

【知識構築編】論文実戦力完成講座テキスト

第5章 拒絶査定不服審判・前置審査 SAMPLE ■ 69

第5章 拒絶査定不服審判・前置審査

拒絶査定不服審判 (121条)

第121条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日（在外者にあっては、2月）以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。

拒絶査定不服審判における特則 (159条)

第159条 第53条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第53条第1項中「第17条の2第1項第1号又は第3号」とあるのは「第17条の2第1項第1号、第3号又は第4号」と、「補正が」とあるのは「補正（同項第1号又は第3号に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。）」と読み替えるものとする。

2 第50条及び50条の2の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第50条ただし書中「第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げる場合（同項第1号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。）」とあるのは、「第17条の2第1項第1号（拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。）、第3号（拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。）又は第4号に掲げる場合」と読み替えるものとする。

3 第51条及び第67条の3第2項の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。

ポイント

- 補正却下の対象から拒絶査定不服審判の請求前にしたもののが除かれている理由（1項、青本159条）

審査段階でなされた第2回目以降の拒絶理由通知に対する補正等を審査官が却下すること（53条1項）としたのは、審査処理の促進の観点からであり、審査段階で一旦看過された補正をその後の手続である審判において応答の機会を与えずに却下することは、当該補正が適法であることを前提に審判手続を行っている請求人（出願人）にとって酷だからである。
- 拒絶をすべき査定の理由と同じ拒絶理由を有する事実が明らかであった場合（2項、青本159条）

既にそれについては審査の段階で拒絶理由を通知しているのであるから、重ねて拒絶理由を通知する必要はなく、直ちに審判の請求を棄却することができる。

拒絶査定不服審判における特則 (160条)

第160条 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。

LEC 東京リーガルマインド 弁理士

論文本試験合格に必要な条文の解釈や、基本書の重要論点を学習することで、他の受験生に一步差をつける実力が養成できます。

テキストをテーマ・場面ごとに必要な知識順に並べ替えたことで、関連する条文等が紐づいた状態でインプット出来る内容になっています。

90 ■ 論文実戦力完成講座 特許法・実用新案法テキスト SAMPLE

判例

大審判 S13.12.22 「模様メリヤス事件」

一機間にについて

侵害被疑者が、以下の(1)～(3)の要件全てを具備すれば、その実施は権利者の実施と同一視できるため、侵害を構成しない。

- (1) 権利者との間に工賃を支払って製作せしめる契約の存在
- (2) 製作について原料の購入、製品の販売、品質についての権利者の指揮監督
- (3) 製品を全部権利者に引き渡し、他へ売り渡していないこと

過去問 ~平成23年度 特許法・実用新案法 問題II~

問題

甲会社と乙会社は、特許請求の範囲を「＊＊＊を用いる液体中の物質αの含有量測定方法。」（以下「発明イ」という。）とする特許権Pを共有している。この発明イは、液体中の物質αの含有量を瞬時に測定できるという点に特有の効果を有する新規な発明である。

甲は、物質αを含む飲料水Xの製造時に発明イの方法を使用し、当該飲料水Xを製造・販売している。

以上を前提にして、以下の各間に答えなさい。なお、設問1及び2は、それぞれ独立しているものとする。

1. 略

2. T会社は、特許権Pの存在を知り、自己の今後の商品開発及び製造には、この発明イに関する技術が必要不可欠であり、特許権Pの特許権者になりたいと考えている。そこで、甲及び乙にその旨提案した。これに対し、甲は、特許権Pの自己の持分をTに承継させる意思はないとの回答し、一方、乙は、特許権Pの自己の持分をTに全て承継させてもよいとの回答した。

この場合、Tが、特許権Pの乙の持分を承継するために必要な要件について、その要件が特許法上必要とされている趣旨とともに、説明せよ。

設問2

特許権は財産権であり特許権者は原則自由に特許権を譲渡することができる。しかし、権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡することができない（73条1項）。これは、特許発明の実施は他の有体物の使用の場合と異なり、一人が使用したために他人が使用できなくなるものではなく、しかも投下する資本と特許発明を実施する技術者いんによって効果が著しく違い他の共有者の持分の経済的価値も変動をきたすことになるためである。仮に、甲の同意なく乙の持分がTに譲渡された場合、かかる譲渡は無効であると解する。単なる同意権の侵害としたのでは、上述の趣旨に照らし、共有者である甲の保護が不十分となるからである。

また、特許権の譲渡による移転は、登録をしなければ効力を生じない（98条1項1号）。これは、権利関係を明確にし、取引の安全を図るために効力発生要件としたものである。

以上より、Tが特許権Pの乙の持分を承継するためには、乙の持分の譲渡に際して乙に甲の同意を得てもらうこと、及び移転の登録を行うことが必要な要件である。

以上

LEC 東京リーガルマインド 弁理士

※画像はサンプルです。

34

【知識定着編】演習問題

15 ■ 論文実戦力完成講座【知識定着編】 特許法 問題 SAMPLE

特許の要件（29条の2）→ 拡大された範囲の先願

■必須チェックポイント

1. 29条の2の3つの趣旨を説明できるようになる。
2. 39条先後願の趣旨との差異を説明できるようになる。
3. 拡大された先願の地位の発生要件が説明できる。
4. 先後願の同一性判断ができるようになる。

1. 29条の2の3つの趣旨を説明できるようになる。

1-1. 趣旨①

{

1-2. 趣旨②

{

1-3. 趣旨③

{

2. 39条先後願の趣旨との差異を説明できるようになる。

{

3. 拡大された先願の地位の発生要件が説明できる。

3-1.

当該特許出願の_____の_____又は_____が、_____後に_____

L E C 東京リーガルマインド 弁理士

【知識構築編】の「論文実戦力完成講座テキスト」と関連付けた単元構成で、インプット講義を強力にサポートします。

各单元で、必ずおさえておきたい事項をコンパクトかつ具体的に提示!自己学習の際にどこに力を入れて学習すべきかの指針となります。

チェックポイント作成にあたっては抽象的な表現を排し、「説明できる」「挙げることができる」などの、具体的な達成目標につながる表現を用いています。

23 ■ 論文実戦力完成講座【知識定着編】 特許法 解答 SAMPLE

特許の要件（29条の2）→ 拡大された範囲の先願

■必須チェックポイント

1. 29条の2の3つの趣旨を説明できるようになる。
2. 39条先後願の趣旨との差異を説明できるようになる。
3. 拡大された先願の地位の発生要件が説明できる。
4. 先後願の同一性判断ができるようになる。

1. 29条の2の3つの趣旨を説明できるようになる。(青本 29条の2)

1-1. 趣旨①

先願が出願公開等をされる前に出願された後願であっても、その内容が先願と同一の内容の発明である以上さらに出願公開等をしても、新しい技術をなんら公開するものではなく、このような発明に特許権を与えることは、新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でない。

1-2. 趣旨②

補正により請求の範囲を増減変更することができる範囲の最大限である出願当初の明細書等に記載された範囲に先願の地位を認めておけば先願の処理を待つことなく後願を処理できる。

1-3. 趣旨③

主たる技術（請求範囲に記載された発明）の説明として明細書の詳細な説明等に記載された関連技術については、出願人として権利を取得する必要がないと思えば別個に出願しなくともそれと同一の発明についてされた後願を拒絶できる。

そして、仮に、周辺の関連技術について別個の出願をした場合においても、それが出願公開されれば、後願を拒絶するために出願審査の請求をする必要がないことになる。

2. 39条先後願の趣旨との差異を説明できるようになる。(青本 29条の2)

29条の2…出願としてすでに公開された発明についてさらに後願に特許を与えることは不合理であること及び審査請求制度の採用等による要請にもとづくものである。

39条……36条5項、37条ないし70条1項にしたがい、しかも後願の出願時点においては先願に開示されている発明は秘密状態にあったことを重視する観点から、二重特許を排除するという要請にもとづいている。

根拠を明示することで、より深い理解のために原典にあたつたり、その前後を確認する発展学習を行う際の手がかりとなります。

解答例が記載された冊子は、そのまま重要事項のまとめ冊子となり、今後の復習の際にも大きな威力を發揮します。

本年はさらに仕上げの答練問題と解説をプラスし、演習を充実させました。