

弁理士

AI時代に生きる！
広がる弁理士の魅力大公開！
【宮口 聡 LEC専任講師】

れっく **LEC** 東京リーガルマインド



0 001321 190067

MU19006

AI時代に生きる！

広がる弁理士の魅力大公開！

【宮口 聡 LEC専任講師】

私の講義では…

字面だけでなく、図・表・チャートを駆使し、更には、蛍光ペンを駆使することによって、右脳と左脳をバランスよく使う講義を展開いたします。

色のルールは、原則、以下に従いますが、単にメリハリを付けるために色を使い分けることもあります。

色のルール	
ピンク	→ 重要事項、重要キーワード、大項目・中項目の見出し、直接事項
赤	→ 基本的には、ピンクと同じ役割だが、ピンクが無いときやメリハリを出したいときに使う。
オレンジ（橙）	→ 尚書、論点、問題提起、限定事項、仮定的表現
黄色	→ 具体例（肯定的な具体例）、例外の例外（青の逆）、最新の改正部分
緑	→ 理由付け
青	→ 但書や除き書等の例外的事項、否定的内容、否定的具体例、冒認者や侵害者等の悪い奴
紫	→ 基本的には、青と同じ役割だが、青が無いときやメリハリを出したいときに使う。
その他	→ 甲、乙、丙、丁、戊といったように複数人登場するような事案では、メリハリをつけるために、例えば、甲（ピンク）、乙（赤）、丙（橙）、丁（黄）、戊（青）といった感じで、色分けすることがある。

1. 弁理士の仕事について

(1) 業務の種類

弁理士は、特許出願、商標登録出願等の出願代理人、特許権等侵害訴訟の補佐人、審決取消訴訟の代理人を務めることができます。

また、弁理士登録後、特定侵害訴訟代理業務研修を受け、特定侵害訴訟代理業務試験に合格して、付記登録をすれば、特許権等侵害訴訟の代理人を務めることもできます（もつとも、弁護士との共同代理が条件）。

他にも、譲渡契約やライセンス契約に携わったり、侵害の成否を判断する鑑定業務に携わったりすることもできます。

ここで、「理系出身」と「文系出身」という分け方をすると、理系出身の人は特許系の実務、文系出身の人は商標系の実務に携わるのが一般的です。

もつとも、理系の分野でも、機械系、電気系、化学系、バイオ系に分かれているので、自分の専門分野の範囲内で業務を遂行していくのが一般的です。特定分野のスペシャリストであれば、十分に食っていきます。

一方、商標実務においては、出願が拒絶された場合の反論において、幅広い知識や雑学がものを言う場合が多いので、狭く深い知識のある人よりは浅く広い知識を有している人の方が向いているように思えます。また、商標の場合、クライアントは、特許以上に海外での権利取得を望むケースが多いので、語学力がものを言います。商標実務のうち国内業務については、理系出身か文系出身かを問わずに、ある程度こなすことができるので、商標のエキスパートになりたければ、外国商標制度の習得と語学力の修練が必要です。さらに、商標の類否判断を正確に行えるようになる必要がありますが、これは数多くの経験を積む以外にスキルアップを図る手段はないものと考えます。

そして、最近、何かと話題に挙がるAIですが、果たして特許業務がAIにとって代わられるのか？

答えとしては、半分Yesで、半分Noです。

例えば、駅の改札は自動改札になりましたが、駅員の仕事は減ったでしょうか。確かに切符切りの仕事はなくなりましたが、何かのトラブルに備えて、大体2人程度の駅員が常駐しています。また、車業界においても、「10年後は全て、電気自動車になる」とか、「全て自動運転になる」とか言われていますが、いずれも極論です。運転の喜びを感じられるガソリンエンジンは無くなるとは思えないし、自動化されても事故や故障は付き物でしょう。このように、デジタル化の波はあらゆる分野に押し寄せてきていますが、アナログ的要素は絶対に無くなりません。最先端の装備を搭載した旅客機のパイロットは殆ど何もすることがありませんが、有事の際に備えて必ず搭乗しています。

特許業界においても、同じことが言えます。YesかNoの判断が比較的容易な事務的な仕事はAIにとって代わられるかもしれませんが、YesかNoの判断が難しい業務は結局のところ、人間に委ねられます。つまり、我々に求められるのは、AIに支配されることではなく、AIを上手く活用して行くことなのです。

(2) 就職先

就職先のダントツトップは、昔も今も特許事務所です。受験時代から特許事務所に勤務している人はもちろんのこと、企業に勤めていた人が合格を契機に特許事務所に転職する場合もあります。

次に多いのが、企業の知的財産部です。中には知的財産部員だけで数百人という大企業も存在しますが、2～3名程度の小さな部署である場合も珍しくありません。もっとも、企業の中途採用数は、特許事務所に比べると少なく、無資格段階での転職は厳しい状況にあります。

特許事務所と企業のメリット・デメリットは以下の通りです。

特許事務所勤務のメリットは、仕事をこなせばこなすほど収入が増える点です。

他方デメリットは、仕事をこなさなければ収入もその分減少してしまい、場合によっては無資格者以下ということもありうるということです。

企業のメリットは、収入が安定しているということです。また、福利厚生も一般にしっかりしています。病気で休んでもそれが収入に影響することも原則としてありません。さらに、特許事務所との関係では、立場上、優位に立つ点も見逃せません。いい加減な仕事しかしない事務所を切り捨てることのできる地位にあるということです。

他方デメリットは、仕事をどんなに沢山こなしてもそれほど収入に反映されないということです。最近、優れた発明をした従業員に対し、何千万円といった報奨金を支払う企業も出てきているようですが、その明細書を書いた弁理士にも数千万云々という話は聞いたことがありません。メーカーではエンジニアが最も尊重されます。というのも、企業の栄枯盛衰は、彼らの開発能力如何に依存するところが大きいからです。間接部門たる知的財産部は二の次であることが多いです。

もっとも、最近の知財ブームを反映してか、知的財産部門を重要視する企業が徐々に増えてきているのも事実ですから、企業内弁理士の担う役割は今後大きくなっていくでしょう。

なお、最近では、シンクタンク、金融機関、マスコミ、TLO等に就職する例も報告されており、就職先も多岐に渡っています。

(3) 特許事務所勤務弁理士の仕事

特許事務所の場合、工業所有権の権利化に至るまでの手続を出願人に代わって行う、いわば出願代理人としての業務、とりわけ明細書作成業務がメインとなります。

また、特許事務所の多くは、所長含めた所員の数が5人以下の零細事務所であり、ある技術分野に特化している場合が殆どです。クライアントの数もそれほど多くはありませんが、大口顧客が一つでもあれば事務所経営は成り立ちます。

もともと、最近の企業は、より良い事務所があればすぐに依頼先を替える傾向にあるので、油断できません。顧客を奪われないようにするために、事務所も日々進化して行かなければならないのです。

大口顧客のない零細事務所は、中小企業や個人発明家からの単発的な仕事に依存せざるを得ません。

一方、大手事務所は大企業をクライアントに持つところが多く、明細書に関しても、その大半は企業の中で8割程度仕上がっており、そのチェックだけで済みます。大企業では、エンジニアでも明細書が書けるように、特許教育が徹底されているからです。また、大手事務所では、勉強会や所内研修等も充実しており、初めて特許事務所に就職するのであれば大手事務所の方が好ましいと言えます。

(4) 企業知財部の仕事

企業の場合、どれがメインということはなく多岐に渡ります。

まずは、開発者や一般の個人発明家から提案されたアイデアに関する先行技術調査に始まります。

先行技術が発見されなければ、特許庁へ出願手続を行います。

出願手続は社内で処理することもあります。出願業務のエキスペートである特許事務所に依頼するのが一般的です。そして、依頼の際の話し合いを円滑に進めるのも企業内弁理士の重要な仕事です。

そして、特許になってから再び企業内弁理士の腕の見せ所です。特許権を有効な財産権として活用するためには、競合メーカーの特許調査、技術動向調査を怠らないことが必要です。外国で特許を取った場合は、国外にも目を向けなければならない、必然的に語学力が要求されます。

かかる調査にて、もし自社の特許権と抵触するおそれのある技術が発見されれば、直ちに鑑定を行い、必要に応じて警告、ライセンス交渉等の措置をとります。

ここまでは、特許の話だけでしたが、物品に施された形状等に美的価値が認められるようであれば意匠登録出願を、アイデアが商品化に至ればその商品名につき商標登録出願を行います。

つまり、一つのアイデアを網羅的に保護すべく、特許のみならず、意匠や商標にも目を向け、妥当な保護形態をトータルコーディネートするのが企業内弁理士の重要な役割です。

2. 収入について

一概にいくらということは言えませんが、無資格者よりは高収入です。

もっとも、特許事務所と企業で事情は大きく異なるので、各々のケースについて説明したいと思います。

(1) 特許事務所勤務の場合

- ① 基本給は無資格者と同じであるが、例えば、資格手当で2万円、5万円、あるいは10万円という形で無資格者と差別化を図るというパターン。
- ② 年俸制を採用する場合もある。初年度はその人の実力が分からないので、例えば、初年度年俸600万円で契約し、その年の実績を評価した上で翌年の年俸を決定するというパターン。
- ③ 売り上げの何割かを報酬に当てる実績連動型の報酬体系をとるパターン。

(2) 企業勤務の場合

- ① 企業の給与体系に従うパターン
(資格者、無資格者の差別がなく、せいぜい、弁理士年会費が支給される程度)
- ② 出世させることによって自然に無資格者と差が出てくるようなケース。
- ③ 基本給とは別に、資格手当（例えば、2万円、5万円等）を出すケース。

企業内弁理士の場合、特許事務所勤務の弁理士に比べ、特別扱いされる例は、どちらかというとも少ないでしょう。というのも、企業には弁理士のみならず、他の資格を持った人も多くいますが、特に資格手当を出していないようなケースで弁理士だけ特別扱いするのは不公平だからです。

ただ、弁理士になると、一専門家の意見として周囲の者が尊重して聞いてくれるようになります。その結果、周囲の者や会社の期待に応えるべく必死に頑張ります。そして、良い結果が出せるようになれば、更にやる気が沸いてきます。それが、功を奏してボーナス等のインセンティブ報酬に跳ね返ってきます。

資格は、使えない人の頼みの綱ではなく、使える人を陰でバックアップしてくれる頼もしいパートナーです。主役はあくまで自分自身であって、資格は脇役に過ぎないことを忘れてはなりません。

ただ、それを名脇役にするか否かは、本人の腕次第です。

3. 独立への道

「弁理士業は、サムライ業」とよく言われるように、独立可能な資格です。もっとも、弁理士試験合格者は現在急増中であり、その分独立する人も増えているわけで、仕事を食い合っている状況であることは否めません。世間でよく言われているように、「勝ち組」「負け組み」が出始めています。「勝ち組」の事務所は儲かって仕方ありません。その一方で、独立してはみたけれど殆ど仕事の依頼がないまま店じまいという事務所も少なくありません。ただ、「負け組」になることを恐れているぐらいなら、当初から独立なんて考えない方がよいでしょう。事務所経営には、多かれ少なかれ不確定要素が付きものだからです。

「そんなリスクがあったとしても独立するんだ」と思うぐらいの気迫が欲しいところです。

もっとも、気迫があっても、計画性がなければ事務所経営はうまくいきません。将来的にどういう事務所にしていくのかというビジョンをしっかり持つことが大切だと思います。

独立を目指すなら、直に経営者（所長）に触れることのできる小規模事務所に勤務した方が良いかも知れません。実務のみならず、経営手法も手に取るように分かるからです。

一方、弁理士業務だけに没頭したいのであれば、業務が細分化された大手特許事務所の勤務弁理士としてやっていく方が無難だと思われま

4. 適性（どんな人が弁理士に向いているのか）

どのような職業に就く場合にも言えることですが、「好きこそものの上手なれ」です。知財業務関連の仕事が好きなら是非目指すべきでしょう。他方、単に知財がブームだとか、高収入だとかいう理由から目指すのであれば、それは御門違いということになりかねません。

人間には適材適所が必ずあるわけで、それを探し当てるのが極めて重要です。もし、技術に関する素養があり、興味があり、法律にも興味があるのであれば、弁理士に向いているでしょう。

確実に向き不向きを調べるためには、実際に特許事務所や企業の知財部で働いてみるのがよいでしょう。

もっとも、企業の知財部の場合、有資格者でなければ中途入社は難しいので、転職するのであれば、一般論として特許事務所ということになるでしょう。どの事務所でも基本的には特許業務をやっているわけですから、最初のうちは選り好みせず、とりあえずどこかの事務所で修行するつもりで就職することが大切です。

5. 文系出身でも大丈夫か

弁理士の業務のメインが特許業務である以上、どうしても文系出身者の心配は付き物です。

しかし、最初から、「自分は商標専門でやっていく」という強い意思をもって臨むのであれば、業務遂行に関してはさほど心配する必要ありません。

もともと、理系出身の人でも商標実務は出来るので、理系出身の人に負けないためにも語学等の研鑽は必要です。そして、弁理士試験に受かった後でよいので、どこかの国の商標制度や、マドリッド協定議定書に基づく国際出願実務に強くなれば、十分食べていけるでしょう。

一方、文系出身の人で特許実務をやりたいと思っている人にとっては一筋縄ではありません。というのも、技術を理解するためにはそれ相応の知識と能力が必要だからです。理系の人でも自分の専門外のことについてはよく分からないぐらいですから、文系出身の人にとっては尚更のことでしょう。特許業務をうまくこなすためには、発明の十分な理解が必要です。発明する能力は要りませんが発明を理解する能力は最低限必要です。

弁理士試験合格後に理系の夜学（例えば、東京理科大学や芝浦工業大学）に通って技術の基礎を学ぶという手段があります。文系出身の方で弁理士試験に受かって特許をやりたいけど、実務経験がないという人は、理系の夜学にでも通って技術的素養を身につけるのがよいでしょう。

もともと、理系の大学に通ったからといって特許実務が身につくわけではありません。大学で身につけた技術的素養を実のあるものにするためにも、その後は、特許実務を積極的にこなしていくことが必要です。

6. 弁理士になってからの主な研修

(1) 新人義務研修（登録前義務研修）

原則、合格した年の12月から約2～3か月間に渡り実施されます。

eラーニング中心ではありますが、実際に現場に通う座学研修もあるので、研修に参加するためには、勤務する事務所・会社の理解を得る必要があります。

司法修習同様、完全義務化されているので、この研修を受けないと弁理士登録できません。

この研修では、出願、中間処理、審判、鑑定等の一般的な弁理士業務について幅広く学びます。課題（レポート提出）も出されます。実務上のノウハウが身に付く点において有意義な研修といえますが、それ以上に、同期合格者間での人脈が広がるという点において意味があるでしょう。

なお、レポートの再提出を食らう人もいるみたいですが、卒業できない人は殆どいないので、あまり心配はいらないでしょう。

(2) 倫理研修

事例に沿って、どういった点が弁理士倫理規範に抵触するかについて学習していきます。5年に一度受講しなければなりません。といっても、1日のうち数時間拘束されるに過ぎないので、業務上負担になることはありません。

(3) 特定侵害訴訟代理人能力担保研修

各種研修のうち、最も注目されているのが本研修でしょう。弁理士は、特許権等の侵害訴訟において補佐人として関与することができますが、訴訟代理人として関与するためには本研修を受講し、かつ、研修後の試験に合格し、付記登録をしなければなりません。試験の主目的が、能力担保研修の効果を確認することであり、また、民法及び民事訴訟法の基本的知識を備え、かつ研修内容を習得することにより、弁護士と連携しつつ法廷活動を行うに足る能力を備えていることの確認を行うことを目的としているので、研修の内容も必然的に試験に直結したものとなります。

研修では、訴状や答弁書の書き方を学んでいきます。いくつかの起案が出され、レポートを提出しなければなりません。起案の内容と試験に出題される内容は似ているので、起案を真面目に取り組めば、試験突破も容易になります。

この研修は、5月から9月の約5か月間に渡って実施されます。全出席、全レポート提出が研修修了の条件です。こう書くと、厳しい研修のように思えますが、修了できない人は全体の1%程度しかいません。

問題は研修後（10月下旬）に実施される試験です。平成15年度に初めて実施されて以降、合格率は50%～60%台で推移しています。

普段から訴訟実務をやっているから何ら対策しなくても大丈夫と思っている方もいますが、はっきり言ってそれ相応の対策が必要です。

民法と民事訴訟法は理系出身にはきついです、出題される内容は一定範囲に限られているようなので、思ったほど苦勞しません。

また、弁理士を対象とした試験である以上、あくまで特許と商標（不競法）が中心となります。この点を見誤ってしまうと、合格が遠のいてしまいます。弁理士試験に合格してから年数が経ってない人は、弁理士試験の感覚が残っているので有利です。

弁理士試験に受かっても、研修や試験が続きますが、社会のニーズに応えるためには仕方ありません。

なお、特定侵害訴訟代理業務試験に不合格となった人は、再度研修を受講しなくとも次年度以降も受験資格を有します（研修を修了していれば、翌年以降は、試験だけ受ければよいということ）。

(4) 継続義務研修

5年間で70単位（約70時間）の研修を受け続けなければなりません。これを大変と見るか、たいしたことないと見るかはその人次第ですが、期限ぎりぎりになって慌てて受ける人にとっては結構大変だと思います。普段からコンスタントに受けていればそれほど苦勞しません。Web受講タイプの講座と通学タイプの講座があり、そのラインナップも豊富です。いくつかの必須科目以外は、自由に選択することができます。

7. 最後に

弁理士試験のような難関試験（もっとも、かつてに比べると易化していますが・・・）は、決して独学で受かるような試験ではありません。受験仲間と勉強したり、受験機関を利用したりして初めて合格できる試験です。

感謝の念を忘れず、謙虚な気持ちで前進していけば、必ず結果は付いてきます。

また、弁理士試験は人生の最終ゴールではなく、新たな道を進むための出発点に過ぎません。

プロフェッショナルとしての道は決して平坦ではありません。受験勉強においては、大抵の場合、答えが見つかりますが、実務の世界では、答えの見つからない無理難題と向き合う場面が多いです。そこをどう乗り越えて行くかが手腕の見せ所であり、それを乗り越えたときの達成感に魅せられて我々は日々弁理士業務に励んでいるのです。

プロとしての自覚をもった新進気鋭の弁理士が一人でも多く増えることを願って止みません。

最近では、弁理士の業務がAIによって奪われるのではないかという懸念が取り沙汰されていますが、杞憂に過ぎません。セルフ式ガソリンスタンドの店員の仕事は減ったでしょうか、タブレットで料理等を注文できる居酒屋の店員の仕事は減ったでしょうか。結局、それと同じです。デジタル的業務はAIに取って代わられても、アナログ的業務は取って代わられることはありません。

となれば、今後は尚更、道なき道を走破できる、プロとしての自覚をもった新進気鋭の弁理士が一人でも多く増えることを願って止みません。

弁理士試験入門講座（宮口クラス）では、多くの合格者を輩出してきましたが、ここ4～5年、一発合格者輩出数No.1です（H30年度においても断トツの9名の一発合格者が出ています。この中には、お試し受験の経験者等は一切含まれておりません。）

一発合格したければ、宮口クラスです。単に受かることだけを考えて指導しているわけではありません。受かった後のことまで考えて指導しています。その辺が実績に表れているのでしょう。もちろん、再受講の方も大歓迎！

宮口クラスで、一日でも早いスタートを！！

潔い決断力こそが、何よりも大切な要素です。

〔H30-特実1〕

特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書の補正又は手続の補正に関し、次の(イ)～(ホ)のうち、誤っているものの組合せは、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、国際出願に係る特許出願、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、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、設定の登録がされておらず、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ず、文中に示した優先権の主張は取り下げられていないものとする。

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。

- (イ) 特許出願について、拒絶理由通知を受け、指定された期間の経過後に特許法第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）を受けた場合には、同条の規定により指定された期間内に限り、明細書、特許請求の範囲又は図面の補正をすることができる。

ただし、前記特許法第48条の7の規定による通知の後に拒絶理由通知を受けたり拒絶査定不服審判を請求することは考慮しないものとする。

- (ロ) パリ条約の同盟国の国民である甲は、パリ条約の同盟国において、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書及び図面に発明イ及びロが記載された最初の特許出願Aをし、その6月後、日本国において、出願Aに基づくパリ条約による優先権を主張して、明細書、特許請求の範囲及び図面に発明イのみが記載された特許出願Bをした。その後、甲が、出願Bについて、発明ロを明細書、特許請求の範囲及び図面に追加する補正を行った場合、当該補正は、特許法第17条の2第3項に規定する要件（いわゆる新規事項を追加する補正の禁止）を満たす。

14 ● AI時代に生きる！ 広がる弁理士の魅力大公開！

(ハ) 特許出願について、最後の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に特許請求の範囲の減縮を目的とする補正をした場合において、その補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされ、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、請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該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あり、かつ補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであったとしても、当該補正が却下される場合がある。

(ニ) 特許出願の願書に添付した要約書については、特許出願人は、特許出願の日から1年4月以内であれば補正をすることができるが、出願公開の請求があった後は補正をすることができない。

(ホ) 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（特許法第38条の2第1項各号に該当する場合を除く。）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、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。

- 1 (イ)と(ロ)
- 2 (イ)と(ホ)
- 3 (ロ)と(ハ)
- 4 (ハ)と(ニ)
- 5 (ニ)と(ホ)

【特実】 1 【正解】 3 (ロ)と(ハ)

(イ) ○ 特 17 条の 2 第 1 項 2 号

特許出願人は、拒絶理由通知を受けた後、特 48 条の 7 の規定による通知を受けた場合には、同条の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書等について補正をすることができる（特 17 条の 2 第 1 項 2 号）。

よって、本枝は正しい。

(ロ) × 特 17 条の 2 第 3 項

明細書等について補正をするときは、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においてしなければならない（特 17 条の 2 第 3 項）。また、特許出願がパリ条約による優先権の主張を伴う場合における例外規定もない。

本枝の場合、最初の特許出願 A の願書に最初に添付した明細書及び図面には発明イ及びロが記載されているが、パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願 B の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面にはイのみが記載されている。

したがって、甲が、B について、ロを明細書等に追加する補正を行った場合、当該補正は、特 17 条の 2 第 3 項に規定する要件を満たさない。

よって、本枝は誤り。

(ハ) × 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（特 17 条の 2 第 1 項 3 号）に願書に添付した明細書等についてした補正が同条 3 項～6 項の規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の際の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない（特 53 条 1 項）。

ここで、本枝の補正が、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においてされ、特 17 条の 2 第 4 項に規定する要件を満たし、請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該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あり、かつ補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであったときは、同条 3 項・4 項・5 項 2 号・6 項に規定する要件を満たす。

したがって、当該補正が却下される場合はない。

よって、本枝は誤り。

(ニ) ○ 特 17 条の 3、特施規 11 条の 2 の 2 かつこ書

特許出願の願書に添付した要約書については、特許出願人は、特許出願の日から 1 年 4 月以内であれば補正をすることができるが（特 17 条の 3、特施規 11 条の 2 の 2）、出願公開の請求があった後は補正をすることができない（特施規 11 条の 2 の 2 かつこ書）。

よって、本枝は正しい。

(ホ) ○ 特 18 条の 2 第 1 項・2 項

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（特 38 条の 2 第 1 項各号に該当する場合を除く。）について、その手続を却下しようとするとき（特 18 条の 2 第 1 項）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、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない（同条 2 項）。

よって、本枝は正しい。

〔H30-特実3〕

特許法に規定する実施権に関し、次の(イ)～(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

以下において、**甲**は特許権**A**の特許権者であるものとし、(イ)～(ホ)はそれぞれ独立しているものとする。

- (イ) **甲**は特許権**A**に係る特許発明の実施能力を持たない事業者であり、特許権**A**に係る特許発明は、実施されないまま設定の登録から4年以上が経過した。その後、特許権**A**に係る特許発明の実施をしようとする**乙**は、**甲**に対し、通常実施権の許諾について協議を求めたが、成立しなかった。このとき、**乙**は、経済産業大臣に対して、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定（特許法第83条）を請求することができる。
- (ロ) 特許権**A**に係る特許発明の実施をしようとする**乙**が、特許権**A**について不実施の場合の通常実施権の設定の裁定（特許法第83条）を請求した場合、通常実施権を設定すべき旨の裁定（同法第86条第2項第1号）において定めなければならない「通常実施権を設定すべき範囲」には、時期、地域的範囲、実施することができる発明の範囲等のあらゆる制限的事項が含まれる。
- (ハ) **甲**と、特許権**A**に係る特許発明を実施したい**乙**との間で、**乙**に対し特許権**A**について専用実施権を設定する旨の契約が締結されれば、直ちに専用実施権の効力が生じる。
- (ニ) **乙**が、**甲**から特許権**A**について通常実施権の許諾を受けて、特許権**A**に係る特許発明の実施である事業をしている場合、**乙**が、**甲**から承諾を得ずに当該通常実施権を第三者**丙**に移転できることがある。
- (ホ) **乙**が、**甲**から特許権**A**について通常実施権の許諾を受けて、特許権**A**に係る特許発明の実施である事業をしている場合であって、**甲**が、**乙**から事前に承諾を得ずに特許権**A**を第三者**丙**に移転させたとき、**乙**の当該通常実施権は、**丙**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

【特実】 3 【正解】 3 ((ア)、(二)、(ホ))

(イ) × 特 83 条 2 項

特許出願の日から 4 年を経過しているにもかかわらず、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、特許権者等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（特 83 条 1 項）、同項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、「特許庁長官」の裁定を請求することができる（同条 2 項）。

したがって、本枝において、乙は、「経済産業大臣」に対して、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定を請求することができるわけではない。

よって、本枝は誤り。

(ロ) ○ 特 86 条 2 項 1 号、青本特 86 条参照

通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、通常実施権を設定すべき範囲を定めなければならないが（特 86 条 2 項 1 号）、同号の通常実施権を設定すべき範囲には、「時期、地域的範囲、実施することができる発明の範囲等のあらゆる制限的事項が含まれる」（青本特 86 条参照）。

よって、本枝は正しい。

(ハ) × 特 98 条 1 項 2 号

専用実施権の設定は、登録しなければ、その効力を生じない（特 98 条 1 項 2 号）。すなわち、当事者間の契約のみでは専用実施権は発生しない（新・注解特 P. 1595 参照）

したがって、甲と、特許権 A に係る特許発明を実施したい乙との間で、乙に対し A について専用実施権を設定する旨の契約が締結されれば、直ちに専用実施権の効力が生じるわけではない。

よって、本枝は誤り。

(ニ) ○ 特 94 条 1 項

特許権者の許諾による通常実施権は、「実施の事業とともにする場合」、特許権者の承諾を得た場合及び「相続その他の一般承継の場合」に限り、移転することができる（特 94 条 1 項）。

したがって、本枝において、乙が、甲から承諾を得ずに当該通常実施権を第三者丙に移転できることがある。

よって、本枝は正しい。

(ホ) ○ 特 99 条

通常実施権は、その発生後にその特許権を取得した者に対しても、その効力を有する（特 99 条）。また、特許権者が通常実施権者の承諾を得ずに特許権を第三者に移転させたときの例外規定もない。

したがって、本枝において、甲が、乙から事前に承諾を得ずに特許権 A を第三者丙に移転させたとき、乙の当該通常実施権は、丙に対しても、その効力を有する。

よって、本枝は正しい。

〔H30-特実6〕

特許法に規定された権利等についての次のA～Dの文章が適切なものとなるように、文中の①～④の空欄に語句を入れたとき、空欄番号と語句の組合せとして最も適切なものは、どれか。

なお、同一の番号の空欄には、同一の語句が入るものとする。

- A 特許を受ける権利は①の目的とすることができないが、②については特許法に規定がなく、特許を受ける権利を②の目的とすることは禁じられていない。
- B 1つの③について、同時に同一内容の④を複数の者に許諾することができる。したがって、新たに④の許諾を得たい者は、当該③についてすでに他者に同一内容の④が許諾されていても、当該③者から許諾を得ることが可能である。
- C ③又は④を目的として①を設定したときは、①者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該特許発明を実施することができない。
- D ③又は④を目的とする①は、③若しくは④の対価又は特許発明の実施に対しその③者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡し又は引渡し前に差押えをしなければならない。

- | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| 1 | ①質権 | ②譲渡担保 | ③特許権 | ④通常実施権 |
| 2 | ①譲渡担保 | ②専用実施権 | ③特許権 | ④通常実施権 |
| 3 | ①質権 | ②通常実施権 | ③特許権 | ④専用実施権 |
| 4 | ①譲渡担保 | ②質権 | ③専用実施権 | ④通常実施権 |
| 5 | ①通常実施権 | ②譲渡担保 | ③専用実施権 | ④質権 |

【特実】6 【正解】1

本問の出典は、Aは特33条2項及び青本特33条、Bは青本特78条、Cは特95条、Dは特96条である。

- A 特許を受ける権利は①質権の目的とすることができないが、②譲渡担保については特許法に規定がなく、特許を受ける権利を②譲渡担保の目的とすることは禁じられていない。
- B 1つの③特許権について、同時に同一内容の④通常実施権を複数の者に許諾することができる。したがって、新たに④通常実施権の許諾を得たい者は、当該③特許権についてすでに他者に同一内容の④通常実施権が許諾されていても、当該③特許権者から許諾を得ることが可能である。
- C ③特許権又は④通常実施権を目的として①質権を設定したときは、①質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該特許発明を実施することができない。
- D ③特許権又は④通常実施権を目的とする①質権は、③特許権若しくは④通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその③特許権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡し又は引渡し前に差押えをしなければならない。

したがって、①の空欄に入る語句は、「質権」であり、
 ②の空欄に入る語句は、「譲渡担保」であり、
 ③の空欄に入る語句は、「特許権」であり、
 ④の空欄に入る語句は、「通常実施権」である。

よって、空欄番号と語句の組合せとして最も適切なものは、1である。

〔H30-著不6〕

著作権法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。

- 1 ありふれた交通標語は、著作物として保護されない。
- 2 交通標語を網羅的に入力しただけのデータベースであっても、全文検索が可能であれば、データベースの著作物として保護される。
- 3 交通標語が記載されたポスターを忠実に撮影したにすぎない写真は、写真の著作物として保護されない。
- 4 ありふれた四字熟語を書道家が書として表現したものは、著作物として保護される。
- 5 万葉集に収められた4500首以上の和歌から名作を百首選んで配列した編集物は、編集著作物として保護される。

【著不】6 【正解】2

最も不適切なものを×、そうではないものを○とする。

- 1 ○ 著2条1項1号、知財判例集P.356参照、東京地判H13.5.30「交通標語事件」

著作物とは、思想又は感情を「創作的に表現したもの」であって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう（著2条1項1号）。しかし、標語等の簡単で短い文章表現は、ありふれた表現として創作性が否定されることが多く（知財判例集P.356参照）、東京地判H13.5.30「交通標語事件」では、「表現が平凡で、ありふれたものである場合には、筆者の個性が現れていないものとして、創作的に表現したものということとはできない。」と判示している。

したがって、ありふれた交通標語は、著作物として保護されない。
よって、本枝は最も不適切なものとはいえない。

なお、東京地判H13.5.30「交通標語事件」では、「ボク安心 ママの膝より チャイルドシート」という標語については、筆者の個性が十分に発揮されているとされ、著作物性が認定されている（茶園著作P.32参照）。
- 2 × 著12条の2第1項、著作権の法律相談ⅡP.77、中山著作P.142参照

データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものは、著作物として保護される（著12条の2第1項）。しかし、ある分野に関する情報を網羅的に集積したデータベースは、情報の選択に創作性が認められない（著作権の法律相談ⅡP.77）。また、単に全文検索が可能にようにしただけでは、体系的な構成による創作性も認められない（中山著作P.142参照）。

したがって、交通標語を網羅的に入力しただけのデータベースは、全文検索が可能であっても、データベースの著作物として保護されない。
よって、本枝は最も不適切なものである。
- 3 ○ 著2条1項1号、著10条1項8号、茶園著作P.45参照

絵画等を忠実に撮影した写真は、技術的な苦労があっても、その撮影者の個性が表れていない以上、写真の著作物（著10条1項8号）の創作性の要件を満たさない（著2条1項1号、茶園著作P.45参照）。

したがって、交通標語が記載されたポスターを忠実に撮影したにすぎない写真は、写真の著作物として保護されない。
よって、本枝は最も不適切なものとはいえない。
- 4 ○ 著2条1項1号、著10条1項4号、中山著作P.90参照

思想・感情を表現した「書」は、美術の著作物として保護される（著2条1項1号、著10条1項4号、中山著作P.90参照）。

したがって、ありふれた四字熟語を書道家が書として表現したものは、著作物として保護される。
よって、本枝は最も不適切なものとはいえない。
- 5 ○ 著12条1項

編集物でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、著作物として保護される（著12条1項）。ここで、万葉集に収められた4500首以上の和歌から名作を百首選んで配列した編集物は、素材の選択によって創作性を有するものといえる。

したがって、当該編集物は、編集著作物として保護される。
よって、本枝は最も不適切なものとはいえない。

論文試験問題サンプル

[H30 特許・実用新案 問題 I]

- 1 日本国籍を有し日本国内に居住する**甲**は、平成29年5月1日に、願書に添付した明細書及び図面に自らした発明**イ**及び**ロ**を記載するとともに、特許請求の範囲に発明**イ**を記載して、日本国において特許出願**A**をした。

以上を前提に、以下の各設問に答えよ。ただし、各設問はそれぞれ独立しているものとし、各設問に示されていない事実をあえて仮定して論じる必要はない。

- (1) **甲**が、平成30年(2018年)6月1日に、パリ条約の同盟国であるとともに特許法 条約の締約国である**X**国において、出願**A**を基礎としてパリ条約による優先権を主張して特許出願**B**をした場合、出願**B**についての優先権主張が認められることはあるか。特許法条約の趣旨及び規定に言及しつつ説明せよ。ただし、**X**国は、特許法条約に準拠した国内法を整備しているものとする。
- (2) 出願**A**は外国語書面出願であった。**乙**会社は、平成29年7月に独自に装置**α**の開発を開始し、平成29年12月に当該装置**α**の製造及び販売を日本国内において開始した。当該製造及び販売は、発明**イ**の実施に該当する。**甲**は、平成30年1月にこの事実を知り、**乙**に対して、発明**イ**に係る特許権の設定の登録があった後に、発明**イ**の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金員の支払いを請求するために、当該特許権の設定の登録前に警告をしようと考えた。この場合、当該警告を可能な限り早期に行うために、**甲**がとるべき特許法上の手続はどのようなものか、**乙**に対する警告の方法もあわせて説明せよ。
- (3) **甲**は、平成30年2月1日に、出願**A**について、拒絶をすべき旨の査定の本送達を受け、同年3月1日に、発明**ロ**を明細書、特許請求の範囲及び図面に記載して、特許法第44条第1項の規定による新たな特許出願**C**をした。その後、出願**A**は、出願公開されることなく拒絶をすべき旨の査定が確定した。また、出願**C**は、出願公開された。**丙**が、平成29年7月1日に、自らした発明**ロ**を明細書、特許請求の範囲及び図面に記載して、日本国において特許出願**D**をした場合、出願**D**が、特許法第29条の2の規定により拒絶されることはあるか、説明せよ。

2 甲会社の従業員Xと乙会社の従業員Yは、それぞれの上司の命を受けて勤務時間中に共同で研究を行って、甲会社及び乙会社の業務範囲に属する発明Iを完成させた。甲とXとの間で定めた勤務規則には、従業者がした職務発明についてはあらかじめ使用者に特許を受ける権利を取得させる旨（以下「原始使用者等帰属」という。）が定められている。

乙が、発明Iに係る出願Aをするために必要な特許法上の手続について、乙とYとの間で定めた勤務規則における原始使用者等帰属の定めの有無に応じて、特許を受ける権利の帰属との関係に言及しつつ、説明せよ。

なお、甲及び乙は、平成28年4月1日以降に設立された、日本国内に営業所を有する法人であり、甲が、当該特許を受ける権利を他者に譲渡すること及び放棄することは考慮しないものとする。また、設問に示されていない事実をあえて仮定して論じる必要はない。

【100点】

論点

以下の事項の理解を問う。

- 1 特許法条約の趣旨及び優先権の回復の要件
- 2 補償金請求権に係る警告を行うための手続（外国語書面出願における出願公開の請求）
- 3 出願公開前に拒絶査定が確定した出願及び分割出願についての拡大された先願の地位
- 4 職務発明の権利帰属及び共同発明の出願手続

答案例

設問1(1)について

1. 優先期間徒過後の出願Bについての優先権主張が認められることはあるか
甲は、我が国の特許出願Aの出願日（平成29年5月1日）から1年1か月が経過した日（平成30年6月1日）にX国（パリ同盟国）で特許出願Bをしているが、優先期間（パリ4条C(1)）を徒過している。かかる場合でも、特許法条約13条(2)に規定する条件を満たせば、Bについての優先権主張が認められる。
2. 特許法条約の趣旨
各国により異なる国内出願手続等の統一化及び簡素化に関する条約である。

設問1(2)について

1. 甲がとるべき特許法上の手続について
 - (1) 出願公開の請求（64条の2）
出願公開（64条）は警告（65条1項）の前提となるからである。
 - (2) 外国語書面の翻訳文の提出（36条の2第2項）
当該翻訳文の提出は出願公開の請求の前提となるからである（64条の2第1項3号）。
2. 乙に対する警告の方法について
Aに係る発明イの内容を記載した書面を郵送等により乙に提示することによって行う。

設問1(3)について

1. 丙の出願Dは、甲の原出願Aを引用例として29条の2で拒絶されるか
Aは出願公開されることなく拒絶が確定しているため、拡大先願の地位を有しない。よって、Dは、Aを引用例として29条の2の規定により拒絶されることはない。
2. 丙の出願Dは、甲の分割出願Cを引用例として29条の2で拒絶されるか
原出願Aと分割出願Cの間になされた出願Dは、分割出願Cを引用例として29条の2の規定により拒絶されることはない（44条2項但書）。
3. 結論
Dは、29条の2の規定により拒絶されること（49条2号）はない。

設問2について

1. 職務発明について
 - (1) イは甲会社において職務発明（35条1項）といえるか
イは甲の従業員Xがした発明である（同項）。また、題意より、イは甲の業務範囲に属する発明である（同項）。さらに、Xは上司の命を受けてイを完成させていることから、その行為は使用者甲におけるXの現在の職務に属する（同項）。
よって、イは甲における職務発明である（同項）。
 - (2) イは乙会社において職務発明といえるか
イは乙の従業員Yによる発明であり、乙の業務範囲に属し、Yは上司の命を受けてイを完成させていることから、使用者乙におけるYの現在の職務に属する。
よって、イは乙においても職務発明である（同項）。
2. 乙が必要とする手続について
 - (1) 特許を受ける権利の取得について
 - ① イは職務発明（35条1項）ゆえ、乙会社に原始使用者等帰属の定めがあれば、Y

の持分は、乙に原始帰属する（35条2項反対解釈、35条3項）。

② 一方、当該定めがない場合には、乙はYの持分を譲り受ける必要があるが（33条1項）、その際、甲の同意を要する（33条3項）。甲会社には原始使用者等帰属の定めがあり、Xの持分は甲に原始帰属しているからである（35条3項等）。

(2) 必要な手続について

上記(1)によりYの持分を取得した乙は、共同発明イについての特許を受ける権利を共有する甲と共同で特許出願をする必要がある（38条、49条2号）。

以上

[H30 特許・実用新案 問題Ⅱ]

下記の相談を受けた弁理士**A**の立場から、設問に記載された事実のみを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、設問中の特許権**P**及び**Q**について無効理由は考慮する必要はない。

(1)

【平成29年6月上旬 釣り具メーカー**甲**からの相談①】

弁理士**A**は、**甲**から、「構成**a**と構成**b**を有する釣り竿」である新製品**X**の製造販売のために、釣り具メーカー**乙**が有している特許権**Q**の譲渡に関する相談を受けた。**甲**によれば、「**乙**は、(イ)**甲**の新製品**X**は、釣り具メーカー**丙**の有する特許権**P**に係る特許発明の技術的範囲にも属するものであるが、(ロ)特許権**Q**は、特許権**P**が登録された後に出願したにもかかわらず、特許権として登録されたものであるから、特許権**Q**を有していれば、特許権**P**が障害となることはなく、新製品**X**の製造販売ができると説明している。」とのことであった。そこで、特許権**P**及び**Q**について調査すると、特許権**P**は、特許請求の範囲を「構成**a**を有する釣り竿。」とする特許発明についての特許権であり、特許権**Q**は、特許請求の範囲を「構成**a**と構成**b**を有する釣り竿。」とする特許発明についての特許権であり、いずれも有効に存在していることが判明した。**乙**の説明(イ)及び(ロ)が正しいか否か、理由を付して、それぞれ分けて説明せよ。

(2)

【平成29年9月中旬 **甲**からの相談②】

弁理士**A**は、**甲**から新製品**X**の製造販売に関して相談を受けた。**甲**によれば、「**丙**が有する特許権**P**は、平成29年11月30日で存続期間が満了することから、(ハ)平成29年11月1日から新製品**X**を国内で製造し、(ニ)平成29年12月1日から新製品**X**を国内で販売する予定である。」とのことであった。上記(ハ)製造行為、及び(ニ)販売行為が、特許権**P**の侵害になるか否か、理由を付して、それぞれ分けて説明せよ。

(3)

【平成 29 年 10 月下旬 甲からの相談③】

弁理士 A は、甲から特許権 Q の譲渡について再度相談を受けた。甲によれば、「乙から特許権 Q の譲渡を受けることになったが、乙の特許権 Q には、共有者丁が存在し、それぞれの持分は乙が 10 分の 9、丁が 10 分の 1 である。また、丁は乙の元役員であったが、現在音信不通である。」とのことであった。また、甲によれば、「乙は、(ホ)特許法によれば、特許権が共有であっても、各特許権者は、当然に当該特許権の特許発明を自由に実施することができる。(ハ)乙は特許権 Q の過半数の持分を有しているから、乙の持分は乙の意思のみで譲渡できると説明している。」とのことであった。乙の説明(ホ)及び(ハ)が正しいか否か、理由を付して、それぞれ分けて説明せよ。

(4)

【平成 30 年 6 月上旬 甲からの相談④】

弁理士 A は、甲から特許権 Q の侵害について相談を受けた。甲によれば、「丁の所在が判明し、乙及び丁から特許権 Q を買い受け、移転登録も完了した。そこで、新製品 X の製造販売を開始したところ、当初、売り上げは順調だったが、その後、売り上げが減少した。調査により、戊が新製品 X と同一の構成を有する釣り竿である製品 Y を国内で製造販売していることが判明したので、戊に対して特許権 Q の侵害に基づく損害賠償請求の訴訟をしたいが、新製品 X の利益の額は戊に知られたくない。」とのことであった。甲の採り得る損害額の算定方法について、特許法上の規定に沿って述べるとともに、それが甲の「新製品 X の利益の額は戊に知られたくない」との意向にかなうか否かについて、簡潔に説明せよ。

【100点】

論点

特許権に関する以下の事項についての理解を問う。

1. 特許発明の技術的範囲と利用発明
2. 特許発明の実施(生産・譲渡)による特許権侵害
3. 共有に係る特許権の譲渡(73条1項)と特許発明の実施(73条2項)
4. 特許権侵害における損害額の算定方法

答案例

設問(1)(イ)について

1. 結論

乙の説明は正しい。

2. 理由

Pに係る特許請求の範囲の記載は「aを有する釣り竿。」である一方、製品Xは、「aとbを有する釣り竿」であり、特許発明の構成全体を包含し、Pに係る特許発明の技術的範囲に属するからである（70条1項）。

設問(1)(ロ)について

1. 結論

乙の説明は正しくない。

2. 理由

後願特許権Qに係る発明「aとbを有する釣り竿」を実施すると先願特許権Pに係る発明「aを有する釣り竿」を全部実施することになるが、その逆は成り立たないので、72条の利用関係が成立し、先願優位の原則により、特許権Qを有していてもXの製造販売（2条3項1号）ができず、あえて製造販売すれば特許権Pの侵害となる（68条）。

設問(2)(ハ)について

1. 結論

甲の製造行為は、特許権Pの侵害になる（2条3項1号、68条、70条1項）。

2. 理由

既述の通り、Xは特許権Pに係る特許発明の技術的範囲に属する（70条1項）。

また、販売目的でXを製造する行為は、業としての実施（生産）に該当する（2条3項1号、68条）。

よって、甲が権原等なく、平成29年11月1日から同月末日（存続期間満了日）までXを製造する行為は、特許権Pの侵害になる。

設問(2)(ニ)について

1. 結論

甲の販売行為は、特許権Pの侵害にならない。

2. 理由

甲がXの販売開始を予定している平成29年12月1日には、特許権Pは存続期間（67条1項）の満了により消滅しているからである。

設問(3)(ホ)について

1. 結論

乙の説明は正しい。

2. 理由

乙は、共有者丁と契約で別段の定をした場合を除き、丁の同意を得ないでQに係る特許発明を実施できるところ（73条2項）、別段の定は推認できない。よって乙は、当然に丁の同意を得ないでQに係る特許発明を実施できる（73条2項）。

設問(3)(ヘ)について

1. 結論

乙の説明は正しくない。

2. 理由

乙は、10分の9の持分を有していても、共有者丁の同意を得なければ、Qに係る乙の持分を譲渡できないからである（73条1項）。

設問(4)について

1. 102条1項

(1) 戊のYの譲渡数量に、甲のXの単位利益額を乗じて得た額を、甲の実施能力を超えない限度において、甲が受けた損害の額とすることができる（同項）。

(2) この場合、甲は、Xの利益額の主張立証を要するため、甲の意向にかなわない。

2. 102条2項

(1) 戊がQの侵害行為により利益を受けているときは、その利益の額は、甲が受けた損害の額と推定する（同項）。

(2) この場合、Xの利益額の主張立証を要しないため、甲の意向にかなう。

3. 102条3項

(1) 甲は、戊に対し、Qに係る特許発明の実施料相当額を、自己が受けた損害額としてその賠償を請求できる（同項）。

(2) この場合、Xの利益額の主張立証を要しないため、甲の意向にかなう。

以上

[H30 意匠法 問題]

【問題Ⅰ】

意匠法において、一つの意匠として認められるものを、意匠法第2条その他の関係する条文に照らして説明せよ。

ただし、いわゆる画像意匠には言及しないものとする。

【40点】

【問題Ⅱ】

デザイナー**甲**は、椅子とテーブルの双方に使用できる「家具用脚」の意匠**イ**を創作し、意匠に係る物品を「家具用脚」として意匠登録を受け、意匠公報が発行され意匠**イ**は公知になっている。その意匠登録において、意匠に係る物品の説明に「この意匠は椅子の脚としてもテーブルの脚としても使用できる」と記載されているが、椅子やテーブルの図面はない。**甲**は、家具メーカー**乙**に意匠**イ**を提案し、**乙**は、意匠**イ**に天板（テーブル上部の板）を取り付けた「テーブル」の意匠**ロ**を創作した。

乙は、意匠**ロ**について多様な出願の態様で保護することを検討している。また、今後製造販売する意匠**イ**を利用した「椅子」と「テーブル」（これらの脚以外の具体的形状はまだ決まっていない）の意匠について製造販売等を独占したいと考え、そのための対策を検討している。

乙が取り得る出願の態様を全て示し、それらの効果について説明せよ。あわせて、各出願の態様の登録の可否を理由とともに説明せよ。また、**乙**が取り得る出願以外の手段について説明せよ。ただし、関連意匠の登録には言及しないものとする。なお、「家具用脚」「テーブル用天板」は意匠登録の対象となる「物品」であり、意匠**イ**に係る意匠登録に無効理由はないものとする。

【60点】

論点

【問題Ⅰ】

意匠法が規定する意匠登録を受けることができる意匠の単位（一意匠）についての理解を問う。

【問題Ⅱ】

事例を通じて、意匠法が規定する全体、部分、部品を対象とする保護、及び独占権の取得方法についての理解を問う。

答案例

問題 I について

1. 全体意匠（2条1項）

意匠とは、物品の美的外観をいい（2条1項）、意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない（7条）。「意匠に係る物品」を出願人の自由に任せて、例えば、「陶器」の記載を認めたのでは、「花瓶」に比べて非常に広汎な意匠の出願を認めたのと同じ結果を生ずるため、物品の区分については別に経済産業省令で定めることにしたのである。

なお、本体とキャップからなる「万年筆」等のように、意匠の一部を分離できるものは、組み合わされた状態で「一組の6面図」を作成すれば、一意匠として出願できる。

2. 部分意匠（2条1項かっこ書）

部分意匠制度とは、独創的で特徴的な部分を取り入れつつ全体として非類似とする巧妙な模倣を排除するために、平成10年改正にて導入された制度である（2条1項かっこ書）。

①意匠法の対象とする物品が特定されていること、②上記物品全体の形態の中で一定の範囲を占める部分であること、③他の意匠と対比する際に対比の対象となり得る部分であることが、部分意匠の成立要件である。

なお、物理的に分離した二以上の部分が含まれていても、形態的一体性又は機能的一体性が認められる場合は、一意匠として扱われる。

3. 組物の意匠（8条）

一意匠一出願の原則（7条）の下では、多物品からなる集合物は一意匠として出願できないのが原則であるが、集合物を一単位として創作され、取引されるものもあるため、一意匠一出願の原則（7条）の例外として、組物の意匠制度を設けている（8条）。

なお、8条（組物の意匠）の要件を満たすには、①適切な構成物品からなる所定の組物であること、及び②組物全体として統一があることを要する。

4. 動的意匠（6条4項）

意匠に係る物品の形態がその物品の有する機能に基づいて変化する場合は、一つの意匠として認められる（同項）。形状の異なる状態ごとに意匠登録を受けるために出願するのではわずらわしさにたえないので、本項のような規定を設けて変化する意匠について一出願で完全な権利がとれることにしたのである。

問題 II について

1. 乙が取り得る出願の態様・効果及び登録の可否

(1) 椅子の脚部分又はテーブルの脚部分の部分意匠についての出願（2条1項かっこ書）

① 脚の部分を取り入れた椅子又はテーブルの模倣を防止できるためである（23条）。

② 脚の部分は意匠公報の発行により公知となっているため（3条1項1号）、これを含む部分意匠は3条2項で拒絶され、登録可能性は低い（17条1号）。

(2) テーブルの全体意匠ロについての出願

① ロに係るテーブルについて製造販売等を独占できるためである（23条）。

② 脚の部分は意匠公報が発行され、イが公知となっているものの、天板の形態が斬新であれば、意匠全体として登録要件（3条等）を満たし、登録可能性がある。

- (3) テーブルの天板部分の部分意匠についての出願（2条1項かっこ書）
- ① 上部の板の部分を取り入れたテーブルの模倣を防止できるためである（23条）。
 - ② ロに含まれるテーブル用天板部分について登録要件（3条等）を満たせば、登録可能性がある。
- (4) 家具用脚の意匠についての出願
- ① 家具用脚の意匠権を取得できれば、家具用脚の製造販売等を独占でき、これを含む椅子又はテーブルの製造販売等も可能となるためである（23条）。
 - ② 家具用脚の意匠イは、すでに出願がされ、登録公告され（20条3項）、公知となっているので、3条1項1号、9条1項によって拒絶される（17条1号）。
よって、登録可能性はない。
- (5) テーブル用天板の意匠についての出願
- ① テーブル用天板の意匠権を取得できれば、テーブル用天板の製造販売等を独占でき、これを含むテーブルの製造販売等も可能となるためである（23条）。
 - ② テーブル用天板の形態が斬新であれば、登録要件（3条等）を満たし、登録可能性がある。
2. 乙が取り得る出願以外の手続
- 乙は甲と交渉し、甲の有するイについての意匠権を譲り受けるか、専用実施権の設定（77条1項）を受け、登録をすべきである（準特98条1項1号、2号）。家具用脚を含むテーブル又は椅子の製造販売等を独占するためである（23条、27条2項）。

以上

[H30 商標法 問題]

【問題Ⅰ】

商標法第3条第2項の趣旨と適用要件を説明した上で、当該規定を適用するに当たって「出願商標と使用商標の同一性」及び「出願商標に係る指定商品・役務と使用商標に係る商品・役務の同一性」は厳格に解すべきか否かについて論ぜよ。

ただし、解答に際しては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。

【40点】

【問題Ⅱ】

甲は、日本国に営業所を有さないフランス国法人であって、「チョコレート」の製造販売を業とするところ、フランス国において平成25年1月3日になされた商標登録出願を基礎とするパリ条約による有効な優先権を主張して、商標「JPO」につき第30類「チョコレート」を指定商品とする商標登録出願を日本国に行い、平成25年7月1日に商標登録を受けた。その後、甲はその製造販売拠点をフランス国パリ市内に移転したことを記念して、新たに商標「JPO Paris」を採択し、第30類「chocolat」（チョコレート）を指定商品とする商標「JPO Paris」についてのフランス国における商標登録を受け、それを基礎として、日本国を指定国とする国際登録の出願を行い平成29年1月3日に国際登録を受けた。当該国際登録に係る国際商標登録出願については、以下の内容の拒絶理由の通知が寄せられた。

拒絶理由①本願商標はフランス国の首都である「パリ」を意味する「Paris」の欧文字を包含しているため、フランス国産以外の商品に本願商標を使用した場合に、その品質につき誤認を生ずるおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

拒絶理由②他人乙による第30類「チョコレート」を指定商品とする登録商標「JPO」が存在するため、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

甲はこれを看過したため、平成30年4月27日を送達日とする拒絶をすべき旨の査定を受けた。

ここで、乙の登録商標「JPO」は、平成25年1月4日に出願され、後期分の登録料納付期限は平成30年7月10日となっていたが、当該後期分の登録料は納付された。この場合、平成30年7月1日を基準に以下の設問に答えよ。ただし、上記拒絶理由には誤りがなく、乙との交渉は考慮しないものとする。

- (1) 甲が、拒絶査定を免れるための法的措置を説明せよ。
- (2) 甲が、上記(1)の措置を行ったことを前提として、上記の拒絶理由①を解消するにあたっての問題の所在を述べ、日本国特許庁以外の機関に対する手続きも考慮して拒絶理由①を解消するための措置を説明せよ。
- (3) 甲が、上記(1)の措置を行ったことを前提として、上記の拒絶理由②を解消するために、乙の登録商標「JPO」に対し取るべき法的措置を説明せよ。

【60点】

論点

【問題Ⅰ】

商標法第3条第2項が規定する「商標の使用による自他商品・役務の識別力の獲得」についての理解を問う。

【問題Ⅱ】

1. 国際商標登録出願が拒絶査定となった場合の対応策についての理解を問う。
2. 商標法第4条第1項第16号についての理解を国際商標登録出願に対する拒絶理由との関係で問う。
3. 商標法第4条第1項第11号についての理解を国際商標登録出願に対する拒絶理由との関係で問う。

答案例

問題Ⅰについて

1. 3条2項の趣旨

3条1項3号から5号までのものは特定の者が長年その業務に係る商品又は役務について使用した結果、その商標がその商品又は役務と密接に結びついて出所表示機能をもつに至ることが経験的に認められるので、このような場合には特別顕著性が発生したと考えて商標登録し得る旨を規定したものである（3条2項）。

2. 3条2項の適用要件

(1) 3条1項3号から5号までに該当する商標であること

1号、2号、6号の商標は、特定人が長年使用して識別力が認められた場合には、もはや1号、2号、6号に該当しなくなる一方、3号から5号の商標は、特定人が長年独占的に使用し自他商品識別力が生じても、品質表示的商標であり、ありふれた氏又は名称であり、簡単でありふれた商標であるという事実にかわりはないからである。

(2) 使用の結果需要者が何人かの業務に係る商品等であると認識できるものであること

具体的には、何人かの出所表示として、その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されていることを要する。

3. 「出願商標と使用商標の同一性」及び「出願商標に係る指定商品・役務と使用商標に係る商品・役務の同一性」は厳格に解すべきか

(1) 商標について

出願商標と使用商標が外観上異なる場合、出願商標を使用しているとは認めない。

ただし、出願商標と使用商標とが外観上厳密には一致しない場合であっても、外観上の差異の程度や指定商品又は指定役務における取引の実情を考慮して、商標としての同一性を損なわないものと認められるときは出願商標を使用しているものと認める。

(2) 商品又は役務について

出願商標の指定商品等と使用商標の使用する商品等が異なる場合には、指定商品等について出願商標を使用しているとは認めない。

ただし、指定商品等と使用する商品等が厳密には一致しない場合であっても、取引の実情を考慮して、商品等の同一性が損なわれないと認められるときは、指定商品等について出願商標を使用しているものと認める。

(3) 結論

いずれについても例外が認められるので、厳格に解すべきではない。

問題Ⅱ設問(1)について

甲は、拒絶査定を免れるために、拒絶査定謄本送達日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求する必要がある（44条1項）。

なお、日本国に営業所を有さないフランス国法人甲は、在外者ゆえ、上記審判の請求は、商標登録管理人によらなければならない（準特8条）。

問題Ⅱ設問(2)について

1. 問題の所在

指定商品を「パリ産のチョコレート」に補正すれば、4条1項16号違反（15条1号）を解消できる。しかし、国際商標登録出願については、拒絶理由通知応答期間内（15条

の2等)でなければ、補正をすることができない(68条の28第1項)。

2. 拒絶理由①を解消するための措置

国際事務局に対して、国際登録に係る指定商品を「パリ産のチョコレート」に限定することにより(マドプロ9条の2(iii))、補正と同様の効果を得ることができる。

問題II設問(3)について

1. 出願日の認定

甲の出願は平成25年1月3日を基準に判断されるのに対し(パリ4条B)、乙の出願は平成25年1月4日にされている。よって、甲の出願が先願となる。

2. 登録日の認定

甲の出願の登録日は平成25年7月1日であるが、乙の出願の登録日は、後期分の登録料納付期限が平成30年7月10日である点に鑑みれば、平成25年7月10日である(41条の2第1項)。よって、甲の登録が先である。

3. 取るべき法的措置

乙の商標登録は、甲の先願先登録商標「JPO」と同一関係にあるので、4条1項11号の無効理由を有する(46条1項1号)。

また、乙の商標登録の日は平成25年7月10日であるから、基準日である平成30年7月1日は登録日から5年以内であり、除斥期間は未経過である(47条1項)。

よって、乙の商標登録により拒絶査定を受け、利害関係を有する甲は(46条2項)、無効審判(46条1項)を請求して、乙の商標権を遡及消滅させることにより(46条の2第1項)、4条1項11号の拒絶理由(15条1号)を解消すべきである。

以上

口述試験問題サンプル (H27 特実 1日目)

1. 特許出願の願書に添付しなければならない書類をお答えください。

(答) 明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書です (特36条2項)。

2. 明細書に記載しなければならない事項をお答えください。

(答) 発明の名称、図面の簡単な説明、発明の詳細な説明です (特36条3項各号)。

3. 発明の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、どのように記載したものでなければなりません。条文に即してお答えください。

(答) その発明の属する分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでなければなりません (特36条4項1号)。

4. 特許請求の範囲の記載が、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものである場合、どのような拒絶理由が通知されますか。

(答) 特36条6項1号違反の拒絶理由 (特49条4号) が通知されます (特50条)。

5. 特36条6項1号は、条文上どのように規定されていますか。

(答) 「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」と規定されています。

6. 特36条6項1号は、端的には何要件について規定したものでしょうか？

(答) サポート要件です。

7. このような規定を設けた趣旨を述べて下さい。

(答) 発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開しない発明について権利を請求することとなるわけであり、これを防止する規定です (青本36条6項1号)。

8. 特許出願 (イ/イロ) をしたところ、最後の拒絶理由通知を受けたので特許出願 (ロ/イロ) と補正しました。発明イとロは発明の単一性の要件を満たしません。この場合、補正は、条文上どのような規定に違反しますか。

(答) 特17条の2第4項の規定に違反しません (特49条1号)。

9. この補正は、どのように取り扱われますか。

(答) 審査官により、決定をもって却下されます (特53条1項)。

10. 拒絶理由の通知ではなく補正の却下としたのはなぜですか？

(答) 審査の迅速性を確保するためです (青本53条)。

11. 補正却下の決定に不服があるときは、どうすれば良いでしょうか。

(答) 拒絶査定不服審判 (特121条) において、拒絶査定可否と併せて補正の却下の決定可否を争うことができます。また、拒絶査定不服審判請求と同時に再度同じ内容の補正 (特17条の2第1項4号) をすれば、前置審査 (特162条) において、その適否が審査されます。

弁理士試験に関するデータ (特許庁ホームページの弁理士試験情報を参考)

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
志願者	9865人	10060人	9865人	10494人	10379人	9950人	8735人
短受験者	9115人	9298人	9148人	9727人	7344人	6582人	6377人
短合格者	2840人	2878人	2678人	2865人	1411人	899人	1934人
短合格率	31.2%	31.0%	29.5%	29.6%	19.3%	13.7%	30.3%
論受験者	2795人	2826人	2639人	2806人	3336人	3093人	2988人
論合格者	738人	655人	589人	601人	944人	822人	715人
論合格率	26.4%	23.2%	22.3%	21.4%	27.2%	25.7%	22.9%
口受験者	759人	703人	659人	648人	1019人	1048人	1006人
口合格者	708人	631人	607人	568人	808人	735人	675人
口合格率	93.3%	89.6%	92.1%	87.7%	79.3%	70.1%	67.1%
最終合格者	711人	635人	613人	584人	813人	756人	721人
最終合格率	7.8%	6.8%	6.7%	5.9%	8.5%	8.3%	9.1%

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
志願者	7930人	7528人	6216人	5340人	4679人	4352人	3977人
短受験者	5255人	4734人	4674人	4278人	3586人	3213人	3078人
短合格者	1374人	434人	550人	604人	557人	287人	620人
短合格率	26.1%	9.2%	11.8%	14.1%	15.5%	8.9%	20.1%
論受験者	2851人	1979人	1263人	960人	1103人	917人	1070人
論合格者	837人	490人	358人	248人	288人	229人	259人
論合格率	28.3%	23.5%	27.2%	24.4%	25.3%	24.2%	23.9%
口受験者	1134人	825人	485人	330人	312人	254人	268人
口合格者	719人	674人	362人	309人	293人	250人	252人
口合格率	63.4%	81.7%	74.6%	93.6%	93.9%	98.4%	94.0%
最終合格者	773人	715人	385人	319人	296人	255人	260人
最終合格率	10.7%	10.5%	6.9%	6.6%	7.0%	6.5%	7.2%

れっく LEC 東京リーガルマインド

著作権者 株式会社東京リーガルマインド

(C) 2019 TOKYO LEGAL MIND K. K. , Printed in Japan

無断複製・無断転載等を禁じます。

MU19006