

（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て扱います。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、2017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

問1～問2に答えなさい。（出典：「戦略的な知的財産管理に向けて—技術経営力を高めるために—〈知財戦略事例集〉」 2007年4月 経済産業省、特許庁。なお、出題のため一部変更している。）

問1

経営戦略の策定・実行に当たっては、知的財産戦略、事業戦略、研究開発戦略を有機的に連携させることが重要である。この連携の過程では、知的財産担当者が専門的見識に基づいて研究開発部門や事業部門の活動に関与することが求められることもある。このような知的財産担当者の関与が研究開発部門や事業部門において十分に尊重される環境を醸成し、また、知的財産戦略の迅速かつ的確な意思決定を促すために、各企業に知的財産担当役員（C I P O : Chief Intellectual Property Officer）を設置することが有益であると考えられる。C I P Oについて述べた（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） C I P Oは、具体的な知的財産戦略に基づいた知的財産関連活動の全体を把握・監督し、これを他の経営層へ報告することが求められる。自社の経営戦略に対する知的財産関連活動の貢献、自社や競合他社の知的財産ポジション（強み・弱み）、知的財産に関する課題・問題等について把握し、その後の経営戦略に資する情報を経営層へ提供する。
- （2） C I P Oは、策定された経営戦略に基づいて、具体的な実行指針となる知的財産戦略を策定し、研究開発部門、事業部門と密接な連携をとりつつ、これを遂行すべく知的財産部門を統括していく。
- （3） C I P Oは、知的財産の専門家としての知見を生かした知的財産戦略の基本方針を策定し、その基本方針を他の経営層に説明し、経営層の一員として事業戦略や研究開発戦略などの基本方針とは独立して経営戦略を策定することが求められる。

問2

戦略的な知的財産管理を適切に行っていくためには、組織体制と同様に知的財産関連予算の取扱も重要である。その負担部署としては知的財産部門と事業部門に分けることができる。この予算負担部署について述べた（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） 予算負担部署を知的財産部門とした場合のメリットとして、知的財産部門が知的財産管理の主導権を持つことが可能となることから、例えば、予算を超えないように出願等の調整ができ、予算を超える場合でも、費用対効果の観点から、知的財産部門が出願の要否や、特許権維持の必要性の検討を行うことが可能となる。また、事業の将来性にかかわらず、短期的な視点から知的財産関連予算の投資を行い易いこと等が挙げられる。
- （2） 予算負担部署を知的財産部門とした場合のデメリットとして、事業部門のコスト意識が薄くなってしまった結果、事業部門が特許出願や特許権維持の必要性を精査するインセンティブが低くなった場合に、知的財産部門が事業の観点から出願や権利維持等を精査する能力を持つことができなければ、事業部門主導で、むやみに出願件数や権利数が増えてしまうおそれがあることが挙げられる。
- （3） 予算負担部署を事業部門とした場合のデメリットとして、事業部門が出願の要否等の知的財産管理についての最終決定権を持つことになるため、事業部門が知的財産管理に関する知見を十分に持っていないと、適切な知的財産管理ができなくなることや、業績が悪くなると重要な出願もされなくなってしまう事態が起り得るということなどが挙げられる。

Part II

問3～問5に答えなさい。

X社は、家具メーカーである。X社は、開発部において、安眠が得られる新規なベッドAの研究開発を行っている。ベッドAの基本的な構造が決まったことから、ベッドAに係る発明aについての特許出願を検討している。ベッドAについては、日本、米国、中国、韓国での販売を予定し、X社の知的財産部の部員甲は、これらの国への外国出願を検討している。

以上を前提として、問3に答えなさい。

問3

X社が検討している外国出願に関する記述（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、米国に日本語で仮出願（Provisional Application）をする場合には、カバーシートの他に、明細書及び特許請求の範囲を提出しなければならない。
- （2） X社は、出願日から所定の期間内に明細書の韓国語翻訳文を提出すれば、韓国において、日本語で作成した明細書を提出して、特許出願をすることができる。
- （3） X社は、出願日から所定の期間内に明細書の中国語翻訳文を提出すれば、中国において、日本語で作成した明細書を提出して、特許出願をすることができる。

【第29回1級（特許専門業務）実技試験】

その後、X社は、発明aについて、日本に特許出願をし、特許権Pを取得した。甲は、営業部の部員乙から家具メーカーであるY社がベッドB、Cを製造販売していること、及び、ベッドCについては、家具販売会社であるW社に販売しているとの情報を得た。甲が、特許権PとベッドB、Cとの関係について、外部の弁理士に鑑定を依頼した。その結果、ベッドBは、特許権Pに係る特許発明の技術的範囲に属するとの見解を得たが、ベッドCは、特許権Pに係る特許発明の技術的範囲には属さない可能性が高いとの見解を得た。X社は、Y社に対しては、特許権Pに基づく権利行使を検討している。また、X社にとって、W社はベッドAを販売する上で重要な会社であり、W社がY社と取引をしないように何らかの手段を講じたいと考えている。なお、ベッドA及びベッドAに関連する製品の製造販売は、原材料の調達の関係から、未だに行われていない。

以上を前提として、問4～問5に答えなさい。

問4

X社の権利行使に関する記述（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社がY社に対して、ベッドBの製造販売の差止めを請求する場合には、特許権Pに関する事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示した警告が必要である。
- （2） X社はY社に対して、ベッドBの製造販売の停止を請求せずに、ベッドBの廃棄の請求をすることができる。
- （3） X社がW社に対して、Y社のベッドCの販売は特許権Pを侵害する旨の警告書を送付する行為は、不正競争防止法に規定する不正競争行為には該当しない。

問5

X社の損害賠償請求に関する記述(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社がY社に対して、特許権Pの侵害を理由にX社が受けた損害の賠償を請求する場合において、X社のベッドAの実施状況を理由として、Y社が販売したベッドBの譲渡数量に、X社が特許権Pの侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、X社の実施の能力に応じた額を超えない限度において、X社が受けた損害の額とすることはできない。
- (2) X社がY社に対して、特許権Pの侵害を理由にX社が受けた損害の賠償を請求する場合において、X社がベッドAを実施していないことを理由として、Y社がベッドBの販売による利益の額を、X社が受けた損害の額として請求することができない。
- (3) X社がY社に対して、特許権Pの侵害を理由にX社が受けた損害の賠償を請求する場合において、X社のベッドAの実施状況にかかわらず、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、X社が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

【第29回1級(特許専門業務)実技試験】

【第29回知的財産管理技能検定】

【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「ない」
(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「ない」
(3) 内在する課題(問題点)が「ない」

Part II

- 問3 (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」
- 問4 (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」
- 問5 (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」