

【第32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、2018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

精密機器メーカーX社の知的財産部の部員甲は、自社の電磁波測定器に係る発明Aをどのように知的財産として保護すべきかについて、「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」に基づいて検討している。問1～問2に答えなさい。

問1

甲は、発明Aについて、わが国においてどのような保護を受けるべきかについて検討している。知的財産の保護に関する甲の考え（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） 発明Aに係る製品について1年後に製造販売が予定され、権利化を急ぐ必要がある場合には、実体審査が行われず早期に登録される実用新案登録出願をすべきである。
- （2） 発明Aの内容からして、他社が開発することが著しく困難であると判断され、かつ発明Aを他社が侵害していても発見が困難である場合には、特許出願をすべきである。
- （3） 発明AについてX社が実施することはない場合であっても、特許出願をしたほうがより広い範囲で他社の権利化を防止することができる。

【第32回1級（特許専門業務）実技試験】

問2

甲は、発明Aについて、わが国に特許出願した上で、さらに他のいずれの国に特許出願すべきかを検討している。特許出願に関する甲の考え（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） 発明Aについて特許出願する国を検討する際に、精密機器の製造工場などの生産拠点がある生産国と、精密機器の市場がある市場国とがある場合、一般的には市場国のほうが重要である。
- （2） 競合他社が製品を販売しているが、X社は製品の販売を行っておらず、今後も販売を行う予定のない国については、特許出願をする必要がある場合はない。
- （3） X社が現地子会社を設立し生産拠点の工場を有している国であるが、市場がないため、その国においてはX社も競合他社も製品の販売を行っていない国については、特許出願をする必要がある場合はない。

【第32回1級（特許専門業務）実技試験】

Part II

家電メーカーX社は、創立100周年を記念して新製品の製造販売を検討している。新製品の開発のプロジェクトチームが発足し、開発部の技術者甲がリーダーとなって、新規な掃除機Aを開発することとなった。掃除機Aは、自動で部屋の中を移動して掃除する、自走式の掃除機である。掃除機Aは、ゴミを吸引する吸引部と、障害物を検知するセンサーである検知部と、進行方向前方を撮影するカメラである撮影部と、前記吸引部と前記検知部と前記撮影部とを有する筐体を移動するためのモーターである駆動部と、を備える。また、掃除機Aが備える吸引部、検知部、撮影部及び駆動部は、CPUである制御部によって制御される。問3～問5に答えなさい。

甲は、掃除機Aに係る発明についての特許出願及び製造販売の際のリスクについて、知的財産部の部員乙に相談した。乙は、掃除機Aに係る発明についての特許出願及び製造販売の際のリスクとして、掃除機Aを製造販売する際に障害となる特許権の有無について調査することとした。乙は、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）の「特許・実用新案検索」を利用した特許調査を検討している。特許調査の検索式としては、以下の通りである。問3に答えなさい。

(検索式1)			
検索項目		検索キーワード	検索方式
請求の範囲	含む	吸引 検知 撮影 駆動 制御 掃除 自走 障害物	AND
(検索式2)			
検索項目		検索キーワード	検索方式
全文	含む	吸引部 検知部 撮影部 掃除機	OR

問3

この検索式に関する記述(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) 掃除機Aに係る発明に関する特許出願に際して、当該特許出願の登録の可否を判断するための特許調査として、種別で「特許(特開・特表(A), 再公表(A1), 特公・特許(B))」を選択して、検索する場合に、(検索式1)は適切である。
- (2) 掃除機Aに係る発明に関する特許出願に際して、当該特許出願の登録の可否を判断するための特許調査として、種別で「特許(特開・特表(A), 再公表(A1), 特公・特許(B))」を選択して、検索する場合に、(検索式2)は適切である。
- (3) 掃除機Aを日本国内で製造販売する際に障害となる特許権の有無については、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)に収録されている特許公報を調査すれば十分である可能性が高い。

【第32回1級（特許専門業務）実技試験】

その後、X社は、日本国内で掃除機Aの製造販売を開始したところ、国内での売行が順調であったので、中国、欧州への輸出を検討している。また、掃除機Aに係る発明について、日本へ特許出願P、中国へ特許出願Q、欧州へ特許出願Rを行うことを検討している。問4に答えなさい。

問4

特許出願に関する記述（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、掃除機Aの発売日から12カ月以内に、日本へ特許出願Pをし、出願の際に、所定の手続をすれば、新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができる。
- （2） X社は、掃除機Aの発売日から6カ月以内に、特許出願Pに基づくパリ条約による優先権を主張して中国へ特許出願Qをしても、新規性喪失の例外の規定の適用を受けることはできない。
- （3） X社は、掃除機Aの発売日から6カ月以内に、特許出願Pに基づくパリ条約による優先権を主張して欧州へ特許出願Rをし、所定の手続をすれば、新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができる。

【第32回1級（特許専門業務）実技試験】

さらにその後、X社は、掃除機Aに係る発明について、日本へ特許出願Pをした。特許出願Pに係る出願当初の特許請求の範囲は、以下の通りであった。

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項1】

吸引部と、
 検知部と、
 撮影部と、
 駆動部と、
 制御部と

を備えることを特徴とする自走式掃除機。

【請求項2】

請求項1に記載の自走式掃除機において、
 前記検知部は、センサーであり、
 前記駆動部は、モーターである、
 ことを特徴とする自走式掃除機。

また、乙は甲から、Y社が掃除機Aと酷似する掃除機Bを、W社が掃除機Aと酷似する掃除機Cを、それぞれ販売しているとの報告を受けた。甲が掃除機B、掃除機Cを入手して検討したところ、掃除機B、掃除機Cは、いずれも出願当初の特許出願Pに係る発明の構成要件のすべてを充足することがわかった。問5に答えなさい。

問5

X社のY社、W社に対する措置に関する記述（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、特許出願Pに係る発明の内容及び無断で当該発明を実施してはならない旨を業界紙に掲載した場合には、特許法第65条（出願公開の効果等）に規定する「警告」に該当する。
- （2） X社は、Y社に対して、特許法第65条（出願公開の効果等）に規定する警告をした。しかし、Y社は、その後も掃除機Bの販売を継続していた。特許出願Pが設定登録された後に、X社は当該掃除機Bの販売に対する補償金の支払を請求し、Y社はX社に補償金を支払った。この場合に、Y社が掃除機Bをさらにその後も販売していた場合でも、X社は、Y社に対して、掃除機Bの販売行為の差止めを請求できない。
- （3） X社は、W社に対して、特許法第65条（出願公開の効果等）に規定する警告をした。X社は、警告後に、特許出願Pについて、請求項2を請求項1に追加する補正をした。この場合に、X社が、W社に対して補償金の支払を求めるためには、再度の警告が必要である。

—————問題は以上です。

【第32回知的財産管理技能検定】
【1級実技(特許専門業務)筆記試験】
番号 正解

Part I

- | | | | | | |
|----|-----|--------------|---|----|---|
| 問1 | (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2 | (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 | 」 |

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 | 「 | 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 | 「 | ない | 」 |
| | (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 | 「 | 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 | 」 |