

弁理士試験

厳選！重要論点チェック

— 平成 29 年弁理士試験 受験番号アンケート回答特典 —

【論点】

特許法

1. 最高裁平成9年7月1日判決「BBS事件」

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、当然に予想されることである。

これにより、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、当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものととして、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。

2. 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】

特許法

1. 最高裁平成9年7月1日判決「BBS事件」

◆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】

2. 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】

3. 最高裁昭和 61 年 10 月 3 日判決「ウォーキングビーム炉事件」

「事業の準備」とは、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である。

特 79 条の先使用権者は、「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において」特許権につき通常実施権を有する。ここにいる「実施又は準備をしている発明の範囲」とは、特許発明の特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものであると解する。したがって、先使用権の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。

4. 最高裁平成 11 年 4 月 16 日判決「脾臓疾患治療剤事件」

第三者が、特許権の存続期間終了後に後発医薬品を製造して販売することを目的として、その製造につき薬事法所定の承認申請をするため、特許権の存続期間中に、特許発明の技術的範囲に属する化学物質又は医薬品を生産し、これを使用して申請書に添付すべき資料を得るのに必要な試験を行うことは、特 69 条 1 項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たり、特許権の侵害とはならないものと解するのが相当である。

もし特許法上、当該試験が特許法 69 条 1 項にいう「試験」に当たらないと解し、特許権存続期間中は当該生産等を行えないものとする、特許権の存続期間が終了した後も、なお相当の期間、第三者が当該発明を自由に利用し得ない結果となる。この結果は、上述した特許制度の根幹に反するものというべきである。

特許権者にとっては、特許権存続期間中の特許発明の独占的实施による利益は確保されるのである。そして、もし、当該期間中は後発医薬品の製造承認申請に必要な試験のための生産等をも排除し得るものと解すると、特許権の存続期間を相当期間延長するのと同様の結果となる。しかし、これは特許権者に付与すべき利益として特許法が想定するところを超えるものといわなければならないと解する。

【過去問】

3. 最高裁昭和 61 年 10 月 3 日判決「ウォーキングビーム炉事件」

◆短答【平成24年20-4】 ⇒×

特許法第79条に規定する通常実施権（先使用による通常実施権）は、特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明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に対して、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において認められるものであり、特許出願の際に存在しなかった製造装置による実施行為について認められることはない。

◆論文（必須）【平成26年特・実Ⅱ】【平成20年特・実Ⅰ】

4. 最高裁平成 11 年 4 月 16 日判決「脾臓疾患治療剤事件」

◆短答【平成27年16-ロ】 ⇒○

政令で定める処分を受けるための申請に添付される資料を作成するためになされる特許権の存続期間の満了前に行われる試験には、特許権の効力は及ばないことがある。

◆論文（必須）【平成15年特・実Ⅱ】

【論点】

5. 最高裁平成 14 年 2 月 22 日判決「ETNIES 事件」

無効審判の認容審決に対する訴え（特 123 条、125 条の 2）を提起するときは、特許権の消滅を防ぐ保存行為に当たるから、特許権の共有者の 1 人が単独でもすることができるものと解される。特許権の共有者の 1 人が単独で当該訴訟を提起することができるとしても、訴え提起をしなかった共有者の権利を害することはない。すなわち、請求認容の判決が確定した場合には、再度、特許庁で共有者全員との関係で審判手続が行われることになるし（特 181 条 2 項）、各共有者が共同して又は各別に取消訴訟を提起した場合には、これらの訴訟は、類似必要的共同訴訟に当たると解すべきであるから、併合の上審理判断されることになり、合一確定の要請は充たされるからである。

6. 最高裁昭和 51 年 3 月 10 日判決「メリヤス編機事件」

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。

【過去問】

5. 最高裁平成 14 年 2 月 22 日判決「ETNIES 事件」

◆短答【平成26年23-3】 ⇒×

共有に係る特許権についてその特許を無効にすべき旨の審決がされたときは、共有者は全員でその審決に対する訴えを提起しなければならない。

◆論文（必須）【平成23年特・実Ⅱ】

6. 最高裁昭和 51 年 3 月 10 日判決「メリヤス編機事件」

◆短答【平成26年4-ハ】 ⇒×

特許無効審判において、審判請求人甲が、当該特許について新規性欠如により無効にされるべきであると主張したが、当該審判請求は成り立たないとの審決がされた。甲は、この審決に対する訴えを提起し、新規性を認めた審決の判断には誤りがあるから取り消されるべきであると主張するとともに、予備的に、当該発明が発明の詳細な説明に記載したものではないので、当該特許は無効であると主張した。裁判所は、甲の予備的主張に理由があると判断した場合、審決を取り消すことができる。

◆論文（必須）【平成24年特・実Ⅰ】

【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

3. 関連意匠の意匠権の移転

関連意匠の意匠権は、本意匠の意匠権と分離移転することはできず（意22条1項）、また、存続期間満了以外の理由で本意匠の意匠権が消滅した場合であっても、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）。

【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】

3. 関連意匠の意匠権の移転

◆短答【平成23年6-ホ】 ⇒○

本意匠イに類似する二つの関連意匠ロ及びハの意匠権を有している甲は、イの意匠権を放棄した場合、関連意匠ロ及びハの意匠権を乙と丙とに分離してそれぞれ移転することができない。

◆論文（必須）【平成26年意匠Ⅱ】

【論点】

4. 関連意匠の意匠権の移転請求

本意匠及び関連意匠のうち一部の意匠権が冒認出願等であった場合には、意 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、移転請求ができない（意 26 条の 2 第 2 項）。

5. 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）。

【過去問】

4. 関連意匠の意匠権の移転請求

◆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】

5. 秘密意匠の意匠権の権利行使

◆短答【平成28年意 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24年意匠Ⅱ】

【論点】

商標法

1. 最高裁平成 15 年 2 月 27 日判決「フレッドペリー事件」

- (1) 商標権者以外の者が、我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき、その登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は、許諾を受けない限り、商標権を侵害する（商 2 条 3 項 2 号、25 条）。
- (2) しかし、そのような商品の輸入であっても、① 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、② 当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって、③ 我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合には、いわゆる真正商品の並行輸入として、商標権侵害としての実質的違法性を欠くものと解する。

2. 地域団体商標登録出願の客体的要件

- ① 構成員に使用をさせる商標であること（商 7 条の 2 第 1 項）
- ② 商標が地域の名称及び商品又は役務の名称等からなる文字商標であること（同項各号）
- ③ 商標が周知となっていること（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）を要する（同条 2 項）。

【過去問】

商標法

1. 最高裁平成 15 年 2 月 27 日判決「フレッドペリー事件」

◆短答【平成27年15-ニ】 ⇒×

商標権者以外の者が、我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき、その登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は商標権を侵害するが、そのような商品の輸入であっても、当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係がある場合であれば、いわゆる真正商品の並行輸入として、いかなるときも商標権侵害にあたることはない。

◆論文（必須）【平成17年商標】

2. 地域団体商標登録出願の客体的要件

◆短答【平成27年46-4】 ⇒○

地域の名称と商品の普通名称からなる商標が使用をされた結果、自己又はその構成員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、その商標は、商標法第 3 条の規定にかかわらず、地域団体商標として、商標登録を受けることができる場合がある。

◆論文（必須）【平成25年商標Ⅱ】

【論点】

3. 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）

4. 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）

5. 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】

3. 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】

4. 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27年商標Ⅱ】【平成26年商標Ⅱ】【平成21年】

5. 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】

【論点】

6. 不使用取消審判（商 50 条）の請求の取下げ

商 50 条の審判では、特 155 条 3 項を準用していないため、審判請求後に指定商品の一部についてのみ審判請求を取り下げることができない。不使用取消審判の請求は、全体として 1 の事件を構成するものであり、被請求人はその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての商標登録の使用をしていることを証明すれば、その商標登録の取消を免れるものとされている（商 50 条 2 項）から、不使用取消審判の請求人が、その請求に係る指定商品又は指定役務の範囲を自由に縮減することは請求の要旨を変更するものであり許されない（青本 商 56 条参照）。

【過去問】

6. 不使用取消審判（商 50 条）の請求の取下げ

◆短答【平成27年54-2】 ⇒×

不使用による商標登録の取消しの審判の請求人は、その審判の請求に係る指定商品が「被服」及び「履物」の場合、その審判の審決が確定するまでに、当該指定商品のうち、「被服」について審判の請求を取り下げることができる。

◆論文（必須）【平成21年商標】

