

第34回知的財産管理技能検定
【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、2019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3に答えなさい。

問1

次の文章は、知的財産を用いて資金調達をする際の、担保設定について述べたものである。ア～エを比較して、空欄 1 ～ 3 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。（出典：「知的財産の流通・資金調達事例調査報告」 経済産業省 平成19年12月。なお、出題のため一部変更している。）

知的財産を用いて資金調達をする際の、担保設定形態は、 1 ，又は 2 となる。特許権は、権利として成立しているものについては 1 を設定できるが、出願中のものは名義変更して 2 を設定する。特許権、実用新案権、意匠権、商標権等については、 1 の設定に際し登録が効力要件となっている。 2 については、特許等では登録が権利移転の効力要件となっていることから、登録することが不可欠である。特に特許の場合は、1つの特許で製品が完成するわけではなく、いくつかの特許により1つの製品が出来上がることが多い。但し、担保対象となる技術や製品に関するすべての知的財産権に担保を設定することは現実的ではないため、実務では 3 のある企業の場合は、コアとなる知的財産権のみ 1 を設定し、 3 がない企業の場合には、すべての知的財産権に 1 を設定するといった対応が行われている。

- | | | | |
|---|----------|----------|---------|
| ア | 1 = 譲渡担保 | 2 = 質権 | 3 = 技術力 |
| イ | 1 = 質権 | 2 = 譲渡担保 | 3 = 信用力 |
| ウ | 1 = 質権 | 2 = 抵当権 | 3 = 信用力 |
| エ | 1 = 抵当権 | 2 = 質権 | 3 = 技術力 |

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

問2

次の文章は、代表的な知的財産の金銭的価値の評価方法について述べたものである。ア～エを比較して、空欄□1～□3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。
(出典：「知財のビジネス価値評価検討タスクフォース報告書」 内閣府知的財産戦略本部事務局 平成30年5月。なお、出題のため一部変更している。)

□1は、将来の収益性を評価に反映できるという長所がある一方で、収益予測が難しく主観的判断が介在しやすいという短所がある。□2は、評価データが客観的、計算が容易、未利用特許の評価が可能等の長所がある一方で、技術の収益力を反映していないという短所がある。□3は、客観的な経済的評価に近いという長所がある一方で、データが不足しているという短所がある。

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| ア | □1 = コストアプローチ | □2 = インカムアプローチ |
| | □3 = マーケットアプローチ | |
| イ | □1 = インカムアプローチ | □2 = マーケットアプローチ |
| | □3 = コストアプローチ | |
| ウ | □1 = マーケットアプローチ | □2 = コストアプローチ |
| | □3 = インカムアプローチ | |
| エ | □1 = インカムアプローチ | □2 = コストアプローチ |
| | □3 = マーケットアプローチ | |

問3

設立後10年未満で資本金2億円、従業員10人の小規模事業者である家庭用品メーカーX社は、製品Aを開発し、特許出願又は実用新案登録出願を検討しており、その際、審査請求料、登録料等について何らかの減免措置を受けようと考えている。ア～エを比較して、X社の知的財産の担当者の発言として、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 「わが社が製品Aについて実用新案登録出願をした場合、実用新案法の規定に基づいて、実用新案技術評価請求料及び登録料（第1年分から第3年分）の全額免除を求めることができます。」
- イ 「わが社が製品Aについて特許出願をした場合、特許法の規定に基づいて、審査請求料及び特許料（第1年分から第10年分）について、三分の二に相当する額の軽減を求めることができます。」
- ウ 「わが社が審査請求料の軽減措置を求める場合、出願審査請求と同時に軽減申請書と、わが社が軽減対象である中小企業であることを証明する証明書類を提出する必要があります。」
- エ 「わが社が国際出願した場合には、国際出願に係る手数料について軽減を求めることはできません。」

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

- 2 2007年に経済産業省・特許庁が発行した「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>」を前提として、問4～問5に答えなさい。

問4

ア～エを比較して、特許を群で管理することのメリットとして、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 知的財産部門以外の部門との情報共有を図るツールとして有用であり、また、特に群管理の開始時期には特許管理について業務負荷の大きな削減になる。
- イ 基本特許に対する上流技術から下流技術まで網羅的に権利化でき、また、今後注力すべき技術を見出すことができるようになる。
- ウ 特許及び経費の選択と集中を効率的に行うことができ、また、研究開発スケジュールと知的財産取得スケジュールの連動ができるようになる。
- エ 各発明の相対的価値が一目でわかり、また、自社と他社の技術的レベルを相対的に把握できるようになる。

問5

ア～エを比較して、企業における特許の群管理の深化へのステップについての説明として、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア まず、将来事業などに最適な特許群の創造を計画し、特許群の最適な将来像を描く。そして、技術毎・製品毎といった単位に応じて特許を分類して必要な情報の収集を行い分類付けして、データベース化する。更に、単位に応じて特許群を抽出して可視化することにより特許マップを作成して、自社の現状ポジションを把握する。
- イ まず、技術毎・製品毎といった単位に応じて特許群を抽出して可視化することにより特許マップを作成して、自社の現状ポジションを把握する。そして、単位に応じて特許を分類して必要な情報の収集を行い分類付けして、データベース化する。更に、将来事業などに最適な特許群の創造を計画し、特許群の最適な将来像を描く。
- ウ まず、技術毎・製品毎といった単位に応じて特許を分類して必要な情報の収集を行い分類付けして、データベース化する。そして、単位に応じて特許群を抽出して可視化することにより特許マップを作成して、自社の現状ポジションを把握する。更に、将来事業などに最適な特許群の創造を計画し、特許群の最適な将来像を描く。
- エ まず、技術毎・製品毎といった単位に応じて特許を分類して必要な情報の収集を行い分類付けして、データベース化する。そして、将来事業などに最適な特許群の創造を計画し、特許群の最適な将来像を描く。更に、単位に応じて特許群を抽出して可視化することにより特許マップを作成して、自社の現状ポジションを把握する。

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

③ 大手自動車メーカーX社の知的財産部の部長甲と研究開発部の部長乙は、自社が保有しない技術である自動運転システムの開発を手掛けるベンチャー企業Y社と、オープンイノベーション活動を進めることを検討している。平成29年に経済産業省・特許庁が発行した「オープンイノベーションのベストプラクティス」を前提として、問6～問7に答えなさい。

問6

甲が乙に、自社とY社とのオープンイノベーションのあり方と知的財産の関係について説明している。ア～エを比較して、空欄 1 ～ 3 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。

「わが社のような大企業とY社のようなベンチャー企業との間での、今回のようなアウトサイド・インを目的とするオープンイノベーションは、大きく3つの場合に分けられます。まず、両社の関係性構築を主な目的とし、強い束縛はしない場合、本技術に関する 1 することが多いですね。次に、わが社がリスクをとって深くコミットし、わが社がY社の技術を独占的に実施することを重視する場合、本技術に関する 2 することが多いですね。そして、長期間にわたって共同研究開発等続け、親密な関係を維持する場合、今後生まれる発明等を含めた本技術に関する 3 することが多いですね。」

- ア 1 =知的財産は、わが社とY社のいずれかに帰属し、相手方にライセンス
2 =知的財産についてY社から排他的ライセンスを受けたり、Y社の知的財産を購入
3 =知的財産は、原則としてY社に帰属
- イ 1 =知的財産は、原則としてY社に帰属
2 =知的財産についてY社から排他的ライセンスを受けたり、Y社の知的財産を購入
3 =知的財産は、わが社とY社のいずれかに帰属し、相手方にライセンス
- ウ 1 =知的財産は、原則としてY社に帰属
2 =知的財産は、わが社とY社のいずれかに帰属し、相手方にライセンス
3 =知的財産についてY社から排他的ライセンスを受けたり、Y社の知的財産を購入
- エ 1 =知的財産は、原則としてわが社に帰属
2 =知的財産についてY社から排他的ライセンスを受けたり、Y社の知的財産を購入
3 =知的財産は、わが社に帰属し、Y社にライセンス

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

問7

Y社との連携を促進するための知的財産部の役割について、甲が検討している。ア～エを比較して、甲の考えとして、最も不適切と考えられるものはどれか。

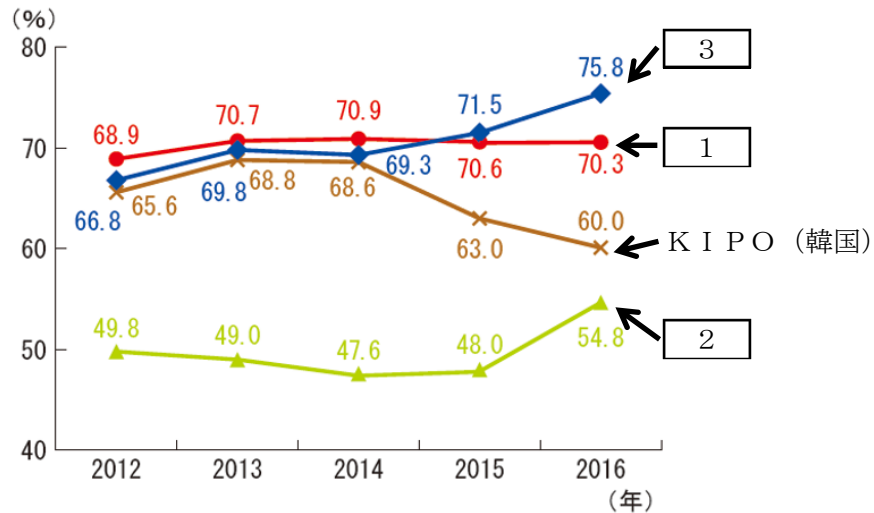
- ア わが社にとって技術上のみならずビジネス上も適切なベンチャー企業が、Y社の他にも見つかる可能性があるので、知的財産部でIPランドスケープを実施して研究開発部門に提案しよう。
- イ Y社との契約において中途解約条項を設定し、マイルストーン毎に状況を管理してリスクを回避しよう。
- ウ Y社との共同開発の話は研究開発部門で進めてもらって、最終段階になってから知的財産部でしっかり時間をかけてリスクをくまなく調査することとしよう。
- エ Y社との契約はわが社だけに有利なものを提示するのではなく、ベンチャー企業の事情を理解したWin-Winな内容となるようにしよう。

第34回知的財産管理技能検定
【1級(特許専門業務)学科試験】

4 問8～問9に答えなさい。(出典:「特許行政年次報告書 2018年版」 特許庁 2018年。なお、出題のため一部変更している。)

問8

図1は2016年における主要国特許庁の特許査定率の推移を示したものである。ア～エを比較して、空欄 1 ～ 3 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。



(備考)各庁の特許査定率の定義は以下のとおり。
(各年における処理件数が対象)
・JPO 特許査定件数 / (特許査定件数 + 拒絶査定件数 + 審査着手後の取下げ・放棄件数)
・USPTO 特許証発行件数 / 処理件数
・EPO 特許査定件数 / (特許査定件数 + 拒絶査定件数 + 放棄件数)
・KIPRO 特許査定件数 / (特許査定件数 + 拒絶査定件数 + 審査着手後の取下げ件数)
※ SIPOは特許査定率を公表していない。
(資料)IP5 Statistics Report 2016 を基に特許庁作成

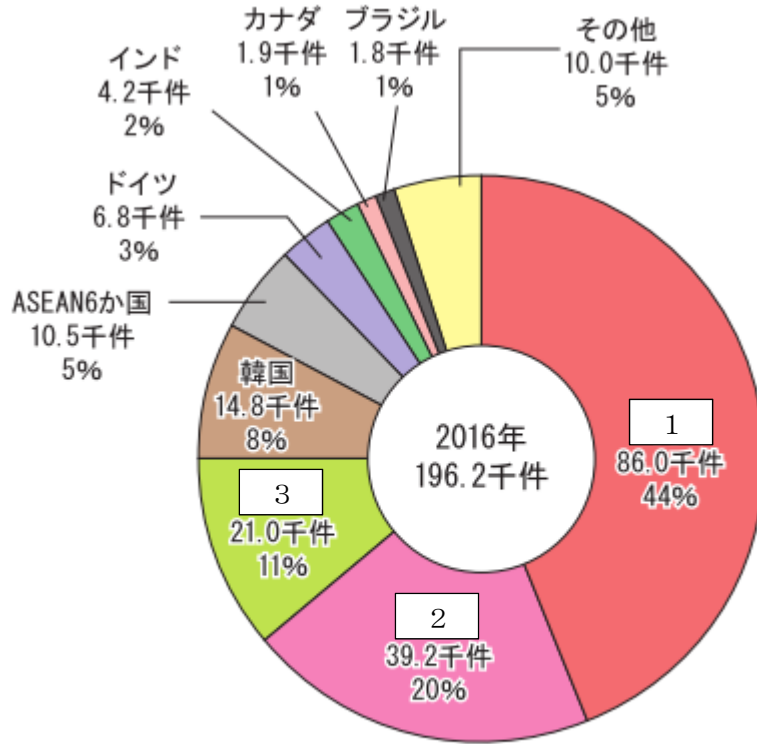
図1 主要国特許庁の特許査定率の推移 (2016年)

- | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| ア | 1 = USPTO (米国) | 2 = EPO (欧州) | 3 = JPO (日本) |
| イ | 1 = USPTO (米国) | 2 = JPO (日本) | 3 = EPO (欧州) |
| ウ | 1 = JPO (日本) | 2 = USPTO (米国) | 3 = EPO (欧州) |
| エ | 1 = JPO (日本) | 2 = EPO (欧州) | 3 = USPTO (米国) |

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

問9

図2は2016年における日本から海外への特許出願件数の割合を示したものである。ア～エを比較して、空欄 ～ 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。



(備考)件数は下記資料の定義に従っている。ASEAN6 か国：タイ、シンガポール、インドネシア、マレーシア、ベトナム、フィリピン
(資料)WIPO Intellectual Property Statistics を基に特許庁作成

図2 日本から海外への特許出願件数の割合 (2016年)

- | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ア | <input type="text" value="1"/> = 米国 | <input type="text" value="2"/> = 欧州 | <input type="text" value="3"/> = 中国 |
| イ | <input type="text" value="1"/> = 米国 | <input type="text" value="2"/> = 中国 | <input type="text" value="3"/> = 欧州 |
| ウ | <input type="text" value="1"/> = 中国 | <input type="text" value="2"/> = 米国 | <input type="text" value="3"/> = 欧州 |
| エ | <input type="text" value="1"/> = 中国 | <input type="text" value="2"/> = 欧州 | <input type="text" value="3"/> = 米国 |

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

5 時計メーカーX社の研究者甲は、特許調査について知的財産部の部員乙と会話をしている。
問10～問11に答えなさい。

- 甲 「目覚まし時計について米国特許を調べたいので、アドバイスをお願いします。」
乙 「どのような目覚まし時計ですか。」
甲 「時刻同期機能と、目覚まし信号停止機能を備えた機械駆動の置き時計です。」
乙 「わかりました。まずは特許分類を利用してみることをお勧めします。目覚まし時計に関するIPCのほか、①CPC (Cooperative Patent Classification) , ECLA (European Classification) , FI (File Index) , Fタームを検討してみましょう。」
甲 「とりあえず、IPCについてはG04B23/03が該当しそうです。この範囲を調べていけばよいですか。」
乙 「時刻同期機能についても調査すべきかどうかも気になりますね。確認のため、改めて調査目的について教えてください。 1」

(参考) IPC
G04B：機械的駆動の時計又は携帯時計；時計又は携帯時計の機械的部分一般；太陽、月又は星の位置を利用した時刻計

- ・23/00 (2006.01)：あらかじめ選定された時刻に聴覚的信号を発生する装置
- ・23/02 (2006.01)： ・目覚し時計
- ・23/03 (2006.01)： ・・目覚し信号停止装置

問10

ア～エを比較して、下線部①に挙げた特許分類の中で、甲が利用できる特許分類として、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア CPC
- イ ECLA
- ウ FI
- エ Fターム

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

問11

ア～エを比較して、空欄 に入る乙の発言として、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 調査目的が将来の特許侵害を防止することであれば、特許公報だけでなく、審査結果が確定していない特許出願に係る公報も見ておいたほうが安心ですね。
- イ わが社の時計は中国製で、日本と中国でしか販売されていないはずですが、技術動向調査という目的であれば米国特許を見ておくことは有意義でしょう。
- ウ 調査目的が次回の特許出願に関する先行技術調査であれば、権利化されないことが確定した特許出願に係る公報も見ておく価値があるでしょう。
- エ 調査目的が将来の特許侵害を防止することであれば、わが社の特許出願の新規性や進歩性に影響しそうな公報に絞って調べるのがよいと思います。

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

6 電機メーカーX社は、重要な技術情報Aについて、営業秘密として保護することとした。X社の事業部の部長甲と知的財産部の部長乙は、平成31年1月23日に経済産業省が最終改訂をした「営業秘密管理指針」を参照して、会話をしている。問12～問14に答えなさい。

甲 「不正競争防止法で営業秘密として保護されるためには、技術情報Aをどのように管理すればよいですか。」

乙 「3つの要件を満たすことが必要となります。まず秘密管理性、つまり技術情報Aが秘密として管理されていることです。次に有用性、つまり技術情報Aが生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であることです。そして非公知性、つまり技術情報Aが公然と知られていないことです。」

甲 「秘密管理性の要件が満たされるためには、どうしたらよいですか。」

乙 「①わが社の秘密管理意思が秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保される必要があります。」

甲 「有用性については、どのように考えればよいですか。」

乙 「 1 」

甲 「非公知性については、どのように考えればよいですか。」

乙 「 2 」

問12

ア～エを比較して、下線部①に関する乙の考えとして、最も適切と考えられるものはどれか。

ア 秘密管理性の要件については、わが社が、技術情報Aについて、相当高度な秘密管理を網羅的に行った場合にはじめて要件が満たされて法的保護が与えられる。

イ 秘密管理性の要件が満たされるためには、わが社が技術情報Aを秘密であると主観的に認識していれば十分である。

ウ 秘密管理措置の対象者は、職務上、技術情報Aに接することができる者が基本となるが、職務の範囲内か否かが明確ではなくとも技術情報Aに合法的に接することができる者も含まれる。

エ 従業員に対する秘密管理措置があっても、違法な侵入者等に対する更に別の秘密管理措置がなければ、秘密管理性要件は認められない。

第34回知的財産管理技能検定
【1級(特許専門業務)学科試験】

問13

ア～エを比較して、空欄 に入る乙の発言として、最も 不適切 と考えられるものはどれか。

- ア 有用性が認められるためには、技術情報Aが客観的にみて、わが社の事業活動にとって有用であることが必要となります。
- イ 企業の反社会的な行為などの公序良俗に反する内容の情報には、有用性は認められません。
- ウ 技術情報Aが、過去に失敗した研究のデータや、製品の欠陥情報等のいわゆるネガティブ・インフォメーションであっても有用性は認められます。
- エ 特許制度における、いわゆる当業者であれば、公知の情報を組み合わせることによって容易に技術情報Aを作出することができる場合は、有用性は認められません。

問14

ア～ウを比較して、空欄 に入る乙の発言として、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 技術情報Aが合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物に記載されていない、又は公開情報や一般に入手可能な商品等から容易に推測・分析されない等、わが社の管理下以外では一般的に入手できない状態であれば、公然と知られていない状態といえます。
- イ X社の社員丙に守秘義務がなければ、丙だけしか技術情報Aを知らない場合でも、特許法上では公知となり得るのと同様に、営業秘密における非公知性でも、丙がたとえ技術情報Aについて事実上秘密を維持していたとしても、非公知とはなりません。
- ウ わが社以外の第三者が技術情報Aと同種の技術情報Bを独立に開発した場合、その第三者が技術情報Bを秘密に管理していれば、技術情報Aはなお非公知であるといえます。

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

- 7 機械装置メーカーX社の開発部の部員甲は、新たに3Dプリンタ、3D造形方法及び3Dプリンタを制御するプログラムを開発した。特許出願を検討するに際して、甲は知的財産部の部員乙に相談をしている。なお、モデル材とは造形されるモデルの材料であり、サポート材とはモデル造形中にモデル材を支える部材であり、最終的には除去されるものである。問15～問16に答えなさい。

問15

部員甲は、独自の「恐竜」の形状を造形するための3D造形用データとして3Dプリンタの記憶部に格納し、展示会や店頭でのデモンストレーションの際にすぐに呼び出して作成できるようにしている。ア～エを比較して、この3D造形用データの発明該当性についての部員乙の発言として、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 「3Dプリンタの制御部に読み込まれるモデル材自体の3D造形用データは、単なる情報の提示であり、『発明』に該当しません。」
- イ 「3D造形用データに基づいて恐竜を造形する3D造形方法は、3Dプリンタを制御する工程の組合せに特徴があれば、機器に対する制御ですので、『発明』に該当します。」
- ウ 「3D造形用データであっても、例えば、モデル材のデータ又はサポート材のデータに基づく造形後、次の造形に用いられるデータを記憶部から取得するという、3Dプリンタの制御部による情報処理を可能とするデータであれば、そのデータ自身が有する構造により、制御部による情報処理を規定するという点でプログラムに類似する性質を有しますので、実質的に制御部を制御するソフトウェアであり、『発明』に該当します。」
- エ 「プログラムに類似する性質を有する3D造形用データについては、請求項の末尾を『…を特徴とするプログラム。』と記載しない場合には、『発明』に該当しません。」

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

問16

部員甲は、特許出願を検討している発明Aの特徴は、「サポート材の使用量を減らすために、サポート材を密に積層するのではなく、格子状に形成する点」と「モデル材の造形後にサポート材の除去を容易にするためにサポート材との間にサポート材と同一材料である中間材を施す点」であると考えている。しかし、先行文献調査をしたところ、先行文献1として「造形工程はほぼ同一であるが中間材については記載がない3D造形方法」、先行文献2として「造形順序についての記載はないが、モデル材、サポート材、及びサポート材とは別材料である中間材を用いた3D造形方法」が見つかった。甲は、先行文献1も先行文献2も単独では、発明Aに対して新規性及び進歩性否定の根拠にはなり得ないことは明らかであると考えたが、組み合わせた場合についての進歩性については不明であるので、部員乙に意見を聞いた。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 「先行文献1と先行文献2は、共に、3D造形物を造形する3D造形方法と、造形中にサポート材を積層する3D造形方法に関するものであることから、その組合せによる構成を、当業者は容易に想到することができます。従って、いかに造形順序を工夫し、材料の選択について限定してもいわゆる設計事項となり、発明Aに進歩性を見出すことはできません。」
- イ 「先行文献1は、サポート材の除去についての記載がないことから、サポート材の除去の容易化は課題とはなり得ず、先行文献1は引用文献になりません。従って、発明Aの進歩性については先行文献2を考慮すれば十分であり、中間材をサポート材と同一材料とした点に限定して特許出願しましょう。」
- ウ 「先行文献2は、中間材をサポート材と別材料としたものであるのに対し、発明Aは、中間材をサポート材と同一材料とすることによって、中間材の吐出とサポート材の吐出切り替えが不要となり、しかもモデル材の造形後のサポート材及び中間材の溶剤による除去が容易という効果があります。先行文献1を考慮しても進歩性を有する可能性があります。」
- エ 「3D造形方法について進歩性を主張できる見込みがあれば、この造形方法を実現する3D造形用データについては特許出願する必要はないでしょう。」

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

- 8 金属材料メーカーのX社の開発部から、金属加工装置、金属材料及び金属処理方法関連の発明が提案され、X社の知的財産部の部員甲が特許出願を検討している。問17～問19に答えなさい。

問17

ア～エを比較して、特許請求の範囲の記載に関する明確性要件を満たしている記載として、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 「40～60質量%の成分Aと、30～50質量%の成分Bと、20～30質量%の成分Cからなる金属材料。」
- イ 「材料Dと材料Eを常温下エタノール中で反応させて材料Fを合成する工程と、材料FをX社製触媒存在下で加熱処理することによる工程と、からなる金属処理方法。」
- ウ 「金属製ベッドと、弾性体と、金属板と、自動工具交換装置のアームと、工具マガジンと、を備えたマシニングセンタ。」
- エ 「金属板の表面に被覆金属を堆積させる被覆方法において、前記被覆金属を堆積させる際に前記金属板を回転させることにより、前記被覆金属を均一に供給する被覆方法。」

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

問18

特許出願後、補正を行うことなく出願審査請求をし、新規性及び進歩性欠如を理由に最初の拒絶理由が通知された。出願時の特許請求の範囲の請求項1に係る発明の特徴は「母材金属に、成分Aを5～10%添加する金属処理方法」であったが、引用文献には「母材金属に、成分Aを15%以下添加することで、光反射率を高める金属処理方法」が記載されていた。甲は、拒絶理由を解消するための対応方法を検討している。ア～エを比較して、対応方法として、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 補正することなく、意見書で「母材金属に、成分Aを5～10%添加することで、母材金属の表面硬度を高める」旨を主張する。なお、成分Aを添加することで表面硬度を高める点については、引用文献に記載はなくまた出願時における技術常識でもない。
- イ 出願時の特許請求の範囲には記載はなかったが、明細書に記載があった「成分Bを1～2%加えることで耐食性が向上する金属処理方法」を根拠に、特許請求の範囲を「母材金属に、成分Aを5～10%及び成分Bを1～2%加える金属処理方法」と補正をする。なお、成分Bを添加することで耐食性が向上する点は、引用文献に記載はなくまた出願時における技術常識でもない。
- ウ 図面に記載されたグラフから「母材に対し、800～1500℃で熱処理を行う」という熱処理の記載を読み取ることができたが、出願時の特許請求の範囲にも明細書にも記載はなかった。この場合、特許請求の範囲について、当該熱処理の記載を追加する補正をすることはできない。
- エ 特許請求の範囲に記載された金属処理方法の発明を、明細書の記載に基づいて、引用文献には記載のなかった「金属棒Pと金属棒Qの溶接方法。」に補正した。なお、溶接方法の発明と金属処理方法の発明とは共通の技術的特徴を有していない。

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

問19

X社は、特許出願について最初の拒絶理由の通知に対し、適法な補正をしたが、最後の拒絶理由が通知された。このため、特許請求の範囲について補正を検討している。ア～エを比較して、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 請求項1に記載された「母材金属に、成分Aを5～10%添加する」という発明特定事項について、「成分A」を明細書に記載されていた「成分α1」に補正した。「成分α1」は「成分A」の下位概念であるので、補正後の発明が独立特許要件を満たしていなくても当該補正は却下されない。
- イ 複数の請求項のうち独立形式の請求項を削除する補正を行った場合、当該請求項を引用していた請求項について、従属形式から独立形式に請求項を変更すると必ず当該補正は却下される。
- ウ 拒絶理由通知において、記載不備のみが指摘された請求項について記載不備を解消する際、同じ請求項において、進歩性欠如を解消するため発明特定事項を限定する補正をした。この場合、補正後の発明は独立特許要件を満たしていなくても当該補正は却下されない。
- エ 「母材金属」と記載すべきところ「母材勤続」と記載した箇所を、拒絶理由とは無関係に発見した。この場合、明細書の記載に基づいて「母材金属」の誤記であることが明らかであれば、「母材金属」に補正しても当該補正は却下されない。

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

- 9 電池材料メーカーX社は、電池メーカーY社と、リチウム二次電池の材料Aを開発するための共同研究を行おうとしている。X社の研究者甲と知的財産部の部員乙は、Y社から受領した共同研究契約案について検討している。問20～問21に答えなさい。

共同研究契約

X社及びY社は、リチウム二次電池に用いる材料Aについて共同で開発するにあたり、以下の通り契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条（目的）

X社及びY社は、下記の開発業務（以下「本業務」という。）を、下記の開発期間において共同して行う。

本業務： リチウム二次電池に用いる材料Aの耐熱性向上に関する技術の開発

開発期間： 2019年12月1日から2021年3月31日まで

第2条（役割分担）

本業務におけるX社及びY社の役割分担は下記の通りとする。

X社：材料Aの設計及び試作

Y社：材料Aの課題提示及び性能評価

第3条（秘密保持）

X社及びY社は、本業務を遂行するにあたり秘密の旨の表示を付して開示された相手方の情報を、相手方の事前の書面による同意がない限り、第三者に開示してはならない。

第4条（成果物の取扱）

本業務に係る成果物の権利は、両当事者の共有とする。

2. 前項にかかわらず、本業務に係る成果物である発明をした発明者が一方の当事者にのみ属する場合、当該発明に係る知的財産権は当該一方の当事者に帰属する。

3. X社は、本業務に係る成果物である材料Aを、第三者に販売してはならない。

第5条（費用負担）

X社は、本業務を遂行する上で必要な費用を全額負担する。

（中略）

第20条（権利義務）

X社及びY社は、相手方の事前の書面による同意がない限り、本契約の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならず、また第三者に対して委任・請負をさせてはならない。

（次ページに続く）

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

第21条（第三者との開発）

X社は、本業務と同一の開発を第三者と共同して行ってはならない。

第22条（進捗確認）

X社及びY社は、毎月末日を目処に会合を行い、本業務の進捗を確認する。

第23条（有効期間）

本契約は、第1条にて定める開発期間において有効とする。

2. 前項にかかわらず、第3条及び第4条第3項の規定は、本契約が終了した後も存続する。

第24条（協議）

X社及びY社は、本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合、誠実な協議によりこれを解決する。

（以下略）

問20

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 「本契約案によると、材料Aの設計はわが社が単独で行うことになっているため、本契約の内容では共同研究とはいえないですね。」
乙 「共同研究の形態は様々とはいえ、材料Aの設計自体を提案しないようではいかなる場合でもY社には共同研究の当事者としての地位は認められません。第2条の役割分担又は契約書のタイトルを変更するなど、Y社と協議すべきです。」
- イ 甲 「第22条の会合で議論された内容の秘密保持はどのようになりますか。」
乙 「秘密保持については第3条に規定されています。第3条によれば、第22条の会合で議論された内容は秘密保持されることになっています。」
- ウ 甲 「本契約案によると、材料Aの課題はY社が提示するという前提なので、発明の完成には必ずY社の貢献があったということになります。そうすると、本契約案に基づいてわが社にのみ知的財産権が帰属するという事はないのですか。」
乙 「発明完成に貢献するという事と、発明者であるということとは同じではありません。例えば、Y社の貢献が既知の課題提示にとどまった場合、第4条第2項に基づいてわが社にのみ知的財産権が帰属するという事も考えられます。」
- エ 甲 「材料Aの仕上げ加工では外注業者を起用したいと考えています。第3条の秘密保持義務に留意しておけば問題ないですか。」
乙 「第3条のほか第20条にも留意が必要です。第20条では本契約の義務を第三者に対して委任・請負をさせてはならないことになっていますので、本契約案に基づけば材料Aの仕上げ加工で外注業者を起用する余地はありません。」

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

問21

乙は、本契約案に関して、Y社の知的財産部の部員丙と協議することになった。ア～エを比較して、乙と丙の会話として、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 乙 「第21条の規定は弊社にとって不都合なので、見直しをお願いできますか。」
丙 「御社には、わが社との共同研究に専念していただきたいと考えています。また、第三者の情報が混ざり合うことで、開発成果の取扱いについて混乱させたくないという意図もあります。第21条は独占禁止法に違反するおそれのある規定ではありませんので、認めてもらえませんか。」
- イ 乙 「第4条第3項の規定は弊社にとって不都合なので、見直しをお願いできますか。」
丙 「共同研究の成果物である材料Aを第三者に販売されたらわが社が共同研究に参加した意味がなくなってしまいます。第4条第3項は独占禁止法に違反するおそれのある規定ではありませんので、認めてもらえませんか。」
- ウ 乙 「本業務が成功した場合、共同研究の成果物であるノウハウの秘密性を保持するために必要なこととして、御社に対して材料Aを独占販売する権利をわが社に認めてもらえませんか。」
丙 「期間無制限の要求であれば独占禁止法に違反するおそれがあるので、認めるのは難しいでしょう。但し、合理的な期間に限るということであれば社内で検討してみます。」
- エ 乙 「第5条の規定は不公平なので、見直しをお願いできますか。」
丙 「一方の当事者が開発費用を全額負担すること自体は独占禁止法に違反するおそれはありません。しかし、申入れの内容については理解しましたので、社内で検討してみます。」

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

10 X社は、電子天秤の部品Aに関するY社の特許権についてライセンスを受けようとしている。X社の研究者甲及び知的財産部の部員乙は、Y社から受領した特許通常実施権許諾契約案について検討している。問22～問23に答えなさい。

特許通常実施権許諾契約

X社及びY社は、Y社の保有する特許第*****号（以下「本特許」という。）の実施許諾について、以下の通り契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条（実施許諾）

Y社は、X社に対し、本特許について非独占的通常実施権を許諾する。

第2条（実施料）

X社は、前条における実施許諾の対価として、以下の各号に掲げる金額に消費税を加算した金額を、Y社に支払う。

- (1) 一時金として、1000万円
 - (2) 実施料として、本特許に基づき販売される製品の売上の5%
2. X社は、前項第1号の対価を、本契約締結日から30日以内にY社に支払う。
 3. X社は、第1項第2号の対価を、毎年12月末日締めで算出し、翌年2月末日までにY社に支払う。

(中略)

第13条（不爭義務）

X社は、本特許の有効性について争ってはならない。

第14条（有効期間）

本契約は、本契約締結日から1年間有効とする。

2. 前項にかかわらず、X社及びY社が、本契約終了日の1カ月前までに相手方に対して本契約終了の意思を通知しなかった場合、本契約は自動的に1年間延長される。

第15条（協議）

X社及びY社は、本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合、誠実な協議によりこれを解決する。

(以下略)

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

問22

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 「第1条に規定する『非独占的通常実施権』とはどのようなものですか。」
乙 「特許権者が複数の者に通常実施権を許諾することができるというものです。つまり、わが社は、特許発明の実施について、Y社から損害賠償請求や差止請求等を受けないという地位を有するにすぎないということです。専用実施権以外はすべてこの非独占的通常実施権となります。」
- イ 甲 「本特許について明らかな無効理由が新たに発見された場合、特許無効審判を請求してもよいのですか。」
乙 「本契約案によると、わが社は特許無効審判を請求することが禁止されています。実施権許諾契約における両社の地位を安定させるために必要な取決めです。また、独占禁止法上も問題ありません。」
- ウ 甲 「わが社は部品Aを長期間にわたって製造販売する予定です。本契約の有効期間が1年間となっていますが、それ以降はどうなりますか。」
乙 「本契約は原則として自動延長されることになっています。但し、わが社又はY社が終了の意思を所定期間内に通知すれば本契約は終了します。」
- エ 甲 「部品Aを実際に製造販売するのはわが社の子会社であるW社ですが、契約書に明記しておかなくて大丈夫ですか。」
乙 「W社はわが社が100%の株式を保有している子会社です。従って、本契約案によればW社の行為はわが社の行為とみなされますので、問題ありません。」

問23

乙は、Y社と本契約案の修正について交渉しようとしている。ア～エを比較して、乙の考えとして、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア Y社が第三者に対しても非独占的通常実施権を許諾した場合、当該第三者による部品Aの販売価格が、X社による部品Aの販売価格を下回ることがないようにする旨の修正を求める。
- イ 第三者が、X社よりも有利な条件でY社から非独占的通常実施権を許諾された場合、X社の契約条件が当該第三者の契約条件よりも不利でない条件に変更されるようにする旨の修正を求める。
- ウ 実施権者であるX社の地位を安定させるため、本契約に定める実施料の最低金額を明記する旨の修正を求める。
- エ 第三者対抗要件を確保するため、本契約によりX社が受ける実施権を特許庁に登録できる旨の修正を求める。

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

11 ソフトウェア企業X社は、新たに開発したスケジュール管理用ソフトウェアAについて販売を開始したところ、特許管理会社Y社から、Y社が出願人である特許出願Pに係る発明の内容を記載した書面とともに、ソフトウェアAは特許出願Pの特許請求の範囲に記載の発明の技術的範囲に属するものであるとの警告書が届いた。この警告書についてX社のエンジニア甲とX社の知的財産部の部員乙が検討している。問24～問25に答えなさい。

問24

Y社からの警告書について、甲と乙が会話をしている。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 甲 「ソフトウェアAは、発売開始から売行が好調で、現在も売れ続けていますが、Y社から販売の差止めを裁判所に請求されますか。」
- 乙 「特許出願Pはまだ特許されていませんが、この警告書の送付後は、差止請求権が認められていますので、直ちに裁判所にソフトウェアAの販売差止めを請求される可能性があります。」
- イ 甲 「私を含め、わが社としては警告書が届く前は特許出願Pの存在を知りませんでした。そのような場合でも何らかの権利を行使されますか。」
- 乙 「この警告は形式的なものであり過去の行為についても過失の推定が働くため、特許出願Pの出願公開後であってこの警告書が届く前のわが社の行為についても、補償金請求権が行使されることがあります。」
- ウ 甲 「特許出願Pは、早期公開により出願日から6カ月後である先月に出願公開されていますが、この場合の補償金請求権の対象はどうなりますか。」
- 乙 「早期公開制度を利用した場合、補償金請求権の対象となるのは、通常の出願公開時である出願から1年6カ月経過後から特許設定登録までの間の実施についてです。」
- エ 甲 「ソフトウェアAは、特許出願Pの発明の技術的範囲に属するといえそうですが、わが社としては特許後も含めてソフトウェアAの販売は継続したいので、何かいい方法はありませんか。」
- 乙 「Y社と特許出願Pについて仮通常実施権の許諾契約を結び、その契約期間内であれば、特許出願Pが特許されたとしても、再度通常実施権の許諾を必要とせず、通常実施権が許諾されたものとみなされます。」

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

問25

調査したところY社は特許出願Pについて出願審査請求をしていることがわかったため、今後の対応について甲と乙が会話をしている。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 甲 「特許出願Pに係る発明について、新規性がないことを証明する特許文献を発見したのですが、特許出願Pの権利化を防ぐためにはどうしたらよいですか。」
乙 「特許庁に対して情報提供をすることができますが、特許出願Pが特許された後には情報提供をすることはできないので、急いで情報提供する必要があります。」
- イ 甲 「特許出願Pに係る発明について、新規性がないことを証明する特許文献を発見しました。当該特許文献を用いて、特許出願の審査を早くするために早期審査を活用することはできませんか。」
乙 「早期審査を申請することにより、特許出願の審査を早く行うことは可能です。しかしながら、早期審査の申請は出願人にしか認められていません。」
- ウ 甲 「この警告後、特許出願Pが特許されるまでの間のわが社のソフトウェアAの販売行為に対して、Y社から金銭的な請求をされる可能性はありますか。」
乙 「いわゆる補償金請求権が行使される可能性があります。Y社がわが社の行為を知った時から3年以内に権利を行使しない場合は、時効により補償金請求権は消滅します。」
- エ 甲 「ソフトウェアAは、企画からプログラミングまですべて社内で行われており、ソフトウェアAの著作権はわが社のものとなっていますが、その場合に補償金請求権の行使は認められますか。」
乙 「その著作権が特許出願Pの出願前に発生している場合、その著作権に抵触する特許権の行使は認められないため、補償金請求権の行使も認められません。」

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

12 中小企業である家具メーカーのX社は、新規なオフィス用の椅子A及び机Bを開発し、椅子Aについて、特許出願Pをし、机Bについて、特許出願Qをした。椅子A及び机Bを発売したところ、使いやすさ、機能性が高く評価され、売行が好調である。このような状況下で、椅子Aに極めてよく似た椅子Cと、机Bに極めてよく似た机Dが販売されていることがわかった。この情報を受けたX社の営業部の部員甲は、X社の知的財産部の部員乙に相談し、今後の対応策を検討している。なお、特許出願Pの特許請求の範囲は、以下の通りであった。問26～問27に答えなさい。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

座と、背もたれと、脚とを備える椅子であって、前記脚は、衝撃を吸収するための弾性体を有することを特徴とする椅子。

【請求項2】

請求項1に記載の椅子において、前記弾性体は、バネであることを特徴とする椅子。

問26

甲が調査したところ、椅子Cを販売する会社はY社であることがわかり、乙に報告した。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 「わが社が、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、家具業界の新聞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』に該当しますね。」
- イ 「特許出願Pについて早期審査の申請をする場合に提出する早期審査に関する事情説明書には、Y社が椅子Cを販売している事実を記載しなければ、早期審査の適用を受けることはできませんね。」
- ウ 「わが社は、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ています。わが社が警告後に、特許出願Pに係る請求項2を請求項1に追加する補正をしていた場合でも、わが社は、Y社に対して、補償金の支払を求めるために再度の警告は不要ですね。」
- エ 「わが社が、特許法第65条（出願公開の効果等）に規定する請求をする場合には、第64条（出願公開）第2項各号に掲げ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用意する必要がありますね。」

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

問27

甲が調査したところ、机Dを販売する会社はW社であることがわかり、乙に報告した。また、特許出願Qは、現時点では登録されている。乙は、特許出願Qに係る特許権の特許発明の技術的範囲の属否に関して、机Dの均等侵害の成否を検討している。ア～エを比較して、乙の考えとして、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 特許出願Qに係る特許権の特許請求の範囲に記載された構成と机Dとの異なる部分を、机Dにおけるものと置き換えても特許発明の目的を達することができ同一の作用効果を奏するものであることは、均等侵害が認められるための要件の1つである。
- イ 特許出願Qに係る特許権の特許請求の範囲に記載された構成と机Dとの異なる部分を、机Dにおけるものと置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が特許出願Qの出願時において容易に想到することができたものであることが、均等侵害が認められるための要件の1つである。
- ウ 机Dが特許出願Qの出願時における公知技術と同一ではなく、また、当業者がその公知技術から出願時に容易に推考できたものではないことは、均等侵害が認められるための要件の1つである。
- エ X社は、特許庁に対する判定請求において、机Dの特許出願Qに係る特許発明の技術的範囲の属否について、均等の判定を求めることができる。

13 問28～問34に答えなさい。

問28

ア～ウを比較して、契約に関する考え方に関して、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 民法の一般的・原則的な理解では、契約の無効は、期間制限なく、誰でも、主張することができるが、取消しは、主張できる期間に制限はないが主張できる者に制限がある。
- イ 契約自由の原則には契約締結の自由及び方式の自由が含まれるので、契約を締結するかしないかは自由であり、また、たとえ法令上の制限があったとしても、契約の種類によらず口頭での合意は常に有効である。
- ウ X社は、日本国内において、売買契約に基づいてY社が製造する製品Aを購入し、一般消費者に対して販売していた。そうしたところX社は、W社から、製品Aの販売がW社の特許権を侵害するとして訴えられ、敗訴が確定し、W社に対して損害賠償金3000万円を支払った。しかし、X社がY社に対して3000万円を求償できない場合がある。

問29

ア～ウを比較して、侵害訴訟等に関して、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 特許権者であるX社と侵害者であるY社との間の特許侵害紛争において、Y社は特定の部材を装着した製品Aを製造販売しない旨の和解が成立し、違約金条項も合意された。ところがX社の従業員が客を装ってY社に対し製品Aの製作を強く要求したところ、Y社の従業員が拒みきれずにやむなく応じた。この場合、Y社はX社に対して違約金を支払う必要はない。
- イ Y社が販売する製品がX社の有する特許権Pを侵害するとして、X社がY社に対し、損害賠償として5000万円及びこれに対する訴状送達の日翌日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める訴訟を提起し、一審判決及び控訴審判決のいずれもX社の請求を全部認容した。Y社がX社に支払うべき合計金額は、控訴審判決に従って支払うべき金額の方が、一審判決に従って支払うべき金額よりも大きい。なお、訴訟費用負担は考慮しないものとする。
- ウ 甲は乙から、利息年5分、弁済期限は2019年11月末日の約束で5000万円借りている。2019年10月30日の時点で、乙は甲に対し、利息債権を放棄して、5000万円の返済を求めることができる。

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

問30

X社はY社から、日本国内で販売する製品AがY社の特許権Pを侵害するとして訴えられた。ア～エを比較して、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア X社は、特許権Pの出願日よりずっと以前から製品Aを販売していたが、販売開始の事実を証する資料について確定日付を得ていなかった。この場合、X社の当該販売事実に基づいた特許無効の抗弁は、認められない。
- イ Y社が侵害の証拠として提出した測定実験データ資料は、Y社が自社で測定したものであって、第三者機関が測定したものではなかった。この場合、X社は、当該資料が証拠能力に欠けることを主張できる。
- ウ X社は、非侵害の証拠として営業秘密の記載を含む資料を提出しようとしているが、当該記載をY社には見られたくない。この場合、X社は、訴訟記録の閲覧等の制限の申立てを行えばよい。
- エ 当該訴訟の弁論準備手続として、専門委員が関与する技術説明会が行われた。専門委員が行う専門的知見に基づく説明は、鑑定人が述べる意見と異なり、証拠としては用いられない。

問31

X社はY社に対し、自社の保有する特許権Pに基づいて、Y社による製品Aの製造販売の差止め並びに損害賠償を請求する侵害訴訟を提起した。ア～エを比較して、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア X社とY社は裁判上の和解により当該侵害訴訟を終わらせることにした。和解の内容として、製品AのみならずY社の製品Bについても製造販売を行わない旨を約することはできるが、X社がY社の顧客Cに対して特許権Pを行使しない旨を約することはできない。
- イ 第一審の審理が進んだところ、Y社は現在既に製品Aの製造販売を終了していたと考えられたため、X社は、差止め請求について訴えの取下げを検討している。この場合、Y社にとっては有利な事項であるので、X社は、Y社の同意を得る必要がある場合はない。
- ウ 第一審判決では、差止め及びX社の請求した損害賠償金額の6割を認める一部認容判決が下った。この場合、X社、Y社のいずれも控訴することができる。
- エ X社が全面勝訴した場合、訴訟費用はY社の負担になり、弁護士費用も当然に全額Y社の負担となる。

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

問32

精密機器メーカーX社の知的財産部の部員甲が上司乙に相談をしている。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 甲 「特許査定された出願について設定登録のための特許料の支払をしていなかったところ、特許庁長官によって手続が却下されましたが、これに対して不服申立てはできますか。」
乙 「行政不服審査法により経済産業大臣への不服申立てができますが、その場合に弁理士は代理人になれません。」
- イ 甲 「わが社の特許権を侵害する商品が輸入されているので、税関で差し止めたいと考えていますが、どうしたらいいですか。」
乙 「関税法に関する手続については、弁理士は一切関与できないので、弁護士に相談しましょう。」
- ウ 甲 「他社から特許権に関して裁判外紛争解決手続により問題を解決したいとの申入れがありました。代理人はどうしたらよいですか。」
乙 「裁判外紛争解決手続については、弁理士が代理できる場合とできない場合とがありますので注意が必要です。」
- エ 甲 「特許侵害訴訟において、弁理士を補佐人としていますが、補佐人はどのようなことができますか。」
乙 「補佐人は、裁判所において、当事者又は訴訟代理人とともに出頭することはできませんが、陳述又は尋問をすることはできません。」

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

問33

靴メーカーであるX社は、靴Aに係る特許権Pを有している。X社の営業部に、靴Aと同一の靴Bが中国で製造され、日本国内に輸入され、小売店で販売されているという情報が入ってきた。この情報を受けた営業部の部員甲が確認したところ、情報が事実であることがわかった。甲は、X社の知的財産部の部員乙に相談し、税関に対して輸入差止申立てを検討している。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 「税関で輸入差止申立てをする場合に、輸入会社がわからない場合であっても、申立てをすることはできますか。」
乙 「特許権Pに基づいて、日本の裁判所に対して輸入差止めの仮処分の申立てを行う場合には、靴Bの輸入者を特定する必要があります。しかしながら、税関で輸入差止申立てをする場合には、靴Bの輸入者を特定せずに申立てをすることができます。」
- イ 甲 「税関で輸入差止申立てが受理された際に、わが社が供託をする場合がありますか。」
乙 「税関長が、申立てに係る貨物である靴Bについての認定手続が終了するまでの間、靴Bが輸入されないことにより靴Bの輸入者が被るおそれがある損害の賠償を担保するために必要があると認めるときは、供託をしなければならない場合があります。」
- ウ 甲 「税関で輸入差止申立てをする場合に、申立てが効力を有する期間として希望する期間は、どれぐらいの期間が認められますか。」
乙 「輸入差止申立てが効力を有する期間として希望する期間は、3年以内しか認められません。」

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

問34

通信機器メーカーX社は、日本に特許出願Aを行った後、特許出願Aに基づくパリ条約上の優先権を主張して中国に特許出願B及び欧州に特許出願Cをした。その後、特許出願Aにおいて拒絶理由通知を受け、これに対して特許請求の範囲を補正した後、特許査定を受けた。そこで、X社の知的財産部の部員甲と乙は、特許出願Aの特許査定に基づいて、特許出願B及び特許出願Cそれぞれにおいて特許審査ハイウェイ（PPH）を申請することを検討している。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Bでは、既に1回目の拒絶理由通知がオフィスアクションとして発行されています。この場合、特許出願BにおいてPPHを申請することができますか。」
乙 「中国では、拒絶理由通知を受けた場合であっても、PPHの時的的要件を満たすことが可能です。特許出願Bのクレームを、特許出願Aのクレームと対応する内容に補正すると共に、その他の要件を満たすことができれば、PPHを申請することができます。」
- イ 甲 「特許出願Bでは、審査段階移行通知書が既に発行されています。この場合、特許出願BにおいてPPHを申請することができますか。」
乙 「審査段階移行通知書が既に発行されている場合でも、オフィスアクションを受領する前であれば、PPHの申請時にPPHの時的的要件を満たすことが可能です。また、審査段階移行通知書の発行から3カ月以内であれば、クレームの自発補正が可能であり、特許出願Aで特許査定を受けたクレームに合わせることも可能です。そのため、その他の要件も満たすことができれば、PPHを申請することが可能です。」
- ウ 甲 「特許出願Cでは、既に1回目の拒絶理由通知（Examination Report）が発行されています。この場合、特許出願CにおいてPPHを申請することができますか。」
乙 「欧州では、拒絶理由通知を受けた場合であっても、PPHの時的的要件を満たすことが可能です。特許出願Cのクレームを、特許出願Aのクレームと対応する内容に補正すると共に、その他の要件も満たすことができれば、PPHを申請することができます。」
- エ 甲 「特許出願Cでは、既にサーチレポートを受領しています。この場合、特許出願CにおいてPPHを申請することができますか。」
乙 「サーチレポートを受領するとクレームの自発補正ができなくなるので、特許出願Cでは、PPHを申請することができません。」

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

14 グローバル企業であるX社は、S国において特許出願Aをした。特許出願Aの請求の範囲には、発明aが記載され、明細書には、発明a、b、cが記載されていた。X社は、特許出願Aの出願後、S国において特許出願Bをした。特許出願Bの請求の範囲には、発明dが記載され、明細書には、発明a、b、c、dが記載されていた。X社は、特許出願Bの出願後、T国において特許出願Cをする予定である。特許出願Cの請求の範囲及び明細書のいずれにも、発明a、b、c、dを記載する予定である。なお、S国及びT国は、いずれもパリ条約の同盟国である。問35～問37に答えなさい。

問35

特許出願Bは、特許出願Aの6カ月後にされた。また、特許出願Cは、特許出願Bの8カ月後にされる予定である。X社の知的財産部の部員甲と乙は、特許出願Cにおいて、特許出願A及びBに基づいてパリ条約上の優先権を主張することを検討している。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Cをする場合、特許出願Aに基づくパリ条約上の優先権を主張することができますか。」
乙 「パリ条約では、特許出願の優先期間は1年と規定されていますが、特許出願人の責めに帰することができない理由により当該優先期間内に優先権を主張することができないときは、1年経過後であっても、優先権を主張できる旨が併せて規定されています。もしそのような理由が存在するのならば、特許出願Cにおいて、優先権を主張することができます。」
- イ 甲 「特許出願Cについて、特許出願Bに基づくパリ条約上の優先権を主張する場合、発明aについて優先権の主張の効果は認められますか。」
乙 「発明aは、特許出願Bの請求の範囲に記載されていないものの、明細書には記載されています。特許出願Aに含まれる発明の内容も踏まえると、特許出願Cにおいて、発明aについて優先権の主張の効果は認められます。」
- ウ 甲 「特許出願Cについて、特許出願Bに基づくパリ条約上の優先権を主張する場合、発明bについて優先権の主張の効果は認められますか。」
乙 「発明bは、特許出願Bの明細書に記載されているので、特許出願Cにおいて、発明bについて優先権の主張の効果は認められます。」
- エ 甲 「発明aは、特許出願A、Bのいずれにも開示されていますが、特許出願Cをする前に特許出願Aを取り下げれば、特許出願Cにおいて、特許出願Bに基づくパリ条約上の優先権を主張することで、発明aについて優先権の主張の効果は認められますか。」
乙 「特許出願Bをする前に特許出願Aが取下げ等されていないので、これから特許出願Aを取り下げて、特許出願Cにおいて、特許出願Bに基づくパリ条約上の優先権を主張しても、発明aについて優先権の主張の効果は認められません。」

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

問36

S国での特許出願Aの出願日が2019年2月1日であり、S国での特許出願Bの出願日が2019年5月30日であった。また、特許出願Cについて、特許出願A及びBに基づくパリ条約による優先権を主張する予定である。更に、2019年5月8日に、X社は、特許出願Bに先立って発明dに係る製品を発表した。ア～ウを比較して、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 特許出願Aの出願日から1年後の2020年2月1日は、S国では法定の休日であるが、T国では法定の休日でなくかつ所轄庁が出願を受理するために開いていない日ではない場合、特許出願Cは、S国における2020年2月1日より後の最初の就業日まで、出願A及びBに基づくパリ条約上の優先権を主張することができる。
- イ パリ条約によれば、特許出願Cにおいて、特許出願A及びBに基づくパリ条約上の優先権を主張する場合、出願Cに基づく特許権の存続期間を特許出願Aの出願日から起算することで優先権を主張しない場合よりも存続期間の満了が早められることはない。
- ウ S国が米国であり、T国が日本である場合、発明dについて新規性喪失の例外適用を受けるためには、発明dに係る製品発表日から6カ月以内に日本で特許出願Cをしなければならない。

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

問37

ア～ウを比較して、特許出願A、B、Cそれぞれの種類が異なる場合の優先権の主張に関して、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 S国が米国、T国が日本であって、特許出願Aが、米国の仮出願（provisional application）であり、特許出願Bが、米国の正規出願（non-provisional application）である場合、特許出願Cにおいて、特許出願Bのみに基づいてパリ条約上の優先権を主張するとき、特許出願Aに開示された発明については、パリ条約による優先権の主張の効果を得ることができない。
- イ S国が日本、T国が日本以外の他国であって、特許出願Aが、日本を指定国に含む国際出願であり、特許出願Bが、日本の国内出願である場合、特許出願Bにおいて、特許出願Aに基づいて優先権を主張するとき、主張することができる優先権は、パリ条約による優先権のみである。
- ウ S国が日本、T国が日本以外の他国であって、特許出願B、Cはいずれも日本及び他国を指定国に含む国際出願である場合、特許出願Cにおいて、特許出願Bに基づいて優先権を主張する場合、主張することができる優先権は、パリ条約による優先権のみである。

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

15 自動車メーカーX社は、ある自動運転技術を開発したので、その自動運転技術に係る発明 a, b, c について特許出願Aをした。その後、X社は、特許出願Aに基づく優先権を主張して、発明 a, b, c について国際出願Bをすることを検討している。問38～問39に答えなさい。

問38

国際出願Bにおいて主張する優先権に関し、X社の知的財産部の部員甲と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 「国際出願Bの内容は基本的に特許出願Aと同じなので、国際出願Bの指定国に日本を含める必要はないですね。」
乙 「一般に、国際出願では、すべてのPCT加盟国が指定国として指定されます。そのため、国際出願Bの指定国から日本を除外することはできません。日本を指定国から除外するためには願書の提出とは別に、指定の取下げが必要になります。」
- イ 甲 「特許出願Aに基づく優先権を主張して国際出願Bをした場合、特許出願Aは、いつみなし取下げとなるのでしょうか。」
乙 「特許出願Aがみなし取下げとなるのは、特許出願Aの出願日から1年が経過した時です。」
- ウ 甲 「国際出願Bの内容は基本的に特許出願Aと同じなので、国際出願Bの指定国に日本を含める必要はないですね。国際出願Bの出願時に日本を指定国から除外した場合、その後に日本を指定国に加えることはできますか。」
乙 「国際出願Bの出願時に日本を指定国から除外した場合、一旦除外した指定を復活することはできません。」
- エ 甲 「国際出願Bの指定国に日本を含めた場合であっても、特許出願Aのみなし取下げを回避するため、その後に優先権の主張を取り下げることはできますか。」
乙 「指定国から日本を除外する指定の取下げは、国際出願Bの後に行うことができますが、優先権の主張を取り下げることはできません。」

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

問39

当初の予定通り、X社は、特許出願Aに基づく優先権を主張して、発明a、b、cについて国際出願Bをした。その後、X社は、国際出願Bにおける発明a、b、cが互いに発明の単一性の要件を満たしていないとして、国際調査機関から、2発明分の追加手数料の支払を求める追加手数料の納付命令を受けた。X社がとり得る措置に関して、X社の知的財産部の部員甲と乙が検討している。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 「国際調査機関の判断に同意する場合、国際調査を行う発明をこちらで選択することはできますか。」
乙 「国際調査を行う発明は、出願人が選択可能ですので、応答書において我々が国際調査を希望する発明を通知しましょう。」
- イ 甲 「今回の納付命令では、追加手数料の納付期間が命令の日から1カ月とされていますが、この期間を延長することは可能ですか。」
乙 「追加手数料の納付期間は、出願人の請求により延長することが可能です。」
- ウ 甲 「発明a、b、cは互いに発明の単一性の要件を満たしていると思います。国際調査機関の判断に反論することは可能ですか。」
乙 「異議を申し立てることで反論が可能です。その場合、追加手数料の納付が必要になるとともに、場合によっては、異議申立手数料の納付も必要になります。」

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

16 次の会話は、日本の電機メーカーであるX社の知的財産部の部長甲と外国特許担当である部員乙が、米国特許商標庁に対する特許出願の出願手続について検討しているものである。問40～問45に答えなさい。

甲 「わが社では、年々、外国特許の重要性が高まっています。特に、米国特許はわが社の事業戦略において重要な意味を持っています。日本の国内出願に基づいて米国特許商標庁に特許出願をする際にはどのようなことに留意する必要があると考えられますか。」

乙 「はい、まず、明細書などの特許出願の記載が日本のプラクティスと異なる点がありますので、注意が必要だと思います。特に、日本出願のクレームを米国用にアレンジする必要があります。具体的には、①クレームの記載形式や、②クレームの従属形式が米国プラクティスに合っているかをチェックして、必要があれば修正します。」

甲 「③クレーム以外にも米国特許商標庁へ特許出願をする際に提出する出願書類には、日本のプラクティスと異なるものがあるので注意が必要ですね。特に、米国プラクティスでは、日本とは異なり④発明者の宣言書（Declaration）があるので、調べておいてください。」

乙 「わかりました。」

甲 「また、最近わが社では、AI技術を利用した製品開発が進んでおり、開発環境として米国カリフォルニア州のソフトウェア研究所と日本国内の製造開発部門がインターネット会議システムで打合せをしながら一緒に共同研究を行うことが増えています。⑤米国カリフォルニア州のソフトウェア研究所でなされた発明について特許出願をする場合には、特に留意しなければならない事項があるので、調べておいてください。」

乙 「わかりました。留意事項について調べておきます。実は、先日も研究開発部門からこのような状況においてAI技術チーム内で開発されたソフトウェア発明について特許出願する際に、誰を発明者としたらよいか相談を受けました。米国プラクティスにおける⑥米国特許出願の発明者の認定についても調べておきます。」

問40

ア～エを比較して、下線部①に関し、米国特許出願のクレームの記載形式について、最も不適切と考えられるものはどれか。

ア クレームの構成要件が特定の機能を果たす手段（means）という形式で限定されているときには、当該クレームの権利解釈は、明細書に記載された対応構造及びその均等物として解釈される。

イ 製品のクレームは、製品の構造を限定するのではなく製造方法で特定した形式で記載することができる。

ウ クレームをマーカッシュグループ（Markush Group）の選択的構成要件の形式で記載する際には、「the group comprising A, B, C and D」と記載しなければならない。

エ クレームをジェプソン型（Jepson Type）の形式で記載する場合には、前提部分（Preamble）の記載事項は公知であると自白したものと推定される。

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

問41

ア～エを比較して、下線部②に関し、米国特許出願のクレームの従属形式について、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 独立クレームに新たな構成要件を追加する従属クレームを記載する場合には、
「～ according to claim 1, further comprising 『新たな構成要件』,」と記載することができる。
- イ 多項従属クレームを記載する場合には、米国特許商標庁に支払う出願料金において追加料金が発生する。
- ウ 多項従属クレームを他の多項従属クレームで引用することができる。
- エ 独立クレームに記載した構成要件を下位概念に特定するための従属クレームを記載する場合には、「～ according to claim 1, wherein 『独立クレームに記載した構成要件』 is 『下位概念』 .」と記載することができる。

問42

ア～ウを比較して、下線部③に関し、米国特許商標庁へ特許出願をする際に提出する出願書類について、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 要約文（Abstract）は、明細書には付けることが要求されているが、クレームの解釈には使われない。
- イ 明細書にはベストモードを記載しなければならず、違反時には特許は無効となり権利行使ができない。
- ウ 図面はクレームされた発明の特徴のすべてを示していなければならない。

問43

ア～エを比較して、下線部④に関し、発明者の宣言書（Declaration）の提出について、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 出願人は、発明者の宣言書（Declaration）を特許出願時に提出する必要がある。
- イ 発明者が、宣言書（Declaration）への署名（sign）を拒否した場合は、米国特許商標庁に特許出願することができない。
- ウ 仮出願（Provisional Application）をする場合には、発明者の宣言書（Declaration）を提出する必要がある。
- エ 発明者が所属する企業が出願人となる場合には、発明者の宣言書（Declaration）を提出する必要がある。

第34回知的財産管理技能検定
【1級（特許専門業務）学科試験】

問44

ア～エを比較して、下線部⑤に関し、X社の米国カリフォルニア州のソフトウェア研究所でなされた発明Aについて特許出願をする場合について、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア X社は、発明Aについて特許出願する場合には、最初に米国特許商標庁に出願しなければならない。
- イ 発明Aが、日本国籍を有する者がX社の米国カリフォルニア州のソフトウェア研究所に一時的に滞在して完成した発明である場合、X社は、発明Aについて最初に米国特許商標庁に特許出願する必要はない。
- ウ X社が、発明Aについて、米国出願後6カ月経過前に日本に特許出願する場合には、米国特許商標庁から外国出願のライセンスを受けなくてはならない。
- エ 米国特許商標庁に出願した米国特許出願には、自動的に外国出願ライセンスを求める請願書（Petition）が含まれるとみなされる。

問45

ア～エを比較して、下線部⑥に関し、米国特許出願の発明者の認定について、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 発明の着想（conception）に貢献した者が、発明者として認定される。
- イ 共同発明者は、物理的に一緒に働いている必要はない。
- ウ 発明者は、米国特許出願のすべてのクレームに貢献している必要はない。
- エ 米国特許出願時に発明者を誤って記載した場合には、特許出願後に訂正できないので、出願時に間違えないように注意する必要がある。

【第34回知的財産管理技能検定】

【1級 学科】

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