

I . 比較問題

(1) 問題文を目的語のみにする。

- 問題文における目的語が、その問題文において中心として問われている事項である。従って、その題意に対応して表現するためのテクニックである。
- 解答においては、問題文における目的語のみを主語とした文章とする。

- ex. 1) ・問題文「AとBと比較しながら説明せよ。」
→ AもBもどちらも目的語であるため、対等に扱う
- ・解答例
→ 目的語であるABの両方を主語とした文章とする。
「Aは、～であるのに対して、Bは～である点で、両者は相違する（共通する）。」

- ex. 2) ・問題文「Aを（について）、Bと比較しながら説明せよ。」
→ 目的語のみとすると「Aを（について）説明せよ。」という文章となる。
→ あくまでAが中心に問われている。
- ・解答例
→ 目的語であるAのみを主語とした文章とする。
「Aは、～である点で、～であるBと相違する（共通する）。」

※ 但し、例えば、他法域との比較が問われているときは、たとえ並列で問われていても、その出題されている法域に関する事項を中心にex. 2)のように解答する。

- ex.) 意匠法における出題として、
「意匠制度と特許制度が実質的に異なる点」とあった場合
→ 文章としては意匠法・特許法の両方が目的語であるが、あくまで意匠法での問題として出題されているので、意匠を中心とした文章表現で解答。
→ 「意匠制度は、～である点で、～である特許制度と異なる。」

(2) 直接対比する

- 単に交互に記載するのみでは比較にならず、ポイント毎に可能な限り一文で表現して直接対比をする。

- 望ましい例) Aは、○○であるのに対して、Bは○○である点で、～。
Aは～であるのに対して、Bは～だからである。
- × 望ましくない例) Aは、○○である。～だからである。
Bは、○○である。～だからである

(3) 相違するのか、共通するのかを必ず指摘する。

- 単に一文で表現するのみならず、そのポイントが共通していると考えているのか、相違すると考えているのかを明確に指摘して初めて比較したことになる。

- ex.) 「Aは、～であるのに対して、Bは～である点で、両者は相違する（共通する）。」

(4) 出題のパターン

- 一口に比較といっても問われ方は様々である。
- 題意に適切に対応するための判断

- ex. 1) 比較、対比、異同 → 相違点、共通点とも問われている
ex. 2) 相違点、異なる点 → 相違点のみ問われている

(5) 理由付けの工夫

- 比較においては、同じなのか、異なるのかが直接問われている事項である。
- 従って、各々の制度がそのように規定されている理由のみならず、相違する（共通する）理由を書くことが、題意に答えることになる。

- ex. 1) 商標登録異議申立は何人も申立できるのに対し(商43条の2 柱書前段)、商標登録無効審判は利害関係人のみが請求できる点で、両者は異なる。
異議申立は、瑕疵ある登録処分は是正により商標登録の信頼を高めることが目的であるのに対して、無効審判は審判の準司法的性格から民訴法の「利益なければ訴権なし」の法理が妥当する点で、公益的か当事者間の争いかという本質を異にするからである。

※ 但し、次のex. 2)のように、各々の理由がそのまま相違する（共通する）理由になっていることが多いので、常に形式的に厳守すべき事項ではなく、可能な限り行えば足りるテクニックである。

- ex. 2) 39条は、特許請求の範囲に記載された事項のみを対象とするのに対して、29条の2は願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された事項を対象とする点で異なる。
前者は重複特許の排除を目的とするのに対して、後者は補正できる最大限の範囲に拡大して先願の地位を与えて先願の処理を待たずに後願を迅速に処理するためである。

(6) 一方を普通に構成してから他方の事項をその構成に合わせて配置

- 漏れなく比較ポイントを挙げるためのテクニック
- 特に、今まで考察したことや書いたことがない事項の比較問題の時に有効

- ex.) ・問題文 「39条と29条の2の規定を比較して説明せよ。」
・構成 39条を普通に主体、内容、時期等に沿って構成してから、29条の2のそれぞれに該当する事項を当てはめて比較ポイントを挙げる。

(7) 比較させる意図

- 出題者が比較問題を出题する意図は、「似て非なるもの」だからである。
- 即ち、一見すると似ているように見えるが、実際にはその本質が異なるものであることを理解しているかを確認するために出題される。
- 換言すれば、「非なる」部分が重要で、その「非なる部分」は「本質の相違」から導かれることが多く、従って、その「本質」を抑えること、及び、その本質との関係で各相違点を理解することが非常に重要となる。
そして、その本質の相違は趣旨から導かれるため、趣旨の理解が大事となる。

- ex. 1) 39条 → 重複特許の排除が本質
29条の2 → 後願の迅速処理が本質

- ex. 2) 異議申立 → 特許庁による商標登録付与の見直し（公益的）
無効審判 → 本来当事者間の争い（私益的）

どちらの例における相違も、その本質との関係で生ずるものが殆どといえる。

II. 留意問題

- 「留意すべき事項」という問題に対応するための解答テクニック

(1) 問われている対象

- 留意事項という問題においては何を対象に挙げるのか？

- ・なぜ留意する必要があるのか、それは、一般的には、留意しないと主体にとって所期の目的（効果）を達成できないからである。
- とすれば、通常は、「要件」が問われていると考えて良い

(2) 挙げるべき要件は何か

- 要件のうち、何を挙げて行くべきか？

- ・ 留意する必要があるのは、それに留意しないと主体にとって不利益となるからである。
- とすれば、通常は「不利益」となる要件を挙げていくことになる。

(3) 解答の仕方

→ 問題文の言葉をそのまま使って答える（題意把握）。

- ex.)
- ・ 問題文 「～について留意すべき事項について説明せよ。」
 - ・ 解答例 「～について留意すべきである。」

※ その他、問題文で甲乙、AB等が用いられている場合には、可能な限りこれらの言葉を使って解答する。

(4) 理由付けの仕方

→ 留意事項では、以下の2つの理由付けをする必要がある。

- ① なぜ留意する必要があるのか？の理由
- ② それが要件として規定された本来の理由

通常は、①の理由付けが問いに対する直接の答えであるため、①を優先して挙げる。
そして、①②の両者を上手に表現するためには、「②のために、①の処分となってしまうからである。」とするのが望ましい。

以上(1)～(4)より、基本的には、

- ex.)
- ・ 問題文 「商標登録無効審判を請求する者が留意すべき事項について説明せよ。」
 - ・ 解答例 「請求人は、法律上の利害関係人に限られる点に留意すべきである。審判の準司法的性格より、民訴法の「利益なければ訴権なし」の法理が妥当するため、請求人適格がない場合には請求が審決をもって却下されるからである（準特135条）。」

と解答する。

但し、

- ※1 上記(2)については、表現の仕方によっては、主体にとって有利な点も、知らないと得ることができたはずの利益を得ることができないという意味で、留意事項として挙げることもできる。

- ex.)
- ・ 問題文 「商標登録異議申立をする際に留意すべき事項」
 - ・ 解答例 「申立ては、登録の信頼を高めるという公益的な目的を達成するものであるため、何人もすることができるので(商43条の2柱書)、利害関係がない場合でも登録異議申立を断念する必要はない点に、留意すべきである。」

→ 従って、非常に狭い範囲に限定して留意点を問われた場合等には、不利益ではないからと形式的にバツサリと削らずに一考を要する。

- ※2 上記(4)については、①の理由付けが全ての留意事項について共通する場合には、敢えて②の理由付けのみに止める。
例えば、出願の分割における留意等においては、①の理由付けは殆どが「遡及効を得ることができない」という不利益に集約される。
とすると、あまりにも、ワンパターンとなり、また、むしろ②の理由付けに特徴が見れるため、②の理由付けを中心に挙げれば足りる。

(5) 実務的な観点

→ 上記の通り、基本的には「法律上の留意事項」が中心となるが、問われている対象、問題文によっては実務的な視点から見た留意事項も挙げる必要がある。

III. 措置問題

→ 「～に対しとりうる措置」等の問題に対応するための解答テクニック

(1) 措置の対象

→ 措置とは、何らかのアクションに対するものであり、このアクションには、大きく分けて次の2つがある。

アクション	対応者
A) ・拒絶理由 ・拒絶査定 ・補正の却下の決定 ・異議申立 ・無効審判の請求	出願人（特許を受ける権利を有する者） → 又は 特許権者
B) 侵害	→ 特許権者又は第三者

このうち、A) については、とりうる措置が法律上に規定されている場合が多いため、挙げるべき措置は比較的明確に把握しやすい。

B) については、特許権者側の措置としては「侵害に対する救済」という問題をベースに考察すれば足りることが多いが、警告を受けた者等の第三者側の措置については、実際の実務上の手続の流れを理解することが必要となる点で難しいと言える。

(2) 何を答えるべきか？

→ 上記の通り、措置とは、何らかのアクションに対するものであり、そして、ここでいうアクションは通常その者にとっては不利益なものを指している。

従って、基本的には、その不利益状態を回避するためにはどのような手段をとるべきか？を答えることになる。

(3) 全体の構成

→ 上記の (2) の視点に適切に答えるためには、以下の構成とすることが重要

① アクションの内容の検討（アクションが違法か適法か？）

→ 上記の不利益を解消するためには、アクションの内容に応じて適切な措置をとることが必要

→ 不利益を解消できない措置や必要以上に労力を費やすことは適切ではない

ex. 1) ・問題文 拒絶理由通知に対しとりうる措置

→ 拒絶理由における審査官の判断が誤っている場合に、自ら補正をして減縮する必要はなし

ex. 2) ・問題文 侵害であるとして警告を受けた者がとりうる措置

→ 技術的範囲に属さない等、侵害を構成しない場合にまで、無効審判を請求する必要はなし

→ 以上より、適切な措置をとる前提として、アクションの内容の妥当性を検討すること（その旨を指摘すること）が重要となる

※ なお、具体的な事例問題等においては、この「アクションの内容の検討」が結論を左右する重要なポイントとなる場合が多い。

この場合、具体的な事案におけるアクションの内容の妥当性を検討するに際しては、問われている条文の「法律上の要件」に設問で設定された一つ一つの事実を照らし合わせて、適法か違法かを検討していく。

アクションの内容を検討したら、次は、その検討結果に応じて、以下の2つの場合に分けて挙げるのが重要

→ 特に、具体的な事案ほど、重要な構成

② アクションが不適法な場合（アクションに承服しない場合）

→ 違法状態である旨の指摘により不利益を回避する手段を挙げる。

③ アクションが適法な場合（アクションに承服する場合）

→ その後の不利益を最小限にとどめる手段、又は、相手方のアクションを違法とするための手段を挙げる。

(4) 有効な措置から挙げること

→ 上記の (3) の全体構成における各項目を挙げる順序

→ とりうる措置という問題の出題の意図は、弁理士として出願人や権利者等にとって最善の結果となるように対応する能力があるかを確認することにある。

→ 従って、最も有利な措置から考えていき、順次状況に応じて次善の策を書く。

ex.) 請求項A、Bについて37条違反を理由とする拒絶理由通知

→ 請求項Bを削除する補正をするより、出願を分割して、請求項A、Bのいずれについても権利化を図る方が得策

→ 特許出願の分割を先に挙げるべき

(5) 理由付けの仕方

→ 上記の (4) から解るとおり、措置問題では、「なぜその措置をとることが有効（ベスト）なのか?」、換言すれば、その措置によるメリット（デメリットを解消できる理由）を理由付けとして挙げる。

(6) 留意点の指摘

→ 上記の (5) でいうメリットを得るためには、通常、何らかの要件を満たす必要あり

→ その要件を留意点として指摘する。

(7) 消極的な措置も挙げる

→ 上記の (5) でいうメリットには、

i) 積極的な措置によるメリット

→ アクションによる不利益を直接的に解消できるメリット

ii) 消極的な措置によるメリット

→ アクションによる不利益は解消できないが、更なる労力や費用の軽減（放棄、放置、取り下げ等の後ろ向きの措置）

の2種類がある。

通常は、ii) の消極的な措置も、本試験の口述試験の問題等を考慮すると、出願人や権利者等に無駄な労費をさせないという意味で、回答として用意されている。

→ 従って、これらの消極的な措置を挙げることも必要

※ 但し、例えば「拒絶を免れるためにとりうる措置」、「特許を受けるためにとりうる措置」等のように限定して出題されている場合には、不要

以上