

第2問

問題文

甲及び乙は、物の発明である α 発明について、2005年2月3日に特許出願を行い、2007年5月14日に特許権の設定登録を受け、現在、同特許権を共有している。 α 発明は、構成要件A、B及びCから成るものである。

丙は、2008年8月20日から、a、b'及びcの構成を有する製品（以下「イ号製品」という。）と、a、b及びc'の構成を有する製品（以下「ロ号製品」という。）を製造販売している。aは構成要件Aを充足し、bは構成要件Bを充足し、cは構成要件Cを充足するが、b'は構成要件Bを充足せず、c'は構成要件Cを充足しない。もっとも、イ号製品及びロ号製品のいずれにおいても、 α 発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏する。

丁は、2009年10月1日から、ロ号製品と同一の製品（以下「ハ号製品」という。）を製造販売している。

以上の事実関係を前提として、以下の設問に答えよ。

〔設 問〕

- 1 a、b'及びcの構成は、2005年2月3日の時点における公知技術と同一ではなく、 α 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（以下「当業者」という。）が同日の時点において公知技術から容易に推考できたものでもなかったが、戊により2003年10月6日に行われ、2005年4月6日に出願公開された特許出願の願書に最初に添付した明細書に記載されていた。

丙のイ号製品の製造販売に対する、甲の差止請求は認められるか。

- 2 α 発明における構成要件Cをc'に置き換えることは、2008年8月20日の時点では当業者が容易に想到することができるものではなかった。しかしながら、ロ号製品を解析すれば、それがa、b及び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。

丙のロ号製品の製造販売及び丁のハ号製品の製造販売に対する、甲の差止請求は認められるか。

- 3 丁のハ号製品の製造は乙の依頼によるもので、丁はその製造したハ号製品すべてを乙に納入しているとする。

丁のハ号製品の製造販売に対する、甲の差止請求は認められるか。甲と乙が、甲のみが α 発明の実施をすることを合意していた場合は、どうか。

（平成22年司法試験論文式試験・知的財産法第1問）

第1 設問1

1 権利帰属

問題文によれば、甲は、物の発明（2Ⅲ①）である α 発明についての特許権を、乙と共有している（68 本文）。権利帰属面について、特に問題はない。

2 権利侵害

(1) 検討順序

設問1では、特許権侵害の有無が問われている。特許権侵害に当たるというためには、i 相手方の製品又は方法（実務上、イ号製品・イ号方法と呼ばれる。）が特許発明と同一のものであること（特許発明の技術的範囲に属すること）、ii 相手方が特許権侵害と定められた行為（直接侵害又は間接侵害）を行うこと（侵害行為）の2つが必要となる。「特許発明」（68 本文）該当性の問題がi、「実施」（68 本文）若しくは間接侵害（101 各号）該当性の問題がiiである。処理手順としては——書くか書かないかは措くとして答案構成の段階では——i「特許発明」（68 本文）該当性の問題として、まずは文言侵害→均等侵害の成否の順で検討し、ii次に「実施」（同）該当性の問題として各「実施」行為（68 本文、2Ⅲ各号）該当性→間接侵害（101 各号）の成否の順で検討していくと論点漏れを可及的に防止できる。

(2) 丙によるイ号製品の製造・販売行為について

ア 文言侵害の成否

まず、イ号製品は α 発明の構成要件の一部を欠くことから、文言侵害は成立しないという原則に触れることが必要である。

イ 均等侵害の成否

(ア) 一般論 S（並）

その上で、イ号製品は α 発明の構成要件の一部を欠くに過ぎないことから、均等侵害の成否が問題となることを指摘し、均等侵害の5要件を提示した最判平 10.2.24〔ボールスプライン事件〕【百選 8】を踏まえ、均等論の意義・根拠に言及しつつ、均等侵害の5要件が充足されるか否かを当てはめていくことが求められる。

(イ) あてはめ——基本 S（並）

本問では特に第4要件の充足性が問題となる。第4要件は、「対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではな」というものである。

a、b'及びcの構成は、甲及び乙の特許出願時における公知技術と同一ではなかったことからすれば、均等侵害が成立しそうである。

(ウ) あてはめ——応用 S（難）

しかし、イ号製品は、a、b'及びcの構成を有する製品であるところ、同構成については、戊の特許出願の願書に最初に添付した明細書に記載されていた。そうすると、イ号製品の構成は、拡大先願規定（29の2）により公知技術と擬制されるため、甲及び乙の特許出願時には、甲及び乙は特許を受けること

ができなかったはずであり、「特許発明の特許出願時における公知技術と同一」として、均等侵害が成立しないとも考えられる。

この点をいかに考えるかが本問では問われている。

第4要件の趣旨は、仮に出願しても新規性や進歩性の欠如により特許を受けることができなかったはずの発明に特許権の効力を及ぼし不当に保護することを防止する点にある。かかる趣旨は、拡大先願規定が適用される場合にも何人も特許を受けることができなかったことに変わりはない以上妥当するといえよう。そのように考えれば、均等侵害は成立しないというべきである。

(3) 結論

よって、甲の請求は認められない。

3 請求の可否 A (並)

なお、仮に均等侵害が成立するとした場合、本件特許権は甲及び乙の共有に係るため、甲が単独で差止請求権を行使することができるのかが問題となるが、これは保存行為（民252V）として許されると解される。

第2 設問2

1 文言侵害の成否

丙の製造販売するロ号製品及び丁の製造販売するハ号製品は、α発明の構成要件Cを満たさないものである。したがって、文言侵害は成立しない。

2 均等侵害の成否 S (並)

そこで、設問1と同様、均等侵害の成否が問題となる。

本件では、α発明に係る構成要件Cをc'に置き換えることについて、丙の製造販売の開始時点においては容易想到性が認められないが、丁の製造販売の開始時点においては、ロ号製品を解析することによりa、b及びc'の構成を容易に知ることができた。

そのため、丙との関係では、製造販売時点における容易想到性という第3要件を欠き、均等侵害は成立しない。

他方で、丁との関係では、製造販売時点における容易想到性が認められることになるから、均等侵害が成立する。

なお、このように、丙と丁とでは、製造販売の開始時点の違いによって特許権侵害となるかどうか異なることになるが、丁は、ロ号製品を解析することによって他人の特許権を侵害するかどうかを調査できたのであるから、このような結論の差異が生じることも不当とはいえないと考えられる。

第3 設問3

1 設問前段

(1) 問題の所在一共有者の一部による下請けの可否（手足論） B (並)

特許権が共有の場合、各共有者は自ら自由に実施できるが（73Ⅱ）、第三者に実施許諾を与える場合は他の共有者の同意がなければならない（73Ⅲ）。では、共有者の一部が下請けを用いて実施する場合はどうか。下請けの実施行為を共有者自身の実施行為と同視できるならば、73条2項により適法となり、下請けが共

有者から実施許諾を得て実施行為を行っているといえらば、73条3項により違法となる。そこで、下請けを利用している場合の判断基準が問題となる。

(2) 規範定立

この点に関して、下請けを利用する場合には常に他の共有者の同意が必要であるとすれば、発明の実施に係る事業を円滑に行うことが困難となる。そこで、下請けが専ら共有者のために共有者の手足として実施行為を行っている場合、具体的には、共有者の発意に基づき実施行為を行い、実施品を全て共有者に納入しているような場合には、共有者が自ら実施している場合と同視して、73条2項により適法（同実施行為は他の共有者の特許権侵害とならない。）と解するべきである。

(3) あてはめ

本件において丁は、製造したハ号製品を全て乙に納入しているため、乙の手足として、乙が自ら実施している場合と同視できる。

(4) 結論

したがって、73条2項により適法であり、本件実施行為は甲の特許権侵害とならないため、甲の差止請求は認められない。

2 設問後段

(1) 問題の所在

甲乙間において甲のみが α 発明の実施をすると合意していた場合、かかる合意は共有者間における「別段の定」（73Ⅱ）に当たることとなる。

では、本件のように共有者の一人が「別段の定」に違反して実施行為をした場合に、その効果はどうなるのか、73条2項は明定していないため問題となる。

「別段の定」に反する共有者の実施行為は特許権侵害となるのか、あるいは債務不履行に過ぎないのか、また、これが特許権侵害となとしても、「別段の定」はあくまでも共有者間の合意にすぎず、これが第三者との関係でも効力を有するのかが問題の所在である。

(2) 他の共有者との関係で特許権侵害となるか債務不履行に過ぎないか B（並）

債務不履行に過ぎないとする、他の共有者の利益が著しく害されることになる。そこで、「別段の定」に反した共有者の実施行為は特許権侵害を構成すると解すべきである。

(3) 第三者との関係でも特許権侵害となるか B（難）

もっとも、このように考えるとしても、共有者の一人から依頼を受けて実施行為を行う第三者との関係でも必然的に特許権侵害を構成することにはならない。第三者は、共有者という本来自由実施できる者から依頼を受けてその手足として実施行為をしているのであるから、正当に実施できるとの第三者の信頼を保護する必要があるためである。

このような第三者の信頼を重視すると、甲乙間の「別段の定」は債権的効力しか有さず、第三者との関係では特許権侵害を構成しないと考えることができる。他方で、他の共有者の利益を重視すれば、第三者との関係でも特許権侵害を構成すると考えることも可能である。特に、手足論を前提に考えていけば、丁は乙の一種の履行補助者的な立場にあるともいえるから、「別段の定」の効力を丁に対

しても拡張していくことは可能であると考えられる。いずれの結論であってもかまわないが、問題の所在を的確に抽出した上で、検討する必要がある。

1 第1 設問1

1 権利帰属

α 発明は「物の発明」(特許法(以下、法令名省略)2条3項1号)であり、特許権を乙と共有する甲は、業として特許発明の「実施」をする権利を専有する(68条本文)。なお、甲単独での差止請求(100条1項)の行使は、保存行為(民法252条5項)として許容されると解する。

2 権利侵害

(1) 丙によるイ号製品の製造・販売行為は、α 発明の「生産」「譲渡」(2条3項1号)としての「実施」(68条本文)に当たるか。イ号製品は、α 発明の構成要件Bを充足しないため、α 発明の技術的範囲に属するかが問題となる。

特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づき定められるから(70条1項)、イ号製品はα 発明の構成要件Bを欠く以上、α 発明の技術的範囲に属さないのが原則である(文言侵害不成立)。

しかし、特許発明の構成要件の一部をわずかに置換したにすぎない場合に常に特許権侵害が成立しないとすると、特許権が容易に潜脱され、特許制度が無意味になりかねない。そこで、①クレームの記載と対象製品等の相違部分が特許発明の本質的部分でなく、②相違部分を対象製品等におけるものと置き換えても特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、③そのように置き換えることに当業者が対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができた場合には、④対象製品等が、特許発明の出願時におけ

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ものではなく、かつ⑤対象製品等が特許発明の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外された等の特段の事情もないときは、当該対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属すると解する。

(2) 本件では、構成要件Bをb'に置き換えたとしても、α 発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するといえる(②)。また、構成要件Bをb'と置き換えてもα 発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するといえる以上、構成要件Bは特許発明特有の課題解決のための手段を基礎づける技術的思想の中核的・特徴的部分とはいえず、特許発明の本質的部分に当たらない(①)。

そして、a、b'及びcの構成は、甲の特許出願時点における公知技術と同一ではなく、当業者が同日の時点において公知技術から容易に推考できたものでもなかったことから、④に当たるとも思える。しかし、a、b'及びcの構成は、甲の特許権以前に、戊による特許出願の願書に添付されていた明細書に記載されていた。そのため、a、b'及びcの構成は、特許出願の願書に最初に添付した明細書の出願公開により「公然知られた発明」(29条1項1号)となっている。戊の特許の出願公開は甲の特許出願よりも後であるが、拡大先願規定(29条の2)の適用を受けることになる結果、本来であれば甲の出願は拒絶されるべきだったものである。そもそも④要件が要求される趣旨は、仮に出願しても新規性や進歩性(29条)の欠如により特許が付

- 3 与されなかった技術的範囲に特許権の効力を及ぼすことを防止する点にあるから、拡大先願により拒絶されるべき発明である以上、判例の射程が及ぶと考える。

(3) したがって、均等侵害は成立せず、イ号製品は、 α 発明の技術的範囲に含まれない。

3 以上より、甲の請求は認められない。

第2 設問2

1 丙によるロ号製品の製造販売行為について

構成要件Cをc'に置き換えることは、丙がロ号製品の製造販売を開始した2008年8月20日時点では、当事者が容易に想到することができるものではなかったのであるから、③要件を充足しない。

したがって、均等侵害は成立せず、上記行為について甲の差止請求は認められない。

2 丁によるハ号製品の製造販売行為について

もっとも、丁がハ号製品の製造販売を開始した2009年10月1日時点では、ロ号製品を解析すれば、それがa、b及び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、ロ号製品と同一の製品であるハ号製品について、丁は侵害時点において、当事者が構成要件Cをc'に置き換えることを容易に想到できたといえる(③)。また、他の要件も問題なく充足する。

したがって、均等侵害が成立し、上記行為について甲の差止請求は認められる。

4 第3 設問3

1 設問前段

共有者乙が丁に特許発明を実施させることは、他の共有者甲に無断で実施許諾したものとして73条3項に反しないか。

そもそも下請を共有者の手足としてみるができる場合には、下請による実施は共有者の実施と同視できる。そこで、かかる場合には、実施許諾をしたとはいえ、73条3項には反しないと解する。

これを本件についてみると、すべてを乙に納入しているのであるから、乙が自己のために自己の計算において実施しているといえ、丁を乙の手足とみることができる。

したがって、丁による製造販売行為は、乙による実施といえるから、甲の特許権を侵害せず、甲による差止請求は認められない。

2 設問後段

これに対し、甲乙間で甲のみが α 発明の実施をするとの合意がある場合は「別段の定をした場合」(73条2項)に当たり、「別段の定」に反する共有者の実施行為は、他の共有者の特許権を侵害すると解する。

もっとも、「別段の定」はあくまで共有者間の合意にすぎず、下請との関係では「別段の定」の効力が及ばないとも思える。しかし、共有者の手足として実施する者は共有者の履行補助者的立場にあるといえ、「別段の定め」である合意の効力を及ぼすことができると解する。

本件でも、丁による製造販売行為は乙の実施と同視でき、丁に合意の効力を及ぼすことができるので、丁に対する差止請求は認められる。 以上