

論文スタンダードゼミ 第3号

■ ■ 特許法・実用新案法(3)

■ 目次 ■

I. 論文作成ワンポイントアドバイス集

- ・その三、●●●時間単位で勉強計画を立て目標達成を

II. 確認問題集

▼特許法

- ・先願
- ・出願書類の記載要件
- ・発明の単一性

III. 基本事例問題集

■ I. 論文作成ワンポイントアドバイス ■

この「論文作成ワンポイントアドバイス」では、答案の書き方のコツや、事例問題への対処の仕方など、論文式試験の突破に必要なノウハウを、私の実体験に基づいて伝授致します。

このコーナーでは、各回一つのテーマを選び、そのテーマについて、論文式試験の対策として『知って得する』ノウハウをご紹介しますと思います。

その三、●●●時間単位で勉強計画を立て目標達成を

今回のワンポイントアドバイスでは、論文の勉強のプランについて、いくつか例をご紹介します。短答式試験や論文選択科目の受験の有無等により、受験生それぞれに勉強プランは違いますので、ご自身に最も適したプランを参考にしてみてください。

■論文受験者共通

短期合格を目指すのであれば、論文の勉強は、遅くとも7月には始めていなければなりません。人によっては、5月から始めていることもあります。この時期から論文の勉強をしても、後で振り返ってみると時間が足らなかったと思うことがあるのです。そのため、ダラダラと勉強するのではなく、しっかりした勉強プランを立てて、試験日に最高の実力を発揮できるように準備を進めて下さい。

論文の勉強プランを立てるには、まず数週間～数ヶ月又は受講する講座の開講時期によって、大きく時間を区切ります。そして、この●●●時間単位で勉強する範囲や受講する講座等を●●●に決めるわけです。この方が、試験日までの大きな流れを捉えられる点で良いです。その上で、●●・●●の●●な予定を立てると良いでしょう。以下に、数週間～数ヶ月単位での勉強プランの例をご紹介します。

【夏～12月】

夏（7月前後）～12月は、論文必須科目の●●力養成の時期です。

この時期には、主に以下の勉強をすることが重要です。

- ① ●●項目のインプットとアウトプットを繰り返す。
- ② ●●的な事例問題を解く。

①の勉強は、条文の要件・効果、要件の解釈、重要論点、重要判例、制度趣旨、等の暗記項目について、内容を理解した上で、●●に書き出す（アウトプット）ことができるようになるまで繰り返し記憶（インプット）して、知識の定着を図ることを指しています。

（サンプル版のため一部伏字にしていますが、ゼミ登録すれば確認できます。）

弁理士試験では、残念ながら、思考力だけでなく暗記力も要求されます。暗記した知識を正確にアウトプットできなければ、得点に結びつかないという現実があります。特に、論文必須科目では、生半可な知識のままでは答案に記述できませんので、記憶する知識の精度を上げなければなりません。そのため、インプットとアウトプットの訓練をする必要があるのです。その訓練ができる期間は、せいぜい12月まででしょう。翌年1月からは、後述のように、論文答練を受講してその復習などに時間を割くことになるため、この訓練は12月までに集中して取り組むとよいです。

本論文基礎ゼミでは、「確認問題集」を活用することで、暗記項目のインプットとアウトプットをすることができるようになっていきます。

②の勉強は、特定の項目に出題内容を絞った事例問題を解くことで、インプットした知識の応用力をつけることを指しています。

1月以降に受験機関で実施される論文答練では、複数の項目（論点）を組み合わせた形で事例問題が出題されますが、これが解ける前提として、個々の項目についての理解と応用力が必要です。個々の項目の応用力をつけるには、その特定の項目に出題内容を絞った事例問題を解くことが最適だと考えます。これにより、項目ごとに応用力を確認することができますし、苦手分野については、該当する項目の事例問題を繰り返し解くことにより、底上げを図ることもできます。

本論文基礎ゼミでは、「基本事例問題集」を活用することで、個々の項目の応用力をつけることができるようになっていきます。

このように、12月までの期間は、論文の基礎力養成の段階と位置づけ、暗記項目のインプット&アウトプットによる知識の定着と、基本的な事例問題による応用力向上を意識して、勉強プランを立ててみると良いでしょう。

【1月～3月】

翌年の1月～3月は、論文必須科目の実践力養成の時期です。

この時期には、各受験機関で論文答練（論文答案作成練習会）が実施されますので、目的に合ったものを受講するとよいです。論文答練は、次のような特徴があります。

- ① 毎週開催され、週ごとに出題法域・範囲が異なる。
- ② 毎回答案を提出すれば、翌週に採点して返却される。
答案に採点者の簡単な講評が付されていることが多い。
- ③ 得点が良かった人は、成績優秀者リストに自分の名前が載ることもある。

この論文答練は、(i)限られた時間の中で、問題文を読んで題意を的確に把握し、その題意に即して必要な項目の全てを答案に適切に記載できているか、(ii)インプットした知識を正確にアウトプットできているか、といったことを総合的に確認する場として活用するとよいでしょう。

また、答案を提出すれば翌週に採点して返却されますので、論文答練の復習の際に、採点結果と採点講評に基づいて自分の答案の問題点を見つけ、これを改善するとよい

です。このような復習をしなければ、誰からも評価される答案が書けるようになることは難しいでしょう。つまり、論文答練は、採点に基づく復習をしなければ受講した意味がないといっても過言ではないのです。

さらに、この時期には、論文答練を通して“苦手分野”がハッキリとしてきます。苦手分野をこの期間中に克服できるように、論文答練の復習をして下さい。

【4月～短答式試験日】

この時期の勉強内容は、短答式試験の免除の有無によって変わります。

短答式試験の受験者は、論文必須科目の勉強は一時中断して、短答の勉強に完全に集中しなければなりません。

短答式試験の免除者は、この時期も論文必須科目の勉強を継続することができます。受験機関によっては4月以降も論文答練を実施していますので、それを活用して勉強のペースを維持してもよいですし、1月～3月の論文答練の復習に当てるのもよいでしょう。短答式試験の免除者がこの時期に最も注意すべきことは、“中弛み”です。

【短答式試験～論文必須科目試験日】

この論文必須科目の直前期では、論文の勉強の総仕上げをします。この時期には、新しいことに手を出すよりは、今まで勉強したことの最終確認をする方が効果的です。新しいことに手を出しても、焦るばかりで実際には身に付かないことが多いからです。それよりも、今まで勉強してきた最後まで苦手だった内容について、徹底的に復習することをオススメします。

この時期には、各受験機関で、『直前書き込み』と呼ばれる論文答練の直前期版が実施されます。これを活用して、直前期の最終調整をするのもよいでしょう。

さて、ここまでは、論文受験者に共通の勉強プランをご紹介しました。この次には、試験科目の免除が無い方への勉強プランについて、アドバイス致します。

■選択科目の免除がない方

論文の選択科目が免除されていない受験者は、論文の必須科目の試験日（6月下旬～7月上旬）から約3週間後（7月下旬～8月上旬）に、選択科目の試験を受けなければなりません。この3週間という期間は、論文選択科目の準備期間としては十分ではありません。その一方で、1月～6月には、論文必須科目等の勉強がありますので、1月から論文必須科目の試験日までは、論文選択科目の勉強ができません。

そのため、選択科目について12月までに一通りの範囲を終えるように勉強プランを立てた方がよいと思います。

このように、選択科目の受験者は、年内の12月までは、論文の必須科目と選択科目の勉強を並行してやらなければなりません。さらに、短答式試験が免除されていない

受験者は、この期間に短答の勉強も並行してやらなければなりません。したがって、この期間に必須科目を高いレベルで仕上げるのは難しいと思います。

そこで、必須科目の各学習項目に優先順位をつけた上で、勉強の進捗に応じて優先順位の高いものから順に勉強するとよいと思います。例えば、本論文基礎ゼミでは、「確認問題集」の各問題に、重要度の高さに応じて★印を1個～3個の3段階で表示していますので、12月までの時期には、主に『★★★』の問題を解き、余裕があれば★印が2個以下の問題も解く、という勉強方法が可能です。

■短答式試験の免除がない方

夏～12月までは、論文の勉強と並行して、短答の基礎力養成の期間に当てる必要があります。短答の基礎力養成における主な勉強内容は、条文の読み込みと、短答式試験の過去問を解くことです。過去問は、最も近い年度の問題から順に過去に遡って解くようにして下さい。

年明けの1月・2月は、論文必須科目の対策として、論文答練に集中した方が良いでしょう。短答の勉強は一時中断することになるでしょう。

その後、3月～短答式試験は、短答の勉強を再開して、短答の総仕上げをする必要があります。この時期では、論文必須科目の勉強は一時中断して、短答の勉強に完全に集中するようにして下さい。この期間のうち、3月は論文答練と重なっていますが、論文必須科目の勉強から徐々に短答の勉強にシフトすると良いと思います。

なお、短答式試験の免除制度を活用して、1年目に短答式試験の勉強をして、2年目に論文必須科目の勉強に集中するプランもあります。その勉強プランについては、次の項で説明します。

■試験の免除制度の活用

試験の免除制度を活用することを前提に、勉強プランを立てる方法も考えられます。例えば、1年目に短答式試験と論文選択科目に合格し、2年目に論文必須科目に合格する、という目標を掲げたとします。この場合、1年目には、短答及び論文の両方を勉強するのですが、短答と論文選択科目にウエイトを置きます。そして、短答式試験と論文選択科目にめでたく合格すれば、2年目にはこれらの試験は免除されますので、論文必須科目のみに特化した勉強をすることができます。

ここで、短答と論文必須科目の内容は、完全に切り分けられるものではなく、互いに共通する事項もあります。そのため、1年目には、共通する事項を勉強することにより短答及び論文必須科目の対策を兼ねることが、賢い方法と言えるでしょう。また、これにより、1年目で論文必須科目に合格しなくても、2年目に向けて何らかの手ごたえを掴めるかもしれないというメリットがあります。これに対して、1年目に論文必須科目の対策を何もしないのは、1年目の最後で短答式試験に合格した後に論文必須科目を受験しても、何もできずに終わってしまい、そこから得られるものがないの

SAMPLE

I Pコミュニティ 平成23年度合格目標 論文スタンダードゼミ =第3号=

で、ちょっともったいないと思います。

また、このプランでは、1年目にはダメもとで論文必須科目を受験することになりますが、「あわよくば合格を」という気持ちで臨んだ方が良いです。目標を高く掲げた方が、良い結果がついてくるのですから…。



以上の勉強プランについて、大まかにまとめたものを次の表に示します。ここでは、短答式試験及び論文式試験に1年間で合格する1年合格プランを示しています。

	短答 ※免除者除く	論文 必須科目	論文 選択科目 ※免除者除く	備考	
平成21年 8月	↑ 基礎力養成 ↓	↑ 基礎力養成 ↓	↑ ↓		
9月					
10月					選択科目は12月までに一通り終える。
11月					
12月					
平成22年 1月		↑ 実践力養成 ↓		論文必須科目の実践力養成には論文答練の受講がオススメ。	
2月					
3月	↑ 直前対策 ↓	↓ 実践力養成 ↑		短答受験者は、3月から短答直前対策を開始。	
4月				短答免除者は、この時期も論文必須科目を勉強できる。	
5月				★試験	
6月		↑ 直前対策 ↓		論文必須科目の直前期は直前書き込み等で最終調整。	
7月		★試験	↑ 直前 ↓ ★試験	選択科目受験者は、必須科目の試験直後に選択科目の勉強を再開。	

なお、この表では、試験の免除制度を活用した2年合格プランは示していません。

ところで、数年前の弁理士試験制度では、論文式筆記試験に関しては、必須科目に

“条約”が含まれ、かつ、必須科目の試験と選択科目の試験が平日を使って同じ週に実施されていたといいます。ということは、平日を休める職場環境になれば、弁理士試験に合格することはできなかったわけです。当時、企業では弁理士の資格を取得することへの理解は今よりも低かったですし、急に会議等の予定を入れられることもあったでしょうから、企業の従業員が弁理士試験に合格することは大変なことだったことがうかがえます。特許事務所の職員であれば、試験日前の長期休暇を認めるという配慮がなされることが多いようです。

なにはともあれ、現在では、数回の弁理士試験制度の改正を経て、試験科目の減少や、試験の免除制度の拡充により、数年前に比べて多くの人に合格するチャンスが広がったことは間違いありません。



さて、今回は、弁理士試験の勉強プランについて、いくつか例をご紹介しました。**短期間で合格するには、目標設定と、その目標を達成するためのプランが重要**です。目標設定は、「2年で合格する！」といったように、具体的なものが好ましいです。そして、前記の図のように大きな時間単位で勉強プランを立てた上で、毎月・毎週の詳細な予定を立てるとよいでしょう。さらに、**毎週末には、今週は予定をどれだけこなしたかを振り返る**ことをオススメします。私は、毎週このような振り返りをしましたが、予定通りに進んでいないことに気づかされ、愕然とするとともにその後の予定の修正を余儀なくされたものでした。しかし、予定の微修正をすることはあっても、目標設定は絶対にブレないことが大事です。

弁理士試験を受験する皆さんは、可能な限り目標を高く掲げ、その目標を達成するためのプランと毎月・毎月の予定を立てて、短期合格を目指して下さい。もし、くじけそうになったら、合格したときの自分を想像しながら、モチベーションを維持して下さい。

本号までは、論文式試験対策の勉強の予備知識として、論文式試験の概要、受験頻出用語、論文の勉強の心構え、勉強プランの例について説明致しました。次号からは、答案の作成要領について、数回に分けて説明致します。

■ II. 確認問題集 ■

近年の弁理士試験の論文式試験では、主に事例形式の問題（事例問題）が出題されていますが、**事例問題であっても、問われているものは“条文の理解”**であることに変わりはありません。なぜなら、事例問題では何らかの事例について法律に基づいた判断が求められるところ、そのような判断をするためには、適切な**条文を取捨選択し、その条文の要件に事実関係を当てはめて、結論を導く**ことが必要だからです。つまり、**結論を導く過程において条文の正確な理解が必要**になるのです。したがって、受験生の皆さんは、条文を理解するために種々の資料を読む必要があります。

例えば、青本（工業所有権法逐条解説）や基本書には、条文について、用語の解説、要件の解釈、論点等が記述されています。また、判例の中には、条文の要件の解釈について判示されたものがあります。審査基準は、特許庁の審査・審判における条文の適用の具体的な運用指針を示したものとイえます。これらの資料は、全て条文に結びついているので、条文の理解には欠かせません。したがって、事例問題を解くには、**青本、基本書、重要判例、審査基準等の知識をインプットして条文を理解し、これらの知識から重要なエッセンスを必要な範囲でうまくアウトプットすることが重要**です。

しかし、情報量が膨大な各種資料から重要なエッセンスを抽出することは、簡単ではありません。また、資料が分散しているために、学習の効率が落ちてしまいます。

そこで、**重要なエッセンスのインプットとアウトプットをひとつのレジュメだけで実現できるようにまとめたのが、『確認問題集』**です。

この『確認問題集』では、各制度における条文の要件、要件の解釈、法上の効果、重要判例、審査基準、制度趣旨等のうち、論文式試験に頻出の事項について、青本・基本書・重要判例・審査基準等に基づいて答案形式で記述しています。また、重要な論点については、特に詳細に解説しています。このように、『確認問題集』は、**条文の理解に必要なエッセンスを、『漏れなく無駄なく、必要な範囲で詳しく』**、という編集方針で作られています。この点で、広く浅くという編集スタイルが一般的な大手受験機関発行の基本レジュメとは、特色が大きく異なります。

さらに、欄外に出典元も掲載していますので、詳細を確認する際にも便利です。

このように、**『確認問題集』を使えば、弁理士試験の論文式試験対策として必要なエッセンスをほぼ完全に習得することができます**ので、これを繰り返し解いて、論文式試験に必要な知識のインプットとアウトプットの訓練を実践してみてください。

本号では、以下の項目について取り上げます。

【特許法】

- ・先願
- ・出願書類の記載要件
- ・発明の単一性

《 問題 》

【第1問】 ★★

特許法第29条の2及び第39条の規定について、以下の問いに答えよ。

- (1) 特許法第29条の2に規定する「特許出願に係る発明が他の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明又は考案と同一」とは、具体的にいかなる場合を意味するか、説明せよ。
- (2) 特許法第39条に規定する「同一の発明」について、2以上の出願に係る発明が同一か否かの具体的な判断手法を説明せよ。
- (3) 後願の特許査定時に未だ先願の出願公開がされておらず、その後その先願の出願公開がされた場合の後願の特許権が特許法第29条の2により特許無効とされることの是非について、平成18年1月25日の知的財産高等裁判所の判決例^{*1}に基づいて説明せよ。

*1 知財高判 平成18年01月25日
(平成17(行ケ)10437)

【第2問】 ★★★

甲は、発明特定事項 a と b とを備える発明イについて特許出願 X をした。^{*2}

乙は、発明特定事項 a と b と c とを備える発明ロについて特許出願 Y をした。

この場合において、以下の問いに答えよ。ただし、出願 X 及び出願 Y は、特許庁に係属しているものとする。

- (1) 出願 X が、出願 Y の後で、かつ出願 Y の出願公開前にされていた場合、出願 X について、どのような拒絶理由が通知され得るか、説明せよ。
- (2) 出願 Y が、出願 X の後で、かつ出願 X の出願公開前にされていた場合、出願 Y について、どのような拒絶理由が通知され得るか、説明せよ。

*2 「発明特定事項」
＝特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項(特36条5項)。

SAMPLE

I Pコミュニティ 平成23年度合格目標 論文スタンダードゼミ =第3号=

【第3問】 ★

願書に添付する特許請求の範囲の記載要件について説明せよ。

【第4問】 ★★★

特許法第36条第6項第1号において規定されている、いわゆる「明細書のサポート要件」について、平成17年11月11日の知的財産高等裁判所の判決例^{*3}に基づいて説明せよ。

また、変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とする発明（いわゆるパラメータ発明）において、明細書のサポート要件を満たすために必要な記載事項についても、本判決例に基づいて説明せよ。

*3 知財高判 平成17年11月11日
(平成17(行ケ)10042)
「偏光フィルム事件」

【第5問】 ★★★

発明の単一性の要件と効果について説明せよ。

注：★の数が多いほど、重要度が高いことを表す。（★～★★★★の3段階表示。）

◀ 解 説 ▶

【第1問】

■ 特29条の2：拡大先願 / 特39条：先願

特許法第29条の2及び第39条の規定について、以下の問いに答えよ。

- (1) 特許法第29条の2に規定する「特許出願に係る発明が他の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明又は考案と同一」とは、具体的にいかなる場合を意味するか、説明せよ。
- (2) 特許法第39条に規定する「同一の発明」について、2以上の出願に係る発明が同一か否かの具体的な判断手法を説明せよ。
- (3) 後願の特許査定時に未だ先願の出願公開がされておらず、その後その先願の出願公開がされた場合の後願の特許権が特許法第29条の2により特許無効とされることの是非について、平成18年1月25日の知的財産高等裁判所の判決例^{*1}に基づいて説明せよ。

*1 知財高判 平成18年01月25日
(平成17(行ケ)10437)

【模範答案】

設問(1)^{*2}

1. 特許出願に係る発明とは、「請求項に係る発明」をいう。請求項に係る発明が他の出願の当初明細書等に記載された発明等と同一とは、請求項に係る発明の発明特定事項と他の出願の当初明細書等に記載された発明等の発明を特定するための事項とに相違点がない場合、又は相違点はあるがそれが課題解決のための具体化手段における微差である場合、すなわち実質同一をいう。
2. ここで、「課題解決のための具体化手段における微差」とは、例えば、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もの等がある。^{*3}

*2 特許審査基準
第Ⅱ部 第3章 34

*3 「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、これに関し相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知られたり、あるいは例示する必要がある程よく知られている技術をいう。
「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。

設問(2)^{*4}

1. 法39条により発明が同一か否かの判断の対象となる発明は、「請求項に係る発明」である。
2. 後願の請求項に係る発明（以下、「後願発明」という。）の発明特定事項と先願の請求項に係る発明（以下、「先願発明」という。）の発明特定事項に相違点がない場合は、両者は同一である。
3. また、両者の発明特定事項に相違点がある場合であっても、以下の(1)～(3)に該当する場合（実質同一）は同一とする。
 - (1) 後願発明の発明特定事項が、先願発明の発明特定事項に対して周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等を施したものに相当し、かつ、新たな効果を奏するものではない場合。^{*3}
 - (2) 後願発明において下位概念である先願発明の発明特定事項を上位概念として

*4 特許審査基準
第Ⅱ部 第4章 3.3

表現したことによる差異である場合。^{*5}

- (3) 後願発明と先願発明とが単なるカテゴリー表現上の差異である場合。

設問 (3)

《フル・バージョン》

1. 法29条の2における「出願公開」という要件は、後願の出願後(当該特許出願後)に先願(当該特許出願の日前の他の特許出願)についての「出願公開」がされれば足りるのであり、後願の査定時に未だ先願の出願公開がされていない場合には、担当の審査官が先願の存在をたまたま知り得たとしても、その時点で査定をする限り、特許査定をしなければならないが、その後その先願の出願公開がされたときは、法29条の2所定の「出願公開」の要件を満たし、法123条1項2号に該当するものとして特許無効審判を請求することができるものと解する。

2. 理由を以下に述べる。

(1) 法29条の2は、その文言解釈上、先願の出願公開時期につき、「当該特許出願後」(後願の出願後)ということ以外に何ら限定していないことが明らかである。

(2) 法29条の2が設けられた主たる趣旨を考察すると、当該特許出願の日前の他の特許出願(先願)の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された発明は、一部の例外を除きすべて出願公開によって公開されるものである(法64条等)から、後願である当該特許出願は、先願について出願公開がされなかった例外的な場合を除き、社会に対して何ら新しい技術を提供するものではないという点にあるものと解される。

この趣旨に照らすと、上記のように解するのが相当である。後願である当該特許出願についての特許査定時期と先願の出願公開時期との先後関係がいかにあろうとも、すなわち、後願の特許査定後に先願の出願公開がされたとしても、後願である当該特許出願が社会に対して何ら新しい技術を提供するものではないことに変わりはないからである。

(3) 実質的に考えても上記のように解釈するのが相当である。

仮に、後願(当該特許出願)についての特許査定時までに先願の出願公開がされていない場合には、その後その出願公開がされたとしても法29条の2の適用の余地はないと解するならば、不当な結果となる。

そもそも、特許査定の時期は、審査請求をどの時点とするか、審査手続がどのように進行するかなど、個別事案ごとに種々の要素に左右されるものであり、出願公開の時期も、出願人が出願公開の請求をどの時点とするか、法64条1項前段の出願公開についても事務手続がどのように進むかなど、これも個別事案ごとに種々の要素に左右されるものであり、両者の先後関係は、多分に偶然の要素に左右されることは、制度上自明のことである。このような偶然の要素によって特許要件の充足性を左右させることは、特許制度を不安定かつ予測困難なものとするものであって、特許法の予定するものでないと解される。また、そのような不安定かつ予測困難な制度として運用するならば、先願者の防衛的

*5 「上位概念」とは、同族的若しくは同類の事項を集めて総括した概念、又は、ある共通する性質に基づいて複数の事項を総括した概念をいう。

な観点からの手続を誘発することにもなり、法29条の2の企図するところとも背馳することになる。

《コンパクト・バージョン》

法29条の2における「出願公開」の要件は、後願の出願後に先願の「出願公開」がされれば足りるのであり、後願の特許査定後に先願が出願公開されたときは、法29条の2の「出願公開」の要件を満たし、法123条1項2号に該当するものとして特許無効審判を請求することができるかと解する。

法29条の2は、その文言解釈上、先願の出願公開時期につき、「当該特許出願後」以外に何ら限定していないことが明らかであり、また、本条の主たる趣旨に照らすと、後願の特許査定後に先願の出願公開がされたとしても、後願である当該特許出願が社会に対して何ら新しい技術を提供するものではないことに変わりはないからである。

また、実質的に考えても、特許査定の時期と出願公開の時期は個別事案ごとに種々の要素に左右されることは制度上自明のことであり、このような偶然の要素によって特許要件の充足性を左右させることは、特許制度を不安定かつ予測困難なものとするものであって、特許法の予定するものでないと解されるからである。

以上

【第2問】

■ 特29条の2：拡大先願 / 特39条：先願

甲は、発明特定事項 a と b とを備える発明イについて特許出願 X をした。^{*1}
乙は、発明特定事項 a と b と c とを備える発明ロについて特許出願 Y をした。
この場合において、以下の問いに答えよ。ただし、出願 X 及び出願 Y は、特許庁に係属しているものとする。

(1) 出願 X が、出願 Y の後で、かつ出願 Y の出願公開前にされていた場合、出願 X について、どのような拒絶理由が通知され得るか、説明せよ。

(2) 出願 Y が、出願 X の後で、かつ出願 X の出願公開前にされていた場合、出願 Y について、どのような拒絶理由が通知され得るか、説明せよ。

*1 「発明特定事項」
＝特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項(特36条5項)。

【模範答案】

設問 (1)

1. 法29条1項・2項

出願 X は、出願 Y の出願公開の前にされているので、出願 X に係る発明イは、出願 Y の公開公報を引用して新規性又は進歩性がないものとして拒絶されることはない(29条1項、2項)。

2. 法29条の2

- (1) 出願 X は、出願 Y の後願で、かつ、出願 Y の出願公開の前にされている。
- (2) 出願 X に係る発明イは、発明特定事項 a と b とを備えているところ、出願 Y に係る発明ロは、発明特定事項 a と b と c とを備えているので、発明イは発明ロの発明特定事項の全てを含む上位概念の発明に該当する。よって、出願 Y の明細書等には、発明イと同一の発明が記載されている。
- (3) 発明イと発明ロの各発明者は、問題文からは不明である。
- (4) 出願 X の出願時において、出願 X の出願人甲と出願 Y の出願人乙とは、相違する(29条の2ただし書)。
- (5) したがって、発明イと発明ロの発明者が異なっている場合、出願 X は、出願 Y を先願として、法29条の2の拒絶理由が通知され得る(49条2号、50条)。

3. 法39条1項

- (1) 出願 X は、出願 Y の後願である。
- (2) 出願 X に係る発明イは、前述した理由から、出願 Y に係る発明ロの上位概念の発明であるので、出願 Y に係る発明と同一である。
- (3) 出願 Y は、特許庁に係属しているので、先願の地位を有する(39条5項)。
- (4) したがって、出願 Y が冒認出願でなければ(39条6項)、出願 X は、出願 Y を先願として、法39条1項の拒絶理由が通知され得る(49条2号、50条)。

4. まとめ

以上より、出願 X は、出願 Y を先願として、法29条の2及び法39条1項の拒絶理由が通知され得る。

設問(2)

1. 法29条1項・2項

出願Yは、出願Xの出願公開の前にされているので、出願Yに係る発明口は、出願Xの公開公報を引用して新規性又は進歩性がないものとして拒絶されることはない(29条1項、2項)。

2. 法29条の2

- (1) 出願Yは、出願Xの後願で、かつ、出願Xの出願公開の前にされている。
- (2) 出願Yに係る発明口(発明特定事項:a、b、c)は、発明特定事項cを備える点で、出願Xの明細書等に記載された発明イ(発明特定事項:a、b)と相違する。しかし、両発明の相違点cが、課題解決のための具体化手段における微差である場合には、発明口は、発明イと実質同一であると認められる。
- (3) 発明イと発明口の各発明者は、問題文からは不明である。
- (4) 出願Yの出願時において、出願Xの出願人甲と出願Yの出願人乙とは、相違する(29条の2ただし書)。
- (5) したがって、発明イと発明口の発明者が異なっている場合、出願Yは、出願Xを先願として、法29条の2の拒絶理由が通知され得る(49条2号、50条)。

3. 法39条1項

- (1) 出願Yは、出願Xの後願である。
- (2) 出願Yに係る発明口は、発明特定事項cを備えている点で、出願Xに係る発明イと相違する。しかし、両発明の相違点cが、発明イに対して、周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等を施したものに相当し、かつ、新たな効果を奏するものではない場合には、発明口は、発明イと同一であると認められる。
- (3) 出願Xは、特許庁に係属しているので、先願の地位を有する(39条5項)。
- (4) したがって、出願Xが冒認出願でなければ(39条6項)、出願Yは、出願Xを先願として、法39条1項の拒絶理由が通知され得る(49条2号、50条)。

4. まとめ

以上より、出願Yは、出願Xを先願として、法29条の2及び法39条1項の拒絶理由が通知され得る。

以上

【学習のポイント】

本問は、論文の基礎知識を事例問題に応用できるようにするための“橋渡しの”な問題であり、ごく簡単な事例形式により先願の基礎的な事項を問うこととしています。設問(1)は、下位概念の発明の出願が先願で、上位概念の発明の出願が後願である場合に、後願が法29条の2・法39条1項により拒絶されるか否かを判断させる問題です。設問(2)は、上位概念の発明の出願が先願で、下位概念の発明の出願が後願である場合に、後願が法29条の2・法39条1項により拒絶されるか否かを判断させる問題です。いずれの設問も、確認問題集【第1問】(1)、(2)の判断手法(審査基準を参照)に基づいて、拒絶理由の有無について結論を導けばよいです。

【第3問】

■ 特36条5項・6項：特許請求の範囲の記載要件

願書に添付する特許請求の範囲の記載要件について説明せよ。

【模範答案】

1. 特許請求の範囲は、出願人が自らの判断で特許による保護を求める発明を記載するものであり（36条5項、6項）、特許権による保護範囲を特定する機能を有している。
2. 法36条5項に規定する要件
 - (1) 請求項に区分してあること（36条5項前段）。

請求項は、特許請求の範囲の保護範囲的機能を強化するために導入された概念である。また、請求項は、審査、権利範囲の特定、料金納付の単位となるものであり、欧米法のクレーム（a claim）に相当する概念である。^{*1, *2}
 - (2) 各請求項ごとに出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならないこと（36条5項前段）。
 - ① 「各請求項ごとに」とあるので、請求項毎に発明が把握できる必要がある。
 - ② 「特許出願人が特許を受けようとする発明」とあるので、出願人が自らした発明のうち、自らの判断で特許を受けることによって保護を求めようとする発明について記載する必要がある。
 - ③ 「発明を特定するために必要と認める事項」とあるので、発明の構成にかかわらず、技術の多様性に柔軟に対応した特許請求の範囲の記載が可能である。例えば、作用的記載、機能的記載、方法的記載も容認される。
 - ④ 「発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載」とは、発明特定事項を過不足なく記載することを意味する。よって、特許後に記載事項以外の必須の要件があるとか、記載事項の一部は必須の要件でないとの主張は許されない。
 - (3) 一の請求項に係る発明と、他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない（36条5項後段）。

発明の多面的保護のため、同一発明を複数項に記載できることを確認的に規定したものである。従って、発明の詳細な説明に段階的に開示した発明のうちから出願人が任意に選び出した発明について、それらの発明が相互に同一であるかを問わずに、特許請求の範囲に記載できる。^{*1}
3. 法36条6項に規定する要件
 - (1) 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（36条6項1号）。

発明の詳細な説明に記載した発明の範囲を超えて特許請求の範囲に記載してはならない。公開しない発明について権利を請求することは、特許制度の趣旨に反するからである。

*1 青本
・ 特許法36条5項
*2 吉藤「特許法概説」
・ p. 290-291

- ① すなわち、請求項の記載事項に対応する事項が、発明の詳細な説明に記載されていることが必要である。記載されているか否かは、出願時の技術常識を考慮して判断され、当業者にとって記載も示唆もされていない場合や、対応関係が不明確な別な用語で記載されている場合には、記載されていないものと判断される。
- ② また、特許請求の範囲の記載が、法36条6項1号の要件に適合するためには、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであることが必要である。また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであることが必要である。^{*3}
- (2) 特許を受けようとする発明が明確であること (36条6項2号)。
 特許権の権利範囲を確定する際の前提となる特許請求の範囲の記載の明確性を担保するためである。^{*4}
 記載が明確か否かは、明細書、図面の記載、出願時の技術常識を考慮して判断される。例えば、特許請求の範囲の記載自体が不明確、発明特定事項に技術的欠陥がある、発明の外延が不明確、発明のカテゴリーが不明確等の場合は、明確でないものとされる。
- (3) 請求項ごとの記載が簡潔であること (36条6項3号)。
 特許請求の範囲は権利解釈にあたっての基礎となるものであるから、第三者にとって理解しやすいように簡潔な記載とすることが適当だからである。^{*4}
- (4) 経済産業省令で定めるところにより記載されていること (36条6項4号)。
 具体的には、請求項ごとに行を改めて記載すること、全請求項を通して記載する順序により連続番号を付すべきこと等、施行規則24条の3に従って記載しなければならない。^{*4}

以上

【学習のポイント】

1. この内容を完全に暗記することは難しいと思いますので、キーワードを重点的に暗記できればよいです。その暗記の際には、キーワードの一部の特徴的な文字を並べる手法や語呂合わせなど、とにかく自分にとって覚えやすい手法を使って下さい。暗記のための手段は問いません。要は、暗記した者勝ちです。

《例》

『自判・技多柔・発過不 (じはん・ぎたじゅう・はっかぶ) 』 :

・法36条5項前段について

- ① 「特許出願人が特許を受けようとする発明」とあるので、出願人が自らした発明のうち、自らの判断で特許を受けることによって保護を求めようとする発明について記載する必要がある。

*3 知財高判 平成17年11月11日
 (平成17(行ケ)10042)
 「偏光フィルム事件」

*4 青本
 ・特許法36条6項

SAMPLE

IPコミュニティ 平成23年度合格目標 論文スタンダードゼミ 第3号

- ② 「発明を特定するために必要と認める事項」とあるので、発明の構成にかかわらず、技術の多様性に柔軟に対応した特許請求の範囲の記載が可能である。
 - ③ 「発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載」とは、発明特定事項を過不足なく記載することを意味する。
2. この設問では、「特許請求の範囲の記載要件」が問われていますので、模範答案では、これを直接的に規定した法36条5項・6項について論述していますが、発明の単一性も特許請求の範囲に関わる要件ですので、法37条の要件について記載してもよいと思います。
3. 特許法36条6項1号に規定する要件は、いわゆる「明細書のサポート要件」と呼ばれているものです。知財高裁の判決が出されてから、実務上で特に留意すべき要件として大変話題になっています。

【第4問】

■ 特36条6項1号：明細書のサポート要件

特許法第36条第6項第1号において規定されている、いわゆる「明細書のサポート要件」について、平成17年11月11日の知的財産高等裁判所の判決例^{*1}に基づいて説明せよ。

また、変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とする発明（いわゆるパラメータ発明）において、明細書のサポート要件を満たすために必要な記載事項についても、本判決例に基づいて説明せよ。

*1 知財高判 平成17年11月11日
(平成17(行ケ)10042)
「偏光フィルム事件」

【模範答案】

特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであることが必要である。また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであることが必要である。

パラメータ発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することが必要である。

以上

【学習のポイント】

これは、近年話題になっている「明細書のサポート要件」に関する知財高裁大合議の判決例です。

本来であれば、この判決の内容とともに、当該判決をどれだけ一般化して他の事件に適用できるか（射程）を理解する必要があります。そのためには、“事実関係”として当該事件における出願の明細書の記載を把握した上で、裁判上の“争点”が何であるかを知る必要があります。しかし、本問では、判決文の重要箇所をアウトプットできるようにすることを目的としていますので、詳細については割愛しています。

明細書のサポート要件が問われた場合には、この【模範答案】の内容を再現できていればほぼ十分ですので、この内容をしっかりと暗記して下さい。

【第5問】

■ 特37条：発明の単一性

発明の単一性の要件と効果について説明せよ。

【模範答案】

1. 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することを要する（37条）。
 - (1) ここで、「経済産業省令で定める技術的関係」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により、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう（施規25条の8第1項）。
 - (2) また、「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（同第2項）。
 - (3) さらに、技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか、単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無が判断される（同第3項）。
2. 以上の要件を満たす場合は、二以上の発明が「発明の単一性の要件を満たす一群の発明」に該当するため、一の願書で特許出願をすることができる（37条）。

以上

【学習のポイント】

1. 問題文に、ある出願の特許請求の範囲に複数の発明を記載したという事実関係が示されていた場合、発明の単一性を検討することを絶対に忘れないで下さい。
『複数の発明→発明の単一性を検討』のように、条件反射的に検討項目が挙げられれば、いわゆる「項目落ち」が無くなり、失点のリスクを減らすことができます。
2. 発明の単一性が問われたときは、特許法37条を記載するだけでは不十分であり、特許法施行規則25条の8の規定を記載しなければ、得点が伸びなくなります。
特許法施行規則は、論文の本試験で貸与される法文集に掲載されていますが、法文集をめくる手間と時間を削減して、答案を書く時間を最大限に確保するために、特許法施行規則25条の8の規定は確実に暗記しましょう。
3. 事例問題では、上述した発明の単一性の要件について、一例として、以下のよう
にまとめて記載することができます。
〈例〉
『発明イとロが、発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当することが必要である（37条）。すなわち、発明イとロが同一の又は対応する特別な技術的特徴、

SAMPLE

IPコミュニティ 平成23年度合格目標 論文スタンダードゼミ =第3号=

つまり先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係を有することが必要である（施規25条の8）。』

■ Ⅲ. 基本事例問題集 ■

《 問 題 》

甲は、化合物aと化合物bとからなる物質Cに係る発明イと、物質Cにおける化合物aの含有率が15%から30%の範囲内であることをさらに特定した発明ロを完成させた。ここで、化合物aの含有率が上述した範囲内にある場合、物質Cの導電率が飛躍的に向上することが、甲の実験により明らかとなっている。甲は、これらの発明について特許出願Xをしたいと考えている。

この設例において、甲が出願Xを行うに際して留意すべき事項を、根拠とともに述べよ。

SAMPLE

IPコミュニティ 平成23年度合格目標 論文スタンダードゼミ =第3号=

《 解 説 》

甲は、化合物aと化合物bとからなる物質Cに係る発明イと、物質Cにおける化合物aの含有率が15%から30%の範囲内であることをさらに特定した発明ロを完成させた。ここで、化合物aの含有率が上述した範囲内にある場合、物質Cの導電率が飛躍的に向上することが、甲の実験により明らかとなっている。甲は、これらの発明について特許出願Xをしたいと考えている。

この設例において、甲が出願Xを行うに際して留意すべき事項を、根拠とともに述べよ。

【出題の意図】

本問は、特許出願に際して手続上留意すべき事項、いわゆる明細書のサポート要件及び発明の単一性の要件についての理解を問う問題である。

【題意把握のポイント】

■問題文柱書

➤ 「甲は、発明イと、・・・発明ロを完成させた。・・・甲は、これらの発明について特許出願Xをしたいと考えている。」

① 冒認出願（49(7)）ではない。

② 複数の発明。

→ 発明の単一性の要件（37）を検討する。^{*1}

➤ 「化合物aの含有率が15%から30%の範囲内」

& 「出願Xを行うに際して留意すべき事項」

→ パラメータ発明における明細書のサポート要件（36①(1)）を検討する。^{*2}

➤ 「化合物aの含有率が上述した範囲内にある場合、物質Cの導電率が飛躍的に向上することが、甲の実験により明らかとなっている。」

① 数式が示す範囲と効果（性能）との関係の技術的な意味を検討する。^{*2}

② 進歩性（29②）の判断における「有利な効果」は検討しなくてよい。

∴本問では、出願Xの出願手続について問われていて、出願Xが引用文献に基づいて拒絶されているわけではないので、引用文献と比較した有利な効果を論述する意義が乏しい。^{*3}

➤ 「甲が出願Xを行うに際して留意すべき事項」

① 出願時の手続。

(a) 特許庁長官への提出書面（36②）。

*1 《論文キーポイント》
『複数の発明』
→発明の単一性を検討し
のようにパターン化しましょう。
これにより、発明の単一性の項目
落ちを防ぐことができます！

*2 知財高判 平成17年11月11日
(H17(行ケ)10042)
「偏光フィルム事件」

*3 《論文キーポイント》
最終的には答案に書かない
項目であっても、問題文を初め
て読んだときに、その記載から、
様々な項目を思い浮かべ
ることは、項目落ちを防ぐ点で
とても大事です。

SAMPLE

IPコミュニティ 平成23年度合格目標 論文スタンダードゼミ 第3号

(b) 明細書・特許請求の範囲等の記載要件 (36④, ⑤, ⑥)。

- ② 発明の単一性 (37)。
- ③ 新規性・進歩性等の特許要件の充足性 (29等)。
→ 先行技術調査をする。

➤ 「根拠とともに述べよ。」

→ 条文の内容と条文番号を示しながら、説明する。

【答案構成】*4

1. 出願時に提出すべき書面

・ 特許庁長官への提出書面 (36①, ②)

2. 明細書等の記載要件 (36条)

(1) 特許請求の範囲の記載

① 請求項 (36⑤)

② サポート要件 (36⑥(1))

・ 請の発明…詳に記載 + {詳 | 出時の常識} から当が課題解決可と認識*5

・ 発口…パラメータ発明

→ 数式範囲⇔効果(性能)の技術的意味:

出時 + 当に理解できる記載 | 出時の常識 + 当に認識可 + 具体例開示

③ 特36⑥(2)~(4)*6

(2) 明細書の記載*6

・ 実施可能要件 (36④(1))

・ 文献公知発明 (36④(2))

(3) 要約書の記載 (36⑦)

3. 発明の単一性 (37条)

・ 施規25の8

・ 化合物 a 又は b が先行技術に対する貢献を明示 → 要件具備

4. 新規性・進歩性 (29条) 等*6

・ 先行技術調査

*4 <<記号・略号の意味>>

請	特許請求の範囲
詳	発明の詳細な説明
出	特許出願
当	当業者
発	発明

*5 <<論文キーポイント>>

判例は長いので、キーワードだけをメモするとよいでしょう。また、長いキーワードを記号化すると、書く手間が省けます。

*6 <<論文キーポイント>>

これらの項目は、本間においては重要項目ではないので、全体の記載量を増やさないために、コンパクトにまとめた方がよいでしょう。

以上

【模範答案】

1. 出願時に提出すべき書面

甲は、出願Xの際に、願書に、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付した上で、特許庁長官に提出しなければならないことに留意する（36条1項、2項）。また、願書には、出願人である甲の氏名、発明者である甲の氏名等を記載することに留意する（36条1項）。

2. 明細書等の記載要件（36条）

甲は、特許請求の範囲、明細書及び要約書について、次の要件を満たさなければならないことに留意する。

(1) 特許請求の範囲の記載

- ① 特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに発明イ及びロの発明特定事項のすべてを記載することに留意する（36条5項）。
- ② 出願Xに係る発明イ及びロは、発明の詳細な説明に記載したものでなければならないことに留意する（36条6項1号）。すなわち、特許請求の範囲に記載された発明イ及びロが、発明の詳細な説明に記載されているとともに、発明の詳細な説明の記載により又はその記載や示唆がなくとも出願時の技術常識に照らし、当業者が当該発明イ及びロの課題を解決できると認識できる範囲のものであることが必要である。^{*7}

また、発明ロは、化合物aの含有率が15%から30%の範囲内であるという発明特定事項を有するところ、発明の詳細な説明には、その数式範囲と物質Cの導電率が飛躍的に向上するという効果との関係の技術的な意味が、出願X時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、出願X時の技術常識を参酌して、当該数式の範囲内であれば、物質Cの導電率が飛躍的に向上するという効果が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することが必要である。^{*7}

- ③ 特許を受けようとする発明イ及びロが明確であること（36条6項2号）、請求項ごとの記載が簡潔であること（同項3号）、経済産業省令で定めるところにより記載されていること（同項4号）、が必要であることに留意する。

(2) 明細書の記載

甲は、出願Xの明細書の記載は、実施可能要件（36条4項1号）及び文献公知発明の開示要件（同項2号）に適合すべきことに留意する。

(3) 要約書の記載

甲は、要約書に、明細書等に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならないことに留意する（36条7項）。

3. 発明の単一性（37条）^{*8}

甲は、…（サンプル版のため、中略）

以上

*7 <<参照>>

II. 確認問題集【第4問】

*8 <<参照>>

II. 確認問題集【第5問】