

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

1 オープン・イノベーションに向けた知的財産マネジメントの推進に関し、次の文章を読んで、問1～問3に答えなさい。(出典：「知的財産推進計画2016」 2016年5月 知的財産戦略本部。なお、出題のため一部変更している。)

現在、IoT・ビッグデータ・人工知能などの新たな技術の発展に伴い、経済・社会構造を根底から変え得る第4次産業革命が進展しつつあり、こうした新たな時代においては、
1 ことがキーワードである。1 ことは、他のプレーヤーと連携したオープン・イノベーションの重要性をますます高めることになり、2 (自社の外部からの技術・知識の取込み)と3 (自社の技術・知識の外部への提供)の双方でオープン・イノベーションの更なる進展が期待され、複線的なイノベーションサイクルの戦略的活用がますます重要になる。

一方、オープン化の要請は、ノウハウの流出リスクを高めるとともに、自社がクローズ化するコア領域の見直しを迫ることにもなる。すなわち、「オープン&クローズ戦略」に代表されるような知的財産マネジメントにおいても、4、さらには、契約を活用することなど多様な手法を駆使することが必要になると考えられる。

第4次産業革命時代を迎えるわが国の知的財産戦略は、オープン・イノベーションを念頭に置き、オープン&クローズ戦略を軸として、多様な手法を駆使した知的財産マネジメントを実践していくことが重要である。

問1

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 =独占する	2 =アウトバウンド型	3 =インバウンド型
イ	1 =独占する	2 =インバウンド型	3 =アウトバウンド型
ウ	1 =つながる	2 =アウトバウンド型	3 =インバウンド型
エ	1 =つながる	2 =インバウンド型	3 =アウトバウンド型

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

問2

ア～エを比較して、空欄 に入る文として、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア クローズ戦略としては、知的財産権として権利化して独占的に実施・ライセンスすること、また、権利化せずに公開すること、オープン戦略としては、権利化して広くライセンス供与（場合によっては無償許諾）すること、あるいは、権利化せずにノウハウ（営業秘密）として秘匿すること、標準化により市場を拡大しつつ先行者利益を確保すること
- イ クローズ戦略としては、知的財産権として権利化して独占的に実施・ライセンスすること、権利化せずにノウハウ（営業秘密）として秘匿すること、標準化により市場を拡大しつつ先行者利益を確保すること、また、オープン戦略としては、権利化して広くライセンス供与（場合によっては無償許諾）すること、あるいは、権利化せずに公開すること
- ウ クローズ戦略としては、知的財産権として権利化して独占的に実施・ライセンスすること、権利化せずにノウハウ（営業秘密）として秘匿すること、また、オープン戦略としては、権利化して広くライセンス供与（場合によっては無償許諾）すること、あるいは、権利化せずに公開すること、標準化により市場を拡大しつつ先行者利益を確保すること
- エ クローズ戦略としては、権利化して広くライセンス供与（場合によっては無償許諾）すること、権利化せずにノウハウ（営業秘密）として秘匿すること、また、オープン戦略としては、知的財産権として権利化して独占的に実施・ライセンスすること、あるいは、権利化せずに公開すること、標準化により市場を拡大しつつ先行者利益を確保すること

問3

ア～エを比較して、オープン・イノベーションに即した知的財産戦略の構築と実践に関して、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 内部リソースに乏しい中小企業にとって、オープン戦略の知的財産マネジメントはメリットがなく、採用すべきではない。
- イ イノベーションの効率化やスピードアップの観点からは、オープン戦略を用いた知的財産マネジメントが有効なケースが多く存在する。
- ウ 自ら独自の知的財産を創造し独占的に利用する企業は、オープン戦略の知的財産マネジメントを基本として採用すべきであり、クローズ戦略を採用すべきではない。
- エ 知的財産マネジメントについて、クローズ戦略とオープン戦略は、いずれか1つを選択して実施すべきで、両者を組み合わせて知的財産戦略を構築することは、戦略実行の混乱を招くため避けるべきである。

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

2 問4～問6に答えなさい。(出典:「特許行政年次報告書2016年版」 2016年 特許庁。なお、出題のため一部変更している。)

問4

ア～エを比較して、2014年における日本から海外への特許出願件数の国・地域ごとの順位に関して、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 1位:米国 2位:中国 3位:韓国 4位:欧州
- イ 1位:米国 2位:中国 3位:欧州 4位:韓国
- ウ 1位:中国 2位:米国 3位:欧州 4位:韓国
- エ 1位:中国 2位:米国 3位:韓国 4位:欧州

問5

経済のグローバル化の進展により、重要な発明は、国内だけでなく、外国にも特許出願される。ここで、グローバルな権利取得へ向けた取組を調べる指標として、日米欧の三極いずれかの国・地域になされた特許出願であって、その特許出願を優先権の基礎にして他の二極の両方へ特許出願がなされたもの、又は最初の出願が国際出願(PCT出願)であって、三極特許庁すべてに出願(国内移行)されているものを「三極コア出願」と定義する。ア～エを比較して、2012年(優先権主張年)における「三極コア出願」の出願人の国籍別出願件数の順位に関して、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 1位:日本国籍 2位:米国国籍 3位:欧州国籍
- イ 1位:米国国籍 2位:日本国籍 3位:欧州国籍
- ウ 1位:米国国籍 2位:欧州国籍 3位:日本国籍
- エ 1位:欧州国籍 2位:米国国籍 3位:日本国籍

【第28回1級（特許管理業務）学科試験】

問6

ア～エを比較して、2014年度のわが国の企業等の全体の知的財産活動費に関して、最も適切と考えられるものはどれか。但し、各用語の定義は次の通りとする。

出願系費用：産業財産権の発掘，発明届書の評価，明細書の作成（外注を含む），明細書チェック，出願手続，審査請求手続，技術評価請求手続，拒絶理由通知対応（意見書，補正書作成）等の中間処理業務及び拒絶査定不服審判等に要する費用，権利存続要否問い合わせ，登録手続，年金納付手続等の権利維持業務に要する費用（弁理士費用等の外注費を含む。他者からの譲受は除く）。

補償費：企業等の定める補償制度（職務発明規定等）に基づいて発明者，創作者等に支払った補償費。

人件費：企業等において知的財産業務を担当する者の雇用にかかる費用の直近の会計年度総額。

- ア 最も多くの割合を占めるのが人件費であり，次が出願系費用，そして補償費である。
- イ 最も多くの割合を占めるのが人件費であり，次が補償費，そして出願系費用である。
- ウ 最も多くの割合を占めるのが出願系費用であり，次が補償費，そして人件費である。
- エ 最も多くの割合を占めるのが出願系費用であり，次が人件費，そして補償費である。

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

3 問7～問8に答えなさい。

問7

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。現在、特許権Pについて、DCF法を用いて今後5年間における価値評価を行ったところ、各年における収益・キャッシュフロー(C)、特許権Pの寄与率(R)、現在価値への割引(D)は次の表の通りとなった。ア～エを比較して、本手法を用いた現在における特許権Pの5年間の金銭的価値として、最も適切と考えられるものはどれか。但し、1万円未満の値は切り捨てとし、またt年後の割引率をr%とした場合の現在価値への割引Dは以下の式で与えられるものとする。

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

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
C(万円)	2000	2000	4000	4000	4000
R(%)	5	5	5	5	5
D	0.91	0.83	0.75	0.68	0.62

- ア 58万円
- イ 128万円
- ウ 584万円
- エ 1283万円

問8

ベンチャー企業X社の技術者甲は、新たなロボット関連の技術に関する発明Aをした。X社では、発明Aを活用した資金調達を検討している。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。

- ア 発明Aについて特許出願をしても、譲渡担保の目的とすることができないので、早期権利化を図らないと資金調達は難しそうだ。
- イ 発明Aについて特許出願をすれば、抵当権の目的とすることができるので、金融機関から資金調達ができるだろう。
- ウ 発明Aについて特許出願をして、早期に特許権を取得すれば質権の目的とすることができるので、早期審査の手続を進めることとしよう。
- エ 発明Aについて特許出願をしていますが、出願公開がされていなければ、他社に仮通常実施権を許諾することはできないので、直ちに公開の請求が必要だ。

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

- 4 X社は職務発明規程を作成しようとしている。X社の知的財産部の部長甲は、部員乙が作成した次の職務発明規程案を受け取った。問9～問11に答えなさい。

職務発明規程

(目的)

第1条 この規程は、X社(以下「会社」という)において役員又は従業員(以下「従業者等」という)が行った職務発明の取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 会社の業務範囲に属する発明を行った従業者等は、速やかに発明届を作成し、所属長を經由して会社に届け出なければならない。

(権利帰属)

第3条 職務発明については、その発明が完成した時に、会社が特許を受ける権利を取得する。

(権利の処分)

第4条 会社は、職務発明について特許を受ける権利を取得したときは、当該職務発明について特許出願を行い、若しくは行わず、又はその他処分する方法を決定する。

(相当の利益)

第5条 会社は、前条の規定により職務発明について特許を受ける権利を取得し、当該発明について特許出願したときは、発明者に対し次の各号に掲げる相当の利益を支払うものとする。但し、発明者が複数あるときは、会社は、各発明者の寄与率に応じて按分した金額を支払う。

一 出願時支払金 10000円

二 登録時支払金 10000円

2 発明者は、会社から付与された相当の利益の内容に意見があるときは、その相当の利益の内容の通知を受けた日から60日以内に、会社に対して書面により意見の申出を行い、説明を求めることができる。

(支払手続)

第6条 前条に定める相当の利益は、出願時支払金については出願後速やかに支払うものとし、登録時支払金については登録後速やかに支払うものとする。

(適用)

第7条 この規程は、2018年1月1日以降に完成した発明に適用する。

(以下略)

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

問9

乙が作成した職務発明規程案について甲と乙が会話している。ア～エを比較して、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。

- ア 甲 「第3条は、平成27年に改正された特許法の通りの規定ですね。」
乙 「はい。法改正によって、従業者等の職務発明はすべて原始的に会社に帰属することになりました。この条文は改正特許法の通りの規定ですが、改正前とは考え方が大きく異なるため、確認規定として設けてあります。」
- イ 甲 「第4条によると、特許出願しない場合もあるのですね。その場合には発明者に対して相当の利益を支払わなくてもよいことになるのでしょうか。」
乙 「この規程案ではそういうことになります。しかし、第3条において会社が特許を受ける権利を取得しているからには、対価請求権を主張する発明者が出てくるかもしれません。従って、特許出願しない場合における相当の利益に関する条文も盛り込んでいた方がよいですね。」
- ウ 甲 「第5条第1項では金銭の支払を想定しているようですが、相当の利益は金銭に限られているのでしょうか。」
乙 「平成27年の特許法改正により、金銭以外の経済上の利益でもよいことが明確になりました。例えば留学の機会やストックオプションを与えるような内容でも結構です。」
- エ 甲 「この規程案では、特許権の設定登録後に生じた会社の利益に基づく相当の利益は支払われないのですね。」
乙 「はい。会社によっては、いわゆる実績補償として発明者に金銭を支払うケースもあるでしょうが、特許法の規定上、相当の利益が必ずしも売上高等の実績に応じた方式で決定されなければならないというものではありません。」

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

問10

乙が作成した職務発明規程案を施行する段取りについて、甲と乙が会話している。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 「わが社には労働組合がありますから、労働組合の代表者との協議は必要でしょうね。」
乙 「労働組合の代表者との協議は有効かと思いますが、それだけでは労働組合に加入していない従業者との協議が行われたことにはならないので、注意が必要です。」
- イ 甲 「職務発明規程を作ったら、社員に対して適正に開示しなければなりませんね。」
乙 「社員に行う適正な開示としては、例えば職務発明規程を電子メール等で交付する方法や、社内の特定期間において社員の求めに応じて開示する方法などが考えられます。」
- ウ 甲 「第5条第2項の規定は、発明者が複数人いる場合には混乱しそうですね。」
乙 「共同発明者間で意見が食い違うような場合においては、共同発明者間で意見をまとめて1つの意見にしない限り正式な意見として聴取しないとすることが合理的で望ましいと思います。」

問11

乙は、経済産業省の告示である「特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)」にある次の解説を読み、職務発明規程に基づいて相当の利益を支払うことの合理性を担保するための留意点を確認した。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。

不合理性の判断では、「その定めたところにより相当の利益を与えること」、すなわち、契約、勤務規則その他の定めに基づいて職務発明に係る相当の利益の内容が決定されて与えられるまでの全過程が[1]に判断されることとなる。・・・(中略)・・・労働協約において基準を定め、その基準により決定された内容の相当の利益を与える場合、不合理性の判断は、[2]、開示の状況、[3]の状況等を考慮して行われる。

- | | | | |
|---|-----------|-------------|-------------|
| ア | [1] = 総合的 | [2] = 協議の状況 | [3] = 意見の聴取 |
| イ | [1] = 個別 | [2] = 協議の状況 | [3] = 利益の付与 |
| ウ | [1] = 個別 | [2] = 合意の事実 | [3] = 利益の付与 |
| エ | [1] = 総合的 | [2] = 合意の事実 | [3] = 意見の聴取 |

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

5 特許調査に関し、問12～問13に答えなさい。

問12

ア～ウを比較して、特許分類の1つであるCPC (Cooperative Patent Classification) 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 CPCは、欧州特許庁と米国特許商標庁の二庁が策定する分類であり、欧州特許分類 (ECLA) とICO (In Computer Only) をベースに構築されたものである。
- イ CPCは、主要部分 (Main Trunk) とCPC2000シリーズとから構成され、基本的に、Main Trunkは発明情報又は付加情報として、CPC2000シリーズは付加情報のみとして文献に付与されるが、CPCでは、ECLAで付与されていたYセクションは廃止されている。
- ウ 中国特許庁及び韓国特許庁は2013年にCPCへの参加を表明している。以後、すべての中国公報及び韓国公報にはCPCが付与されている。

問13

以下は、欧州特許庁が提供するesp@cenetを用いて、ある特許出願について検索した結果を示すものである。ア～エを比較して、検索結果の解釈として、最も適切と考えられるものはどれか。

Inventor(s):	XXXXX
Applicant(s):	YYYYY
Classification:	international: H04L12/56 cooperative: H04L29/06; H04L65/1083; H04L67/14; H04L67/145; H04L12/581;
Application number:	JP20139999999 20130625 Global Dossier
Priority number(s):	US20129999999 20120725
Also published as:	JP9999999(B2) EP9999999(A1) US2014999999(A1) US9999999(B2) KR2014999999(A) KR999999999(B1) CN999999999(A) CN999999999 (B) less

- ア 本件出願は日本出願を基礎として優先権主張された出願である。
- イ 本件出願には複数のCPCが付与されている。
- ウ 本件出願の対応出願は欧州と中国に存在しており、これらの国では登録されている。
- エ 本件出願は、PCT出願を経由して移行されたものである。

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

- 6 バイオベンチャーX社は、開発した新規な化合物Pが、疾患Aに有効であるという知見を得た。問14～問15に答えなさい。

問14

X社は、化合物Pの疾患Aと異なる疾患Bに対する薬効を知りたいと考えている製薬メーカーY社から、共同研究の打診を受けた。ア～エを比較して、X社の知的財産部の部員の発言として、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 「化合物Pはわが社の開発品ですので、まずは単独で特許出願を完了させた方がいいでしょう。共同出願した場合には、すべての特許出願の手続について共同でしなければならない、という不利益が発生するからです。」
- イ 「化合物Pについて単独で特許出願した後でも、Y社との共同研究で疾患Bに対しての薬効が確認された際には、何ら手続もせずに、当該特許出願に基づいて国内優先権を主張して共同で特許出願をすることもできます。」
- ウ 「Y社と共同研究するに至らなかった場合でも、わが社の立場を有利にしたいので、化合物Pについてわが社で先に単独で特許出願する際には、裏付けのデータはないとしても、化合物Pの薬効を考え得る限り明細書に挙げたいと考えております。これらの記載は、後に引用発明の認定にあたり効果的な記載となります。」
- エ 「Y社との共同研究の結果、共同出願をするのではなく、それぞれが異なる医薬用途に基づき単独で特許出願することも可能です。その場合、それぞれが新規性を有する発明となるよう、『化合物Pを含有することを特徴とする疾患A用治療薬』と『化合物Pを含有することを特徴とする疾患B用治療薬』という形で、特許請求の範囲に記載の発明について医薬用途における相違点を明確にすることが望ましいです。」

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

問15

X社は、疾患Aに対する薬効に基づき化合物Pについて権利化を図ろうとしている。ア～ウを比較して、X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。(この問題には選択枝エはない)

- ア 「出願当初の明細書に薬理試験結果を記載していなくても、疾患Aに対する有効量、投与方法、製剤化方法が記載されていれば、薬理試験結果を後で提出することで権利化することは可能です。」
- イ 「今回のクレーム案は、『30～40 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重の化合物Pが、ヒトに対して3カ月あたり1回経口投与されるように用いられることを特徴とする、化合物Pを有効成分として含有する疾患A用治療薬』ですが、疾患Aに対する化合物Pの用法又は用量として、本発明の用法又は用量は、従来知られていた用法又は用量と相違すれば、本クレームは新規性を有するものと考えます。」
- ウ 「今回のクレーム案は、『1回あたり100～120 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重の化合物Pが、ヒトの脳内の特定部位に投与されるように用いられることを特徴とする、化合物Pを有効成分として含有する疾患A用治療薬』ですが、疾患Aの治療における化合物Pの用法又は用量として、従来知られていた用法又は用量と相違すれば、本クレームは新規性を有するものと考えます。」

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

7 X社は、日本に住所を有する製造装置メーカーである。問16～問19に答えなさい。

X社は、新たな製造装置aを開発したので、製造装置aについて特許出願Aをした。特許出願Aの特許請求の範囲には、製造装置aに関する請求項1, 2が含まれていた。その後、X社は、製造装置aを改良した製造装置bを開発したので、製造装置a, bについて、特許出願Aに基づく国内優先権を主張した特許出願Bをした。特許出願Bの特許請求の範囲には、製造装置aに関する請求項1, 2と、製造装置bに関する請求項3, 4が含まれていた。請求項2～4は、請求項1の従属項である。X社の知的財産部の部員甲と部員乙は、製造装置bを改良した製造装置cを含めて、製造装置a, b, cに関する特許出願Cを検討している。

以上をふまえて、問16に答えなさい。

問16

特許出願Cで行う優先権主張に関して、甲と乙が会話をしている。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 「特許出願A, Bに基づく優先権の効果を得るためには、特許出願Cをいつまでに行う必要がありますか。」
- 乙 「特許出願Bでは、特許出願Aに基づいて国内優先権を主張していますので、特許出願Bの出願日から1年以内に特許出願Cをする必要があります。」
- イ 甲 「特許出願Cにおいて、特許出願Bのみに基づいて国内優先権を主張した場合、特許出願Bがみなし取下げとなるのはいつですか。」
- 乙 「特許出願Bでは、特許出願Aに基づいて国内優先権を主張していますので、特許出願Bは、特許出願Aの出願日から1年4カ月を経過した時にみなし取下げとなります。」
- ウ 甲 「特許出願Cにおいて、特許出願Bのみに基づいて国内優先権を主張した場合、その主張を取り下げることができますか。」
- 乙 「特許出願Bの出願日から1年4カ月を経過する前であれば、その主張を取り下げることができます。」

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

その後、X社は、製造装置a、bに係る発明と、製造装置cに係る発明とでは、発明の単一性の要件を満たさないと判断したため、何らの優先権の主張も伴わずに、製造装置cについての特許出願Cをした。また、X社は、特許出願Bについて出願審査請求をした。特許出願Bの審査官は、先行技術調査を行った結果、下記の刊行物d、e、fを発見した。

- ・刊行物d：特許出願Aの出願日よりも前に出願されたX社の特許出願Dについての公開公報（特許出願Aの出願日の後で、かつ特許出願Bの出願日よりも前に発行）
- ・刊行物e：特許出願Aの出願日よりも前に出願されたY社の特許出願Eについての公開公報（特許出願Aの出願日よりも前に発行）
- ・刊行物f：特許出願Aの出願日の後で、かつ特許出願Bの出願日よりも前に発行されたW社の研究者が発表した研究論文

特許出願Bの審査官は、刊行物d、e、f等に関し、下記のように判断した。

- ・刊行物dには、特許出願Bの請求項1に係る発明と同一の発明が記載されている。
- ・刊行物dに記載された発明と、特許出願Bの請求項3に係る発明との相違は微差に過ぎない。
- ・刊行物eに記載された発明と、特許出願Bの請求項1に係る発明との相違は微差に過ぎない。
- ・刊行物eに記載された発明と刊行物fに記載された発明を組み合わせると、特許出願Bの請求項3に係る発明と同一の発明になり、そのように組み合わせることに格別の困難性はない。
- ・特許出願Bの請求項2、4に係る発明については、現時点において、拒絶の理由を発見しない。

以上をふまえて、問17～問19に答えなさい。

問17

ア～ウを比較して、審査官が通知する拒絶理由として、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Bの請求項1に係る発明は、特許出願Dの当初明細書等に記載された発明と同一であるため、特許法第29条の2（拡大先願）の規定により、特許を受けることができない。
- イ 特許出願Bの請求項3に係る発明は、特許出願Dの当初明細書等に記載された発明と実質同一であるため、特許法第29条の2（拡大先願）の規定により、特許を受けることができない。
- ウ 特許出願Bの請求項3に係る発明は、当業者が、刊行物eに記載された発明に、刊行物fに記載された発明を組み合わせることで容易に想到することができたものであるため、特許法第29条第2項（進歩性）の規定により、特許を受けることができない。

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

問18

審査官は、特許出願Bについて1回目の拒絶理由通知をした。この拒絶理由通知では、請求項1, 3に係る発明については特許を受けることができないと判断され、請求項2, 4に係る発明については、現時点で、拒絶の理由が発見されないと判断された旨が記載されていた。拒絶理由通知に対する応答について、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 「請求項1, 3を削除して、請求項2, 4それぞれを独立形式に書き換えた場合、特許法第17条の2第4項のいわゆるシフト補正の制限が問題となりますか。」
乙 「今回の拒絶理由通知では、特許法第37条に規定される発明の単一性は拒絶理由とされていません。このため、審査官の判断によれば、請求項1, 3を削除して、請求項2, 4それぞれを独立形式に書き換えた場合でも、補正の前後で発明の単一性の要件を満たすことができるので、そのような補正はシフト補正に該当しないこととなります。」
- イ 甲 「今回の拒絶理由には同意できません。しかし、請求項2, 4については確実に権利化したいので、請求項1, 3について分割出願をすることも視野に入れておこうと思います。今回、補正なしに意見書のみを提出し、拒絶理由が解消していないと審査官が判断した場合、少なくとも1回は、分割出願の機会がありますか。」
乙 「少なくとも1回は分割出願の機会がありますが、拒絶査定がなされた場合、拒絶査定不服審判を請求しないと、分割出願ができません。拒絶査定不服審判の請求が必要になるのであれば、今の時点で分割出願を行っておいた方がよいかもしれません。」
- ウ 甲 「拒絶理由をふまえて請求項1, 3それぞれを補正した場合、新たな拒絶理由通知がされずに拒絶査定がされることがありますか。」
乙 「拒絶理由が通知された請求項1, 3それぞれについて補正をすれば、新たな拒絶理由通知がされずに拒絶査定がされることはありません。」
- エ 甲 「拒絶理由をふまえて請求項1, 3それぞれを補正する場合、補正はどのような範囲で行うことができますか。」
乙 「請求項1, 3の補正は、出願当初の明細書、図面又は要約書に記載されている範囲で行うことができます。」

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

問19

審査官は、特許出願Bに対して1回目の拒絶理由通知を発送した。この拒絶理由通知に対する応答期間の延長請求について、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、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 甲 「今回の拒絶理由通知に対する応答期間の延長請求には、どのような理由が必要ですか。」
乙 「理由は限定されていません。出願人の希望で、合理的な理由なしに延長請求することができます。」
- イ 甲 「今回の拒絶理由通知に対する応答期間の延長請求は、何回までできますか。」
乙 「応答期間の延長請求は1回のみです。」
- ウ 甲 「今回の拒絶理由通知に対する応答期間の延長請求は、いつまでに行う必要がありますか。」
乙 「応答期間の経過前に、延長請求を行う必要があります。」
- エ 甲 「今回の拒絶理由通知に対する応答期間を延長する場合、費用は発生しますか。」
乙 「特許庁に対する延長費用は発生します。」

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

- 8 X社が有している特許権に関する実施許諾につき、Y社はX社から次の特許実施許諾契約書案の提示を受けた。問20～問21に答えなさい。(出典:「知っておきたい特許契約の基礎知識」2010年9月21日改訂 独立行政法人工業所有権情報・研修館。なお、出題のため一部変更している。)

特許実施許諾契約書

X株式会社(以下「甲」という)とY株式会社(以下「乙」という)とは、甲が有している特許権について以下の通り本契約を締結する。

第1条(定義)

本契約において使用する次の用語の意味は、以下の通りとする。

- (1)「本件特許」とは、本件製品に関して甲が本契約締結日現在所有している次の特許権をいう。
特許第*****号 発明の名称「○○○○○○」
- (2)「本件製品」とは、・・・(以下、略)
- (3)「正味販売価格」とは、・・・(以下、略)
- (4)「事業年度」とは、4月1日から翌年の3月31日までをいう。

第2条(実施許諾)

甲は、本契約の期間中、乙に本件特許に基づいて日本国内において本件製品を製造及び販売する非独占的实施権を許諾する。

2 乙は、第三者に再実施権を与える権利を有しない。

第3条(製造数量)

乙は、本件製品を一事業年度あたり、最低○○台製造するものとし、実際の製造台数がこれに満たなかった場合には、○○台製造したものとみなす。

2 乙は、本件製品を一事業年度あたり、××台を超えて製造してはならない。

第4条(対価及び支払方法)

乙は、本契約第2条第1項に基づく実施権の許諾の対価として、甲の指定する銀行口座に次の金額を振り込むものとする。銀行手数料は乙の負担とする。

(1)イニシャルフィー

本契約の締結日から30日以内に金1000万円を支払う。

(2)実施料

毎年3月31日及び9月30日に先立つ6カ月間に販売した本件製品について、その正味販売価格の5%の金額をそれぞれ3月31日及び9月30日より30日以内に支払う。

第5条(実施報告)

乙は甲に対し、本契約締結後、毎年3月31日及び9月30日に先立つ6カ月間に製造した本件製品の数量及び販売した本件製品の数量、正味販売価格、総販売額、実施料を記載した実施報告書を、それぞれ3月31日及び9月30日より15日以内に送付するものとする。

(次ページに続く)

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

第6条(対価の不返還)

本契約に基づき、乙から甲に支払われた対価は、いかなる事由による場合でも乙に返還しない。但し、明白な誤計算の場合は、無利子で差額を返還する。

第7条(帳簿の保管と閲覧)

乙は、本契約期間中及び終了後3年間、第4条の実施料支払の基礎となる会計帳簿、その他の関係書類を保管する。甲は、本条の会計帳簿その他の関係書類を閲覧検査(複写を含む)できるものとする。

第8条(秘密保持)

甲及び乙は、本契約期間中に相手方から提供された情報を、本契約の履行以外の目的で使用してはならず、相手方の事前の書面による同意なしに第三者に開示又は漏洩してはならない。

2 前項にかかわらず、甲及び乙は、法律上の要請に基づき行政当局や裁判所等の公的機関に開示を求められた場合、相手方から提供された情報を開示することができる。

第9条(略)

第10条(改良技術)

乙は、本契約の有効期間中に、本件製品に関し改良を行ったときは、直ちにその内容を甲に通知する。

2 乙は、甲に対し、前項の改良に関する発明を無償で実施することができる独占的な権利を許諾する。但し、これにより、乙による当該発明の実施は、何ら制約されないものとする。

第11条(略)

第12条(特許等侵害の回避・排除)

乙は、第三者が本件特許を侵害し又は侵害しようとしていることを知ったときは、直ちにその旨を甲に通知し、侵害の排除又は予防について甲に協力するものとする。

第13条(本件特許の有効性)

乙は、直接又は間接に本件特許の有効性を争ってはならない。

第14条(権利不主張)

乙は、本契約期間中、甲及び甲から本件特許に関し実施許諾を受けている第三者に対し、自己が有する特許権を行使してはならない。

第15条(解除)(略)

第16条(契約期間)

本契約の有効期間は、契約締結の日から5年間とする。

2 本契約の終了後も第6条、第7条、第8条、第17条は有効に存続する。

第17条(契約終了後の措置)

乙は、本契約期間の満了、解除、その他理由のいかんを問わず本契約が終了したときは、本件製品の製造販売を直ちに中止しなくてはならない。但し、本契約期間満了の場合には、乙は本契約満了後6カ月間に限り、本契約満了の日において手持ちの本件製品を販売し、又は製造中の本件製品を完成して販売することができる。この場合、乙は、第4条の実施料の支払及び第5条の報告を本契約満了後7カ月以内に行うものとする。

第18条(略)

本契約締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。

(以下略)

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

問20

ア～エを比較して、本契約の条項に関して、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 第3条は、第1項で最低製造数量を規定し、第2項で最高製造数量を規定している。いずれの規定も他の技術の利用を排除するものとなっていなければ、原則として独占禁止法上の不公正な取引方法に該当することはない。
- イ 第10条第2項は、Y社に対し、自己の開発した改良技術につき、X社に無償で独占的なライセンスを許諾する義務を課しているものの、Y社が当該改良技術を利用する権利を留保しているため、Y社の事業活動を拘束する程度は小さく、Y社の研究開発意欲を損なうおそれがあるとは認められない場合には、原則として独占禁止法上の不公正な取引方法に該当しない。
- ウ 第13条は、無効とされるべき権利が存続し、当該権利に係る技術の利用が制限されることから、公正な競争を阻害することになるため、原則として独占禁止法上の不公正な取引方法に該当する。
- エ 第14条の規定は、Y社が、自己の有する特許権を行使できない場合が本契約期間中に限定されていることから、原則として独占禁止法上の不公正な取引方法に該当しない。

問21

ア～エを比較して、本契約の条項の解釈に関して、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 本件特許の実施が第三者の権利を侵害することが契約締結後に判明した場合であっても、Y社はX社に対し、瑕疵担保責任による損害賠償請求を行うことができる場合はない。
- イ 本契約において、Y社は第4条第1号で定めるイニシャルフィーを支払う際には、1000万円に加えて、消費税相当額をX社に支払う義務がある。
- ウ 本契約締結後、本件特許が第三者Z社により侵害された場合、Y社はX社に対し、Z社の侵害を排除するために差止請求訴訟を提起するよう要求することができる。
- エ 第17条は確認規定ではないため、同条がない場合、Y社は、本件特許が存続しているのであれば、本契約満了前に製造した本件製品であっても、本契約満了後に販売をすることはできないことになる。

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

- 9 素材メーカーのX社と重機械メーカーのY社は、X社が開発した炭素繊維をタービンプレードに用いた高性能蒸気タービンを両者で共同開発することの可能性を検討するための情報交換をすべく、次の内容の秘密保持契約書案を検討している。問22に答えなさい。

秘密保持契約書

X株式会社(以下「甲」という)とY株式会社(以下「乙」という)とは、甲が開発した炭素繊維をタービンプレードに用いた蒸気タービンの開発を共同して行うことの可否の検討(以下「本検討」という)のために、相互に情報を開示するにあたり、次の通り契約を締結する。

第1条(秘密情報)

本契約において、「秘密情報」とは、本契約の当事者の一方(以下「受領者」という)が、他方当事者(以下「開示者」という)から開示を受けた、炭素繊維又は蒸気タービンに関する技術上又は営業上の一切の情報をいう。但し、以下の各号のいずれかに該当するものは除く。

- (1) 開示を受けた際、既に公知となっていた情報
- (2) 開示を受けた際、既に保有していた情報
- (3) 開示を受けた後に、甲乙いずれかの責めによることなく、公知となった情報
- (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
- (5) 開示をすることにつき開示者から書面で承諾を得た情報

第2条(秘密保持義務)

- 1 受領者は秘密情報を本検討以外の目的に使用してはならず、第三者に開示又は漏洩してはならない。
- 2 前項にかかわらず、受領者は、裁判所からの命令その他法令により開示が義務づけられる場合には、秘密情報を開示することができる。但し、この場合、受領者は、秘密情報を開示することを事前に開示者に対し通知しなければならない。

(以下略)

問22

ア～エを比較して、本契約の条項に関して、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア X社から開示を受けた炭素繊維に関する情報につき、その後、Y社が、同じ情報を独自に開発したZ社から適法に開示を受けた場合、Z社からの開示以降、Y社は当該情報について第2条第1項に定める義務を負う場合はない。
- イ Y社からX社に開示された、蒸気タービンに関する情報が、その後、Y社の過失により公知となった場合であっても、X社は当該情報につき、引き続き第2条第1項に定める義務を負う。
- ウ Y社は、X社から開示を受けた、X社が新たに本件蒸気タービンとは無関係に開発した合金の生産計画に関する情報について第三者に開示しようとする場合には、事前にX社の書面による承諾を得なければならない。
- エ Y社が、X社から開示を受けた炭素繊維に関する情報を裁判所の命令に従って開示した場合、開示につき事前にX社に通知を行っていたのであれば、以後、Y社は当該情報について第2条第1項に定める義務を負わない。

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

10 問23～問29に答えなさい。

問23

電子部品メーカーX社は、電機メーカーY社から、Y社が開発中の携帯端末に用いるセンサの共同開発の申入を受けた。X社は、Y社へ提示するための共同開発契約書案を作成中であり、X社の知的財産部の部長甲と部員乙が内容を検討している。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 「Y社は、当社が製造販売する本共同開発の成果に基づくセンサの販売先はY社に限定される旨の規定を入れるよう要求してきているが、Y社の要求を拒否することはできますか。」
- 乙 「共同開発の成果に基づく製品の販売先を制限する規定は、独占禁止法上、不公正な取引方法に該当するおそれがある事項のため、そのような規定は、独占禁止法上問題となり得る旨の主張ができます。」
- イ 甲 「本契約書案では、共同開発により得られた発明に関する特許権は一律に当社とY社の共有となります。共有関係の解消に関し特に規定を設けていない本契約書案のもとで、当社の承諾なくY社が特許権の共有関係から抜ける方法として、共有物の分割請求(民法第256条第1項本文)は考えられますか。」
- 乙 「民法第256条は有体物の共有について適用される規定で、特許権の共有には適用がないため、共有物の分割請求は特許権の共有関係の解消には使えません。」
- ウ 甲 「本契約書案に損害賠償条項を設け、債務不履行の場合に所定の額の損害賠償額を相手方に支払う旨を規定した場合(損害賠償額の予定)、Y社が債務不履行となり、実際に発生した損害の額が、規定された賠償額を上回っていたとき、どうなりますか。」
- 乙 「裁判において、実際に発生した損害の額が、規定された賠償額を上回っていることを当社が立証できたとしても、規定された額しか損害賠償は認められません。」

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

問24

X社とY社との間には、Y社が保有する特許権PについてX社に実施を許諾する実施許諾契約(以下「本件契約」という)が締結されている。ア～エを比較して、本件契約の内容に対するX社の法務部の部員の発言に関して、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 「本件契約では、Y社が第三者に特許権Pを譲渡することについて制限する条項は設けられていません。本件契約の締結後にY社が特許権PをW社に譲渡した場合であっても、わが社はW社に対して、実施権を主張することができます。」
- イ 「本件契約では、Y社が第三者に特許権Pを譲渡することについて制限する条項は設けられていません。当然対抗制度があるので、当該条項がなくても、わが社に不利になることはありません。」
- ウ 「本件契約は、わが社の製品Aが特許権Pの技術的範囲に属すると考えたという理由に基づいて締結したものでしたが、再検討したところ、製品Aは特許権Pの技術的範囲には属しないことが判明しました。本件契約に既払実施料の不返還合意条項はありませんが、契約締結当時、上記理由はY社に伝えていましたから、要素の錯誤に該当すれば、既払実施料の不当利得返還を請求できる場合があります。」
- エ 「本件契約ではわが社に独占的通常実施権が許諾されていますが、Y社が第三者に特許権Pを譲渡することについて制限する条項は設けられていません。本件契約の締結後にY社が特許権PをV社に譲渡した場合、V社がわが社以外の者に対して特許権Pについての実実施許諾をしても、V社に対して当然には債務不履行責任を問えません。」

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

問25

X社の知的財産部の部員甲と部員乙が、X社の保有していた特許権Pに関連するY社が販売する製品Aについて、会話をしている。ここで、特許権Pの存続期間は2年前に満了している。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)

甲 「製品Aの販売が特許権Pを侵害することがわかり、Y社に対する訴訟の提起を検討しているそうですね。Y社に対して、製品Aの販売の差止めと、損害賠償を請求するのですか。」

乙の発言1 「特許権Pは、特許期間が2年前に満了しているので、差止請求はできません。」

甲 「そうですか。では、不法行為に基づく損害賠償請求権は3年で消滅時効にかかるのですから、あと1年で損害賠償請求ができなくなってしまうのでしょうか。」

乙の発言2 「不法行為に基づく損害賠償請求の消滅時効の起算点は、『損害及び加害者を知った時』です。わが社が、製品Aに係るY社による侵害を現実認識したのは半年前なので、今から2年半以内に損害賠償請求訴訟を提起しない限り、損害賠償請求権が時効消滅します。」

甲 「Y社は5年前から製品Aの販売を続けていたそうですね。Y社に対して、どの期間の販売行為について、損害賠償を請求できますか。」

乙 「5年前から2年前までの3年間分の販売行為についての損害賠償を請求できます。」

甲 「もし、損害賠償請求権が時効消滅にかかってしまった場合は、わが社はY社に対して何ら請求できないのですか。」

乙の発言3 「その場合も、5年前から2年前までの3年間分の販売行為についての実施料相当額について、不当利得返還を請求できます。」

ア 発言1

イ 発言2

ウ 発言3

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

問26

X社の知的財産部の部員甲と部員乙が会話をしている。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。

- 甲 「特許権侵害訴訟で提出される証拠の中には、あまり外部に見られたくない情報が含まれているものが沢山あるはずですよ。そういった情報の秘密を保持するために、どのような対策が考えられますか。」
- 乙 「まず、そもそも侵害の成否や損害額等の争点に無関係な部分で見られたくない情報が記載された部分については、黒塗りでマスキングしたものを証拠として準備します。それから、提出する証拠に記載されている営業秘密に関しては、[1]を行うとよいと思います。ただ、[1]では、[2]との関係では秘密を保持できません。当該営業秘密が[2]により訴訟の追行の目的以外の目的で使用されたり、訴訟関係人以外の者へ開示されることを防ぐための手続として[3]があります。」

ア [1] = 訴訟記録の閲覧等の制限の申立て

[2] = 第三者

[3] = 秘密保持命令の申立て

イ [1] = 秘密保持命令の申立て

[2] = 相手方当事者

[3] = インカメラ手続

ウ [1] = 訴訟記録の閲覧等の制限の申立て

[2] = 相手方当事者

[3] = 秘密保持命令の申立て

エ [1] = 秘密保持命令の申立て

[2] = 第三者

[3] = 証拠保全の申立て

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

問27

X社は、自社が保有する特許権Pに基づいて、Y社に対して侵害訴訟を提起した。ア～エを比較して、X社の考えとして、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 侵害訴訟において、Y社による特許無効の抗弁が認められ、X社の敗訴判決が確定した場合、特許権Pは訴外W社との関係でも無効になる。
- イ 侵害訴訟や審決取消訴訟では、争点及び証拠の整理のため弁論準備手続が活用される。弁論準備手続期日は、口頭弁論期日と同様、当事者双方が立ち会う形で行われるが、第三者の傍聴は原則として許されておらず、また弁論準備手続期日において提出した主張書面の内容や取調べがなされた証拠も、口頭弁論期日において結果が陳述されない限り、裁判の基礎資料とされない。
- ウ 弁論主義が適用される特許権侵害訴訟においては、X社が特許権Pの有効性を示す証拠として提出した証拠から認定された事実が、特許権Pの有効性を否定する方向で用いられることは許されない。
- エ Y社が特許権Pに対して特許無効審判を請求したところ、請求棄却審決が出たので、Y社は審決取消訴訟を提起した。この場合、X社にとって、和解をするメリットは見当たらない。

問28

X社の知的財産部の部員甲と部員乙は、弁理士の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、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 甲 「関税法に規定する認定手続に関する税関長に対する手続について、弁理士に代理してもらうことはできますか。」
乙 「そのような手続の代理は、すべて弁理士ではなく弁護士に依頼する必要があります。」
- イ 甲 「他社の特許に対して請求した特許無効審判で、請求棄却審決がされた後に、審決取消訴訟を提起する場合はどうなりますか。」
乙 「弁理士は、単独で当該訴訟の代理をすることができますので、弁護士に依頼する必要はありません。」
- ウ 甲 「当社の特許で他社に対して特許侵害訴訟を提起する場合はどうなりますか。」
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は、その特許侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件には、その訴訟代理人となることができます。」
- エ 甲 「特許に関する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 「特定の団体が行う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す。」

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

問29

X社は、同一の発明について、日本で特許権P、A国において特許権Qを取得している。X社の知的財産部の部長甲と部員乙がX社の模倣品対策について検討している。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 「営業部からA国の国内で特許権Qを侵害した模倣品が出回っており、将来わが国にも輸入される可能性があるから注意してくれとの話があったが、模倣品の輸入防止対策はどのようになっていますか。」
- 乙 「その製品については2016年6月、東京税関長に対して輸入差止めの申立てを行い受理されています。この輸入差止申立ての有効期間は4年となっており、当該期間内に輸入されようとする貨物が特許権Pを侵害していると思料される場合は、税関は認定手続を開始します。」
- イ 甲 「我々も輸入されようとする貨物が特許権Pを侵害しているか否かは貨物を検査しないと正確な判断を行うことは難しいですが、税関が認定手続を開始した場合、わが社は当該貨物の検査を行うことができますか。」
- 乙 「税関が特許権侵害疑義貨物として認定手続を開始した場合、税関長が輸入を許可するまでの間は、いつでも税関長に対して見本検査の申請をすることができ、承認が得られれば見本検査をすることができます。」
- ウ 甲 「特許権侵害疑義貨物の見本検査は第三者の検査機関で行う必要がありますか、又はわが社の研究所で行うことができますか。」
- 乙 「税関長に対して見本検査の承認申請を行う際、見本検査の場所及び日時等を記載して申請することとされており、税関長の承認が得られればわが社の研究所において見本検査を行うこともできます。」

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

11 製缶メーカーX社は、平成28年1月から国内で飲料用缶Aを製造販売していたところ、飲料メーカーのY社から、飲料用缶Aの製造販売がY社の保有する特許権Pを侵害する旨の警告書が送られてきた。X社の知的財産部の部長甲と部員乙が検討をしている。乙が調査をしたところ、次のことがわかった。問30～問31に答えなさい。

- ・特許権Pの出願日は平成26年1月である。
- ・特許権Pの特許請求の範囲を確認したところ、請求項1は、飲料用缶に係る発明で、請求項2は、飲料用缶に充填された缶入り飲料に係る発明であった。
- ・X社は、缶の素材であるアルミ板を金属素材メーカーW社から購入し、加工して飲料用缶Aを製造している。W社は、Y社が100%出資する完全子会社である。
- ・X社は、飲料用缶Aとして、平成24年から2種の飲料用の缶であるコーヒー飲料用缶B、スープ用缶Cの試作を進めた。平成27年にコーヒー飲料用缶Bを飲料用缶Aの形状として決定している。コーヒー飲料用缶Bの形状は最終決定までに何度か設計変更されている。平成25年に、スープ用缶Cの最終形状が決定し、この年からX社が製造販売をしていたが、その後、生産数量を拡大すべく、一部は金属加工会社であるV社に製造を依頼し、製造された全製品を納入させている。

問30

ア～エを比較して、警告書への対応に関する乙の発言として、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 「わが社が製造販売している飲料用缶Aは飲料用缶ではありますが、飲料そのものは充填されておりません。請求項2に係る発明の構成要件のすべてを充足するものでなく、飲料用缶Aの製造販売は請求項2に係る特許権の侵害とはなりません。」
- イ 「わが社が製造販売している飲料用缶Aは、W社から購入した素材を用いております。そのため、特許権Pは消尽しているので、わが社の飲料用缶Aの製造販売は特許権Pを侵害する可能性は低いです。」
- ウ 「今回警告書を受け取ったのはわが社のみですが、もしV社にも警告書が来た場合は、V社はわが社のための請負製造を行っておりますので、わが社の先使用权が認められた場合は、その権利を援用できることがあると考えます。」
- エ 「わが社は特許権Pの出願前から、コーヒー飲料用缶Bを試作していますが、形状が設計変更されているので、飲料用缶Aに関して、先使用权が認められることはありません。」

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

問31

ア～エを比較して、特許権Pへの対応に関する乙の発言として、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 「特許権Pに対しては情報提供をすることができます。これにより、警告をしてきた相手企業に対して牽制をするとともに、わが社以外に特許無効審判を請求しようとする者に対して参考情報を提供できるというメリットがあります。しかしながら、相手側にも訂正を検討する余地を与えてしまうなどのデメリットもあります。」
- イ 「特許権Pの特許掲載公報の発行日からは、まだ、3カ月しか経過してなく、特許権Pに対して異議申立てをすることができます。異議申立てにおいては書面審理で行われますが、証拠調べにおいて、出頭が求められることがあります。」
- ウ 「わが社は特許権Pに対して特許無効審判を請求することができます。しかしながら、今後Y社との和解交渉が進むことも考えられますので、わが社が請求人として前面に出て特許無効審判を請求することは避けたいと考えます。特許無効審判は何人も請求可能なので、他者にダミーとして本件の審判請求を依頼しましょう。」
- エ 「飲料用缶Aは、米国やドイツでも販売が開始され、売上を伸ばしつつあります。将来的にはこれらの国での紛争も予想されますので、本件と並行して対応外国出願への対応も検討する必要があります。特許権Pの対応出願を調べますと欧州にも存在することがわかりました。しかし、この欧州特許は欧州特許公報が発行されたばかりです。欧州特許の付与の公告から9カ月以内であれば異議申立てをすることができますので、至急異議申立てを検討すべきです。」

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

12 X社は、新たな顕微鏡aを開発したので、顕微鏡aについて特許出願Aをし、特許権Bを取得した。また、X社は、特許出願Aの後に顕微鏡aの製造販売を開始したところ、特定用途での計測機能が受けて、従来品と比較してヒット商品となった。X社の知的財産部の部員甲と部員乙は、Y社が製造販売している顕微鏡bが、X社の顕微鏡aと同様、特定用途での計測機能を有するものであることを知った。甲がY社の顕微鏡bを確認し、X社の内部で慎重に検討を進めたところ、顕微鏡bは、特許権Bに係る特許発明の技術的範囲に属するとの結論に至った。また、甲がY社の製品群を確認したところ、Y社は、顕微鏡bの製造販売よりも前に別の顕微鏡cの製造販売を開始しており、顕微鏡cにも顕微鏡bと同様の計測機能が取り入れられていることがわかった。問32～問33に答えなさい。

問32

Y社による顕微鏡b、cの製造販売等に関して、甲と乙が会話をしている。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 「Y社の顕微鏡b又はcの製造販売の開始時点が特許出願Aの後であっても、Y社が特許権Bについて先使用権を有することは考えられますか。」
- 乙 「顕微鏡b又はcの製造販売の開始時点が特許出願Aの後であっても、顕微鏡b又はcの製造販売の準備が特許出願Aの際、現に行われていれば、その準備によりY社が特許権Bについて先使用権を有することがあり得ます。但し、そのような準備が先使用権の要件を満たすためには、特許出願Aの時点において、Y社が、顕微鏡b又はcの製造販売を即時に行う意図を有しており、かつ、その即時の製造販売の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることが必要です。」
- イ 甲 「Y社による顕微鏡cの製造販売によりY社が特許権Bについて先使用権を有している場合、この先使用権の効力は顕微鏡bの製造販売まで及びますか。」
- 乙 「先使用権の効力は、実際に実施している範囲に対してのみ及び、設計変更が行われた場合、先使用権の範囲外となります。このため、Y社による顕微鏡cの製造販売によりY社が先使用権を有している場合でも、Y社は、顕微鏡bの製造販売について、その先使用権を主張できることはありません。」
- ウ 甲 「仮にY社による顕微鏡cの製造販売が外国のみで行われ、顕微鏡cが全く日本国内に持ち込まれていない場合でも、外国での製造販売により、Y社が特許権Bについて先使用権を有することはありますか。」
- 乙 「先使用権の要件の1つとしての実施行為は、日本国内又は外国のいずれでも構いませんので、外国での製造販売のみによりY社が特許権Bについて先使用権を有することはあり得ます。」

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

問33

甲は、Y社による顕微鏡bの製造販売等が特許権Bの侵害を構成するとの結論に至ったため、権利行使の準備を進める一方、特許権Bに無効理由がないかを確認した。その結果、甲は、特許権Bに係る特許請求の範囲の一部を訂正すべきであると考えている。当該訂正を行うための訂正審判に関して、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 「訂正審判で行う特許請求の範囲の訂正の目的には、どのような制限が課されますか。」
乙 「訂正の目的は、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正及び明瞭でない記載の釈明に限られます。」
- イ 甲 「訂正審判で特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を行う場合、どのような制限が課されますか。」
乙 「特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を行う場合、その訂正前の当該請求項に記載された発明とその訂正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一でなければならないとの要件が課されます。」
- ウ 甲 「特許請求の範囲について誤記の訂正を目的とする訂正を行う場合、新規性や進歩性等の独立特許要件は判断されますか。」
乙 「誤記の訂正を目的とする訂正については、独立特許要件は課されませんので、新規事項追加などのその他の要件を満たす必要があります。」
- エ 甲 「特許権侵害に基づく差止請求訴訟を提起した後であっても、訂正審判を請求することができますか。」
乙 「差止請求訴訟の提起は、訂正審判の時期的要件には関係ありませんので、特許権侵害に基づく差止請求訴訟を提起した後であっても、訂正審判を請求することができます。」

【第28回1級（特許管理業務）学科試験】

13 日本の自動車部品メーカーX社は、研究開発部において完成された新規なヘッドライトaに関する発明Aについて2016年12月5日に日本に特許出願Pを行った。その後、さらに、研究開発部において、ヘッドライトaの改良発明である発明Bを完成した。X社は、発明Bについて別に出願すべきかどうかを検討したが、発明Aの部分的な改良に過ぎないことから、2017年7月5日に特許法第41条に規定する国内優先権を主張して発明A及び発明Bを含む特許出願Qを日本に行った。その後、X社の知的財産部において、発明A及び発明Bに関して、パリ条約の同盟国であるY国に特許出願を行うことを検討している。問34～問36に答えなさい。

問34

ア～エを比較して、X社が発明A及び発明Bについて、Y国にパリ条約上の優先権を主張して特許出願を行う場合に関して、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 特許出願Qのみに基づく優先権を主張して、2018年7月5日までに発明A及び発明Bを含む特許出願を行うことにより、発明A及び発明Bについて、Y国において優先権の利益を受けることができる。
- イ 特許出願P及び特許出願Qの双方に基づき優先権を主張して、2018年7月5日までに発明A及び発明Bを含む特許出願を行うことにより、発明A及び発明Bについて、Y国において優先権の利益を受けることができる。
- ウ 特許出願Qのみに基づく優先権を主張して、2017年12月5日までに発明A及び発明Bを含む特許出願を行うことにより、発明A及び発明Bについて、Y国において優先権の利益を受けることができる。
- エ 特許出願P及び特許出願Qの双方に基づき優先権を主張して、2017年12月5日までに発明A及び発明Bを含む特許出願を行うことにより、発明A及び発明Bについて、Y国において優先権の利益を受けることができる。

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

問35

X社は、発明A及び発明Bのいずれについても優先権の主張が認められ、Y国において発明A及び発明Bをそれぞれ特許請求の範囲に記載した特許を取得した。ところが、発明Aに係るヘッドライトaについて、2017年4月1日に発売された自動車の部品として他社に使用されていることが判明した。ア～エを比較して、この場合におけるY国における特許の取扱いに関して、最も適切と考えられるものはどれか。但し、Y国においては請求項ごとに特許を無効にすることができるものとする。

- ア Y国において発明Aに係る特許について無効とされる場合がある。
- イ Y国において発明Bに係る特許について無効とされる場合がある。
- ウ Y国において発明A、Bに係る特許についていずれも無効とされる場合がある。
- エ Y国において発明A、Bに係る特許のいずれについても無効とはされない。

問36

X社はY国において発明A及び発明Bに係る特許を取得したが、X社の知的財産部において、X社は一定期間、Y国において発明A及び発明Bを実施する予定がないことがわかった。Y国の特許法の規定の詳細が不明なため、パリ条約の規定に基づいてX社の知的財産部の部員甲が前記特許の取扱いについて検討している。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。

- ア Y国では発明A及び発明Bについて不実施の場合の実施権の強制的設定について請求できる可能性はあるが、たとえX社がY国において不実施であることについて正当であることを明らかにしても、実施権の強制的設定が拒絶される可能性はない。
- イ Y国でX社が取得した発明A及び発明Bに係る特許について、Y国における実施権の強制的設定がされる可能性があるが、その後に発明A、Bの不実施を理由としてY国の特許を取り消すことができる場合はない。
- ウ Y国は、発明A及び発明Bについて不実施の場合に排他的な実施権の強制的設定をすることができる場合はない。
- エ Y国は、日本において製造されたヘッドライトaをY国に輸入する場合に、Y国で取得した発明A及び発明Bに係る特許の効力を失わせることができる。

【第28回1級（特許管理業務）学科試験】

14 U社は次の発明について、国内特許出願に基づいて優先権を主張した国際出願Pをしたところ、サーチレポート（抜粋）を受領した。U社の知的財産部の部員甲は、発明者乙にサーチレポートの内容を伝えた。問37～問39に答えなさい。

請求の範囲	
【請求項1】	工程α、β及びγを備える焼菓子の製造方法。
【請求項2】	工程αを30℃～60℃で行うことを特徴とする、請求項1に記載の焼菓子の製造方法。
【請求項3】	工程βを70℃～80℃で行うことを特徴とする、請求項1又は2に記載の焼菓子の製造方法。
【請求項4】	工程γを160℃～180℃で行うことを特徴とする、請求項1～3のいずれか1項に記載の焼菓子の製造方法。
【請求項5】	請求項1に記載の製造方法により製造された焼菓子。

C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー	引用文献名及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	J P 60-***** A (W株式会社) 1985. 05. 20, 請求項1-2, 段落【0025】, 【0040】 (ファミリーなし)	1, 2, 5
Y	J P 2016-***** A (V株式会社) 2016. 09. 22, 請求項1-4, 段落【0032】-【0039】, 図2, 3 (ファミリーなし)	1-5
A	J P 2016-***** A (U株式会社) 2016. 11. 12, 段落【0001】, 【0011】, 図1 (ファミリーなし)	1-5

問37

甲は、乙に対して、サーチレポート記載の引用文献のカテゴリーについて説明している。ア～エを比較して、甲の発言として、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 「カテゴリーYは、『関連性が高い文献であり、この文献単独で新規性・進歩性がないと判断できるもの』という分類です。」
- イ 「カテゴリーAの文献しか挙がっていないときは、各移行国での審査において進歩性が認められることとなります。」
- ウ 「カテゴリーXやYの文献が挙がっているときは、新規性又は進歩性がないという認定なので、所定の期間内に補正又は反論する必要があります。」
- エ 「カテゴリーの意味については、サーチレポート内に注釈が載っています。一緒に確認してみましょう。」

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

問38

甲は、国際出願Pについて国際予備審査を請求すべきと考えている。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 いくつかの締約国では、経過規定によって優先日から30カ月よりも早い国内書面提出期限が設定されている。これらの国でも、国際予備審査を請求すれば優先日から30カ月の期間を得ることができるようになる。
- イ サーチレポートの結果が思わしくないので、国際予備審査の請求とともに補正書を提出してみよう。そうすれば、肯定的な国際予備報告書を得ることができるかもしれない。
- ウ サーチレポートの結果が思わしくないので、国際予備審査を請求してみよう。そうすれば、特許協力条約(PCT)第19条に基づき、一度だけ請求項を補正することができる。
- エ 国際予備審査は、いつでも請求できるものではなく、原則として、サーチレポート送付日から3カ月又は優先日から22カ月のいずれかのうち遅い日が請求期限となる。

問39

U社は、国際出願Pを中国に移行することにした。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。

- ア 請求項4は多数項従属請求項を引用する多数項従属請求項(いわゆるマルチマルチクレーム)なので、日本とは異なり、原則として拒絶理由となる。
- イ 請求項5はプロダクト・バイ・プロセス・クレームなので、日本と同様に、原則として拒絶理由となる。
- ウ 中国には特許と実用新案の二重出願制度がある。中国では製造方法の考案も実用新案の保護対象として認められるので、国際出願Pについては特許だけでなく実用新案としても中国に移行することができる。
- エ 国際出願Pに基づく中国出願の審査請求期限は、国際出願日から3年である。

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

15 米国で特許出願する場合、クレームの形式等に対する審査上の取扱について、日本国における取扱と異なる点も多い。問40～問42に答えなさい。

問40

ア～エを比較して、クレームの様式に関して、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア クレームの総数が一定数を超えると、加算料金が発生するが、前記一定数以内であっても、独立クレームが一定数を超えると、別途、加算料金が発生する。
- イ “An apparatus according to one of claims 2, 3, and 4, further comprising D”のように、多数項従属請求項は認められるが、追加料金が発生する。
- ウ 補正によって、クレームを削除した場合、クレーム番号を繰り上げないので、クレーム番号には欠番が生じるが、特許可能な状態になった際に、審査官によって、クレーム番号の振り直しが行われる。
- エ クレーム中に各構成要素について対応する実施例の参照符号を記載することが推奨されている。

問41

ア～エを比較して、クレームの記載に関して、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア クレームの前置部、すなわち、プレアンプル (preamble) に記載された事項も、発明の特徴的部分として構成要素とみなす旨が、MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) に規定されている。
- イ クレームの移行部、すなわち、トランジション (transition) では、クレームの構成が必要最小限の構成要素であることを示す “comprising” を使用した場合、例えば、当該構成要素として “a pair of screws” と記載すれば、2個又はそれ以上の “screw” を意味することになる。
- ウ クレームの本体部、すなわち、ボディ (body) において、記載される各構成要素は、初めて登場する場合は、“a” 又は “an” を付し、2回目以降に登場する場合は、“the” 又は “said” を付すことにより、先行詞の存在の有無を明確にできる。
- エ クレームの本体部、すなわち、ボディ (body) において、数値が記載されている場合、「約」を意味する “about” を付しても、直ちに、クレームが拒絶されることはない。

【第28回1級（特許管理業務）学科試験】

問42

ア～ウを比較して、特殊なクレームの記載方法に関して、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 物の発明を当該物の構造ではなく、当該物が有する機能で特定することは、認められており、この場合、原則として、当該記載は、そのような機能を有するすべての物を意味するものと解釈される。
- イ 1つのクレームに、複数の物質を択一形式で記載する形式は、認められており、前記複数の物質ごとにクレームを作成する場合に比べて、クレーム数を減らすことができる。
- ウ 物の発明が、当該物を作る方法によって特定されている場合、その方法が、引用文献で開示されていなければ、審査官は、その物が引用文献で開示されていても、一応（**prima facie**）、新規性ありと判断する。

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

16 ソフトウェアベンチャーのX社は、コンピュータを利用して稼働する金融取引に関する処理システム(ソフトウェア関連発明)について、わが国でした特許出願Pに基づいて、パリ条約上の優先権を主張して米国に特許出願Qをした。問43～問45に答えなさい。

問43

X社は、特許出願Pに先立ち、2017年5月1日に、わが国において金融機関向けに、処理システムに係る発明の説明会を開催した。その後、X社は、2017年10月1日に、わが国で、新規性喪失の例外規定(特許法第30条)の適用を受けて特許出願Pをしているが、米国においても、特許出願Qについて、新規性喪失の例外規定(米国特許法第102条(b)(1))の適用を受けるための手続を検討している。ア～エを比較して、米国における前記新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続に関して、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 米国のグレースピリオド(grace period)の起算日は「有効出願日」であり、説明会の開催が、2016年10月1日以降であるから、特許出願Qについて、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。
- イ 特許出願Qについて、新規性喪失の例外規定の適用を受けるために、特許出願時にグレースピリオド(grace period)の適用を受けるための申請手続は要求されない。
- ウ 特許出願Qの出願日が2017年12月1日である一方、同一の発明について、2017年6月1日に米国人のY社が米国で特許出願をした場合、特許出願Qについて特許を受けることができない。
- エ X社は、米国においても、2017年11月1日に説明会を金融機関向けに開催したが、わが国で一旦開示されたものなので、米国での説明会の開催は、特許出願Qに対する新規性喪失の例外規定の適用について、影響はない。

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

問44

特許出願Qに対して、ファーストオフィスアクション (first office action) が通知された。ア～ウを比較して、特許要件に関して、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Eはない)

- ア 特許出願Qに係る処理システムは、一般的な汎用コンピュータに抽象的概念 (abstract idea) を適用させただけであり、特許適格性を欠くと判断された場合は、法定の主題 (米国特許法第101条) の要件を欠くと判断されたものと考えられるが、処理のプロセスを方法のクレームとして記載すれば、特許適格性の要件を満たす。
- イ 特許出願Qに係る処理システムが、抽象的概念 (abstract idea) に該当するとして法定の主題 (米国特許法第101条) の要件を欠くと判断された場合であっても、当該抽象的概念 (abstract idea) を著しく超えるほどの (significantly more) 追加的要素がクレーム全体に記載されていれば、法定の主題の要件は満たす。
- ウ 金融取引をソフトウェアによって処理するシステムに関する先行技術が存在し、これに為替取引をソフトウェアによって処理するシステムに関する先行技術を組み合わせることで、特許出願Qに係る処理システムが、非自明性 (米国特許法第103条) の要件を満たさないと判断された場合、X社が、両先行技術の組合せによって、予期せぬ効果 (unexpected results) があることを主張することは、非自明性 (米国特許法第103条) の要件を満たすことを立証する有効な反論と考えられる。

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

問45

特許出願Qに対して、ファーストオフィスアクション (first office action) に次いで、ファイナルオフィスアクション (final office action) が通知された。ア～エを比較して、ファイナルオフィスアクションの手続に関して、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア X社は、ファイナルオフィスアクションが発行されてから、3カ月以内に応答しなければならないが、この応答期間は、応答期間満了前に延長料金を支払うことにより、1カ月単位で、最大3カ月延長することができる。
- イ X社が、ファイナルオフィスアクションに対する応答期間内に、意見書、補正書を提出しても、特許出願Qが放棄されたものとみなされる場合がある。
- ウ X社は、ファイナルオフィスアクションに応答した後、審査官からアドバイザリアクション (advisory action) を受け取った場合、ファイナルオフィスアクションの応答期間にかかわらず、アドバイザリアクションの発行日から、2カ月以内に意見書、補正書を提出することができる。
- エ X社は、アドバイザリアクション (advisory action) を受け取った場合、継続審査請求 (RCE : request for continued examination) することができるが、継続審査請求の際には、情報開示陳述書 (IDS)、補正書、意見書等の提出物 (submission) の提出は任意であり、これら提出物を提出しなくても、継続審査請求は受理される。

【第28回1級(特許管理業務)学科試験】

【1級学科】

番号 正解

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