

論文式試験の得点を伸ばすための思考法と実践法
～論文上級講義のすすめ～

1. 論文式筆記試験は2つのタイプの問題からなります

- (1) ○**タイプ1**：キーワードを覚えていなくても解ける問題
例：措置問題（拒絶理由通知への対応、国内移行手続等）
- (2) ●**タイプ2**：キーワードを覚えていないと解けない問題
- ① 趣旨問題
 - ② 判例
 - ③ 審査基準

（例）平成25年度弁理士試験 特許・実用新案

科目	論点	タイプ
特実問題Ⅰ	共同発明者	●タイプ2
	職務発明制度の趣旨	●タイプ2
	特許法29条の2の趣旨	●タイプ2
	特許法184条の13	○タイプ1
	禁反言	●タイプ2
	特許法70条2項	○タイプ1
特実問題Ⅱ	補償金請求権	○タイプ1
	特許法65条4項	○タイプ1
	侵害訴訟の被告の抗弁	○タイプ1
	特許権の移転登録請求	○タイプ1

2. 各タイプへの対処法

- (1) ○タイプ1に対して
- ① 一部の問題はパターン化可能→パターンに落とし込む
 （例1）補正却下決定への対応→（i）補正却下決定不服審判の請求、（ii）補正後の新出願、（iii）補正後の内容での別途出願、（iv）再補正、（v）放置
 （例2）特許権侵害訴訟の被告の検討事項→（i）否認、（ii）無効の抗弁、（iii）先使用権の抗弁、（iv）自由技術の抗弁
 - ② パターン化されない問題はその場で臨機応変に対応
 →応答能力を向上させるには、答練を多く受けて場数をこなすしかありません
- (2) ●タイプ2に対して
- ① 「試験までに覚える」残念ながらこれしかありません
 - ② キーワードを挙げる（どれだけ論理が通っていても、キーワードが挙がっていない答案の評価は低くならざるを得ないと考えてよいと思います）
 - ③ 山を張る（判例であれば、これまでの短答式筆記試験および論文式筆記試験で出題された判例を優先的に押さえる）

3. 解答すべき事柄は基本的に3要素に還元可能です（趣旨問題は除く）

- (1) **要素1**：結論
- (2) **要素2**：結論に至る理由
- (3) **要素3**：結論を支持する根拠条文

（例題）（平成24年度弁理士試験論文式筆記試験特許・実用新案問題Ⅱ改題）

甲は、「**a + b + c**からなる装置**A**」に係る特許発明**イ**（以下「発明**イ**」という。）について特許権**P**を有している。

乙は、正当な権原なく、「**a + b**からなる部品**B**」を製造し、丙は、乙からこれを買受けて、正当な権原なく「**a + b + c**からなる装置**A**」を製造、販売している。

甲は、特許権**P**に基づき、乙の行為の差止めを求めることができるか、説明せよ。

要素1：乙の行為が間接侵害であれば差止可能

要素2：乙の行為が間接侵害になる場合の特許法101条1号及び2号にあてはめて説明

要素3：特許法100条

- (1) 乙の行為は、発明イの発明特定事項の全部を実施するものではない。このため、乙の行為が特許権Pの直接侵害（68条本文）になることはない。（←要素1～要素3には挙がっていない事項ですが、間接侵害の論述の作法として記載すべき事項です。こういった事柄は、個別具体的に押さえる必要があります。）
- (2) 一方、部品Bが装置Aの生産に「のみ」用いる物に該当する場合は、乙の行為は特許権Pを侵害するものとみなされる（101条1号）。（←要素2の記載です。「のみ」の解釈にまで踏み込む必要がある場合は、「のみ」の解釈も記述します。「のみ」の解釈にまで踏み込むべきかは場合によりけりで、場数をこなすことで、勘所を掴むしかありません。）
- (3) さらに、①部品Bが装置Aの生産に用いる物であって、②部品Bが日本国内において広く一般に流通しているものではなく、③部品Bが発明イの課題に不可欠なものであり、④乙が、発明イが特許発明であること及び部品Bが発明イの実施に用いられることを知っている場合は、乙の行為は特許権Pを侵害するものとみなされる（101条2号）。（←要素2の記載です。特許法101条2号に淡々とあてはめるだけです。）
- (4) 乙の行為が以上のように法101条1号又は2号に該当する場合は、甲は、特許権Pに基づき、乙の行為の差止めを求めることができる（100条1項）。（←要素1および3の記載です。要素2→要素1、3の順番で記述するのが定石です。）

4. 論文上級講義のねらい

- (1) ○タイプ1に対して
 - ① パターン化可能な事例の把握
 - ② 過去問の演習を通じて実戦能力の向上
 - ③ 要素1～要素3の記述の演習
- (2) ●タイプ2に対して
 - ① 山を張るべきところを押さえる
 - ② キーワードの確認
 - ③ 山を張った箇所の背景知識の把握

以上