

第 47 回 知的財産管理技能検定

1 級 実技試験

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

問1～問2に答えなさい。

問1

次の文章は、特許庁「経営戦略に資する知財情報分析・活用に関する調査研究」（令和3年）に関する文章である。（なお、出題のため一部変更している。）

知的財産を情報面から活用し、経営戦略に結びつけるIPランドスケープにおいては、従前の出願・権利化や侵害防止調査（FTO）等の知財業務とは異なる業務に取り組むため、個々の企業等の中で試行錯誤を積み重ねるのみではなく、社内及び社外との情報交換を行い、それぞれの支援を受けられるように、環境整備をする必要があると考えられる。

上記環境整備に関する記述（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） IPランドスケープに取り組むにあたって、知財情報のみならずマーケットやビジネスに関する公開情報や自社内の事業戦略等の社内情報を収集できる環境整備を行うことが必要である。そのためには、IPランドスケープが経営・事業に役立つという成功事例を作り、他部門に対する知財部門のケイパビリティの認知向上に努めることが重要であって、部門間の相互理解は不要であると考ええる。
- （2） 情報交換を促進するために、他社との交流により、今回の調査研究でも論じられた様々な事例や課題、成果等を、より実践的な立場で共有し社内の検討に役立てる活動が、大変重要である。IPランドスケープに先行して取り組む企業ばかりではなく、未だ取り組めていない企業が参加することで、取組における重要な知見が得られるものと考ええる。
- （3） 人材育成への取組は、IPランドスケープに着手し、その活動が進展するとともに益々重要となる。社外セミナーや教育講座等の活用、アナリストの資格取得の奨励や、社内ローテーション等の取組がヒアリング調査の中でも数社から示されている。また、社会全体にこのような能力を有する人材が増加することにより、産業界全体での人材交流や流動性の活性化にもつながるものと考ええる。

問2

次の文章は、知財戦略に関する文章である。 【略】

【略】

上記外部環境分析の手法の1つである「PEST分析」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) 「PEST分析」の「P」の内容としては、政治的要因であって、税制、労働法、環境法、貿易制限等が該当する。政治的要因には、政府が提供等する価値財が含まれる場合がある。
- (2) 「PEST分析」の「S」の内容としては、社会的要因であって、人口増加率、年齢分布等が該当する。社会的要因は、企業の製品に対する需要やその企業の運営方法に影響を与える場合がある。
- (3) 「PEST分析」の「T」の内容としては、時間的要因であって、経過時間、実施期間、実施時期等が該当する。時間的要因は、企業活動、事業計画に影響を与える場合がある。

Part II

ベンチャー企業であるドローンメーカーX社は、特殊な撮影機構を有するドローンAを新たに開発した。X社は、ドローンAについて特許出願Pを2023年9月に行うと共に、出願審査請求書及び早期審査事情説明書を提出した。特許出願Pの特許請求の範囲の記載は以下の通りであり、特許出願Pの明細書及び図面には、ドローンAと共に、変形例としてのドローンBが開示されている。

【特許出願Pの設定登録時の請求項1】

部品aと、部品bを備える撮影機構を有することを特徴とするドローン。

その後、特許出願Pについては、出願時の特許請求の範囲のままの内容で、2024年1月に特許査定が送達された。また、X社は、ドローンAを改良したドローンCを2023年12月に完成させた。問3～問5に答えなさい。

問3

X社の知的財産担当者甲は、特許出願Pに係る特許査定が送達された後に、特許出願Pについての特許料納付、ドローンBに係る分割出願である特許出願Q、及びドローンCに係る新たな特許出願Rについて検討している。特許査定が送達された時点における甲の考え（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。

- （1） 分割出願である特許出願Qの出願審査請求の期限は、特許出願Pの出願日から3年である。
- （2） 特許権の存続期間の満了までに支払う特許料の総額を考える場合、ドローンAに係る特許出願とドローンCに係る特許出願をまとめた方が得であり、その際には、新たな特許出願Rにおいて、特許出願Pに基づく優先権を主張することができる。
- （3） 特許出願Pについて第1年～第3年分の各年分の特許料を納付して特許公報が発行されると、ドローンAが刊行物公知になり、その後に特許出願Rを行うと、ドローンCに係る発明の新規性・進歩性の判断において、ドローンAが引用発明とされる可能性が生じるので、そのことを避けつつ特許出願Rの準備のための時間を稼ぐために、X社の請求により、特許出願Pの特許料納付期限を延長することができる。

問 4

X社の知的財産担当者甲は、特許出願Pと同様の内容について、東アジア、東南アジア、欧米等、日本以外の国又は地域での外国特許出願を行うことを検討している。外国特許出願に関する甲の考え（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。なお、ここでは、特許協力条約をPCTといい、PCTに基づく国際出願をPCT出願という。

- （１） タイはPCTに加盟しているため、特許出願Pに基づく優先権を主張してPCT出願を行う場合、指定国にタイを含めることができる。台湾はパリ条約及びPCTのいずれにも加盟していないが、世界貿易機関（WTO）に加盟している。特許出願Pに基づく優先権を主張して台湾において特許権を取得するためには、PCT出願ではなく、台湾で個別の特許出願をする必要がある。
- （２） 特許出願Pに基づく優先権を主張して特許出願Pの出願日から１年以内にPCT出願を行う場合、当該PCT出願の出願日ではなく、特許出願Pの出願日に基づいて、当該PCT出願の各国移行期限が計算される。
- （３） 特許出願Pに基づく優先権を主張して特許出願Pの出願日から１年以内にPCT出願を行う場合、特許権の存続期間の満了日を出願日に基づいて計算するPCT加盟国では、優先権主張の効果により、当該PCT出願の出願日ではなく、特許出願Pの出願日に基づいて、特許権の存続期間の満了日が計算される。

問5

特許出願Pについては、第1年～第3年分の各年分の特許料が納付され、設定登録され、2024年2月に特許公報が発行された。X社は、現在、ドローンAの製造販売を行っている。また、X社の競合企業であるY社は、現在、ドローンEの製造販売を行っている。ドローンEは、Y社が2023年11月から製造販売の準備をし、その後、製造販売を開始したドローンDの後継機であり、ドローンDの特殊な撮影機構を改良した新たな撮影機構を備えている。Y社は、ドローンDに係る特許出願Sを2022年5月に行い、特許出願Sは、2023年11月の出願公開を経た後、2024年1月に設定登録された。また、Y社は、ドローンEに係る特許出願Tを2023年10月に行い、未だ出願審査請求を行っていない状況である。特許出願S及び特許出願Tそれぞれの特許請求の範囲の記載は以下の通りである。

【特許出願Sの設定登録時の請求項1】

部品aを備える撮影機構を有することを特徴とするドローン。

【特許出願Tの請求項1】

部品aと、部品bと、部品cを備える撮影機構を有することを特徴とするドローン。

Y社によるドローンEの製造販売がX社の特許出願Pに係る特許権の侵害に当たるとして、X社からY社に、警告書が送付された。これを受けてY社の知的財産担当者乙が検討したところ、ドローンEは、X社の特許出願Pの請求項1に係る特許発明の技術的範囲に属するが、Y社の特許出願Sに係る特許権の請求項1に係る特許発明の技術的範囲にも属すると結論付けた。この場合における乙の考え(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。

- (1) Y社は特許出願Sに係る特許権を有しているため、ドローンEの製造販売は、X社の特許出願Pに係る特許権の侵害に該当しない。むしろ、X社によるドローンAの製造販売が、特許出願Sに係る特許権の侵害に該当する。
- (2) Y社の特許出願Sは、X社の特許出願Pに対して先願であるため、特許出願Pに係る特許には、特許出願Sに関連して新規性又は進歩性の無効理由を主張できる可能性があり、その場合、現時点では、特許異議の申立て及び特許無効審判の請求のいずれも可能である。
- (3) 無効理由調査により特許出願Pに係る特許の無効理由を発見できたとしても、今後、X社からY社に対して特許権侵害訴訟が提起された場合に、Y社が、当該訴訟において当該無効理由に基づく反論を行うためには、口頭弁論終結時までに特許無効審判を請求しておく必要がある。

【第47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「 | ない | 」 |
| 問2 | (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 | 」 |

Part II

- | | | | | |
|----|-----|---------------|----|---|
| 問3 | (1) | 内在する課題(問題点)が「 | ない | 」 |
| | (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「 | ある | 」 |
| | (3) | 内在する課題(問題点)が「 | ある | 」 |