

2016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27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	審判手続一般 (2) 一般手続	個数	第1回
問2	商標法	商標登録出願・登録要件 (1) 3条、4条	選択	第3回
問3	著作権法	(2) 著作隣接権	選択	第5回
問4	特許・実用新案法	特許出願等の分割と変更	選択	第1回
問5	特許・実用新案法	特許法総則 (1) 手続・補正	個数	第1回
問6	PCT	国際出願における手続 (2) 国際出願	個数	第4回
問7	商標法	商標登録の対象	選択	第3回
問8	特許法	拒絶査定不服審判と前置審査	個数	第2回
問9	特許法	特許異議申立て	個数	第1回
問10	著作権法	(1) 著作者の権利	選択	第5回
問11	特許・実用新案法	国際特許出願	選択	第2回
問12	意匠法	意匠登録出願 (3) その他	個数	第3回
問13	特許・実用新案法	実用新案登録出願・実用新案技術評価 (1) 実用新案登録出願	個数	第2回
問14	特許・実用新案法	拒絶査定不服審判と前置審査	選択	第2回
問15	商標法	商標権 (1) 効力	個数	第3回
問16	特許・実用新案法	特許権の効力と権利侵害 (1) 効力・判定	個数	第2回
問17	特許・実用新案法	無効審判と訂正審判 (1) 無効審判	選択	第2回
問18	意匠法	意匠登録出願 (2) 分割・変更	選択	第2回
問19	特許・実用新案法	特許を受ける権利・職務発明	個数	第1回
問20	意匠法	意匠登録の対象	選択	第2回
問21	TRIPS	TRIPS協定	個数	第4回
問22	特許・実用新案法	審判手続一般 (2) 一般手続	個数	第2回
問23	不正競争防止法	(1) 不正競争の定義	選択	第5回
問24	意匠法	登録要件 (2) 先願	選択	第3回
問25	パリ条約	パリ条約による工業所有権の保護 (3) 工業所有権の保護	個数	第4回
問26	PCT	国際出願における手続 (2) 国際出願	個数	第4回
問27	特許・実用新案法	特許権の効力と権利侵害 (1) 侵害	選択	第1回
問28	不正競争防止法	(1) 不正競争の定義	選択	第5回
問29	意匠法	意匠登録出願 (3) その他	選択	第2回
問30	特許・実用新案法	特許料等の納付	選択	第1回

番号	法域	テーマ	形式	講義の回数
問 31	意匠法	登録要件 (1)新規性・新規性喪失の例外	選択	第 3 回
問 32	特許・実用新案法	補償金請求権・出願公開 (2)出願公開	個数	第 1 回
問 33	意匠法	意匠権 (3)実施権	選択	第 3 回
問 34	商標法	商標登録出願・登録要件 (2)その他の要件	個数	第 4 回
問 35	商標法	商標権等の移転・更新	個数	第 4 回
問 36	不正競争防止法	(2)その他	選択	第 5 回
問 37	特許・実用新案法	優先権	個数	第 1 回
問 38	商標法	マドプロ関係	個数	第 4 回
問 39	不正競争防止法	(1)不正競争の定義	選択	第 5 回
問 40	意匠法	意匠権 (2)侵害	選択	第 3 回
問 41	商標法	商標登録無効審判・登録異議申立て (1)商標登録無効審判	選択	第 4 回
問 42	著作権法	(1)著作者の権利	選択	第 5 回
問 43	商標法	商標登録出願・登録要件 (1) 3 条、4 条	個数	第 3 回
問 44	特許・実用新案法	無効審判と訂正審判 (2)訂正・訂正審判	選択	第 2 回
問 45	不正競争防止法	(1)不正競争の定義	選択	第 5 回
問 46	商標法	団体商標、地域団体商標	選択	第 3 回
問 47	P C T	国際出願における手続 (1)特許協力条約一般	選択	第 4 回
問 48	著作権法	(1)著作者の権利	選択	第 5 回
問 49	著作権法	(1)著作者の権利	選択	第 5 回
問 50	P C T	国際出願における手続 (2)国際出願	選択	第 5 回
問 51	特許・実用新案法	明細書等の補正	選択	第 1 回
問 52	パリ条約	パリ条約による工業所有権の保護 (1) 3 原則	個数	第 4 回
問 53	T R I P S	T R I P S 協定	個数	第 4 回
問 54	商標法	商標登録取消審判	選択	第 4 回
問 55	意匠法	ジュネーブ改正協定に基づく特例	選択	第 3 回
問 56	特許・実用新案法	専用実施権と通常実施権	選択	第 1 回
問 57	特許・実用新案法	先願主義と拡大された先願の地位	選択	第 1 回
問 58	意匠法	意匠法特有の制度 (2) 関連意匠制度	個数	第 3 回
問 59	P C T	国際出願における手続 (2)国際出願	個数	第 5 回
問 60	特許・実用新案法	訴訟、不服申立て、再審 (1)訴訟	個数	第 2 回

2. 第1回で扱う問題（平成27年短答式筆記試験）

■平成27年短答式筆記試験

番号	法域	テーマ	形式	類題
問 5	特許・実用新案法	特許法総則 (1) 手続・補正	個数	H26-35、H24-51
問 19	特許・実用新案法	特許を受ける権利・職務発明	個数	H25-15、H24-37
問 57	特許・実用新案法	先願主義と拡大された先願の地位	選択	H26-47、H25-37
問 37	特許・実用新案法	優先権	個数	H26-1、H25-42
問 51	特許・実用新案法	明細書等の補正	選択	H25-31、H24-2
問 4	特許・実用新案法	特許出願等の分割と変更	選択	H26-29、H25-58
問 32	特許・実用新案法	補償金請求権・出願公開 (2) 出願公開	個数	H23-27、H20-20
問 1	特許・実用新案法	審判手続一般 (2) 一般手続	個数	H18-27、H17-48
問 30	特許・実用新案法	特許料等の納付	選択	H22-3、H21-15
問 27	特許・実用新案法	特許権の効力と権利侵害(1) 侵害	選択	H26-32、H25-26
問 56	特許・実用新案法	専用実施権と通常実施権	選択	H26-49、H24-20
問 9	特許法	特許異議申立て	個数	無

【平成27年本試験 問5 テーマ：特許法総則(1)手続・補正】

特許法に規定する手続に関し、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って、代表者又は管理人の定めがあるものであっても、その名において、特許異議の申立てをすることはできない。
- （ロ） 特許無効審判において、特許権者**甲**が証拠調べを申し立てた後その特許権を**乙**に移転した。この場合、**乙**が特許権の移転後に新たな証拠調べの申立てをしなくとも、当該審判において、証拠調べの申立てがあったものとして取り扱われる。
- （ハ） 被保佐人の特許権に係る特許に対して特許異議の申立てがされた場合、その被保佐人は、保佐人の同意を得ることなく、その特許異議の申立てについて手続をすることができる。
- （ニ） 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、特許異議の申立ての期間を延長することができる。
- （ホ） 未成年者は、原則として、法定代理人によらなければ特許無効審判を請求することができないが、未成年者が婚姻をしている場合は、その未成年者は特許無効審判を請求することができる。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 3】

●ポイント

平成26年法改正の特許異議の申立て制度の導入に伴い、手続き規定についても改正が加えられた（例えば、特6条、特7条）。一方、特4条、特20条については改正が行われていない。

●法改正 H26年法改正 特6条1項、特7条4項

●過去類題 H26-35, H23-26, H22-42, H22-47, H21-1, H20-31, H18-12

(イ) × 特6条1項2号

法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において、特許異議の申立てをすることができる（特6条1項2号、同項柱書）。これに対し、本枝は「その名において、特許異議の申立てをすることができない。」としている。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きの効力は、その特許権そのた特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする（特20条）。したがって、無効審判において特許権者甲が証拠調べを申し立てた後その特許権を乙に移転した場合は、その申立ての効力は乙に承継され、特許庁は、特許権の移転後も証拠調べの申立てがあったものとして取り扱わなければならないのである（青本特20条参照）。よって、本枝は正しい。

(ハ) ○ 特7条4項

被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続きをするときは、特7条2項・3項の規定は適用しない（特7条4項）。したがって、被保佐人の特許権に係る特許に対して特許異議の申立てがされた場合、その被保佐人は、被保佐人の同意を得る（特7条2項）ことなく、その特許異議の申立てについて手続きをすることができる（特7条4項）。よって、本枝は正しい。

(二) × 特4条

特許異議申立ての期間（特113条）が延長されることはない（特4条）。これに対し、本枝は「特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、特許異議の申立ての期間を延長することができる。」としている。よって、本枝は誤り。

(ホ) ○ 特7条1項

未成年者は、原則として、法定代理人によらなければ、手続きをすることができない（特7条1項）。したがって、本枝前段は正しい。未成年者が婚姻をしている場合は、独立して法律行為をすることができるから、自ら手続きをすることができる（特7条1項ただし書）。特7条1項における「手続」とは、特許出願、請求その他特許に関する手続であるから、特許無効審判の請求もこの手続に含まれる（特3条2項）。したがって、本枝後段も正しい。よって、本枝は正しい。

したがって、正しいものは（ロ）、（ハ）、（ホ）の3つであるから、正解は3。

【過去類題 H26-35】

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（法人にあっては、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ったとき、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】**(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、特19条が適用されずに原則どおり、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

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 H24-51】

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

- （イ）特許庁長官は、特許法の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
- （ロ）**甲**及び**乙**が共同して特許出願を行い、その後、**甲**を代表者に定めて特許庁に届け出たときは、当該共同出願についての拒絶査定不服審判の請求は、代表者の**甲**が単独で行うことができる。
- （ハ）後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人が追認することができる。
- （ニ）手続の補正をするには、誤訳訂正書を提出する場合を除き、必ず手続補正書を提出しなければならない。
- （ホ）審査官は、特許法の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
- （ヘ）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。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ以上

【正解 2】**(イ) × 特5条1項**

「特許庁長官」は、この法律の規定により手続をすべき「期間」を指定したときは、請求により又は職権で、その「期間」を延長することができる（特5条1項）。これに対し、本枝ではその「期日」を変更することができる、としている。よって、本枝は誤り。

(ロ) × 特14条、特132条3項

拒絶査定不服審判等のいわゆる不利益行為については、代表者を定めていても、共同出願人全員で行う必要がある（特14条）。また、共同出願にかかる拒絶査定不服審判の請求は、民事訴訟法上の固有必要的共同訴訟として、共同出願人全員で請求する必要がある（特132条3項）。共有者全員の有することとなる一個の権利の当否を決するものだからである。これに対し、本枝では、「代表者の甲が単独で行うことができる」としている。よって、本枝は誤り。

(ハ) × 特16条4項

後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる（特16条4項）。よって、本枝は誤り。

(ニ) × 特17条4項

手続の補正（手数料の納付を除く）をするには、特17条の2第2項に規定する誤訳訂正書を提出する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない（特17条4項）。したがって、本枝で指摘されている誤訳訂正書を提出する場合（特17条の2第2項）のほか、手数料を納付する場合にも、手続補正書を提出する必要がある。よって、本枝は誤り。

(ホ) ○ 特5条1項

審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる（特5条1項）。よって、本枝は正しい。

(ヘ) ○ 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、特別の授権を得なければ、拒絶査定不服審判の請求をすることができない（特9条）。いわゆる不利益行為について、委任による代理人の権限を制限したものである。よって、本枝は正しい。

したがって、正しいものは、（ホ）、（ヘ）の2つであるから、正解は2。

【平成27年本試験 問19 テーマ：特許を受ける権利・職務発明】

仮専用実施権又は仮通常実施権に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、誤っているものは、いくつあるか。

ただし、（ロ）において、「明細書等」は、特許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をいう。

- （イ） 特許を受ける権利を有する者は、その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、仮専用実施権を設定することができるが、実用新案登録を受ける権利を有する者が、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、仮専用実施権を設定することは、実用新案法に規定されていない。
- （ロ） 特許出願 **A** の出願人 **甲** は、**乙** に対して出願 **A** の明細書等に記載した事項の範囲内において仮通常実施権を許諾した。出願人 **甲** が出願 **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特許出願 **B** をした場合、仮通常実施権の設定行為に別段の定めがないときは、出願 **B** の明細書等に記載した事項の範囲内については、出願 **A** の明細書等に記載していない事項についても、**乙** に対して仮通常実施権が許諾されたものとみなされる。
- （ハ） 特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権者があるときは、その承諾を得なくとも、その特許出願を放棄することができる。
- （ニ） 従業者がした発明について、その発明が職務発明に当たらないときは、あらかじめ使用者に仮専用実施権を設定することを定めた勤務規則は、特許法第 35 条第 2 項の規定により無効となる。
- （ホ） 仮通常実施権者は、その仮通常実施権の許諾後に、かつ、その仮通常実施権の許諾がされた特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権の設定登録がされるよりも前に、当該特許を受ける権利を取得した者に対しても、その効力を有する。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 1】

●ポイント

仮専用実施権とは、特許出願段階における独占的ライセンスとして新たに創設された実施権であり、対象特許権が設定登録されたときに専用実施権が設定されたものとみなされるものである（特34条の2）。

仮通常実施権とは、特許段階における非独占的ライセンスとして新たに創設された実施権であり、対象特許権が設定登録されたときに通常実施権が許諾されたものとみなされるものである（特34条の3）。

●法改正 無

●過去類題 H26-37, H24-37, H21-12, H21-31, H16-26

(イ) ○ 実4条の2、特34条の2は準用しない

平成23年法改正により、実用新案法にも仮通常実施権の規定が整備された（実4条の2）。しかし、仮専用実施権については整備されず、特34条の2も準用されていない。したがって、特許を受ける権利を有する者は、その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、仮専用実施権を設定することができるが（特34条の2第1項）、実用新案登録を受ける権利を有する者が、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、仮専用実施権を設定することは、実用新案法に規定されていない。よって、本枝は正しい。

(ロ) × 特34条の3第5項

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、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た発明に基づいて特41条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みなす。ただし、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（特34条の3第5項）。したがって、仮通常実施権の設定行為に別段の定めがないときは、出願Bの明細書等に記載した事項の範囲内であっても、出願Aの明細書等に記載していない事項については、乙に対して仮通常実施権が許諾されたものとみなされない（特34条の3第5項）。よって、本枝は誤り。

(ハ) ○ 特38の2

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ができる（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は、その者の承諾を得なくとも、その特許出願の放棄することができる（特38条の2）。よって、本枝は正しい。

(ニ) ○ 特35条2項

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条項は、無効とする（特35条2項）。したがって、従業者がした発明について、その発明が職務発明に当たらないときは、あらかじめ使用者に仮専用実施権を設定することを定めた勤務規則は、特許法第35条第2項の規定により無効となる（特35条2項）。よって、本枝は正しい。

(ホ) ○ 特34条の5

仮通常実施権は、その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利を有する仮専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する（特34条の5）。したがって、仮通常実施権者は、その仮通常実施権の許諾後に、かつ、その仮通常実施権の許諾がされた特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権の設定登録がされるよりも前であっても、当該特許を受ける権利を取得した者に対しても、その効力を有する（特34条の5）。よって、本枝は正しい。

したがって、誤っているものは、（ロ）の1つであるから、正解は1。

【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。

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項からかっ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。

【平成27年本試験 問57 テーマ：先願主義と拡大された先願の地位】

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、特に文中に記載したものを除いて、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する。

- 1 甲は、外国語特許出願Aの出願人であり、乙は、自らした発明イを特許請求の範囲に記載した特許出願Bの出願人である。出願Bの出願日は出願Aの国際出願日後であり、かつ、出願Aの国際公開日前である。出願Aの国際出願日における国際出願の明細書には甲が自らした発明イ及び発明ロは記載されているが、明細書、特許請求の範囲又は図面の翻訳文には発明ロしか記載されていない。この場合においても、出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして、出願Bは拒絶されることがある。
- 2 甲は、自らした考案イを明細書に記載して実用新案登録出願Aをした後、その実用新案登録出願から3年以内で実用新案権の設定の登録がされる前に、出願Aを特許出願Bに変更した。乙は、出願Aの出願日後、かつ、出願Bへの変更日前に、自らした発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Cをした。出願公開された出願Bがいわゆる拡大された範囲の先願に当たるものとして、出願Cは拒絶されることがある。
- 3 甲は、自らした考案イを明細書に記載して実用新案登録出願Aをし、乙は、出願Aの出願日後、かつ、出願Aの実用新案掲載公報の発行前に、考案イと同一のものを自ら発明し、発明イとして特許請求の範囲に記載して特許出願Bをした。出願Aについて実用新案掲載公報の発行後に、甲は、特許法第46条の2の規定による実用新案登録に基づく特許出願として、出願Aに係る実用新案登録に基づき、発明イを明細書に記載した特許出願Cをするとともに、上記実用新案権を放棄した。この場合、出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願に当たるものとして、出願Bは拒絶されることはない。
- 4 甲は、発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Aをした後、出願Aの出願公開前に出願Aを放棄した。その後、甲は、発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Bをしたとしても、発明イについて特許を受けることができる場合はない。
- 5 甲は、自らした発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Aをするとともに出願審査の請求をし、乙は、出願Aと同日に、自らした発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Bをするとともに出願審査の請求をした。特許庁長官は、甲及び乙に協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じた。この場合、乙が協議に応じないときは、出願Aについて特許査定がされ、出願Bについて拒絶の査定がされることがある。

【正解 1】

●ポイント

特29条の2は、下記要件を検討する。

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（※かっこ書は、要件④として下記に記載）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。④かっこ書：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（＝発明者非同一）。⑤ただし書：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（＝出願人非同一）。

●法改正 無

●過去類題 H26-47, H25-37, H21-19, H21-13, H20-15, H19-21, H17-1, H16-34

1 ○ 特29条の2、特184の13

甲は、自らした発明イの外国語特許出願Aの出願人であり、乙は、自らした発明イを特許請求の範囲に記載した特許出願Bの出願人であるため、要件④、⑤を満たす。出願Bの出願日は出願Aの国際出願日後であり、かつ、出願Aの国際公開日前であるため、要件①、②を満たす（特184の13）。出願Aの国際出願日における国際出願の明細書には発明イは記載されているため、要件③を満たす（特184の13）。したがって、Aが翻訳文不提出で取下擬制になっていない場合（特184の13）、Aがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして、Bは拒絶される。よって、本枝は正しい。

2 × 特29条の2、特184の13特46条5項で準用する特44条2項

Bが他の特許出願として特29条の2が適用される場合、出願日は遡及せずに、変更の日となる（特46条5項で準用する特44条2項）。したがって、BはCの後願になるため、要件①を満たさない。したがって、Bがいわゆる拡大された範囲の先願に当たるものとして、Cが拒絶されることはない。よって、本枝は誤り。

3 × 特29条の2

甲は、自らした考案イを明細書に記載して実用新案登録出願Aをし、乙は、出願Aの考案イと同一のものを自ら発明し、発明イとして特許請求の範囲に記載して特許出願Bをしたため、要件④、⑤を満たす。Aの出願日後、かつ、Aの実用新案掲載公報の発行前に、Bがされ、Aについて実用新案掲載公報の発行がなされたので、要件①、②を満たす。Aの明細書にイが記載され、Bの特許請求の範囲にイが記載されているので、要件③を満たす。したがって、Aがいわゆる拡大された範囲の先願に当たるものとして、Bは拒絶される。よって、本枝は誤り。

4 × 特39条5項

特許出願が放棄されたときは、その特許出願は、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（特39条5項）。したがって、イに係るAは、放棄により先願の地位を喪失するので、甲は、イを特許請求の範囲に記載して特許出願Bをした場合、他の特許要件の具備を条件に、イについて特許を受けることができる。よって、本枝は誤り。

5 × 特39条2項・6項・7項

同一の発明について同日に2以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない（特39条2項）。ここで、本枝では、同一の発明イについて同日に特許出願A、Bがあつたため、特許庁長官は、相当の期間を指定して、特39条2項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人甲及び乙に命じなければならない（特39条6項）。特許庁長官は、特39条4項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、特39条2項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる（特39条7項）。この場合、甲と乙のいずれも、その発明イについて特許を受けることができない（特39条2項）。よって、本枝は誤り。

【過去類題 H26-47】

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日に発明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日に発明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】**(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

出願Aは、出願Bの先願であって出願公開がされる。出願Bに係る発明イは、出願Aの願書に最初に添付した明細書等に記載された発明イと同一である。出願Aの発明者及び出願人は甲であるところ、出願Bの発明者及び出願人は乙と非同一である。このように、特29条の2の適用要件はすべて満たしているため、先願である出願Aが、その後に取り下げられても、Bは、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。よって、本枝は誤り。

(ハ) × 特29条の2

特29条の2が適用になるのは、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。つまり、出願Bに係る発明イは、出願Aの願書に最初に添付した明細書等に記載された発明イと同一である、と認定される。その他、出願Aは、出願Bの先願であって出願公開がされる。出願Aの発明者及び出願人は甲であるところ、出願Bの発明者及び出願人は乙と非同一である。このように、特29条の2の適用要件はすべて満たしているため、Bは、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。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。

【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日に
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
出願公開された。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
出願公開された。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っては、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（イ）～枝（ホ）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かつこ書

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等でいう他の特許出願に該当しないので（特184条の13かつこ書）、要件①等を満たさない（特184条の13かつこ書）。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。

（ニ）× 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、（ニ）、（ホ）の2つであるから、正解は2。

【平成 27 年本試験 問 37 テーマ：優先権】

特許出願に関する優先権について、次の（イ）～（ホ）のうち、誤っているものは、いくつあるか。

ただし、特に文中に記載したものを除いて、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、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、文中に記載した各手続が取り下げられ、又は却下されることはないものとする。

- （イ） 発明**イ**について特許出願**A**をした出願人が、出願**A**を出願した日から6月後に、発明**イ**と発明**ロ**について特許出願**B**をしたが、出願**B**の出願時に出願**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しなかった。その後、当該出願人は、出願**B**の出願時に当該優先権の主張をしなかったことについての正当な理由がなくとも、当該優先権を主張することができる場合がある。
- （ロ） パリ条約第4条D(1)の規定による優先権の主張を伴う特許出願を、同条C(1)に規定する優先期間内に提出できなかった場合、当該優先期間内にその特許出願をすることができなかったことについての正当な理由がなくとも、当該優先期間経過後に、当該優先権の主張を伴う特許出願をすることができる。
- （ハ） 国際特許出願について、特許法第41条第1項の規定による優先権を主張する場合、当該優先権の基礎となる先の出願について仮専用実施権を有する者があっても、当該仮専用実施権を有する者の承諾を得る必要はない。
- （ニ） 特許出願**A**の願書に添付された明細書のみに記載された発明**イ**に基づく優先権の主張が特許出願**B**についてされた後、出願**A**は出願公開されることなく取り下げられたものとみなされた。発明**イ**は、その後出願公開された出願**B**においては特許請求の範囲のみに記載されていた。このとき、出願**A**の出願日後、かつ、出願**B**の出願日前に、出願**A**又は出願**B**のいずれの出願人でもない第三者により、特許出願**C**がされた。出願**C**に係る発明の発明者は、発明**イ**の発明者とは同一の発明者ではないとき、出願**C**との関係において、発明**イ**は、特許法第29条の2（いわゆる拡大された範囲の先願）に規定されている他の特許出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明のいずれにも当たらない。
- （ホ） 外国語書面出願である特許出願**A**について、出願**A**に係る外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文が提出されていない状態でも、出願**A**に記載された発明に基づいて優先権を主張して、特許出願**B**を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 5】

●ポイント

いわゆる「優先日」を基準とした期間の算定方式（我が国に第一国出願した場合には、我が国の出願日を基準とし、パリ優先権を伴って我が国に第二国出願が行われた場合には、第一国出願日を基準として期間を算定する方式）は、外国語書面出願の翻訳文提出期間（特36条の2第2項本文）及び出願公開の基準日（特64条1項）においても採用されている。

●法改正 有（特41条4項、特43条の2、特41条3項、特36条の2）

●過去類題 H26-1, H25-42, H24-7, H23-5, H22-1, H21-42, H20-8

(イ) ○ 特41条4項

特41条1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない（特41条4項）。本枝では、出願Bの出願時に特許出願Aを基礎とする特41条1項の規定による優先権の主張をしなかった。出願人は、出願時に優先権の主張をしなかったことについての正当な理由がなくとも、経済産業省令で定める期間内であれば、優先権の主張をすることができる。よって、本枝は正しい。

(ロ) × 特43条の2

パリ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したにもかかわらず、同条C（1）に規定する優先期間内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかった者は、その特許出願をすることができなかったことについて正当な理由があり、かつ、経済産業省令で定める期間内にその特許出願をしたときは、優先期間の経過後であっても、同条の規定の例により、その特許出願について優先権を主張することができる（特43条の2）。本枝では、優先期間内にその特許出願をすることができなかったことについての正当な理由がなくとも、当該優先期間経過後に、当該優先権の主張を伴う特許出願をできるとされている。よって、本枝は誤り。

(ハ) ○ 特184条の15第1項、特41条1項ただし書

国際特許出願については、特41条1項ただし書（仮専用実施権の承諾）及び同条4項並びに特42条2項の規定は、適用しない（特184条の15第1項）。したがって、国際特許出願について、特41条1項の規定による優先権を主張する場合、当該優先権の基礎となる先の出願について仮専用実施権を有する者があっても、当該仮専用実施権を有する者の承諾を得る必要はない。よって、本枝は正しい。

(ニ) × 特41条3項、特29条の2

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のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、特29条の2本文の規定を適用する（特41条3項）。本枝の発明イは出願Aの明細書に記載されており、出願Cは、出願Aの出願日後、かつ、出願Bの出願日前に、出願A又は出願Bのいずれの出願人でもない第三者によりなされた。その結果、出願Cとの関係で発明イは特29条の2の要件を満たす。したがって、出願Cとの関係において、発明イは、特許法第29条の2に規定されている他の特許出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明にあたる。よって、本枝は誤り。

(ホ) ○ 特41第1項、特36条の2

特36条の2第2項に規定する期間内に外国語書面（図面を除く。）の同項に規定する翻訳文の提出がなかったときは、その特許出願は、取り下げられたものとみなす（特36条の2第3項）。本枝では、外国語書面出願である特許出願Aについて、出願Aに係る外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文が提出されていない状態でも、特36条の2第2項に規定する期間内であれば取り下げられたものとみなされない。かかる場合には、特41条1項各号のいずれにも該当せず、出願Aに記載された発明に基づいて優先権を主張して、特許出願Bをすることができる。よって、本枝は正しい。

したがって、誤っているものは、（ロ）、（ニ）の2つであるから、正解は2。

【過去類題 H26-1】

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。

【正解 5】**1 × 特41条1項各号 法改正**

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場合は列挙していない。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 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及びBは何れも先の出願に該当する。したがって、出願A及びBのそれぞれは、それぞれ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 × 特41条1項3号

先の出願が、その特許出願の際に放棄されている場合、先の出願を主張の基礎として国内優先権を主張できない（特41条1項3号）。しかし、本枝では、その特許出願の際に先の出願が係属しているため、国内優先権を主張することができる。また、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

実用新案登録出願について、その特許出願の際に、実用新案権の設定登録がされている場合、当該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

特14条は、2人以上が共同して手続をしたときは、不利益行為以外の手続については、各人が全員を代表するものとする旨規定する。そして、不利益行為は同条に列記されている。しかし、本枝の特43条に規定されるパリ条約による優先権主張の手続は同条に列挙されていない。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。
- （ハ）パリ条約第4条D1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C4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A2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月以内に提出しなければならない。
- （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 法改正

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旨を規定している。ここで、経済産業省令で定める期間の起算は、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ことはない。よって、本枝は誤り。

(ハ) × 特43条1項 法改正

特43条1項は、パリ条約4条D1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C4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A2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経済産業省令で定める期間内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、経済産業省令で定める期間内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3第1項 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。

したがって、正しいものは、（ホ）の1つであるから、正解は1。

【平成27年本試験 問51 テーマ：明細書等の補正】

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（以下「明細書等」という。）の補正に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

ただし、特に文中に記載したものを除いて、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いものとする。

また、以下において、「最初の拒絶理由通知」は、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」拒絶理由通知をいい、「最後の拒絶理由通知」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」拒絶理由通知をいうものとする。

- 1 最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした明細書等の補正が、特許法第17条の2第3項の要件（いわゆる新規事項の追加の禁止）を満たしていない場合、当該補正は、審査官により却下されることがある。
- 2 最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした特許請求の範囲の減縮を目的とする補正は、補正前の請求項に記載された発明と補正後の請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一でない場合、審査官により却下されることがある。
- 3 特許出願が外国語書面出願である場合、その特許出願人は、最初の拒絶理由通知を受ける前及び最初の拒絶理由通知において指定された期間内のいずれにおいても、外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内であれば、明細書等の補正をすることができる。
- 4 特許出願人は、最初の拒絶理由通知を受ける前であれば、特許法第48条の7の規定による通知（文献公知発明に係る情報の記載についての通知）を受け、同条の規定により意見書を提出する機会として指定された期間が経過した後でも、明細書等の補正をすることができる。
- 5 最初の拒絶理由通知を受ける前にした補正は、補正前の特許請求の範囲に記載される事項により特定された発明とその補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、特許法第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当していない場合、特許法第17条の2第4項に規定する要件（いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止）を満たしていないとして、拒絶の理由が通知されることがある。

【正解 5】

●ポイント

特17条の2第1項の明細書等の補正は、先ず時期的要件をしっかりと覚え、次に各時期的要件毎に、課される補正要件の違いを覚えること。また、補正要件違反の場合、拒絶理由が通知されるのか、補正却下されるのかも、時期的要件毎に覚えたい。

●法改正 無

●過去類題 H25-31, H24-2, H23-51

1 ○ 特53条1項

最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした明細書等の補正は、特17条の2第1項3号に該当する。この場合において、願書に添付した明細書等の補正が特17条の2第3項の要件（いわゆる新規事項の追加の禁止）を満たしていないと特許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）。よって、本枝は正しい。

2 ○ 特53条1項、特17条の2第5項2号

最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした特許請求の範囲の補正は、特17条の2第1項3号に該当する。ここで、当該補正の目的が、特許請求の範囲の減縮を目的としていても、補正前の請求項に記載された発明と補正後の請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一でない場合には、特17条の2第5項2号の目的に該当しない。したがって、この場合において、願書に添付した特許請求の範囲の補正が特17条の2第5項の要件を満たしていないと特許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）。よって、本枝は正しい。

3 ○ 特17条の2第3項かつこ書

最初の拒絶理由通知を受ける前及び最初の拒絶理由通知において指定された期間内のいずれの場合でも、特17条の2第3項の要件が求められる。同項の要件は、外国語書面出願にあっては、特36条の2第6項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条2項に規定する外国語書面の翻訳文（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない、という要件になる（特17条の2第3項かつこ書）。したがって、外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内であれば、明細書等の補正をすることができる。よって、本枝は正しい。

4 ○ 特17条の2第1項

最初の拒絶理由通知を受ける前であれば、特17条の2第1項各号の何れも適用されず、特許査定の際の送達前であれば、いつでも明細書等の補正ができる（特17条の2第1項）。よって、本枝は正しい。

5 × 特17条の2第4項

特17条の2第4項に規定する要件（いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止）は、特17条の2第1項各号に掲げる場合の特許請求の範囲の補正に課されるものである（特17条の2第4項）。ここで、最初の拒絶理由通知を受ける前にした補正は、一度も拒絶理由が通知されていない補正、すなわち、特17条の2第1項各号の何れにも該当しない補正の場合がある。この場合、特17条の2第4項に規定する要件は課されないため、特17条の2第4項に規定する要件を満たしていないとして、拒絶の理由が通知されることがない。よって、本枝は誤り。

【過去類題 H25-31】

特許法に規定する明細書等の補正に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、誤っているものは、いくつあるか。

ただし、以下において、「最初の拒絶理由通知」は、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」拒絶理由の通知をいい、また、特許出願は、2以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特許出願としたもの（分割出願）ではないものとする。

- （イ）最初の拒絶理由通知を受けた場合において、特許法第50条の規定により指定された期間内にする特許請求の範囲についての補正は、いわゆる新規事項を追加するものでない限り認められる。
- （ロ）出願審査の請求後においては、要約書の補正が認められることはない。
- （ハ）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、特許出願人がした補正によって特許請求の範囲に記載された請求項の数が増加し、その増加分に応じた出願審査請求料の納付が必要となった場合、その出願審査請求料は特許出願人が納付しなければならず、特許出願人が当該増加分に応じた出願審査請求料を納付しないときは、当該補正は却下される。
- （ニ）願書に明細書を添付しないで特許出願をしたとき、特許庁長官は、相当の期間を指定して、願書に明細書を添付するように手続の補正を命じなければならない。
- （ホ）最初の拒絶理由通知を受ける前に、特許法第48条の7の規定による通知（文献公知発明に係る情報の記載についての通知）を受けた場合においては、最初の拒絶理由通知を受けるまでは、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の補正をすることはできない。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 5】**(イ) × 特17条の2第4項**

特17条の2第1項各号の場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前後の発明が、特37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない（特17条の2第4項）。したがって、最初の拒絶理由通知を受けた場合（特17条の2第1項1号の場合）にする特許請求の範囲についての補正も、その補正前後の発明が、特37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。よって、本枝は誤り。

(ロ) × 特17条の3、48条の3 法改正

要約書の補正は、特許出願の日から経済産業省令で定める期間内にすることができる（特17条の3）。また、出願審査の請求は、特許出願の日から3年以内に行うことができる（特48条の3）。したがって、特許出願の日から経済産業省令で定める期間が経過するまでに、出願審査の請求をした場合は、出願審査の請求後に、要約書の補正が認められることになる。よって、本枝は誤り。

(ハ) × 特18条2項、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、特許出願人がした補正によって特許請求の範囲に記載された請求項の数が増加し、その増加分に応じた出願審査請求料の納付が必要となった場合、その出願審査請求料は特許出願人が納付しなければならず（特195条3項）、特許出願人が当該増加分に応じた出願審査請求料を納付しないときは、「当該特許出願が却下され得る」（特18条2項）。これに対して、本枝では、当該補正は却下される、としている。よって、本枝は誤り。

(二) × 特18条の2

特許庁長官は、不適法な手続であって、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする（特18条の2）。ここで、願書に明細書を添付しないでする特許出願は、不適法な手続であって、その補正をすることができないものに該当し、その手続、即ち特許出願が却下される。したがって、特許庁長官が、願書に明細書を添付するように手続の補正を命じることはない。よって、本枝は誤り。

(ホ) × 特17条の2第1項

特17条の2第1項は、願書に添付した明細書等の補正について、原則として査定の際の送達前においては行うことができるが（特17条の2第1項柱書）、拒絶理由通知を一旦受けるとその後、同項各号に掲げる期間に限り補正を行うことができる旨規定する。したがって、最初の拒絶理由通知を受ける前は、特48条の7の規定による通知を受けた場合であっても、願書に添付した明細書等について補正を行うことができる。よって、本枝は誤り。

したがって、誤っているものは、（イ）、（ロ）、（ハ）、（二）、（ホ）の5つであるから、正解は5。

【過去類題 H24-2】

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の補正に関し、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（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、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いものとする。

また、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通知」をいうものとする。

- 1 補正をするときは、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なければならないが、これに違反した補正であっても、その補正が却下されない場合がある。
- 2 特許出願の分割に係る新たな特許出願について補正をした場合、もとの特許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した事項の範囲内においてしたものであっても、その補正が特許法第17条の2第3項の要件（いわゆる新規事項の追加の禁止）を満たしていないとして拒絶の理由が通知されることがある。
- 3 最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした特許請求の範囲の減縮を目的とする補正について、補正前の請求項に記載された発明と補正後の当該請求項に記載された発明の解決しようとする課題が同一でないことが特許権の設定の登録後に認められたときでも、そのことを理由として特許が無効とされることはない。
- 4 外国語書面出願に関し、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補正をする場合、その補正が、誤訳の訂正を目的とするものであるときは、当該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に限られないが、誤記の訂正を目的とするものであるときは、当該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に限られる。
- 5 出願公開後、拒絶理由通知を受ける前に、特許出願人が特許法第17条の2第1項の規定による補正をした場合、その補正は特許公報によって公表される。

【正解 4】**1 ○ 特53条1項**

本枝における補正は、特17条の2第3項の要件（いわゆる新規事項の追加の禁止）を満たしていないため、最初の拒絶理由通知と併せて特50条の2の規定による通知がされた場合又は最後の拒絶理由通知がされた場合においてした補正であるときには、補正却下の対象となる（特53条1項）。しかし、最初の拒絶理由通知を受ける前にする補正又は最初の拒絶理由通知に対する補正において、新規事項を追加する補正がなされた場合には、拒絶理由（特49条1号）となるが、補正却下の処分はなされない。また、前置審査においても、審査官が特許をすべき旨の査定をする場合以外は、補正についての却下の決定をしてはならない（特164条2項）。したがって、特17条の2第3項の要件を満たしていない補正であっても、その補正が却下されない場合がある。よって、本枝は正しい。

2 ○ 特17条の2第3項

分割出願であっても、明細書等について補正可能な範囲は、分割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した事項の範囲内に制限される（特17条の2第3項）。したがって、もとの特許出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内であっても、分割出願の願書に最初に添付した明細書等に記載していない事項を補正により追加した場合には、いわゆる新規事項の追加に該当し、拒絶の理由が通知されることがある。よって、本枝は正しい。

3 ○ 特123条1項

本枝における補正は、特17条の2第5項2号の要件を満たしていないが、これは無効理由とはなっていない（特123条1項各号）。したがって、特17条の2第5項2号の要件を満たしていない補正であることが特許権の設定の登録後に認められたときでも、そのことを理由として特許が無効とされることはない。よって、本枝は正しい。

4 × 特17条の2第2項・5項3号

外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならないが（特17条の2第2項）、誤訳の訂正を目的とする補正の制限については、特に規定されていない。そのため、誤訳の訂正を目的とする補正は、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に限られない。したがって、本枝前段は正しい。

一方、最後の拒絶理由通知を受けた場合の特許請求の範囲についてする補正において、明瞭でない記載の釈明を目的とする補正は、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に制限されているが（特17条の2第5項4号）、誤記の訂正を目的とする補正の制限については、特に規定されていない（同項3号）。そのため、誤記の訂正を目的とする補正は、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に限られない。したがって、本枝後段は誤り。よって、本枝は誤り。

5 ○ 特193条2項3号

特許公報には、出願公開後における特17条の2第1項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正を掲載しなければならない（特193条2項3号）。ここで、拒絶理由通知を受けた後の補正については、誤訳訂正書の提出によるものに限られるが（同号かつこ書）、本枝における補正は拒絶理由通知を受ける前になされたものである。したがって、本枝における補正は特許公報によって公表される。よって、本枝は正しい。

【平成27年本試験 問4 テーマ：特許出願等の分割と変更】

特許出願の分割、実用新案登録に基づく特許出願又は出願の変更に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、特に文中に記載したものを除いて、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、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、文中に記載した各手続が取り下げられ、又は却下されることはないものとする。

- 1 実用新案登録の一部の請求項について実用新案登録無効審判が請求され、最初に指定された答弁書の提出期間を経過した場合であっても、当該無効審判の請求対象である請求項以外の請求項については、当該実用新案登録に基づく特許出願をすることができるときがある。
- 2 意匠登録出願を特許出願に変更した場合、当該意匠登録出願は、意匠法第9条第1項又は第2項に規定されている他の同一又は類似の意匠に係る意匠登録出願との関係において、初めからなかったものとはみなされない。
- 3 特許出願**A**の分割に係る新たな特許出願**B**をした場合、出願**A**について提出された書面について、出願**B**と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる書面はない。
- 4 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、その仮専用実施権者の承諾を得なければ、その特許出願の変更をすることはできないが、その特許出願の分割に係る新たな特許出願はすることができる。
- 5 特許出願**A**において、発明**イ**は特許請求の範囲のみに記載され、発明**ロ**は明細書のみに記載されていた。その後、出願**A**について発明**ロ**を特許請求の範囲に記載する補正をすることなく、発明**ロ**を新たな特許出願**B**の特許請求の範囲に記載して、出願**A**の分割に係る特許出願をした。このとき、出願**B**が、出願**A**の時にしたものとはみなされる場合はない。

【正解 4】

●ポイント

分割による新たな特許出願が、特29条の2に規定する先願となる場合には、その関係について、出願日は遡らせないこととした（特44条2項ただし書）（青本 特44条参照）。

●法改正 H26年法改正 特44条2項・4項

●過去類題 H26-56, H22-6, H22-40-4, H21-31, H18-41, H18-46, H17-47

1 × 特46条の2第1項4号

その実用新案登録について請求された実37条1項の実用新案登録無効審判について、実39条〔答弁書の提出等〕1項の規定により「最初に指定された期間」を経過したときは、自己の実用新案登録に基づく特許出願をすることができない（特46条の2第1項4号）。したがって、複数の請求項のうち一部の請求項を対象とする実用新案登録無効審判が請求され、その答弁書の提出期間を経過したときは、当該無効審判の請求対象である請求項以外の請求項について、当該実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない（特46条の2第1項4号、青本 特46条の2参照）。よって、本枝は誤り。

2 × 特46条2項、意9条3項

意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる（特46条2項）。出願の変更があったときは、もとの出願は、取り下げたものとみなされる（同条4項）。取り下げられた意匠登録出願は、意9条1項・2項の規定の適用については、初めからなかったものとみなされる（意9条3項）。したがって、当該意匠登録出願は、意9条1項又は2項に規定されている他の同一又は類似の意匠に係る意匠登録出願との関係において、初めからなかったものとみなされる（意9条3項）。よって、本枝は誤り。

3 × 特44条4項

特許出願人が、その特許出願を特44条1項に規定する新たな特許出願をする場合、もとの特許出願について提出された書面又は書類であって、新たな特許出願について、特30条3項、特41条4項又は特43条1項及び2項の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる（特44条4項）。したがって、出願Aについて提出された書面について、出願Bと同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる書面はある（特44条4項）。よって、本枝は誤り。

4 ○ 意13条5項、特34条の2第5項

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、その特許出願を意匠登録出願に変更をすることができる（意13条5項）。したがって、本枝の前段は正しい。また、特34条の2第5項は、仮専用実施権に係る特許出願について、特44条1項の規定による特許出願の分割があったときは、当該特許出願の分割に係る新たな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、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす旨を規定している。すなわち、当該設定行為に別段の定めがあるときを除き、仮専用実施権者の承諾を得なくとも特許出願の分割をすることができる（特34条の2第5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44条2項

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（特44条1項柱書）。出願の分割が補正のできる時又は期間内にされた場合（特44条1項1号）、分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であれば（特許・実用新案審査基準第V部第1章）、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）。したがって、本枝の新たな特許出願Bの特許請求の範囲に記載した発明口は、もとの特許出願Aの出願当初の明細書に記載されていたことから、出願Bが、出願Aの時にしたものとみなされる場合はある。よって、本枝は誤り。

【過去類題 H26-29】

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】**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、3項 法改正

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条の2第1項2号、青本特46条の2参照）。また、特46条の2第1項2号については救済の適用もない（特46条の2第3項）。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、原則として、特許出願を分割することができる旨を規定している。ただし、前置審査に付されて特許査定となった場合には、分割の機会是与えられない（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 4】**(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、5項 法改正

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。ここで、原則として、その実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、この限りでないが(特46条1項)、例外として、不責事由がある場合には3年の期間経過後1年以内に出願変更ができる(同条5項)。よって、本枝は正しい。

(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。

(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、二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)、(ロ)、(ハ)、(ニ)の4つであるから、正解は4。

【平成27年本試験 問32 テーマ：補償金請求権・出願公開(1)侵害】

特許出願についての要件及び出願公開に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、誤っているものは、いくつあるか。

- （イ） 甲は発明イに係る資料を学会で配付した後、その特許を受ける権利を乙に譲渡した。その後、乙は発明イの代わりに、発明イの改良発明である発明ロについて特許出願をするとともに、発明イについて発明の新規性の喪失の例外（特許法第30条）の適用を受けた。この場合、審査官は、発明イに係る当該資料を、頒布された刊行物として、いわゆる進歩性に係る特許法第29条第2項の規定に基づく拒絶の理由を通知することはない。
- （ロ） 甲は特許出願とともに発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面を提出した。当該特許出願をした翌日であって、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発明であることを証明する書面を提出する前に、大規模な自然災害の発生という甲の責めに帰することができない理由により、甲は当該証明する書面の提出ができなくなった。その災害発生から9月後に甲の業務活動が可能となった場合、その可能となった日から14日（甲が在外者のときは2月）以内であれば、その証明する書面の特許庁長官に提出し、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けられることがある。
- （ハ） 特許請求の範囲に、発明の詳細な説明に記載した複数の発明の1つについてのみ記載し、他の発明については記載しないものであることのみを理由として、特許法第36条第6項に規定する特許請求の範囲の記載要件に違反することはない。
- （ニ） 特許法第41条の規定による優先権の主張を伴う特許出願が特許庁に係属しているが、出願審査の請求又は出願公開の請求のいずれもなされていない。当該特許出願の願書が特許庁長官に提出された日から1年6月を経過していない場合においても、特許庁長官は、その特許出願について出願公開をすることがある。
- （ホ） 特許出願について出願公開がされた後、特許権の設定の登録がされた。このとき、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知らないでその登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明の内容を記載した書面を提示した警告をしていなくとも、その特許出願に係る特許権者について、特許法第65条第1項の規定による補償金の支払請求権が認められる場合がある。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 1】

●ポイント

特30条1項及び2項は、以下のように規定する。

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項及び同条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項及び同条2項の規定の適用については、前項と同様とする。

●法改正 有（特30条4項、特36条の2）

●過去類題 H24-59, H17-14, H17-43

(イ) ○ 特30条2項

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特29条1項及び同2項の規定の適用については、前項と同様とする（特30条2項）。本枝では、発明イについて発明の新規性喪失の例外の適用を受けたため、発明イに係る資料を刊行物として進歩性に基づく拒絶の理由を通知することはない。よって、本枝は正しい。

(ロ) × 特30条4項

証明書を提出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30条3項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項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月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる（特30条4項）。本枝では、大規模な自然災害の発生により、災害発生から9月後に甲の業務活動が可能になっている。このため、甲は特30条3項に規定する期間の経過後6月以内に当該証明書を提出することができない。したがって、発明の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36条6項

特36条2項の特許請求の範囲の記載は、①特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること、②特許を受けようとする発明が明確であること、③請求項ごとの記載が簡潔であること、④その他経済産業省令で定めるところにより記載されていることに適合しなければならない（特36条6項）。本枝における、特許請求の範囲に、発明の詳細な説明に記載した複数の発明の1つについてのみ記載し、他の発明については記載しないものであることは①～④のいずれにも該当しない。したがって、特36条6項の記載要件に違反することはない。よって、本枝は正しい。

(ニ) ○ 特64条1項、特36条の2

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つては、同項に規定する先の出願の日である（特36条の2第1項かっこ書）。本枝では、特許出願の願書が特許庁長官に提出された日から1年6月を経過していない場合においても、先の出願の日から1年6月を経過したときにはその特許出願について出願公開される。よって、本枝は正しい。

(ホ) × 特65条1項

特許出願人は、出願公開があった後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする（特65条1項）。本枝では、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを「知らない」でその登録前に業としてその発明を実施したため、警告をしなければ、その特許出願に係る特許権者について、特65条1項の規定による補償金の支払請求権が認められない。よって、本枝は誤り。

したがって、誤っているものは（ロ）、（ホ）の2つであるから、正解は2。

【過去類題 H23-27】

特許法に規定する出願公開又は出願審査に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

- 1 特許出願をしてから2年後に、その特許出願の一部を分割して新たな特許出願をした場合、当該新たな特許出願をした日から2年を経過した後であっても、当該新たな特許出願について、出願審査の請求をすることができる場合がある。
- 2 特許出願人でない者から出願審査の請求があったとき、特許庁長官からその旨の通知を受けた特許出願人は、その出願審査の請求をした者の同意を得れば、その出願審査の請求を取り下げることができる。
- 3 特許出願の願書に添付した明細書に記載された事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、当該特許出願についての出願公開は行われない。
- 4 特許庁長官は、出願審査の請求がされており、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において必要があるときは、出願公開がなされていなくても、特許法第48条の6の規定により、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場合がある。
- 5 特許出願人は、特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしなかった場合であっても、出願公開後、特許権の設定登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる場合がある。

【正解 5】**1 × 特48条の3第1項、第5項 法改正**

本枝では、特許出願をしてから2年後に分割に係る新たな出願をしており、もとの特許出願の日から3年が経過していないので、新たな出願について出願審査の請求のできる期間は、もとの特許出願の日から3年以内である（特48条の3第1項）。また、もとの特許出願から2年、さらに新たな特許出願をした日から2年が経過しているため、特48条の3第5項による出願審査請求期間の徒過に対する救済（3年の期間経過後1年以内）も認められない。したがって、本枝では出願審査の請求を請求することができる場合はない。よって、本枝は誤り。

2 × 特48条の3第3項

同意の有無にかかわらず出願審査の請求は取り下げることができない（特48条の3第3項）。よって、本枝は誤り。

3 × 特64条2項

明細書等については、特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、これについては特許公報には掲載しない（特64条2項）。しかし、この規定は、出願公開自体を禁止するものではない。よって、本枝は誤り。

4 × 特48条の6

特許庁長官は、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において必要があるときは、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ることができる（特48条の6）。同条は出願公開制度に伴う弊害の除去のため（青本特48条の6参照）に規定されたものであり、出願公開が優先審査のための要件となっている。よって、本枝は誤り。

5 ○ 特65条1項

特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしなかった場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対して、補償金の支払を請求することができる（特65条1項）。よって、本枝は正しい。

【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**の出願の日前に收藏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**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A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A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。

【平成27年本試験 問1 テーマ：審判手続一覧(2)一般手続】

特許法に規定する審判又は特許異議の申立てにおける手続補正に関し、次の(イ)～(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

- (イ) 審判請求書が特許法第131条（審判請求の方式）の規定に違反しているときは、請求人に対して相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを特許庁長官が命ずる場合がある。
- (ロ) 特許無効審判において訂正の請求があり、その訂正の請求により審判請求の理由の要旨を変更する補正をする必要が生じた場合、審判長は、被請求人が当該補正に同意しない限り、当該補正を許可することができない。
- (ハ) 侵害訴訟を提起されたため早急に特許無効審判を請求したが、無効理由の根拠となる証拠が極めて特殊な外国文献であったため、その入手に相当の時間を要した。請求人が当該証拠に基づき請求の理由を補正しようとする場合、当該補正が請求の理由の要旨を変更するものであるときは、当該補正が認められる余地はない。
- (ニ) 特許異議の申立てを受けて訂正請求書を提出したところ、訂正請求書が、特許法第131条（審判請求の方式）第1項の規定に違反するとして補正をすべきことを命じられた場合、当該命じられた事項についてする補正は、要旨を変更するものであっても認められる。
- (ホ) 審判長は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、決定をもって当該請求を却下することができる。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 2】

●ポイント

〔審判請求の方式違反の調査要領と補正命令〕

特許出願の拒絶査定不服審判における補正命令は、審判請求と同時に明細書、特許請求の範囲又は図面について補正がされた審判事件については、特162条の前置審査が解除されるまでは特許長官が行い、解除後及びそれ以外の事件については審判長が行う（審判便覧21-02）。

●法改正 H26年法改正 特120条の5第9項

●過去類題 H26-13, H26-4, H24-46, H23-26, H22-44, H21-21, H17-48

(イ) ○ 特17条3項

拒絶査定不服審判で、審判請求と同時に明細書等について補正が行われたものについては、特許庁長官が方式違反の調査などを行い、方式違反を発見したときは、特許庁長官は、相当の期間を指定して、手続きの補正をすべきことを命ずることができる（特17条3項）。したがって、審判請求書について補正をすべきことを特許庁長官が命ずる場合がある。よって、本枝は正しい。

(ロ) × 特131条の2第2項・同項1号

審判長は、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、当該特許無効審判における訂正の請求があり、その訂正の請求により審判請求の理由の要旨を変更する補正をする必要が生じた場合（特131条の2第2項1号）、決定をもって、当該補正を許可することができる（特131条の2第2項柱書）。特許権者による訂正請求に起因して無効理由が追加されることから、訂正請求をすることをもって特許権者の同意があったものと擬制することが可能であるからである（青本 特131条の2参照）。これに対し、本枝は「被請求人が当該補正に同意しない限り、当該補正を許可することができない。」としている。よって、本枝は誤り。

(ハ) × 特131条の2第2項・同項2号

審判長は、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかであり、かつ、当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかったことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意した場合（特131条の2第2項2号）、決定をもって、当該補正を許可することができる（特131条の2第2項柱書）。例えば、侵害訴訟を提起されるなどの事情により早急に無効審判を請求する必要があるながら、無効理由の根拠となる証拠が極めて特殊な外国文献等であるため、その入手に相当の時間を要し、提出などが遅れたとしてもやむをえないと認められる場合などが考えられる（青本 特131条の2参照）。したがって、当該補正が認められる余地はある。よって、本枝は誤り。

(ニ) ○ 特120条の5第9項で準用する特131条の2第1項

特131条1項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない（特120条の5第9項で準用する特131条の2第1項柱書）。ただし、特133条1項の規定により、特131条（審判請求の方式）1項の規定に違反するものとして、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてする補正（準用する同項3号）は、要旨を変更するものであっても認められる（準用する同項柱書ただし書）。よって、本枝は正しい。

(ホ) × 特135条

不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもってこれを却下できる（特135条）。これに対し、本枝は「審判長は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、決定をもって当該請求を却下することができる。」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）、（ニ）の2つであるから、正解は2。

【過去類題 H18-27】

特許法に規定する審判の審理に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、誤っているものは、いくつあるか。

- （イ） 拒絶査定不服審判において、請求人が、審判の請求書に拒絶をすべき旨の査定に対する不服の理由をなんら記載せず、その査定の取消しを求める旨の主張のみをしている場合、審判長は、その請求書について補正を命ずることなく、審決をもって審判の請求を却下することができる。
- （ロ） 審査官が進歩性欠如のみを理由として拒絶をすべき旨の査定をしている場合、その査定に対する拒絶査定不服審判においては、発明が自然法則を利用したものであるか否かや、出願が発明の単一性の要件を満たしているか否かについて、審理することができない。
- （ハ） 2以上の請求項に係る特許に関し、**甲**及び**乙**が別個に特許無効審判を請求し、審理が併合された場合、審判長は、**甲**が請求項1に係る特許の無効を主張するために提出した刊行物**A**に記載の発明と、**乙**が請求項2に係る特許の無効を主張するために提出した刊行物**B**に記載の発明とに基づき、請求項1又は2について、進歩性欠如の無効理由を新たに通知することができる。
- （ニ） 2以上の請求項に係る特許に関し、請求人が、請求項1に係る特許のみについて特許無効審判を請求している場合において、審判長は、請求項2に係る特許についても無効理由があると口頭審理中に判断したときは、当事者に対して、請求項2について無効理由を通知し、期間を指定して意見を申し立てる機会を与えることができる。
- （ホ） 職権による証拠調べを行い、ある製品の一般市場への販売開始が審判事件に係る特許出願の前になされたことが明白となった場合には、審判長は、当該証拠調べの結果を当事者に通知しなければならないが、意見を申し立てる機会を与える必要はない。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 4】**(イ) × 特133条、135条**

特135条の審決却下は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものが対象となるが、拒絶査定不服審判の請求書においては、請求の理由について要旨を変更する補正ができるので、補正を命じなければならず（特133条1項）、当該審判の請求を審決却下することはできない。よって、本枝は誤り。

(ロ) × 特153条1項

職権主義により、審判においては、拒絶査定理由以外の拒絶理由についても審理することができる。よって、本枝は誤り。

(ハ) ○ 特153条1項・2項

審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができ（特153条1項）、当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、審判長はその審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。よって、本枝は正しい。

(ニ) × 特153条3項

審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。本枝では、請求項1に係る特許を無効とすることを請求の趣旨としており、請求項2に係る特許を無効とすることを請求の趣旨としていない。したがって、請求項2に係る特許の無効理由の有無については、審理することができない。よって、本枝は誤り。

(ホ) × 特150条1項・5項

審判に関しては、職権で、証拠調べをすることができ（特150条1項）、審判長は、特150条1項の規定により職権で証拠調べをしたときは、その結果を当事者に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない（同条5項）。よって、本枝は誤り。

したがって、誤っているものは（イ）、（ロ）、（ニ）、（ホ）の4つであるから、正解は4。

【過去類題 H17-48】

特許法における審判事件に係る手続に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

- 1 不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもってこれを却下することができる。
- 2 審判長は、審判事件に係る手続（審判の請求を除く。）において、不適法な手続であってその補正をすることができないものについて、その手続を却下しようとするときは、手続をした者に対し、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
- 3 審判長は、特許無効審判の請求書に記載した請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、当該審判における訂正の請求により請求の理由を補正する必要があると認めるときは、当該補正を許可することができる。
- 4 審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に通知しなければならない。
- 5 審判書記官は、口頭審理による審判の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合にはその命令に従うが、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。

【正解 4】**1 ○ 特135条**

不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもってこれを却下することができる（特135条）。よって、本枝は正しい。

2 ○ 特133条の2第2項

審判長は、審判事件に係る手続（審判の請求を除く）において、不適法な手続であってその補正をすることができないものについて、その手続を却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない（特133条の2第2項）。よって、本枝は正しい。

3 ○ 特131条の2第2項1号

当該無効審判における訂正の請求により請求の理由を補正する必要がある場合は、特131条の2第2項1号に該当する事由である。したがって、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであれば、審判長は当該補正を許可することができる。よって、本枝は正しい。

4 × 特156条1項

審判長が審理の終結を通知しなければならないのは、当事者及び参加人であり（特156条1項）、審判に参加を申請してその申請を拒否された者に対する通知義務はない。よって、本枝は誤り。

5 ○ 特147条2項

審判書記官は、調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる（特147条2項）。よって、本枝は正しい。

【平成27年本試験 問30 テーマ：特許料等の納付】

特許料の納付等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

- 1 利害関係人は、特許権者の意思に反しても特許料を納付することができるが、この場合、特許権者に対して、その費用の償還を請求する権利を有しない。
- 2 特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合、特許権は初めから存在しなかったものとみなされるので、当該特許権の特許料を納付した者は、既納付の特許料の全額の返還を請求することができる。
- 3 特許権者が、特許料の納付期間の経過後 6 月以内に特許料及び割増特許料を追納した場合においては、当該納付期間の経過の時に一旦消滅した特許権が、当該納付期間の経過の時にさかのぼって存続していたものとみなされる。
- 4 特許法第 112 条の 2（特許料の追納による特許権の回復）の規定により特許権が回復した場合において、回復した特許権の効力は、特許権の回復の登録後における第三者による当該発明の実施行為には及ばないことがある。
- 5 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、特許権の存続期間の満了までの全ての各年分の特許料について、30日以内を限り特許料の納付期間を延長することができる。

【正解 4】

●ポイント

〔特許料の納付期限〕

特107条1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に一時に納付しなければならない（特108条1項）。特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、特108条1項に規定する期間を延長することができる（特108条3項）。特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、特108条1項に規定する期間を延長することができる（特4条）。

●法改正 平成26年法改正 特111条1項2号

●過去類題 H23-8, H18-5, H18-19, H17-54

1 × 特110条1項

利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる（特101条1項）。したがって、本枝前半は正しい。なお、特101条1項の規定により特許料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる（特110条2項）。したがって、本枝後半は誤り。よって、本枝は誤り。

2 × 特111条1項2号

特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合、特許権は初めから存在しなかったものとみなされる（特125条本文）。したがって、本枝前半は正しい。なお、特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以降以後の各年分の特許料は、納付した者の請求により返還する（特111条1項2号）。すなわち、既納付の特許料の全額の返還を請求することができるわけではない（特111条1項2号）。したがって、本枝後半は誤り。よって、本枝は誤り。

3 × 特112条4項

特112条4項は、2項に規定する6月の期間内に通常の特許料に併せて割増特許料を納付しないときは、その特許権は当初の納付期限が経過する時にさかのぼって消滅する旨を規定する。この規定からもわかるように108条2項に規定する納付期限内内に納付しないときは、一応特許権は消滅し追納を求めて回復するのではなく、納付期限後6月は追納の有無にかかわらず特許権は存続し、追納がない場合にさかのぼって消滅するのである（青本 特112条4項参照）。したがって、当該納付期間の経過の時に一旦消滅した特許権が、当該納付期間の経過の時にさかのぼって存続していたものとみなされるわけではない（特112条4項）。よって、本枝は誤り。

4 ○ 特112条の3

特112条の2第2項の規定により特許権が回復した場合において、その特許権の効力は、特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輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には及ばない（特112条の3第1項）。この場合、回復した特許権の効力は、特許権の回復の登録後における、当該物の実施行為には及ばない。したがって、特112条の2の規定により特許権が回復した場合において、回復した特許権の効力は、特許権の回復の登録後における第三者による当該発明の実施行為に及ばないことがある（特112条の3）。よって、本枝は正しい。

5 × 特108条3項

特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、特108条1項に規定する期間を延長することができる（特108条3項）。なお、特108条2項本文及びただし書に規定する第4年以降の特許料については、特112条に規定するように追納が認められていることから納付期限の延長は認められていない（青本 特108条参照）。したがって、特許庁長官は、特許権の存続期間の満了までの全ての各年分の特許料について、納付期間を延長することができるわけではない。よって、本枝は誤り。

【過去類題 H22-3】

特許法に規定する手数料に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、手数料に関して減免又は猶予はないものとする。

- 1 出願審査の請求をした後、その出願が特許法第36条第4項第2号に規定する要件を満たしていない旨の同法第48条の7に規定する通知（文献公知発明に係る情報の記載についての通知）を受け、指定された期間内に、その出願を放棄するとともに出願審査の請求の手数料の返還を請求した。この場合、その出願を放棄するまでに、上記通知以外、特許庁から何らの通知等も受けていなければ、政令で定める額が返還される。
- 2 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後、補正により請求項の数が増加した。増加した請求項についての出願審査の請求の手数料は、出願審査の請求をした者が納付しなければならない。
- 3 特許請求の範囲に含まれている2以上の請求項のうち、ある1つの請求項の誤記を訂正することのみを目的として訂正審判を請求する場合、審判請求手数料は1件についての金額に、当該訂正の対象である1つの請求項についての金額を加えた額である。
- 4 拒絶査定不服審判において拒絶の理由が通知されたため、特許請求の範囲を出願後初めて補正したところ、請求項の数が増加した。この場合、増加した請求項についての審判請求手数料に加え、増加した請求項についての出願審査の請求の手数料を納付することが必要である。
- 5 特許無効審判において、審理の終結が通知された後、当事者が審理の再開を申し立てる場合、その当事者は政令で定める手数料を納付しなければならない。

【正解 3、4】**1 × 特195条9項**

出願審査の請求をした後において、特48条の7の規定による通知等を受けるまでの間にその特許出願が放棄されたときは、政令で定める額が返還される（特195条9項）。しかし、本枝においては、特48条の7に規定する通知を受けた後に特許出願を放棄しているため、政令で定める額が返還されることはない。よって、本枝は誤り。

2 × 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、補正により請求項の数が増加したときは、増加した請求項についての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。

3 ○ 特195条2項、別表13、特126条3項 法改正

審判を請求する者は、1件につき4万9,500円に1請求項につき5,500円を加えた額の手数料を納付しなければならない（特195条2項、別表13）。そして、平成23年法改正により、訂正審判は請求項ごとに請求することができる旨規定された（特126条3項前段）。また、題意より、本枝の訂正の対象である1つの請求項と他の請求項は一群の請求項の関係ではない（特126条3項後段）。したがって、本枝の場合、請求項の数は2以上であっても、誤記の訂正をする請求項が1つであるから、審判請求手数料は、1件についての金額に、当該訂正の対象である1つの請求項についての金額を加えた額である。よって、本枝は正しい。

4 ○ 特195条2項、別表6・13 法改正

審判請求手数料については、枝3で解説したとおりである。また、出願審査の請求の手数料については、1件につき118,000円に1請求項につき4,000円を加えた額と規定されている。したがって、補正により請求項の数が増加した場合は、増加した請求項についての審判請求手数料と、増加した請求項について出願審査の請求の手数料を納付することが必要である。よって、本枝は正しい。

5 × 特195条

手数料については特195条に規定されているが、特許無効審判において、審理の終結が通知された後、当事者が審理の再開を申し立てる場合に手数料が必要であることは規定されていない。よって、本枝は誤り。

【過去類題 H21-15】

特許法又は実用新案法に規定する手数料等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

- 1 特許出願人でない者乙が平成20年8月27日（水）に出願審査の請求をし、その手数料が納付された。特許出願人甲が、特許庁長官からの出願審査の請求があった旨の通知を受ける前である平成20年8月29日（金）に、当該特許出願について自ら出願審査の請求をし、これに伴って納付した手数料が受領された場合、甲は、平成21年4月1日（水）にその手数料の返還を請求することができる。
- 2 特許を受ける権利が国と出願審査の請求の手数料の減免を受けない国以外の者の共有に係り、その持分がそれぞれ2分の1である特許出願について、他人による出願審査の請求がされ、国が単独で補正により請求項の数を増加した場合、その補正を行ったのは国であるから、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全額免除される。
- 3 実用新案登録出願人でない者から実用新案技術評価の請求がされた後、当該実用新案登録に基づく特許出願がされた場合、当該特許出願が実用新案技術評価書の作成前にされたときであっても、実用新案技術評価の請求の手数料は返還されない。
- 4 甲を特許権者とする特許について、乙が特許無効審判を請求したところ、「本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」との審決がされた。この場合、甲は乙に対し、当該審決を根拠に、本件審判に関して甲が任意に依頼した代理人の報酬についても負担を求めることができる。
- 5 在外者甲が、特許管理人により、平成20年4月1日（火）に特許出願をするとともに当該特許出願について出願審査の請求をし、その手数料を納付したが、特許法第195条第9項に規定する命令、通知又は査定の謄本の送達を受けることなく、平成20年9月1日（月）に当該特許出願を取り下げた場合、甲が日本国内に滞在しているときであっても、甲は、特許管理人によらなければ、平成21年2月27日（金）に出願審査の請求の手数料の返還を請求することができない。

【正解 1】**1 ○ 特195条11項・12項 法改正**

本枝の場合、乙による出願審査の請求の手数料が既に納付されているので、その後の甲による出願審査の請求の手数料は、過誤納の手数料であり、納付した日の1年を経過する前の甲の請求により返還される（特195条11項・12項）。したがって、甲は、納付した平成20年8月29日（金）から1年を経過する前である平成21年4月1日（水）に、その手数料の返還を請求することができる（特195条12項）。よって、本枝は正しい。なお、平成26年法改正により、納付した日から1年を経過した後であっても、不責事由があれば、6月以内に救済を受けることができる（特195条13項）。

2 × 特195条3項・4項・6項

本枝の場合、出願審査の請求の手数料の減免を受けない国以外の者は、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の2分の1の額（当該国以外の持ち分の割合2分の1を乗じて得た額）を納付しなければならず、全額免除されない。よって、本枝は誤り。

3 × 実54条の2第1項、12条7項

実用新案登録出願人でない者から実用新案技術評価の請求がされた後、当該実用新案登録に基づく特許出願がされた場合、実12条7項の規定によりその請求がされなかったものとみなされるので、実54条の2第1項の規定により、当該特許出願が実用新案技術評価書の作成前にされたときであっても、実用新案技術評価の請求の手数料は返還される。よって、本枝は誤り。

4 × 特169条6項

特169条6項によれば、本件審判に関して甲が任意に依頼した代理人の報酬は、本件審判の審判費用の範囲外である。よって、本枝は誤り。

5 × 特8条1項、特施令1条、特195条9項・10項

特許管理人を有する在外者が日本国内に滞在している場合には、在外者自らが特許管理人によらず手続することができる（特8条1項、特施令1条）。したがって、甲は、日本国内に滞在しているときであれば、特許管理人によらず、特195条9項の規定に基づいて出願審査の請求の手数料の返還を請求することができる（特195条10項）。よって、本枝は誤り。

【平成27年本試験 問27 テーマ：特許権の効力と権利侵害（1）侵害】

特許権等の侵害に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

- 1 特許権の侵害に係る訴訟において、特許権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物の具体的態様を否認するにもかかわらず、相手方が、相当の理由なく、自己の行為の具体的態様を明らかにしない場合、制裁措置は設けられていないが、裁判官の心証に影響を与えることはある。
- 2 特許法第 101 条第 2 号（侵害とみなす行為）に規定する「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは、請求項に記載された発明の構成要素とは異なる概念であり、発明の構成要素以外にも、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料なども含まれ得る。
- 3 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みなす。
- 4 専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするために必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするために必要な事項について説明しなければならない。
- 5 裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、必要な書類の提出を命じることができる場合がある。

【正解 3】**●ポイント**

特100条から特106条までの規定は、特許権又は専用実施権の侵害に関する規定である。旧法においては、専ら一般法としての民法の規定によってのみ救済措置が講じられていたのであるが、現行法においては、特許権の特殊性に鑑みて、民法の特別規定として数カ条にわたる新しい規定を設けた（青本 特100条参照）。

●法改正 無**●過去類題 H25-26, H24-12, H21-32, H19-48****1 ○ 特104条の2**

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものと主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない（特104条の2）。なお、相当な理由がるとは認められないにもかかわらず、相手方が本条の規定にしたがった対応をしない場合についての制裁措置は設けられていないが、そのような不誠実な訴訟対応については、最終的には裁判官の心証に影響を与えることもあると考えられる（青本 特104条の2参照）。よって、本枝は正しい。

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（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、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす（特101条2号）。本条に規定する「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは、請求項に記載された発明の構成要素とは異なる概念であり、発明の構成要素以外にも、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料なども含まれ得る（青本 特101条参照）。よって、本枝は正しい。

3 × 特103条

他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する（特103条）。したがって、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みなされるわけではない（特103条）。よって、本枝は誤り。【参考】

4 ○ 特105条の2

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするために必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするために必要な事項について説明しなければならない（特105条の2）。よって、本枝は正しい。

5 ○ 特105条1項

裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命じることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときはこの限りでない（特105条1項）。したがって、裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、必要な書類の提出を命じることができる場合がある（特105条1項）。よって、本枝は正しい。

【参考】

特許発明の内容については特許公報、特許登録原簿によって公示されおり、しかも特許権又は専用実施権の侵害は業としての行為のみが該当するものであることから侵害の行為をする者は一応過失によってその行為をしたものと推定し、立証責任を転換せしめたものである。（青本 特103条参照）

【過去類題 H26-32】

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】**(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 法改正

無効の抗弁の主張権者は、特許無効審判を請求することができる者には限定されない（特104条の3第3項）。したがって、特許を受ける権利を有する者でなくとも冒認による無効の抗弁を主張することができる。よって、本枝は正しい。

(ホ) × 特104条の4第1号 法改正

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ことから、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。

【平成 27 年本試験 問 56 テーマ：専用実施権と通常実施権】

実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

- 1 ある発明に関し、特許を受ける権利を有しない**甲**による出願について特許権の設定登録がされた後、その発明について特許を受ける権利を有する**乙**が、その特許権の移転の登録を受けた。その移転の登録の際現にその特許権についての通常実施権を有していた**丙**は、その移転の登録の前に、その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による出願に対してされたものであることを知らずに、日本国内においてその発明の実施である事業をしていた。**丙**は、その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
- 2 特許権者が、その特許権に係る専用実施権の設定登録の日から、その特許権の存続期間の満了の日まで、その特許発明の実施地域を四国地方に限定したほかは、その特許発明の実施について何らの制限を加えることなく、専用実施権について設定の登録をした。その後、その特許権者が、徳島県において、第三者に対し通常実施権の許諾をしたとしても、その通常実施権は、その専用実施権者に対して効力を有しない。
- 3 特許権者**甲**は、特許出願の日から3年を経過した日に特許権の設定の登録を受けた。その登録の日から更に4年を経過した日から、**甲**は、その特許発明について適当な実施を開始し、現在に至るまで継続している。その後、第三者**乙**は、**甲**に対し、その特許権について、特許法第83条第2項に規定する不実施の場合の通常実施権の設定の裁定の請求の前提となる協議を求めることはできない。
- 4 特許発明**A**の特許権者**甲**から、その特許権について通常実施権の許諾を受けた**乙**は、**甲**が特許発明**A**を利用する特許発明**B**についての特許権者でもあるときは、**甲**から特許発明**B**に係る特許権について、別途、通常実施権の許諾を受けていなくとも、特許発明**B**を実施することができる。
- 5 特許権者**甲**から通常実施権の許諾を受けた**乙**は、実施の事業とともに通常実施権を**丙**に移転した。このとき、**乙**は、**甲**に移転の通知をした。その後、**丙**は実施の事業とともに通常実施権を**丁**に移転した。この移転について、**丙**が**甲**に通知をすれば、**丁**は**甲**に対し通常実施権の移転を対抗することができる。

【正解 4】

●ポイント

専用実施権や通常実施権については、効力の範囲、対抗要件等について問われることが多いので、しっかりと身に付ける必要がある。また、法定通常実施権や裁定通常実施権については、法律で規定されている要件をしっかりと覚え、当て嵌めして要件を満たすか否かを判断するスキルが短答試験でも求められるので、そのスキルを身に付ける必要がある。

●法改正 無

●過去類題 H26-49, H24-20, H26-49, H24-20

1 ○ 特79条の2第1項

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の際現にその特許権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が特123条1項6号に規定する要件（冒認出願の無効理由の要件）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は、その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する（特79条の2）。したがって、丙は、特79条の2に規定する通常実施権を有する。よって、本枝は正しい。

2 ○ 特77条2項、特68条1項ただし書

専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する（特77条2項）。特許権者による特許権の効力は、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については及ばない（特68条1項ただし書）。このため、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の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）。本枝の場合、特許権者が、専用実施権の設定範囲である四国地方内の徳島県において第三者に対し通常実施権を許諾することは認められない。したがって、その通常実施権は、その専用実施権者に対して効力を有しない。よって、本枝は正しい。

3 ○ 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）。ここで、過去において3年以上継続して実施をしなかった事実があっても、現在実施をしていれば特83条1項の適用はない（青本特83条1項参照）。本枝の甲も現在に至るまで継続して実施しているので、特83条1項の適用はない。したがって、第三者乙は、甲に対し、その特許権について、特83条2項に規定する不実施の場合の通常実施権の設定の裁定の請求の前提となる協議を求めることはできない。よって、本枝は正しい。

4 × 特68条1項

特許権者は、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する（特68条1項）。通常実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する（特78条1項）。ここで、特許発明Aに係る特許権と、特許発明Bに係る特許権とは別個独立したものである。したがって、乙は、特許発明Aについての通常実施権の許諾を受けているので、業として特許発明Aの実施をする権利は有しているが、業として特許発明Bの実施をする権利は有していない。つまり、乙は、甲から特許発明Bに係る特許権について、別途、通常実施権の許諾を受けなければ、業として特許発明Bを実施することができない。よって、本枝は誤り。

5 ○ 特27条、特99条、民法467条

平成23年法改正により、当然対抗制度が導入されたことに伴い、通常実施権の登録制度は不要になり、通常実施権の移転等に関する事項は特許原簿の登録事項から削除され（特27条）、通常実施権等の登録を対抗要件とする旧特99条3項は削除された。その結果、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）にしたがって規律されることになる（平成23年法改正解説本参照）。したがって、丙が甲に通知をすれば、丁は甲に対し通常実施権の移転を対抗することができる。よって、本枝は正しい。

【過去類題 H26-49】

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】**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）。このように、特79条の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って、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ったときは、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旨が規定されているのであって、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旨が規定されていない。また、その旨については、その他特許法にも規定されていない。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。

【平成27年本試験 問9 テーマ：特許異議申立て】

特許異議の申立てに関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。

- （イ）特許異議申立書を提出した特許異議申立人は、特許異議の申立てをすることができる期間の経過前であっても、特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示の要旨を変更する補正をすることができない場合がある。
- （ロ）特許異議の申立てに係る特許権について専用実施権を有する者が、当該特許異議の申立ての参加人である場合においては、特許権者は、当該専用実施権者の承諾を得なくとも、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面の訂正を請求することができる。
- （ハ）特許異議の申立てについての審理は、いかなる場合でも書面審理による。
- （ニ）特許異議の申立ては、特許法第 120 条の 5 第 1 項の規定による通知（いわゆる取消理由通知）があった後は、特許権者の承諾があっても取り下げることができない。
- （ホ）特許権の設定の登録の直後に請求された訂正審判において特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決が確定した場合、特許異議の申立てをすることができる期間の経過前であれば、その訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものであることを理由にした特許異議の申立てを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】

●ポイント

何人も、特許掲載広報の発行の日から6月以内に限り、特許庁長官に、特許異議の申立てをすることができる（特113条）。

●法改正 平成26年法改正 特113条～特120条の8

●過去類題 無

(イ) ○ 特115条2項ただし書

特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない（特115条2項）。ただし、特許異議申立期間（特113条）が経過する時又は取消理由通知（特120条の5第1項）がある時のいずれか早い時までについてした特115条1項3号に掲げる事項についてする補正はこの限りでない（特115条2項ただし書）。したがって、特許異議の申立てをすることができる期間の経過前であっても、取消理由通知があった後は、特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示を変更する補正をすることができない場合がある。よって、本枝は正しい。

(ロ) × 特120条の5第9項で準用する特127条

特許権者は、専用実施権者、質権者又は職務発明に基づく通常実施権若しくは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ときに限り、訂正請求をすることができる（特120条の5第9項で準用する特127条）。したがって、専用実施権者が特許異議の申立ての参加人である場合においても、特許権者は当該専用実施権者の承諾を得なければ、訂正を請求することができない。よって、本枝は誤り。

(ハ) ○ 特118条1項

特許異議の申立ての審理は、書面審理による旨を規定し（特118条1項）、審理の方式を「全件書面審理」によるものとした。よって、本枝は正しい。【参考1】

(ニ) ○ 特120条の4第1項

特120条の4第1項は、特許異議の申立ては、特120条の5第1項の規定による通知（いわゆる取消理由通知）があった後は、取下げをすることができない旨を規定する。したがって、取消理由通知があった後は、特許権者の承諾があっても取り下げることができない。よって、本枝は正しい。

(ホ) × 特113条各号

特許後の後発的事由、すなわち、不適法な特許の訂正がなされたことについては特許異議申立理由とはされていない（特113条各号）。これに対し、本枝は「訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものであること（特120条の5第9項で準用する特126条6項、特123条1項8号）を理由とした特許異議の申し立てをすることができる場合がある。」としている。よって、本枝は誤り。【参考2】

よって、正しいものは（イ）、（ハ）、（ニ）の3つであるから、正解は3。

【参考1】

旧制度では、書面審理を原則としつつ、審判長は、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとするところとされていた。他方、新たな特許異議の申立て制度の創設にあたっては、特許異議申立事件の当事者の対応負担を無効審判よりも低いものとし、かつ、審理手続自体も簡易なものとするこで、より利用し易い制度にするという観点から、審理の方式を「原則書面審理」から「全件書面審理」によるものとし、特許異議申立人が口頭審理へ呼び出されることがないようにした（平成26年法改正本P83参照）。

【参考2】

特許異議申立制度は特許処分適否について審理を行う制度であるから、特許後に発生する事由を特許異議申立理由とすることは妥当でないと考えられ、かつ、特許異議申立期間が経過するまでの短期間の間にこうした事由が発生することは極めて稀と考えられるからである。

【類題なし 参考例題】

特許異議申立について、次のうち、正しいものは、どれか。

- 1 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が特許法第113条各号のいずれかに該当すると認めないときでも、その特許を維持すべき旨の決定をすることができない場合がある。
- 2 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
- 3 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に対し、特許の取消の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
- 4 審判長は、決定があったときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
- 5 不適法な特許異議の申立てであって、その補正をすることができないものについて、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、その申立てが却下された。このとき、この却下の決定に対する訴えは、常に、東京高等裁判所の専属管轄となる。

【正解 5】**1 × 特114条4項、特113条各号**

特114条4項においては、「審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない」旨規定している。つまり、異議申立理由は、特113条各号に限定列举されたものだけである。したがって、例外なく特許維持の決定がされる。よって、本枝は誤り。

2 × 特118条1項

特118条1項には、「特許異議の申立ての審理は、書面審理による」旨規定している。この規定に例外はなく、常に書面審理によって行われる。よって、本枝は誤り。

3 × 特120条の5第1項

特120条の5第1項によれば、取消理由の通知は、特許権者及び参加人にのみ行う。本枝のように、特許異議申立人や、参加を申請して拒否された者については行う必要はない。よって、本枝は誤り。

4 × 特120条の6第2項

特120条の6第2項によれば、特許異議の申立てについての決定の謄本の送達は、特許庁長官が行う。これに対して、本枝では「審判長」とされている。よって、本枝は誤り。

5 ○ 準特135条、特178条1項

特120条の8において特135条を準用しており、不適法な特許異議の申立てであって、その補正をすることができないものについては、答弁書を提出する機会を与えずに、審決をもって却下される。また、特許異議申立書の却下の決定に対しては、東京高等裁判所の専属管轄とする（特178条1項）。よって、本枝は正しい。

【類題なし 参考例題】

特許異議申立について、次の（イ）～（ホ）のうち、誤っているものは、いくつあるか。

- （イ）特許異議申立書の申立の理由についての要旨を変更する補正は、特許掲載公報の発行の日から6月以内であれば、特許取消の理由の通知がされた後でも行うことができる。
- （ロ）特許を受ける権利を有する者は、その特許が特許法第38条の規定（いわゆる共同出願要件）に違反することを理由として特許異議の申立てをすることができる。
- （ハ）特許無効審判が提起されたあと、特許異議の申立てがされた場合、審判長は、特許異議の申立てについての決定が確定するまで、その特許無効審判の手続を中止しなければならない。
- （ニ）特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、異議申立人として、その審理に参加することができる。
- （ホ）特許異議の申立てにおいて、当事者の双方又は一方が同一である二以上の審理であって、特別の事情がない場合、その審理は、常に、併合される。

- 1 1つ
- 2 2つ
- 3 3つ
- 4 4つ
- 5 5つ

【正解 5】**(イ) × 特115条2項**

特115条2項によれば、特許異議申立書の補正のうち、特113条に規定する期間（特許異議申立ての期間）が経過する時又は特120条の5第1項の規定による通知（取消理由通知）がある時のいずれか早い時までにした、異議の申立ての理由についてする補正は要旨変更が認めらる。したがって、特許掲載公報の発行の日から6月以内であっても、この間に、取消理由通知があつときには、このとき以後要旨変更補正を行うことは許されない。よって、本枝は誤り。

(ロ) × 特113条号

いわゆる冒認出願、共同出願要件違反は、特許無効審判において、真の権利者によって審判提起すべきものとされており、これらは異議申立理由から除外されている。よって、本枝は誤り。

(ハ) × 特168条1項

審判において必要があると認めるときは、特許異議申立てについての決定が確定するまで、その手続を中止することができる（特168条1項）。本条は、裁量規定であって、常に中止しなければならないわけではない。よって、本枝は誤り。

(ニ) × 特119条

特許異議申立てにおいては、特119条に補助参加人の規定はあるが、異議申立人としての当事者参加の規定はない。この場合、別途特許異議申立をすればよく、その場合は、原則として審理が併合されることとなる（特120条の3）。よって、本枝は誤り。

(ホ) × 特120条の3

特120条の3においては、同一の特許権に係る2以上の特許異議申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除いて、併合される旨規定されている。これに対し、本枝では、同一の特許権にかかる異議申立てであるか否かが不明であるため、異議申立ての対象にかかる特許権が異なる場合、併合はされない。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。

以上

