

**第 49 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、2024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**

X社の知的財産部の部員は、知財の価値評価を行う具体的な場면을想定して、知財の価値評価をすることにより得られる効果、必要とされる知財の価値評価の内容・精度について、知的財産戦略本部が平成30年に発表した「知財のビジネス価値評価検討タスクフォース報告書」を参照しながら、検討をしている。ア～エを比較して、部員の考えとして、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 経営管理の場面では、知財の価値評価をすることにより、知財が事業に対してどれだけ貢献しているかを把握できるという効果が得られるが、そのためには主に定性評価が必要とされ、知財の費用対効果が適切かの判断材料としては定性評価及びオーダーがわかる程度の定量評価が必要とされる。
- イ 投資家・金融機関への開示の場面では、知財の価値評価をすることにより、コミュニケーションの円滑化や、価値を共有できる投資家・金融機関を発見できるという効果が得られるが、そのためには主に定量評価が必要とされる。
- ウ 従業員への開示の場面では、知財の価値評価をすることにより、各社員の役割が明確になることにより社員のモチベーションを向上できるという効果が得られるが、そのためには主に定性評価が必要とされる。
- エ 知的財産の売買・ライセンスの場面では、知財の価値評価をすることにより、譲渡側・譲受側のいずれにおいても、知財を適正な金額で売買・ライセンスできるという効果が得られるが、そのためには精緻な定量評価が必要とされる。

## 問2

ベンチャー企業X社の技術者甲は、自動車の自動運転技術に関する発明Aをした。X社では、発明Aを活用して資金調達をする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したとしても、その仮専用実施権について質権の目的とすることはできない。
- イ 発明Aについて、特許出願をしていれば、出願公開がされていなくても、他社に仮通常実施権を許諾することはできる。
- ウ 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ため、早期権利化を図らないと資金調達は難しい。
- エ 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のがよい。

## 問3

自動車メーカーX社は、重要な技術情報Aについて、不正競争防止法上の営業秘密として保護することとした。X社の知的財産部の部員は、秘密管理性の要件について、「営業秘密管理指針」（経済産業省 平成31年1月23日最終改訂）を参照しながら、検討をしている。ア～エを比較して、部員の考えとして、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 秘密管理性の要件が満たされるためには、X社が技術情報Aを秘密であると主観的に認識していれば十分である。
- イ 秘密管理性の要件については、X社が、技術情報Aについて、相当高度な秘密管理を網羅的に行った場合にはじめて要件が満たされて法的保護が与えられる。
- ウ 従業員に対する秘密管理措置があっても、違法な侵入者等に対する更に別の秘密管理措置がなければ、秘密管理性要件は認められない。
- エ 秘密管理措置の対象者は、職務上、技術情報Aに接することができる者が基本となるが、職務の範囲内か否かが明確ではなくとも技術情報Aに合法的に接することができる者も含まれる。

- 2 化学品メーカーX社の経営企画部の部長甲と知的財産部の部長乙は、X社における知財・無形資産への取組のあるべき姿について、それぞれ資料を参照しながら検討している。問4～問6に答えなさい。

#### 問4

甲と乙は、知財・無形資産の投資・活用を通じて企業価値を高めていくために、投資家・金融機関とのコミュニケーションの在り方について、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が令和5年3月に公表した「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」を参照しながら、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 「目指すべき将来の姿に到達するためのシナリオをどう説明すればよいですか。」  
乙 「企業価値を向上するためには、市場変革による『機会』や『リスク』をふまえ、ビジネスのやり方を変革した先の目指すべき『将来の姿（To Be）』やそれを実現するための全体戦略を描くことが求められます。全体戦略を実行する上では、将来目指す事業ポートフォリオからフォーキャストした『ストーリー』上に、現在（As Is）と将来（To Be）のギャップを埋める投資の一つとして、知財・無形資産の投資・活用戦略を位置付けることが重要です。」
- イ 甲 「知財・無形資産投資がビジネスモデルに繋がることをどう説明すればよいですか。」  
乙 「知財・無形資産投資が、最終的にROI C（資本効率）、PER（成長期待）といったアウトカムに繋がるように、価値創造プロセスの中で『高利益率に係る製品・サービスの競争力・差別化要因となる知財・無形資産が他社となぜどのように異なり、どのような時間軸で持続可能で競争優位なビジネスモデルになるのか』といった粒度で、企図する関係性（因果パス）について示すことが有用です。」
- ウ 甲 「因果パスについて、投資家・金融機関からはどのような問いが予想されますか。」  
乙 「成長性の観点からは、事業ターゲット（製品・サービス）で想定される市場規模はどの程度か、成長ドライバーとなる製品・サービスを支える差別化要素、磨くべき差別化要素は何か、といった問いが考えられます。収益性の観点からは、自社市場に対する他社の参入障壁を支える差別化要素（知財・無形資産）は何か、それは持続可能か、参入障壁を崩す要素は何か、そうした事態発生に対してどのように備えているのか、といった問いが考えられます。」
- エ 甲 「コーポレートレベルの経営指標（ROI C等）とどう紐付ければよいですか。」  
乙 「自社のパーパス等との方向性を合わせた、知財・無形資産の投資・活用に関連する経営戦略・施策等を整理し、自社において、どのような知財・無形資産の投資・活用が攻め・守りの観点で競争力になるのか、また、それらの知財・無形資産が、ビジネスモデルに対し、どういう働きをしているのかを特定します。そして、現在の投資と将来の企業価値を繋ぐ意識をもって、自社としてのKPIを設定します。」

## 問5

X社では自社の強みとなる知財・無形資産の把握・分析のために、IPランドスケープを活用できる人材の育成に注力している。甲は、IPランドスケープを実践して、全社的課題について貢献するために求められる能力について、特許庁が平成29年に改訂した「知財人材スキル標準（version 2.0）」を参照しながら、検討している。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 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が必要である。
- イ 競合等の特許出願の内容から権利成立の可能性を予測し、回避技術を開発できる能力が必要である。
- ウ 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である。
- エ 業務に有用な情報システムを適切に選択し活用することができる能力が必要である。

## 問6

X社では「知財経営」を実現するためには経営層・知財部門・関係部門のコミュニケーションを改善する必要があると感じている。甲と乙は、一般の企業の現状とそれにより生ずるコミュニケーションの課題について、特許庁が令和5年に発行した「知財経営の実践に向けたコミュニケーションガイドブック」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 「経営層や関係部門が、知財部門の役割を『既存の自社事業や研究開発成果等を守るための知財権を管理する』という役割のみと認識している場合には、知財部門からの情報発信を一方的な報告と認識しがちであり、それに対して何らかのフィードバックを返して双方向のコミュニケーションをとろうという意識が生まれにくくなります。」
- イ 「知財部門が自身の役割を『既存の自社事業や研究開発成果等を守るための知財権を管理する』という役割のみと認識している場合には、知財部門からの情報発信を一方的な報告ととらえがちであり、経営層や事業部門とコミュニケーションをとり、知財管理の役割を超え、経営や事業に貢献しようという意識が芽生えにくくなります。」
- ウ 「日本の多くの企業の知財部門は、知的財産や技術等に関する非常に専門性の高い知識をもっていると共に、経営層が抱える課題感や描いている将来像を、同じレベルで共有していますが、自社情報や市場情報、競合情報、使う用語、さらには暗黙知など、知財部門が保有する様々な情報をかみ砕いて伝達するために必要なスキルが不足していることがあります。」
- エ 「日本の多くの企業の経営層がもつ知的財産に関する知識は、実施している事業や研究開発等を守ることにについてのものであり、より柔軟に知的財産を活用して経営に資する『未来志向の知財活動』についての知識は保有していないことが多いため、知財部門が経営層と目線を合わせてコミュニケーションをとることは難しく、経営層から知財部門への情報発信も一方的な指示にとどまることが多くなりがちです。」

- 3 電子部品メーカーX社は、自社が保有する技術の取扱について検討している。問7～問9に答えなさい。

問7

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：特許庁「先使用権制度の円滑な活用に向けて―戦略的なノウハウ管理のために―（第2版）」，2022年。なお，出題のため一部変更している。）

企業が戦略的な知的財産管理を実践していく際には、自社が保有する様々な技術について、権利化、秘匿化、公知化の選択を行うこととなりますが、その判断は、1 に繋がるコア技術とそれ以外の周辺技術とを区別しつつ、次のような観点で検討が行われることが多いと考えられます。まず、権利化するか秘匿化するかという観点からは、特許権等への権利化と営業秘密としての秘匿化のどちらが自社の事業にとって有利かを技術毎に検討します。（中略）そして、特に権利化を選択しようとする際には、2 を検討することはもとより、（中略）特許権侵害を把握できるか、また、特許権侵害訴訟等の場において客観的に立証することができるかという観点が多くの企業で考慮されています。また、（中略）他社による独自開発の困難性、（中略）事業化の可能性等の視点からも検討を行っている企業が多いようです。さらに、自社の事業を守ることを目的として、3 ため、特許出願等による公開、論文発表、公開技報等により、権利化せずに単に公知化することが選択される場合もあるようです。

- ア 1 = 自社の技術的優位性の確保  
2 = 新規性や進歩性等の特許要件の充足性  
3 = 他社による特許権等への権利化を阻止したりする
- イ 1 = 自社の技術的優位性の確保  
2 = 開発に要した費用の多寡  
3 = 自社の技術力のアピールを行ったりする
- ウ 1 = 自社の主力製品の創出や改良  
2 = 開発に要した費用の多寡  
3 = 他社による特許権等への権利化を阻止したりする
- エ 1 = 自社の主力製品の創出や改良  
2 = 新規性や進歩性等の特許要件の充足性  
3 = 自社の技術力のアピールを行ったりする

### 問 8

X社は、自社の工場で行っているコンデンサの製造方法について先使用権を確保しようとしている。ア～エを比較して、先使用権を立証するための証拠収集にあたるX社の方針として、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 先使用権の立証のための証拠の収集については、X社内の各部署と協力・連携して取り組むことが重要である。
- イ 特許権の存続期間が原則として特許出願日から20年であることから、先使用権を確保するために保管した証拠の保管期限は20年とすることが望ましい。
- ウ 発明の完成から事業の準備、実施に至るまでの一連の事実について、人が認識できるような資料を日頃から収集して残しておくことが望ましい。
- エ ノウハウとして秘匿化した発明について先使用権を確保するための証拠は、不正競争防止法による保護を受けるための証拠として使える場合があることも考慮して収集しておくことが望ましい。

### 問 9

X社は、新たに立ち上げる集積回路の事業について、オープン&クローズ戦略を検討している。ア～エを比較して、X社の考えとして、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア オープン戦略、クローズ戦略のいずれにおいても、特許出願をする場合には、特許権取得の成否にかかわらず原則として技術内容が公開されるため、他社に開発動向を把握されたり、模倣されたり、周辺特許を取得されたりするリスクがある。
- イ 事業のビジネスモデルをふまえ、オープン化、クローズ化する領域を明確にして事業戦略を設定していくことが重要であり、この領域の設定を曖昧にすると、戦略が機能しない上に事業そのものの競争力や優位性を失うリスクがある。
- ウ 一般にオープン&クローズ戦略におけるクローズ戦略とは、自社のみが独占的に事業を行い、市場シェアの拡大確保を目的に、技術のブラックボックス化や知的財産権による障壁を設ける戦略である。
- エ 一般にオープン&クローズ戦略におけるオープン戦略とは、新しい技術について特許出願することを前提として、保有する経営資源を第三者に対して使用を許諾しつつ自社事業の展開を図り、ライセンス料確保を主たる目的に他社と協調していく戦略である。

- 4 スタートアップ企業X社の知的財産部の部員甲と部員乙は、X社における職務発明規程を策定するため、特許法第35条第6項の指針（経済産業省告示第百三十一号（平成28年4月22日））を参照しながら、検討をしている。問10～問11に答えなさい。

問10

甲と乙は、主に「相当の利益の内容を決定するための基準」の観点から、どのような職務発明規程を策定するかについて、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 「特許法第35条第5項の『相当の利益の内容を決定するための基準』の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況』における『協議』は、どのように行われる必要がありますか。」
- 乙 「相当の利益の内容を決定するための基準の適用対象となる職務発明をする従業者等又はその代表者と使用者等との間で行われる話し合いをする必要がありますが、その話し合いは電子メールで行われたものであっても構いません。」
- イ 甲 「特許法第35条第5項の『相当の利益の内容を決定するための基準』は、必ず策定しなければならないものですか。」
- 乙 「はい、相当の利益が不合理なものであるかどうかの法的予見可能性を高めるために、必ず相当の利益の内容を決定するための基準を策定する必要があります。」
- ウ 甲 「特許法第35条第5項の『相当の利益の内容を決定するための基準』は、管理職と非管理職のように従業者等の区分に応じて、異なる基準を策定することは可能ですか。」
- 乙 「はい、特許法第35条第5項の『相当の利益の内容を決定するための基準』は、必ずしも1つである必要はなく、複数の基準を策定することも可能です。」
- エ 甲 「特許法第35条第5項の『相当の利益の内容を決定するための基準』を、就業規則の中に規定することは可能ですか。」
- 乙 「はい、特許法第35条第5項の『契約、勤務規則その他の定め』の中には、就業規則も含まれるため、就業規則の中に特許法第35条第5項の『相当の利益の内容を決定するための基準』を規定することも可能です。」

## 問 11

甲と乙は、職務発明規程の策定に関し、主に「相当の利益」の取扱の観点について、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 「退職者に対して相当の利益を付与する場合、退職後も必ず与え続けなければならないのですか。」  
乙 「いいえ、例えば、退職者に対して、退職時に相当の利益を一括して与えたりすることも可能です。」
- イ 甲 「使用者等が派遣労働者からいわゆる自由発明（職務発明ではないもの）に係る特許を受ける権利について取得することを予め契約等で定めていた場合、当該定めは、どのように取り扱われますか。」  
乙 「当該定めは、無効とされます。」
- ウ 甲 「職務発明について使用者等が特許を受ける権利を取得した場合、特許出願せずに営業秘密又はノウハウとしたときであっても、発明者である従業者等に対して相当の利益を付与する必要はありますか。」  
乙 「職務発明について使用者等が特許を受ける権利を取得した場合であっても、特許出願をしていなければ、発明者である従業者等に対して相当の利益を付与する必要はありません。」
- エ 甲 「特許法第35条第5項の『相当の利益の内容を決定するための基準』について、使用者等と従業者等との間で合意をして定める必要がありますか。」  
乙 「使用者等と従業者等との間で実質的に協議が尽くされていればよく、その協議の結果、策定される基準についての合意まで必要とされるわけではありません。」

- 5 高齢者向け眼鏡メーカーX社の研究開発部門の従業員が、度数を連続的に変化させることで複数の焦点を実現できる新規なレンズAの原理について思い至った。このため、X社では研究開発を進めてレンズAに関する知的財産権を取得すると共に、数年以内に製造販売を開始し、市場で優位に立つことを計画している。本格的な研究開発を開始する前に、研究開発部門から知的財産部に、先行技術及び競合関係の有無について調査分析の依頼があった。X社の知的財産部では、X社とは本来の顧客層が異なるはずのスポーツ用眼鏡メーカーY社が高齢者向け眼鏡の製造販売に参入しようとしているという情報を得た。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、調査分析方法について検討している。問12～問13に答えなさい。

問12

甲は、Y社が高齢者向け眼鏡の製造販売に参入する計画があるかどうかを調べるため、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い、その結果を乙に報告している。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 「Y社によるレンズAに関する特許出願は見つかりませんでしたので、Y社は高齢者向けの眼鏡の製造販売について参入する意図はないといえると思います。」
- 乙 「レンズAに関する技術の特許出願だけではなく、高齢者向けと思われる技術についても広く調査してください。いずれ、Y社が高齢者向けの眼鏡の製造販売について参入する可能性があります。」
- イ 甲 「Y社によるレンズAに関する特許出願は見つかりませんでした。工業用レンズメーカーW社によるレンズAに関する特許出願が見つかりました。W社の出願動向についても調査を継続します。」
- 乙 「わが社の事業とW社の事業は全く異なることから、両社は競合関係にありませんし、W社がレンズAについて製品化することは考えられません。つまり、W社が高齢者向けの眼鏡の製造販売に参入することはあり得ませんので、引き続き、Y社の出願動向の調査にのみ注力してください。」
- ウ 甲 「Y社によるレンズAに関する特許出願は見つかりませんでした。ある工業大学の大学教授丙がレンズAの原理に関して学会で学術論文を発表していることがわかりました。丙はY社の研究開発部門に所属していた元技術者でしたが、数年前にY社を退職していますし、学術論文の発表と特許出願とは目的が異なるので、学術論文についてまでは調査する必要はないですね。」
- 乙 「丙がY社とレンズAについて共同開発を進めている可能性がありますので、丙の研究内容についても調べておいてください。」
- エ 甲 「Y社によるレンズAに関する特許出願は見つかりませんでしたので、Y社は高齢者向けの眼鏡の製造販売について参入する意図はないといえると思います。」
- 乙 「Y社が自社のホームページで開示しているステークホルダー向けの企業情報を分析し、Y社がどのような技術に着目しているのか、取引企業はどこか等について、分析してください。」

### 問 13

X社では、知的財産部による調査分析の結果、Y社が高齢者向け眼鏡の製造販売に参入する可能性があることが推測されるに至った。このため、甲はY社の出願動向を調査することとした。

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 Y社の特許出願の技術分野を国際特許分類やF I（ファイル・インデックス）等を基準にして分類し、出願件数の推移を調べると、Y社が注力している技術分野を推測することができる。
- イ Y社の出願件数がゼロになった技術分野については、Y社が研究開発を完全に取りやめていることが推測できる。
- ウ 高齢者向け眼鏡とスポーツ用眼鏡では、レンズやフレームの軽量化、紫外線防止機能等のように共通する技術が多数あるが、明細書中で「高齢者」や「老人」という用語を用いていない場合には、Y社が高齢者向け眼鏡市場に参入しないことが推測される。
- エ 発明者をキーワードにして検索しても、同業他社に転職するケースもあることから、Y社の技術動向を調査するには、あまり役立たないことが多い。

- 6 住宅メーカーX社は、耐震性に優れた斬新なユニットハウスAを開発し、ユニットハウスAに係る発明について特許出願Pを行った。X社では、引き続きユニットハウスAの改良に取り組んでいる。X社の知的財産部の部員甲と部長乙は、ユニットハウスの効果的な出願方法や権利化について検討している。問14～問16に答えなさい。

問14

X社では、特許出願Pの後、特許出願Pに基づく国内優先権を主張した特許出願Qを行うことを予定している。ア～エを比較して、特許出願Qを行う形態に関して、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 特許出願Pにおいては、構造部材同士の連結部材として「熱可塑性樹脂」を用いることで、地面からの衝撃を緩和し、耐震性を向上させる点を記載し、熱可塑性樹脂として「ポリエチレン樹脂」を用いた実施例のみを記載していた。その後、その他の熱可塑性樹脂である「ポリアミド樹脂」、「ABS樹脂」についても同様の効果が得られることが判明したので、これらを実施例として補充し、連結部材としてすべての熱可塑性樹脂が含まれるユニットハウスBについての発明に係る特許出願Qを行う。
- イ 特許出願Pにおいては、堅牢な構造部材を複数用いることで、耐震性を向上させる点を記載した。その後、これらの構造部材を連結するための専用の連結部材を開発した。これにより、構造部材及び連結部材、さらにこれらの組合せにより、より耐震性に優れたユニットハウスBについての発明に係る特許出願Qを行う。
- ウ 特許出願Pにおいては、構造部材同士の連結部材に「ポリエチレン樹脂」を用いることで、地面からの衝撃を緩和し、耐震性を向上させる点を記載していた。その後、ユニットハウスの耐候性を向上させる塗料についての開発が完成した。耐震性と耐候性は技術的な関係や相互的な作用はなく、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有さないが、高付加価値なユニットハウスを実現するという目的は共通することから、特許請求の範囲においてそれぞれ独立した請求項に記載して、特許出願Qを行う。
- エ 特許出願Pにおいては、構造部材同士の連結部材に特定形状の「熱硬化性樹脂」を用いることで、地面からの衝撃を緩和し、耐震性を向上させる点を記載していた。一方、実施例には、「熱可塑性樹脂」である「ポリエチレン樹脂」、「ポリプロピレン樹脂」を記載し、それぞれの実験データも記載していた。すなわち、「熱硬化性樹脂」は「熱可塑性樹脂」の誤記である。特許出願Pの当初の記載には「熱可塑性樹脂」という用語を用いていなかったことから、正しく「熱可塑性樹脂」と記載した特許出願Qを行う。

### 問 15

X社は、ユニットハウスAに係る発明の基本構成を含みつつ、新たな構成を加えた改良発明を検討している。甲は、研究開発部門の技術者に対し、改良発明について説明している。ア～エを比較して、甲の説明として、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 「特許出願Pが、審査において新規性・進歩性が認められず、最終的に拒絶査定とされる場合であっても、改良発明については、新たな構成を加えて新たな効果が認められることで、特許が認められる場合があります。」
- イ 「特許出願Pが出願公開されると、競合他社が基本発明の存在に気づき、改良発明を次々と出願し、特許権を取得する可能性があります。したがって、特許出願Pが出願公開される前に、改良発明については特許出願しておきましょう。」
- ウ 「特許出願Pが出願公開されると、特許出願Pの記載内容が新規性・進歩性の判断基準に加わることから、特許権取得のハードルが上がります。したがって、特許出願Pが出願公開される前に、改良発明については特許出願しておきましょう。」
- エ 「特許出願Pの基本構成の一部について、材質を限定して改良発明とする場合、その材質がごく一般的なものであり特有の効果や顕著な効果が認められず、改良発明としても特有の効果が認められない場合であっても、進歩性は認められます。」

## 問 16

近年、ユニットハウスの需要が急増しており、競合他社がユニットハウスを製造販売することが考えられる。このため、甲と乙は、特許出願Pについての早期審査について検討している。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 甲 「特許出願Pを早期に権利化するため、出願審査の請求と共に、早期審査を請求しましょう。」  
乙 「わかりました。早期審査には、登録調査機関として登録されている調査会社による事前調査の結果の添付が必須ですので、すぐに調査会社に連絡してください。」
- イ 甲 「早期審査を請求するための条件の1つとして、外国関連出願であることが条件とされています。この外国関連出願には、国際出願は含まれるのでしょうか。」  
乙 「はい。国際出願も含まれます。」
- ウ 甲 「早期審査を請求するための条件の1つとして、震災復興支援関連出願である必要があります。ユニットハウスAに係る特許出願Pは対象になりますか。」  
乙 「はい。ユニットハウスAは、震災による被害者が一時的に居住するために適していますので、震災復興を促進する技術として、早期審査の請求の条件を満たすことになります。」
- エ 甲 「早期審査の他、さらに審査が早くなるスーパー早期審査の制度もあるそうですね。X社の特許出願Pには適用できますか。」  
乙 「特許出願Pに係るユニットハウスAは既に製造販売を開始しているので、早期審査に関する事情説明書に製造販売証明書を添付すれば、自動的にスーパー早期審査の対象になります。」

- 7 中小企業であるX社は、蓋の開閉に係る機構Aに特徴がある新規な水筒Bを開発したので、水筒Bに係る意匠について意匠登録出願Dを行った。また、X社は、秘密保持契約を結んだ上で、日本の大企業であるY社に水筒Bのサンプル品を提示してOEM供給の営業を行った。その結果、Y社から高評価を受け、Y社との間でOEM契約を締結したため、X社は、水筒Bの量産準備を開始した。水筒Bのサンプル品及び量産品の製造は、X社との間で秘密保持契約を結んだ上でX社から依頼を受けたW社が行うことになっている。また、水筒BについてX社が意匠登録出願Dのみを行っていることを知ったY社は、特許出願の必要性についてX社と協議した。その結果、機構Aについて特許を受ける権利をX社からY社に譲渡し、Y社が単独で、機構Aについて特許出願Pを行うこととなった。Y社の知的財産部の部員は、特許出願Pについて検討している。問17～問19に答えなさい。

#### 問17

ア～エを比較して、特許出願Pに関する部員の考えとして、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 特許出願Pに基づいてY社が特許権を取得した場合、W社は、特許法第79条に規定する先使用权を取得することになる。
- イ 特許出願Pに係る特許を受ける権利の譲渡を有効にするためには、意匠登録出願Dの出願人をX社からY社に変更する出願人名義変更届を提出しておく必要がある。
- ウ 意匠登録出願Dの出願人をX社のままとした場合、特許出願Pに基づいてY社が単独で特許権を取得してもX社の意匠権によりY社の特許権の行使が制限される場合がある。
- エ 特許出願Pを行う前に意匠登録出願Dの出願人をX社からY社に変更しておけば、特許出願Pでは、意匠登録出願Dに基づいて優先権を主張することができる。

#### 問18

ア～エを比較して、特許出願Pに関する部員の考えとして、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 機構Aについて重複した権利を取得することはできないため、特許出願Pに基づいて特許権を取得するためには、意匠登録出願Dを取り下げる必要がある。
- イ 意匠登録出願Dに係る意匠公報の発行について、特許出願Pにおいて発明の新規性喪失の例外の適用を受けるためには、特許出願Pを行う前に、意匠登録出願Dの出願人をX社からY社に変更しておく必要がある。
- ウ 意匠登録出願Dについて秘密請求を行えば、意匠権の設定登録の際に意匠公報が発行されても、水筒Bの機構Aの発明について新規性は喪失しない。
- エ 意匠登録出願Dに係る意匠公報は、その発行時期にかかわらず、特許出願Pの審査において新規性・進歩性の引用文献とはならない。

## 問 19

Y社は、特許請求の範囲に以下の請求項1～2を含む特許出願Pを行った。

【請求項1】 開閉機構Aを有する収納容器。

【請求項2】 開閉機構Aを有する水筒。

特許出願Pの明細書及び図面には、実施例としての水筒は開示されているものの、水筒以外の収納容器については開示されていなかった。Y社が特許出願Pについて出願と同時に出願審査の請求を行ったところ、6カ月後に拒絶理由が通知された。拒絶理由の通知では、請求項1については、明細書及び図面には水筒以外の収納容器の実施例が開示されていないことを理由として、特許法第36条第6項第1号（サポート要件）の拒絶理由が指摘され、請求項2に係る発明については現時点において拒絶の理由が発見されない旨が示された。部員は、拒絶理由の通知の内容について検討を進めているが、これまでのところでは、審査官の判断は妥当であり、現在の請求項1のままでの反論は困難である一方、実施例を追加すればサポート要件を満たすことが可能であると考えている。ア～エを比較して、拒絶理由の通知への対応等に関する部員の考えとして、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 拒絶理由の通知に対する応答期間は、延長が認められる場合があるが、そのための要件として、応答期間内に対応できない合理的な理由の存在が必要である。
- イ 特許出願Pに対しては既に拒絶理由が通知されているが、サポート要件の拒絶理由を解消する実施例を追加するため、特許出願Pに基づく国内優先権を主張して新たな特許出願を行うことが可能である。
- ウ 現在の請求項2での早期権利化をするため、特許出願Pにおいて現在の請求項1を削除して現在の請求項2を新たな請求項1とすることができる。また、削除される予定の特許出願Pにおける現在の請求項1については分割出願を行い、その分割出願に基づく国内優先権を主張する新たな特許出願において、サポート要件の拒絶理由を解消するため実施例の追加をすることができる。
- エ 特許出願Pに対して既に拒絶理由が通知されているが、特許査定又は拒絶査定が発行される前に特許出願Pを取り下げれば、審査請求料の一部の返還を求めることができる。

- 8 衣料品メーカーX社は、繊維Aを用いた機能性を有するシャツBを日本国内で製造販売している。X社は、2024年11月7日に、競合会社であるY社から、X社の行為が特許権P及び特許権Qを侵害するものであるとの警告書を受け取った。X社の知的財産部の部員甲及び部長乙がその内容を検討している。特許権P及び特許権Qについて、優先日は2020年1月8日、出願日は2020年12月9日、登録日は2024年7月1日、特許掲載公報の発行日は2024年7月11日で、優先日等はすべて同日であった。また、特許権Pに係る特許発明は、「〇〇である形状を有する衣服」であり、特許権Qに係る特許発明は、「〇〇である繊維」であった。問20～問21に答えなさい。

## 問20

X社ではY社からの警告への対応を検討しており、甲と乙が会話をしている。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。

- 甲 「特許権Qに係る特許発明である繊維AはW社から購入したものです。わが社のシャツBは衣服であって、衣服と繊維は異なるので、少なくとも特許権Qに基づく警告は的外れです。」
- 乙の発言1 「シャツBで使われている繊維Aが特許権Qに係る特許発明に該当するものであれば、他社から購入した特許発明に該当する素材を使用することも特許権の侵害になるので、すぐに繊維Aの詳細を確認すべきです。」
- 甲 「繊維AはW社から購入したもので、わが社はそれをそのままシャツBに用いているだけなのです。」
- 乙の発言2 「そうであれば、わが社の行為は特許権Pの侵害には該当せず、繊維Aの特許権Qの問題についてはW社が単独責任で解決すべきです。特許権QについてはY社とW社で協議することを求めましょう。」
- 甲 「わが社に繊維Aを納入しているW社によれば、W社は特許権QについてY社からライセンスを受けているそうです。」
- 乙の発言3 「そうであれば、わが社の行為は特許権Qの侵害に該当しませんので、シャツBはW社の繊維Aを用いたものである旨をY社に伝えることについて、W社に相談してみましょう。」
- 甲 「わが社には繊維に関する専門知識がないので、繊維Aの特許権Qの侵害について責任を問われても困ります。」
- 乙の発言4 「わが社も衣料品メーカーである以上、そのような事情があったとしても、特許権の侵害について過失がなかったと立証することは容易ではありません。」

ア 発言1      イ 発言2      ウ 発言3      エ 発言4

## 問 2 1

甲は、警告書を受け取ってからすぐにシャツ B が特許権 P に係る特許発明に該当していることを確認した。ア～エを比較して、警告書を受け取った当日における甲の考えとして、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア X 社は 2 0 1 9 年に大阪府で開催された展示会でシャツ B をテスト販売していたので、この事実を証拠として特許権 P について特許異議の申立てを行うことができる。
- イ X 社が事業としてシャツ B の製造販売の準備を開始したのは 2 0 2 0 年 4 月であるため、特許権 P に対して先使用権を有している可能性はない。
- ウ X 社は 2 0 1 9 年にシャツ B に係る特許出願をしており、既に特許査定を受けているので、特許権 P の存在にかかわらずシャツ B を製造販売することができる。
- エ もし Y 社が特許権 P を維持するための特許料を納付していなかった場合には、特許権 P は失効していることになるので、可能性は低いと考えられるが、念のため特許料の納付状況を確認する。

- 9 医療機器メーカーX社は、精密機器メーカーY社に対し、細胞の特定の分泌物Aを検出するための新たな検出機器Bの開発を委託するため、Y社と開発委託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、以下の契約書案の検討をしている。問22～問23に答えなさい。

#### 開発委託契約

X社（以下、「甲」という。）及びY社（以下、「乙」という。）は、分泌物の検出機器の開発に関し、以下の通り契約（以下、「本契約」という。）を締結する。

#### 第1条（委託）

1. 甲は、分泌物Aを検出するための検出機器Bの試作機の開発業務（以下、「本開発業務」という。）を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2. 本開発業務の詳細及び開発スケジュールは、別紙記載の通りとする。

#### 第2条（開発期間）

本開発業務の期間は、2024年12月1日から2026年11月30日まで（以下、「本開発期間」という。）とする。

#### 第3条（試作機の引渡し）

乙は、本開発業務により製作した試作機（別紙において定義する。）を、2026年11月30日までに甲に引き渡す。

#### 第4条（成果物の帰属）

本開発業務の成果物の所有権は甲に帰属する。

#### 第5条（対価）

1. 本開発業務の対価は1000万円とする。
2. 甲は、乙に対し、前項の対価を、2026年12月31日までに、乙の別途指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、甲の負担とする。

#### 第6条（再委託の禁止）

乙は、甲の事前の書面による承諾を得ずに、本開発業務を第三者に再委託してはならず、また、本契約に基づく権利若しくは義務又は本契約上の地位を第三者に承継させてはならない。

#### 第7条（開発の中止等）

天災その他のやむを得ない事由により本開発業務を別紙に定めるスケジュールどおりに遂行することが困難になったときは、甲又は乙は、本開発業務を中止し、又は甲乙間で協議して本開発期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わない。

#### 第8条（損害賠償）

甲又は乙は、甲又は乙が故意又は重過失によって相手方に損害を与えたときには、相手方に対し、その損害を賠償しなければならない。

別紙（本開発業務の詳細等）

（以下略）

## 問 2 2

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 「本開発業務の過程においてY社が新たに特許を受ける権利その他の知的財産権を得た場合、第4条に定める成果物には当然に当該知的財産権が含まれると解され、同条に基づき当該知的財産権はX社に帰属することになります。」
- イ 「Y社が本開発業務に基づいて生じさせた発明に係る権利はX社に問題なく帰属できるようにしたいところですが、Y社には職務発明の帰属に関する社内規程や契約が存在していないようです。この場合、本開発業務に従事するY社の従業員からY社が発明を取得することをY社の義務として定めておくことが考えられます。」
- ウ 「本契約書は開発委託契約としてドラフトされたものですが、本開発業務の遂行にあたっては、X社の担当者からも一定の協力を行うかもしれない、という話も出ています。この場合、その協力の程度によっては、本契約書は共同開発契約として作成する方が適当かもしれません。」
- エ 「本契約の締結前からY社が保有していた知的財産権については、仮に本開発業務に関連するものであったとしても、X社が当然に当該知的財産権を実施することにはなりません。」

## 問 2 3

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 「本契約の法的性質が準委任と解されるか、請負と解されるかは、現状の内容からは必ずしも明確でないように思います。そのため、この区別が明確となるような条項を追加することも考えられます。」
- イ 「仮に本契約に基づいてY社の開発した試作機がX社の望む性能を有するものでなかったとしても、本契約においてY社が達成すべき性能が明記されておらず、また本契約の性質が準委任と解される場合には、その性能未達の理由如何にかかわらず、Y社に債務不履行があるとはいえません。」
- ウ 「第7条の規定によれば、天災によりY社が本開発業務を遂行できなくなった場合、Y社は本開発業務を中止できることになります。このような内容を定めること自体はY社が希望するならやむを得ないようにも思いますが、本開発業務がその途中で中止となった場合の処理についても明記しておくことが望ましいでしょう。」
- エ 「第8条の規定は、民法の一般原則と比較すると、事実上X社に不利な内容になっていると考えられます。」

- 10** ソフトウェア開発会社X社は、電機メーカー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、以下の契約書案の検討をしている。問24～問25に答えなさい。

### 実施許諾契約

X社（以下、「甲」という。）とY社（以下、「乙」という。）とは、2024年12月20日（以下、「本契約締結日」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、以下の通り契約（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、下記の特許権（以下、「本特許権」という。）に係る発明（以下、「本発明」という。）の実施について非独占的通常実施権を許諾する。

記

特許番号：特許第〇〇〇〇〇〇〇号

発明の名称：〇〇〇〇

出願日：2016年9月26日

登録日：2020年4月10日

#### 第2条（実施許諾の範囲）

前条の実施権の許諾の範囲は、以下の通りとする。

地域：日本国内

態様：「A」シリーズの製品（以下、「本製品」という。）の製造及び販売

期間：本契約の有効期間と同じ

#### 第3条（対価）

乙は、甲に対して、本契約の有効期間中に販売した本製品1個あたり100円を、本発明の実施許諾の対価（以下、「本対価」という。）として支払う。

#### 第4条（再実施許諾）

乙は、甲の書面による同意を得ないで、第三者（乙の子会社を除く）に対して本特許権についての再実施許諾をすることはできない。

（中略）

#### 第7条（改良技術）

乙は、本発明に関連する改良技術を生じさせた場合、当該改良技術に係る発明についての専用実施権を、当事者間で協議して合意した合理的な対価で、甲に付与するものとする。

（中略）

（次ページに続く）

**第10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11条（解除）**

甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、催告後2週間以内に当該違反が是正されないときは、直ちに本契約を解除することができる。

**第12条（有効期間）**

本契約の有効期間は、本契約締結日から20年間とする。

（以下略）

**問24**

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社は、P社という会社の本製品の下請製造委託をすることを予定しているようです。この下請製造については、本契約に基づく許諾の範囲内の行為と解される可能性もありますが、もしこのような予定があるなら、下請製造の取扱について契約書に定めておくのがよいと思います。」
- イ 「本契約の定めによれば、Y社は、Y社が51%の議決権を保有するW社に対して本特許権の再実施許諾をする場合、X社からの事前の承諾を得る必要はありません。Y社がW社に対して再実施許諾できる範囲はX社がY社に実施許諾した範囲内に限られます。」
- ウ 「本契約が第11条に定める解除により終了した場合、X社は、終了時点で製造済みの本製品の在庫品についても、本契約に基づいてその個数に応じた対価の支払を受けることができます。」
- エ 「第10条は確認的な意味合いの規定であり、この規定を置いていなくても特段の問題が生じるものではありません。」

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 「本契約によれば、例えば2044年に販売した本製品の売上に関しても本対価の支払義務が生じるように解されますが、この点については独占禁止法上の問題が生じる可能性があります。」
- イ 「本製品のうち一部の製品は、本特許権に係る技術を利用していないものになっています。本特許権に係る技術を利用していない製品も含めて本対価の支払義務を課していることについては、独占禁止法上の問題が生じる可能性があります。」
- ウ 「第7条の規定の内容は、一般に独占禁止法上の問題を生じるものではありません。」
- エ 「第7条に代えて、Y社が本発明の改良技術を生じさせた場合に、当該改良技術に係る発明について独占的通常実施権を無償でX社に許諾することを規定したとしても、Y社における当該改良発明の実施が禁止されていない場合には、一般に独占禁止法上の問題を生じるものではありません。」

- 11 電機メーカーX社は、ライセンス契約に基づき、Y社から、Y社の特許権Pについてライセンスを受けている。X社の法務部の部長甲と部員乙が会話をしている。問26～問27に答えなさい。

問26

甲は、乙に対して、契約の解釈について以下の質問をした。ア～エを比較して、乙の回答として、最も不適切と考えられるものはどれか。

- 甲 「特許権のライセンス契約の種類として、独占的实施許諾契約があります。その中でも、特許権者がライセンスされた特許発明を実施できる類型と特許権者が特許発明を実施できない類型がありますね。例えば、契約書に、『Y社は、X社に対し、特許発明を独占的に実施することを許諾する。』という規定があったとしましょう。この規定のみをみているだけで、必ずしも、前者の類型か後者の類型かは判然としないとも考えられますね。」
- ア 「契約書に他に関連する規定がない場合には、Y社は特許発明を実施できると考えることができます。」
- イ 「たしかに、ライセンスされた特許発明をY社が実施できるか否かにより、特許権Pに係る製品の市場に占める割合が異なってきますから、わが社の利益に大きく影響しますね。契約の内容は契約書の文言のみで解釈されるわけではなく、契約をした当事者の合理的な意思による解釈という手法もあります。契約書の規定のみでは判然としない場合、この手法により、Y社は特許発明を実施できない、という主張をすることも考えられます。そのためには、ライセンス契約締結の前後の状況などの事実を具体的に積み重ねて主張・立証していくことが必要となります。」
- ウ 「独占的实施許諾契約では、特許権者がライセンスされた特許発明を実施できる類型と特許発明を実施できない類型を契約書で明らかにすることが必要ですので、どちらの類型か明らかになっていない場合は無効となります。」
- エ 「独占的实施許諾契約では、特許権者がライセンスされた特許発明を実施できる類型と特許発明を実施できない類型が不明確な場合も契約は有効であると解釈できるのですが、ライセンスされた特許発明をY社が実施できるかどうかはわが社の利益に大きく影響しますので、ライセンス契約の錯誤による取消しを主張することも考えられます。」

## 問27

甲と乙は、ライセンス契約には、一般条項として、「X社とY社は、それぞれ相手方の書面による事前の同意なくして、本契約上の地位又は本契約に基づく債権若しくは債務を、第三者に移転又は譲渡することができない。」（以下、「譲渡禁止条項」という。）という規定をする場合があることをふまえ、譲渡禁止条項に関して会話をしている。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 「そもそも、ライセンス料支払請求権を第三者に譲渡することができますか。」  
乙 「債権譲渡は民法で認められており、ライセンス料支払請求権も債権ですので、第三者に譲渡することができます。また、譲渡の意思表示をした時に現に発生していないライセンス料支払請求権も譲渡できます。」
- イ 甲 「譲渡禁止条項があるにもかかわらずライセンス料支払請求権が譲渡された場合、X社は、譲受人に対するライセンス料の支払を拒むことができますか。」  
乙 「はい、譲渡禁止条項について善意無過失の第三者に対しても拒むことができます。これが譲渡禁止条項を規定する意味になります。」
- ウ 甲 「譲渡禁止条項の中に、契約上の地位の移転というものがありますね。譲渡禁止条項がない場合、契約上の地位は、X社が関与しないで、Y社と契約上の地位の移転を受ける第三者との合意のみでできますか。」  
乙 「いいえ、X社が承諾をしないと契約上の地位は移転しません。」
- エ 甲 「譲渡禁止条項の中に、債務引受について触れている箇所がありますね。譲渡禁止条項がない場合、X社のライセンス料支払債務について第三者が債務引受をしてX社が同債務を免れることとなる場合、Y社の関与なくしてできますか。」  
乙 「いいえ、Y社が承諾しなくては効果が発生しません。」

- 12** 家電メーカーX社の法務部の部長甲と部員乙は、民事訴訟の基本概念について会話をしている。問28～問29に答えなさい。

**問28**

甲と乙は、処分権主義に関する会話をしている。ア～ウを比較して、乙の発言として、最も適切と考えられるものはどれか。（この問題には選択枝エはない）

- ア** 甲 「処分権主義の現れとして、訴えの取下げがありますね。訴えの取下げはいつまですることができますか。」
- 乙 「原告は、判決が確定するまで訴えを取り下げることができます。しかしながら、一旦、訴えを提起しますと、その手続で争う被告の利益がありますので、訴えを提起した段階から被告の同意がないと訴えの取下げは効力を生じません。」
- イ** 甲 「訴訟上の和解というのも処分権主義の一つの現れですね。訴訟上の和解において当該民事訴訟で審理の対象となった権利関係以外の権利関係についても対象とすることができますか。」
- 乙 「訴訟上の和解は、あくまで当該民事訴訟で審理の対象となった権利関係について当事者が訴訟を終了させるために認められた制度ですので、できません。」
- ウ** 甲 「訴訟上の和解が成立した場合、判決によらずに訴訟が解決されるわけですが、別途、訴えの取下げは必要となりますか。」
- 乙 「訴訟上の和解の効果として訴訟終了効がありますので、訴訟上の和解が成立した場合、別途、訴えの取下げをする必要はありません。」

## 問 29

甲と乙は、弁論主義に関する会話をしている。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 甲 「弁論主義の第1テーゼとして、裁判所は当事者が主張しない事実を判決の基礎にできないというものがありますが、第1テーゼは、当事者が訴訟上主張するすべての事実
- 乙 「いいえ、主要事実（権利義務の発生・変更・消滅という法律効果の判断に直接必要な事実）と間接事実（主要事実の存否を推認するのに役立つ事実）にはあてはまりますが、補助事実（証拠の信用性に影響を与える事実）にはあてはまりません。このような区別があります。」
- イ 甲 「弁論主義の第1テーゼは、原告・被告のいずれかの当事者が主張すれば判決の基礎とすることができますか。」
- 乙 「民事訴訟には立証責任の分配という考え方があり、立証責任の分配を受けた当事者が主張した事実しか判決の基礎とすることができません。」
- ウ 甲 「特許権侵害に基づく損害賠償請求訴訟で、原告は、主要事実あるいはこれに該当する具体的事実として、どのような事実を立証する必要がありますか。」
- 乙 「はい、概ね次の通りです。つまり、①原告が有する特許権の内容、②被告の実施行為の内容、③権利侵害（文言侵害、均等侵害）、④被告の過失を基礎付ける事実、⑤原告が被った損害及びその損害額です。そして、⑤については、民法第709条のみによるか特許法第102条第1項～第3項のいずれに基づくかにより、主張の必要となる事実が異なってきます。」
- エ 甲 「弁論主義の第2テーゼとして、裁判所は当事者間に争いのない事実そのまま判決の基礎としなければならないというものがありますね。第2テーゼは間接事実にはあてはまりますか。」
- 乙 「間接事実には該当しません。間接事実が主要事実に対して証拠と同様の機能を有しますので、自由心証主義と矛盾してしまうからです。」

**13** 問30に答えなさい。

**問30**

医療機器メーカーX社の知的財産部の部員甲が知的財産部の部長乙に相談をしている。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 「経済安全保障推進法において、日本国内でした発明で公になっていないもののうち、日本に特許出願をすれば保全審査に付されることとなる発明について、特許協力条約（PCT）に基づく国際出願をすることはできますか。」
- 乙 「原則として、保全審査に付されることとなる発明については、外国出願よりも先に第一国出願として日本に特許出願しなければならない、この外国出願には国際出願も含まれますので、国際出願はできません。」
- イ 甲 「昨年Y社に実施許諾した特許権に係る発明を実施する際に有用な技術上のデータを、Y社に有償譲渡しようと考えています。どのように進めればよいですか。」
- 乙 「X社には、このような契約を締結するノウハウがありません。弁理士を代理人としてY社との契約を締結するよう、調整を進めてください。」
- ウ 甲 「W社の特許に対して請求した特許無効審判で、請求不成立審決がされたので、知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起したいと思います。弁理士に代理してもらうことはできますか。」
- 乙 「弁理士は、弁護士と共同でなくても、単独で知的財産高等裁判所において審決取消訴訟の代理をすることができます。」
- エ 甲 「X社の特許に関するY社との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 「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せんので、弁護士に依頼する必要があります。」

**14** ロボットメーカーX社は、新規なロボットAの開発を進めている。X社の知的財産部の部員は、ロボットAの開発者からの技術資料に基づいて、先行技術調査を行ったところ、ロボットAを製品化する上で大きな障害となりそうな特許権Pを発見した。特許権Pに係る特許出願は2023年1月20日に出願され、2024年1月10日に設定登録され、特許公報が2024年1月24日に発行された。特許権Pの特許請求の範囲には請求項1～20が含まれている。また、特許権Pは、大手ロボットメーカーY社と中小ロボットメーカーV社の共有特許権である。W社は、Y社及びV社から特許権Pの通常実施権の許諾を受けて、W社の自社ブランドでロボットの製造販売を行っている。なお、ここでは、特許協力条約（PCT）に基づく国際出願をPCT出願という。問31～問32に答えなさい。

### 問31

部員は、特許無効理由・特許異議申立ての理由等の観点で特許権Pに関連する今後の対応について検討している。ア～エを比較して、部員の考えとして、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 外国語でされたPCT出願は日本に国内移行したかどうかにかかわらず、特許法第29条の2の引例となり得る。そのため、特許権Pに係る特許の無効理由調査のため、特許権Pに係る特許出願の出願日よりも前に出願され、前記特許出願の出願日よりも後に国際公開された外国語のPCT出願を調査する必要がある。
- イ 特許権Pに係る特許出願の出願日よりも前に出願され、Y社又はV社の一方のみが出願人の特許出願は、前記特許出願について特許法第29条の2の引例となり得る。そのため、特許権Pに係る特許の無効理由調査のため、前記特許出願の出願日よりも前に出願され、前記特許出願の出願日よりも後に国際公開されたY社又はV社の一方のみが出願人の特許出願を調査する必要がある。
- ウ 特許権Pの請求項1に係る発明の技術的範囲に属さないようにロボットAを設計すれば、特許権PがロボットAの製造販売の障害となることはない。
- エ 特許権Pに係る特許について特許異議申立ての理由が見つかった場合、異議申立てはまだ間に合う。

### 問 3 2

部員は、特許権 P に関連する今後の対応等について検討している。ア～エを比較して、部員の考えとして、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア X 社が、特許権 P の共有特許権者である V 社を買収して X 社に吸収合併した場合、特許法上、Y 社の同意を得なくても、X 社は、特許権 P の共有特許権者となることができる。
- イ X 社が、特許権 P の通常実施権者である W 社を買収して X 社に吸収合併した場合、特許法上、Y 社及び V 社の同意を得なければ、X 社は、特許権 P の通常実施権を取得することはできない。
- ウ 特許権 P が Y 社と V 社の共有のままである場合は、X 社が特許権 P を侵害していることを理由として、Y 社又は V 社の一方のみから差止請求を受けることはない。
- エ 特許権 P が Y 社と V 社の共有のままである場合は、X 社が特許権 P を侵害していることを理由として、Y 社又は V 社の一方のみから損害賠償請求を受けることはない。

**15** 問33に答えなさい。

**問33**

玩具メーカーX社では、最近キャラクターグッズに係るプラモデルの製造販売が好調である一方、海外からの輸入品を中心とする模倣品の出現に悩まされている。X社は、他社と共有の特許権を有している。その中には、プラモデルの外観の形状Aに係る特許権Pと、プラモデルのための特殊な樹脂加工に関する製造の方法Bに係る特許権Qが含まれる。形状A及び方法Bは、製造装置メーカーのY社と共同開発したものであり、特許権P、特許権Qは、X社とY社との共有特許権である。プラモデルの外観を見れば、形状Aを有すること及び方法Bにより製造されたものであることが容易に判別できる。X社の知的財産部の部員は、プラモデルの模倣品について特許権P、特許権Qを用いた税関での取締り（輸入差止申立て）について検討している。ア～エを比較して、部員の考えとして、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 特許権Pに基づく輸入差止申立てはX社とY社が共同で行う必要があり、X社単独で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を行った事実は公表されない。
- ウ 模倣品としてのプラモデルには、特許権Qの効力が及ばないため、特許権Qに基づく輸入差止申立ては行うことができない。
- エ 特許権Pに基づく輸入差止申立てを行う場合、受理された差止申立ての有効期間は最長4年間であり、更新申請を行うことで更新できる。

- 16 音響機器メーカーX社は、特許協力条約（PCT）に基づく国際出願Pを日本語で日本国特許庁に出願することを検討している。問34～問35に答えなさい。

### 問34

国際出願Pの明細書及び図面には発明A及び発明Bが記載されており、また、請求の範囲にも発明A及び発明Bがそれぞれ異なる請求項として記載されている。ア～エを比較して、国際調査報告に関して、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 国際調査機関は、国際出願Pが発明の単一性の要件を満たしていないと判断した場合、出願人であるX社に対し期間を指定して追加手数料を納付すべきことを命じる。指定された期間内に追加手数料の納付がない場合は、国際調査機関は、請求の範囲に最初に記載されている発明に係る部分について国際調査報告を作成する。
- イ 国際調査機関が国際出願Pが発明の単一性の要件を満たしていないと判断し、追加手数料の納付を命じた場合、X社が指定された期間内に追加手数料を納付すると、国際調査機関は、請求の範囲に最初に記載されている発明に加えて、納付された手数料で充当し得る数の発明に係る部分の国際調査報告を作成する。したがって、X社は、命じられた追加手数料の一部を納付することも可能である。
- ウ 国際調査機関が国際出願Pが発明の単一性の要件を満たしていないと判断し、追加手数料の納付を命じた場合、X社は、国際出願Pが発明の単一性の要件を満たしている、又は、納付すべき金額が過大であると判断したときは、命じられた追加手数料の納付をせずに、追加手数料異議の申立てをすることができる。追加手数料は異議申立てが決定され、決定の謄本がX社に送付されたときに必要に応じて支払うことになる。
- エ 国際調査機関は、国際出願Pが発明の単一性の要件を満たしていないと判断した場合でも、追加手数料を要求しなくてもすべての調査可能な請求項について調査することができた場合は、X社に対して追加手数料の納付を命ずることなく国際調査報告を作成する場合がある。

### 問35

X社の知的財産部の部員甲と部員乙は、国際出願後の手続について会話をしている。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 「日本では、2以上のクレームを引用するクレームであるマルチクレームは認められますが、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であるマルチマルチクレームは認められません。国際出願Pの請求の範囲にはマルチマルチクレームが含まれていますが補正する必要がありますか。」
- 乙 「特許協力条約にマルチマルチクレームを制限する規定はなく、国際調査報告も作成されます。また、特許協力条約の加盟国の中には、マルチマルチクレームを認めている国もあります。そのため、マルチマルチクレームだからという理由だけで、国際出願Pの請求の範囲を補正する必要はありません。」
- イ 甲 「国際出願Pは、日本の特許出願Qに基づく優先権を主張して出願しましたが、特許出願Qだけでなく、その特許出願Qよりも後に出願された特許出願Rに基づく優先権も主張する必要があります。国際出願Pに対して、優先権主張の訂正や追加はできますか。」
- 乙 「特許協力条約において、出願人であるX社は、国際出願Pに対する優先権主張の訂正や追加が認められています。但し、国際出願日から4カ月以内に手続を行わなければ、優先権主張の追加や訂正は認められません。」
- ウ 甲 「国際調査報告を検討したところ、新規性や進歩性の観点から、国際出願Pの請求の範囲を補正する必要があると判断しました。但し、国際調査報告で引用された文献の一部に、明らかに新規性や進歩性を否定する理由にならないものが含まれていました。どのような対応が可能ですか。」
- 乙 「国際出願Pの請求の範囲について、出願人であるX社は、国際事務局に対して所定の手続を行うことにより1回に限り補正をすることができます。また、引用文献については、国際調査報告と同時に送られてきた国際調査機関の見解書に対して、国際事務局にコメント（非公式コメント）を提出することで反論することができます。」
- エ 甲 「国際出願Pの出願書類を確認したところ、明細書において『楽曲データ』という文言が誤って『楽局データ』と表記されたタイプミスを発見しました。このミスを訂正できますか。」
- 乙 「国際出願Pについて、出願人であるX社は、誤記の訂正を請求することができます。但し、訂正のための請求は優先日から26カ月以内に提出しなければならず、また、一定の基準を満たす必要があります。」

**17** 問36に答えなさい。

**問36**

機械部品メーカーX社は、欧州における単一効特許の取得について検討している。ア～エを比較して、X社の知的財産部の部員甲と部員乙の会話として、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 甲 「単一効特許を得ると、どのような効果がありますか。」  
乙 「すべてのEU加盟国で効力を有する特許権を得ることができます。」
- イ 甲 「単一効特許を取得するとき、特定の国を除外することはできますか。」  
乙 「欧州特許出願の願書において特定の国を除外することで、その国での権利発生を除外することができ、それによって費用節減の効果も期待できます。」
- ウ 甲 「単一効特許を取得するためには、どのような手続が必要ですか。」  
乙 「欧州特許庁による付与通知に係る特許掲載公報の発行後に、単一効特許を取得するための請求が必要です。」
- エ 甲 「単一効特許を得るために留意すべき手続はありますか。」  
乙 「例えば欧州特許出願を英語で行った場合、単一効特許を取得するためには、特許請求の範囲についてのみ、ドイツ語及びフランス語の翻訳文を追加で提出する必要があります。」

- 18** 家電機器メーカーX社は、開発部において新規な吸引機構を有する掃除機の発明Aを完成させ、発明Aに係る特許出願Pを2024年5月9日に行った。また、X社は、発明Aの吸引機構の一部を改良した掃除機の発明Bを完成させ、発明Bに関する特許出願Qを2024年10月17日に行った。特許出願Qの明細書には発明A及び発明Bが記載されているが、特許出願Pに基づく優先権は主張していない。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、パリ条約の同盟国に特許出願を行うことを検討している。問37～問39に答えなさい。

### 問37

ア～エを比較して、パリ条約における優先権の利益に関して、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア X社は、米国に、特許出願Qに基づくパリ条約上の優先権を主張して発明Bに関する特許出願Rを行った。特許出願Rの明細書には特許出願Qと同様に、発明A及び発明Bが記載されている。この場合、特許出願Rについては、「当業者であれば発明Bを発明Aから容易に発明することができた」ということを理由に、発明A及び発明Bの優先権は認められない。
- イ X社は、特許出願Pの取下げを行った後、中国に、特許出願Qに基づくパリ条約上の優先権を主張して発明A及び発明Bに関する特許出願Sを行った。特許出願Sの明細書には特許出願Qと同様に、発明A及び発明Bが記載され、特許出願Pは出願公開されることなく取り下げられた。この場合、特許出願Sについては、「特許出願Qの特許請求の範囲に発明Aが記載されていない」ということを理由に、発明A及び発明Bの優先権は認められない。
- ウ X社は、韓国に、特許出願Qに基づくパリ条約上の優先権を主張して発明A及び発明Bに関する特許出願Tを行った後、特許出願Pの取下げを行った。特許出願Pは出願公開されることなく取り下げられた。この場合、特許出願Tについては、「特許出願Tの出願時点で特許出願Pが特許庁に係属していた」ということを理由に、発明A及び発明Bの優先権は認められない。
- エ X社は、ドイツに、特許出願Qに基づくパリ条約上の優先権を主張して発明Bに関する特許出願Uを行った。その後、特許出願Pは出願公開されたが、ドイツで発明Aについても権利化することになり、特許出願Pを取り下げる手続を行った後、ドイツで、特許出願Uを分割して発明Aに関する特許出願Vを行った。この場合、特許出願Vについては、「特許出願Qは発明Aが開示された最先の出願ではない」ということを理由に、発明Aの優先権は認められない。

### 問38

X社は、特許出願Pの特許を受ける権利をY社に譲渡することを検討しており、Y社はパリ条約上の優先権を主張して中国での権利化を検討している。ア～エを比較して、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 優先権は第三者に承継することができないため、Y社は、X社から特許出願Pを承継して、この特許出願Pに基づいてパリ条約上の優先権を主張して中国に特許出願を行っても、優先権は認められない。
- イ 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、Y社は中国に営業所を有していないため、中国に特許出願を行っても、特許出願Pに基づく優先権は認められない。
- ウ X社が、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した後にY社が特許出願Pを承継した場合、Y社は、特許出願Pに基づいてパリ条約上の優先権を主張して中国に新たな特許出願をすることはできない。
- エ 日本において特許出願Pの拒絶査定が確定したとしても、中国に対して特許出願Pに基づくパリ条約上の優先権を主張して行った特許出願は、その後、特許出願Pが拒絶査定されたことを理由に拒絶されることはない。

### 問39

ア～エを比較して、パリ条約における特許に関する規定に関して、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 発明者は、出願公開公報に発明者として記載される権利を有している。そのため、パリ条約の同盟国J国の特許庁が公開した出願公開公報に発明者が記載されていない場合、X社はJ国に対して発明者を記載することを要求できる。
- イ パリ条約の同盟国K国では、掃除機のような家電品を海外から輸入して販売することが禁止されている。X社が、K国において掃除機に関する発明を特許出願した場合、「K国の法令上、X社がその国に輸出した掃除機の販売が制限される」ということを理由に拒絶されることはない。
- ウ X社は、パリ条約の同盟国N国に掃除機に関する特許出願を行い特許された。しかし、X社は、N国でその特許発明に係る掃除機の製造販売を行う計画はなく、N国に輸出もしていない。このような場合、N国は、X社の特許に対して実施権の強制的設定について規定する立法措置をとることができる場合がある。
- エ X社は、パリ条約の同盟国L国に掃除機に関する特許出願を行い特許された。しかし、X社は、L国でその特許発明に係る掃除機の製造を行う計画はなく、日本において製造した掃除機をL国に輸出している。L国は、このことを理由として、X社の特許を無効にすることはできない。

19 日本の文房具メーカー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して行った特許出願Pについての登録手続について会話をしている。問40～問45に答えなさい。

- 甲 「特許出願P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 「許可通知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ので、まずは、①許可されたクレーム (claim) の記載が適切かを確認します。許可されたクレームの内容が、X社が取得したい権利範囲から外れているという場合がありますからです。また、②特許出願Pには出願手続中に米国特許商標庁から通知された『限定要求 (restriction requirement) 』に応じて取り下げたクレームがありますので、その取り下げたクレームの権利化戦略について検討する必要があります。」
- 甲 「はい、許可通知で許可されたクレームの検討はとても重要ですね。他にはありませんか。」
- 乙 「許可通知に記載されている書誌的な事項についても入念な確認が必要です。具体的には、許可通知に記載された発明者名、発明の名称、出願人のステータス (Status : 小規模団体等)、代理人の住所等に誤りがないか等を確認します。また、③発行料及び公開手数料の額も確認します。さらに、許可通知に記載されている④特許存続期間の調整期間に誤りがないかについても確認します。」
- 甲 「そうですね。特に、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ますので、詳細を調べておいてください。」
- 乙 「はい、わかりました。他に留意する事項は、許可通知に添付された『許可可能通知 (notice of allowability) 』に記載されている⑤許可理由が適切であるかチェックする必要があります。またその他には、⑥特許発行日まで情報開示陳述書 (IDS) の提出義務が課されていますので、特許出願Pに関して新たに特許性に関して重要な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。」

#### 問40

ア～エを比較して、下線①に関し、出願人であるX社が特許出願Pの許可クレームの確認後に取り得る手段について、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア X社は、特許出願Pについて継続審査請求 (RCE) を行いクレームの補正を行う。
- イ X社は、特許出願Pとは別のクレームについて継続出願を行う。
- ウ X社は、許可されたクレームに誤記を発見した場合には、審査官が誤記訂正の補正について承認すればクレームの補正を行うことができる。
- エ X社は、特許出願Pについて再発行出願を行いクレームの補正を行う。

#### 問 4 1

ア～ウを比較して、下線②に関し、出願人であるX社が特許出願Pの出願手続中に米国特許商標庁から通知された限定要求に応じて取り下げたクレームについて権利化を図るための手段について、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 審査官がリジョインダー（rejoinder）を検討した結果、取り下げたクレームが、許可可能となったクレームの限定すべてを包含するクレームであれば、リジョイン（rejoin）されて許可される。
- イ 審査官がリジョインダー（rejoinder）を検討した結果、製品クレームと当該製品の製造方法や使用方法についてのクレームとの間で限定が要求されており、製品クレームが選択されて許可可能となった場合には、許可された製品クレームに従属する取り下げたクレーム又は許可された製品クレームの限定をすべて包含する取り下げた製造方法や使用方法のクレームはリジョイン（rejoin）されて許可される。
- ウ X社が限定要求に応じて取り下げたクレームについて継続出願をした場合は、特許出願Pとの間でダブルパテント（double patenting）による拒絶の対象とはならない。

#### 問 4 2

ア～エを比較して、下線③に関し、米国特許商標庁に対する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2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11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あわせて納付することにより追納することができる。

#### 問 4 3

ア～エを比較して、下線④に関し、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4カ月を超えてから米国特許商標庁が庁通知（オフィスアクション）を発行した場合、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 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

#### 問 4 4

ア～エを比較して、下線⑤に関し、許可可能通知に記載されている許可理由について、最も不適切と考えられるものはどれか。

- ア 審査官は、審査記録から許可の理由が明らかでないと考えられる場合は、少なくとも、クレームと先行技術との主たる差異点、当該差異点が先行技術と比較して特許可能と考えられる理由、を許可理由に示す。
- イ 審査官は、複数の許可理由がある場合にすべての許可理由を示す必要はなく、主たる理由のみを許可理由に示す。
- ウ X社は、審査官が指定する期間内に審査官の許可理由に対してコメントを提出することができる。
- エ 審査官が作成した許可理由には禁反言が生じる。

#### 問 4 5

ア～エを比較して、下線⑥に関し、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）の提出について、最も適切と考えられるものはどれか。

- ア 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カ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場合がある。
- イ IDSを審査官に考慮させるためには、継続審査請求（RCE）を請求して審査官に再度審査をやり直してもらうしかない。
- ウ 料金納付を行うことにより、IDSは審査官に考慮される。
- エ IDSに含まれる情報が、当該IDS提出の3カ月より前にその存在を知っ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。

【第49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 ア

問5 イ

問6 ウ

問7 ア

問8 イ

問9 エ

問10 イ

問11 ウ

問12 イ

問13 ア

問14 ウ

問15 エ

問16 イ

問17 ウ

問18 ウ

問19 イ

問20 イ

問21 ア

問22 ア

問23 イ

問24 ウ

問25 エ

問26 ウ

問27 イ

問28 ウ

問29 エ

問30 エ

問31 イ

問32 ア

問33 エ

問34 ウ

問35 イ

問36 ウ

問37 エ

問38 エ

問39 ア

問40 エ

問41 ウ

問42 ア

問43 ア

問44 エ

問45 ア