

平成 27 年度論文式筆記試験（必須科目）
模範解答

●平成 27 年度 論文式筆記試験（必須科目）徹底分析●

T A C / 弁理士本試験対策委員会

1. 本年度論文試験の傾向

（1）全体的な傾向

去る平成27年7月5日、平成27年度弁理士試験論文式筆記試験が実施されました。本年度の論文試験の特徴は、昨年度に比較して問題文が長文化した点が挙げられます。例えば、昨年度の特許・実用新案法の問題Ⅰは、問題文が968文字であったのに対し、今年は1301文字と、約35%増量しております。同法の問題Ⅱは、昨年度893文字から約40%増の1241文字でした。特に大幅に増えた意匠法は、1330文字となり、昨年度637文字から、なんと2倍以上増量したことになります。商標法も昨年度1028文字から約50%条増の1595文字となっています。

問題文を読む時間が増え、それに伴って答案構成の時間が増えます。一方、答案を作成する時間が減少します。

したがって、本年度の論文試験は、まずタイムマネジメントが合否を分けると考えられます。そのため答練や模試の際に、答案構成の時間を限定して、繰り返しトレーニングを行っておく必要があります。

次に本年度の論文試験の内容について、具体的に検討します。

① 題意把握ミスが合否を分ける。

問題の難易度については、昨年度と大きな差はなく、条文の要件と効果を問う事例問題が中心になっていました。そのため、合格点をとるためには、出題者が設定した題意を把握し、正しい解答項目を抽出することが必要になります。

例えば特許・実用新案法の問題Ⅰでは、解答項目を落としたり、問題文を読み謝って間違った解答項目を挙げてしまうと、題意把握ミスに直結します。特許・実用新案法の問題Ⅱも、問題文の前提条件から、出題者が設定した論点や判例を正確に抽出する必要がありました。

意匠法も事例設定によって、論点が絞り込まれていました。しかし、前提条件をどこまで考慮しなければいけないのか、判断が難しいものでした。

商標法は、最後の設問において複数の解答項目の抽出が要求されていました。試験終了時間が迫っている中で、全ての解答項目を挙げるのは難しかったかもしれません。

このようなことから、本年度の論文試験は、出題者が設定した条文、論点、判例を正確に抽出すること、広めに解答項目を検討すること、といった題意把握力が合否を大きく左右する結果になりました。

- ② 本年度の論文試験では、条文外の知識である趣旨、判例、審査基準に関する幅広い知識が問われました。このような条文外の知識も近年必ず問われます。本年度は、条文外の知識を問う問題で、変化球が使われました。本年度の条文外の論点の特徴としては、マイナーな論点が幾つか散見された点が挙げられます。

例えば、特許・実用新案法では、近年の定番であったPCTの事例設定を外し、パリ優先権の趣旨が問われました。国内優先権の趣旨でなかった点に変化球です。他にも特104条の4の趣旨なども問われています。

また、昨年と同様に、条文の要件や効果、判例や審査基準で示された判断基準へ問題文の設定事項を当て嵌めること、が要求されています。すなわち、単に暗記しているキーワードを挙げただけでは許されず、事例に則して要件や論点を当て嵌めて論述することまで要求されています。そのため本年度の論文試験では、論点についての深い理解も要求されていることが分かります。

本年度の論文試験において、受験生はまず問題文の前提条件から「何を」論じるのかを、正確に抽出しなければなりません。この作業には題意把握力が必要です。

次に抽出された論点（条文、判例、その他論点）について、問題文に記載された事実を当て嵌めて論じる必要があります。かかる論点も出題者の意図を読み、限られた時間の中で過不足なく論述する能力が必要となります。この作業には論述力が必要です。

したがって、本年度の論文試験では、上記①で述べた題意把握力に加えて、論述力といった2つのスキルが合否に大きく影響するのが分かります。

- ③ 超難問やサプライズ問題について

毎年、多くの受験生と出会います。最終合格発表を見て、「えっ、こんな人が受かったの？」と驚くことが度々あります。しかし、今年はこのような事態が少ないと感じています。

本年度は、上述したように若干の変化球はありましたが、奇をてらった問題が出題されませんでした。例年であれば、全く歯が立たない超難問（例えば、マイナーな判例等）や、「何だ。これは？」といったサプライズ問題（例えば、平成24年度の意匠法のような一行問題）が、全ての法科において、1つか2つはあります。しかしながら、本年度の論文試験では、このような超難問やサプライズ問題がなく、全ての設問が想定内の論点で構成されていました。

しかし、簡単だったという訳ではありません。なぜならば、超難問やサプライズ問題は、試験委員が設定した正解に辿り着くことができないため、例年ほとんど採点不能といっても良く、合否に影響がないからです。逆にしっかり勉強をしている人ほど、そのような問題にはまり、答案が爆発してしまい、不合格になる逆転現象する発生します。

平成27年度 論文式筆記試験（必須科目）徹底分析

一方、本年度の論文試験は、条文の要件と効果、趣旨、判例、審査基準、その他論点について、受験生であれば誰も知っていなければいけない知識のみが幅広く問われています。

このような問題では、題意把握力、論述力といった論文試験における基本的なスキルの程度が、そのまま答案に現われます。「こんな人が受かったの？」というような一発逆転がなく、真に実力のある受験生のみが合格する問題ばかりでした。

（２）各科目の出題傾向

それでは、科目ごとに本試験の内容を分析し、今年の出題傾向を分析します。また、論文本試験後にTACで行った『論点データリサーチ』の分析結果も参照しながら説明します。

① 特許・実用新案法

条文の知識、趣旨、判例についての知識を幅広く問う事例問題が出題されました。

問題Ⅰは、設問（２）、（３）及び（５）において条文の要件と効果に関する知識が問われています。これらの設問は項目型の問題なので、項目を落とすと、その部分の配点を全て失います。また条文番号の欠落により、少しずつ点数を失っていきます。このような細かいミスもボディーブローのように効いてくる、大変いやらしい問題といえます。答案構成に時間をかけて、広めに項目及び条文番号を挙げ、正確に論述することがポイントになります。

例えば、設問（２）で「審査請求」を落とすと、不合格に傾くおそれがあります。TACの論点データリサーチを参照すると、57%の受験生が挙げていることから、危険な項目であると推察されます。

同様な論点としては、設問（５）の（ii）における、新規性喪失の例外（30条1項）も挙げられます。こちらも論点データリサーチを参照すると、特30条1項を落とした受験生は28%なので、合否に影響すると考えられます。

一方、条文外の論述問題は、設問（１）と（４）です。設問（１）は、上述したように変化球のパリ優先権の趣旨です。これも「内国民待遇」などのキーワードを落としている受験生が多く、合否に影響すると考えられます。特に最初の設問なので、採点者の心証を大きく左右することが危惧される問題です。

また設問（４）は、審査基準や吉藤の『特許法概説』で説明されている判例を問う問題です。「頒布」と「刊行物」に分けて論述する点がポイントになります。ここでは「頒布」の論述については深い理解が必要になります。

しかし、「頒布」の論述ができた受験生はほとんどいないので、「刊行物」について論述すれば、設問（４）は合格すると考えられます。

ただ設問（４）は、問題Ⅰの鬼門となっています。この設問で時間をかけすぎると、合否に深刻な影響を及ぼします。このような難しい論点では点数に大きな差がつかないと考えられます。そのため条文に則してコンパクトにまとめることが必要です。間違っても、その場で独りよがりの論点を創作しないことが重要です。

以上より、特許・実用新案法の問題Ⅰでは、難しい論点に時間をかけず、最後の設問までしっかり記載することと、条文レベルの問題は正確に題意把握をし確実に点数につなげることの重要性が分かります。

問題Ⅱは、大きく３つの論点が問われました。一つ目は、真正商品の並行輸入に関する判例（最判H9・7/1「B B S事件」）です。二つ目は、無効審決確定における一事不再理の効力です。三つ目は法104条の４の条文の理解が問われています。おそらく大きな題意把握ミスはないと考えられます。

特に設問（１）におけるキーワードの正確性は合否を分けると思われます。また、良く読むと転得者に対する権利行使の要件が問われています。「特許請求に明確に表示」という要件が書けているか否かは点数の分かれ目になります。

近年の論文本試の難しさは、判例や要件の深い理解が問われる点にあります。本問も単にB B Sの要件を暗記していただだけでは対応できない問題になっています。

設問（２）は、法167条における「同一の事実」の解釈が問われています。この論点は青本には記述がありません。吉藤の『特許法概説』に法167条の説明として記述されています。

設問（３）は、趣旨は仕方ないとして、法104条の４第３号の当て嵌めができたか否かが合否を分けると考えられます。

特に今年の特実は、問題Ⅰの分量が多く、１時間以上かかってしまったと思われます。そんな状況下で、問題Ⅱの最後の設問にどの程度時間をかけられたか、が設問（３）の合否を左右します。

本年度の特許・実用新案法は、条文の知識、趣旨、判例、論点に関する理解力をバランスの良く問う試験でした。

口述試験や来年に向けた勉強法としては、趣旨、判例、論点を幅広く効率的に勉強すると共に、条文をしっかりと読み込む必要があります。また、裁判所マターに加えて、審判も射程においた勉強をしなければいけません。

また、特許・実用新案法では、タイムマネジメントも合格には重要な要素になります。

② 意匠法

問題Ⅰは、4つの出願が登場し、それぞれ本意匠と関連意匠であり、類似関係も入り組んでおり、事案が複雑に設定されています。また、サラッと大切な情報「Bについては拒絶査定が確定した」等が記載されており、題意把握をミスって回答を間違えた受験生も多かったのではないのでしょうか。

条文外の論点としては、問題Ⅱにおいて法29条の2の趣旨が出題されました。これは鉄板なので十分に記載できた受験生も多かったと思われます。

問題Ⅰ（1）は、題意把握で合否が決まります。法3条1項3号と法9条2項が挙げる問題です。もしかしたら法3条2項も挙げた方が良いかもしれませんが、法3条2項は合否を左右する論点ではないと思料いたします。論点データリサーチを参照すると、法3条1項3号を落とした受験生は17%しかいません。法9条2項を落とした受験生も29%に留まっています。大半の方は両方とも挙げているようです。ここで、どちらかの項目を落とすと、合格が難しくなると判断されます。

上記項目を落とした方は、条文の要件と効果の理解が不足しています。重要な条文については、しっかり再確認をしていただきたいと思います。

問題Ⅰ（2）は、時間をかけて丁寧に論じるべき問題でした。ここでしっかり得点を確保することが、本問のポイントです。

問題Ⅱ（1）は、補正と分割が問われました。論点データリサーチを参照すると、補正を落とした受験生は11%、分割は51%です。なので分割は落としても合格できるかもしれません。

特許庁の論点を参照すると、組物の構成要件の検討が挙がっています。補正の理由付けとして、組物の成立要件を挙げる必要があったと思いますが、今年の問題文からは、この論点を読み取るのが難しかったかもしれません。論点データリサーチによると36%の受験生が組物の成立要件に触れていませんでした。

問題Ⅱ（2）は、法26条1項が問われています。昨年及び一昨年と法26条2項が問われていましたので、法26条をしっかり勉強していた方は多かったと思います。論点データリサーチでも、多くの受験生が利用を論じていました。

今年で3年連続利用抵触の条文（26条）が出題されました。論文本試験では平成18年から20年度まで3年連続で利用抵触（26条）が問われています。全く同じ形態になっています。来年は利用抵触が出題されないかもしれません。ただし、4年連続もあり得ない訳ではありません。また口述試験で問われるかもしれませんので、法26条が苦手な受験生は、論文本試の平成18～20年、及び平成25～27年の問題について再度答案構成をやっておくことをお勧めします。

③ 商標法

本年度の商標法は、体力と知力との戦いになりました。特実及び意匠の試験が終わって、フラフラな状態で商標法を迎えます。そんな状態で、今年のようなA4用紙2枚のびっしりの問題が出題されたら……受験生は大変だったと思います。

問題Ⅰは商標権の回復です。趣旨が問われたら、大変だったと思いますが、概説なので、落ち着いて貸与条文を読めば、そんなに難しい問題ではありません。

傾斜配点として、問題Ⅰには30点が振り分けられているので、1頁以内でまとめる点に注意が必要です。また問題Ⅱが非常に長い事例問題なので、問題Ⅰを短時間で仕上げることも重要です。

問題Ⅰはあまり受験生における差はつかないでしょう。多分、来年は商標法で、このような概説問題が出題されることはないと思われます。

問題Ⅱは、非常にやっかいです。合否は問題Ⅱで分かれるはずです。

設問（1）は、項目型の問題です。題意把握で合否が決まります。

まず周知商標の3つのセットは全て挙げなければなりません。すなわち、法4条1項10号、15号、19号です。論点データリサーチを参照しても、この3つを挙げないと、差がついてしまいます。

反対に16号や17号は、挙げなくても合否に影響しません。データリサーチによると、ほとんどの受験生が挙げていません。論文試験では、このような論点は重要ではないのです。半分以上の人が挙げた項目を落としたことが問題になります。

設問（2）は法51条の不正使用取消審判です。項目を落とした方はデータリサーチによると2%です。なので法51条の要件の検討によって点数に差がつきます。すなわち、故意、禁止権範囲での使用、誤認混同の当て嵌め、除斥期間の不適用によって点がつかます。

論文試験に合格するためには、設問（2）のような条文の要件と効果をしっかり記載することが最も重要です。

難しい問題は、多くの受験生が記述できないので、平等な採点ができません。簡単な問題（問題Ⅰのような）は多くの受験生が条文通り記述してきます。

事例の設定状況を、条文の要件と効果に当て嵌めて、過不足なく論述できるか否かが、最も平等に点数に差をつけやすいのです。

設問（3）も多くの受験生が書けていると思います。最後までしっかり記載できていれば、合格点をとれると思います。

振り返ってみると、商標法は難しい問題は出題されておらず、体力と知力が勝敗を分けたと思います。

2. 来年度に向けた論文試験対策

本年度の論文試験の結果を踏まえますと、来年度の論文試験対策は、以下の3本の柱が重要になります。

（１）条文の素読

（２）主に青本（『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説』）に記載されている趣旨及び論点、判例、審査基準、その他の基本書の論点の理解と暗記

（３）答練と模試の活用

以下に上記（１）～（３）について、より詳細に分析していきます。

（１）条文の素読

平成20年度から免除制度が導入されました。それによって今年の論文試験では、一次試験が免除され、論文試験の勉強だけを一年間やっている受験生が多数を占めています。

ご存知のように一次試験の勉強は、ほとんど全ての条文についての要件と効果を勉強します。

一方、論文の勉強は、答練、模試又は過去問を使った答案構成や答案作成が勉強の中心になります。そのため、どうしても条文に抜けが生じます。論文対策ではカバーしきれない条文がいくつも存在することになります。また短答で憶えた知識は1年かけて徐々に消えていきます。

このような条文の知識の穴を埋める勉強を、今後は意識的に行う必要があります。おそらく特許庁の試験委員の方も、免除制度による条文の知識不足を憂慮していると思われます。

一次試験のように条文の要件と効果をインプットする必要はありません。どこにどのような条文があるのか、本試験の日に検索できるように、常に条文の素読を、論文対策に組み込んでください。

そうすれば、特実の法167条や104条の4、意匠法の9条2項や26条をしっかりと題意把握して、記述ができるようになるはずです。

（２）青本に記載されている趣旨及び論点、判例、審査基準、その他の基本書の論点

本年度の論文試験では、特許法と意匠法で、青本の趣旨が出題されています。また青本外の特許法概説（特29条1項3号の刊行物の解釈）や判例に関する出題も見受けられます。そのため、青本以外の判例や基本書をおさえておく必要もあります。

また、論文試験は法律を問う試験ですから、基本的には審査基準は試験の対象外です。しかし、意匠法や商標法では、審査基準の再現も時々求められているのが現状です。そのため意匠法や商標法については、審査基準についても部分的なインプットが必要になります。

しかし、趣旨や判例に加えて、基本書や審査基準を読むのは、相当の時間がかかります。おまけに受験生の大半は仕事をしながらの勉強を強いられます。条文外の論点について、基本書を熟読するのはとても非効率的な作業になります。

そのため、これらの勉強は受験機関で作成している論文用のテキストでおさえるのが一番効率的です。TACの講座「論文基礎講義」で使用するテキスト『論文要点集』には、青本の趣旨及び論点、審査基準、判例、青本以外の基本書の論点、について重要度の高いものが網羅的に掲載されています。本年度の論文本試で出題された趣旨や論点も『論文要点集』に掲載されていました。また『論文要点集』は、各論点についての出典が明らかになっているので、基本書をお持ちの受験生にとっても、出典を部分的に知ることができ、時間をかけずに正確な知識を得ることができるように構成されています。是非ともTACの論文要点集をご活用下さい。

（３）答練と模試の活用

論文試験で最も合否を左右するのが題意把握です。ただ受験生の多くが本試験で題意把握をしてしまうのが現状です。

題意把握を完璧にマスターすることは不可能かもしれません。でも本試までにできる限り、完璧に近い状態にすることは可能です。

どうやるか？

それは新作問題を本試と同じ状況で答案構成をする。これしかありません。過去問を使って答案構成をしてもいいです。しかし、過去問の場合、一度やった問題については、解答項目を憶えてしまうので、2回、3回繰り返しても効果はありません。この辺は一次試験との相違です。

論文試験は過去問と同じ問題はできません。また一次試験は単に○×をつけるだけなので、題意把握という問題は生じません。

TACでは、応用答練、的中答練、直前答練、模試において、一年間で62問の新作問題を作成しております。

これらの新作問題は、論文本試験を徹底的に分析した上で作成しております。論文本試験で出題された過去問も言うまでもなく重要ですが、同じ問題が出題されることはありません。そのため題意把握力を上げるための方法論としては、新作問題にトライすることが最も重要になるのです。

さらに今年の論文本試験を分析しても分かるのですが、現代の論文試験は単に項目を挙げるだけでは駄目で、項目内容をある程度論述しなければなりません。これは時間との戦いでもあります。そのため論述力を鍛える必要があります。

平成27年度 論文式筆記試験（必須科目）徹底分析

新作問題を見て、「何を」、「どれだけ」、「どのように」に答案用紙に記述するのか、一問でも多く、本試と同じレベルの事例問題にチャレンジしてください。

また欠点は十人十色です。題意把握が苦手、キーワードのインプットが苦手、筆記スピードが遅い、論述の流れが悪い等、様々な欠点が存在します。論文試験に合格するためには、自分自身の欠点を見つけ、それを修正することが必須です。何故そのようなミスをするのか、その原因を特定することが必要です。

これらの課題を攻略するには、本試と同じ状況下で、本試レベルの新作問題を出題する答練や模試を受け、実際に答案を作成し、第三者の採点を通して、一つ一つ階段を上るようにレベルをアップさせていくしかありません。それを本試の直前まで繰り返すことが、題意把握力を向上させる上で、一番効率的かつ実行性のある勉強方法になります。

是非ともTACの答練と模試を活用し、短時間で題意を把握し、答案構成をし、答案を作成する力を学んでください。

3. 最後に

本年度の論文試験を分析すると、単に項目を挙げるだけではなく、理論的に論述をさせるような問題となっています。平成14年度の弁理士試験の改正後、長い間、項目を列挙させる記述式試験の様相を呈していました。しかし平成24年より、論述力を評価する真の『論文試験』に方向転換され、今年はその様相が一層強まりました。この傾向は、当分続くことが予想されます。

すなわち、単に項目を挙げる題意把握力だけではなく、要件、効果、論点を抽出して正確に論じる論述力も合格のために必要になります。

現代の論文試験は、長い弁理士試験の歴史上、もっとも高度なものになっています。条文の知識、青本等の趣旨や論点の正確な理解、題意把握力の向上、判例におけるキーワードのアウトプットに加えて、答案のまとめ方や論述力など多くの勉強が必要になります。

したがって、弁理士試験の受験生としては、どのような問題が出題されても、正確に題意を把握し、各法律の原理原則に基づいてしっかり論述できるように、知識の幅を広げるとともに、論述をまとめる勉強をしておく必要があります。

論文試験の勉強は、暗記ではありません。法律を理解することを重視し、暗記する項目を厳選してインプットをする勉強を心がける必要があります。また答練や模試を活用し、実際に答案を作成する時間をとらなければなりません。普段から暗記型の勉強を減らし、自分の頭で考えながら知識を吸収し、テストマッチ（答練・模試）を繰り返す勉強方法が、現在の論文試験の正しい攻略法と言えます。

以上

平成27年度 特許・実用新案法 問題Ⅰ

■問題文

船舶工学の教授**甲**と教授**乙**が共同で完成した船舶の振動防止装置**α 1**の発明**イ**について、**乙**は、**甲**の承諾を得ることなく単独で、平成26年8月20日にパリ条約の同盟国**X**に、英語で最初の特許出願**A 1**をした。その後、**乙**は、船舶の振動防止装置**α 2**の発明**ロ**を単独で発明した。なお、発明**ロ**は出願**A 1**の出願書類（明細書、図面等を含む。）に記載されていない。そして、**乙**は、**甲**の承諾を得ることなく単独で、平成27年4月10日に、出願**A 1**に基づいてパリ条約の優先権を主張するとともに、発明**イ**、**ロ**を、明細書に記載し、特許請求の範囲において別個の請求項に記載した外国語書面出願**A 2**を日本国特許庁にした。

他方、船舶工学の教授**丙**は、造船会社**丁**の依頼を受け、装置**α 2**の発明**ロ**を自ら単独で完成し、装置**α 2**の図面**β**の写しを**丁**に交付するとともに、発明**ロ**に係る特許を受ける権利を**丁**に譲渡した。発明**ロ**に係る構成は、図面**β**から認識することはできるが、装置**α 2**の外観のみからは認識することはできない。**丁**は、**丙**に秘密保持義務を課して、発明**ロ**を秘密として管理することとした。

丙の死亡後、**丙**の相続人（**丙**の秘密保持義務を負担しているものとする。）は、展示開始までは秘密にすることを条件として、図面**β**の原本を含む**丙**所蔵の資料を博物館に寄贈した。博物館は、平成27年1月20日に、図面**β**の原本に代えて、図面**β**のマイクロフィルム**γ**の閲覧を可能とし、それを印字して複写物として交付することができるようにして、図面**β**の展示を開始した。展示の開始後、マイクロフィルム**γ**として図面**β**が展示されたことを知った**丁**は、平成27年6月10日に発明**ロ**を明細書、特許請求の範囲又は図面のいずれにも記載して特許出願**B**を日本国特許庁にした。

以下、設問（1）及び（2）については、事例とは関係なく一般的に答え、設問（3）から（5）までについては、上述の事例を前提として答えよ。

- （1）パリ条約において優先権制度が採用された趣旨について述べよ。
- （2）パリ条約による優先権を主張して日本国特許庁になされた外国語書面出願について、審査官による審査が行われるためには、特許庁に対して一般にどのような手続をとらなければならないか、その手続が可能な期間及びその期間を経過したときの手続も含めて説明せよ。ただし、特許法第43条第1項及び第2項の手続はされ、当該外国語書面出願は、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではないものとする。
- （3）出願**A 2**の審査が行われたとして、発明**イ**について、拒絶の理由として認められるものを挙げ、その理由についても、説明せよ。なお、特許法第37条に規定する発明の単一性の要件を検討する必要はない。

平成27年度 論文本試験 特許・実用新案法 問題Ⅰ 模範解答

- (4) マイクロフィルム γ の閲覧及びその複写物の交付が可能とされた時点において、マイクロフィルム γ は、頒布された刊行物に当たるかどうか説明せよ。
- (5) マイクロフィルム γ の閲覧及びその複写物の交付が可能とされた時点において、マイクロフィルム γ が頒布された刊行物に当たるとしたとき、マイクロフィルム γ との関係において、(i) 出願 **A 2** に記載された発明 $\square$ 、(ii) 出願 **B** に記載された発明 $\square$ は、それぞれ新規性を喪失するかどうか、説明せよ。

(100点)

■論点

以下の事項についての理解を問う。

- (1) パリ条約における優先権制度の採用の趣旨
- (2) 外国語書面出願の手続
- (3) 共同出願違反
- (4) マイクロフィルム of 刊行物性
- (5) 優先権主張の効果の有無、新規性の喪失の例外

■参考文献

- (1) 「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第2章1.2.4、第Ⅳ部第1章1
- (2) 最高裁判決昭和61年7月17日（事件番号：昭和61年（行ツ）第18号） 第二次箱尺事件

■答案構成

1. 設問（1）について

原則として、各国毎の法律に従った手続が必要だが、煩雑
→内国民待遇を手続面から実行あらしめる（パリ4条）

2. 設問（2）について

- (1) 外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出
優先日から1年2月以内（特36条の2第2項、同かつこ書）
外国語書面の翻訳文提出なし→取下げ擬制（特36条の2第3項）
外国語要約書面の翻訳文提出なし→補正命令後、出願却下（特17条3項2号、18条1項）
正当理由がある場合、救済あり（特36条の2第4項）
- (2) 出願審査の請求
出願から3年以内（特48条の3第1項）
出願審査の請求なし→取下げ擬制（特48条の3第4項）
正当理由がある場合、救済あり（特48条の3第5項）

3. 設問（3）について

共同出願違反（特38条、49条2号）
∴発明イは、甲と乙の共同発明

4. 設問（4）について

刊行物：公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書等
マイクロフィルムγも刊行物といえる
頒布：刊行物が不特定の者が見得るような状態におかれること
マイクロフィルムγは閲覧等が可能な状態
⇒マイクロフィルムγは頒布された刊行物に該当

5. 設問（5）について

- (1) (i) について
A2の出願時（平成27年4月10日）が新規性の判断基準時
ロはA2の出願前に頒布された刊行物に記載
⇒新規性は喪失（特29条1項3号）
- (2) (ii) について
原則として新規性を喪失
しかしマイクロフィルムγは「意に反する公知」∴丁と丙との間の秘密保持契約違反
公知時点から6月以内に出願
⇒新規性喪失していない（特30条1項）

以上

■模範答案

1. 設問（1）について
パリ条約は、いわゆる属地主義下、内国民待遇の原則を採用しているため（パリ 2、3 条）、各国毎の法律に従って特許出願等を行わなければならない。
しかし、同一の発明について複数国に特許出願等を行う場合、翻訳等の準備や各国毎に異なる手続が必要となるため、出願を同時に行うことは出願人にとって負担が大きい。
そこでパリ条約において、このような出願人の時期的・手続的負担を軽減し、内国民待遇を手続面から実行あらしめるために優先権制度が採用された（パリ 4 条）。
2. 設問（2）について
(1) 特許庁に対して、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出しなければならない（36条の 2 第 2 項）。特許権を日本語で発生させるためである。
翻訳文の提出期間は、原則として、優先日（平成26年 8 月20日）から 1 年 2 月以内である（同）。外国語書面の翻訳文を提出しなかった場合、出願は取下擬制される（同 3 項）。また、外国語要約書面の翻訳文を提出しなかった場合、補正命令後（17条 3 項 2 号）、出願が却下される（18条 1 項）。
期間を経過した場合であって、翻訳文を提出できなかったことに正当な理由があるときは、理由がなくなった日から 2 月かつ期間経過後 1 年以内に翻訳文を提出することができる（同 4 項）。
(2) 特許庁に対して、出願審査の請求をしなければならない（48条の 3）。審査に係属させるためである（48条の 2）。
出願審査の請求期間は、原則として、出願日（平成27年 4 月10日）から 3 年以内であ

る。そして期間を経過した場合、出願A 2は取下擬制される（同条4項）。
期間を経過した場合であって、請求できなかったことに正当な理由があるときは、理由がなくなった日から2月かつ期間の経過後1年以内に出願審査の請求が認められる（同5項）。
3. 設問（3）について
拒絶理由としては、共同出願違反が認められる（38条）。
題意より、発明イは甲と乙が共同で完成したものであるため、イの特許を受ける権利は甲と乙の共有に係るものである（29条1項柱書）。しかし、乙は単独でイに係る出願A 2をしている。
したがって、Aのイについて、法38条の拒絶理由が認められる（49条2号）。
4. 設問（4）について
出願前に頒布された刊行物に記載された発明については、特許を受けることができない（29条1項3号、49条2号）。
ここで「頒布」とは、刊行物が不特定の者が見得るような状態におかれることをいう。実際に誰かが見たという事実を必要としない。また「刊行物」とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体をいう。
題意よりマイクロフィルムγは、閲覧及び複写物の交付が可能とされていることから不特定の者が見得る状態におかれた情報伝達媒体といえる。
したがって、マイクロフィルムγは頒布された刊行物に該当する。

5. 設問（5）について
（1）小問（i）について
ロはパリ優先権の基礎となるA 1には記載されていない。そのため、ロにはパリ優先権の効果（パリ4条B）は発生しない。そのため、A 2に係るロは、平成27年4月10日を基準に、新規性の判断がされる。
題意より、A 2の出願前である平成27年1月20日に頒布された刊行物γにロが記載されている。
したがって、A 2に係るロは新規性を喪失している（29条1項3号）。
（2）小問（ii）について
原則として、平成27年6月10日に出願されたBに係るロも、出願前に頒布された刊行物γによって新規性を喪失している（29条1項3号）。
しかし、特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した発明については、該当日から6月以内にその者が出願した場合、新規性は喪失しなかったものとみなされる（30条1項）。
題意より、秘密保持義務を負担している丙の相続人は、博物館にロに係る図面を寄贈している。そのためγは、特許を受ける権利を有する丁の意に反して新規性を喪失したものと言える。
また、Bは新規性を失った日から6月以内である平成27年6月10日に出願されている。
したがって、Bに係るロは新規性を喪失していないものとみなされる（30条1項）。
以上

[illegible]

■詳解

1. 設問（１）について

パリ条約は、いわゆる属地主義下、内国民待遇の原則を採用しているため（パリ 2、3 条）、外国で工業所有権の保護を受ける場合には、各国毎の法律に従って特許出願等をしてなければならない。

しかし、同一の発明について複数国に特許出願等を行う場合、翻訳等の準備や各国毎に異なる手続が必要となるため、特許出願等を同時に行うことは出願人にとって負担が大きい。

そこで、このような出願人の時期的・手続的負担を軽減し、内国民待遇を手続面から実行あらしめるためにパリ条約による優先権制度を規定している（パリ 4 条）。（注 1）

2. 設問（２）について

(1) 外国語書面の翻訳文の提出

乙は、出願 A 1 の出願日である平成26年 8 月20日から 1 年 2 月以内に、外国語書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない（36条の 2 第 2 項、同 かつこ書）。翻訳文の提出がない場合、出願 A 2 は取り下げたものとみなされるためである（同条 3 項）。

ただし、法36条の 2 第 3 項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、上記期間内に翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなった日から 2 月以内に当該期間の経過後 1 年以内に限り、外国語書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる（同条 4 項）。本規定により提出された翻訳文は、法36条の 2 第 2 項に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなされる（同条 5 項）。

(2) 外国語要約書面の翻訳文の提出

乙は、出願 A 1 の出願日である平成26年 8 月20日から 1 年 2 月以内に、外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない（36条の 2 第 2 項、同 かつこ書）。翻訳文の提出がない場合、補正命令がされ、それに応じない場合、出願 A 2 が出願却下となるためである（17条 3 項 2 号、18条 1 項）。

ただし、法36条の 2 第 3 項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、上記期間内に翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなった日から 2 月以内に当該期間の経過後 1 年以内に限り、外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる（36条の 2 第 4 項）。本規定により提出された翻訳文は、法36条の 2 第 2 項に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなされる（同条 5 項）。

(3) 出願審査の請求

乙は、出願 A 2 の出願日である平成27年 4 月10日から 3 年以内に、出願審査の請求を行わなければならない（48条の 3 第 1 項）。出願審査の請求がない場合、出願 A 2 は、取り下げられたものとみなされるためである（同条 4 項）。

ただし、法48条の 3 第 4 項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、上記期間内に審査請求をすることができなかったことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなった日から 2 月以内に当該期間の経過後 1 年以内に限り、出願審査の請求をすることができる（同条 5 項）。本規定によりされた出願審査の請求は、法48条の 3 第 1 項に規定する期間が満了する時に特許庁長官にされたものとみなされる（同条 6 項）。

3. 設問（3）について

出願A2の発明イについては、共同出願違反の拒絶理由を有する（38条、49条2号）。特許を受ける権利は、発明者に原始的に帰属し（29条1項柱書）、特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない（38条）。

本問では、発明イは、甲と乙が共同で完成したものであるにもかかわらず、甲の承諾を得ることなく、乙が単独で出願しているため、本拒絶理由を有する。

なお、出願A2の発明イについては、甲と乙の共同発明であり、乙も発明者の1人であるため、冒認出願（49条7号）には該当しない。

4. 設問（4）について

(1) 「頒布された刊行物」とは

「刊行物」とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体をいう。また、「頒布」とは、上述の刊行物が不特定の者が見得るような状態におかれることをいう。現実には誰かがその刊行物を見たという事実を必要としない。（注2）

(2) マイクロフィルムγについて

マイクロフィルムγについては、それ自体公衆に交付されるものではないが、図面βに関する情報を広く公衆に伝達することを目的として複製された図面β原本の複製物であって、この点図面βの内容を印刷した複製物となんら変わるところはない。また、博物館において一般公衆による閲覧、複写の可能な状態におかれたものであって、頒布されたものといえることができる。（注3）

(3) 結論

以上より、マイクロフィルムγは、閲覧及びその複写物の交付が可能とされた時点において、頒布された刊行物に当たるものと解する。

5. 設問（5）について

(1) 出願A2に記載された発明ロについて

出願A2に記載された発明ロについては、出願A1の出願書類には記載されていないため、出願A2の出願時である平成27年4月10日を基準に、新規性の判断がされる。

一方、マイクロフィルムγは、題意より、平成27年1月20日の時点において、頒布された刊行物である。

したがって、出願A2に記載された発明ロは、新規性を喪失している（29条1項3号）。

(2) 出願Bに記載された発明ロについて

出願Bに記載された発明ロについては、出願Bの出願時である平成27年6月10日を基準に、新規性の判断がされる。

一方、マイクロフィルムγは、題意より、平成27年1月20日の時点において、頒布された刊行物である。したがって、出願Bに記載された発明ロは、新規性を喪失しているとも解される（29条1項3号）。

平成27年度 論文本試験 特許・実用新案法 問題Ⅰ 模範解答

しかしながら、丁と丙の間では秘密保持契約が交わされており、また、丙の相続人は丙の秘密保持義務を負担している。よって、丙の相続人による博物館への図面β原本の寄贈は、丁との間の秘密保持契約に違反するものである。また、出願Bは、マイクロフィルムγが閲覧可能とされた時点である平成27年1月20日から6月以内である平成27年6月10日にされている。

よって、出願Bに記載された発明口についてのマイクロフィルムγによる公知は、法30条1項にいう「意に反する公知」に該当するため、法29条1項及び2項の規定については、新規性を喪失していないものとみなされる（30条1項）。

以上

■参考資料

注 1：『特許・実用新案審査基準 第Ⅳ部第 1 章』

1. パリ条約による優先権の趣旨

同一の発明について複数の国に特許出願等を行う場合、翻訳等の準備や各国ごとに異なる手続が必要となるため、特許出願等を同時に行うことは出願人にとって負担が大きい。このような出願人の負担の軽減を図るために、パリ条約（1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。）は、優先権について規定している。

注 2：『特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部第 2 章』

1. 2. 4 頒布された刊行物に記載された発明

(1) 頒布された刊行物

「刊行物」とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体をいう。

「頒布」とは、上述の刊行物が不特定の者が見得るような状態におかれることをいう。現実には誰かがその刊行物を見たという事実を必要としない。

注 3：『最高裁判決昭和61年7月17日（事件番号：昭和61年（行ツ）第18号） 第二次箱尺事件』

実用新案法第3条1項3号にいう頒布された刊行物とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図画その他これに類する情報伝達媒体であって、頒布されたものを意味するところ（最高裁昭和53年（行ツ）第69号）、原審の適法に確定した事実関係によれば、所論のマイクロフィルムは、オーストラリア国特許第408539号にかかる特許出願の明細書の原本を複製したマイクロフィルムであって、おそくとも本願考案の実用新案登録出願がされた昭和46年11月2日より前の1970年（昭和45年）12月10日までに、同国特許庁の本庁及び5か所の支所に備え付けられ、同日以降はいつでも、公衆がディスプレイスクリーンを使用してその内容を閲覧し、普通紙に複写してその複写物の交付を受けることができる状態になったというのであるから、本願考案の実用新案登録出願前に外国において頒布された刊行物に該当するものと解するのが相当である。

けだし、右の事実関係によれば、右マイクロフィルムは、それ自体公衆に付されるものではないが、前記オーストラリア国際特許明細書に記載された情報を広く公衆に伝達することを目的として複製された明細書原本の複製物であって、この点明細書の内容を印刷した複製物となんら変わるところはなく、また、本願考案の実用新案登録出願前に、同国特許庁及び支所において一般公衆による閲覧、複写の可能な状態におかれたものであって、頒布されたものということができるからである。右マイクロフィルムの部数が一般の印刷物と比較して、少数にとどまることは、これをもって頒布された刊行物という妨げとなるものではないというべきである。

平成27年度 特許・実用新案法 問題Ⅱ

■問題文

外国法人**甲**は、発明**イ**を対象とする日本国特許権**P**を有している。**甲**は発明**イ**の技術的範囲に属する製品**a**を日本国外で外国法人**乙**に販売している。日本法人**丙**は、業として、**乙**から製品**a**を輸入し、日本国内において販売するとともに、発明**イ**の技術的範囲に属する製品**b**を日本国内で製造、販売している。

以上を前提とし、以下の各設問に答えよ。ただし、各設問はそれぞれ独立しているものとする。

- (1) **甲**は、**丙**に対して、**丙**による製品**a**の販売は、特許権**P**を侵害する行為であるとして、販売の差止めを求める特許権侵害訴訟を提起した。

甲が**乙**に製品**a**を日本国外で販売したことを考慮しても、**甲**の**丙**に対する特許権**P**の行使が認められるためには、**甲**は、**乙**に製品**a**を販売するにあたり、どのようなことをしていた必要があるか、簡潔に述べよ。

- (2) **丙**は、**甲**に対して、発明**イ**に係る特許について、発明**イ**は、当該特許出願前に公開された特許公報**X**に第1実施形態として記載された発明**ロ**と同一であるから、特許法第29条第1項第3号に規定する発明に該当し、特許を受けることができないことを理由とする特許無効審判を請求した。しかし、発明**イ**は発明**ロ**と同一ではないとの判断により発明**イ**に係る特許を無効としない旨の審決がなされ、確定した。その後、**丙**は、**甲**に対して発明**イ**は、特許公報**X**に第2実施形態として記載された発明**ハ**と同一であるから特許法第29条第1項第3号に規定する発明に該当し、特許を受けることができないことを理由とする特許無効審判を請求した。

この場合、**丙**の特許無効審判請求が、特許法第167条を根拠として審決により却下されないものとして、審決により却下されない理由を同条が設けられた趣旨を述べつつ説明せよ。

なお、第1実施形態として記載された技術的思想と第2実施形態として記載された技術的思想とは異なるものとする。

- (3) **甲**は、**丙**に対して、特許権**P**に基づき製品**b**の製品販売につき損害賠償を求める特許権侵害訴訟を提起し、**丙**は、発明**イ**は、特許公報**X**に記載された発明**ロ**と同一であって特許法第29条第1項第3号に規定する発明に該当し、特許を受けることができないから特許無効審判において無効にされるべきものであるとの主張をしたが、かかる主張は排斥されて、認容判決がなされ、当該判決が確定した。その後、**甲**は、発明**イ**は、当該特許出願前に公開された刊行物**Y**に記載された発明**ニ**と同一であることを発見し、これを根拠として発明**イ**に係る特許が特許無効審判により無効にされないようにするため、発明**イ**を発明**イ'**と訂正することについて訂正審判を請求し、訂正をすべき旨の審決が確定した。

平成27年度 論文本試験 特許・実用新案法 問題Ⅱ 模範答案

丙は、製品 **b** は訂正後の発明 **イ'** の技術的範囲には属しないと判断し、製品 **b** の製造販売が特許権 **P** を侵害することを理由とする損害賠償請求を認容した判決には再審の事由があるものとして、再審の訴えを提起した。

当該審判の訴えにおいて、丙は、当該訂正審決が確定したことを主張することができるか否か、根拠となる特許法の条文が設けられた趣旨を述べつつ説明せよ。

(100点)

■論点

以下の事項についての理解を問う。

- (1) 並行輸入品に対する特許権行使の要件
- (2) 特許法第167条（審決の効力）の趣旨及び「同一の事実及び同一の証拠」の意義
- (3) 訂正審決の確定を理由とする再審の訴えにおける主張の制限の趣旨及び要件

■参考文献

- (1) 「工業所有権法逐条解説」（第19版）特許法104条の4、167条の該当部分
- (2) 「平成23年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」78頁
- (3) 「特許法概説」（第13版）吉藤幸朔著 630頁
- (4) 最高裁判決平成9年7月1日（事件番号：平成7年（オ）第1988号） B B S 事件
- (5) 最高裁判決平成12年1月27日（事件番号：平成7年（行ツ）第105号） クロム酸鉛顔料事件

■答案構成

1. 設問（1）について

特許権の侵害とは～（特68条）

- ・ a はイの技術的範囲に属する（特70条1項）
- ・ a の輸入販売→業としての実施（特2条3項1号）
→丙の行為は甲の特許権を侵害（特68条）

しかし国外で特許製品を譲渡した場合

(1) 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

(2) 合意をした上特許製品にこれを明確に表示

⇒甲は上記(1)及び(2)の対応をしている必要有

2. 設問（2）について

(1) 法167条の趣旨

抵触審決の回避、審判経済

(2) 却下されない理由

同一内容の文献であっても、引用部分を異にする場合は同一の証拠に該当しない

- ・ 引用される実施形態が相違

⇒法167条の同一の証拠に該当しないため

3. 設問（3）について

(1) 法104条の4の趣旨

紛争の蒸し返しを防止、侵害訴訟の紛争解決機能、企業経営の安定性

(2) 主張できるか否か

特104条の4第3号

- ・ 判決確定後にイをイ'にする訂正審決確定

⇒主張することができない（104条の4第3号）

以上

■模範答案

1. 設問（1）について
特許権の侵害とは、正当な権原又は理由なき第三者が、業として特許発明の実施を
することをいう（68条）。
題意より、製品aは特許発明イの技術的範囲に属する（70条1項）。また、丙は製品
aを輸入し、販売していることから、業としての実施に該当する（2条3項1号）。し
たがって、丙の行為は、甲の特許権Pを侵害するとも解される（68条）。
しかし日本の特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合、(1) 特許権者は当
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) 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、を除き特許権を行使することは許されないものと
解する。当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものと解すべきだからである。
したがって、甲の丙への特許権Pの行使が認められるためには、甲は上記(1)及び
(2)の対応をしている必要がある。
2. 設問（2）について
(1) 法167条が設けられた趣旨
棄却審決の確定により、抵触審決の回避、審判経済のため、当事者及び参加人に一
事不再理の効力を認めるため、法167条が設けられた。
(2) 審決により却下されない理由
棄却審決が確定したときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいて審判を請求する
ことができない（167条）。

設例における先の審判と後の審判の無効理由は同一である（29条1項3号）。しかし、
同一の事実について異なる証拠がある場合は法167条の適用はない。
ここで、同一内容の文献であっても、引用部分を異にする場合は同一の証拠に該当
しない。立証されるべき技術内容を異にする場合は同一の証拠と言えないからである。
題意より、先の審判と後の審判における引用文献はXで同一である。しかし、引用
される実施形態が相違するため、結果的に引用部分が異なっている。
したがって、法167条に規定する同一の証拠に該当しないため、審決により却下され
ることはない。
3. 設問（3）について
(1) 法104条の4が設けられた趣旨
特許権侵害訴訟においては、法104条の3の規定により、特許の有効性及びその範囲
について互いに攻撃防御を尽くす十分な機会と権能が与えられている。
そのため、一般の行政処分とは異なるため、後の訂正審判等の結果によっては、再審
の訴えにより確定判決の既判力が排除されることは妥当とはいえない。紛争の蒸し返し
を防止するため、また、特許権侵害訴訟の紛争解決機能、企業経営の安定性等の観点か
ら問題があるからである。
そこで法は、法104条の4を設けた。
(2) 主張できるか否かについて
判決確定後に、訂正をすべき旨の審決が確定したときは、当事者であった者は、当該
審決が確定したことを再審において主張できない（104条の4第3号）。

平成27年度 論文本試験 特許・実用新案法 問題Ⅱ 模範答案

[illegible]

平成27年度 論文本試験 特許・実用新案法 問題Ⅱ 模範答案

[illegible]

■解答・解説

1. 設問（1）について

（1）侵害の成否

特許権の侵害とは、正当な権原又は理由なき第三者が業として特許発明を実施すること又は一定の予備的行為をいう（68条、101条）。また、差止請求とは、特許権者等が自己の特許権等を侵害等する者等に対し、その侵害等の停止等を請求することをいう（100条1項）。

本問において、丙が販売する製品aは、甲の特許権Pに係る発明Iの技術的範囲に属する（70条1項）。また、丙は、日本国内において製品aを販売しており、当該行為は業としての実施に該当する（2条3項1号）。よって、丙の行為は、甲の発明Iに係る特許権Pを侵害（68条）するようにみえる。

（2）特許権の消尽

特許権者甲が日本国内において特許製品aを譲渡した場合には、当該特許製品aについての特許権Pはその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品aを使用等する行為等には及ばない。なぜならば、①特許製品aが市場での流通に置かれる場合に、特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用等を行うことができる権利を取得することを前提として、取引行為が行われるものであって、仮に、特許製品aについて譲渡等を行う都度特許権者の許諾を要するという事になれば、市場における商品の自由な流通が阻害され、特許製品aの円滑な流通が妨げられて、かえって特許権者自身の利益を害する結果を来し、ひいては「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」という特許法の目的（1条）に反することになり、②他方、特許権者甲は、特許製品aを自ら譲渡するに当たって特許発明の公開の対価を含めた譲渡代金を取得し、特許発明aの実施を許諾するに当たって実施料を取得するのであるから、特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されているものといえることができ、特許権者等から譲渡された特許製品について、特許権者甲が二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないからである。

（3）国際消尽が認められない理由

しかしながら、特許権者甲は、特許製品aを譲渡した地の所在する国において、必ずしも対応特許権を有するとは限らないし、対応特許権を有する場合であっても、我が国において有する特許権と譲渡地の所在する国において有する対応特許権とは別個の権利であることに照らせば、特許権者甲が対応特許権に係る製品につき我が国において特許権Pに基づく権利を行使したとしても、これをもって直ちに二重の利得を得たものということはできないからである。

（4）特許製品の並行輸入

そこで、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、我が国の取引者が、国外で販売された製品を我が国に輸入して市場における流通に置く場合においても、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、国外での経済取引においても、一般に、譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得することを前提として、取引行為が行われるものといえることができる。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、業としてこれを我が国に輸入し、我が国において、業として、これを使用し、又はこれを更に他者に譲渡することは、当然に予想されるところである。

上記点を勘案すると、我が国の特許権者等が国外において特許製品を譲渡した場合においては、①特許権者である甲は、譲受人である乙に対しては、当該製品 a について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人乙との間で合意した場合を除き、②譲受人乙から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者である丙に対しては、譲受人との間で上記旨を合意した上特許製品 a にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品 a について日本国において特許権 P 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。

(5) 結論

以上より、特許権者である甲は、乙に製品 a を販売するにあたり、上記①、②をしておいた必要がある。

(注 1)

2. 設問 (2) について

(1) 特167条の趣旨

特167条は、特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができないと規定する。

その理由は、同一の特許に対して複数の者が無効審判請求をすることは禁止されておらず、特許を無効とすることについて利益を有する者は、いつでも当該特許に対して無効審判請求をすることができるのであり、この特許を無効とすることについての利益は、無効審判請求をする者がそれぞれ有する固有の利益である。しかし、ある特許の無効審判請求につき請求不成立審決が確定した場合において、更に同一の事実及び同一の証拠に基づく無効審判請求の繰返しを許容することは、紛争の蒸し返しであり、特許権の安定を損ない、発明の保護、利用という特許法の目的（1条）にも反することになる。そこで、特167条は、無効審判請求をする者の固有の利益と特許権の安定という利益との調整を図るため、同条所定の場合に限って無効審判請求をする権利を制限した。

なお、仮に、確定した請求不成立審決の確定により、既に係属している同一の事実及び同一の証拠に基づく無効審判請求が不適法になると解するならば、複数の無効審判請求事件が係属している場合において、一部の請求人が請求不成立審決に対する不服申立てをしなかったときは、これにより、他の請求人が自己の固有の利益のため追行してきたそれまでの手続を無に帰せしめ、その利益を失わせることとなり、不合理といわざるを得ない。

(注 2)

(2) 審決により却下されない理由

特許無効審判（123条）等の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない（167条）。

本問において、先の特許無効審判（123条）の審決が確定している（167条）。また、丙は、先の特許無効審判の請求人であることから、当事者である（同条）。また、先の特許無効審判及び後の特許無効審判とも特許公報 X であることから、同一の事実といえる（同条）。ここで、同一内容の文献であっても、引用部分を異にし、立証されるべき技術内容を異にする場合は、両者を同一証拠ということはできない。本問を検討するに、先の特許無効審判では特許公報 X に係る発明ロを根拠とし、後の特許無効審判では特許公報 X に係る発明ハを根拠としている。そして、発明ロと発明ハとの技術的思想は異なる。このことから、特167条にいう同一の証拠に該当せず、特167条の適用はないと解される。

以上より、丙の特許無効審判の請求は、特167条を根拠として審決により却下されない。

3. 設問3について

(1) 特104条の4の趣旨

特許権侵害訴訟、専用実施権侵害訴訟及び補償金支払請求訴訟における判決が確定した後、特許無効審判や訂正審判において判決の前提となる特許権の内容が変更された場合には、民事訴訟法第338条第1項第8号が定める再審事由に該当する可能性がある。

これに対して、特許権侵害訴訟等における当事者は、特104条の3の規定により、特許の有効性及びその範囲について互いに攻撃防御を尽くす十分な機会と権能が与えられているため、行政処分の効力を特許権侵害訴訟等において争うことができる。

それにもかかわらず、当該訴訟の判決が確定した後、特許の有効性等につき判決と異なる内容の審決が確定したことを理由として当該確定判決が覆されうるとは紛争の蒸し返しであり妥当でない。また、後の特許無効審判や訂正審判の結果によっては、再審の訴えにより確定判決の既判力が排除され、損害賠償金の返還や、一度支払う必要がないとされた損害賠償金を支払うこととなる事態が発生することは妥当とはいえ、特許権侵害訴訟等の紛争解決機能、企業経営の安定性等の観点から問題がある。

そこで、本条各号に定める審決が確定したことを、再審の訴えにおいて主張できないこととし、もって再審を制限することとした（104条の4）。

(2) 訂正審決が確定したことを主張できるか否か

① 結論

丙は、再審の訴えにおいて、訂正審決が確定したことを主張することができない（104条の4第3号、特施令8条1号）。

② 理由

特許権等の侵害等に係る訴訟の終局判決が確定した後、当該特許の願書に添付した明細書等の訂正をすべき旨の審決であって政令で定めるもの審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、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（104条の4第3号）。また、特104条の4第3号の政令で定める決定又は審決は、特104条の4に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者等の判決である場合、当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が特許無効審判等により無効にされないようにするためのものである審決とする（特施令8条1号）。

本問において、丙は、発明イは、特許公報Xに記載された発明ロと同一ゆえ、特許無効審判において無効にされるべきものであると主張しており（29条1項3号、104条の3）、攻撃を尽くす十分な機会と権能が与えられていた。そして、特許権Pの侵害に係る訴訟の終局判決として認容判決が確定している（104条の4第3号、特施令8条1号）。その後、甲は、刊行物Yに記載された発明ニを引用例として発明イに係る特許が無効にされないようにするため、発明イを発明イ'とする訂正審判（126条）を請求している。ここでの刊行物Yの発明ニは、特許公報Xに記載されたロと異なる。そして、甲による明細書等の訂正審決が確定している（104条の4第3号、特施令8条1号）。

よって、上記①の結論に示すように、当該訴訟の当事者であった丙は、当該終局判決に対する再審の訴え（民訴338条）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（104条の4第3号、特施令8条1号）。

以上

■参考資料

注 1：最高裁判決平成 9 年 7 月 1 日（事件番号：平成 7 年（才）第 1988 号） B B S 事件

・・・

- 2 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有するものとされているところ（特許法 68 条参照）、物の発明についていえば、特許発明に係る物を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等は、特許発明の実施に該当するものとされている（同法 2 条 3 項 1 号参照）。そうすると、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者から当該特許発明に係る製品（以下「特許製品」という。）の譲渡を受けた者が、業として、自らこれを使用し、又はこれを第三者に再譲渡する行為や、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者が、業として、これを使用し、又は更に他者に譲渡し若しくは貸し渡す行為等も、形式的にいえば、特許発明の実施に該当し、特許権を侵害するように見える。しかし、特許権者又は実施権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものと消し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないものというべきである。ただし、（1）特許法による発明の保護は社会公共の利益との調和の下において実現されなければならないものであるところ、（2）一般に譲渡においては、譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得するものであり、特許製品が市場での流通に置かれる場合にも、譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等を行うことができる権利を取得することを前提として、取引行為が行われるものであって、仮に、特許製品について譲渡等を行う都度特許権者の許諾を要するという事になれば、市場における商品の自由な流通が阻害され、特許製品の円滑な流通が妨げられて、かえって特許権者自身の利益を害する結果を来し、ひいては「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」（特許法 1 条参照）という特許法の目的にも反することになり、（3）他方、特許権者は、特許製品を自ら譲渡するに当たって特許発明の公開の対価を含めた譲渡代金を取得し、特許発明の実施を許諾するに当たって実施料を取得するのであるから、特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されているものといえることができ、特許権者又は実施権者から譲渡された特許製品について、特許権者が流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないからである。
- 3 しかしながら、我が国の特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合には、直ちに右と同列に論ずることはできない。すなわち、特許権者は、特許製品を譲渡した地の所在する国において、必ずしも我が国において有する特許権と同一の発明についての特許権（以下「対応特許権」という。）を有するとは限らないし、対応特許権を有する場合であっても、我が国において有する特許権と譲渡地の所在する国において有する対応特許権とは別個の権利であることに照らせば、特許権者が対応特許権に係る製品につき我が国において特許権に基づく権利を行使したとしても、これをもって直ちに二重の利得を得たものといえることはできないからである。
- 4 そこで、国際取引における商品の流通と特許権者の権利との調整について考慮するに、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、我が国の取引者が、国外で販売された製品を我が国に輸入して市場における流通に置く場合においても、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

平成 27 年度 論文本試験 特許・実用新案法 問題Ⅱ 模範答案

されているものというべきである。そして、国外での経済取引においても、一般に、譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得することを前提として、取引行為が行われるものということができる。前記のような現代社会における国際取引の状況に照らせば、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、業としてこれを我が国に輸入し、我が国において、業として、これを使用し、又はこれを更に他者に譲渡することは、当然に予想されることである。

右のような点を勘案すると、我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我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、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、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我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。すなわち、(1) さきに説示したとおり、特許製品を国外において譲渡した場合に、その後に当該製品が我が国に輸入されることが当然に予想されることに照らせば、特許権者が留保を付さないまま特許製品を国外において譲渡した場合には、譲受人及びその後の転得者に対して、我が国において譲渡人の有する特許権の制限を受けないで当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものと解すべきである。(2) 他方、特許権者の権利に目を向けるときは、特許権者が国外での特許製品の譲渡に当たって我が国における特許権行使の権利を留保することは許されるというべきであり、特許権者が、右譲渡の際に、譲受人との間で特許製品の販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を合意し、製品にこれを明確に表示した場合には、転得者もまた、製品の流通過程において他人が介入しているとしても、当該製品につきその旨の制限が付されていることを認識し得るものであって、右制限の存在を前提として当該製品を購入するかどうかを自由な意思により決定することができる。そして、(3) 子会社又は関連会社等で特許権者と同視し得る者により国外において特許製品が譲渡された場合も、特許権者自身が特許製品を譲渡した場合と同様に解すべきであり、また、(4) 特許製品の譲受人の自由な流通への信頼を保護すべきことは、特許製品が最初に譲渡された地において特許権者が対応特許権を有するかどうかにより異なるものではない。

注 2：最高裁判決平成12年 1 月12日（事件番号：平成 7 年（行ツ）第105号） クロム酸鉛顔料事件

...

その理由は、次のとおりである。

同一の特許に対して複数の者が無効審判請求をすることは禁止されておらず、特許を無効とすることについて利益を有する者は、いつでも当該特許に対して無効審判請求をすることができるのであり、この特許を無効とすることについての利益は、無効審判請求をする者がそれぞれ有する固有の利益である。しかし、ある特許の無効審判請求につき請求不成立審決が確定し、その登録がされた場合において、更に同一の事実及び同一の証拠に基づく無効審判請求の繰返しを許容することは、特許権の安定を損ない、発明の保護、利用という特許法の目的にも反することになる。そこで、特許法一六七条は、無効審判請求をする者の固有の利益と特許権の安定という利益との調整を図るため、同条所定の場合に限って利害関係人の無効審判請求をする権利を制限したものであるから、この規定が適用される場合を拡張して解釈すべきではなく、文理に則して解釈することが相当である。

平成 27 年度 論文本試験 特許・実用新案法 問題Ⅱ 模範答案

仮に、確定した請求不成立審決の登録により、既に係属している同一の事実及び同一の証拠に基づく無効審判請求が不適法になると解するならば、複数の無効審判請求事件が係属している場合において、一部の請求人が請求不成立審決に対する不服申立てをしなかったときは、これにより、他の請求人が自己の固有の利益のため追行してきたそれまでの手続を無に帰せしめ、その利益を失わせることとなり、不合理といわざるを得ない。

平成27年度 意匠法

■問題文

【問題Ⅰ】

甲は、サンダルの意匠イについて、平成26年6月2日に、意匠登録出願Aをし、平成26年6月6日に、意匠イに類似する意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠登録出願Bをした。

乙は、意匠登録出願Aと同日に、サンダルの意匠ハについて意匠登録出願Cをし、平成26年7月2日に、意匠ハに類似する意匠ニについて、意匠ハを本意匠とする関連意匠登録出願Dをした。

甲は、平成26年8月2日から、日本国内において、意匠イ、ロに係るサンダルの製造販売の準備をし、その後、製造販売を継続して行っている。

ここで、甲の意匠イ、ロ、乙の意匠ハ、ニはそれぞれ自ら独立的に創作したものであった。意匠イは、意匠ハに類似するが意匠ニには類似せず、意匠ロは、意匠ハに類似しないが意匠ニには類似するものであった。

また、平成25年10月1日には、意匠権の存在しない公然知られた意匠Yが存在しており、意匠Yは、意匠ハ、ニに類似しないものであった。

その後、平成26年12月2日に、甲は出願A、Bについて意匠Yの存在により意匠法第3条第1項第3号に該当する旨の拒絶理由の通知を受けた。

甲は意匠イに係る出願Aについて意見書を提出して応答したが、意匠ロに係る出願Bについては反論が難しそうなので応答せず拒絶査定が確定した。

上記事実関係を前提にして、以下の設問に答えよ。

ただし、これらの意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認出願でもなく、かつ、新規性喪失の例外の規定の適用はなく、放棄、取下げ又は却下されず、名義変更も行わないものとする。

(1) 甲が意匠イについて意匠登録を受けることができない場合を挙げ、それらの場合、乙が意匠ハ、ニについて意匠登録を受けることができるかについて説明せよ。

(2) 甲の意匠イにかかる出願Aの拒絶査定が確定し、乙が意匠ニについて設定登録を受けた場合において、甲が意匠ロに係るサンダルを製造販売する行為が意匠ニの意匠権を侵害すると乙から警告を受けた。上記事実に基づいて、甲はいかなる抗弁が可能であるか。意匠法の規定とその制度趣旨を説明せよ。

(60点)

【問題Ⅱ】

甲は、ソファーに係る意匠イ、テーブルに係る意匠ロ、エアコンディショナー（エアコン）に係る意匠ハを、意匠に係る物品「一組の応接家具セット」として意匠登録出願Aを行った。意匠イと意匠ロとは統一があったが、意匠ハは意匠イ、意匠ロと統一がない。

その後、甲は、出願Aは意匠法第8条の要件を満たさないことを理由とする拒絶理由通知を受けた。

甲は、この拒絶理由通知に適切に対応し、出願Aは「一組の応接家具セット」に係る意匠として意匠登録された。

甲が、意匠登録された意匠に係る「一組の応接家具セット」を販売していたところ、乙から、乙が保有するソファーに係る意匠ニの意匠権を侵害している旨の警告を受けた。

以上に基づき、以下の設問に答えよ。

- (1) 甲が、拒絶理由通知に対して行なった「適切な対応」とはいかなるものであるかを、理由と共に述べよ。
- (2) 甲の出願に係る意匠イと乙の出願に係る意匠ニが類似していることを前提として、甲が意匠権を保有しつつも乙から警告を受ける事態が発生することの理由を述べた上で、乙の警告の妥当性を検討せよ。

(40点)

■論点

【問題Ⅰ】

関連意匠についての理解を問う。

- (1) 先願と後願の関係及び拒絶査定が確定した出願の取扱い
- (2) 先出願による通常実施権

【問題Ⅱ】

組物の意匠についての理解を問う。

- (1) 成立要件及び登録要件（意匠法第7条、第8条）並びにこれらを満たすための対応
- (2) 意匠権の効力及び他人の登録意匠との関係

■参考文献

「工業所有権法逐条解説」（第19版）意匠法26条、29条の2の該当部分

■答案構成

【問題Ⅰ】

1. 設問（１）について

- (1) 甲が意匠登録を受けることができない場合
 - ① 意 3 条 1 項 3 号
類否の判断基準
イと Y が類似→法 3 条 1 項 3 号（意 17 条 1 号）
 - ② 意 3 条 2 項
 - ③ 9 条 2 項
協議不成立・不調→拒絶（意 17 条 1 号）
- (2) 乙が意匠登録を受けることができるか
 - ① 意 3 条 1 項 3 号、同 2 項
A は拒絶確定により先願の地位なし（意 9 条 3 項）
⇒意匠ハ、ニについて意匠登録を受けることができる
 - ② 意 9 条 2 項
意匠ハは意 9 条 2 項後段により拒絶→先願の地位あり（意 9 条 3 項後段）
⇒ニについて意匠登録を受けることができない

2. 設問（２）について

- (1) 可能な抗弁
先出願による通常実施権（意 29 条の 2）
要件検討
- (2) 制度趣旨
後願意匠権者と先願に係る拒絶確定出願の出願人との利害関係の調整

【問題Ⅱ】

1. 設問（１）について

- (1) 補正（意 60 条の 24）
意匠ハに係る記載の削除
∴意匠ハのみ構成物品として不適
- (2) 分割（意 10 条の 2 第 1 項）
∴出願の遡及（同 2 項）及び意匠登録可

2. 設問（２）について

- (1) 乙の出願が先願
意 26 条 1 項が適用される
利用とは～
利用成立
⇒警告は妥当（意 26 条 1 項）
- (2) 同日出願
⇒乙の警告は不当
- (3) 乙の出願が後願
乙の意匠権に無効理由有（意 3 条の 2）
⇒警告は不当

以上

■模範答案

[問題 I]
1. 設問 (1) について
(1) 甲が意匠登録を受けることができない場合
① 法3条1項3号は、公知意匠に類似する意匠に類似する意匠を拒絶する規定である。
ここで意匠の類否は、取引者を含む需要者を基準として (24条2項)、i) 意匠に係る物品、ii) 意匠の形態、iii) 形態の共通点及び差異点、iv) その個別評価、v) 意匠全体として、総合的に判断される。
したがって、上記基準に基づいて意匠イとYが類似する場合は、意匠登録を受けることができない (3条1項3号、17条1号)。
② 意匠イとYが非類似であって、当業者がYに基づいて容易にイの創作をすることができたときは、意匠登録を受けることができない (3条2項、17条1号)。
③ 法9条2項は、同日に出願された類似する意匠を、協議が不成立・不能の場合に拒絶する規定である。
題意より、意匠イとハは類似している。また、出願の放棄又は取下げは行われな
いため、協議は不成立又は不能に終わる。
したがって、甲の意匠イについては意匠登録を受けることができない (同、17条1号)。
(2) 乙が意匠登録を受けることができるかについて
① 法3条1項3号又は同条2項

出願Aは上記理由により拒絶査定される。また、題意よりBについては拒絶査定
が確定している。そのためA及びBは先願の地位を有しない（9条3項）。
したがって、他に拒絶理由がなければ、乙はハ、ニについて意匠登録を受けるこ
とができる（18条）。
② 法9条2項
協議が不成立・不能の場合、ハについて意匠登録を受けることができない（9条
2項後段）。また、ハは先願の地位を有することから（9条3項後段）、関連意匠ニ
についても、意匠登録を受けることができない（同条1項）。
2. 設問（2）について
(1) 可能な抗弁について
甲は、先出願による通常実施権の抗弁が可能である（29条の2）。正当な権原を有す
ることにより、意匠権の侵害は成立しないからである（28条2項）。
題意より、甲は意匠ニを知らないで自ら口を創作している（29条の2柱書）。また、
乙の意匠権の設定登録の際現に日本国内において、甲はニに類似する口の実施である事
業又はその準備をしていると解される（同）。また、甲はDの先願であるBに係る口の
実施をしている者に該当する（同1号）。更に、Bは口に類似するYによって拒絶され
ているため、法3条1項3号に該当して拒絶査定が確定している（同2号）。
したがって、先出願による通常実施権が発生するためである（29条の2）。
(2) 法29条の2の制度趣旨
拒絶査定が確定した出願は、先願の地位を有しない（9条3項）。

しかし、拒絶確定出願に係る意匠に類似する意匠に係る後願は、他の登録要件を具備
することにより意匠登録される。この場合、先使用权（29条）が認められないと、後願
意匠の登録により先願の拒絶確定出願の実施が後発的に制限され、その実施者は不測の
損害を被るおそれが生じる。
そこで法は、後願に係る意匠権者と先願に係る拒絶確定出願の出願人との利害関係を
調整するために法29条の2を規定した。
問題Ⅰについて以上
〔問題Ⅱ〕
1. 設問（1）について
(1) 甲は、意匠ハを削除する補正を行った（60条の24）。不相当であると認められる構成
物品の削除は、要旨変更該当しないためである（17条の2第1項）。
題意より、意匠に係る物品は「一組の応接家具セット」で組物に係る物品として妥当
である（8条）。また、イとロについては構成物品も相当である（同）。更にイとロにつ
いては組物全体として統一がある（同）。
したがって、ハを削除することにより、イとロについては法8条の要件を満たし、組
物の意匠として意匠登録を受けられるからである（18条）。
(2) 甲は、意匠ハを分割出願することができる（10条の2）。かかる対応によりハについ
て出願時の遡及効を得つつ（同2項）、意匠登録を受けられるからである（18条）。
2. 設問（2）について
(1) 乙のニに係る出願が出願Aの先願である場合

先願に係る他人の登録意匠に類似する意匠を利用する意匠については、業として登録
意匠の実施をすることができない（26条1項）。専用権相互間による重複を、先願優位
の原則に基づいて調整するためである。
ここで利用とは、登録意匠を実施すると先願に係る登録に類似する意匠を全部実施す
ることになるが、その逆は成り立たない関係にあることをいう。
題意より、甲の登録意匠に係るイは、乙の登録意匠ニに類似している。そのため、甲
が組物に係る登録意匠を実施すると、乙のニに類似する意匠を全部実施し、その逆は足
り立たない関係になる。
したがって、乙のニに係る出願がAの先願である場合、利用関係が生じ甲の登録意匠
の実施は制限されるため（26条1項）、乙の警告は妥当である。
(2) 乙の出願とAの出願が同日である場合
かかる場合、乙の警告は妥当でない。法26条1項の適用がないためである。
(3) 乙の出願がAの後願である場合
かかる場合、乙の警告は妥当でない。乙の登録意匠は法3条の2等により無効にされ
るべきものと認められるため、乙の権利行使は制限されるためである（準特104条の3）。
問題Ⅱについて以上

■詳解

1. 問題I設問(1)について

- (1) 甲が意匠イについて意匠登録を受けることができない場合について

甲の出願Aについての意見書による応答が認められない場合、すなわち、意匠Yと意匠イが類似すると判断された場合、甲の意匠イについては法3条1項3号の拒絶理由を有するため、意匠登録を受けることができない(17条1号)。

甲の出願Aについての意見書による応答が認められ、意匠Yと意匠イが類似しないと判断された場合であっても、甲の出願Aと乙の出願Cは同日出願であり、また、意匠イと意匠ハは類似するため、甲の出願Aについては法9条2項の拒絶理由を有する(17条1号)。この場合、特許庁長官より協議指令がなされるが(同条4項)、協議が成立しなかった場合若しくは協議の結果の届出がなかった場合、甲の意匠イについては意匠登録を受けることができない(同条2項、5項)。なお、題意より、出願については放棄、取下げ、名義変更は行われないため、当該協議は成立しないものと解される。

- (2) 乙が意匠ハ、ニについて意匠登録を受けることができるかについて

法3条1項3号の拒絶理由により、甲が意匠イについて意匠登録を受けることができない場合、意匠イに係る出願Aは、その後、拒絶査定が確定する。この場合、出願Aについては先願の地位を有さないため(9条3項)、乙は、意匠ハ、ニについて共に意匠登録を受けることができる。

一方、出願Aが出願Cとの関係で法9条2項の規定により意匠登録を受けることができない場合、乙の出願Cに係る意匠ハについては、意匠登録を受けることができない(同条2項後段)。そして、この場合、乙の意匠ハに係る出願Cについては先願の地位を有するので(同条3項ただし書)、意匠ハに類似する意匠ニについても、意匠登録を受けることができない(同条1項)。

2. 問題I設問(2)について

- (1) 甲のすることができる抗弁について

題意より、甲が製造販売するサンダルに係る意匠ロと、乙の意匠ニは類似するため、甲の行為は、原則として乙の意匠権を侵害する(23条)。

一方で、甲は、先出願による通常実施権を有する旨を主張することができる(29条の2)。

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は、①その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する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又はその事業の準備をしている者であること、②①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法3条1項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること、のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備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(同)。

本問において、甲は、意匠ロを自ら独立的に創作しており、法29条の2条文上の「知らないで」の要件は満たすものと解する。また、甲は、乙の意匠二に係る出願Dの出願日（平成26年7月2日）よりも前である平成26年6月6日に、意匠ロについての出願Bを行い、意匠ロに係るサンダル準備、製造販売を継続して行っている（同条1号）。また、出願Bは法3条1項3号に該当することにより拒絶査定が確定している（同条2号）。

したがって、甲の意匠ロに係るサンダルの準備、製造開始日である平成26年8月2日が、乙の意匠二についての意匠権の設定登録日より前であった場合、甲は、意匠ロに係るサンダルの製造販売について、先出願による通常実施権を有する旨を主張できる。

(2) 制度趣旨について

拒絶査定又は審決が確定した出願は、先後願の判断において（9条1項、2項）、先願の地位を有しない（同条3項）。

しかし、拒絶確定出願に類似する後願に係る意匠登録出願について、他の登録要件を具備する場合には意匠登録がなされる。そして、先使用权（29条）が認められない場合には、後願意匠の登録により先願の拒絶確定出願の実施が後発的に制限され、その実施者は不測の損害を被るおそれが生じる。

そこで、後願に係る意匠権者と先願に係る拒絶確定出願の出願人との利害関係を調整するために、先出願による通常実施権を導入した（29条の2）。

3. 問題Ⅱ設問（1）について

題意より、意匠イ、ロは、「一組の応接家具セット」の構成物品として適当であり且つ統一があるので法8条の要件を満たす。一方、意匠ハは、「一組の応接家具セット」の構成物品として適当ではない。したがって、甲は、出願Aについて、審査等に係属している期間内に、意匠ハに係る記載を削除する補正を行ったと解する（60条の24）。

ここで、補正は、要旨を変更しない範囲で行わなければならないところ（17条の2第1項）、意匠ハは「一組の応接家具セット」の構成物品として適切ではないため、意匠ハに係る記載を削除する補正は、要旨を変更するものではない。

なお、甲は、意匠ハについても意匠登録を受けようとした場合、出願Aが審査等に係属している期間内に意匠ハを分割し、分割と同時に上述した補正をしたと解する（10条の2第1項、準特施規30条）。

4. 問題Ⅱ設問（2）について

(1) 乙から警告を受ける事態が発生することの理由について

後願登録意匠が、先願登録意匠を構成物品とする組物の意匠（8条）である場合、構成物品と組物とは原則として非類似物品であることから、先後願（9条）の判断はされず、法3条1項各号の適用もない。組物の意匠が、構成物品の「一部と同一又は類似」の関係になることもないため、法3条の2にも該当しない。また、組物の意匠の登録に際しては、各構成物品には新規性等の登録要件は課されず、組物の意匠全体のみに登録要件が求められる（8条）。したがって、構成物品と組物とは適法に登録され得る。

本問においても、出願Aに係る組物の意匠と意匠二は物品が非類似であるため、何れも適法に登録され得る。

(2) 乙の警告の妥当性について

意匠権者は、登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する（23条）。そのため、他人の登録意匠又はこれに類似する意匠を利用した意匠が自己の登録意匠又はこれに類似する意匠である場合には、利用された側の意匠権者の独占的排他権と利用する側の意匠権者の実施権とが衝突する。これより、両者の関係を調整する必要がある。法26条は、かかる場合双方の登録意匠の出願の先後関係により先願の権利を優先せしめるものである。そして、後願の登録意匠又はこれに類似する意匠が先願の登録意匠又はこれに類似する意匠を利用するものであるときは、後願に係る意匠権の実施権は、先願に係る意匠権の排他権に対抗しえないこととしたのである。

本問においては、乙の意匠ニの意匠権に係る意匠登録出願が、甲の出願Aに対して先願であった場合、出願Aに係る組物の意匠を実施すると、意匠ニを実施することになるが、その逆は成り立たないため、出願Aに係る組物の意匠と意匠ニとの間には利用関係が成立する（26条1項）。この場合、上述の通り、甲の出願Aに係る組物の意匠の実施は制限されるため（同）、乙の警告は妥当であるといえる。

一方、乙の意匠ニの意匠権に係る意匠登録出願が、甲の出願Aに対して後願であった場合、乙の意匠ニに係る意匠権には、無効理由が存在するものと解する。すなわち、意匠ニの意匠権に係る意匠登録出願が、甲の出願Aに係る意匠公報の発行後にされたものである場合には法3条1項3号の無効理由（48条1項1号）、甲の出願Aに係る意匠公報の発行前にされたものである場合には法3条の2の無効理由（48条1項1号）に該当する。この場合、乙の意匠ニに係る意匠権の行使は制限されると解されるため（準特104条の3）、乙の警告は不当である。

また、乙の意匠ニに係る意匠登録出願と甲の出願Aが同日出願であった場合、法26条の適用はなく、甲は出願Aに係る組物の意匠を実施することができる（23条）。この場合、乙の警告は不当である。

以上

平成27年度 商標法

■問題文

【問題Ⅰ】

商標権の存続期間の更新登録の申請における商標権の回復について説明せよ。
 解答に際して、マドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。

(30点)

【問題Ⅱ】

甲は、ぶどう酒の名産地A国のワイン生産者であり、平成14年に設立以来、商品「Wine（ぶどう酒）」に商標「Lerota」の使用を継続してきており、少なくとも平成20年には、A国内で商標「Lerota」は、取引者・需要者の間に広く認識されるようになり、現在に至っている。

また、甲は、A国において、平成20年2月18日付で第33類「Wine（ぶどう酒）」を指定商品とする商標「Lerota」に係る商標権の設定登録を受けている。

さらに、甲は、日本市場に進出するために、平成22年6月から同年10月にかけて、我が国において大々的に商標「Lerota」を付した商品「ぶどう酒」の広報活動を行い、新聞やテレビ等のメディアで広く取り上げられた。

乙は、平成21年頃、甲を解雇された元従業員が設立したB国のワイン生産者である。

乙は、B国において、平成22年1月4日付で第33類「Sparkling wine（発泡性ぶどう酒）」を指定商品とする商標「Lerota Wine」に係る商標登録出願を行った。

この段階で乙は、甲が平成22年度中に日本市場に進出するとの情報を知っていたため、甲に対し、甲の生産するぶどう酒「Lerota」について、B国及び日本国を含む東アジア圏における総代理店契約の締結を持ちかけたが、甲はこれを拒否した。

その後、乙は、日本国において、B国における上記商標登録出願を基礎としてパリ条約に基づく有効な優先権の主張を伴う商標登録出願を平成22年3月23日付で行い、同年7月14日付で登録査定された後、当該商標「Lerota Wine」は、第33類「発泡性ぶどう酒」を指定商品として、設定登録された。

さらに、乙は、平成23年4月14日付で、商標「Lalerota」を出願し、同年9月19日付で登録査定された後、当該商標は、第33類「ぶどう酒」を指定商品として、設定登録された。
 以上の事実を踏まえて、以下の設問に答えよ。

- (1) 甲は、日本市場への本格的な参入を行うに際し、乙の登録商標「Lerota Wine」が甲の商標「Lerota」と類似であることから、商標法第46条に基づき、無効審判を請求しようと考えている。

その場合、この登録商標「Lerota Wine」を無効とすることができる可能性のある無効理由を根拠条文とともに列挙し、簡単に説明せよ。

次に、その中で最も適切な無効理由に基づいて、当該商標登録を無効にできるかを説明せよ。

なお、平成23年4月1日を基準とする。

- (2) (1) において請求した**甲**の無効審判が成立し、**乙**の登録商標「Lerota Wine」の登録無効が確定した。

その後、**甲**は、**A**国における登録商標「Lerota」の商標権を基礎として、商標「Lerota」について、第33類「Wine（ぶどう酒）」を指定商品として、マドリッド協定議定書に基づく国際登録を受けた。**甲**の国際登録は平成24年5月11日にされたものであり、日本国を領域指定しており、我が国においては、平成25年2月9日付で設定登録され、現に有効に存続している。

甲は当該商標権の登録後、日本市場において、自己の製造するぶどう酒に「Lerota」の使用を開始し、販売開始直後から好評な売り上げを得た。

このような状況下で、**乙**は、平成25年11月頃から、自己の製造するぶどう酒の日本市場向けのラベルを刷新し、商標「La **Lerota**」を付したぶどう酒の販売を開始した。

甲が**乙**に対し、商標「La **Lerota**」の使用を止めるよう警告書を送付したところ、**乙**から、自己の有する登録商標「Lalerota」の使用であるから、使用を中止するつもりはない旨の回答を受領した。

この場合、**甲**は、**乙**の「Lalerota」に係る商標登録を、商標法第51条第1項に規定する審判により、取り消すことができるか、理由をあげて説明せよ。

なお、平成26年4月1日を基準とする。

- (3) (2) において請求した**甲**の商標法第51条1項に規定する審判が終了した後、**A**国において、**甲**の商標権をめぐる争いがあり、**甲**の**A**国における商標「Lerota」の国際登録が取り消された。その場合、**甲**は日本において再び商標「Lerota」を登録するために、どのような手続を取ることができるか、マドリッド協定の議定書に基づく特例を考慮して、留意すべき点とともに、説明せよ。

(70点)

■論点

商標権の存続期間の更新制度における商標権の回復に関する理解力及び論理的展開力を問う。

【問題Ⅰ】

- (1) 商標権の回復
- (2) 商標権の回復の申請がなされた場合の効果
- (3) 回復した商標権の効力の制限

【問題Ⅱ】

- (1) 他人の商標の周知性と商標登録の関係についての理解を問う。
商標登録無効審判、とりわけ商標法第4条第1項第19号該当を根拠とする審判の理解を問う。
- (2) 商標法第51条第1項に規定する審判（不正使用取消審判）の理解を問う。
- (3) 国際登録の取消し後の商標登録出願の基本的知識を問う。

■参考文献

- (1) 「工業所有権法逐条解説」（第19版）商標法第4条、20条、21条、22条、46条、47条、51条、52条、54条の該当部分
- (2) 「商標審査基準」（第3 十六 第4条第1項第19号）

■答案構成

【問題Ⅰ】

1. 設問（１）について

- (1) 更新申請は存続期間の満了前 6 月から満了の日まで（商20条 2 項）
期間経過後→6 月以内に更新可（同 3 項）
当該期間後→商標権遡及消滅（同 4 項）
- (2) 正当な理由→なくなった日から 2 月かつその期間の経過後 6 月（商21条 1 項）
商標権回復（同 2 項）
- (3) 回復した商標権の効力の制限（商22条）

【問題Ⅱ】

1. 設問（１）について

- (1) 可能性のある無効理由
 - ① 法 4 条 1 項10号（商46条 1 項 1 号）
∵未登録周知商標の既得の利益を保護
 - ② 法 4 条 1 項15号（商46条 1 項 1 号）
∵具体的な出所混同を防止
 - ③ 法 4 条 1 項16号（商46条 1 項 1 号）
∵需要者の利益（商 1 条）
 - ④ 法 4 条 1 項19号（商46条 1 項 1 号）
∵出所常時機能の希釈化等を防止
- (2) 適切な無効理由
法 4 条 1 項19号と解
 - ・甲の商標はA国において周知（同号）
 - ・代理店契約拒否→不正の目的に該当（同）
 - ・商標類似（同）
 - ・出願時及び査定時充足（商 4 条 3 項）
 - ・除斥期間の適用なし（商47条）

2. 設問（２）について

- 不正使用取消審判（商51条）∵正当使用義務違反
- ・警告後も使用継続→故意に該当
 - ・商標類似
 - ・禁止権範囲で使用
 - ・混同生ずる
 - ・除斥期間の適用なし（商52条）

3. 設問（３）について

- セントラルアタック後の出願の特例措置（商68条の32）
- ・国際登録の日から 5 年経過前に消滅（商68条の20条 2 項）
 - ・取消日から 3 月（同 2 項）

■模範答案

[問題Ⅰ]
更新登録の申請における商標権の回復とは、存続期間満了により消滅した商標権を
所定要件下、回復させる手続のことである（21条）。
(1) 商標権の更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までにし
なければならない（20条2項）。その期間が経過した後であっても、6月以内に更新申
請が認められている（同3項）。そして、商標権者が当該期間内に、その申請をしない
ときは、商標権は存続期間満了日に遡及して消滅する（同4項）。
(2) しかし、追納期間内（同3項）に更新登録の申請ができなかったことに正当な理由
があるときは、理由がなくなった日から2月かつその期間の経過後6月以内に限り、
更新の申請ができる（21条1項）。
更新登録の申請があった場合、存続期間は満了の時に遡及して更新されたものとみ
なされ商標権が回復する（同2項）。
(3) 回復した商標権の効力は、追納期間（同3項）経過後、回復による商標権その存続
期間の更新登録がされる前における指定商品又は指定役務についての登録商標の使用
及び法37条各号に掲げる行為には、及ばない（22条）。
[問題Ⅰ] について以上
[問題Ⅱ]
1. 設問（1）について
(1) 可能性のある無効理由
① 法4条1項10号（46条1項1号）

他人の周知商標と同一類似の商標であって、その商品に類似する商品等について
使用する商標は、商標登録を受けることができない（4条1項10号）。一定の信用
が蓄積された未登録周知商標の既得の利益を保護するためである。
② 法4条1項15号（46条1項1号）
他人の業務にかかる商品等と混同を生ずるおそれがある商標は、商標登録を受け
ることができない（4条1項15号）。具体的な出所混同を防止するためである。
③ 法4条1項16号（46条1項1号）
商品の品質等の誤認を生ずるおそれがある商標は、商標登録を受けることができ
ない（4条1項16号）。需要者の利益が害され法目的（1条）に反するためである。
④ 法4条1項19号（46条1項1号）
日本又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商
標であって、不正の目的をもって使用する商標は、商標登録を受けられない（4条
1項19号）。出所常時機能の希釈化等を防止するためである。
(2) 適切な無効理由
乙の商標登録の出願時において、甲の使用する商標が日本国内で周知であったか否か
不明である（4条1項10号）。したがって、最も適切な無効理由は法4条1項19号と解
する。
題意より、甲の商標は外国（A国）において周知となっている（同号）。また、乙の
商標は、甲より代理店契約を拒否された経緯より、不正の目的をもって使用するものに
該当する。

また、乙の登録商標「Lerota wine」中、「wine」はぶどう種の普通名称であることか
ら、識別機能を発揮する要部は「Lerota」である。そのため、甲の使用商標「Lerota」
と類似する。
更に、乙の商標登録に係る出願時及び査定時において（4条3項）、上記の要件を充足
するため、甲は乙の商標登録を法4条1項19号に基づいて無効にできると解する（46条
1項1号）。なお、同号について除斥期間の適用はない（47条）。
2. 設問（2）について
不正使用取消審判（51条）は、商標権者が故意に禁止権範囲において商標を使用し、
誤認混同を生ずるものとしたときは、何人も取り消すことができる審判である。正当使
用義務違反に反し、一般公衆にも被害を与えるためである。
題意より、乙は甲の警告書に回答した後も使用を継続していることから「故意」に該
当する。
また、乙の登録商標「Lalerota」と乙の使用商標「La Lerota 」は、外観及び称呼が
相紛らわしいため類似する。また、乙の使用する商品は「ぶどう種」であり「発泡性ぶ
どう種」と類似する。そのため、禁止権範囲において使用されている。
また、好調な売り上げを上げている甲の「Lerota」と、乙の使用商標「La Lerota 」
は、要部観察により全体として類似しているため、需要者に混同を生ずるものと解され
る。
更に、乙は中止する意思を有しないため除斥期間の適用もない（52条）。
したがって甲は、乙の商標登録を法51条1項に規定する審判により取り消すことがで

きる。
3. 設問（3）について
甲は、いわゆるセントラルアタック後の商標登録出願を行うという特例措置をとり得る（68条の32）。
題意より、甲の国際登録は国際登録の日から5年経過前に消滅したので、甲の商標権はセントラルアタックにより消滅したものとみなされる（68条の20条2項）。
そこで甲は、上記特例措置に基づく出願を行う点に留意する。当該出願は国際登録日にされた出願と擬制される点に留意する（68条の32第1項、2項）。
甲は、国際登録が取り消された日から3月以内に（同2項1号）、商品「ぶどう酒」について商標「Lerota」に係る出願をする点に留意する（同2号、3号）。
かかる出願は、拒絶理由の特例を受け（68条の34第2項）、商標登録を受けることができる点に留意する（68条の35）。
以上

■解答・解説

1. 問題Ⅰについて

(1) 存続期間 (19条)

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 (19条2項)、商標権の存続期間を更新した旨の登録があったときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする (同条3項)。これは、必要な場合は、何回でも存続期間を更新することができる旨を定めたものであり、権利の永続性という商標権のもつ本質的な要求を満足させている。

(2) 存続期間の更新登録の申請 (20条)

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 (20条2項)、商標権者は、商20条2項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後6月以内にその申請をすることができる (同条3項)。商標法条約の要請によるものである。そして、商標権者が商20条2項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなす (同条4項)。

(3) 商標権の回復 (21条)

商20条4項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、商20条3項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかったことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなった日から2月以内でその期間の経過後6月以内に限り、その申請をすることができる (21条1項)。そして、商21条1項の規定による更新登録の申請があったときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼって更新されたものとみなす (同条2項)。

なお、商20条3項又は商21条1項の規定により更新登録の申請をする場合は、登録料 (40条2項等) 及び割増登録料 (43条1項等) を納付しなければならない点に留意する (23条2項)。

(4) 回復した商標権の効力の制限 (22条)

商21条2項の規定により回復した商標権の効力は、商20条3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後、商21条1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における当該指定商品等についての当該登録商標の使用 (22条1号) 及び商37条各号に掲げる行為 (同条2号) には、及ばない (同条)。回復した当該商標権と第三者による当該登録商標の使用等との関係を衡平性の見地から調整する規定である。

2. 問題Ⅱ設問 (1) について

(1) 無効とすることができる可能性のある無効理由

① 商4条1項10号 (46条1項1号)

他人の業務に係る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商標等であって、その商品等について使用をするものについては、商標登録を受けることができない (4条1項10号)。商品等の出所の混同防止とともに、一定の信用を蓄積した未登録有名商標の既得の利益を保護する規定である。また、商4条1項10号に該当する商標であっても、商標登録出願の時に同項10号に該当しないものについては、当該規定は、適用しない (4条3項)。これは、いわゆる両時判断の規定であり、商標登録出願時に該当しないのに出願後これらの規定に該当するようになったものまで不登録にするのは酷に失するからである。

本問において、他人である乙の登録商標「Lerota Wine」は、甲の商標「Lerota」に類似する（4条1項10号）。また、乙の指定商品は、「Sparkling wine（発泡性ぶどう酒）」であり、甲の商品「Wine」と類似する（同）。また、平成20年には外国におけるA国内で商標「Lerota」が取引者等に広く認識されていることからすれば、乙の商標登録出願の出願時及び査定時（4条3項）において、商標「Lerota」は、甲の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内で需要者の間で広く認識されていた可能性がある（4条1項10号）。

よって、乙の登録商標は、4条1項10号の無効理由により無効とすることができる可能性がある（46条1項1号）。

② 商4条1項15号（46条1項1号）

他人の業務に係る商品等と混同を生ずるおそれがある商標については、商標登録を受けることができない（4条1項15号）。ただし、商4条1項10号から14号までに掲げるものは除かれる（4条1項15号かつこ書）。当該規定は、商4条1項10号から14号までの規定に関する総括条項として規定されている。また、商4条1項15号に該当する商標であっても、商標登録出願の時に同項15号に該当しないものについては、当該規定は、適用しない（4条3項）。

本問において、上記商4条1項10号の無効理由に該当しない場合（4条1項15号かつこ書）であっても、乙の指定商品「Sparkling wine（発泡性ぶどう酒）」に係る登録商標「Lerota Wine」は、乙の商標登録出願の出願時及び査定時（4条3項）において、他人である甲の業務に係る商品「Wine」と混同を生ずるおそれがある（4条1項15号）。

よって、乙の登録商標は、4条1項15号の無効理由により無効とすることができる可能性がある（46条1項1号）。

③ 商4条1項16号（46条1項1号）

商品の品質等の誤認を生ずるおそれがある商標については、商標登録を受けることができない（4条1項16号）。なお、本号においては、商品の品質等の劣悪には関係がない。

本問において、乙の登録商標「Lerota Wine」は、「Sparkling wine（発泡性ぶどう酒）」を指定商品として登録されている。ここで、登録商標「Lerota Wine」中の「Wine」との表記には、「Sparkling wine（発泡性ぶどう酒）」だけでなく、「Sparkling wine（発泡性ぶどう酒）」以外のWineも含まれる。そうすると、登録商標「Lerota Wine」は、「Sparkling wine（発泡性ぶどう酒）」以外のWineとの関係において、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある（4条1項16号）。

よって、乙の登録商標は、4条1項16号の無効理由により無効とすることができる可能性がある（46条1項1号）。

④ 商4条1項19号（46条1項1号）

他人の業務に係る商品等を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものについては、商標登録を受けることができない（4条1項19号）。ただし、商4条1項1号から18号までに掲げるものは除かれる（4条1項19号かつこ書）。これは、外国で周知な商標について外国での所有者に無断で不正の目的をもってなされる出願等を排除すること、全国的に著名な商標について出所の混同のおそれなくとも出所表示機能の稀釈化から保護することを目的とするものである。また、商4条1項19号に該当する商標であっても、商標登録出願の時に同項19号に該当しないものについては、当該規定は、適用しない（4条3項）。

本問において、上記各無効理由に該当しない場合（4条1項19号かつこ書）であっても、乙の登録商標「Lerota Wine」は、他人である甲の業務に係る商品「Wine」を表示するものとして、平成20年には外国におけるA国で需要者の間に広く認識されている（4条1項19号）。これは、乙の商標登録出願の出願時及び査定時の要件を満たす（4条3項）。また、題意より商標が類似する。さらに、乙は、甲を解雇され、日本市場に進出する情報を知っており、総代理店契約の締結を拒否されていることから、甲の商標へのただ乗り等の不正の目的が推認される（4条1項19号）。

よって、乙の登録商標は、4条1項19号の無効理由により無効とすることができる（46条1項1号）。

（注1）

(2) 最も適切な無効理由

① 商4条1項10号（46条1項1号）

上述したように、乙の登録商標「Lerota Wine」は、商4条1項10号の無効理由により無効とすることができる可能性がある。しかし、少なくとも乙の商標登録出願の出願時において、商標「Lerota」が甲の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内の需要者の間に広く認識されていたか否かは、不明である。

よって、当該商4条1項10号に係る無効理由（46条1項1号）は、最も適切ということとはできない。

② 商4条1項15号（46条1項1号）

上述したように、乙の登録商標「Lerota Wine」は、商4条1項15号の無効理由により無効とすることができる可能性がある。しかし、乙の登録商標「Lerota Wine」は、乙の商標登録出願の出願時及び査定時において（4条3項）、甲の業務に係る商品「Wine」と混同を生ずる可能性は低いと考えられる。

よって、当該商4条1項15号に係る無効理由（46条1項1号）は、最も適切ということとはできない。

③ 商4条1項16号（46条1項1号）

上述したように、乙の登録商標「Lerota Wine」は、商4条1項16号の無効理由により無効とすることができる可能性がある。しかし、乙の登録商標「Lerota Wine」は、指定商品「Sparkling wine（発泡性ぶどう酒）」との関係において、必ずしも商品の品質の誤認を生ずるおそれがあると断言できない。

よって、当該商4条1項16号に係る無効理由（46条1項1号）は、最も適切ということとはできない。

④ 商4条1項19号（46条1項1号）

上述したように、乙の登録商標「Lerota Wine」は、商4条1項19号の要件を全て充足する。よって、上記各無効理由のうち、当該4条1項19号の無効理由が最も適切といえる。

(3) 商4条1項19号に基づいて無効にできるか否か

商標登録が商46条1項各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる（46条1項）。過誤による商標登録を存続させておくことは、本来権利として存在することができないものに排他独占的な権利の行使を認める結果となるので妥当ではないからである。

また、商標登録が商4条1項10号（不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。）、商標登録が同項第15号の規定に違反してされたとき（不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。）に該当するとき等は、その商標登録についての商46条1項の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない（47条1項）。商標登録が過誤によってなされたときでも、一定の期間無効審判の請求がなく平穩に経過したときは、その既存の法律状態を尊重し維持するために無効理由たる瑕疵が治癒したものであるとしてその理由によっては無効審判の請求を認めないものである。

① 主体的要件

商46条1項の審判は、利害関係人に限り請求することができる（46条2項）。

本問において、甲の商標と乙の登録商標とが類似することから、甲は、乙との関係において利害関係人である（46条2項）。

② 客体的要件

無効理由としては、上述したように商4条1項19号が最も適切であると考えられる（46条1項1号）。

③ 時期的要件

商標登録が4条1項16号又は同項19号に該当するときは、いわゆる除斥期間の適用はない（47条1項）。また、仮に商標登録が4条1項10号又は同項15号に該当するときであっても、乙に不正競争の目的（4条1項10号、47条1項かっこ書）又は不正の目的（4条1項15号、47条1項かっこ書）が推認されるので、いずれにしても除斥期間の適用はない（47条1項）。なお、商標権の消滅後においても、請求することができる（46条3項）。

④ 手続的要件

審判を請求する甲は、所定の事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない（56条1項で準用する特131条1項）。

⑤ 効果

商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、乙の商標権は、初めから存在しなかったものとみなされる（46条の2第1項）。

以上より、甲は、商4条1項19号の無効理由に基づいて、乙の登録商標を無効にできる（商46条等）。

3. 問題Ⅱ設問（2）について

(1) 商51条1項に規定する審判

商標権者が故意に指定商品等についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であって商品の品質等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ものをしたときは、何人も、その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（51条1項）。商標の不当な使用によって一般公衆の利益が害されるような事態を防止し、かつ、そのような場合に当該商標権者に制裁を課す趣旨である。また、商51条1項の審判は、商標権者の商標の使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は、請求することができない（52条）。不当な使用をやめて5年以上経過すれば、その間の使用によって信用が当該商標に蓄積され、それを5年以上経過してから取り消すのは、たとえ過去に商標の不当な使用があったとしても、その後の正当な商標の使用による信用を破壊することとなるので妥当ではないからである。

以下、要件について検討する。

① 主体的要件

商51条1項に規定する審判は、何人も請求可能であり、甲は当該審判を請求することができる（51条1項）。

② 客体的要件

商標権者である乙は、指定商品「ぶどう酒」について商標「La Lerota」を使用している。乙の使用する商標「La Lerota」は、「L」の表記や「Lerota」の書体を考慮すると、乙の登録商標「Lalerota」に類似すると考えられ、いわゆる禁止権の範囲での使用に該当する（51条1項）。

また、甲のぶどう酒は日本市場において好調な売り上げを得ており、かつ、甲が乙に対して警告書を送付しているので、故意の要件を満たす（同項）。

また、「Lerota」を付した甲のぶどう酒は、日本市場において販売開始直後から好評な売り上げを得ている。それゆえ、乙のぶどう酒と混同を生ずる可能性が高い（同項）。

③ 時期的要件

乙は商標「La Lerota」の使用を継続しているので、使用の事実がなくなった日から5年を経過しておらず、いわゆる除斥期間の適用はない（52条）。

④ 手続的要件

審判を請求する甲は、所定の事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない（56条1項で準用する特131条1項）。

⑤ 効果

商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、乙の商標権は、その後消滅する（54条1項）。また、商標権者であった乙は、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品等について、その登録商標等についての商標登録を受けることができない（52条2項）。

(2) 結論

以上より、甲は、乙の商標登録を商51条1項に規定する審判により取り消すことができる。

4. 問題Ⅱ設問（3）について

(1) 国際登録の従属性及び独立性

国際登録による標章の保護については、当該国際登録が移転の対象となったかどうかを問わず、その国際登録の日から5年の期間が満了する前に、基礎出願等が取り消された場合等には、当該国際登録において指定された商品等の全部又は一部について主張することができない（議定書6条(3)）。

国際登録が、当該国際登録において指定された商品等の全部又は一部につき議定書6条(4)の規定に基づく本国官庁の請求により取り消された場合において、当該国際登録に係る領域指定が行われていた締約国の官庁に対し当該国際登録の名義人であった者が同一の標章に係る標章登録出願をしたときは、当該標章登録出願は、所定の条件を満たすことを条件として、議定書3条(4)に規定する国際登録の日又は議定書3条の3(2)に規定する領域指定の記録の日に行われたものとみなし、かつ、当該国際登録についてその名義人が優先権を有していた場合には、当該名義人であった者は、同一の優先権を有するものとする（議定書9条の5）。

そして、商68条の32以降において、当該議定書9条の5に基づく救済規定が定められている。

(2) 取ることができる手続

議定書6条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であった商標について、当該国際登録において指定されていた商品等の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であった者は、当該商品等の全部又は一部について商標登録出願をすることができる(68条の32第1項)。議定書9条の5に基づき規定されたものである。

本問においては、A国で国際登録された商標「Lerota」について、上記国際登録において指定されていた商品「Wine」について当該国際登録が取り消されている(68条の32第1項)。よって、当該国際登録の名義人であった甲は、当該商品「Wine」について商標登録出願をすることができる(同条1項)。当該商標登録出願をすることにより、国際登録の日である平成24年5月11日までの出願日の遡及効が認められる点で有利である。

(3) 留意点

- ① 甲は、A国における国際登録の日から5年の期間が満了する前に当該国際登録が取り消されていること(68条の32第1項、議定書6条(3)、(4))に留意すべきである。
- ② 国際登録の名義人であった甲が、商標登録出願をする必要があることに留意すべきである(68条の32第1項)。
- ③ 甲は、国際登録が取り消された日から3月以内に出願をしなければならないことに留意すべきである(同条2項1号)。
- ④ 甲は、出願に係る商標が当該国際登録の対象であった商標と同一であることに留意すべきである(同項2号)。
- ⑤ 甲は、出願に係る指定商品が当該国際登録において指定されていた商品に含まれていることに留意すべきである(同項3号)。
- ⑥ 上記の商標登録出願については、第15条の規定が適用されない点に留意すべきである(68条の34第2項)。また、商標権の設定の登録の特例を受けられる点に留意すべきである(68条の35)。

以上

■参考資料

注 1：「商標審査基準」（第 3 十六 第 4 条第 1 項第 19 号）

3. 本号でいう「外国における需要者の間に広く認識されている商標」は、当該国において周知なことは必要であるが、必ずしも複数の国において周知であることを要しないものとする。また、我が国における周知性も要しないものとする。

4. 「不正の目的」の認定にあたっては、例えば、以下の(イ)ないし(へ)に示すような資料が存する場合には、当該資料を充分勘案するものとする。

(イ) その他人の商標が需要者の間に広く知られている事実（使用時期、使用範囲、使用頻度等）を示す資料

(ロ) その周知商標が造語よりなるものであるか、若しくは、構成上顕著な特徴を有するものであることを示す資料

(ハ) その周知商標の所有者が、我が国に進出する具体的計画（例えば、我が国への輸出、国内での販売等）を有している事実を示す資料

(ニ) その周知商標の所有者が近い将来、事業規模の拡大の計画（例えば、新規事業、新たな地域での事業の実施等）を有している事実を示す資料

(ホ) 出願人より、商標の買取り、代理店契約締結等の要求を受けている事実を示す資料

(ヘ) 出願人がその商標を使用した場合、その周知商標に化体した信用、名声、顧客吸引力等を毀損させるおそれがあることを示す資料

5. 本号の適用に当たっては、①及び②の要件を満たすような商標登録出願に係る商標については、他人の周知な商標を不正の目的をもって使用するものと推認して取り扱うものとする。

① 一以上の外国において周知な商標又は日本国内で全国的に知られている商標と同一又は極めて類似するものであること。

② その周知な商標が造語よりなるものであるか、若しくは、構成上顕著な特徴を有するものであること。