

第 53 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、2025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

次の文章は、特許庁「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～経営層と知財部門が連携し企業価値向上を実現する実践事例集～」(2023年発行)に関する文章である。(なお、出題のため一部変更している。) 問1～問2に答えなさい。

特許庁の過去の調査研究からは、知財経営を実践できている企業では共通して、経営層や関係部門と知財部門が、将来の経営や事業を見据え、それに対して知財がどのように貢献するかについて認識を共有している状態に至っていることが見いだされた。

問1

知財経営を実践する企業に関する記述(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) 知財経営の実践に悩む企業では、例えば「知的財産とは、既存の事業や研究成果等を『守る』資源であり、知財部門の役割は知的財産権の管理」などの認識に、経営層や他部門、知財部門自身も囚われている。
- (2) 知財経営を実践できている企業では、将来の経営や事業に対して知的財産が貢献することが求められている。
- (3) 経営層が意思決定の基礎とするような知財部門が知るべき情報について、知財経営の実践に悩む企業の知財部門と、知財経営を実践できている企業の知財部門の間には、ギャップはない。

問2

知財経営の推進に向けた、経営層、知財部門の役割に関する記述（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） 経営層自身が、企業価値の多くを知的財産が占めることや、自社の変革に向けた知的財産への戦略的な投資・活用の重要性を認識した上、知財部門の役割を、将来の経営や事業を見据え、それに対して知的財産で貢献するという位置づけに再定義することが必要である。
- （2） 知財部門自身も知的財産の専門性に囚われ過ぎず、自らが将来の経営や事業を見据え、それに知的財産で貢献するという位置づけであることを問い続ける必要がある。
- （3） 知財部門は、自身が持つべき情報を、知的財産のみならず社会的課題と紐づけて意識することが求められる。また、経営層や他部門に刺さる情報を意識的に収集・分析・発信し、それに対するフィードバックを受けて改善を繰り返すことが重要である。

Part II

日本のスタートアップ企業X社は、日本国内において新たな調理ロボットAを開発した。調理ロボットAは、ロボットアーム及びコントローラを含む。ロボットアームの先端部分には、第1調理器具、第2調理器具、第3調理器具を調理動作に応じて設けることができる。コントローラは、第1調理器具を用いた第1調理動作、第2調理器具を用いた第2調理動作、第3調理器具を用いた第3調理動作を行わせる制御手段である。上記を踏まえ、X社は、日本において特許出願Pを行うことを検討している。X社の知的財産担当である甲は、特許出願Pに係る特許請求の範囲において下記の請求項を含めることを検討している。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ロボットアームと、コントローラとを備える調理ロボット。

【請求項2】

前記ロボットアームは第1調理器具を有し、前記コントローラは前記第1調理器具を用いた第1調理動作を行わせる請求項1に記載の調理ロボット。

【請求項3】

前記ロボットアームは第2調理器具を有し、前記コントローラは前記第2調理器具を用いた第2調理動作を行わせる請求項1又は2に記載の調理ロボット。

【請求項4】

前記ロボットアームは第3調理器具を有し、前記コントローラは前記第3調理器具を用いた第3調理動作を行わせる請求項1～3のいずれか1項に記載の調理ロボット。

また、X社は、米国で外食チェーン店を運営している米国企業Y社と協力関係にあり、秘密保持契約を結んだ上で、調理ロボットAの情報を開示したところ、Y社は、その導入に前向きな反応を示した。そこで、X社は、米国での特許出願Qも検討している。問3～問5に答えなさい。

問3

日本での特許出願P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。

- (1) 上記請求項のまま審査が行われた場合、すべての請求項について、新規性及び進歩性の判断がされる。
- (2) 特許出願非公開制度の導入に伴い、日本国内でされた発明を明細書等を含む特許出願をする場合、すべての特許出願は特許庁による第一次審査を受けるため、日本に第一国出願をしなければならない。そのため、日本での特許出願Pよりも前に米国出願Qをすることはできない。
- (3) X社は、スタートアップ企業に該当することのみを根拠として、早期審査の申請をすることはできるが、同根拠のみでスーパー早期審査の申請をすることはできない。

問 4

米国以外の国・地域（中国，欧州等）での特許権の必要性を考慮し，甲は，日本で特許出願 P を行った後，特許出願 P に基づく優先権を主張して，特許協力条約（PCT）に基づく国際出願 R を行うことを検討している。それに伴って，国際出願 R の国内段階又は域内段階への移行後の手続を確認している。なお，国際出願 R の国際調査機関は，日本国特許庁を選択予定である。また，国際出願 R の国際公開は遅滞なく行われ，その際，国際調査報告もあわせて公開されるものとする。この場合における甲の考え（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） 中国特許出願では，出願審査請求を行った後は特許請求の範囲の自発補正を行うことができない。また，欧州特許出願では，出願審査請求を行った後でも特許請求の範囲の自発補正を行うことができる場合がある。
- （2） 米国及び中国への国内段階移行期間は，特許出願 P の出願日から 30 カ月であり，欧州特許出願の域内段階移行期間は，特許出願 P の出願日から 31 カ月である。但し，中国では，所定費用を支払うことで国内段階移行期間を，特許出願 P の出願日から 32 カ月に延長可能である。
- （3） 中国特許出願及び欧州特許出願では出願審査請求制度があり，中国では特許出願 P の出願日から 3 年以内に，欧州では特許出願 P の出願日から 31 カ月以内に出願審査請求を行う必要がある。一方，米国特許出願では出願審査請求制度はない。

問5

日本で特許出願Pを行った結果、X社は、特許権を取得した。特許出願Pに係る特許権は、特許出願Pの出願時の請求項1～2のみを特許請求の範囲に含んでいる。その後、X社は、日本国内の競合企業W社が、調理ロボットAと同様の調理ロボットBを日本国内で提供していると共に、海外に輸出しているとの情報を得た。甲が調査した結果、調理ロボットBは、特許出願Pに係る特許権の請求項1～2に係る特許発明の技術的範囲に属するものであるとの判断に至った。調理ロボットBは、ロボットアーム及びコントローラを含み、当該ロボットアームの先端部分には調理器具Cが設けられている。当該コントローラは、調理器具Cを用いた調理動作を行わせることができる。また、甲がさらに調査した結果、調理器具Cについては、V社が中国から日本に輸入していることがわかった。そこで、甲は、X社からW社及びV社に対する権利行使を検討している。この場合における甲の考え(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) W社が調理ロボットBを輸出する行為は特許出願Pに係る特許権の侵害となるが、W社が調理ロボットBを輸出のために国内の倉庫に保管する行為は特許出願Pに係る特許権の侵害とならない。
- (2) 調理器具Cが、特許出願Pに係る特許発明としての調理ロボットの生産にのみ用いる物に該当しない場合でも、V社が調理器具Cを中国から日本に輸入する行為は特許出願Pに係る特許権の侵害となる場合がある。
- (3) 特許出願Pに係る特許権の侵害を理由とする訴訟をX社がW社に対して提起し、X社の勝訴判決が確定し、仮にその後の特許無効審判の請求により特許出願Pに係る特許権が遡及消滅した場合でも、特許出願Pに係る特許権が遡及消滅したことを理由として勝訴判決が覆ることはない。

【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 | 「 | 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 | 「 | 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 | 「 | 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 | 「 | 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 | 」 |