

弁理士試験

厳選！重要論点チェック

— 平成 30 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. PCT19 条

◆PCT19 条 国際事務局に提出する請求の範囲の補正書

(1) 出願人は、国際調査報告を受け取った後、所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより、国際出願の請求の範囲について一回に限り補正をすることができる。出願人は、同時に、補正並びにその補正が明細書及び図面に与えることのある影響につき、規則の定めるところにより簡単な説明書を提出することができる。

◆第 4 6 規則 国際事務局に提出する請求の範囲の補正書

4 6. 1 期間

第十九条に規定する期間は、国際調査機関による国際事務局及び出願人への国際調査報告の送付の日から二箇月の期間又は優先日から十六箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。ただし、第十九条の規定に基づく補正で当該期間の満了の後に国際事務局が受理したものは、その補正が国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に到達した場合には、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなす。

2. PCT34 条

◆PCT34 条 国際予備審査機関における手続

(2) (b) 出願人は、国際予備審査報告が作成される前に、所定の方法で及び所定の期間内に、請求の範囲、明細書及び図面について補正をする権利を有する。この補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。

◆第六十六規則 国際予備審査機関における手続

6 6. 1 国際予備審査の基礎

(b) 出願人は、国際予備審査の請求書の提出の時又は 6 6. 4 の 2 の規定に従うことを条件として国際予備審査報告が作成されるまでの間、第三十四条の規定に基づく補正書を提出することができる。

6 6. 4 の 2 補正書、抗弁又は明白な誤記の訂正の考慮

国際予備審査機関は、書面による見解又は国際予備審査報告の作成を開始した後に補正書、抗弁、又は明白な誤記の訂正を受理し、許可し、又は当該機関に対して通知された場合には、書面による見解又は国際予備審査報告のために当該補正書、抗弁、又は明白な誤記の訂正を考慮に入れることを必要としない。

【過去問】

特許法および条約

1. PCT19 条

◆短答【平成28年条約 2－5】 ⇒○

出願人は、国際調査報告を受け取った後、所定の期間内に国際事務局に特許協力条約第19条の規定に基づく補正書を提出することにより、国際出願の請求の範囲について 1 回に限り補正をすることができる。

◆論文（必須）【平成29年特・実 I】

2. PCT34 条

◆短答【平成26年 3－3】 ⇒×

特許協力条約第34条の補正により、明細書の発明の名称を補正することはできない。

◆論文（必須）【平成29年特・実 I】

【論点】

3. 不実施の場合の通常実施権の設定の裁定

第 83 条

- 1 項 特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、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。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。
- 2 項 前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、特許庁長官の裁定を請求することができる。

4. 主張の制限

第 104 条の 4

特許権若しくは専用実施権の侵害又は第 65 条第一項若しくは第 184 条の 10 第 1 項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え（当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。）において、当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。

- 一 当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決
- 二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
- 三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の決定又は審決であつて政令で定めるもの

【過去問】

3. 不実施の場合の通常実施権の設定の裁定

◆短答【平成27年56－3】 ⇒○

特許権者甲は、特許出願の日から3年を経過した日に特許権の設定の登録を受けた。その登録の日から更に4年を経過した日から、甲は、その特許発明について適当な実施を開始し、現在に至るまで継続している。その後、第三者乙は、甲に対し、その特許権について、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の請求の前提となる協議を求めることはできない。

◆論文（必須）【平成29年特・実Ⅱ】

4. 主張の制限

◆短答【平成29年特実5－ニ】 ⇒○

特許権侵害訴訟において損害賠償を命ずる終局判決を受けた侵害者が、特許権者に対し、当該終局判決に基づいて損害賠償金を支払った場合、当該終局判決が確定した後、当該特許権に係る特許を無効にすべき旨の審決が確定しても、当該侵害者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができない。

◆論文（必須）【平成27年特・実Ⅱ】

【論点】

5. 最高裁平成 10 年 2 月 24 日判決「ボールスプライン軸受事件」

特許請求の範囲に記載された構成中に他人が製造等する製品又は用いる方法と異なる部分が存する場合であっても、

- ① 特許発明の発明特定事項と対象製品の異なる部分が、特許発明の本質的部分でなく、
 - ② 当該部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって（置換可能性）、
 - ③ 置換することに、いわゆる当業者が、対象製品の製造等の時点において容易に想到することができたものであり（容易想到性）、
 - ④ 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから出願時に容易に推考できたものではなく、
 - ⑤ 対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もない、
- ときには、他人の製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして特許発明の技術的範囲に属すると解すべきである。

6. 最高裁平成 19 年 11 月 8 日判決「インクタンク事件」

特許権者等がわが国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されるというべきである。

【過去問】

5. 最高裁平成 10 年 2 月 24 日判決「ボールスプライン軸受事件」

◆短答【平成29年特実 5－ロ】 ⇒○

特許権者が、拒絶査定不服審判において、拒絶の理由を回避するために、特許請求の範囲を「成分 A を 10～30% の範囲で含有した」から「成分 A を 10～20% の範囲で含有した」に減縮する補正をした場合、成分 A を 25% 含有した製品については、特許権侵害訴訟において、当該製品の構成が当該特許の特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たることを理由に、当該製品が「特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属する」とは解されない余地がある。

◆論文（必須）【平成28年特・実Ⅱ】【平成24年特・実Ⅱ】

6. 最高裁平成 19 年 11 月 8 日判決「インクタンク事件」

◆短答【平成26年28－3】 ⇒○

特許権者が日本において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、日本で特許権を行使することができ、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断される。

◆論文（必須）【平成26年特・実Ⅱ】【平成21年特・実Ⅱ】

【論点】

意匠法

1. 組物の意匠の登録要件（意匠審査基準第7部第2章 72.1.1）

- (1) 願書の「意匠に係る物品」の欄に記載されたものが経済産業省令で定めるものであることを要する（意8条）。
- (2) 構成物品が適当であることを要する（意8条）。
- (3) 組物全体として統一があることを要する（意8条）。
すなわち、
①構成物品の形状等が、同じような造形処理で表されていること、
②構成物品が全体として一つのまとまった形状又は模様を表すこと、
③各構成物品の形状等によって、物語性など観念的に関連がある印象を与えること、
によって組物全体として統一があると認められなければならない。

2. 適法な意匠登録出願の分割とは認められない例

（審査基準第9部第1章 91.1.2）

- (1) 意匠ごとに出願され、法7条に規定する要件を満たしている出願を、その物品を構成する物品ごとに分割した場合
- (2) 意8条に規定する要件を満たしている組物の意匠登録出願を、構成物品ごとに分割した場合
- (3) 分割出願に係る意匠が、原出願の最初の願書の記載及び願書に添付した図面等により表された意匠の範囲外のものである場合

【過去問】

意匠法

1. 組物の意匠の登録要件（意匠審査基準第7部第2章 72.1.1）

◆短答【平成27年12－ニ】 ⇒○

組物を構成する物品に表された模様が、観念上関連性があるもので統一されている場合は、意匠法第8条に規定する要件を満たす。

◆論文（必須）【平成27年意匠Ⅱ】

2. 適法な意匠登録出願の分割とは認められない例

（審査基準第9部第1章 91.1.2）

◆短答【平成27年18－2】 ⇒×

組物の意匠を出願した意匠登録出願人は、その組物を構成する物品に係る意匠ごとに、その意匠登録出願を分割することができる場合はない。

◆論文（必須）【平成27年意匠Ⅱ】

【論点】

3. 秘密意匠の意匠権の権利行使

秘密意匠に係る意匠権の差止請求権の行使の際に、意20条3項各号の公報掲載事項を記載した書面、かつ、特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告必要であり（意37条3項）、秘密意匠に係る意匠権の損害賠償請求権の行使の際に、過失が推定されない（意40条ただし書）。

4. 先出願による通常実施権（意29条の2）

- ① 意匠登録出願に係る意匠を知らないで、自らその意匠又はこれに類似する意匠を創作し又は創作した者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠等の実施である事業又は準備をしていること（意29条の2柱書）
- ② 意匠登録出願の日前に自らその意匠等について意匠登録出願をし、その出願に係る意匠の実施等をしていること（意29条の2第1号）
- ③ 自らした意匠登録出願について、その出願に係る意匠が法3条1項各号の一に該当し、拒絶査定等が確定していること（意29条の2第2号）

【過去問】

3. 秘密意匠の意匠権の権利行使

◆短答【平成28年意匠8－5】⇒○

甲は、商品「運動靴」の意匠イに係る意匠権Aの意匠権者である。他方、乙は、意匠イに類似した意匠ロに係る「運動靴」を日本国内において販売している。甲は、乙に対し、意匠権侵害を理由として意匠ロに係る「運動靴」の販売について差止及び損害賠償を求める訴えを提起した。

意匠イは秘密意匠であるところ、その意匠を秘密にすることを指定した期間内に、甲は乙に対しその意匠の内容を提示した書面により警告した上で、訴訟提起した。しかし、その書面には特許庁長官の証明がなかった。

この場合に、「訴訟提起前に甲が乙に対して送付した警告書に特許庁長官の証明がなかったとしても、甲の損害賠償請求は適法である」とする甲の主張は、意匠法上誤りといえない。

◆論文（必須）【平成28年意匠Ⅰ】【平成24年意匠Ⅱ】

4. 先出願による通常実施権（意29条の2）

◆短答【平成27年33－3】⇒○

意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠の創作をして、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠の実施である事業をしている者（先使用による通常実施権者を除く。）は、次の（i）及び（ii）のいずれにも該当する場合に、その実施をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。

（i）その意匠登録出願の日前に、自らその意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者であること。

（ii）（i）の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠が意匠法第3条第1項第1号に該当し、拒絶をすべき旨の査定が確定した者であること。

◆論文（必須）【平成29年意匠Ⅱ】【平成27年意匠Ⅰ】

【論点】

商標法・条約

1. 不使用取消審判（商 50 条）の取消しの要件

- (1) 継続して3年以上日本国内において使用をしていないこと（商 50 条 1 項）
- (2) 商標権者、専用使用権者、通常使用権者、団体構成員又は地域団体商標構成員のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないこと（商 50 条 1 項、31 条の 2 第 3 項）
- (3) 不使用について正当理由がないこと（商 50 条 2 項ただし書）

2. 不正使用取消（商 51 条）の取消しの要件

- (1) 商標権者による使用（商 51 条 1 項）
- (2) 商標権の禁止権（商 37 条 1 号）の範囲の使用（商 51 条 1 項）
- (3) 商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずること（商 51 条 1 項）
- (4) 故意に品質等の誤認、商品等の混同を生じさせたこと（商 51 条 1 項）

3. 不正使用取消（商 53 条）の取消しの要件

- (1) 使用権者、団体構成員又は地域団体商標構成員の使用（商 53 条 1 項、31 条の 2 第 3 項）
- (2) 商標権の専用権（商 25 条）又は禁止権（商 37 条 1 号）の範囲の使用（商 53 条 1 項、31 条の 2 第 3 項）
- (3) 商標の使用により商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずること（商 53 条 1 項）
- (4) 商標権者が相当の注意をしてもその事実を知らなかったときは適用されない（商 53 条 1 項ただし書）

【過去問】

商標法・条約

1. 不使用取消審判（商 50 条）の取消しの要件

◆短答【平成27年54－1】 ⇒×

不使用による商標登録の取消しの審判の請求に係る登録商標が、ローマ字からなる場合において、当該商標権の通常使用権者がその審判の請求の登録前5月から継続して日本国内において、その請求に係る指定商品についてその登録商標を片仮名で表示した商標を使用していることを被請求人が証明すれば、その商標登録はその審判において取り消されることはない。

◆論文（必須）【平成26年商標Ⅱ】【平成24年商標Ⅱ】【平成21年】
【平成19年】

2. 不正使用取消（商 51 条）の取消しの要件

◆短答【平成23年25－ロ】 ⇒○

商標法第51条第1項の審判（商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判）においては、商標権者が故意に指定商品についての登録商標に類似する商標の使用であって商品の品質の誤認を生ずるものをしたときは、商標登録を取り消すべき旨の審決がなされる。

◆論文（必須）【平成26年商標Ⅱ】【平成21年】

3. 不正使用取消（商 53 条）の取消しの要件

◆短答【平成27年41－2】 ⇒×

2以上の指定商品の一部について設定の登録がなされた専用使用権を有する者が、専用使用権の設定された指定商品についての登録商標の使用であって、商標権者がその事実を知らなかった場合において、相当な注意をしていたにもかかわらず、他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その専用使用権が設定された指定商品ごとに当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

◆論文（必須）【平成24年商標Ⅱ】

4. 商4条1項17号とTRIPS23条、24条

◆TRIPS第23条 ぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示の追加的保護

(1) 加盟国は、利害関係を有する者に対し、真正の原産地が表示される場合又は地理的表示が翻訳された上で使用される場合若しくは「種類(kind)」、「型(type)」、「様式(style)」、「模造品(imitation)」等の表現を伴う場合においても、ぶどう酒又は蒸留酒を特定する地理的表示が当該地理的表示によって表示されている場所を原産地としないぶどう酒又は蒸留酒に使用されることを防止するための法的手段を確保する。(注)

(注)

加盟国は、これらの法的手段を確保する義務に関し、第42条第1段の規定にかかわらず、民事上の司法手続に代えて行政上の措置による実施を確保することができる。

(2) 1のぶどう酒又は蒸留酒を特定する地理的表示を含むか又は特定する地理的表示から構成される商標の登録であって、当該1のぶどう酒又は蒸留酒と原産地を異にするぶどう酒又は蒸留酒についてのものは、職権により(加盟国の国内法令により認められる場合に限る。)又は利害関係を有する者の申立てにより、拒絶し又は無効とする。

◆TRIPS第24条 国際交渉及び例外

(9) 加盟国は、原産国において保護されていない若しくは保護が終了した地理的表示又は当該原産国において使用されなくなった地理的表示を保護する義務をこの協定に基づいて負わない。

◆商4条1項17号（商標登録を受けることができない商標）

第四条

十七 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの

4. 商4条1項17号とTRIPS23条、24条

◆短答【平成28年条約9－4】 ⇒○

加盟国は、利害関係を有する者に対し、真正の原産地が表示される場合又は地理的表示が翻訳された上で使用される場合若しくは「種類」、「型」、「様式」、「模造品」等の表現を伴う場合においても、ぶどう酒又は蒸留酒を特定する地理的表示が当該地理的表示によって表示されている場所を原産地としないぶどう酒又は蒸留酒に使用されることを防止するための法的手段を確保しなければならない。

◆論文（必須）【平成29年商標Ⅱ】