

〔第1問〕（配点：50）

Xは、合金の高強度を維持しつつ、曲げても割れにくいという曲げ加工性を向上させるとの課題を解決する合金の発明（以下「本件発明」という。）について特許権（以下「本件特許権」といい、本件特許権についての特許を「本件特許」という。）を有している。

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。

〔設問1〕

本件発明に係る特許出願（以下「本件出願」という。）から本件特許権の設定登録に至る経緯は、次のとおりである。

本件出願の願書に添付された特許請求の範囲（以下「本件特許請求の範囲」という。）には、「物質A及び物質Bからなる合金」と記載されていた。また、本件出願の願書に添付された明細書（以下「本件明細書」という。）における発明の詳細な説明には、強度及び曲げ加工性に優れた実施例として「物質A及び物質b1からなる合金a」のみが記載されるとともに、物質b1に代えて物質b2を用いた「物質A及び物質b2からなる合金B」は曲げ加工性が低下するため、本件発明を実施する際に、物質b2など物質b1以外の物質Bを使用することは不相当であると記載されていた。なお、物質b1及び物質b2は、物質Bの下位概念である。

本件出願を審査した特許審査官は、本件出願の6か月前に公表された論文に「物質A及び物質b2からなる合金B」についての記載があったため、新規性喪失の拒絶理由を通知した。これに対して、Xは、本件明細書の記載に照らせば、本件特許請求の範囲に記載された物質Bは物質b1を意味するものとして解釈すべきである旨の意見書を提出したところ、本件特許請求の範囲は補正されることなく特許査定がされ、本件特許権が設定登録された。

Y1は、「物質A及び物質b2からなる合金B」を製造販売している（以下、Y1の製造販売に係るこの合金Bを「Y1製品」という。）。

Xは、Y1に対して特許権侵害訴訟を提起し、Y1製品の製造販売の停止を請求した。

- (1) Xは、Y1製品が本件発明の技術的範囲に属すると主張している。Xの主張の当否について論じなさい。なお、均等侵害について論じる必要はない。
- (2) Y1は、本件特許に関して特許法第104条の3第1項の抗弁を提出した。この抗弁を提出するに当たり、Y1は、具体的にどのような主張をすることが考えられるか。その妥当性についても論じなさい。なお、訂正について論じる必要はない。
- (3) Xが本件出願の9か月前に発表した論文に「物質A及び物質Bからなる合金」

についての記載があった。この場合、前記(2)におけるY1の主張の妥当性について差異が生じることがあるかについて、考えられるXの主張及び本件出願時の手続を踏まえて論じなさい。

[設問2]

Xは、Y2に本件特許権について通常実施権を許諾する旨の契約（以下「本件契約」という。）をY2と締結した。本件契約においては、Y2が本件発明の技術的範囲に属する合金（以下「Y2製品」という。）を製造販売することができる上限の最高数量が10万トンと定められている。Y2は、10万トンのY2製品を製造し、その全てを販売したが、その後、Y3から新たな注文を受けたため、更に2万トンのY2製品を製造し、Y3に譲渡した。Y3は、譲り受けたY2製品を販売している。なお、Y3は、Y2製品の譲渡を受けた時点において、Y2がXから通常実施権の許諾を受けたことを知っていたが、本件契約における最高数量の定めについては知らなかった。また、10万トンの範囲内でY2が製造したY2製品とY2が追加的に製造した2万トンのY2製品を区別することは困難である。

Xは、Y3に対してY2製品の販売の停止を請求することができるかについて、考えられるY3の反論を踏まえて論じなさい。なお、本件契約は解除されていない。また、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律上の問題について論じる必要はない。

（法務省 HP より転載 <https://www.moj.go.jp/content/001421193.pdf>）

1 第1 設問1(1)—技術的範囲の属否について

2 1 特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて認定され（特許
3 法。以下略。70条1項）、その属否は、対象製品の構成が特許請求の範囲の記
4 載を全部充足するか否かにより判断される。

5 また、特許請求の範囲の用語の意義の解釈にあたっては、明細書の記載及び
6 図面を考慮する必要がある（70条2項）。

7 さらに、出願経過において行われた手続や拒絶理由通知に対して提出された
8 意見書は、発明者等が特許発明をどのように理解していたか知る有用な資料で
9 あって、かかる出願経過も、特許発明の技術的範囲を画するうえで参酌される。

10 2 本問についてみると、本件特許請求の範囲には、「物質B」と記載されており、
11 「物質b1」に限定する文言はない。また、本件明細書における発明の詳細な
12 説明には、実施例として物質b1を用いた合金のみが記載されているが、特許
13 発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の文言によって導かれるものであり、当
14 然に発明の詳細な説明に記載の実施例に限定されない（実施例不拘束の原則）。

15 もっとも、本件発明は、合金の高強度を維持しつつ曲げ加工性を向上させる
16 ことを発明の目的等とするところ、本件明細書における発明の詳細な説明には、
17 実施例の記載に加え、物質b2を用いた場合は曲げ加工性が低下するとしう
18 えて、物質b1以外の物質Bを使用することは不適當であると記載されている。

19 それだけでなく、本問では、審査段階で新規性喪失の拒絶理由通知がなされ
20 たのに対し、Xにおいて、本件特許請求の範囲に記載された物質Bは物質b1
21 を意味するものとして解釈すべきである旨の意見書を提出し、その結果、補正
22 手続なく特許査定がされたという経過がある。審査段階で限定解釈して特許査
23 定を獲得しながら、技術的範囲の属否判断において、審査段階で切り落とされ

特許法裁判例の中でも
代表的なリパーゼ事件判
決（最判H3.3.8）を題材と
した問題である。

特許発明の技術的範囲
については、高林122頁、
中山507頁以下。

実施例不拘束であるも
のの、明細書の詳細な説明
における効果に関する記
載や出願経過を参酌する
と解答例記載のような結
論が穩当であろう。なお、
このような事例は、実務上
もしばしば遭遇する。

1 た部分が含まれるとする主張することは、禁反言の法理からも認められるべき
2 ではない（包袋禁反言の法理）。

3 以上の本件明細書の詳細な説明及び出願経過に照らしてみれば、本件特許請
4 求の範囲の「物質B」は、「物質b 1」を意味するものであり、本件発明の技術
5 的範囲は、「物質A及び物質b 1からなる合金」であると判断される。

6 3 よって、物質b 2からなるY 1製品は、本件発明の技術的範囲に属しないと
7 解され、Xの主張は、妥当ではない。

8 **第2 設問1(2)－発明の要旨認定について**

9 1 本問では、本件出願の6か月前に公表された論文に「物質A及び物質b 2か
10 らなる合金β」についての記載があり、Y 1としては、104条の3第1項の
11 抗弁（特許無効の抗弁）を提出するにあたり、当該論文を引用例とし、本件発
12 明には新規性喪失（29条1項3号）の無効理由（123条1項2号）がある
13 と主張することが考えられる。その際、新規性の審理にあたっての本件発明の
14 要旨の認定は、「物質A及び物質Bからなる合金」であり、「物質B」は、物質
15 b 2を含むものと判断すべきと主張することが考えられる。

16 2 しかしながら、発明の要旨認定は、特許権に基づく独占権の客観的範囲を確
17 定する作業であり、特許発明の技術的範囲の解釈と別異に解する理由はない。
18 そのため、発明の要旨の認定も、明細書の発明の詳細な説明や図面等を参酌し
19 て解釈するべきである。

20 なお、発明の要旨認定は原則として明細書の記載等は参酌できないとするリ
21 パーゼ事件最高裁判決との関係が問題となるが、同判決は、発明の詳細な説明
22 に基づいて特許請求の範囲から全く読み取れない限定を付した発明の要旨認定
23 をすることはできないといった当然の判断を示したものと捉えるべきであり、

技術的範囲の属否につ
いて知財高判H18.9.28(図
形表示装置事件)は、原則
的に詳細な説明を参酌す
べしとした。わかりやすい
判決。

リパーゼ事件判決の射
程を問う問題。リパーゼ事
件判決後に70条2項が
設けられており、議論があ
る。
解答例では、現在の裁判
実務と同様に、技術的範囲
＝発明の要旨認定との立
場としている。高林151頁、
中山508頁注3の記載が参
考となる。百選58事件。

1 上記解釈手法と矛盾しないものとする。

2 3 以上から、本件発明の要旨認定は、上記第1-3と同様に物質b1からなる
3 構成と解釈されるべきであるところ、設問論文は物質b2に係る構成しか開示
4 していない。よって、新規性喪失は認められず、上記Y1の主張は妥当でない。

5 第3 設問1(3)－新規性喪失の例外及び選択発明について

6 1 本問では、本件出願の9か月前に公表された論文に「物質A及び物質Bから
7 なる合金」についての記載があり、Y1としては、かかる論文を引用例とする
8 新規性喪失を理由として、特許無効の抗弁を提出するものと考えられる。

9 2 この点、設問論文はX自身が発表したものであるため、Xとしては、30条
10 2項の新規性喪失の例外事由があると主張することが考えられる。当該主張が
11 認められるには、出願時に同条3項所定の書面を提出する必要がある。

12 また、Xとしては、本件発明は上位概念である「物質B」から「物質b1」を
13 選択したところに新規性がある旨を主張することも考えられる。選択発明は、
14 既知の物質でも先行文献では記載のない下位概念を選択することで、先行技術
15 では認識されていない顕著な効果が生ずる場合には新規性が認められうる。

16 3 以上から、30条3項に係る書面の提出がある又は物質b1を選択すること
17 により顕著な効果が生ずる場合は、上記Xの主張が認められ、Y1の主張は妥
18 当ではない。これに対し、これらいずれの事情もない場合、設問1(2)の場合と
19 異なり、Y1の主張は妥当である。

20 第3 設問2－国内消尽について

21 1 本問では、Y3において本件特許発明の技術的範囲に属するY2製品を販売
22 していることから、100条1項に基づく差止請求として、Y3に対してY2製
23 品の販売の停止を請求するものと考えられるが、Y3は、Xから実施許諾を受けた

問題文に「本件出願時の手
続を踏まえて論じなさい」
とあるので、特許法30条
2項3項には触れるべき。
また、選択発明について
は、高林62頁。

1 Y2からY2製品を購入しており、国内消尽の抗弁が認められないか問題とな
2 る。

3 2 特許製品が適法に流通に置かれた後も特許権の効力が及ぶとすると、自由な商品
4 流通を害し（積極的根拠）、また、特許権者に二重に利得をあたえることになる（消
5 極的根拠）。そこで、特許権者又は特許権者から実施許諾を得たものが特許製品を譲
6 渡した場合、その製品に対する特許権はその目的を達成したもものとして消尽し、特
7 許権者等は、当該特許製品について、特許権を行使できないと考える（国内消尽論）。

8 この点、設問では、本件契約においてY2の製造販売可能な数量の上限が定め
9 られているものの、その制限を超えてY2製品が製造されたという事情があるが、
10 本問における国内消尽論の適用には影響しないと考える。

11 すなわち、特許権者と実施権者の間の約定違反の有無は第三者からは容易に
12 知り得ず、現にY3も知らなかった。しかも、10万トンの範囲内で製造された
13 Y2製品と当該範囲を超えて製造されたY2製品の区別は不可能という事情も
14 ある。そのため、数量制限の約定違反をもって特許権の効力が及ぶとしてしま
15 うと、商品の自由な流通は害され、第三者が不測の損害を被る可能性がある（積
16 極的根拠あり）。また、例え約定違反があるとしても、本件契約は解除されてお
17 らず、Xは、Y2に契約責任を追及することで対価を得る機会が与えられてい
18 る（消極的根拠あり）。そもそも、消尽論は、積極的根拠と消極的根拠の政策的
19 理由から特許権の効力を画するものであり、その物的な効力を数量制限の定め
20 といった当事者の意思で変更することはできないと考えられる。

21 3 よって、Xは、Y3に対してY2製品の販売の停止を請求することができな
22 い。

23 以上

国内消尽については、中山 P457。数量制限違反については、高林 194 頁参照。
解答例とは異なり数量制限違反の場合は消尽しないという見解も有力である。この見解による場合は、全体について差止が認められるか、権利濫用との関係で問題となろう。超過部分が 20% に過ぎない点に触れて展開すると加算事由になろう。