

〔第1問〕

事業会社X1と大学教授X2は、X1がX2の研究活動を資金的に援助し、X2は自己の見識に基づいてX1に製品開発に関する助言をする関係にあった。X1は、真球性の高い導電性粒子の開発に着手した。X2は、X1の開発担当者Aに対し、真球性の高いカーボン種粒子を形成し、溶媒に種粒子を分散させた状態で種粒子を導電性成分でコーティングすることにより真球性の高い導電性粒子を製造するというアイデアを提案した。Aは、X1の研究設備を用いて試行錯誤と実験を重ね、カーボン種粒子a、バインダー成分b及び金属成分cを溶媒に分散させ、所定の温度で溶媒を攪拌することにより金属成分cの被膜を形成する工程を所定の回数実行すれば所望の平均粒径と平均真球度の導電性粒子dを製造できることを見出した（当該製造方法を「発明α」という）。

Aは、X2に、発明αを開示すると共に、導電性粒子dのサンプルを提供して、導電性粒子dの品質と性能を評価してもらった。X2は、発明αは自分の提案に基づき創作されたものであるから、自分は発明αの共同発明者であると主張した。しかしながら、後に、X1は、単独で発明αの特許出願をし、特許α'を登録した。X1は、自己の関連会社であるX3をライセンシー（実施権者）とする特許α'の専用実施権を設定した。X3は、当該専用実施権に基づき、発明αの技術的範囲に属する製造方法で導電性粒子dを製造して販売している。X3は、導電性粒子dの開発にX2が関与したことを知らなかった。

X1の競合者であるYは、発明αの技術的範囲に属する製造方法で導電性粒子dを製造して販売している。X1は、Yによる導電性粒子dの販売の差止と、当該販売による損害の賠償を求める訴訟βを提起した。

以下を前提にして、各設問に回答せよ。

- X1とX2の間の秘密保持契約書は作成されていない。
- 職務発明規程に基づきX1はAから発明αの特許を受ける権利を承継した。
- X1は、発明αの特許出願にあたって特許法30条3項所定の手続きをとらなかった。

〔設問1〕（配点：28点）

設問1及び2では、X2は、X1に提案したアイデアを工業的に具体化するための見識は持っていなかったと仮定する。

訴訟βにおいて、Yは、特許無効の抗弁（特許法104条の3第1項）を主張することにした。特許無効の抗弁において、Yが主張することができる無効理由を二つ挙げよ。また、各無効理由の是非を論ぜよ。

〔設問2〕（配点：10点）

X1は、特許α'について専用実施権を設定したにも拘わらず、差止請求をする資格を有するか？

〔設問３〕（配点：12点）

設問３及び４では、X２は、X１に提案したアイデアを工業的に具体化するための見識を持っており、発明 α の具体化に貢献したと仮定する。

X２は、X１に対して、特許法７４条１項に基づく特許 α の共有持分移転請求を求める訴訟を提起し、勝訴判決を確定させ、当該持分移転を登録（当該登録を「持分移転登録 γ 」という）した。その直後に、X２は、X３に対して発明 α の実施を中止するよう請求した。この請求は認められるか？

〔設問４〕（配点：10点）

訴訟 β の係属中に持分移転登録 γ がなされた。訴訟 β において、X１による差止請求と損害賠償請求は、それぞれ、持分移転登録 γ によりどのような影響を受けるか？

〔第2問〕

事業会社Xは、食品パッケージ材の発明αの特許α'を特許法2条1項3号の物の発明として取得した。特許α'のクレーム（特許請求の範囲）には、「植物から生成したモノマーaを用いて重合プロセスbを実行することにより製造した基材フィルム（と…とを備える食品パッケージ剤）」という文言があった（以下、当該基材フィルムを「構成要件A」という）。特許α'の明細書では、「通常、植物から生成したモノマーa（以下、「植物由来モノマーa」という）を用いて製造したフィルム（モノマーが重合してポリマー（樹脂）となることにより形成されたフィルム）には0.1質量%を超える不純物が混入しており、混入不純物が製品品質に悪影響を与えるという課題があった。しかしながら、重合プロセスbは、モノマーに含まれる不純物を除去する効果を有し、植物由来原料を用いつつも、混入不純物が製品品質に悪影響を与えるという本発明の課題を解決する。そのため、本発明によると、植物由来モノマーaを用いて製造したフィルムでありつつも不純物含有量が0.1質量%以下である基材フィルムを得ることができる。他方、石油由来原料不使用と謳うことにより、消費者に対し環境保護に配慮した製品とのイメージを与えることができる。」との説明がなされていた。

Xの競合業者であるYは、モノマーaを用いて形成された基材フィルムを備える食品パッケージ材βを製造・販売している。Xは、特許α'への抵触を根拠に、Yによる食品パッケージ材βの製造・販売の差止・損害賠償を求める訴訟γを提起した。

訴訟γにおいて、食品パッケージβが構成要件A以外の特許α'の構成要件を充足することに争いはなかった。Xは、食品パッケージβは構成要件Aを文言充足すると主張し、均等論の主張はしなかった。Yは、構成要件Aの充足を否認した。

〔設問5〕（配点：15点）

設問5では、次の事実①～②を仮定する。

- ① Yは、植物由来モノマーaを用いて重合プロセスcを実行することにより基材フィルムを製造していた。
- ② 重合プロセスcも、重合プロセスbと同程度、不純物を除去する効果を有する。そのため、食品パッケージ材βの基材フィルムは、特許α'の明細書に記載されたポリマー構造と性状を備えるものであり、不純物含有量が0.1質量%以下であった。

食品パッケージ材βの基材フィルムが構成要件Aを充足するか論ぜよ。

〔設問6〕（配点：5点）

設問6では、次の事実③～④を仮定する。

- ③ Yは、植物由来モノマーaを用いて重合プロセスdを実行することにより基材フィルムを製造していた。

- ④ 重合プロセス d は、不純物を除去する効果を有しない。そのため、食品パッケージ材 β の基材フィルムには 0.1 質量%を超える不純物が混入している。

食品パッケージ材 β の基材フィルムが構成要件 A を充足するか論ぜよ。

〔設問 7〕（配点：5 点）

設問 7 では、次の事実⑤～⑥を仮定する。

- ⑤ Y は、石油由来モノマー a を用いて重合プロセス d を実行することにより基材フィルムを製造していた。
- ⑥ 石油由来モノマー a に含まれる不純物は極少量である。そのため、石油由来モノマー a を用いた場合、どの重合プロセスを採用しても、生成された樹脂に不純物混入の問題は発生しない。食品パッケージ材 β の基材フィルムは、原料として植物由来モノマー a ではなく石油由来モノマー a が用いられたために、特許 α の明細書に記載されたポリマー構造と性状を備えるものであり、不純物含有量が 0.1 質量%以下であった。

食品パッケージ材 β の基材フィルムが構成要件 A を充足するか論ぜよ。

〔設問 8〕（配点：15 点）

Y は、構成要件 A の限定は不明確であるため、特許 α のクレームは明確性の要件（特許法 36 条 6 項 2 号）を欠くと主張した。この主張の是非を論ぜよ。