

## 目 次

|            |   |
|------------|---|
| 論文答案作成方法概論 | 3 |
|------------|---|

### 特許法

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 1. 法目的          | 19  |
| 2. 権利の主体        | 19  |
| 3. 権利の客体        | 32  |
| 4. 特許要件(1)      | 34  |
| 5. 特許要件(2)      | 46  |
| 6. 特許要件(3)      | 50  |
| 7. 権利取得の手續      | 63  |
| 8. 出願公開         | 85  |
| 9. 審判・再審        | 88  |
| 10. 審決取消訴訟      | 100 |
| 11. 実用新案法       | 107 |
| 12. 特許権の効力      | 116 |
| 13. 侵害          | 134 |
| 14. 取引対象としての特許権 | 147 |

### 意匠法

|           |     |
|-----------|-----|
| 1. 登録要件   | 159 |
| 2. 審査手續   | 178 |
| 3. 意匠権の効力 | 187 |
| 4. 特殊な意匠  | 193 |

### 商標法

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 1. 商標法における重要な概念 | 207 |
| 2. 登録要件(1)      | 217 |
| 3. 登録要件(2)      | 224 |
| 4. 重要な制度及び手續    | 234 |
| 5. 商標権の効力       | 247 |
| 6. 商標権の移転と使用権   | 261 |
| 7. 異議・無効・取消審判   | 266 |

## 特許法

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 1. 法目的                                               | 19 |
| Q 1 特許制度における法目的を説明せよ。                                | 19 |
| 2. 権利の主体                                             | 19 |
| Q 1 特許を受ける権利について説明せよ。                                | 19 |
| Q 2 外国人の権利能力について説明せよ。                                | 21 |
| Q 3 先願者について説明せよ。                                     | 21 |
| Q 4 共同発明者かどうかの判断について説明せよ。                            | 22 |
| Q 5 特許を受ける権利の共有の法上の取扱いについて説明せよ。                      | 22 |
| Q 6 特許権の移転の請求（特許法第74条）を認めた理由を説明せよ。                   | 24 |
| Q 7 特許権の移転の請求要件を説明せよ。                                | 24 |
| Q 8 移転請求（74条）における移転の登録の効果について説明せよ。                   | 25 |
| Q 9 特許権の共有を一言で定義せよ。                                  | 25 |
| Q 10 特許法上において特許権の共有に関する規定を設けた趣旨を説明せよ。                | 25 |
| Q 11 特許法第73条第1項の規定を説明せよ。                             | 26 |
| Q 12 特許法第73条第2項の規定について説明せよ。                          | 26 |
| Q 13 特許権の共有に関する審判等の請求について説明せよ。                       | 27 |
| Q 14 特許権の共有に関する問題点を論ぜよ。                              | 27 |
| Q 15 職務発明に関する規定（特許法第35条）を設けた趣旨を説明せよ。                 | 29 |
| Q 16 職務発明の成立要件を説明せよ。                                 | 29 |
| Q 17 職務発明における使用者と従業者の利益について説明せよ。                     | 30 |
| 3. 権利の客体                                             | 32 |
| Q 1 特許法第2条第1項に定義されている「発明」に該当しないものの類型                 | 32 |
| Q 2 ソフトウェアによる情報処理が、「自然法則を利用した技術的思想の創作」となるための要件を説明せよ。 | 33 |
| 4. 特許要件(1)                                           | 34 |
| Q 1 「産業上利用することができる発明」（29条1項柱書）に該当しないものの類型を説明せよ。      | 34 |
| Q 2 新規性（29条1項）及び進歩性（同2項）における時期的基準を説明せよ。              | 35 |
| Q 3 特許法第29条第1項第1号の規定における「公然知られた発明」について説明せよ。          | 35 |
| Q 4 特定の表現を有する請求項における発明の認定について説明せよ。                   | 36 |
| Q 5 引用発明の認定における上位概念及び下位概念で表現された発明の取扱いについて説明せよ。       | 37 |
| Q 6 請求項に係る発明と引用発明との対比と判断手法について説明せよ。                  | 37 |
| Q 7 特許法第29条第1項第3号の規定について分説せよ。                        | 38 |
| Q 8 進歩性を特許要件として規定した趣旨を説明せよ。                          | 39 |
| Q 9 進歩性判断の主體的基準について説明せよ。                             | 39 |
| Q 10 進歩性判断の具体的判断基準について説明せよ。                          | 40 |

|           |                                                                                            |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Q 11      | 進歩性の具体的判断基準（要約）                                                                            | 41        |
| Q 12      | 出願に係る発明の要旨の認定について説明せよ。                                                                     | 42        |
| Q 13      | 発明の新規性喪失の例外（特許法第30条）の趣旨を説明せよ。                                                              | 42        |
| Q 14      | 特許を受ける権利を有する者の意に反する場合（特許法第30条第1項）を説明せよ。                                                    | 43        |
| Q 15      | 特許を受ける権利を有する者の行為に起因する場合（特許法第30条第2項）を説明せよ。                                                  | 43        |
| Q 16      | 平成23年法改正において、特許法第30条第2項において、新規性喪失の例外の適用対象を拡大した趣旨を説明せよ。                                     | 44        |
| Q 17      | 新規性喪失の例外の時期的要件及び手続的要件について説明せよ。                                                             | 44        |
| Q 18      | 例外の適用の効果（30条）について説明せよ。                                                                     | 45        |
| <b>5.</b> | <b>特許要件(2)</b>                                                                             | <b>46</b> |
| Q 1       | 特許法第29条の2を簡単に定義せよ。                                                                         | 46        |
| Q 2       | 特許法第29条の2が設けられた趣旨を説明せよ。                                                                    | 46        |
| Q 3       | 特許法第29条の2が適用されるための要件について説明せよ。                                                              | 47        |
| Q 4       | 先願主義を簡単に定義せよ。                                                                              | 47        |
| Q 5       | 特許法における先願主義の趣旨を説明せよ。                                                                       | 47        |
| Q 6       | 先願主義における先後願の時期的判断基準を説明せよ。                                                                  | 48        |
| Q 7       | 特許法第39条と同法第29条の2の関係について説明せよ。                                                               | 49        |
| <b>6.</b> | <b>特許要件(3)</b>                                                                             | <b>50</b> |
| Q 1       | 特許出願における明細書について説明せよ。                                                                       | 50        |
| Q 2       | 発明の詳細な説明を記載する理由について説明せよ。                                                                   | 51        |
| Q 3       | 特許法第36条第4項第1号を規定した理由を説明せよ。                                                                 | 51        |
| Q 4       | 特許法第36条第4項第1号における「経済産業省令で定めるところにより」について分説せよ。                                               | 52        |
| Q 5       | 特許法第36条第4項第1号における「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する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したものであること」について説明せよ。 | 53        |
| Q 6       | 特許法第36条第4項第2号の趣旨を説明せよ。                                                                     | 54        |
| Q 7       | 特許請求の範囲の意義を説明せよ。                                                                           | 54        |
| Q 8       | 特許法第36条第5項の規定について分説せよ。                                                                     | 55        |
| Q 9       | 特許法第36条第6項第1号に規定する記載要件について説明せよ。                                                            | 56        |
| Q 10      | 特許法第36条第6項第1号を規定する理由を説明せよ。                                                                 | 56        |
| Q 11      | いわゆるパラメータ発明に係る特許出願が、明細書のサポート要件（特許法第36条第6項第1号）を満たすための要件を論ぜよ。                                | 56        |
| Q 12      | 特許法第36条第6項第2号を規定する理由を説明せよ。                                                                 | 57        |
| Q 13      | 特許法第36条第6項第2号に規定する記載要件について説明せよ。                                                            | 58        |
| Q 14      | 特許法第36条第6項第3号に規定する記載要件について説明せよ。                                                            | 59        |
| Q 15      | 明細書の発明の詳細な説明と特許請求の範囲の記載との関係                                                                | 59        |

|           |                                                                                                                |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Q 16      | 特許法第36条第4項第2号について説明せよ。……………                                                                                    | 59        |
| Q 17      | 特許出願において適切な書面が提出されなかった場合の法<br>上の取扱いを説明せよ。……………                                                                 | 60        |
| Q 18      | 発明の単一性（特許法第37条）を規定した趣旨を説明せよ……………                                                                               | 61        |
| Q 19      | 発明の単一性の要件について説明せよ。……………                                                                                        | 61        |
| Q 20      | 発明の単一性の判断類型について説明せよ。……………                                                                                      | 62        |
| <b>7.</b> | <b>権利取得の手続……………</b>                                                                                            | <b>63</b> |
| Q 1       | 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正を<br>認める趣旨を説明せよ。……………                                                                 | 63        |
| Q 2       | 拒絶理由通知後における、願書に添付した明細書、特許請<br>求の範囲又は図面について補正をすることができる範囲を説<br>明せよ。……………                                         | 63        |
| Q 3       | 明細書等の補正の効果を説明せよ。……………                                                                                          | 65        |
| Q 4       | 特許法第53条第1項（補正の却下）を規定した趣旨を説明<br>せよ。……………                                                                        | 66        |
| Q 5       | いわゆる国内優先権制度の趣旨を説明せよ。……………                                                                                      | 66        |
| Q 6       | 特許法第42条第1項を規定した理由を説明せよ。……………                                                                                   | 67        |
| Q 7       | いわゆる国内優先権の主張要件を説明せよ。……………                                                                                      | 67        |
| Q 8       | いわゆる国内優先権の効果を説明せよ。……………                                                                                        | 68        |
| Q 9       | パリ条約による優先権（パリ4条）の制度趣旨を説明せよ。……………                                                                               | 69        |
| Q 10      | パリ条約による優先権（パリ4条）の発生要件を説明せよ。……………                                                                               | 69        |
| Q 11      | パリ条約による優先権（パリ4条）の主張要件を説明せよ。……………                                                                               | 70        |
| Q 12      | パリ条約による優先権（パリ4条）の効果を説明せよ。……………                                                                                 | 71        |
| Q 13      | パリ条約による優先権の効果（パリ4条B）と特許法第29<br>条の2との関係について論ぜよ。……………                                                            | 71        |
| Q 14      | 外国語でされた国際特許出願の国内段階移行手続について<br>説明せよ。……………                                                                       | 72        |
| Q 15      | 特許出願の分割を認めている理由を説明せよ。……………                                                                                     | 73        |
| Q 16      | 特許出願の分割における客体的要件を説明せよ。……………                                                                                    | 73        |
| Q 17      | 実用新案登録出願から特許出願への変更を認めている理由<br>を説明せよ。……………                                                                      | 74        |
| Q 18      | 実用新案登録出願から特許出願の変更における時期的及び<br>客体的要件を説明せよ。……………                                                                 | 74        |
| Q 19      | 出願審査請求制度を採用した趣旨を説明せよ。……………                                                                                     | 75        |
| Q 20      | 出願審査請求の請求期間を説明せよ。……………                                                                                         | 76        |
| Q 21      | 分割出願の審査において、特許法第50条の2の規定に基づ<br>く通知を受けた場合、1回目の拒絶理由通知であっても最後<br>の拒絶理由通知が通知された場合と同様の補正制限を課すこ<br>とにした趣旨を説明せよ。…………… | 77        |
| Q 22      | 特許法第50条の2の要件を説明せよ。……………                                                                                        | 78        |
| Q 23      | 拒絶理由通知を受けた者がとり得る措置を挙げよ。……………                                                                                   | 79        |
| Q 24      | 拒絶査定を受けた者がとり得る措置を列挙し、説明せよ。……………                                                                                | 81        |
| Q 25      | 実用新案登録に基づく特許出願について説明せよ。……………                                                                                   | 82        |
| <b>8.</b> | <b>出願公開……………</b>                                                                                               | <b>85</b> |
| Q 1       | 出願公開制度を採用した趣旨を説明せよ。……………                                                                                       | 85        |
| Q 2       | 出願公開の効果を説明せよ。……………                                                                                             | 85        |
| Q 3       | 補償金請求権を認めた趣旨を説明せよ。……………                                                                                        | 86        |
| Q 4       | 補償金請求権の発生要件を説明せよ。……………                                                                                         | 86        |

|            |                                                                                             |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Q 5        | 補償金請求権の効力を説明せよ。……………                                                                        | 87         |
| <b>9.</b>  | <b>審判・再審……………</b>                                                                           | <b>88</b>  |
| Q 1        | 拒絶査定不服審判を定義せよ。……………                                                                         | 88         |
| Q 2        | 拒絶査定不服審判を設ける理由を説明せよ。……………                                                                   | 88         |
| Q 3        | 拒絶査定不服審判の請求要件を説明せよ。……………                                                                    | 88         |
| Q 4        | 前置審査制度を設けた理由を説明せよ。……………                                                                     | 89         |
| Q 5        | 前置審査制度における前置審査の手続を説明せよ。……………                                                                | 90         |
| Q 6        | 特許無効審判を定義せよ。……………                                                                           | 90         |
| Q 7        | 特許無効審判を設けた理由を説明せよ。……………                                                                     | 91         |
| Q 8        | 特許無効審判における当事者適格を説明せよ。……………                                                                  | 91         |
| Q 9        | 通常実施権者は、自身の通常実施権に係る特許権について<br>特許無効審判を請求することができるか論ぜよ。……………                                   | 92         |
| Q 10       | 特許無効審判における審理を説明せよ。……………                                                                     | 92         |
| Q 11       | 特許無効審判における審決確定の効果を説明せよ。……………                                                                | 93         |
| Q 12       | 特許無効審判の手続の一環として、訂正の請求を認める理<br>由を説明せよ。……………                                                  | 94         |
| Q 13       | 訂正請求が認められる範囲を説明せよ。……………                                                                     | 94         |
| Q 14       | 訂正審判制度（126条）の趣旨について説明せよ。……………                                                               | 95         |
| Q 15       | 訂正審判において訂正が認められる範囲を説明せよ。……………                                                               | 95         |
| Q 16       | 訂正審判における審決確定の効果について説明せよ。……………                                                               | 96         |
| Q 17       | 特許法第126条第6項にいう「実質上特許請求の範囲を拡張<br>又は変更」する訂正の例を挙げよ。……………                                       | 97         |
| Q 18       | 特許に関する手続において職権主義を採用する理由を説明<br>せよ。……………                                                      | 97         |
| Q 19       | 審判におけるいわゆる職権探知主義について説明せよ。……………                                                              | 98         |
| <b>10.</b> | <b>審決取消訴訟……………</b>                                                                          | <b>100</b> |
| Q 1        | 審決等の取消訴訟を一言で定義せよ。……………                                                                      | 100        |
| Q 2        | 審決等の取消訴訟を認めた理由を説明せよ。……………                                                                   | 100        |
| Q 3        | 審決等の取消訴訟における当事者適格を説明せよ。……………                                                                | 100        |
| Q 4        | 審決等の取消訴訟の裁判管轄を説明せよ。……………                                                                    | 101        |
| Q 5        | 審決等の取消訴訟における審理判断の対象について説明せ<br>よ。……………                                                       | 101        |
| Q 6        | 審決等の取消訴訟における訴訟の手続を説明せよ。……………                                                                | 103        |
| Q 7        | 審決等の取消訴訟における審理の終了及びその効果を説明<br>せよ。……………                                                      | 103        |
| Q 8        | 共有に係る特許権について特許無効審判が請求され、特許<br>無効審決がされた場合、当該特許権の共有者は、全員で共同<br>して審決取消訴訟を提起しなければならないか論ぜよ。…………… | 104        |
| Q 9        | 特許を受ける権利が共有に係る場合、当該共有者は全員で<br>共同して拒絶審決取消訴訟を提起しなければならないか論ぜ<br>よ。……………                        | 105        |
| Q 10       | 特許無効審判における再度の審決取消訴訟において、取消<br>判決の拘束力に従ってされた再度の審決における進歩性の認<br>定判断を誤りとする主張立証は可能か論ぜよ。……………     | 105        |
| <b>11.</b> | <b>実用新案法……………</b>                                                                           | <b>107</b> |
| Q 1        | 実用新案法が特許法と相違する点について説明せよ。……………                                                               | 107        |
| Q 2        | 実用新案法第6条の2について説明せよ。……………                                                                    | 109        |
| Q 3        | 実用新案技術評価書制度について説明せよ。……………                                                                   | 112        |

|                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Q 4 実用新案法第29条の3第1項の規定内容について説明せよ。……………                                                                 | 114        |
| <b>12. 特許権の効力……………</b>                                                                                | <b>116</b> |
| Q 1 特許権の存続期間の延長制度を創設した趣旨を説明せよ。……………                                                                   | 116        |
| Q 2 特許権の存続期間の延長制度における客体的要件を説明せよ。……………                                                                 | 116        |
| Q 3 特許権の存続期間の延長制度における延長登録の効果を説明せよ。……………                                                               | 117        |
| Q 4 特許法第68条における「業として」の意味を説明せよ。……………                                                                   | 117        |
| Q 5 特許法第68条における「権利を専有する」の意義を説明せよ。……………                                                                | 118        |
| Q 6 特許権の効力の制限について説明せよ。……………                                                                           | 118        |
| Q 7 特許法第68条にいう「実施」について法2条3項に定義を設けた理由を説明せよ。……………                                                       | 119        |
| Q 8 平成18年の法改正により発明の「実施」行為に「輸出」を追加した理由を説明せよ。……………                                                      | 119        |
| Q 9 特許法第68条にいう「特許発明の実施」について特許発明が物の場合において問題となる行為を説明せよ。……………                                            | 120        |
| Q 10 方法の特許権の効力において、直接生産物によって製造された間接生産物の取扱いを説明せよ。……………                                                 | 121        |
| Q 11 特許権が消尽（用尽）する場合について論ぜよ。……………                                                                      | 121        |
| Q 12 特許製品の修理・再生・加工における特許権の消尽（用尽）について論ぜよ。……………                                                         | 123        |
| Q 13 特許が方法の発明についてされている場合、業として、その方法の使用に（のみ）用いる物における特許権の消尽について論ぜよ。……………                                 | 123        |
| Q 14 特許法第69条の規定を説明せよ。……………                                                                            | 124        |
| Q 15 医薬品に係る特許権の存続期間中に、権原なき第三者がその期間の満了後に当該特許発明の後発医薬品を製造・販売をするため薬事法で定める試験を行うことは、当該特許権の侵害を構成するか論ぜよ。…………… | 126        |
| Q 16 特許発明の技術的範囲の解釈における請求の範囲基準の原則を説明せよ。……………                                                           | 127        |
| Q 17 特許発明の技術的範囲の解釈における詳細な説明参酌の原則を説明せよ。……………                                                           | 127        |
| Q 18 特許発明の技術的範囲の解釈における出願経過参酌の原則を説明せよ。……………                                                            | 128        |
| Q 19 特許発明の技術的範囲の解釈における公知事実参酌の原則を説明せよ。……………                                                            | 128        |
| Q 20 特許発明の技術的範囲の解釈における意識的除外論（意識的限定論）を説明せよ。……………                                                       | 128        |
| Q 21 均等論が認められる理由を説明せよ。……………                                                                           | 129        |
| Q 22 均等論の成立要件を挙げよ。……………                                                                               | 129        |
| Q 23 特許法第72条を規定した理由を説明せよ。……………                                                                        | 130        |
| Q 24 特許法第72条の「利用」において、いわゆる思想上の利用及び実施上の利用を説明せよ。……………                                                   | 130        |
| Q 25 特許法第72条において登録実用新案及び登録意匠の利用例を挙げよ。……………                                                            | 131        |
| Q 26 特許法第72条の規定における「抵触」を説明せよ。……………                                                                    | 131        |

|            |                                                                        |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Q 27       | 特許法第72条における問題点を説明せよ。……………                                              | 131        |
| Q 28       | 特許法第92条を概説せよ。……………                                                     | 132        |
| <b>13.</b> | <b>侵害……………</b>                                                         | <b>134</b> |
| Q 1        | 特許権の侵害を一言で定義せよ。……………                                                   | 134        |
| Q 2        | 特許権の侵害の成立要件を説明せよ。……………                                                 | 134        |
| Q 3        | 方法の発明と物を生産する方法の発明の特許権の効力の違いについて論ぜよ。……………                               | 135        |
| Q 4        | 特許権の侵害における差止請求権（100条）を説明せよ。……………                                       | 135        |
| Q 5        | 特許権者は、専用実施権を設定した範囲において、特許権に基づく差止請求権を行使することができるか論ぜよ。……………               | 135        |
| Q 6        | 特許法第100条第2項の「侵害の予防に必要な行為」の解釈を論ぜよ。……………                                 | 136        |
| Q 7        | 特許権の侵害における損害賠償請求権（民709条）を定義し、併せて特許法上の制限規定を列举せよ。……………                   | 136        |
| Q 8        | 損害の額の推定等（102条）を規定した理由を説明せよ。……………                                       | 137        |
| Q 9        | 特許権者が自己の権利を侵害している者に対し、不法行為による損害賠償請求権を行使する際に主張・立証すべき事項を説明せよ。……………       | 137        |
| Q 10       | 特許権の侵害における不当利得返還請求権（民703条、704条）を説明せよ。……………                             | 139        |
| Q 11       | 差止請求訴訟及び損害賠償請求訴訟の提起を受けた者が裁判上主張し得る事項を説明せよ。……………                         | 139        |
| Q 12       | 具体的態様の明示義務（104条の2）を規定した理由を説明せよ。……………                                   | 140        |
| Q 13       | 特許法第104条の3の導入の趣旨を説明せよ。……………                                            | 140        |
| Q 14       | 特許法第104条の3第1項の主張に対する対抗主張（訂正の再抗弁）について説明せよ。……………                         | 141        |
| Q 15       | 特許法第101条に定める間接侵害を定義せよ。……………                                            | 141        |
| Q 16       | 特許法上、間接侵害（101条）を定めた理由を説明せよ。……………                                       | 142        |
| Q 17       | 特許法第101条第1号に定める間接侵害の要件を論ぜよ。……………                                       | 142        |
| Q 18       | 特許法第101条第2号及び第5号を追加した趣旨を説明せよ。……………                                     | 143        |
| Q 19       | 特許法第101条第2号及び第5号の内容を説明せよ。……………                                         | 144        |
| Q 20       | いわゆる間接侵害の問題点を論ぜよ。……………                                                 | 146        |
| Q 21       | 特許法101条1号、4号の「その発明の実施にのみ使用する物」の「実施」の効力は、日本国外における特許発明の実施にまで及ぶか論ぜよ。…………… | 146        |
| <b>14.</b> | <b>取引対象としての特許権……………</b>                                                | <b>147</b> |
| Q 1        | 仮専用実施権と仮通常実施権について説明せよ。……………                                            | 147        |
| Q 2        | 専用実施権と許諾による通常実施権の権利の効力を比較せよ。……………                                      | 149        |
| Q 3        | いわゆる独占的通常実施権の効力について説明せよ。……………                                          | 150        |
| Q 4        | いわゆる独占的通常実施権者が損害賠償請求をする場合、過失の推定（103条）は適用されるか論ぜよ。……………                  | 150        |
| Q 5        | 先使用による通常実施権を一言で定義せよ。……………                                              | 151        |
| Q 6        | 先使用による通常実施権を認める理由を説明せよ。……………                                           | 151        |
| Q 7        | 先使用による通常実施権の発生要件を説明せよ。……………                                            | 151        |
| Q 8        | 先使用による通常実施権の効力について論ぜよ。……………                                            | 153        |

|      |                                                |     |
|------|------------------------------------------------|-----|
| Q 9  | 先使用による通常実施権に関する問題点を論ぜよ。……………                   | 153 |
| Q 10 | 特許法第79条の「事業の準備」の解釈について論ぜよ。……………                | 154 |
| Q 11 | 特許法第79条の「実施又は準備をしている発明の範囲」の<br>解釈について論ぜよ。…………… | 154 |
| Q 12 | 特許法第79条の2を導入した趣旨を説明せよ。……………                    | 155 |
| Q 13 | 特許権の移転の登録前の実施による通常実施権の発生要件<br>を説明せよ。……………      | 155 |

## 意匠法

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. 登録要件……………                                                                   | 159 |
| Q 1 意匠法第1条に規定されている「意匠の創作を奨励し、も<br>って産業の発達に寄与することを目的とする」(法目的)につ<br>いて説明せよ。…………… | 159 |
| Q 2 意匠法第3条第1項柱書の「工業上利用することができる<br>意匠」における「工業」について説明せよ。……………                    | 159 |
| Q 3 意匠法第3条第1項柱書において、「産業上」ではなく、<br>「工業上」と規定した理由を説明せよ。……………                      | 160 |
| Q 4 意匠法第3条第1項柱書に規定する「工業上利用すること<br>ができる意匠」を説明せよ。……………                           | 160 |
| Q 5 意匠法第3条第1項の「工業上利用することができる意匠」<br>における「利用」について説明せよ。……………                      | 161 |
| Q 6 工業上利用することができるものと認められないものの例<br>を挙げよ。……………                                   | 161 |
| Q 7 法上の意匠の成立要件について説明せよ。……………                                                   | 162 |
| Q 8 意匠法上の物品において意匠と物品の不可分性について説<br>明せよ。……………                                    | 162 |
| Q 9 物品と認められないものの例を挙げよ。……………                                                    | 163 |
| Q 10 意匠法第2条第1項に規定されている「形状」、「模様」、<br>「色彩」及び「これらの結合」について説明せよ。……………               | 164 |
| Q 11 肉眼により認識されない微小な物品が意匠法の保護対象と<br>なるか説明せよ。……………                               | 165 |
| Q 12 意匠登録を受けようとする意匠が具体的なものと認められ<br>るための条件を説明せよ。……………                           | 165 |
| Q 13 意匠の類似を一言で定義せよ。……………                                                       | 166 |
| Q 14 意匠法が類似概念を導入した趣旨を説明せよ。……………                                                | 166 |
| Q 15 意匠法第3条第1項第3号における意匠の類否判断の方法<br>を説明せよ。……………                                 | 166 |
| Q 16 意匠法において新規性の喪失の例外(4条)を規定した理<br>由を説明せよ。……………                                | 167 |
| Q 17 意匠の新規性の喪失の例外(4条)において対象となる意匠を説明<br>せよ。……………                                | 167 |
| Q 18 意匠の新規性の喪失の例外(4条)における時期的・手続<br>的要件を説明せよ。……………                              | 168 |
| Q 19 意匠の新規性喪失の例外の適用の効果を説明せよ。……………                                              | 168 |
| Q 20 意匠法第3条第2項を規定した理由を説明せよ。……………                                               | 169 |
| Q 21 意匠法第3条第2項の規定における判断主体を説明せよ。……………                                           | 169 |

|           |                                                                                          |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Q22       | 意匠法第3条第2項の規定における「日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができた」を分説せよ。…………… | 170        |
| Q23       | 意匠法第3条第2項に該当する意匠の例を挙げよ。……………                                                             | 171        |
| Q24       | 意匠法第3条第1項第3号と同条第2項との関係を説明せよ。……………                                                        | 171        |
| Q25       | 意匠法第3条の2を規定した趣旨を説明せよ。……………                                                               | 172        |
| Q26       | 意匠法第3条の2ただし書を導入した趣旨を説明せよ。……………                                                           | 173        |
| Q27       | 意匠法第3条の2の規定の適用要件を説明せよ。……………                                                              | 173        |
| Q28       | 意匠法第5条第3号を規定した趣旨を説明せよ。……………                                                              | 174        |
| Q29       | 意匠法第5条第3号の規定について該当する類型を挙げて説明せよ。……………                                                     | 175        |
| Q30       | 意匠法第7条（一意匠一出願の原則）を規定した趣旨を説明せよ。……………                                                      | 175        |
| Q31       | 一意匠一出願の原則における物品の区分について説明せよ。……………                                                         | 176        |
| Q32       | 一意匠一出願の原則における「一意匠」を形態と機能の観点から説明せよ。……………                                                  | 177        |
| <b>2.</b> | <b>審査手続……………</b>                                                                         | <b>178</b> |
| Q1        | 意匠登録出願をするに際して必要な書類のうち願書について説明せよ。……………                                                    | 178        |
| Q2        | 意匠登録出願をするに際して必要な添付書類について説明せよ。……………                                                       | 179        |
| Q3        | 補正における「意匠の要旨」を説明せよ。……………                                                                 | 179        |
| Q4        | 補正において要旨を変更するものと認められる類型を説明せよ。……………                                                       | 180        |
| Q5        | 意匠登録出願に係る意匠についての補正が要旨変更と認定された場合の法上の取扱いを説明せよ。……………                                        | 180        |
| Q6        | 意匠登録出願の審査において、補正却下の決定を受けた意匠登録出願人がとり得る措置について説明せよ。……………                                    | 180        |
| Q7        | 特許法が補正却下決定不服審判制度を廃したのに対し、意匠法では同審判を存続させている理由を説明せよ。……………                                   | 183        |
| Q8        | 意匠法第17条の3の規定について趣旨を説明せよ。……………                                                            | 183        |
| Q9        | 意匠登録出願の分割を認めた理由を説明せよ。……………                                                               | 184        |
| Q10       | 意匠登録出願の分割の要件について説明せよ。……………                                                               | 184        |
| Q11       | 適法な意匠登録出願の分割とは認められない例を挙げよ。……………                                                          | 185        |
| Q12       | 意匠登録出願において出願の変更を認めた理由を説明せよ。……………                                                         | 185        |
| Q13       | 意匠登録出願への変更の要件について説明せよ。……………                                                              | 186        |
| <b>3.</b> | <b>意匠権の効力……………</b>                                                                       | <b>187</b> |
| Q1        | 意匠権の存続期間を20年と定めた理由について説明せよ。……………                                                         | 187        |
| Q2        | 意匠法第24条第1項の規定を設けた趣旨を説明せよ。……………                                                           | 187        |
| Q3        | 意匠法第24条第2項の規定を設けた趣旨を説明せよ。……………                                                           | 188        |
| Q4        | 意匠法第26条第2項の趣旨を説明せよ。……………                                                                 | 188        |
| Q5        | 意匠の利用について論ぜよ。……………                                                                       | 188        |
| Q6        | 意匠法第26条の規定において「登録意匠の利用」について具体例を挙げて説明せよ。……………                                             | 189        |

|                       |                                                                                             |            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Q 7                   | 意匠法第26条の規定における特許発明の利用及び特許権との抵触についての具体例を挙げよ。……………                                            | 190        |
| Q 8                   | 意匠法第26条の規定において商標権、著作権との抵触について具体例を挙げて説明せよ。……………                                              | 190        |
| Q 9                   | 先出願による通常実施権（29条の2）を認めることとした理由を説明せよ。……………                                                    | 191        |
| Q 10                  | 先出願による通常実施権が発生するための要件を説明せよ。……………                                                            | 191        |
| Q 11                  | 先出願による通常実施権の効力について説明せよ。……………                                                                | 192        |
| <b>4. 特殊な意匠</b> …………… |                                                                                             | <b>193</b> |
| Q 1                   | 部分意匠制度を導入した理由を説明せよ。……………                                                                    | 193        |
| Q 2                   | 部分意匠としての成立要件を説明せよ。……………                                                                     | 193        |
| Q 3                   | 部分意匠における類似判断の手法について説明せよ。……………                                                               | 194        |
| Q 4                   | 部分意匠の意匠権における類否判断の基準を説明せよ。……………                                                              | 194        |
| Q 5                   | 部分意匠の意匠登録出願に関する一意匠一出願の原則について説明せよ。……………                                                      | 195        |
| Q 6                   | 意匠法第2条第2項を導入した趣旨を説明せよ。……………                                                                 | 195        |
| Q 7                   | 意匠法第2条第2項を導入する前から意匠法により保護されていた画像について、その保護を受けるための要件を説明せよ。……………                               | 196        |
| Q 8                   | 意匠法第2条第2項の要件を説明せよ。……………                                                                     | 196        |
| Q 9                   | 「組物の意匠制度」を一言で定義せよ。……………                                                                     | 197        |
| Q 10                  | 組物の意匠制度を導入した趣旨を説明せよ。……………                                                                   | 197        |
| Q 11                  | 組物の意匠として認められる要件について説明せよ。……………                                                               | 198        |
| Q 12                  | 意匠法第8条における「組物全体として統一があるとき」について説明せよ。……………                                                    | 198        |
| Q 13                  | 組物の意匠権の効力について簡単に説明せよ。……………                                                                  | 199        |
| Q 14                  | 「関連意匠制度」を一言で定義せよ。……………                                                                      | 199        |
| Q 15                  | 関連意匠制度を導入した趣旨を説明せよ。……………                                                                    | 200        |
| Q 16                  | 関連意匠について、本意匠の意匠登録出願と同日の場合だけでなく、本意匠の公報発行の前日までの間に<br>出願された場合についても登録を認めることとした趣旨を説明せよ。……………     | 200        |
| Q 17                  | 関連意匠として意匠登録を受けるための要件について説明せよ。……………                                                          | 201        |
| Q 18                  | 関連意匠の意匠権が登録された場合の効果について説明せよ。……………                                                           | 202        |
| Q 19                  | 秘密意匠制度を採用した理由を説明せよ。……………                                                                    | 203        |
| Q 20                  | 従来の秘密意匠制度は、意匠登録出願と同時に請求しなければならなかったにもかかわらず、意匠登録の第1年分の登録料の納付と同時にする場合も請求を認めることとした趣旨を説明せよ。…………… | 204        |

## 商標法

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 1. 商標法における重要な概念           | 207 |
| Q 1 商標法第1条の趣旨について説明せよ。    | 207 |
| Q 2 自他商品又は役務の識別機能を説明せよ。   | 207 |
| Q 3 出所表示機能について説明せよ。       | 208 |
| Q 4 商品の品質又は役務の質保証機能を説明せよ。 | 209 |

|           |                                                                            |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Q 5       | 商標法第2条第1項によって商標を定義した理由を説明せよ。 ……                                            | 209        |
| Q 6       | 商標法第2条第1項第1号及び第2号を説明せよ。 ……                                                 | 210        |
| Q 7       | 商標法が小売等役務を法上の役務として保護することになった趣旨を説明せよ。 ……                                    | 211        |
| Q 8       | 「商標の類似」を一言で説明せよ。 ……                                                        | 211        |
| Q 9       | 法が類似概念を導入した理由を説明せよ。 ……                                                     | 212        |
| Q 10      | 商標の類否判断の要素について説明せよ。 ……                                                     | 212        |
| Q 11      | 商標の類否判断の基準を説明せよ。 ……                                                        | 213        |
| Q 12      | 商品、役務及び商品と役務の類否判断の基準を説明せよ。 ……                                              | 214        |
| Q 13      | 自己の使用を確保して著名商標を保護する規定について概説せよ。 ……                                          | 214        |
| Q 14      | 他人の登録を排除して著名商標を保護する規定を概説せよ。 ……                                             | 215        |
| Q 15      | 他人の使用を排除して著名商標を保護する規定について概説せよ。 ……                                          | 216        |
| <b>2.</b> | <b>登録要件(1) ……</b>                                                          | <b>217</b> |
| Q 1       | 商標法第3条第1項柱書を規定した理由を説明せよ。 ……                                                | 217        |
| Q 2       | 法が第3条第1項各号を規定した理由を説明せよ。 ……                                                 | 217        |
| Q 3       | 商標法第3条第1項第1号の規定を説明せよ。 ……                                                   | 218        |
| Q 4       | 商標法第3条第1項第2号を説明せよ。 ……                                                      | 219        |
| Q 5       | 商標法第3条第1項第3号を規定した理由を説明せよ。 ……                                               | 219        |
| Q 6       | 商標法第3条第1項第3号の規定の内容を分説せよ。 ……                                                | 220        |
| Q 7       | 商標法第3条第1項第3号についての判断基準を説明せよ。 ……                                             | 221        |
| Q 8       | 商標法第3条第1項第3号の法上の取扱いを説明せよ。 ……                                               | 221        |
| Q 9       | 商標法第3条第1項第3号の適用がある商標は、産地、販売地につき誤認を生じさせるおそれのある商標に限られるか、説明せよ。 ……             | 222        |
| Q 10      | 商標法第3条第1項第3号に該当するためには、その商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要するか、説明せよ。 …… | 222        |
| Q 11      | 商標法第3条第1項第6号を説明せよ。 ……                                                      | 222        |
| Q 12      | 商標法第3条第2項の趣旨を説明せよ。 ……                                                      | 223        |
| <b>3.</b> | <b>登録要件(2) ……</b>                                                          | <b>224</b> |
| Q 1       | 人の名称等の略称が商標法第4条第1項第8号の「著名な略称」に該当するか否かを判断するに際し、留意すべきことを論ぜよ。 ……              | 224        |
| Q 2       | 株式会社の商号と商標法第4条第1項第8号の関係について論ぜよ。 ……                                         | 224        |
| Q 3       | 商標法第4条第1項第8号と同条3項との関係を論ぜよ。 ……                                              | 225        |
| Q 4       | 商標法第4条第1項第10号を規定した理由を説明せよ。 ……                                              | 225        |
| Q 5       | 商標法第4条第1項第10号の規定における「他人の業務に係る商品若しくは役務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」を分説せよ。 …… | 226        |
| Q 6       | 商標法第4条第1項第15号を規定した理由を説明せよ。 ……                                              | 227        |
| Q 7       | 商標法第4条第1項第15号における「混同を生ずるおそれがある」について説明せよ。 ……                                | 227        |
| Q 8       | 商標法第4条第1項第15号に該当する類型を説明せよ。 ……                                              | 228        |

|           |                                                                                        |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Q 9       | 商標法第4条第1項第15号の判断基準を説明せよ。……………                                                          | 228        |
| Q 10      | 商標法第4条第1項第16号を規定した理由を説明せよ。……………                                                        | 229        |
| Q 11      | 商標法第4条第1項第16号の規定における「誤認を生ずる<br>おそれ」を説明せよ。……………                                         | 229        |
| Q 12      | 商標法第4条第1項第16号の規定に該当する態様について<br>説明せよ。……………                                              | 229        |
| Q 13      | 商標法第4条第1項第16号の規定の判断基準を説明せよ。……………                                                       | 230        |
| Q 14      | 商標法第3条第1項第3号と同第4条1項第16号の規定と<br>の関連を説明せよ。……………                                          | 230        |
| Q 15      | 商標法第4条第1項第15号と第16号が重複して適用される<br>例を説明せよ。……………                                           | 231        |
| Q 16      | 商標法第4条第1項第18号の趣旨を説明せよ。……………                                                            | 231        |
| Q 17      | 商標法第4条第1項第19号を規定した理由を説明せよ。……………                                                        | 231        |
| Q 18      | 商標法第4条第1項第19号における「不正の目的」を説明<br>せよ。……………                                                | 232        |
| Q 19      | 商標法第4条第1項第19号の規定に該当する類型を説明せ<br>よ。……………                                                 | 232        |
| Q 20      | 商標法第4条第1項第19号の規定の判断基準を説明せよ。……………                                                       | 233        |
| <b>4.</b> | <b>重要な制度及び手続……………</b>                                                                  | <b>234</b> |
| Q 1       | 先願主義を採用した理由を説明せよ。……………                                                                 | 234        |
| Q 2       | 同一又は類似の商品又は役務について使用する同一又は類<br>似の商標に係る出願が他人との関係において競合する場合に<br>おける当該出願の取扱いを説明せよ。……………    | 234        |
| Q 3       | 商標法第7条の規定を設けた理由を説明せよ。……………                                                             | 235        |
| Q 4       | 団体商標の商標登録を受けることができる者を説明せよ。……………                                                        | 235        |
| Q 5       | 団体商標の商標登録を受けるための要件を説明せよ。……………                                                          | 236        |
| Q 6       | 団体商標制度において団体商標の要件を具備する場合の法<br>上の取扱いを説明せよ。……………                                         | 236        |
| Q 7       | 商標法第7条の2の規定を設けた理由を説明せよ。……………                                                           | 237        |
| Q 8       | 地域団体商標の商標登録を受けるための要件を説明せよ。……………                                                        | 238        |
| Q 9       | 商標登録出願のいわゆる実体補正において補正ができる範<br>囲を説明せよ。……………                                             | 239        |
| Q 10      | 商標登録出願のいわゆる実体補正において要旨変更が認め<br>られたときの法上の取扱いを説明せよ。……………                                  | 240        |
| Q 11      | 拒絶審決に対する訴えが裁判所に係属しているときに、分<br>割出願し、原出願の願書から指定商品等を削除する補正した<br>場合、その補正は遡及効を有するか論ぜよ。…………… | 240        |
| Q 12      | 防護標章制度を設けた理由を説明せよ。……………                                                                | 241        |
| Q 13      | 防護標章制度において防護標章登録の客体的要件を説明せ<br>よ。……………                                                  | 242        |
| Q 14      | 防護標章登録の要件を具備する場合の効果を説明せよ。……………                                                         | 243        |
| Q 15      | 防護標章登録制度の保護の対象について論ぜよ。……………                                                            | 244        |
| Q 16      | 商標登録と防護標章登録との関係の問題について論ぜよ。……………                                                        | 244        |
| Q 17      | 商標権の設定登録前の金銭的請求権（商標法第13条の2）<br>を出願人に付与することとした理由を説明せよ。……………                             | 245        |
| Q 18      | 商標権の設定登録前の金銭的請求権の発生要件を説明せよ。……………                                                       | 245        |
| Q 19      | いわゆる金銭的請求権の効力を説明せよ。……………                                                               | 246        |
| <b>5.</b> | <b>商標権の効力……………</b>                                                                     | <b>247</b> |

|           |                                                                                                                                       |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Q 1       | 商標権の効力のうち専用権（商標法第25条）を説明せよ。 ……                                                                                                        | 247        |
| Q 2       | 商標法第25条における「登録商標の使用」について論ぜよ。 ……                                                                                                       | 247        |
| Q 3       | 登録商標を「X」、指定商品を「シャツ」とする商標登録が存在する場合、「X」を「電子音楽器」に使用している権原なき第三者甲が、当該「電子音楽器」の宣伝広告及び販売促進用の物品として、Xを付した「シャツ」を無償で配布する行為は、その商標権の侵害を構成するか論ぜよ。 …… | 248        |
| Q 4       | 機器の内部に取り付けられる部品に付される商標の使用について論ぜよ。 ……                                                                                                  | 249        |
| Q 5       | 包装用容器に付される商標の使用について論ぜよ。 ……                                                                                                            | 249        |
| Q 6       | 商標権者から購入した商品の小分けについて商標権の侵害を構成するか論ぜよ。 ……                                                                                               | 250        |
| Q 7       | 真正商品の並行輸入として、商標権侵害としての違法性を欠くための要件を説明せよ。 ……                                                                                            | 251        |
| Q 8       | 商標権の効力のうち禁止権を説明せよ。 ……                                                                                                                 | 251        |
| Q 9       | 商標権のいわゆる独占的効力の制限を説明せよ。 ……                                                                                                             | 252        |
| Q 10      | 商標権の禁止的効力の制限について説明せよ。 ……                                                                                                              | 253        |
| Q 11      | 商標法第26条の趣旨を説明せよ。 ……                                                                                                                   | 254        |
| Q 12      | 商標法第26条の規定を概説せよ。 ……                                                                                                                   | 255        |
| Q 13      | 商標法第29条の規定を設けた理由を説明せよ。 ……                                                                                                             | 256        |
| Q 14      | 商標法第29条の規定の適用要件を説明せよ。 ……                                                                                                              | 256        |
| Q 15      | 商標法第29条の規定の効果を説明せよ。 ……                                                                                                                | 257        |
| Q 16      | 商標権の存続期間の更新登録制度を設ける理由を説明せよ。 ……                                                                                                        | 258        |
| Q 17      | 商標権の存続期間の更新登録申請の効果を説明せよ。 ……                                                                                                           | 258        |
| Q 18      | 商標法第38条第1項に基づく損害賠償請求の市場における代替関係について論ぜよ。 ……                                                                                            | 259        |
| Q 19      | 商標法第38条第3項に基づく損害賠償請求における損害の不発生について論ぜよ。 ……                                                                                             | 260        |
| <b>6.</b> | <b>商標権の移転と使用権 ……</b>                                                                                                                  | <b>261</b> |
| Q 1       | 商標権の移転について、原則として営業と分離しての譲渡を認めた理由を説明せよ。 ……                                                                                             | 261        |
| Q 2       | 商標権の分割移転（24条の2第1項）を認めた理由を説明せよ。 ……                                                                                                     | 261        |
| Q 3       | 移転当事者間での誤認混同防止表示請求規定（商標法第24条の4）を概説せよ。 ……                                                                                              | 262        |
| Q 4       | 商標の使用をする権利について、その権利の種類を挙げつつ簡単に説明せよ。 ……                                                                                                | 263        |
| Q 5       | 使用許諾制度を創設した理由を説明せよ。 ……                                                                                                                | 264        |
| Q 6       | 使用許諾制度において使用許諾が認められる範囲を説明せよ。 ……                                                                                                       | 264        |
| Q 7       | 使用許諾制度によって許諾された使用権の効力を説明せよ。 ……                                                                                                        | 265        |
| <b>7.</b> | <b>異議・無効・取消審判 ……</b>                                                                                                                  | <b>266</b> |
| Q 1       | 登録異議の申立てを認める理由、申立人適格、及び申立期間を説明せよ。 ……                                                                                                  | 266        |
| Q 2       | 商標登録無効審判制度を認める理由、請求人適格、及び請求期間を説明せよ。 ……                                                                                                | 266        |
| Q 3       | 登録異議の申立ての理由を説明せよ。 ……                                                                                                                  | 267        |
| Q 4       | 拒絶理由と無効理由の相違点を概説せよ。 ……                                                                                                                | 267        |

|      |                                                         |     |
|------|---------------------------------------------------------|-----|
| Q 5  | 不使用取消審判を設けた理由を説明せよ。……………                                | 268 |
| Q 6  | 不使用取消審判における取消しの要件を説明せよ。……………                            | 269 |
| Q 7  | 不使用取消審判において取消しを免れるための要件を説明<br>せよ。……………                  | 270 |
| Q 8  | 不使用取消審判を請求するための要件を説明せよ。……………                            | 270 |
| Q 9  | 不使用取消審判における審決確定の効果を説明せよ。……………                           | 271 |
| Q 10 | 不使用取消審判の審決取消訴訟において、登録商標の使用<br>の事実の立証はいつまで許されるか論ぜよ。…………… | 271 |
| Q 11 | 商標法第51条の審判を設けた理由を説明せよ。……………                             | 272 |
| Q 12 | 商標法第52条の2の審判を設けた理由を説明せよ。……………                           | 272 |
| Q 13 | 商標法第53条の審判を設けた理由を説明せよ。……………                             | 273 |
| Q 14 | 商標法第51条に規定する不正使用取消審判の要件を説明せ<br>よ。……………                  | 273 |
| Q 15 | 商標法第52条の2第1項の審判の要件を説明せよ。……………                           | 274 |
| Q 16 | 商標法第53条に規定する不正使用取消審判の要件を説明せよ。……………                      | 274 |
| Q 17 | 不正使用取消審判における審決確定の効果を説明せよ。……………                          | 275 |

# 論文答案作成法概論



## 1. 論文試験（正式名称「論文式筆記試験」）について

弁理士試験は3つのハードルが用意されている。すなわち、一次試験（マークシート方式の択一試験）、二次試験（論文式筆記試験）、三次試験（面接式の口述試験）である。各試験の直近3年分の合格者統計は以下の通りである。

|         | 平成25年       | 平成24年        | 平成23年        | 平成22年       |
|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 志願者数    | 7439名       | 7839名        | 8645名        | 9915名       |
| 一次試験合格者 | 375名(9.2%)  | 1277名(26.1%) | 1861名(30.3%) | 860名(13.7%) |
| 二次試験合格者 | 482名(23.5%) | 830名(28.3%)  | 709名(22.9%)  | 822名(25.7%) |
| 最終合格者   | 715名        | 773名         | 721名         | 756名        |
| 最終合格率   | 10.5%       | 10.7%        | 9.1%         | 8.3%        |

二次試験は、一次試験を突破した実力者によって争われる。また三次試験における合格率は、81.7%である。したがって、合格率23.5%の論文試験は、弁理士試験において難関試験と言える。

## 2. 論文基礎講義の指針

論文基礎講義は、二次試験である論文試験の対策講座である。しかし、「論文式筆記試験」といっても、実際に試験問題を見たことがない人からすれば、その内容は、全くもって想像がつかないだろう。また、その対策についても、何をすればよいのか皆目検討がつかないでいるかも知れない。

そこで、まず「論文式筆記試験」の内容について述べると、この試験では、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法の産業財産権法についての運用能力が問われる。「運用能力」とは、具体的に与えられた事例において、特許法等の産業財産権法をいかに駆使してそこで与えられた課題を解決していくかという能力である。

抽象的で分かりにくい部分があるかも知れないので、具体例を考えてみよう。

### <例題>

発明者甲が、構成要件 $\alpha$ と構成要件 $\beta$ からなる発明イを自ら発明した。そこで、甲は、発明イについて特許出願Aをし、出願審査の請求を行った。ところが、審査において、構成要件 $\alpha$ 及び $\beta$ がそれぞれ記載された刊行物X及びYが特許出願A前に頒布されていたことが判明し、審査官は、特許法第29条第2項に基づく拒絶理由の通知をした。この場合において、どのような措置をとれば甲が発明イについて特許を受けることができるか。

上記の事例において、どのような措置をとれば甲が発明イについて特許を受けることができるかということを、特許法を駆使して解決していくのが「運用能力」である。

論文式筆記試験への対策を考えるため、上述した事例についてさらに考えてみよう。この具体例では、甲が発明イについて特許を受けるためには、意見書（特50条）を提出して審査官の拒絶理由の通知に反論する必要がある。では、どのような反論をすればよいのだろうか？問題となっている特許法第29条第2項によれば、「特許出願前にその発明の属する分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」とある。ならば、甲は、事例を単に特許法第29条第2項にあてはめて、「当業者は、構成要件 $\alpha$ 及び $\beta$ に基づいて容易に発明イを発明することができない。」ことのみを意見書で述べれば十分なのだろうか？答えは、否である。

では、なぜ、これだけでは不十分なのだろうか？それは、法律を運用していく上での「規範定立」（もう少し簡単な言葉でいうと、判断基準）が示されていないからである。法律論文の構成の基本は、「問題提起」→「規範定立」→「あてはめ」→「結論」である。先の記述では、「規範定立」について触れずに、「問題提起」（発明イは、発明の進歩性を具備するか）→「あてはめ」をしてしまっているのである。

では、上述した具体例における「規範定立」とは何かというと、「進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う。」（特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第2章2.4）というものである。

そして、ここで大事なことは、この「規範定立」というものは条文には記述されていないということである。したがって、論文式筆記試験において規範定立を示すには、その規範定立を暗記しておかなければならないのである（ちなみに、条文については、論文試験において法文が貸与されるので、それを参照することができる）。そして、この「規範定立」の暗記を行うのが論文基礎講義の第一の柱なのである。

では、「規範定立」さえ暗記すれば、論文式筆記試験への対策として十分だろうか？残念ながら、それだけでは不十分である。なぜなら、法律論文には、先に示した通り、「問題提起」→「規範定立」→「あてはめ」→「結論」の流れがあるので、この流れに沿った論述をする対策をとらなければならないからである。そして、このような流れの論述の練習を積むのが論文基礎講義の第二の柱なのである。

実際の論文式筆記試験では、上述の具体例に比べると、非常に複雑な事例の問題が出題される。しかし、どれだけ複雑な事例の問題であっても、結局のところ、その要素は、「規範定立」の明示と法律論文の流れに沿った論述に還元されるのである。すなわち、この論文基礎講義の二本柱を押さえておけば、後はその応用をするだけで、どのような論文式筆記試験の問題にも対応できるようになるのである。

この論文基礎講義が、論文式筆記試験への架け橋になることを切に望む。

### 3. 講座で使用する物

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) 論文要点集（論文基礎講義編）

本講座のテキストである。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具を持参する。

論文本試験で使うことが認められている筆記具は「黒または青インキのボールペン、万年筆またはつけペン」である。したがって、シャープペンシル等で答案を作成することは認められていないので本講座でも上述の規定に従って筆記用具を準備する。

本講座が終了するまでの間、自分に合った筆記用具を見つけることを目標とする。

(3) 法文集

論文本試験では、試験中に使用することができる法文集が貸与される。貸与される法文集に掲載されている法令名は下記の通りである（平成23年度）。

① 特許に関する法令

特許法、特許法施行令、特許法施行規則、特許登録令、特許登録令施行規則

② 実用新案に関する法令

実用新案法、実用新案法施行令、実用新案法施行規則、実用新案登録令、実用新案登録令施行規則

③ 意匠に関する法令

意匠法、意匠法施行令、意匠法施行規則、意匠登録令、意匠登録令施行規則

④ 商標に関する法令

商標法、商標法施行令、商標法施行規則、商標登録令、商標登録令施行規則

⑤ 特例に関する法令

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

⑥ 民事訴訟に関する法令

民事訴訟法、民事訴訟規則

⑦ 特定通常実施権登録に関する法令

産業活力再生特別措置法（抄） ※第2条及び第58条～第71条を抄録、特定通常実施権登録令、特定通常実施権登録令施行規則

⑧ 特許協力条約に関する法令

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則

⑨ 工業所有権保護等に関する条約

パリ条約、特許協力条約、特許協力条約に基づく規則、ブダペスト条約、ブダペスト条約に基づく規則、虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリ

ッド協定（リスボン改正）、同 スtockホルム追加協定、世界知的所有権機関設立条約、ストラスブール協定、ニース協定、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定、商標法条約、商標法条約に基づく規則、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書、

この法文集は論文本試験における一番強力なパートナーであり、強力な武器となる。そのため本講座における答案作成演習においても法文集を使用し、使い方をマスターし、本試験でフル活用するための態勢を整えたい。

#### 4. 講座の内容

論文本試験では、工業所有権に係る法律知識の理解が問われる。そこで、まず論文本試験を戦うための「規範定立」（＝判断基準）及び法律知識を習得してもらう。

次に論文本試験では、決められた時間内に試験会場で論文を作成しなければならないため、特殊な訓練が必要である。その訓練も本講座で行う。

以上の点を踏まえて、本講座は、以下の2つの骨組みから構成されている。

##### <論文基礎講義の内容>

**講義 150 分（休憩有）**

##### (1) 講義

「論文要点集（論文基礎講義編）」は論文本試験で出題される可能性のあるテーマを厳選して収録したテキストである。弁理士試験において、法律用語、論点や判例といった難しい論点が数多く登場する。これらの論点を独学で勉強するのは骨の折れる作業である。そこで、本講座は基本的な法律用語や、重要な論点をピックアップし、講義の中で解説をしていく。その結果、論文本試験に合格する上で必要な基本知識の習得を目指す。

##### (2) 論文試験において注意すべき点

###### ① 題意把握力

論文本試験は、特許庁の試験委員によって作成された問題を時間内に解くものである。問題文には試験委員が予め設定した解答項目（論点）が複数隠されている。本試験で要求される第一の能力は、問題文に隠された論点を把握し抽出することである。

すなわち、1つのテーマを任意に論述するのではなく、予め設定された解答項目を説明するものである。独りよがりの答案を作成しては、決して合格にはたどり着けない点に難しさがある。

題意把握のためには、時系列表というものを作成する必要もある。

## ② 答案構能力

本試験で要求される第二の能力は、問題文を読んで抽出した論点を整理することである。すなわち、答案作成の時間や解答用紙は限られており、その中で最後まで解答項目を記述しなければならない。不合格答案で目立つのは、最後まで解答項目が挙がっていないものである。特に、書き始める最初の方の論点について情報量が多すぎ、終盤にかけて情報量が減っていく答案は評価されない。最後までバランス良く一定の情報量を盛り込まなければならない。

そのためには、自分の筆力（記載するスピード）を把握した上で、残りの答案作成時間から解答できる分量を計算し、その分量に則した設計図を書き出す前に作成しなければならない。

論文本試験では、白紙のA4用紙が配布される。問題文を読んで把握した論点を、優先順位の高いものから白紙に記述する。その後、提出用の答案用紙の作成にとりかかる。

## ③ 論文作能力

弁理士の基本は文章作成にある。実務では出願書類の作成、拒絶理由の対応、鑑定書の作成、等の様々な局面において文章力が求められる。

十分な文章力がなければ、弁理士として一人前の仕事ができない。したがって、論文試験は弁理士として仕事をしていく上で、必須となる知識力と文章力を評価する試験と言える。

論文本試験では、受験生の作成した答案のみが評価の対象となる。仕事における文書作成と基本は同じである。上司やお客さんに提出するレポートや説明文書を頭に描いてもらえば理解し易いだろう。法律答案といっても、難解な言葉を避け、読みやすい答案を作成することがポイントである。そのため覚えた知識を他人に伝えるため、文章力を向上させることが目標となる。

読みやすい文書とは、

- (i) 主語と述語が的確に構成されていること、
- (ii) 接続詞が正確であること、
- (iii) 階層化されていること、
- (iv) 一文が短く改行されていること、等がポイントになる。

答案作成上のポイントは、「6. 答案作成における留意事項」で詳細に後述する。

## 5. 勉強する科目

論文試験は、いわゆる必須科目と呼ばれる① 特許法・実用新案法、② 意匠法、③ 商標法の三科目について行われる。各科目の試験時間は、① 120分、②、③各90分である。

平成14年～平成25年までは、上記①については大きく2問が出題され、2枚の答案用紙に夫々記述し提出することが求められる。上記②及び③は、1枚の答案用紙に解答することになる。

この他に選択科目についての論文試験もある。各科目からご自分の受験する科目を選び、解答用紙に記述する。因みに平成25年度の選択科目は以下のとおりである。

なお、本講座は、必須科目のみを対象とした講座であり、選択科目は対象外となる。

<選択科目一覧>

| 科目               | 選択問題                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| 理工Ⅰ（工学）          | 基礎材料力学、流体力学、熱力学、制御工学、基礎構造力学、建築構造、土質工学、環境工学                 |
| 理工Ⅱ（数学・物理）       | 基礎物理学、計測工学、光学、電子デバイス工学、電磁気学、回路理論、エネルギー工学                   |
| 理工Ⅲ（化学）          | 化学一般、有機化学、無機化学、材料工学、薬学、環境化学                                |
| 理工Ⅳ（生物）          | 生物学一般、生物化学、生命工学、資源生物学                                      |
| 理工Ⅴ（情報）          | 情報理論、情報工学、通信工学、計算機工学                                       |
| 法律（弁理士の業務に関する法律） | 民法※１、民事訴訟法、著作権法、不正競争防止法及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律※２、行政法、国際私法 |

※１：総則、物権、債権が範囲となります。

※２：論文式筆記試験の不正競争防止法については、弁理士法第２条第４項で定義する「特定不正競争」に係る部分に、また、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律については、知的財産権に係る部分に、それぞれ限定します。

## 6. 答案作成における留意事項

### (1) 氏名、受講番号の記入

論文試験開始後、まず答案用紙の枠外に氏名と受講番号等の必須項目を適宜記入する。  
答案提出時に記入漏れがないか必ず確認する。本試験においては、必須項目の記入がないと不合格となるので注意する。

### (2) 文字の書き方

答案用紙のみが受験生の評価対象となる。文字が多少下手でも、以下の7項目に注意すれば第一印象が格段に向上する。

#### Point 1 書き出し

書き出しを削除すると、採点官の心証を大幅に害する。取引先の人に初めて挨拶をする時を考えてほしい。名刺を渡す際の第一印象が後の取引を左右する。したがって、最初の3行は間違わないように気を付ける。決して「×」などを自分で付けてまとめて2～3行消さないように気をつけてほしい。

#### <良い答案>

|                                     |
|-------------------------------------|
| ロ 1. 設問(1)に2112                     |
| ロ (1) 甲は商標権Xに対し、51条の審判を請求する。認容審決確定に |
| ロロ 33条 Xはその後消滅するからである(54条1項)。       |

#### <悪い答案>

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <del>46条の審判を請求すれば商標権が消滅するので甲はその審判を請求することを検討する。但し推判に無効理由がないと請求できないので注意しなければならない。そこで</del> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

Point 2 文章の加筆・修正

パソコンで文書を作成している際、間違えたらデリートできる。しかし、手書きで間違えた場合は以下の修正方法が必要になる。

① 文章の修正方法

- ・二重線で間違えた箇所を消して、その上に正しい記載を加筆する（良い答案参照）
- ・塗り潰してはいけない（悪い答案参照）
- ・修正液や修正テープの使用も認められていない

② 文章の加筆方法

- ・引き出し線を付して小さな文字を挿入文として記載する（良い答案参照）

ただし、なるべくなら訂正や加筆は最小限にとどめるべきである。そのためにも、答案を書き出す前に、上記 3（2）②で説明した「答案構成」をしっかりと行うべきである。

<良い答案>

~~口(2) 甲は商標権Xに対して、不使用取消審判を請求する(50条)。~~  
 Xに対して  
 口(2) 甲は商標権Xに対して、不使用取消審判を請求する(50条)。  
 空権化した商標権Xの個別整理のためである。  
 口口①口 認定審決が確定した場合、登録商標は予告登録日  
 口口口 (2009年12月1日)に遡り、消滅する(54条2項)。  
 口口②口 本問から明らかではないが、Zが登録商標Xをジュースに  
 3年以上 国内で使用している場合は、何人も本審判を請  
 求できずからである(50条1項)。  
 商標権Xに対して

<悪い答案>

そこで甲は商標権Xに対して無効審判を請求するが、  
 51条の審判を請求し得るが、但し乙に正当な権利がある

**Point 3 略語は使わない**

略語は採点官の心証を害する危険がある。「権利」や「第」などを省略する人が多いので注意しよう。その他、「！」や「？」もご法度である。

**Point 4 文章の入れ替え**

記載した後に文書の順序を入れ替えた方が良いことに気がつくことがあるかもしれない。このような場合、文章の移動を指示する線や記号を使うのは良くない。採点官に読み方を指示するのは大変失礼な行為であるし、ミスを必要以上に印象付けることになる。また、多少文章が入れ替わっていても読み手は気がつかないことが多い。

**Point 5 文章の見た目**

答案全体の見た目はとても重要である。良い答案と悪い答案を見比べていただいてもわかるように見た目が良い答案は、添削し易い上にしっかりと理解できているように見えてしまうものである。

見た目の良い答案を作るために必要な事項は以下の通りである。

## ① 文章をシンプルに

主語と述語に注意して一文を短くシンプルに記載する。

## ② 改行を多く入れる

一文枚に改行できると良い。一般的には、2～3行で改行を入れていくと、答案全体のリズム感が良くなり、メリハリがつくと同時に切れ者の印象を与えることができる。

## ③ 項目を意識的に立てる

項目立てを見れば、その項目中に抽出された内容が分かるし、その後に記述されている説明文章の大枠を、項目から理解することができる。これにより、採点官が読みやすく、ストレスの少ない答案を実現することができる。

## ④ 項目の階層化

項目は必要に応じて階層化しておく、と整理されている印象を読み手に与えることができる。

階層化の順序は、

1. ～

(1)～

①～

(i)～

(a)～

となる。

⑤ スペースを空ける

解答用紙の左側を少し空けておくと、クールな答案が完成する。採点時期が夏ということを考えても涼しげな答案を作成したい。項目を階層化する際も、(2)の①や②の左側も適宜スペースを設けて、メリハリをつけている点に留意してほしい。

⑥ 漢字と平仮名の書き方

漢字と平仮名の高低に気を付けるだけで、かなり読みやすくなる。文字の記載欄の上側の罫線と下側の罫線の間を100とした場合、漢字は上下70～80を目安とし、平仮名・カタカナ・数字は40～50の高さを目安とする。

<良い答案>

~~（2）甲は商標権を行使し、~~  
 （2）甲は <sup>Xに対して</sup> 商標権を行使し、不使用取消審判を請求する（50条）。  
 空権化した商標権の個別整理のためである。  
 □ □ ① □ 認容審決が確定した場合、登録商標は予告登録日  
 □ □ □ （2009年12月1日）に遡り、2消滅する（54条2項）。  
 □ □ ② □ 本問から推察することはできないが、2が登録商標をXに  
 3年以上国内で使用していない場合は、<sup>商標権Xに対して</sup> 何人も本審判を請  
 求できるとある（50条1項）。

<悪い答案>

商標権の侵害が成立する場合には法25条と37条に該  
 当する行使をしなければならぬ。しかし、一定の場合には商標  
 権の行使が認められるので注意しなければならない。  
 例として法26条に該当しては行使をしていない場合を考  
 えれば2は排他的行為をしていないが問題となる。

## Point 6 条文番号を記載

法律試験なので条文番号を記載することは必須となる。文章に関連する条文が挙げられる場合は、必ず記載するように心がけてほしい。記載場所は良い答案を参考にして欲しい。

第1科目である特許法・実用新案法の場合は、一般的に特許法が主体となるため、特許法の条文番号のみを示す。例えば、特許法の条文番号は単に「1条」（特許法などと記載する必要はない。）と示し、実用新案法の場合は「実1条」と示す。実用新案法で特許法を準用する場合は、「準特3条」と記載する。

また、条文上漢数字で表されているものは「号」と記述する。例えば、2条に挙げられている「物発明の実施」の定義については、「2条3項1号」と記載する。

さらに枝番号が存在する条文については、枝番号の後に「第」を付けると良い。例えば、特許法17条の2（願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正）については、「17条の2第1項1号」と記載する。

### Point 7 語尾の書き方

論文では「です・ます」調は使わないように気をつけたい。また論述が終了した事を示すために、最後に「以上」を付すことを忘れない。

＜良い答案＞

Xに対して  
 □ (2) 甲は商標権~~を行使~~、不使用取消審判を請求する(50条)。  
 空権化した商標権の個別整理のためである。  
 □ □ ① □ 認容審決が確定した場合、登録商標は予告登録日  
 □ □ □ (2009年12月1日)に遡り、消滅する(54条2項)。  
 □ □ ② □ 本問から明らかではないが、乙が登録商標をジュースに  
 (商標権Xに対して)  
 3年以上国内で使用していない場合は、何人でも本審判を請  
 求できる(50条1項)。  
 以上

(3) 留意事項まとめ

論文試験は、受験生の理解と知識を採点する試験である。また試験員は短時間で可否を判断しなければならない。

以上より、採点基準は以下のものにならざるを得ない。

- ① 求められている論点に応じた項目が挙がっているか？
- ② その項目の記載内容が十分か。すなわち、条文番号やキーワードが的確に記載されているか？
- ③ 条文適応性＋流れ＋論理の整合性＋答案全体のまとまり  
一言で言えば試験委員（採点官）を納得させれば受かる。

## 7. 論文試験必勝法

論文試験対策には、『暗理の法則』が必須条件となる。暗理の法則とは、「暗記」と「理解」を組み合わせた造語である。どちらが欠けても論文試験を突破することはできない。これらの能力をバランス良く伸ばしていくことが短期合格のための秘訣である。

問題文を見た受験生は論点を抽出し（題意把握）、答案構成をした後、答案作成にとりかかる。

「暗記」は、論文試験に必要な知識を文字通り暗記してもらうことによって伸ばす。要点集の太字の部分をキーワードとして暗記してもらう。

「理解」は、結晶の成長と同じように少しずつ自分の中で育てていくものである。そのため最初は稚拙でも良いので、自分の頭で条文を考えることが重要になる。

例えば、特許法第29条第2項に進歩性という特許要件についての規定がある。この規定が設けられている理由を考える。

『進歩しなければ特許権を与える必要がないから、拒絶理由としている。』などと自分の意見を持つ。その上で、要点集の「進歩性を特許要件として規定した趣旨を説明せよ。」を読む。

そこには「新規発明公開の代償として独占排他権である特許権（68条）を付与するため」と記載されている。このキーワードを結晶核として、以下の如く理解の結晶を成長させていく。

繰り返しの復習を通して少しずつ身につけていく、「ローマは一日にしてならず」ということを忘れずに。

いきなり論文を書けるようになることはない。論文の勉強においては、何度か壁にぶつかると思うが、毎日少しずつ積み重ねていくことにより最終的な合格につながっていくことを忘れないでほしい。

## 8. 論文基礎講義活用のための7箇条

- ① 最も重要なのは条文である
- ② 重要なKey Wordは暗記する
- ③ 条文の設立趣旨を理解する
- ④ 自分流にアレンジ（戦えるレジュメ作り）
- ⑤ 論点及び判例に必要以上に時間を使わない
- ⑥ 答案構成で勝負は決まる
- ⑦ 年間スケジュールを立てる

## 9. 事例

以下に事例問題を4題掲載している。これらの事例問題は論文本試験で問われるものではない。しかし、論文を作成する上で要求される能力は全く同じである。

以下の事例問題を解く際には、上記で説明した① 題意把握力、② 答案構成力及び③ 論文作成力に留意してほしい。実際に書き出す前に書くべき内容を検討し、下書きをした上で論文の作成に取り掛かってほしい。

実際に論文本試験で出題される問題は、以下の事例問題よりも長文であり、複数の論点が設定されている。しかし、問題の事例問題を解くプロセスは全く同じである。

この事例問題では、題意把握、答案構成、論文作成の各ステップを意識してほしい。また論文作成時には、上記の「6. 答案作成における留意事項、(2) 文字の書き方」で説明したPoint 1～7を是非とも実践してほしい。

【問題Ⅰ】数多くのサムライ業の中から弁理士を志望した動機を説明せよ。

【問題Ⅱ】知的財産権とは何か簡単に説明せよ。

【問題Ⅲ】甲は新規にゲームのルールを創作した。甲は弁理士Xに当該ルールについて特許権を取得したい旨の相談をした。弁理士Xは、甲に対してどのようなアドバイスをすべきか述べよ。

【問題Ⅳ】乙は、人間から採取した血液を人工透析により処置する方法と、当該方法により処置した血液を、再度採取した人間に戻す方法を創作した。乙は弁理士Xに当該2つの方法について特許権を取得したい旨の相談をした。

弁理士Xは、乙に対してどのようなアドバイスをすべきか述べよ。

【問題Ⅰの参考解答】

近年、わが国の企業は知的財産について戦略的な保護や活用に取り組んでいる。弁理士は、このような知的財産に関する専門家である。

したがって、弁理士は21世紀を生き抜く企業によって必要不可欠な職業であり、ひいては日本の経済を支える職業であると考え、私は弁理士を志望した。

【問題Ⅱの参考解答】

知的財産権とは、発明等の創作や人間の精神活動の産物等を独占排他権などによって保護することをいう。具体的には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった産業財産権、著作権等のことである。

【問題Ⅲの参考解答】

弁理士Xは、甲に対して、ゲームのルールそれ自体は、自然法則を利用したものとはいえず「発明」に該当しないため特許権を取得できない旨をアドバイスすべきである。ゲームのルールは人為的な取決めであり自然法則を利用していないためである（2条1項、29条1項柱書）。

【問題Ⅳの参考解答】

弁理士Xは、乙に対して、人間から採取した血液を人工透析により処置した血液を、再度採取した人間に戻す方法については、「産業上利用することができる発明」に該当しないため、特許権を取得できない旨をアドバイスすべきである（29条1項柱書、49条2号）。これはいわゆる「医療行為」に該当し、人道上解放すべきだからである。一方、Xは乙に対して、人間から採取した血液を人工透析により処置する方法は医療行為に含まれないため、他の登録要件を具備することを前提に特許権を取得し得る旨をアドバイスすべきである（49条、51条等）。

# 特 許 法



## 1. 法目的

Q 1 特許制度における法目的を説明せよ。

特許制度は、新しい技術を公開した者に対し、その代償として特許権という独占的な権利を付与し（68条）、他方、第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与えるものである。このように特許制度は、権利を付与された者と、第三者の利用との間の調和を求めつつ技術の進歩を図り、産業の発達に寄与することを法目的としている（1条）。

以上

出典：「工業所有権逐条解説」[19版]p11頁

## 2. 権利の主体

Q 1 特許を受ける権利について説明せよ。

特許を受ける権利とは、国家に対し特許権の付与を請求し得る公権であるとともに請求権であり、かつ譲渡性のある財産権の一種である。発明完成から特許権発生までの利益状態を保護するために認められる権利であり、以下の者が享有する。

- (1) この権利は、発明者が原始的に取得する（29条1項柱書）。発明の完成に基づいて認められる権利だからである。
  - ① 発明者は自然人に限られ、法人は除かれる。発明は人間の創作活動によってなされるものだからである。また、発明は事実行為であって、法律行為ではないため、法律行為能力は不要であり、未成年者であっても発明者となり得る。
  - ② 共同で発明を完成させた（共同発明）場合は、特許を受ける権利は共同発明者全員の共有となる。共有者全員が発明者だからである。
  - ③ 職務発明の場合は、その特許を受ける権利は、従業者たる発明者に原始的に帰属する（29条1項柱書、35条）。従業者等を保護するためである。

- (2) 特許を受ける権利の承継人

特許を受ける権利は、譲渡性のある財産権であるため、移転が可能であり（33条1項）、自然人のみならず、法人や職務発明における使用者も承継取得が可能である（35条2項、3項）。

- ① 特許を受ける権利が共有に係る場合、その持分譲渡については他の共有者全員の同意が必要である（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。

- ② 出願前における特許を受ける権利の承継は、承継人が出願をしなければ、第三者に対抗することができない（34条1項）。承継についての適当な公示手段がなく、また、効力発生要件とすると出願前に承継が不可能となるからである。
- ③ これに対し、出願後の承継は、一般承継の場合を除き、届出が効力発生要件である（34条4項）。権利の帰属の明確化を図るためである。一般承継の場合が除かれるのは、権利主体の空白期間の発生を防止するためであるが、承継人は遅滞なく届け出る義務がある（34条5項）

以上

出典：「特許法概説」[13版]p186-190、「工業所有権法逐条解説」[19版]p97-101

**Q 2 外国人の権利能力について説明せよ。**

外国人は、法令又は条約に禁止ある場合を除き権利能力を有するが（民法3条2項）、法はこの「法令に禁止ある場合」を受けて日本国内に住所等を有しない外国人の権利能力を以下のように制限している（25条）。

- (1) **平等主義、相互主義**をとっている国の国民（同1号、2号）及び条約に別段の定めがある場合（同3号）には、権利能力が認められる。
- (2) また、パリ条約及びTRIPS協定に定める内国民待遇等（パリ2条、TRIPS2条、3条、4条等）により、パリ条約の同盟国の国民及び準同盟国民又はWTOの加盟国の国民及び準加盟国民にも権利能力が認められる。憲法98条2項及び特許法26条で条約の自己執行性を認めているからである。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p243

**Q 3 先願者について説明せよ。**

わが国の法は、同一発明についての出願が競合した場合には原則として先願者を保護する（39条）。**重複特許を排除**して特許権の独占排他性を担保するため、法はいち早く発明を開示した者を保護する先願主義を採用するからである。

- (1) 先後願は出願日を基準に判断する（39条1項）。時刻の証明は困難で、かつ、手続が煩雑であり、一方、同一発明の同日出願は稀だからである。
- (2) 同日出願の場合は、協議により定めた一の出願人のみが特許を受けることができる（39条2項）。協議不調の場合は、双方とも拒絶となる。双方に特許を与えることは、重複特許防止の趣旨に反し、また、抽選で一方に特許を与えるより双方を拒絶した方が出願人にとって有利な場合があるからである。
- (3) 先願主義は同一人の場合も適用される。存続期間の実質的延長を防止するためである。
- (4) 先後願は、実用新案登録出願との間でも判断される（39条3項、4項）。発明と考案とは、技術的思想の創作として同質だからである（2条1項）。

以上

**Q 4 共同発明者かどうかの判断について説明せよ。**

共同発明者とは、2人以上の者が単なる協力でなく、実質的に協力し、発明を成立させた者をいうと解する。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の2段階に分けて判断する。例えば、提供した着想が新しい場合は、着想（提供）者は発明者であると解する。一方、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、共同発明者であると解する。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p187-188

**Q 5 特許を受ける権利の共有の法上の取扱いについて説明せよ。**

(1) 特許出願の取扱い

各共有者は、単独で特許出願できず、全員で行う必要がある（38条）。これに違反したときは、出願拒絶、特許無効の各理由となる（49条等）。

(2) 各共有者の持分についての取扱い

① 特許法上規定がないため、民法に従い、原則として各共有者の持分は平等と推定される（民250条）。ただし、共有者間に持分の定めがあるときは、契約自由の原則からそれに従う。なお、共同出願の場合には出願時すでに持分の定めがあるときは、願書にその旨を記載する（施規27条）。

② 持分の譲渡は、他の共有者の同意が必要となる（33条3項）。共有者が変わることに  
より他の共有者の持分の価値も著しく違ってくる場合があるからである。

なお、特許出願後に持分を譲渡した場合には、権利の帰属関係を明確にするため、  
届出をもって効力発生要件とする（34条4項）。

③ 一方、持分の相続その他一般承継の場合は、他の共有者の同意は不要である（33条3項反対解釈）。他の共有者の実質的な持分価値に変動をきたさないと考えられるからである。

また、特許出願後に一般承継があった場合には、届出がなくても効力が発生する（34条4項）。ただし、遅滞なく届け出る義務がある（同5項）。

④ 仮専用実施権又は仮通常実施権を設定許諾する場合は、他の共有者の同意が必要となる（33条4項）。

⑤ 出願公開後に特許を受ける権利の承継があった場合には、権利主体を明確にするため、その旨が特許公報に掲載される（193条2項2号）。

⑥ 持分の放棄は、他の共有者の同意を要しない。この場合、当該持分は、他の共有者に帰属する（民255条）。

(3) 特許出願後の手続についての取扱い

- ① 共同出願後は、不利益行為以外の手続については各人が全員を代表する(14条本文)。  
例えば、明細書の補正は共同出願人の1人がすれば有効であり、特許庁からする手続も一人にすれば全員に対してしたのと同様の効果を生ずる。ただし、代表者を定めて特許庁へ届け出たときはこの限りではなく(同ただし書)、その他の者は代表する権限がない。なお、不利益行為については、代表者を定めても全員で手続する必要がある(同本文)。
- ② 共有に係る権利について拒絶査定不服審判を請求するときは(121条1項)、全員で行う(132条3項)。民事訴訟法にいう固有必要的共同訴訟に該当するものであり、また審決の合一確定の要請からである。また、共同審判請求人の一人について生じた中断又は中止の原因は全員に及ぶ(132条4項)。
- ③ 拒絶査定不服審判の棄却審決に対する訴え(178条1項)を提起するときは、明文の規定がないが、全員で行う必要があると解する。法132条3項の趣旨より、特許を受ける権利の共有者が有することとなる1個の特許権を取得するについては共有者全員の意思の合致を要求したものと解され、固有必要的共同訴訟に当たるからである。
- (4) 補償金請求権(65条1項)の行使  
出願公開により(64条)補償金請求権が発生した場合、共有者の全員が共同債権者になるが、この場合に各共有者が単独で権利行使できるか否かが問題となる。  
この点、共有者の全員が共同で権利行使しなければならないとすると、一部の者の脱落により他者の受ける不利益が大きいことから、不可分債権の規定に準じて単独で請求を認めるべきとの見解もある。  
しかし、不可分債権に準ずると、各共有者が単独で全請求額を請求することになり、他の共有者の不利益が大きいことから、かかる見解は妥当ではないと解する。そこで、補償金請求権は可分債権であり、自己の持分につき単独でなし得ると解する。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[19版]p97-101

**Q 6 特許権の移転の請求（特許法第74条）を認めた理由を説明せよ。**

従来、冒認出願等に対する救済としては、無効審判（123条1項6号）等で対応していた。  
しかし、無効審判では真の権利者に独占排他権が認められず真の救済が図れなかった。  
また、真の権利者は本来ならば当該特許権を取得し得た者であり、当該特許権に係る発明が公開されたことにより産業の発達に寄与したと評価することができる。  
そこで法は、特許権の移転の特例により移転請求を認めることとした（74条）。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[19版] p248-249

**Q 7 特許権の移転の請求要件を説明せよ。**

冒認出願等について特許された場合、真の権利者は特許権者に対し特許権の移転を請求できる（74条）。

- (1) 真の権利者、すなわち特許を受ける権利を有する者が移転請求をすることができる（同1項）。真の権利者は冒認出願等を通じて発明を公開し産業の発達に寄与した者と評価できるからである。
- (2) 特許が共同出願違反（38条、123条1項2号）または冒認出願（123条1項6号）の無効理由を該当する場合に移転請求をすることができる（74条1項）。  
冒認等に関する真の権利者の救済手段であるため所定の無効理由に限定したものである。
- (3) 「特許権者に対し」と規定している理由は、冒認者等が特許権を第三者に譲渡している場合には、当該特許権を取得した者に対して、移転請求できることとするためである。

以上

出典：「平成23年法律改正解説」p41-47

**Q 8 移転請求（74条）における移転の登録の効果について説明せよ。**

- (1) 特許権の移転の登録があったときは、その特許権は初めから真の権利者に帰属していたものとみなされる（74条2項）。冒認者等は本来何らの権利も有しないため、冒認者等には初めから特許権が帰属していなかったものとするためである。
- (2) 補償金請求権（65条1項、184条の10第1項）も、真の権利者に帰属していたものとみなされる（74条2項）。発明が公開されることにより損失を受けるのは、冒認者等ではなく真の権利者だからである。
- (3) 特許権が共有に係る場合、特許権の持分の移転請求について各共有者の同意は必要ない（同3項）。法73条1項の規定が適用されないことを確認的に規定するためである。

以上

**Q 9 特許権の共有を一言で定義せよ。**

特許権の共有とは、一つの特許権を複数人で共同所有することをいう。

以上

**Q10 特許法上において特許権の共有に関する規定を設けた趣旨を説明せよ。**

特許権は財産権であるため、それが共有に係る場合には、原則として財産権に関する一般法たる民法の共有についての規定（民249条等）が適用される。

しかし、法の保護対象は無体物たる発明（2条1項）であり、占有ができないものであるため、所有権等の他の財産権と異なり、特許権が共有に係る場合は1つの特許発明を複数人が同時に実施できるという特殊性を有する。このため、民法の適用のみでは各共有者の保護が十分に図れない場合がある。

そこで、法は、このような特許権の特殊性に鑑み、民法の特則を種々規定し、共有者全員の保護の実効を図っている（73条等）。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p547、「工業所有権法逐条解説」[19版]p246-247

**Q11 特許法第73条第1項の規定を説明せよ。**

特許法73条1項は、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、また、質権を設定することができない旨を規定する。譲受人等の資本力、技術力いかんで共有者の持分の経済的価値が変動するからである。一方、一般承継の場合は、他の共有者の同意を要しない（同項反対解釈）。承継人が当初から明確ゆえ、他の共有者に不測の不利を与えることはないからである。

なお、持分の放棄については、各共有者が自由に行い得る。この場合、共有者の1人が死亡して、その相続人がいないときと同様に、放棄した者の持分は他の共有者に帰属する（民255条）。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[19版]p246-247

**Q12 特許法第73条第2項の規定について説明せよ。**

特許法73条2項は、原則として他の共有者の同意を得ないで各共有者が当該特許発明を業として実施することができる旨を規定する。民法の規定からすれば当然であるが、1項の規定の解釈に引きずられてこれに反する解釈がなされるおそれもあるので、念の為に確認的に規定したものである。ただし、共有者間に別段の定めがあれば契約自由の原則によりその定めに従う（同）。なお、共同出願の場合には、願書等に特約がある旨を記載することができる（施規27条）。

なお、共有者の1人が共有特許発明を利用する後願発明につき特許を受けた場合には、他の共有者の同意を得ないでその特許発明を自由に実施できると解する。基本となる特許発明の実施が自由である（73条2項）こととの均衡を図るためである。

以上

出典：「工業所有権法逐条解説」[19版]p247

**Q13 特許権の共有に関する審判等の請求について説明せよ。**

- (1) 訂正審判は、共有者全員が共同して請求しなければならない (132条3項)。訂正審判請求は権利内容の変更を伴う場合があり、各人の利害に重大な影響を及ぼすからである。また、同様の理由から、無効審判手続における訂正請求も、共有者全員で行わなければならない (134条の2第9項、準132条3項)。
- (2) 共有に係る特許権に対する無効審判請求は共有者全員を被請求人として請求しなければならない (132条2項)。審決は全員につき合一にのみ確定すべきだからである。
- (3) 共有者の1人につき中断、中止の原因があるときは、その効力が全員に及ぶ (132条4項)。

以上

**Q14 特許権の共有に関する問題点を論ぜよ。**

- (1) 共有者の1人が他の共有者の同意を得ないでした専用実施権の設定、通常実施権の許諾は他の共有者に対しては無効であると解する。共有者を平等に保護する法73条3項の趣旨を意義あらしめるためにも、同意権侵害にとどめるのは妥当でないからである。したがって、他の共有者の同意なしで実施権を設定、許諾された者の業としての実施は、当該特許権の侵害を構成し (68条)、他の共有者はその実施に対して差止請求権等を行行使することができる (100条等)。

- (2) 共有者の1人のため、その指揮監督の下に、その者の事業として特許に係る物の生産等をする行為は、他の共有者の同意を要しないと解する。かかる生産者は当該共有者の**一機関(手足)**にすぎず、当該生産等はその共有者自身の実施に他ならないからである。

なお、ここにいう一機関と認められるためには、①**権利者との間に工賃を払って製作せしめる契約の存在**、②**製作にあたり原料の購入、製品の販売、品質についての権利者の指揮監督、及び**③**製品を全部権利者に引き渡し、他へ売り渡していない**ことが必要であると解する。

- (3) 審決等取消訴訟の提起

① 査定系審判について

拒絶査定不服審判の棄却審決に対する訴え (178条1項) を提起するときは、明文の規定がないが、全員で行う必要があると解する。法132条3項の趣旨より、特許を受ける権利の共有者が有することとなる1個の特許権を取得するについては**共有者全員の意思の合致を要求**したものと解され、**固有必要的共同訴訟**に当たるからである。

② 当事者系審判について

無効審判の認容審決に対する訴え（123条、125条の2）を提起するときは、特許権の消滅を防ぐ保存行為に当たるから、特許権の共有者の1人が単独でもすることができると解される。特許権の共有者の1人が単独で当該訴訟を提起することができるとしても、訴え提起をしなかった共有者の権利を害することはない。

すなわち、請求認容の判決が確定した場合には、再度、特許庁で共有者全員との関係で審判手続が行われることになるし（181条2項）、各共有者が共同して又は各別に取消訴訟を提起した場合には、これらの訴訟は、類似必要的共同訴訟に当たると解すべきであるから、併合の上審理判断されることになり、合一確定の要請は充たされるからである。

(4) 侵害訴訟の提起

① 損害賠償請求（民709条）・不当利得返還請求（民703条等）は、各共有者が自己の持分につき単独でなし得ると解する。損害賠償請求権等は金銭債権である以上、可分債権と考えられるからである。

② 差止請求（100条）は、保存行為であることから、各共有者がその持分権に基づきなし得ると解する。その既判力は訴えを提起した者についてのみ及び、他の共有者の妨害排除請求権に影響を与えるものではない。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p549、大審院昭和13年12月22日判決「模様メリヤス事件」、最高裁平成14年2月22日判決「E T N I E S 事件」、最高裁平成7年3月7日判決、「特許法」p293

**Q15 職務発明に関する規定（特許法第35条）を設けた趣旨を説明せよ。**

今日の発明の大部分は企業における従業者の発明である。したがって、従業者の発明をどのように保護するかは、一企業の利害の問題のみならず、国の産業政策の問題としても極めて重要である。

しかし、使用者の立場からは、民法上の雇用の原則（民623条）により、従業者の発明は労働の成果として使用者に属すると主張することができ、従業者の立場からは、発明は発明者の能力と努力とによって生まれたものだから、発明者に属すると主張することができる。したがって、従業者発明の問題を労使間の自由な取極に任せると、労使間の力関係に左右され、時には使用者の利益が偏重され、時には従業者の保護が厚すぎることにになり、産業政策上妥当でない。

そこで、法は、使用者及び従業者が果たす役割、貢献度等を公平に比較考量し、産業の発達（1条）という公益的立場から両者の利害の調和を図るべく、職務発明について規定した（35条）。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p228-229

**Q16 職務発明の成立要件を説明せよ。**

(1) 従業者等がした発明であること（35条1項）

① 従業者等とは、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る者をいい、いわゆる従業者だけでなく、法人の役員、国家・地方公務員も含む（35条1項）。嘱託、臨時雇等もかかる雇用関係にある限り、従業者に該当し、また、出向社員は一般的には、給与の支払元の従業者に該当するものと解する。さらに人材派遣会社からの派遣社員は、被派遣会社が給与を支払い、研究施設を提供し、指揮命令をし、被派遣会社との雇用関係にある限り、被派遣会社の従業者と解する。

② 法人発明は認められない。発明をなし得るのは自然人のみだからである。

(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（35条1項）

① 使用者等とは、他人を雇用する自然人、法人、国又は地方公共団体をいう。個人会社の代表者であっても使用者等には該当しない。代表者と会社は法律上別人格だからである。

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。ただし、国及び地方公共団体の場合には公務員の所属する機関の所掌範囲に限られると

解する。企業等と同様に考えると、業務範囲が広くなりすぎて不合理だからである。

(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(35条1項)

① 発明をするに至った行為とは、広く発明完成に至るまでの行為をいい、発明をすることが職務である場合に限られない。したがって、発明を意図したか否かとは関係なく、職務遂行の結果として生じた発明は職務発明である。ここで、行為とは、思索的行為又は精神的活動を意味する。発明は技術的思想の創作(2条)だからである。また、これに付随する行為として必要な実験等の肉体的活動も含む。

② 過去の職務とは、文理上、現在も従業者等として使用者等と雇用関係にある場合の過去の職務をいうと解する。過去の職務まで含めたのは、使用者の貢献度からみて、過去のものを除くのは妥当でないからである。したがって、同一企業内で転任前の職務に属する発明を転任後に完成させたときは職務発明に該当するが、退職後にした発明は職務発明に該当しない。

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をいうが、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。例えば、自動車の運転手が自動車の部品の発明をした場合は職務発明には該当しないが、いわゆる大学発明の場合は教員の学術研究の特質等を考慮して慎重に検討すべきである。

以上

出典：「特許法概説」p229-234、「特許法」p70-74

**Q17 職務発明における使用者と従業者の利益について説明せよ。**

(1) 使用者等が受ける利益

① 使用者等は、従業者等又は特許を受ける権利の承継人が職務発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する(35条1項)。これによって、使用者等は、従業者の意思にかかわらず、その特許発明を実施することができ、本実施権の対価は法の趣旨により不要である(同3項反対解釈)。

なお、上記通常実施権の範囲は、通常実施権の発生当時における使用者等の業務範囲内のものには限られない。予約承継により使用者等が取得した特許権の範囲に制限がないこととの均衡を図るためである。

② 使用者等は、予め、従業者等のした職務発明について特許を受ける権利、特許権等を承継等する定め、いわゆる予約承継が可能である(35条2項反対解釈)。この定めにより実際に承継等をした場合には、使用者等は対価の支払いが必要である(同3項)。

通常実施権と特許権等では権利の価値に大差があるからである。

- ③ 特許権の放棄、訂正審判及び訂正の請求についての承諾権が認められる(97条1項、127条、134条の2第9項)。放棄の場合は第三者の自由実施により使用者等の利益が害されるし、誤解に基づく不必要な訂正審判等の請求により使用者等が不測の損害を被ることを防止するためである。

(2) 従業者等が受ける利益

- ① 一般の発明と同様に、発明者である従業者が特許を受ける権利を取得し、特許権者となることができる(29条1項柱書)。
- ② 特許権等を承継させあるいは専用実施権を設定した場合、対価の支払いを受ける権利を取得する(35条3項)。対価について定めのある場合は、その支払が不合理と認められるものであってはならない(同4項)。不合理か否か判断するためには、使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等が考慮されることになる。発明者と使用者等間の私的自治を尊重しつつ両者の利益のバランスに配慮し、企業の訴訟リスクを軽減し、研究開発投資を増大させるインセンティブを付与するため、平成16年法改正によって新たに規定されたものである。
- ③ 対価について定めのない場合、あるい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には、対価の額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て定める必要がある(同5項)。

以上

出典：「特許法概説」[13版]p235-240、「平成16年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」  
p150-166