



チェックテスト



解法チェック

④特許要件（新規性、進歩性、29条の2、39条）

～H23 特実 I(1)(イ)改題～

甲は、積層した複数のティッシュペーパーを一組ずつ容易に取り出すことができる取出口 **A** に特徴を有するティッシュペーパー収納箱の発明を完成させ、特許出願 **X** をした。出願 **X** の特許請求の範囲は、次のとおりである。「【請求項 1】取出口 **A** を備えるティッシュペーパー収納箱。」出願 **X** の明細書及び図面には、実施例 1 として、取出口 **A** を備えるティッシュペーパー収納箱が、実施例 2 として、取出口 **A** 及びティッシュペーパーの使用後に空となった収納箱を容易に折りたたむことができる点に特徴を有する構造 **B** を備えるティッシュペーパー収納箱が記載されている。（注：以下において「取出口 **A**」と「構造 **B**」等の構成要素は符号（**A**、**B**等）のみで記載し、「ティッシュペーパー収納箱」は、単に「箱」と記載する。また、これらは解答においても同様とする。）以上のことを前提として、以下の問いに答えよ。

ただし、出願 **X** は、外国語書面出願でも国際出願でもなく、出願公開の請求（特許法第 64 条の 2）はされないものとする。解答に際して特許法第 3 条及び具体的な日付（年月日）について言及する必要はない。

- (1) 甲が出願 **X** をしたのは、平成 25 年 6 月 1 日である。その後、甲は、**A** を **A 1** に改良した箱の発明を完成させたので、平成 26 年 4 月 1 日に、出願 **X** 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適法に国内優先権（特許法第 41 条第 1 項に規定する優先権）を主張して、特許請求の範囲を「【請求項 1】**A** を備える箱。【請求項 2】**A 1** を備える箱。」とする特許出願 **Y** をした。出願 **Y** の明細書及び図面には、**A** を備える箱の発明と **A 1** を備える箱の発明が記載されていたが、**A** 及び **B** を備える箱の発明は記載されていなか

った。

一方、**乙**は、平成25年9月1日に特許請求の範囲を「【請求項1】**A**及び**B**を備える箱。」とする特許出願**W**をした。

(イ) 出願**W**が、出願**X**及び**Y**との関係において拒絶理由を有するか否かについて、理由とともに説明せよ。ただし、出願**Y**は、出願公開（出願公開の請求（特許法第64条の2）による出願公開を除く。）されており、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。

(ロ) 略

(2) 略

出願Wが出願X及びYとの関係において拒絶理由を有するか否か

◀◀ 直接事項



他の出願との関係における拒絶理由なので、公知発明等を引用例とする、29条1項・2項の拒絶理由について検討する必要はない。



一方、他の出願との関係では29条の2、39条の適否が問題となる。
したがって、X、Yが29条の2及び39条の引用例となり得るか検討することとなる。



YはXを基礎とする国内優先権の主張を伴っている点に注意が必要である。
具体的な注意点は以下の通りである。

- ① 優先権の主張が適法であるか否か検討すべきこと。
- ② どの発明が優先権の利益を得ることができるか検討すべきこと。
- ③ 先の出願は取下擬制されること。



本問では、「優先権の主張は適法」との条件が付けられているため、①については考慮不要である。

よって、国内優先権に関しては、②③について注意する必要がある。

②：「AとBを備える箱」については、Yに記載されていないため、優先権の利益を得ることはできない。

したがって、Wは、出願公開擬制（41条3項）されたXによって、29条の2で拒絶されることはない。

③：「優先権の主張は取り下げられていない」との題意から、Xは取下擬制される（42条1項）。よって、Xは39条1項の引用例とはならない（39条5項）。

 解法プロセスシート

■ 特許要件（新規性、進歩性、29条の2、39条）

1. 出願Xに基づく拒絶理由

(1) 29条 → 適用（あり/なし）(2) 29条の2 → 適用（あり/なし）

理由①： _____

理由②： _____

(3) 39条1項 → 適用（あり/なし）

理由： _____

2. 出願Yに基づく拒絶理由

(1) 29条 → 適用（あり/なし）(2) 29条の2 → 適用（あり/なし）

理由： _____

(3) 39条1項 → 適用（あり/なし）

理由： _____

3. 結論 → Wは、X及びYとの関係で拒絶理由を （有する/有しない）

■ 特許要件 (新規性、進歩性、29 条の 2、39 条)

1. 出願 X に基づく拒絶理由

(1) 29 条 → 適用なし ←

(2) 29 条の 2 → 適用なし

理由①: X は取下擬制される (42 条 1 項)

理由②: Y の明細書等には「A と B を備える箱」が記載されていないため、公開擬制 (41 条 3 項) がされることはない

(3) 39 条 1 項 → 適用なし

理由: X は取下擬制 (41 条 3 項) されているため先願の地位なし (39 条 5 項)

2. 出願 Y に基づく拒絶理由

(1) 29 条 → 適用なし ←

(2) 29 条の 2 → 適用なし

理由: W は Y の先願である

(3) 39 条 1 項 → 適用なし

理由: Y の請求の範囲には「A と B を備える箱」の記載なし

3. 結論 → W は、X 及び Y との関係で拒絶理由を有しない ←

29 条は、出願を引用例とする拒絶理由ではないため、適用はない。

29 条は、出願を引用例とする拒絶理由ではないため、適用はない。

「有するか否か」という直接事項なので、「有しない」という結論も有り得る点に注意する。

 解答例

設問(1)(イ)

1. 出願Xを引用例とする拒絶理由について

(1) 29条の2 (49条2号)

出願Xは、出願Yの国内優先権主張の基礎になっているため、出願公開(64条)される前である出願Xから経済産業省令で定める期間経過時に取下擬制され(42条1項)、出願Xは出願公開されない。

ここで、出願Yの明細書等には、先の出願Xの明細書に記載されている「AとBを備える箱」の記載はないため、「AとBを備える箱」に関しては、出願Yが出願公開されたとしても出願Xが出願公開擬制されない(41条3項)。

したがって、出願Wは、出願Xを引用例とする29条の2の拒絶理由を有しない。

(2) 39条1項

上記の通り、出願Xは取下擬制されているため(42条1項)、出願Xは先願の地位を有しない(39条5項)。

よって、出願Wは、出願Xを引用例とする39条1項の拒絶理由を有しない。

2. 出願Yを引用例とする拒絶理由について

(1) 29条の2 (49条2号)

出願Wは、出願Yの先願である。

よって、出願Wは、出願Yを引用例とする29条の2の拒絶理由を有しない。

(2) 39条1項 (49条2号)

出願Yの特許請求の範囲には「AとBを備える箱」の記載はない。

よって、出願Wは、出願Yを引用例とする39条1項の拒絶理由を有しない。

3. 結論

以上の検討により、出願Wは、出願X及びYとの関係において拒絶理由を有しない。

以上