

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

（はじめに）

すべての問題文の条件設定において、特に断りのない限り、他に特殊な事情がないものとします。また、各問題の選択枝における条件設定は独立したものと考え、同一問題内における他の選択枝には影響しないものとします。

特に日時の指定のない限り、2016年5月1日現在で施行されている法律等に基づいて解答しなさい。

解答は、選択枝ア～エ又はア～ウの中から1つ選びなさい。

1 問1～問8に答えなさい。

問1

ア～エを比較して、特許権の活用と価値に関して、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 製造業においては、自社で開発、製造する製品を安定して販売することを担保するために特許が取得されることが多い。他社による実施を防止する、あるいは攻撃から防衛するための、いわゆる「防衛出願」である。このような防衛出願は、キャッシュ・フローを生み出す資産としてその価値評価は極めて重要である。
- イ 特許権についての、社内における意思決定のための評価と、取引において相手方が行う評価とは、立場の違いによる主観的評価要因が介在するので、必ずしも一致しないことがある。
- ウ 社内における意思決定のための特許権の価値評価と、ライセンス取引において相手方が行う特許権の価値評価は、必ずしも一致しないことがある。
- エ 特許や技術の評価については、インカム・アプローチ、マーケット・アプローチ、コスト・アプローチなど、金融市場で活用されている事業評価の手法が利用されている。

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

問 2

海外における知的財産ファンドについて、X社の知的財産部の部員甲と財務部の部員乙が会話している。ア～エを比較して、甲と乙の会話として、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 甲 「特許訴訟によって損害賠償金や和解金を得ることを目的に、主に特許訴訟費用に投資するのが特許訴訟攻撃型ファンドです。特許侵害の有無や特許クレームの強さ、市場規模や損害賠償を含む経済性、資金回収の可能性に関するリスクが投資の際に検討されます。」
- 乙 「投資による高いリターンを追求するファンドではないので、純粋な投資家にとっての魅力は乏しいね。」
- イ 甲 「主に大手電機メーカーを顧客として、特許訴訟攻撃型ファンドやNPE（Non-Practicing Entity：特許不実施主体）等から顧客企業を防衛するのが特許訴訟防御型ファンドです。特許侵害によって企業の支払が想定される和解金や損害賠償金が投資の際に検討されます。」
- 乙 「特許クレームの強さや、市場規模等の経済的な要素も、投資の基準になるね。」
- ウ 甲 「ファンド資金で収集した複数の特許を特許ポートフォリオとして企業へライセンス、あるいは売却することにより、資金を回収するのが特許ポートフォリオ型ファンドです。」
- 乙 「このファンドの課題は、特許ポートフォリオに対する投資金額と回収金額のバランスを最適化することだね。」
- エ 甲 「特許をコアとした開発成果や大学等の特許出願費用に投資を行い、特許権や開発成果の売却、将来のライセンス収入から資金を回収するのが知財インキュベーション型ファンドです。」
- 乙 「市場規模、収益率、ロイヤルティ料率、特許侵害の有無や特許クレームの強さ、成功確率等のリスクのいずれも、投資指標として重要だね。」

問 3

事業の国際化が進展する中、企業では創出された新規発明をできるだけ多くの国に出願し、多くの国で権利化を図ることが必要であるが、外国出願は非常に費用がかかる。このため、技術テーマごとに、出願国の決定基準を作成し、それを参考にして出願国を選択すべきである。ア～エを比較して、出願国の決定基準を作成する際に考慮すべき重要な事項として、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 出願対象国での発明が対象とする製品の市場動向
- イ 出願対象国での競合他社の研究開発拠点の有無
- ウ 出願対象国での競合他社の特許（出願、登録）の状況
- エ 出願する発明の重要度と予想される権利化のための費用

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

問 4

ア～エを比較して、大学で生まれた発明に関する特許戦略に関して、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 大学で生まれた発明は、いわゆる職務発明として取り扱われることはない。よって、大学の研究者による発明について大学が特許出願する場合には、必ず特許を受ける権利の譲渡の手続を行う必要がある。
- イ 大学の研究者が発明した場合には、論文発表等によって新規性を喪失し、特許を受けられなくなることを避けるため、論文発表前に大学の知的財産の管理部門、技術移転機関等へ相談することを研究者に対して周知徹底することが、大学にとって重要である。
- ウ 大学で生まれた発明の中には、指導教員とともに指導を受けた学生が発明した発明が含まれる場合がある。学生であっても発明の完成に貢献した場合には、特許を受ける権利の承継手続や、収益を得た場合の相当の利益の配分ルールを、取り決めておくことが望ましい。
- エ 企業と大学とが共同出願を行う場合、大学は自ら事業実施を行わない、いわゆる不実施機関であること、権利化への費用負担リスクを受け難いことなどから、共同出願契約交渉で難航することがある。契約においては、両者の立場の違い、両者の利益と負担のバランス、発明完成への貢献度、出願・権利化の目的等を理解した上で、公平な取扱とすることが必要である。

問 5

ア～エを比較して、特許出願についての出願審査の請求に関して、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 出願審査の請求の要否は、自社実施の可能性、他社実施の可能性、技術の陳腐化の可能性の各観点を含めて考慮して判断すべきである。
- イ 特許出願の出願日から 1 年 6 カ月以上経過後に出願審査の請求の要否を検討する場合には、出願時に未公開であった先願などの先行技術調査を行うことで、無駄な出願審査の請求を防ぐことができる。
- ウ 特許出願と同時に出願審査の請求を行う場合には、早期の権利化が期待され、登録後の特許権の維持コストが削減される。
- エ 出願審査が未請求だが特許される可能性が高い出願に係る発明について他社が事業として実施している場合には、特許法上の優先審査制度を活用して、早期の権利化を進めるべきである。

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

問 6

X社は、新製品に関する発明を完成した。X社はこの発明を特許出願せずにノウハウとして秘匿することを検討している。ア～エを比較して、X社がノウハウとして秘匿する場合として、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 自社工場のみで実施する方法の発明であり、発明の内容が漏れないことが確実である場合
- イ 発明の内容からして他社が独自に開発することが、著しく困難であると判断される場合
- ウ その発明を他社が実施していることが、他社製品の解析により極めて容易に発見できる場合
- エ 犯罪防止技術の発明であり、発明の内容を開示してしまうと発明の価値が著しく損なわれる場合

問 7

企業にとって、有用な発明をした者に対し、特許法上の「相当の利益」を与えることの他、その企業独自の表彰制度で処遇することは、次の発明の創出のインセンティブの向上のために重要である。ア～エを比較して、企業における従業員の表彰に関して、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア ノウハウ秘匿を選択した技術の創作者や意匠の創作者など、特許の発明者以外の者も、表彰の対象とする。
- イ 技術者以外の従業員で、製造技術者、営業担当者など、事業へ貢献した従業員や、発明を発掘し、発明の権利化へ貢献した知的財産部の部員も、表彰の対象とする。
- ウ 事業の障害となる他社の特許を見つけ、当該特許を無効にした従業員も、表彰の対象とする。
- エ 転職前に勤務していた他社の技術を、転職先である自社で特許出願することにより自社のパテント・ポートフォリオを完成させた者も、表彰の対象とする。

問 8

ア～エを比較して、国際標準化戦略に関して、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 国際標準化に向けた取組では、研究開発活動と特許権の取得手続とは、標準化に向けた作業と同時並行的に行えるように、研究開発部門、知的財産部門、及び標準化担当部門が密接に連携することが重要である。
- イ 国際標準化戦略と知的財産戦略とを連携させるときにパテントプールを形成することがあるが、そのルール策定において、独占禁止法に留意する必要はない。
- ウ 採用された国際標準技術に、自社で特許を取得した技術が含まれていれば、その特許へのライセンス収入が得られる可能性がある。
- エ 国際標準を定める会合へ積極的に参加することで、標準化の方向性に関する情報が入手でき、自社の研究開発や知的財産戦略へ反映できる。

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

- 2 X社の知的財産部の部員甲は、フィルム材料に関するY社の米国特許出願の傾向について調査している。出願日を基準として集計し、フィルム材料となる化合物を実施例に基づいて分類し、表1の通りまとめた。問9～問10に答えなさい。

表1 フィルム材料となる化合物別のY社の米国特許出願件数の推移

	西暦（年）									
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
化合物A	12	15	13	15	18	7	12	13	17	12
化合物B	7	8	2	9	11	8	7	13	18	12
化合物C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

問9

ア～エを比較して、表1の集計結果に関し、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア Y社は化合物Cを用いたフィルムの開発をしていないことは現時点で確実である。
- イ Y社が化合物Aに関して多数の特許出願をしているので、これからX社が化合物Aを用いたフィルムを開発してもY社の特許権を侵害してしまうため、事業化はできない。
- ウ Y社は化合物Cを用いたフィルムに係る特許出願をしていないが、化合物Cを用いたX社のフィルムがY社の特許権を侵害する可能性がある。
- エ 既に化合物Aを用いたフィルムも化合物Bを用いたフィルムも公知なので、X社がこれから化合物Aと化合物Bを複合させたフィルムに係る特許出願をしても、特許されない。

問10

甲がY社の特許出願を詳細に確認したところ、次の分類が付与された公開特許公報を発見した。ア～エを比較して、分類記号に関して、最も不適切と考えられるものはどれか。

Publication Classification			
(51)	Int.Cl.		
	B32B 27/08		(2006.01)
(52)	U.S.Cl.		
	CPC B32B 27/08		(2013.01)

- ア CPCは日本、米国、欧州、韓国、中国の5極特許庁が協力して作成した特許分類であり、日本の特許公報にも掲載されている。
- イ Int.Cl.は国際特許分類に関するストラスブール協定に基づいて作成されている。
- ウ (51)(52)の番号はINIDコードであり、日本、米国、欧州の3極特許庁が発行する特許公報で共通して用いられている。
- エ CPCは、セクション、クラス、サブクラスの順で階層化されているという点で日本のFI分類と類似している。

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

- 3 X社は特許出願Aをし、その後も関連する研究開発を継続している。特許出願Aの特許請求の範囲は次の通りである。問11～問12に答えなさい。

【特許請求の範囲】

【請求項1】部材Bと部材Cの間に厚さ2～10mmの透明板が設けられた樹脂積層体。

【請求項2】前記透明板がポリエチレンである請求項1記載の樹脂積層体。

【請求項3】部材B、厚さ2～10mmの透明板、部材Cをこの順に積層し、加熱することにより各部材同士を融着させることで製造された樹脂積層体。

【実施例1】

本実施例では厚さ3mmのポリエチレン板を部材Bと部材Cの間に配置して加熱することで各部材を融着し、樹脂積層体を作成した。…

問11

X社の技術者甲と知的財産部の部員乙が特許出願Aについて会話している。ア～エを比較して、甲と乙の会話として、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 甲 「特許出願Aの出願時の明細書には記載されていませんでしたが、透明板はポリプロピレンでもよいことがわかってきましたので、明細書に追記したいです。」
乙 「補正で追加することは難しいので、ポリプロピレンの実施例を追加するために国内優先権を利用した特許出願をすることはいかがでしょうか。もし審査においてポリエチレンを使った発明が公知であると認定された場合でも、ポリプロピレンを使った発明については権利化できる可能性があります。」
- イ 甲 「特許出願Aの出願時の明細書には記載されていませんでしたが、透明板はガラスでもよいことがわかってきました。」
乙 「特許請求の範囲の『樹脂積層体』を『積層体』に変更する補正をしましょう。特許出願Aの明細書には樹脂積層体しか記載されていませんが、このような補正をすることで、出願時に遡って樹脂に限らない積層体の発明であったものとみなされます。」
- ウ 甲 「特許出願Aの出願時の明細書には厚さ3mmの実施例しか記載されていないのですが、問題ないでしょうか。」
乙 「明細書には『厚さ2～10mmであることが好ましい』と明記されているので大丈夫です。特許請求の範囲に記載された厚さの範囲が実験結果に裏付けられたものであることまで求められることはありません。」
- エ 甲 「特許出願Aの出願時の明細書には記載されていませんでしたが、厚さ5～8mmのポリエチレン板を用いるとさらに別の効果も期待できることがわかってきました。」
乙 「国内優先権を利用した特許出願をして、明細書に実施例を追加するとともに厚さ5～8mmが好ましい旨を追記してはいかがでしょうか。優先権を主張することにより、追記部分も特許出願Aの出願時に記載されていたものとみなされます。」

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

問 1 2

乙が甲に対して、特許出願Aの請求項3がいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームであることの留意点について説明している。ア～エを比較して、乙の発言として、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲は、原則として、その製造方法にかかわらず、当該物と構造や特性等が同一である物に及ぶことになります。」
- イ 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在するときに限って使用できます。」
- ウ 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームは日本特有の表現形式ですから、例えば米国に出願するときには請求項3を適切な表現に書き換える必要があります。」
- エ 「請求項3を設けたことによって、発明が明確でない旨の拒絶理由通知を受ける可能性があります。」

4 問 1 3 に答えなさい。

問 1 3

自動車メーカー X 社の技術者甲は、自動車の溶接技術の検討を進めていたところ、溶接装置の発明 a を創作した。甲は、X 社の知的財産部の部員乙に対し、発明 a について届出を行った。乙は、弁理士に発明 a に係る特許出願の準備を依頼し、間もなく出願人を X 社として特許出願 A をすることになっている。また、甲は、溶接装置メーカー Y 社の技術者丙に連絡をとり、秘密保持契約を結んだ上で、溶接装置について協議を行い、溶接装置の発明 b を共同で創作した。発明 b は、発明 a に改良点 c（発明特定事項 c）を追加したものである。X 社と Y 社とは、発明 b に係る特許出願 B を共同出願することについて合意した。以上のような前提において、乙は、特許出願 A、B の間における拡大先願（特許法第 2 9 条の 2）及び先願（同法第 3 9 条）の適用に関して、甲に説明している。ア～エを比較して、乙の発言として、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 「特許出願 A をした後に特許出願 B をした場合、特許出願 A の出願時の明細書等に改良点 c が記載されていないならば、特許出願 B は、特許出願 A を引用して、特許法第 2 9 条の 2 に基づいて拒絶されることはありません。」
- イ 「特許出願 A をした後に特許出願 B をした場合、特許出願 A、B は出願人の一部が同一ですから、特許出願 B は、特許出願 A を引用して、特許法第 2 9 条の 2 に基づいて拒絶されることはありません。しかし、特許法第 3 9 条に基づいて拒絶される可能性はあります。」
- ウ 「特許出願 A をした後に特許出願 B をした場合、特許出願 A、B は発明者の一部が同一ですから、特許出願 B は、特許出願 A を引用して、特許法第 2 9 条の 2 に基づいて拒絶されることはありません。しかし、特許法第 3 9 条に基づいて拒絶される可能性はあります。」
- エ 「特許出願 A と特許出願 B とを同日にした場合、特許出願 A、B は、互いを根拠として、特許法第 2 9 条の 2 に基づいて拒絶されることはありません。しかし、特許法第 3 9 条に基づいて拒絶される可能性はあります。」

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

- 5 電機メーカー X 社は、特許出願 P をし、特許請求の範囲には、次の請求項 1～3 が記載されていた。ただし、請求項 1～3 における A～F は、それぞれ特定の発明特定事項を示し、ここでは簡略化して記載している。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

A、B 及び C を備える電力制御システム。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の電力制御システムにおいて、
D をさらに有することを特徴とする電力制御システム。

【請求項 3】

請求項 1 又は 2 に記載の電力制御システムにおいて、
E をさらに有することを特徴とする電力制御システム。

特許出願 P について出願審査の請求をしたところ、下記の平成 28 年 6 月 28 日付け内容を含む拒絶理由通知書が平成 28 年 7 月 5 日付けで発送された。

拒絶理由通知書

特許出願の番号 特願 2015-000000

(略)

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から 60 日以内に意見書を提出してください。

理由

1. (進歩性) この出願の下記の請求項に係る発明は、(略)、特許法第 29 条第 2 項の規定により特許を受けることができない。
2. (明確性) この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第 36 条第 6 項第 2 号に規定する要件を満たしていない。

●理由 1 (進歩性) について

- ・請求項 1, 2
- ・引用文献等 引用文献 1 及び 2
- ・備考

引用文献 1 には、A、B を含む電力制御システムが記載されている (段落 [0003], [0010], 図 1 参照)。

(次ページに続く)

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

引用文献 2 には、電力制御システムにおいて、C を設けることが開示されている（段落 [0020]，図 2 参照）。

引用文献 1 に記載された電力制御システムにおいて、引用文献 2 に記載の C を適用することに格別の困難性は認められない。また、請求項 2 において、D を設けることは設計事項に過ぎない。

●理由 2（明確性）について

・請求項 3

・備考

請求項 3 には「〇〇〇」と記載されている。

しかし、〇〇〇であるため、「〇〇〇」が意味する範囲が明確ではない。

よって、請求項 3 に係る発明は明確でない。

（以下略）

X 社は、上記拒絶理由通知書に対し、平成 28 年 8 月 29 日付けで手続補正書及び意見書を提出した。手続補正書及び意見書の概要は下記の通りである。

[手続補正書での補正の概要]

- ・理由 1（進歩性）に関し、請求項 1 に係る発明に新たな発明特定事項 F を加える補正
- ・理由 2（明確性）に関し、請求項 3 に係る発明を明確化する補正

[意見書での主張の概要]

- ・理由 1 に関し、引用文献 1，2 には、発明特定事項 F の開示又は示唆がない旨の主張
- ・理由 2 に関し、補正により理由 2 が解消した旨の主張

これに対し、下記の内容を含む拒絶査定が平成 28 年 10 月 18 日付けで発送された。

拒絶査定

（略）

この出願については、平成 28 年 6 月 28 日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって、拒絶をすべきものです。

なお、意見書及び手続補正書の内容を検討しましたが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせません。

備考

- 理由 1（進歩性）について

（次ページに続く）

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

- ・請求項 1, 2
- ・引用文献等 引用文献 1 及び 2
- ・備考

出願人は意見書で「新たに追加した発明特定事項 F は、引用文献 1, 2 に開示又は示唆されていない。」と主張している。しかし、電力制御システムにおいて F を設けるように構成することは、本願の出願前における周知の技術である（必要ならば、引用文献 3 の段落 [0032]，引用文献 4 の段落 [0024] 参照）。

よって、出願人の意見書における上記主張は採用できない。

以上の通りであるから、本願請求項 1, 2 に係る発明は引用文献 1 及び 2 に記載の発明及び周知の技術に基づき当業者が容易に発明し得たものであり、特許法第 29 条第 2 項の規定により特許を受けることができない。

<拒絶の理由を発見しない請求項>

請求項 3 に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。

<引用文献等一覧>

- 1：特開 2002-000000 号公報
 - 2：特開 2004-000000 号公報
 - 3：特開 2006-000000 号公報（周知技術を示す文献）
 - 4：特開 2008-000000 号公報（周知技術を示す文献）
- （以下略）

この拒絶査定について、X 社の発明者甲と知的財産部の部員乙が検討している。問 14～問 16 に答えなさい。

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

問 1 4

本拒絶査定を受けて今後とり得る対応として、拒絶査定不服審判の請求について、発明者甲と部員乙が会話をしている。ア～エを比較して、甲と乙の会話として、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 甲 「審判請求は、いつまで請求可能ですか。」
乙 「平成 28 年 10 月 18 日から 2 カ月以内であれば、拒絶査定不服審判を請求することができます。」
- イ 甲 「拒絶査定の内容を考慮して、これから補正内容を検討しようと思うのですが、請求項 1 について補正をするための時期的要件はどうなっていますか。」
乙 「特許請求の範囲について補正をすることができるのは、審判請求日から 30 日以内です。」
- ウ 甲 「審判請求に際して、審判請求書に記載する請求の理由の内容はいつまでに確定しなければならないのですか。」
乙 「請求の理由は、審判請求後に補正することが可能です。特許請求の範囲についての手続補正書を先行して提出しておいて、その後に請求の理由の内容を確定して、その内容を手続補正書として提出することもできます。」
- エ 甲 「請求項 1 は他社を牽制する意味で重要である一方、請求項 3 は、自社で実施している技術なので確実に権利化しておきたいです。分割出願はいつまでできますか。」
乙 「審判請求時に請求項 1 の補正を行っておけば、審判請求後でも分割出願の機会が必ず 1 度は付与されますので、そのときになったらお伝えします。」

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

問 15

本拒絶査定内容及びこれに対する拒絶査定不服審判での主張について、発明者甲と部員乙が会話をしている。ア～エを比較して、甲と乙の会話として、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 甲 「平成 28 年 8 月 29 日付け手続補正書では、進歩性に関する理由 1 を考慮して請求項 1 についても補正をしたのに、拒絶査定になってしまいましたね。」
- 乙 「理由 1 について請求項 1 の補正をしたのに新たな拒絶理由が通知されずに拒絶査定がされました。これは、審査官の手続上の違背であり、この点も主張しましょう。」
- イ 甲 「平成 28 年 8 月 29 日付け手続補正書を提出した結果、明確性に関する理由 2 は解消したにもかかわらず、拒絶査定になってしまいましたね。」
- 乙 「理由 2 が解消したのに新たな拒絶理由が通知されずに拒絶査定がされました。これは、審査官の手続上の違背であり、この点も主張しましょう。」
- ウ 甲 「拒絶査定では、電力制御システムにおいて発明特定事項 F を設けるように構成することは、本願の出願前における周知の技術であるとされ、新たな文献 3、4 も引用されています。」
- 乙 「発明特定事項 F についてのこれらの文献 3、4 は平成 28 年 6 月 28 日付け拒絶理由通知書では指摘されておらず、たとえ周知技術を示す証拠であったとしても新たな拒絶理由が通知されずに拒絶査定されました。これは、審査官の手続上の違背であり、この点も主張しましょう。」
- エ 甲 「拒絶査定では、電力制御システムにおいて発明特定事項 F を設けるように構成することは、本願の出願前における周知の技術であるとされ、新たな文献 3、4 も引用されています。」
- 乙 「文献 3、4 を検討してみましたが、本願発明と技術分野が全く異なります。拒絶査定との判断と異なり、電力制御システムにおいて発明特定事項 F を設けるように構成することは、本願の出願前における周知の技術とはいえないと思われますので、この点も主張しましょう。」

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

問 1 6

拒絶査定不服審判の請求に伴う特許請求の範囲の補正について、発明者甲と部員乙が会話をしている。ア～ウを比較して、甲と乙の会話として、最も適切と考えられるものはどれか。（この問題には選択枝エはない）

- ア 甲 「請求項 1 の内容では理由 1 を解消することが難しそうなので、請求項 2 の内容で権利化したいと考えていますが、この場合、いわゆる独立特許要件が課されるのですか。」
- 乙 「独立特許要件とは、特許法第 1 7 条の 2 第 6 項に規定される要件のことですね。請求項 1 を削除して、請求項 2 を独立形式に書き換える補正には、独立特許要件は課されません。」
- イ 甲 「発明特定事項 A の内容をその下位概念である発明特定事項 a に限定することを検討しています。a は表現が少し難しいのですが、a の記載が不明確と判断されるとどうなるのですか。」
- 乙 「a の記載が不明確と判断されれば、その旨の拒絶理由が通知されるので、そのときに対応を考えればよいですよ。」
- ウ 甲 「発明特定事項 B の内容をその下位概念である発明特定事項 b に限定することを検討しています。b への限定は、出願時の明細書に書いてあるといえるかが多少微妙なのですが、b への限定が新規事項の追加と判断されるとどうなるのでしょうか。」
- 乙 「b への限定が新規事項の追加と判断されれば、その旨の拒絶理由が通知されるので、そのときに対応を考えればよいですよ。」

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

- 6 X社とY社は、X社の発明者甲とY社の発明者乙とが共同発明した発明Aについて、共同での特許出願を検討している。なお、X社及びY社には職務発明に関する規定は作成されていないものとする。問17～問19に答えなさい。

問17

甲は、発明完成後に別部門に異動した。ア～エを比較して、X社の知的財産部の部員の発言として、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 「甲は契約社員ですので、発明Aは職務発明にはなりません。」
イ 「発明Aはわが社における甲の過去の職務に属しますから、職務発明になります。」
ウ 「甲の所属は研究開発部門ではなく分析部門でしたから、発明Aは職務発明になりません。」
エ 「発明Aが甲の現在の職務と無関係の場合には、発明Aは職務発明となりません。」

問18

X社は甲から、Y社は乙からそれぞれ特許を受ける権利の持分を譲り受け、その後共同で特許出願することになった。ア～エを比較して、特許を受ける権利に関して、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 甲が自己の持分をX社に譲渡する場合には、乙の同意を得る必要がある。
イ 甲及び乙は、譲渡証書に自己の持分の割合を明記しなければならない。
ウ X社とY社が保有する持分の割合を、特許出願の願書に記載しなければならない。
エ 日本では出願前に特許を受ける権利を譲渡すれば会社名義で出願できるが、米国では発明者名義で出願しなければならない。

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

問 19

発明 A に係る特許出願に基づいて国内優先権の主張を伴う特許出願をするにあたり、願書の発明者表記について Y 社の知的財産部の部員 丙 と部員 丁 が会話している。ア～エを比較して、丙 と 丁 の会話として、最も 不適切 と考えられるものはどれか。

- ア 丙 「乙は、発明完成後に、異動により住所が変わっています。」
丁 「願書に新住所を書いて出願しましょう。住所変更届の提出までは不要です。」
- イ 丙 「乙は、発明完成後に、姓が変わったのですが、会社では旧姓で仕事を続けています。」
丁 「個人が特定されることが本質ですので、願書における発明者の表記は旧姓のままでも大丈夫です。」
- ウ 丙 「国内優先権を伴う特許出願の際には、戊も発明者として追加される予定です。」
丁 「国内優先権を伴う特許出願において発明者を追加することは可能です。戊も願書に記載しましょう。」
- エ 丙 「基礎出願の願書に記載された乙の氏名に誤記がありました。」
丁 「基礎出願について、補正により、氏名の誤記の訂正をすることができます。」

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

- 7 産業用ロボットメーカー X 社は、新たなロボット P を開発した。そこで、X 社は、ロボット P で具現化された金属加工装置の発明 p 1（請求項 1）及び金属加工品の製造方法の発明 p 2（請求項 2）について特許出願 P をし、そのまま設定登録された。特許出願 P に係る特許権の特許請求の範囲は、次のような内容である。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

部品 A と、部品 B と、部品 C とを備える金属加工装置。

【請求項 2】

D ステップと、E ステップと、F ステップとを含む金属加工品の製造方法。

請求項 1，2 における A～F は、それぞれ特定の発明特定事項を示し、ここでは簡略化して記載している。以下では、請求項 1，2 に係る特許権 P をそれぞれ特許権 P 1，P 2 とする。また、X 社は、ロボット P を製造販売したところ、国内外で大評判となった。その後、産業用ロボットメーカー Y 社によって日本及び中国で製造販売されている金属加工ロボット Q が、ロボット P と非常に似ている、との情報を X 社が得た。そこで、X 社の知的財産部の部員甲と部員乙が確認したところ、次のことがわかった。問 20～問 21 に答えなさい。

- ・ロボット Q は、金属加工装置の特許発明 p 1 のうち部品 A 及び部品 B と同一の部品は備えているものの、部品 C ではなく部品 G を有する。
- ・ロボット Q で実行される金属加工品の製造方法は、特許発明 p 2 の構成要件である D ステップ、E ステップ、F ステップのすべてを含む。
- ・日本の部品メーカー W 社は、Y 社のロボット Q に用いる部品 R を日本国内で製造して、日本及び中国における Y 社の工場それぞれに供給している。

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

問 20

甲と乙は、Y社の行為についての特許権Pの侵害の成否について検討している。ア～ウを比較して、甲と乙の会話として、最も不適切と考えられるものはどれか。（この問題には選択枝エはない）

- ア 甲 「Y社のロボットQは、特許発明p1の部品Cの代わりに部品Gを有するため、ロボットQの製造販売が特許権P1の侵害となるのは、均等侵害が成立する場合ですね。」
乙 「均等侵害が成立するためには、Y社が特許発明p1の部品CをロボットQの部品Gに置き換えることに、当業者が、ロボットQの製造販売の時点において容易に想到することができたことが必要ですね。」
- イ 甲 「Y社のロボットQは、特許発明p1の部品Cの代わりに部品Gを有するため、ロボットQの製造販売が特許権P1の侵害となるのは、均等侵害が成立する場合ですね。」
乙 「均等侵害が成立するためには、ロボットQが、特許出願Pの出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから出願時に容易に推考できたものでないことが必要です。」
- ウ 甲 「ロボットQで実行される金属加工品の製造方法は、特許発明p2の構成要件としてのDステップ、Eステップ、Fステップをすべて有しますので、特許発明p2の技術的範囲に属しますね。」
乙 「そうすると、ロボットQを用いて製造した金属加工品をY社が日本国内で販売した場合は、特許権P2の間接侵害になりますね。」

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

問 2 1

甲と乙は、W社の行為についての特許権Pの侵害の成否について検討している。ア～ウを比較して、甲と乙の会話として、最も適切と考えられるものはどれか。（この問題には選択枝エはない）

- ア 甲 「W社がY社に対して日本国内で部品Rを供給する行為の差止めを求める訴えを、わが社がW社に対して提起する場合、いずれの裁判所に訴えを提起する必要がありますか。」
- 乙 「知財関連の訴訟は知財高裁の専属管轄です。このため、特許権Pの侵害に基づく差止請求訴訟は、知財高裁に提起する必要があります。」
- イ 甲 「W社がY社に対して日本国内で部品Rを供給する行為は、特許権P 1の直接侵害とはなり得ませんが、間接侵害となる可能性はありますね。」
- 乙 「部品Rが特許発明p 1の生産にのみ用いる物であれば、特許権P 1の間接侵害となります。」
- ウ 甲 「W社がY社の中国の工場に部品Rを輸出する行為は、特許権P 1の直接侵害とはなり得ませんが、間接侵害となる可能性はありますね。」
- 乙 「W社が部品Rを輸出する行為は、特許権P 1の間接侵害となる可能性があります。」

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

8 問 2 2～問 2 6 に答えなさい。

問 2 2

X社の保有する特許権を侵害する物品が海外で製造され、日本国内に輸入され、多数の小売店で販売されているため、X社の知的財産部の部員甲は、税関に対して輸入差止めの申立てを検討している。ア～エを比較して、甲の発言として、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 「日本の裁判所に対して輸入差止めの訴訟を提起し、又は、輸入差止めの仮処分の申立てを行う場合には、輸入者を特定しなければなりません。税関での輸入差止申立制度は、輸入者を特定せずに申立てをすることが可能です。」
- イ 「特許権が共有の場合であっても、X社は単独で日本の裁判所に対して輸入差止めの訴訟を提起し、又は、輸入差止めの仮処分の申立てを行うことができますが、税関における輸入差止めの申立てにおいても単独でできます。」
- ウ 「輸入差止申立てに係る貨物の認定手続において、申立人であるX社が担保の供託をしなければならない場合があります。」
- エ 「税関で知的財産侵害の疑いのある物品を発見した場合には、認定手続が開始され、X社は権利者として当該物品を点検できますが、その範囲が限定されており、分解・分析等をするなど経済的価値を減じるような点検ができることはありません。」

問 2 3

ア～エを比較して、弁理士の業務に関して、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 弁理士は、関税法における知的財産侵害疑義物品の水際での輸出入差止手続における権利者及び輸出入者の代理に関する事務に関する相談業務を業として行うことはできない。
- イ 弁理士は、技術上の秘密の売買契約の締結の代理又は媒介を業として行うことはできない。
- ウ 弁理士は、事業活動に有用な技術上の情報（既に秘密として管理されているものを除く）の保護に関する相談業務を業として行うことはできない。
- エ 弁理士は、特許無効審判の被請求人の代理を受任した後に、当該無効審判の請求人から、別の特許出願について受任することは、前記被請求人の同意を得ない限り、できない。

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

問 2 4

X社は、Y社との間で、X社が保有する特許PについてY社に対して実施許諾する旨の契約（以下「本件契約」という）を締結していた。W社が特許Pについて特許無効審判を請求し、無効審決が確定した。これに関し、X社の知的財産部の部員甲と部員乙が会話をしている。ア～エを比較して、空欄 1 ～ 4 に入る語句の組合せとして、最も適切と考えられるものはどれか。

- 甲 「わが社は、特許Pの実施許諾の対価としてわが社がこれまでにY社から支払を受けた実施料を、Y社に返還しなければならないでしょうか。」
- 乙 「契約に特許Pが無効になった場合の既払金不返還合意条項があれば、返還の必要がないことは明白ですが、本件契約にはそのような規定がないようですね。特許Pの無効理由の不存在についてわが社が 1 するといった規定もないようです。」
- 甲 「Y社が、特許Pの無効理由について錯誤無効を主張してきたらどうでしょう。仮に錯誤無効の主張が認められれば、本件契約は遡及的に無効になるので、Y社は支払済みの実施料について 2 ができることとなりますよね。」
- 乙 「錯誤無効の要件である 3 の錯誤があったといえるかどうかが問題となりますね。通常、実施許諾契約では特許の有効性に関する誤信は、 4 の錯誤に過ぎないことが多く、 4 が意思表示の内容として示されていたといえたとしても、特許には何らかの無効理由が存在する一般的な可能性があり、特許が無効とされる抽象的な可能性があったとしても実施許諾を受けるのが通常であるため、 3 の錯誤とはいえない場合が多いでしょう。ですから、本件契約を錯誤無効とするのは難しいと思います。」

- | | | | | |
|---|--------|--------------|--------|--------|
| ア | 1 = 保証 | 2 = 損害賠償請求 | 3 = 要素 | 4 = 動機 |
| イ | 1 = 補償 | 2 = 不当利得返還請求 | 3 = 動機 | 4 = 要素 |
| ウ | 1 = 保証 | 2 = 不当利得返還請求 | 3 = 要素 | 4 = 動機 |
| エ | 1 = 保証 | 2 = 損害賠償請求 | 3 = 動機 | 4 = 要素 |

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

問 2 5

X社は、装置Aの開発を企画しているY社から打診を受けて、Y社と業務委託契約（以下「本件契約」という）の締結交渉を行っている。Y社が提示してきた本件契約の骨子には、X社の技術コンサルティング業務として、Y社のスタッフに対して月に2回の技術指導を行うこと、Y社が装置Aの試作機によるデモデータをX社に送った場合には、当該データを検証して専門的意見を述べる事が規定され、Y社は、X社に技術コンサルティング業務の報酬を支払うことが規定されている。本件契約に関して、X社の法務部の部員甲と部員乙が会話をしている。ア～エを比較して、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 甲 「本件契約は、Y社が装置Aの製作をすることになっているようだし、装置Aの完成を約束する内容とはなっていないようなので、請負契約ではないですね。」
乙 「はい。したがって、Y社は、装置Aが完成しないからという理由ではわが社の債務不履行責任を問うことはできません。」
- イ 甲 「本件契約を準委任契約と考えると、解除に関して契約に特段の定めを規定しなかった場合、わが社もY社も、本件契約をいつでも解除することができますね。」
乙 「はい。ただし、解除が相手方に不利な時期の解除であれば、当該解除にやむを得ない事由がない限り、相手方からの解除者に対する損害賠償請求が認められることとなります。」
- ウ 甲 「Y社の都合で本件契約が解除された場合、本件契約に不返還合意の旨を規定しなかった場合に報酬はどうなりますか。」
乙 「本件契約の解除の効果は遡及的に生じるわけではないので、当社は既に行った技術コンサルティング業務に対する対価として受領済みの報酬を返還する義務はありません。」
- エ 甲 「一般に、業務委託契約が準委任契約か請負契約かは、契約書のタイトルだけで決まるものではないから、契約条項にその旨を明記しておくといいですね。」
乙 「そうですね。契約条項に準委任契約であると明記してある契約が、それに反して契約の法的性質を解釈される心配はないです。」

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

問 2 6

X社は、Y社から、Y社の保有する特許権Aの譲受けを検討している。ア～ウを比較して、X社の知的財産部の部長甲と部員乙の会話として、最も適切と考えられるものはどれか。（この問題には選択枝エはない）

- ア 甲 「特許権Aに係る特許出願を原出願とする分割出願がありますが、この分割出願に係る特許権も譲り受けなくてよいのですか。」
- 乙 「分割出願に係る特許権は、原出願に係る特許権の移転に伴う随伴性を有するので、特許権Aについて譲り受けておけば、分割出願に係る特許権についても譲り受けることになるので問題ありません。」
- イ 甲 「特許権の譲渡契約の締結日から1カ月後に特許権Aの移転登録申請をすることになっていますが、X社は、特許権Aの移転登録申請までの間は、特許権Aに係る発明を実施できますか。」
- 乙 「特許権の移転は登録がなければ効力が生じませんが、X社とY社との間では特許権Aの譲渡契約が締結されているので譲渡契約は有効であり、特許権Aの移転登録申請までの間であってもX社は特許権者として特許権Aに係る発明を実施できます。」
- ウ 甲 「特許権Aについて既に第三者に対して実施許諾がなされている場合、X社はY社に対して損害賠償を請求できますか。」
- 乙 「X社に損害が発生すれば損害賠償を請求できる可能性はありますが、デューデリジェンスをした結果、X社がそのことを知っている場合には損害賠償を請求できないので、契約締結交渉において、第三者に対する実施許諾があることを前提に減額交渉等をする必要があります。」

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

- 9 製薬会社である X 社は、同業の Y 社に対して、X 社が保有する特許権 A をライセンスすることとなった。そこで、X 社は、Y 社に対して、次の特許実施許諾契約の契約書案を提示した。問 27～問 29 に答えなさい。

特許実施許諾契約

X 社と Y 社とは、X 社が有している特許権について以下の通り本契約を締結する。

第 1 条（定義）

本契約において使用する次の用語の意味は、以下の通りとする。

- (1) 「本件特許」とは、X 社が保有している以下の特許をいう。

登録番号 第〇〇〇〇〇〇号

発明の名称 □□□□

- (2) 「本件製品」とは、本件特許に係る発明を実施して Y 社が製造販売した製品をいう。

(3) 「正味販売価格」とは、本件製品の販売価格から、梱包費、輸送費及び保険料を控除したものをいう。

第 2 条（実施許諾）

1 X 社は、本契約の期間中、Y 社に本件特許に基づいて日本国内において本件製品を製造販売する通常実施権を許諾する。

2 Y 社は、X 社からの事前の同意なく、第三者に再実施権を与える権利を有するものとする。

第 3 条（対価及び支払方法）

Y 社は、第 2 条に基づく実施権の許諾の対価として、X 社が指定する銀行口座に次の金額を振り込むものとする。振込手数料は Y 社の負担とする。

- (1) イニシャルフィー

本契約の締結日から 30 日以内に金〇〇万円及びこれに対する消費税を支払う。

- (2) ランニングロイヤルティ

毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日に先立つ 6 カ月間に販売した本件製品について、その正味販売価格の 5% の金額及びこれに対する消費税を、それぞれ 3 月 31 日及び 9 月 30 日より 30 日以内に支払う。

第 4 条（実施報告）

1 Y 社は X 社に対し、本契約締結後、毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日に先立つ 6 カ月間に販売した本件製品の型式、販売数量、総販売額、正味販売価格、控除すべき項目と金額、実施料及び消費税を記載した実施報告書を、それぞれ 3 月 31 日及び 9 月 30 日より 15 日以内に送付するものとする。

2 Y 社は、当該期間に本件製品の販売実績がない場合も、その旨を記載した報告書を X 社に送付するものとする。

第 5 条（対価の不返還）

本契約に基づき、Y 社から X 社に支払われた対価は、いかなる事由による場合でも返還しない。

(次ページに続く)

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

第 6 条（秘密保持）

X社及びY社は、本契約期間中に相手方から提供された情報を相手方の事前の書面による同意なしに第三者に開示又は漏洩してはならない。

第 7 条（改良技術）

Y社は、本件製品に対し、改良を行ったときは、直ちにその内容をX社に通知するものとし、当該改良技術に係る発明をX社に対して無償で譲渡する。

第 8 条（不爭義務）

Y社が、直接又は間接に本件特許の有効性を争う場合、X社は本契約を解約できる。

第 9 条（解除）

1 X社又はY社が本契約に違反した場合、その是正を催告し、催告後30日以内に相手方が当該違反を是正しないときは、本契約を解除することができる。

2 X社又はY社が支払を停止したり、破産・会社更生・民事再生等の申立てをしたり又は他から受け、あるいは差押え・仮差押え・仮処分を受けるなど信用が著しく悪化し若しくは営業を停止したときは、相手方は直ちに本契約を解除することができる。

第 10 条（有効期間）

本契約の有効期間は、本契約の締結の日から1年間とする。

第 11 条（存続条項）

その理由の如何を問わず、本契約が終了した後であっても、第3条、第4条、第5条はなお有効に存続するものとする。

本契約の締結の証として本書2通を作成し、X社及びY社が記名押印の上、各自1通を保有する。

（以下略）

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

問 27

X社は、提示した契約書案について、Y社から、Y社が開発した特許権Aに係る発明の改良技術の発明の帰属に関する第7条については不公正な取引方法に該当するので受け入れられず、削除するようにとの要請を受けた。ア～ウを比較して、X社の知的財産部の部員甲の発言として、最も不適切と考えられるものはどれか。（この問題には選択枝エはない）

- ア 「Y社が開発した改良技術について、X社にその改良技術に関する特許権を帰属させる義務を負わせることは、原則として不公正な取引方法に該当しますが、Y社が特許出願を希望しない国、地域について、X社にその特許権を帰属させる義務に修正すれば、不公正な取引方法に該当する可能性は低くなります。」
- イ 「Y社が開発した改良技術に係る特許権について、Y社がX社に対して独占的に実施許諾する義務を負わせることが考えられますが、Y社が当該特許権の実施ができないことを内容とする独占の実施許諾であると、原則として不公正な取引方法に該当します。」
- ウ 「Y社が開発した改良技術は、そもそも特許権Aについての実施許諾がなければY社は実施することができない場合があります。このような場合に限定して、改良技術に係る権利をX社に無償で帰属させると修正すれば、不公正な取引方法に該当しないこととなります。」

問 28

Y社の知的財産部の部員乙は、X社から提示された契約書案のうち、第11条の存続条項について検討している。ア～エを比較して、乙の発言として、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 「Y社は、契約書案では契約終了後に特許権Aに係る実施品を製造することはできません。しかしながら、契約終了以前に製造した実施品、いわゆる在庫品について、契約終了後に販売することができる旨の存続条項は規定されていませんが、契約終了後に在庫品の販売を継続することができます。」
- イ 「本規定によれば、契約が終了したとしても契約期間中に販売した特許権Aの実施品に対する実施料の範囲において、実施料の支払義務に関する契約書案第3条はなお有効であると考えられるので、契約終了後に実施料の支払が必要になります。」
- ウ 「Y社は、子会社のZ社に対して特許権Aの再実施許諾をすることを予定していますが、本契約終了後については、再実施許諾権がなお有効に存続する旨の規定がなくても、Z社はY社との間の実施許諾契約が有効である間は特許権Aの実施品を製造することができます。」
- エ 「秘密保持を定める契約書案第6条の対象とする秘密情報は、契約終了後においても秘密保持義務を負います。」

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

問 29

Y社の知的財産部の部員乙と部員丙は、X社から提示された契約書案について検討している。ア～ウを比較して、乙と丙の会話として、最も適切と考えられるものはどれか。（この問題には選択枝エはない）

- ア 乙 「X社が特許権Aに関連して改良技術を開発した場合に、Y社はその改良技術に係る発明を実施できるでしょうか。」
- 丙 「特許権Aに係る発明の実施許諾を受けている以上、これに関連する改良技術に係る発明も当然に実施することができます。」
- イ 乙 「第三者が特許権Aの侵害品を製造販売している場合、これをX社が放置していたのでは、Y社が実施許諾を受ける意味がなくなるので、そのような事態を回避する条項が必要ではないでしょうか。」
- 丙 「通常実施権者であるY社は侵害者に対して直接、差止請求をすることはできません。X社に侵害行為の排除をする義務を負わせることがよいでしょう。」
- ウ 乙 「特許権Aが無効となった場合、Y社はX社に対していかなる請求ができるのでしょうか。」
- 丙 「特許権Aが無効となれば契約を解約できますが、ランニングロイヤルティを支払う義務はあります。X社が契約締結時に特許権Aの無効理由が存在することを知っていながらY社に告げなかった場合であっても、損害賠償請求をすることはできません。」

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

10 Y社による製品Aの製造販売が、X社の保有する特許権Pを侵害するとして、X社はY社に対し、差止め及び損害賠償を求める本案訴訟を提起した。これに対してY社は、X社の特許権Pについて特許無効審判を請求している。問30～問31に答えなさい。

問30

ア～エを比較して、特許無効審判、特許権侵害訴訟の手續等に関して、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア Y社は公知文献1に基づく新規性欠如を主張していた。特許無効審判の審理では、審判官は、Y社が主張していない公知文献2に基づいて特許権Pが進歩性を欠くと判断したときは、X社に弁明の機会を与えずに公知文献2に基づく進歩性欠如を理由に特許権Pを無効とする審決をすることができる。
- イ Y社が特許無効審判を請求したのは、請求項1～3に係る発明であったが、審判官は、請求項1～3のほか請求項4にも無効事由を発見した。かかる場合に審判官は、請求項4についても無効審決をすることができる。
- ウ 民事訴訟である特許権侵害訴訟には公開主義が妥当するから、何人も訴訟記録の閲覧請求をすることができるのが原則である。本件訴訟で証拠として提出する製品Aに関する資料等を第三者の目に触れさせたくないY社としては、閲覧制限の申立てを活用することができる。
- エ 弁論主義の下では、裁判所は、第3のテーゼである争いのある事実について証拠調べをするには当事者が申し出た証拠によらなければならないが、特許権侵害訴訟では特許の無効理由の有無に関しては第3のテーゼは妥当しない。

問31

ア～エを比較して、特許権侵害訴訟に関して、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 特許権侵害訴訟において、争点整理手續を経て侵害の心証が裁判所から示された場合、X社には和解に応じるメリットはない。
- イ 特許権侵害訴訟において、争点整理手續を経て非侵害の心証が裁判所から示された後に、X社が均等侵害の主張を追加した場合、時機に後れた攻撃防御方法として却下される可能性がある。
- ウ 特許権侵害訴訟において、争点整理手續を経て非侵害の心証が裁判所から示されたが、判決が出される前において、X社が訴えの取下げを行った場合に、Y社が取下げに同意することについて特段のデメリットはない。
- エ 特許権侵害訴訟において、Y社による無効の抗弁が認められ、請求棄却判決が出た。当該判決が確定すると特許権Pは遡及的に無効になる。

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

11 日本の電機メーカー X 社は、新製品の冷蔵庫 P を開発したので、平成 26 年 9 月に冷蔵庫 P の製造販売の準備を開始すると共に、平成 28 年 4 月から冷蔵庫 P の製造販売を開始した。また、X 社は、冷蔵庫 P に係る発明 p について平成 26 年 11 月に特許出願 P を行った。特許出願 P は、拒絶理由が通知されることもなく、特許査定がなされ、平成 28 年 9 月に設定登録がされた。X 社は、平成 28 年 10 月に米国企業の Y 社から警告書を受け取った。当該警告書では、X 社に対して、X 社による冷蔵庫 P の製造販売が Y 社の有する特許権 B の侵害に該当するため、これらの行為の中止を求める旨が記載されていた。当該警告書を受領した X 社の知的財産部の部員甲と乙が調査をしたところ、次の事実がわかった。問 32～問 33 に答えなさい。

- ・ Y 社は、冷蔵庫に係る発明 a について平成 26 年 1 月に米国で特許出願 A をした。
- ・ Y 社は、特許出願 A に基づいてパリ条約による優先権を主張して発明 a について平成 27 年 1 月に日本で特許出願 B をした。特許出願 B は、拒絶理由が通知されることもなく、特許査定がなされ、設定登録がされ、平成 28 年 9 月に特許掲載公報が発行された。
- ・ 特許出願 A は、米国の特許出願 C を引用して拒絶され、拒絶が確定している。特許出願 C は、平成 25 年 6 月に米国で特許出願され、平成 26 年 12 月に特許公開され、出願時の明細書等には発明 a が記載されている。なお、特許出願 C に対応する日本での特許出願は存在しない。

問 32

甲と乙が今後の対応について協議している。ア～エを比較して、甲と乙の会話として、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 甲 「特許出願 A の対応出願として特許出願 B が存在しますが、特許出願 A については拒絶が確定していますね。」
- 乙 「特許出願 A について拒絶が確定しているのであれば、特許出願 B に係る特許権 B に基づいて権利行使をすることはできません。」
- イ 甲 「米国の特許出願 C は、特許出願 A よりも前に出願されて、特許出願 A の後に出願公開されています。」
- 乙 「特許法第 29 条の 2 の規定によって、特許出願 C の存在により特許出願 B に係る特許権 B を無効にすることはできません。」
- ウ 甲 「社内で検討したところ、冷蔵庫 P は、特許発明 a の技術的範囲に属するようです。しかし、冷蔵庫 P は、特許発明 p の技術的範囲にも属します。」
- 乙 「冷蔵庫 P は特許出願 P に係る特許権 P に基づいて製造販売しているので、Y 社には特許出願 B に係る特許権 B を侵害しない旨を回答しましょう。」
- エ 甲 「社内で検討したところ、冷蔵庫 P は、特許発明 a の技術的範囲に属するようです。しかしわが社は、特許出願 B よりも前に冷蔵庫 P の製造販売の準備を開始しています。」
- 乙 「Y 社には、わが社は特許出願 B に係る特許権 B に対して先使用权を有するため、特許権 B を侵害しない旨を回答しましょう。」

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

問 3 3

部員甲と乙が、特許出願Bに係る特許権Bを消滅させるための措置について協議している。ア～エを比較して、甲と乙の会話として、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 甲 「今が平成28年11月ですから、特許出願Bに係る特許権Bを消滅させるための措置として、あと1カ月は特許異議の申立てが可能ですね。」
乙 「確かにそうですね。特許異議の申立ての期限まであと1カ月しかないですから、早速、特許異議の申立ての準備を進めましょう。」
- イ 甲 「特許異議の申立てと特許無効の審判請求の両方を行う場合、特許異議の申立ての異議理由と特許無効審判の無効理由を同じにしてもよいのでしょうか。」
乙 「特許異議の申立ての決定が確定した場合、一事不再理の効果が発生します。特許異議の申立てと特許無効審判のために別々の理由を用意しましょう。」
- ウ 甲 「Y社は、わが社以外にもいくつかの会社に警告書を送付しているようです。特許無効審判の審判請求書に審判請求人としてわが社の社名を記載しなければなりませんか。」
乙 「特許無効審判は、何人も請求可能ですので、わが社との関係がわかりにくい第三者を審判請求人として審判請求書に記載しましょう。」
- エ 甲 「特許無効審判の審理は、書面審理と口頭審理のいずれですか。」
乙 「特許無効審判は、原則として口頭審理で行われます。」

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

12 日本の食品メーカー X 社の知的財産部では、部長甲と部員乙が X 社の新規事業の開発に関し米国における特許戦略について検討している。問 3 4～問 3 6 に答えなさい。

- 甲 「わが社の新規事業はグローバル展開が必須となっておりますが、外国における安定したビジネス展開において新規事業をしっかりと各国で特許化することでプロテクトすることがとても重要ですね。ところで、①米国の特許制度には、日本の特許制度と比較して独自の制度があり、また、最近、重要な特許法の改正が連続しているため、注意してください。」
- 乙 「わかりました。米国の特許制度では、『先発明主義』を採用していると聞いたことがありますが。」
- 甲 「そうですね。2011年改正前の旧法が適用される出願では『先発明主義』が適用されますが、2011年に成立した米国改正特許法（America Invents Act）では、『先発明主義』から『先願主義』への転換が図られていますので、この改正特許法が適用される特許出願では『先願主義』が適用されます。そのため、米国特許実務においては、出願の時期によって、旧法の『先発明主義』又は改正特許法の『先願主義』のどちらで特許性が判断されるか決定することになりますので、注意が必要ですね。」
- 乙 「わかりました。米国の改正特許法の『先願主義』は日本の特許実務と同じなのですか。」
- 甲 「大筋では同じと考えてよいと思いますが、②米国の改正特許法の『先願主義』は、日本の特許実務とは異なる点もありますので、調べてみてください。」
- 乙 「わかりました。」
- 甲 「さらに、③米国では2013年に特許法条約を批准するための改正法（PLTIA：Patent Law Treaties Implementation Act）が施行されましたので、米国特許出願実務の変更点についてチェックしてください。」
- 乙 「わかりました。」

問 3 4

ア～エを比較して、下線①に関して、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 米国には出願公開制度があるが、出願人は米国特許出願について非公開の請求をすることができる場合がある。
- イ 米国に特許出願された発明が国家の安全を害すると判断された場合には、当該発明の特許付与を留保して秘密状態を保持するため、米国特許商標庁長官が秘密命令（secrecy order）を発行することができる。
- ウ 国内でなされた発明について、米国に特許出願後6カ月経過前に外国出願する場合は、米国特許商標庁長官から外国出願の許可を受けなくてはならない。
- エ 米国の特許出願について何人も特許付与前に当事者系レビュー（IPR：Inter Partes Review）を請求することができる。

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

問 3 5

ア～エを比較して、下線②に関して、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア パリ条約による優先権を主張して米国にされた特許出願における有効出願日（effective filing date）は、現実の米国特許出願日であり、パリ条約の優先権の基礎となる第一国の特許出願日ではない。
- イ 米国にされた特許出願についての新規性の喪失の例外の期間（grace period）は 1 年である。
- ウ 複数の米国の特許出願が競合したときには、インターフェアレンス（interference）の手続を行うことができる。
- エ 発明者が自ら発明を開示した場合には、当該発明者が当該発明に係る特許出願をその後に米国に特許出願する場合には、当該公表により特許出願の時期にかかわらず、新規性を喪失することはない。

問 3 6

ア～ウを比較して、下線③に関して、最も不適切と考えられるものはどれか。（この問題には選択枝エはない）

- ア 特許出願（non-provisional application）については、クレームの有無にかかわらず、明細書が米国特許商標庁に受理された日が出願日として認められる。
- イ パリ条約による優先権の主張の主張期限を徒過した場合でも、優先権の主張の期限日から 2 カ月以内に出願がなされていれば、出願の遅延が「意図しない事情（unintentional）」によるものであることを述べた陳述書の提出と庁費用の納付を条件に、失効した優先権主張を回復できる。
- ウ 米国特許商標庁に対する特許維持年金の不納により失効した特許を回復することはできない。

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

13 日本の精密機械メーカー X 社の知的財産部では、部長甲と部員乙とが X 社が米国に出願した特許出願のオフィスアクションに対する対応策について検討している。問 3 7～問 3 9 に答えなさい。

- 甲 「米国特許商標庁に対するオフィスアクションの特許プラクティスは、日本のプラクティスとは異なる部分が多いので、注意が必要ですね。まず、発明の単一性違反に対する対応が違いますね。」
- 乙 「現在、米国特許商標庁に審査が係属している X 社の特許出願 A について、①限定要求 (restriction requirement) が通知されておりましたので対応策について調べてみます。」
- 甲 「日本と異なり、米国の特許プラクティスでは分割出願の他にも複数の継続性出願の選択ができますが、知っていますか。」
- 乙 「はい、米国では、継続性出願として、分割出願の他にも、継続出願、一部継続出願、継続審査出願が利用できるそうですね。」
- 甲 「よく知っていますね。これらの継続性出願について、各々の特徴を理解して適切に利用する必要があります。例えば、限定要求について選択しなかったクレームについて を行くと、親出願と は、二重特許であるという理由で拒絶されることはなくなるというメリットがありますね。」
- 乙 「承知いたしました。また、最近、2015年11月2日に特許出願 (non-provisional application) した特許出願 B について米国特許商標庁から 2016年8月15日にアドバイザー通知が送られてきました。何か、注意すべき事項があるでしょうか。」
- 甲 「②特許出願 B のオフィスアクションへの対応ですが、アドバイザー通知への対応策は限られていますので、調べてみてください。」
- 乙 「わかりました。」

問 3 7

ア～エを比較して、下線①に関して、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 米国の限定要求の規定の内容は、特許協力条約 (PCT) に規定される単一性の規定と整合がとられており、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、単一の一般的発明概念を形成する範囲で発明の単一性が認められる。
- イ 審査官からの限定要求の通知に対して、限定要求を否認 (traverse) し、審査官の判断が誤りである理由を具体的に指摘して再考 (reconsideration) を求めることができる。
- ウ 米国特許商標庁の審査官は、限定要求に加えて、選択要求 (election of species requirement) を通知することができる。
- エ 限定要求に関する不服申立ての手段として、米国特許商標庁長官に対する申立て (Petition) をすることができる。

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

問 3 8

ア～エを比較して、空欄 に入る語句として、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 分割出願 (divisional application)
- イ 継続審査出願 (C P A : continued prosecution application)
- ウ 継続出願 (continued application)
- エ 一部継続出願 (C I P : continuation-in-part application)

問 3 9

ア～ウを比較して、下線②について、特許出願 B のアドバイザー通知への対応策に関して、最も 不適切 と考えられるものはどれか。（この問題には選択枝 **エ** はない）

- ア 継続審査出願 (C P A : continued prosecution application) を行う。
- イ 継続出願 (continued application) を行う。
- ウ 審判請求 (appeal) を行う。

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

14 米国の国民甲は、米国に正規に出願した特許出願Aに基づいてパリ条約による優先権を主張して、日本に特許出願Bをすることを検討している。問40～問42に答えなさい。

問40

ア～エを比較して、特許出願と優先権の関係に関して、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 米国において、特許出願Aを分割した特許出願A1をした後、特許出願A及び特許出願A1に基づいてパリ条約による優先権を主張して特許出願Bをした場合、特許出願A1の出願書類にのみ記載されている事項については、優先権の主張の効果が認められない。
- イ 特許出願Bを分割して特許出願B1をした場合の出願日は、当該分割した日となり、優先権の利益を得ることはできない。
- ウ 特許出願Aの出願の日から12カ月を経過した後に、米国において、特許出願Aを分割して特許出願A1とした場合には、特許出願A及び特許出願A1に基づいてパリ条約による優先権を主張することができる。
- エ 特許出願Bを分割して特許出願B1をした場合には、特許出願B1の分割時に特許出願Bの出願の際に提出された優先権証明書をあらためて提出しなくても、特許出願Bの出願と同時に当該優先権証明書は日本国の特許庁長官に提出されたものとみなされる。

問41

特許出願Aの特許請求の範囲には発明Aが記載され、特許出願Bの特許請求の範囲には発明Bが記載されている。ア～ウを比較して、優先権の効果について、最も不適切と考えられるものはどれか。なお、発明Bが、複数の構成部分から成る場合に、各構成部分は、一体不可分のものとして結合するものではなく、独立しても発明を構成し得るものとする。（この問題には選択枝エはない）

- ア 特許出願Aの特許請求の範囲には記載されていないが、特許出願Aの出願書類の全体に発明Bが記載されている場合には優先権の効果は認められる。
- イ 特許出願Aの出願書類の全体に記載されていなかった実施形態を、特許出願Bに追加したことにより優先権の効果が認められなかった場合に、補正によって当該実施形態を削除しても、優先権の効果は認められない。
- ウ 発明Aが、特許出願Aの出願書類の全体の記載に基づいて当業者が実施できないものであった場合に、特許出願Bに実施形態を追加することによって発明Bが当業者によって実施可能となったとき、優先権の効果は認められない。

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

問 4 2

ア～ウを比較して、特許出願 B に係る優先権に関する手続及び審査について、最も不適切と考えられるものはどれか。（この問題には選択枝エはない）

- ア 特許出願 B について特許出願 A 以外の他の特許出願に基づいて複数のパリ条約による優先権の主張がされている場合、特許出願 B の出願後に、他の特許出願に基づくパリ条約による優先権の主張を追加する補正は認められないが、複数ある優先権の主張を削除する補正は認められる。
- イ 特許出願 B の出願後に、新規性を理由として特許出願 A の拒絶査定が確定した場合でも、特許出願 A に基づくパリ条約による優先権の主張は有効である。
- ウ 発明 B が特許出願 A の出願書類の全体に記載されている場合であっても、発明 B についての特許法第 36 条第 6 項第 2 号（明確性要件）の判断時は、特許出願 A の出願時とされない場合がある。

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

15 X社は、特許協力条約（PCT）による、日本国特許庁を受理官庁とする国際出願Aの日本国の指定について検討している。問43～問44に答えなさい

問43

ア～エを比較して、国際出願Aと同時に行う日本国の指定の除外の手続に関する記載として、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 国際出願Aの優先権主張の基礎となった国内出願が、いわゆるみなし取下げにならないようにするために、国内優先権の主張を取り下げることができない。
- イ X社が、国際出願Aにおいて日本国の指定を除外できるのは、国内の特許出願等に基づいて優先権を主張して国際出願する場合に限られるので、優先権主張を伴わない場合又は優先権主張の基礎出願が外国の特許出願である場合は、日本国の指定を除外することができない。
- ウ 国際出願Aにおいて日本国の指定を除外して国際出願をすると、その後日本国の指定を復活させることはできない。
- エ 国際出願Aの出願時に日本国の指定の除外を失念した場合に、手続補正又は明らかな誤りの訂正請求等、いずれの手段によっても、後から指定の除外をすることはできない。

問44

ア～エを比較して、国際出願Aの国内移行手続に関して、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 国際出願Aが日本語特許出願であり、特許協力条約（PCT）第19条の補正をした場合、国際事務局から日本国特許庁に当該補正書が必ず送達されるので、X社は当該補正書の写しを提出する必要はない。
- イ 国際出願Aが外国語特許出願であり、国際出願日の明細書等の翻訳文を提出する場合、当該翻訳文の提出期間は、常に優先日から32カ月である。
- ウ 国際出願Aが日本語特許出願であり、国内書面の提出及び所定の手数料の納付をした場合であっても、国内書面提出期間の経過後でなければ、X社は出願審査の請求をすることができない。
- エ 国際出願Aが外国語特許出願であり、国内書面提出期間内に国際出願日の明細書等の翻訳文を提出することができなかつた場合、国内書面提出期間の経過後であっても当該翻訳文を日本国の特許庁長官に提出することができる場合がある。

【第 25 回 1 級（特許専門業務）学科試験】

16 問 4 5 に答えなさい。

問 4 5

日本のメーカー X 社の知的財産部の部長甲が、中国特許出願を担当する部員乙と記載要件に関して会話をしている。ア～ウを比較して、最も不適切と考えられるものはどれか。（この問題には選択枝エはない）

- ア 甲 「請求項の記載で、『略』、『約』、『等』などの語を使用すると拒絶理由の対象になりますか。」
- 乙 「中国専利法によれば、請求項は明細書に基づいて、特許保護を要求する範囲を明確、簡潔に限定しなければならない、と規定されています。よって、これらのような不明確な用語を使用せず、必要であればこれらの用語に代わる数値範囲などを明細書に記載しておき、補正で対応できるようにすることが望ましいと思います。」
- イ 甲 「独立請求項の技術的特徴をすべて含み、新たな技術的特徴を追加したいいわゆる従属請求項の形式は、中国では認められますか。」
- 乙 「例えば、独立請求項の請求項 1 にのみ従属する請求項 2 のような従属請求項は認められます。しかし、請求項 1 と請求項 2 に従属する請求項 3 のような多項従属請求項の形式は認められません。」
- ウ 甲 「従属請求項の記載する位置については何か制約はありますか。」
- 乙 「例えば、独立請求項 1 にのみ従属する請求項を請求項 2 とし、独立請求項 3 を記載し、請求項 4 を請求項 1、請求項 3 に従属させるという記載順序は、認められません。」

【1級学科】

番号	正解
問1	ア
問2	アイ
問3	イ
問4	アウ
問5	ウ
問6	ウ
問7	エイ
問8	イ
問9	ウ
問10	ア
問11	ア
問12	ウ
問13	エ
問14	ウ
問15	エ
問16	ア
問17	イ
問18	ア
問19	イ
問20	ウ
問21	イ
問22	エ
問23	エ
問24	ウ
問25	エ
問26	ウ
問27	ウ
問28	イ
問29	イ
問30	ウ
問31	イ
問32	イ
問33	エ
問34	エ
問35	イ
問36	ウ
問37	ア
問38	ア
問39	ア
問40	エ
問41	イ
問42	ア
問43	ア
問44	エ
問45	イ