

1 第 1 設問 1

2 1 文言侵害の検討

3 甲の特許権侵害に基づく差止請求（100条1項）が認められるためには、請求  
4 の相手方が 業として 特許発明の技術的範囲に属する発明を 実施しているこ  
5 とが必要である。そして、 特許発明の技術的範囲の属否は、原則として、対象製  
6 品の構成が特許請求の範囲の記載を分説してなる構成要件をすべて充足するか否  
7 かで判断される（70条1項、文言侵害、オールエレメントルール）、イ号  
8 製品は、その構成 b が構成要件Bを充足しない。よって、原則として、イ号製品  
9 は 発明の技術的範囲に属さず、甲の丙に対する差止請求は、認められない。←

10 2 均等侵害の検討

11 (1) もっとも、特許出願時にあらゆる侵害態様を予想して特許請求の範囲を記載する  
12 ことは困難であるのに、特許発明の技術的範囲を特許請求の範囲に記載された文言  
13 どおりのものに限るとすれば、特許請求の範囲に記載された構成の一部を出願後に  
14 明らかとなった技術等に置換することで、容易に特許権の行使を回避しつつ実質上  
15 特許発明を模倣できる結果となり、特許法の目的や正義衡平の理念に反する。

16 そこで、文言侵害の成立が認められなくても、 非本質部分性、 置換可能性、  
17 置換容易性（相違部分の置換につき、当業者が、対象製品等の製造等の時点にお  
18 いて容易に想到できたこと）、 非容易推考性（対象製品等が、特許発明の特許出  
19 願時における公知技術と同一又は当業者がこれから出願時に容易に推考できた  
20 ものではないこと）、 意識的除外等の不存在の要件を満たせば、対象製品は特許  
21 発明の技術的範囲に属するものと解する（均等侵害に関する最高裁判決と同旨）。←

22 (2) 本問において、イ号製品の構成（a + b + c）は、 発明の出願時である 200  
23 5年2月3日時点で、公知技術と同一ではなく、また当業者が容易に推考可能では

この出だしはキチンと  
書くこと。

【参考文献】

高林「標準 特許法 第  
3版」P116～P14  
0（特許権侵害の要件事  
実・クレーム解釈）

【参考文献】

高林「標準 特許法 第  
3版」P140～148  
特許判例百選（第3  
版）73事件

1 なかった。従って、 の要件を直接には満たさない。ただ、それ以前の 2003 年  
 2 10 月 6 日時点において、戊により行なわれた特許出願にかかる明細書に記載され  
 3 ており、戊による特許出願は、2005 年 4 月 6 日に出願公開がなされたことから、  
 4 構成 (a+b + c) には、拡大先願 (29 条の 2) の適用があり、かかる構成に関  
 5 する後願は拒絶理由や無効理由 (49 条 2 号、123 条 1 項 2 号) に該当しうるので、  
 6 このような場合に、均等の第 4 要件を充足するか問題となる。

7 均等論における第 4 要件の趣旨は、特許出願時において、公知技術である等、パ  
 8 ブリックドメインに属する構成は、本来、特許を受けることができず、何人も自由  
 9 に実施できたはずのものであるから、特許発明の技術的範囲の外に置くという点に  
 10 ある。そして、29 条の 2 の適用がある構成は、公知の擬制により後願が排斥され  
 11 る結果、何人でも実施ができるものであって、かかる趣旨が妥当する。

12 従って、対象製品にかかる構成につき 29 条の 2 の適用がある場合には、第 4 要  
 13 件を充足しないものとする。 ←

14 3 結論

15 以上から、イ号製品は、均等侵害の第 4 要件を充足せず、他の要件の充足性を検  
 16 討するまでもなく、原則どおり 発明の技術的範囲に属さないため、甲の丙に対す  
 17 る差止請求は、認められない。

18 第 2 設問 2

19 1 丙に対する請求

20 口号製品の構成 c は、構成要件 C を充足せず文言侵害は成立しないから、以下、  
 21 均等侵害 (特に第 3 要件) を検討する。

22 この点、均等侵害は、特許請求の範囲に記載された構成の一部を出願後に明らか  
 23 となった技術等に置換することを禁ずるものであるから、均等の第 3 要件 - 置換

あてはめを正確にでき  
 れば、あとは「その結論  
 はおかしいが…」位ま  
 で触れればよいか？

【参考文献】

高林「標準 特許法  
 第 3 版」P 60 ~ P 63

(29 条の 2)

「新・裁判実務体系 4  
 知的財産関係訴訟法」P

200 (29 条の 2 と第  
 4 要件の関係)

東京高判平 13.11.28

判時 1778・130 は解答と  
 同じ立場

容易性の判断基準時は，上記のとおり「対象製品の製造時」とであると解される。

本問では，口号製品の最初の製造時である 2008 年 8 月 20 日の時点で，構成要件 C を構成 c に置換することにつき，当業者は容易に想到することはできなかった。従って，口号製品は，均等侵害の第 3 要件を充足しない。

よって，口号製品は，発明の技術的範囲に属さず，甲の丙に対する差止請求は，認められない。

## 2 丁に対する請求

八号製品も構成 c は構成要件 C を充足しないため，均等侵害を検討する。

本問では，口号製品を解析すれば， $a + b + c$  の構成を有するものであることは格別の困難なく知ることができたのであるから，八号製品の製造時である 2009 年 10 月 1 日の時点において，構成要件 C を構成 c に置換することについて，当業者は容易に想到することができたと解される。

そのため，八号製品は，一見，均等侵害の第 3 要件を充足するとも思えるが，否定すべきである。なぜなら，同じ構成の製品を製造しているのにもかかわらず，丙と丁という属人的な理由で結論を異にするというのであれば，著しく法的安定性を害し，客観的に定まるべきという特許発明の技術的範囲の性質にもそぐわない結果となるからである。

よって，八号製品についても，発明の技術的範囲に属さず，甲の丙に対する差止請求は認められない。

## 第 3 設問 3 について

### 1 設問前段

八号製品が均等論により 発明の技術的範囲に属する場合，丁は，八号製品を製造販売しているから，発明を「業として」「実施」(2 条 3 項 1 号)して

ここも，原則論をあてはめたうえで，「結論はおかしいが，…」位でもよいか？

#### 【参考文献】

三村量一・最高裁判所判例解説 P 145 ~ P 147 (第 3 要件の判断時期・本問において丁に対する請求は肯定説)

田中成志・知的財産法の理論と実務 P 161

~ P 165 (第 3 要件の判断時期・本問において

丁に対する請求は否定

説)

1 いることになり，甲による差止請求は認められるとも思える。

2 しかしながら，丁は， 発明にかかる特許権の共有者である乙の依頼で八号製品  
3 の製造を行ない，八号製品を乙にのみ納入している。この点，各共有者が第三者へ  
4 製造を委託する場合に常に他の共有者の承諾を要するとすると，我が国の産業がそ  
5 の多くを親企業と下請企業の製造委託関係に依存している実情に鑑みれば，各共有  
6 者が単独で特許発明を実施できるとする 73 条 2 項の意義を希薄化させるばかり  
7 か，産業発展への寄与という特許法の目的（1 条）に照らし相当ではない。

8 そこで，共有者からの依頼で製造をし，製造物をすべて共有者に納入するという  
9 事情がある場合には，製造者の製造販売は，単独で特許発明を実施できる共有者の  
10 一機関としての行為であると評価され，特許権侵害とはならないと解する。

11 よって，設問前段において，甲の丁に対する差止請求は認められない。 ←

## 12 2 設問後段

13 これに対し，甲のみが 発明の実施をするとの合意がある場合，「契約で別段の定  
14 をした場合」（73 条 2 項）に該当し，たとえ共有者である乙の実施であっても特  
15 許権侵害となることから，丁に関し乙の一機関であると評価できるとしても，丁の  
16 行為は，特許権侵害となる。この点，製造者にとっては知り得ない共有者間の特約  
17 の有無にて特許権侵害の成否が異なるとすると製造者にとって酷とも思えるが，差  
18 止請求は肯定したうえで，このような事情は損害賠償請求における過失の判断で考  
19 慮すれば，十分に結論の妥当性を図れると解される。

20 よって，設問後段において，甲の丁に対する差止請求は認められる。

21 なお，特許権の共有者であっても，保存行為としてないしは持分権そのものを根  
22 拠として，単独で差止請求が行使できる。

23 以 上

【参考文献】

特許判例百選（初版）

83 事件

特許判例百選（第 2

版）71 事件