

弁理士試験

厳選！重要論点チェック

— 2020 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. PCT 8条(2)(b)

◆PCT 8条 優先権の主張

(2)(b) いずれかの締約国において又はいずれかの締約国についてされた先の出願に基づく優先権の主張を伴う国際出願には、当該締約国の指定を含めることができる。国際出願が、いずれかの指定国において若しくはいずれかの指定国についてされた国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合又は一の国のみの指定を含む国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該指定国における優先権の主張の条件及び効果は、当該指定国の国内法令の定めるところによる。

2. 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とみなす（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）。

【過去問】

特許法および条約

1. PCT 8条(2)(b)

◆短答【令和元年 条約 2－5】 ⇒ ○

いずれかの締約国において又はいずれかの締約国についてされた先の出願に基づく優先権の主張を伴う国際出願には、当該締約国の指定を含めることができる。国際出願が、いずれかの指定国において若しくはいずれかの指定国についてされた国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合又は一の国のみの指定を含む国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該指定国における優先権の主張の条件及び効果は、当該指定国の国内法令の定めるところによる。

◆論文【令和元年 特・実 I】

2. 拡大先願（特 29 条の 2）と分割出願（特 44 条）

◆短答【令和元年 特・実17－5】 ⇒ ○

甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書及び図面に発明イ、ロ及びハが記載された特許出願Aを分割して特許請求の範囲に発明ロが記載され、明細書及び図面には発明イ、ロ及びハが記載された新たな特許出願Bをした。その後、特許出願Aは、出願公開されことなく拒絶をすべき旨の査定が確定し、特許出願Bは出願公開された。乙は、特許請求の範囲、明細書及び図面に発明ハが記載された特許出願Cを、特許出願Aの出願の日後であって、特許出願Bの出願の日前にした。この場合、特許出願Cは、特許出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはなく、特許出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることもない。

◆論文【平成30年 特・実 I】

【論点】

3. 主張の制限

特 104 条の 4

特許権若しくは専用実施権の侵害又は特 65 条 1 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に、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. 主張の制限

◆短答【平成29年 特・実5－二】 ⇒ ○

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【平成27年 特・実Ⅱ】

【論点】

4. 最高裁平成 17 年 6 月 17 日判決「リガンド分子事件」

- ① 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定したときであっても、当該特許権に基づく差止請求権（100 条 1 項）を行使することができるかと解するのが相当である。
- ② 特許権者は、特許権の侵害の停止又は予防のため差止請求権を有する（100 条 1 項）。そして、専用実施権を設定した特許権者は、専用実施権者が特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、業としてその特許発明の実施をする権利を失うこととされている（68 条ただし書）。この場合に特許権者は差止請求権をも失うかが問題となる。
- ③ しかし、(i)法 100 条 1 項の文言上、専用実施権を設定した特許権者による差止請求権の行使が制限されると解すべき根拠はない。(ii)また、実質的にみても、専用実施権の設定契約において専用実施権者の売上げに基づいて実施料の額を定めるものとされているような場合には、特許権者には、実施料収入の確保という観点から、特許権の侵害を除去すべき現実的な利益があることは明らかである。(iii)さらに、一般に、特許権の侵害を放置していると、専用実施権が何らかの理由により消滅し、特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に不利益を被る可能性がある。これらを考えると、特許権者にも差止請求権の行使を認める必要があると解される。
- ④ これより、特許権者は、専用実施権を設定したときであっても、差止請求権を失わないものと解すべきである。

5. 特許権の移転の特例（特 74 条 1 項）

特許が特 123 条 1 項 2 号に規定する要件に該当するとき（その特許が特 38 条の規定に違反してされたときに限る。）又は同項 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】

4. 最高裁平成 17 年 6 月 17 日判決「リガンド分子事件」

- ◆短答【令和元年 特・実11－3】 ⇒ ×
 甲が自己の特許権の全部の範囲について、乙に専用実施権を設定し、その登録がされている場合、甲は、当該特許権を侵害している丙に対して差止請求権の行使をすることができない。

- ◆論文【平成 24 年 特・実Ⅱ】

5. 特許権の移転の特例（特 74 条 1 項）

- ◆短答【平成30年 特・実14－二】 ⇒ ×
 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【平成28年 特・実Ⅰ】

【論点】

意匠法

1. 新規性喪失の例外（意 4 条 2 項）

意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して意 3 条 1 項 1 号又は 2 号に該当するに至った意匠は、その該当するに至った日から 1 年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条 2 項の規定の適用については、同条 1 項 1 号又は 2 号に該当するに至らなかったものとみなす。

2. 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、意匠権者等は、意 20 条 3 項各号の公報掲載事項を記載した書面であって、特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告が必要であり（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）。

【過去問】

意匠法

1. 新規性喪失の例外（意 4 条 2 項）

◆短答【令和元年 意匠 5－2】 ⇒ ○

甲は、互いに類似する意匠 **イ** 及び意匠 **ロ** を公知にした後、意匠 **イ** について、意匠法第 4 条第 2 項の適用を受けようとする旨を記載して意匠登録出願 **ア** をし、出願日から 30 日以内に意匠 **イ** のみについて、意匠法第 4 条第 3 項に規定する証明書を提出した。出願 **ア** は、意匠 **ロ** の存在を理由に、意匠法第 3 条第 1 項第 3 号に該当するとして拒絶される。

◆論文【令和元年 意匠 I】

2. 秘密意匠の意匠権の権利行使

◆短答【平成 29 年 意匠 9－2】 ⇒ ×

意匠 **イ** は、秘密請求期間を意匠権 **ア** の設定登録の日から平成 28 年 12 月 31 日までとする秘密意匠であったが、秘密請求期間が経過し、平成 29 年 1 月 31 日に、意匠公報に掲載された。甲が平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 年 4 月 30 日までの期間になされた **乙** の販売行為を対象として損害賠償を請求する場合、全期間にわたる当該販売行為について、**乙** に過失があったことが意匠法上推定される。

◆論文【平成 24 年 意匠 II】

【論点】

3. 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. 通常実施権の設定の裁定（意 33 条 1 項、3 項）

◆短答【令和元年 意匠10－3】 ⇒ ×

甲は、「自転車用ハンドル」の意匠イについて意匠権を有している。
乙は、そのハンドルを用いた「自転車」の意匠ロについて意匠権の設定の登録を受けた。その後、乙は、丙に、意匠ロについての通常実施権を設定した。この場合、丙は、特許庁長官に対し、意匠イについて通常実施権の設定をすべき旨の裁定を請求することができる。

◆論文【平成26年 意匠 I】

【論点】

商標法

1. 分割出願の時期的要件（商 10 条 1 項）

商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であって、かつ、当該商標登録出願について商 76 条 2 項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、2 以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を 1 又は 2 以上の新たな商標登録出願とすることができる。

2. 地域団体商標の商標登録を受けるための要件（客体的要件）（青本 商 7 条の 2）

- ① 構成員に使用をさせる商標であること（同条 1 項）
- ② 商標が地域の名称及び商品（役務）の名称等からなる文字商標であること（対象とする商標の要件）（同項各号）。
- ③ 商標が周知となっていること（周知性の要件）（同項）。
- ④ 商標中の地域の名称が出願前から当該商標の使用をしている商品（役務）と密接な関連性を有していること（地域の名称と商品又は役務の密接関連性の要件）（同項、同条 2 項）。

3. 防護標章登録出願の商標登録を受けるための要件（客体的要件）減縮（商 64 条）

- ① 登録商標が自己の業務に係る指定商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること（同条）
- ② 指定商品等と非類似の商品等について他人が登録商標の使用することによりその商品等と商標権者の業務に係る指定商品等が混同を生ずるおそれがあること（同条）。
- ③ 混同を生ずるおそれがある非類似商品等について登録商標と同一の標章を出願すること（同条）。

【過去問】

商標法

1. 分割出願の時期的要件（商 10 条 1 項）

◆短答【令和元年 商標 6-イ】 ⇒ ×

商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合であって、かつ、当該商標登録出願について商標法第 76 条第 2 項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、2 以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を 1 又は 2 以上の新たな商標登録出願とすることができる。

◆論文【令和元年 商標 II】

2. 地域団体商標の商標登録を受けるための要件（客体的要件）（青本 商 7 条の 2）

◆短答【平成 29 年 商標 4-イ】 ⇒ ○

「○○メロン」（「○○」は地域の名称）の文字からなる商標について、指定商品中に「メロンジュース」を含む地域団体商標の商標登録出願は、地域団体商標の商標登録を受けることはできない。

◆論文【令和元年 商標 II】

3. 防護標章登録出願の商標登録を受けるための要件（客体的要件）減縮（商 64 条）

◆短答【令和元年 商標 4-ハ】 ⇒ ○

防護標章登録を受けるためには、他人が当該登録商標の使用することにより商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあることを必要とし、当該登録商標に係る指定商品が 2 以上ある場合には、そのうちの 1 又は 2 以上の商品について「混同のおそれ」があれば足りる。

◆論文【令和元年 商標 II】

【論点】

4. E e m a x 事件（最判平成 29 年 2 月 28 日）

除斥期間経過後においては、商標登録が不正競争の目的で受けた者である場合を除き、商 39 条で準用する特 104 条の 3 の規定に基づく抗弁を主張することが許されないと解する。かかる抗弁を認めると、既存の法律状態を尊重し維持するという商 47 条の趣旨が没却されるためである。

しかし、商標権侵害訴訟の相手方は、登録商標が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商 4 条 1 項 10 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。権利濫用の抗弁は商 47 条の趣旨を没却するものではないからである。

従って、商 4 条 1 項 10 号違背について、除斥期間を経過後における商標権の行使は認められない。

【過去問】

4. 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【平成29年 商標Ⅱ】