

2015年合格目標

短答式弱点克服演習

第 1 回

問 題

出題テーマ

優先権，審査・出願の公開，拒絶査定不服審判・前置審査，
特許を受ける権利，特許権，分割・変更

次ページ以降の問題 1 ～ 問題80に解答しなさい。
解答用紙は本冊子に挟み込まれています。

【制限時間：60分】

< 無断複製（コピー等）・無断転載等を禁じます。 >

【問】次の1～80のうち、正しいものについては「○(丸印)」を、誤っているものについては「×(バツ印)」を、それぞれ根拠条文も併せて該当する解答欄に記入せよ。

< 優先権 >

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、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 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の出願日から経済産業省令で定める期間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。
- 6 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。
- 7 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。
- 8 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。
- 9 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。
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。

10 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。

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。

11 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。

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。

12 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。

13 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。

< 審査・出願の公開 >

14 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。

15 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。

16 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特許出願 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。

17 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、明瞭でない記載の釈明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ものである場合において、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。

18 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。

19 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。

20 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しない。

- 21 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。
- 22 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。
- 23 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。
- 24 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。
- 25 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。
- 26 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。

< 拒絶査定不服審判・前置審査 >

- 27 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。
- 28 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。
- 29 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。
- 30 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。
- 31 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。
- 32 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。
- 33 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。

- 34 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。
- 35 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。
- 36 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。
- 37 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。
- 38 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。
- 39 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。

< 特許を受ける権利 >

- 40 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。
- 41 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。
- 42 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。
- 43 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。
- 44 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。
- 45 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。
- 46 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。

- 47 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。
- 48 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。
- 49 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。
- 50 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。
- 51 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。
- 52 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。
- < 特許権 >**
- 53 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。
- 54 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。
- 55 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。
- 56 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。
- 57 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。

- 58 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って、明細書の発明の詳細な説明を参酌することが許される。
- 59 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。
- 60 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。
- 61 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。
- 62 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。
- 63 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。
- 64 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。
- 65 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。

< 分割・変更 >

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。

- 66 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。

- 67 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。
- 68 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。
- 69 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。
- 70 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、当該査定の際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。
- 71 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いて、分割をすることができる。
- 72 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。
- 73 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。
- 74 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。
- 75 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。
- 76 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。
- 77 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。
- 78 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。

- 79 甲は、特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し、明細書には、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。その後、甲は特許出願Aを分割して、特許請求の範囲に発明ロを記載した新たな特許出願Bをするとともに、同日に特許出願Aの明細書から発明ロを削除する補正をした。乙は、特許出願Aの日の後であって、特許出願Bの日の前に、特許請求の範囲に自らした発明ロを記載し、明細書には発明ロを記載して特許出願Cをした。この場合において、特許出願A及び特許出願Bについて、いずれも特許出願Cの日の後に出願公開がされたときは、特許出願Cは、特許出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願としても、また、特許出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願としても、特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。
- 80 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。

以上

