

〔第1問〕(配点：50)

甲は、平成20年3月に、化学物質の発明である $\alpha$ 発明をし、当該発明が市場性を有するかどうかを確認するために、同年6月10日から1か月間に限り、その実施品を一般の顧客に対してその構造を明らかにすることなく試験的に販売した。 $\alpha$ 発明は、構成要件A、構成要件B及び構成要件c1からなるものであった。甲は、 $\alpha$ 発明をした後も継続して行っていた研究開発により、構成要件A、構成要件B及び構成要件Cからなる $\beta$ 発明をした。Cはc1の上位概念である。甲は、平成21年2月5日に、 $\beta$ 発明について特許出願（以下「甲出願」という。）を行った。甲出願については、平成23年8月15日に、特許権の設定登録がされた（以下、この特許権を「甲特許権」という。）。

他方、乙は、甲とは別個独立に $\beta$ 発明と同一の発明をしたが、Cの下位概念であるc2（c2は、c1とは異なるものである。）を用いると顕著な効果を得られることを認識し、構成要件A、構成要件B及び構成要件c2からなる $\gamma$ 発明について特許出願（以下「乙出願」という。）を行った。

乙出願の出願日は、偶然にも、甲出願の出願日と同日であった。乙出願については、平成23年8月25日に、特許権の設定登録がされた。

以上の事実関係を前提として、以下の設問に答えなさい。

〔設問〕

1. 甲は、 $\beta$ 発明の技術的範囲に属する製品を製造販売する丙に対して、その行為が甲特許権を侵害する旨の警告を行った。丙は、甲特許権について調査したところ、 $\alpha$ 発明の実施品が試験的に販売されていたこと及び乙が乙出願を行っていたことを知り、これらに基づき甲特許権が無効理由を有すると考え、特許無効審判請求をした。甲特許権は無効となるか。仮に乙出願が平成21年2月4日に行われたとした場合はどうか。

2. 乙は、平成23年3月から、 $\gamma$ 発明の実施品を製造販売している。

(1) 甲は、平成27年5月になって乙の行為を知り、乙に対して、その行為が甲特許権の侵害であるとして差止請求訴訟を提起した。

同訴訟において、甲は、どのような主張をすべきか。これに対する乙の反論として、どのような主張が考えられるか。

双方の主張の妥当性についても論じなさい。

(2) 上記(1)の差止請求が認められるとする。甲が乙に対して補償金請求も行ったならば、この請求も認められるか。仮に、甲は、乙の行為を平成23年6月に知ったが、乙に対して何らの措置も講じなかったとした場合はどうか。

なお、(1)及び(2)については、甲特許権は無効理由を有しないものとする。

3. 甲は、 $\beta$ 発明の技術的範囲に属する製品は製造販売していないが、これと同様の作用効果を奏する製品を製造販売している。丁は、 $\beta$ 発明の技術的範囲に属する製品（以下「丁製品」という。）を製造販売している。甲は、丁に対して、特許法第102条第2項を用いて損害額を算定してその賠償を請求することができるか。

なお、甲特許権は無効理由を有しないものとし、丁製品は $\gamma$ 発明の技術的範囲に属しないものとする。

(法務省HPより引用 <http://www.mo.j.go.jp/content/001144531.pdf>)



第1 設問1

1 新規性欠如の無効理由について（123条1項2号，29条1項2号）

本問では、甲が、構成要件A+B+c1からなるα発明の実施品を、β発明（同A+B+C）の出願前に自ら販売しているところ、これがβ発明の公然実施にあたりませんか。あたるとすれば、α発明を包含するβ発明も新規性欠如の無効理由（123条1項2号，29条1項2号）を有することとなる。

この点、「公然実施」とは、発明の内容が公然知られ得る状況で発明を実施することをいい、当業者が通常利用可能な分析技術を用いて当該実施品を分析すれば発明の内容を知り得る場合も公然実施にあたる。

本問で、甲は、α発明の構造を明らかにすることなく実施品を販売しているが、当業者が通常利用可能な分析技術により、実施品からα発明の内容が分析可能なのであれば公然実施にあたり、無効となる。他方で、化学分析に極めて長期間を要するなど当業者が通常利用可能な分析技術によってはα発明の内容が容易に明らかにならないのであれば、公然実施にはあたらない。

なお、公然実施にあたる場合には、新規性喪失の例外規定（30条2項）の適用が問題となるが、本問では、既に出願時点で販売開始から6か月が経過しており、同項適用のための手続（同条3項）も履践されていないので、適用はない。

2 39条2項違反の無効理由について（123条1項2号，39条2項）

(1) 次に、乙が、甲出願と同日に出願したγ発明は、β発明の構成要件Cを下位概念であるc2に置き換えた点のみがβ発明と異なるところ、β発明とγ発明が実質的に同一の発明と認められれば、甲特許権及び乙特許権のいずれも既に登録がされており協議をすることができない結果、甲特許権は39条2項違反の無効理由を有することになる。そこで、β発明とγ発明の同一性が問題となる。

茶園「特許法」64頁、  
東京地判 H17.2.10 百  
選11「ブラニュート事  
件」

出願時点で6か月が経過しており、新規性喪失の例外規定（30条2項）の適用はない。問題文には、新規性喪失例外規定適用の申請（30条3項）について触れていないが、出題趣旨では当然触れるべきとされているので注意。

(2) この点については、後願発明が下位概念である先願発明を単に上位概念化したものである場合には、後願発明は先願発明を包含するので、少なくとも先願発明と重複する範囲で、後願発明は先願発明と実質的に同一と認められるが、逆に、後願発明が先願発明には実質的に含まれない新規な構成を含む下位概念の発明である場合には、同一とは認められない。

そのため、設問後段のように、γ発明にかかる乙出願が、甲出願に先立ち平成21年2月4日に行われた場合には、β発明はγ発明を包含するので、β発明は先願であるγ発明と重複する範囲でγ発明と実質的に同一の発明となり、甲特許権は39条1項違反の無効理由を有することになる。

(3) 他方で、γ発明のc2はCの下位概念ではあるものの、c1とは異なる構成で、顕著な効果も奏するので、γ発明はβ発明には実質的に含まれない構成を含む下位概念の発明であるといえるので、β発明が先願の場合には、両発明は同一とは扱われない。設問前段における問題は、このような出願が同日になされた場合に39条2項の適用があるかであるが、否定すべきである。同項は一方の出願のみを拒絶するとは規定していないし、β発明との関係で同一の発明と認められないγ発明に係る出願を含めて両出願を拒絶することも不合理だからである。

### 3 訂正請求による無効理由解消の可能性について

なお、上記「1」及び「2」で、β発明に29条1項2号ないし39条1項違反の無効理由があるとされる場合、甲としては、訂正の請求（134条の2第1項1号）により、特許請求の範囲を減縮し、無効理由を解消できる可能性がある。

茶園「特許法」84頁以下。但し、この部分的重複特許問題は、審査基準等にはでていないが、高林・標準特許法その他の基本書等にも出ておらず、実務上の重要論点でもなくかなりマニアックな出題、という意見もある。

無効理由と訂正による無効理由の解消はセット。簡単でいいので言及する。

## 第2 設問2

### 1 小問(1)について

#### (1) 甲の主張

甲は、 $\gamma$  発明の構成要件 c 2 は、 $\beta$  発明の構成要件 C の下位概念であり、 $\gamma$  発明は、 $\beta$  発明の構成要件 A, B 及び C を全て充足し、作用効果も同一であるから、 $\beta$  発明の技術的範囲（70条1項）に属し、甲特許権を侵害すると主張する。

(2) 乙の反論

これに対し、乙は、① $\gamma$  発明の構成 c 2 は  $\beta$  発明には実質的に開示されておらず、 $\beta$  発明にない c 2 を選択することで顕著な作用効果を奏した  $\gamma$  発明は、 $\beta$  発明とは別個の発明（いわゆる「穴あき発明」）であり、 $\beta$  発明の技術的範囲に属さない、②仮に  $\gamma$  発明が  $\beta$  発明の技術的範囲に属するとしても、乙は、乙特許権に基づき、 $\gamma$  発明を実施できると反論する。

茶園「特許法」210 頁以下、高林「標準特許法」(5 版) 110 頁

(3) 双方の主張の妥当性

まず、乙の主張①について、 $\gamma$  発明は  $\beta$  発明の構成の一部を下位概念に限定した選択発明であるところ、選択発明は、通常、上位概念で記載された発明の技術的範囲に属する。しかしながら、先願発明に具体的に開示されていない構成を選択した結果、先願発明とは異質の作用効果を奏する等、実質的に先願発明には開示のない発明を見出したと認められる場合には、当該発明は先願発明の技術的範囲に含まれないと考えることができる。

本問では、 $\beta$  発明に c 2 が具体的に開示されているかや、 $\gamma$  発明が  $\beta$  発明とは異質の作用効果を奏するかは明らかでないが、それらがいずれも認められれば、乙主張のように、 $\gamma$  発明は  $\beta$  発明の技術的範囲に属しないと考えられる。

なお、乙の主張②については、特許権の本質は排他権であり、乙特許権を有していたとしても、 $\gamma$  発明の実施が甲特許権の排他権に抵触する以上、 $\gamma$  発明を実施することはできないと考える。

茶園「特許法」211 頁～212 頁。

2 小問(2)について

- (1) 乙に対する差止請求が認められる場合、甲出願の出願公開後に、β発明の内容を記載した書面を提示して警告をするか、または、乙が出願公開されたβ発明の内容を知ってγ発明を実施していた場合には、特許権設定登録前の乙の実施行為について、補償金請求が認められる（65条1項）。
- (2) 他方、設問後段のように、甲が、平成23年6月に乙の実施行為を知って何らの措置も講じなかった場合には、平成27年5月時点で、設定登録前の実施行為については、既に全て3年の短期消滅時効が完成しており（65条6項・民法724条）、補償金請求は認められない。

### 第3 設問3

- 1 丁は、β発明の技術的範囲に属する丁製品を製造・販売して甲特許権を侵害しており、当該行為について、丁の過失が推定される（103条）。
- 2 そこで、甲は、丁の行為について、102条2項により損害賠償請求をすることができるか。甲はβ発明を実施していないところ、同項の適用要件として、特許発明を自ら実施していることを要するかが問題となる。

この点については、102条2項の文言上、「実施」が要件とされていないこと、同項は損害額の立証困難を軽減する趣旨で設けられた規定であること等から、同項の適用要件を殊更厳格に解すべきではないと解する。そこで、特許発明を特許権者が実施していることは同項適用の要件ではなく、特許権侵害行為がなければ特許権者に利益が得られた事情があれば、同項を適用できると考える。

- 3 本問では、甲は、β発明と同様の作用効果を奏する製品を製造販売しており、当該製品と丁製品とは市場において競合する関係にあるといえる。それ故、甲は、丁による甲特許権侵害行為がなければ、より多くの製品を販売し、利益を得ることができたから、102条2項を適用することができる。

以上

知財高判 H25.2.1・重  
判 H25 知財1「紙おむ  
つ処理装置事件」。これ  
は大合議判決であり、  
従来の流れとも異なる  
判断で、実務上も重要。