

2015年合格目標

短 答 本 試 験

徹 底 分 析 講 座

第 1 回

配布資料

< 無断複製（コピー等）・無断転載等を禁じます。 >

1. 講義の概要

■平成 26 年短答式筆記試験

番号	法域	テーマ	形式	講義の回数
問 1	特許・実用新案法	優先権	選択	第 1 回
問 2	特許・実用新案法	損害賠償請求訴訟	個数	第 2 回
問 3	P C T	国際出願	選択	第 2 回
問 4	特許・実用新案法	審決等に対する訴え	個数	第 2 回
問 5	特許・実用新案法	審判手続	選択	第 2 回
問 6	意匠法	期間	個数	第 3 回
問 7	意匠法	意匠登録出願	個数	第 3 回
問 8	不正競争防止法	技術的制限手段	選択	第 5 回
問 9	著作権法	著作権	選択	第 5 回
問 10	商標法	防護標章	選択	第 4 回
問 11	商標法	マドプロ特例	個数	第 4 回
問 12	意匠法	特許法上の規定の準用	個数	第 3 回
問 13	特許・実用新案法	特許無効審判	個数	第 2 回
問 14	意匠法	意 3 条の 2	個数	第 3 回
問 15	意匠法	意 7 条・8 条	個数	第 3 回
問 16	T R I P S		個数	第 5 回
問 17	不正競争防止法	周知又は著名な商品等表示	選択	第 5 回
問 18	不正競争防止法	救済	選択	第 5 回
問 19	意匠法	意匠権	選択	第 3 回
問 20	特許・実用新案法	審査・出願の公開	個数	第 1 回
問 21	特許・実用新案法	訂正審判・訂正の請求	個数	第 2 回
問 22	商標法	審判・登録異議の申立て	選択	第 4 回
問 23	特許・実用新案法	審決に対する訴え	選択	第 2 回
問 24	特許・実用新案法	拒絶査定不服審判・前置審査	個数	第 1 回
問 25	特許・実用新案法	特許を受ける権利	選択	第 1 回
問 26	商標法	商標登録出願・商標権に関する手続	個数	第 4 回
問 27	T R I P S		穴埋め	第 5 回
問 28	特許・実用新案法	特許権	選択	第 1 回
問 29	特許・実用新案法	分割・変更	選択	第 1 回
問 30	商標法	商標権の効力	個数	第 4 回

番号	法域	テーマ	形式	講義の回数
問 31	P C T	国際出願	選択	第 2 回
問 32	特許・実用新案法	特許権の侵害	個数	第 1 回
問 33	著作権法	著作権及び著作者人格権の帰属	選択	第 5 回
問 34	商標法	地域団体商標・団体商標	選択	第 4 回
問 35	特許・実用新案法	特許法に規定する手続	個数	第 1 回
問 36	パリ条約		個数	第 4 回
問 37	商標法	手続	個数	第 4 回
問 38	P C T	国際出願	個数	第 2 回
問 39	意匠法	意 26 条	個数	第 3 回
問 40	特許・実用新案法	特許無効審判・延長登録無効審判	選択	第 2 回
問 41	不正競争防止法	営業秘密の保護	選択	第 5 回
問 42	著作権法	著作隣接権	選択	第 5 回
問 43	商標法	審判・登録異議の申立て	選択	第 4 回
問 44	パリ条約		個数	第 4 回
問 45	商標法	商 3 条・4 条	個数	第 4 回
問 46	特許・実用新案法	国際特許出願・国際実用新案登録出願	個数	第 3 回
問 47	特許・実用新案法	特 29 条の 2・39 条	個数	第 1 回
問 48	意匠法	関連意匠	個数	第 3 回
問 49	特許・実用新案法	実施権	選択	第 1 回
問 50	特許・実用新案法	特許の要件	個数	第 1 回
問 51	著作権法	著作権法	選択	第 5 回
問 52	特許・実用新案法	特許権・実施権	個数	第 1 回
問 53	不正競争防止法	商品等表示	選択	第 5 回
問 54	商標法	マドプロ特例	個数	第 4 回
問 55	著作権法	著作権	選択	第 5 回
問 56	意匠法	出願の変更	個数	第 3 回
問 57	国願法	国際出願	個数	第 3 回
問 58	意匠法	秘密意匠	個数	第 3 回
問 59	特許・実用新案法	実用新案登録無効審判・訂正	個数	第 2 回
問 60	P C T	国際出願	個数	第 2 回

2. 第1回で扱う問題（平成26年短答式筆記試験）

番号	法域	テーマ	形式	講義の回数
問 1	特許・実用新案法	優先権	選択	第1回
問 20	特許・実用新案法	審査・出願の公開	個数	第1回
問 24	特許・実用新案法	拒絶査定不服審判・前置審査	個数	第1回
問 25	特許・実用新案法	特許を受ける権利	選択	第1回
問 28	特許・実用新案法	特許権	選択	第1回
問 29	特許・実用新案法	分割・変更	選択	第1回
問 32	特許・実用新案法	特許権の侵害	個数	第1回
問 35	特許・実用新案法	特許法に規定する手続	個数	第1回
問 47	特許・実用新案法	特 29 条の 2・39 条	個数	第1回
問 49	特許・実用新案法	実施権	選択	第1回
問 50	特許・実用新案法	特許の要件	個数	第1回
問 52	特許・実用新案法	特許権・実施権	個数	第1回

【平成26年本試験 問1 テーマ：優先権】

特許出願に関する優先権について、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願、又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げないものとする。

- 1 特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願**A**をする場合、出願審査の請求がされている特許出願**B**を優先権の主張の基礎とすることはできない。なお、出願**A**は、出願**B**の出願日から1年以内にされるものとする。
- 2 **甲**は、発明**イ**について特許出願**A**をし、その5月後、出願**A**を基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して発明**イ**及び**ロ**について特許出願**B**をした。さらにその5月後、**甲**は、出願**A**及び**B**の両方を基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して発明**イ**、**ロ**及び**ハ**について特許出願**C**をした。この場合、出願**A**及び**B**はいずれも出願**A**の出願日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされる。
- 3 **甲**は、発明**イ**について特許出願**A**をした後、出願**A**を基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して発明**イ**及び**ロ**について特許出願**B**をした。その後、**甲**が出願**A**を放棄した場合、出願**B**における出願**A**を基礎とする優先権の主張はその効力を失う。
- 4 実用新案登録出願は、その出願について実用新案権の設定の登録がされた後であっても、特許法第41条第1項の規定による優先権の主張の基礎とすることができる場合がある。
- 5 複数の者が共同して特許出願をしたときは、代表者を定めて特許庁に届出をしている場合を除き、特許法第43条に規定されるパリ条約による優先権主張の手続については、各人が全員を代表してこれを行うことができる。

【正解 5】

●解答のポイント

国内優先権の適用の要件については、①出願人の同一性（特41条1項柱書）、②特許庁に係属（特41条1項3号から5号）、③先の出願になり得る出願となり得ない出願（特41条1項2号）、④後の出願の要件、⑤国内優先権の主張の手続（特41条4項）、⑥国内優先権の主張の取下げ（特42条2項）、などを検討する。

●法改正 無

●過去類題 H25-42, H24-7, H23-5, H22-1, H21-42, H20-8, H18-46

1 × 特41条1項各号

特41条1項1号から5号までは、優先権の主張をすることができない場合を列挙しているが、出願審査の請求がされている特許出願を基礎として国内優先権を主張できないことは規定されていない。したがって、本枝の出願Bを基礎として国内優先権を主張して出願Aをすることができる。よって、本枝は誤り。

2 × 特42条1項

国内優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなす（特42条1項）。本枝において、出願Aは出願Aの出願日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされ、出願Bは出願Bの出願日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされる。よって、本枝は誤り。

3 × 条文上そのような規定はない

国内優先権の主張の基礎とされた先の出願が放棄された場合に、当該優先権の主張が効力を失うという規定は存在しない。したがって、本枝の出願Bにおける出願Aを基礎とする優先権の効力は、出願Aを放棄しても失われない。よって、本枝は誤り。

4 × 特41条1項5号

登録がなされた実用新案登録出願を基礎としては国内優先権を主張できない（特41条1項5号）。よって、本枝は誤り。

5 ○ 特14条

2人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、特41条1項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない（特14条）。このように、特14条における不利益行為に、特43条に規定されるパリ条約による優先権主張の手続は明示されていない。したがって、代表者を定めて特許庁に届出をしている場合を除き、特43条に規定されるパリ条約による優先権主張の手続については、各人が全員を代表してこれを行うことができる。よって、本枝は正しい。

【過去類題 H25-42】

特許出願に関する優先権について、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。

- （イ）特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願をする場合、意匠登録出願を優先権の主張の基礎とすることはできないが、意匠登録出願を特許出願に変更した上で、その特許出願を優先権の主張の基礎とすることはできる。
- （ロ）特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願をした場合、優先権の主張の基礎とされた先の出願は、優先権の主張を伴う特許出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされる。
- （ハ）パリ条約第4条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を、その最初の出願の日から1年4月以内であれば、特許出願の後であっても提出することができる場合がある。
- （ニ）外国語書面出願を基礎として特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願しようとする場合、日本語による翻訳文が提出された後であっても外国語書面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができるが、当該特許出願を外国語書面出願とすることはできない。
- （ホ）世界貿易機関の加盟国の国民（世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1C第1条3に規定する加盟国の国民をいう。）が世界貿易機関の加盟国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 1】**(イ) × 特41条1項2号**

特41条1項2号は、先の出願が特46条2項の規定による意匠出願の変更に係る特許出願である場合、優先権主張の基礎とすることはできない旨を規定している。これを認めることとすると、出願が変更の要件を満たしているかについても審査が必要となり、審査上も第三者によるサーチ上も負担が増大することになるからである（青本 特41条参照）。したがって、意匠登録出願を特許出願に変更した上で、その特許出願を優先権の主張の基礎とすることはできない。よって、本枝は誤り。

(ロ) × 特42条1項

特42条1項は、優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなす旨を規定している。ここで、1年3月の起算は、先の出願の日からであり、優先権の主張を伴う特許出願の日からではない。したがって、優先権の主張の基礎とされた先の出願は、優先権の主張を伴う特許出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされることはない。よって、本枝は誤り。

(ハ) × 特43条1項

特43条1項は、パリ条約4条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない旨を規定している。ここで、優先権を主張する旨、パリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面は、出願と同時に提出する必要がある、その最初の出願の日から1年4月以内であっても、特許出願の後に提出することができない場合はない。よって、本枝は誤り。

(ニ) × 特41条1項

先の出願が外国語書面出願である場合には、外国語書面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる（特41条1項柱書かつこ書）。したがって、日本語による翻訳文が提出された後であっても外国語書面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。また、外国語書面に記載された発明に基づいて優先権を主張する特許出願を外国語書面出願とすることができないとの規定は存在しない。よって、本枝は誤り。

(ホ) ○ 特43条の2第1項

特43条の2第1項は、世界貿易機関の加盟国の国民が、世界貿易機関の加盟国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる旨を規定している。したがって、本枝の場合、パリ条約4条の規定の例により、特許出願について、優先権を主張することができる。よって、本枝は正しい。

したがって、正しいものは、(ホ)の1つであるから、正解は1。

【過去類題 H24-7】

国内優先権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

ただし、特許出願**A**及び特許出願**B**は、**甲**によってされるものであり、かつ、特許出願**A**の出願日から1年以内に特許出願**B**がされるものとする。

また、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願（外国語書面出願）、特許法の規定により特許出願とみなされた国際出願（国際特許出願）、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願、又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権主張も伴わず、仮専用実施権者もなく、また、いったんした優先権の主張は取り下げないものとする。

- 1 **甲**が、特許出願**A**を基礎として優先権を主張し特許出願**B**をした後に、特許出願**B**の出願日から1年以内に特許出願**B**のみを基礎として優先権を主張し第3の特許出願をすることは不適法とはされておらず、第3の特許出願については、特許出願**B**において新たに追加された事項についてのみ優先権主張の効果が認められる。
- 2 特許出願**B**をする際に、特許出願**A**を基礎として優先権を主張した場合、特許出願**B**について特許が付与されたとき、特許出願**A**の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項のみを含む請求項についての特許権の存続期間は、特許出願**A**の出願日から20年をもって終了する。
- 3 特許出願**B**をする際に、特許出願**A**を基礎として優先権を主張した場合、特許出願**A**の出願日から1年3月を経過した後において、その主張を取り下げることはいできないが、特許出願**B**を取り下げることができる。
- 4 特許出願**A**が国際特許出願であって、特許出願**B**をする際に、特許出願**A**を基礎として優先権を主張した場合、特許出願**A**は、国内処理基準時又は国際出願日から1年3月を経過した時のいずれか遅い時に取り下げたものとみなされる。
- 5 特許出願**A**が外国語書面出願であって、特許出願**B**をする際に、特許出願**A**を基礎として優先権を主張する場合、優先権主張の基礎となるのは、特許出願**A**の願書に添付した外国語書面に記載された発明であって、当該外国語書面の日本語による翻訳文に記載された発明ではない。

【正解 2】**1 ○ 特41条1項・2項かっこ書**

本枝における「第3の特許出願」は、特41条1項各号のいずれにも該当しないため適法な特許出願である。したがって、本枝前段は正しい。一方、先の出願が同条1項の優先権の主張を伴う場合にその主張の基礎となった出願に記載されていた発明について、累積的に優先権主張の効果を認めることは、実質的に優先期間（1年）の延長となるのでこのような場合は優先権の主張の効果が認められず、先の出願において新たに追加された事項（新規事項）についてのみ、優先権の主張の効果が認められる（特41条2項かっこ書）。したがって、本枝後段も正しい。よって、本枝は正しい。

2 × 特67条1項、41条2項

特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了する（特67条1項）。また、特41条2項は、国内優先権の主張の効果を規定したものであり、優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明について、その発明に関する特許要件（先後願、新規性、進歩性等）の判断の時点については優先権の主張を伴う特許出願の日又は時ではなく先の出願の日又は時になされたものとして扱い、先の出願の日と優先権の主張を伴う後の出願の日の間になされた他人の出願等を排除し、又はその間に公知となった情報によっては特許性を失わないという優先的な取扱いを出願人に認めるものである（青本特41条2項参照）。したがって、特41条2項において、特67条1項は挙げられておらず、特許出願Aの願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項のみを含む請求項についての特許権の存続期間であっても、特許出願Bの日から20年をもって終了する。よって、本枝は誤り。

3 ○ 特42条2項

特41条1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から1年3月を経過した後は、その主張を取り下げることができない（特42条2項）。したがって、本枝前段は正しい。一方、特41条1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から1年3月以内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす（特42条3項）という規定はあるが、優先権の主張を伴う特許出願の取り下げについては特に制限されていない。したがって、本枝後段も正しい。よって、本枝は正しい。

4 ○ 特184条の15第4項

特184条の15第4項においては、PCT23条、40条の規定を考慮し、特41条1項の優先権の主張の基礎とされた国際特許出願のみなし取り下げの時期を調整するため、特42条1項の「その出願の日から1年3月を経過した時」とあるのを「特184条の4第6項の国内処理基準時又は特184条の4第1項の国際出願日から1年3月を経過した時のいずれか遅い時」と読み替えて適用している（青本 特184条の15参照）。したがって、特許出願Aは、国内処理基準時又は国際出願日から1年3月を経過した時のいずれか遅い時に取り下げたものとみなされる。よって、本枝は正しい。

5 ○ 特41条1項柱書

優先権は、特許出願に係る発明、すなわち特許請求の範囲に記載された発明について主張するものであり、その優先権の主張は先の出願の出願当初の明細書又は図面に記載された発明が基礎となる（特41条1項柱書）。また、先の出願が外国語書面出願である場合には、出願日に提出された外国語書面が基礎となる（同かっこ書）。したがって、優先権主張の基礎となるのは、特許出願Aの願書に添付した外国語書面に記載された発明であって、翻訳文に記載された発明ではない。よって、本枝は正しい。

【過去類題 H23-5】

国内優先権に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、特許出願**A**及び特許出願**B**に関して、特許出願**A**の出願後、特許出願**B**が出願されるまでの期間は1年以内であるとし、各設問において掲げられている条件を除き、特許出願**B**について、特許法第41条に定める要件は各設問においてすべて満たされているとする。

また、特に文中に示した場合を除いて、「特許出願」は、外国語書面でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも分割に係る新たな特許出願でも、変更に係るものでもなく、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権主張も伴わず、出願公開の請求がされておらず、仮専用実施権者及び登録した仮通常実施権者もなく、また、いったんした優先権の主張は取り下げないものとする。

- (イ) **甲**が特許出願**B**を出願する際に、特許出願**B**に係る発明について、自ら出願した特許出願**A**の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明**イ**に基づいて優先権を主張した場合、特許法の規定によれば、出願**B**を出願した日から1年6月を経過したとき、出願**B**についての出願公開が行われる。
- (ロ) **甲**が特許出願**A**の出願時の出願人でなくても、特許出願**B**に先立って、当該出願**A**に係る特許を受ける権利を譲り受け、その旨を特許庁長官に届け出ているときは、**甲**は、出願**B**の出願の際に、出願**B**に係る発明について、出願**A**の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明**イ**に基づいて優先権を主張することができる場合がある。
- (ハ) **甲**がした特許出願**A**が実用新案登録出願からの変更出願であっても、**甲**は、特許出願**B**を出願する際に、出願**B**に係る発明について、出願**A**の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明**イ**に基づいて優先権を主張することができる場合がある。
- (ニ) **甲**がした特許出願**A**が国際出願日にされた特許出願とみなされる外国語でされた国際特許出願であっても、**甲**は、出願**B**を出願する際に、出願**B**に係る発明について、国際出願日における出願**A**の明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明**イ**に基づいて優先権を主張することができる場合がある。
- (ホ) **甲**がした特許出願**A**がパリ条約による優先権を主張してなされた出願であっても、**甲**は、特許出願**B**を出願する際に、特許出願**B**に係る発明について、出願**A**の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明**イ**に基づいて優先権を主張することができる場合がある。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 3】

(イ) × 特64条1項、17条の3かつこ書

特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない（特64条1項）。ここで、特許出願の日とは、特41条1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、同項に規定する先の出願の日をいう（特17条の3かつこ書）。したがって、本枝では、出願Aを出願した日から1年6月を経過したとき、出願Bについての出願公開が行われる。よって、本枝は誤り。

(ロ) ○ 特41条1項柱書

特許を受けようとする者は、所定の場合を除き、その特許出願に係る発明について、「その者が特許を受ける権利を有する特許出願であって先にされたもの」の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる（特41条1項柱書）。すなわち、優先権を主張することのできる者は、特許を受けようとする者であって既にされている特許出願の出願人である者（その出願に関する特許を受ける権利の承継人を含む）である。本枝では、甲が、出願Bに先立って、出願Aに係る特許を受ける権利を譲り受け、その旨を特許庁長官に届け出ている（特34条4項）ため、甲は出願Aに関する特許を受ける権利の承継人である。したがって、甲は、出願Bの出願の際に、出願Aに記載された発明イに基づいて優先権を主張できる。よって、本枝は正しい。

(ハ) × 特41条1項2号

先の出願が、特46条1項の規定による出願の変更に係る特許出願である場合、優先権を主張することができない（特41条1項2号）。分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願を基礎としては優先権の主張をすることができないとしたのは、これを認めることとするとそれらの出願が分割又は変更の要件を満たしているかについても審査が必要となり、審査上も第三者によるサーチ上も負担が増大することによる（青本 特41条参照）。したがって、本枝では、甲は、出願Aに記載された発明イに基づいて優先権を主張できない。よって、本枝は誤り。

(二) ○ 特41条1項、184条の3第1項

PCTに基づく国際出願であって日本国を指定国として含むもの（特許出願に係るものに限る）は、その国際出願日にされた特許出願（国際特許出願）とみなされるので（特184条の3第1項）、この国際出願による特許出願は、特許出願として特許法等の規定の適用を受けることとなり、特41条の規定についても同様である。したがって、本枝では、甲は、国際出願日における出願Aに記載された発明イに基づいて優先権を主張できる。よって、本枝は正しい。

(ホ) ○ 特41条1項

先の特許出願は、特41条1項1号～5号のいずれかに該当する場合を除き、国内優先権の主張の基礎とすることができる（特41条1項）。本枝では、パリ条約による優先権を主張してなされた出願は、特41条1項1号～5号のいずれにも該当しないので、甲は、出願Aに記載された発明イに基づいて優先権を主張できる。よって、本枝は正しい。

ただし、本枝では、国内優先権の基礎とされた先の出願（出願A）が、その前になされた出願（第1の出願）にパリ条約による優先権の主張を伴っているので、第1の出願に記載された発明について再度（すなわち累積的に）優先権を認めるとすると、実質的に優先期間を延長することとなる。したがって、出願Aの明細書等に記載された事項のうち第1の出願の明細書等にすでに記載されている事項については優先権の主張の効果は認められず、第1の出願の明細書等に記載されていない部分のみについて優先権の主張の効果が認められる（特41条2項及び3項）。

したがって、正しいものは、（ロ）、（二）、（ホ）の3つであるから、正解は3。

【平成26年本試験 問20 テーマ：審査・出願の公開】

特許出願の審査及び出願の公開に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。

- （イ）審査官に特許法第139条第1号から第5号まで及び第7号に規定する除斥の原因があるときは、特許出願人は、除斥の申立をすることができる。
- （ロ）パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願は、当該優先権の主張の基礎とした出願の日から3年以内に出願審査の請求がなかったとき、取り下げられたものとみなされる。
- （ハ）特許出願**B**は、特許出願**A**から分割されたものであり、出願と同時に出願審査の請求がされたものである。審査官が、出願**B**について拒絶の理由を通知しようとする場合において、その拒絶の理由が、出願**B**の出願審査の請求の後に、出願**A**について通知された拒絶の理由と同一であるときは、審査官は、その旨を併せて通知しなければならない。
- （ニ）最後の拒絶理由通知を受けた特許出願人がした特許請求の範囲についての補正が、明瞭でない記載の積み重ねのみを目的とするものであって、最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてする場合において、補正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないときは、当該補正は却下される。ただし、最後の拒絶理由通知とは、特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知をいうものとする。
- （ホ）外国語書面出願が、特許法第36条の2第2項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合、特許出願人は、出願公開の請求をすることができない。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 1】

●解答のポイント

他の特許出願の審査において通知済みの拒絶理由を再度通知する場合には、特50条の2の規定による通知がされ、最後の拒絶理由通知がされた場合と同様の補正制限が課される。これにより、出願人による拒絶理由通知書の精査を促し、不要な分割出願を抑止することを目的としている（青本 特50条の2 参照）。

●法改正 無

●過去類題 H25-23, H22-57, H21-25, H20-20, H20-50, H18-18

(イ) × 特48条

特139条1号から5号まで及び7号〔除斥〕の規定は、審査官に準用する（特48条）。特48条においては特139条の規定のみ準用し、その他の規定、たとえば、特140条の除斥の申立についての規定、特142条の除斥の申立の方式についての規定等は準用されていない。これらの規定を準用しなかったのは、審査においては法律にもとづく除斥の申立、その申立についての処分等はいたずらに手続を複雑にするため不要と考えたものである（青本 特48条参照）。したがって、特許出願人は、除斥の申立てをすることができない。よって、本枝は誤り。

(ロ) × 特48条の3第1項・4項

特許出願があったときは、何人も、その日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる（特48条の3第1項）。「その日」というのは実際にその特許出願がされた日をいい、パリ条約による優先権の主張を伴う出願についての第一国出願日ではない（青本 特48条の3 参照）。本枝のパリ条約による優先権の主張を伴う特許出願は、当該優先権の主張の基礎とした出願の日から3年以内に出席審査の請求がなくても、その特許出願の日から3年以内に出席審査の請求をすれば、取り下げられたものとみなされない（特48条の3第4項）。よって、本枝は誤り。

(ハ) × 特50条の2かっこ書

「他の特許出願（出願A）」についての拒絶理由の通知が、「当該特許出願（出願B）」についての出席審査の請求よりも後だった場合は、特50条の2かっこ書の「当該特許出願についての出席審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかった」場合に該当する。よって、本枝は誤り。

(ニ) × 特17条の2第5項2号・4号、6項、53条

最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲の補正について、独立特許要件が課されるのは限定的減縮に相当する補正がなされた請求項のみであり（特17条の2第5項2号、6項）、これに相当しない「明りょうでない記載の釈明」のみの補正がなされた請求項（特17条の2第5項4号）については、独立して特許を受けることができない理由が存在する場合において、それを理由として補正を却下してはならない（特53条）。よって、本枝は誤り。

(ホ) ○ 特64条の2第1項3号

外国語書面出願については、翻訳文の提出がない場合に出願公開の請求をすることができない（特64条の2第1項3号）。翻訳文の提出がなければ公報の発行及びその準備に入ることができないことによる（青本 特64条の2 参照）。よって、本枝は正しい。

したがって、正しいものは、（ホ）の1つであるから、正解は1。

【過去類題 H25-23】

特許出願の審査及び出願公開に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、以下において、「最後の拒絶理由通知」とは、特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由の通知をいうものとする。また、特許法第26条（条約の効力）の規定については考慮に入れる必要がないものとする。

- （イ）出願公開の請求がされることなく出願公開された特許出願について、出願公開がされた日から2年後に出願審査の請求をすることができる場合がある。
- （ロ）特許法第17条の2第3項（いわゆる新規事項の追加の禁止）の規定に違反する補正がされた場合、審査官が、意見書を提出する機会を与えることなく拒絶をすべき旨の査定をすることはない。
- （ハ）特許庁長官は、出願審査の請求がされている特許出願について、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合は、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させなければならない旨特許法に規定されている。
- （ニ）出願公開の請求があった後に、その特許出願人が特許出願を取り下げたとしても、その特許出願は必ず出願公開される。
- （ホ）特許出願が、特許法第36条第4項第2号に規定する先行技術文献情報の開示の要件が満たされていないものである場合、特許庁長官は、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 2】**(イ) ○ 特48条の3第2項**

特許出願の分割に係る新たな特許出願等については、特許出願から3年以内の期間（特48条の3第1項）の経過後であっても、その特許出願の分割等の日から30日以内に限り、出願審査の請求をすることができる（特48条の3第2項）。したがって、特許出願の日から1年6月の出願公開（特64条1項）の日から2年後でも、前述の30日以内であれば、出願審査の請求をすることができる。よって、本枝は正しい。

(ロ) × 特50条ただし書

最後の拒絶理由通知に対する補正について却下の決定（特53条1項）をする場合、審査官は、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、意見書を提出する機会を与える必要はない（特50条ただし書）。したがって、審査官が、意見書を提出する機会を与えることなく拒絶をすべき旨の査定をすることはある。よって、本枝は誤り。

(ハ) × 特48条の6

特許庁長官は、所定の場合に、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して「審査させることができる」（特48条の6）。すなわち、特48条の6は、裁量規定であり、本枝の「審査させなければならない」のような強行規定ではない。よって、本枝は誤り。

(二) ○ 特64条の2第2項

出願公開の請求は、取り下げることができない（特64条の2第2項）。したがって、出願公開の請求があった後に、その特許出願を取り下げたとしても、その特許出願は必ず出願公開される。よって、本枝は正しい。

(ホ) × 特48条の7

「審査官」は、特許出願が特36条4項2号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる（特48条の7）。これに対して、本枝では、特許庁長官は、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる、としている。よって、本枝は誤り。

したがって、正しいものは、（イ）、（二）の2つであるから、正解は2。

【過去類題 H22-57】

特許出願の審査に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

ただし、特許出願は、特許法第184条の3第1項により特許出願とみなされた国際出願ではないものとする。

- 1 特許出願人が、特許出願に係る発明に関連する文献公知発明のうち特許出願の時に知っているものがあるにもかかわらず、その文献公知発明に関する情報の所在を発明の詳細な説明に記載していないと認められる場合、審査官は、特許出願人に対し、その旨を通知して意見書を提出する機会を与えることなく、その文献公知発明に関する情報の所在を発明の詳細な説明に記載していないことを理由として拒絶の理由を通知することができる。
- 2 特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごと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が、発明を特定するために必要と認められる事項の一部しか記載されていないことを理由としては、特許出願が拒絶されることはない。
- 3 特許を受ける権利の譲渡の無効が訴訟において争われている場合には、その訴訟手続が完結するまで、特許出願の審査を中止することができる。
- 4 審査官は、特許出願**A**について拒絶の理由を通知しようとする場合において、その拒絶の理由が、**A**と同一の特許出願人による他の特許出願**B**についての拒絶理由の通知に係る拒絶の理由と同一であっても、その旨を併せて通知しなくてもよい場合がある。
- 5 最後の拒絶理由通知（特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいう。）を受けた特許出願人がした特許請求の範囲についての補正が、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正又は明りょうでない記載の釈明を目的とする補正のいずれにも該当しないと認められた場合において、審査官は、決定をもってその補正を却下し、拒絶をすべき旨の査定をするときは、更に特許出願人に対して拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えることなく、決定をもってその補正を却下し、拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

【正解 1】**1 × 特48条の7、49条5号**

審査官は、特許出願が先行技術文献情報の開示義務（特36条4項2号）に違反している場合には、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる（特48条の7）。一方、かかる事前通知をした場合であって、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によってもなお特36条4項2号に規定する要件を満たすこととならないときは、拒絶される（特49条5号）。すなわち、特49条5号による拒絶の理由は、事前通知をした後でなければ、通知することができない。本枝では、審査官は、事前通知して意見書を提出する機会を与えることなく、その文献公知発明に関する情報の所在を発明の詳細な説明に記載していないこと（先行技術情報の開示義務違反）を理由として拒絶の理由を通知することはできない。よって、本枝は誤り。

2 ○ 特36条5項、49条

特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごと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（特36条5項）。特許請求の範囲の記載が正確でないときは、その権利の制約を受ける公衆が困るのみならず、権利者自身も無用の争いに対処しなければならない、不利不便をまぬかれないからである（青本特36条参照）。したがって、本枝の前半部は、当該規定のとおりであるから、正しい。

一方、特36条5項は、拒絶理由ではない（特49条各号）。たとえば、発明の詳細な説明に記載した発明の一部についてのみ特許請求の範囲に記載し、他の一部の発明については記載されていないときは、公開をしたにもかかわらず権利の請求をしなかったことになるだけである（青本特36条参照）。本枝の後半部については、発明を特定するために必要と認められる事項の一部しか記載されていないことは、拒絶理由でないから、これを理由として特許出願が拒絶されることはない。したがって、本枝の後半部は正しい。よって、本枝は正しい。

3 ○ 特54条1項

審査において必要があると認めるときは、訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる（特54条1項）。たとえば、当該規定は、特許を受ける権利の譲渡の無効が訴訟において争われている場合等に適用される（青本特54条参照）。本枝では、特許を受ける権利の譲渡の無効が訴訟において争われている場合であるから、本規定における審査の中止の必要が認められ、その訴訟手続が完結するまで、特許出願の審査を中止することができる。よって、本枝は正しい。

4 ○ 特50条の2

審査官は、拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない（特50条の2）。かかる規定は、当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方について、適法な出願分割がなされたことにより、当該特許出願と同時にされたこととなっているものに限定して適用される（同条かつこ書、44条2項）。分割出願制度の濫用防止のためである。したがって、審査官は、特許出願A及びBが同時にされたこととなっているものでない場合には、その旨を併せて通知しなくてもよい。よって、本枝は正しい。

5 ○ 特53条1項、17条の2第5項

最後の拒絶理由通知（特17条の2第1項3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいう）についてした補正が特17条の2第3項乃至6項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の際の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない（特53条1項）。本枝では、最後の拒絶理由通知を受けた特許出願人がした特許請求の範囲についての補正は、特17条の2第5項の規定に違反している。また、審査官は、決定をもってその補正を却下し、拒絶をすべき旨の査定をしようとしている。したがって、審査官は、更に特許出願人に対して拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えることなく、決定をもってその補正を却下し、拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。よって、本枝は正しい。

【過去類題 H18-18】

特許出願の審査における拒絶理由の通知等に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、以下において「最初の拒絶理由通知」とは、拒絶理由の通知の特許法第17条の2第1項第1号に規定する「最初に受けた場合」における当該通知をいい、「最後の拒絶理由通知」とは、同第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいうものとする。

- （イ）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ついてした補正が、誤記の訂正のみを目的とするものに該当する場合、その補正は、当該補正後の特許請求の範囲に記載した事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであることを理由として却下されることはない。
- （ロ）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ついての補正がなされた場合であっても、その後にされる拒絶理由通知が、最後の拒絶理由通知となるとは限らない。
- （ハ）特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前において、最初の拒絶理由通知を受けるまでは、いつでも当該特許出願の分割をすることができる。ただし、当該特許出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでもないものとする。
- （ニ）出願審査の請求をした特許出願人は、最初の拒絶理由通知を受けるまでは、いつでもその出願審査の請求を取り下げることができる。
- （ホ）異なる特許出願人から同一の発明について同日に2以上の特許出願があった場合、審査官は、相当の期間を指定して、特許法第39条第2項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を特許出願人に命じなければならない。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 3】**(イ) ○ 特 17 条の 2 第 6 項**

独立特許要件は、特許請求の範囲の減縮（特17条の2第5項2号）について要求されているが、誤記の訂正（同項3号）には要求されていない。よって、本枝は正しい。

(ロ) ○ 特 17 条の 2 第 1 項 3 号

最後の拒絶理由通知とは、原則として、最初の拒絶理由通知に対する補正により通知することが必要となった拒絶理由のみを通知するものをいうので、最初の拒絶理由通知において補正がなされた場合に、その後に通知されるのが最後の拒絶理由通知とは限らない。よって、本枝は正しい。

(ハ) ○ 特 44 条 1 項、17 条の 2 第 1 項

特許出願の分割は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内にすることができる（特44条1項1号）。ここで、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前であるが、拒絶理由の通知を受けた後は、特17条の2第1項各号に掲げる場合に限られる（特17条の2第1項）。したがって、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前において、最初の拒絶理由の通知を受けるまでは、いつでも当該特許出願を分割することができる。よって、本枝は正しい。

(ニ) × 特 48 条の 3 第 3 項

出願審査の請求は、取り下げることができない。出願審査の請求が審査開始の条件にすぎないからであり、また出願審査の請求がいったんなされた後は、出願審査の請求の手續自体が係属するものではないからである。よって、本枝は誤り。

(ホ) × 特 39 条 6 項

協議命令をするのは、特許庁長官であり、審査官ではない。よって、本枝は誤り。

したがって、正しいものは（イ）、（ロ）、（ハ）の3つであるから、正解は3。

【平成26年本試験 問24 テーマ：拒絶査定不服審判・前置審査】

特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査（以下「前置審査」という。）に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、誤っているものは、いくつあるか。

- （イ）拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面について補正があった。当該補正が軽微なものである場合、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させないものとすることができる。
- （ロ）審判官は、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が、特許法第17条の2第3項に規定する要件（いわゆる新規事項の追加の禁止）を満たしていないと認めた場合、その補正を却下することができる。
- （ハ）拒絶査定不服審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、申請によって当該審判に参加することができる。
- （ニ）拒絶査定不服審判において、審判長は、当事者の申立てがある場合に限り、口頭審理による審判をすることができる。
- （ホ）前置審査において、拒絶をすべき旨の査定に係る拒絶の理由が解消され、かつ新たな拒絶の理由が発見されないとき、審査官は、その旨を特許庁長官に報告しなければならない。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 5】

●ポイント

前置審査（特162条）の流れは条文だけでは理解しにくい部分がある。特許庁の資料にあるフロー図などを使って、前置審査から拒絶査定不服審判（特121条）へつながる流れを正確に理解する必要がある。また、その流れを、説明できるよう準備しておくことが必要である。

●法改正 無

●過去類題 H25-40, H25-50, H24-28, H24-57, H23-26, H22-60

（イ）× 特162条

特162条は、特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、審査官にその請求を審査せなければならない旨を規定している。したがって、図面について補正がされたのであれば、当該補正が軽微であるか否かにかかわらず、特許庁長官は審査官にその請求を審査させなければならない。よって、本枝は誤り。

（ロ）× 特163条1項かっこ書

前置審査においても、補正却下の規定である特53条1項が準用されている（特163条1項）。しかし、特53条1項中の「補正が」とあるのは「補正（特17条の2第1項3号に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。）が」との読み替えがなされており、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正については、却下の対象とはされない（特163条1項かっこ書）。このため、審査官は、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていないと認めた場合であっても、当該補正を却下することはできない。よって、本枝は誤り。

（ハ）× 特161条

特161条は、参加について規定する特148条は、拒絶査定不服審判には適用しない旨を規定している。したがって、拒絶査定不服審判の結果について利害関係を有する者であっても、当該審判に参加することはできない。よって、本枝は誤り。

（ニ）× 特145条2項ただし書

特145条2項は、無効審判以外の審判については書面審理を原則とし、例外として口頭審理によるべき旨を規定している（青本 特145条参照）。同項ただし書より、審判長は、当事者の申立てにより又は職権で書面審理を口頭審理によるものとすることができる。したがって、拒絶査定不服審判において審判長が口頭審理による審判をすることができるのは、当事者の申立てがある場合に限られない。よって、本枝は誤り。

（ホ）× 特164条1項・3項

特164条3項は、審査官は、前置審査において特許をすべき旨の査定をする場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない旨を規定している。しかしながら、本枝の場合、前置審査において、拒絶をすべき旨の査定に係る拒絶の理由が解消され、かつ新たな拒絶の理由が発見されないことから、拒絶査定は取り消され特許をすべき旨の査定がなされる（特164条1項）。したがって、特164条3項に基づき、審査の結果が特許庁長官に報告されることはない。よって、本枝は誤り。

したがって、誤っているものは、（イ）、（ロ）、（ハ）、（ニ）、（ホ）の5つであるから、正解は5。

【過去類題 H25-40】

特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査（以下「前置審査」という。）に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

- 1 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により、特許法第121条第1項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、その理由がなくなった日から14日（在外者にあつては、2月）以内でその期間の経過後6月以内に期間の延長を請求しなければ、当該審判を請求することができない。
- 2 拒絶査定不服審判の請求において、特許法第53条第1項の規定による補正の却下の決定に対する不服の申立てを行う場合には、当該審判の請求人は、その審判の請求と同時に特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができない。
- 3 拒絶査定不服審判において、当該審判の請求人から口頭審理の申立てがあつた場合には、審判長は、口頭審理によるものとしなければならない。
- 4 前置審査において、審査官は、査定の理由と異なる拒絶の理由を通知すれば、当該拒絶の理由により、当該前置審査に係る審判の請求について拒絶をすべき旨の査定をすることができる場合がある。
- 5 拒絶をすべき旨の査定前の拒絶理由通知において指定された期間内にされた願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正が、拒絶査定不服審判の請求後に、特許法第17条の2第3項に規定する要件（いわゆる新規事項の追加の禁止）を満たしていないと判断されたときに通知される拒絶理由通知は、特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知に該当する場合がある。

【正解 5】**1 × 特121条2項**

拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により、特121条1項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、その理由がなくなった日から14日（在外者にあつては、2月）以内にその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる（特121条2項）。したがって、拒絶査定不服審判を請求するに際して、期間の延長を請求する必要はない。よって、本枝は誤り。

2 × 特17条の2第1項4号

拒絶査定不服審判の請求と同時に、願書に添付した明細書等について補正することができる（特17条の2第1項4号）。ここで、拒絶査定不服審判の請求において、特53条1項の規定による補正の却下の決定に対する不服の申立てを行う場合に、当該補正が制限される旨の規定は、同号含めて存在しない。よって、本枝は誤り。

3 × 特145条2項

拒絶査定不服審判は書面審理によるが、審判長は、当事者である審判請求人の申立により、口頭審理によるものとすることができる（特145条2項）。すなわち、口頭審理によるものとするのは、審判長の裁量であつて、必ずそうしなければならない訳ではない。よって、本枝は誤り。

4 × 特164条3項

前置審査においてすることができる査定は、特許をすべき旨の査定に限られる（特164条3項）。拒絶をすべき旨の査定等をするとき審判請求人は再度審判請求しなければならない、過度の負担をかけることになるからである（青本特164条3項参照）。よって、本枝は誤り。

5 ○ 特158条

拒絶査定不服審判においては続審主義が採用されている（特158条）ため、審査段階での拒絶理由通知に対する補正により通知することが必要となった拒絶理由のみを、拒絶査定不服審判の請求後にする場合でも最後の拒絶理由通知とすることができる。よって、本枝は正しい。

【過去類題 H25-50】

特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査（以下「前置審査」という。）に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。

- （イ）特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、査定を取り消し、審査官にその請求を審査させなければならない。
- （ロ）拒絶査定不服審判において、その請求を理由があると判断し、かつ、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見しない場合に、さらに審査に付すべき旨の審決をしないときは、特許をすべき旨の審決をしなければならない。
- （ハ）拒絶査定不服審判において、さらに審査に付すべき旨の審決をするときに、査定を取り消さない場合がある。
- （ニ）前置審査においてされた拒絶理由通知は、その後の拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。
- （ホ）前置審査において、審査官が特許法第53条第1項の規定による補正の却下の決定をすることができるのは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消し、特許をすべき旨の査定をするときに限られる。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 3】**(イ) × 特162条**

特162条は、特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時に明細書等の補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない旨を規定しているが、その際に、査定を取り消すとは規定されていない。よって、本枝は誤り。

(ロ) ○ 特159条3項で準用する特51条

特159条3項は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合、拒絶の理由を発見しないときは、準用する特51条に基づき特許をすべき旨の審決をしなければならない旨を規定している。本枝の場合、拒絶査定不服審判において、その請求を理由があると判断されており、査定の理由と異なる拒絶の理由も存在しない。加えて、さらに審査に付すべき旨の審決もされない。したがって、特許をすべき旨の審決をしなければならない。よって、本枝は正しい。

(ハ) × 特160条1項

特160条1項は、拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる旨を規定しているのであって、査定を取り消さずにさらに審査に付すべき旨の審決をすることができるとは規定していない。よって、本枝は誤り。

(二) ○ 特158条

特158条は、審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する旨を規定しており、審査と拒絶査定不服審判とが続審であることを規定している。すなわち、第一審である審査を基盤として審理を続行し、新しい資料を補充して、審査官の判断の当否を調査するのであり、本条に言う審査には前置審査における審査も含まれる（青本特158条参照）。このため、前置審査においてされた拒絶理由通知は、その後の拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。よって、本枝は正しい。

(ホ) ○ 特164条2項

特164条2項は、審査官は、特許をすべき旨の査定をする場合を除き、補正について特163条1項で準用する特53条1項の規定による却下の決定をしてはならない旨を定めている。このため、前置審査において、審査官が補正の却下の決定をすることができるのは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消し、特許をすべき旨の査定をするときに限られる。よって、本枝は正しい。

したがって、正しいものは、（ロ）、（二）、（ホ）の3つであるから、正解は3。

【過去類題 H24-28】

特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査（以下「前置審査」という。）に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

- 1 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面について補正がされ、特許請求の範囲について補正がされていないときは、審査官にその請求を審査させる必要はない。
- 2 前置審査において、審査官が、特許をすべき旨の査定をするときは、拒絶をすべき旨の査定を取り消すとともに、審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
- 3 前置審査に付されたか否かにかかわらず、拒絶査定不服審判において拒絶をすべき旨の査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
- 4 特許権の存続期間の延長登録の出願に係る拒絶査定不服審判においても、前置審査に付される場合がある。
- 5 前置審査において、審査官は、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないことを発見したときは、当該補正の却下の決定をすることができる。

【正解 3】**1 × 特162条**

特162条は、特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない旨を規定している。したがって、特許請求の範囲について補正がされていなくとも、図面について補正がされたのであれば、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させなければならない。よって、本枝は誤り。

2 × 特164条3項

特164条3項には、審査官は、前置審査において特許をすべき旨の査定をする場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない旨が規定されている。したがって、特許をすべき旨の査定をする場合は、審査の結果を特許庁長官に報告する必要はない。よって、本枝は誤り。

3 ○ 特160条1項

特160条1項は、拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる旨を規定している。また、本規定において、前置審査に付されていることは要件とされていない。よって、本枝は正しい。

4 × 特162条

特162条は、特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない旨を規定している。しかし、延長登録出願の拒絶査定不服審判では、願書に添付した明細書等の補正はされないため、前置審査に付される場合はない。よって、本枝は誤り。

5 × 特163条1項かっこ書

前置審査においても、補正却下の規定である特53条1項が準用されている（特163条1項）。しかし、特53条1項中の「補正が」とあるのは「補正（特17条の2第1項3号に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。）が」との読み替えがなされており、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正については、却下の対象とはされない（特163条1項かっこ書）。よって、本枝は誤り。

【平成26年本試験 問25 テーマ：特許を受ける権利】

特許を受ける権利等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

- 1 従業者等は、勤務規則の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合、当該仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録がされる前であっても、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
- 2 従業者等が、勤務規則の定めにより職務発明について特許を受ける権利を使用者等に承継させた場合であっても、従業者等がその特許を受ける権利を第三者に譲渡することにより、使用者等は、その特許を受ける権利の承継をその第三者に対抗することができないことがある。
- 3 勤務規則において相当の対価を定める場合、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない旨特許法に規定されている。
- 4 従業者等と使用者等の間で、職務発明に関して、使用者等への特許を受ける権利の承継及び相当の対価について定める契約を締結した場合には、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められることはない。
- 5 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に対してさらに仮専用実施権を設定することができる。

【正解 2】

●ポイント

特許を受ける権利については、出願の前後における権利の承継や、仮専用実施権、仮通常実施権、職務発明などと組み合わせた出題が想定される。平成23年法改正で仮通常実施権にも当然対抗制度が導入されたことに注意する必要がある。

●法改正 無

●過去類題 H25-15, H24-37, H22-11, H21-12, H20-42

1 × 特35条3項

従業者等が契約により職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、特34条の2第2項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたとき、すなわち、仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があったとき（特34条の2第2項）は、相当の対価の支払を受ける権利を有する（特35条3項）。したがって、特許権の設定の登録がされる前に、当該従業者等が相当の対価の支払を受ける権利を有することはない。よって、本枝は誤り。

2 ○ 特34条1項・4項

特34条1項は、特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない旨を規定する。また、同条4項は、特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない旨を規定している。特許出願前における特許を受ける権利の承継については、適当な公示手段がないので、特許出願をもって対抗要件とされている（青本 特34条参照）。本枝の場合、予約承継により使用者等は従業者から職務発明についての特許を受ける権利を承継していると考えられるが（特35条2項反対解釈）、使用者等が特許出願をしているかは不明である。したがって、従業者等から特許を受ける権利の譲渡を受けた第三者が従業者等よりも先に特許出願をしていた場合、使用者等は、その特許を受ける権利の承継をその第三者に対抗することができないことがある。よって、本枝は正しい。

3 × 特35条4項・5項

特35条4項は、契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない旨を規定している。そして、同条5項は、対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められる場合、対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して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なければならない旨を規定している。本枝は、対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められる場合の算定法を、勤務規則において相当の対価を定める場合に適用している。よって、本枝は誤り。

4 × 特35条4項

従業者等と使用者等の間で、職務発明に関して、使用者等への特許を受ける権利の承継及び相当の対価について定める契約を締結した場合であっても、上記の特35条4項の規定に基づき、その定めたところにより支払うことが不合理か否か、判断がなされる。したがって、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められる場合もある。よって、本枝は誤り。

5 × 特34条の2第4項

特34条の2第4項は、仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる旨を規定しており、他人に仮専用実施権を設定することができる旨は規定されていない。よって、本枝は誤り。

【過去類題 H25-15】

特許を受ける権利等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

- 1 特許を受ける権利は、抵当権の目的とすることができない。
- 2 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に2以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
- 3 特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について設定された仮専用実施権が共有に係るときは、各共有者は、その特許を受ける権利を有する者の承諾及び他の共有者の同意を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
- 4 仮専用実施権者が、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾した場合、その仮専用実施権が消滅しても、当該仮通常実施権は消滅しないことがある。
- 5 契約により職務発明について使用者に特許を受ける権利を承継させた従業者が支払を受ける権利を有する相当の対価の額は、契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の対価についての定めがない場合、その職務発明により使用者が受けるべき利益の額、その職務発明に関連して使用者が行う負担や貢献及び従業者の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない、その負担や貢献には、当該発明の完成までに行う負担や貢献のみならず、当該発明の完成後にそれを事業化するために行う負担や貢献も含まれる。

【正解 4】**1 ○ 特33条**

特許を受ける権利を抵当権の目的とするためには、抵当権の目的とすることができるという規定が積極的になければならないが（青本 特33条2項参照）、特許法にはそのような積極的に認める規定がないので、特許を受ける権利は抵当権の目的とすることはできない。よって、本枝は正しい。

2 ○ 特34条2項

同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に2以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない（特34条2項）。よって、本枝は正しい。

3 ○ 特34条の2第8項で準用する特33条4項

特34条の2第8項で準用する特33条4項により、仮専用実施権が共有に係るときは、各共有者は、その特許を受ける権利を有する者の承諾及び他の共有者の同意を得なければ、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができない。よって、本枝は正しい。

4 × 特34条の3第11項

特34条の3第11項は、仮通常実施権の消滅について規定している。仮専用実施権者の許諾に基づく仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは消滅する。したがって、その仮専用実施権が消滅しても、当該仮通常実施権が消滅しないことはない。よって、本枝は誤り。

5 ○ 特35条5項

特35条5項は、契約、勤務規則その他の定めにおいて、「相当の対価」についての定めがない場合における「相当の対価」の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して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なければならない旨規定している。そして、「その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献」には、当該発明の完成までに行う負担や貢献のみならず、当該発明の完成後にそれを事業化するために行う負担や貢献等を広く含む（青本 特35条参照）。よって、本枝は正しい。

【過去類題 H24-37】

特許を受ける権利等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

- 1 特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権を有する者があるときは、その者の承諾を得なければ、その特許出願を放棄することができない。
- 2 特許法第34条の3第1項の規定による仮通常実施権に係る特許法第41条第1項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権の主張があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものと常にみなされる。
- 3 従業者等がした発明が、その性質上使用者等の業務範囲に属する発明であっても、その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過去の職務に属する発明については、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利又は特許権を承継させることを定めた契約、勤務規則その他の定めのある条項は、無効である。
- 4 仮専用実施権について仮通常実施権が許諾されている場合には、仮専用実施権者は、仮通常実施権者の承諾を得なければ、相続その他の一般承継の場合を除き、仮専用実施権を移転することができない。
- 5 特許法第34条の3第1項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があったときは、仮通常実施権を許諾した者と特許権者とが異なる場合であっても、仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなされる。

【正解 5】**1 × 特38条の2**

特38条の2は、特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄すること等ができる旨規定する。これは、平成23年法改正で、仮通常実施権の登録制度の廃止がなされたこと等により、旧法の特38条の2から「登録した仮通常実施権」が削除されたものである。すなわち、平成23年法改正により、特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権を有する者がある場合でも、その者の承諾を得ることなく、その特許出願の放棄又は取下ができるようになった（平成23年法改正解説本参照）。よって、本枝は誤り。

2 × 特34条の3第5項ただし書

特34条の3第5項本文は、同条1項の規定による仮通常実施権に係る特41条1項の先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明に基づいて特41条1項の規定による国内優先権の主張があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす旨規定する。ただし、特34条の3第5項ただし書は、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない旨規定する。これに対して、本枝では「仮通常実施権が許諾されたものと常にみなされる」とされている。よって、本枝は誤り。

3 × 特35条2項・1項

特35条2項は、従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定め条項は、無効とする旨規定する。したがって、その発明が職務発明であれば、予約承継に関する定め条項は有効である（特35条2項反対解釈）。ここで、本枝の「従業者等がした発明が、その性質上使用者等の業務範囲に属する発明であっても、その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過去の職務に属する発明」は、職務発明に該当する（特35条1項）。したがって、本枝の場合には、予約承継に関する定め条項は有効である。よって、本枝は誤り。

4 × 特34条の2第3項

仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる（特34条の2第3項）。したがって、仮専用実施権の移転に際し、仮通常実施権者の承諾は不要である。よって、本枝は誤り。

5 ○ 特34条の3第2項

特34条の3第2項は、同条1項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす旨規定する。これは、平成23年法改正で、当然対抗制度の導入により、仮通常実施権者は登録なくして第三者に対抗することができることとなるため、仮通常実施権を許諾した者と特許権者が異なる場合であっても、仮通常実施権者に対して通常実施権が許諾されたものとみなすことができるように、旧特34条の3第2項からかつこ書が削除されたものである（平成23年法改正解説本参照）。よって、本枝は正しい。

【過去類題 H22-11】

特許を受ける権利等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

- 1 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、特許庁長官に届け出さなければ、その効力を生じない。
- 2 特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権を有する者があるときは、その者の承諾を得なければ、その特許出願を取り下げることができない。
- 3 従業者が契約により職務発明について使用者のため仮専用実施権を設定し、その設定の登録がされた場合において、当該職務発明に係る特許出願について出願公開がされたときは、その特許出願について特許権の設定の登録がされる前であっても、従業者は使用者に対し、相当の対価の支払を受ける特許法上の権利を有する。
- 4 仮専用実施権が**甲**及び**乙**の共有に係る場合、**甲**は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得れば、**乙**の同意を得なくとも、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、**丙**に仮通常実施権を許諾することができる。
- 5 仮通常実施権が**甲**及び**乙**の共有に係る場合、**甲**は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得るとともに、**乙**の同意を得れば、その仮通常実施権の**甲**の持分を目的として質権を設定することができる。

【正解 ナシ】

1 × 特34条1項

特34条1項において、特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない旨、規定されている。特許出願前における特許を受ける権利の承継については、適当な公示手段がないので、特許出願をもって対抗要件としたのである（青本特34条1項参照）。すなわち、特許出願前における特許を受ける権利の承継は、特許庁長官に届け出なくても、その契約等の時に効力を生じている。よって、本枝は誤り。

2 × 特38条の2

平成23年法改正により、特許出願の取下の際、仮通常実施権者の承諾が不要となった（特38条の2）。したがって、特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権を有する者があるときであっても、その者の承諾を得ずにその特許出願を取り下げることができる。よって、本枝は誤り。

3 × 特35条3項

特35条3項において、従業者等が契約により職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、特34条の2第2項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたとき、すなわち、仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があったとき（特34条の2第2項）は、相当の対価の支払を受ける権利を有する旨、規定されている。したがって、当該職務発明に係る特許出願について出願公開がされたときであっても、特許権の設定の登録がされる前は、相当の対価の支払を受ける権利を有しない。よって、本枝は誤り。

4 × 特34条の2第8項で準用する特33条4項

特34条の2第8項で準用する特33条4項により、仮専用実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができない。したがって、**甲**は、**乙**の同意を得なければ、**丙**に仮通常実施権を許諾することはできない。よって、本枝は誤り。

5 × 特34条の3第12項で準用する特33条2項

特34条の3第12項で準用する特33条2項により、仮通常実施権は、質権の目的とすることができない。したがって、**甲**は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得るとともに**乙**の同意を得た場合であっても、その仮通常実施権の**甲**の持分を目的として質権を設定することはできない。よって、本枝は誤り。

【平成26年本試験 問28 テーマ：特許権】

特許権等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

- 1 特許権が共有に係るとき、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許発明の実施をすることができない場合がある。
- 2 日本に特許権を有する特許権者が、日本国外において当該特許発明に係る特許製品を譲渡した場合において、その特許権者は、当該譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から日本を除外する旨を当該譲受人との間で合意した場合を除き、当該製品について日本で特許権を行使することはできない。
- 3 特許権者が日本において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、日本で特許権を行使することができ、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断される。
- 4 判定の請求は、答弁書の提出があった後は、相手方の承諾を得なければ取り下げることができない。
- 5 実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価を請求する前であっても、自己の実用新案権の技術的範囲について、特許庁に対し、判定を求めることができる。

【正解 4】

●ポイント

特許権の効力に関する規定は、特68条以降に規定されている。論文試験でも重要な領域であることから条文の内容とともに関連する判例についても確認しておくとういだろう。

●法改正 無

●過去類題 H25-27, H24-5, H24-45, H23-46, H22-52

1 ○ 特73条2項

特73条2項は、特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる旨を規定している。したがって、契約で別段の定めをした場合には、特許発明の実施に他の共有者の同意が必要となる場合がある。よって、本枝は正しい。

2 ○ 最判平成9年7月1日（平成7年（才）第1988号）BBS事件

最判平成9年7月1日は、我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において当該特許発明に係る製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、当該製品について我が国において特許権に基づき差止請求権損害賠償請求権等を行行使することはできない、と判示している。本枝の記載は、最判平成9年7月1日の内容に即したものである。よって、本枝は正しい。

3 ○ 最判平成19年11月8日（平成18年（受）第826号）インクタンク事件

最判平成19年11月8日は、特許権者等が我が国において、譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行行使することが許されるというべきであるとした上で、特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当である、と判示している。本枝の記載は、最判平成19年11月8日の内容に即したものである。よって、本枝は正しい。

4 × 特71条3項において特155条2項不準用

特71条3項では、特許発明の技術的範囲についての判定に関する手続を、審判の規定の準用により規定している（青本 特71条参照）。ここで、答弁書の提出があった後の審判の請求の取下げについて規定している特155条2項は、特71条3項で準用されてない。したがって、相手方の承諾の有無により判定の請求の取下げが制限されることはない。よって、本枝は誤り。

5 ○ 実26条で準用する特71条

実26条は、特71条の判定に関する手続を実用新案権に準用していることから、実用新案権者は、自己の実用新案権の技術的範囲について、特許庁に対し、判定を求めることができる。準用にあたり読み替え等はされていないことから、実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価を請求する前であっても、自己の実用新案権の技術的範囲について、特許庁に対し、判定を求めることができる。よって、本枝は正しい。

【過去類題 H25-27】

特許権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

- 1 出願書類が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある部分を含むときであっても、特許権の設定の登録後に、利害関係人から閲覧の請求があった場合は、特許庁長官は、当該部分を含む出願書類全部を閲覧させなければならない。
- 2 特許権の侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の解釈においては、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情のある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明を参酌することが許される。
- 3 特許権が2人の共有に係るものであるとき、共有者の1人が他の共有者に対し、他人に通常実施権を許諾することについて同意を求めた場合、当該他の共有者は、正当な理由がない限り、この同意を拒むことができない。
- 4 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間が2年以上あったときに限り、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。
- 5 甲が医薬品についての特許権を有する場合に、乙が特許権の存続期間の終了後に当該医薬品と有効成分等を同じくする医薬品を製造、販売することを目的として、その製造につき所定の法律に基づく承認申請をするため、特許権の存続期間中に、特許発明の技術的範囲に属する医薬品を生産し、これを使用して前記申請に必要な試験を行うことは、特許法上の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たり、特許権の侵害とはならない。

【正解 5】**1 × 特186条1項5号・2項**

何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、書類の閲覧を請求することができるが、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない（特186条1項5号）。また、同5号の書類については、特許庁長官が当該請求を認めることはない（特186条2項）。したがって、本枝において、特許庁長官が当該部分を含む出願書類全部を閲覧させなければならない訳ではない。よって、本枝は誤り。

2 × 特70条1項、2項

特70条1項は、特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない旨を規定する。また、特70条2項は、前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする旨を規定する。しかしながら、そのための条件については特に規定されておらず、特70条2項の適用は、本枝のような特段の事情がある場合に限られるものではない。よって、本枝は誤り。

3 × そのような規定は存在しない（参考：特73条3項）

特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができないが（特73条3項）、その同意を求めた場合に、当該他の共有者は、正当な理由がない限り、この同意を拒むことができない旨の規定はない。よって、本枝は誤り。

4 × 特67条2項

特許権の存続期間は、所定の事情により、その特許発明の実施をすることができない期間があったときは、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができる（特67条2項）。また、この規定が適用される要件に、「その特許発明の実施をすることができない期間が2年以上あったとき」の要件は含まれていない。したがって、当該期間が2年未満の場合でも、延長登録の出願により延長することができる。よって、本枝は誤り。

5 ○ 特69条1項 最判平成11年4月16日（脾臓疾患治療剤事件）

最判平成11年4月16日では、薬事法は、医薬品の製造について、その安全性等を確保するため、あらかじめ厚生大臣の承認を得るべきものとしているが、その承認を申請するには、各種の試験を行った上、試験成績に関する資料等を申請書に添付しなければならないとされている。後発医薬品についても、その製造の承認を申請するためには、あらかじめ一定の期間をかけて所定の試験を行うことを要する点では同様であって、その試験のためには、特許権者の特許発明の技術的範囲に属する化学物質ないし医薬品を生産し、使用する必要がある。もし特許法上、右試験が特69条1項にいう「試験」に当たらないと解し、特許権存続期間中は右生産等を行えないものとする、と特許権の存続期間が終了した後も、なお相当の期間、第三者が当該発明を自由に利用し得ない結果となる、と判示している。この結果は、前示特許制度の根幹に反するものというべきである。よって、本枝は正しい。

【過去類題 H24-5】

特許権の侵害に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、誤っているものは、いくつあるか。

- （イ）特許権者が譲渡した当該特許発明に係る特許製品につき加工や部材の交換がされても、特許権者は、特許権の消尽により、その特許製品について当該特許権を行使することが常に許されない。
- （ロ）発明の実施行為の1つとして輸出をする行為が規定されているのは、特許法において属地主義の原則の例外が認められたことによるものである。
- （ハ）特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての使用のために所持する行為は、当該特許権を侵害するものとみなされる。
- （ニ）特許法第101条の規定により特許権を侵害するものとみなされる行為を行った者に対して科される法定刑の上限は、特許権を侵害した者に科される法定刑の上限と同じである。
- （ホ）日本に特許権を有する特許権者**甲**が、譲受人**乙**との間で当該特許発明に係る特許製品の販売先から日本を除外する旨を合意した上で、国外において当該製品を譲渡した場合、譲受人**乙**の販売した当該製品を国外で購入した第三者**丙**が、当該製品を業として日本に輸入しようとしたとき、**甲**は、常にその輸入行為を差し止めることができる。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 5】**(イ) × 最判平成19年11月8日（インクタンク事件）**

最判平成19年11月8日は、特許権者等が我が国において、譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されるというべきである、と判示している。よって、本枝は誤り。

(ロ) × 特2条3項

輸出行為自体は、国内で行われる行為であり、我が国の産業財産権の効力を直接的に海外における譲渡等の行為に対して及ぼすものでもないため、属地主義には反しない（青本特2条3項参照）。したがって、発明の実施行為の1つとして輸出をする行為が規定されているのは、特許法において属地主義の原則の例外が認められたことによるものではない。よって、本枝は誤り。

(ハ) × 特101条3号

特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為は当該特許権等を侵害するものとみなす（特101条3号）。しかし、「使用」のために所持する行為は本号に該当しない。よって、本枝は誤り。

(ニ) × 特196条、196条の2

平成18年の一部改正において特196条が改正され、侵害行為に対する懲役刑及び罰金額の上限が、それぞれ10年、1000万円に引き上げられたが、特196条からは特101条の規定により特許権等を侵害する行為とみなされる行為を行った者が除外され、新たに新設された特196条の2において、みなし侵害行為に対する懲役刑及び罰金額の上限は、5年、500万円と規定された。よって、本枝は誤り。

(ホ) × 最判平成9年7月1日（BBS事件）

最判平成9年7月1日は、我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において当該特許発明に係る製品を譲渡した場合においては、①特許権者は、譲受人に対しては当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、②その後の転得者に対しては譲受人との間で右の旨を合意した上当該製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権に基づき差止請求権損害賠償請求権等を行行使することはできない、と判示している。本枝において、要件①は満たしているが、要件②を満たすか否かは明らかでない。したがって、要件②を満たさない場合には、**甲**は、その輸入行為を差し止めることができない。よって、本枝は誤り。

したがって、誤っているものは、(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)、(ホ)の5つであるから、正解は5。

【過去類題 H24-45】

特許権に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。

- （イ）特許権が共有に係るときは、各共有者は、相続その他の一般承継の場合を除き、必ず他の共有者の同意を得なければその持分を移転することはできない。
- （ロ）特許権の効力は、試験又は研究のためにした特許発明の実施により生産された物を業として販売する行為には及ばない。
- （ハ）特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされた場合、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができ、当該請求に基づく特許権の移転の登録があったときは、当該特許権に係る発明についての特許法第65条第1項の規定による補償金請求権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなされる。
- （ニ）特許請求の範囲を「物質 a を有効成分として含有する医薬品」とする特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となった特許法第67条第2項の政令で定める処分である薬事法の承認が〔有効成分として物質 a、効能・効果として消化促進〕を備えた医薬品についてされたものである場合には、〔有効成分として物質 a、効能・効果としてかゆみ止め〕を備えた医薬品を業として生産する行為には及ばない。
- （ホ）**甲**が特許発明**イ**に係る特許権**A**を有し、**甲**及び**乙**が特許発明**ロ**に係る特許権**B**を共有し、特許権**B**に係る特許出願が特許権**A**に係る特許出願の日前のものであり、特許発明**イ**が特許発明**ロ**を利用するものであるとき、**甲**は、契約で**乙**と別段の定をした場合を除き、業として特許発明**イ**の実施をすることができる。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 3】**(イ) × 特74条3項**

共有に係る特許権について特74条1項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、特73条1項の規定は、適用しない（特74条3項）。すなわち、相続その他の一般承継の場合のほか、共有に係る特許権の移転の請求に基づきその持分を移転する場合にも、他の共有者の同意を得る必要はない。よって、本枝は誤り。

(ロ) × 特69条1項

特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない（特69条1項）。しかしながら、本枝のように、試験又は研究のためにした特許発明の実施により「生産された物を業として販売する行為」は、特69条1項に該当せず、特許権の効力が及ぶ。よって、本枝は誤り。

(ハ) ○ 特74条1項・2項

本枝前段は、特74条1項に則した内容であり正しい。また、本枝後段は、特74条2項に則した内容であり正しい。よって、本枝は正しい。

(ニ) ○ 特68条の2

特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となった特67条2項の政令で定める処分の対象となった物についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない（特68条の2）。ここで、医薬品の場合には、有効成分及び効能・効果が同一であれば、剤型、用法、用量、製法等が異なる実施の形態にも、延長後の特許権の効力が及ぶこととなる（青本特68条の2参照）。本枝では、効果・効能が相違するため、延長後の特許権の効力は及ばない。よって、本枝は正しい。

(ホ) ○ 特73条

本枝において、特許権**B**については、**甲**及び**乙**それぞれが自由に実施できる（特73条2項）。したがって、特許権**A**に係る特許発明**イ**が特許権**B**に係る特許発明**ロ**を利用していたとしても、特73条2項を類推適用し、契約で別段の定をした場合を除き、**甲**は業として特許発明**イ**を実施することができる。よって、本枝は正しい。

したがって、正しいものは、（ハ）、（ニ）、（ホ）の3つであるから、正解は3。

【平成26年本試験 問29 テーマ：分割・変更】

特許出願及び実用新案登録出願の分割及び変更並びに実用新案登録に基づく特許出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

- 1 特許出願の分割に係る新たな特許出願については、もとの特許出願の日から3年を経過した後であっても新たな特許出願の日から30日以内に出願審査の請求をすることができ、また、実用新案登録に基づく特許出願についても、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過した後であっても当該実用新案登録に基づく特許出願の日から30日以内に出願審査の請求をすることができる。
- 2 特許法第162条に規定する審査（前置審査）において、審査官から拒絶理由の通知を受けた場合、当該拒絶理由に対する意見書を提出する機会として審査官が指定した期間内であれば、特許出願人は当該特許出願の分割をすることができる。
- 3 実用新案権者は、自己の実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過する前であっても、その実用新案登録について自ら実用新案技術評価の請求をした後は、その実用新案登録に基づいて特許出願をすることができない。
- 4 実用新案登録出願から変更された特許出願を実用新案登録出願に変更できる場合はあるが、実用新案登録に基づく特許出願を実用新案登録出願に変更できる場合はない。
- 5 特許法第162条に規定する審査（前置審査）において、審査官が特許をすべき旨の査定をした場合、当該査定の謄本の送達があった日から30日以内に特許出願人はその特許出願の分割をすることができる。

【正解 5】

●ポイント

特44条は出願の分割を、特46条は出願の変更を、特46条の2は実用新案登録に基づく特許出願を、それぞれ規定している。特許出願の分割ができる時期については、平成20年に拒絶査定を受けた出願人に対する手続保障の充実及び適正な補正等の対応を伴った審判請求を行うことによる権利取得の促進の観点から、法改正がなされている（平成20年法改正解説本p. 51参照）。

●法改正 無

●過去類題 H25-58, H24-9, H23-17, H22-6

1 ○ 特48条の3第2項

特48条の3第2項は、特許出願の分割に係る新たな特許出願については、もとの特許出願の日から3年を経過した後であっても新たな特許出願の日から30日以内に出願審査の請求をすることができる旨を規定している。したがって、本枝前半は正しい。また、特48条の3第2項は、実用新案登録に基づく特許出願についても、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過した後であっても当該実用新案登録に基づく特許出願の日から30日以内に出願審査の請求をすることができる旨も規定している。したがって、本枝後段も正しい。よって、本枝は正しい。

2 ○ 特44条1項1号、特17条の2第1項1号かつこ書

特44条1項1号は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内に特許出願人は特許出願を分割することができる旨を規定している。ここで、前置審査において、特163条2項で準用する特50条に基づき、審査官から拒絶理由の通知を受けた場合も、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる（特17条の2第1項1号かつこ書）。したがって、本枝の場合、特許出願人は当該特許出願の分割をすることができる。よって、本枝は正しい。

3 ○ 特46条の2第1項2号

特46条の2第1項2号は、出願人又は実用新案権者による実用新案技術評価請求後は、その評価請求された実用新案登録に基づく特許出願をすることができない旨を規定している。実用新案権者は、原則としてその実用新案登録出願の日から3年に限り、実用新案登録に基づく特許出願を行えるとされているが、二重の審査を防止するため、出願人又は実用新案権者による実用新案技術評価請求後は、実用新案登録出願の日から3年を経過する前であっても、その実用新案登録に基づいて特許出願をすることはできない（特46条2項1項1号青本 特46条の2参照）。よって、本枝は正しい。

4 ○ 実10条1項かつこ書

特許出願人は、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができ（実10条1項）、実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる（特46条1項）。しかしながら、実用新案登録に基づく特許出願を実用新案登録出願に変更できる場合はない（実10条1項かつこ書）。これは、実用新案登録に基づく特許出願を実用新案登録出願に変更できるとしてしまうと、実用新案登録出願の状態に戻ることが可能となり、実用新案登録に基づく特許出願を行わずに実用新案権をそのまま存続していた場合には不可能な補正・分割を行いうることによる（青本 実10条参照）。したがって、実用新案登録に基づく特許出願を実用新案登録出願に変更できる場合はない。よって、本枝は正しい。

5 × 特44条1項2号

特44条1項2号は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内であれば、特許出願を分割することができる旨を規定している。ここで、前置審査に付されて特許査定となった場合には、分割の機会とは与えられない（特44条1項2号かつこ書）。よって、本枝は誤り。

【過去類題 H25-58】

特許出願の分割・変更、実用新案登録に基づく出願に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。

- （イ）外国語書面出願をもとの特許出願として分割をする場合、日本語による翻訳文を提出した後であっても、日本語による翻訳文ではなく、その外国語書面に基づいて、分割をすることができる。
- （ロ）実用新案登録出願の日から3年を経過した後であっても、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる場合がある。
- （ハ）実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者が実用新案技術評価の請求をした場合、実用新案権者は、その請求があった旨の最初の通知を受けた日から30日を経過したときでも、その実用新案登録に基づく特許出願をすることができる場合がある。
- （ニ）実用新案権者は、実用新案法第19条第1項の規定による通常実施権者があるときは、その者の承諾を得なければ、実用新案登録に基づく特許出願をすることができない。
- （ホ）複数の者が共同して特許出願をしたときは、代表者を定めて特許庁に届け出をしている場合を除き、特許出願の変更の手続については、各人が全員を代表してこれを行うことができる。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 3】**(イ) ○ 特44条1項**

特44条1項は、特許出願人は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる旨を規定する。ここで、外国語書面出願をもとの特許出願として分割する場合、外国語書面の範囲で分割が可能である。したがって、外国語書面出願をもとの特許出願として分割をする場合、日本語による翻訳文を提出した後であっても、日本語による翻訳文ではなく、その外国語書面に基づいて、分割をすることができる。よって、本枝は正しい。

(ロ) × 特46条1項

実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、この限りでない（特46条1項）。これは、出願が変更されると、元の出願の時まで出願日が遡るので、出願から3年を過ぎた後に特許出願に変更したときには、その特許出願はすでに出願審査請求期間が切れて取り下げたものとみなされてしまうからである（青本特46条参照）。よって、本枝は誤り。

(ハ) ○ 特46条の2第1項3号・3項

実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実13条2項の規定による最初の通知を受けた日から30日を経過したときは、原則として実用新案登録に基づく特許出願はできない（特46条の2第1項3号）。しかしながら、特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により特46条の2第1項3号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日（在外者にあつては、2月）以内にその期間の経過後6月以内にその特許出願をすることができる（特46条の2第3項）。したがって、本枝の場合、実用新案登録に基づく特許出願をすることができる場合がある。よって、本枝は正しい。

(ニ) ○ 特46条の2第4項

特46条の2第4項は、実用新案権者は実19条1項の通常実施権者があるときは、その者の承諾を得た場合に限り、実用新案登録に基づく特許出願をすることができる旨を規定している。よって、本枝は正しい。

(ホ) × 特14条

特14条は、2人以上の者が共同して特許出願、審判請求等の手続きをした後は、全員の不利益になるような手続きを除いて、その後の手続きについて各人が全員を代表すべき旨を定めている（青本特14条参照）。ここで、全員の不利益になるような手続き、即ちいわゆる不利益行為の1つとして、特許出願の変更の手続きも特14条に列举されている。したがって、特許出願の変更の手続きは、各人が全員を代表してこれをするとはできない。よって、本枝は誤り。

したがって、正しいものは、（イ）、（ハ）、（ニ）の3つであるから、正解は3。

【過去類題 H24-9】

特許出願の分割又は実用新案登録に基づく特許出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願、特許法の規定により特許出願とみなされた国際出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願、又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

- 1 拒絶査定不服審判において、審判請求人に対して当該拒絶査定不服審判に係る特許出願について拒絶理由通知がされた場合、当該拒絶理由通知において指定された期間内であれば、当該特許出願の分割をすることができる。
- 2 発明**イ**及び発明**ロ**を包含する特許出願**A**において、発明**イ**及び発明**ロ**が特許法第37条及びに規定する発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当する場合であっても、特許出願人は、特許出願**A**を分割して、発明**ロ**を包含する新たな特許出願**B**をすることができる。
- 3 実用新案登録がその登録に係る実用新案登録出願**A**の日より前になされた実用新案登録出願**B**に基づく実用新案法第8条の規定による優先権主張を伴う場合、実用新案権者は、当該実用新案登録に基づいて特許出願をするときは、当該優先権主張に係る先の実用新案登録出願**B**の日から3年を経過する前にしなければならない。
- 4 実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に発明**イ**及び発明**ロ**が記載されている場合であっても、実用新案権者は、当該実用新案登録に基づいて発明**イ**を包含する特許出願**A**及び発明**ロ**を包含する特許出願**B**の2つの特許出願をすることはできない。
- 5 実用新案登録に基づいてした特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、当該実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にある場合、当該特許出願は、特許法第29条第1項の規定（新規性の規定）の適用について、実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされる。

【正解 3】**1 ○ 特44条1項1号、17条の2第1項1号**

特許出願人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内に、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる(特44条1項1号)。そして、特許出願人は、拒絶査定不服審判において、当該拒絶査定不服審判に係る特許出願について拒絶理由通知がされた場合、当該拒絶理由通知において指定された期間内であれば、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる(特17条の2第1項1号)。よって、本枝は正しい。

2 ○ 特44条1項柱書

特許出願人は、所定の場合に限り、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる(特44条1項柱書)。ここで、2以上の発明を包含するもののうちには特37条の規定に違反して拒絶になるべきもののみでなく、特37条の規定に該当して必ずしも拒絶にならないものも含む(青本特44条1項参照)。よって、本枝は正しい。

3 × 特46条の2第1項1号

実用新案権者は、その実用新案登録に係る「実用新案登録出願の日から3年」を経過したときには、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができない(特46条の2第1項1号)。また、出願審査請求期間の起算日は、実際にその特許出願がされた日をいい、特許出願等に基づく優先権の主張を伴う出願についても先の出願の日ではないため(青本特48条の3参照)、当該「実用新案登録出願の日」には、いわゆる「優先日」を基準とした期間の算定方法は採用されていない。したがって、本枝では、実用新案登録出願Aの日から3年を経過する前までに、当該実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。よって、本枝は誤り。

4 ○ 特46条の2第1項柱書

実用新案登録に基づく特許出願をする場合には、その出願時に基礎とした実用新案権を放棄しなければならない(特46条の2第1項柱書)。また、実用新案登録に基づく特許出願を行う際に当該実用新案登録が既に消滅しているときは、実用新案権を放棄することができないため、実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない。したがって、1つの実用新案登録からは1つの実用新案登録に基づく特許出願のみをすることができ、1つの実用新案登録から複数の実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない。1つの実用新案登録に単一性の要件を満たさない複数の発明が記載されている等の理由により、1つの実用新案登録から複数の実用新案登録に基づく特許出願を実質的に行いたい場合は、1つの実用新案登録に基づく特許出願を行った後にその特許出願の分割を行うこととなる(青本特46条の2第1項参照)。よって、本枝は正しい。

5 ○ 特46条の2第2項

実用新案登録に基づく特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす(特46条の2第2項)。また、同条2項ただし書における、実用新案登録に基づく特許出願の出願時遡及の例外規定に、特29条は含まれていない。よって、本枝は正しい。

【過去類題 H17-47】

特許出願及び実用新案登録出願の分割、出願の変更並びに実用新案登録に基づく特許出願に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、外国語書面出願でも国際特許出願でも国際実用新案登録出願でもなく、特に文中に示した場合を除き、分割又は変更に係るものでもないものとする。

- （イ）実用新案登録出願を特許出願に変更したとき、当該特許出願人は、その特許出願を基礎として、特許法第41条に規定する優先権の主張（特許出願等に基づく優先権主張）を伴う出願をすることができない。
- （ロ）実用新案権者は、実用新案登録無効審判が請求され、最初に指定された答する補正をした場合であって、補正後の当該出願に係る発明が特許出願の際独弁書提出の期間が経過したときは、当該実用新案登録に基づく特許出願をすることができない。
- （ハ）拒絶査定不服審判の請求と同時であれば、二以上の発明を包含する特許出願の分割をすることができる。
- （ニ）特許出願の分割に係る新たな特許出願については、その特許出願の分割の日から30日を経過した後であっても、出願審査の請求をすることができる場合がある。
- （ホ）発明**イ**、**ロ**が明細書に記載された特許出願**A**の分割をして、発明**ロ**に係る特許出願**B**をした。この場合、特許法第39条（先願）の規定の適用については、**B**は、もとの特許出願**A**のときにしたものとみなされる。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 5】**(イ) ○ 特41条1項2号**

特46条1項に規定する実用新案登録出願から変更した特許出願は、国内優先権主張の基礎とすることができない。分割出願や変更出願を基礎とする優先権の主張を認めると、分割や変更の要件を満たしているか否かの審査が必要となり、審査上も第三者によるサーチ上も負担が増大するためである。よって、本枝は正しい。

(ロ) ○ 特46条の2第1項4号

実用新案権者は、当該実用新案権に係る実用新案登録について請求された無効審判について、実39条1項に規定する答弁書提出期間が経過したときは、当該実用新案登録に基づく特許出願を行うことはできない。よって、本枝は正しい。

(ハ) ○ 特17条の2第1項4号、44条1項

特許出願の分割は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内に行うことができ（特44条1項1号）、拒絶査定不服審判請求と同時であれば、特17条の2第1項4号に該当し、かかる補正が可能である。したがって、分割は可能である。よって、本枝は正しい。

(ニ) ○ 特48条の3第1項、44条2項

適法な分割出願の出願日は、原出願の出願日まで遡及する（特44条2項）。このため、原出願の出願日から3年であれば、分割出願について出願審査の請求をすることができる（特48条の3第1項）。したがって、分割の日から30日を経過した後であっても、原出願の出願日から3年以内であれば、当該分割出願について出願審査の請求をすることができる。よって、本枝は正しい。

(ホ) ○ 特44条2項

分割による新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなされる（特44条2項）。また、特39条の規定の適用について、同項の規定を適用しない旨の規定は存在しない。したがって、原則どおり出願Bは出願Aの時にしたものとみなされる。よって、本枝は正しい。

したがって、正しいものは、（イ）、（ロ）、（ハ）、（ニ）、（ホ）の5つであるから、正解は5。

【平成26年本試験 問32 テーマ：特許権の侵害】

特許権の侵害に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、誤っているものは、いくつあるか。

- （イ）特許法第112条の2第1項の規定による特許料及び割増特許料の追納があり、特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許法第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に日本国内において当該物を生産する行為は、当該特許権の侵害行為には当たらない。
- （ロ）故意及び過失なく特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、その侵害の停止を命ずることはできるが、特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることはできない。
- （ハ）特許が物Aの発明についてされている場合において、その物Aの生産に用いる物Bが、外国において広く普及していたとしても、日本国内において普及していないときは、その物Bを生産する行為について、特許法第101条第2号に規定する間接侵害が成立することがある。
- （ニ）特許権侵害訴訟における被告は、当該被告が当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者でなくても、特許法第123条第1項第6号に規定する無効理由（いわゆる冒認）に基づいて、特許法第104条の3第1項の規定による抗弁を主張することができる。
- （ホ）特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することはできないが、当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することはできる。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 なし

【正解 1】

●ポイント

冒認等を無効理由とする特許無効審判の請求人適格は真の権利者に限定されているが（特123条2項ただし書）、無効の抗弁の主張権者は真の権利者には限定されない（特104条の3第3項）点に注意が必要である。冒認者等の権利行使が、真の権利者から技術供与を受けて発明を実施している者にも及ぶ可能性があることを考慮すれば、そのような者にも冒認等を理由とする無効の抗弁の主張が認められることが適切であること、また、そもそも冒認者等は特許を受ける権利を有することなく特許を受けていることを踏まえれば、特許権侵害訴訟において、被告が真の権利者であるか否かを問わず、冒認者等による権利行使が認められることは適切でないことから、このように規定されている（平成23年法改正解説本 第2章参照）。

●法改正 無

●過去類題 H25-26, H21-32

(イ) ○ 特112条の3第2項1号

特112条の2第2項の規定により回復した特許権の効力は、特112条1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における当該発明の実施行為には及ばない（特112条の3第2項1号）。そして、特許が物の発明についてされているときは、日本国内において当該物を生産する行為は、当該発明の実施に該当する（特2条3項1号）。よって、本枝は正しい。

(ロ) ○ 特100条1項、106条

特許権の侵害者に対して、その侵害の停止を命ずるにあたっては、侵害者の故意又は過失の有無は要件とはされていないので（特100条1項）、故意及び過失なく特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対して、裁判所は、その侵害の停止を命ずることができる。したがって、本枝前段は正しい。また、信用回復の措置命令については、「故意又は過失により特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対して」のみ行うことができる（特106条）。したがって、本枝後段も正しい。よって、本枝は正しい。

(ハ) ○ 特101条2号

特101条2号には、「その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であって」とある。したがって、**A**の生産に用いる物である**B**が、外国において広く普及していたとしても、日本国内において普及していないときは、**B**を生産する行為について、特101条2号に規定する間接侵害が成立することがあり得る。よって、本枝は正しい。

(ニ) ○ 特104条の3第3項

上記「ポイント」でも示したとおり、無効の抗弁の主張権者は真の権利者には限定されない（特104条の3第3項）。よって、本枝は正しい。

(ホ) × 特104条の4第1号

特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することはできない（特104条の4第1号）。したがって、本枝前段は正しい。また、特104条の4第1号の規定には、当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴えも含まれる（同条かつこ書）。したがって、本枝後段は誤り。よって、本枝は誤り。

したがって、誤っているものは、(ホ)の1つであるから、正解は1。

【過去類題 H25-26】

特許権又は実用新案権の侵害に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

- 1 実用新案権者は、自己の実用新案権を侵害する者に対し、その侵害の停止を請求するに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄を請求することはできるが、侵害の行為に供した設備の除却を請求することはできない。
- 2 特許が消しゴムで消せるボールペンの発明についてされている場合において、そのボールペンの生産に用いるものであってその発明による課題の解決に不可欠なインキ用特殊顔料につき、当該特殊顔料がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、当該特殊顔料の譲渡の申出をする行為は、常にその特許権を侵害するものとみなされる。
- 3 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡若しくは輸入又は譲渡の申出をする行為は、当該特許権を侵害するものとみなされ、また、その物を業としての譲渡又は輸出のために所持する行為についても、当該特許権を侵害するものとみなされる。
- 4 他人の特許権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定されるところから、その者が当該特許権に基づく差止請求権の行使を免れるためには過失がなかったことを立証しなければならない。
- 5 物質 **A** と物質 **B** を一定の温度条件下で化合して物質 **P** を生産する方法の発明について特許がされている場合において、物質 **P** が特許出願前に日本国内において公然知られた物質でないときは、物質 **P** と同一の物はその方法により生産したものとみなされる。

【正解 3】**1 × 実27条2項**

実用新案権者は、差止請求（実27条1項）をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる（実27条2項）。よって、本枝は誤り。

2 × 特101条2号

特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業としてその譲渡の申出をする行為は、当該特許権を侵害するものとみなされる（特101条2号）。しかし、本枝では、少なくとも「その発明が特許発明であることを知りながら」の要件が抜けている。したがって、本枝の行為は、常にその特許権を侵害するものとみなされる訳ではない。よって、本枝は誤り。

3 ○ 特101条1号・3号

特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡若しくは輸入又は譲渡の申出をする行為は、当該特許権を侵害するものとみなされる（特101条1号）。また、特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡又は輸出のために所持する行為は、当該特許権を侵害するものとみなされる（特101条3号）。よって、本枝は正しい。

4 × 特100条

差止請求権を行使するに際して、侵害者の過失は要件になっていない（特100条）。よって、本枝は誤り。

5 × 特104条

物である物質Pを生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物である物質Pが特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物である物質Pと同一の物は、その方法により生産したものと「推定する」（特104条）。これに対して、本枝では、その方法により生産したものと「みなす」、としている。よって、本枝は誤り。

【過去類題 H21-32】

物を生産する方法の発明についての特許権の侵害に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

- 1 物を生産する方法の発明についての特許権者は、当該方法によるその物の業としての生産をする行為の停止を請求するに際し、当該方法により生産された物の廃棄を請求することができる。
- 2 物を生産する方法の発明についての特許権の侵害訴訟において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物であるときは、その物と同一の物はその方法により生産したものと推定される。
- 3 物を生産する方法の発明についての特許権者は、当該方法により生産された物を業として譲渡するために所持する行為の停止を請求することができる。
- 4 物を生産する方法の発明についての特許権の侵害訴訟における被告は、侵害の行為を組成したものとして原告が主張する方法の具体的態様を否認するときは、自己の行為の具体的態様を明らかにすることができない相当の理由がある場合を除いて、これを明らかにしなければならない。
- 5 物を生産する方法の発明についての特許権者は、業として、当該方法の使用にのみ用いる物の貸渡しの申出をする行為の停止を請求することができる。

【正解 2】**1 ○ 特100条2項かっこ書**

本枝に係る発明は、「物を生産する方法の発明」であり、「当該方法によるその物の業としての生産をする行為」は侵害の行為に該当し（特2条3項3号、68条）、「当該方法により生産された物」は侵害の行為を組成した物に該当（特100条2項かっこ書）するので、その物の廃棄を請求することができる（同項）。よって、本枝は正しい。

2 × 特104条

本枝において、「その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物である」とあり、特104条における「公然知られた物でないとき」に該当しないので、特104条は適用されず、その物と同一の物はその方法により生産したものとは推定されない。よって、本枝は誤り。

3 ○ 特100条1項、101条6号

本枝に係る発明は、「物を生産する方法の発明」であり、「当該方法により生産された物を業として譲渡するために所持する行為」は、侵害の行為とみなされる（特101条6号）ので、特許権者は、その行為の停止を請求することができる（特100条1項）。よって、本枝は正しい。

4 ○ 特104条の2

本枝は、「物を生産する方法の発明についての特許権の侵害訴訟における被告」が、「侵害の行為を組成したものとして原告が主張する方法の具体的態様を否認するとき」であり、特104条の2に該当するので、当該被告は、「自己の行為の具体的態様を明らかにすることができない相当の理由がある場合を除いて」これを明らかにしなければならない。よって、本枝は正しい。

5 ○ 特100条1項、101条4号

本枝において、「物を生産する方法の発明」は、方法の発明に含まれ、「業として、当該方法の使用にのみ用いる物の貸渡しの申出をする行為」とあり、「貸渡しの申出」は物の譲渡等の申出に該当する。したがって、当該行為は侵害の行為とみなされ（特101条4号）、特許権者は、当該行為の停止を請求することができる（特100条1項）。よって、本枝は正しい。

【平成26年本試験 問35 テーマ：特許法に規定する手続】

特許法に規定する手続等に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。

- （イ）特許出願人の名義変更届を郵便により提出した場合において、当該郵便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは、表示された日の午後12時に、当該名義変更届が特許庁に到達したものとみなされる。
- （ロ）法定代理人は、後見監督人がない場合において復代理人を選任しようとするときは、特別の授權を得なければならない。
- （ハ）日本国内に住所も居所（法人にあつては、営業所）も有しない者の特許権についての訴えは、特許管理人があるときは、その住所又は居所を管轄する裁判所に提起することができる。
- （ニ）**甲**の特許出願について拒絶の理由が通知された後、当該特許出願に係る特許を受ける権利が**甲**から**乙**に移転された場合、審査官は、**乙**に対して、あらためて拒絶の理由を通知しなければならない。
- （ホ）特許権について相続による移転の登録があつたとき、特許庁長官は、請求により、当該登録を理由として当該相続人に対して特許証を交付する。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 1】

●ポイント

特15条は、在外者の裁判籍について、以下のように規定している。
在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもって、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもって民訴5条4号の財産の所在地とみなす。

この条文に関連するものとして民訴5条4号は「日本国内に住所がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え」は、「請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地」を管轄する裁判所に提起することができる旨を規定しているが、特許権については、その権利者が日本国内に住所も居所も有していない事例はきわめて多く、しかも無体財産権であるところから財産の所在地というものがない。したがって、本条のような規定が民訴5条4号の規定のほかに必要なわけである（青本 特15条参照）。

●法改正 無

●過去類題 H21-1, H20-31, H19-5, H18-12

(イ) × 特19条

特許法の規定により特許庁に提出する書類であってその提出の期間が定められているものを郵便により提出した場合において、その郵便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは表示された日の午後12時に、その書類が特許庁に到達したものとみなされる（特19条）。しかし、特許出願人の名義変更届については、特19条にいう「その提出の期間が定められているもの」には該当しないため、原則どおり、特許庁に到達したときに、提出の効力が生ずるものとされる（青本 特19条参照）。よって、本枝は誤り。

(ロ) × 民106条

法定代理人は常に復任権を有し、その責任をもって復代理人を選定することができる（民106条）。よって、本枝は誤り。

(ハ) ○ 特15条

上記「ポイント」でも示したとおり、在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもって民訴5条4号の財産の所在地とみなす（特15条）。よって、本枝は正しい。

(ニ) × 特20条

特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶ（特20条）。したがって、甲の特許出願について拒絶の理由が通知された後、当該特許出願に係る特許を受ける権利が甲から乙に移転された場合であっても、審査官は、乙に対して、あらためて拒絶の理由を通知する必要はない。よって、本枝は誤り。

(ホ) × 特施規67条

特許証をよごし、損じ、または失ったときは、特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができるが、請求人は「特許証の交付を受けた者」であることが必要となる（特施規67条）。したがって、特許権の相続人が請求することはできない。よって、本枝は誤り。

したがって、正しいものは、(ハ)の1つであるから、正解は1。

【過去類題 H20-31】

特許法に規定する手続等に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、特許料及び手数料に関して減免又は猶予はないものとする。また、手続に関する期間の延長はないものとする。

- （イ）日本国内に住所又は居所（法人にあっては、営業所）を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授權を得なくても特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の取下げをすることができる。
- （ロ）特許無効審判を請求した甲が証拠調べを申し立てた後に死亡した場合、甲の当該申立ての効力はその承継人には及ばない。
- （ハ）審判官は、中断した審判の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があったものとみなすことができる。この場合、審判官は、受継があったものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
- （ニ）特許権の設定の登録を受ける株式会社甲が、特許法第108条第1項（特許料の納付期限）に規定する期間内に特許料を納付しない場合、特許庁長官は、当該特許出願を却下することができる。
- （ホ）特許出願人でない者が特許法第195条の規定により所定の手数料を納付して出願審査の請求をし、特許庁長官が、その旨を特許出願人に通知した。当該通知を受けた特許出願人が、当該出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面について補正をする場合、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前又は拒絶理由通知で指定された期間内であれば、当該補正により手数料の納付が必要となることはない。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 1】**(イ) × 特9条**

日本国内に住所又は居所（法人にあっては、営業所）を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授權を得なければ、特許出願の取下げをすることができない（特9条）。よって、本枝は誤り。

(ロ) × 特20条

特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶ（特20条）。ここにいう特許に関する権利には、専用実施権、通常実施権、特許権を目的とする質権が含まれることは言うまでもないこととして、無効審判請求人の地位も含まれるものと解する。本枝では、特許無効審判を請求した甲が証拠調べを申し立てた後に死亡した場合であるので、甲の申立ての効力はその承継人に及ぶ。よって、本枝は誤り。

(ハ) × 特23条3項

審判長は、受継があったものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない（特23条3項）。本枝では、当事者に通知しなければならないのは審判官であるとしている。よって、本枝は誤り。

(二) ○ 特18条1項

特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者が特108条1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる（特18条1項）。本枝では、特許権の設定の登録を受ける者は、国ではなく株式会社甲であるので、特107条2項の適用はない。したがって、特許庁長官は、当該特許出願を却下することができる。よって、本枝は正しい。

(ホ) × 特195条3項

特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について納付すべき出願審査の請求の手数料は、特許出願人が納付しなければならない（特195条3項）。よって、本枝は誤り。

したがって、正しいものは、(二)の1つであるから、正解は1。

【過去類題 H19-5】

特許法に規定する手続等に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。

- （イ）2人以上が共同して特許出願をし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、その代表者のみでその特許出願の取下げを行うことができる。
- （ロ）成年被後見人が自らした発明について、法定代理人によらずに自ら特許出願をしたときは、法定代理人による追認がない限り、当該出願手続が有効となることはない。
- （ハ）日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授權を得なくとも、特許法第41条第1項の規定による国内優先権の主張をすることができる。
- （ニ）外国語書面出願の出願人は、当該外国語書面及び外国語要約書面を添付した願書の記載について補正をすることができない。
- （ホ）特許発明の技術的範囲についての特許庁の判定の結論に対する不服については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ以上
- 5 なし

【正解 1】**(イ) × 特14条**

特14条の「ただし、……この限りでない」は、直前の「各人が全員を代表するものとする」に係る。すなわち、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、同条に規定されている手続「以外の手続について」、その代表者のみが手続できるという意味である。したがって、代表者を定めて特許庁に届け出たとしても、同条に規定されている特許出願の取下げは、特許出願人全員でしなければならない。よって、本枝は誤り。

(ロ) × 特16条1項

成年被後見人がした手続は、法定代理人が追認することができるが、本人が手続をする能力を取得したときは、本人が追認できる（特16条1項）。したがって、手続能力を取得した成年被後見人本人が追認すれば、成年被後見人がした特許出願は法定代理人の追認がなくても有効となる。よって、本枝は誤り。

(ハ) × 特9条

委任による代理人であっても、特別の授権を得なければ、特9条に規定する不利益行為をすることはできない。ここで、国内優先権の主張は、先の出願の取下げを伴うため、同条に不利益行為として規定されている。よって、本枝は誤り。

(ニ) × 特17条1項・2項

外国語書面及び外国語要約書面については補正をすることができないが（特17条2項）、外国語書面に添付された願書は日本語により作成されたものであり、そのような制限はなく、補正が可能である。よって、本枝は誤り。

(ホ) ○ 特195条の4

行政不服審査法による不服申立てができる要件は、①行政処分があったこと、②法律により不服申立てが制限されていないことである。ここで、行政処分とは、行政庁が対外的に行う権力行為であって、国民の権利義務ないし法律上の地位に具体的に変動を及ぼすものをいう。判定の結論は、行政処分ではないため、判定の結論に不服があっても、行政不服審査法による不服申立て、行政訴訟の提起を行うことができない。よって、本枝は正しい。

したがって、正しいものは、（ホ）の1つであるから、正解は1。

【過去類題 H18-12】

特許法に規定する手続等に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。

- （イ）法人でない社団であつて、代表者の定めがあるものは、その名において特許無効審判を請求することができる。
- （ロ）日本国内に住所を有する特許出願人の委任による代理人**甲**、**乙**兩名に、当該特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求をするための特別の授権が与えられた場合、**甲**は、単独では当該特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求をすることができない。
- （ハ）手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡によつては、消滅しない。
- （ニ）被保佐人が被請求人である特許無効審判において、当該被保佐人は、保佐人の同意を得ることなしに、当該審判請求書の副本の送達の際に指定された期間内に答弁書を提出することができる。
- （ホ）出願公開の請求書を郵便により提出した場合において、特許出願人が郵便局にその請求書を差し出した日時を当該郵便物の受領証により証明したときは、その日時に当該請求書が特許庁に到達したものとみなされる。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 3】**(イ) ○ 特6条1項2号**

法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判を請求することができる（特6条1項2号）。よって、本枝は正しい。

(ロ) × 特9条、12条

日本国内に住所又は居所（法人にあっては、営業所）を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授權を得なければ、拒絶査定不服審判の請求をすることができない（特9条）。手続をする者の代理人が2人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する（特12条）。したがって、**甲**は単独で拒絶査定不服審判の請求をすることができる。よって、本枝は誤り。

(ハ) ○ 特11条

手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡によっては消滅しない（特11条）。よって、本枝は正しい。

(ニ) ○ 特7条2項・4項

被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならないが（特7条2項）、被保佐人が相手方が請求した審判について手続をするときは、特7条2項の規定は適用されない（同条4項）、答弁書の提出をすることができる。よって、本枝は正しい。

(ホ) × 特19条

特19条の発信主義は、願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であって、その提出の期間が定められているものを郵便又は所定の信書便の役務により提出した場合に適用される。特19条に規定する書類その他の物件であっても、その提出の期間が定められていないものについては、一般の原則に従うので、郵便等による場合であっても、特許庁へ到達したときに、提出の効力が生ずるものとされる。したがって、本枝の出願公開の請求書はその提出の期間が定められていないものであるため、一般の原則に従って到達主義となる。よって、本枝は誤り。

したがって、正しいものは、（イ）、（ハ）、（ニ）の3つであるから、正解は3。

【平成26年本試験 問47 テーマ：特29条の2・39条】

特許法第29条の2（いわゆる拡大された範囲の先願）及び第39条（先願）に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、誤っているものは、いくつあるか。

ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願、又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げないものとする。

- （イ）**甲**は、発明**イ**について特許出願**A**をし、**乙**は出願**A**と同日に発明**イ**について特許出願**B**をした。この場合、審査官は、特許法第39条第6項に基づき、相当の期間を指定して、協議をしてその結果を届け出るべき旨を**甲**及び**乙**に命じなければならない。
- （ロ）**甲**は、自らした発明**イ**について特許出願**A**をし、**乙**は、出願**A**の出願日後でかつ出願公開前に、自らした発明**イ**について特許出願**B**をした。出願**A**については、出願日から3年以内に出願審査の請求がなかったので、出願**A**は取り下げられたものとみなされた。この場合、出願**A**について出願公開がされていても、出願**B**は、出願**A**が先願であるとして拒絶されることはなく、出願**A**がいわゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶されることもない。
- （ハ）**甲**は、特許請求の範囲及び要約書に自らした発明**イ**のみを記載し、明細書及び図面には、発明**イ**とともに自らした発明**ロ**を記載して特許出願**A**をした。**乙**は、出願**A**の出願日後でかつ出願公開前に、特許請求の範囲及び明細書に自らした発明**イ**を記載して特許出願**B**をした。その後、**甲**は、発明**ロ**のみが明細書、特許請求の範囲及び図面に記載されるものとする補正をした。この場合、出願**A**について出願公開がされても、出願**B**は、出願**A**がいわゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶されることはない。
- （ニ）**甲**は、自らした発明**イ**について平成25年2月1日に特許出願**A**をし、平成25年12月9日に出願**A**を基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明**イ**及び**ロ**についての特許出願**B**をした。その後、**甲**は、平成26年1月31日に**出願B**のみを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明**イ**、**ロ**及び**ハ**についての特許出願**C**をした。**乙**は、平成26年1月15日に自らした発明**イ**について特許出願**D**をした。この場合、出願**C**について出願公開がされたとき、出願**D**は、出願**B**がいわゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶される。
- （ホ）**甲**は、パリ条約の同盟国において、自らした発明**イ**について平成25年2月1日に最初の特許出願**A**をした後、平成25年12月9日に日本国において、出願**A**に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う発明**イ**及び**ロ**についての特許出願**B**をした。その後、**甲**は、平成26年1月31日に**出願B**のみを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明**イ**、**ロ**及び**ハ**についての特許出願**C**をした。**乙**は、平成26年1月15日に自らした発明**イ**について特許出願**D**をした。この場合、出願**D**について出願公開がされても、出願**C**は、出願**D**がいわゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶されることはない。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 5】

●ポイント

特29条の2（いわゆる拡大された範囲の先願）及び特39条（先願）については、ほぼ毎年出題がされている分野である。具体的な事例に基づいて判断させる設問がほとんどであることから、過去問で類似の設問をチェックし、確実に対応できるようにしておく必要がある。

●法改正 無

●過去類題 H25-37, H23-10, H22-17, H21-19, H20-15, H19-21, H18-57, H17-1

(イ) × 特39条6項

同一の発明について同日に2以上の特許出願があった場合、特39条6項の規定に基づき、協議をしてその結果を届け出なければならないが、これを命じるのは「特許庁長官」である（特39条6項）。これに対して、本枝では、「審査官」が命じるとしている。よって、本枝は誤り。

(ロ) × 特29条の2

特29条の2は、先願が出願公開等がされている以上、その後に先願が放棄されたり取り下げられたり却下になっても後願を排除できる。よって、本枝は誤り。【参考】

(ハ) × 特29条の2

特29条の2が適当になるのは、先願の出願の「最初に」添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されている発明に対してである。よって、本枝は誤り。

(ニ) × 特41条2項かっこ書

Cに係るイについては、優先権の累積主張がされているため、特29条の2の適用については、Cの出願日（平成26年1月31日）を基準として判断される（特41条2項かっこ書）。したがって、平成26年1月15日に出願されたDは、Bがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶されることはない。よって、本枝は誤り。

(ホ) × 特41条2項かっこ書

Cに係るイについては、優先権の累積主張がされているため、特29条の2の規定の適用については、Cの出願日（平成26年1月31日）を基準として判断される（特41条2項かっこ書）。したがって、Cは、平成26年1月15日に出願されたDがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶される。よって、本枝は誤り。

したがって、誤っているものは、(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)、(ホ)の5つであるから、正解は5。

【参考】

特39条は、先願が放棄されたり取り下げられたり却下になったり特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、後願を排除できない。

【過去類題 H25-37】

特許法第29条の2（いわゆる拡大された範囲の先願）に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、誤っているものは、いくつあるか。

以下において、**甲**は、自ら発明**イ**及び発明**ロ**を完成して、平成24年6月1日に特許出願**A**をしたものとし、**乙**は、自ら発明**イ**を完成して、平成24年7月1日に発明**イ**に係る特許出願**B**をしたものとする。

ただし、特に文中に記載した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際特許出願、実用新案登録に基づく特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、又は出願の変更に係る特許出願ではなく、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決は確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張の取下げはしないものとし、また、特許を受ける権利の承継はないものとする。

- (イ) 出願**A**の願書に最初に添付した明細書には発明**イ**及び発明**ロ**が記載され、**甲**は平成24年8月1日出願**A**の一部を分割して発明**イ**に係る新たな特許出願**C**をし、その後、出願**A**は出願公開されることなく取り下げられた。この場合、出願**A**及び出願**C**は、いずれも、出願**B**に対し特許法第29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願としての地位を有することはない。
- (ロ) 出願**A**の願書に最初に添付した明細書には発明**イ**が記載され、**甲**は平成24年8月1日に特許法第41条1項の規定による優先権の主張を伴って出願**A**を基礎とする発明**イ**に係る特許出願**D**をし、その後、出願**D**は出願公開されることなく取り下げられた。この場合、出願**A**は、出願**B**に対し特許法第29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願としての地位を有することがある。
- (ハ) 出願**A**は外国語特許出願であり、出願**A**の国際出願日における明細書には発明**イ**が記載され、出願**A**は出願**B**の出願後に国際公開された。この場合、出願**A**は、出願**B**に対し特許法第29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願としての地位を有しないことがある。
- (ニ) 出願**A**の願書に最初に添付した明細書には発明**イ**が記載され、出願**A**に係る発明**イ**について特許を受ける権利が平成24年6月20日に**甲**から**乙**に相続によって承継され、出願**A**は出願**B**の出願後に公開された。この場合、出願**A**は、出願**B**に対し特許法第29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願としての地位を有することがある。
- (ホ) 出願**A**の願書に最初に添付した明細書には発明**イ**が記載され、出願**B**は特許法第30条に規定する発明の新規性の喪失の例外の適用を受けた特許出願であり、出願**A**は出願**B**の出願後に公開された。この場合、出願**A**は、出願**B**に対し特許法第29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願としての地位を有しないことがある。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 2】

特29条の2は、特許出願に係る発明が①当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であって②当該特許出願後に特許掲載公報の発行若しくは出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものの③願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(特36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条1項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。

(④発明者非同一))と同一であるときは、その発明については、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない(⑤出願人非同一)。以下、枝2～枝5では、特29条の2の各要件①～⑤について、検討する。

(イ) ○ 特29条の2、44条2項ただし書

出願Bに対する特29条の2の適用について、出願Aについては、出願公開されなかったため、要件②を満たさず、また、出願Cについては、分割出願であり他の特許出願としての特29条の2の適用に関しては出願時は遡及しないため、要件①を満たさない。よって、本枝は正しい。

(ロ) ○ 特29条の2、特42条3項

出願Dが、出願Aの出願の日から1年3月以内に取下げられたときは、出願Aは取下げられないので(特42条3項)、出願B後に出願公開される(特64条)ので、要件②を満たす。また、題意より、その他の要件①、③～⑤も満たす。したがって、出願Aは、出願Bに対し特29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願としての地位を有する。よって、本枝は正しい。

(ハ) ○ 特29条の2、特184条の13かっこ書

出願公開された外国語特許出願Aが、その明細書等翻訳文の提出がなかったことにより取下げられたものとみなされた場合は、要件①等という他の特許出願に該当しないので(特184条の13かっこ書)、要件①等を満たさない(特184条の13かっこ書)。したがって、出願Aは、出願Bに対し特29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願としての地位を有しないことがある。よって、本枝は正しい。

(二) × 特29条の2ただし書、34条4項

甲から乙への特許を受ける権利の承継は、相続によるものなので、登録が移転の要件にはならない(特34条4項)。そうすると、Bの出願時に出願人同一(特29条の2ただし書)となるため、要件⑤を満たさない。したがって、出願Aは、出願Bに対し特29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願として_二の地位を有しない。よって、本枝は誤り。

(ホ) × 特30条1項・2項

出願Bは、新規性喪失の例外の適用を受けた特許出願(特30条)であるが、特30条1項又は2項により適用外となるのは特29条1項及び2項の規定だけで、特29条の2の要件については影響しない。したがって、出願Aは、出願Bに対して先願であることには変わりなく、要件①を満たす。題意より、その他の要件②～⑤も満たす。したがって、出願Aは、出願Bに対し特29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願としての地位を有する。よって、本枝は誤り。

したがって、誤っているものは、(二)、(ホ)の2つであるから、正解は2。

【過去類題 H23-10】

特許法第29条の2（いわゆる拡大された範囲の先願）及び第39条（先願）に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、特に文中に示した場合を除いて、「特許出願」は、外国語書面出願、特許協力条約に基づく国際出願に係る特許出願、実用新案登録に基づく特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、又は出願の変更に係る特許出願ではなく、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

- 1 甲は、自らした発明イについて特許出願Aをし、乙は自らした発明イについて特許出願Bを特許出願Aと同日にした。出願A及び出願Bの出願公開前に、特許庁長官は、特許法第39条第6項及び第7項に基づき、相当の期間を指定して、協議をしてその結果を届け出るべき旨を甲及び乙に命じたが、当該指定された期間内に届出がされなかったため、出願A及び出願Bについて拒絶の査定が確定した。そこで、甲及び乙はさらに協議を行い、発明イについての特許を受ける権利を甲及び乙の共有とすることとし、改めて発明イについて特許出願Cをした。この場合、出願Cは、出願A又は出願Bを先願として特許法第39条の規定によって拒絶されることはない。
- 2 甲がした外国語書面出願Aの願書に添付した外国語書面には甲が自らした発明イが記載されていたが、その翻訳文には発明イが記載されていなかった。乙は、自らした発明イについての特許出願Bを、出願Aの出願の日後、出願Aの出願公開前にした。この場合、出願Aについて出願公開がされても、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定によって拒絶されることはない。
- 3 甲が自らした発明イ及びロについて特許出願Aをした日後、出願Aの出願公開前に、乙が自らした発明イについて特許出願Bをした。この場合、甲が、出願Bの前に、出願Aについて、発明ロのみが明細書、特許請求の範囲及び図面に記載されるものとする補正をした場合、出願Aについて出願公開がされても、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定によって拒絶されることはない。
- 4 甲が自らした発明イについて特許出願Aをした日後、出願Aの出願公開前に、乙が自らした発明イについて特許出願Bをした。この場合、甲が、出願Aを取り下げたときは、当該取下げの時期にかかわらず、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定によって拒絶されることはない。
- 5 甲が自らした発明イ及びロについて特許出願Aをした日後、乙が自らした発明ロについて特許出願Bをした。甲は、出願Bの出願後、出願Aについて出願公開がされないうちに、出願Aの一部を分割して発明ロのみについて新たな特許出願Cをするとともに、出願Aを取り下げた。この場合において、出願Aについて出願公開がされることなく、出願Cについて出願公開がされたとき、出願Bは、出願Cをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定によって拒絶されることはない。

【正解 5】

特29条の2は、特許出願に係る発明が①当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であって②当該特許出願後に特許掲載公報の発行若しくは出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものの③願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(特36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条1項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。

(④発明者非同一))と同一であるときは、その発明については、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない(⑤出願人非同一)。以下、枝2～枝5では、特29条の2の各要件①～⑤について、検討する。

1 × 特39条5項

特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、特39条1項から4項までの規定の適用については、初めからなかったものとみなす。ただし、その特許出願について特39条2項後段又は特39条4項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない(特39条5項)。本枝では、特許庁長官は、特39条6項及び同条7項に基づき、相当の期間を指定して、協議をしてその結果を届け出るべき旨を甲及び乙に命じたが、当該指定された期間内に届出がされなかったため、出願A及び出願Bについて特39条2項後段の理由で拒絶の査定が確定した。したがって、出願A及びBは後願排除効を有する。このため、改めて発明イについて特許出願Cをしても、出願A又はBを先願として特39条2項の規定によって拒絶される。よって、本枝は誤り。

2 × 特29条の2

本枝では、出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願となるか、上記要件①～⑤を検討すると、甲がした外国語書面出願Aの願書に添付した外国語書面には甲が自らした発明イが記載されていたことから、上記要件③を満たす。すなわち、翻訳文に発明イが記載されていなくても要件を満たす。また、乙は、自らした発明イについての特許出願Bを、出願Aの出願の日後、出願Aの出願公開前にしており、そののち、出願Aが出願公開されている。したがって、要件①②④⑤を満たす。すなわち、発明者同一でもなく、出願人が同一でもないため、出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願となる。したがって、本枝では、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特29条の2の規定によって拒絶される。よって、本枝は誤り。

3 × 特29条の2

本枝では、甲が自らした発明イ及びロについて特許出願Aをした日後、出願Aの出願公開前に、乙が自らした発明イについて特許出願Bをした。その後、出願Bは出願公開された。したがって、要件①②④⑤を満たす。甲が、出願Bの前に、出願Aについて、発明ロのみが明細書、特許請求の範囲及び図面に記載されるものとする補正をしたものの、発明イは最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載されているため、要件③を満たす。したがって、本枝では、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特29条の2の規定によって拒絶される。よって、本枝は誤り。

4 × 特29条の2

本枝では、出願Aの出願公開後に、出願Aを取り下げた場合には、要件①～⑤を満たす。したがって、本枝では、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特29条の2の規定によって拒絶される場合がある。よって、本枝は誤り。

5 ○ 特29条の2、44条2項

特44条1項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が特29条の2に規定する他の特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、この限りでない(特44条2項)。本枝では、発明ロのみについて、新たな特許出願C(分割出願)をすることにも、出願Aを取り下げた。したがって、特許出願Cが特29条の2に規定する他の特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、現実の出願日で判断する。すなわち、特許出願Bは出願Cに対して上記要件①を満たさない。したがって、本枝では、出願Bは、出願Cをいわゆる拡大された範囲の先願として特29条の2の規定によって拒絶されない。よって、本枝は正しい。

【過去類題 H22-17】

次の場合のうち、特許出願**A**をいわゆる拡大された範囲の先願として、特許出願**B**が特許法第29条の2の規定により拒絶されるのは、どれか。

ただし、以下において、①**A**は、**B**の出願の日前に出願されたものであること、②**B**の出願後に、**A**について出願公開がされていること、③**B**に係る発明は、**A**の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であること、を前提とせよ。

また、以下の1、2及び3の場合において、**B**に係る発明の発明者は**A**の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明をした者と同一の者でないものとし、4及び5の場合において、**A**及び**B**の出願人は同一の者でないものとする。

さらに、特に文中に示した場合を除いて、設問に記載の出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも分割に係る新たな特許出願でも、変更に係るものでもなく、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わず、また、一度した優先権の主張は取り下げないものとする。

- 1 **B**の出願時に、**A**及び**B**の出願人名義はともに**甲**であったが、**A**の出願後**B**の出願前に、**乙**が、**A**に係る発明についての特許を受ける権利を**甲**から譲り受け、その旨を**B**の出願後に特許庁長官に届け出た場合。
- 2 **B**の出願時に、**A**の出願人名義は**甲**、**B**の出願人名義は**乙**であったが、**A**の出願後**B**の出願前に、**乙**が、**A**に係る発明についての特許を受ける権利を**甲**から相続により承継し、その旨を**B**の出願後に特許庁長官に届け出た場合。
- 3 **B**の出願時に、**A**の出願人名義は**甲**及び**乙**であって、**A**に係る発明についての特許を受ける権利の**甲**の持分は9/10であり、**B**の出願人名義は**甲**である場合。
- 4 発明**イ**の発明者**甲**は、発明**ロ**の発明者**乙**の学会での発表により発明**ロ**を知った後、**イ**について**A**を出願し、その明細書における従来の技術の説明のために発明**ロ**を**乙**が発明したものとして記載し、一方、**乙**は、発明の新規性の喪失の例外の規定（特許法第30条）の適用を受けて、発明**ロ**について**B**を出願した場合。
- 5 **A**において発明者は**甲**及び**乙**、**B**において発明者は**甲**とそれぞれの願書に記載されていたが、**B**についての審査の過程において、**A**の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明はすべて**甲**によるものであり、**乙**は単なる補助者であったことが判明した場合。

【正解 3】

本問は、特許出願**B**が、特29条の2の要件を満たすか否かを問う問題である。問題文柱書では、①**A**は、**B**の出願の日前に出願されたものであること、②**B**の出願後に、**A**について出願公開がされていること、③**B**に係る発明は、**A**の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であること、を前提とするよう記載されている。したがって、特29条の2の適用除外である発明者同一又は出願人同一か否かを検討する。なお、問題文柱書より、枝1乃至枝3は、発明者が同一人でないため、出願人が同一人か否かを検討する。枝4及び枝5は、出願人が同一人でないため、発明者が同一人か否かを検討する。

以下、拒絶されないものを○、拒絶されるものを×とする。

1 ○ 特29条の2、34条4項

特34条4項には、特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない旨が規定されている。本枝において、**A**の出願後**B**の出願前に、**Z**が、**A**に係る発明についての特許を受ける権利を**甲**から譲り受けても、特許庁長官に届け出なければ、その効力が生じない。したがって、**B**の出願時には、**A**及び**B**の出願人は**甲**で同一である。よって、本枝では、**B**は拒絶されない。

2 ○ 特29条の2、34条4項

本枝において、**A**の出願後**B**の出願前に、**Z**が、**A**に係る発明についての特許を受ける権利を**甲**から相続により承継している。このように、特許出願後における相続その他一般承継は、特許庁長官に届け出なくても、その効力が生じている（特34条4項）。したがって、**B**の出願時には、**A**及び**B**の出願人は**Z**で同一である。よって、本枝では、**B**は拒絶されない。

なお、この場合、本枝の**甲**が相続により承継した旨を特許庁長官に届け出ているように、一般承継の承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない（同条5項）、という点に注意が必要である。

3 × 特29条の2

特29条の2の適用除外である出願人同一は、出願人が複数である場合には、全員が完全に一致するときをさす（特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部 第3章特許法第29条の2 2.5参照）。したがって、**B**の出願時に、**A**の出願人名義は**甲**及び**Z**であって**B**の出願人名義は**甲**であり、全員が完全に一致していないため、出願人が同一でない。よって、本枝では、**B**は拒絶される。

4 ○ 特29条の2

本枝において、発明**イ**の発明者**甲**は、**イ**について**A**を出願し、その明細書における従来の技術の説明のために発明**ロ**を**Z**が発明したものとして記載し、一方、**Z**は、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けて、発明**ロ**について**B**を出願している。したがって、発明**ロ**の発明者は**Z**で同一人である。よって、本枝では、**B**は拒絶されない。

5 ○ 特29条の2

特29条の2の適用除外である発明者同一は、原則として各々の願書に記載された発明者の全員が表示上完全に一致していることを要する（特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部 第3章 特許法第29条の2 2.5参照）。また、共同発明者といえるためには、発明完成までの過程の少なくとも一部分において、共同発明者の各々が技術的創作活動を相互補完的に行い、発明を完成するために有益な貢献をなしたことが必要である（特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部 第3章特許法第29条の2 2.5参照）。したがって、**B**についての審査の過程において、**A**の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明はすべて**甲**によるものであり、**Z**は単なる補助者であったことが判明すると、**A**において**Z**は共同発明者に該当せず、**A**において発明者は**甲**のみである。その結果、**A**及び**B**の発明者は**甲**で同一人である。よって、本枝では、**B**は拒絶されない。

【平成26年本試験 問49 テーマ：実施権】

特許法に規定する実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

- 1 甲の発明の内容を知らないで自らその発明をし、甲の特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている乙は、甲の特許出願の出願時にその出願の発明の内容を知っている場合であっても、先使用による通常実施権を有することがある。
- 2 同一の発明イについての特許A及び特許Bのうち特許Aが特許無効審判により無効にされた場合において、その特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許Aに係る特許権についての先使用による通常実施権を有する者は、特許Bについて先使用による通常実施権を有しないときでも、特許Bに係る特許権についての通常実施権を有することがある。
- 3 特許法第83条第2項（不実施の場合の通常実施権の設定の裁定）の裁定の請求があったとき、登録していない質権者でもその裁定の請求について意見を述べることができる旨特許法に規定されている。
- 4 特許法第83条第2項（不実施の場合の通常実施権の設定の裁定）の裁定又は特許法第93条第2項（公共の利益のための通常実施権の設定の裁定）の裁定による通常実施権については、特許権者の承諾を得ても質権を設定することができない。
- 5 特許権者甲の特許権Aについて乙及び丙の共有の専用実施権が設定され登録されている場合において、専用実施権者乙の持分が相続その他の一般承継により丁に移転されるとき、甲又は丙のいずれかの承諾又は同意を必要とする場合はない。

【正解 3】

●ポイント

特94条1項から3項は、通常実施権の移転等について、以下のように規定している。

- 1 通常実施権は、特83条2項、特92条3項若しくは同条4項若しくは特93条2項、実22条3項又は意33条3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
- 2 通常実施権者は、特83条2項、特92条3項若しくは同条4項若しくは特93条2項、実22条3項又は意33条3項の裁定による通常実施権を除き、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
- 3 特83条2項又は特93条2項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。

●法改正 無

●過去類題 H24-20, H24-34, H17-23

1 ○ 特79条

特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する（特79条）。先使用による通常実施権の発生においては、特許出願の出願時にその出願の発明の内容を知っているか否かについては要件とされていない。よって、本枝は正しい。

2 ○ 特80条1項3号

同一の発明についての2以上の特許のうち、その一を無効にした場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が特123条1項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する（特80条1項3号）。よって、本枝は正しい。

3 × 特84条の2

特84条の2には、特83条2項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、特84条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができるとあるのみで、登録していない質権者でもその裁定の請求について意見を述べることができる旨は特許法には規定されていない。よって、本枝は誤り。

4 ○ 特94条2項

特83条2項の裁定又は特93条2項の裁定による通常実施権については、質権を設定することはできない（特94条2項）。よって、本枝は正しい。

5 ○ 特77条3項・同条5項で準用する特73条

専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができ（特77条3項）、相続その他の一般承継の場合には、特許権者の承諾なくして移転することができる。また、専用実施権が共有に係るとき、相続その他の一般承継の場合には、各共有者は、他の共有者の同意を得ないでその持分を移転することができる（青本 特73条参照）。よって、本枝は正しい。

【過去類題 H24-20】

特許権又は実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

- 1 特許権者**甲**が特許権について**乙**に対して専用実施権を設定し、その登録がされている場合、**甲**は、**乙**の承諾なしに、その設定行為で定めた範囲内において、当該特許権について通常実施権を第三者に対して許諾することはできない。
- 2 特許権者**甲**が特許権の一部の範囲について**乙**に対して専用実施権を設定し、その登録がされた後に、その設定登録前に**甲**が特許権の全部の範囲について**丙**に通常実施権を許諾していたことが判明した場合でも、**乙**は、**丙**の承諾を得ることなく、その設定行為で定めた範囲内でその特許発明を実施することができる。
- 3 特許権について専用実施権が設定されている場合、専用実施権者は、実施の事業とともにする場合又は相続その他の一般承継の場合を除き、特許権者の承諾を得なければ専用実施権を移転することができないが、特許権者は、専用実施権者の承諾を得なくとも、特許権を移転することができる。
- 4 特許法第79条に規定する通常実施権（先使用による通常実施権）は、特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者に対して、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において認められるものであり、特許出願の際に存在しなかった製造装置による実施行為について認められることはない。
- 5 特許法第35条第1項に規定する通常実施権（職務発明に係る特許権についての通常実施権）、及び特許法第79条に規定する通常実施権（先使用による通常実施権）については、通常実施権者は特許権者に対して対価を支払う必要がない。

【正解 4】**1 ○ 特77条2項**

専用実施権と通常実施権との関係については、専用実施権設定後、当該特許権について通常実施権を許諾することは認められない（青本特77条参照）。よって、本枝は正しい。

2 ○ 特78条2項

通常実施権は債権的な性格を有するので、通常実施権の許諾後においても専用実施権者が実施することは差し支えない（青本特78条参照）。したがって、**乙**は、**丙**の承諾を得ることなく、その設定行為で定めた範囲内でその特許発明を実施することができる。よって、本枝は正しい。

3 ○ 特77条3項、97条1項

専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他一般承継の場合に限り、移転することができる（特77条3項）。したがって、本枝前段部は正しい。また、特許権を放棄する場合は専用実施権者等の承諾が必要だが（特97条1項）、特許権を移転する場合には承諾は不要である。したがって、本枝後段部も正しい。よって、本枝は正しい。

4 × 特79条、最判昭和61年10月3日（ウォーキングビーム式加熱炉事件）

本枝前段部については、特79条により正しい。しかしながら、先使用権の効力は、特許出願の際に先使用権者が現に実施又は準備していた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶ（最判昭和61年10月3日）。したがって、本枝において、特許出願の際に存在しなかった製造装置による実施行為についても、特許出願の際の実施形式に具現された発明と同一性を失わない範囲内であれば、実施形式の変更は認められるため、本枝後段部は誤り。よって、本枝は誤り。

5 ○ 特35条1項、79条

特35条1項及び特79条には、特80条2項のように、通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する旨の規定は存在しない。その理由は、特35条1項については、職務発明がされるまでには使用者等も直接間接にその完成に貢献していることを参酌したものであるからであり（青本特35条参照）、特79条については、特80条と異なり、事業設備の保護以外に公平の観念という立法趣旨が存在するからである（青本特80条参照）。よって、本枝は正しい。

【過去類題 H24-34】

特許権又は特許法に規定する実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

- 1 通常実施権を目的として質権を設定した場合、その質権の実行による通常実施権の移転には、特許権者の承諾が必要である。
- 2 専用実施権を目的として質権を設定した場合、その質権者が当該特許発明の実施をするためには、契約で別段の定をしなければならない。
- 3 特許権の消滅に関し、登録が効力発生の要件として特許法に規定されているのは放棄による消滅のみである。
- 4 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。
- 5 通常実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を目的として質権を設定することができない。

【正解 1】**1 × 特94条2項**

通常実施権者は、いわゆる裁定通常実施権を除き、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあっては、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる（特94条2項）。このように、質権を設定する場合、特94条2項の規定による特許権者の承諾は必要であるが、質権の実行によって通常実施権が移転する場合、特94条1項の規定による特許権者の承諾は必要としないものと解される。質権の設定の承諾はその質権の実行によって移転することについての承諾も包含しているものと解すべきであるからである（青本特94条参照）。よって、本枝は誤り。

2 ○ 特95条

専用実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない（特95条）。すなわち、専用実施権を目的として質権を設定した場合、その質権者が当該特許発明の実施をするためには、契約で別段の定をしなければならない。よって、本枝は正しい。

3 ○ 特98条1項

特98条1項において、特許権の消滅に関し、登録しなければ効力を生じないものとして挙げられているのは、放棄による消滅のみである。よって、本枝は正しい。

4 ○ 特97条3項

通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる（特97条3項）。よって、本枝は正しい。

5 ○ 特94条6項で準用する特73条1項

通常実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を目的として質権を設定することができない（特94条6項で準用する特73条1項）。よって、本枝は正しい。

【過去類題 H23-2】

特許法に規定する専用実施権又は通常実施権に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。

- （イ）特許権者は、その特許権がその特許出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標権と抵触する場合、その他人に対し、その特許発明の実施をするための商標権についての通常使用权の許諾について協議を求め、この協議が整わなかったときは、特許庁長官の裁定を請求することができる。
- （ロ）日本国内において、特許権の設定の登録の日から継続して5年以上、その特許発明の実施が適当にされていないとき、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対して通常実施権の許諾について協議を求め、この協議が整わなかったときは、特許庁長官の裁定を請求することができる。
- （ハ）**甲**は、自己の特許権**A**について**乙**に通常実施権を許諾し、その通常実施権の登録がされた。**乙**は、**丙**のために、その通常実施権を目的とする質権を設定したが、その質権の設定の登録はなされなかった。この場合、**丙**は常にその質権の設定を第三者に対抗することができない。
- （ニ）特許法第79条の規定による通常実施権（先使用による通常実施権）は、実施の事業とともに移転する場合に限り、移転することができる。
- （ホ）**甲**の先願特許発明を利用する**乙**の後願特許発明がある場合に、**乙**は、当該先願特許発明について、特許法第92条第3項の規定による裁定による通常実施権を取得した。この場合、**乙**の当該後願特許発明に係る特許権が**乙**の実施の事業と分離して移転しても、**乙**の通常実施権は消滅しない。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 1】**(イ) × 特92条3項**

特72条に、商標権が特許権との抵触関係の調整対象となる旨が規定されているが、特92条3項において、商標権についての通常使用権の設定の裁定については規定されていない。これは、商標に関しては、出所の混同の防止という観点から、商標権者の意思によらずに通常使用権を設定するという裁定制度は採用し得ないことによるものである（青本特92条参照）。よって、本枝は誤り。

(ロ) ○ 特83条1項・2項

特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から4年を経過していないときは、この限りでない（特83条1項）。本枝では、特許権の設定の登録の日から継続して5年以上、その特許発明の実施が適当にされていないため、「特許発明の実施が継続して3年以上されていない」かつ「特許出願の日から4年を経過」という要件を満たす。よって、本枝は正しい。

(ハ) × 条文上そのような規定はない

平成23年法改正によって、通常実施権登録制度を廃止するとともに、登録を権利変動の対抗要件とする特99条3項が削除され、民法上の指名債権一般の規定（民467条等）に従うこととなった。したがって、本枝では、質権の設定の登録が行われていなくとも、**丙**はその質権の設定を第三者に対抗することができる場合がある。よって、本枝は誤り。

(二) × 特94条1項

特79条の規定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合のほか、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合にも、移転することができる（特94条1項）。よって、本枝は誤り。

(ホ) × 特94条4項

特92条3項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従って移転し、その特許権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する（特94条4項）。よって、本枝は誤り。

したがって、正しいものは、（ロ）の1つであるから、正解は1。

【平成26年本試験 問50 テーマ：特許の要件】

特許の要件に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。

- （イ） **甲**は、平成24年 7 月12日に日本国内で開催された学会で自らした発明**イ**を発表し、平成24年12月10日に発明の新規性の喪失の例外の規定（特許法第30条）の適用を受けて、発明**イ**に係る特許出願**A**をした。一方、**乙**は、平成24年10月12日に自らした発明**イ**に係る特許出願**B**をした。この場合、出願**A**は出願**B**がいわゆる拡大された範囲の先願（特許法第29条の2）であるとの拒絶理由を有することがある。
- （ロ） **甲**は、自らした発明**イ**について外国語書面出願**A**をし、出願日から1年2月以内に外国語書面のうち明細書と特許請求の範囲について翻訳文を提出したが、図面については翻訳文を提出しなかった。**乙**は、出願**A**の出願日後でかつ出願公開前に、自らした発明**イ**について特許出願**B**をした。この場合、出願**B**は、出願**A**がいわゆる拡大された範囲の先願（特許法第29条の2）であるとの拒絶理由を有することがある。
- （ハ） 特許請求の範囲の請求項1及び2に同一の発明が記載された特許出願がなされ、当該出願について審査される場合、審査官は、請求項1及び2に係る発明が同一であることを理由として拒絶の理由を通知することができる。
- （ニ） 特許を受ける権利が共有に係る場合に、共有者の一人が単独で特許出願をしたことは、審査における拒絶理由となり、また特許無効審判における無効理由となる。
- （ホ） **甲**は、平成24年 7 月12日に日本国内で開催された学会で自らした発明**イ**を発表し、平成24年 7 月26日に発明**イ**に係る特許を受ける権利を**乙**に譲渡した。この場合、**乙**は、**甲**の学会発表の日から6月以内であれば、発明の新規性の喪失の例外の規定（特許法第30条）の適用を受けて特許出願をすることができる。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 4】

●ポイント

特30条は、発明の新規性の喪失の例外について、以下のように規定している。

- 1 特許を受ける権利を有する者の意に反して特29条1項各号のいずれかに該当するに至った発明は、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条1項及び2項の規定の適用については、同条1項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなす。
- 2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して特29条1項各号のいずれかに該当するに至った発明（発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同条同項各号のいずれかに該当するに至ったものを除く。）も、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条1項及び2項の規定の適用については、前項と同様とする。
- 3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、特29条1項各号のいずれかに該当するに至った発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

●法改正 無

●過去類題 H23-57, H20-20, H18-2

(イ) ○ 特30条2項

発明の新規性の喪失の例外の規定の適用は、出願日を遡及させるものではない。したがって、**A**は**B**がいわゆる拡大された範囲の先願であるとの拒絶理由を有することがある。よって、本枝は正しい。

(ロ) ○ 特36条の2第3項

外国語書面出願について図面の翻訳文を提出しなかった場合、図面はないものとして取り扱われる（青本 特36条の2第3項参照）。したがって、**B**は、**A**がいわゆる拡大された範囲の先願であるとの拒絶理由を有することがある。よって、本枝は正しい。

(ハ) × 特36条5項

特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごと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が、この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない（特36条5項）。したがって、請求項1及び2に係る発明が同一であることは拒絶理由ではない。よって、本枝は誤り。

(ニ) ○ 特38条、49条2号、123条1項2号

特許を受ける権利が共有に係る場合に、共有者の一人が単独で特許出願をしたことは、審査における拒絶理由となり（特38条、49条2号）、また特許無効審判における無効理由となる（特38条、123条1項2号）。よって、本枝は正しい。

(ホ) ○ 特30条2項

本枝のように、**甲**が**イ**について公開し、その後**イ**に係る特許を受ける権利を**乙**に譲渡した場合であっても、「発明公開日から6月以内に特許出願をしたこと」と「権利者の行為に起因して発明が公開され、権利者が特許出願をしたこと（発明公開時と特許出願時の権利者が異なる場合も含む）」の2つの要件が満たされることを証明すれば、特30条2項の適用が認められる。よって、本枝は正しい。

したがって、正しいものは、(イ)、(ロ)、(ニ)、(ホ)の4つであるから、正解は4。

【過去類題 H23-57】

特許出願についての要件に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

なお、問題文において発明の新規性の喪失の例外に関する規定の適用を主張する出願人は、必要があるときは、特許法30条第3項又は第184条の14に規定する手続をすべて履行しているものとする。

- 1 特許請求の範囲に請求項を1つのみ記載した出願も、特許法第37条の発明の単一性の要件を満たさない場合がある。
- 2 特許出願**A**における請求項1に係る発明と請求項2に係る発明は、ともに産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一の発明であるが、上記各発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴が、互いに同一のものでも、対応するものでもない。この場合、出願**A**は特許法第37条の発明の単一性の要件を満たさない。
- 3 **甲**は、街路灯の発明**イ**を自ら完成し、発明**イ**の技術的効果を確認するために公道上において30日間公然と発明**イ**を実施し、その実施開始から6月以内に発明**イ**について特許出願**A**をした。この場合、**甲**は、発明**イ**について新規性の喪失の例外に関する特許法第30条第2項の適用を受けられる場合がある。
- 4 **甲**は、自らした発明**イ**について、**甲**に対して秘密保持義務を負う**乙**に開示したところ、**乙**は、**甲**の意に反して、特許庁長官が指定する学術団体が主催する研究集会において**甲**のした発明**イ**について文書をもって発表した。その後、**甲**は、当該発表の日から6月以内に発明**イ**について特許出願**A**をした。この場合、**甲**は、発明**イ**について発明の新規性の喪失の例外に関する特許法第30条第1項の適用を受けられる場合がある。
- 5 **甲**は、自らした発明**イ**について、**甲**に対して秘密保持義務を負う**乙**に開示したところ、**乙**は、**甲**の意に反して、**甲**のした発明**イ**について刊行物に発表し、翌日、発明**イ**について新規性の喪失の例外に関する特許法第30条第2項の適用を主張して特許出願**B**を行なった。その後、**乙**による発表の事実を知った**甲**は、当該発表の日から6月以内に発明**イ**について特許出願**A**を行い、かつ、特許法第30条第1項の定める新規性の喪失の例外の適用を受けるべく、上記の一切の事実関係を明らかにした。その後、出願**B**について出願公開がされた。この場合、出願**A**の審査において、発明**イ**について新規性の喪失の例外の規定の適用が認められたとしても、出願**A**は特許法第29条の2により、出願**B**をいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される場合がある。

【正解 5】

1 ○ 特37条、特施規25条の8第3項

特別な技術的關係については、二以上の発明は別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする（特施規25条の8第3項）。すなわち、請求項が1つであっても、発明の単一性の要件を満たさない場合がある（特37条）。よって、本枝は正しい。

2 ○ 特37条、特施規25条の8第1項、2項

特37条の経済産業省令で定める技術的關係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有することにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的關係をいう（特施規25条の8第1項）。特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう（特施規25条の8第2項）。したがって、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴が、同一のものでも、対応するものでもない場合は、発明の単一性の要件を満たさない（特37条）。よって、本枝は正しい。

3 ○ 特30条2項

平成23年法改正によって、新規性喪失の例外規定の適用対象が、「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」新規性を喪失した発明にまで拡大された（特30条2項）。発明イは甲の行為に起因して新規性を喪失している。また、その実施開始から6月以内に出願している（特30条2項）。したがって、甲は、その他所定の要件を満たす場合には、特30条2項の適用を受けることができる。よって、本枝は正しい。

4 ○ 特30条1項

特許を受ける権利を有する者の意に反して特29条1項各号の一に該当するに至った発明は、所定の要件を満たすことにより、その者は特30条1項の適用を受けられる。乙は秘密保持義務を有しているため、研究集会において文書をもって発表することは、甲の意に反する行為に該当する。また、当該発表の日から6月以内に出願している（特30条1項）。したがって、甲は、特30条1項の適用を受けることができる。よって、本枝は正しい。

5 × 特29条の2

甲の出願Aは乙の出願Bの後願であり、甲の出願Aの後に乙の出願Bは公開されている（特29条の2）。出願人は出願Aは甲、出願Bは乙で異なる（特29条の2ただし書）。しかし、乙の出願Bにかかる発明イの発明者は甲である。そうすると、発明者がいずれも甲で同一となり、特29条の2適用はなく（特29条の2かつこ書）、拒絶されることはない。よって、本枝は誤り。

【過去類題 H20-20】

特許法第29条に規定する特許の要件及び第30条に規定する発明の新規性の喪失の例外に関し、次の（イ）～（ニ）のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、特許出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも、分割又は変更に係るものでもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

- （イ）**甲**は、「人の白内障の手術方法」である発明**イ**について特許出願**A**をした。**イ**が特許法第29条第1項各号に掲げる発明に該当せず、当業者が**A**の出願前に同法第29条第1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ものでもない場合、**A**は同法第29条の規定により拒絶されることはない。
- （ロ）**甲**は、2006年（平成18年）4月5日（水曜日）に自らした発明**イ**について大韓民国において特許出願**A**をした。**A**は2007年（平成19年）10月5日（金曜日）に同国で出願公開された。その後、**甲**は、平成19年10月25日（木曜日）に**イ**について、日本国において特許出願**B**をした。この場合、**甲**は、**イ**は大韓民国において公開特許公報に掲載されたことにより特許法第29条第1項第1号又は第3号に該当するに至った発明であるとして、**B**に係るに**イ**について発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができることがある。
- （ハ）**甲**は、自らした発明**イ**について特許出願**A**をしたが、**A**の出願の日前に、大学の講義の中で**イ**の内容を詳細に解説していた。当該講義に出席していた受講者は3人であった。この場合、**A**は当該**甲**の講義により特許法第29条第1項各号のいずれかに掲げる発明であることを理由として拒絶されることがある。
- （ニ）**甲**は、部品aと部品bの組合せからなる発明**イ**を自ら発明して、日本国において**イ**について特許出願**A**をした。**乙**は、南アフリカ共和国において、部品aからなる発明**ロ**を自ら発明した。**ロ**は刊行物Xに掲載され、Xは同共和国の大学の図書室に**A**の出願の日前に収蔵され公衆に閲覧可能な状態になっていたが、**A**の出願時までにはXを閲覧した者はいなかった。**A**の出願前において部品bは公知であり、当業者が、部品aを知っていればこれに部品bを組み合わせることを、**A**の出願前において容易に想到することができ、**イ**の奏する効果は**ロ**の奏する効果と比較して有利なものとはいえなかった場合でも、**A**は特許法第29条の規定により拒絶されることはない。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 なし

【正解 1】**(イ) × 特29条1項柱書**

人間を手術、治療又は診断する方法の発明は産業上利用できない発明であるとして、特29条1項柱書の規定により拒絶される。いわゆる医療行為は、人道上、人類のために広く開放されるべきであり、独占排他権たる特許権（特68条）の付与対象とすることは適切ではないためである。したがって、本枝において、新規性違反に該当せず、進歩性違反でもない場合であっても、「人の白内障の手術方法」は産業上利用できない発明であるとして、同条違反により拒絶される。よって、本枝は誤り。

(ロ) × 特30条2項かつこ書

発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより、新規性を喪失したものは、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができない。（特30条2項かつこ書）。ここで、大韓民国の公開特許公報は、発明に関する公報に該当する。したがって、本枝において、**甲**は新規性喪失の例外の適用を受けることができない。よって、本枝は誤り。

(ハ) ○ 特29条1項1号

公然とは秘密を脱した状態をいう。そして、知っている人の数の多少は問わず、守秘義務のない人（不特定人）が1人でも知っていれば「公然」に該当する。したがって、大学の講義の出席者が3人であっても、それらの者に守秘義務が課されていない場合には公知になり、特29条1項1号により拒絶される。よって、本枝は正しい。

(二) × 特29条2項

「刊行物」とは公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された、文書、図面、その他これに類する情報伝達媒体をいう。また、頒布とは刊行物が不特定多数の者が見得るような状態におかれることをいい、現実には誰かがその刊行物を見たという事実を必要としない。したがって、南アフリカ共和国の図書館に収蔵された部品aからなる発明**ロ**を記載した刊行物Xは、閲覧した者がいなかったとしても、刊行物公知となる。また、部品bも出願**ア**の以前に公知となっており、aとbを組み合わせることが**ア**の出願時までには当業者にとって容易に想到でき、かつ、**イ**の奏する効果が**ロ**の奏する効果と比較して有利なものでないときは、公知の部品aと公知の部品bを組み合わせた発明**イ**は進歩性がない（特29条2項）と判断される。本枝は、特29条の規定によって拒絶されることはないとしている。よって、本枝は誤り。

したがって、正しいものは、(ハ)の1つであるから、正解は1。

【過去類題 H18-2】

外国語書面出願に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、誤っているものは、いくつあるか。

- （イ）外国語書面出願の出願人は、その特許出願の日から1年2月以内に外国語書面及び外国語要約書面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が、当該提出期間の経過後であっても、当該翻訳文の提出が認められる場合はある。
- （ロ）外国語書面出願の出願人が、その特許出願の日から1年2月以内に外国語書面に含まれる図面の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなかった場合、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。
- （ハ）外国語書面出願の出願人が、その特許出願の日から1年2月以内に外国語要約書面の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなかった場合、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。
- （ニ）外国語書面出願の出願人は、当該外国語書面について補正をすることができる場合はない。
- （ホ）外国語書面出願の出願人は、当該外国語書面の日本語による翻訳文を提出した後でなければ、当該特許出願の分割をすることができる場合はない。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 2】**(イ) ○ 特36条の2第4項**

外国語書面出願の出願人は、その特許出願の日から1年2月以内に外国語書面及び外国語要約書面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（特36条の2第2項）。しかし、平成23年法改正により、外国語書面出願の翻訳文提出の期間徒過について「正当な理由」があるときは、その理由がなくなった日から2月以内で、期間経過後1年以内に限り、外国語書面及び、外国語要約書面の翻訳文を提出することができる旨の規定が、新設された（特36条の2第4項）。したがって、当該提出期間経過後に、当該翻訳文の提出が認められる場合がある。よって、本枝は正しい。

(ロ) × 特36条の2第3項

特36条の2第3項のかっこ書には、図面を除くと規定されていることから、図面についての翻訳文を提出しなかった場合には、出願のみなし取下げとはされない。図面についての翻訳文を提出しなかった場合は、願書に添付した図面はないものとして取り扱われる。よって、本枝は誤り。

(ハ) × 特36条の2第3項

外国語書面出願の出願人が、その特許出願の日から1年2月以内に「外国語書面」の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなかったときは、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。一方、「外国語要約書面」について翻訳文を提出しなかった場合は、出願人に補正命令がなされ（特17条3項）、出願は取り下げられたものとみなされない。よって、本枝は誤り。

(二) ○ 特17条2項

外国語書面出願の出願人は、外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。よって、本枝は正しい。

(ホ) ○ 特44条1項、36条の2第6項

分割をすることができるのは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内及び一定の要件を満たす査定謄本送達から一定期間内である。一方、外国語書面出願においては、外国語書面の翻訳文が、願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされるので、当該翻訳文が提出されるまでの間は、明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができない。したがって、外国語書面出願においては、明細書、特許請求の範囲又は図面について補正が可能となる、外国語書面の翻訳文を提出した後でなければ、当該特許出願の分割をすることができない。よって、本枝は正しい。

したがって、誤っているものは、（ロ）、（ハ）の2つであるから、正解は2。

【平成26年本試験 問52 テーマ：特許権・実施権】

特許権又は実施権に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、誤っているものは、いくつあるか。

- （イ）専用実施権者は、質権者又は当該専用実施権者の許諾による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。
- （ロ）特許権の相続による移転は、登録しなくてもその効力を生ずるが、相続人がその特許権を放棄した場合には、放棄による特許権の消滅は登録しなければその効力を生じない。
- （ハ）専用実施権は、実施の事業とともにする場合及び相続その他の一般承継の場合には特許権者の承諾なしに移転できるが、いずれの場合も登録しなければその効力を生じない。
- （ニ）先使用による通常実施権は、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者がその実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について有する通常実施権であるから、実施の事業とともにする場合に限り移転することができる。
- （ホ）特許権を目的とする質権の消滅は、担保する債権が弁済により消滅した場合には登録しなくても効力を生ずる。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 2】

●ポイント

特98条は登録の効果について規定している。同条1号が特許権、2号が専用実施権、3号が特許権又は専用実施権を目的とする質権について規定している。それぞれについて、原則と例外をおさえるとよいだろう。

●法改正 無

●過去類題 H25-48, H25-53, H24-34, H22-21, H21-59

(イ) ○ 特97条2項

特97条2項は、専用実施権者は、質権者又は特77条4項の規定に基づく許諾による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる旨を規定している。本枝の記載は、特97条2項に即したものである。よって、本枝は正しい。

(ロ) ○ 特98条1項1号・同号かっこ書

特98条1項1号は特許権の移転は、登録しなければその効力を生じない旨を規定しているが、同号かっこ書で相続その他一般承継によるものは登録の対象として除かれている。したがって、本枝前半は正しい。また、特98条1項1号は、特許権の放棄による消滅は登録しなければその効力を生じないと規定している。したがって、本枝後半も正しい。よって、本枝は正しい。

(ハ) × 特77条3項、特98条1項2号・同号かっこ書

特77条3項は、専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り移転することができる旨を規定している。したがって、本枝前半は正しい。また、特98条1項2号は、専用実施権の移転は、相続その他一般承継によるものを除き（同号かっこ書）、登録しなければ、その効力を生じない旨を規定している。相続その他一般承継の場合、登録は効力発生の要件とはなっていない。したがって、本枝後半は誤り。よって、本枝は誤り。

(ニ) × 特94条1項

特94条1項は通常実施権の移転について規定している。先使用による通常実施権はの移転は、実施の事業とともにする場合だけでなく、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあっては特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合、相続その他一般承継の場合に移転ができる。したがって、移転は、実施の事業とともにする場合に限られない。よって、本枝は誤り。

(ホ) ○ 特98条1項3号かっこ書

特許権又は専用実施権を目的とする質権の消滅のうち、混同又は担保する債権の消滅によるものは、登録が効力発生とはされていない（特98条1項3号かっこ書）。したがって、担保する債権が弁済により消滅した場合、特許権を目的とする質権の消滅は、登録しなくても効力を生ずる。よって、本枝は正しい。

したがって、誤っているものは、(ハ)、(ニ)の2つであるから、正解は2。

【過去類題 H25-48】

特許権又は実施権の移転等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

- 1 通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、登録しなければその質権を第三者に対抗することができず、また、契約で別段の定めをした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。
- 2 特許権者がその特許権について専用実施権の設定登録をした後に、その特許権について質権を設定した場合には、その質権は、当該専用実施権の対価に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。
- 3 甲から乙に対して特許権の移転がされたということについての契約その他の法律行為がないにもかかわらず、偽造の譲渡証を添付した登録申請により甲から乙に対して移転の登録がされた場合、当該移転の登録が抹消される前であっても、その特許権の特許権者は甲である。
- 4 特許権者は、専用実施権者があるときは、専用実施権者の承諾を得なければ、特許権を放棄することができず、また、特許権を放棄したことによる専用実施権の消滅は、当該消滅の登録をしなければ、その効力を生じない。
- 5 通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有し、また、通常実施権の移転は、何らの要件も備えることなく、第三者に対抗することができる。

【正解 3】**1 × 特95条、99条**

特95条は、特許権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない旨を規定している。したがって、本枝後段は正しい。一方、通常実施権の当然対抗制度導入により、通常実施権登録制度は廃止されており、通常実施権を目的とする質権の設定等について登録を対抗要件とする旧特99条3項は削除されている。したがって、本枝前段は誤り。よって、本枝は誤り。

2 × 特96条

特96条は、質権の物上代位性について、特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価に対して行うことができる旨を規定している。本枝の場合、特許権者がその特許権について質権を設定していることから、質権は、当該特許権の対価に対して行うことはできるが、専用実施権の対価に対して行うことはできない。よって、本枝は誤り。

3 ○ 特98条1項柱書・1項3号

特98条1項柱書及び1項3号は、特許権の移転は登録しなければ、その効力を生じない旨を規定している。登録をもって効力発生の要件とする本条の規定は、登録されればいかなる場合であってもその効力が生ずるというのではなく、登録によって効力が生ずるためには、前提として実質的な要件を満たしている必要がある（青本特98条参照）。このため、偽造の譲渡証を添付した登録申請により甲から乙へ移転の登録があったとしても、その登録によっては特許権の移転の効力が生じることはない。よって、本枝は正しい。

4 × 特97条1項、98条1項2号かつこ書

特97条1項は、特許権者は、専用実施権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる旨を規定している。したがって、本枝前段は正しい。一方、特98条1項2号かつこ書では、専用実施権の消滅について特許権の消滅によるものが除かれているが、これは特許権の消滅の場合は特許権の消滅によって専用実施権も当然に消滅するからである（青本特98条参照）。すなわち、特許権の放棄により特許権は消滅し、特許権の消滅によって専用実施権も消滅する。したがって、本枝後段は誤り。よって、本枝は誤り。

5 × 特99条

特99条は、通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する旨を規定している。したがって、本枝前段は正しい。一方、通常実施権の当然対抗制度導入により、旧特99条3項は削除されたが、通常実施権は指名債権に該当すると解されることから、通常実施権の権利変動についての対抗要件は、民法上の指名債権一般の規定（民法467条等）により規律される（平成23年改正解説本参照）。したがって、本枝後段は誤り。よって、本枝は誤り。

【過去類題 H25-53】

特許権又は実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

- 1 専用実施権が**甲**と**乙**の共有に係るときは、**甲**は、実施の事業とともにする場合であっても、**乙**の同意を得なければ、自己の持分を第三者に譲渡することができない。
- 2 特許法第93条第2項（公共の利益のための通常実施権の設定の裁定）の裁定の請求があったときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、その裁定の請求について意見を述べることができる場合がある。
- 3 特許に関し通常実施権を有する者は、その特許発明が特許法第72条（他人の特許発明等との関係）に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明を実施するための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができ、その協議が成立しないとき、特許庁長官の裁定を請求することができる。
- 4 特許がその発明について特許を受ける権利を有しない**甲**の特許出願に対してされた場合、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する**乙**は、経済産業省令で定めるところにより、**甲**に対し、特許権の移転を請求することができ、当該請求に基づく特許権の移転の登録があったときは、特許庁長官は、**乙**に対し、特許証を交付する。
- 5 特許庁長官は、特許法第83条第2項（不実施の場合の通常実施権の設定の裁定）の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなったとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。

【正解 3】**1 ○ 特77条5項で準用する特73条1項**

専用実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することはできない（特77条5項で準用する特73条1項）。このため、専用実施権が**甲**と**乙**の共有に係るときは、**甲**は、実施の事業とともにする場合であっても、**乙**の同意を得なければ、自己の持分を第三者に譲渡することができない。よって、本枝は正しい。

2 ○ 特93条3項で準用する特84条の2

特84条の2は、通常実施権の登録制度の廃止後も、通常実施権者が裁定手続に関与することができるようにするため、通常実施権者は、特許権者等が答弁書を提出できる期間内に限り、不実施を理由とする裁定請求（特83条）に対して意見を陳述できる旨を規定している。特84条の2は特93条3項で準用されており、公共の利益のための通常実施権の設定の裁定においても同様の手続きが設けられている。よって、本枝は正しい。

3 × 特92条1項・3項

「特許権者又は専用実施権者」は、その特許発明が特72条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができ、協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許庁長官の裁定を請求することができる（特92条1項・3項）。ここで、自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定を請求することができるのは、特許権者又は専用実施権者であり、通常実施権者は含まれない。よって、本枝は誤り。

4 ○ 特74条1項、28条1項

特許がその発明について特許を受ける権利を有しない物の特許出願に対してされたときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる（特74条1項）。したがって、本枝前段は正しい。また、特許庁長官は特74条1項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があったときは、特許権者に対し特許証を交付する（特28条1項）。したがって、本枝後段も正しい。よって、本枝は正しい。

5 ○ 特90条1項

特90条1項は、特許庁長官は、特83条2項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなったとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる旨を規定している。よって、本枝は正しい。

【過去類題 H24-34】

特許権又は特許法に規定する実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

- 1 通常実施権を目的として質権を設定した場合、その質権の実行による通常実施権の移転には、特許権者の承諾が必要である。
- 2 専用実施権を目的として質権を設定した場合、その質権者が当該特許発明の実施をするためには、契約で別段の定をしなければならない。
- 3 特許権の消滅に関し、登録が効力発生の要件として特許法に規定されているのは放棄による消滅のみである。
- 4 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。
- 5 通常実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を目的として質権を設定することができない。

【正解 1】**1 × 特94条2項**

通常実施権者は、いわゆる裁定通常実施権を除き、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあっては、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる（特94条2項）。このように、質権を設定する場合、特94条2項の規定による特許権者の承諾は必要であるが、質権の実行によって通常実施権が移転する場合、特94条1項の規定による特許権者の承諾は必要としないものと解される。質権の設定の承諾はその質権の実行によって移転することについての承諾も包含しているものと解すべきであるからである（青本特94条参照）。よって、本枝は誤り。

2 ○ 特95条

専用実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない（特95条）。すなわち、専用実施権を目的として質権を設定した場合、その質権者が当該特許発明の実施をするためには、契約で別段の定をしなければならない。よって、本枝は正しい。

3 ○ 特98条1項

特98条1項において、特許権の消滅に関し、登録しなければ効力を生じないものとして挙げられているのは、放棄による消滅のみである。よって、本枝は正しい。

4 ○ 特97条3項

通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる（特97条3項）。よって、本枝は正しい。

5 ○ 特94条6項で準用する特73条1項

通常実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を目的として質権を設定することができない（特94条6項で準用する特73条1項）。よって、本枝は正しい。

以上

