

【論点】

特許法および条約

1. 発明の新規性の喪失の例外（特 30 条 1 項）

特許を受ける権利を有する者の意に反して特 29 条 1 項各号のいずれかに該当するに至った発明は、その該当するに至った日から 1 年以内にその者がした特許出願に係る発明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 項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなす。

2. 特許出願の分割の実体的要件（特 44 条、特・実審査基準第Ⅵ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。

【過去問】

特許法および条約

1. 発明の新規性の喪失の例外（特 30 条 1 項）

◆短答【令和 4 年 特・実 3－（イ）】 ⇒ ×

発明イは、特許を受ける権利を有する甲の意に反して日本国内において頒布された文書に記載されていた。当該文書が頒布された日から 8 月後、甲は発明イに公知技術αを付加した発明ロに係る特許出願Aをした。この場合、当該文書に記載された発明イに基づいて容易に発明ロをすることができたことは、特許出願Aについて、特許法第 29 条第 2 項（いわゆる進歩性）に基づく拒絶理由となる。

◆論文【令和 4 年 特・実 I】

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

◆短答【令和元年 特・実 6－（二）】 ⇒ ×

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】

【論点】

3. メリヤス編機事件（最判昭和 51 年 3 月 10 日）

審決取消訴訟において実体上の判断の違法が争われる場合には、専ら当該審判手続において現実に争われ、かつ、審理判断された特定の理由に関するもののみが審理の対象とされるべきものであり、それ以外の理由については、当該訴訟においてこれを審決の違法事由として主張することができないと解する。したがって、審決取消訴訟においては、審判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理由は、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。一審級省略した趣旨より、行政庁の一次判断を尊重すべきだからである。

4. 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。

【過去問】

3. 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】

4. 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】

【論点】

5. 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】

5. 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】

意匠法

1. ジュネーブ改正協定に基づく特例（意匠の新規性の喪失の例外の特例）（意 60 条の 7 第 1 項）

意 4 条 2 項（意匠の新規性の喪失の例外）の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び証明書を、同条 3 項の規定にかかわらず、国際公表があった日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。

2. ジュネーブ改正協定に基づく特例（秘密意匠の特例）（意 60 条の 9）

国際意匠登録出願の出願人については、意 14 条（秘密意匠）の規定は、適用しない。

【過去問】

意匠法

1. ジュネーブ改正協定に基づく特例（意匠の新規性の喪失の例外の特例）（意 60 条の 7 第 1 項）

◆短答【令和 3 年 意匠 2－4】 ⇒ ○

甲は、意匠イを創作し、インターネット上で公開した。その 3 月後、甲は、その意匠イについて、日本国を指定締約国の一つとした、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願をした。その国際出願は、国際公表後に、日本国特許庁に国際意匠登録出願として係属している。甲は、その国際意匠登録出願について、意匠法第 4 条第 2 項の規定の適用を受けようとする旨の書面を、国際公表後、経済産業省令で定める期間内に日本国の特許庁長官に提出することができる。

◆論文【令和 4 年 意匠Ⅱ】

2. ジュネーブ改正協定に基づく特例（秘密意匠の特例）（意 60 条の 9）

◆短答【令和 4 年 意匠 1－（ハ）】 ⇒ ○

ハーグ協定のジュネーブ改正協定に規定する国際意匠登録出願の出願人は、その意匠を日本国において、意匠法第 14 条に基づいて秘密にすることを請求することができない。

◆論文【令和 4 年 意匠Ⅱ】

【論点】

3. 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。

4. 関連意匠（意 10 条 5 項）

関連意匠については、当該関連意匠登録出願の日が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、意 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】

3. 間接侵害（意 38 条 2 号イ）

◆短答【令和 3 年 意匠 10－3】 ⇒ ○

甲は、「美容用ローラー」の登録意匠 **イ** の専用品ではないが、意匠 **イ** と類似の意匠 **ロ** の美感の創出に不可欠な持ち手を製造している。この時、甲の持ち手の製造行為が意匠法上の間接侵害に該当するためには、意匠 **ロ** が登録意匠 **イ** に類似すること及び同持ち手が意匠 **ロ** の実施に用いられることを知っている必要があり、甲が過失によりこれらの事実を知らなかった場合には、甲の製造行為は意匠法上の間接侵害に当たらない。

◆論文【令和 3 年 意匠 II】

4. 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】

商標法および条約

1. 存続期間の更新登録の更新（商 19 条 2 項、商 20 条 2 項）

- ・商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる（商 19 条 2 項）。
- ・更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前 6 月から満了の日までの間にしなければならない（商 20 条 2 項）。

2. 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。

【過去問】

商標法および条約

1. 存続期間の更新登録の更新（商 19 条 2 項、商 20 条 2 項）

◆短答【令和 2 年 商標 7－（二）】 ⇒ ○

商標権者は、商標権の存続期間の満了前 6 月から更新登録の申請ができるので、商標権の存続期間の満了の日が令和 2 年 5 月 20 日（水曜日）である商標権については、令和元年 11 月 21 日（木曜日）からその存続期間の更新登録の申請をすることができる。

◆論文【令和 4 年 商標 I】

2. 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】

【論点】

3. 国の紋章等の保護（パリ条約第6条の3(1)(a)(b)）

- (1) (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。

4. 商標登録を受けることができない商標（商4条1項3号）

以下の商標については、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. 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】

4. 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】