

S A M P L E

# 弁理士論文必項

論文試験ですぐ使える必須事項フレーズ集。

## 平成23年改正完全対応 全科目(特実・意匠・商標)網羅

2009年弁理士試験合格 愛川芳子 著

監修 弁理士 奥町哲行

知財チャンネル・IP COMMUNITY 編



<凡例>

- ★キーワード、キ一条文→**太字下線**
- ★落としやすい事項→**赤字**
- ★理由づけ→**緑**
- ★過去出題項目→**H21** など

<論文作成のポイント>

- ★要件は**すべて**列挙

主体・客体・時期・手続 の順か

条文の文言順がわかりやすい。

判例も複数の観点から判断している場合は、すべて挙げる。

- ★あてはめは必ず行う

(記載例) 本問において要件①は・・・

- ★原則→例外 の流れで

直接侵害→間接侵害など

- ★論点

- ・問題提起
- ・判断基準 → 条文、判例、一般常識 の順
- ・結論

- ★解答範囲を正確に把握

特許法上の措置 → 損害賠償請求、不当利得返還請求は挙げない。

無効理由はないものとする → 無効理由には触れない。

- ★趣旨問題の準備を怠らない。

青本の「字句の解釈」や「参考」からの出題もある。

## 特許法・実用新案法

### 1、出願に際して留意すべき事項 (意 H21) (H19) (H17) (H16) (H12) (H11)

#### 1、主体的要件

##### (1) 権利能力 (25条)

甲が権利能力を有していることに留意する (25条)。

##### (2) 特許を受ける権利を有していること (意 H21) (H17)

###### ①発明者の場合 (29条1項柱書)

原始的に特許を受ける権利を有している (29条1項柱書)。

###### ②発明者以外の場合

特許を受ける権利を譲り受ける (33条1項)。(意 H21)

(i) 出願前は出願が第三者対抗要件 (34条1項)。

(ii) 出願後は届出が効力発生要件 (34条4項)。

###### ③共同発明の場合は発明者全員で出願しなければならない (38条)。(H17)

発明者全員保護のためである。

ただし特許を受ける権利の持分譲渡があった (33条1項) 場合には、単独出願が可能である。

→ 共同発明については「25、共有」に記載。

#### 2、客体的要件

##### (1) 法上の発明であること

###### ①発明とは

発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの (2条1項)。

###### ②発明に該当しないもの

###### (i) 自然法則を利用していないもの

- ・ 自然法則自体、自然法則に反するもの、明らかに不可能なもの
- ・ 自然法則以外の法則 (例えば、経済法則)、人為的な取決め
- ・ 数学・理論学上の公式、人間の精神活動
- ・ 単なる発見であって創作でないもの

###### (ii) 技術的思想でないもの

技術とは一定の課題を達成するための具体的手段をいう。したがって、第三者に伝達できる客観性が必要である。

(例) ・ 技能

- ・ 情報の単なる提示 (例) マニュアル
- ・ 単なる美的創造物

- ・目的が達成できないもの（例）願望、実施不可、安全性未確保

③発明に該当するもの

- ・天然物から人為的に単離した化学物質
- ・微生物
- ・テストチャート（技術的特徴があるため）

(2) 産業上の利用可能性（29条1項柱書）

<論点>

医療行為について（東京高判平14年4月11日（外科手術方法事件））

- 1、医療行為が産業上の利用可能性を満たすか否かが問題となる。
- 2、法上、「産業」の定義はない。  
また医療行為を不特許事由とする具体的な規定もない。  
よって、「産業」を狭く解さなければならない理由はないとも思われる。
- 3、しかし医療行為に特許が認められる制度下では、69条3項のような、医師による医療行為には特許権の効力が及ばないなどの規定を設けない限り、医師は特許権侵害を恐れながら医療行為に当たらなければならないという著しく不当な状況になりかねない。
- 4、したがって上記のような必要な措置を講じていない現行法では医療行為は産業上の利用可能性を満たさないと解すべきである。

(3) その他登録要件（29条1、2項など）

詳細は「3、特許を取得できるかの判断」で説明

(4) **発明の単一性（37条）** (H11)

- ①発明A,Bが所定の技術的關係（37条、施規25条の8）を有していること。
- ②技術的關係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることをいう（施規25条の8第1項）。
  - (i) 対応する技術的特徴とは
    - ・技術上の意義が共通若しくは密接に関連している場合
    - ・特別な技術的特徴が相補的に関連している場合
  - (ii) 特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう（施規25条の8第2項）。

※「発明の先行技術に対する貢献をもたらすものでないことが明らかとなった場合」とは

    - ・「特別な技術的特徴」とされたものが先行技術の中に発見された場合
    - ・「特別な技術的特徴」とされたものが一の先行技術に対する周知技術、慣

用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではない  
場合

・「特別な技術的特徴」とされたものが一の先行技術に対する単なる設計変更であった場合

(5) 各制度の利用→ 「2、出願に際して利用できる制度」に記載

- ・新規性喪失の例外（30条）
- ・優先権主張（41条、パリ4条）
- ・職務発明（35条）
- ・外国語書面出願（36条の2）

### 3、手続的要件

(1) 代理人について (H19) (H16)

①出願人が日本国内に住所又は居所を有する場合

通常の委任代理人が手続できる。

ただし、**不利益行為は特別授權**が必要（9条）。

②在外者の場合

(i) 在外者とは日本国内に住所又は居所（法人にあつては、営業所）を有しない者

→日本人であっても、在外者になりうる。

→外国人であっても、在外者でない場合もある。

(ii) **特許管理人**が手続しなければならない（**8条**）。

(ア) 8条違反は出願却下（18条の2第1項）。

(イ) 特許管理人は**一切の手続き**について本人を代理する（**8条1項**）。

ただし**代理権の範囲を制限**した場合はこの限りではない（8条2項）。

(ウ) 例外的に出願人自ら手続ができる場合もある。

・**特許管理人を有している、在外者が日本国内に滞在**している場合。

・国際特許出願の場合（184条の11）

(2) 記載要件 (H11)

①明細書は**委任省令要件**および**実施可能要件**を満たすこと（**36条4項1号**）、出願時に知っている**公知文献を記載**する（**同2号**）。(H12)

②特許請求の範囲は、**保護範囲的機能**を發揮すべく、**請求項ごとに区分**して記載し、**構成要件的機能**を發揮すべく、**発明特定事項を過不足なく記載**する（**36条5項**）。

そして**発明の詳細な説明に裏付け**られており、**明確かつ簡潔**に所定の様式で記載す

る（**36条6項**）。（H11）

※特許請求の範囲が不明確な場合の例

- ・ カテゴリーが不明確
- ・ 機能、特性などにより物を特定することで不明確となっている場合

（3）手数料（195条2項）、先願主義（39条）

手数料を納付し（195条2項）、所定の事項を記載した出願書類を提出する（36条）。

先願主義の下、早期に出願を行う（39条）。

（4）**出願審査請求（48条の3）**（H19）

出願日から3年以内に出願審査請求をする（**48条の3第1項**）。さもなければ取下擬制される（同4項）。

## 2、出願に際して利用できる制度

1、新規性喪失の例外（30条）（意 H23）（H20）（意 H20）（H19）（意 H15）（H14）（H12）

（1）活用場面

①特許を受ける権利を有する者の行為に起因して、29条1、2項に該当するに至った場合。

②**意に反する公知（30条1項）**。（H14）

（2）要件

①-1 **特許を受ける権利を有する者の意に反して公知**となった（1項）。

①-2 **特許を受ける権利を有する者の行為に起因**して公知となった（2項）。

②**公知日から6月**以内に出願する（1、2項）。

③-1 出願と**同時**にその旨を記載した書面を提出する（3項）。

③-2 出願日から**30日**以内に証明書面を提出する（3項）。

<記載例>

①発明イは**既に公知**（29条1項3号）となっているため、拒絶されうる（49条2号）。

しかし公知になったのは甲の発表によるものであり、**特許を受ける権利を有する者甲の行為に起因**して**29条1項3号に該当**するに至っているため、**新規性喪失の例外の適用（30条）**を受けることにより特許を取得しうる。

②公知となった2008年5月18日から**6月**以内に出願し、出願と**同時**にそ

の旨を記載した書面を、出願日から30日以内に証明書面を提出する（30条3項）。

(3) 論点、留意点

■主体に関して

① 30条1項の「その者」とは「特許を受ける権利を有する者」と解される。