける権利の帰属（特 35 条第 3 項）

従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する（特 35 条第 3 項）。

【過去問】

2. 出願公開の請求（特 64 条の 2 第 1 項 3 号）

◆短答【平成26年20－ホ】 ⇒○

外国語書面出願が、特許法第36条の 2 第 2 項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合、特許出願人は、出願公開の請求をすることができない。

◆論文（必須）【平成30年特・実 I】

3. 職務発明における特許を受ける権利の帰属（特 35 条第 3 項）

◆短答【平成28年特実10－イ】 ⇒○

使用者甲は、従業者乙がした職務発明については、契約においてあらかじめ甲に特許を受ける権利を帰属させることができると定めた。契約の後、乙が職務発明イを発明したとき、職務発明イの特許を受ける権利は、契約をした時からではなく、職務発明イが発生した時から甲に帰属する。

◆短答【平成28年特実10－ニ】 ⇒○

使用者甲の従業者乙と使用者丙の従業者丁は、両企業間の共同研究契約に基づき共同研究をしていた。当該共同研究による職務発明について、乙は甲と、丁は丙と、その職務発明に関する特許を受ける権利については各使用者に帰属する旨の契約をしていた。

その後、乙及び丁が当該共同研究に係る発明イをしたとき、共同研究のそれぞれの相手方の従業者の同意を必要とすることなく、発明イに係る特許を受ける権利の持分が、それぞれの使用者に帰属する。

◆論文（必須）【平成30年特・実 I】

【論点】

4. 拡大先願（特 29 条の 2）と分割出願（特 44 条）

◆原則

分割出願における新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものみなす（特 44 条第 2 項本文）。

◆例外

新たな特許出願が第 29 条の 2 に規定する他の特許出願に規定する特許出願に該当する場合における同条の規定の適用については、この限りでない（特 44 条第 2 項ただし書）。

5. 共有に係る特許権（特 73 条）

◆特 73 条 1 項

特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる（特 73 条 1 項）。

特許発明の実施は有体物の使用の場合と異なり、一人が使用したために他人が使用できなくなるものでなく、しかも投下する資本と特許発明を実施する技術者いかにによって効果が著しく違い他の共有者の持分の経済的価値も変動をきたすことになる（青本特 73 条）。

◆特 73 条 2 項

特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる（特 73 条 2 項）。

民法の規定からすれば各共有者は他の共有者の同意を得ないで特許発明を実施することができるが、1 項の規定にひきずられてこれに反する解釈がなされるおそれもあるので、念のためこのような規定をおいたものである（青本特 73 条）。

【過去問】

4. 拡大先願（特 29 条の 2）と分割出願（特 44 条）

◆短答【平成30年特実15－ニ】 ⇒○

甲は、自らした考案イ及びロについて、実用新案登録請求の範囲に考案イが記載され、明細書又は図面に考案イ及びロが記載された実用新案登録出願 A をし、その 3 月後、当該実用新案権の設定の登録がされる前に、出願 A を特許出願 B に変更した。出願 B の願書に最初に添付した特許請求の範囲には発明イが記載され、明細書又は図面には発明イ及びロが記載されていた。乙は、出願 A の出願の日後、出願 B の出願の日前に、自らした発明ロについて、明細書、特許請求の範囲及び図面に発明ロのみが記載された特許出願 C をし、その後、出願 B が出願公開された。この場合、出願 C は、出願 A 又は B の存在を理由に、いわゆる拡大された範囲の先願（特許法第 29 条の 2）の規定に基づいて拒絶されることも、先願（特許法第 39 条）の規定に基づいて拒絶されることもない。ただし、考案イ及びロと発明イ及びロとはそれぞれ同一であるものとする。

◆論文（必須）【平成 30 年特・実 I】

5. 共有に係る特許権（特 73 条）

◆短答【平成26年28－1】 ⇒○

特許権が共有に係るとき、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許発明の実施をすることができない場合がある。

◆論文（必須）【平成30年特・実II】

【論点】

6. 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（特 92 条 1 項、3 項）

◆特 92 条 1 項

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。

◆特 92 条 3 項

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。

7. 公共の利益のための通常実施権の設定の裁定（特 93 条 1 項、2 項）

◆特 93 条 1 項

特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

◆特 93 条 2 項

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、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。

8. 特許権の移転の特例（特 74 条 1 項）

特許が第 123 条第 1 項第 2 号に規定する要件に該当するとき（その特許が第 38 条の規定に違反してされたときに限る。）又は同項第 6 号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる（特 74 条 1 項）。

【過去問】

6. 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（特 92 条 1 項、3 項）

◆短答【平成25年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。

◆論文（必須）【平成29年特・実Ⅱ】

7. 公共の利益のための通常実施権の設定の裁定（特 93 条 1 項、2 項）

◆短答【平成29年特実13－ハ】 ⇒ ×

特許法第93条に規定する公共の利益のための通常実施権の設定の裁定においては、必ずしも対価の額を定めなくてもよい。

◆論文（必須）【平成29年特・実Ⅱ】

8. 特許権の移転の特例（特 74 条 1 項）

◆短答【平成30年特実14－ニ】 ⇒ ×

特許法第123条第1項第6号に規定する要件（いわゆる冒認出願）に該当する特許に基づく特許権が冒認者から真の権利者以外の第三者にすべて譲渡されていた場合、当該真の権利者は当該冒認者に対して当該特許権の移転を請求することができる。

◆論文（必須）【平成28年特・実Ⅰ】

【論点】

9. 「BBS事件」（最判平成9年7月1日）

現代社会において国際経済取引が極めて広範囲、かつ、高度に進展しつつある状況に照らせば、輸入を含めた商品の流通の自由は最大限尊重することが要請されているものというべきである。

そして、特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合においても、譲受人又は譲受人から特許製品を譲り受けた第三者が、業としてこれをわが国に輸入し、わが国において、業として、これを使用し、又はこれをさらに他者に譲渡することは、当然に予想されるところである。これより、

①わが国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域からわが国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合

②譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で上記の合意をした上特許製品にこれを明確に表示した場合

を除き当該製品についてわが国において特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。

特許製品を国外において譲渡した場合に、その後に当該製品がわが国に輸入されることが当然に予想されることから、特許権者が留保を付さないまま特許製品を国外において譲渡した場合には、譲受人及びその後の転得者に対して、わが国において譲渡人の有する特許権の制限を受けないで当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものと解すべきであるからである。

【過去問】

9. 「BBS事件」（最判平成9年7月1日）

◆短答【平成26年28－2】 ⇒○

日本に特許権を有する特許権者が、日本国外において当該特許発明に係る特許製品を譲渡した場合において、その特許権者は、当該譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から日本を除外する旨を当該譲受人との間で合意した場合を除き、当該製品について日本で特許権を行使することはできない。

◆論文（必須）【平成27年特・実Ⅱ】【平成21年特・実Ⅱ】

【論点】

意匠法

1. 意匠の登録要件（意2条1項、意匠審査基準第2部第1章21.1.1）

「意匠」とは、物品（物品の部分を含む。意8条を除き、以下同じ）の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう（意2条1項）。すなわち、法上の意匠とは、①物品と認められるものであること、②物品自体の形態であること、③視覚に訴えるものであること、④視覚を通じて美感を起こさせるものであることのすべての要件を満たす必要がある（意匠審査基準21.1.1）。

例えば、①原則として動産でないもの、②固体以外のもの、③粉状物及び粒状物の集合しているもの、④物品の一部であるものは物品として認められない（意匠審査基準21.1.1）。

2. 関連意匠における本意匠の随伴性（意21条、22条、27条）

①本意匠の存続期間の終期と同じ

本意匠の意匠権の設定登録の日から20年をもって終了する（意21条2項）。

理由）関連意匠の意匠権の設定登録が本意匠の意匠権に遅れた場合でも、権利の重複部分に関して実質的な延長が生じないようにするためである（青本意21条）。

②本意匠の意匠権と分離移転禁止（意22条1項）

③専用実施権の設定の制限

本意匠及びすべての関連意匠の意匠について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる（意27条1項ただし書）。

②、③の理由）権利の重複部分について、2以上の者に排他権が成立することを防止するためである（青本意22条、27条）。

④本意匠消滅後の分離移転禁止

本意匠の意匠権が消滅した場合であっても、関連意匠の意匠権は、他の関連意匠の意匠権と分離移転することはできない（意22条2項）。

⑤本意匠の意匠権が消滅した場合であっても、関連意匠の意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠の意匠について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる（意27条3項）。

④、⑤の理由）一度設定された権利関係の安定性を図るためである（青本意22条、27条）。

【過去問】

意匠法

1. 意匠の登録要件（意2条1項、意匠審査基準第2部第1章21.1.1）

◆短答【平成30年意匠1－1】 ⇒×

透明な密封容器の中に、雪だるまの模型と雪を模した小さな白い粒を入れ液体で満たした置物は、意匠登録の対象とならない。

◆短答【平成30年意匠1－2】 ⇒×

組立物置は意匠登録の対象となるが、組立家屋は意匠登録の対象とならない。

◆論文（必須）【平成29年意匠Ⅰ】

2. 関連意匠における本意匠の随伴性（意21条、22条、27条）

◆短答【平成30年意匠10－4】 ⇒○

甲の専用実施権が、意匠権X及びそれを本意匠とする複数の関連意匠の意匠権について設定されていたところ、当該本意匠の意匠権Xについて無効とすべき旨の審決が確定した。これに伴い、甲の専用実施権に係る専用実施権設定契約が関連意匠の意匠権を含めて全て解除され、甲の関連意匠の意匠権に係る専用実施権について抹消の登録がなされた。その後、丙が、当該複数の関連意匠の意匠権について専用実施権の設定を受けようとするときは、全ての関連意匠の意匠権について同時に専用実施権の設定を受けなければならない。

◆論文（必須）【平成28年意匠Ⅰ】【平成26年意匠Ⅱ】【平成21年意匠Ⅱ】

【論点】

3. 意匠権の移転の特例（意 26 条の 2 第 2 項）

本意匠又は関連意匠の意匠権についての前項の規定による請求は、本意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、当該消滅した意匠権が第49条の規定により初めから存在しなかったものとみなされたときを除き、することができない（意26条の2第2項）。

4. 通常実施権の設定の裁定（意 33 条 1 項、3 項）

◆意 33 条 1 項

意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が第 26 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登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案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。

◆意 33 条 3 項

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、意匠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。

【過去問】

3. 意匠権の移転の特例（意 26 条の 2 第 2 項）

◆短答【平成26年48－ハ】 ⇒×

甲と乙が共同で創作した意匠イ及び意匠ロについて、甲が単独で意匠登録出願をし、イを本意匠としロをその関連意匠として意匠登録を受けた。その後、イの意匠権が放棄され消滅した。このとき、乙は、いかなる場合であっても、ロの意匠権について、意匠法26条の2第1項（意匠権の移転の特例）に規定する意匠権の移転を請求することができない。

◆論文（必須）【平成26年意匠Ⅱ】

4. 通常実施権の設定の裁定（意 33 条 1 項、3 項）

◆短答【平成27年33－1】 ⇒○

意匠権者は、その登録意匠に類似する意匠が意匠法第26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登録意匠に類似する意匠の実施をするため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。

◆論文（必須）【平成26年意匠Ⅰ】【平成25年意匠】

【論点】

商標法・条約

1. E e m a x 事件（最判平成 29 年 2 月 28 日）

結論）

- ◆商標法 4 条 1 項 10 号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から 5 年を経過した後においては、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が同号に該当することによる商標登録の無効理由の存在をもって、本件規定に係る抗弁を主張することが許されないと解するのが相当である。
- ◆商標法 4 条 1 項 10 号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から 5 年を経過した後であっても、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるために同号に該当することを理由として、自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許されると解するのが相当である。

理由）

- ◆除斥期間経過後であっても商標権侵害訴訟において商標法 4 条 1 項 10 号該当を理由として本件規定に係る抗弁を主張し得ることとすると、商標権者は、商標権侵害訴訟を提起しても、相手方からそのような抗弁を主張されることによって自らの権利を行使することができなくなり、商標登録がされたことによる既存の継続的な状態を保護するものとした同法 47 条 1 項の上記趣旨が没却されることとなる。
- ◆権利濫用の抗弁はこのような趣旨を没却するものとはいえない。

【過去問】

商標法・条約

1. E e m a x 事件（最判平成 29 年 2 月 28 日）

- ◆短答【平成30年商標 8－ハ】 ⇒○

商標権侵害訴訟の被告は、その登録商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標に類似する商標であるために商標法第 4 条第 1 項第10号による無効理由を有する場合、その設定登録の日から 5 年を経過した後であっても、自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁とすることができる。

- ◆論文（必須）【平成29年商標Ⅱ】

2. 登録異議申立書・審判請求書の補正 (商 43 条の 4 第 2 項ただし書、56 条 1 項)

登録異議申立制度は、所定の要件を満たす場合に異議申立書の申立の理由当につき要旨変更補正ができる（商43条の4第2項ただし書）のに対し、無効審判制度は、審判請求書の請求の理由につき要旨変更補正ができない（商56条1項で特131条の2第1項2号、2項不準用）。

3. マドリッド協定議定書に基づく特例（指定商品等の減縮） (商 68 条の 28 第 1 項、議定書 9 条の 2 (iii))

- ①国際商標登録出願については、第15条の2又は第15条の3の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる（商68条の28第1項）。
- ②商68条の28第1項に規定の期間以外であっても、国際商標登録出願の出願人は、日本国について国際登録で指定された商品又は役務を限定する手続を国際事務局に対して行うことができる（議定書9条の2(iii)）。
- ③「議定書9条の2」

議定書9条の2 国際登録に関する特定の事項の記録

国際事務局は、国際登録簿に次の事項を記録する。

- (i) 国際登録の名義人の氏名若しくは名称又は住所の変更
- (ii) 国際登録の名義人の代理人の選任及び当該代理人に関する他の関連事項
- (iii) 国際登録において指定された商品及びサービスに関し締約国の全部又は一部について付された限定
- (iv) 国際登録に関し締約国の全部又は一部について行われた放棄、取消し又は無効
- (v) 国際登録の対象である標章についての権利に関する他の関連事項であって規則に定めるもの

2. 登録異議申立書・審判請求書の補正 (商 43 条の 4 第 2 項ただし書、56 条 1 項)

◆短答【平成26年22－1】 ⇒○

登録異議の申立て（商標法第43条の2）において、その申立てをすることができる期間の経過後に、登録異議の申立ての理由について、要旨の変更となるような補正をすることができる場合があるが、商標登録の無効の審判（商標法第46条）の請求においては、請求の理由について、要旨の変更となるような補正をすることはできない。

◆論文（必須）【平成29年商標Ⅰ】

3. マドリッド協定議定書に基づく特例（指定商品等の減縮） (商 68 条の 28 第 1 項、議定書 9 条の 2 (iii))

◆短答【平成18年28－5】 ⇒×

国際商標登録出願の出願人は、日本国について国際登録で指定された商品又は役務を限定する手続を国際事務局に対して行うことができない。

◆論文（必須）【平成30年商標Ⅱ】