

口述重要論点整理 第1回

1. 口述試験の心構え

1-1 口述試験について

- (1) 口述試験の位置づけ
弁理士（代理人）としての資質が試される試験
- (2) 出題形式
10分間の口頭試問、試験委員が2名
ホテルの客室で実施（今年はプリンス・パークタワー東京）
特実・意匠・商標の部屋を順番に回っていく
- (3) 出題内容
条文（特許法、実用新案法、意匠法、商標法）に関する出題
- (4) 採点方式
A・B・C判定→2科目以上、Cが付くと不合格
予め規定された問題数（※）をクリアできないとC判定になる可能性大
※目安として特実6～7問、意匠10問以上、商標7～8問（10問弱）

1-2 試験傾向について

- (1) 合格率の急速な低下（平成19年以降 … 92%→88%→79%→70%→67%）
- (2) 出題レベルの高騰（条文を正確に口述させる傾向、青本・審査基準を重視する傾向）

1-3 口述試験突破のための力

簡潔かつ迅速に答え、「自分が理解していること」をアピールする。

⇒そのためには…

- 1) 条文の正確な理解（重要条文については、一字一句正確に答える）
- 2) 青本・審査基準の理解
 - ・青本等の記載が再現できること
 - ・青本に複数の理由が記載されていれば、複数答えられること
 - ・青本で使用されている用語を用いること
- 3) 口頭で解答する力（アウトプット力）

★答え方のポイント

① 簡潔に答える

会話をするという姿勢で答える。聞かれたこと以外は答えない。

小出しで答えて質問を促す。

青本、審査基準の記載の語句を上手く使ってコンパクトに答える。

② 正確に答える

条文通り、青本・審査基準の記載通りに答える。

- ・略称・俗称は突っ込まれる（例えば、中用権、後用権）。
- ・項目挙げの場合、条文番号を引用できない場合がある（例えば、特46の2）。
- ・「…だと思います」という表現、漢字の読み間違い、言い間違いには注意！！

2. 口述試験に対する具体的対策

(1) 過去問

過去5年分の出題内容を確認して、出題パターン、頻出条文・テーマ、解答に要求される正確性を押さえる

(2) 重要条文の暗記

正確に暗唱できる必要があるのは、50～60程度
定義については一語一句正確に答えられること

(3) 青本・審査基準、平成23年改正本の精読

読むべき頁は1000頁、主に趣旨、理由付けを確認
※ただし書や「除く」とされた内容の理由付けは要注意
※改正事項は特に注意（平成15年以降の改正本も読んでおくべき）

(4) 口述の訓練（答練）

- ①模試 … 少なくとも3回以上受けることが望ましい
- ②自問自答のトレーニング … 暗唱条文の確認、条文の趣旨や理由付けの確認

(5) その他

- ・ 短答試験・論文試験で出題された問題を確認する（特に短答）
- ・ 判例も押さえておく（論文のレジュメ、判例100選）
- ・ 特許法だけでもいいので、何条に何が書いているのか覚える
∴ 根拠条文を尋ねてくる出題も多いので

=Memo=

3. 出題パターンの分析

3-1 出題パターン

- (1) 制度規定パターン (定義、趣旨、要件・効果、例外)
 - ・ 制度内容、要件等を条文に即して答えさせる
 - ・ 趣旨、法改正経緯を青本の記載に即して答えさせる
 - ・ 原則→例外で解答しなければならない
- (2) 項目列挙パターン (法定通常実施権、訂正請求が出来る時期など)
 - ・ 条文番号を引用しないで答えさせる場合がある
 - ・ 項目をすべて列挙させた後に、個別の内容に変わる
- (3) 条文暗唱パターン
 - ・ 正確性が問われる問題 (一字一句まで厳格に見られる)
 - ・ 覚えていないと対応することができない
- (4) 事例問題パターン (パネル問題を含む)
 - ・ 短答試験や論文試験よりも分かり易い事例問題
 - ・ 事案に即した解答が要求される (状況把握が重要)
- (5) 類型・具体例解答パターン
 - ・ 青本や審査基準に記載された具体例を答えさせる場合がある
 - ・ 該当する例の他、該当しない例を問う場合もある
- (6) 基本事項を踏まえた応用問題パターン
 - ・ 条文、青本、審査基準には記載されていない問題が出題され、商標法で多い
 - ・ 総合力が問われる (判例の知識、論文の力も必要)

3-2 出題の流れ

○模範解答例（平成22年／3日目午前／意匠法の問題）

Q 1. 意匠法では、先願についてどのように規定されていますか。 Q 2. なぜ、意匠法の先願主義では、類似意匠まで規定されているのですか。 Q 3. それでは、先願の地位が認められる出願を挙げて下さい。 Q 4. なぜ、9条2項後段の場合、先願の地位を認めているのですか。 意匠法の出題は以上です。	A 1. 同一又は類似する意匠について異なった日に2以上の意匠登録出願があったときは、最先の出願人のみが意匠登録を受けることができると規定されています。 A 2. 意匠権の効力は類似範囲に及び、その類似範囲において意匠権が重複して設定されるのを防止するためです。 A 3. 意匠権の設定登録があった出願、9条2項後段により拒絶査定が確定した出願です。 A 4. 意匠法では出願公開制度を採用していないので、拒絶になった出願は原則、公開されません。一方で、意9条2項後段の理由で拒絶となった場合に先願の地位を認めると、後願者は自己の出願が何を引例に拒絶されたのかが分からなくなると言う、ブラックボックスの問題が生じていました。そこで、意9条2項後段の理由で拒絶となった出願については、意匠公報に掲載されることとなっています。
---	---

○比較例（平成22年／3日目午前／意匠法の問題 受験生Aさんの解答）

Q 1. 意匠法では、先願についてどのように規定されていますか。	A 1. 同一又は類似する意匠が異なった日に2以上の出願があったときは、最先の出願人のみが登録を受けることができると規定されています。
Q 2. 正確に言ってください。	A 2. 同一又は類似する意匠について異なった日に2以上の出願があったときは、最先の出願人のみが登録を受けることができると規定されています。
Q 3. もう一度正確に言い直してください。	A 3. 同一又は類似する意匠について異なった日に2以上の意匠登録出願があったときは、最先の出願人のみが意匠登録を受けることができると規定されています。
Q 4. なぜ、類似意匠まで規定されているのですか。	A 4. 意匠は物品の外観であるため、意匠と同一の範囲とすると狭すぎて適切に意匠を保護することができないからです。
Q 5. 狭すぎるのですか。9条に類似意匠が含まれている理由は何ですか？	A 5. 分かりません。
Q 6. （少し沈黙があった後）それでは、先願の地位が認められるものと挙げて下さい。	A 6. 意匠権の設定登録があった出願、9条2項後段により拒絶査定が確定した出願です。
Q 7. なぜ、9条2項後段の場合、先願の地位を認めているのですか。	A 7. その後に他人が出願した場合に登録を受けられるとすると妥当でないからです。
Q 8. 9条2項後段の場合に先願の地位を認めると、どのような問題が生じますか。また、それについて意匠法で何か手当をしていますか。	A 8. 3条の2において、9条2項後段で拒絶された場合にも先願の地位を認めて他人の出願を排除できると規定しています。
Q 9. もう一度問題を繰り返します。9条2項後段の場合に先願の地位を認めると、どのような問題が生じますか。また、それについて意匠法で何か手当をしていますか。	A 9. 29条の2の規定を設けています。
Q10. 違います。逐条解説に書いてありますよ。	A10. 申し訳ありません。 (時間切れ)

3-3 出題頻度

1) 特許法・実用新案法

【頻出度 ☆☆☆】

- ・補正
- ・分割
- ・国際特許出願
- ・実施権
- ・特許権侵害
- ・特許無効審判
- ・訂正審判、訂正請求
- ・実用新案法と特許法との違い

【頻出度 ☆☆】

- ・総則（代理・特許管理人）
- ・先願（拡大先願）
- ・実用新案登録に基づく特許出願
- ・特許を受ける権利の発生、移転、消滅
- ・優先権
- ・拒絶査定不服審判、前置審査
- ・特許権の効力及びその制限
- ・実用新案法の訂正

【頻出度 ☆】

- ・特許料
- ・仮専用実施権、仮通常実施権
- ・職務発明
- ・罰則

<今年度 要チェックのテーマ>

- ・総則
- ・職務発明
- ・特許無効審判，訂正審判，訂正請求
- ・実用新案法の訂正

2) 意匠法

【頻出度 ☆☆☆】

- ・登録要件
- ・出願の分割
- ・関連意匠と派生事項
- ・秘密意匠と派生事項
- ・部分意匠
- ・出願書類（一意匠一出願の原則含む）
- ・補正と補正却下、及び、その対応
- ・意匠権の侵害
- ・意匠権の効力及びその制限

【頻出度 ☆☆】

- ・実施権
- ・先願、3条の2
- ・新規性喪失の例外
- ・法上の意匠
- ・意匠登録を受けることができない意匠（5条）
- ・画像デザイン

【頻出度 ☆】

- ・組物の意匠
- ・優先権
- ・出願の変更
- ・意匠登録を受ける権利の発生、消滅
- ・無効審判

<今年度 要チェックのテーマ>

- ・関連意匠
- ・秘密意匠
- ・意匠登録出願の分割
- ・補正と要旨変更
- ・意匠登録出願
- ・画像デザイン

3) 商標法

【頻出度 ☆☆☆】

- ・登録要件（3条、4条）
- ・出願書類（一商標一出願の原則、一出願多区分制を含む）
- ・マドプロの特例
- ・法上の商標、商品、役務
- ・団体商標、地域団体商標
- ・権利の移転
- ・商標権の侵害
- ・審判（主に無効審判、取消審判）

【頻出度 ☆☆】

- ・商標権の発生と消滅、変動
- ・商標権の存続期間の更新
- ・補正と補正却下、及び、その対応
- ・出願の分割
- ・商標の使用をする権利
- ・商標権の効力とその制限
- ・使用許諾
- ・異議申立て

【頻出度 ☆】

- ・防護標章登録
- ・立体商標制度
- ・商標の類否判断

＜今年度 要チェックのテーマ＞

- ・商標登録出願
- ・マドプロの特例
- ・地域団体商標
- ・商標権侵害
- ・出願の補正、分割、補正

4. 暗記すべき条文

4-1 特許法

【総則】

- 1条(法目的) …ひょんな場面で尋ねられる可能性あり
- 2条(定義) …四法共通で暗唱できるように
- 8条(特許管理人の規定) …1項及び2項それぞれを暗唱できるように
- 9条(代理権の範囲)・14条(複数当事者の相互代理) …項目は挙げられるように
- 17条の2 …補正の時期、範囲、内容的制限について暗唱できるように
- 17条の3、17条の4 …時期を答えられるように

【特許及び特許出願】

- 29条、29条の2 …正確に暗唱できなくても内容は答えられるように
- 30条(新規性喪失の例外) …適用ケースが挙げられるように
- 33条、34条(特許を受ける権利) …特許で出題されなくとも意商で問われる可能性ある
- 35条2項、3項(職務発明) …3項では、特に言い回しを注意
- 36条、37条 …願書の記載事項、明細書の記載事項等
- 39条 …各項の内容(特に、5項(先願の地位が無くなるケース))
- 41条 …条文の言葉に即して答えられるように。4項(手続要件)も答えられるように
- 44条 …分割要件(主体、客体、時期)
- 46条 …変更要件(主体、客体、時期)
- 46条の2 …時期的要件(条文番号を引用せずに答えられるように)、手続的要件

【審査】

- 49条 …全て列挙できるように

【出願公開】

- 64条、66条 …公報に掲載される事項が列挙できるように

【特許権】

- 67条の2 …延長登録出願の願書に記載する事項
- 67条の3 …延長登録出願に対する拒絶理由が列挙できるように
- 68条 …正確に暗唱できるように
- 72条 …内容が正確に説明できるように。なお、四法対照で同様(意匠26条、商標29条)
- 79条～82条、175条(法定通常実施権) …発生要件、効力範囲を答えられるように
- 101条(間接侵害) …1号～3号は列挙できるように

【審判】

- 123条(特許無効審判) …無効理由が列挙できること、審判請求人適格が説明できること
- 126条(訂正審判) …訂正目的、訂正審判の請求時期、訂正要件
- 131条(審判請求の方式) …審判請求書の記載事項
- 131条の2(審判請求書の補正) …要旨変更の補正が認められるケース
- 134条の2(訂正請求の時期) …訂正請求の時期(条文番号を引用せずに答えられるように)
- 150条、152条、153条(職権主義に関する規定) …大まかに説明ができる程度に

【罰則】

- 196条～200条の2(刑事罰) …刑事罰の概要、適用刑

4-2 実用新案法

- 6条の2（基礎的要件）…補正命令対象を全て列挙できること
- 14条の2（訂正）…1項訂正ができる時期、7項訂正ができる時期
- 38条（間接侵害）…特許と同様

4-3 意匠法

- 2条（定義）…正確にかつ確実に暗唱できるように
- 3条2項（創作非容易性）…審査基準にある類型が列挙できるように
- 5条（意匠登録を受けることができない意匠）
- 6条…願書の記載事項、6条2項～7項までの規定を説明できるように
＋補正した場合に要旨変更で却下決定の対象となるもの
- 8条…組物の定義
- 9条（先願主義）…9条2項が暗唱させられたという実績があり
- 10条（関連意匠）…関連意匠制度を利用するための要件（主体、客体、時期、手続）
- 10条の2（分割）…分割要件（主体、客体、時期）、
- 13条（変更）…変更要件（主体、客体、時期）
- 14条（秘密意匠）…2項の提出書面記載事項、3項の秘密意匠の閲覧請求ができる者
- 17条（拒絶理由）…項目が列挙できるように
- 17条の3（補正却下決定後の新出願）…新出願の要件（主体、客体、時期）
- 20条…3項の公報掲載事項、4項（秘密意匠の場合）の特例
- 21条（存続期間）、22条（関連意匠の意匠権の移転）
- 23条、24条…正確に暗唱できるように
- 25条1項（判定）…何について判定が求められるのか確認
- 26条1項及び2項…正確ではなくてもいいが、大まかに内容が説明できる程度に
- 29条～32条（法定通常実施権）…発生要件、効力範囲
- 37条3項（差止請求に関する秘密意匠の特例）
- 38条（間接侵害）…1号、2号ともに答えられること
- 48条（無効審判）…無効理由を列挙できるように
- 60条の3…補正の時期

4-4 商標法

2条1項～4項、6項

3条1項各号…内容が説明できる程度に

※3、5、6号については暗唱させられた実績あり

4条 …1項は項目が挙げられるように、2項および4項は極力暗唱できるように

5条 …1項の願書記載事項 2項～4項については内容が説明できる程度

7条 …団体商標の登録が受けられる主体

7条の2…地域団体商標について登録が受けられる主体、客体

10条（分割）…分割要件（主体、客体、時期）、

11条（変更）…変更可能時期

15条（拒絶理由）…拒絶理由を列举できるように

18条3項…公報の掲載事項

20条 …更新登録申請書の記載事項、更新申請時期

25条 …「業として」という文言が含まれていない点に注意

32条～33条の3（商標の使用をする権利）…発生要件、効力範囲

37条…2号以降は内容が説明できるようになっておく

43条の2（異議申立て）

…誰が、いつまでに誰に対して登録異議の申立てをすることができるか

46条 …無効理由が列举できるように

46条の2…商標権の消滅日

47条 …除斥期間の適用対象

50条～53条の2…請求主体、請求要件、除斥期間の適用の有無

64条 …防護標章登録を受けるための主体要件、客体要件

68条の2～68条の39…定義を押さえる→括弧書前に書いている。

68条の40…補正の時期

5. 平成23年法改正の学習

改正本で趣旨・理由付け、論点等を確認

- 1) 通常実施権等の対抗制度の見直し
 - ① 当然対抗制度を導入した趣旨 (改正本p. 9)
 - ② 当然対抗導入に伴う派生事項
 - ③ 商標法で当然対抗制度の導入が見送られた理由 (改正本p. 29)
- 2) 冒認出願等に係る救済措置の整備
 - ① 移転請求権の創設の経緯 (改正本p. 43, 44)
 - ② 無効審判との関係
- 3) 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止
 - ① 本改正で訂正審判の請求時期を制限した理由 (改正本p. 67)
 - ② 審決予告の創設経緯、審決予告がされるケース (改正本p. 71, 72)
- 4) 再審の訴え等における主張の制限
 - ① 確定審決の主張が制限される理由 (改正本p. 78, 79)
 - ② 確定審決の主張が制限されるケース (改正本p. 86, 87, 89, 90～92)
- 5) 審決の確定範囲等に係る整備
 - ① 訂正の許否判断や審決確定が請求項ごとに扱われるようになった理由 (改正本p. 105)
 - ② 明細書等の一覧性の欠如とは (改正本p. 103)
 - ③ その他派生して改正された事項
- 6) 無効審判の確定審決の第三者効の廃止
 - ① 特167条の改正理由 (改正本p. 133, 134)
- 7) 新規性喪失の例外規定の見直し
 - ① 旧来は新規性喪失の例外規定が受けられなかったケース (改正本p. 166)

6. 試験時のマナー

短答試験・論文試験は、答案でしか評価されない。

口述試験は、口頭による解答のほか、態度や姿勢、印象なども評価の対象とされることを意識する。

- (1) 服装、髪型等、見た目にも気を配る（弁理士として顧客の前に立つのと同様）
- (2) 入室時・退出時を挨拶し、着席を促されてから椅子に座る。
- (3) 分からない問題を聞かれても極力沈黙は避ける。何か言ってヒントを促すようにする。
- (4) 解答は大きな声量ではっきりと行う。
- (5) 緊張するのは当然だが、過度に緊張すると印象が悪くなる。人前で話すことに慣れていないという場合には、模試等で訓練しておくこと。
- (6) 会話をするという点に意識する。余計なことは答えない。
Yes-Noで答えられる質問には、Yes-Noだけ答えるようにする。その後に追加事項を尋ねられてくるので、その際に、適当な答えをする。
- (7) 法文集を見る際には必ず断りを入れ、許可を受けてから法文集を見るようにすること。
また、解答する際には法文集は閉じて解答すること。
- (8) 本題に入る前に簡単なアンケート質問がされる場合がある。試験をスムーズに進めていくための呼び水的なものだが、予め、そのアンケート質問に対する回答を用意しておくのも有効。
＜問題の例＞
 - ・ 弁理士を目指したきっかけ
 - ・ 受験勉強の期間や方法
 - ・ 論文試験の出来（自己評価）
 - ・ 現在の仕事、試験合格後の進路