

TAC

弁理士 論文上級講義

第1回

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

自己紹介

専任講師: 湯浅 竜 (2009年合格)
担当講義: 短答横断講義 (通信、新宿校)
論文上級講義 (通信、新宿校)

著作権法対策コース
10月開講(通信、渋谷校)



10/10(水)
19~21:30開講

論文応用答案練(新宿)



10/20(土)
10:00~13:00開講

- 「教室フリーパス」を利用できる方は熱気あふれる教室での受講もご活用ください。

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
2/36

講義の進行

- 1 【合格のツボ！（論文編）】
 - ➡ 「10個のプロセス」など、答案作成テクニックなどを解説
- 2 【論点チェック】（インプット）
 - ➡ 各論点について解説
- 3 【演習】（アウトプット）
 - ➡ 演習問題を解くことで知識の定着、答案の書き方を学ぶ（25分演習×2回＋解説） ※ 自己採点になります。
- 4 次回の予告
 - ※ 前半70分(講義+演習1問)+休憩10分+後半70分(講義+演習1問)
 - ※ 講義では「論文上級講義テキスト」を使用します。

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
3/36

本日の【合格のツボ！（論文編）】

オリエンテーション その1

- 論文上級講義の目的
 - ① 本試験合格に必要な「知識の定着」
【論点チェック】
 - ② 答案の書き方をマスター
【演習】

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
4/36

本日の【合格のツボ！（論文編）】

オリエンテーション その2

- 論文式試験で求められる力とは？

「論文式試験」＝「知識」と「使い方」を問う試験

例

「思いついたことをすべて記載する人」



「知識」の試験と勘違い（ベテランに多い）

「知識後回し。まずは書き方が大事と考える人」



「使い方」の試験と勘違い（初学者に多い）

TAC

5/36

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

本日の【合格のツボ！（論文編）】

オリエンテーション その3

- 論文合格のイメージ

「知識」＋「使い方」

1	○	○	⇒	合格
2	○	△	⇒	不合格（ベテラン）
3	△	○	⇒	合格（初学者）
4	△	△	⇒	不合格

※ 2の人は「3」ではなく「1」を目指す！

TAC

6/36

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

本日の【合格のツボ！(論文編)】

オリエンテーション その4

- 講義の受け方(予習・復習)

1. 講義を受ける際の注意

- (1) ひたすらメモを取る
- (2) マーカー(5色)持参

ピンク

オレンジ

黄色

緑

青

推奨

2. 予習・復習

- (1) 予習…不要
- (2) 復習…必要

➡ マーカーの具体的な使い方は第3回で説明致します。

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
7/36

本日の【合格のツボ！(論文編)】

オリエンテーション その5

- 復習の仕方

1週間

短答(3日) 論文(2日) 予備日(1日) 休み(1日)

※対象期間: 9月下旬～12月初旬

➡ 「短答」免除の方は論文の比重を上げる(インプット中心)

➡ 選択科目受験者は予備日なし(年内)

※ 著作権法受験者(1+9パターン著作権法対策コース)

ガイダンス 10/3(水) 19:15～20:30(渋谷)

10月開講 10/10(水) 19:15～21:45(渋谷)

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
8/36

本日の【合格のツボ！(論文編)】

オリエンテーション その6

- 復習すべき事項

1. テキストの「見直し」と「暗記」(2日)

2. 論文応用答練の受講(任意)

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
9/36

本日の【合格のツボ！(論文編)】

オリエンテーション その7

- 質問の仕方

WEBSCHOOLの「質問コーナー」を利用下さい



原則、3日以内返信です。

※ 講師の指定はできませんので、ご了承下さい

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
10/36

1.1 拒絶理由の列挙

拒絶理由の3点セット

他の出願を引例とする場合

- ① 29条(1項、2項)
- ② 29条の2
- ③ 39条

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
11/36

1.2 法17条の2第4項

パターン1

法17条の2第4項違反とされない場合

補正前の特許請求の範囲の記載

請求項1:A(STFあり)

補正後の特許請求の範囲の記載

請求項1:A+B(審査対象)

請求項2:A+C(審査対象)

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
12/36

1.2 法17条の2第4項

パターン2

法17条の2第4項違反とされない場合

補正前の特許請求の範囲の記載

請求項1:A(STFなし)

補正後の特許請求の範囲の記載

請求項1:A+B(審査対象)

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
13/36

1.2 法17条の2第4項

パターン3

法17条の2第4項違反とされる場合

補正前の特許請求の範囲の記載

請求項1:A(STFなし)

補正後の特許請求の範囲の記載

請求項1:A+B(審査対象)

請求項2:A+C(審査されず)

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
14/36

1.2 法17条の2第4項

パターン4

法17条の2第4項違反とされない場合

補正前の特許請求の範囲の記載

請求項1:A(STFなし)

請求項2:A+B(STFあり)

補正後の特許請求の範囲の記載

請求項1:A+B(審査対象)

請求項2:A+B+C(審査対象)

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
15/36

1.2 法17条の2第4項

パターン5

法17条の2第4項違反とされる場合

補正前の特許請求の範囲の記載

請求項1:A(STFなし)

請求項2:A+B(STFあり)

補正後の特許請求の範囲の記載

請求項1:A+B(審査対象)

請求項2:A+C(審査されず)

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
16/36

答案構成演習

【問題番号】： 例題 1.1(テキストP5)

【制限時間】： 25分

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
17/36

1.1 拒絶理由の列挙

[illegible]

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
18/36

1.1 拒絶理由の列挙

甲は、積層した複数のティッシュペーパーを一組とすることができる取出口Aに特徴を有するティッシュペーパー収納箱を完成させ、特許出願Xをした。出願Xの特許請求の範囲は、以下のとおりである。

【請求項1】 取出口Aを備えるティッシュペーパー収納箱。

出願Xの明細書及び図面には、実施例1として、取出口Aを備えるティッシュペーパー収納箱が、実施例2として、取出口A及びティッシュペーパーの使用後に空となった収納箱を容易に折りたたむことができる点に特徴を有する構造Bを備えるティッシュペーパー収納箱が記載されている。

(注：以下において「取出口A」と「構造B」は符号(A、B等)のみで記載し、「ティッシュペーパー収納箱」に「箱」と記載する。また、これらは解答において用いるものとする。)

以上のことを前提として、以下の問いに答えよ。

ただし、出願Xは、外国語書面出願でも国際出願でもなく、出願公開の請求(特許法第64条の2)はされないものとする。

解答に際して特許法第3条及び具体的な日付(年月日)について言及する必要はない。

「客体」は黄色

「否定」は青

1.1 拒絶理由の列挙

Step 3

■例題1.1

甲は、積層した複数のティッシュペーパーを一組とすることができる取出口Aに特徴を有するティッシュペーパー収納箱を完成させ、特許出願Xをした。出願Xの特許請求の範囲は、以下のとおりである。

【請求項1】 取出口Aを備えるティッシュペーパー収納箱。

出願Xの明細書及び図面には、実施例1として、取出口Aを備えるティッシュペーパー収納箱が、実施例2として、取出口A及びティッシュペーパーの使用後に空となった収納箱を容易に折りたたむことができる点に特徴を有する構造Bを備えるティッシュペーパー収納箱が記載されている。

(注：以下において「取出口A」と「構造B」は符号(A、B等)のみで記載し、「ティッシュペーパー収納箱」に「箱」と記載する。また、これらは解答において用いるものとする。)

以上のことを前提として、以下の問いに答えよ。

ただし、出願Xは、外国語書面出願でも国際出願でもなく、出願公開の請求(特許法第64条の2)はされないものとする。

解答に際して特許法第3条及び具体的な日付(年月日)について言及する必要はない。

1.1 拒絶理由の列挙

(問) 甲が出願Xを出願し、平成22年6月1日である。その後、甲は、**AをA1**と改題させたので、平成23年4月1日に、出願Xの願書に最初に添付した明細書等に記載された発明に基づいて**国内優先権**(特許法第41条第1項に規定する優先権)を主張して、特許請求の範囲を「**【請求項1】Aを備える箱。【請求項2】A1を備える箱。**」とする特許出願Yをした。出願Yの明細書及び図面には、**Aを備える箱の発明とA1を備える箱の発明が記載されていたが、A及びBを備える箱の発明は記載されていなかった。**一方、乙は、平成22年9月1日に特許請求の範囲を「**A及びBを備える箱。**」とする特許出願Wをした。出願Wが、出願X及びYとの関係において拒絶理由を有するか否かについて、理由とともに説明せよ。

ただし、出願Yは、出願公開(出願公開の請求(特許法第64条の2)による出願公開を除く。)されており、また出願Yは、当該出願公開時に、出願Xの願書に最初に添付した明細書等に記載された発明に基づく優先権の主張を伴っているものとする。

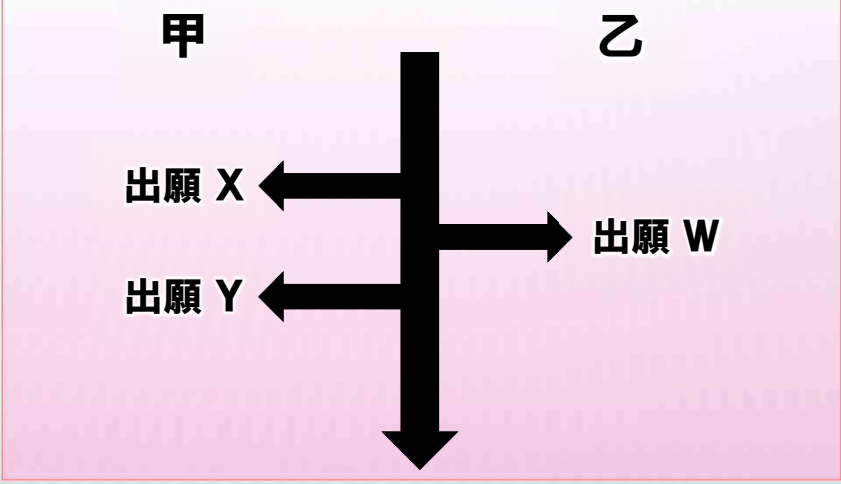
(平成23年度弁理士試験論文式筆記試験 特許・実用新案法 問題1 改題)

気になる個所は「オレンジ」

「直接の問い」はピンク

1.1 拒絶理由の列挙

例題1.1 時系列



1.1 拒絶理由の列挙

例題1.1 答案構成

(1) 法29条の2(49条2号)
出願X→出願公開前にみなし取下げ
(42条1項本文、64条1項)
出願Yの明細書等→A+B記載なし
∴出願Xについてみなし公開(41条3項)なし
法29条の2適用なし

(2) 法39条1項(49条2号)
出願X→先願の地位(39条1項)なし
(39条5項、42条1項本文)
出願Y→A+Bなし
法39条1項適用なし

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
23/36

答案構成演習

【問題番号】： 例題 1.2(テキストP13)

【制限時間】： 25分

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
24/36

1.2 法17条の2第4項



TAC
25/36

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

1.2 法17条の2第4項

甲は、自ら発明した、デジタルカメラに関する発明について特許出願Xをし、出願公開後、出願審査の請求をした。なお、出願Xは外国語書面出願でもない。

出願Xの特許請求の範囲の記載は以下のとおりである。

【請求項1】手ぶれ防止機構Aを備えたデジタルカメラ。

【請求項2】さらに、手ぶれ防止強度調節機構Bを備えた請求項1記載のデジタルカメラ。

出願Xの明細書の発明の詳細な説明には以下の記載がある。

「・・・手ぶれ防止機構Aに関連する手ぶれ防止強度調節機構Bの**具体的態様としては、B1又はB2を採用することができる・・・**。

【実施例1】手ぶれ防止機構Aを備えたデジタルカメラ・・・

【実施例2】手ぶれ防止機構Aを備え、手ぶれ防止強度調節機構Bとして**B1を備えたデジタルカメラ・・・**

【実施例3】手ぶれ防止機構Aを備え、特定のビデオ撮影機構Cを備えたデジタルカメラ・・・」

B1、BはBの「下位概念」であるとの意味

TAC
26/36

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

1.2 法17条の2第4項



Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
27/36

1.2 法17条の2第4項

(注：以下において、各機構は符号（A、B、C等）のみで記載するものとし、解答においても同様とする。）

甲は、A及びB1を備えるが、Cを備えないデジタルカメラPを製造、販売している。

一方、第三者である乙は、出願を提出する権利を有するが、Bを備えないデ

「情報提供」(特
施規13条の2)

警告を受けたZは、その後、出願Xの明細書に開示された発明の態様に、前に頒布された刊行物Kに、Aを備えるが、B及びCをいずれも備えないデジタルカメラが記載されていることを発見したため、特許庁長官に対し、刊行物Kについての情報を提供した。

「情報提供」(特
施規13条の2)

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
28/36

1.2 法17条の2第4項



Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
29/36

1.2 法17条の2第4項

甲は、特許権を取得して、乙によるデジタルカメラP'の製造、販売の停止を求められるようにするとともに、デジタルカメラPについても特許発明の技術的範囲に含まれるようにしたい。

このとき、以下の場合において、上記の甲の目的を達成するために甲がなし得る特許法上の手続について、理由とともに説明せよ。

また、解答に際しては、手続後の請求項において、**A**は、発明を特定するために必要な事項の1つであることを条件とし、設例に記載の機構以外の機構及び意見書の提出については言及する必要はないものとする。

甲が最初の拒絶理由通知を受け、当該拒絶理由通知書において、出願Xの請求項1に係る発明については、刊行物Kに記載された発明と同一であり、新規性を欠如する旨が記載され、さらに、請求項2に係る発明については拒絶の理由を発見しない旨が記載されていた。甲は当該拒絶理由通知の内容は妥当である旨の心証を得た。

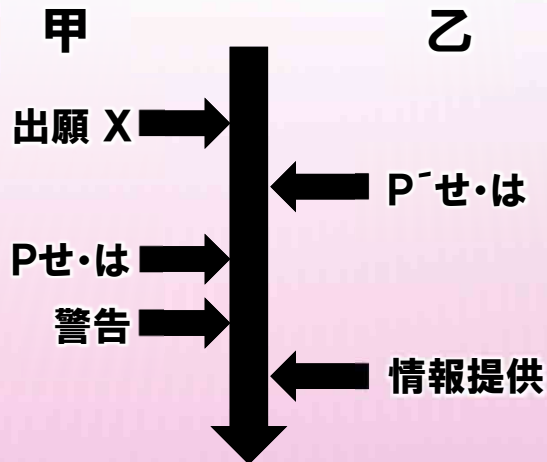
(平成21年度弁理士試験論文式筆記試験 特許・実用新案法 問題Ⅰ 抜粋)

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
30/36

1.2 法17条の2第4項

例題1.2 時系列



Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
31/36

1.2 法17条の2第4項

例題1.2 答案構成

- (1) 特許請求の範囲の補正(17条の2)
法17条の2第3項及び4項の要件を満たす
→デジタルカメラPを特許発明の技術的範囲に含める
A+Cを特許請求の範囲に記載する補正不可
∴法17条の2第4項の規定に違反(49条1号)
- (2) 特許出願の分割(44条)
時期→法44条1項1号、17条の2第1項1号
A+C→出願Xの当初明細書に記載
分割出願→遡及効(44条2項)
∴Pの製造、販売の停止を求めることが可能
(68条、70条、100条1項)。

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
32/36

次回の予告

合格のツボ！(論文編)

1. 論文に合格するためには？
⇒ 合格率からみる合格答案
2. 論文答案作成のための3ステップ
⇒ 「10個のプロセス」の概要

【テキスト範囲】
P17～P32

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
33/36

復習の仕方(毎回、掲載)

1. テキストの「見直し」と「暗記」【2日】
2. 論文応用答練の受講【任意】
➡ 「10個のプロセス」を使った場合の答練解説
(新宿のみ)
3. 「短答」免除の方は論文の比重を上げる
(インプット中心)

1週間

短答(3日) 論文(2日) 予備日(1日) 休み(1日)

(その他)

- ・ 講義中はひたすら「メモ」を取る
- ・ 質問は「WEBSCHOOL」でお願い致します。※ 講師指定不可

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
34/36

TAC専用SNS「ハピララ」

ハピララは、ブログや学習進捗管理機能を備えた情報コミュニケーションツールです。

弁理士試験関連コミュニティ

1. 弁理士《短答式試験》受験生コミュ！
2. 弁理士《必須科目》受験生コミュ！
3. 弁理士《選択科目》受験生コミュ！
4. 弁理士《口述ゼミ》コミュ！

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
35/36

受講お疲れ様でした!!

～ 努力だ、勉強だ、それが天才だ。～
(野口 英世)

Copyright© 2012- TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.

TAC
36/36