

【論点】

特許法および条約

1. 特許出願の分割の実体的要件 (特 44 条、特・実審査基準第Ⅳ部第 1 章第 1 節 2. 2)

特許出願の分割は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特許出願とするものであるから、「原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部が分割出願の請求項に係る発明とされたものでないこと」「分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること」が満たされる必要がある。

2. メリヤス編機事件（最判昭和 51 年 3 月 10 日）

審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができないものと言わなければならない。なお、拒絶査定理由の特定についても無効原因の特定と同様であり、拒絶査定に対する抗告審判の審決に対する取消訴訟についても、右審決において判断されなかった特定の具体的な拒絶理由は、これを訴訟において主張することはできないと解すべきである。

【過去問】

特許法および条約

1. 特許出願の分割の実体的要件 (特 44 条、特・実審査基準第Ⅳ部第 1 章第 1 節 2. 2)

◆短答【令和元年 特・実 6－ニ】 ⇒ ×

甲は、特許請求の範囲に発明 **イ** が記載され、明細書及び図面には発明 **イ**、**ロ** 及び **ハ** が記載された特許出願 **A** をした。その後、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** 及び **ロ** が記載された新たな特許出願 **B** をした。さらに、甲は、特許出願 **B** を分割して特許請求の範囲に発明 **ハ** 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 **C** をした。この場合、特許出願 **C** は、特許出願 **A** の時にしたものとみなされる。

◆論文【令和 3 年 特・実 I】

2. メリヤス編機事件（最判昭和 51 年 3 月 10 日）

◆短答【令和 3 年 特・実 4－ホ】 ⇒ ×

特許出願に対し、当該特許出願前に公知事実 **A** によって公然知られた発明であることのみを理由とする拒絶をすべき旨の査定がなされ、これに対する拒絶査定不服審判の請求を成り立たないとする審決がなされた場合、この審決に対する取消訴訟において、裁判所が、上記公知事実 **A** とは異なる公知事実 **B** によって公然知られた発明であるという拒絶の理由を発見したときは、当該拒絶の理由に関する主張立証の機会を当事者に与えた上であれば、当該拒絶の理由により、請求棄却の判決をすることができる。

◆論文【令和 3 年 特・実 II】

【論点】

3. 指定官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正（PCT28条）

- (1) 出願人は、各指定官庁において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機会を与えられる。指定官庁は、出願人の明示の同意がない限り、その期間の満了前に特許を与えてはならず又は特許を拒絶してはならない。
- (2) 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。ただし、指定国の国内法令が認める場合は、この限りでない。
- (3) 補正は、この条約及び規則に定めのないすべての点については、指定国の国内法令の定めるところによる。
- (4) 補正書は、指定官庁が国際出願の翻訳文の提出を要求する場合には、その翻訳文の言語で作成する。

4. インクタンク事件（最高裁平成19年11月8日判決）

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。

そして、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するのが相当である。

【過去問】

3. 指定官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正（PCT28条）

◆短答【令和2年 条約1－1】 ⇒ ×

指定国は、請求の範囲、明細書及び図面について、出願人が、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正をすることを認める国内法令を定めてはならない。

◆論文【令和2年 特・実I】

4. インクタンク事件（最高裁平成19年11月8日判決）

◆短答【平成26年 特・実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【令和2年 特・実II】

【論点】

5. 特許要件の特例（特 184 条の 13）

- (1) 特 29 条の 2 に規定する「他の特許出願等」が国際特許出願等の場合の規定
- (2) 原文を基準明細書、特許請求の範囲又は図面として規定
- ① 「願書に最初に添付した明細書等」は「国際出願日における明細書等」と読替える。
- ② 翻訳文未提出により特 184 条の 4 第 3 項で取下擬制された出願は除外
- ③ 「発行」は「発行又は国際公開」と読替える。

【過去問】

5. 特許要件の特例（特 184 条の 13）

◆短答【平成28年 特・実20－ホ】 ⇒ ×

外国語でされた国際特許出願において、国内書面提出期間内に国際出願日における明細書及び請求の範囲の日本語による翻訳文が提出されず、その国際特許出願が取り下げられたものとみなされた場合であつても当該出願が国際公開されたものであれば、その国際特許出願の出願の日より後に出願された特許出願は、その国際特許出願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。

◆論文【令和2年 特・実I】

【論点】

意匠法

1. 間接侵害（意 38 条 2 号イ）

登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品等（これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。）であって、当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として製造等をする行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

2. 関連意匠（意 10 条 5 項）

関連意匠に係る出願は、その本意匠の意匠登録出願の日以後であって、当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠の出願の日から 10 年を経過する日前である場合に限り、9 条 1 項又は 2 項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる（意 10 条 5 項で読み替えて適用する意 10 条 1 項）。

【過去問】

意匠法

1. 間接侵害（意 38 条 2 号イ）

◆短答【令和 3 年 意匠10－2】 ⇒ ×

甲は、「カメラ」の登録意匠イと類似の意匠ロに係る「カメラ」の美感の創出に不可欠な金型を製造している。このとき、甲が製造している金型は、「カメラ」を構成する部品ではなく、「カメラ」の製造に用いられる道具にすぎないため、甲の当該金型の製造行為が意匠法上の間接侵害に当たるとはならない。

◆論文【令和 3 年 意匠Ⅱ】

2. 関連意匠（意 10 条 5 項）

◆短答【令和 2 年 意匠 6－1 改題】 ⇒ ○

甲の意匠イについての意匠登録出願 a に係る本意匠（基礎意匠でもある）の意匠権 A、意匠イに類似する意匠ロについての意匠登録出願 b に係る関連意匠の意匠権 B がある場合において、意匠イに係る意匠登録出願 a から 5 年を経過した時に、甲が意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願 c をした場合、意匠登録出願 c の意匠法第 10 条等の取り扱いに関し、意匠ハが意匠イとは非類似の場合であっても、意匠ハに係る意匠登録出願 c は、意匠ロを本意匠とした関連意匠として意匠登録を受けることができる。

なお、意匠ロに係る意匠権 B は存続しているものとする。

◆論文【令和 2 年 意匠Ⅰ】

【論点】

3. 先使用による通常実施権の発生要件（意 29 条）

- (1) 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得したこと
- (2) 意匠登録出願の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠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であること

【過去問】

3. 先使用による通常実施権の発生要件（意 29 条）

◆短答【平成29年 意匠10－3改題】 ⇒ ×

意匠権者である**甲**から意匠権侵害の警告を受けた**乙**がなしうる主張について、**乙**は、**甲**の意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠に類似する意匠の創作をし、**甲**の意匠登録出願の際、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おり、その後も、その実施の事業の目的の範囲内において実施をしているにすぎないという主張は、意匠法上明らかに理由がない。

◆論文【令和2年 意匠Ⅱ】

【論点】

商標法および条約

1. 先使用による商標の使用する権利（商 32 条 1 項）

他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務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ときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。

2. 国の紋章等の保護（パリ条約第 6 条の 3 (1) (a) (b)）

- (a) 同盟国は、同盟国の国の紋章、旗章その他の記章、同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章並びに紋章学上それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とし、また、権限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその構成部分として使用することを適当な方法によって禁止する。
- (b) (a)の規定は、1 又は 2 以上の同盟国が加盟している政府間国際機関の紋章、旗章その他の記章、略称及び名称についても、同様に適用する。ただし、既に保護を保障するための現行の国際協定の対象となっている紋章、旗章その他の記章、略称及び名称については、この限りでない。

【過去問】

商標法および条約

1. 先使用による商標の使用する権利（商 32 条 1 項）

◆短答【令和 2 年 商標 6－3】 ⇒ ○

他人の商標登録出願前から日本国内においてその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されており、その者が、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をしていても、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有さない場合がある。

◆論文【令和 3 年 商標Ⅱ】

2. 国の紋章等の保護（パリ条約第 6 条の 3 (1) (a) (b)）

◆短答【平成 30 年 条約 8－ハ】 ⇒ ○

同盟国は、同盟国の国の紋章、旗章その他の記章、同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章ならびに紋章学上それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し、又は無効とし、また、権限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその構成部分として使用することを適当な方法によって禁止する。ただし、監督用及び証明用の公の記号及び印章の禁止に関する規定は、当該記号又は印章を含む商標が当該記号又は印章の用いられている商品と同一又は類似の商品について使用されるものである場合に限り、適用する。

◆論文【令和 2 年 商標Ⅱ】

【論点】

3. 商標登録を受けることができない商標（商4条1項3号）

次に掲げる商標については、3条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

国際連合その他の国際機関（ロにおいて「国際機関」という。）を表示する標章であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標（次に掲げるものを除く。）

イ 自己の業務に係る商品若しくは役務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商標又はこれに類似するものであって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

ロ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であって、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの

【過去問】

3. 商標登録を受けることができない商標（商4条1項3号）

◆短答【平成30年 商標9-2】 ⇒ ○

国際連合その他の国際機関を表示する標章であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標であっても、商標登録を受けることができる場合がある。

◆論文【令和2年 商標Ⅱ】