

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α」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β」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β」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β」を製造販売している（以下、Y1の製造販売に係るこの合金β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。

設問1 (1) (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。

- ◆ クレーム文言「物質A及び物質Bからなる合金」が、「物質A及び物質b1からなる合金α」に減縮解釈されるか否かが問題になる。
- 70条1項「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」
- 70条2項「前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」
- クレーム文言を解釈するにあたっては、明細書記載事項に加えて、出願審査の経緯も参酌されるべきである。
- 物質Bから物質b2が除外される旨の明細書記載事項に加えて、出願人が物質Bは物質b1を意味するとの主張をした出願審査経緯に鑑みると、クレーム文言「物質A及び物質Bからなる合金」は「物質A及び物質b1からなる合金α」に減縮解釈されると考える。
- そのため、Y1製品（物質A及び物質b2からなる合金β）は、本件発明の技術的範囲に属しない。

設問1 (2) (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。

- ◆クレーム文言「物質A及び物質Bからなる合金」が、サポート要件（36条6項1号「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」）を充足するか否かが問題になる。
- サポート要件は、クレームで特定される発明が、明細書記載事項及び出願時の技術常識に従い発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か？により判断される（パラメータ特許事件知財高裁判決）。
- リパーゼ事件最高裁判決（平成3年3月8日判決）は、特許性を判断する際の発明の要旨の認定は基本的にクレーム文言のみに基づいてなされるべきである旨述べた。しかしながら、平成6年特許法改正で追加された70条2項（明細書の参酌）は、リパーゼ事件最高裁判決に優先すると考える。また、クレーム文言と明細書記載事項の関係に関する出願経過も参酌されるべきと考える。
- 明細書及び出願経過を参酌して、クレーム文言「物質A及び物質Bからなる合金」が「物質A及び物質b1からなる合金α」に減縮解釈されるのであれば、サポート要件は充足されると考える。

- ◆ 本件特許は、「物質A及び物質b2からなる合金β」が記載された論文に対して新規性を欠如しないか問題になる。
- 「物質A及び物質b2からなる合金β」が本件発明を参照することなく独自に創作された発明である場合には、当該論文に新規性喪失例外規定は適用されず、当該論文は新規性欠如の根拠になる。
- しかしながら、上記の減縮解釈されるのであれば、当該論文に対する新規性が認められる。

設問1（2）の続き

- ◆クレーム文言「（物質A及び）物質B（からなる合金）」は、明確性要件（36条6項2号）を充足するか否かが問題になる。
- 明確性要件は、明細書の記載及び出願時の技術常識を考慮して、クレーム文言が第三者の利益を害するほどに不明確であるか否か？により判断される（知財高裁令和5年11月30日判決）。
- 明細書には、物質b1以外の物質Bを使用するのは不適當であると記載されているものの、物質Bを物質b1に限定することを明言する定義はない。そのため、第三者は、クレーム文言中の「物質B」の範囲を明確に把握することができず、物質b1以外の物質Bを使用することにより侵害回避できると確信できない。
- クレーム文言「物質B」は、第三者の利益を害するほどに不明確であるから、明確性要件を充足しない。よって、本件特許は123条1項4号により無効にされるべきである。

設問1 (3) (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。

- ◆新規性喪失例外規定（30条2項）が適用されるためには、出願と同時に30条3項所定の書面が提出される必要があった。出願後に当該書面を追完することは許されない。そのため、本事例では、30条3項所定の書面を提出されていない限り、新規性喪失例外規定は適用されない。
- ◆クレーム文言「物質B」が物質b1に減縮解釈されることを前提にすると、本件発明は、当該論文記載の技術の下位概念であるから、これに対して新規性を有する。そこで、当該論文記載の技術に対して選択発明としての進歩性を有するか問題になる。
- 物質b1が奏する強度及び曲げ加工性が、出願当時の当業者が予測できなかった顕著なものであることが立証される場合には、選択発明としての進歩性が認められる。
- 本件明細書に物質b1の顕著な効果を立証するだけの実験データが記載されていなかった場合には、Xは、物質b1の強度及び曲げ加工性が優れている旨の明細書の記載を確認するための追試実験をした上、実験成績証明書を補強証拠として提出して物質b1の顕著な効果を立証することができると思う。これにより選択発明としての進歩性が認められれば、本件特許の有効性は維持される。

設問2 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。

- ◆ Y2製品の販売は特許発明の実施（2条3項1号）に該当する。また、Y3が販売するY2製品は、製造ライセンスされたものでもない。したがって、Y3によるY2製品の販売は特許侵害（68条）に該当する。しかしながら、製造ライセンスを信じたY3が保護されないか問題になる。
- Xは、本件契約を締結することにより、Y2に、Y2製品の製造設備を構築させた。そのため、超過製造された分も含めて、Y2製品の流通は、Xに帰責する。
- 本件契約所定製造量内のY2製品と超過製造されたY2製品とを区別することはできないのであるから、Y2製品を取得した者の取引の安全を保護する必要がある。
- 上記のXの帰責性と取引の安全とを衡量すると、ライセンサーである特許権者が超過製造の事実を知らなかった第三者に対して特許侵害を主張するのは権利の濫用であると考えられる。
- あるいは、Xは、製造量制限を善意の第三者に対抗できず、超過製造分については、Y2に対する本件契約違反に基づく損害賠償請求により救済を受けることができるから、Y2への製造ライセンスによりY2製品全量に対する特許権が消尽したと考えることもできる。
- よって、Xが、Y3に対して販売停止（100条1項）を請求することができない。Xは、Y2に対して本件契約違反に基づく損害賠償請求をすることにより救済されるべきである。