

特許法・実用新案法

1、出願に際して留意すべき事項

2-4

- 1、主体的要件
 - (1) 権利能力（25条）
 - (2) 特許を受ける権利を有していること
- 2、客体的要件
 - (1) 法上の発明であること（2条1項）。
 - (2) 産業上の利用可能性（29条1項柱書）
 - (3) その他登録要件（29条1、2項など）
 - (4) 発明の単一性（37条）
 - (5) 各制度の利用
- 3、手続的要件
 - (1) 代理人について
 - (2) 記載要件
 - (3) 手数料（195条2項）、先願主義（39条）
 - (4) 出願審査請求（48条の3）

2、出願時に際して利用できる制度

4-9

- 1、新規性喪失の例外（30条）
- 2、優先権主張
 - (1) パリ条約による優先権主張（パリ4条）
 - (2) 国内優先権主張（41条）
- 3、職務発明（35条）
- 4、外国語書面出願（36条の2）

3、特許を取得できるかの判断

9-13

- 1、29条1項各号
- 2、29条2項
- 3、30条の適用の可否
- 4、29条の2
- 5、39条
- 6、優先権を伴っている場合の先後願

4、冒認出願された場合にとりうる手段

13-13

- 1、出願公開前
- 2、出願公開後6月以内

- 3、出願公開後6月経過後
- 4、登録後

5、48条の7の通知を受けた時の対応 13-14

- 1、関連する先行技術を知らない場合
- 2、関連する先行技術を知っている場合

6、拒絶理由通知を受けたときの対応 14-18

- 1、検討
- 2、意見書の提出（50条）
- 3、補正（17条の2）
- 4、出願の分割（44条）
- 5、国内優先権制度の利用（41条）
- 6、出願の変更（46条）
- 7、出願の放棄、取下
- 8、放置

7、拒絶査定を受けたときの対応 18-19

- 1、検討
- 2、拒絶査定不服審判の請求（121条）
- 3、分割（44条1項3号）
- 4、出願の変更（46条）

8、前置審査 19-20

- 1、方式審査
- 2、審査官
- 3、実体審査
 - (1) 補正が適法な場合
 - (2) 補正が不適法な場合

9、存続期間の延長登録出願 20-22

- 1、拒絶理由（67条の3第1項各号）
- 2、補正命令（17条3項2号）の後、却下される対象（18条1項）
- 3、却下される対象（18条の2第1項）
- 4、効力の及ぶ範囲（68条の2）
- 5、延長登録無効審判

6、論点

- 特許発明の実施をすることができなかった期間とは
- 「その特許発明の実施に第67条第2項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとき」(67条の3第1項1号)とは
- 5年を限度した理由

10、補償金請求権

22-23

1、事案分析

2、検討

3、原告(出願人)側の措置

- (1) 公開の請求(64条の2)
- (2) 警告(65条1項)
- (3) 出願審査請求(48条の3)
- (4) 優先審査に関する事情説明書の提出(48条の6)
- (5) 特許権の行使(65条4項)

4、被告側の措置

- (1) 特許化を阻止できる場合
 - ①情報提供(施規13条の2)
 - ②出願審査請求(48条の3)
 - ③優先審査に関する事情説明書の提出(48条の6)
 - ④無効審判請求(123条)
 - ⑤無効理由の抗弁(準104条の3)
 - ⑥回答・準備
- (2) 特許化を阻止でない場合
 - ①権原を有するか(法定通常実施権など)
 - ②受ける権利の譲受(33条1項)
 - ③ライセンス交渉(34条の2、34条の3)
 - ④中止、設計変更

5、論点

善意の実施者について

11、実施権

23-28

1、通常実施権

- (1) 許諾による通常実施権(78条)
- (2) 独占的通常実施権
- (3) 法定通常実施権

- ① 35条（職務発明による通常実施権）
 - ② 79条（先使用による通常実施権）
 - ③ 79条の2（特許権の移転の登録前の実施による通常実施権）
 - ④ 80条（無効審判の請求登録前の実施による通常実施権）
 - ⑤ 81条、82条（意匠権の存続期間満了後の通常実施権）
 - ⑥ 176条（再審により回復した特許権の効力の制限）
- (4) 裁定通常実施権
- ① 83条（不実施の場合）
 - ② 92条（自己の特許発明の実施をするため）
 - ③ 93条（公共の利益のため）
- 2、専用実施権（77条）
- 3、仮通常実施権
- 4、仮専用実施権

1 2、利用

28-29

- 1、定義
- 2、利用抵触関係の検討（72条）
- 3、利用関係における後願特許権者がとりうる措置
 - (1) 譲渡交渉（98条1項1号）
 - (2) ライセンス交渉（77, 78条）
 - (3) 裁定 協議・請求（83、92条1, 3項）
 - (4) 無効審判請求（123条）
 - (5) 部品の場合は購入
- 4、選択発明

1 3、特許権侵害

29-35

- 1、検討
 - (1) 定義
 - (2) 当事者適格
 - (3) 業としての実施か
 - (4) 技術的範囲に属するか
 - ①直接侵害の検討
 - ②間接侵害の検討
 - ③利用の検討
- 2、特許権者側の措置
 - (1) 差止請求（100条）

- (2) 損害賠償請求（民709条）
- (3) 不当利得返還請求（民703、704条）
- (4) 信用回復措置請求権（106条）
- 3、被告（侵害者）側の措置
 - (1) 侵害とならないと判断した場合
 - (2) そのままでは侵害になると判断した場合
 - ①無効審判請求（情報提供）
 - ②無効理由の抗弁の主張
 - ③通常実施権、専用実施権を有しているか
 - ④法定通常実施権を有しているか
 - ⑤69条に該当するか
 - ⑥裁定請求できるか
 - ⑦譲渡・放棄・ライセンス交渉、設計変更、中止

14、102条について **35-36**

- 1、102条1項
- 2、102条2項
- 3、102条3項
- 4、102条4項
- 5、102条1項にいう「実施の能力」とは

15、方法の発明について **36-37**

- 1、製造方法について
- 2、単純方法の発明の効力について
- 3、方法の発明の工程の一部を実施している場合について
- 4、104条の推定を覆すために必要な立証要件
- 5、間接侵害について

16、消尽について **37-38**

- 消尽論
- 同一の特許権者が「物」と「その物の使用方法」に係る特許権を有する場合
- 修理・新たな生産の解釈

17、無効審判請求手続 **38-39**

- 1、主体的要件
- 2、客体的要件

- 3、時期的要件
- 4、手続的要件
- 5、効果

1 8、特許権者が無効理由を解消する手段 39-40

- 1、無効審判を請求されていない場合
 - (1) 訂正審判の請求を行う (1 2 6 条)
- 2、無効審判を請求されている場合
 - (1) 答弁書の提出 (1 3 4 条 1 項)・意見申立 (1 5 3 条 2 項)
 - (2) 訂正請求 (1 3 4 条の 2)

1 9、訂正請求された場合の請求人の対応 40-41

- 1、訂正の適法性の検討
 - (1) 実施権者 (3 5 条など) がいる場合は承諾を得ているか
 - (2) 訂正請求の主体・客体・時期・手続的要件を満たしているか
- 2、適法でない場合
 - (1) 弁駁書の提出 (施規 4 7 条の 3)
- 3、適法な場合
 - (1) 請求の理由の補正
 - (2) 弁駁書の提出 (施規 4 7 条の 3)
 - (3) 別途の無効審判請求
 - (4) 補正の可否による効果

2 0、審決の確定範囲 42-42

2 1、職権審理 42-42

2 2、審理対象 42-42

2 3、参加 42-43

- 1、対象審判
- 2、参加の種類
- 3、参加できる時期
- 4、手続

2 4、審判関係重要判例 43-44

- 拘束力に従ってした審決は適法
- 153条2項の意見申立機会を与えないことは違法ではない場合がある
- 審決取消訴訟での新たな証拠提出の可否

25、共有 **44-47**

- 1、共同発明か否かの判断
- 2、出願
- 3、補正
- 4、意匠の秘密請求
- 5、審判請求
- 6、審決取消訴訟
- 7、判定請求
- 8、実施
- 9、権利行使
- 10、(受ける)権利譲渡、及び、実施権許諾・設定
- 11、その他

26、国際特許出願 **47-50**

- 1、国際出願の取り扱い
- 2、移行手続をする目的
- 3、在外者の手続
- 4、国内書面の提出と手数料納付
- 5、翻訳文の提出
- 6、図面の提出
- 7、登録料の納付
- 8、出願審査請求
- 9、19条補正
- 10、34条補正
- 11、国内段階での補正の時期
- 12、仮専用実施権の登録時期
- 13、自己指定

27、特許法と実用新案法の相違点 **50-52**

- 1、保護対象
- 2、出願手続
 - (1) 図面

- (2) 補正
- (3) 分割・変更・国内優先権
- (4) 第一年から第三年までの各年分の登録料
- 3、審査
- 4、訂正
- 5、存続期間
- 6、特許法にしかない制度、実用新案法にしかない制度
- 7、長所・短所
 - (1) 早期権利化
 - (2) 進歩性の判断基準
 - (3) 料金
 - (4) 権利行使

28、実用新案登録出願と特許出願の先後願関係 52-53

- 1、先願：特許、後願：実用新案
- 2、同日出願
- 3、先願：実用新案、後願：特許

29、実用新案登録（出願）から特許出願への変更 53-54

- 1、適用場面
- 2、登録前の場合
- 3、登録後の場合

30、実用新案権者の権利行使について 54-55

- 1、検討
 - (1) 定義
 - (2) 当事者適格
 - (3) 業としての実施か
 - (4) 技術的範囲に属するか
- 2、権利行使
 - (1) 差止請求（27条）
 - (2) 損害賠償請求（民709条）
 - (3) 不当利得返還請求（民703、704条）
 - (4) 信用回復措置請求権（準特106条）

31、実用新案権に無効理由があることに気付いた時の措置 55-56

- 1、検討
- 2、訂正

3 2、実 2 9 条の 3 の相当の注意に該当するか 56-56

- 1、評価書の調査範囲内から新たな証拠が示されて無効になった場合
- 2、評価書の調査範囲外から新たな証拠が示されて無効になった場合

3 3、実用新案登録無効審判の対象が、特 4 6 条の 2 の出願された場合の手続 56-56

意匠法

3 4、意匠とは 57-57

- 1、定義
- 2、物品性
- 3、形態性
- 4、視覚性
- 5、審美性

3 5、部分意匠 57-58

- 1、成立要件
- 2、画像を含む意匠（2条2項）
- 3、記載要件
- 4、類否判断
- 5、論点

3 6、類否判断 58-59

- 1、概要
- 2、詳細 - 主体
- 3、詳細 - 客体
- 4、その他

3 7、登録要件 59-61

- 1、工業上利用することができる意匠であること（3条1項柱書）
 - (1) 意匠を構成するものであること
 - (2) 意匠が具体的なものであること
 - (3) 工業上利用することができるものであること
- 2、新規性を有すること（3条1項各号）

- 3、創作非容易性を有すること（3条2項）
- 4、先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠でないこと（3条の2）
- 5、先願であること（9条）

38、意匠登録を受けることができない意匠 61-61

39、一意匠一出願 61-62

40、組物 62-63

- 1、要件
 - (1) 法上の組物であること
 - (2) 全体として統一があること
 - (3) 組物全体として登録要件を満たすこと
- 2、8条違反解消手段
 - (1) 削除補正（60条の3）
 - (2) 出願の分割（10条の2）
- 3、出願の分割について
 - (1) 8条要件を満たしている場合
 - (2) 8条要件を満たしていない場合
- 4、3条の2について
- 5、権利行使

41、関連意匠 63-65

- 1、効果
- 2、主体的要件
- 3、客体的要件
- 4、時期的要件
- 5、手続的要件
- 6、留意事項
- 7、9条違反解消のために関連意匠制度を利用する場合

42、秘密意匠 65-65

- 1、請求できる者
- 2、請求の対象
- 3、請求できる期間
- 4、手続

- 5、効果
- 6、拒絶理由通知

4 3、出願態様 65-68

- 1、部分意匠の出願（2条1項かっこ書き）
- 2、全体意匠の出願（6条）
- 3、部品の意匠の出願（6条）
- 4、組物の出願（8条）
- 5、動的意匠の出願（6条4項）
- 6、関連意匠制度の利用（10条）
- 7、新規性喪失の例外（4条）
- 8、一意匠一出願（7条）
- 9、3条の2
- 10、秘密意匠制度の利用（14条）

4 4、意匠登録可能性の検討 68-69

- 1、3条1項各号
- 2、3条2項
- 3、4条の適用の可否
- 4、3条の2
- 5、9条
- 6、事例に応じて、3条1項柱書・5条・7条・8条・10条
- 7、パリ優先権を伴った特・実から意匠へ変更した場合の出願時の認定

4 5、拒絶理由通知を受けたときの対応 69-71

- 1、検討
- 2、意見書の提出（準特50条）
- 3、補正（60条の3）
- 4、出願の分割（10条の2）
- 5、出願の変更（13条）
- 6、出願の放棄、取下
- 7、放置

4 6、補正却下決定 71-72

- 1、定義
- 2、補正却下決定を受けた時の出願人の対応

- (1) 検討
- (2) 補正却下決定不服審判の請求（47条）
- (3) 補正後の意匠についての新出願（17条の3）
- (4) 手続き補正書の再提出（60条の3）
- (5) 放置
- (6) 再出願（6条）

47、実施権

72-75

1、通常実施権

- (1) 許諾による通常実施権（28条）
 - (2) 法定通常実施権
 - ① 準特35条（職務発明による通常実施権）
 - ② 29条（先使用による通常実施権）
 - ③ 29条の2（先出願による通常実施権）
 - ④ 29条の3（意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権）
 - ⑤ 30条（無効審判の請求登録前の実施による通常実施権）
 - ⑥ 31条、32条（意匠権等の存続期間満了後の通常実施権）
 - ⑦ 56条（再審により回復した意匠権の効力の制限）
 - (3) 裁定通常実施権
- ##### 2、専用実施権（27条）

48、意匠権侵害

75-77

1、検討

- (1) 定義
- (2) 業としての実施か（2条3項）
- (3) 同一・類似か
 - ① 直接侵害の検討
 - ② 間接侵害の検討
 - ③ 利用侵害の検討

2、意匠権者側の措置

- (1) 差止請求（37条）
- (2) 損害賠償請求（民709条）
- (3) 不当利得返還請求（民703、704条）
- (4) 信用回復措置請求権（準特106条）

3、被告（侵害者）側の措置

- (1) 侵害とならないと判断した場合

(2) そのままでは侵害になると判断した場合

- ①無効審判請求
- ②無効理由の抗弁の主張
- ③通常実施権、専用実施権を有しているか
- ④法定通常実施権を有しているか
- ⑤補正の要旨変更の有無
- ⑥特69条に該当するか
- ⑦裁定請求できるか
- ⑧譲渡・放棄・ライセンス交渉、設計変更、中止

49、利用

77-80

1、条文の内容

2、利用関係が成立する場合

3、利用侵害の検討

(1) 26条1項の場合 権利 v.s. 権利

(2) 26条1項の場合 未登録意匠 v.s 権利

(3) 26条2項の場合

4、判例・論点

■減速機付きモーター事件

■「形状のみの意匠 (イ)」と「形状と模様在意匠 (ロ)」の関係

商標法

50、登録要件 (3条)

80-81

1、3条1項柱書

2、3条1項各号

3、3条2項

51、登録要件 (4条)

81-84

1、体系

(1) 尊厳に関して

(2) 品質誤認に関して

(3) 公序良俗等違反に関して

(4) 人格権保護に関して

(5) 出所混同防止に関して

(6) 立体商標対策に関して

2、頻出条文の要件と論点

- (1) 4条1項16号
- (2) 4条1項8号
- (3) 4条1項10号
- (4) 4条1項15号
- (5) 4条1項19号
- (6) 4条1項10号、15号、19号はセットで検討
- (7) 4条1項11号

5 2、立体商標 **84-85**

- 1、(立体商標で特に考慮すべき) 登録要件
- 2、登録を受けられるかの検討
- 3、出願時手続的要件
- 4、類否判断
- 5、使用態様
- 6、その他

5 3、団体商標と地域団体商標 **85-88**

- 1、利用するメリット
- 2、登録要件
- 3、その他
 - (1) 構成員の使用する権利(31条の2)
 - (2) 使用権の設定・許諾
 - (3) 移転
- 4、地域団体商標特有の項目
 - (1) 3条1項各号(1, 2号除く)違反解消策
 - (2) 4条1項11号の適用
 - (3) 先使用による権利(32条の2)
 - (4) 26条の検討
 - (5) 無効理由

5 4、出願時の特例 **88-88**

5 5、出願手続 **88-89**

- 1、商標登録を希望する場合
- 2、記載要件(5条)と出願日認定要件(5条の2)
- 3、要件違反の場合の取扱

56、類否判断 89-90

57、拒絶理由通知を受けたときの対応（4条1項11号違反） 90-91

- 1、検討
- 2、意見書の提出（15条の2）
- 3、補正（68条の40）
- 4、出願の分割（10条）
- 5、出願の変更（11条、65条）
- 6、他人の登録の排除
 - (1) 情報提供
 - (2) 異議申立
 - (3) 無効審判請求
 - (4) 取消審判請求
- 7、譲渡・放棄交渉
- 8、出願時に4条1項11号に該当しそうと判断した時の対応
 - (1) 優先権の利用
 - (2) 出願時の特例の利用
 - (3) 他人の登録の排除
 - (4) 譲渡・放棄交渉

58、拒絶理由通知を受けたときの対応（4条1項11号違反以外） 91-92

- 1、3条1項柱書の自己の業務でないとの拒絶理由
- 2、3条1項各号の拒絶理由
- 3、4条1項8号の拒絶理由
- 4、4条1項12号の拒絶理由
- 5、4条1項16号の拒絶理由

59、補正要旨変更であるかどうかの判断の基準 92-92

- 1、要旨変更の場合
- 2、要旨変更でない場合

60、商標権の更新 92-93

- 1、主体的要件
- 2、客体的要件
- 3、時期的要件

- 4、手続的要件
- 5、効果
- 6、回復した場合の効果
- 7、国際登録の場合（時期的要件）
- 8、防護標章登録の場合

6 1、商品と役務 93-94

- 1、商品の要件
- 2、役務の要件
- 3、役務に該当しない例
- 4、商品に該当しない例
- 5、商品に該当する例

6 2、商標の使用 94-96

- 1、商標的使用について
- 2、2条3, 4項の体系
- 3、商品についての使用
- 4、役務についての使用
- 5、広告的使用
- 6、立体商標の使用
- 7、小売等役務について

6 3、異議申立と無効審判 96-98

- 1、共通点
 - (1) 効果
 - (2) 申立（請求）対象
 - (3) 取下げ対象
- 2、異なる点
 - (1) 趣旨
 - (2) 申立（請求）期間
 - (3) 申立（請求）人適格
 - (4) 異議理由、無効理由、参考として拒絶理由の比較
 - (5) 申立（請求）書の理由の補正
 - (6) 審理方式（原則）
 - (7) 参加
 - (8) 審理併合

- (9) 職権審理後の意見申立
- (10) 取下げ時期
- (11) 不服申立

64、無効審判請求除斥期間 **98-98**

65、取消審判 **98-101**

- 1、50条
- 2、51条
- 3、52条の2
- 4、53条
- 5、53条の2
- 6、まとめ

66、26条 **101-102**

- 1、条文
- 2、3条と26条の「普通に用いられる」の意味の違い

67、使用をする権利 **102-104**

- 1、32条、32条の2（先使用による権利）
- 2、33条（無効審判の請求登録前の使用による権利）
- 3、33条の2、33条の3（特許権等の存続期間満了後の使用をする権利）
- 4、59条（再審により回復した商標権の効力の制限）

68、金銭的請求権 **104-105**

69、商標権侵害 **105-108**

- 1、検討
 - (1) 定義
 - (2) 商標権が存続しているか
 - (3) 使用か否か（2条3項各号）
 - (4) 類否判断、37条に該当するか
 - (5) 形式的に侵害に該当するか否か
- 2、商標権者側の措置
 - (1) 差止請求（36条）
 - (2) 損害賠償請求（民709条）

(3) 不当利得返還請求 (民703、704条)

(4) 信用回復措置請求権 (準特106条)

3、被告 (侵害者) 側の措置

(1) 侵害とならないと判断した場合

(2) そのままでは侵害になると判断した場合

①無効審判請求 (異議申立)

②無効理由の抗弁の主張

③取消審判請求

④通常使用権、専用使用権を有しているか

⑤使用をする権利を有しているか

⑥26条に該当しないか

⑦商標の機能を害さないと主張できないか

⑧法上の商品でないため、実質的に侵害とならないか

⑨損害不発生と主張できないか

⑩譲渡・放棄・ライセンス交渉、中止

70、商標の機能を害するため、侵害となる例

108-109

■改造した商品に、自己の商標と改造前に付された登録商標を付して販売などした場合

■真正商品の小分け

71、色違い類似商標

109-109

1、要件 (70条)

2、効果

3、70条の適用で出題されそうな条文

4、使用権との関係

72、防護標章

110-112

1、登録要件

2、要件具備の場合

3、権利の性質

4、その他

5、防護標章がでてくる場面

(1) 当初使用予定がなかったが、使用することになった場合

(2) 4条1項12号の拒絶理由通知を受けた場合

(3) 他人が著名商標を非類似商品などに使用している場合

6、防護標章登録に基づく権利の更新

- 1、国際登録出願の要件（68条の2）
- 2、日本国を指定する領域指定があった場合の取扱（68条の9）
- 3、特例
 - (1) 9条（68条の11）
 - (2) 団体商標に係る商標権の譲渡（68条の24）
- 4、拒絶理由があった場合の特許庁が行う措置
- 5、4条1項11号の拒絶理由通知を受けた時の対応
- 6、4条1項16号の拒絶理由通知を受けた時の対応
- 7、セントラルアタック後の出願（68条の32）
 - (1) 検討
 - (2) 効果
 - (3) 登録要件
 - (4) 無効審判請求除斥期間（47条、68条の39）
 - (5) 記載一例

- 仮専用実施権・仮通常実施権
- 職務発明制度
- 出願の分割
- 出願の変更
- 特許権の存続期間の延長登録制度
- 利用抵触関係
- 73条1項
- 102条1項
- 審査前置制度
- 基礎的要件の審査

- 意匠制度により意匠を保護することの意義
- 部分意匠
- 画面デザインの保護の拡充を図った趣旨
- 3条の2
- 5条3号
- 機能にのみ基づく意匠には意匠権の効力が及ばない旨の規定が設けられていない理由

- 動的意匠
- 一意匠一出願
- 関連意匠制度
- 秘密意匠制度
- 意匠の要旨の定義
- 意匠権の取得により期待される利点
- 利用抵触関係
- 29条の2

7 6、重要趣旨 (商)

122-125

- 立体商標
 - 識別力を有しない立体的形状と識別力を有する文字、図形等との結合からなる商標についても、立体商標として登録できることとした理由
 - 3条1項3号
 - 4条1項18号
 - 4条1項18号で「不可欠な立体的形状を含む商標」とせずに「不可欠な立体的形状のみからなる商標」と規定されている理由
- 団体商標
- 地域団体商標
- 使用主義と登録主義
- 金銭的請求権
- 商標権の自由移転
- 存続期間を設けた趣旨
- 26条の立法趣旨
- 抵触関係
- 不使用取消審判
- 防護標章制度

7 7、四法比較

125-129

- 1、新規性喪失の例外
- 2、拒絶理由通知を受けたときの対応
- 3、補償金請求権と金銭的請求権
- 4、先使用权
- 5、侵害場面

7 8、事例

129-138

1、特許出願形式

- (1) 外国語で出願済みの場合
- (2) 出願後に改良発明した場合
- (3) 出願後に明細書の中の発明も権利化しなくなった場合

2、職務発明の場合の先後願関係

- (1) A（従業者）先願、B（会社）後願の場合
- (2) A（従業者）後願、B（会社）先願の場合
- (3) A（従業者）、B（会社）、同日出願の場合

3、直接侵害、間接侵害

4、意匠事例（侵害場面、権利者同士の関係）

- (1) 全体意匠と部分意匠
- (2) 全体意匠と部品の意匠

5、商標事例（H10 本試）