第 46 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，2023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。

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。（出典：特許庁「企業価値向上に資する知的財産活用事例集」　２０２２年。なお，出題のため一部変更している。）

近年では，デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）や，持続可能な社会の実現に向けて，［ 1 ］の視点での［ 2 ］を活用した経営の実践が求められている。欧米では企業価値の源泉が（中略）［ 2 ］に移ってきており，投資家も［ 2 ］投資を重視している。しかし，日本企業は欧米企業と比べて［ 2 ］への投資に消極的で，企業価値における［ 2 ］の割合も低い。すなわち，日本企業は［ 2 ］の投資・活用において，海外企業に後れをとっている状況にある。また，（中略）「マークアップ率」を高めるためには，知財権やブランド力が重要になる傾向があるが，これも欧米に比較して日本は低迷している。なお，ここで，「マークアップ率」とは，分母を［ 3 ］，分子を［ 4 ］とする分数であり，製造コストの何倍の価格で販売できているかを見る指標である。

ア　［ 1 ］＝マクロ　［ 2 ］＝有形資産　［ 3 ］＝販売価格　［ 4 ］＝限界費用
イ　［ 1 ］＝ミクロ　［ 2 ］＝無形資産　［ 3 ］＝販売価格　［ 4 ］＝限界費用
ウ　［ 1 ］＝マクロ　［ 2 ］＝無形資産　［ 3 ］＝限界費用　［ 4 ］＝販売価格
エ　［ 1 ］＝ミクロ　［ 2 ］＝有形資産　［ 3 ］＝限界費用　［ 4 ］＝販売価格

問２

ア～エを比較して，知的財産戦略のうち，経済産業省・特許庁が行った平成２９年度産業財産権制度問題調査研究「中堅・大企業等におけるベンチャー企業等が創出した知的財産の活用スキームに関する調査研究」における「オープンイノベーションのベストプラクティス　IP Open Innovation」に基づいたオープンイノベーションの説明として，最も**不適切**と考えられるものはどれか。

ア　大企業とベンチャー企業のオープンイノベーションの類型として，①パートナーシップ型，②コミット型，③共生型が考えられ，関係性構築を主な目的とするパートナーシップ型においては，相手方を強く束縛しないことが多い。

イ　シードからアーリー期のベンチャー企業と大企業が関係を構築しようとする場合には，ベンチャー企業が既に保有している知的財産権よりもオープンイノベーションにより創出されるシナジーや新たに創出される知的財産が重視されることが多い。

ウ　大企業とベンチャー企業のオープンイノベーションのきっかけとしてアクセラレーションプログラムが利用されることがあるが，アクセラレーションプログラムにより生まれた知的財産権は大企業に帰属させることが多い。

エ　大企業がベンチャー企業との間でオープンイノベーションを目指す場合には，大企業側の法務部・知的財産部が早期から関与することが望ましい。

問３

ア～エを比較して，経済産業省・特許庁が２００７年に発行した「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＞」における，ＣＩＰＯ（Chief Intellectual Property Officer：知的財産担当役員）に期待される役割として，最も**不適切**と考えられるものはどれか。

ア　策定された経営戦略に基づいて，具体的な実行指針となる知的財産戦略を策定し，研究開発部門，事業部門と密接な連携をとりつつ，これを遂行すべく知的財産部門を統括していく役割。

イ　知的財産の専門家としての知見を生かした知的財産戦略の基本方針を策定した上で，その基本方針を，事業戦略や研究開発戦略などの基本方針と融合させながら，経営層の一員として経営戦略を策定する役割。

ウ　経営層の一員として知的財産経営を強力に推進すべく，短期間で特許出願件数や保有特許件数を増加させるなど件数管理を重視する役割。

エ　自社の経営戦略に対する知的財産関連活動の貢献，自社や競合他社の知的財産ポジション（強み・弱み），知的財産に関する課題・問題等について把握し，その後の経営戦略に資する情報を経営層へ提供する役割。

2　音響機器メーカーX社は，２０２１年６月に改訂されたコーポレートガバナンス・コード（株式会社東京証券取引所）を踏まえ，「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン　Ver．２．０」（知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会　令和５年３月）を参考にして，知的財産活動を改善することを検討するとともに，更に知的財産活動の改善の一環としてＩＰランドスケープを実施することとした。**問４～問６**に答えなさい。

問４

ア～エを比較して，改訂コーポレートガバナンス・コード及び前記ガイドラインを踏まえてX社が取り組むことが望ましい知的財産活動として，最も**不適切**と考えられるものはどれか。

ア　知的財産部門が経営に資する戦略的な活動を行えるよう，現在の知的財産部門のミッションを再定義していく。

イ　強みとなる知的財産を，製品・サービスの提供や社会価値・経済価値にいかに結びつけるかという因果関係を明らかにした価値創造ストーリーを構築する。

ウ　取締役会において，知的財産の投資・活用戦略の構築・実行について「骨太の議論」，「監督」が実質的に行われる体制とする。

エ　知的財産活動には高度な専門性が求められることに鑑み，知的財産活動の推進を担当部門の独立した判断に一任する。

問５

Ｘ社は，改訂コーポレートガバナンス・コード及び前記ガイドラインを踏まえて自社の知的財産に関する情報を社外に開示することを検討している。**ア～エ**を比較して，Ｘ社の知的財産部の部員甲と部員乙との会話として，最も**不適切**と考えられるものはどれか。

ア　甲　「わが社が保有する知的財産を分析した結果を開示しようと考えています。分析を行う際に意識すべきことは何ですか。」

　　乙　「自社のいかなる知的財産が競争優位につながるのかを明確化するためには，定性的な説明と定量的な指標を効果的に組み合わせることが重要です。」

イ　甲　「知的財産の投資・活用戦略の開示は，ＩＲ資料やホームページで行えば十分ですか。」

　　乙　「企業は，統合報告書やＩＲ資料等による開示のみならず，メディアや工場見学会等を通じた開示も有効に活用するのがよいでしょう。」

ウ　甲　「知的財産の投資・活用戦略の開示にあたっては，どのような指標を用いるのがよいですか。」

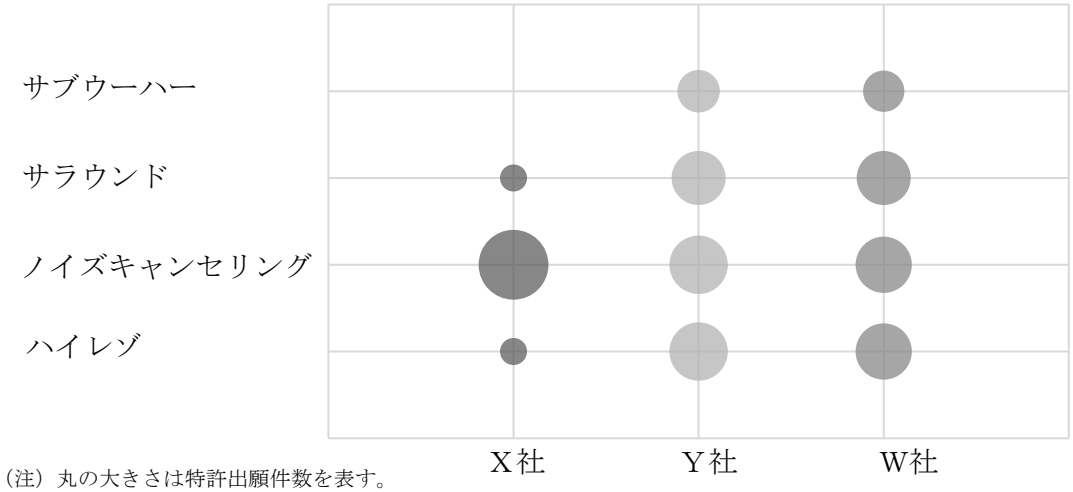
　　乙　「全体像を把握できる指標であることや実際の経営判断に使われている指標であることにはこだわらず，投資家や金融機関からみて，わが社が優位な状況にあると認識できるような指標を作り出すことが重要です。」

エ　甲　「わが社の事業は多くのセグメントに分かれています。知的財産の投資・活用戦略の開示は，どのような単位で行うのがよいですか。」

　　乙　「知的財産の投資・活用戦略の開示にあたっては，セグメント毎に行うことが重要です。セグメント別に情報を開示しなければ，投資家や金融機関が的確に評価・分析することが困難となります。」

問６

Ｘ社は，ヘッドホンに関してＩＰランドスケープの調査を行った。その結果は図１及び図２のとおりであった。**ア～エ**を比較して，Ｘ社の知的財産部の部員甲と部員乙との会話として，最も適切と考えられるものはどれか。



（注）丸の大きさは特許出願件数を表す。

図１　各社の特許出願状況

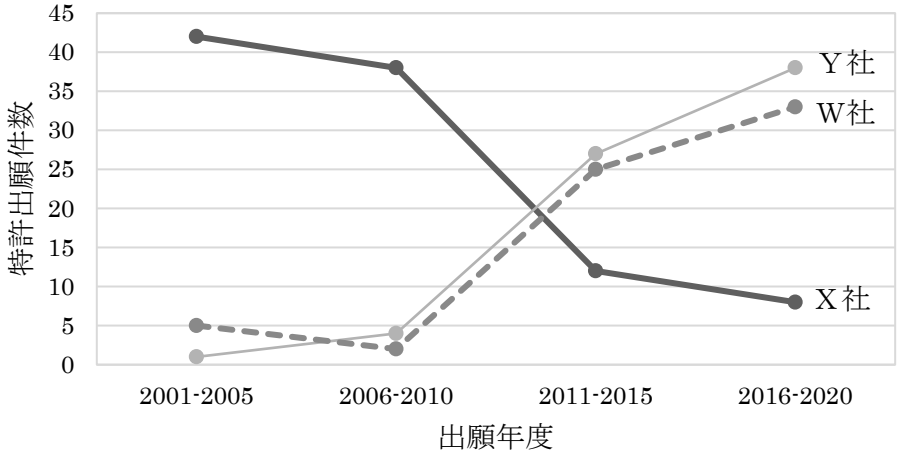


図２　ノイズキャンセリング技術の特許出願件数推移

ア　甲　「わが社だけ，サブウーハー技術の開発を行っていないようです。」

　　乙　「Ｙ社やW社に随分と差をつけられているのですね。サブウーハー技術については今から独自開発するよりも，他社と共同研究することを提案してもよいかもしれません。追加の調査を行って，サブウーハー技術に強みのある共同研究先の候補を探してみましょう。」

イ　甲　「わが社はハイレゾ技術の特許出願件数で見劣りしています。ハイレゾ技術がヘッドホンの売上に対してどのような影響があるのか，市場調査の結果を確認してみます。」

　　乙　「ＩＰランドスケープは知的財産の情報に基づいた分析ですので，市場調査の結果と統合して考察することは避けるべきです。今回は純粋な特許情報に基づいて，ハイレゾ技術の開発強化を提案しましょう。」

ウ　甲　「わが社はノイズキャンセリング技術の特許出願件数が最も多いです。」

　　乙　「ノイズキャンセリング技術はわが社の強みですね。このままのペースで，今後も優位な状況を維持できるでしょう。」

エ　甲　「今回のＩＰランドスケープの結果について経営会議で報告することを考えています。」

　　乙　「取締役は個別技術の開発動向ばかり考えているわけではありません。特許に関する情報は開発部に紹介すれば十分でしょう。」

3　問７～問８に答えなさい。

問７

大企業であるＸ社は，スタートアップ企業であるＹ社に対して事業連携を目的とした事業資金の提供等を検討している。Ｘ社の法務部の部員甲と部員乙は，「スタートアップの取引慣行に関する実態調査報告書」（公正取引委員会，令和２年１１月）を参照しながら会話をしている。**ア～エ**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。

ア　甲　「事業連携を行う場合に一般的に行われる取引や契約にはどのようなものがありますか。」

　　乙　「秘密保持契約（ＮＤＡ），技術検証契約（ＰｏＣ契約），共同研究契約及びライセンス契約があります。」

イ　甲　「Ｙ社に出資をする際の投資契約，出資契約等では，どのような内容について規定するのですか。」

　　乙　「新規株式の発行数，出資者としてのＸ社への割当方法，株式発行の対価となるＸ社からの払込金額や，Ｙ社がＸ社に対して，事業活動の虚偽を報告していないか等の表明保証，出資金の使途やその他契約に係る違反があった場合の株式の買取請求権，取締役会のオブザーバー指名権等を規定することになります。」

ウ　甲　「共同研究契約を締結する場合，共同研究の成果に基づく特許権の無償提供を要請することは可能ですか。」

　　乙　「そのような要請であれば，独占禁止法上の優越的地位の濫用に該当してしまうことはないので，特段問題はありません。」

エ　甲　「特許権のライセンス契約を締結する場合，Ｘ社の取引条件を他の取引先の取引条件と同等以上に有利にするいわゆる最恵待遇条件を設定することは可能ですか。」

　　乙　「Ｘ社が，Ｙ社に対し，最恵待遇条件を設定することは，直ちに独占禁止法上問題となるものではないですが，Ｘ社と他の取引先との競争が阻害され，市場閉鎖効果が生じるおそれがある場合には，拘束条件付取引として問題となるおそれがあります。」

問８

製薬メーカーＸ社の知的財産部の部員甲は，特許庁が２０１７年に発行した「知的財産の価値評価について」を参照しながら，知的財産の価値評価の方法について検討している。**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 原価法（コスト・アプローチ）は，技術など当該資産を入手・開発するために要するコストをベースに評価額を算定する方法をいう。コスト・アプローチの場合，過去の所要コスト額が客観的な資料によって確認できるため，評価結果はだれが評価しても同じ額になる可能性が高い。

イ 取引事例比較法（マーケット・アプローチ）は，資産が現に取引されている類似事例を参照し，そこで設定された取引価格をベースに評価する方法をいう。取引事例における取引価格は，現時点で実際に取引されている価格であるが，特に技術資産の場合，そもそもこうした取引事例に関する情報がほとんど存在しないため，評価のためのデータが不足している。

ウ 収益還元法（インカム・アプローチ）は，資産が事業活動などに用いられることによって生み出される収益（インカム）の規模をベースに評価する方法をいう。評価結果に収益力が反映されているが，収益予測は容易であることから，客観的に評価することができる。

エ リアルオプション法は，資産が将来において実現する形について，バリュエーションのあるものととらえ，それらバリュエーションに対して資産の保有者（若しくは保有する予定の者）が選択権を有しているとして，その選択権の価値を評価する評価法である。リアルオプション法は，特定の公式に基づいて評価できる反面，評価に際しては原資産価格（いわば技術自体の市場価格）について，特別にデータを蓄積しておくことが必要となる。

4　塗料メーカーＸ社は，防水性に優れた新たな塗料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，先行技術を調査することとした。先行技術調査に関して，Ｘ社の知的財産部の部員甲は，知的財産部の部長乙と相談しながら，調査方法について検討している。**問９～問１０**に答えなさい。

問９

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　「わが社は，国内のみで製造販売を予定していますが，調査範囲はどのようにしたらよいですか。」

　　乙　「新規性・進歩性の有無を判断するための調査，及び，特許権の侵害の有無を判断するための調査のいずれも，調査範囲は国内のみで構いません。」

イ　甲　「わが社と競合する塗料メーカーＹ社は，わが社の新たな塗料に技術的に近似した塗料について特許出願し，出願審査請求時に特許請求の範囲の大幅な補正をしました。補正前の特許請求の範囲について考慮する必要はありますか。」

　　乙　「補正により，特許請求の範囲から外れた部分については，権利化の可能性が消滅しましたので，考慮する必要がありません。」

ウ　甲　「わが社の新たな塗料については，その塗料専用の容器の製造方法に特徴があります。容器の製造方法は物品の形状・構造・組合せについての考案ではありませんので，実用新案公報は新規性・進歩性の有無を判断するための調査範囲から除外してよいですか。」

　　乙　「実用新案は物品の形状等についての考案ですが，容器の製造方法について，考案の詳細な説明や図面に記載があるかもしれませんので，調査範囲に実用新案公報を含めるべきです。」

エ　甲　「新たな塗料が他社の特許権を侵害する可能性がある場合，審査経過情報もあわせて確認すべきですか。」

　　乙　「特許公報に記載された特許請求の範囲だけ確認すれば十分です。」

問１０

甲は，新規性・進歩性の有無を判断するための調査の一環として，特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）を用いて特許情報検索を行うこととした。**ア～エ**を比較して，甲と乙との会話として，最も適切と考えられるものはどれか。

ア　甲　「キーワード検索の他にも，ＦＩ（ファイル・インデックス），Ｆターム，国際特許分類を用いた検索を行う方法があるらしいのですが，使用できますか。」

　　乙　「国際特許分類は使用できますが，ＦＩやＦタームは，審査官が審査に用いるものですので，使用できません。」

イ　甲　「屋根用塗料について，数年前に特許調査会社に依頼して作成した検索式の記録がありましたので，そのまま使おうと思います。」

　　乙　「特許調査会社が作成した検索式といえども，必ず見直し，適切でなければ，作り直してから検索してください。」

ウ　甲　「『塗料』という用語でキーワード検索を行ったところ，ヒットした公報が多数になってしまいました。適切に絞り込むにはどうすればよいですか。」

　　乙　「今回は，防水性に優れた塗料なので，『塗料』の代わりに『屋根用塗料』というキーワードに変更して検索し，それにヒットしない公報は除外していけば，適切な公報が見つかります。」

エ　甲　「『塗料』という用語でキーワード検索を行ったところ，ヒットした公報が多数になってしまいました。適切に絞り込むにはどうすればよいですか。」

　　乙　「明細書の記載は広すぎて余計な特許公報までヒットしてしまうので，特許請求の範囲に限定して検索してください。」

5　空気調和機メーカーＸ社と，国立大学法人であるＹ大学とは共同開発契約を締結した上で，制振材を用いた室外機の静音技術に関して共同開発を行っている。この共同開発については，Ｘ社の研究員甲とＹ大学の教授乙が参加し，Ｙ大学の実験室内で，Ｘ社が無償提供した実験設備を用いて研究開発が行われている。共同開発契約では，甲と乙の協力で発明が完成したものについては，甲と乙の両者を発明者として，Ｘ社とＹ大学が共同して特許出願する条項が設けられているが，その他の場合の取決めはされていない。また，甲の発明も乙の発明も職務発明に該当し，Ｘ社においては，従業員による職務発明についてＸ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。なお，特許出願等の手続については，Ｘ社の知的財産部の部員丙が担当している。**問１１～問１３**に答えなさい。

問１１

甲は，乙が海外の学会に出席している期間に，モーター制御による静音性能に優れた室外機を独自に開発するに至った。**ア～エ**を比較して，特許出願に関する丙の考えとして，最も適切と考えられるものはどれか。

ア　共同開発契約が締結されているため，甲と乙のいずれも発明者として，Ｘ社とＹ大学が共同して特許出願する必要がある。

イ　共同開発契約は，制振材を用いた室外機の静音技術に関するものであるため，モーター制御による室外機の静音技術については，甲のみを発明者として，Ｘ社が単独で特許出願することができる。

ウ　共同開発契約は，制振材を用いた室外機の静音技術に関するものであるため，モーター制御による室外機の静音技術については，室外機の静音技術に関するという点で共通しており，Ｙ大学の実験室で開発が行われたものであるが，明らかに乙は関与していないため，甲のみを発明者として，Ｘ社とＹ大学が共同して特許出願する必要がある。

エ　モーター制御に関するプログラムの開発の大半は，甲が就業時間外に個人所有のパソコンを用いて行ったものであるため，甲のみを発明者として，甲が個人的に特許出願することができる。

問１２

甲と乙との実質的な協力の下，モーター側に配置された材質Ａで形成された接触面と筐体側に配置された材質Ｂで形成された接触面とを特定の凹凸形状で接触させた構造材が完成した。この構造材は優れた制振機能を有している。丙は，甲及び乙を発明者として，Ｘ社とＹ大学が共同して特許出願をする準備をしている。**ア～ウ**を比較して，丙の発言として，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　「材質Ａと材質Ｂを組み合わせた構造材を用いることで，制振機能が生じることはよく知られていますが，今回の発明により，材質Ａと材質Ｂとの接触部分を特定の凹凸形状にすることで，これまでに得られなかったほど顕著な振動減衰効果が得られることが判明しました。このため，単なる設計事項とはいえず，進歩性が認められる可能性があります。」

イ　「材質Ａと材質Ｂとの接触部分については，特定の凹凸形状で制振できることが判明しましたが，この凹凸形状は偶然見つかったものです。他の凹凸形状で制振できるかどうかは不明ですし，すべてを実験するには時間がかかります。一方，今回見出した特定の凹凸形状にだけ限定してしまうと，権利範囲が狭くなってしまいます。そこで，十分な制振ができる凹凸形状に加えて，すべての凹凸形状も含めた特許請求の範囲を記載しましょう。」

ウ　「材質Ａと材質Ｂとの接触部分については，材質Ａ側を凸形状，材質Ｂ側を凹形状とすることを前提に設計していますが，材質Ａ側を凹形状，材質Ｂ側を凸形状としても制振作用に違いはありません。しかしながら，材質Ａ側を凹形状，材質Ｂ側を凸形状とすると，室外機内に雨水が浸入し，漏電するおそれがあることが判明しましたので明細書には記載しませんでした。しかし，凹凸の関係を逆にしても制振作用が生じる以上，特許請求の範囲としては，材質Ａ側を凸形状，材質Ｂ側を凹形状とした構造と，材質Ａ側を凹形状，材質Ｂ側を凸形状とした構造の両方とも含まれるように記載しても問題ありません。」

問１３

甲と乙との実質的な協力の下，優れた制振構造が完成し，甲及び乙を発明者として，Ｘ社とＹ大学が共同して特許出願Ｐを行った。**ア～エ**を比較して，丙の発言として，最も適切と考えられるものはどれか。

ア　「特許出願の出願審査請求料は，いかなる場合にも返還を受けることはできません。」

イ　「Ｙ大学は，国立大学法人であるため，出願審査請求費用は免除となりますが，Ｘ社が持分に応じて負担する必要があります。」

ウ　「特許出願の出願審査請求後であっても，権利化の必要性が低下した特許出願については，出願審査請求の取下書を提出し，返還請求することにより，納付した出願審査請求料の１／２（半額）の返還を受けることができる場合があります。」

エ　「特許出願の出願審査請求後であっても，先行技術調査により特許性がないことが判明した等の特許出願については，出願取下書又は出願放棄書を提出し，返還請求することにより，納付した出願審査請求料の１／２（半額）の返還を受けることができる場合があります。」

6　健康食品の製造販売を事業内容とするＸ社は，元は大学発ベンチャー企業であったが，創業以来順調に業績を伸ばし，今では従業員５００名を数える企業に成長した。Ｘ社は，会社の成長に伴い従業員による発明の件数が急激に増加したことを受け，職務発明規定を新たに策定することとし，Ｘ社の知的財産部の部員甲と部員乙が検討している。**問１４～問１６**に答えなさい。

問１４

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　「職務発明についてわが社が出願人となって出願できるようにするためには，職務発明規定においてどのような内容を定める必要がありますか。」

　　乙　「職務発明であっても，特許を受ける権利は発明者に帰属し，原始的に会社帰属とすることは許されません。したがって，職務発明については予め発明者から会社へ特許を受ける権利を承継させることを定めておくことがよいと考えています。」

イ　甲　「特許法では，職務発明に対する特許を受ける権利を会社が得ることとなった場合には，発明者は相当の利益を得る権利を有することになり，相当の利益の内容を決定するための基準は，不合理であってはならないとされています。この基準は，職務発明規定に定める方法の他，どのような方法で定めることができますか。」

　　乙　「必ずしも職務発明規定によらなければならないわけではなく，労働協約や就業規則で定めることもできます。その基準を含む労働協約が，労働組合法第１４条に規定する労働協約の効力発生要件を満たしていれば，直ちに不合理性が否定されることになります。」

ウ　甲　「わが社で従業員が創作するものは，発明に限らないと思います。したがって，職務発明規定においては，発明以外の創作物の取扱についても定めておく必要があると考えます。」

　　乙　「そのとおりです。特許法第３５条は，実用新案法，意匠法，商標法にも準用されています。したがって，職務発明規定においては，従業員の創作した考案，意匠，商標の取扱についても定めておくことが望ましいでしょう。」

エ　甲　「研究開発部の部長丙が，わが社の主力製品に関する新たな製造装置を発明したそうですね。但し，丙の統括している部署に会社から与えられた業務は主力製品そのものの改良であり，製造装置の開発ではありません。このような場合であっても，丙による製造装置の発明は，職務発明となりますか。」

　　乙　「会社から直接指示を受けた本来の業務でなく，自発的に検討を行った場合であっても，職務発明になり得ます。職務発明に該当するか否かは，従業者の地位，給与，職種等を勘案して判断されます。丙の地位等を勘案すると，今回の丙による発明は，わが社の職務発明に該当すると考えられます。」

問１５

ア～エを比較して，特許法第３５条第５項に規定する相当の利益の内容に関する従業者との協議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　「協議は，研究職の従業者とそれ以外の従業者とで分けて，別々に行う必要はありますか。」

　　乙　「研究職の従業者とそれ以外の従業者では，発明とのかかわりが大きく異なるので，分けて協議を行う必要があります。」

イ　甲　「わが社には，約５００人の従業員がいます。これらの従業員一人一人と協議を行わなければならないとすると，策定までにかなりの時間を要することが心配されます。」

　　乙　「協議は，必ずしも一人一人と個別に行う必要はなく，一堂に会した従業者と話合いを行うことも協議に該当します。但し，社内イントラネットの掲示板を通じた話合いは，実際に話合いを行っているわけではないので，特許法第３５条第５項における協議には該当しません。」

ウ　甲　「従業員との協議において，相当の利益を決定するために策定する基準について，従業員との間で合意を得る必要はあるのでしょうか。」

　　乙　「相当の利益を決定するために策定する基準について，会社と従業者との間で議論が尽くされていれば，必ずしも合意されている必要はありません。」

エ　甲　「従業者が代表者を通じて話合いを行う場合，その代表者は従業者から協議について明示的に委任されていることが必要でしょうか。それとも，黙示的な委任であってもよいのでしょうか。」

　　乙　「協議において，従業者が代表者を通じて話合いを行う場合，当該代表者は従業者を正当に代表している必要があります。したがって，黙示の委任では十分でなく，明示的に委任されていることが必要です。」

問１６

ア～エを比較して，特許法第３５条第４項に規定する「相当の利益」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　「金銭以外の相当の利益を従業者等に与える場合には，金銭以外の相当の利益として具体的に何が従業者に与えられるのかを従業者に理解される程度に示す必要があります。つまり，職務発明規定の開示の機会だけでなく，従業者との協議の機会においても，金銭以外の相当の利益として与えられるものを従業者に理解される程度に具体的に示す必要があります。」

イ　「相当の利益の付与については，職務発明規定に定められたものと同じ経済上の利益であれば，職務発明とは無関係に与えられた場合であっても，相当の利益の付与とすることができます。」

ウ　「金銭以外の相当の利益としては，ストックオプションの付与，金銭的処遇の向上を伴う昇進又は昇格，表彰状の付与等が例示されます。」

エ　「相当の利益は，経済的価値を有すると評価できるものである必要があるので，会社負担による留学の機会の付与などは該当しないと考えられます。」

7　設立後２０年以上経過している中小企業であるＸ社は，バーチャルリアリティ（ＶＲ）に関する新たな技術Ａを開発したので特許出願を行いたいと考えている。また，Ｘ社は，特許出願後に，技術Ａを用いたサービスを速やかに国内で開始する予定である。Ｘ社の代表取締役甲は，Ｘ社の知的財産部の部員乙に相談の上，技術Ａに関する請求項１～５を含む特許出願Ｐを行うと共に，その２日後に出願審査請求及び審査を早めるための手続を行った。その数カ月後，拒絶理由通知がされ，請求項１～４の進歩性が否定される一方，請求項５については拒絶理由が発見されない旨の判断が示された。**問１７～問１９**に答えなさい。

問１７

ア～エを比較して，特許出願Ｐの審査を早めるための手続としての早期審査又はスーパー早期審査に関する乙の考えとして，最も適切と考えられるものはどれか。

ア　早期審査の申請に際しては，技術Ａを用いたサービスの開始又はその準備をＸ社が行っている必要がある。
イ　早期審査の申請には，出願審査請求料とは別に特許庁に対する手数料の納付が必要である。
ウ　特許出願Ｐが早期審査の対象となった場合，拒絶理由通知に対する応答期間の延長請求をすることができない。
エ　特許出願Ｐに対応する外国出願（特許協力条約（ＰＣＴ）に基づく国際出願を含む。）が行われていない場合，特許出願Ｐについてスーパー早期審査を申請することはできない。

問１８

Ｘ社は，技術Ａを用いたサービスを有利に展開するため，技術Ａに関する特許権を一刻も早く取得したいと考えた。そこで，拒絶理由通知の詳細な検討を後回しにして，まずは請求項５の内容での権利化を進めるための手続補正書及び意見書を作成及び提出すると共に，その他の内容について分割出願Ｑを行うこととした。**ア～エ**を比較して，分割出願に関する乙の考えとして，最も適切と考えられるものはどれか。

ア　請求項５の内容での権利化を進めるための手続補正書及び意見書を提出した結果，特許査定が発行された場合，特許査定の受領直後に第１年～第３年分の各年分の特許料を納付しても，特許査定の謄本送達日から３０日以内であれば常に分割出願をすることができる。
イ　請求項５の内容での権利化を進めるための手続補正書及び意見書を提出した結果，特許査定が発行された場合，分割出願Ｑは，第１年～第３年分の各年分の特許料の納付と同時に行わなければならない。
ウ　分割出願Ｑに関する出願審査請求は，分割の日から３０日が経過した後であっても行うことができる。
エ　分割出願に際して，分割出願に係る発明が親出願の拒絶理由を解消していることを上申書において説明しなければ，拒絶理由通知書と共に特許法第５０条の２の通知が発行される。

問１９

甲と乙で特許出願Ｐの拒絶理由通知を詳細に検討した結果，特許出願Ｐの出願後に実装された技術Ａの改良技術Ｂを含めて権利化を図った方がよいとの結論に至った。乙は，甲に対し，技術Ａに加えて改良技術Ｂの権利化を図るための手続に関して国内優先権主張出願及び国内優先権主張を伴わない別の特許出願について説明している。**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　「特許出願Ｐにおいて既に一度拒絶理由が通知されているので，特許出願Ｐに基づく国内優先権主張出願を行うことはできません。」

イ　「特許出願Ｐに基づく分割出願を行った場合，当該分割出願に基づく国内優先権主張出願を行うことはできません。」

ウ　「特許出願Ｐに基づく特許公報が発行された後に別の特許出願を行う場合，当該特許公報の発行に関して新規性喪失の例外適用を受けることができます。」

エ　「特許出願Ｐに基づく国内優先権主張出願を行う場合，国内優先権主張出願の特許請求の範囲では，特許出願Ｐと同じ内容の請求項を少なくとも１つ含むことが必要です。」

8　問２０に答えなさい。

問２０

ア～ウを比較して，令和３年改正弁理士法に関する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。（この問題には選択枝**エ**はない）

ア　「令和３年改正により，弁理士法第４条第３項第２号における『外国の行政官庁又はこれに準ずる機関に対する手続に関する資料の作成その他の事務』の対象として，新たに『地理的表示』のみが追加されました。」

イ　「『地理的表示』については，令和３年改正弁理士法第４条第３項第２号において『ある商品に関し，その確立した品質が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において，当該商品が特定の国のみを原産地とするものであることを特定する表示をいう。』と定義されています。」

ウ　「令和３年改正前の弁理士法においては，特許業務法人において社員弁理士が一人となった後，引き続き６カ月間社員が二人以上にならなかった場合は，その特許業務法人は，その６カ月の期間が経過した後に解散するものとされていましたが，令和３年改正により，社員が一人に減少した場合でも，その法人は解散せずに存続することができるようになりました。」

9　Ｘ社とその子会社Ｙ社は，物の発明に関する特許権Ｐを共有している。Ｘ社は，Ｖ社とW社それぞれが，製品Ａを製造する行為が特許権Ｐを侵害することを認識しつつ共謀の上製品Ａを製造していることを，Ｙ社からの情報で知った。Ｘ社は，Ｖ社とW社の行為が特許権Ｐを侵害する可能性が高いと判断した。そこで，Ｘ社は，特許権Ｐの侵害を理由とする損害賠償請求と差止請求について民事訴訟を提起することを検討している。Ｘ社の法務部の部員甲は，法務部の部長に対して，今後の方針について説明をしている。**問２１～問２２**に答えなさい。なお，民法その他の法令以外に特段の定めはないものとする。

問２１

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　「特許権Ｐが侵害されたことにより損害を被っているのはＹ社も同じであり，特許権Ｐは共有ですのでＹ社と共同でなければ損害賠償請求はできません。」

イ　「特許権Ｐが侵害されたことにより損害を被っているのはＹ社も同じですが，Ｙ社は訴訟コストに難色を示していますので，わが社が単独で訴訟を提起して，Ｙ社が被っている損害の分もあわせて請求しましょう。」

ウ　「W社は資力に乏しいようなので，W社からの損害を回復することは困難です。そこで，Ｖ社に対してのみ損害賠償請求をしましょう。この場合，わが社は，Ｖ社に対して，W社が特許権Ｐを侵害することにより生じている損害を除いて，Ｖ社が特許権Ｐを侵害していることにより生じている損害に限り損害賠償請求をすることができます。」

エ　「W社とＶ社が共同して特許権Ｐを侵害していますので，W社が資力に乏しいということであれば，Ｖ社に対してわが社が被った損害全額を請求する訴訟を単独で提起しましょう。但し，わが社はＹ社と特許権Ｐを共有していますが，Ｙ社が被っている損害をわが社が請求することはできません。」

問２２

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　「差止請求はＹ社と共同して行使しなければなりません。Ｙ社と共同して差止請求をしましょう。」

イ　「差止請求を行う場合は，Ｖ社とW社は共同して特許権Ｐを侵害する製品を製造していますので，Ｖ社とW社の双方を相手としないと訴訟を提起できません。」

ウ　「差止請求に関して，わが社は，Ｙ社と共同しなくても単独で訴訟を提起することができます。わが社が単独で提起した訴訟において勝訴の確定判決を得た場合，Ｙ社は，この判決を利用して強制執行をすることができますので，Ｙ社にとっても便宜です。」

エ　「差止請求に関して，わが社は，Ｙ社と共同しなくても単独で訴訟を提起することができますし，Ｖ社とW社のいずれか一方のみを被告としても訴訟を提起できます。」

１０　神奈川県に本店を有するＸ社は，製品Ａに関する特許権Ｐを有している。Ｙ社は製品Ａを製造販売している。また，広島県に本店を有するＶ社と埼玉県に本店を有するW社のそれぞれが，製品Ａを製造する行為が特許権Ｐを侵害することを認識しつつ共謀の上製品Ａを製造している。**問２３～問２４**に答えなさい。

問２３

Ｘ社は，Ｖ社とW社に対し，特許権Ｐを侵害する製品Ａを製造していることを理由として民事訴訟を提起することを検討している。**ア～ウ**を比較して，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　Ｘ社が，Ｖ社とW社の双方に対して損害賠償請求の訴えを提起する場合，東京地方裁判所と大阪地方裁判所に管轄が生じ得るが，東京地方裁判所の管轄が優先して適用される。

イ　Ｘ社が，Ｖ社に対して差止請求と損害賠償請求の双方の訴えを提起し，W社に対して損害賠償請求のみの訴えを提起する場合，Ｖ社とW社で請求内容が異なるため，Ｘ社は１つの訴訟手続で訴えることはできない。

ウ　Ｘ社が，Ｖ社に対してのみ損害賠償請求の訴えを提起する場合，Ｘ社は東京地方裁判所に訴えを提起することができる。

問２４

Ｘ社は，Ｙ社に対して，Ｙ社がＸ社の有する特許権Ｐを侵害する製品Ａを製造販売していることを理由として，差止請求と特許法第１０２条第２項を根拠とする５０００万円の損害賠償請求を東京地方裁判所に提起し，今般，差止請求を全面的に認容し，損害賠償請求についても３０００万円を認容する判決を得た。**ア～ウ**を比較して，Ｘ社の法務部の部長甲の質問に対する法務部の部員乙の発言として，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　「第一審の判決では，損害賠償請求については一部敗訴の判断がなされましたね。控訴の提起はいつまでにする必要がありますか。」

　　乙　「第一審の判決が言い渡された日から２週間以内に控訴を提起する必要があります。」

イ　甲　「第一審の判決をみると，製品Ａに対するわが社の特許権の寄与率が考慮されて認容額が３０００万円というように減額されていますね。ところで，製品Ａの製造販売の個数は，実際には第一審で主張したものよりも多いのですから，控訴審では，製品Ａの個数を増加させた主張をして，請求する損害額を増加させてはどうですか。」

　　乙　「たしかに増額した請求をすればわが社はより損害の回復ができるでしょうが，第一審で審理した侵害物品の個数を超えた主張をして損害賠償額を増加させることは，増加した個数分について第一審での審理の機会がありませんでしたので，Ｙ社の利益を害しますのでできません。」

ウ　甲　「わが社はＹ社に製品Ａとは異なる製品Ｂを継続的に納入しており，Ｙ社は重要な取引先の１つです。そこで，控訴審では判決ではなく訴訟上の和解をするという可能性も考えておく必要があります。訴訟上の和解をするにあたって何か気をつける点はありますか。」

　　乙　「訴訟上の和解をする際に清算条項を規定する場合には，製品Ｂに関する取引はこの特許権侵害訴訟の対象とはなってはいませんが，例えば，売掛金が残っているようなときには，製品Ｂに関する取引についても清算条項の文言の作成にあたり手当をしないと問題が生じることがあります。」

１１ 繊維メーカーＸ社は，総合素材メーカーＹ社との間で，独自の繊維技術Ａに係る共同研究を行うため，共同開発契約を締結することを検討している。Ｘ社の知的財産部の部員は，以下の契約書案について検討している。**問２５～問２６**に答えなさい。

共同開発契約

Ｘ社（以下，「甲」という。）及びＹ社（以下，「乙」という。）は，技術Ａを利用した合成繊維に関する共同開発に関し，以下のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第１条（目的）

１．本契約は，技術Ａを利用した合成繊維に関して甲乙間で共同して開発（以下，「本開発」という。）を行うにあたり，その条件を定めることを目的とする。

２．本開発の目的，分担，開発体制及び開発スケジュールは，別紙記載のとおりとする。なお，いずれの担当業務に属するか不明な業務が生じた場合には，その都度当事者間で協議の上，その分担を定めるものとする。

第２条（費用の負担）

本開発に要した費用は，前条に規定する業務の分担に応じて，各当事者が各自負担する。

第３条（開発期間）

本開発の期間は，本契約締結日から２０２５年〇月〇日まで（以下，「本開発期間」という。）とする。

第４条（成果の帰属）

１．本開発の過程で生じた発明，当該発明に係る特許を受ける権利及び特許権（以下，総称して「本特許権等」という。）は，甲及び乙の共有とし，その持分割合は，甲７０％，乙３０％とする。

２．甲は，乙の同意なく，自ら本特許権等を自由に実施することができる。乙は，甲の同意なく，自ら本特許権等を実施することができない。

３．本特許権等について，特許出願の手続，特許の登録までの手続，登録後の権利の維持及び保全その他一切の手続は，甲が行うものとし，乙はこれに協力する。

４．甲及び乙は，相手方以外の者に本特許権等に係る持分の譲渡を行う場合には，予め相手方の同意を得なければならない。

第５条（実施許諾）

１．甲及び乙は，本特許権等については，相手方から事前の同意を得なければ，第三者に実施許諾することができない。

２．甲及び乙は，本特許権等を第三者に対して実施許諾したことにより実施料を得た場合，当該実施料を持分割合に応じて分配する。

（中略）

（次ページに続く）

第８条（契約期間）

本契約の有効期間は，本契約の締結日から，本特許権等の存続期間満了日までとする。

（以下略）

問２５

ア～エを比較して，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　「本開発の過程で生じた発明に係る特許権は，発明者の所属にかかわらず，すべてＸ社とＹ社の共有になりますが，特許に関する出願等の手続はＸ社が行うこととなります。」

イ　「本開発の過程で生じた発明についてはＸ社でのみ実施予定ですので，本契約ではＹ社はＸ社の同意なく当該発明を実施できない旨を定めています。このような規定をおくことは特許法に違反するものではありません。」

ウ　「実施料の分配の割合は必ずしも持分割合と同じにする必要はなく，本契約第５条第２項を変更し，持分割合と異なる割合で分配する旨を定めても問題ありません。」

エ　「本開発の過程で生じた発明に係る特許料等の費用の負担については，当該費用はＸ社とＹ社で均等に負担することになると考えられます。」

問２６

ア～エを比較して，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　「特許法上，特許を受ける権利及び特許権が共有に係る場合，他の共有者の同意を得なければ第三者に譲渡することはできませんので，本契約第４条第４項は確認的な意味の規定になります。」

イ　「本契約では，本開発の過程で生じた発明に係る共有持分の譲渡については相手方の同意が必要とされていますので，Ｙ社による合併や会社分割によって当該発明の共有持分が勝手にＸ社の競合企業に承継されてしまう心配はありません。」

ウ　「現時点では第三者にライセンスを行う具体的な予定はありませんが，将来的にはその必要が生じる可能性もありますので，第三者へのライセンスについては，本契約第５条第１項の同意を不合理に拒絶しない旨の規定を追加することも考えられます。」

エ　「Ｘ社は，本開発の過程で生じた発明に係る製品を，第三者に下請製造をさせることを考えています。下請製造については一定の要件を満たせばＹ社の同意は不要となる場合もありますが，念のため実施許諾ができる旨を明示的に規定しておいた方がよいでしょう。」

１２　電子部品メーカーＸ社は，家電メーカーＹ社との間で，Ｘ社がＹ社に特許発明の実施許諾をするにあたり，実施許諾契約を締結することを検討している。Ｘ社の知的財産部の部員は，以下の契約書案について検討している。**問２７～問２８**に答えなさい。

実施許諾契約

Ｘ社（以下，「甲」という。）及びＹ社（以下，「乙」という。）は，２０２３年○月○日（以下，「本締結日」という。）付で，甲の保有する特許権の甲の乙に対する実施許諾に関し，以下のとおり契約（以下，「本契約」という。）を締結する。

第１条（実施許諾）
甲は，乙に対し，甲の保有する特許第○○○○○○○号に係る特許権（以下，「本特許権」という。）について，次条に定める範囲において，非独占的な通常実施権（以下，「本実施権」という。）を許諾する。

第２条（実施許諾の範囲）
本実施権の範囲は，以下のとおりとする。
期間：本契約の有効期間と同じ
場所：日本国内
態様：製品Ａその他の本特許権に係る発明（以下，「本発明」という。）を実施する製品（以下，「対象製品」という。）の製造販売

第３条（再実施許諾権）
乙は，甲の書面による同意を得なければ，本特許権について第三者に対して再実施許諾をすることができない。

第４条（対価）
乙は，甲に対して，本発明の実施許諾の対価（以下，「本対価」という。）として，対象製品の売上（対象製品を第三者に販売することにより得た金額から，対象製品の販売に関して乙が負担した運送費用その他の費用及び消費税を控除した金額を意味する。）の２％の金額（消費税別）を支払う。

（中略）

第９条（改良発明）
乙は，本発明に関連する改良発明をした場合，当該改良発明に係る特許を受ける権利を甲に譲渡する。

第１０条（不争義務）
乙は，自ら又は第三者をして，無効審判の請求その他方法の如何を問わず，本特許権の有効性を争ってはならない。

（中略）　（次ページに続く）

第１２条（損害賠償）

甲及び乙は，相手方が本契約の定めに違反した場合，これにより生じた損害の賠償を相手方に対して請求することができる。

第１３条（有効期間）

本契約の有効期間は，本締結日から本特許権の存続期間満了日までとする。

（以下略）

問２７

ア～エを比較して，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　「Ｙ社が製品Ａを日本国外で製造販売しても，Ｘ社はＹ社に対して本契約に基づいて実施料を請求することはできません。」

イ　「Ｙ社が製品Ａを製造しただけでまだ販売していない段階では，Ｘ社はＹ社に対して本契約に基づいて実施料を請求することはできません。」

ウ　「Ｙ社は，製品Ａ以外にも，本発明の技術的範囲に属する製品Ｂを開発中です。Ｙ社が製品Ｂの販売を開始した場合，Ｘ社はＹ社に対して製品Ｂについても本契約に基づいて実施料を請求することができます。」

エ　「Ｙ社は既に２０２２年１月から製品Ａを販売しています。Ｘ社は，Ｙ社に対して，同年の販売分についても，本契約に基づいて実施料を請求することができます。」

問２８

ア～エを比較して，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　「本契約第９条の定めは，その譲渡の対価等の事情によっては，独占禁止法上の問題が生じると考えられます。」

イ　「独占禁止法上の問題が生じるのを回避するため，本契約第９条を修正し，改良発明については，専用実施権の設定をする義務を課す旨の定めに留めることも考えられます。」

ウ　「本契約第１０条の定めは，円滑な技術取引を通じ競争の促進に資する面があり，また，直接的には競争を減殺するおそれは小さいものの，独占禁止法上の問題が生じる場合もあります。」

エ　「独占禁止法上の問題が生じるのを回避するため，本契約第１０条については，有効性を争うことを禁止する旨の定めから，本特許権の有効性を争った場合には契約を解除できる旨の定めに修正することも考えられます。」

１３　家電メーカーＸ社は送風機Ａを販売していたところ，Ｙ社から，送風機ＡがＹ社の特許権Ｐを侵害しているとの警告書を受け取った。特許権Ｐに係る発明は，構成要件ａ，ｂ，ｃからなり，送風機の羽根による風切り音の低減を目的としている。送風機Ａは構成要件ａ’，ｂ，ｃを有している。**問２９～問３０**に答えなさい。

問２９

Ｘ社は，構成要件ａを有していない送風機Ａの販売行為が特許権Ｐを侵害するのか検討している。**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　「構成要件ａは特許権Ｐに係る特許発明の本質的部分ではない上，現時点においては構成要件ａを構成要件ａ’に置き換えるということは誰でも考えつきます。構成要件ａを構成要件ａ’に置き換えても，同じように送風機の羽根による風切り音の低減を達成することができていることを踏まえれば，送風機Ａは特許権Ｐを侵害しているということになる可能性があります。」

イ　「特許発明の技術的範囲は厳密に定められることが求められます。送風機Ａは構成要件ａを含んでいないことは明らかなのですから，どのような理由付けを行ったとしても，特許権Ｐを侵害することはありません。」

ウ　「そもそも送風機Ａを構成する構成要件ａ’，ｂ，ｃは特許権Ｐの出願前から公知でした。このことを理由として送風機Ａが特許権Ｐを侵害しているということになる可能性があります。」

エ　「特許権Ｐの権利範囲は特許発明と同一又は類似の範囲に及びます。そのため，まずは構成要件ａと構成要件ａ’が類似するのか否かについて検討すべきです。」

問３０

Ｘ社は，念のため，送風機Ａの販売行為が特許権Ｐを侵害していた場合に裁判所で認定される損害賠償額について検討を開始した。特許権Ｐは１年前に設定登録されたものであることから，まずは直近１年間の送風機Ａによる売上と利益を算出したところ，売上は２億円，利益は１億円であった。**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　「Ｙ社の生産能力を考慮すれば，特許権Ｐの実施にあたるＹ社製品の年間利益は５００万円と推定されます。そのため，わが社が支払う損害賠償額は最大で５００万円程度を見込みます。」

イ　「米国には実際の損害額の３倍までの損害賠償額が認められる，いわゆる懲罰的損害賠償の制度がありますが，日本には懲罰的な損害賠償の制度はありません。」

ウ　「Ｙ社は特許権Ｐに係る製品を製造販売していないので，Ｙ社には送風機Ａの販売による損害が生じていません。そのため，わが社が損害賠償金を支払うことはありません。」

１４　飲料容器メーカーＸ社は，新たな飲料容器Ａを開発したので，飲料容器Ａについて特許出願Ｐを行った。特許出願Ｐでは，特許請求の範囲の請求項１に発明ａが記載され，明細書に発明ａ，ｂ，ｃ，ｄが記載されていた。Ｘ社が特許出願Ｐと同時に出願審査請求を行ったところ，請求項１に係る発明ａの進歩性を否定する拒絶理由通知がされた。そこで，Ｘ社は，実用新案法第１０条第１項に基づき特許出願Ｐを実用新案登録出願に変更したところ，実用新案権Ｑが設定登録された。実用新案権Ｑの実用新案登録請求の範囲には，請求項１に考案ａが，請求項２に考案ｂが，請求項３に考案ｃが記載され，明細書に考案ａ，ｂ，ｃ，ｄが記載されていた。また，考案ｂ，ｃは，考案ａの考案特定事項をすべて有している。発明ａ，ｂ，ｃ，ｄは，考案ａ，ｂ，ｃ，ｄとそれぞれ同一である。飲料容器メーカーＹ社は，新たな飲料容器Ｂを開発したので，飲料容器Ｂについて特許出願ＲをＸ社の特許出願Ｐの出願日後に行った。特許出願Ｒでは，特許請求の範囲の請求項１及び明細書に発明ｅが記載されていた。発明ｅは，考案ｃの考案特定事項をすべて有している。Ｙ社が特許出願Ｒと同時に出願審査請求を行ったところ，拒絶理由通知がされずに特許査定され，特許権Ｓが設定登録された。飲料容器Ｂの製造販売の開始前にＹ社の知的財産部の部員甲が先行技術調査をしたところ，Ｘ社の実用新案権Ｑを発見した。**問３１～問３２**に答えなさい。

問３１

甲は，Ｙ社の飲料容器ＢとＸ社の実用新案権Ｑの関係等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　Ｘ社が実用新案権Ｑに係る実用新案登録に基づいて特許出願（特許法第４６条の２）をし，新たに発明ｄについて特許権が発生することはない。

イ　仮に飲料容器ＢがＸ社の実用新案権Ｑに係る考案ａ，ｂ，ｃの技術的範囲に属しかつＹ社の特許権Ｓに係る発明ｅの技術的範囲に属する場合，特許権Ｓが存在していても，Ｙ社による飲料容器Ｂの製造販売が実用新案権Ｑの侵害となる場合がある。

ウ　飲料容器Ｂが，Ｘ社の実用新案権Ｑに係る考案ａの技術的範囲に属さない場合でも，実用新案権Ｑに係る考案ｂの技術的範囲に属する場合がある。

問３２

Ｙ社は，飲料容器Ｂ及びその改良品である飲料容器Ｃの製造販売を国内で開始すると共に，飲料容器Ｂ，Ｃに共通する部品Ｄを輸出して海外でも飲料容器Ｂ，Ｃの製造販売を開始した。この状況において，甲は，Ｘ社の実用新案権Ｑを考慮し対応等を検討している。**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　飲料容器Ｂ，Ｃそれぞれを対象製品として実用新案権Ｑに関する判定を請求する場合，それぞれ別々の判定請求を行う必要がある。

イ　部品Ｄについて実用新案権Ｑの間接侵害が成立するか否かについて判定を請求することができる。

ウ　実用新案権Ｑに関する実用新案技術評価を請求する場合，Ｙ社が利害関係人であることが必要である。

エ　実用新案権Ｑについて実用新案登録無効審判を請求する場合，その前に実用新案技術評価を請求して評価書を入手しておく必要がある。

１５　問３３に答えなさい。

問３３

Ｘ社は，ゲーム機に関する特許権Ｐ及び実用新案権Ｑを有している。Ｙ社は，特許権Ｐ及び実用新案権ＱについてＸ社から通常実施権の許諾を受けてゲーム機の製造販売を行っている。Ｘ社は，ゲーム機の模倣品Ａが海外から国内に輸入されているとの情報を得たので，Ｘ社の知的財産部の部員甲が模倣品Ａを入手して解析した。その結果，模倣品Ａは特許権Ｐに係る特許発明及び実用新案権Ｑに係る登録実用新案のそれぞれの技術的範囲に属し，模倣品Ａの輸入行為が特許権Ｐ及び実用新案権Ｑの侵害に該当するとの結論に達した。そこで，甲は，特許権Ｐ及び実用新案権Ｑに基づく税関での取締り（輸入差止申立て）についてＹ社とともに検討している。**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　輸入差止申立てはＸ社が行う必要があり，Ｙ社は当該申立てを行うことができない。
イ　税関に対する輸入差止申立て自体に際し，税関への手数料の支払が必要である。
ウ　特許権Ｐに基づく輸入差止申立ては可能であるが，実用新案権Ｑに基づく輸入差止申立ては行うことができない。
エ　模倣品Ａについていわゆる文言侵害が成立せず均等侵害のみが成立すると考えられる場合，模倣品Ａを税関での取締り対象に含めることはできない。

１６　日本の半導体メーカーであるＸ社の知的財産部の部長甲と，外国特許担当である部員乙が，米国特許商標庁に対する特許出願の出願戦略について会話をしている。**問３４～問３９**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重要な意味を持っていますね。そこで，日本の国内出願に基づいて米国特許商標庁に特許出願をする際にはどのようなことに留意する必要があるか考えてみましょう。」

乙　「米国特許制度は日本のプラクティスと大きく異なることも多いので，留意すべきポイントがたくさんあると思います。まず，米国プラクティスでは，仮出願制度がありますので，①米国特許出願を行う際には，仮出願をするか又は通常出願をするかを検討する必要がある点に留意する必要があると思います。」

甲　「そうですね。また，②米国特許商標庁へ特許出願をする際に提出する出願書類についても日本のプラクティスとの違いがありますので調べてみてください。さらに，日本のプラクティスと異なり，米国特許プラクティスでは，分割出願の他にも複数の継続性出願の選択ができますよね。」

乙　「はい，米国では，③継続性出願として，分割出願の他にも，継続出願，一部継続出願があり，それぞれ適切な継続性出願を状況に応じて選択する必要があります。」

甲　「そうですね。また，米国特許商標庁に特許出願した後の手続についても，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ります。例えば，米国にも特許出願された内容を公開する④出願公開制度がありますが，日本のプラクティスと少し異なりますので，調べてみてください。」

乙　「わかりました。」

甲　「また，米国特許出願後には，米国特許商標庁に対するオフィスアクション（ＯＡ）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。特に，⑤オフィスアクション（ＯＡ）手続において適法な対応策が定められていますので，調べてみてください。さらに，米国で成立した特許権の存続期間についても日本と異なる特許存続期間の調整制度がありますよね。」

乙　「はい，⑥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だと思います。米国独自の規定ですので詳細を調べてみます。」

問３４

ア～エを比較して，下線①における米国の仮出願制度について，最も**不適切**と考えられるものはどれか。

ア　仮出願を権利化する際には，仮出願に基づいて１年以内に通常出願を行うことができる。
イ　仮出願の明細書は日本語で記載することができないので，日本語の明細書で米国特許出願を行う場合には必ず通常出願を行う必要がある。
ウ　仮出願をする際に，米国特許商標庁へ発明者の宣言書（declaration）の提出は必要ない。
エ　仮出願の明細書にはクレームが必要ないので，論文形式の書類もそのまま仮出願することができる場合がある。

問３５

ア～エを比較して，下線②における米国特許商標庁へ特許出願をする際に提出する出願書類について，最も**不適切**と考えられるものはどれか。

ア　米国特許商標庁へ特許出願をする際にクレーム数で手数料が変動する場合がある。
イ　発明者の宣言書（declaration）は米国特許出願日後に米国特許商標庁へ提出することができる。
ウ　米国特許商標庁へ特許出願をする際に図面が存在しなくても特許出願日が認定される場合がある。
エ　明細書に添付した要約書（abstract）はクレームの権利解釈には使われない。

問３６

ア～ウを比較して，下線③における米国の継続性出願について，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　限定要求に対して選択しなかったクレームについて継続出願を行うと，親出願と継続出願は，二重特許であるという理由で拒絶されることはなくなる。
イ　限定要求に対して選択しなかったクレームについて分割出願を行うと，親出願と分割出願は，二重特許であるという理由で拒絶されることはなくなる。
ウ　一部継続出願は親出願において開示されていない新規事項を追加することができない。

問３７

ア～エを比較して，下線④における米国の出願公開制度について，最も適切と考えられるものはどれか。

ア　出願人は仮出願について非公開の請求（nonpublication request）を行うことができる。
イ　国家機密（national security）とされる特許出願であっても出願人が非公開の請求（nonpublication request）を行う場合を除いて出願公開される。
ウ　出願人は，以前に提出した非公開請求（nonpublication request）を撤回できる。
エ　日本出願に基づいてパリ条約上の優先権を主張した米国特許出願について非公開の請求（nonpublication request）を行うことができる。

問３８

ア～エを比較して，下線⑤における米国特許商標庁のオフィスアクション（ＯＡ）手続について，最も**不適切**と考えられるものはどれか。

ア　ファイナルアクション後，審判請求前において，出願人は，クレームを取り消す（canceling）ための補正をすることができる。
イ　ファイナルアクション後，審判請求前において，出願人は，先のオフィスアクションに記載された形式についての要求に従うための補正をすることができる。
ウ　アドバイザリアクション（advisory action）は，ファイナルアクション前に出願人に通知され，出願人は継続審査請求（ＲＣＥ）を行うことができる。
エ　ファイナルアクション後，審判請求前において，出願人は，新規争点（new issue）を含む補正をすることができない。

問３９

ア～エを比較して，下線⑥における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として，最も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１２カ月より後に発行された場合，１２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３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，３カ月を超えた日数
ウ　発行手数料の納付日の翌日から３カ月を超えてから特許が発行された場合，３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３年を超えて遅延した場合，３年を超えた日数

１７　電気機器メーカーのＸ社は，Ｘ社の研究所の所員甲が開発した「動画を効率良く伝送するためのデータ圧縮・復元方法」の発明ａについて日本国で特許出願Ｐを行った。Ｘ社は，発明ａ及び発明ａの上位概念である発明ｂについて，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を行うことを計画している。一方甲は，特許出願Ｐの出願後に発明ａが記載された論文Ａを米国のＹ学会に投稿し，この学会誌は発行された。また，この学会誌の発行後であって特許出願Ｑの出願前に，米国の別のW学会から，発明ａに類似する発明ｃが記載された第三者の論文Ｂが掲載された論文誌が発行された。なお，発明ｂは特許出願Ｐには開示されていないとする。Ｘ社の知的財産部の部員乙が本件を担当している。**問４０～問４２**に答えなさい。

問４０

乙は，優先権の利益について検討している。**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　論文Ａは論文Ｂより先に公開されているため，たとえ，発明ｂが，当業者が発明ｃから容易に発明できるものであったとしても，特許出願Ｑに係る発明ｂの進歩性欠如の理由にはなり得ない。

イ　Ｙ学会による論文Ａの発行国と特許出願Ｐの出願国とが異なるため，特許出願Ｑにおいて特許出願Ｐに基づく優先権の利益を得ることはできない。

ウ　発明ｂは特許出願Ｐに開示されていないため，特許出願Ｑに記載された発明ｂについては優先権の利益は得られない。

エ　Ｘ社は，特許出願Ｐを行うより前に，発明ａが実装された動画伝送装置を，米国で公に認められた国際博覧会に出品していた。パリ条約ではこのような発明ａに仮保護が与えられるため，特許出願Ｑの優先期間は延長される。

問４１

乙は，特許出願Ｑの出願期限を設定しようとしている。**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　特許出願Ｐに基づく優先権の優先期間の末日は２０２４年１１月２８日（木曜日）であるが，米国では祝日（感謝祭）である。しかし，特許出願Ｐが出願された国である日本では祝日でないため，特許出願Ｑは２０２４年１１月２８日までに出願しなければならない。

イ　特許出願Ｐが午前１１時に出願された場合，特許出願Ｑは米国における１年後の同じ日付の午前１１時までに出願する必要がある。

ウ　特許出願Ｐが２０２３年１０月１８日（水曜日）の午前１０時に出願された場合，米国（ワシントンＤ．Ｃ．）では２０２３年１０月１７日（火曜日）の午後９時であることから，米国で出願される特許出願Ｑに係る特許出願Ｐに基づく優先権の優先期間は，２０２３年１０月１７日を基準として定められる。

エ　特許出願Ｐが２０２３年１０月２４日（火曜日）に出願された場合，特許出願Ｑは，米国における平日である２０２４年１０月２４日（木曜日）までに出願しなければならない。

問４２

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　Ｘ社は，現時点で米国に事業所を有していないため，米国に特許出願Ｑを出願しても，特許出願Ｐに基づく優先権は認められない。

イ　発明ａの事業化の見込みがなくなったため，Ｘ社は特許出願Ｐの取下げを検討しているが，特許出願Ｐを取り下げてしまうと，特許出願Ｑで特許出願Ｐに基づく優先権の利益が得られなくなってしまうため，特許出願Ｑの出願後に，特許出願Ｐを取り下げなければならない。

ウ　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で特許出願Ｑを出願した後は，特許出願Ｐに基づいて韓国でパリ条約上の優先権を主張して新たな特許出願を出願することはできない。

エ　特許出願Ｐの出願後であって，特許出願Ｑの出願前に，Ｘ社は米国のＶ社に買収されてＶ社の子会社となり，特許出願ＰはＶ社に移転された。この場合，Ｖ社は，特許出願Ｑにおいて，特許出願Ｐに基づく優先権の利益を得ることができる。

１８　精密機器メーカーＸ社は，特許協力条約（ＰＣＴ）に基づく国際出願である特許出願Ｐを出願した。Ｘ社は，特許出願Ｐについて国際調査報告及び国際調査機関の見解書を受け取り，Ｘ社の開発部の部員甲と知的財産部の部員乙とが検討している。**問４３～問４４**に答えなさい。

問４３

国際調査報告及び見解書への対応について，甲と乙とが会話をしている。**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　「国際調査報告を検討した結果，クレームを補正する必要があると判断しました。クレームの補正は可能ですか。」

乙　「国際事務局に，特許協力条約（ＰＣＴ）第１９条（１）の規定に基づく補正書を提出することにより国際出願の請求の範囲について１回に限り補正をすることができます。補正書の提出期限は，国際調査報告の発送日から２カ月又は優先日から１２カ月のうち，いずれか遅い方です。」

イ　甲　「特許協力条約（ＰＣＴ）第１９条（１）の補正を行う場合の注意点を教えてください。」

乙　「特許協力条約（ＰＣＴ）第１９条（１）に基づき請求の範囲の補正を行う場合，補正のための差替用紙に添付する書簡に，出願時の国際出願中の補正の根拠を表示しなければなりません。」

ウ　甲　「特許協力条約（ＰＣＴ）第１９条（１）に基づく補正の根拠を表示しなかった場合はどうなりますか。」

乙　「補正の根拠を表示しなかった場合，国際予備審査機関は，当該補正が行われなかったものとして国際予備審査報告を作成することができます。」

エ　甲　「出願人は，国際調査機関の見解書に対して反論することは可能ですか。」

乙　「出願人は，国際調査機関の見解書に対し，国際事務局に対してコメント（「非公式コメント」と呼ばれる）を提出することで見解書への反論を示すことが可能です。非公式コメントの提出に明示的な期限はありませんが，国際事務局から指定官庁への送付の遅れを避けるため，優先日から２８カ月以内の提出が推奨されます。」

問４４

Ｘ社は，特許出願Ｐについて，欧州，中国，米国及び日本への移行手続を検討している。**ア～エ**を比較して，欧州，中国，米国及び日本の特許制度の説明として，最も**不適切**と考えられるものはどれか。なお，２以上のクレームを引用するクレームを「マルチクレーム」といい，マルチクレームを少なくとも１つ引用するマルチクレームを「マルチマルチクレーム」という。

ア　欧州では，マルチクレームもマルチマルチクレームも認められる。但し，各カテゴリー（製品，方法，装置，用途）につき独立請求項は原則１つとする制限がある。

イ　中国では，マルチクレームは認められるが，原則マルチマルチクレームは認められない。マルチマルチクレームの制限違反があれば，審査意見通知書にて指摘される。

ウ　米国では，マルチクレームもマルチマルチクレームも認められる。但し，少なくとも１つのマルチマルチクレームがある場合には手数料に一定額が加算される。

エ　日本では，マルチクレームは認められるが，マルチマルチクレームは認められない。マルチマルチクレーム制限に違反する場合には拒絶理由となるが，異議・無効理由とはならない。

１９　問４５に答えなさい。

問４５

Ｘ社は，中国及び欧州において表１のとおり特許出願を行い，その５件すべての特許出願について２０２２年５月以降に特許公開公報が発行された。**ア～エ**を比較して，各特許庁における審査の運用として，最も適切と考えられるものはどれか。

表１

特許出願	出願日	明細書に記載された発明	請求項に記載された発明
中国特許出願Ａ	２０２２年２月	ａ，ｃ	ｃ
中国特許出願Ｂ	２０２２年３月	ａ，ｂ	ａ
中国特許出願Ｃ	２０２２年４月	ａ，ｂ	ｂ
欧州特許出願Ｄ	２０２２年２月	ａ，ｃ	ａ
欧州特許出願Ｅ	２０２２年３月	ａ，ｃ	ｃ

ア　中国特許出願Ｃに対しては，中国特許出願Ｂの存在を根拠として新規性を否定する拒絶理由通知が出る可能性がある。

イ　中国特許出願Ｃに対しては，中国特許出願Ａの存在を根拠として進歩性を否定する拒絶理由通知が出る可能性がある。

ウ　欧州特許出願Ｅに対しては，欧州特許出願Ｄの存在を根拠として進歩性を否定する拒絶理由通知が出る可能性がある。

エ　欧州特許出願Ｅに対しては，中国特許出願Ａの存在を根拠として新規性を否定する拒絶理由通知が出る可能性がある。

【第46回知的財産管理技能検定】
【1級学科】
番号　正解
問1　ウ
問2　ウ
問3　ウ
問4　エ
問5　ウ
問6　ア
問7　ウ
問8　ウ
問9　ウ
問10 イ
問11 イ
問12 ア
問13 エ
問14 エ
問15 ウ
問16 ア
問17 エ
問18 ウ
問19 イ
問20 ウ
問21 エ
問22 エ
問23 ウ
問24 ウ
問25 エ
問26 イ
問27 エ
問28 イ
問29 ア
問30 イ
問31 イ
問32 ア
問33 ア
問34 イ
問35 エ
問36 イ
問37 ウ
問38 ウ
問39 エ
問40 ウ
問41 エ
問42 エ
問43 ア
問44 ウ
問45 ア