

第 40 回 知的財産管理技能検定

1 級 学科試験

特許専門業務

(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、2021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。(出典：「経営戦略を成功に導く知財戦略【実践事例集】」 特許庁 2020年。なお、出題のため一部変更している。)

問1

ア～エを比較して、次の文章の空欄 1 ～ 4 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。

経営戦略を成功に導く知財戦略の立案・実行のためには、まずは経営環境の変化に留意する必要がある。すなわち、不安定で変化が激しい、先が読めず不確実性が高い、複雑で、かつ、曖昧模糊としたいわゆる 1 な経営環境にあって、持続的発展を使命とする企業が、経営戦略を策定し、それを実行していく際には、以下の①～④に示す変化等に十分留意しつつ対応を進めていく必要がある。

- ① 2015年に国連で採択された 2 と、環境・社会・統治を重視した経営への投資である 3 投資への対応の必要性
- ② 4 時代を迎えての産業構造の変化
- ③ 近年の企業価値における無形資産の拡大
- ④ 国内市場が成熟化し、より大きな市場を求めて海外市場へと進出する企業の増加に伴う企業活動のグローバル化の進展

ア	1 = VUCA	2 = ESG	3 = SDGs	4 = AI・IoT
イ	1 = VUCA	2 = SDGs	3 = ESG	4 = AI・IoT
ウ	1 = SDGs	2 = VUCA	3 = AI・IoT	4 = ESG
エ	1 = ESG	2 = SDGs	3 = AI・IoT	4 = VUCA

問2

ア～エを比較して、次の文章の下線①、②、③の説明として、最も適切と考えられるものはどれか。

イノベーション創出に貢献する知財戦略として、例えば以下の3つがある。まず、①オープンイノベーションによる事業創出に貢献する知財戦略、次に②プラットフォーム戦略の推進による事業創出に貢献する知財戦略、そして③ソリューションビジネスの事業創出に貢献する知財戦略である。

- ア 下線①について、競合企業、スタートアップ、大学等の技術等を自社に取り込むことを通じてイノベーションを起こし、事業を創出しようとするものである。
下線②について、従来のモノ売りのビジネスから脱却し、モノをうまく活用して顧客の課題を解決するコト売りのビジネスにより事業を創出しようとするものである。
下線③について、顧客にビジネスの場を提供するビジネスモデルにより事業を創出しようとするものであり、IT系企業に多く見られるが、他業界の企業においても見られる。
- イ 下線①について、顧客にビジネスの場を提供するビジネスモデルにより事業を創出しようとするものであり、IT系企業に多く見られるが、他業界の企業においても見られる。
下線②について、競合企業、スタートアップ、大学等の技術等を自社に取り込むことを通じてイノベーションを起こし、事業を創出しようとするものである。
下線③について、従来のモノ売りのビジネスから脱却し、モノをうまく活用して顧客の課題を解決するコト売りのビジネスにより事業を創出しようとするものである。
- ウ 下線①について、競合企業、スタートアップ、大学等の技術等を自社に取り込むことを通じてイノベーションを起こし、事業を創出しようとするものである。
下線②について、顧客にビジネスの場を提供するビジネスモデルにより事業を創出しようとするものであり、IT系企業に多く見られるが、他業界の企業においても見られる。
下線③について、従来のモノ売りのビジネスから脱却し、モノをうまく活用して顧客の課題を解決するコト売りのビジネスにより事業を創出しようとするものである。
- エ 下線①について、顧客にビジネスの場を提供するビジネスモデルにより事業を創出しようとするものであり、IT系企業に多く見られるが、他業界の企業においても見られる。
下線②について、従来のモノ売りのビジネスから脱却し、モノをうまく活用して顧客の課題を解決するコト売りのビジネスにより事業を創出しようとするものである。
下線③について、競合企業、スタートアップ、大学等の技術等を自社に取り込むことを通じてイノベーションを起こし、事業を創出しようとするものである。

問3

図1は、知財と経営指標との関係の例として、投資回収における知財の役割を端的に示したものである。ア～エを比較して、図1に関して述べた次の文章の空欄 1 ～ 2 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。

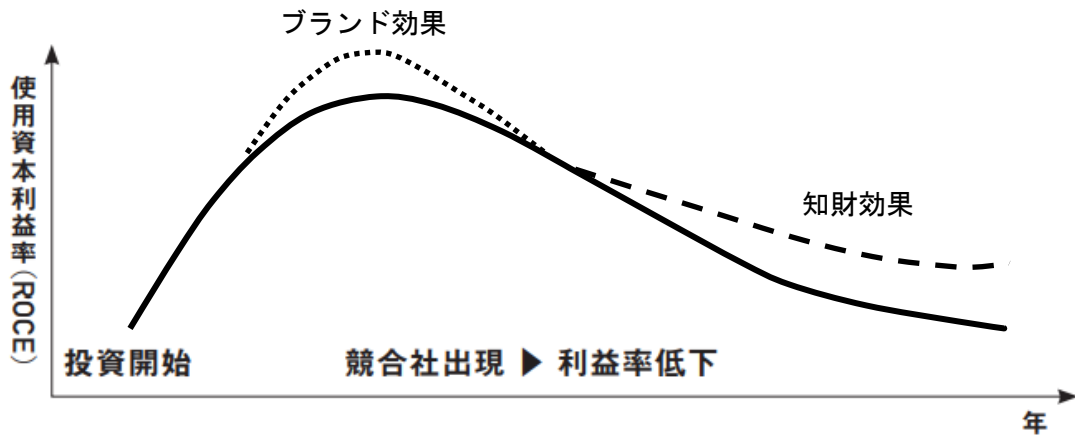


図1

一般的な投資回収曲線では、投資をして売上が増加し、投資の回収も増加するが、競争による市場シェアや価格の低下等で、徐々に売上や利益が低下する。一方で、図中の知財効果に示されるように、特許などの知財には、 1 により 2 効果が期待される。

- ア 1 =顧客の購買意欲の増大
2 =利益率を向上させる
- イ 1 =利益率の向上
2 =顧客の購買意欲を増す
- ウ 1 =競合他社に対する優位性の形成
2 =市場シェアや価格の低下を軽減させる
- エ 1 =市場シェアや価格の低下
2 =競合他社に対する優位性を形成する

2 化学品メーカーX社の知的財産部員甲及び部長乙が、「知財スキル標準 version 2.0 取扱説明書」とその「スキルカード」に基づいて、知的財産部の業務に関して以下の会話をしている。問4～問6に答えなさい。

甲 「わが社の知的財産部も事業への貢献を強く求められています。事業へ貢献するための知的財産部の業務として、重要なものにはどのようなものがありますか。」

乙 「まずは1のマネジメントがあります。具体的な業務内容として、自社保有技術に関する出願・放棄・秘匿等の戦略策定を通じた1の構築や、技術動向や競合の特許出願状況、市場におけるルール形成等の動向を勘案した、時機を得た全社的1の評価・見直し等があります。」

甲 「他には何がありますか。」

乙 「2の立案やその実行があります。具体的な業務内容として、外部企業・技術の評価や、知財の観点からのアライアンス候補企業の選定、M&Aの候補となる企業の探索や提案、エコシステムデザインの構想とその構築、知財・標準化・営業秘密の切り分けとそれぞれについての戦略立案等があります。」

甲 「他にも重要な業務がありますか。」

乙 「最近特に重要といわれているものに3があります。具体的な業務内容として、知財情報と市場情報を統合した自社分析・競合分析・市場分析、業界に大きく影響を与え得る先端的な技術の動向把握と動向に基づいた自社の研究開発戦略に対する提言等や、ある製品に対する市場でのポジションの提示、及びポジションを踏まえた出願及びライセンス戦略の提示等があります。」

問4

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。

ア 1 = オープン&クローズ戦略

2 = 知財ポートフォリオ

3 = IPランドスケープ

イ 1 = IPランドスケープ

2 = オープン&クローズ戦略

3 = 知財ポートフォリオ

ウ 1 = 知財ポートフォリオ

2 = IPランドスケープ

3 = オープン&クローズ戦略

エ 1 = 知財ポートフォリオ

2 = オープン&クローズ戦略

3 = IPランドスケープ

問5

ア～エを比較して、IPランドスケープに関して、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア この業務を実行するためには、標準化戦略やプロセスに関する知識や、フォーラム・業界団体及び標準化団体等の動向に関する知識、更にデザインシンキング等の創造技法やTRIZなどの問題解決法及びファシリテーション手法に関する知識を有することが望ましい。
- イ この業務を実行するためには、特に競合等の特許出願動向や、特定技術からビジネス上のインパクトを把握する能力、複数の技術・アイデアをパッケージ化して自社の将来戦略と整合させた上で提案する能力を有することが望ましい。
- ウ この業務は、事業への貢献を行うため、新規事業の創出や、既存事業の維持／成長、既存事業の縮小／撤退といった全社的な課題への貢献がミッションとなる。
- エ この業務を実行するためには、新規事業を担当した経験やM&Aに携わった経験、経営戦略部門での経験などを有することが望ましい。

問6

I P ランドスケープを企業経営に取り入れて、その結果を会社の将来ビジョンに活かすためのツールとして、図1のような「経営デザインシート」が提案されている（出典：知財戦略本部HP「経営をデザインする」）。なお、図1に示しているものは「単一事業を営む企業向けのもの」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。

経営デザインシート(事業が1つの企業用)

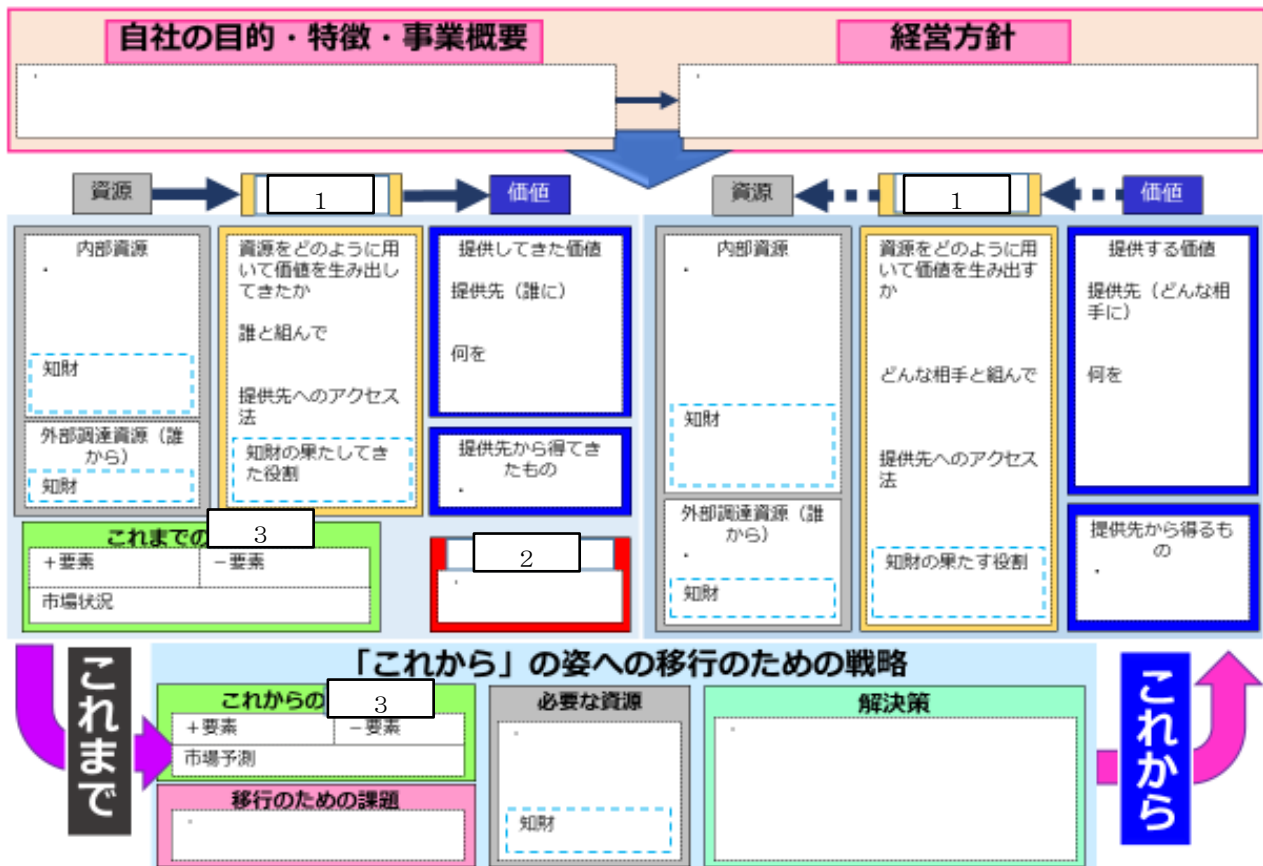


図1

- | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|
| ア | 1 = 外部環境 | 2 = ビジネスモデル | 3 = 事業課題 (弱み) |
| イ | 1 = 外部環境 | 2 = 事業課題 (弱み) | 3 = ビジネスモデル |
| ウ | 1 = ビジネスモデル | 2 = 事業課題 (弱み) | 3 = 外部環境 |
| エ | 1 = ビジネスモデル | 2 = 外部環境 | 3 = 事業課題 (弱み) |

3 電機メーカーX社は新たな掃除ロボットについて開発中である。X社の知的財産部は、この掃除ロボットに関する発明の特許出願をするため、先行技術の調査を行うこととした。X社の知的財産部の部員甲と乙は先行技術の調査について会話をしている。問7～問8に答えなさい。

甲 「先行技術の調査を実施する上でアドバイスをお願いします。」

乙 「まずは掃除ロボットに関する発明の理解や認定が必要です。」

甲 「本発明のポイントは、『床を撮影した画像から床面の状態を判断する判断部（構成A）』と、『判断した床面の状態に基づいて吸引力を制御する制御部（構成B）』と、『掃除ロボット（構成C）。』です。このような構成とすることで、本発明は床面の状態に応じた適切な吸引力を発揮する効果（効果R）があります。」

乙 「わかりました。次は本発明の先行技術の調査方針を検討してください。調査方針については進歩性の考え方、検索順序、検索範囲などを考慮してください。また、検索式を構築する際には、F I、F ターム、テキストを用いた検索の特徴についてよく理解しておいてください。」

甲 「わかりました。」

問7

ア～エを比較して、本発明の先行技術の調査方針に関する甲の発言として、最も適切と考えられるものはどれか。

ア 「先行技術の調査を効率的に行うため、本発明の構成A～Cのすべてを備えた文献を発見するための検索と、本発明の進歩性を否定する構成の文献を発見するための検索を行います。検索の順序としてまず検索範囲をできるだけ広く設定して検索し、徐々に検索範囲を狭く絞っていく調査を行うと更に効率的です。」

イ 「本発明の特許出願に向けた先行技術の調査であり、考案として出願された実用新案公報からは発明が認定できないので、実用新案公報を調査対象から排除します。」

ウ 「本発明の効果Rが、発明1（構成A＋構成C）で想定される効果Pと、発明2（構成B＋構成C）で想定される効果Qとの総和にすぎない場合、発明1と発明2の組合せにより進歩性が否定できる可能性があるため、発明1と発明2についてそれぞれ調査します。」

エ 「スクリーニングの際は新規性・進歩性を否定する文献を探せばよいので、検索式を構築した時に予期していた文献が全く得られないとしても、検索式の再検討はせず、全件をスクリーニングします。」

問 8

ア～エを比較して、F I、F ターム、テキストを用いた検索の特徴に関する甲の発言として、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 「構成Cは掃除機の技術分野であるので、この技術分野に関連する文献を絞り込むべく、F IやF タームを使用するのではなく構成Cを表すテキスト『掃除ロボット』を使用して検索を行います。」
- イ 「テキストを検索に用いる場合、特許文献中に記述されている用語を検索するので、検索結果にノイズが多いものの、検索漏れが生じにくいという特徴があります。」
- ウ 「F Iは、日本特有の技術分野における特許文献を分類できるように国際特許分類（IPC）の必要な個所を日本独自に修正した分類システムであり、技術分野毎に種々の技術的観点（目的、用途、構造、材料、製法、処理操作方法、制御手段等）が付与されているという特徴があります。」
- エ 「F IやF タームなどのインデックス系検索キーを用いて検索する場合、階層構造やテーマ概念などのインデックスに関する知識が必要であること、インデックスの改廃があること、最新技術についてはインデックスが整備されていないことがあること、などの点に注意する必要があります。」

- 4 レンズメーカーのX社は、繊維メーカーY社が特許権を保有する繊維Pを自社で開発した特殊な網目状に編んだ洗浄ブラシQと、この洗浄ブラシQが組み込まれたレンズ洗浄装置Rを開発した。Y社の研究員甲は、洗浄ブラシQを開発するにあたって、洗浄効果を増すためには繊維を網目状に編んだ方がよいという繊維業界での公知技術を、X社の技術者乙に伝えた。しかしながら、研究員甲は、網目の形状や大きさ等については何ら指摘をしなかった。一方、洗浄ブラシQにおける、高い洗浄効果が得られる特定の網目の形状及び網目の大きさの特定の範囲については、X社の技術者乙が数カ月に及ぶ試作及び実験の繰り返しの末に見出したものである。この際、Y社の研究員丙がデータ収集に協力した。なお、X社とY社は技術協力に関する契約は何ら結んでいない。乙は、研究成果について権利化したいと考え、X社の知的財産部の部員丁に相談している。問9～問11に答えなさい。

問9

ア～エを比較して、特許出願についての丁の発言として、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 「Y社の甲から網目状に編んだ方がよい、という技術上の指摘を受けているので、洗浄ブラシQの特許出願する場合、乙に加え、甲を発明者とする必要があります。」
- イ 「Y社は繊維Pについての特許権を保有しているので、繊維Pを用いた洗浄ブラシQの特許出願する場合には、Y社の許諾が必要です。」
- ウ 「洗浄ブラシQを開発するにあたって、丙がデータ収集に協力したとのことですが、乙の指示に従って単にデータをまとめたにすぎない、ということなので、丙は発明者には該当しません。」
- エ 「洗浄ブラシQを開発するにあたって、Y社の社長戊の厚意で実験施設を無償で利用した上、実験試料として繊維Pを無償提供していただいたとのことですから、戊を発明者とする必要があります。」

問10

ア～エを比較して、特許出願についての丁の発言として、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 「繊維Pを網目状に編んで洗浄ブラシとすることは公知ですが、特定の網目の形状及び大きさの特定の範囲について十分な洗浄効果が得られることが判明したので、単なる設計事項とはいえ、進歩性が認められる可能性があります。」
- イ 「特定の網目の形状及び大きさの特定の範囲については、わが社しか知らないノウハウともいえます。特定の網目の形状について進歩性が認められる可能性があるので、網目の大きさの特定の範囲については、特許請求の範囲及び明細書には記載せずに特許出願しましょう。万が一、進歩性が認められなかった場合、網目の大きさの特定の範囲については補正により追加すればよいでしょう。なお、補正の根拠となる実験データはいつでも提出できるように準備しておきます。」
- ウ 「洗浄ブラシQの請求項の他に、洗浄ブラシQを用いて洗浄した凸面レンズSについては、いわゆるプロダクト・バイ・プロセスクレームとして記述した請求項とすることができる場合があります。但し、洗浄ブラシQの請求項については拒絶理由が通知されなくても、凸面レンズSの請求項について拒絶理由が通知される可能性はあります。」
- エ 「洗浄ブラシQによる洗浄効果は、網目状に編んだ構造の他、繊維Pが有する特殊な分子構造によるものであり、繊維P以外の繊維を用いた場合の効果については不明です。従って、特許請求の範囲の記載において、繊維Pに限定されない一般的な繊維についてまで適用範囲を拡張してしまうと、いわゆるサポート要件違反として特許法第36条第6項第1号の拒絶理由が通知されることがあります。」

問 1 1

X社は、洗浄ブラシQのみについて特許出願Aを行った。ア～エを比較して、特許出願Aを行った後の手続についての部員丁の発言として、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 「特許出願Aについて出願審査請求をしていましたが、国内優先権を主張してレンズ洗浄装置Rを加えた特許出願Bを行うことになりました。特許出願Bについて出願審査請求をする場合、既に特許出願Aについて出願審査請求費用を支払済であっても、再度、出願審査請求費用を支払う必要があります。」
- イ 「わが社と競合するレンズメーカーZ社が洗浄ブラシQを製造しているとの情報を得たため、特許出願Aの出願公開の請求を行いました。しかし、後日、その情報が間違っていることが判明したため、出願公開の請求を取り下げることになりました。」
- ウ 「特許出願Aについて出願と同時に出願審査請求をした場合であっても、特許出願Aの出願日から1年6カ月を経過する前に、最初の拒絶理由通知が届くことはありません。」
- エ 「特許出願Aに対して、最初の拒絶理由通知が届きました。この応答期間については理由なく延長できますが、最後の拒絶理由通知に対する応答期間の延長請求については理由が必要となります。」

- 5 医療法人X病院の医師甲と医療技術者である職員乙は、患者から採取した血液を分析する独自の分析方法Aを、共同開発した。また、医師甲は、分析方法Aに用いる試薬Bについて、薬品メーカーY社の研究員と共同開発した。更に、職員乙は、分析方法Aを実施するための分析装置Cを、医療機器メーカーZ社の研究員と共同開発した。X病院においては、医師及び職員による職務発明についてX病院に特許を受ける権利が帰属する旨の規程が定められており、Y社においては、従業員による職務発明についてY社に特許を受ける権利が帰属する旨の勤務規則が定められており、Z社においては、従業員による職務発明についてZ社に特許を受ける権利が帰属する旨の勤務規則が定められている。問12～問14に答えなさい。

問12

ア～エを比較して、X病院の法務担当職員の発言として、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 「患者から採取した血液を分析する分析方法Aに係る発明は、産業上利用することができる発明に該当すると認められる場合があります。」
- イ 「職員乙が開発した分析方法Aに用いられるプログラム言語自体は産業上利用することができる発明に該当すると認められる場合があります。」
- ウ 「分析方法Aについては、医療行為に該当するため、医師甲が学術誌に論文発表した場合であっても、特許法第29条第1項第3号の『特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明』に該当することはありません。」
- エ 「分析方法Aについて、発明者を医療法人X病院として特許出願することができます。」

問 1 3

Y社は、試薬BについてX病院と共同で特許出願Pをした。ア～エを比較して、特許出願Pの出願審査請求を行う前のY社の知的財産部の部員の発言として、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 「願書の発明者の欄に、医師甲の氏名を記載し忘れました。願書の発明者の欄に、医師甲を追記する補正を行っても、新規事項の追加には該当しませんが、出願が特許庁に係属している間に行う必要があります。」
- イ 「先行文献を調査したところ、試薬Bに類似する試薬が特許出願Pの出願以前に公知となっていました。このため、特許出願Pについて出願審査の請求をする前に特許請求の範囲を補正することを検討していますが、発明の特別な技術的特徴を変更する補正（いわゆるシフト補正）であっても拒絶理由にはなりません。」
- ウ 「特許出願Pをした後に、医師甲から試薬Bを改良した新規の試薬B' について提案がありました。試薬B' についてはわが社の研究員は関与していませんので、特許出願Pに基づく国内優先権を主張した特許出願QをX病院とY社の共同で行うことはできません。」
- エ 「特許出願Pの出願後に、試薬Bの効果を補充する実験データが得られました。この実験データについて、特許出願Pについて出願審査の請求前に明細書に追記する補正は、補正却下の対象とはなりません。」

問 1 4

Z社は、分析装置CについてX病院と共同で特許出願Rをした。ア～エを比較して、特許出願Rについて拒絶査定を受けたZ社の知的財産部の部員の発言として、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 「拒絶査定の謄本の送達があった日から3カ月以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。」
- イ 「拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書について補正することもできますが、審判段階において、新たな拒絶理由が通知された場合にも補正をすることができます。」
- ウ 「特許出願Rの明細書のみに記載されていた分析装置Cの周辺機器について分割出願Sをして権利化することを検討しています。分割出願Sを行う際に、特許出願Rについての拒絶査定不服審判の請求を同時に行う必要があります。」
- エ 「特許出願Rの明細書のみに記載されていた分析装置Cの周辺機器について分割出願Sをして権利化することを検討しています。分割出願Sは、特許出願Rについての拒絶査定不服審判の請求をした後、審判段階において、新たな拒絶理由が通知された場合にも行うことができます。」

- 6 機械メーカーX社の開発者甲は、職務発明Aをした。X社の入社時において締結された職務発明の取扱いに関する契約には、「職務発明については、会社が特許を受ける権利を取得する。」という規定が設けられていた。X社の知的財産部の会議において、知的財産部員乙は、この職務発明Aの取扱いに関して発言している。問15～問17に答えなさい。

問15

乙は、発明AについてのX社の特許を受ける権利の取得に対して甲の受ける、特許法第35条第4項に規定する「相当の金銭その他の経済上の利益」（以下、「相当の利益」という。）について、特許法第35条第5項に規定する「不合理」であるとは認められないようにしたいと考えている。ア～ウを比較して、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 「この『相当の利益』は、職務発明に係る相当の対価の内容をめぐる訴訟の裁判例を参考に定めても構いませんが、参考にしないで定めることもできます。」
- イ 「この『相当の利益』は、発明Aを実施した製品の売上高等の実績に応じた方式で決定しなければなりません。更に、特許出願時に発明Aを実施することによる期待利益を評価し、その評価に応じた相当の利益を与えるという方式を採用する場合は、当該期待利益と実際にX社が得た利益が乖離したものとなってはなりません。」
- ウ 「この『相当の利益』は、甲に対する留学の機会の付与やストックオプションの付与等の金銭以外の経済上の利益の付与は含めることができますが、表彰状等のように甲の名誉を表すだけのものを含めることはできません。」

問 16

発明Aについては、日本のみでなく、米国でも特許を取得するために、パリ条約に基づく優先権を主張して出願する予定である。乙は、甲から発明Aについて外国の特許を受ける権利を承継する場合について検討している。ア～ウを比較して、乙の発言として、最も適切と考えられるものはどれか。但し、X社の職務発明の取扱いに関する契約には、外国における特許を受ける権利に関しては何ら規定が設けられていないものとする。（この問題には選択枝エはない）

- ア 「パリ条約の優先権に基づく出願については、パリ条約において特許を受ける権利に対する承継の手續が規定されているため、この規定に従ってX社は甲に相当の利益を支払う必要があります。」
- イ 「甲が発明Aに係る外国の特許を受ける権利をX社に譲渡した場合において、当該外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求については、わが国の特許法の規定が類推適用されることがあります。」
- ウ 「特許法第35条第4項にいう『特許を受ける権利』には、わが国の特許を受ける権利のみならず、外国の特許を受ける権利が含まれますので、甲は、X社に対し、外国の特許を受ける権利の譲渡についても、わが国の特許法の規定に従って定められる相当の利益の支払を請求することができます。」

問 17

職務発明Aは登録されたが、職務発明Aに係る特許権Pについては、その後X社の事業再編により実施されず不要となり、Y社に譲渡されることとなった。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 「職務発明Aの特許を受ける権利をわが社が取得したことにより、特許権Pについて特許法第35条第1項の規定による職務発明に基づく通常実施権は消滅しており、特許権PがY社に譲渡された場合、わが社は発明Aを自由に実施することができません。」
- イ 「特許権PがY社に譲渡されても、わが社には特許法第35条第1項の規定による職務発明に基づく通常実施権が認められていますので、わが社は発明Aを自由に実施することができます。」
- ウ 「特許権PがY社に譲渡された場合、特許法第35条第1項の規定による職務発明に基づく通常実施権もY社に移転しますが、通常実施権については登録がなくてもいわゆる転得者対抗要件が認められますので、わが社は発明Aを自由に実施することができます。」
- エ 「特許権Pはわが社からY社に譲渡されたものであり、譲渡人であるわが社は先使用权を有しますので、発明Aを自由に実施することができます。」

- 7 化学品メーカーX社は、試薬メーカーY社の特許権を購入しようとしている。次の文章は、特許権譲渡契約案である。問18～問19に答えなさい。

特許権譲渡契約

X社及びY社は、Y社の特許権をY社がX社に譲渡することに関し、次の通り契約を締結する。

第1条（特許権の譲渡）

Y社は、Y社が保有している下記の特許権（以下、「本特許権」という。）を、X社に譲渡する。

特許番号 特許第●●●●●●●●号

発明の名称 「ウイルス検査方法」

出願日 2015年5月20日

登録日 2018年11月12日

第2条（権利の移転時期）

X社及びY社は、第3条に規定する対価の支払と同時に、本特許権がY社からX社に移転することに合意する。

第3条（対価の支払）

X社は、第1条による本特許権の譲渡の対価として、本契約締結日より1カ月以内に500万円（税別）をY社に支払う。

第4条（移転登録手続）

本特許権の特許庁への移転登録申請は、X社が行う。

第5条（秘密保持）

X社及びY社は、本契約内容の全部又は一部を第三者に開示してはならない。

（以下略）

問 18

X社の知的財産部の部員甲とY社の知的財産部の部員乙は、特許権譲渡契約案について協議している。ア～ウを比較して、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 甲 「特許庁への移転登録申請はわが社が行うことになっていますが、必要な書類作成などY社の協力義務について、第4条第2項として追記したいですね。」
乙 「譲渡人の協力は移転登録申請の前提になりますので、異論ありません。」
- イ 甲 「この契約書は印紙税の課税文書になります。印紙代は両社で折半するということですよねですか。」
乙 「異論ありません。それぞれで特許印紙を用意しましょう。」
- ウ 甲 「本特許権に無効理由がないことを表明保証してください。」
乙 「無効理由がないことについては保証しません。貴社で検討してから購入を決断してください。」

問 19

特許権譲渡契約は、案の内容のまま締結された。X社は、本契約を締結した後、2021年11月8日に、契約に従って対価を支払う場合には、特許庁への移転登録申請の準備にはその後2週間を要する見通しである。ア～ウを比較して、本特許権の次年度の特許料の納付について、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 X社は、2021年11月8日から11月12日までの間に特許料を納付することができる。
- イ 2021年11月8日から11月12日までの間は、X社とY社が共同で手続した場合に限り特許料を納付することができる。
- ウ 2021年11月8日から11月12日までの間は、X社とY社のいずれも特許料を納付することができない。

- 8 中堅食品メーカーX社と大手加工装置メーカーY社は、X社の食品製造過程で使用する切断装置に関する共同開発を行おうとしている。次の文章は、共同開発契約案である。問20～問21に答えなさい。

共同開発契約

X社及びY社は、食品材料の切断装置について共同で開発するにあたり、次の通り契約する。

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： X社の食品材料Aを均等かつ高速に切断する装置Bの開発業務

開発期間： 2021年12月1日から2022年5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：食品材料Aの提供及び装置Bの評価

Y社：食品材料Aを切断する装置Bの試作

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（成果物の取扱い）

本業務に係る成果物の知的財産権は、両当事者の共有とする。

第5条（費用負担）

X社及びY社は、自己が本業務を遂行する上で必要な費用を全額負担する。

第6条（実施）

X社及びY社は、次項の場合を除き、本業務の成果物をそれぞれ自由に実施（「実施」の定義は、特許法第2条第3項と同じ）することができる。

2. Y社は、本業務に係る成果物である装置Bを第三者に販売しようとする際には、事前の書面によるX社の同意を得た上で、別途定めるロイヤルティをX社に支払う。

（中略）

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、第4条及び第6条の規定は、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

Y社の開発者甲は、共同開発契約の内容についてY社の知的財産部の部員乙に相談している。
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 「わが社は装置BをX社以外の食品メーカーに販売してもよいのですか。」
乙 「契約第4条によれば、装置Bの知的財産権はわが社にも認められますので、第三者への販売が制限されることはありません。」
- イ 甲 「わが社はX社と比べて共同開発にかかる費用が多くなるように思うのですが、これはX社が顧客の立場を利用したもので、独占禁止法という『優越的地位の濫用』に当たりますか。」
乙 「わが社の費用負担の方が大きくなる可能性はありますが、共同開発が成功すればX社の工場に多数の装置Bを納入できる可能性があります。そのあたりも加味して総合的に考えればよいことなので、原則として独占禁止法の問題はありません。」
- ウ 甲 「共同開発が成功すればX社は必ず装置Bを購入してくれるのですか。」
乙 「たとえ契約上明記されなくても当然に、それは共同開発の前提ですので、心配は不要です。そうでなければ共同開発を行う意味がありません。」
- エ 甲 「共同開発の終了後に、X社が、装置Bの模倣品を第三者から購入してしまうリスクはないのでしょうか。」
乙 「契約第3条によれば装置Bはわが社の秘密情報になるので、もしX社が第三者から装置Bの模倣品を購入した場合には、契約違反を指摘できます。」

問 2 1

X社の開発者丙は、X社の知的財産部の部員丁と会話している。ア～エを比較して、丁の発言として、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 丙 「Y社とは既に秘密保持契約を締結しています。あらためて共同開発契約を締結する必要はありますか。」
- 丁 「共同開発契約が義務付けられているわけではありませんが、共同で得た成果物の取扱いを定めておきたい場合には秘密保持契約ではなく共同開発契約を締結することが望ましいです。」
- イ 丙 「共同開発契約というからには、わが社も装置Bの設計に知恵を出す義務がありますか。」
- 丁 「わが社は、少なくとも契約第2条に記載された役割で貢献していけば大丈夫です。」
- ウ 丙 「2022年5月までに装置Bが完成しなかった場合は本契約を延長できますか。」
- 丁 「延長については契約に書かれていませんが、両社が合意すれば延長できます。」
- エ 丙 「装置Bを設計するのはY社なので、契約書のタイトルを『共同開発契約』ではなく『開発委託契約』とすべきではないですか。」
- 丁 「契約書のタイトルを『開発委託契約』とした場合は、その契約は請負契約として取り扱われますので、Y社は装置Bの完成について責任を有することとなります。」

9 問22～問23に答えなさい。

問22

電機メーカーX社の知的財産部員甲と乙は、知的財産の信託について検討している。ア～エを比較して、甲と乙の会話の空欄 1 ～ 4 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。

甲 「そもそも信託とはどのような制度ですか。」

乙 「信託とは、委託者の信頼できる受託者に 1 を引き渡し、一定の目的に従い、ある人のために受託者がその 1 を 2 する制度のことです。」

甲 「信託には、どのような機能がありますか。」

乙 「信託設定により、信託の対象となる権利が委託者から受託者に移転しますが、受託者自身の 1 や他の委託者のもの 3 ものとみなされます。受託者である信託会社が破産等に至った場合、信託会社の債権者は信託の対象への強制執行等が 4 れています。」

- | | | | | |
|---|--------|----------|-----------|--------|
| ア | 1 =財産権 | 2 =管理・処分 | 3 =と同等の | 4 =認めら |
| イ | 1 =財産権 | 2 =管理・処分 | 3 =から独立した | 4 =禁止さ |
| ウ | 1 =実施権 | 2 =設定・許諾 | 3 =と同等の | 4 =認めら |
| エ | 1 =実施権 | 2 =設定・許諾 | 3 =から独立した | 4 =禁止さ |

問23

知的財産権の金銭的な価値評価法としてインカム・アプローチがあり、このアプローチで用いられることが多いのがDCF法（ディスカウント・キャッシュフロー法）である。このDCF法を用いて、例えば、ある製品Aに実施されている発明に係る特許権Pについて、所定の評価期間における特許権Pの金銭的価値Mを評価する場合の概念を式で表すと、

$$M = \text{各年の } (C \times R \times D) \text{ の総和}$$

となる。但し、各記号は以下の意味とする。

C：各年における製品Aの収益・キャッシュフロー

R：特許権Pの寄与率

D：現在価値への割引

ア～エを比較して、t年後の割引率をr%とした場合のDの値の求め方について、最も適切と考えられるものはどれか。

$$\text{ア } D = \frac{1}{\left(1 + \frac{r}{100}\right)^t}$$

$$\text{イ } D = \left(1 + \frac{r}{100}\right)^t$$

$$\text{ウ } D = \frac{1}{1 + t \times \frac{r}{100}}$$

$$\text{エ } D = 1 + t \times \frac{r}{100}$$

10 問24～問28に答えなさい。

問24

玩具メーカーX社の知的財産部の部員甲と部員乙は、社外の弁理士に依頼する業務について会話をしている。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 「わが社の特許Pに関する玩具メーカーY社との事件の裁判外紛争解決手続について、弁理士に代理してもらうことはできますか。」
乙 「裁判外紛争解決手続については、弁理士が代理することができませんので、弁護士に依頼する必要があります。」
- イ 甲 「わが社の特許Qを侵害する商社Z社の輸入品について、関税法に規定する認定手続を進めたいと思います。税関長に対するこの認定手続について、弁理士に代理してもらうことはできますか。」
乙 「そのような認定手続は、弁理士が代理することができませんので、通関士に依頼する必要があります。」
- ウ 甲 「玩具メーカーW社の特許Rに対して請求した特許無効審判で、請求不成立審決がされたので、知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起したいと思います。弁理士に代理してもらうことはできますか。」
乙 「弁理士は、弁護士に依頼することなく、単独で知的財産高等裁判所において審決取消訴訟の代理をすることができます。」
- エ 甲 「わが社の特許Sを玩具メーカーV社が侵害していますので、東京地方裁判所に特許侵害訴訟を提起しようと思います。弁理士に代理してもらうことはできますか。」
乙 「特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、その旨の付記を受けた弁理士であれば、弁護士に依頼することなく、地方裁判所で行われる第一審の裁判について単独で代理することができます。」

問 2 5

ア～ウを比較して、時効に関する考え方として、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 X社は、X社の保有する特許権Pに基づいて、Y社による製品Aの販売がX社の特許権Pの侵害であることを理由に、Y社に対する損害賠償の請求を検討している。この場合、X社が、製品Aが販売されていることを2020年7月4日に知った場合には、製品AがY社により販売されていることを知らなかったとしても、2023年7月4日までに訴訟を提起しなければ、Y社に消滅時効を援用された場合に当該損害の賠償を請求することはできない。
- イ X社がY社に対して、X社の保有する特許権Pに基づいて、2020年5月から開始したY社による製品Aの販売がX社の特許権Pの侵害であり、Y社が当該販売により利益を受けたことを理由として不当利得返還請求権を行使する場合には、当該請求権は、X社が当該請求権を行使できることを知った時から5年で時効により消滅し得る。
- ウ X社とY社の間で締結した技術ライセンス契約において、Y社が契約に違反したことによる損害の賠償をX社がY社に請求する場合には、X社は、当該請求権を行使できることを知った時から5年が経過する前に訴訟を提起しなければならない。

問 2 6

ア～エを比較して、遅延損害金に関する考えとして、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア X社とY社との間で締結した技術ライセンス契約において、いずれかの当事者の金銭債務の支払の遅延に対する遅延損害金の率を予め定めることはできない。
- イ X社がY社に対して、X社の保有する特許権Pの侵害による損害を理由に損害賠償を請求し当該請求が認められた場合には、当該賠償額に対して遅延損害金が認められることはない。
- ウ X社とY社との間で締結した技術ライセンス契約に関し、Y社による債務不履行に基づく損害賠償請求をする場合には、損害賠償金に加え、年3%の遅延損害金を請求することができる。
- エ 遅延損害金に関する法定利率が今後変更されることはない。

問27

ア～エを比較して、訴えの管轄に関する考えとして、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア X社が北海道に本店を有するY社に対して、Y社の北海道における特許権侵害製品の販売を理由として、特許権に基づく差止請求に係る訴えを提起する場合には、X社は札幌地方裁判所に訴訟を提起しなければならない。
- イ X社がY社に対して、大分県における特許権侵害行為を理由とする損害賠償請求に係る訴えを提起する場合には、X社は大阪地方裁判所に訴訟を提起することができる。
- ウ 特許権侵害訴訟は、訴額が少額である場合でも、簡易裁判所に訴訟提起することはできない。
- エ 特許権侵害訴訟において、差止めと損害賠償は、1つの訴えで併せて請求することはできず、それぞれ別の訴えで請求されなければならない。

問28

X社はY社に対し、X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及び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、訴えの取下げに関する考えとして、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア X社は、判決が確定するまで、訴えの全部を取り下げることができるが、一部を取り下げることはできない。
- イ Y社が本案について準備書面を提出しかつ弁論準備手続で申述した後において、X社が訴えを取り下げる場合には、Y社の同意が必要である。
- ウ X社が訴えを取り下げた場合には、訴訟は初めから係属していなかったものとみなされる。
- エ X社とY社双方が、口頭弁論の期日に出頭せず、その後1カ月以内に期日指定の申立てをしない場合には、訴えの取下げがあったものとみなされる。

11 樹脂フィルムメーカーX社は、2015年6月に出願され、2019年9月に特許掲載公報が発行された特許権Pを保有している。X社は、同業他社であるY社のフィルム製品Aの販売が特許権Pを侵害しているのではないかと疑っているが、決定的な証拠は入手できていない。問29～問30に答えなさい。

問29

X社の開発部の部員甲は、Y社にフィルム製品Aの販売を中止させることについて、知的財産部の部員乙に相談している。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 「Y社が特許権Pを侵害しているという決定的な証拠がないのですが、よい対応はありませんか。」
乙 「査証制度の利用を検討しましょう。これは、申立てが認められれば中立公正な専門家がY社の工場に必要な資料を収集してくれるという制度です。収集された証拠を見て特許権侵害であることが確認できたら訴訟を提起すればよいですね。」
- イ** 甲 「特許権侵害の証拠が不十分な状況でY社に警告書を送るのが得策とは思えません。そこで、フィルム製品Aが特許権Pを侵害しているという情報をY社の顧客に広めるのはどうですか。」
乙 「有効な対応だと思います。Y社の顧客に対してフィルム製品Aが特許権の侵害リスクを有していることを周知することで、顧客離れが進む可能性があります。」
- ウ** 甲 「Y社に警告書を送る場合は、警告書の差出人は誰にするのがよいですか。」
乙 「弁護士からの発送とします。最終的に交渉がまとまらなかった場合に訴訟を提起するためには、事前に弁護士から警告書を送っておくことが必要になります。」
- エ** 甲 「積み上げられた状況証拠から判断すると、Y社が特許権Pを侵害している可能性は8～9割とみていますが、完全な証拠は揃っていません。このような状況でY社に警告書を送っても大丈夫ですか。」
乙 「一定の疑わしさがある以上、警告書を送ること自体に法的な問題はありません。Y社に対する正当な行為といえます。」

問30

X社は、Y社に対して特許権Pの侵害の有無の確認を求める書面を、2021年10月に送付した。Y社は、X社から届いた書面を見て、初めて、自社のフィルム製品Aの製造販売がX社の特許権Pに抵触することに気がついた。Y社の営業部の部員丙は、X社から届いた書面について知的財産部の部員丁に相談している。ア～エを比較して、丁の発言として、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 丙 「この書面を読む限り、X社はわが社のフィルム製品Aの販売行為の特許権侵害の成否について確証を得ていないように見受けられます。このまま放置しても大丈夫ですか。」
- 丁 「特許権侵害訴訟においては、まずは特許権者が特許権侵害の証拠を提示する必要があります。あくまでX社が将来的にも十分な証拠を揃えられないという前提での話となりますが、このまま放置しておいても問題ないと思います。」
- イ 丙 「フィルム製品Aは、わが社がX社よりも先に特許出願して、取得した特許権の権利範囲内で製造しているものです。X社に対しては、そのように反論しましょう。」
- 丁 「そうすると、フィルム製品Aについては先使用权があるということになりますので、特許権Pの侵害にはならないですね。」
- ウ 丙 「特許権侵害に気がついてしまった以上はフィルム製品Aの設計を変更しなければなりません。過去の製造販売行為についてはどのように解釈されますか。」
- 丁 「わが社が特許権侵害について気がついていなかったとしても、損害賠償責任を負うこととなります。特許権侵害の事実を知らなかったとしても、過失の推定規定の適用により損害賠償責任を負います。」
- エ 丙 「特許権Pの有効性について争ってみてはいかがでしょうか。」
- 丁 「特許異議申立制度を利用すれば特許権Pの有効性について特許庁があらためて審理してくれます。早速、特許権Pの有効性を否定する証拠を探してみましょう。」

12 化粧品メーカーのX社は、肌の乾燥を防ぐ新規な保湿用のクリームAを開発し、クリームA自体に係る特許出願をして、特許権Pを取得した。また、クリームAの品質を確認するための検査方法について特許出願をして、特許権Qを取得した。X社はY社との間で、特許権Pにつき範囲を全部とする専用実施権の設定契約をした。その後、Y社が、クリームA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。一方、W社が、特許権Pに係る特許発明の技術的範囲に属するクリームB及びクリームCを製造販売し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、専用実施権の設定登録はされていないものとする。問31～問32に答えなさい。

問31

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 Y社は、特許権Pに係る実施権に基づいて、W社のクリームBの販売行為を差し止めることができない。
- イ Y社は、特許権Pに係る実施権に基づいて、W社のクリームBの販売に関して、損害賠償請求が認められる。
- ウ X社は、専用実施権を設定登録した後は、特許権Pに基づいて、W社のクリームBの販売行為を差し止めることができない。
- エ X社は、専用実施権を設定登録した後は、Y社以外のV社に専用実施権を設定することはできない。

問32

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 W社のクリームBの製造行為は、特許権Pの侵害には該当するが、特許権Qの侵害には該当しない。
- イ W社のクリームBに含まれる成分を構成する材料Dが、クリームBで用いる以外の他の用途を有する場合でも、材料Dの販売行為は、特許権Pの侵害に該当する。
- ウ W社がクリームCを輸出のために所持する行為は、特許権Pの侵害に該当する。
- エ クリームCの製造のために用いる材料Eが、特許権Pに係る特許発明による課題の解決に不可欠なものであって、W社が、当該特許発明が存在すること及び材料Eが当該特許発明の実施に用いられることを知りながら、材料Eを販売する行為が特許権Pの侵害に該当しない場合がある。

13 問33に答えなさい。

問33

玩具メーカーであるX社は、ロボットのおもちゃAに係る特許権Pを有している。X社の営業部は、おもちゃAと同一のおもちゃBがベトナムで製造され、日本国内に輸入され、おもちゃの通販サイトで販売されているという情報を得た。この情報を受けた営業部の部員甲が当該サイトを確認し、おもちゃBを購入して確認したところ、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めの申立てを検討している。ア～エを比較して、甲と乙との会話として、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 甲 「税関で輸入差止めの申立てをする場合に、どのような手続が必要ですか。」
乙 「差止申立書に必要事項を記載し、必要な証拠を添えて、税関長に提出することが必要です。」
- イ 甲 「税関で輸入差止めの申立てをする場合に、税関に支払う手数料は発生しますか。」
乙 「輸入差止めの申立てをする場合に、申立て自体には手数料は発生しません。」
- ウ 甲 「税関で輸入差止めの申立てをした場合に、当該申立ての受理の可否については、通知されるのですか。」
乙 「税関で申立てがされた場合には、税関長が、受理したときはその旨等を、当該申立てを受理しなかったときはその旨及びその理由を、当該申立てをした者に対して通知します。」
- エ 甲 「税関で輸入差止めの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 「輸入差止めの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。」

14 照明機器メーカーのX社は、新たなランプAを開発し、ランプAに係る発明Bについて特許出願Pを行った。特許出願Pの特許請求の範囲及び明細書には、発明Bが記載されている。その後、X社は、ランプAに改良を加えたランプCの販売を開始した。更にその後、X社は、ランプCに係る発明Dについて特許出願Qを行った。特許出願Qは、特許出願Pに基づく国内優先権の主張を伴うものであると共に、発明Dについて発明の新規性の喪失の例外適用を受けるものであった。その後、X社の知的財産部の部員甲は、特許出願P及び特許出願Qの一方又は両方に基づいてパリ条約による優先権主張を伴った外国特許出願をすることを検討している。**問34～問36**に答えなさい。

問34

甲は、パリ条約による優先権主張の効果との関係で、特許出願P又は特許出願Qのいずれかに基づく優先権を主張すべきかについて検討している。**ア～ウ**を比較して、甲の考えとして、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** 特許出願Qの明細書及び特許請求の範囲に発明B及び発明Dの両方を記載する場合、発明B及び発明Dについて優先権主張の効果を得るための優先権主張の基礎は、特許出願Qのみで足りる。
- イ** 特許出願Qの明細書に発明B及び発明Dの両方を記載する一方、特許出願Qの特許請求の範囲に発明Dしか記載しない場合でも、発明B及び発明Dについて優先権主張の効果を得るための優先権主張の基礎は、特許出願Qのみで足りる。
- ウ** 発明Dについて優先権主張の効果を得るためには、優先権主張の基礎は、特許出願Qのみで足りる。

問35

甲は、外国特許出願における新規性喪失の例外適用について検討している。ア～エを比較して、パリ条約に関する甲の考えとして、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア パリ条約では、出願人自らの販売行為により発明の新規性が喪失した場合の例外適用を定めなければならない旨が規定されている。
- イ パリ条約によれば、発明B及び発明Dについて優先権主張の効果が得られる場合、発明BについてランプCの販売による不利な取扱いを受けることはないが、発明DについてランプCの販売による不利な取扱いを受けることがある。
- ウ パリ条約では、発明の新規性喪失の例外適用を定めることについて何らの規定も存在しないため、同例外適用を定めるかどうかは各同盟国の自由である。
- エ パリ条約によれば、各同盟国は、発明の新規性喪失の例外適用を設けることが認められるが、その場合、第三者の権利を不当に制限することは許されない旨が規定されている。

問36

特許出願Pの出願日からまもなく1年が経過しそうであるため、甲は、急いで外国特許出願の手続について確認している。ア～エを比較して、甲の考えとして、最も適切と考えられるものはどれか。なお、PCT出願については考慮しないものとする。

- ア パリ条約によれば、特許出願P及び特許出願Qに基づいて優先権を主張する場合、両出願の日付及び両出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない旨が規定されているが、当該申立てでは、両出願の出願番号の明示は必須とされていない。
- イ 米国特許商標庁では、日本語による特許出願が可能であるが、米国特許商標庁での出願日から2カ月以内に英語の翻訳文を提出する必要がある。
- ウ 欧州特許庁では、日本語による特許出願が可能であるが、欧州特許庁での出願日から6カ月以内に英語等の翻訳文を提出する必要がある。
- エ 中国特許庁では、日本語による特許出願が可能であるが、中国特許庁での出願日から2カ月以内に中国語の翻訳文を提出する必要がある。

15 日本の電池メーカーX社は、充放電に伴う劣化度合いを大幅に低減する材料Aを含む電池Bを開発した。そこで、X社の知的財産部の部員甲は、電池BについてX社を出願人とするPCTによる国際出願Pを行うことを部員乙と検討している。問37～問39に答えなさい。

問37

甲は、国際出願Pの出願言語に関して乙に質問している。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 「国際出願Pの出願言語を英語にした場合、国際調査機関として選択し得るのはいずれの機関ですか。」
乙 「日本国特許庁又は欧州特許庁のいずれかになります。」
- イ 甲 「日本国特許庁を国際調査機関として選択する場合、国際出願Pの出願言語を日本語又は英語のいずれにするかによって国際調査手数料は異なりますか。」
乙 「日本国特許庁を国際調査機関として選択する場合、出願言語にかかわらず、国際調査手数料は同じです。」
- ウ 甲 「国際出願Pの出願言語を日本語又は英語のいずれにするかによって、わが国特許法第29条の2の規定に基づく後願排除効に相違は生じますか。」
乙 「国際出願Pの出願言語を日本語にした場合、日本の国内段階に移行しなくても、第29条の2の他の特許出願（先願）として取り扱われますが、出願言語を英語にした場合、日本の国内段階に移行して所定の翻訳文を提出しないと、第29条の2の他の特許出願（先願）として取り扱われないため、後願排除効に相違が生じます。」
- エ 甲 「出願言語を英語にした場合、国際出願Pを、日本国特許庁に提出することができますか。」
乙 「出願言語を英語にした場合、国際出願Pは、世界知的所有権機関（WIPO）に提出しなければなりません。」

問38

X社は、出願言語を日本語として国際出願Pを行った。国際出願Pの請求の範囲には、電池Bに関する請求項1～6が記載されている。国際出願Pの出願日から2カ月後に国際調査報告及び国際調査見解書を受領した。甲は、その後の対応について、乙に相談している。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 「国際調査見解書では、請求項1の進歩性が否定されているので、PCT第19条に基づく補正を検討しようと思います。同補正は、いつまで行うことが可能ですか。」
乙 「国際調査報告の送付日から2カ月以内に限り行うことが可能です。」
- イ 甲 「国際調査見解書では、すべての請求項について、新規性、進歩性及び産業上利用可能性が認められています。日本よりも先に米国で特許審査ハイウェイ（PPH）の適用を受けて早期権利化を図ることはできますか。」
乙 「今回の国際調査機関は日本国特許庁であるため、国際調査の結果に基づくPPHの適用を受けるためには、米国に加えて日本でもPPHの適用を受けることが必要です。」
- ウ 甲 「国際調査見解書では、すべての請求項について、新規性、進歩性及び産業上利用可能性が認められています。特許審査ハイウェイ（PPH）の適用を受けて日本及び中国で早期権利化を図ることはできますか。」
乙 「日本及び中国のいずれでも、国際調査の結果に基づくPPHの適用を受けることが可能です。」
- エ 甲 「国際調査見解書では、すべての請求項について、新規性、進歩性及び産業上利用可能性が認められています。これらの請求項はすべて電池Bに関するものなので、電池Bに用いる材料Aの請求項も追加したいと思います。そのような請求項の追加をした上で、特許審査ハイウェイ（PPH）の適用を受けて日本で早期権利化を図ることはできますか。」
乙 「そのような請求項の追加は、新たなカテゴリーの請求項の追加に該当しますが、電池Bに関する請求項1～6に係る発明と発明の単一性を満たす範囲で行われるのであれば、PPHの適用を受けて日本で早期権利化を図ることができます。」

問39

甲は、国際出願Pについて中国への国内段階移行時又は移行後の手続に関して、乙に相談している。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 「中国の国内段階への移行期限はいつですか。」
乙 「今回の場合、国際出願日から30カ月であり、延長はできません。」
- イ 甲 「出願審査請求の期限はいつですか。」
乙 「今回の場合、国際出願日から3年です。」
- ウ 甲 「中国では、請求の範囲の引用形式について何か制限はありますか。」
乙 「1つの請求項が複数の請求項を引用することは禁止されています。」
- エ 甲 「中国への国内段階移行時に自発補正を行うことはできますか。」
乙 「最初の拒絶理由通知書が発行される前であれば、いつでも自発補正を行うことが可能です。」

16 次の会話は、日本の自動車メーカーであるX社の知的財産部の部長甲が、外国特許担当である部員乙に、米国特許商標庁に対する特許出願の出願戦略について指示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ね。特に、米国特許はわが社の事業戦略において非常に重要な意味を持っていることは知っていると思います。ここで、米国特許のプラクティスを理解する上で前提となるのですが、米国の法体系が日本と異なるという点を理解する必要があります。」
- 乙 「わかりました。①米国特許プラクティスの基本となる法体系の考え方について調べてみます。」
- 甲 「また、米国での特許出願ルートは複数ありますね。②どの出願ルートを利用して米国特許出願を行うかについては、ケースバイケースで考える必要がありますので、注意してください。また、③米国特許出願を行う際には特許出願の種類が日本と異なりたくさんありますので、適切な種類を選択して特許出願するように注意してください。」
- 乙 「わかりました。また、米国特許商標庁に特許出願した後の中間手続についても、日本のプラクティスと異なる対応が必要となる制度もあるようです。例えば、④特許出願における発明の単一性の判断手法は、日本と異なるようですので調べてみます。」
- 甲 「そうですね。また、日本のプラクティスには対応するものがない米国独自のプラクティスとしては、例えば、⑤米国登録後の米国特許商標庁に対する手続がありますのでしっかり対応できるよう準備してください。更に、⑥米国で成立した特許権のレビュー制度についても日本と異なるため注意が必要だと思います。」
- 乙 「わかりました。これらの米国特許プラクティスについて調べてみます。」

問40

ア～エを比較して、下線①について、米国の法体系に関する乙の発言について、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 「米国は法体系として大陸法（制定法主義）を採用するため、特許訴訟において連邦の特許法に加えて連邦裁判所の判決にも法的拘束力がありますので、最新の判例を分析する必要があります。」
- イ 「米国は法体系としてコモンロー（判例法主義）を採用するため、特許訴訟において連邦の特許法のみならず法的拘束力があります。」
- ウ 「米国は法体系として大陸法（制定法主義）を採用するため、特許訴訟において連邦の特許法のみならず法的拘束力があります。」
- エ 「米国は法体系としてコモンロー（判例法主義）を採用するため、特許訴訟において連邦の特許法に加えて連邦裁判所の判決にも法的拘束力がありますので、最新の判例を分析する必要があります。」

問4 1

ア～エを比較して、下線②について、米国特許商標庁へ特許出願をする際に利用する出願ルートについて、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 日本国特許庁に第1国出願をした場合にパリ条約に規定する優先権を利用したパリルートで米国特許出願する場合には、第1国出願日から12カ月以内に米国出願を行う必要がある。
- イ 日本国特許庁に特許協力条約（PCT）に基づく国際出願（PCT出願）をした場合にPCTルートで米国特許出願する場合には、優先日から30カ月以内に米国への国内段階移行手続を行うことで米国特許出願を行うことができる。
- ウ 米国内で完成した発明については、米国を第1国として米国特許商標庁に特許出願を直接行う必要があるが、当該発明の発明者が日本国籍のみを有する場合には日本国特許庁を第1国として特許出願してもよい。
- エ パリ条約に規定する優先権を利用したパリルートで米国特許出願する場合には、第1国である日本国で行われた3つの特許出願を1つに併合して米国出願することが認められている。

問4 2

ア～エを比較して、下線③について、米国の特許出願の種類について、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 特許出願を仮出願（provisional application）で行う場合には、明細書には英語のクレームが必要である。
- イ 特許出願を継続出願（continuation application）で行う場合には、特許性の判断基準日及び特許の存続期間の起算日は先の出願の出願日である。
- ウ 特許出願を継続出願（continuation application）で行う場合には、新規事項を明細書に追加することができる。
- エ 特許出願を一部継続出願（continuation-in-part application：CIP）で行い、先の出願には開示されていなかった新規事項を追加した場合には、追加された新規事項についての特許性の判断基準日は、先の出願の出願日である。

問 4 3

ア～ウを比較して、下線④について、米国の発明の単一性の判断手法について、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 発明の単一性がない場合には、新規性判断などの実体審査の前に限定要求（restriction requirement）が発行される。
- イ 限定要求（restriction requirement）が発行された際には、出願人は審査対象となるクレームを選択する必要がある。
- ウ 限定要求（restriction requirement）に対する応答として継続出願（continuation application）が行われた場合は、ダブルパテント（double patenting）による拒絶の対象とはならない。

問 4 4

ア～エを比較して、下線⑤について、米国特許商標庁に対する登録後の手続について、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 発行された特許証の内容に誤記や方式的な誤りなど特許権の範囲に実質的な影響を与えない誤りがあることが判明した場合は、訂正証明書（certificate of correction）によって誤りを訂正できる。
- イ 特許されたクレーム、又は、特許権の存続期間の一部を権利放棄するために、ディスクレーム（disclaimer）を提出することができる。
- ウ 特許が発行された後に、明細書に特許が作用しない、又は、特許が無効となるような誤りがあることが判明した場合、訂正した内容で再発行（reissue）することができる。
- エ 特許発行後3年以内でクレームの範囲を拡張したい場合は、再発行（reissue）することができる。

問45

ア～エを比較して、下線⑥について、米国で成立した特許権に対するレビュー制度について、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 登録後レビュー（post-grant review：PGR）の請求期間は、特許発行から6カ月以内である。
- イ 登録後レビュー（post-grant review：PGR）の請求の理由は、特許又は刊行物に基づく新規性又は非自明性の欠如に限定される。
- ウ 当事者系レビュー（inter partes review：IPR）の請求人適格は、特許権者以外の誰でも請求でき、現実の利害当事者（real party in interest）を特定する必要がない。
- エ 当事者系レビュー（inter partes review：IPR）は、公用に基づく新規性又は非自明性の欠如を請求の理由として請求することができない。

【第40回知的財産管理技能検定】

【1級学科】

番号 正解

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