

2015年合格目標

短答式弱点克服演習

第 1 回

解 答

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

【解答一覧】

	正誤	根拠条文
1	×	特41条 1 項各号
2	×	特42条 1 項
3	×	条文上そのような規定はない
4	×	特41条 1 項 5 号
5	○	特14条
6	×	特41条 1 項 2 号
7	×	特41条 1 項
8	○	特43条の 3 第 1 項
9	○	特41条 1 項・ 2 項 かつ 書
10	×	特67条 1 項、 41条 2 項
11	○	特41条 1 項 柱書
12	×	特64条 1 項、 36条の 2 第 2 項 かつ 書
13	○	特41条 1 項、 184条の 3 第 1 項
14	×	特48条
15	×	特48条の 3 第 1 項・ 4 項
16	×	特50条の 2 かつ 書
17	×	特17条の 2 第 5 項 2 号・ 4 号、 6 項、 53条
18	○	特64条の 2 第 1 項 3 号
19	○	特48条の 3 第 2 項
20	×	特50条 ただし書

	正誤	根拠条文
21	○	特64条の 2 第 2 項
22	×	特48条の 7
23	○	特54条 1 項
24	○	特17条の 2 第 1 項 3
25	○	特36条 5 項、 49条
26	×	特48条の 6
27	×	特162条
28	×	特163条 1 項 かつ 書
29	×	特161条
30	×	特145条 2 項 ただし書
31	×	特164条 1 項・ 3 項
32	×	特121条 2 項
33	×	特17条の 2 第 1 項 4 号
34	×	特164条 3 項
35	×	特162条
36	○	特159条 3 項で準用する特51条
37	○	特158条
38	○	特164条 2 項
39	×	特162条
40	×	特35条 3 項

	正誤	根拠条文
41	○	特34条 1 項・ 4 項
42	×	特35条 4 項・ 5 項
43	×	特35条 4 項
44	×	特34条の 2 第 4 項
45	○	特33条
46	○	特34条 2 項
47	○	特34条の 2 第 8 項で準用する 特33条 4 項
48	×	特34条の 3 第11項
49	×	特38条の 2
50	×	特34条の 3 第 5 項ただし書
51	×	特35条 2 項・ 1 項
52	×	特34条 1 項
53	○	特73条 2 項
54	○	最判平成 9 年 7 月 1 日（平成 7 年 （オ）第1988号）B B S 事件
55	○	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
56	×	特71条 3 項において特155条 2 項 不準用
57	○	実26条で準用する特71条
58	×	特70条 1 項、 2 項
59	×	条文上そのような規定は存在し ない（参考：特73条 3 項）
60	×	特67条 2 項

	正誤	根拠条文
61	○	特69条 1 項 最判平成11年 4 月16 日（脾臓疾患治療剤事件）
62	×	特74条 3 項
63	×	特69条 1 項
64	○	特74条 1 項・ 2 項
65	○	特73条
66	○	特48条の 3 第 2 項
67	○	特44条 1 項 1 号、 17条の 2 第 1 項 1 号かっこ書
68	○	特46条の 2 第 1 項 2 号
69	○	実10条 1 項かっこ書
70	×	特44条 1 項 2 号
71	○	特44条 1 項
72	×	特46条 1 項
73	○	特46条の 2 第 1 項 3 号・ 3 項
74	○	特46条の 2 第 4 項
75	×	特14条
76	○	特44条 1 項柱書
77	×	特46条の 2 第 1 項 1 号
78	○	特46条の 2 第 1 項柱書
79	×	特29条の 2、 44条 2 項
80	○	特44条 2 項

<優先権>

1 × 特41条 1 項各号 【H26-1-1】

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 【H26-1-2】 法改正

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、出願 B は出願 B 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。よって、本枝は誤り。

3 × 条文上そのような規定はない 【H26-1-3】

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 【H26-1-4】

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 【H26-1-5】

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。

6 × 特41条 1 項 2 号 【H25-42-イ】

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。

7 × 特41条 1 項 【H25-42-ニ】

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。

8 ○ 特43条の 3 第 1 項 【H25-42-ホ】 法改正

特43条の 3 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。

9 ○ 特41条1項・2項かっこ書 【H24-7-1】

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。

10 × 特67条1項、41条2項 【H24-7-2】

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。

11 ○ 特41条1項柱書 【H24-7-5】

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。

12 × 特64条1項、36条の2第2項かっこ書 【H23-5-イ】 法改正

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36条の2第2項かっこ書）。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。

13 ○ 特41条1項、184条の3第1項 【H23-5-ニ】

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。

<審査・出願の公開>**14 × 特48条 【H26-20-イ】**

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。

15 × 特48条の3第1項・4項 【H26-20-ロ】

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年以内に出願審査の請求がなくても、その特許出願の日から3年以内に出願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。

16 × 特50条の2 かつこ書 【H26-20-ハ】

「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)」についての出願審査の請求よりも後だった場合は、特50条の2 かつこ書の「当該特許出願についての出願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。

17 × 特17条の2 第5項2号・4号、6項、53条 【H26-20-ニ】

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。

18 ○ 特64条の2 第1項3号 【H26-20-ホ】

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。

19 ○ 特48条の3 第2項 【H25-23-イ】

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。

20 × 特50条ただし書 【H25-23-ロ】

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。

21 ○ 特64条の2 第2項 【H25-23-ニ】

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。

22 × 特48条の7 【H25-23-ホ】

「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。

23 ○ 特54条1項 【H22-57-3】 法改正

審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又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。

24 ○ 特17条の2 第1項3号 【H18-18-ロ】

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、その後には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。

25 ○ 特36条5項、49条 【H22-57-2】

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（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、本枝前段は正しい。

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、本枝後段も正しい。よって、本枝は正しい。

26 × 特48条の6 【H25-23-八】

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。

<拒絶査定不服審判・前置審査>**27 × 特162条 【H26-24-イ】**

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、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。

28 × 特163条1項かっこ書 【H26-24-ロ】

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、審判官は、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が、特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。

29 × 特161条 【H26-24-ハ】

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。

30 × 特145条2項ただし書 【H26-24-ニ】

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。

31 × 特164条1項・3項 【H26-24-ホ】

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。

32 × 特121条2項 【H25-40-1】

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（在外者にあっては、2月）以内でその期間の経過後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。

33 × 特17条の2第1項4号 【H25-40-2】

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。

34 × 特164条3項 【H25-40-4】

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すると審判請求人は再度審判請求し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。

35 × 特162条 【H25-50-イ】

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。

36 ○ 特159条3項で準用する特51条 【H25-50-ロ】

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。

37 ○ 特158条 【H25-50-ニ】

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、審査官の判断の可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。

38 ○ 特164条2項 【H25-50-ホ】

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。

39 × 特162条 【H24-28-4】

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。

< 特許を受ける権利 >**40 × 特35条3項 【H26-25-1】**

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。

41 ○ 特34条1項・4項 【H26-25-2】

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。

42 × 特35条4項・5項 【H26-25-3】

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、その定める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る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る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。

43 × 特35条4項 【H26-25-4】

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であっても、特35条4項の規定に基づき、その定める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、その定める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。

44 × 特34条の2第4項 【H26-25-5】

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。

45 ○ 特33条 【H25-15-1】

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。

46 ○ 特34条2項 【H25-15-2】

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（特34条2項）。よって、本枝は正しい。

47 ○ 特34条の2第8項で準用する特33条4項 【H25-15-3】

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。

48 × 特34条の3第11項 【H25-15-4】

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。

49 × 特38条の2 【H24-37-1】

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。

50 × 特34条の3第5項ただし書 【H24-37-2】

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。

51 × 特35条2項・1項 【H24-37-3】

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のある条項は、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のある条項は有効である(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のある条項は有効である。よって、本枝は誤り。

52 × 特34条1項 【H22-11-1】

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。

< 特許権 >**53 ○ 特73条2項 【H26-28-1】**

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。

54 ○ 最判平成9年7月1日(平成7年(オ)第1988号) B B S事件 【H26-28-2】

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。

55 ○ 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 【H26-28-3】

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。

56 × 特71条3項において特155条2項不準用 【H26-28-4】

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項で準用されていない。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。

57 ○ 実26条で準用する特71条 【H26-28-5】

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。

58 × 特70条1項、2項 【H25-27-2】

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。

59 × 条文上そのような規定は存在しない（参考：特73条3項） 【H25-27-3】

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。

60 × 特67条2項 【H25-27-4】

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。

61 ○ 特69条1項 最判平成11年4月16日（脾臓疾患治療剤事件） 【H25-27-5】

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、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。

62 × 特74条3項 【H24-45-イ】

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。

63 × 特69条1項 【H24-45-ロ】

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。

64 ○ 特74条1項・2項 【H24-45-ハ】

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。

65 ○ 特73条 【H24-45-ホ】

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。

<分割・変更>**66 ○ 特48条の3第2項 【H26-29-1】**

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。

67 ○ 特44条1項1号、17条の2第1項1号かっこ書 【H26-29-2】 法改正

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号かっこ書)。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。

68 ○ 特46条の2第1項2号 【H26-29-3】

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(青本 特46条の2参照)。よって、本枝は正しい。

69 ○ 実10条1項かっこ書 【H26-29-4】 法改正

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項かっこ書)。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。

70 × 特44条1項2号 【H26-29-5】

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号かっこ書)。よって、本枝は誤り。

71 ○ 特44条1項 【H25-58-イ】

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いて、分割をすることができる。よって、本枝は正しい。

72 × 特46条1項 【H25-58-口】

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年を過ぎた後に出願を変更したときには、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。

73 ○ 特46条の2第1項3号・3項 【H25-58-ハ】 法改正

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）以内でその期間の経過後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。

74 ○ 特46条の2第4項 【H25-58-ニ】

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。

75 × 特14条 【H25-58-ホ】

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条に列挙されている。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行うことはできない。よって、本枝は誤り。

76 ○ 特44条1項柱書 【H24-9-2】

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。

77 × 特46条の2第1項1号 【H24-9-3】

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。

78 ○ 特46条の2第1項柱書 【H24-9-4】

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。

79 × 特29条の2、44条2項 【H22-6-2】 法改正

特許出願Aは、発明口を削除する補正がされたが、特許出願Aの願書に最初に添付した明細書には発明口が記載されているため、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、特29条の2の規定により拒絶される。よって、本枝は誤り。

なお、特許出願Aを分割した特許出願Bは、特許出願Cとの関係においては特29条の2に規定する他の出願に該当するため、もとの特許出願(特許出願A)の時にしたものとはみなされない(特44条2項ただし書)。したがって、特許出願Bは特許出願Cの後願となるので、特許出願Cは、特許出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として、特29条の2の規定により拒絶されることはない。

80 ○ 特44条2項 【H17-47-ホ】 法改正

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。

以上

