

[第1問] (60点)

Xは、偏向フィルムのパラメータ α が所定の数値範囲内にあると、高温高湿下での偏向性能の低下が顕著に小さいことを見出した。Xは、この発見に基づき、2020年4月1日に、パラメータ α が5～7であることを特徴とする液晶ディスプレイ用偏光フィルムの特許を取得した(当該特許を「特許A」といい、特許Aの発明を「特許発明A」という。)。パラメータ α は、Xが独自に定義したものであるため、出願公開前には知られていなかった。Xは、特許登録に先立ち、特許発明Aの実施品の製造・販売を開始した。

Yは、新規の液晶ディスプレイ用偏光フィルムを開発し、複数のバリエーションの試作品を作製した。これらの試作品のパラメータ α は、最も小さいものは3程度であり、最も大きいものは7程度であった。Yは、いずれの試作品でも高温高湿下での偏向性能は十分なものであることを確認した。Yは、2020年2月頃に、これらの試作品の一つの商品化を決定し、量産の準備を開始した(当該商品を「製品B」という)。Yは、2020年3月1日、同年夏に製品Bの発売を開始することを公式発表した。

特許Aの出願日前に存在した製品Bの試作品のパラメータ α は、5～7の範囲内には入っていなかった。しかしながら、製品Bの量産品のパラメータは、標準値は4.5であるものの、約20%は偶発的に5以上になる(ただし、製品Bのパラメータ α は3.5～5.5の範囲に収まっている。)。製品Bは、パラメータ α の数値限定以外の特許発明Aの構成要件を全て充足する。

Xは、製品Bの一部(約20%)が特許Aを侵害することを理由に、Yに対して特許侵害に基づき損害賠償を求める訴訟を提起した。当該訴訟においてYは先使用権の抗弁を主張した。

[設問]

- (1) 事業準備開始の要件が充足されるか論ぜよ。
- (2) Yが特許A出願前にパラメータ α の数値調整を意識していなかったにも拘わらず、先使用発明をしたといえるか論ぜよ。
- (3) 先使用権が成立するためには先使用発明と特許発明との同一性の要件が要求されるか論じた上、当該要件が要求されることを前提に、本件で当該要件が充足されるか論ぜよ。
- (4) 製品Bが先使用権の範囲に含まれるか論ぜよ。
- (5) 製品Bが特許Aを侵害すると仮定した場合、Yは、102条1項に基づき認定される損害額を減じるためにどのような主張をすることができるか論ぜよ。

[第2問] (40点)

Xは、ヘッド上部に空力特性を向上させるための溝が形成されたゴルフクラブ（ドライバー）を発明し（当該発明を「特許発明A」という）、特許発明Aを出願した。当該出願のクレームにおいて、溝側面とヘッド上面との境界に丸みがあると限定されていた。また、Xは、当該出願当時はドライバーヘッド外面の素材は全てチタン等の軽量金属であったため、クレームにおいてヘッド外面は金属と限定した。

当該出願は、ヘッド上部に溝が形成されたドライバーであって、溝側面とヘッド上面との境界に丸みがあるものを示す従来技術文献αを引用した拒絶理由通知に対抗するために、溝の底面が曲面であるという構成要件を追加する補正がなされることにより特許査定された（当該特許を「特許A」という）。

Yは、特許Aの登録後に、特許発明Aに類似したドライバー（以下「製品B」という）を開発し、販売を開始した。ただし、Yは、ヘッド外面の素材として、古くから知られていたが最近になって実用可能になった高性能素材である炭素繊維強化樹脂を採用した。安定して樹脂成型するために溝とヘッド上面との境界を直角にする必要があったが、製品Bの空力特性は特許発明Aの作用効果より劣ることはなかった。製品Bは、その他の点では、特許Aの構成要件を全て充足するものであった。

Yは、特許Aに対して、従来技術文献αに対する進歩性欠如を理由として無効審判を請求した。しかし、当該無効審判請求は成立しないとの審決がなされ、その審決は確定した。

その後、Xは、Yに対し、製品Bは特許発明Aと均等であると主張して特許侵害訴訟を提起した。

[設問]

- (1) 製品Bが非本質的部分の要件（均等の第1要件）を充足するか論ぜよ。
- (2) 製品Bが容易想到の要件（均等の第3要件）を充足するか論ぜよ。
- (3) Yが、本件訴訟において、溝の底面を曲面にして空力特性を向上させるのは特許A出願時の技術常識であったことを示す周知技術文献βを追加して、従来技術文献αに対する進歩性欠如を理由とする無効の抗弁を主張することができるか論ぜよ。