

1 級 実技試験

特許専門業務

【第38回知的財産管理技能検定】

(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、2020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

X大学と自動車メーカーY社は、自動運転車の開発に関して、共同研究を実施するため、共同研究契約（以下、「本契約」という。）を締結することとなった。次の文章は、文部科学省が提供している「さくらツール」の契約書モデルを参照し作成した契約書案における、特に知的財産権に関連する条項を抜粋したものである。問1～問2に答えなさい。なお、当該契約書案において、X大学を甲、自動車メーカーY社を乙とし、また、「知的財産権」には特許権及び特許を受ける権利が含まれるものとする。また、X大学、Y社はいずれも職務発明規程を有し、予約承継（特許法第35条第3項）の規定の適用があるものとする。さらに、Y社はW社への実施許諾についても検討しているものとする。

共同研究契約

第1条～第12条 (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、本発明等の発明者が所属する当事者にそれぞれ帰属するものとする（以下、発明者が甲にのみ属する発明等を「甲発明等」といい、甲発明等に関する知的財産権を「甲知的財産権」という。また、発明者が乙にのみ属する発明等を「乙発明等」といい、乙発明等に関する知的財産権を「乙知的財産権」という。）。

2 本発明等の共同発明者が甲及び乙にそれぞれ1人以上所属している発明等（以下、「共同発明等」という。）に関する知的財産権（以下、「共有知的財産権」という。）は甲乙の共有とする。

3 甲は、甲知的財産権及び共有知的財産権について、乙は、乙知的財産権及び共有知的財産権について、それぞれの規則等により、当該発明等を得た研究担当者等から、当該発明等に関する知的財産権を承継する。

第14条 (甲発明等の取扱い)

1 甲は、甲発明等を研究目的で実施及び第三者に実施許諾できるものとする。但し、第21条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。

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

3 乙は、甲発明等及び甲知的財産権につき、出願等後6カ月以内に以下の①から③のいずれかを選択できるものとする。

(次ページに続く)

【第38回知的財産管理技能検定】

- ① 甲発明等を、本共同研究を遂行する目的以外の目的で有償で非独占的に実施する権利
- ② 甲発明等を有償で独占的に実施する権利
- ③ 甲知的財産権を有償で譲り受ける権利
- 4 乙が第3項①又は②の選択権を行使することにより発生する乙の実施権が有償とされる場合、乙が甲に支払う実施料その他の許諾条件は、甲乙協議の上定める。
- 5 乙が、第3項③に基づく有償譲受権を行使した場合、乙は甲に対し、甲乙で別途合意する譲渡対価を支払うものとする。
- 6 乙は、第3項の規定に基づき行った選択について、甲の事前の書面による同意を得て、同項に定める他の選択に変更することができる。但し、甲は、乙より当該同意を求められたときは、正当な理由なく、当該同意を留保しないものとする。

第15条（乙発明等の取扱い）

- 1 乙は、乙発明等を自己のために実施及び第三者に実施許諾できるものとする。但し、第21条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。
- 2 乙は、甲に対し、乙発明等を、本共同研究その他研究目的で、無償で非独占的に実施することを許諾する。

第16条（共同発明等の取扱い）

- 1 甲及び乙は、それぞれ、共同発明等につき、本共同研究その他の研究目的で、無償で非独占的に実施することができる。
- 2 甲及び乙は、相互に、共同発明等を第三者に実施許諾することを包括的に許諾する。
- 3 甲及び乙は、共同発明等を第三者に実施許諾し、実施料を受領した場合、その50%を、相手方に支払うものとする。

第17条（共同発明等の取扱い－乙の選択権）

- 1 乙は、共有知的財産権につき、出願等後6カ月以内に以下の①から②のいずれかを選択できるものとする。
 - ① 共同発明等を、有償で独占的に実施する権利
 - ② 共有知的財産権を有償で譲り受ける権利
- 2 乙が第1項①の選択権を行使することにより発生する乙の実施権が有償とされる場合、乙が甲に支払う実施料その他の許諾条件は、甲乙協議の上定める。
- 3 乙が、第1項②に基づく有償譲受権を行使した場合、乙は甲に対し、甲乙で別途合意する譲渡対価を支払うものとする。
- 4 乙は、前項の規定に基づき行った選択について、甲の事前の書面による同意を得て、同項に定める他の選択に変更することができる。但し、甲は、乙より当該同意を求められたときは、正当な理由なく、当該同意を留保しないものとする。

（以下略）

【第38回知的財産管理技能検定】

問 1

本契約を締結した場合の影響についてY社の知的財産部の部員が検討している。部員の考え(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。但し、発明A、発明B及び発明Cはいずれも職務発明に該当するものとする。

- (1) 本共同研究においてX大学の教授丙が単独で発明Aをなした場合、Y社は、その発明Aを非独占的であれば研究目的以外の目的で自由に無償で実施することができる。
- (2) 本共同研究においてY社のエンジニア丁が単独で発明Bをなした場合、Y社は、その発明BをX大学の許諾を得ることなく無断で、本共同研究とは無関係の自動車を独占的に生産するため実施することができる。
- (3) 本共同研究においてX大学の教授丙とY社のエンジニア丁が共同で発明Cをなした場合、その発明Cについて特許権を取得した後にY社は、X大学の許諾を得ることなく無断で、W社に対して実施を許諾することはできない。

問 2

本契約を締結した場合の影響についてX大学の契約担当者が検討している。担当者の考え(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。但し、発明D、発明E及び発明Fはいずれも職務発明に該当するものとする。

- (1) 本共同研究においてX大学の教授丙が単独で発明Dをなした場合、その発明DについてY社に独占的な実施権を有償で許諾したときは、Y社がW社に実施を許諾することも許諾したことになる。
- (2) 本共同研究においてY社のエンジニア丁が単独で発明Eをなした場合、その発明EについてX大学は研究目的で無償かつ非独占的に実施することができる。
- (3) 本共同研究においてX大学の教授丙とY社のエンジニア丁が共同で発明Fをなした場合、X大学は、Y社から発明Fに係る特許出願についての名義変更を請求されることはない。

【第38回知的財産管理技能検定】

Part II

医療品メーカーであるX社は、マスクについて、国内出願として特許出願Pをした。さらに、特許出願Pに基づいて優先権を主張して、日本国特許庁へ日本語で作成した国際出願Qをした。国際出願Qの出願後、国際出願Qに対して、国際調査機関から国際調査報告が送付されてきた。X社の知的財産部の部員甲は、国際調査報告を検討している。以下は、国際調査報告の主要部分を示したものである。問3～問5に答えなさい。

A. 発明の属する技術分野の分類（国際特許分類（IPC））		
A41D13/11		
B. 調査を行った分野		
調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））		
Int.Cl. A41D13/11		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
日本国実用新案公報	1922-1996年	
日本国公開実用新案公報	1971-2020年	
日本国実用新案登録公報	1996-2020年	
日本国登録実用新案公報	1994-2020年	
国際調査で使用したデータベース（データベースの名称，調査に使用した言語）		
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	JP 2010-9999999 A（株式会社〇〇）（以下、「文献R」という。） 2005.12.01 段落【0020】～【0030】 （ファミリーなし）	1
Y	WO/2015/9999999 A1（株式会社〇〇）（以下、「文献S」とい う。） 2015.12.01, 20頁20行から22頁10行 &US 9999999 A &CN 9999999	1-5
A	JP 2005-9999999 A（株式会社〇〇）（以下、「文献T」という。）	1-5

【第38回知的財産管理技能検定】

問3

X社の知的財産部の部員甲は、この国際調査報告書について検討している。甲の国際調査報告書に対する考え(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) 国際調査は、関連のある先行技術を発見することを目的とするものであり、優先日を基準として、先行技術の調査が行われる。
- (2) 引用文献のカテゴリー「X」は、特に関連のある文献であって、国際出願Qに係る発明と同一の発明を開示していると考えられるものを意味する。
- (3) 請求項1について、文献R、Sとの関係を考慮して、国際調査報告書の送付日から所定期間内に補正することができる。

問4

国際出願Qを日本、中国、欧州に国内移行して、特許出願として権利化することとなった。甲の各国の審査に対する考え(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) 国際出願Qを日本に移行する場合には、国内書面の提出及び所定の手数料の納付を国内書面提出期間内にすることが必要である。
- (2) 中国において、外国の公知技術は、新規性の審査における審査対象となり得る。
- (3) 国際出願Qを欧州に移行する場合の審査請求は、欧州調査報告の公開日から6カ月以内に手続をする必要があり、当該期間の経過後は、審査請求の手続をすることはできない。

問5

国際出願Qは日本で登録された。登録時の国際出願Qに係る請求項1は、次のとおりであった。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

マスク本体と、
前記マスク本体の裏面側に設けられる中央不織布フィルターと、
前記中央不織布フィルターの裏面側に設けられる口元不織布フィルターと、
を備え、
前記マスク本体は、右耳掛け部及び左耳掛け部を有し、
前記中央不織布フィルターの表面には、抗菌作用効果を奏する材料Aが塗布され、
前記口元不織布フィルターの表面には、材料Bが塗布され、
前記右耳掛け部及び左耳掛け部の表面には、材料Cが塗布されていることを特徴とするマスク。

【第38回知的財産管理技能検定】

X社は、国際出願Qに係るマスクMを製造販売していたところ、X社の営業部の部員乙から甲に連絡があり、Y社がマスクNを販売していることがわかった。甲が、図1に示すマスクNを手に入して、侵害の成否について検討している。マスクNは、マスク本体10、中央不織布フィルター12、口元不織布フィルター14、右耳掛け部16及び左耳掛け部18を備えていた。中央不織布フィルター12の表面には、材料Dが塗布され、口元不織布フィルター14の表面には、材料Bが塗布され、右耳掛け部16及び左耳掛け部18の表面には、材料Cが塗布されていることがわかった。なお、材料Dは抗菌作用効果を奏しない。

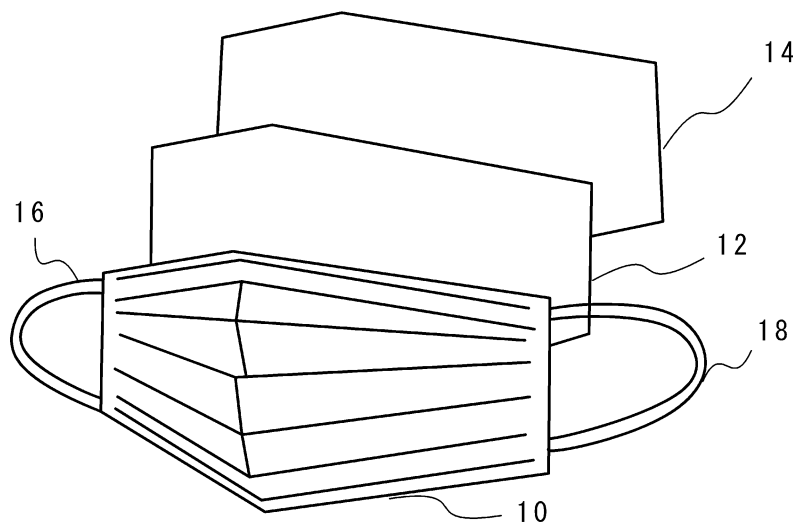


図1 マスクN

国際出願Qに係る中央不織布フィルターには、材料Aが塗布されている。中央不織布フィルターに材料Aが塗布され、抗菌処理がされていることは、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分である。甲は、Y社が販売しているマスクNが、国際出願Qに係る特許発明の技術的範囲に属するか否かについて検討している。特許発明の技術的範囲に関する記述(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) 国際出願Qに係る特許発明と、マスクNとの構成を対比すると、構成の一部が異なるが、均等侵害が成立する。
- (2) 均等侵害が認められるためには、国際出願Qに係る特許発明におけるマスクNと異なる部分を、マスクNにおけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであることが要件の1つとなっている。
- (3) 均等侵害が認められるためには、マスクNが、国際出願Qの出願時における公知技術と同一又は当業者が前記公知技術から出願時に容易に推考できたものではないことが要件の1つとなっている。

【第38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 | 「 | ない | 」 |
| | (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 | 「 | 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 | 「 | ない | 」 |
| 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 | 「 | ない | 」 |
| | (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 | 「 | 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 | 「 | ない | 」 |