

TAC 弁理士講座

2016年度合格目標

論文上級講義

【第 1， 2 回】

論文答案の書き方

1. 形式面も大切

論文を採点するのは機械ではなく人である。どのような人が採点するのかはわからないので、誰が採点しても「採点ミス」が起こらないような答案を作成する必要がある。答案は読ませてやるものではなく【読んでいただく】ものであると考えよう。

平成24年 特許・実用新案法 問題I 設問1

甲は、特許請求の範囲に発明Aを記載した特許出願Xを行ったところ、発明Aは刊行物1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない（以下「刊行物1に基づいて進歩性がない」などと略記する。）旨の拒絶理由通知を受けた。

そこで、甲は、当該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記載された発明Aを発明A1にする補正1をしたところ、発明A1は刊行物1及び新たな刊行物2に基づいて進歩性がないとして、最後の拒絶理由通知（特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいう。）を受けた。

なお、特許出願Xの願書には図面は添付されていないものとする。

特許出願Xは外国語でされた国際特許出願であって、甲が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記載された発明A1を発明A2にする補正をしようと考えたところ、発明A2は、国際出願日における国際出願の明細書には記載されているが、その翻訳文には誤訳のため記載されていないことが判明した。

この場合、甲は特許法上どのような手続をとることができるか、いわゆる新規事項の追加の禁止の趣旨について述べつつ、説明せよ。

答案①

甲は、誤訳訂正書を提出して、明細書にA2を追加し、請求項に係るA1をA2に補正する（17条の2第1項3号、同2項、184条の2第2項）。補正は進歩性を有するから新規事項の追加を認めると第三者に不利の不利とされるため、これを禁止している。国際出願の明細書の翻訳文にはA2が記載されていないため、通常は補正は「できない」（17条の2第3項、49条1号）。

◇書いてある内容をアピールする

答案①では、「趣旨」についての解答が埋もれてしまっている。答案内で「趣旨」という文言を使って趣旨を答えていることをアピールすべきである。また、「手続」と「趣旨」が混在しているため読みにくい。

◇文章の最後まではっきり記載する

答案①では、通常の補正が「できる」なのか、「できない」なのか判読しにくい。このような文字を書く人は論文の答案を書くときだけでも読みやすい文字を書くことを意識してほしい。

答案②

(1) 甲は、誤訂訂正書ヲ提出して、明細書にA2ヲ追加し、請求項に係るA1とA2に補正する(17条の第1項3号、同2項、184条の12第2項)。
 (2) 新規事項の追加ヲ禁止する趣旨は、補正は権利を有するから新規事項の追加ヲ認めると第三者に不測の不利と生ずるため、これを禁止している。

答案②は、「趣旨」を答えていることをアピールできている。「手続」と「趣旨」を分けて書いているので読みやすい。

答案③

(1) 甲は、誤訂訂正書ヲ提出して、明細書にA2ヲ追加し、請求項に係るA1とA2に補正する(17条の2第1項3号、同2項、184条の12第2項)。
 設問2について 新規事項の追加ヲ禁止する趣旨は、補正は権利を有するから新規事項の追加ヲ認めると第三者に不測の不利と生ずるため
 (1) 審査官は、補正2ヲ却下決定する(53条)の不利と生ずるため

◇細かい字で長々と追記しても読めない

答案③では、「趣旨」を書き忘れてしまったので、あとから追記している。このような細かい字は非常に読みにくいため、読めない（読めない）、つまり採点対象とならないおそれがある。

書き忘れに気づいたら、答案の最後に、「設問○について追記」と記載して、追記したい内容を記載すればよい。

◇どの問いに対する解答か明示する

たとえば、平成26年 特許・実用新案法 問題Ⅱにおける設問は、

設問1 (1)

設問1 (2)

設問2

である。答案では、「設問1」「設問2」「設問3」のように機械的に設問番号を記載しないよう注意したい。

また、平成26年 意匠法は、【問題Ⅰ】と【問題Ⅱ】の2問あるから、どちらの問題に対する解答なのか正確に示してほしい。「第1問」「第2問」ではないので注意したい。

2. じっくり答案構成する

特許・実用新案法では25分から30分、意匠法・商標法では50分程度答案構成しても構わない。早く答案構成を終えても、書くことを考えながら書いていてペンが止まってしまう、全文書きの最中に法文集を何度も参照する、などの要因で全文書きに1枚あたり20分近くかかっている人は答案構成が不十分である。

答案構成の段階で、

- ・内容を正確に理解する
- ・条文番号やキーワードを確認する
- ・論証内容を検討する
- ・時間との関係で記載内容の取捨選択をする

これらを全部やっておけば、全文書きの途中でペンが止まることはない。

また、記載量は「〇枚以上でないとならない」ということはない。記載量が少なくても必要なことが書かれていれば合格答案になるし、記載量が多くても余計なことばかり書いてあって必要なことが書かれていなければ評価は低くなる。

3. 問いに直接答える

問いに対しておうむ返しに答えるようにするとよい。

平成26年 特許・実用新案法 問題Ⅱ設問1 (1)

甲は、靴紐の穴の構造に特徴がある靴に係る発明**イ**を自ら完成し、平成23年6月1日、発明**イ**の特許請求の範囲とする特許出願をしたところ、平成25年6月3日、発明**イ**についての特許権**P**の設定登録がされた。

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、特許権**P**に係る特許に無効理由は無いものとする。

1. **乙**は、平成22年12月1日、発明**イ**と同一の発明を自ら完成させた。そして、平成23年5月2日までに、発明**イ**の技術的範囲に属する靴**a**の試作品を完成させ、靴**a**の製造装置**M**を発注するとともに、販売業者らに対し、それらの事実を伝え、発注があれば直ちに日本国内で靴**a**の製造を開始することを説明した。

乙は、平成23年8月1日、日本国内の工場に製造装置**M**を1機設置し、靴**a**の販売に向けた製造を開始した。さらに、**乙**は、平成25年10月1日、製造装置**M**を3機増設し、現在に至るまで靴**a**の製造を継続している。また、**乙**は、平成26年2月3日以降、靴**a**の靴紐の穴の構造を変えずに、靴底の厚さが1割増加した靴**b**を製造している。**甲**は**乙**を被告として、特許権**P**に基づき靴**a**及び**b**の製造の差止めを求める訴えを提起した。

(1) **乙**が、靴**a**に係る請求について、請求を棄却する旨の判決を得るためにすることが考えられる主張を挙げた上で、その主張が認められるか否か、述べよ。

この問いで問われていることは2つ。「請求を棄却する旨の判決を得るためにすることが考えられる主張」を挙げること、「その主張が認められるか否か」述べること。だから「主張」を挙げた上で、「主張は認められる／認められない」と答える必要がある。

平成26年 意匠法 問題Ⅰ設問(1)

甲は、自ら机に係る意匠**イ**を創作し、その机をビジネスショーで展示した。その後、**甲**は、意匠**イ**及びこれに類似する意匠**ロ**について、意匠登録を受けようとしている。

一方、**乙**及び**丙**は、共同で机に係る意匠**ハ**を創作し、前記ビジネスショーの開催後であって**甲**の意匠登録出願の日より前に意匠**ハ**に係る意匠登録出願を行った。なお、意匠**ハ**は、意匠**イ**には類似せず、意匠**ロ**に類似するものとする。

これらの事実を前提として、以下の各設問に答えよ。

(1) **甲**が、意匠**イ**及び意匠**ロ**に係る意匠登録出願を行う際に留意すべきことは何か、理由とともに説明せよ。

「留意すべきことは何か」と問われているので、「〇〇に留意すべきである」と答える必要がある。

4. 独立している設問と独立していない設問

特に設問が「独立していない」場合には、前の設問の結論が次の設問に影響することがあるので、それも踏まえて解答を考える必要がある。

平成26年 特許・実用新案法 問題 I

日本国に住所を有する**甲**は、甘味料の発明**イ**及び**ロ**をし、平成23年12月1日に、展示会において、発明**イ**の技術的範囲に属する甘味料**α**（以下「**α**」という。）を無条件に入場者にサンプル配布した（以下「配布」という。）。**α**は、外観からも、また、試食したとしても、発明**イ**の技術的範囲に属するかを判別可能なものでなく、さらに、**甲**は、**α**の内容に関する情報を一切開示しなかった。

その後、**甲**は、平成23年12月8日、明細書に発明**イ**及び**ロ**を記載するとともに、発明**イ**のみを請求の範囲に記載し、日本国特許庁を受理官庁として、日本国を指定国に含む国際出願**X**を英語で行った（特許法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願**X**を、以下「外国語特許出願**Y**」という。）。国際出願**X**は、平成25年7月1日に国際公開された。

一方、展示会に入場した**乙**は、配布された**α**を持ち帰り、平成23年12月9日に、半年前に購入した市販の分析器により**α**を分析したところ、その分析結果は、**α**が発明**イ**の技術的範囲に属することを判断できるものであった。

以上の事例を前提として、以下の設問に答えよ。なお、本事例においてはいかなる補正もなされないものとする。

- (1) **甲**が、外国語特許出願**Y**を審査官による審査に供するために、特許庁長官に対して行う必要がある手続について説明せよ。
- (2) 上記配布により、発明**イ**の新規性が喪失するかを、新規性が特許要件とされている趣旨に触れつつ、理由とともに述べよ。
- (3) **甲**は平成25年9月2日に上記(1)の手続をすべて完了し、その翌日に**甲**は上記(2)についての検討をしたものとする。その検討結果を踏まえて、外国語特許出願**Y**により発明**イ**を権利化するために、**甲**がとりうる手続について説明せよ。
- (4) 外国語特許出願**Y**の審査がなされ、特許査定が送達された時に、**甲**は、発明**ロ**の特許権も取得したいと考えたものとする。**甲**はどのような手続をすることが考えられるか、その手続による効果を述べつつ説明せよ。
- (5) **甲**は、外国語特許出願**Y**について、**丙**に対して、明細書に記載した事項の範囲全部の仮通常実施権を許諾し、また、上記(4)の手続をした結果、発明**ロ**について特許権**A**を取得できたものとする。**甲**が特許権**A**を**丁**に譲渡し、その登録がなされた場合、**丙**は、**丁**に対して発明**ロ**についての実施権を主張することができるか、理由とともに説明せよ。

設問（3）では前の設問の結論を踏まえて解答する必要がある。

設問（2）で「新規性が喪失しない」という結論とすると、設問（3）でとりうる手続が挙げられなくなる。したがって、設問（3）で項目が挙げられない場合は、前の設問（2）の結論を見直すとよい。

設問（5）でも前の設問の結論を踏まえて解答する必要がある。設問（4）で分割出願をしていることを踏まえた解答が求められる。

このような問題では、前の設問で解答を誤ると、芋づる式にその後の設問も間違えることになるので慎重に検討する必要がある。

5. 理由付けは適切に

同じ条文であっても事例によって理由付けが異なる場合がある。

平成19年 特許・実用新案法 問題I 設問(1)(イ)

在外者**甲**は、「新規物質**α**」(以下「発明**イ**」という。)を自ら発明し、発明**イ**が除草効果を有する旨とともに明細書に記載して、パリ条約の同盟国に特許出願**A 1**をした後、その同盟国で発明**イ**及び発明**イ**が除草効果を有する旨を刊行物**X**に発表した。**甲**は、その後、新たに「新規物質**α**を含有する除草剤」(以下「発明**ロ**」という。)を自ら発明したので、発明**ロ**を明細書に追加するとともに、発明**イ**及び**ロ**を請求の範囲に記載して、出願**A 1**に基づくパリ条約による優先権を主張して日本国を指定国に含む特許協力条約に基づく国際出願**A 2**を英語でその同盟国にした。出願**A 2**は、その後、国際公開がされた。

一方、**乙**も、発明**イ**を自ら発明し、発明**イ**が除草効果を有する旨とともに明細書に記載して、出願**A 1**の出願の日前にパリ条約の同盟国に特許出願**B 1**をした。その後、**乙**は、自ら発明した発明**ロ**を明細書に追加して、刊行物**X**の発表の日後かつ出願**A 2**の国際出願日の前に、出願**B 1**に基づくパリ条約による優先権を主張して日本国に特許出願**B 2**をした。その後、**乙**は、新規物質**α**の含有率が特定の数値範囲にある場合に除草剤の除草効果が著しく向上することを示す実験結果をさらに明細書に追加するとともに、発明**イ**及び**ロ**を特許請求の範囲に記載して、出願**A 2**の国際出願日の後かつ国際公開の日前に、出願**B 2**に基づく特許法第41条の規定による優先権のみを主張して特許出願**B 3**をした。出願**B 3**は、その後、出願公開がされた。

この設例において、以下の問いに答えよ。ただし、「パリ条約の同盟国」は、日本国以外の国であり、いずれの出願も記載要件は満たされており、いかなる補正もなされておらず、いずれの優先権の主張も適法になされ、一度なされた優先権の主張は取り下げられていないものとする。

- (1) (イ) 日本国の特許出願とみなされた出願**A 2**が取り下げられたものとみなされないための、日本国において**甲**がなすべきすべての手続について説明せよ。

平成26年 特許・実用新案法 問題I 設問(1)

日本国に住所を有する**甲**は、甘味料の発明**イ**及び**ロ**をし、平成23年12月1日に、展示会において、発明**イ**の技術的範囲に属する甘味料**α**（以下「**α**」という。）を無条件に入場者にサンプル配布した（以下「配布」という。）。**α**は、外観からも、また、試食したとしても、発明**イ**の技術的範囲に属するかを判別可能なものでなく、さらに、**甲**は、**α**の内容に関する情報を一切開示しなかった。

その後、**甲**は、平成23年12月8日、明細書に発明**イ**及び**ロ**を記載するとともに、発明**イ**のみを請求の範囲に記載し、日本国特許庁を受理官庁として、日本国を指定国に含む国際出願**X**を英語で行った（特許法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願**X**を、以下「外国語特許出願**Y**」という。）。国際出願**X**は、平成25年7月1日に国際公開された。

一方、展示会に入場した**乙**は、配布された**α**を持ち帰り、平成23年12月9日に、半年前に購入した市販の分析器により**α**を分析したところ、その分析結果は、**α**が発明**イ**の技術的範囲に属することを判断できるものであった。

以上の事例を前提として、以下の設問に答えよ。なお、本事例においてはいかなる補正もなされないものとする。

- (1) **甲**が、外国語特許出願**Y**を審査官による審査に供するために、特許庁長官に対して行う必要がある手続について説明せよ。

どちらの設問でも「国際出願日における明細書等の翻訳文の提出（特184条の4第1項）」が項目として挙がる。

同じ項目でも、平成19年の問題では、「取り下げられたものとみなされないため（特184条の4第4項）」が理由付けとなり、平成26年の問題では、「出願審査請求をするため（特184条の17）」が理由付けとなる。

単に暗記したことを書きだすのではなく、事案に即した適切な理由付けを示すことが重要である。

6. 結論に至る過程が大切

結論だけを答えればよいならわざわざ論文式試験とする必要はない。

平成24年 特許・実用新案法 問題Ⅰ 設問2

甲は、特許請求の範囲に発明**A**を記載した特許出願**X**を行ったところ、発明**A**は刊行物1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない（以下「刊行物1に基づいて進歩性がない」などと略記する。）旨の拒絶理由通知を受けた。

そこで、**甲**は、当該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記載された発明**A**を発明**A1**にする補正1をしたところ、発明**A1**は刊行物1及び新たな刊行物2に基づいて進歩性がないとして、最後の拒絶理由通知（特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいう。）を受けた。

なお、特許出願**X**の願書には図面は添付されていないものとする。

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、設問1～4はそれぞれ独立しているものとする。また、設問4の場合を除き、各拒絶理由通知に係る拒絶理由は妥当なものとする。

2. **甲**は、最後の拒絶理由通知において指定された期間内に、特許請求の範囲に記載された発明**A1**を発明**A2**にする補正2をした。審査官は、補正2は特許法第17条の2第5項第2号に規定するいわゆる限定的減縮を目的とするものと判断したものの、発明**A2**は刊行物1及び2並びに新たな刊行物3に基づいて進歩性がないと判断した。

この場合、審査官は補正2について特許法上どのような処分を行うか、そのような処分を行うこととされている趣旨について述べつつ、説明せよ。

「審査官は補正2について特許法上どのような処分を行うか」という問いに対して、「審査官は、補正2を却下決定する」とだけ答えても評価されない。「なぜ補正却下されるのか」という過程を説明することが求められる。

7. 問題文に逆らわない

平成26年 特許・実用新案法 問題II

甲は、靴紐の穴の構造に特徴がある靴に係る発明**イ**を自ら完成し、平成23年6月1日、発明**イ**を特許請求の範囲とする特許出願をしたところ、平成25年6月3日、発明**イ**についての特許権**P**の設定登録がされた。

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、特許権**P**に係る特許に無効理由は無いものとする。

「特許権**P**に係る特許に無効理由は無い」という設定なので、無効審判請求や、特104条の3を項目として挙げると題意把握ミスとなる。

平成24年 商標法 問題I

和菓子店経営者の**甲**は、事業拡大のため新たにチョコレート販売を始めようと考え、友人で喫茶店を営んでいる**乙**に頼んで試作品を作成してもらった。そして、将来の販売に備え、「ABCチョコ」の商標について、第30類「菓子」を指定商品として、平成24年4月2日に商標登録出願をした。

乙は、「ABCチョコ」の名称が気に入ったので、自分の店で販売しているコーヒー豆にその「ABCチョコ」に因んだ名称を考えて、「エービーシー」の商標について、第30類「焙煎したコーヒー豆」を指定商品として、平成24年4月2日に商標登録出願をした。

丙は、「abc」の商標について、第30類「焙煎したコーヒー豆」を指定商品として、2011（平成23）年12月1日に米国に商標登録出願をした。その後、当該商標についてパリ条約第4条の規定による有効な優先権主張を伴い、第30類「菓子、焙煎したコーヒー豆」を指定商品として、平成24年4月2日に日本国に商標登録出願をした。

この場合において、以下の各設問について答えよ。

なお、「ABCチョコ」「エービーシー」「abc」の各商標は、互いに類似する商標であり、商標を構成する「ABC」「エービーシー」「abc」の文字部分は、自他商品識別機能があるものとする。また、商品「焙煎したコーヒー豆」と商品「菓子（チョコレートを含む。）」とは、互いに類似しない商品とする。

解答に際して、マドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。

「「ABCチョコ」「エービーシー」「abc」の各商標は、互いに類似する商標」という設定なので、外観・称呼・観念などに言及して類否判断をすると、問題文の設定に逆らうこととなり、心証が悪い。

8. 矛盾する表現に注意する

平成24年 特許・実用新案法 問題Ⅱ設問1 (1)

甲は、「 $a + b + c$ からなるソーラーパネルA」に係る特許発明イ（以下「発明イ」という。）についての特許権Pを有しており、その特許権について範囲を全部とする専用実施権を乙に設定し、乙は、甲の承諾を得て、丙に通常実施権を許諾した。

その後、日本国内において、丁は、正当な権原なく「 $a + b$ からなる部品B」を製造し、戊は、丁からこれを買受けて、正当な権原なく「 $a + b + c'$ からなるソーラーパネルA'」を製造、販売している。なお、 c' は c とは異なる構成を指すものとする。

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、設問1～3はそれぞれ独立しているものとする。また、設問1(1)を除き、ソーラーパネルA'（以下「A'」という。）は発明イの技術的範囲に属するものとする。

1. (1) 戊の行為が特許権Pを侵害するのはどのような場合か、説明せよ。

この設問で、原則「侵害しない」と断定して、その後、例外で「〇〇の場合には侵害する」と解答すると、前半と後半で矛盾が生じてしまう。あとからひっくり返すときには、「原則として」、「…とも思われる」など言い切らない言葉を使うようにするとよい。