

〔第1問〕（配点：50）

X1とX2（以下、併せて「Xら」という。）は、使用されている貸コインロッカーに顧客が誤って硬貨を入れないようにする装置を共同で開発し、その発明について共同で特許出願し、特許権としての登録を得た（以下、この登録された特許を「本件特許」という。）。本件特許の特許請求の範囲は、「鍵を抜き取った状態において硬貨の投入行為を妨げる手段を設けたことを特徴とする貸ロッカーの硬貨誤投入防止装置」という文言からなる。本件特許の明細書の記載及び図面（以下「明細書等」という。）には、鍵の抜き差しに伴って金属製の遮蔽板を回転させ、もって硬貨投入口の開閉を行う旨の具体的な実施例が記載されているが、他には具体的な実施例の記載はない。同実施例では、鍵が抜かれた状態では回転してきた金属製の遮蔽板が硬貨投入口を全体的に塞ぎ、硬貨が入らない構成となっている。Zは、Xらから許諾を受けて本件特許権について通常実施権を有している。

Yは、貸コインロッカーの製造販売をしているが、いずれの貸コインロッカーにも鍵が抜かれた状態では硬貨が投入されないようにした装置が実装されている。その製品には製品Aと製品Bの2種類があり、製品Aは本件特許の実施例とほぼ同じ構成を有しているが、遮蔽板は樹脂製であり、回転するようにはなっておらず、遮蔽板が上下することにより硬貨投入口を開閉する構成となっている。製品Bは、遮蔽板を使うことはなく、鍵が抜かれた状態で硬貨を投入しようとすると警告音が鳴るように構成されている。なお、かかる製品Bの構成は、本件特許の実施例を含む明細書等を読んだだけでは、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が容易に想到し得ないものである。

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. Xらは、Yに対して、本件特許権に基づき、製品Aと製品Bの製造販売の差止め及び損害賠償を求め訴訟を共同で提起した。Xらの請求に対するYの考えられる反論とその妥当性について論じなさい。
2. (1) Yは、前記訴訟が提起された後、本件特許に対する無効審判を請求した。Xらはこれを争ったが、同時に特許請求の範囲を減縮すれば無効理由がなくなるので、これを減縮したいと考えた。Xらは、当該無効審判において、どのような手続をとればよいか論じなさい。また、同様の無効理由についてYが前記訴訟において特許法第104条の3の抗弁を主張している場合、Xらはどのように対抗できるかについて論じなさい。
- (2) (1)の無効審判請求について、仮に特許庁が本件特許を無効とする旨の審決を行ったとして、この審決に対してX1のみが単独で審決取消訴訟を提起する場合の問題点について論じなさい。
3. 前記訴訟において、Yの製品が本件特許を侵害したとして、Xらの差止請求及び損害賠償請求が認められ、その判決が確定したため、Yは侵害行為を中止し、Xらに対して損害賠償を行った。その後、Yが請求した無効審判により、本件特許を無効とする旨の審決が確定した。
この場合、Yは、Xらに対して支払った損害賠償金を取り戻せるか否かについて論じなさい。
また差止めの効力について論じなさい。

（法務省HPより引用 <http://www.moj.go.jp/content/001182603.pdf>）

第1 設問1

1 Yの反論

Yは、本件特許の特許請求の範囲は、「鍵を抜き取った状態において硬貨の投入行為を妨げる手段」という機能のみで抽象的に発明を記載したいわゆる「機能的クレーム」であると主張する。そして、①機能的クレームについては、その技術的範囲を明細書等に具体的に記載された実施例に限定して解釈すべき（実施例限定説）であり、実施例とは異なる構成の製品A及びBは本件特許発明の技術的範囲に属しないと反論する。

また、②明細書等に、特許請求の範囲に記載された発明が記載されておらず（サポート要件違反，36条6項1号）、③当業者が実施できる程度に明確かつ十分な記載もない（実施可能要件違反，同条4項1号）、あるいは④特許請求の範囲に記載された発明が不明確である（明確性要件違反，同項2号）として、権利行使制限の抗弁（104条の3第1項）を主張することが考えられる。

2 Yの反論の妥当性

(1) ①（機能的クレームの解釈）について

本件特許の特許請求の範囲は、確かに機能的に記載されており、明細書等で具体的に開示された構成と比較して広すぎるクレームとなっている。このような機能的クレームについて、当該機能を有する構成が全て技術的範囲に属すると解することは、明細書等において開示しない発明につき独占権を付与することとなるので、妥当でない。

しかしながら、他方で、明細書等に開示された技術的思想に基づき、当業者が発明を容易に実施しうる範囲では、実質的に発明が開示されているといえることができる。それ故、Y主張のように、機能的クレームの技術的範囲を実施例のみに限定するのも妥当でなく、明細書等に具体的に開示された発明から当業者が実施しうる範囲まではその技術的範囲に含まれると解する。

機能的クレームの場合に、それがサポート要件違反（審査基準第II部第2章第2節2.2(3)）なのか、明確性要件違反（同第II部第2章第3節4.1.1(2)）なのか明確に区別しにくい。従って、明確性要件違反（茶園「特許法」231頁）又はサポート要件違反、あるいは両方でもよいと思われる。また、「広すぎるクレーム」なので実施可能要件違反（36条4項1号）と指摘することもあり得よう（高部「実務詳説 特許関係訴訟（3版）」191頁）。

そして、本件特許発明と製品Aとでは、遮蔽板の材質や開閉方式が異なるものの、鍵の抜き差しに遮蔽板を連動させて硬貨投入口を開閉することで、鍵を抜いた状態での硬貨投入を防止するという基本的技術思想を共通にし、製品Aは本件特許発明から当業者が実施しうる構成と認められるから、製品Aは、本件特許発明の技術的範囲に属する。

他方、製品Bについては、警告音を鳴らすという本件特許発明とは異なる技術思想に基づき硬貨の投入を防止する技術であり、明細書等を読んだだけでは当業者が容易に想到し得ないものであるため、その技術的範囲に属するとはいえない。

なお、製品Bにつき文言侵害が否定される場合、Xとしては均等侵害を主張することが考え得るが、問題文では、製品Bの構成は当業者が容易に想到できないものであったとされており、製品Bについては、均等の第3要件を充足しない可能性が高い。

(2) ②ないし④（記載要件違反）について

まず、前提として、侵害判断に係る特許発明の技術的範囲の確定の場面とは異なり、特許の無効判断の場面においては、発明の要旨を限定解釈することはかえって権利範囲が不明確なクレームを許容することとなり、予測可能性を害するので、機能的クレームであっても、その権利範囲は、原則としてクレームの文言通りに解釈されるべきである。

このような観点からは、②本件特許の特許請求の範囲は「鍵を抜き取った状態において硬貨の投入行為を妨げる」機能を有する手段が包括的に含まれる記載となっている一方、明細書等には、当該機能を有する具体的構成が1つしか開示されていないので、本件特許はサポート要件（36条6項1号）に違反する。また同様に、③特許請求の範囲に記載された発明の殆どについて、当該発明を当業者が実施できるだけの明確かつ十分な記載がないから、実施可能要件（同条4項1号）にも違反する。

さらに、③「鍵を抜き取った状態において硬貨の投入行為を妨げる手段」との記載は、具体的にどのような技術的手段を意味するのかが不明確であるため、明確性要件違反

東京地判 H10.12.22

「磁気媒体リーダー
事件」(百選[4版]63)

が有名。

高林(5版)143頁

茶園231頁

均等論については問

題文に十分な事実関

係も記載されておら

ず、加點事由。

(36条6項2号)の無効理由がある。

それ故、これらの無効理由に基づくYの権利行使制限の抗弁は認められると考える。

第2 設問2

1 小問(1)

ア 設問前段について

設問前段では、Xらは、無効審判において、訂正請求をし、これにより、特許請求の範囲を減縮すべきである(134条の2第1項1号)。

ここで、訂正に際しては、新規事項の追加はできないが(134条の2第9項、126条5項)、少なくとも製品Aがその技術的範囲に属するよう、実施例に限らず、設問1で検討した明細書等の記載から当業者が容易に実施できる範囲内の構成、いわゆる「自明な事項」に減縮することは、新規事項の追加にはあたらないと考える。

なお、訂正請求をするには、通常実施権者であるZの承諾を要する(134条の2第9項、127条)。

イ 設問後段について

他方、設問後段では、Xらは、侵害訴訟において訂正の再抗弁を主張することにより、Yによる権利行使制限の抗弁(104条の3第1項)に対抗することができる。

具体的には、Xらが訂正請求をしたこと、訂正により無効理由が解消されること、訂正後の特許請求の範囲に、少なくとも製品Aは含まれることを侵害訴訟において主張・立証することになる。なお、訂正の再抗弁は、訂正の要件を満たしていることが前提であるので、この場合にも、Zの承諾が必要になると考える。

2 小問(2)

本件特許の無効審決に対し、X1が単独で審決取消訴訟を提起することができるか。特許権が共有の場合における特許無効審判は共同審判が要求される(132条2項、

設問2は実務的な基本スキームを問うものであり、良問。

【参考】同条柱書から、通常は、答弁書提出(134条1項)ないし審決予告の際(153条2項)の2回のみ訂正請求可。

審査基準(第IV部第2章3.2当初明細書等の記載から自明な事項)。ここまで書けなくてもよいであろう。

知財高判H21.8.25「切削方法事件」(百選[4版]71)、東京地判H19.2.27「多関節搬送装置事件」(百選[4版]75)

3項) 一方、特許無効審決に対する審決取消訴訟については明文がなく問題となる。

この点について、私は、いったん成立した特許権につき無効審決がなされた場合には、出訴期間が経過すると特許権は消滅してしまうため、各共有者は、消滅を防ぐための保存行為として、単独で審決取消訴訟を提起できると考える。

このように考えても、請求認容判決がなされた場合には、取消の効力は他の共有者にも及び(行訴法32条1項)、再度、特許庁において共有者全員を当事者として審判手続が行われることとなるし(181条2項)、請求が棄却され、無効審決が確定すれば、特許権は遡及的に消滅する等、合一確定の要請は充たされる。

最判H14.2.22「ETNIES
商標事件」(百選[4
版]51)
高林(5版)254頁
茶園196頁以下

第3 設問3

本設問のように、特許権侵害の成立が判決により認められ確定した後で、当該特許の無効が確定した場合、民事訴訟法338条1項8号の再審事由にあたり、Yは、再審により判決を取り消すことで、損害賠償金の支払いに法律上の原因がなかったものとして、不当利得返還請求(民法703条)ができるようにも思える。

しかし、特許法104条の3により、無効理由の有無についても十分に審理判断された上で侵害の成立が認められたにも拘らず、判決確定後に無効審決が確定したことで再審が認められるとすると、紛争が蒸し返され、侵害訴訟における審理の充実に反する。

そのため、特許法は、104条の4第1号で、侵害訴訟の終局判決が確定した後に、無効審決等が確定したとしても、当該訴訟の当事者であった者は、再審の訴えにおいて、当該審決の確定等を主張することができないものとしている。

従って、Yは、Xらに支払った損害賠償金を取り戻すことはできない。

他方、無効審決が確定すれば、当該特許は消滅し、何人も特許発明を自由に実施できるから、侵害訴訟の被告であったYに対しても、Xらは、もはや差止めを求めることはできない。

高林(5版)117頁
茶園269頁

以上