

（はじめに）

すべての問題文の条件設定において、特に断りのない限り、他に特殊な事情がないものとします。また、各問題の選択枝における条件設定は独立したものと考え、同一問題内における他の選択枝には影響しないものとします。

特に日時の指定のない限り、2018年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に答えなさい。

### 問1

X銀行の営業担当者甲は、取引先の中小企業Y社の保有する知的財産権の価値評価をマーケット・アプローチによって行うことを検討している。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 マーケット・アプローチは、当該知的財産権に対する投資金額あるいは当該知的財産権を改めて調達する場合に要する費用がそのまま価値となるため、客観性が高く主観や恣意性が入りにくいという性格を持つ一方で、投下した支出内容と経済的成果（将来成果を生み出した場合の価値増分）との関係が必ずしも明確でないという性格を有するので注意が必要である。
- イ マーケット・アプローチは、第三者間の取引事例を通じた価格を評価額とすることから、客観性が高いという性格を持つ一方で、特に知的財産権の場合は、類似する取引事例が存在しないことが多く、採用が困難なケースが少なくないため注意が必要である。
- ウ マーケット・アプローチは、その知的財産権を実際活用することにより将来獲得される利益を評価の対象とすることから、価値概念に最も近い性格を持つ一方で、将来予測についての不確実性が伴い、評価に際して使用した数値の信頼性や安定性の確保が重要となるため注意が必要である。
- エ マーケット・アプローチは、評価対象となる知的財産権を現在の状態に到達させるために負担されてきたすべての支出原価の合計にて評価する方法や、評価対象の知的財産権と類似の特性を持った知的財産権を再び創出するために必要な負担額を見積評価する方法などのいくつかの方法があるため注意が必要である。

【第3 1回1級（特許専門業務）学科試験】

- 2 特許庁が2017年4月に改訂した知財人材スキル標準（version 2.0）において、戦略（1.1.1） A. で記述している「IPランドスケープ」について、問2～問3に答えなさい。

問2

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 IPランドスケープのミッションは、新規事業の創出、既存事業の維持・成長、既存事業の縮小・撤退の全社的課題について貢献することである。
- イ IPランドスケープの業務内容には、①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、②企業、技術毎の知財マップ及び市場ポジションの把握、③個別技術・特許の動向把握、④自社及び競合の状況、技術・知財のライフサイクルを勘案した特許、意匠、商標、ノウハウ管理を含めた特許戦略だけに留まらない知財ミックスパッケージの提案、⑤知財デューデリジェンス、⑥潜在顧客の探索を実施し、自社の将来的な市場ポジションを提示すること、が含まれる。
- ウ IPランドスケープを実行するためには、市場の視点からみた技術のトレンドに関する知識や経営学の基礎理論等に関するビジネスに関する知識よりも、特許法に関する知識や特許出願に係る明細書の作成や読解、権利解釈に関する知識が必要となる。
- エ IPランドスケープを実行するためには、自社の業界及び関連する様々な業界の企業動向、技術動向を把握する能力、競合等の特許出願の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が必要となる。

問3

ア～エを比較して、IPランドスケープを行う場合の情報収集、分析に関して、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 分析を行う対象市場における製品や技術に関する特許出願の情報を収集し、特許出願の状況を分析する。
- イ 分析を行う対象市場における製品や技術を保有する企業の有価証券報告書等の経営情報を収集し、対象市場の企業分析を行う。
- ウ 分析を行う対象市場における製品や技術に関する技術論文や新製品発表等のニュースリリース、展示会出展情報を収集し、技術開発動向や製品販売等のビジネス状況を分析する。
- エ 分析を行う対象市場における製品や技術に関する特許出願の情報や論文、ニュースリリース等のマーケティング情報を収集すると共に、これらの製品や技術を保有する企業の経営情報を収集し、特許出願の情報とビジネス情報を関係づけてマーケティング分析を行う。

【第31回1級（特許専門業務）学科試験】

- 3 次の文章は、自社の特許を群として戦略的に管理する必要性について2007年4月に経済産業省、特許庁から公表された「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>」から抜粋したものである（なお、出題のため一部変更している）。問4に答えなさい。

わが国の企業は多数の特許を取得しているが、その数の多さのために各社が特許を適切に管理しきれなくなっているという現実的な問題も指摘される。そこで、管理をすることで、管理を行うことが可能となる。特に、技術の複合化が進んでいる分野においては、1つの商品を数百にも及ぶ特許権で保護することもあり、そのような商品を扱う企業においては、研究開発成果である発明を、個々に単体でとらえるのではなく、商品や技術テーマ等との関係で「群」としてとらえていくことの必要性に迫られている。そして、管理をすることは、「群」としての実態をとらえるにあたってより有効である。

問4

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。

- ア  = 複数の特許を、ある程度の塊の特許群として  
 = 自社の特許権だけでなく他社の特許権も含めて  
 = 特許権を保有する目的に合致した
- イ  = 特許権を保有する目的に合致した  
 = 複数の特許を、ある程度の塊の特許群として  
 = 自社の特許権だけでなく他社の特許権も含めて
- ウ  = 自社の特許権だけでなく他社の特許権も含めて  
 = 複数の特許を、ある程度の塊の特許群として  
 = 特許権を保有する目的に合致した
- エ  = 複数の特許を、ある程度の塊の特許群として  
 = 特許権を保有する目的に合致した  
 = 自社の特許権だけでなく他社の特許権も含めて

【第31回1級（特許専門業務）学科試験】

- 4 経済産業省産業技術環境局基準認証ユニットが作成した「標準化実務入門」（平成28年1月7日改訂）で示される標準化に関して、問5～問7に答えなさい。

問5

次の文章は、作成プロセスによる標準の説明をしたものである。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。（出典：「標準化実務入門」 経済産業省 平成28年1月7日改訂。なお、出題のため一部変更している。）

1 は、ある特定の標準の策定に関心のある企業が自発的に集まって、その集まりにおける合意によって作成された標準である。2 は、公的な標準ではなく、市場の実勢によって圧倒的なシェアが生じた結果として標準とみなされるようになった「特定企業・業界標準」の標準や製品を指すものである。3 は、国際標準化機関や国家標準化機関、標準化団体等により公的な標準として策定された標準である。

- |   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| ア | 1 =フォーラム標準 | 2 =デファクト標準 | 3 =デジュール標準 |
| イ | 1 =デジュール標準 | 2 =デファクト標準 | 3 =フォーラム標準 |
| ウ | 1 =デファクト標準 | 2 =フォーラム標準 | 3 =デジュール標準 |
| エ | 1 =フォーラム標準 | 2 =デジュール標準 | 3 =デファクト標準 |

問6

ア～エを比較して、国際標準化機関として、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア ISO (International Organization for Standardization)
- イ IEC (International Electrotechnical Commission)
- ウ IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
- エ ITU (International Telecommunication Union)

問7

ア～エを比較して、標準と特許の関係に関して、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 標準化された技術に特許が含まれる場合、ライセンサーとライセンシーとの間で様々な問題が発生しやすいため、標準作成の場においては、古くから、標準の中に特許を包含する場合の手順に関する議論が進められている。この手順のことをパテントポリシーと呼んでいる。
- イ 標準化された技術に特許等が含まれる場合、ライセンシーとしては、自社が保有する特許等を含んだ技術を標準化することで、市場が拡大した後に多くの利益を得たいと考えるのが一般的である。
- ウ パテントプールとは、標準に含まれる特許を有する者が、その特許を1つの組織に持ち寄り、その組織が特許権者を代行して一括ライセンスを実施するスキームである。
- エ パテントプールは、それ自体が組織として自主的活動をし得るため、ホールドアップの防止機能なども持ち得る。さらにホールドアップへの対応として、独占禁止法などの競争法を利用することや、特許法における裁定実施の制度を利用することの検討も始まっている。

- 5 自動車メーカー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承継する。」という予約承継規定が設けられていた。X社の知的財産部の部員乙は、発明Aの特許を受ける権利の承継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。）について検討している。問8～問10に答えなさい。

問8

この契約に設けられていた予約承継規定について、甲と乙が会話をしている。ア～エを比較して、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 甲 「発明Aの特許を受ける権利は、いつ会社に帰属することになりますか。」  
乙 「特許を受ける権利が発生した時、すなわち甲が発明Aを生み出した瞬間から、その特許を受ける権利はX社に帰属することとなります。」
- イ 甲 「私が入社したのは10年前ですが、入社時以降、職務発明に関する契約を改訂や更新した記憶はありません。」  
乙 「特許を受ける権利の法人帰属に関する特許法が改正されたのは最近ですが、この入社時の予約承継規定により、特に契約を改訂しなくても発明Aの特許を受ける権利は何ら承継手続を行うことなくX社に帰属することとなります。」
- ウ 甲 「発明AがY大学の丙教授との共同発明の場合は、どうなりますか。」  
乙 「その場合は、発明Aの特許を受ける権利の共有者である丙教授の同意を得ることにより、甲の特許を受ける権利の持分がX社に帰属することとなります。」
- エ 甲 「私が自分で発明Aについて特許出願した場合はどうなりますか。」  
乙 「その場合は、特許を受ける権利を有さない者の出願となり、いわゆる冒認出願として拒絶されることとなります。」

問9

乙は、発明Aについて甲の受ける相当の利益について、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～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 この「相当の利益」には、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だけでなく、表彰状等のように甲の名誉を表すだけのものも含めることができる。
- イ この「相当の利益」は、X社の利益に対する発明Aの貢献度や発明Aによる利益に対する甲の貢献度を考慮して相当の利益の内容を決定するとしてもよく、これらを考慮することなく相当の利益の内容を決定するとしてもよい。
- ウ 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し、定めなくてはならない。
- エ この「相当の利益」は、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。さらに、特許出願時に発明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甲が得た利益が乖離したものとなつてはならない。

問10

発明Aについては、日本のみでなく、外国でも特許を取得するために、特許協力条約（PCT）に基づいて国際出願をする予定である。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、乙の考えとして、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かったものとする。（この問題には選択枝エはない）

- ア 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、わが国特許法の規定が類推適用されることがある。
- イ 特許法第35条第3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るから、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る。
- ウ PCTに基づく国際出願については、PCTにおいて特許を受ける権利に対する承継の手続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る。



6 電気部品メーカーX社は、計測器メーカーY社から、屋外で用いる計測器本体にプローブを容易に着脱できるプローブ用コネクタの開発を依頼された。この依頼に対し、X社の開発部の部員甲が担当することになった。Y社の営業部の部員乙から提示された課題は、「従来のプローブを計測器本体に容易に着脱できるタイプのもは防水性が低く故障の原因となる。一方、防水性が高いものは着脱が極めて不便である」というものであり、早急に開発するように依頼された。この際、上述した課題のみが提示され、解決法に関する示唆は一切なかった。開発部の部員甲は、プローブ側に凸型コネクタ、計測器本体に凹型コネクタを設け、接続する際には、凸型コネクタを凹型コネクタに強く差し込み、90°程度回転することで固定され、これと連動して凹型コネクタ側に設けられた防水シャッターが開き、プローブ側の端子と計測器本体の端子が電氣的に接続する構造を独自に開発した。問11～問12に答えなさい。なお、防水シャッターは、X社では製造できないため、実際に製造するには協力会社のW社に設計図を提供し、製造を発注する予定である。

問11

甲の発明のうち、「凸型コネクタを凹型コネクタに強く差し込み、90°程度回転することで固定する技術」については必須な構成であるものの、コネクタ技術としては一般的な構成であった。これに対し、「防水性を維持するためのシャッター機構」は非常に画期的な技術であった。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 「今回の開発品は、Y社の部員乙からの課題の提示があつて初めて開発されたものですから、わが社の部員甲及びY社の部員乙を発明者として特許出願すべきでしょう。」
- イ 「今回の開発品は、わが社の部員甲が単独で開発したものであり、乙は単に従来の課題の提示をしたにすぎないので、部員甲のみを発明者として特許出願すべきでしょう。」
- ウ 「今回の開発品は、シャッター機構が発明の重要部分ですが、わが社で設計はできても、実際に製造はできません。この場合、わが社の部員甲に加えて、協力会社のW社の開発担当者も発明者として追加する必要があります。」
- エ 「今回の開発品は、わが社の部員甲が単独で開発したものですから、Y社やW社を共同出願人にするにはできません。」

問12

甲が提示した提案書には、「プローブ側に凸型コネクタ，計測器本体に凹型コネクタ，凹型コネクタの周囲に取り付けられた防水シャッターについての図面及び説明」が記載されていた。この提案書を読んだX社の知的財産部の部長は，プローブ側に凹型コネクタ，計測器本体に凸型コネクタを設けても発明は成立するのではないかと指摘した。さらに，その場合にシャッター機構をプローブ側に取り付けるためにはスペースの関係から大幅な設計変更が必要である，とも指摘した。ア～エを比較して，これに対する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 「それでは，クレームは，プローブ側が凸型コネクタでも凹型コネクタでも成立するような記載にしておきますが，図面や実施形態の説明は，発明者の提案した第1実施形態のみを記載しておけば十分です。」
- イ 「凸型コネクタと凹型コネクタを入れ替えて実施するためには大幅な設計変更が必要で，現時点でプローブ側を凹型コネクタとして実施する予定はありません。従って，クレーム及び実施形態にはプローブ側を凸型コネクタとしたタイプのみを記載した特許出願をすれば十分です。」
- ウ 「凸型コネクタと凹型コネクタの関係を入れ替えるとプローブ側に設けるシャッター機構に大幅な設計変更を加えなければ防水性が維持できません。しかしながら，設計変更には時間がかかりかかりそうなので，完成するまで特許出願は保留すべきです。」
- エ 「凸型コネクタと凹型コネクタの関係を入れ替えた場合に必要となるプローブ側に設ける新たなシャッター機構は，現時点で完成していません。従って，現在の構成で特許出願をし，新たな構成については国内優先権を主張した特許出願で追加すべきです。」

- 7 食品会社X社の技術者甲は、「栽培中のトマトの糖度データに基づいて、将来の出荷時のトマトの糖度データを予測する技術a」を発明し、知的財産部の部員乙に特許出願Aを依頼することにした。問13～問15に答えなさい。

問13

甲は、特許出願Aの特許請求の範囲の記載内容について、乙と検討している。ア～ウを比較して、甲の質問に対する乙の回答として、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 「『トマトの糖度データの予測システム』は、発明に該当しますか。」  
乙 「請求項の末尾を『・・・を特徴とする、トマトの糖度データの予測システム。』とすれば、必ず特許法上の『発明』に該当するというわけではありません。」
- イ 甲 「請求項の末尾を『・・・を特徴とする、トマトの糖度データの予測プログラム。』として記載した場合、発明に該当しますか。」  
乙 「日本では、『プログラム』は物のカテゴリーを意味するものとして扱われますが、請求項の末尾を『プログラム』とすれば必ず特許法上の『発明』に該当するということではなく、ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されていることが必要です。」
- ウ 甲 「栽培中の所定期間の糖度データと、気象条件データとから、出荷時のトマトの糖度データを予測するために、機械学習を利用しています。プログラムとパラメータから表現される機械学習の学習済みモデルは発明に該当しますか。」  
乙 「請求項の末尾に『・・・を特徴とする、学習済みモデル。』と記載した場合、たとえプログラムであることが明らかであっても文言上『発明』に該当しないので特許権を取得できる場合はありません。」

問14

X社は、特許出願Aをした後、進歩性欠如を理由に最初の拒絶理由の通知を受けた。X社は、引用文献との差別化のために、各独立請求項に「出荷時のトマトの糖度データを機械学習を用いて予測する」との下線部の事項を追加する補正をした。しかし、進歩性欠如が解消されていないとして、最後の拒絶理由の通知を受けたため、乙は対応を検討している。ア～ウを比較して、乙の考えとして、最も適切と考えられるものはどれか。但し、「深層学習」は「機械学習」の下位概念であるものとする。（この問題には選択枝エはない）

- ア 明細書には「深層学習」という用語は記載されていないが、明細書の「機械学習」に関して図面には深層学習を表す記載がされている。補正の根拠が図面であることを意見書に記載した上で、「機械学習」を「深層学習」へと補正する手続補正書を提出することにする。
- イ 「機械学習」との記載を「深層学習」に限定的減縮を目的とする補正をした場合、審査官が「補正は限定的減縮に該当するが、補正後の請求項が進歩性を有しない」と判断すると、補正後の請求項の内容で拒絶査定がされる。
- ウ 現在の請求項3は、請求項1及び請求項2に従属している。この請求項3の「請求項1又は2に記載の予測方法。」との記載を「請求項1に記載の予測方法。」に変更する補正を、最後の拒絶理由の通知に対する応答時にすることはできない。

問15

X社は、特許出願Aに対して特許査定を受けた。これに対し、乙は分割出願Bを行うことを検討している。ア～ウを比較して、乙の考えとして、最も適切と考えられるものはどれか。（この問題には選択枝エはない）

- ア 審査段階における特許査定謄本の送達日から30日以内であれば、分割出願Bをできるので、分割出願Bをするかどうかを検討する前に、特許査定を受けたら直ちに特許料を納付すべきである。
- イ 特許出願Aの前置審査における特許査定謄本の送達日から30日以内に分割出願Bをすることができる。
- ウ 特許出願Aの出願当初明細書に記載された事項であっても、特許出願Aの審査段階で明細書等から削除され、分割直前の明細書等に記載されていない事項を分割出願Bの明細書に記載することはできない。

- 8 自動車部品メーカーX社は、新たな追突防止装置について特許出願をすると共に、製造販売するにあたって、X社の知的財産部で、先行技術を調査することとした。問16～問17に答えなさい。

問16

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 「新たな追突防止装置が他社の特許権に抵触する可能性がある場合、審査経過情報も併せて確認すべきです。」
- イ 「新規性・進歩性の有無を判断するための調査の範囲と、特許権の抵触の有無を判断するための調査の範囲は、原則として同じとなります。」
- ウ 「調査時点で特許出願の日から20年が経過していない特許権に抵触する追突防止装置については、開発が無駄になりますので、直ちに開発を中止すべきです。」
- エ 「特許出願をする予定の追突防止装置の新規性・進歩性の有無を判断するために、先行技術文献として特許公開公報を調査する場合、特許請求の範囲の記載のみを調査すれば十分であり、発明の詳細な説明や図面は考慮する必要はありません。」

問17

X社の知的財産部の部員は、新規性・進歩性の有無を判断するため、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）で調査をした。ア～エを比較して、部員の調査に関して、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 今回は自動車用の追突防止装置が対象であるため、キーワードとして用いる用語は、自動車業界で通常使用されている用語のみで行った。
- イ キーワード検索を行ったところ、ヒット件数が多数に及んだため、「自動車」という用語を付加して自動車用の追突防止装置に絞り込んだ。
- ウ キーワードとともに、F I（ファイル・インデックス）やFタームを用いた検索を行った。
- エ 追突防止装置に関する発明について、5年前に特許出願をする際に前任の部員が作成した検索式をそのまま用いて検索した。

【第31回1級（特許専門業務）学科試験】

- 9 工作機械メーカーX社は、個人研究者甲と共同で行っている研究の成果として特許権Pを共有しているものの、甲との間で特許権Pについて書面又は口頭で何らの取決をしていなかった。問18～問19に答えなさい。

問18

ア～エを比較して、特許権Pに関して、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア X社と甲の特許権Pに関する持分割合は、支出した研究費用の額によって推定される。
- イ X社と甲の特許権Pに関する持分割合は、相等しいものと推定される。
- ウ X社と甲の特許権Pに関する持分割合は、研究に費やした時間の量によって推定される。
- エ 法律上、法人と個人の特許権の共有は認められておらず、法的にはX社と甲のいずれかに特許権Pを帰属させる必要がある。

問19

甲は、他の業務が多忙になったためX社との共同研究の継続が困難となり、研究の中止をX社に申し出た。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社との共同研究を中止した場合、甲は当然に保有している特許権Pの持分も放棄したものとみなされる。
- イ 甲が保有している特許権Pの持分を放棄する旨の意思表示を行っていた場合、甲の相続人に甲の保有している特許権Pの持分が帰属することになる。
- ウ 甲が保有している特許権Pの持分を放棄する旨の意思表示を行い、その旨を登録した場合、甲の保有していた特許権Pの持分がX社に帰属することとなる。
- エ 甲が保有している特許権Pの持分を放棄する旨の意思表示を行ったとしても、当該意思表示のみでは特許権Pの持分を放棄することができず、第三者に特許権Pの持分を譲渡しない限り甲は特許権Pの持分を保有し続けることになる。

- 10 X大学は、自動車メーカーY社と共同で、電気自動車用モーターについて研究開発を行うため、次の内容の共同研究契約書案を検討している。問20～問21に答えなさい。

#### 共同研究契約書（案）

X大学（以下、「甲」という。）とY社（以下、「乙」という。）は、以下の研究項目に掲げる共同研究（以下、「本共同研究」という。）の実施に関し、以下のとおり契約（以下、「本契約」という。）を締結する。

（中略）

#### 第13条（知的財産権の帰属）

1 本共同研究に伴い得られた発明等（以下「本発明等」という。）に関する知的財産権（以下「本知的財産権」という。）は、甲に帰属するものとする。

2 （略）

#### 第14条（本発明等の実施）

甲は、本発明等を研究目的でのみ実施することができる。但し、実施の際には、第21条第2項に定めるノウハウ秘匿義務及び第22条に定める秘密保持義務を遵守するものとする。

#### 第15条（本発明等の実施許諾）

1 甲は、乙に対し、本発明等を、本共同研究を遂行する目的で無償で非独占的に実施することを許諾する。

2 甲は、乙以外の第三者に対し、本発明等の実施を許諾することができる。

#### 第16条（選択権）

乙は、本発明等を、本共同研究を遂行する目的以外の目的で実施すること（第三者への非独占的実施許諾を含む）を欲する場合、本発明等の出願等から3カ月以内に、甲に対して書面により通知することにより、本発明等を、本共同研究を遂行する目的以外の目的で実施することができる。実施料その他の選択権行使により許諾される実施権の条件の詳細は、甲乙間で協議して定めるものとする。

#### 第17条（選択権行使の対価支払）

乙は、前条の許諾を受けることを選択する場合、第16条所定の甲との協議が整ってから30日以内に、甲に対し、本共同研究を遂行する目的以外の目的での通常実施権付与の対価を支払うものとする。

#### 第18条（本知的財産権の出願等）

本知的財産権の出願は、甲が単独で出願をするものとし、甲は、出願から10日以内に、乙に出願の事実及び内容を通知するものとする。

#### 第19条（外国における出願等）

本知的財産権の外国における出願については、前条に準じるものとする。

（次ページに続く）

**第20条（出願等費用）**

前二条の出願に関する出願等費用の負担は、以下のとおりとする。

- (1) 乙が、甲から許諾を受けて、本発明等を、本共同研究を遂行する目的で非独占的に実施している場合は、甲が負担する。
- (2) 乙が、甲から許諾を受けて、本発明等を、本共同研究を遂行する目的以外で非独占的に実施している場合は、甲及び乙が共同して負担する。

(以下略)

**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 本共同研究により発明が得られた場合、その帰属は、当該発明をなした発明者が属するY社となることがある。
- イ 本共同研究により得られた発明について特許出願をする場合、X大学は単独で出願することはできない。
- ウ 本共同研究により得られた発明についてY社が単独で特許出願をする場合、出願から10日以内にX大学に出願の事実及び内容を通知するものとする。
- エ 本共同研究により得られた発明について特許出願をする場合、X大学及びY社が共同で出願等費用を負担することがある。

**問21**

ア～エを比較して、本契約の条項に関して、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア X大学は、Y社に対し、本共同研究に伴い得られた発明を、本共同研究を遂行する目的で無償で非独占的に実施することを許諾する。
- イ Y社は、本共同研究に伴い得られた発明を、本共同研究を遂行する目的以外の目的で実施することを欲する場合、当該発明についての特許出願から3か月以内にX大学に対して書面により通知することにより、当該発明を、本共同研究を遂行する目的以外の目的で実施することができ、その場合は所定の期間内にX大学に対価を支払う。
- ウ X大学は、本共同研究に伴い得られた発明について、研究目的であれば何ら制限なく自由に実施することができる。
- エ X大学は、Y社のライバル企業である自動車メーカーZ社に対し、Y社の同意なく、本共同研究に伴い得られた発明の実施を許諾することができる。



11 大手電機メーカーX社は、事業撤退することとなった半導体事業分野の特許権について、半導体メーカーY社に譲渡するために、Y社と特許権譲渡契約を締結した。問22～問23に答えなさい。

問22

特許権譲渡契約の有効性について、X社の知的財産部の部員甲が検討している。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 特許権の譲渡については、当事者間の契約の成立によって効力が発生し、第三者に当然に対抗できることになるので、特許庁への登録は必ずしも必要ない。
- イ 特許権の譲渡については、特許庁に登録することにより、第三者対抗要件を具備することになる。
- ウ 特許権の譲渡については、特許庁に登録することにより、効力が発生する。
- エ 特許権の譲渡については、効力発生のために特許庁に登録する必要があるかどうかは、当該特許権譲渡契約書の内容によって決まる。

問23

Y社の知的財産部の部員乙は、当該特許権の譲渡について、特許庁への登録をすることを検討している。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 特許権の移転に関する登録の申請は、例外なく、X社とY社が共同で行わなくてはならない。
- イ 登録の申請書に添付された譲渡契約書に、X社、Y社の両者の押印がされており、単独申請についての両者の意思表示が確認できるような場合、Y社は単独申請が可能である。
- ウ 譲渡契約書を添付しなくとも登録の申請書にX社の承諾書（単独申請承諾書）を添付したときは、Y社の単独申請が認められる。
- エ 特許権の移転に関する登録の申請は、特許庁ではなく、工業所有権情報・研修館（INPIT）に対して行う必要がある。

12 電子部品メーカーX社は、新たな部品aの開発を進める中でなされた発明について、日本国において特許出願Aを、米国において特許出願Bを行った。特許出願A、Bの特許請求の範囲は同内容であり、部品aに関する請求項1～4が含まれていた。但し、請求項1、4は独立形式であり、請求項2、3は請求項1に従属する従属形式である。特許出願Aでは、何らの拒絶理由が通知されることなく、特許となった。一方、特許出願Bにおいて、X社は、オフィスアクションで引用された引用文献Cを考慮して請求項1～3を削除し、特許された。その後、X社は、特許出願Aに係る特許権について、電子部品メーカーY社に対して通常実施権を許諾した。また、X社の知的財産部の部員甲と部員乙は、電子部品メーカーW社が、特許出願Aに係る特許の請求項1～4に係る特許発明の技術的範囲に属すると思われる部品bを日本国内で製造販売しているとの情報を受けた。そこで、部員甲と部員乙は、W社に対する権利行使について検討を開始した。問24～問25に答えなさい。

#### 問24

甲と乙は、W社への権利行使に先立って、特許出願Aに係る特許についての訂正審判を検討している。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 「米国では出願時の請求項1～3を削除していますが、日本での権利行使にどのような影響を与えますか。」  
乙 「特許出願Aに係る請求項1～3は、日本でも権利行使はできません。訂正審判で、請求項1～3を削除して請求項4を残しましょう。」
- イ 甲 「米国での引用文献Cとの差別化のため、特許出願Aに係る請求項1を訂正審判で訂正できますか。」  
乙 「訂正審判では、請求項1の訂正のみを目的とする場合でも、訂正の対象として、特許請求の範囲全体、すなわち、請求項1～4すべてを含める必要があります。」
- ウ 甲 「米国での引用文献Cとの差別化のため、特許出願Aに係る請求項1を訂正審判で訂正できますか。」  
乙 「そのような訂正審判の請求が成立するためには、訂正後の各請求項に係る発明が、発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当することが必要です。」
- エ 甲 「米国での引用文献Cとの差別化のため、特許出願Aに係る各請求項を訂正審判で訂正して特許請求の範囲を減縮できますか。」  
乙 「そのような訂正審判の請求が成立するためには、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願Aの出願の際に独立して特許を受けることができるものでなければなりません。」

問25

W社からX社に対し、特許出願Aに係る特許権に関するライセンス及び譲渡について交渉の申入があった。その際、W社は、X社による部品cの製造販売がW社の特許権Dを侵害している可能性を示唆した。X社の部員甲が確認したところ、部品cは、特許出願Aに係る特許権に係る発明及びW社の特許権Dに係る発明のいずれの技術的範囲にも属するとの結論に至った。また、特許権Dに係る日本の特許出願は、X社の特許出願Aよりも3カ月後にされたものであることがわかった。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 「わが社の特許出願Aに係る特許権についてW社に対して通常実施権を許諾する場合、Y社の承諾を得る必要がありますか。」
- 乙 「W社に対する通常実施権の許諾は、通常実施権者であるY社にとっても影響が大きいので、Y社の承諾がないと、W社に対して通常実施権を許諾できません。」
- イ 甲 「特許出願Aに係る特許権のうち、わが社が必要なのは請求項1～3に係る権利だけであり、W社が提示する金額によっては、請求項4に係る権利をW社に譲渡しませんか。」
- 乙 「そうですね。そのような場合、請求項4に係る権利を分割してW社に譲渡することを検討しましょう。」
- ウ 甲 「わが社は、部品a，cの分野から撤退することを決めています。特許出願Aに係る特許権をW社に譲渡する場合、Y社の承諾を得る必要はありますか。」
- 乙 「Y社はいわゆる許諾通常実施権者であるため、わが社がその特許権をW社に譲渡するに際して、Y社の承諾を得る必要はありません。」

【第3 1回1級（特許専門業務）学科試験】

13 機械メーカーX社は、特定用途の工作機械について部品メーカーY社と共同開発を行ったが、契約の満了に伴い、共同開発が終了した。その後、X社は、Y社から書面を受け取った。書面には、次のような内容が記されていた。

- ・Y社は、工作機械Aに関して特許権Pを有している。
- ・X社が製造販売している工作機械Bは、特許権Pに係る特許発明の技術的範囲に属しているように見受けられる。この点に関して、X社の見解を書面の受領日から1週間以内に欲しい。

X社の知的財産部の部員甲が確認したところ、特許権Pは、確認時点から2カ月前に設定登録されており、また、その特許出願では、特許請求の範囲、明細書及び図面について一度の補正も行われていなかった。さらに、特許権Pの特許請求の範囲は請求項1のみであり、同請求項1は下記のような内容であった。

【請求項1】

素材aからなる構造bを有するドリルcと、  
構造dを備え、  
前記ドリルcを支持する支持部eと、  
前記支持部eを回転させる回転アクチュエータfと  
を有することを特徴とする工作機械。

甲が工作機械Bを確認したところ、工作機械Bは、支持部eと回転アクチュエータfを備えていたが、工作機械Bのドリルは、素材aではなく素材gから構成されていた。甲は、知的財産部の部員乙と対応について検討をしている。問26～問27に答えなさい。

問26

ア～エを比較して、工作機械Bと特許権Pに係る特許発明との関係における均等論の適用に関する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 「特許権Pの特許出願時において、Y社が、ドリルcのための素材aを素材gに置き換えることに容易に想到することができた場合、均等論が適用される余地はあるのでしょうか。」
- 乙 「そのような場合、Y社がドリルcの素材として、素材aのみを請求項1に記載し、素材gを記載しなかったことは、素材gを特許請求の範囲から意識的に除外したものと いえます。」
- イ 甲 「特許権Pの特許出願時において、Y社が、ドリルcのための素材aを素材gに置き換えることに容易に想到することができた場合、均等論が適用される余地はあるのでしょうか。」
- 乙 「そのような場合、客観的、外形的にみて、Y社が、素材gが素材aを代替すると認識していることを明細書に記載しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときでも、そのことのみでは、素材gが特許権Pに係る特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものにあたるとはい えません。」
- ウ 甲 「均等論の適用を否定するためには、どのようなことがいえればよいですか。」
- 乙 「例えば、特許権Pに係る特許発明の素材aを素材gに置き換えることに、当業者が、特許権Pの特許出願の時点において容易に想到することができなかつたことがいえればよいです。」
- エ 甲 「均等論の適用を否定するためには、どのようなことがいえればよいですか。」
- 乙 「例えば、素材aが、特許権Pに係る特許発明の本質的部分であることをいえればよいです。」

問27

部員甲が経緯を確認したところ、特許権Pに係る特許発明は、X社とY社の共同開発中に両社の従業員が共同で行ったものであることがわかった。また、両社の共同開発契約では、共同開発によりなされた発明について特許を受ける権利は、両社が共有する旨が定められていた。ア～エを比較して、この場合においてX社がとり得る措置に関する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 「特許権Pは、本来、わが社と共有すべきであったものですね。わが社が特許権Pの一部を取得するための手段はありませんか。」  
乙 「わが社としては、共同出願違反であることを理由として、特許権Pの一部の移転を請求することができます。」
- イ 甲 「Y社との間の訴訟に備えるため、特許権Pについて特許無効審判を請求したいのですが、わが社が請求人になるのは避けたいですね。」  
乙 「特許無効審判は、何人も請求できますので、別の者が請求することも可能です。」
- ウ 甲 「わが社は、共同出願違反であることを理由として、特許異議の申立てをすることができますか。」  
乙 「共同出願違反は、特許異議の申立理由に含まれていますので、特許異議申立ての時期的要件を満たしていればできます。」
- エ 甲 「特許権Pに共同出願違反の無効理由があるか否かについて、特許庁に対し、判定を求めることができますか。」  
乙 「特許庁の判定は、特許権の効力についてなされるものですので、共同出願違反の無効理由があるか否かについても、判定を求めすることができます。」

14 問28～問31に答えなさい。

問28

ア～エを比較して、特許庁に納付する料金についての記載として、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 特許料及び審査請求料について、特許法上の減免対象とはならない場合でも、特許料及び審査請求料の減免を受けられる場合がある。
- イ 早期審査のための手数料の納付は、「早期審査に関する事情説明書」の提出と共に行わなければならない。
- ウ 第4年から第6年までの特許料は前年までに一括納付しなければならない。
- エ 特許出願料及び特許料は請求項の数に応じて算出される。

問29

電機メーカーX社の研究開発部の部長甲は、X社の発明Aの取扱いについて、知的財産部の部員乙と検討している。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 「発明Aは是非権利化が必要な発明ですが、特許出願を弁理士に依頼し、その特許出願が特許庁において拒絶査定になった場合どうなりますか。」  
乙 「拒絶査定に対する審判は弁理士が代理できますが、拒絶審決となった場合は、その拒絶審決に対する取消訴訟を裁判所に提起するため、改めて弁護士に代理を依頼する必要があります。」
- イ 甲 「発明Aはまだ特許出願前の秘密状態にあり、X社で実施する予定はありませんので、Y社への譲渡を検討しています。」  
乙 「それでは、技術上の秘密である発明AのY社への譲渡契約の代理を弁理士に依頼しましょう。」
- ウ 甲 「発明Aについては、米国特許商標庁にも特許出願してください。」  
乙 「日本企業が出願する場合であっても、日本の弁理士が代理することはできませんので、さっそく米国の代理人に連絡します。」
- エ 甲 「発明Aについては、グローバルに権利化する必要があります特許協力条約（PCT）による国際出願とした方がよいと思いますが、その場合の手続はどうなりますか。」  
乙 「国際出願をする場合、弁理士が特許庁における手続の代理をすることができます。」

問30

家具メーカーX社の知的財産部の部員甲と乙が税関での認定手続における見本検査制度に関して話している。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 「見本検査が認められるためには、どのような要件を満たす必要がありますか。」  
乙 「認定手続がとられた貨物である疑義貨物に対して、権利者自らが所定の申請を行いさえすれば、いかなる場合も見本検査が認められます。」
- イ 甲 「見本検査はどのような手順で行われますか。」  
乙 「輸入差止申立てが受理された権利者は、認定手続がとられている間に限り、税関長に対し、見本検査を承認するよう申請することができます。その申請に際しては、見本検査承認申請書等を提出します。」
- ウ 甲 「輸入者からの意見聴取はどのように行われますか。」  
乙 「見本検査承認申請があった場合、所定の期間内に限り、輸入者は当該申請について意見を述べる機会が与えられます。」

問31

バイオ企業X社の研究者甲は、新たなバイオ関連の技術に関する発明Aをした。X社の知的財産部の部長乙は、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、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 発明Aについて特許出願をして仮専用実施権を設定することにより、その仮専用実施権について質権の目的とすることができる。
- イ 発明Aについて特許出願をすれば、その特許を受ける権利について譲渡担保の目的とすることができる。
- ウ 発明Aについて特許権を取得すれば、その特許権を目的として質権を設定することができる。
- エ 発明Aについて特許出願をしても、その特許を受ける権利について抵当権の設定をすることはできない。



15 大阪に本社を有する医療機器メーカーX社は、自らが保有する医療機器に係る特許権Pに関して、札幌に本社を有する同業他社Y社をライセンスとするライセンス契約を締結した。なお、Y社はX社よりも大企業であるため、契約交渉の結果、当該ライセンス契約においては、ライセンス料の支払は銀行振込とし、専属管轄は札幌地方裁判所とすることが定められることとなった。問32～問33に答えなさい。

問32

X社は、仙台に本社のある医療機器メーカーW社が特許権Pを侵害する製品を製造している、との連絡をY社から受けた。そこで、X社は特許権侵害行為の差止め及びW社の製造した製品の廃棄を請求する訴訟を東京地方裁判所に提起した。ア～エを比較して、裁判手続の移送に関して、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、仙台地方裁判所に移送されることがある。
- イ 訴訟の著しい遅滞を避けるための必要がある場合又は当事者間の衡平を図るため必要がある場合、大阪地方裁判所に移送されることがある。
- ウ X社からの申立てとこれに対するW社の同意がある場合、大阪地方裁判所に移送される。
- エ 特許権侵害に関する訴訟は専属管轄である東京地方裁判所から移送されることはない。

問33

Y社がライセンス料を支払わないため、X社はライセンス料の支払を求めて訴訟を提起することとした。ア～エを比較して、管轄裁判所に関して、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア ライセンス契約上定められているライセンス料支払の時期が争点となる場合、札幌地方裁判所にのみ訴訟を提起することができる。
- イ Y社がその経済的事情からライセンス料を支払わない場合、札幌地方裁判所にのみ訴訟を提起することができる。
- ウ ライセンス契約上定められているライセンス料支払の時期が争点となる場合、東京地方裁判所にのみ訴訟を提起することができる。
- エ Y社がその経済的事情からライセンス料を支払わない場合、大阪地方裁判所にのみ訴訟を提起することができる。

16 中国の企業であるX社は2017年11月23日に、明細書に発明a, b, 特許請求の範囲に発明aを記載した特許出願Aを中国で出願した。その後、X社は明細書に発明a, b, c, d, 特許請求の範囲に発明a, bを記載した特許出願Bを日本で出願しようとしている。また、X社は明細書に発明a, b, d, 特許請求の範囲に発明a, dを記載した特許出願Cを日本で出願することも検討している。なお、特許出願Aは公開されていない。問34～問36に答えなさい。

問34

X社の知的財産部の部員甲と乙は、特許出願Bについて特許出願A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、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 甲 「特許出願Bについて特許出願Aに基づく優先権を主張した場合、特許出願Aの特許請求の範囲に記載がされていない発明bについても優先権の利益を得られるのでしょうか。」  
乙 「優先権の利益が得られる発明は基礎出願の出願書類全体に基づいて判断されますので、発明bについても優先権の利益を得ることができます。」
- イ 甲 「発明dは特許出願Aには記載がなかったものです。発明dを特許請求の範囲に記載した特許出願Cについても特許出願Aに基づいて優先権を主張することができるのでしょうか。」  
乙 「発明dは特許出願Aに記載されていなかったのですから、特許出願Cについて特許出願Aに基づく優先権を主張した場合、そのことを理由として拒絶理由が通知されます。」
- ウ 甲 「特許出願Aに基づいて優先権を主張するためには、いつまでに特許出願Bを出願すればよいのでしょうか。」  
乙 「パリ条約において特許の優先権を主張できる期間は12カ月です。但し、日本では特許出願Aの出願から1年後である2018年11月23日（金曜日）は国民の祝日（勤労感謝の日）ですので、翌週の月曜日である11月26日までに特許出願Bを出願すれば大丈夫です。」
- エ 甲 「特許出願Aは未公開のまま審査着手前に取り下げってしまったのですが、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ことはできるのでしょうか。」  
乙 「取り下げられた出願も優先権の基礎とすることができるので、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ことはできます。」

問35

X社は、2018年10月26日に、特許出願Aに基づいてパリ条約上の優先権を主張して特許出願Bを日本に出願した。また、X社は特許出願Cについて何らの優先権を主張することなく、特許出願Bと同日に日本に出願した。一方、2018年10月25日にY社の論文Dにより発明bの下位概念である発明b'が公開されていることがわかった。ア～エを比較して、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 論文Dで発表された発明b'は特許出願Aに記載がなかったため、特許出願Bの発明bについては論文Dに基づく拒絶理由が通知される。
- イ Y社は論文Dの発表に先立ち、2018年8月頃から日本で発明b'の事業化準備を始め、2018年11月15日付で事業を開始した。Y社は、特許出願Bが登録された場合であっても先使用权に基づき発明b'の事業を継続できる。
- ウ 特許出願Bと特許出願Cでは発明aが重複するが、特許出願Bが特許出願Aに基づいて優先権を主張していることから、特許出願Bに対して特許法第39条（先後願）に基づく拒絶理由が通知されることはない。
- エ Y社は、特許出願Aが公開される前である2018年6月1日に発明bについて韓国で特許出願Eをしていた。X社が韓国に特許出願をしていない場合であっても、Y社の特許出願Eは特許出願Aに基づいて拒絶される。

問36

ア～ウを比較して、特許出願A及び特許出願B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 優先権は第三者に承継することができないため、例えばY社がX社から特許出願Aを承継したとしても、Y社は特許出願Aに基づいてパリ条約上の優先権を主張して特許出願Bを出願することはできない。
- イ 特許独立の原則とは、各同盟国において出願した特許は、他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとするという原則であり、特許出願Aに基づく優先権を主張した特許出願Bについて日本で特許無効審決が確定されたとしても、それが特許出願Aに影響するものではない。
- ウ 他の同盟国で特許権を得るためには、保護を求める国に住所又は営業所を有することが必要であり、X社が日本に特許出願Bを出願するためには日本にX社又はX社の子会社の営業所がなければならない。

- 17 日本企業であるX社は、日本で特許出願Aを出願した後、特許出願Aに基づいて優先権を主張して、日本国特許庁に国際出願Bを出願しようとしている。問37～問39に答えなさい。

問37

X社が国際出願Bの出願書類を作成する際に留意すべき事項に関し、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の明細書は英語で作成する必要があるのでしょうか。」  
乙 「国際出願の願書には出願人の国籍を記入する欄があります。国籍によって出願言語が指定されますので、わが社の場合は日本籍である旨を明示するとともに、日本語で書かれた明細書を添付する必要があります。」
- イ 甲 「最近の特許調査で、日本語で書かれた国際公開公報を見たら、発明の名称と要約が英語でも書かれていました。」  
乙 「そうですね。そのため、日本語で国際出願する場合であっても、発明の名称と要約については英語の翻訳文を添付する必要があります。」
- ウ 甲 「わが社は日本籍の法人ですので、国際調査機関は日本国特許庁ということになるのでしょうか。」  
乙 「日本籍の法人であっても日本国特許庁以外の特許庁を国際調査機関として選択できる場合もあります。実際、そのようにしている会社もあるようです。」
- エ 甲 「発明の名称の書き方に留意点はあるのでしょうか。」  
乙 「国際出願では発明の名称は短く且つ的確なものであることが求められていまして、英語の場合又は英語に翻訳した場合に3～10語であることが望ましいとされています。」

問38

X社は、全締約国を指定国とした国際出願Bを出願した後、国際出願Bを各国へ移行することについて検討している。なお、国際出願Bでは特許出願Aに対して試験データを追加しているが、X社としては両出願の内容に本質的な違いはないと考えている。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 「国際出願Bは特許出願Aと本質的には変わらないので、費用負担のことを考えると、国際出願Bの日本移行を見合わせて特許出願Aを権利化すれば十分ではないでしょうか。」
- 乙 「確かにそうですね。それでは国際出願Bは外国のみ移行手続きを行い、日本への移行手続きは見合わせましょう。何ら手続きをしなくても、特許出願Aへの影響は特にありません。」
- イ 甲 「国際出願してから移行手続きまでの間、何か自発的にすべき手続きはあるのでしょうか。」
- 乙 「国際調査報告書を受領した後に自発的に補正できますが、欠陥の補充命令や追加手数料の納付要求など個別の通知がない限り、移行手続きまでの間に必須となる手続きは特にありません。」
- ウ 甲 「各国に移行する際、各国で指定された言語の翻訳文はいつまでに提出する必要があるのでしょうか。」
- 乙 「原則として優先日から30カ月以内に提出する必要がありますが、指定官庁によっては提出期限が早かったり遅かったりするので注意が必要です。」

問39

X社は、日本語で出願した国際出願Bにより欧州の複数国での特許権の取得を目指すことにした。ア～エを比較して、欧州での特許権の取得手続として、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 欧州特許条約（EPC）では出願維持年金の制度があるため、X社が国際出願Bを欧州特許庁（EPO）に移行した場合には、審査を待っている期間も各年の維持年金を納付しなければならない場合がある。
- イ X社は、欧州特許庁（EPO）への移行にあたり、明細書については英語、フランス語、ドイツ語のいずれかの翻訳文を提出する必要があり、請求の範囲については英語、フランス語、ドイツ語の3カ国語の翻訳文を提出する必要がある。
- ウ 欧州特許条約（EPC）加盟国の中には、国際出願Bを直接移行することができない国があり、例えばX社がフランスでの特許権取得を希望する場合には国際出願Bを欧州特許庁（EPO）に移行する必要がある。
- エ X社が国際出願Bを欧州特許庁（EPO）に移行した後、特許性に関して否定的な拡張サーチレポートが作成された場合、X社は所定期限までに応答する義務がある。

18 次の会話は、日本の化学品メーカーX社の知的財産部の部長甲が、新任の外国特許事務担当である部員乙に、米国特許商標庁に対してすでに行った特許出願Aについての登録手続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 「特許出願Aについて米国特許商標庁から許可通知（Notice of allowance）が発行されました。許可通知を受領した際には、米国特許実務においてどのようなことに留意する必要がありますか。」
- 乙 「はい。まず、許可通知（Notice of allowance）に記載されている内容が適正であるかチェックする必要があります。具体的には、特許存続期間の調整期間や登録料などが適正であるかをチェックします。」
- 甲 「そうですね。①特許存続期間の調整は、出願手続中に米国特許商標庁の対応に遅延があった場合にその遅延日数分、特許存続期間が延長されるというものですね。米国独自の規定ですので詳細を調べておいてください。また、②登録料及び維持年金の納付についても日本のプラクティスと異なる点がありますので調べておいてください。」
- 乙 「わかりました。またその他には、③特許発行日までに情報開示陳述書（IDS：Information Disclosure Statement）の提出義務が課されていますので、特許出願Aに関して新たに特許性に関して重要な（material）文献を発見した場合には米国特許商標庁に秘匿することなくIDSを提出する必要があります。」
- 甲 「そうですね。それでは、特許発行日以降に特許出願Aに関して新たに特許性に関して重要な（material）文献を発見した場合には情報開示陳述書（IDS：Information Disclosure Statement）の提出義務はないのですが、どうしたらよいと思いますか。」
- 乙 「その場合、④米国特許商標庁に対して査定系再審査（Ex parte reexamination）を請求することを検討する必要があります。」
- 甲 「そうですね。また、⑤特許後には、米国特許商標庁に対して明細書等を訂正するための手続が複数ありますので、どのような場合にどの手続を使えばよいか調べておいてください。」
- 乙 「わかりました。」

【第31回1級（特許専門業務）学科試験】

問40

ア～エを比較して、下線①について、特許存続期間の調整に関して米国特許商標庁の対応の遅延とされる日数について、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 拒絶理由通知が、出願日から14カ月より後に発行された場合、14カ月を超えた日数
- イ 拒絶理由への応答又は審判請求書の提出日の翌日から4カ月を超えてから米国特許商標庁がアクションをとった場合、4カ月を超えた日数
- ウ 発行手数料の納付日の翌日から4カ月を超えてから特許が発行された場合、4カ月を超えた日数
- エ 現実の出願日から特許発行までの期間が2年を超えて遅延した場合、2年を超えた日数

問41

ア～エを比較して、下線②について、登録料及び維持年金の納付について、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 維持年金の1回目の納付期限は、特許の付与の日から3年6カ月目である。
- イ 維持年金の2回目の納付期限は、特許の付与の日から7年6カ月目である。
- ウ 維持年金の3回目の納付期限は、特許の付与の日から13年6カ月目である。
- エ 維持年金を納付期限までに納付できなかった場合でも、期限から6カ月の猶予期間内であれば割増料金を併せて納付することにより追納することができる。



問42

ア～ウを比較して、下線③について、許可通知発行後から特許発行日までの情報開示陳述書（IDS：Information Disclosure Statement）の提出に関して、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 IDSが審査官に考慮されるためには、料金納付は不要である。
- イ IDSに含まれる情報が、対応する外国出願について外国の特許庁から発行された通知において初めて引用されたものであり、その通知が、当該IDS提出の3か月より前に発行されたものでないことを陳述する陳述書を提出することにより、IDSは審査官に考慮される。
- ウ 料金納付を行い、かつ、IDSに含まれる情報が、対応する外国出願について外国の特許庁から発行された通知において初めて引用されたものであり、その通知が、当該IDS提出の3か月より前に発行されたものでないことを陳述する陳述書を提出することにより、IDSは審査官に考慮される。

問43

ア～エを比較して、下線④について、査定系再審査（Ex parte reexamination）に関して、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 査定系再審査は、特許権者のみが請求することができる。
- イ 査定系再審査は、特許存続期間が満了した日以降は請求できない。
- ウ 査定系再審査は、特許又は刊行物に基づく新規性又は非自明性以外の特許要件の欠如を理由に請求することはできない。
- エ 査定系再審査は、特許庁における審判官合議体（Patent Trial and Appeal Board）により審理される。

問44

ア～ウを比較して、下線⑤について、特許後に米国特許商標庁に対して明細書等を訂正す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。（この問題には選択枝エはない）

- ア 一部のクレームの有効性が問題になった場合に当該クレームを権利放棄する際には、米国特許商標庁に対してディスクレームを提出できる。
- イ クレームを訂正する場合には米国特許商標庁に対して再発行出願を行うが、クレームの技術的範囲を拡張することはできない。
- ウ 発明者名に誤りがある場合には、米国特許商標庁に対して訂正証明書を提出できる。

問45

日本の化学品メーカーX社の知的財産部において、米国の化学品メーカーであるY社の洗剤に関する米国特許Bに対するレビューを米国特許商標庁に請求することを検討している。ア～エを比較して、今後の対応等に関して、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 登録後レビュー（PGR：Post Grant Review）はY社の米国特許Bの発行日から9カ月以内に請求する必要がある。
- イ Y社の米国特許Bについて、明細書の記載要件違反を無効理由とする場合には、登録後レビュー（PGR：Post Grant Review）を請求する。
- ウ Y社の米国特許Bについて、特許又は刊行物からなる先行技術に基づき、新規性又は非自明性がないことを無効理由とする場合には、登録後レビュー（PGR：Post Grant Review）又は当事者系レビュー（IPR：Inter Partes Review）のいずれも請求することができる。
- エ 審判官合議体（Patent Trial and Appeal Board）によるレビューの最終的な決定の内容に対して不服を申し立てることはできない。

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