

【第36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、2019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

複数の事業部を有する大手電機メーカーX社の知的財産部の部長甲は、自社の知的財産について、「知財のビジネス価値評価検討タスクフォース報告書～経営をデザインする～」（平成30年5月 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 知財のビジネス価値評価検討タスクフォース）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、X社の知的財産戦略の策定について検討している。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） 知財は複数の事業に跨って使用することも可能な資源であるため、全社・事業戦略と外部環境を踏まえ、全社レベル・事業レベルの両視点から知財の確保・強化・活用の戦略を策定することが望ましい。事業視点では、保有する知財を経営で最大限活用することを目指し、一の事業の知財が他の事業に活用・転用可能であるかのみならず、企業の成長力の向上やエコシステムの形成に知財をいかに活用するか等を検討する。全社視点では、将来のビジネスモデルにおいて知財をどのように活用するか、将来のビジネスモデルを支える知財をどのように確保・強化するかを検討する。
- （2） 自社・他社の知財ポートフォリオの分析を通じて知財戦略を策定する場合において、特に、自社と他社との技術の関係性を把握する方法として、特許情報に基づき技術動向を俯瞰する方法が考えられる。技術動向を俯瞰することで、自社・他社の強みや弱み、技術のどこに穴があるかを把握したり、新たな競合の出現を予測したり、ビジネスパートナーの発見に活用したりすることができる。また、技術動向の俯瞰は、M&Aをした際のシナジー効果の予測にも活用することもでき、例えば技術分野がある程度重複しているが重なっていない領域が比較的多い場合は、お互いの強みを生かすことができず、シナジー効果を発揮する可能性が低いと考えられる。
- （3） 知財ポートフォリオの見直しを通じた知財戦略の策定を行う場合は、まず、全社で保有する知財を把握した上で、次に、全社・事業戦略と外部環境を踏まえ、不足することが予想される知財を明確にし、どのように調達するかを含めて確保・強化の戦略を検討する。知財（特に技術）の確保・強化の戦略としては、自社で開発する、他者の特許権のライセンスを受ける、他者の特許権を買い取る、M&Aで（事業全体を）取得するといった手段が考えられるが、特にスピードを重視する場合は、自社の資源の活用が有効である。

【第36回1級（特許専門業務）実技試験】

問2

甲は、X社における知的財産の事業価値への影響について検討している。ここで、事業価値は、将来キャッシュフローに基づいて把握することが一般的である。この将来キャッシュフローは、その予測をより確からしくするため、図1に記載するように、平均的なシナリオのもとに算出される中位推計とともに、楽観シナリオ及び悲観シナリオのもとに算出される推計値も算出することがある。ここでは、中位推計の値を期待値と呼び、楽観シナリオのもとに算出される推計値と悲観シナリオのもとに算出される推計値との差を変動幅（リスク）と呼ぶこととする。

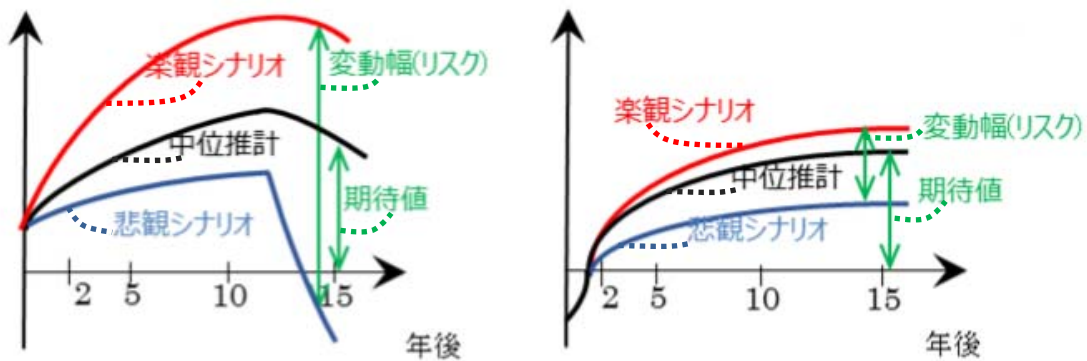


図1 将来キャッシュフローのイメージ

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） 市場が拡大している状況下において、知的財産によって当該市場への他社の参入を排斥できる場合、将来キャッシュフローの期待値は上昇する。また、知的財産が他社とのアライアンス形成の契機となって当該他社と連携しながら市場を拡大できる場合、将来キャッシュフローの期待値は減少する。
- （2） 知的財産の保有自体が対外的な信用力の向上につながり新たな取引機会に恵まれる場合、将来キャッシュフローの期待値は上昇する。また、特許や商標を裏付けとする技術やブランドの存在により製品やサービスの単価が上昇する場合、将来キャッシュフローの期待値も上昇する。
- （3） 知的財産によって自社ビジネスの広範な範囲が守られている場合、他社によって自社ビジネスを侵害される可能性が減り、将来キャッシュフローの変動幅は大きくなる。また、特許権などのように権利期間が有限な知的財産によって他社の市場参入を排斥している場合、権利期間の満了後は市場環境が複雑となって不確定要因が増える結果、将来キャッシュフローの変動幅は大きくなる。

【第36回1級（特許専門業務）実技試験】

Part II

カメラメーカーX社の技術開発部の技術者甲は、デジタルカメラAを開発した。そこで甲は、X社の知的財産部の部員乙に、デジタルカメラAに関する特許出願の相談をし、デジタルカメラAに係る発明の特徴について、次のように説明した。

「デジタルカメラAの特徴の1つには、高解像度の撮影を可能とするイメージセンサ（CCDセンサ）を用いたことがある。また他の特徴としては、高解像度を実現するための画像処理のプログラムを搭載していることがある。高解像度を実現しようとする、通常は、処理負荷が大きく処理時間が長くなってしまいが、このプログラムでは、画期的な処理工程により処理時間の大幅な短縮が可能となる。さらには、デジタルカメラAによって撮影された画像データにも特徴がある。この画像データは、通常デジタルカメラによって撮影された画像データと比べて、飛躍的に高い解像度を実現できている。そのため、例えば、医療現場における患部の撮影等、解像度の高さが求められる分野において、需要が期待できる。」

この説明を聞いた乙は、甲に対して、特許請求の範囲に係る発明を提案した。問3～問5に答えなさい。

問3

乙の考え（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） デジタルカメラに関する特許請求の範囲に係る発明は、「閃光ランプと、レンズと、焦点機構と、イメージセンサと、制御部とを備えるデジタルカメラ」です。この発明は、高解像度の撮影を可能とするデジタルカメラであり、発明の該当性について問題ありません。
- （2） プログラムに関する特許請求の範囲に係る発明は、「閃光ランプの閃光工程と、焦点制御工程と、イメージセンサ制御工程とをコンピュータに実行させるプログラム」です。この発明は、処理時間の大幅な短縮が可能なプログラムであり、発明の該当性について問題ありません。
- （3） 画像データに関する特許請求の範囲に係る発明は、「閃光ランプと、レンズと、焦点機構と、イメージセンサと、制御部とを備えるデジタルカメラで撮影された画像データ」です。この発明は、通常デジタルカメラによって撮影された画像データの解像度と比べて、飛躍的に高い解像度であり、発明の該当性について問題ありません。

【第36回1級（特許専門業務）実技試験】

問4

デジタルカメラAに関して、米国特許出願を行うことになった。乙は、クレームドラフティングについて、権利範囲の点で検討している。クレーム案に関する記述（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。

クレーム案①

Claim 1. A digital camera comprising a flash lamp, a lens, a focusing mechanism, an image sensor and a processor chip.

クレーム案②

Claim 1. A digital camera including a flash lamp, a lens, a focusing mechanism, an image sensor and a processor chip.

クレーム案③

Claim 1. A digital camera consisting of a flash lamp, a lens, a focusing mechanism, an image sensor and a processor chip.

- (1) The transitional term " comprising " is inclusive or open-ended and does not exclude additional, unrecited elements or method steps.
- (2) The transitional term " including " excludes any element, step, or ingredient not specified in the claim.
- (3) The transitional phrase " consisting of " is inclusive or open-ended and does not exclude additional, unrecited elements or method steps.

【第36回1級（特許専門業務）実技試験】

問5

X社は、デジタルカメラAに関して特許出願したところ、特許権Pとして設定登録された。乙は、営業部の部員丙から、カメラメーカーであるY社がデジタルカメラAと酷似するデジタルカメラBを製造販売しているとの情報を得た。乙はデジタルカメラBを入手し、甲とともに、デジタルカメラBの製造販売行為について特許権Pの侵害の成否を検討した。その結果、Y社のデジタルカメラBの製造販売行為が特許権Pを侵害していることがわかった。X社はY社と交渉したが、Y社は特許権Pの侵害を認めないことから、X社は、Y社に対して、デジタルカメラBの販売に対して、損害賠償請求の提起を検討している。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した場合において、Y社がデジタルカメラBの具体的態様を否認するときに、Y社はデジタルカメラBの製造販売の具体的態様を明らかにしなくてもよい場合がある。
- （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、判例（令和元年6月7日 知的財産高等裁判所「大合議」平成30年（ネ）第10063号）によれば、Y社のデジタルカメラBの販売による営業利益の額を上限にX社の受けた損害の額として賠償が認められる。
- （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社のデジタルカメラ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36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 | 「 | 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 | 「 | 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 | 」 |

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 | 「 | ない | 」 |
| | (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 | 「 | 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 | 」 |