

TAC 弁理士講座

2014年合格目標

論文要点集

論文応用答練編

【体験用見本テキスト】

事例問題 論文答案作成法概論

1. 本講座の目標

本講座の受講生は、基本講義や論文基礎講義等で基本的な法律知識は習得している。そのため本講座では、次の段階として、論文本試験で出題される長文の事例問題への対処法をマスターすることを目標とする。具体的には以下の2点に留意して受講していただきたい。

- ・ 本試験で60点（合格基準点）を獲得することができる答案を安定して作成する。
- ・ 本試験で足切りの対象となる50点未満を取らない答案作成術をマスターする。

(1) 論文本試験実施概要

まず、目標とする論文本試験の内容を確認したい。論文本試験の実施概要は、下記表のとおりである。

試験科目	試験時間	答案用紙	配点	合格基準
特許・実用新案法	120分	2枚	200点満点	各科目の得点54を平均として審議会が基準点を決定する。また、47未満の科目が1つもないこと
意匠法	90分	1枚	100点満点	
商標法	90分	1枚	100点満点	

弁理士試験における論文本試験は、特許・実用新案法、意匠法、商標法の3科目から構成されている。上述の如く、それぞれの試験時間は、特許・実用新案法120分、意匠法90分、商標法90分となっている。

さらに、特許・実用新案法では、解答用紙が**2枚**配布され、意匠法及び商標法では**1枚**が配布される。

提出された答案用紙は、原則として、解答用紙毎に試験委員によって採点される。合格基準は、「必須科目の標準偏差によって求めた点が54を平均として審議会によって合格基準点を決め、かつ、47未満の科目が1つもないこと」と特許庁より公表されている。合格基準点は口述の人数などから調整されると考えられるが、60点を目安として勉強していくのが良いだろう。点数をつける際に標準偏差が導入されているが、3科目の合計400点満点中240点以上の確保を目標とする。また、1科目（特許・実用新案法においては、1枚の答案用紙毎）でも47未満の得点（特許・実用新案法であれば94未満、意匠法、商標法であれば47未満）がつくと、その時点で不合格（これを「足切り」と呼ぶ。）となる点にも留意してほしい。

(2) 採点基準

次に、実際にどの程度の答案を書けば合格基準点である60点を取れるのかについて検討する。特許庁によって公表されている採点基準では、下記の7段階で採点を行うものとされている。

《弁理士試験論文式筆記試験の採点基準について》

(1) 答えが完璧にできている場合	100点
(2) 答えが非常に良くできている場合	80点
(3) 答えが良くできている場合	70点
(4) 答えが普通にできている場合	60点
(5) 答えがやや不十分である場合	50点
(6) 答えが不十分である場合	40点
(7) 答えがないか、またはあっても全く筋違いの場合	0点
(注1) 試問に対する応答の内容の良否の程度によって、これに多少の加減をすることができるものとする。	
(注2) なお「特許+実用新案」の科目については、200点満点とする。	

〔特許庁HPより抜粋〕

特許庁が公表する基準によると、合格基準点の60点は「答えが普通にできている」とされている。つまり、他の受験生に比べて見劣りのすることのない普通の場合を作成すれば60点以上の得点がつくのである。

本試験において合格基準点となる60点、つまり、他の答案と比べて見劣りしない答案を安定して作成できることを第1の目標とする。

また、本講座では、論文本試験に必要な基礎知識を習得することと、題意把握力、答案構成力、答案作成力に磨きをかけることで、悪い時であっても足切りの対象となってしまう47未満の答案を作成しないことを第2の目標とする。1つの科目でどんなに優れた得点をとっても他の答案で1つでも47未満の得点を取ってしまうとその時点で不合格になってしまう。そのため、本試験で足切りにならないよう、最低50点以上の点数が確保できることを目標としてほしい。

そのために、どのような点に注意して勉強を進めていけば良いのか、以下に指針を示す。

(3) 論文本試験の出題傾向分析と攻略法

論文本試験では、科目毎に出題の傾向が微妙に異なるため、それぞれの科目の勉強法も微妙に異なる点に注意が必要である。

① 特許・実用新案法

特許・実用新案法では、権利化前と権利化後において多論点型の問題が設定される傾向にある。

特許・実用新案法では、条文の理解が中心となる。特許法の総則（特許に関する法令における第1章）から特許協力条約に基づく国際出願に係る特例（第9章）までの重要な条文の趣旨、要件、法的効果をおさえておく必要がある。

さらに条文+αの知識が要求される、重要な論点や判例（最高裁判例が中心となる。）をおさえておく必要もある。

② 意匠法

意匠法においては、制度趣旨や概念の理解を問う基本問題と、事例問題が組み合わされて出題される傾向にある。なお、平成24年度の論文本試験では、事例問題が出題されなかった点もおさえない。

意匠法では、特殊な制度（部分、組物、関連、秘密意匠、先出願における通常実施権、画像デザイン）をしっかりと理解する必要がある。また、条文と基本テキスト

（ELEMENTS 2、論文要点集—論文基礎講義編）を使って、趣旨、要件、効果をおさえておく必要がある。特に趣旨はアウトプットできるように準備しておく必要がある。

さらに、「意匠」、「物品」、「形態」、「類似」といった特有の概念も理解しておく必要がある。

③ 商標法

商標法は、条文の適用能力、商標法固有の論点、判例の理解、および工業所有権法逐条解説（青本）の理解等、広範囲から出題される。したがって、出題傾向を絞り込めないという厄介な問題がある。

商標法では、商 3 条や商 4 条といった登録要件や、特殊な制度（団体、防護等）、を条文、基本的なテキストを使って広めにおさえておく。それに加えて青本レベルでの趣旨や要件の再現も要求されるので、青本の重要記載箇所をアウトプットできるように準備しておく必要がある。判例については、基本的なテキスト（ELEMENTS 2、論文要点集—論文基礎講義編等）を使って効率的に広く勉強するのがポイントである。

2. 論文応用答練の受講方法

(1) 予習・復習について

論文応用答練では、次回（第2回）から第10回までの間、毎回の講義開始から60分間を論文答案作成の時間とする。事例問題を出題し、問題を読み解いて答案を作成してもらう。ようするに論文答案作成の実戦練習の場が用意されている。

論文応用答練を受講する際には、後述する出題範囲に合わせて、予習してから答練にのぞんでほしい。予習の方法としては、下記の出題範囲表を参照して、出題範囲に含まれる論点を「ELEMENTS 1, 2」、「論文要点集（論文基礎講義編）」等の基本テキストを用いて予習をしてきていただきたい。

また、本テキスト「論文要点集（論文応用答練編）」については原則として予習しないでほしい。初見で問題文を読み、答案構成を行うことが、論文の実力を伸ばすからである。

ただし、論文初心者の場合は、事例問題の作成方法に慣れるまでの間、本テキスト「論文要点集（論文応用答練編）」の内容を参照して予習をしても構わない。

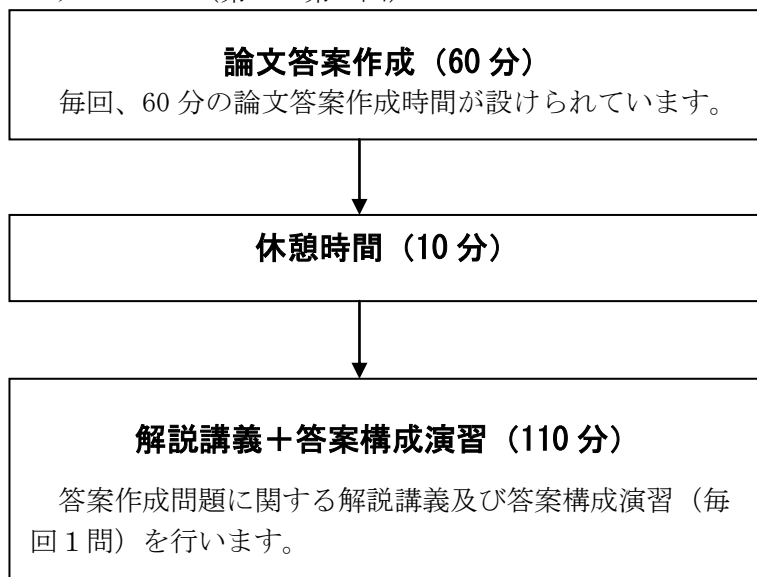
<論文応用答練出題範囲表>

回数	科目	出題範囲
第2回	特・実①	特許を受ける権利、優先権、外国語書面、拒絶対応等
第3回	特・実②	拒絶査定、優先権、新規性喪失の例外適用、補償金請求権等
第4回	特・実③	特68条、特69条、利用、特許権の共有、審決取消訴訟、訂正
第5回	特・実④	無効審判、実用新案法、特79条、抗弁
第6回	意匠法①	部分意匠、関連意匠、補正却下、利用、新規性喪失例外等
第7回	意匠法②	画面デザイン、組物、意29条、意29条の2、秘密意匠
第8回	商標法①	小売等役務、立体商標、補正、類似判断、先使用权
第9回	商標法②	地域団体、団体、商3条、マドプロ、権利移転
第10回	商標法③	異議申立、無効審判、取消審判、防護標章制度

2014 年合格目標 論文応用答練

(2) 論文応用答練の内容

① タイムスケジュール (第2～第10回)



(3) 受講に際し持参する物

本講座を受講するに際し、以下の物を用意し、持参すること。

① 論文応用答練のテキスト「論文要点集 (論文応用答練編)」

本講座は本テキストに基づいて進行する。後述する答案作成用の問題も掲載されているので毎回必ず持参すること。

② 筆記用具

毎回行う答案作成演習で使用する筆記用語を持参する。論文本試験で使用する「黒又は青インキのボールペン、万年筆又はつけペン」を用意する。

また講義中に重要な部分に線引きを促すので、マーカーまたは色付きボールペン等を持参することを推奨する。

③ 法文集 (平成23年法改正対応版)

論文本試験では、法文集が貸与される。できれば四法対称条文等の加工されている法文集ではなく、法令が順番に掲載されている一般的な法文集を持参すると良い。

※推奨法文集

「弁理士試験 法文集 Wセミナー編 (第2版)」(早稲田経営出版)3,675円(税込)

平成23年法改正対応

(4) 本テキスト「論文要点集（論文応用答練編）」について

テキストには全18問の事例問題及びその解法が掲載されている。毎回出題範囲に応じてその中から1問を論文答案作成問題として出題し、1問を用いて答案構成演習を行う。

全18問の事例問題には、以下の資料によって構成されている。これらの資料をフル活用することで事例問題を読み解く力と、臨機応変に事例問題に対応する力をつけてほしい。

① 出題の意図

問題を出題した意図、問題と過去問との関係性が明記されている。

■出題の意図

意匠法における論文本試験において、近年、関連意匠と部分意匠に関する出願が多く、組物については、ほとんど出題されていない。しかし、意匠法特有の制度は限られているので、いつ出題されてもおかしくない。そこで、近年出題されていない意匠法特有の制度である組物の意匠の登録要件について、パリ条約上の優先権と絡めて出題した。

また、意匠法では特実法や商標法と比較して判例の数が少なく、審査基準の内容についての理解が問われることが多い。今回はパリ優先権と組物についての審査基準を中心とした出題（抜粋参照）としてあるが、それ以外のものについても併せて確認してほしい。

② 論点

その出題に含まれる論点について記載されている資料。この論点を中心に答案を組み立てていく指針として活用することをお勧めする。

■論点

- (1) 権利行使を念頭に置いた権利取得の手続についての理解を問う。

補正の時期と要件

特許出願の分割

- (2) 特許権の消尽等についての理解を問う。

国内における消尽

消尽の基本的考え方

加工による新たな製造

③ 参考文献

模範答案、解説を作成する際に必要となる書籍を記載している資料。復習の際は併せて参考文献に挙げられている部分を一読することをお勧めする。

■参考文献

- (1) 『特許法概説』（第13版）p185～p242
- (2) 『工業所有権逐条解説』（第18版）特許法第33条の該当部分

2014 年合格目標 論文応用答練

④ 問題文の読み方

問題文を読み進める際に、注意すべき事項、その問題文から何を読み取るべきなのかを明示した資料。復習の際は、読み落とした論点がないか確認して欲しい。

■問題文の読み方

特許と実案が、保護対象・出願・権利化・権利行使のそれぞれの場面で、どのように異なるのか、整理しておくこと。

実案の保護対象に該当するか考える。

ペットボトルの製造販売を業務とする甲会社は、ペットボトルの底部の構造について研究開発を行っており、かかる研究開発の成果について、特許権及び実用新案権の取得を考えている。

この設例において、以下の設問（１）及び（２）にそれぞれ答えよ。

設問（１）と（２）は独立の問題とは明示されていない。問題によっては、前後の設問にヒントが隠されている可能性もあるから、問題全体を読んでから答案構成すること。

⑤ 答案構成

問題文に対する答案構成例を記載している資料。答案作成の骨組みとなるため、答案を書き始める前に、ある程度時間をかけて作成する。

■答案構成

1. 設問（１）

（１）乙は甲に以下のように回答

（２）保護対象・登録要件

① 実案は物品の形状等のみ保護対象（実2①）∴小発明保護

② 高度性（特2①）⇔実案なし（実2①）

創作性が低い場合は実案選択

（３）権利付与手続

① 特許は審査主義（特48の2）、実案は無審査登録主義（実14②）

② 実案は出願時に低廉登録料（実32①）

（４）存続期間

特許20年（特67①）、実案10年（実1条）

長期保護希望→特許選択

（５）権利行使

無効審決確定により損害賠償責任（実29の3）∴より高度の注意義務

（６）実案に基づく特許出願（特46の2①）、逆は×

⑥ 模範答案

出題に対して模範となる実戦的な答案例を示した資料。模範答案に挙げられている内容を記載することができれば合格点がつくように想定されている。

■模範答案	
1. 設問(1)について	
(1) 翻訳文の提出期限に関して	の明細書等が記載されている(29条の2、184条の13)。Y2について、明細書等の日本語による翻訳文が提出されている(29条の2、184条の13)。Y2について、X
乙は、優先日から2年6月(国内書面提出期間)以内に、国際出願日におけるY2の明細書、請求の範囲、図面中の説明及び要約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(184条の4第1項本文)。	後(平成20年12月18日)に国際公開がされている(29条の2、184条の13)。したがって、Xの審査において、Y2が特29条の2に基づく拒絶の理由(49条2号)の根拠となるが問題となる。
ただし、国内書面提出期間の満了前2月から満了の日までの間に所定の書面(184条の5第1項)を提出した場合には、その書面の提出の日から2月以内に、当該翻訳文を提出することができる(184条の4第1項ただし書)。	ここで、乙は、甲からイについての特許を受ける権利を譲り受けることなく、自己の名を発明者とするY1をしている。よって、Xに係るイとY2に記載されたイの発明者については、甲で同一であると解する。
(2) 明細書の翻訳文を提出しなかった場合の取扱いについて	したがって、Y2は、Xの審査において、特29条の2に基づく拒絶の理由の根拠となることはないと解する(29条の2、184条の13)。
乙が上記期限内に日本語による明細書の翻訳文を提出しなかった場合は、Y2は取り下げられたものとみなされる(184条の4第3項)。	(2) 特39条1項について
2. 設問(2)について	上述したとおり、Y2に係るイの後願排除基準日(特39条1項)は、Y1(平成19年6月1日)になると解する。しかし、乙は、甲からイについて特許を受ける権利を譲り受けることなく、自己の名を発明者とするY1をしている。よって、Y2は、特39条1項の規定の運用については、特許出願でないものとみなされると解する(39条6項)。
(1) 特29条の2について	したがって、Y2は、Xの審査において、特39条の拒絶の理由の根拠となることはないと解する(39条6項)。
Y1は、正規の国内出願であると解する(パリ4条A(3))。よって、Y1(平成19年6月1日)から12箇月以内にされたY2(平成19年10月1日)は、その間に行われた行為によって不利な取扱いを受けないものとし、また、これらの行為は、第三者のいかなる権利又は使用の権限をも生じさせない(パリ4条B)。よって、Y2に係るイの後願排除基準日は、Y1(平成19年6月1日)になると解する。	3. 設問(3)について
ここで、Xは、Y1の日後(平成19年9月3日)にされている(29条の2、184条の13)。Y2の国際出願日における明細書、請求の範囲にイが記載され、Y1の当初	(1) 特29条1項1号(49条2号)について

⑦ 解説

模範答案の限られた文字数の中では書ききれない部分まで詳細に記載した資料。模範答案で省略されている知識等の確認に利用することができる。

■解説

1. 設問(1)について

(1) 日本語による翻訳文の提出期限に関し、Y2に適用される特許法上の規定について

乙は、優先日から2年6月(国内書面提出期間)以内に、国際出願日におけるY2の明細書、請求の範囲、図面中の説明及び要約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(184条の4第1項本文)。ただし、乙は、国内書面提出期間の満了前2月から満了の日までの間に法184条の5第1項に規定する書面を提出したときは、当該書面の提出の日から2月以内に、当該翻訳文を提出することができる(184条の4第1項ただし書)。

(2) 乙が上記期限内に日本語による明細書の翻訳文を提出しなかった場合の取扱いについて
この場合は、Y2は、取り下げられたものとみなされる(184条の4第3項)。

2. 設問(2)について

Xの審査においてY2が拒絶の理由の根拠となるとすれば、その拒絶の理由の根拠条文は法29条の2と法39条1項である(49条2号)。そこで、以下、これらについて検討する。

(1) 法29条の2について

Y2は、Xの日後にされているが、Y1に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う出

3. 添削について

(1) 添削の方法

受講生には本講座の開始から60分間を利用して論文答案作成を行っていただく。その答案は弁理士が添削し、約1週間後に受講生に返却をする。その返却された答案について添削された箇所は必ず復習をしてほしい。そして、自分の弱点を、題意把握と書き方に分けて分析してほしい。論文の勉強においては、添削の結果を参照して自分の実力を客観視し、自分の弱点を修正することが最も重要である。

また添削結果の確認は、添削された答案用紙に添付された「添削シート」を活用して欲しい。

① 添削の流れ

(i) 解答すべき項目が挙がっているか否かを確認する

⇒添削シートの「評価項目」の欄にチェックを入れる

(ii) 次に項目の内容を確認する（条文番号やキーワードが挙がっているか否か、項目全体のまとまりも採点の対象となる。）

⇒添削シートの「総合評価」の欄に評価を入れる

(iii) 「評価項目」、「総合評価」の内容に基づき点数をつけられる

② 点数の基準

論文応用答練では、以下の基準で採点を行う。本講座では60点以上が合格点となる。

《論文応用答練の採点基準について》

(1) 答えが完璧にできている場合	100点
(2) 答えが非常に良くできている場合	80点
(3) 答えが良くできている場合	70点
(4) 答えが普通にできている場合	60点
(5) 答えがやや不十分である場合	50点
(6) 答えが不十分である場合	40点
(7) 答えがないか、またはあっても全く筋違いの場合	0点

※配布資料の模範答案の内容が全て記載されていれば70点以上の得点がつくものとする。

③ 添削シートについて

添削答案と併せて利用することで効果的な復習が可能となるように添削シートを配布する。

<添削シート見本>



2011年目標 前期論文答練 第1回 添削シート

氏 名				様	添削担当者	
① 評価項目		② 重要度	③ 項目（注1）		④ 総合評価（注2）	
設問（1）	特29条の2	高	☒ 先願・公開への言及がされている ☒ 発明者、出願人同一についての言及 ☒ 特49条2号を記載している ☒ 「他の特許出願」の解釈への言及がある		B	
	パリ4条B	高	☐ 問題の所在 ☐ 反対説の提示			

①評価項目

各設問をさらに細かく分けたもので、答案を構成する柱となる項目が示されています。

②重要度

「評価項目」の中での優先順位が示されています。
重要度の高い順番に「高」、「中」、「低」の3段階で評価されます。

③項目

「評価項目」をさらに細かくした、いわば「小論点」が示されています。
「□」へのチェックで答案中への「評価項目」への記載の有無を確認することができます。

④総合評価

「評価項目」全体に対する評価が示されています。
A～Eの5段階で評価されます。この総合評価の積み重ねが実際の点数となります。

(3) 添削答案の活用法

論文本試験は採点型の試験である。一次試験である短答式試験は、自分の選んだ番号を控えておけば本試験終了後に獲得した点数を知ることができる。しかし、論文本試験は、自分が作成した答案について、採点者がどのような点数をつけるのかが分からない。

また、最終的につけられた点数は、採点者の主観やコンディションに左右されるリスクもある。

本講座で実施される添削は、採点型の試験に対するテストマッチだと考えて欲しい。自分の書いた答案がどのように評価されるのかを分析し、次の答案作成に役立てて欲しい。

論文作成は、会社内でレポートを書いたり、クライアントに対するプレゼンと同じである。レポートであれば、上司が分かり易いようにシンプルにまとめる必要があるし、プレゼンも相手の立場にたって、理解しやすい資料を作成することが重要である。

添削された答案を復習して、どのような記載が採点者に伝わらなかったのかを分析し、書き方を工夫してほしい。

多くの受験生は、答練を受けて解答を作成し、それを添削してもらい、点数を見て一喜一憂して終わっているのが実情である。これでは効率的に実力が上がっていかない。また、問題や答案作成日における受験生のコンディションに左右されて、点数が高めで安定しない。重要なのは、正しい項目を抽出し、抽出した項目をどのように記載すれば採点者にアピールできるのかという客観的な得点感覚、および他の受験生を意識した相対的な評価基準を自分のものにすることにある。

4. 問題の解き方

本講座は、基礎知識を身につけた受講生が、論文本試験で実際に出題される可能性のある問題を使用して、実戦的なテクニックや解法を学んでいく講座である。

論文本試験では、① 題意把握、② 答案構成、③ 答案作成というプロセスを経て答案を作成することになる。

本項では、以下の事例問題「例題①」を使用して、答案の作成プロセスを実際に体験していただき、問題の解き方を解説していく。

<例題①>

甲は、「部材 **a** と部材 **b** から構成される装置」（以下、「発明 **イ**」という。）を発明し、2013年6月1日、日本以外のパリ条約の同盟国 **A** の領域内で開催された博覧会に発明 **イ** を出品した。甲は、2013年7月、発明 **イ** に係る特許を受ける権利を **乙** に譲渡した。

さらに甲は、2013年8月、「部材 **a** と部材 **b** と部材 **c** から構成される装置」（以下、「発明 **ロ**」とする。）を発明し、下記設問（1）及び（2）における出願 **X** の後、発明 **ロ** についての特許を受ける権利を **乙** に譲渡した。

この設例において、以下の設問に答えよ。なお、**乙** は日本国内に居住する日本国籍を有する者である。また、明細書及び特許請求の範囲において記載要件違反（特許法第36条、同第37条）はないものとし、設問（1）と（2）は相互に独立しているものとする。

- （1）**乙** は、2013年9月1日、特許請求の範囲に発明 **イ** を記載してわが国において特許出願 **X** をしていた。**乙** は、出願 **X** に基づく特許法第41条の規定による優先権を主張して発明 **イ** 及び **ロ** についてわが国で特許出願 **Y** をしたいと考えている。

かかる場合、**乙** が特許出願 **Y** をする際に留意すべき事項を説明せよ。なお、特許出願 **X** において新規性喪失の例外の手續（特許法第30条3項）は適法になされているものとし、解答基準日は2014年7月6日とする。

- （2）**乙** は、特許請求の範囲に発明 **イ** を記載して、2013年9月1日、パリ条約の同盟国 **A** に特許出願 **X** をしていた。**乙** は、その後、2014年5月1日、出願 **X** に基づくパリ条約による優先権を主張してわが国に発明 **イ** 及び **ロ** についての特許出願 **Y** をした。かかる場合において、発明 **イ** 及び **ロ** についての審査における新規性及び進歩性の判断を説明せよ。

(1) 問題文の読み方

近年、論文本試験の問題文は長文化している。試験時間は以前と変わらないので、問題文を素早く読み、かつ正確に出題者が要求する題意を把握する能力が必要とされる。問題文の読み方には幾つか適切なアプローチがある。

① 問題文を読む時間を決める。

長さに応じて任意に設定する必要があるが、A 4 一頁にぎっしり問題が書かれている場合は5分以内、等のように予め問題文を読む時間を決めておくといいだろう。本試験は時間との戦いである。特に特許・実用新案法は、1 問目を解くのに時間がかかってしまい2 問目の時間が足りなかったという受験生の声を良く耳にする。初期段階から時間の感覚を身に付けておくべきである。

なお、今回の＜例題①＞程度の問題文の長さであれば各人によって個人差は当然あるが、5 分以内で読む必要があるだろう。

② 問題文中に登場する記号を正確におさえる。

登場人物（甲、乙、丙、丁、戊・・・）、出願（X、Y、Z・・・）、製品（A、B、C・・・）等、問題文中で設定されている記号をおさえる必要がある。間違って解答すると、採点官は何について書かれている答案なのか分からなくなってしまう。

「自分としてはしっかり記載したのに点数が伸びない。」という人の答案には、しばしば誤った記号が記載されていることがある。普段から注意していないと本試験でもこのようなケアレスミスを犯す危険性がある。

③ カラーペンやマーカーを活用する。

重要ポイントについては黄色のマーカー、日時については青色のマーカー等のように問題文に印をつけておくと、2 度目に問題文を読む際に論点の把握が容易になる。

④ 問題設定の状況を把握する。

設問が権利化前の問題なのか、権利化後の問題なのか、権利化前であれば、出願段階なのか、審査段階なのか、というように、問題となる手続の段階を正確に把握しなければいけない。そのためには、特許庁における手続の流れや、裁判所における原告と被告のやり取りについてイメージを明確に持つておく必要がある。

- ⑤ 問題文の中から聞きたいこと（書かなければならないこと）を把握する。

問題文を読んで問題作成者が設定した一番重要な論点を把握する。通常、長文問題であっても、一番重要な論点は一文で纏まっていることが多い。

例題①を見ると、設問（１）の最後の方に「**乙**が特許出願**Ｙ**をする際に留意すべき事項を説明せよ。」と記載されている。この場合、設問（１）においては、その一文が重要な論点となる。

このような問題に対して、「～なので出願**Ｙ**は拒絶される（49条）。」等と結論部をまとめても、問題作成者が答えてほしいこと（書かなければならないこと）に直接解答していないという印象を与えてしまうため、評価は低くなる。

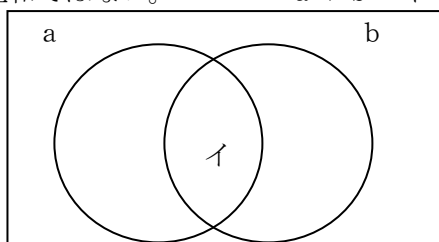
この場合は、「出願人の留意事項」いう視点をもって問題文全体を読み、解答用紙には「乙は特許出願**Ｙ**をする際、～という点に留意すべきである。」という論点を記載したい。項目が正しければ、試験委員が望む適切な解答に近づくだろう。

では、実際に例題①を読み進めていこう。

■例題① 問題文の読み方

発明は論理積で考えよう。 $a \times b = \text{イ}$ ○

論理和ではない。 $a + b = \text{イ} \times$



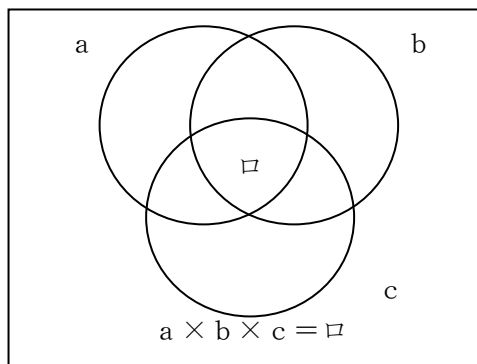
甲は、「部材 **a** と部材 **b** から構成される装置」(以下、「発明イ」という。)を開発し、2013年6月1日、日本以外のパリ条約の同盟国 **A** の領域内で開催された博覧会に発明イを出品した。

法30条2項(新規性喪失の例外規定)に留意する。

複数の日付が登場する場合はチャート図を書いて事例を整理しよう。

甲は2013年7月、発明イに係る特許を受ける権利を乙に譲渡した。

特許を受ける権利が譲渡されたので、乙が出願することになる。



さらに甲は、2013年8月、「部材 **a** と部材 **b** と部材 **c** から構成される装置」(以下、「発明ロ」という。)を発明し、下記設問(1)及び(2)における出願Xの後、発明ロについての特許を受ける権利を乙に譲渡した。

時系列に注意する。

この一文がなければ、設問（１）で法37条等を検討しなければならない。落とし易いので本試では注意してほしい。

「なお書」にも注意する。特許管理人（８条）について触れる必要はない。

この設例において、以下の設問に答えよ。なお、乙は日本国内に居住する日本国籍を有する者である。また、明細書及び特許請求の範囲において記載要件違反（特許法第36条、同第37条）はないものとし、設問（１）と（２）は相互に独立しているものとする。

国内出願である点に注意する。問題文を読み間違えると題意把握ミスにつながる。

（１）乙は、2013年9月1日、特許請求の範囲に発明イを記載してわが国において特許出願Xをしていた。乙は、出願Xに基づく特許法第41条の規定による優先権を主張して発明イ及びロについてわが国で特許出願Yをしたいと考えている。

優先権にはパリ優先権（パリ条約4条）と国内優先権（41条）がある。設問（１）は国内優先権となる。

論点を文言通りに把握する。この論点を意識して解答文を作成する。
「乙は～という点に留意する」を答案の目立つ箇所に記載する。通常は各論の最初か最後に記載する。

かかる場合、乙が特許出願Yをする際に留意すべき事項を説明せよ。なお、特許出願Xにおいて新規性喪失の例外の手續（特許法第30条3項）はなされているものとし、解答基準日は2014年7月6日とする。

法41条2項に国内優先権の効果が記載されている。同項では法30条3項の記載がない。これは出願Yの時点で法30条3項の手續を可能とするためである。

設問（１）との事案の相違に注意する。設問（２）は、パリ条約上の優先権（パリ４条）が主張されている。

（２）**乙**は、特許請求の範囲に発明**イ**を記載して、2013年9月1日、パリ条約の同盟国**A**に特許出願**X**をしていた。**乙**は、その後、2014年5月1日、出願**X**に基づくパリ条約による優先権を主張してわが国に発明**イ**及び**ロ**についての特許出願**Y**をした。かかる場合において、発明**イ**及び**ロ**についての審査における新規性及び進歩性の判断を説明せよ。

優先権の効果をパリ条約４条Bに照らして検討する。なお発明**ロ**については優先権の効果は発生しないので注意する。

審査基準に照らして説明する。

(2) 答案構成のやり方

答案構成とは、問題文から抽出した論点を整理した解答項目が列挙された資料である。解答用紙に書き込む前に問題文を読んで答案構成を行い、解答項目を整理する役目を担っている。答案の設計図ともいえる重要な作業である。実際、答案構成用紙をみれば合否が分かるぐらい重要なものでもある。

実際の論文本試験では、A 4 の白紙が問題文の表紙にホチキス留めされている。本試験では、試験開始と同時に問題文から白紙を分離する作業を行う。この白紙を答案構成用紙として活用する。

上記(1)の問題文の読み込みでしっかり題意を把握した後、ある程度時間を割いて、答案構成を行うべきである。例題①の答案構成例を下記に示す。

■ 答案構成（例題①）

1. 設問（1）

(1) 国内優先権に留意（特41条）

∴新規性（特29条）等の判断はXのときを基準に行われる（特41条2項）

① 主体的要件（特41条1項柱書）

題意より、乙は特許を受ける権利を甲から譲り受けている→要件具備

② Xが分割出願等でないこと（特41条1項2～5号）

③ 客体的要件（特41条1項柱書）

発明イはXに記載されている→要件具備

発明ロはイと同一でないので優先権の効果なし

④ 時期的要件（特41条1項1号）

⑤ 手続的要件（特41条4項）

(2) 新規性喪失例外規定に留意（特30条3項）

発明イについて、→適用可○（特30条2項、特41条2項）

発明ロについて→適用不可×（特30条2項、特41条2項）

発明ロについて、進歩性に留意（特29条2項）

Yと同時に所定の書面提出（特30条3項）

2. 設問（2）

出願Yは新喪例の適用受けられない（特30条2項）

∴新規性喪失の日から6月以内でなければ新喪例を受けられない

(1) 新規性

イは新規性欠如により拒絶（特29条1項1号、特49条2号）

(2) 進歩性

ロは進歩性違反（特29条2項）

→論理づけ

→単なる寄せ集め等

→有利な効果の参酌

以上

※答案構成で使用している記号「∴」→なぜならば（理由づけ）

① 答案用紙を思い浮かべ、各項目の記載量の配分（バランス）を決める。

実際に答案を作成してみると分かるが、最初の項目についての記載が厚くなった結果、後半は時間がなくなり、尻つぼみの論述になる事が多い。本試験において、後半の設問に高配点が設定されているケースも考えられる。尻つぼみになっていると、配点の少ないものを厚く書き、配点の多いものが薄くなってしまい、結果的に合計点がのびないことになる。また、配点の分布が分からない場合であっても、全体的にバランス良く書いていれば、評価が大きく下がるというリスクを分散できる。

今回の例題①であれば、各制度の趣旨、要件をシンプルに短くまとめる必要がある。よく、冒頭に設問の引き写しや、状況説明（問題文のまとめ）が記載されている答案が多いが、加点はされない。例えば、「乙は、発明イを記載して出願をしている。乙はその出願を基礎に出願Yをしたいと考えている。」等の状況説明は不要である。

問題は「出願時における乙の留意事項」なので、国内優先権や新規性喪失といった制度の趣旨と要件をコンパクトに記載する。

近年の問題の一部には、長文化の傾向が見受けられる。問題文が長い場合は、題意把握と答案構成に十分な時間をかけなければならない。そのため、解答は質問事項に直接関連する項目のみをコンパクトに記述することを心掛ける。そのような意識を持たないと、後半の設問に対する解答項目が薄くなり、結果的に点数が伸びないことになる。自分の持っている知識を全て吐き出すのではなく、重要な項目のみを選んで記述する必要がある。

② 答案構成にかかる時間を決める

問題文を読む時間を予め決めておく点は上述した。さらに、答案構成の時間も予め決めておくべきである。問題文を一読した後、答案構成に書けられる時間を設定する。問題の難易度・長さによるが、特許実用新案法では、だいたい10分～20分以内で設定すると良いだろう。すなわち、問題文を読む時間と答案構成の時間は、合計で15分～25分以内で設定するのが一般的である。

今回の例題であれば大体10分～20分程度で答案構成を行いたい。

③ 答案構成は設計図である。

どうしても答案用紙に書き込む時間が気になるが、我慢してしっかり答案構成を行うべきである。答案構成が正しい加減では、質の良い答案は作れない。これは設計図を作らずに、場当たりの家に建てるのに等しい行為である。しっかりと答案構成を行った後に、答案作成に入るという習慣を身につけて欲しい。

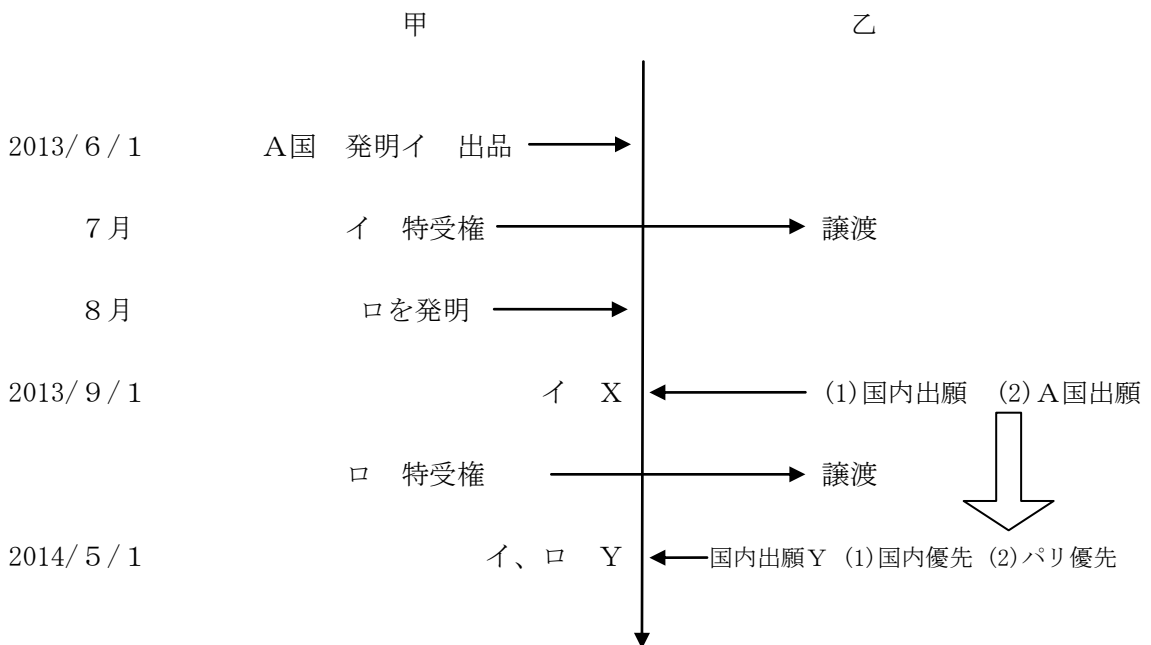
また、条文番号やキーワードは答案構成の段階でしっかり構成用紙に明記したい。

答案を作成する前に条文番号、キーワードを明記しておくことで、項目落ちを防ぐことができる。1つの項目を落とすということは、まとまった点数を失うことを意味する。項目落ちを防ぐためには、後述する答案作成の段階で、時々、答案構成を確認しながら書き落としがないかチェックしてほしい。

④ 時系列表（チャート図）の作成

問題文中に複数の年月日等が記載されている場合は、時系列を整理した表を作成すると良い。時系列表は手早く作成する必要がある。また、問題文を読む際に年月日にマーカー等で印をつけておき、古いものから順に並べ、その時期にどのような事実があったのかを簡潔にまとめる必要がある。なお、時系列表は間違え易いので、鉛筆と消しゴムを使って作成すると良いだろう。ここで間違えると題意把握ミスに直結するので慎重に行いたい。以下に、上記例題についての時系列表の一例を示す。

■時系列図（例題①）



(3) 答案作成

いよいよ最終段階となる答案作成である。採点者は、採点対象である受験生の知識量やプロフィールは一切分からない。提出された答案用紙のみが受験生の評価の対象である。答案作成においては、以下の点に注意してほしい。

① 筆力について

筆力とは、解答用紙に書き込むスピードのことである。この論文応用答練で毎回答案を作成しながら、自分の「筆力」を把握してほしい。

筆力は、訓練によって向上させることができる。最終的には1頁あたり15分以内、できれば10分を目標としてほしい。

筆力を阻害する原因としては、

- (i) 書き込み最中に、手を止めて思考する、

解決法⇒答案構成段階でしっかり記載内容を決めておくことが重要である。

筆記段階では出力のみに集中すべきである。

- (ii) 法令集を参照して条文を確認する、

解決法⇒予め重要条文を頭に入れておき、条文を参照する回数を減らし、また参照する場合は素早く検索時間を早め、閲覧時間を短くしなければならない。そのためにも条文の読み込みは重要である。

- (iii) 筆記スピード自体が遅い、の3点がある

解決法⇒自分にあった筆記具を使い、答練を受ける際に意識的に筆記スピードを上げることである。文字は綺麗な方が良いが、解読可能な範囲で仕上げればよい。

自分の自身の筆力を把握していれば、問題文の読み込みや答案構成にかかる時間も逆算できる。例えば、特許法・実用新案法において、問題文の読み込みと答案構成に30分かかってしまった場合は、一般的には残り30分を解答用紙の作成にあてることができる。1頁あたり15分で答案を書けるのであれば、解答用紙2頁（表面）を埋めることができる。

すなわち、特許・実用新案法において、解答用紙3枚目の下の方まで答案を埋めたい場合は、20分以内に答案構成を終えるべきであろう。

② 自分自身の雛形をもつこと

点数を安定させるためには、自分自身の雛形を持つべきである。雛形については、答練で配布される模範答案や、他の受験生が作成した優秀答案などを参照しながら、適切かつシンプルな文章や説得力のある論述の組み立てを身につけることである。雛形については、下記5（基本テンプレート）で詳しく述べる。

③ 文章はコンパクトに読みやすくする

基本的には、1つの文章で1つの情報を運ぶことを意識したい。文章が長くなれば長くなるほどにその文章における伝えたいポイントがぼやけてしまうからである。長い文章は、採点者にとっても読み難い場合が多い。

例えば、項目型の問題に対する文章構成は、主語＋目的語＋述語＋条文番号を意識したい。ここで少し具体例を見てみよう。

(i) 問題文の前提条件を挙げた後に項目が記載されている答案

例えば、「審査において出願Xが拒絶となるためには、先願Yの存在により出願Xが後願となり先後願の規定が適用される（39条1項）。」と書かれてあるとする。上記の下線部の記載は冗長である。主語＋目的語＋述語＋条文番号でシンプルに記載すれば十分である。

それでは上述の記載はどのようにアレンジすべきだろうか。

例えば、「出願Xは、先願Yの存在によって先後願の規定により拒絶される（39条1項、49条2号）。」と記載すれば、何が記載されているのか一目瞭然である。また、「主語＋述語・・・」により、解答がシャープになり、答案にリズム感が出て、読み易くなる。

さらに、「～ためには、」、「～の場合は、」、「～の観点からは、」といった前提条件を文頭に記載すると、冗長な回答になるので注意したい。

(ii) 1つの文章で2つ以上の情報が記載されている答案

例えば、優先権主張（41条）と新規性喪失の例外（30条）の2つの項目を記載する場合、「乙は、優先権主張及び新規性喪失の例外に留意すべきである（41条、30条）。」と書くよりも、「乙は、優先権主張に留意すべきである（41条）。」と、「乙は、新規性喪失の例外に留意すべきである（30条）。」とを項目を分けて記載した方が読みやすい答案となる。

項目を分けることにより、条文番号、各手続をとる理由付けや、要件の検討などの関連事項を項目毎に纏めて記載することができる。

短時間で文章をまとめるためには、1つの文章に載せる情報は少なくした方がよい。1つの文章で1つの情報を運ぶことにより、短時間で読みやすい文章を作ることができる。

(iii) 具体的な解答項目の前に問題文の状況説明が記載されている答案

問題文を要約しているだけの文章は加点されない。採点者は問題文を知っているので、このような状況を説明した文章に接すると、答案が冗長であるという印象を採点官に与える。悪くすると、採点官に理解していないのではないか、または記載量を稼ごうとしているのではないかという疑念を持たれるかもしれない。

例えば、「甲は2013年〇月〇日に刊行物に発明イを公表している。甲はその事実を知りながら、その後特許出願Xを行っている。そのため、甲の出願は新規性欠如の拒絶理由に該当する。したがって、甲は、新規性喪失の例外適用を受けるべきである（30条2項）。」と記載されている答案は良くない。上記下線部は問題文に明記されている単なる状況説明であり、問題文を要約しているに過ぎないからである。

2014 年合格目標 論文応答練

上記の文章は、「甲は、新規性喪失の例外適用を受けるべきである（30条2項）。発明イを刊行物で公表していることに起因する新規性欠如の拒絶理由を解消するためである（29条1項3号、49条2号）。」と記載すれば良い。まず解答項目を記載し、理由付けとして問題文から抽出される問題点を指摘すると、文章を読みやすくコンパクトにまとめることができる。

④ 落ちない答案を作成する。

合格倍率約10倍の国家試験というものは、基本的に落とすための試験である。採点者に「この答案は駄目だ」と思われたらおしまいである。したがって、論文試験を突破するために最も重要なのは「落ちない答案」を作成するという意識だ。「落ちない答案」を作成するためには、自分の実力を素直に提示する答案を心がける（背伸びをしない。）。また、条文レベルでまとめることを心掛ける。自分勝手な論理展開は採点者にマイナスな印象を与えてしまう。ホームランを狙うより、直球を素直に打ち返し細かいヒットを積み重ねることにより、不合格答案を防ぐことができる。本試験においては、ホームランを狙って大振りしても、凡打に終わるものである。

以下に、上記事例問題の模範解答を示す。

■模範答案

1. 設問（1）について
(1) 乙は、優先権主張の要件に留意すべきである（41条1項）。包括的で漏れのない権利取得を可能とするためである（41条2項）。
① 先の出願と後の出願との出願人が、後の出願時点において同一であることに留意する（41条1項柱書）。題意より、乙は発明イ、ロについての特許を受ける権利を、甲から譲渡しているので本要件を満たす。
② 先の出願が分割出願等でないことを要する（41条1項同項2号～5号）。題意より本要件を満たす。
③ 後の出願に係る発明が先の出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内であることを要する（41条1項柱書）。
ここで、当初明細書等に記載した事項とは、当初明細書等に明示的に記載された事項及び自明な事項も含む。題意より、発明イは出願Xに記載されている。
発明ロは、Xの当初明細書等に記載した事項の範囲内のものではないため、本要件を満たさない点に留意する。
④ 乙は、出願Xから1年以内に出願Yをする点に留意する（41条1項1号）。さらにその旨及び所定の書面を提出する点に留意すべきである（同条4項）。
⑤ 乙は、Xの取下擬制等（42条）に留意すべきである。
(2) 乙は、新規性喪失例外規定の適用を受ける点に留意すべきである（30条2項）。
博覧会出品により発明イが新規性を失っており（29条1項1号）、イが新規性欠如に該当する可能性があるからである（29条、49条2号）。

新規性喪失の例外適用を受けるためには、特許を受ける権利を有する者の行為に起因
して法29条1項に該当していることが必要である（30条2項）。
題意より、博覧会出品により発明イが新規性を失っている（29条1項1号）。
また、法30条2項の「その者」には特許を受ける権利の承継人である乙も含まれると
解される。
したがって、乙は出願Yにおいて法30条3項の手続をすれば例外適用を受けられる点
に留意する（30条2項）。
(3) 乙は、その他の特許要件に留意すべきである（36条、39条等、49条）。
2. 設問（2）について
(1) 乙は、新規性喪失例外の適用を受けられない（30条2項）。発明イを出品した日から6
月以上経過しているためである。（同項）。
また、パリ優先権は、第一国出願より前に行われた行為により不利益を受けないこと
を定めたものではないことから（パリ4B）、出品された発明イによって、イ、ロは新
規性欠如及び進歩性欠如により拒絶される可能性がある（29条、49条2号）。
(2) 新規性について（29条1項）
特許出願前に公然知られた発明は新規性がなく特許を受けることができない（29条1
項、49条2号）。新規発明公開代償として特許権を付与する観点からである。
題意より、博覧会出品により発明イは公知となっており（29条1項1号）、新規性喪
失例外規定も受けられない（30条2項）。
したがって、Yは新規性欠如を理由に拒絶されると解する（29条1項1号、49条2

号)。
(3) 進歩性について (29条 2 項)
出願 Y の際に公知となっている発明 I に基づいて、当業者が容易にロを発明できる場合は進歩性欠如を理由に拒絶される (29条 2 項、49条 2 号)。
ここで、進歩性の判断は、当業者が引用発明から本願発明に容易に想到し得るいわゆる論理づけにより行う (29条 2 項)。
例えば、出願 Y の時に部品 c が周知技術であり、ロが単なる寄せ集めであると認められる場合等は進歩性を有しない (29条 2 項)。
一方、ロが c を付加したことによって、I と比較した有利な効果を有する場合、ロは進歩性欠如を理由に拒絶されないと解する (29条 2 項、49条 2 号)。
以上

5. 基本テンプレート

論文試験は、基本的には受講生が自由に論述できるものである。合格レベルに受験生は自分なりのテンプレートを持っているものである。どうやって論文を書けば良いのか見当がつかない初学者や、論文答練を受けているが今ひとつ点数が伸びない人にとって基本テンプレートは強力な武器になるはずだ。

何回も論文試験を受けているが合格できない受講生をみると、答練の成績が安定していないことが多い。前回の答練では60点の答案を作成できたが、今回は50点とか、その日のコンディションや論点によって答案の完成度にバラつきが見られる受講生が多い。基本テンプレートをマスターすることで、コンディションや論点等に起因する答案のバラつきを抑止することができる。また、基本テンプレートをマスターすれば、筆力を下げる原因である「考えながら書く」という問題点のうち、文章構成に割く時間を大幅に削減できる。基本テンプレートには、以下のものがある。

本試験過去問を分析すると、大きく3つに分けられる。それは、(1) 項目型、(2) 論述型、(3) 手続フロー型の3つである。3つの場合に分けて書き方を説明する。

(1) 解答の形式による基本3類型

① 項目型

一つ又は複数の項目を挙げた上で論述を要求する問題である。最近の本試験の大きな特徴点である。

審査段階では、出願に際しての留意点を挙げさせる問題、拒絶理由を挙げさせる問題、拒絶に対する措置を挙げさせる問題、が典型的な問題である。権利化後の問題では、裁判所における原告や被告の対応などが挙げられる。

項目型に対しては、まず、解答項目（問題文が直接解答を求めている事項）を条文番号と共に記載する。その後にその解答項目を挙げた理由付けを記載する。この2つが基本である。付加的事項として、重要な要件があれば検討し、必要であれば問題文のあてはめを行い、結論を示す。

この際、解答項目は、「主語」＋「項目」＋「述語」＋「条文番号」でまとめると良い。例えば、「甲は、～（項目）～という手続を行う（根拠条文）。」と記載する。

<具体例>

甲は、国内優先権主張を伴った特許出願を行うべきである（41条）。

これが解答項目となる。その後に理由付けを改行せずに簡潔に記載すると良い。理由付けは、問題文の文言や、趣旨のキーワードを使い分けて記載すると良いだろう。

<具体例>

- ① 甲は、国内優先権主張を伴った特許出願を行うべきである（41条）。改良発明を包括的な漏れなく権利取得するためである。
- ② 甲は、新規性喪失の例外適用を受けるべきである（30条1項）。発明イは新規性を失っており、かかる理由に基づく新規性による拒絶を回避するためである（29条1項1号、49条2号）。
- ③ 出願Xは、先願Yの存在による先後願による拒絶理由を有する（39条1項、49条2号）。重複特許を排除するためである。

※「解答項目＋理由付」の記載のポイント

- ・ 2～5行で記載し改行を入れる

1～2行毎に改行していると、煩雑な答案になって、稚拙な印象を採点者に与えてしまうおそれがある。一方、5行を超えると読み手の集中力を奪う。また、採点官にとって、採点するのが困難になる。

上記解答項目＋理由付けを記載した後、改行をして要件の検討に入る。要件の検討は、問題文と答案全体のバランスを見て答案構成時に書くか否かを決めておく。例えば、補正であれば、法17条の2第3項、4項の検討である。問題文で解答を要求している場合は必須の項目となるため、あてはめを行う。要件は、事案によって長くなる場合もある。この場合も2～5行毎に改行を入れるべきである。

② 論述型

平成13年以前の旧弁理士試験では、論述型の問題が多く出題されていた。俗に言う「一行問題」はこれに属することが多い。受験者が論点を抽出して論述していくタイプの問題である。

近年では、平成24年特許・実用新案法問題Ⅱ、平成24年意匠法問題Ⅰ設問1・問題Ⅱ設問1、平成23年意匠法問題Ⅰ、平成21年特許・実用新案法問題Ⅱなどが典型的な論述型の問題である。判例の理解を問う問題は論述型となる。他にも法律の設立理由を解答する問題（趣旨問題）などは論述型に分類される。

このような問題に対しては、原則（規範）と例外（当て嵌め）を意識するだけで、読み応えのあるメリハリのついた答案になる。

原則（規範）→例外（当て嵌め）

(i) 原則（規範）

通常、最終的な結論と逆の結論を示すことが多い。他に条文の要件を挙げたり（規範）、趣旨問題の場合は、1つ前の条文を概説したり、改正前の状況を記述したり、特1条を論じたり、その論点を処理する制度や条文がない場合の問題点などを記載する。

<具体例>

- ① 間接侵害についての論述が求められている問題の場合
「権利一体の原則により侵害に該当しない（68条）。」
- ② 真正商品の並行輸入の場合
「形式的には、侵害に該当する（68条）。」
- ③ 意匠法における組物（8条）の制度趣旨の場合
（1つ前の条文である）「一意匠一出願の原則を採用する（7条）。」

(ii) 例外（当て嵌め）

別名「しかし部」とも呼ばれるとおり、「しかし、～」というスタイルをとることが多い。最も理解力が問われる部分であり、判例のキーワード等もここで再現することになるだろう。また、「当て嵌め」は問題文で示されている事柄を条文や審査基準等の要件に照らして結論を出すプロセスをいう。

<具体例>

- ① 間接侵害
「権利一体の原則により侵害に該当しない（68条）。しかし、直接侵害を惹起する蓋然性が高い行為については、間接侵害の適用がある。」
- ② 真正商品の並行輸入
「形式的には、侵害に該当する（68条）。しかし、近年の国際取引の状況に照らせば、輸入を含めた商品の自由な流通は尊重すべきである。」
- ③ 意匠法における組物（8条）の制度趣旨の場合
「一意匠一出願の原則を採用する（7条）。しかし、ディナーセットのように多物品をセット物としてデザインする場合も多い。」

③ 手続フロー型

審判系の問題で多くみられる。項目型の変形と捕らえることもできる。手続を時系列で回答させる点に特徴を有する。例えば、論文本試験の平成24年特許法問題Ⅰ設問3、平成22年特許法問題Ⅰ設問（1）、平成22年商標法設問（2）、平成20年商標法設問（7）、平成19年特許法第1問設問（1）などである。

審判や国際出願に関する問題で多く見受けられる。手続フロー型の問題については、基本的には条文を時系列順に並べながら回答していくことになる。

手続フロー型の問題を苦手としている受講生も多いが、条文に則して回答していけば論文が完成するので、時系列を考え条文を参照しながら対処することが最も重要である。

前もってある程度フローを頭に入れておく必要があるが、手続を聞かれた場合は、条文を素早く検索し、手続の流れに沿って、条文番号を答案構成用紙に書きつける必要がある。

答案作成時には、答案構成用紙を見ながら手続をまとめていく。文章のまとめ方が分からない場合は、該当条文を参照し、条文に事例問題の記号（甲、乙、発明A等）をあてはめながら解答すると良いだろう。

<出題例>

パリ条約の同盟国の国籍を有し在外者である**甲**は、当該同盟国を受理官庁として、発明**イ**について英語による国際出願**X**をした。かかる事例において、日本国の特許出願とみなされた国際出願**X**が取り下げたものとみなされないために、**甲**がなすべき手続について説明せよ。

上記の問題は、典型的な「手続フロー型」の問題となる。条文を検索し、答案に簡潔に列挙していく必要がある。下記に模範答案を示す。

<模範答案例>

- (1) 甲は、国内処理基準時の属する日後3月以内に特許管理人を選任して特許庁長官に届けるべきである（184条の11第2項、8条）。
- (2) 甲は、明細書等の翻訳文を原則として国内書面提出期間内に提出すべきである（184条の4第1項）。明細書及び請求の範囲の翻訳文の提出がなかったときは、出願**X**は取下擬制されるからである（同3項）。なお上記期間経過後であっても、正当な理由があるときは所定期間内に限り翻訳文の提出が認められる（同4項）。
- (3) 甲は、一定期間内に出願審査請求を行うべきである（48条の3）。甲は国内書面の提出（184条の5第1項）、及び所定の手数料の納付（195条2項）を行った後に審査請求を行う点に留意する（184条の17）。

上記の解答は、条文の記載を中心に論述されている事が分かるだろう。手続フロー型の問題は加點しやすい問題でもあるので、とりこぼしのないように記載したい。

(2) 解答項目のテンプレート

問題文の状況に応じて、下記にテンプレートをいくつか示す。下記に示すテンプレートを項目落ち防止のために活用してほしい。

◆特許・実用新案法 解答項目のテンプレート集

(1) 出願の際の留意事項

- ① 主体的要件:冒認出願の回避(特49条7号)
回避手段⇒特許を受ける権利の移転(特33条1項)
- ② 主体が外国人又は在外者の場合:特許管理人(特8条)
権利能力(特25条)
- ③ 優先権を伴った出願:国内優先権主張(特41条)
- ④ パリ条約の優先権主張(特43条)、パリ条約の例による優先権主張(特43条の2)
- ⑤ 外国語書面出願(特36条の2)
- ⑥ 出願の変更(特46条、実10条、意13条)
- ⑦ その他特許要件(特29条等):拒絶理由(特49条各号)
- ⑧ 2以上の出願ある場合:先後願(特39条)
- ⑨ 発明が2以上ある場合:発明の単一性に留意する(特37条、施規25条の8)
- ⑩ 単一性違反の回避、いわゆるシフト補正違反の回避:出願の分割(特44条)
- ⑪ 特許出願:記載要件違反(特36条4項、6項)、外国語書面出願(特36条の2)
- ⑫ 発明が新規性を失っている場合:新規性喪失の例外規定(特30条)
- ⑬ 特許権取得が前提の場合:出願審査の請求(特48条の3)
- ⑭ 特許を受ける権利が共有となっている場合:共同出願(特38条)
- ⑮ 会社の従業者が発明を創作している場合:職務発明(特35条)

(2) 拒絶理由通知への対応

- ① 意見書の提出(特50条)
- ② 願書に添付した特許請求の範囲等の補正(特17条の2)
- ③ 出願の分割(特44条)
- ④ 出願の変更(特46条、実10条、意13条)
- ⑤ 優先権の主張(特41条、パリ4条)
- ⑥ 放置、出願の放棄、出願の取り下げ

(3) 拒絶査定不服審判への対応

- ① 拒絶査定不服審判の請求(特121条)
- ② 願書に添付した特許請求の範囲等の補正(特17条の2第1項第4号)
- ③ 出願の分割(特44条1項3号)
- ④ 出願の変更以降は上記と同様。

(4) 出願段階において権利行使が必要な場合の留意事項及び対応

- ① 発明の業としての実施の検討 (特65条1項)
- ② 出願公開の検討 (特64条) と出願公開の請求 (特64条の2)
- ③ 警告 (特65条1項)
- ④ 出願審査の請求 (特48条の3)
- ⑤ 優先審査に関する事情説明書の提出 (特48条の6、施規31条の3)
- ⑥ 願書に添付した特許請求の範囲の補正 (特17条の2)
- ⑦ 権利行使 (特65条2項、68条、100条、民709条等)

(5) 外国語国際特許出願についての国内段階移行手続

- ① 国内書面の提出 (特184条の5)
- ② 特許管理人の選任 (特184条の11)
- ③ 翻訳文の提出 (特184条の4)
- ④ 手数料の納付 (特195条2項)
- ⑤ 出願審査の請求 (特184条の17、48条の3)

(6) 侵害訴訟における被告の主張および対応

- ① 否認：特許請求の範囲に属しない旨等 (特70条)
- ② 正当権原 (特77条、78条、80条等)、正当理由 (特69条、175条)
- ③ 先使用による通常実施権 (特79条)
- ④ 無効審判 (特123条)
- ⑤ 特許権者等の権利行使の制限 (特104条の3)
- ⑥ 訴訟との関係 (特168条2項)
- ⑦ 消尽論の主張、真正商品の並行輸入における黙示同意論の主張
- ⑧ 禁反言の抗弁 (民1条3項)
- ⑨ 損害賠償請求に対する抗弁
- ⑩ ライセンス交渉 (特77条、78条)
- ⑪ 特許権の譲渡 (特98条1項1号)
- ⑫ 特許権の放棄交渉
- ⑬ 侵害品の設計変更、実施中止

◆意匠法 解答項目のテンプレート集

(1) 意匠法特有の制度

- ① 組物 (意8条)
- ② 特徴記載書 (意施規6条)
- ③ パリ条約による優先権 (パリ4条)
- ④ 秘密意匠制度 (意14条)
- ⑤ 部分意匠制度 (意2条1項かっこ書)
- ⑥ 動的意匠制度 (意6条4項)
- ⑦ 関連意匠制度 (意10条)

(2) 補正却下決定への対応

- ① 補正却下決定不服審判 (意47条)
- ② 補正後の意匠についての新出願 (意17条の3)
- ③ 補正後の意匠についての別出願 (意6条)
- ④ 再補正 (意60条の3)
- ⑤ 放置

◆商標法 解答項目のテンプレート集

(1) 商4条1項11号に基づく拒絶理由通知への対応

- ① 意見書の提出 (商15条の2)
- ② 先願に係る商標権の消滅⇒各種審判請求 (商43条の2、46条、50条等)
- ③ 指定商品等の削除補正 (商68条の40)
- ④ 商標登録出願の分割 (商10条)
- ⑤ 先願商標権の譲渡 (商24条の2)

(2) 商標権を消滅させるための措置

- ① 登録異議の申立て
- ② 無効審判 (商46条)
- ③ 不使用による商標登録取消審判 (商50条)
- ④ 商標権者の不正使用による商標登録取消審判 (商51条)
- ⑤ 移転に基づく商標登録取消審判 (商52条の2)
- ⑥ 使用者の不正使用による商標登録取消審判 (商53条)
- ⑦ 代理人等による不当登録に基づく商標登録取消審判 (商53条の2)

(3) 侵害訴訟における被告側の主張

- ① 否認 (商標の非類似、商品又は役務の非類似)
- ② 正当権原 (商33条等)、正当理由 (商22条、商59条)
- ③ 商標権の効力が及ばない範囲 (商26条)
- ④ 先使用による商標の使用をする権利 (商32条、商32条の2)
- ⑤ 再出願 (商5条)
- ⑥ 権利行使の制限 (準特104条の3)
- ⑦ 反則品と商標法上の商品の概念 (ノベルティ)
- ⑧ 商標的使用 (商標の機能侵害)
- ⑦ 損害不発生 of 抗弁

■解答項目のテンプレート例題：特許・実用新案法

パリ条約の同盟国である米国に住所を有する日本国民**甲**（日本国内に住所又は居所を有しないものとする。）は、発明**イ**を発明した。**甲**は当該発明**イ**について米国で特許出願しようと考え特許書類を英語で作成した。しかし、**甲**は米国に特許出願をせずに、代わりに、2013年4月19日、前記の英語で作成された特許書類に記載された発明**イ**を刊行物に発表した。

その後、**甲**は、発明**イ**について、日本国に特許出願することを考えるに至り、2013年10月15日、わが国の弁理士**乙**に相談した。

この場合において、**甲**が発明**イ**について特許を取得するために、弁理士**乙**が助言すべきことを説明せよ。ただし、発明**イ**を日本語に翻訳した出願書類の作成には少なくとも1月程度の時間がかかるものとし、本問に示されていない事実をあえて仮定して論じる必要はない。

使用テンプレート：（１）出願の際の留意事項

項目 番号	項目の内容	必要性 の有無	その理由
①	主体的要件 冒認出願の回避（特49条7号） 回避手段⇒特許を受ける権利の移転（特33条1項）	×	甲がイを発明していることから、冒認出願について論じる必要はない。
②	主体が外国人又は在外者の場合：特許管理人（特8条）、権利能力（特25条）	○	題意より、甲はいわゆる「在外者」に該当する。
③	優先権を伴った出願：国内優先権主張（特41条）、パリ条約の優先権主張（特43条）、パリ条約の例による優先権主張（特43条の2）	×	改良発明が明示されていないので優先権の論点は生じない。
④	出願の変更（特46条、実10条、意13条）	×	「特許を取得するために」とあるので、出願変更の論点は生じない。
⑤	その他特許要件（特29条等）： 拒絶理由（特49条各号）	○	特29条1項3号違反に該当する。
⑥	2以上の出願ある場合： 先後願（特39条）	×	競合する出願がないので先後願の論点は生じない。
⑦	発明が2以上ある場合： 発明の単一性に留意する（特37条、施規25条の8）	×	発明はイのみなので単一性の論点は生じない。
⑧	単一性違反の回避、いわゆるシフト補正違反の回避：出願の分割（特44条）	×	二以上の発明がないので分割の論点は生じない。
⑨	特許出願： 記載要件違反（特36条4項、6項） 外国語書面出願（特36条の2）	○	特許出願の必須事項。また甲は英文に基づいて特許出願を行う必要性有。
⑩	発明が新規性を失っている場合： 新規性喪失の例外規定（特30条）	○	2013年4月19日に新規性を失っている。
⑪	特許権取得が前提の場合： 出願審査の請求（特48条の3）	○	「特許を取得する」ためには必要な事項。時間がなければ落としても良い。
⑫	特許を受ける権利が共有となっている場合： 共同出願（特38条）	×	出願人は甲のみなので共同出願の論点は生じない。
⑬	会社の従業者が発明を創作している場合：職務発明（特35条）	×	従業者と使用者の関係が明示されていないので、職務発明の論点は生じない。

■模範答案

(1) 弁理士乙は甲に対して、特許管理人を選任することを助言すべきである（8条）。日
本国民甲は米国に住所を有するいわゆる在外者である。かかる在外者は、政令で定める
場合を除き、特許管理人によらなければ手続をすることができないからである（8条、
特施令1条）。
(2) 乙は甲に対して、外国語書面出願をすべき旨の助言をすべきである（36条の2）。
題意より、甲は発明イに関する書面を英語で作成している。一方、後述する新規性喪
失の例外適用が受けられる期間内に日本語の翻訳文の作成が困難な状況にある。
外国語書面出願を利用すれば、発明イに関する英語で特許出願を行い、出願日から原
則として1年2月以内に日本語による翻訳文を提出すれば良いので有効な措置となる
（同2項）。
(3) 乙は甲に対して、新規性喪失の例外適用を受ける旨の助言をすべきである（30条2
項）。発明イは、すでに刊行物において発表されていることから、新規性欠如を理由に
拒絶され得るからである（29条1項3号、49条2号）。
新規性喪失の例外適用を受けるためには、① 特許を受ける権利を有する者の行為に
起因すること（30条2項）、② 公知になった日から6月以内に出願すること（同項）、
③ 所定の手続をすること（同3項）、が必要である。
題意より甲が刊行物に発表しているので①の要件を満たす。
したがって、乙は甲に対して、刊行物への発表日から6月以内に特許出願をすること、
出願と同時に新規性喪失例外適用を受ける旨の書面を提出し、出願から30日以内に所定
の証明書を提出する必要がある旨を助言すべきである（30条3項）。 以上

6. 最後に

近年の弁理士試験は、合格倍率も上昇傾向にあり、より一層厳しさが増している。また、近年の論文試験における出題傾向は、条文の適用能力を問う問題、判例や論点の理解が幅広く出題されている。他方、2008年度の弁理士試験より、一次試験の免除制度が採用された。また、知財専門の大学院生も増加している。それにより、論文試験を専門に勉強をしている受験生が増え、論文スキルも大幅に上がってきているのが実情である。

このような状況においては、大きなミス（多くの受験生が挙げる論点を落とす等）は致命傷になる。また1つの科目で大きなミスをする、他の科目でそれを補填することがほとんど不可能となる。また小さな記載ミスも、2個、3個と積み重なることにより、次第に合格から遠ざかっていくことになる。

ようするに、近年の論文本試験においては、優秀な答案を仕上げることも、ミスを防いで全ての科目において「落ちない答案」を作成することが重要になっている。

本講座は、上記の点に主眼をおきつつ、事例問題を通して実戦力を強化する講座である。

本講座の後に始まる論文中答練には、本試験を突破する可能性の高い中・上級レベルの受講生が多数参加している。

本講座を通じて中・上級レベルの受講生と真っ向から戦えるだけの実力を養ってほしい。

また、文章の作成能力は弁理士の実務でも重要である。出願時に作成する出願書類、中間処理としての意見書などは、審査官、裁判官、訴訟当事者等を文章で納得させる説得力のあるものでなければならない。独りよがりの文章では相手を説得することはできない。相手に伝わる質の高い文章力が、一流の弁理士になるか否かを決める分水嶺となる。

重要なスキルとなる文章力を、是非とも論文応用答練を通じて伸ばしてほしい。

『論文本試験を征する者は実務も征す。』である。

以上

2014年度合格目標 論文応用答練 第2回 特許・実用新案法 第1問

■問題文

甲は、特許請求の範囲に発明Aを記載した特許出願Xを行ったところ、発明Aは刊行物1に記載された発明に基づいて進歩性がない（特許法第29条第2項）旨の拒絶理由通知を受けた。

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、各拒絶理由通知に係る拒絶理由は妥当なものとする。

1. 特許出願Xは外国語でされた国際特許出願であって、甲が最初の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲に記載された発明Aを発明A1にする補正をしようと考えたところ、発明A1は、国際出願日における国際出願の明細書には記載されているが、その翻訳文には誤訳のため記載されていないことが判明した。

この場合、甲は特許法上どのような手続をとることができるか、説明せよ。

2. 甲は、最初の拒絶理由通知において指定された期間内に、特許請求の範囲に記載された発明Aを発明A1にする補正1をしたところ、発明A1は刊行物1及び2に基づいて進歩性がないとして、最後の拒絶理由通知を受けた。甲は、最後の拒絶理由通知において指定された期間内に、特許請求の範囲に記載された発明A1を発明A2にする補正2をした。審査官は、補正2はいわゆる限定的減縮を目的とするものであるが、発明A2は刊行物1、2及び3に基づいて進歩性がないと判断した。

この場合、審査官は補正2について特許法上どのような処分を行うか、そのような処分を行うこととされている趣旨について述べつつ、説明せよ。

3. 甲は、拒絶理由通知に対して意見書のみを提出したが、発明Aは刊行物1に記載された発明に基づいて進歩性がない旨の拒絶査定を受けた。そこで、甲は、拒絶査定不服審判を請求すると同時に、特許請求の範囲に記載された発明Aを発明A1にする補正1をした。補正1はいわゆる限定的減縮を目的とするものであるが、発明A1は刊行物1及び2に基づいて進歩性がないものであると判断される場合、当該審判請求は特許庁において特許法上どのように取り扱われるか、そのような処理を行うこととされている趣旨について述べつつ、説明せよ。

(100点)

■出題の意図

最初の問題は、実際の論文本試験のレベルを知ってもらうために、平成24年の論文本試験、特許・実用新案法の問題Ⅰを一部変更して出題した。難易度はほとんど下げていない。論文試験では、条文の適用能力が問われる。また趣旨については、青本に記載されているキーワードの再現が要求されている。しっかり答案構成をして、最後まで書ききってほしい。

■論点

特許出願について拒絶理由がある場合の審査、審判についての理解を問う。

1. 誤訳の訂正
2. 最後の拒絶理由通知後の補正についての審査での取扱い
3. 拒絶査定不服審判請求時に補正された場合の当該審判請求の特許庁での取扱い

■参考文献

- (1) 「工業所有権法逐条解説（第19版）」 特許法第53条の該当部分

■問題文の読み方

自分の立ち位置をイメージする。特許庁における審査段階の問題である点を意識する。

甲は、特許請求の範囲に発明Aを記載した特許出願Xを行ったところ、発明Aは刊行物1に記載された発明に基づいて進歩性がない（特許法第29条第2項）旨の拒絶理由通知を受けた。

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、各拒絶理由通知に係る拒絶理由は妥当なものとする。

ただし書にも気を付けよう。例えば、設問3において、補正却下される場合と補正却下されない場合に分けて論じると、このただし書を読み飛ばしたことになり、結果的に題意把握ミスになる。

Xは外国語特許出願（184条の4第1項）である。これは設問1における事案の特殊性となる。

法17条の2第1項1号の補正及び意見書の提出を検討する。

1. 特許出願Xは外国語でされた国際特許出願であって、甲が最初の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲に記載された発明Aを発明A1にする補正をしようと考えたところ、発明A1は、国際出願目における国際出願の明細書には記載されているが、その翻訳文には誤訳のため記載されていないことが判明した。

この場合、甲は特許法上どのような手続をとることができるか、説明せよ。

誤訳訂正を目的とした補正が望ましい（17条の2第2項）。どこまで問われているか判断が難しいが、分割までは問われていないと判断される。Aを残すメリットが問題文の柱書で除外されているからである。

最後の拒絶理由通知なので、法17条の2第1項3号の補正を検討する。本設問では補正の要件が問題となる。加重制限（同5項、6項）に気を付けてほしい。

2. 甲は、最初の拒絶理由通知において指定された期間内に、特許請求の範囲に記載された発明Aを発明A1にする補正1をしたところ、発明A1は刊行物1及び2に基づいて進歩性がないとして、最後の拒絶理由通知を受けた。甲は、最後の拒絶理由通知において指定された期間内に、特許請求の範囲に記載された発明A1を発明A2にする補正2をした。審査官は、補正2はいわゆる限定的減縮を目的とするものであるが、発明A2は刊行物1、2及び3に基づいて進歩性がないと判断した。

この場合、審査官は補正2について特許法上どのような処分を行うか、そのような処分を行うこととされている趣旨について述べつつ、説明せよ。

補正の目的（17条の2第5項2号）要件は具備している。独立特許要件が問題となる。論文試験では、いきなり拒絶理由で処理せず条文通り補正却下で考えた方がよいだろう。

拒絶査定となっているので、法17条の2第1項第4号の補正となる。この場合、審判はまず前置審査に係属することになる（162条）。

3. 甲は、拒絶理由通知に対して意見書のみを提出したが、発明Aは刊行物1に記載された発明に基づいて進歩性がない旨の拒絶査定を受けた。そこで、甲は、拒絶査定不服審判を請求すると同時に、特許請求の範囲に記載された発明Aを発明A1にする補正1をした。補正1はいわゆる限定的減縮を目的とするものであるが、発明A1は刊行物1及び2に基づいて進歩性がないものであると判断される場合、当該審判請求は特許庁において特許法上どのように取り扱われるか、そのような処理を行うこととされている趣旨について述べつつ、説明せよ。

前置審査は最低限記載したい。余力があれば合議体による審決まで記載した方がよい。加点されるからである。

審判の迅速処理がキーワードである。原則もとの審査官が再審査を行うメリットについて一言触れたい。

■答案構成

1. 設問1

- (1) 誤訳訂正書の提出（特184条の12、準17条の2第2項、同1項1号）
拒絶理由に該当しない（特184条の18、特49条6号）
新規事項追加ではない（特17条の2第3項）
- (2) 意見書（特50条）

2. 設問2

- (1) 補正却下（特53条）
進歩性違反の拒絶理由（特29条2項、特49条2号）
→独立特許要件×（特17条の2第6項、準126条7項）
- (2) 補正却下（特53条）の趣旨
∵審査の迅速性確保

3. 設問3

- (1) 前置審査に係属（特162条）
∵審判請求と同時に補正有（特17条の2第1項4号、特162条）
- (2) 趣旨
審査官の再審査 → 審判官の処理件数を減らし審判の促進はかる
- (3) 審査の結果を特許庁長官に報告（特164条2項、3項）
∵特許査定できないから（同1項）
- (4) 補正却下後（特159条、準53条）
拒絶審決（特157条）

以上

■模範答案

1. 設問 1 について
(1) 甲は、誤訳訂正書を提出して、特許請求の範囲に記載された発明 A を A 1 に補正することができる（184条の12、17条の2第2項、同1項1号）。
A 1 は国際出願日における明細書に記載されているため拒絶理由に該当しない（184条の18、49条6号）。また、誤訳訂正なので新規事項追加には該当しない（17条の2第3項）。
(2) 甲は、意見書を提出して補正により拒絶理由が解消した旨を主張することができる（50条、29条2項、49条2号）。
2. 設問 2 について
(1) 審査官は、決定をもって補正 2 を却下する（53条）。題意より、補正された A 2 には進歩性違反の拒絶理由があることから（29条2項、49条2号）、独立特許要件を満たさないからである（17条の2第6項、準126条7項）。
(2) そのような処分を行うこととされている趣旨
仮に不適法な補正について拒絶理由とすると、その旨の拒絶理由を再度通知し、更にその拒絶理由通知に対しては補正が可能であるから、更に補正について審査を行う必要があり、審査の迅速性が確保され難い。
そのため法は、不適法な補正を補正却下する処分を行うこととした（53条）。
3. 設問 3 について
(1) 当該審判請求は、前置審査に係属する（162条）。甲が審判請求（121条）と同時に補正 1（17条の2第1項4号）をしているからである（162条）。

(2) 拒絶査定がくつがえるものの大部分が拒絶査定後に明細書等について補正があったことによるものである。
このような事件の処理をその拒絶査定をした審査官に再審査させることにより、審判官が処理すべき事件の件数を減らし、審判の促進をはかるため、前置審査制度を設けた（162条等）。
(3) 審査官は、再度の審査により補正却下せずに（164条2項）、審査の結果を特許庁長官に報告する（同3項）。A及びA1に対する進歩性違反の拒絶理由が解消しないため特許査定できないからである（同1項）。
(4) その後、審判官合議体が当該審判請求についての審理を行い（145条2項等）、原則として補正却下がなされる（159条、準53条）。そして、進歩性欠如（29条2項、49条2号）を理由とする拒絶審決がなされ（157条1項）、特許庁長官がその謄本を甲に送達する（同3項）。
以上

■解説

1. 設問1について

(1) 甲が特許法上とることができる手続

発明A 1は、わが国における特許出願の翻訳文には記載されていない。そのため、甲は手続補正書によりA 1の特許請求の範囲に記載することはできない（184条の12第2項で読み替えて適用する17条の2第3項）。

しかし、発明A 1は、国際出願日における国際出願の明細書に記載されている。このような場合は、誤訳訂正書を提出した場合は、国際出願日における国際出願の明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内において補正をすることができる。

したがって、甲は、誤訳訂正書をすることによって、特許請求の範囲に記載された発明AをA 1に補正することができる（184条の12、準17条の2第2項、同1項1号）。

発明A 1は国際出願日における明細書に記載されているため拒絶理由に該当しない（184条の18、49条6号）。また、誤訳訂正なので新規事項追加には該当しない（17条の2第3項）。

なお、甲は、補正前の発明Aと補正後のA 1とが第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当することに留意すべきである（17条の2第4項、49条1号）。

2. 設問2について

(1) 審査官が補正2について特許法上行う処分

特許査定の際に補正2について不適法な補正がなされた場合、審査官は、決定をもって補正を却下する（53条）。

甲は、最後の拒絶理由通知に対する補正（17条の2第1項3号）により、特許請求の範囲に記載されたA 1をA 2に補正している。問題文より補正されたA 2には進歩性違反の拒絶理由があることから（29条2項、49条2号）、A 2は特許出願の際に独立して特許を受けることができるものではないことから、補正2は不適法な補正に該当する（17条の2第6項で準用する126条7項）。

したがって、審査官は、決定をもって補正2を却下する（53条1項）。

(2) そのような処分を行うこととされている趣旨

仮に不適法な補正について拒絶理由とすると、その旨の拒絶理由を再度通知し、更にその拒絶理由通知に対しては補正が可能であるから、更に補正について審査を行う必要があり、審査の迅速性が確保され難いためである。

参考：「工業所有権法逐条解説（第19版）」 特許法第53条の該当部分

3. 設問3について

(1) 拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時に特許請求の範囲等の補正があったときは、審査官にその請求を審査させる（162条）。

問題文より、甲は審判請求（121条）と同時に補正1（17条の2第1項4号）をしているため、当該審判請求は特許庁において前置審査に係属する（162条等）。

(2) 審判請求時の補正1の発明A 1には、進歩性違反の拒絶理由があることから、補正2は補正却下の対象となる（163条1項で準用する53条）。しかし、法53条の補正却下は、特許査定をする場合を除きできない（164条2項）。補正却下は拒絶審決に結びつくものだからである。

また、補正前の発明Aについての進歩性違反も解消しないため、審査官は、特許査定をすることができない。

そのため審査官は、拒絶査定をすることなく、審査の結果を特許庁長官に報告する（164条3項）。拒絶査定をすると、審判請求人の再度の拒絶査定不服審判の請求を強いることとなり、過度の負担を与えるからである。

- (3) 従来、拒絶査定不服審判（121条）については、すべて審判官の合議体（136条）が審判すべきものとされていた。

しかし、その場合、審判官は出願内容の理解から取り組まなければならない、審判事件の処理に長時間を要していた。他方、審判請求の際、明細書、特許請求の範囲、又は図面について補正（17条の2）が行われ、査定時とは出願の内容が変わっている場合は、もとの審査官が見ればすぐに特許してもよいような場合がある。

このように、拒絶査定不服審判において拒絶査定のくつがえるものの大部分が拒絶査定後に明細書、特許請求の範囲、又は図面について補正（17条の2）があったことによるものであるという実情があった。

そこで、法は、そのような事件の処理をその拒絶査定をした審査官に再審査させることにより、審判官が処理すべき事件の件数を減らし、審判の促進をはかるため、前置審査制度を設けた（162条等）。

- (4) 審査官より報告を受けた特許庁長官は審判官の合議体を指定する（136条、137条）。審判官の合議体は原則として書面審理を行う（145条2項）。

そして、当該審判請求についての審理を行い（145条2項等）、補正1について補正却下をする（159条で準用する53条）。そして、審判長が事件が審決をするのに熟したときに、甲に対して審理終結通知をする（156条1項）。

当該審判請求は、進歩性欠如（29条2項、49条2号）を理由として拒絶審決がなされ（157条1項）、特許庁長官がその謄本を甲に送達する（同3項）。

以上

2014年度合格目標 論文応用答練 第2回 特許・実用新案法 第2問

■問題文

(1) 甲社は、制御機器に関するアドバイスをを行っている技術支援企業である。甲社の役員である乙はディスプレイに新規なセンサ α を採用することにより、操作における処理スピードを飛躍的に向上させることが可能であるとの着想を得た。

他方、丙社は、ディスプレイパネルを主力製品として研究開発している制御機器メーカーである。人材派遣会社から丙社へ派遣されている社員丁は、丙社からの命令により、乙の着想を具現化するために、センサ α とディスプレイ β とを組み合わせたタッチパネルディスプレイに係る発明イを完成させた。

かかる設例において、以下の設問に解答せよ。

① 乙と丁が、いわゆる共同発明者に該当するか説明せよ。

② 発明イが特許法第35条第1項に規定する「職務発明」として成立するか説明せよ。

(2) 上記設問(1)において、乙と丁によって発明イが創作され、また発明イが職務発明として成立することが明らかとなった。かかる場合において、丙社が発明イについて単独で特許出願を行う場合に留意すべき事項を説明せよ。

(100点)

■出題の意図

共同発明や職務発明は権利主体に関する幾つか重要な論点が含まれている。これらの論点は予め理解をし、記憶をしておかないと、合格するのに十分な答案を作成することができない。

したがって、上記の論点について事例問題の形式で出題し、権利主体に関する基本的な論点を確認すると共に、それらの論点の理解及びキーワードの記憶を行ってほしい。

■論点

(1) 設問（１）について

共同発明についての理解を問う。

法35条１項に規定されている職務発明の定義についての理解を問う。

(2) 設問（２）について

特許を受ける権利の承継、対価の支払い（35条３項～５項）、出願手続（36条等）についての理解を問う。

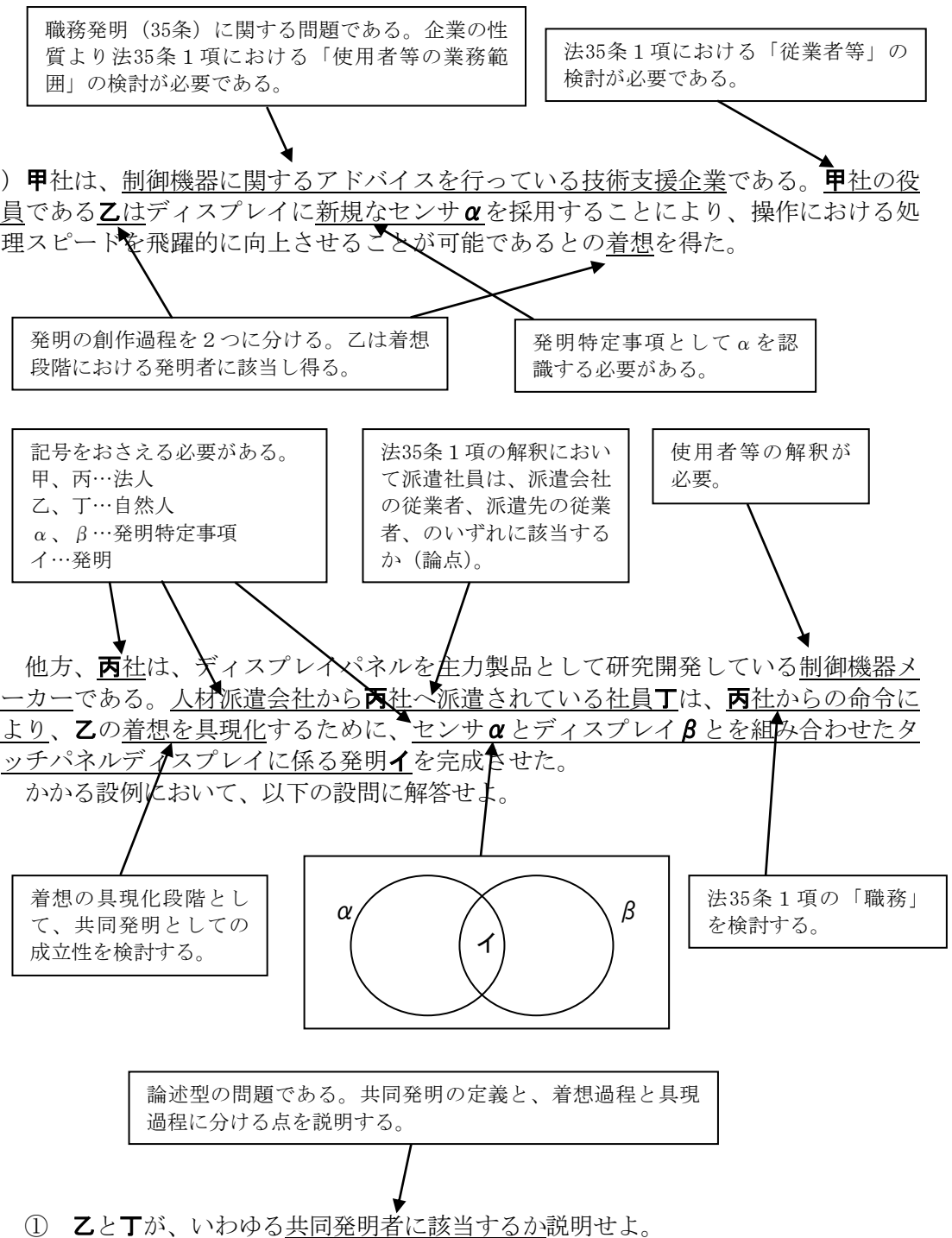
■参考文献

(1) 「特許法概説（第13版）」 p229～p237

(2) 「工業所有権法逐条解説（第19版）」 特許法第33条、36条、38条の該当部分

(3) 「特許法（法律学講座双書）」 p 55～56

■問題文の読み方



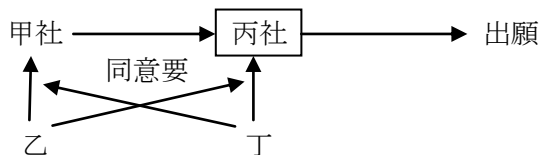
論述型の問題である。
法35条1項に職務発明の定義に着目する。定義を分説する。キーワードのアウトプットが要求される。

- ② 発明イが特許法第35条第1項に規定する「職務発明」として成立するか説明せよ。

特許を受ける権利が共有に係る場合、各人が自己の持ち分を譲渡する場合、他の共有者の同意が必要となる（33条3項）。

- (2) 上記設問(1)において、**乙**と**丁**によって発明イが創作され、また発明イが職務発明として成立することが明らかとなった。かかる場合において、**丙**社が発明イについて単独で特許出願を行う場合に留意すべき事項を説明せよ。

詳細に説明する必要はないが、法36条を記載してほしい。特許出願というタイトルがついている条文である。



■答案構成

1. 設問（1）

- (1) 共同発明者の成立性について
 - 2人以上の自然人の実質的協力
 - 該当しない者の具体例
 - 着想の提供と着想の具体化に分ける
- (2) 職務発明の成立性について
 - ① 従業者等がした発明（特35条1項）
 - 役員の取扱い
 - 派遣社員の取扱い
 - 研究開発の指揮ないし命令
 - ② 業務範囲に属する発明（特35条1項）
 - 業務範囲とは～
 - ③ 職務（特35条1項）
 - 職務とは～

2. 設問（2）

- (1) 特許を受ける権利の承継
 - 単独出願→特許を受ける権利を丙社のみに帰属させる点に留意 ∵特38条違反を回避
 - 乙の特許を受ける権利の譲渡には丁の同意が必要（特33条3項）
 - 丁の特許を受ける権利の譲渡には乙の同意が必要（特33条3項）
 - 予約承継がある場合も同様と解
- (2) 対価の支払い（特35条3～5項）
- (3) 出願書類について
 - ① 発明者として乙及び丁を記載した願書を提出
 - ② 発明特定事項のすべてを記載（特36条5項前段）
 - 同一発明を複数項に記載可（特36条5項後段）
 - 発明が明確等（特36条6項1～4号）
 - ③ 省令委任、実施可能要件具備（特36条4項1号、特施規24条の2）
 - ④ 所定の要約書（特36条7項、特施規25条の2等）
- (4) その他の特許要件（特39等）

以上

■模範答案

1. 設問（1）①について
共同発明者とは、2人以上の者が実質的に協力し発明を成立させた者をいう。
題意より、乙は新規なセンサαを採用することにより、処理スピードを飛躍的に向上させることができるという新しい着想を提供した者である。したがって、実質的に着想段階において協力し発明を完成しているので共同発明者に該当すると解する。
また、派遣社員丁は、乙の着想を具体化するため、センサαとディスプレイβを組み合わせたタッチパネルディスプレイに係る発明イを完成させている。
したがって、着想の具体化が当業者にとって自明程度でなければ、丁もまた共同発明者に該当すると解する。
2. 設問（1）②について
職務発明は、① 従業者等がした発明であること、② その性質上使用者等の業務範囲に属する発明であること、③ 発明をするに至った行為が使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属すること、によって成立する（35条1項）。
① 「従業者等」には法人の役員も含まれる（35条1項）。乙は甲社の役員であることから従業者の要件を満たす。
また丁は、丙社への派遣社員である。派遣社員は一般的に給与の支払先の従業者に該当すると解される。
したがって、丙社が丁に給与を支払っている場合は、従業者等の要件を満たす。
② 「業務範囲」とは、客観的に業務遂行と技術的な関連性のある範囲をいうと解する。

甲社は、制御機器に関する技術支援を主な業務としている。また丙社は、ディスプレイパネル等の制御機器メーカーである。
したがって、発明イはディスプレイに関するものであるので、両社共に業務範囲と客観的な関連性があるため業務範囲の要件を満たす。
③ 「職務」とは、従業者等が使用者等の要求に応じて使用者等の業務の一部を遂行する責務のことである。
従業者等である乙及び丁が、使用者等である甲社及び丙社の技術部門に関わりのある場合は、かかる要件を満たすものと解する（35条1項）。
3. 設問（2）について
(1) 丙社は、発明イに関する特許を受ける権利の譲渡を受けるべき点に留意する（29条1項柱書、33条1項）。共同出願違反（38条）及び冒認出願（49条7号）による拒絶理由を回避するためである（49条2号、7号）。
さらに、丙社は乙より特許を受ける権利の譲渡を受けるに際し、丁の同意を得なければならない点に留意する（33条1項、3項）。
ここで、発明イは職務発明であり、丙社等はいわゆる予約承継が可能である（35条2項反対解釈）。予約承継がなされている場合でも、丙社は他の共有者の同意が必要になる点に留意する（33条3項）。
(2) 丙社は、予約承継等によって特許を受ける権利の譲渡を受けた場合、相当の対価を支払わなければならない点に留意する（35条3項）。
また、丙社は、対価の支払が不合理と認められるものであってはならない点に留意す

る（同 4 項）。不合理と認められる時は、丙社が受けるべき利益の額等を考慮して、丙
社是对価の額を定める点に留意する（同 5 項）。使用者等と従業者等との利益の調整、
及び訴訟リスクを軽減するためである。
(3) 丙社は、願書に明細書等を添付して特許出願を行うべき点に留意する（36条 1、2
項）。
① 丙社は、当業者が発明イを実施可能な程度に明確かつ十分に明細書を記載すべき
点に留意する（同 4 項 1 号）。
② 丙社は、特許請求の範囲を請求項に区分して発明イについての発明特定事項のす
べてを記載すべき点に留意する（同 5 項）。
③ 丙社は、特許請求の範囲は、発明が明確であること等に留意すべきである（同 6
項各号）。
(4) その他、丙社は、先願主義（39条）、新規性・進歩性（29条）等の特許要件を具備す
る点に留意すべきである。拒絶理由を回避するためである（49条各号）。
以上

■解説

1. 設問(1)①について

- (1) 共同発明者に該当するためには、2人以上の者が単なる協力でなく、実質的に協力することによって発明を完成したことが必要であると解する。例えば、単なる管理者・補助者・後援者等、技術的思想の創作自体に関係しない者は共同発明者に該当しない。
- (2) 一般的には、発明の成立過程を着想の提供と着想の具体化との2段階に分けて、各段階における実質上の協力の有無を判断する必要があると解する。例えば、発明の成立過程において新しい着想をした者は共同発明者に該当すると解する。また、新しい着想を具体化した者は、その具体化が当業者にとって自明程度のことに属しない限り共同発明者に該当すると解する。
- (3) 本問では、乙は、新規なセンサ α を採用することにより、処理スピードを飛躍的に向上させることができるという新しい着想を得た者であるので、共同発明者に該当すると解する。また、丁は、乙の着想を具体化するため、センサ α とディスプレイ β とを組み合わせたタッチパネルディスプレイに係る発明イを完成させているので、その具体化が当業者にとって自明程度でなければ、共同発明者に該当すると解する。

参考：「特許法概説（第13版）」 187-188頁

2. 設問(1)②について

職務発明が成立するためには、以下の要件を充足しなければならない。

- (1) 従業者等がした発明であることを要する（35条1項）。
法上、従業者等には、いわゆる従業者だけでなく法人の役員も含まれる（35条1項）。また、これらの者以外であっても、使用者等との間に報酬の支払いを条件とした雇用関係にあれば従業者等に該当すると解するが、給与支払い側と研究開発の指揮ないし命令側とが異なる場合には、研究開発の指揮ないし命令側の従業者になると解する。
本問では、乙は、甲社の役員である。また、丁は、丙社の派遣社員であり、給与は派遣元から支払われていると考えられるが、題意より発明イに関する研究開発の指揮ないし命令は、丙会社が行っているものと解される。よって、この要件も満たすと解する。
参考：「特許法」 55-56頁
- (2) その性質上当該使用者等の業務範囲に属する発明であることを要する（35条1項）。
使用者等とは、他人を雇用する法人等をいう。また、業務範囲とは、客観的に業務遂行と技術的な関連性のある範囲をいうと解する。
本問では、甲社は制御機器に関する技術支援アドバイスを業務としており、丙社は、ディスプレイパネルの開発製造を主たる業務としている。よって、この要件を満たすと解する。
- (3) 発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属することを要する（35条1項）。
職務とは、従業者等が使用者等の要求に応じて使用者等の業務の一部を遂行する責務をいう。職務に属する発明であるか否かは具体的には、従業者等の職務内容又はポストからみて、発明をすることが当然に予定又は期待されているかどうか等を参考に個別的に判断すべきであると解する。

本問では、乙は、技術支援企業である甲社の役員である。したがって、乙はセンサ等の制御機器に関するセンサαの発明をすることが当然に予定又は期待されているので、この要件を満たすと解する。一方、乙が技術部門に関わりがない場合には、乙が発明をすることが当然に予定又は期待されているとはいえず、この要件を満たさないと解する。

また、丁は、丙社の派遣社員である。したがって、丁が研究開発職等についており、発明イをすることが当然に予定又は期待されている場合には、この要件を満たすと解する。

以上の通り本問では、上記(3)の要件を満たせば、発明イは職務発明として成立すると解する。

参考：「特許法概説（第13版）」 229－230頁

3. 設問（2）について

(1) 特許を受ける権利の承継について

特許を受ける権利は発明者に原始的に帰属し、共同発明の場合、特許を受ける権利は、発明全員の共有となる（29条1項柱書）。また、特許を受ける権利が共有に係る場合、各共有者全員で特許出願をしなければならない（38条）。よって、発明イについて単独で特許出願をする場合、丙社は、発明イの特許を受ける権利を丙社のみに帰属させる必要があることに留意すべきである。

ここで、特許を受ける権利が共有に係る場合には、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない（33条3項）。譲受人の資本力や技術力いかんで、他の共有者の持分の価値が著しく変動するためである。

本問では、発明イは共同発明であるので、その特許を受ける権利は乙と丁との共有に係るものになる。したがって、丙社は、一の共有者の特許を受ける権利の持分を他の共有者の同意を得た上で譲り受けた後、他の共有者の特許を受ける権利の持分を譲り受けることに留意すべきである。ここで、発明イは職務発明である。職務発明については、使用者等と従業者等の利益を調整すべく、いわゆる予約承継が可能であるが（35条2項反対解釈）、予約承継がなされている場合でも、従業者の特許を受ける権利の持分を譲り受けるには、文理上、前述したように他の共有者の同意が必要になると解する（33条3項）。

(2) 対価の支払いについて

丙社は、予約承継又は発明後の契約等の定めによって、職務発明である発明イについて特許を受ける権利の持分の承継を受けた場合、丁に相当の対価を支払わなければならないことに留意すべきである（35条3項）。ここで、その定めにより対価を支払うことが不合理と認められるものでない場合、丙社は、その定めに従って対価を支払うことに留意すべきである（35条4項）。一方、対価についての定めがない場合又はその定めにより支払うことが不合理と認められる場合、丙会社は、使用者等が受けるべき利益の額、使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮した対価を支払うことに留意すべきである（35条5項）。

(3) 出願書類について

丙社は、願書に、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付して特許出願することに留意すべきである（36条2項）。

① 願書には、特許出願人の名称等と、発明者の氏名等を記載しなければならない（36条1項1号、同項2号）。したがって、丙社は、特許出願人として丙社、発明者として乙及び丁を記載した願書を提出することに留意すべきである。

- ② 特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項に特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない

(36条5項前段)。したがって、丙社は、センサ α 、ディスプレイ β を組み合わせたタッチパネルディスプレイを特定するために必要な事項を過不足なく記載することに留意すべきである。この場合、丙社は、同一の事項を複数の請求項に記載できることにも留意すべきである(36条5項後段)。

また、特許請求の範囲の記載は、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること、特許を受けようとする発明が明確であること、請求項ごとの記載が簡潔であること、及びその他経済産業省令で定めるところにより記載されている必要がある(36条6項1号～4号)。したがって、丙社は、請求項に係る発明イと、発明の詳細な説明に発明イとして記載したものとの実質的な対応関係がとれているようにすること、一の請求項から発明イが明確に把握されるようにすること、発明イの記載が必要以上に冗長にならないこと、及び記載形式を経済産業省令(特施規24条の4)に従うものことに留意すべきである。拒絶理由となるからである(49条4号)。

- ③ 明細書の発明の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、いわゆる当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていることが必要である(36条4項1号、特施規24条の2)。

したがって、丙社は、経済産業省令で定める記載形式に従って、 α 、 β を組み合わせたタッチパネルディスプレイを作ることができ、かつ、使用できるように、発明の詳細な説明を記載することに留意すべきである(49条4号)。また、丙社は、先行技術文献開示要件(36条4項2号)を満たすように発明の詳細な説明を記載することにも留意すべきである。所定の通知(48条の7)がされた後、拒絶理由となるからである(49条5号)。

- ④ また、丙社は、明細書等に記載した発明イの概要その他経済産業省令で定める事項を要約書に記載することに留意すべきである(36条7項、特施規25条の2等)。

(4) その他

丙社は、他の特許要件を具備する点に留意する(49条各号)。例えば、先願主義(39条)の下、発明イについて早急に特許出願をすることに留意すべきである。

以上

