

TAC 弁理士講座

令和 7 年度

論文式試験模範答案例

—特許・実用新案法—

無断複製（コピー等）・無断転載等を禁じます。

■特許・実用新案法【問題Ⅰ】

1. 設問1
・実用新案登録出願（実6条の2）の基礎的要件についての理解を問う。
2. 設問2(1)
・国内優先権主張の手続要件についての理解を問う。
3. 設問2(2)
・パリ条約4条Gについての理解を問う。
4. 設問2(3)
・特許権の移転登録申請についての理解を問う。

■特許・実用新案法【問題Ⅱ】

1. 設問1(1)
・特許無効審判における専用実施権者の参加についての理解を問う。
2. 設問1(2)
・特許無効審判における参加人の手続についての理解を問う。
3. 設問2(1)
・共同発明者についての理解を問う。
4. 設問2(2)
・方法発明における特許権の直接侵害及び間接侵害の成立要件についての理解を問う。

■令和7年度 論文式試験 模範答案例【特許・実用新案法 第1問】

1. 設問1について

題意より、甲の出願Aは以下の基礎的要件違反を理由に補正命令（実6条の2）を受けたものと考える。

(1) 実6条の2第1号

①実用新案法の保護対象は、物品の形状、構造、組合せに係る考案である（実1条）。

②題意より、考案ロは切削屑の回収方法の発明である。したがって、考案ロは物品の形状、構造等に係るものではないため、実6条の2第1号に該当する。

(2) 実6条の2第3号

①題意より、考案イの技術的特徴は「切削刃形状X」であり、考案ロの技術的特徴は「ベルトコンベアY」である。

②したがって、考案イと考案ロは同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する考案とはいえず、单一性違反となるため（実6条）、実6条の2第3号に該当する。

(3) 実6条の2第4号

①実用新案登録出願において、図面は必須書類である（実5条2項）。題意より、甲は出願Aについて図面を添付していない。

②また、甲は出願Aの明細書において、図面の簡単な説明を記載していない（実5条第3項2号）。

したがって、①、②により、実6条の2第4号に該当する。

2. 設問2(1)について

(1) 題意より出願Cが主張する優先権は、国内優先権である（41条）。

(2) しかし、出願Cは、出願Aについて特許権Pの設定登録がされた後にされているため、特41条第1項4号の要件を満たさない。したがって、出願Cにおいてなされた優先権の主張の手続は、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であるため、手続は却下される（18条の2第1項）。

3. 設問2(2)について

(1) 題意より、出願Cは出願Bに基づく優先権主張であるため、パリ条約に基づく優先権主張である（パリ4条）。

(2) 題意より、①甲は同盟国Xの国民である（パリ条約2条）。②出願BはX国に適式にされており、③正規かつ最先の特許出願である（パリ条約4条A(1)、同条C(2)）。よって、パリ条約による優先権の発生要件を満たす。

(3) また、題意より、出願Bの出願日から1年以内に甲は日本国に対して、発明イ、ロ、ハについて出願Bに基づく優先権主張を伴う出願Cしている（パリ条約4条A(1)、同条C(1)、4条D）。よって、パリ条約による優先権の主張要件を満たす。

(4) 題意より、出願Cは特許庁に係属しているため、補正可能な時期である（特44条第1項1号、特17条）。また、出願CとDは出願人が同一である（特44条）。

(5) 出願Dに記載された発明は、出願Cの当初明細書等に記載されているため、出願Dは適法な分割出願である。

(6) なお、出願C、及び出願Dに記載された発明ロ、ハは最先の出願である出願Bに記載されている（パリ条約4条C(2)）。

(7) 以上より、出願Dに係る発明ハは、パリ条約4条G(2)により、出願Cの出願日

R 7 論文式試験模範答案例 [特・実]

を用いることができるため、出願Bに基づく優先権の主張の利益を享受することができる。なお、題意より出願Cは单一性の要件違反が見当たらないため、複合的なものではない（パリ4条G）。そのため、出願Dに係る分割出願は自己の発意に基づくものと考える。

4. 設問2(3)について

- (1) 特許権の移転の申請は、所定の申請書により行う（特登施規10条、様式第7）。
- (2) 原則、乙は単独で特許権の移転登録申請を行うことができない（特98条第1項、特登令18条）。
- (3) しかし、移転登録申請に登録義務者の承諾書を添付したときは、登録権利者だけで申請することができる（特登令19条、特登施規10条の4第1項1号）。
- (4) したがって、乙は単独で特許権Pの移転に関する申請を行うことができる。

以上

■令和7年度 論文式試験 模範答案例【特許・実用新案法 第2問】

1. 設問1(1)について

乙は、丙の請求した無効審判の手続に、甲を補助するためにその審判に参加し、関与することができる（148条3項）。乙は特許権Pの専用実施権者であり、特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合はその効力が自己にも及んでくるという利害関係を有するため、乙は当該無効審判の結果について利害関係を有する者に該当する（同）。
あるいは、乙は、請求人として当該無効審判の手続に参加し、関与することができる（148条1項）。乙は特許権Pの専用実施権者であり、利害関係人に該当するためである（同、132条1項、123条2項）。

2. 設問1(2)について

乙は、当該無効審判において、甲の主張とは異なる主張をすると解する。
乙は、参加人として当該審判において一切の審判手続をすることができるためである（148条4項）。又、甲とは異なる主張をすることにより、自己の権利や利益をより効果的に保護することができるためである。

3. 設問2(1)について

法74条1項は、特許が、いわゆる共同出願違反の無効理由（38条、123条1項2号）に該当するときは、特許を受ける権利を有する者は、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる旨を規定する。

ここで、特許権Pに係る発明口について、甲が共同発明者に該当するか否かが問題となる（29条1項柱書、38条）。

甲と乙が単なる協力でなく、実質的に協力して発明口を成立させた場合、甲は共同発明

者に該当すると解する（38条）。具体的には、甲が着想の提供と着想の具体化に貢献し

たと認められる場合、甲が発明口の共同発明者に該当し得る。

しかし、題意より、乙は、処理Cを行うことにより、試料中の物質Xの存在から従来は予測し得なかった特性Yの評価ができるなどを、思いがけず知見し、方法γを発明口として特許出願している。よって、甲は発明口の成立に際して着想の提供にも着想の具体化にも貢献しておらず、共同発明者には該当しないと解する（38条）。

従って、特許権Pに係る特許は、いわゆる共同出願違反の無効理由に該当せず、甲は発明口について特許を受ける権利を有する者でもないため（29条1項柱書）、甲による法74条1項に基づく特許権Pの移転請求は認められないと解する。

4. 設問2(2)(a)について

法100条1項は、特許権者は、自己の特許権を侵害する者又は侵害をするおそれがあるものに対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる旨を規定する。

また、特許権の侵害とは、正当な権原又は理由なき第三者による業としての特許発明の実施（68条）、又は一定の予備的行為をいう（101条）。

（1）方法γの使用行為について

題意より、丙は甲から装置βの試作品を借り受けて特性Yの評価に使用し、合格した商品Zを販売している。特許発明口は方法発明であるため、方法γの使用をする行為が差止請求の対象となるところ（2条3項2号）、丙による特性Yの評価が装置βを用いて得られたデータに処理Cを行うものである場合、丙による特性Yの評価行為が特許発明口の技術的範囲に属する範囲内での使用に該当するため、当該行為は乙の特許権Pの

侵害を構成する（2条3項2号、68条、70条）。

従って、上記に該当する場合、乙は特許権Pに基づき、丙の発明の使用行為について、差止請求が認められる。

（2）商品Zの製造販売行為について

乙の特許権Pは方法発明に係る特許権である。方法発明に係る特許権の効力は、当該方法により製造された物には及ばない（2条3項2号、3号）。

従って、乙は丙による商品Zの製造販売行為については差止請求をすることができない（100条）。

5. 設問2(2)(b)について

甲は、丙に装置βの試作品を貸渡している。この行為は、甲の行為は乙の特許権Pに係る発明の全部実施に該当せず、直接侵害を構成しない（2条3項2号、68条）。

しかし、下記に該当する場合、甲の行為は特許権Pのいわゆる間接侵害に該当するため、乙は甲に対して特許権Pに基づく差止請求をすることができる（100条1項、101条）。

（1）101条4号

甲の丙への装置βの貸渡し行為が、乙の発明の方法にのみ用いられる物の譲渡等に該当する場合、乙は甲に対し特許権Pに基づく差止請求ができると解する（101条4号）。

ここで、貸渡し行為は譲渡等に該当する（2条3項1号かつこ書）。又、「のみ用いられる物」とは、発明を実施する方法以外に他の用途がないことをいう。

従って、装置βが発明の実施にのみ用いられる物に該当する場合、乙は甲に対して

特許権 P に基づく差止請求ができると解する (100 条 1 項、101 条 4 号)。

(2) 101 条 5 号

上記(1)に該当しない場合、①装置 β が発明口に係る方法 γ の使用に用いる物であつて、②装置 β が日本国内で広く一般に流通しているものでなく、③発明口による課題解決に不可欠なものであり、④甲が発明口が特許発明であること及び装置 β が発明口の実施に用いられることを知りながら、業としてその譲渡等をしている場合、甲による装置 β の貸渡し行為は特許権 P を侵害するものとみなされる (101 条 5 号)。

題意より、装置 β は発明口に係る方法 γ の使用に用いられており、甲による発明イに係る特許出願及び甲・乙間の秘密保持契約の存在を考慮すると、上記①、②の要件は満たすと解する。よって、上記③及び④の要件を満たす場合、乙は甲に対して特許権 P に基づく差止請求ができる (100 条 1 項、101 条 5 号)。

以上

【TACからお知らせ】

7/3 19:30～ 令和7年度 弁理士論文式試験分析会 実施予定

資格の学校
TAC
弁理士

なにが 合否 を分けるのか

論文試験 徹底分析



令和7年度
本試験

担当講師 松宮一也

7/3 (木) 19:30～20:30 zoom配信

論文試験の合否は、本試験特有の緊張状態の中で、初見の問題に対してどのように対処したかに左右されます。

また短答試験と違い相対評価となるため、他の受験生が「何は書いていて」「何が書けなかったのか」も重要になります。

論文本試験を熟知している松宮一也講師が、この両面から今年の論文本試験を分析します。奮ってご参加ください。

ご予約はこちらのアドレスからどうぞ。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/sokuhou-r.html



TAC