

【第26回1級（特許専門業務）実技試験】

（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9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。

Part I

X社の知的財産部の部員甲と部員乙は、「先使用権制度の円滑な活用に向けて一戦略的なノウハウ管理のために―（第2版）」（平成28年5月特許庁。但し、出題に合わせて一部変更してある）に記載されている次の文章を参照しながら会話をしている。問1～問2に答えなさい。

研究開発や事業の多様化に伴い、戦略的な知的財産管理の重要性が高まっており、企業においてより高度かつ複雑な判断が求められるようになっていきます。そして、戦略的な知的財産管理を効果的に実行していくためには、自社の技術的優位性の確保につながるコア技術とそれ以外の周辺技術とを見極め、①それらの技術の権利化、秘匿化、公知化を戦略的に選択することが重要であると考えられます。他方、事業競争が進展する状況の下、企業の技術力は拮抗しており、外部に明らかにしていない自社技術が他社に開発されて特許出願されたり、自社が特許出願する前に他社に特許出願されたりするリスクも高まっているともいわれています。従って、他社によって取得された特許権の権利行使等から自社の事業全体を守るために、②先使用権の証拠確保や営業秘密としての技術の管理等の知的財産管理を行うことも重要だと考えられます。

【第26回1級（特許専門業務）実技試験】

問1

下線部①に関する部員甲の発言に対する部員乙の発言（1）～（3）について、（イ）内在する課題（問題点）があるかないか、（ロ）その理由を検討しなさい。

甲 「企業が戦略的な知的財産管理を実践していく際には、自社が保有する様々な技術について、権利化、秘匿化、公知化の選択を行うこととなりますが、その判断は、自社の技術的優位性の確保につながるコア技術とそれ以外の周辺技術とを区別しつつ、どのような観点で検討すればよいでしょうか。」

- （1） 乙 「権利化するか秘匿化するかという観点からは、特許権等への権利化と営業秘密としての秘匿化のどちらが自社の事業にとって有利かを技術ごとに検討します。例えば、特許権等の権利化については、権利範囲を明確化することで、他社による同一の技術の使用をより確実に防いだり、他社にライセンスして実施料収入を得たりと幅広く権利を活用しやすくなりますが、特許権の存続期間は原則として出願から20年であるという特徴があります。他方、営業秘密としての秘匿化については、半永久的に保護が受けられる可能性があるものの、営業秘密の管理を適切に行うことが求められる他、営業秘密が漏えいするリスクについても十分に認識しておく必要があります。」
- （2） 乙 「権利化を選択する場合、特許出願に際しては、新規性や進歩性等の特許要件の充足性を検討することは重要です。但し、多くの企業では、自社の発明を権利化したと仮定した場合に、他社が販売する製品の外見や分析等から、特許権の侵害を把握できるかという観点や、特許権侵害訴訟等の場において客観的に立証することができるかという観点までは考慮していません。なお、他社がその技術水準に簡単に追い付けるか、他社による独自開発の困難性、その技術を自社又は他社が事業として実施するかという事業化の可能性等の視点からは検討したほうがよいでしょう。」
- （3） 乙 「自社の事業を守ることを目的として、他社による特許権等の権利化を阻止したりするため、特許出願等による公開、論文発表、公開技報等により、権利化せずに単に公知化することが選択される場合もあるようですが、効果は期待できません。」

【第26回1級（特許専門業務）実技試験】

問2

下線部②に関する部員甲の発言（1）～（3）について、（イ）内在する課題（問題点）があるかないか、（ロ）その理由を検討しなさい。

- （1） 「特許権侵害訴訟が提起された場合の抗弁として、出願前から事業又はその準備をしていた者は先使用による通常実施権を主張することが可能であり、それによって事業の継続が可能となります。また、自社の事業に関する技術を営業秘密として管理していれば、特許権の侵害に対する抗弁は認められ、事業の継続は確保できますが、念のため、事前に先使用権の証拠確保をしておくことで、先使用権制度により事業全体を守ることが可能となります。」
- （2） 「先使用権は際限なく認められるものではない点に注意が必要です。例えば、他社がどのようなクレームで特許出願をするかは予測ができないため、先使用権の立証に備えて多くの資料を確保していたとしても、実際の訴訟の場における権利行使に対して先使用権の抗弁が可能になるとは限りません。また、他社の特許出願のクレームが特定できており先使用権があると確信していたとしても、それを訴訟において客観的に立証できなければ、先使用権が認められないこともあります。但し、事業を継続する過程で、製品の仕様変更等により、事業の対象となる製品が他社の特許出願時のものと変わった場合であっても、先使用権が認められなくなることはありません。」
- （3） 「日本で認められる先使用権の効力は日本国内に限定されません。但し、外国の特許権等との関係については、念のためその国の法律に従って先使用権の証拠確保をしておくことが望ましいです。但し、例えば、輸入行為に先使用権が認められていない国もあり、そのような国に対しては日本で製造した製品を輸出できなくなる場合もあります。このように、外国の制度に関しては、先使用権が認められる要件だけでなく、その効力の範囲にも注意が必要となります。」

【第26回1級（特許専門業務）実技試験】

**Part II**

X社は、文房具メーカーである。X社の開発部で、人間工学の見地から使いやすく、手が疲れにくい新規なボールペンに関して、生成物A～Cが生成された。開発部の部員甲は、人工知能を開発装置として利用して、生成物Aを創作した。また、甲は創作的に寄与することなく、人工知能によって自律的に生成物Bが生成された。さらに、将来、米国、中国への市場進出を図るべく、甲は生成物Cを発明した。X社は、生成物Cに係る発明について、平成25年（2013年）5月7日に日本に特許出願Dをした。さらに、X社は、平成26年（2014年）4月30日に特許出願Dに基づいて優先権を主張して、国際出願Eをした。問3～問5に答えなさい。

**問3**

生成物A～Cを対象とする特許出願、国際出願に関する記述（1）～（3）について、（イ）内在する課題（問題点）があるかないか、（ロ）その理由を検討しなさい。

- （1） X社は、生成物Aについて、特許出願した場合には特許を受けることができる。
- （2） X社は、生成物Bについて、特許出願した場合には特許を受けることができる。
- （3） X社が、生成物Cに係る発明について国際出願Eをする際に、指定国として米国を含む場合であっても、甲を米国における出願人とする必要はない。

【第26回1級（特許専門業務）実技試験】

問4

国際出願Eについては、日本、米国、中国に国内移行手続をすることとした。日本出願は特許出願Hとして、米国出願は特許出願Iとして、中国出願は特許出願Jとして、移行手続をした。特許出願H、I、Jの各請求項1に係る発明は次の通りであった。

【請求項1】 Fと、Gとを備えるボールペン。

ここで、構成要件Gは弾性体である。

X社の知的財産部の部員乙が、特許出願H、I、Jに関する特許調査をした。その結果、2013年4月25日に米国特許商標庁に出願され、2014年10月30日に出願公開された特許出願Kが発見された。特許出願Kは、ボールペンに関する発明であり、明細書には構成要件FとGが記載されている。なお、特許出願Kの出願人及び発明者は、特許出願Iの出願人及び発明者とは異なる。日本、米国、中国において、審査が開始された。特許出願H、I、Jの審査に関する記述(1)～(3)について、(イ)内在する課題(問題点)があるかないか、(ロ)その理由を検討しなさい。

- (1) 日本出願である特許出願Hについて、拒絶理由通知がされた場合には、拒絶理由通知書において指定された指定期間を経過した後に、特許出願Hに関して、指定期間内に何も手続をせず、不責事由がない場合であっても、その拒絶理由通知に対して意見書、補正書を提出することができることがある。
- (2) 米国出願である特許出願Iは、特許出願Kを引用して拒絶されない。
- (3) 中国出願である特許出願Jについて、拒絶理由通知がされた場合に、応答期間を延長することができる。

【第26回1級（特許専門業務）実技試験】

問5

Y社は、X社の競合企業である。X社は、Y社の特許権侵害で訴え、平成28年12月20日に差止請求訴訟に係る訴状がY社に送達された。Y社の知的財産部の部員丙が訴状の内容を検討すると、Y社が製造販売しているボールペンLが日本出願である特許出願Hに係る特許権を侵害する旨が記載されていた。丙がボールペンLを検討すると、構成要件Fとバネとを少なくとも備えていた。丙は、特許調査をしたところ、平成21年1月20日出願公開された特許出願Mが発見された。特許出願Mは、ボールペンに関する発明であり、明細書には、構成要件Fと、ゴムとを備えるボールペンが記載されている。Y社は、特許出願Mに係る公開公報の存在を理由として、訴訟において、特許無効の抗弁をした。なお、Y社は、特許出願Hに係る特許に対して、特許出願Mに係る公開公報を無効理由とする特許無効審判を請求していない。また特許出願Hの請求項1に係る発明は次の通りであった。

【請求項1】 Fと、Gとを備えるボールペン。

ここで、構成要件Gは弾性体である。

特許権侵害に関する記述（1）～（3）について、（イ）内在する課題（問題点）があるかないか、（ロ）その理由を検討しなさい。

- （1） Y社が、特許出願Hに係る特許に対して、特許出願Mに係る公開公報の存在を理由として、特許異議の申立てをして、維持決定がされていた場合には、特許出願Mに係る公開公報の存在を理由として、別途、特許無効審判を請求することはできない。
- （2） Y社が、特許出願Hに係る特許に対して、特許無効審判を請求し、当該審決に対して、審決取消訴訟が提起され、当該訴訟が係属している場合には、X社は、特許出願Hに係る特許について、訂正審判を請求することはできない。
- （3） X社は、特許出願Hの請求項1に係る発明を「Fと、バネとを備えるボールペン。」と訂正する予定である旨の抗弁をすることにより、勝訴判決を得ることができる。なお、かかる訂正の実体的要件は具備しているものとする。

**【1級実技(筆記試験)】**

番号 正解

**Part I**

- 問1 (1) 内在する課題(問題点)が「ない」  
(2) 内在する課題(問題点)が「ある」  
(3) 内在する課題(問題点)が「ある」
- 問2 (1) 内在する課題(問題点)が「ある」  
(2) 内在する課題(問題点)が「ある」  
(3) 内在する課題(問題点)が「ある」

**Part II**

- 問3 (1) 内在する課題(問題点)が「ない」  
(2) 内在する課題(問題点)が「ある」  
(3) 内在する課題(問題点)が「ない」
- 問4 (1) 内在する課題(問題点)が「ない」  
(2) 内在する課題(問題点)が「ある」  
(3) 内在する課題(問題点)が「ない」
- 問5 (1) 内在する課題(問題点)が「ある」  
(2) 内在する課題(問題点)が「ない」  
(3) 内在する課題(問題点)が「ある」