

第 50 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、2024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「知財経営への招待～知財・無形資産の投資・活用ガイドブック～」(2024年)に関する文章である。以下の取組みのステップ1～ステップ3に関する(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、出題のため一部変更している。)

知財部門と様々な部門の人々が知財・無形資産の投資・活用に取り組む上では、まず「ステップ1：本質的な強みの掘下げ・把握」が重要であり、それを起点に「ステップ2：将来像と本質的な強みの紐付け」「ステップ3：知財・無形資産投資・活用戦略の検討・実践」の順に進めることが推奨される。また、この3つのステップを継続的に循環させていくことが重要である。

- (1) 本質的な強みの掘下げ・把握(ステップ1)を行うために、検討に加わる社内関係者に対して、検討対象とする事業や商品・サービスの「強み」の源泉について問いかける際は、客観的な情報よりも、各人の主観的な思いを重視して議論することが納得感を高めるポイントになる。また、「強み」に関する意見を整理するためのフレームワークとして、個々の「強み」がバリューチェーンのどこに存するかを可視化することが有効な場合がある。
- (2) 将来像と本質的な強みの紐付け(ステップ2)を検討するにあたって、パーパスや社会課題からの検討だけでは自社らしさがなく実現性や競争力のない将来構想になりかねず、一方、現在の強みを起点とした検討だけでは顧客視点ではなく自社視点の地続きな価値になりかねない。これら両方を起点とした検討を行ったり来たりすることで、顧客に選ばれる魅力もあり、かつ実現性や競争力もある将来価値を構想することができる。
- (3) 知財・無形資産投資・活用戦略の検討・実践(ステップ3)に向けて、遠い将来の構想から逆算した知財・無形資産は、その獲得に向けた実効性のあるアクションを取るまでの時間にばらつきがある。長期的なもの及び直近のものについて、具体的に検討することで、各部門が今から何をすべきか・経営層に何を求めるべきかが明確になる。

問2

次の文章は、知財・無形資産投資・活用戦略の開示に関する文章である。以下のコミュニケーション・フレームワークに関する（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。（出典：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「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」（令和５年） なお、出題のため一部変更している。）

企業と投資家・金融機関が知財・無形資産を通じて企業価値を高めていくために、両者における共通のコミュニケーション・フレームワークとして、以下の３点が考えられる。

①企業の事業ポートフォリオにおける現在の位置付け（As Is）から、どのようなシナリオで、目指すべき将来の姿（To Be）に到達させるかという「ストーリー」

②その実現性を、自社の知財・無形資産を今後新たに構築又は再構築しようとするビジネスモデルの強みにどのようにつなげようと企図しているのか、この両者を接続する「因果パス」の明確化により示すこと

③その際に、これらの打ち手と投資を事業上の成果や経営指標（ROI C等）を紐付けて可視化すること

- （１） ①においては、目指すべき「将来の姿（To Be）」を実現するための全体戦略を実行する上では、事業ポートフォリオ変革からバックキャストした「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ある。知財・無形資産は差別化源泉であり、それらの投資活用は、事業ポートフォリオ変革の実現性を高める上で必要不可欠なためである。
- （２） ②においては、「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つながるように、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）を示すことが有用である。
- （３） ③においては、企業における知財・無形資産の投資・活用を、コーポレートレベルの経営指標（ROI C等）と紐付けて説明するにあたって、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等を特定することに加えて、知財・無形資産の投資のタイミングと企業価値化されるタイミングのタイムラグが不可避であることの理解を投資家・金融機関に求めることで十分である。

Part II

千葉県に所在する化学品メーカーX社は、2023年12月1日出願された特許協力条約に基づく国際出願Pについて、2024年12月10日に日本への特許出願Qとして、国内移行手続を行い、その後に出願審査請求を行った。国際出願Pに係る国際調査報告では全ての請求項について特許性ありと認定されていたが、特許出願Qについて拒絶理由が通知された。国際出願P及び特許出願Qの特許請求の範囲は以下の通りであり、請求項3に対しては拒絶理由が指摘されていない。X社の知的財産部の部員は対応を検討している。問3～問5に答えなさい。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

粒子Aを含むことを特徴とする火薬。

【請求項2】

粒子Aを含み、粒子Aの含有率が1～3%であることを特徴とする火薬。

【請求項3】

酸性溶液で表面を改質した粒子A及び火薬原料を10℃以上40℃以下の温度で混合する工程を含むことを特徴とする火薬の製造方法。

問3

拒絶理由では、請求項1に対しては新規性を有しないこと、請求項2に対しては含有率という用語の定義が不明確であることが指摘されていた。(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) X社は、請求項2を補正することなく、含有率の定義について意見書で説明するだけで、請求項2に係る拒絶理由を解消できる可能性がある。
- (2) 特許出願Qの明細書に、粒子Aとは全く異なる材料である粒子Bを含む火薬に係る発明が記載されている場合、X社が特許出願Qの請求項1を「粒子Bを含むことを特徴とする火薬。」に補正することは認められる。
- (3) X社は、請求項2を削除する補正を行うとともに、特許出願Qに基づいた優先権主張を伴う特許出願Rを行い、特許出願Rの明細書において新たに含有率の定義を明確に記載することができる。

問 4

X社は、特許出願Qの審査において意見書及び手続補正書を提出する前に、国際出願Pを補正することなく米国に移行しようとしている。(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) 特許出願Qの拒絶理由が解消されるまでは、米国特許出願について特許審査ハイウェイを申請し、米国での審査期間を短縮することはできない。
- (2) 国際出願Pを米国に移行するにあたり、原則として全ての発明者による宣誓又は宣言が求められる。
- (3) X社は、特許出願Qの請求項1に係る発明の特許性判断において重要であると思われる先行技術文献を知っている場合、当該先行技術文献の情報を、米国特許商標庁に対して開示する必要がある。

問 5

X社の特許出願Qは登録された。一方、X社の競合であり千葉県に所在するY社が特許出願Qに係る特許発明である製造方法により火薬を製造しているとの情報を、X社が得た。X社はY社の火薬を入手することが困難であり、仮に入手できたとしても火薬が当該特許発明に係る製造方法により製造されたことを分析することが困難である。(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) X社がY社の特許権侵害で訴える場合、東京地方裁判所に出訴する必要がある。
- (2) Y社が千葉県で製造した火薬の全量を中国に輸出している場合であっても、Y社の行為は特許出願Qに係る特許権の侵害に該当する場合がある。
- (3) X社は、Y社による特許権侵害の有無に関する事実関係を明らかにするため、特許権侵害に係る訴訟を起こす前に、裁判所に対して査証を申し立てることができる場合がある。

【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「 | 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「 | ある | 」 |
| 問4 | (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5 | (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 | 」 |