

〔第1問〕（配点：50）

Xは、腹壁と胃壁を縫合糸で固定する施術（胃壁固定術）に用いられる「医療用器具」（以下「X発明」という。）について特許権（以下「X特許権」という。）を有している。X発明は、腹壁と胃壁の縫合を短時間に迅速かつ確実に行うという課題を解決するために、縫合糸を挿入するための針と、これとほぼ平行に設けられた縫合糸を保持するための針とを固定部材により固定する構成（以下「構成要件α」という。）を採用し、2本の針を一体化させ、同時穿刺（注）可能な構造としたことを技術的特徴の一つとする。

Xは、X発明の実施品である医療用器具（以下「X製品」という。）を製造し、販売している。

以上の事実関係を前提として、以下の設問に答えなさい。なお、各設問はそれぞれ独立したものであり、相互に関係はないものとする。

（注）「穿刺」とは、体外から体腔内、血管内、臓器内に針を刺し入れることをいう。

〔設問〕

1. Xは、X発明の特許出願時に、その特許請求の範囲において、構成要件αの針を金属製の針と記載していたが、当該特許出願の願書に添付した明細書には、針の材質に関して、その他の硬い針を用いてもよいことが記載されていた。X特許権については、特許出願から設定登録までの間に補正がされていない。

Aは、樹脂製の針を使用した医療用器具（以下「A製品」という。）を製造し、販売している。A製品は、樹脂製の針を用いている点を除き、X発明の構成要件を全て充足する。X発明の特許出願時において、樹脂製の針が硬い針であることは、X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にとって自明であり、また、金属製の針に替えて樹脂製の針を用いてもX発明の作用効果を奏することは、それらの者が容易に想到することができたとする。この場合、Aの行為は、X特許権を侵害するかについて論じなさい。

2. Bは、医療機関からX製品の使用済み品を入手し、X製品を分解し、各部品を洗浄し、再組立てを行い、滅菌処理を施した上で、医療機関に販売している。Bによるこれらの作業の過程では、部品交換は行われていない。一方で、X製品の添付文書には、「再使用禁止」と明記されている。この場合、Bの行為は、X特許権を侵害するかについて論じなさい。

3. Cは、胃壁固定術に用いられる医療用器具（以下「C製品」という。）を製造し、販売している。C製品は、縫合糸を挿入するための針と縫合糸を保持するための針より構成されており、2本の針が固定部材によって一体化されていない点を除いて、X発明の構成要件を全て充足する。しかし、C製品は、使用后、2本の針をまとめて容易かつ安全に廃棄するために、2本の針を一体化して係止する機構（以下「一体化機構」という。）を備えている。C製品の一体化機構は、2本の針をまとめて廃棄するための仮止めにすぎないから、2本の針を一体化機構により係止した状態のC製品を一体化同時穿刺に使用すると、穿刺する力が2本の針に均等に伝わらず、針先が曲がり、臓器を損傷する危険性がある。ゆえに、C製品の添付文書においても、使用上の注意として、「一体化させた状態で2本の針を同時に穿刺しないこと。臓器の損傷、誤穿刺や出血の危険性がある。」との記載がなされている。もともと、C製品の2本の針を一体化機構により係止し、さらに汎用クリップで留めると、係合力が増し、一体化同時穿刺を安全に実施することが可能となる。

Xは、第三者機関に依頼して、C製品の使用状況に関する調査を実施したところ、C製品の使用経験がある医療機関におけるC製品の全使用症例数の3割の症例で汎用クリップを用いた一体化同時穿刺が行われていることが判明した。そこで、Xは、Cに対し、上記調査の結果を摘示した上で、一体化機構により係止し、汎用クリップで留めた状態にあるC製品は、X発明の技術的範囲に属するものであり、その製造、販売はX特許権を侵害するものであるから、それらの行為を止めるように警告し

「均等論」「消尽論」「間接侵害」
「102条2項と推定覆滅事情」は実務上も典型的な論点で、すべて有名な判例がある（小松）。

た。しかし、CがC製品の製造、販売を継続したため、Xは、Cに対し、差止め及び損害賠償を求める訴訟を提起した。

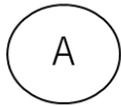
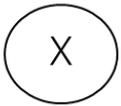
(1) Xは、C製品の製造及び販売の差止めを請求することができるかについて論じなさい。

(2) Xは、Cがこれまでに販売したC製品の全数量を対象として特許法第102条第2項を用いて損害額を算定し、損害賠償を請求している。仮にCの行為がXの特許権を侵害するとした場合、Xの請求に対するCの反論としてどのような主張が考えられるかについて論じなさい。

(法務省HPより引用 <http://www.moj.go.jp/content/001348317.pdf>)

【設問1】

特許権者



A製品製造、販売
⇒樹脂製の針

X特許権侵害?

本件発明

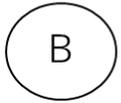
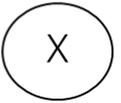
腹壁と胃壁を縫合糸で固定する
施術に用いられる医療用器具

構成要件

「金属製の針」

【設問2】

特許権者



- ・医療機関からX製品の使用済み品を入手
- ・X製品を分解し、各部品を洗浄し、再組立て
- ・滅菌処理を施した上で、医療機関に販売

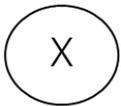
X特許権侵害?

本件発明

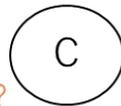
腹壁と胃壁を縫合糸で固定する
施術に用いられる医療用器具

【設問3】

特許権者



警告・訴訟提起



差止め・損害賠償請求?

- ・C製品を製造販売
⇒2本の針が固定部材によって
一体化されていない点で非充足
⇒汎用クリップを用いて固定すれば充足?

本件発明

腹壁と胃壁を縫合糸で固定する
施術に用いられる医療用器具

1 第1 設問1について

2 1 A製品は、「樹脂製の針」を用いている点で、X発明の構成要件のうち「金属製の
3 針」を充足せず、文言上は、X発明の技術的範囲に属しない。しかしながら、特許請
4 求の範囲の文言とわずかでも異なれば、特許発明の技術的範囲に属しないとすれば、
5 特許権は容易に回避されてしまい、特許法の目的や正義公平の理念に反する。

6 そこで、文言侵害にあたらぬ場合も、①相違する部分が発明の非本質的部分であ
7 り、②同一の作用効果を奏し、③相違部分の置換を当業者（当該技術分野における通
8 常の知識を有する者）が容易に想到できること、及び④対象技術が、特許出願時にお
9 ける公知技術と同一又はそこから容易想到でなく、かつ⑤特許権者が、対象技術の構
10 成を意識的に除外した等という特段の事情がないことの5要件をみたす限り、特許発
11 明の構成と均等なものとして特許権侵害が認められるものと考える。

12 2 本問についてみると、X発明は、①構成要件αの構成を採用し、2本の針を一体化
13 させ同時穿刺可能な構造としたことに技術的特徴があり、これが本質的部分である
14 ところ、A製品もこれを備えている。他方、人体へ穿刺する注射針を金属性とするか
15 樹脂製とするかはかかる特徴部分とは無関係であり、X発明とA製品の相違部分は
16 非本質的部分である。また、問題文から、②樹脂製の針でも同一の作用効果を奏し、
17 ③そのことは当業者に容易に想到できた。

18 3 (1) 他方、④は問題文からは明らかでないが（主張・立証責任はA）、⑤X発明の出願
19 時において、樹脂製の針を用いてもX発明の作用効果を奏することは当業者であれ
20 ば容易に想到し得たにも関わらず、特許発明と代替可能な公知の部材を特許請求の
21 範囲に記載しなかったことが、前記「特段の事情」にあたらぬかが問題となる。

22 (2) この点について、先願主義の下、早期の出願を迫られる出願人に、あらゆる侵害
23 態様を想定して特許請求の範囲の記載を強いることは酷であり、特段の事情がある

最判H10.2.24「ボ
ールスプライン
事件」【百選8】

知財高判
H28.3.25「マキサ
カルシトール事
件」【百選9】

【過去問】

均等論：H18、
H22

最判H29.3.24「マ
キサカルシトール
事件上告審」【百選
10】

1 というためには、単に代替可能な部材が存在しただけでは足りず、客観的・外形的に
2 みて、出願人が、当該同効材が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識し
3 ながら、あえて特許請求の範囲に記載しなかったといえる必要がある。

4 (3) 本問では、X発明の明細書に、「その他の硬い針」を用いてもよいと明記されてお
5 り、出願時に、当業者にとって、樹脂製の針が「硬い針」であることは自明であった
6 (出願時同効材)。それにもかかわらず、Xは、あえて特許請求の範囲の記載を「金
7 属製の針」に限定したものである。このことは、客観的・外形的に見て、出願人が、
8 特許出願時に、「その他の硬い針」である樹脂製の針でも代替可能であることを認識
9 しながら、あえて特許請求の範囲に記載しなかったものといえる。

10 (4) したがって、樹脂製の針を備えるA製品の構成は、X発明から意識的に除外され
11 た「特段の事情」が認められ、少なくとも上記⑤から均等侵害も成立しない。

12 4 よって、A製品を製造販売するAの行為は、X特許権を侵害するものではない。

13 第2 設問2について

14 1 特許権者が適法に譲渡した特許製品についても特許権の効力が及び、使用や譲渡
15 の都度、特許権者の許諾を要するとすると、特許製品の円滑な流通が妨げられ、かえ
16 って特許権者の利益を害することになる。また、特許権者には公開の代償を確保する
17 機会が既に保障されており、流通過程において二重の利得を認める必要性もない。

18 そこで、特許権者によって適法に譲渡された特許製品については、特許権はその目
19 的を達したものとして消尽し、特許権者はその後に当該製品を業として使用、譲渡等
20 する行為に対して権利行使することはできないものと解すべきである(消尽論)。

21 2 このように、特許権の消尽は政策的理由によるものであって、特許権者の意思に
22 より排除し得るものではない。もっとも、消尽の対象となるのは、特許権者が譲渡し
23 た当該製品であり、当該特許製品につき加工や部材の交換がされた結果、当該特許製

【過去問】

消尽論：
H23,H24,H26

中山「特許法」[4版]
441頁

最判H19.11.8「イン
クタンク事件」【百
選22】

品と同一性を欠く新たな特許製品が製造された場合には、特許権の効力が及ぶ。

3 本問では、まず、X製品の添付文書に「再使用禁止」と明記されているところ、
特許権者の意思により消尽の効果が排除できないことは前記のとおりである。

しかしながら、他方で、X製品は身体内に穿刺する医療用器具であり、特許製品の属性として、本来的に1回の使用で社会的・経済的効用を喪失し、再使用が予定されていないものといえる。実際の取引の実情としても、そのようなものにつき第三者が消毒して再度流通に置かれることはないものと考えられる。また、部品の交換は行っていないとしても、使用後の医療用器具を回収し、分解・洗浄した上で、再組立てをして販売するというBの行為は、最早単なる補修等にとどまらず、実質的には、効用を喪失したX製品について、部品の状態からX発明の構成要件を充足する製品を新たに製造するものといえる。

4 したがって、第一譲渡されたX製品と同一性を欠くX製品が新たに製造販売されているものといえるから、Bによる使用済みX製品の再生産及び販売行為に対して、Xの特許権は消尽しないから、Bの行為は特許権侵害となる。

第3 設問3 小問(1)について

1 C製品は2本の針が一体化されておらず、X発明の本質的部分である構成要件αを充足しないから、C製品の製造・販売自体につき直接侵害は成立しない。

2 もっとも、C製品を汎用クリップで留めることで、固定部材により一体化され、構成要件をすべて充足することになるから、C製品は、X発明の「生産に用いる物」にあたり、これを製造販売する行為に間接侵害（法101条2号）が成立しないか。

(1) まず、「生産」とは物を作り出すことをいい、「その物の生産に用いる物」といえるためには、特許発明の技術的範囲に属する製品が作り出されることとなる使用態様が、同製品の使用態様として格別特異なものではなく、通常行われる使用態様の一

ここはどちらの結論もあり得るが、いずれにしても最判の規範を踏まえつつ、悩みを見せてあげはめをする。

東京地判 H23.6.10
「医療用器具事件」
【百選15】

なお、本問の事案のモデルも同判決であると考えられる。

1 つであるといえる必要がある。本問では、C製品の添付文書における使用上の注意
 2 として、一体化同時穿刺が禁止されているものの、C製品の全使用症例数の3割の
 3 症例において汎用クリップで一体化させたC製品が用いられている以上、C製品の
 4 使用態様として格別特異なものとはいえず、通常行われる使用態様といえ、C製品
 5 は、「その物の生産に用いる物」にあたる。

6 (2) 「その発明による課題の解決に不可欠なもの」とは、発明の構成要件中の本質的部
 7 分を具現して行う実施に不可欠なものをいうところ、2本の針の一体化機構を備え
 8 るC製品は、X発明の本質的部分を実施するために不可欠なものといえる。

9 (3) 「知りながら」という主観的要件については、差止請求との関係では、事実審の口
 10 頭弁論終結時に具備していれば足りる。本問Xは、訴訟提起前に、Cに対し、C製品
 11 が汎用クリップで留めた状態で使用されている旨の調査結果も適示した上で、X特
 12 許権を侵害するものとして警告を行っていることから、当該要件もみたす。

13 3 よって、Xは、C製品の製造及び販売の差止めを請求することができる。

14 第3 設問3 小問(2)について

15 1 間接侵害(法101条2号)に基づく損害賠償請求では、主観的要件充足後に生じ
 16 た損害のみを請求しようと解されるから、Xによる警告前の販売行為については、
 17 損害賠償請求は認められないとの主張が考えられる。

18 2 また、法102条2項は、特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであ
 19 ろうという事情を基礎とする推定規定である。そして、C製品の全使用症例数のう
 20 ち7割は、汎用クリップを用いた一体化同時穿刺は行われていないのであるから、
 21 かかる分については、Cの侵害行為がなければXが利益を得られたであろう関係に
 22 あるとはいえないから、同項の推定は覆滅されると主張することが考えられる。

23 以上

高林「標準特許法」
[7版] 172頁

前掲医療用器具事
件【百選15】

知財高判 H25.2.1
「紙おむつ処理容
器事件」【百選39】

【過去問】
102条2項:
H27