

〔第1問〕（配点：50）

甲は、平成20年3月に、化学物質の発明である α 発明をし、当該発明が市場性を有するかどうかを確認するために、同年6月10日から1か月間に限り、その実施品を一般の顧客に対してその構造を明らかにすることなく試験的に販売した。 α 発明は、構成要件A、構成要件B及び構成要件c1からなるものであった。甲は、 α 発明をした後も継続して行っていた研究開発により、構成要件A、構成要件B及び構成要件Cからなる β 発明をした。Cはc1の上位概念である。甲は、平成21年2月5日に、 β 発明について特許出願（以下「甲出願」という。）を行った。甲出願については、平成23年8月15日に、特許権の設定登録がされた（以下、この特許権を「甲特許権」という。）。

他方、乙は、甲とは別個独立に β 発明と同一の発明をしたが、Cの下位概念であるc2（c2は、c1とは異なるものである。）を用いると顕著な効果を得られることを認識し、構成要件A、構成要件B及び構成要件c2からなる γ 発明について特許出願（以下「乙出願」という。）を行った。乙出願の出願日は、偶然にも、甲出願の出願日と同日であった。乙出願については、平成23年8月25日に、特許権の設定登録がされた。

以上の事実関係を前提として、以下の設問に答えなさい。

〔設問〕

1. 甲は、 β 発明の技術的範囲に属する製品を製造販売する丙に対して、その行為が甲特許権を侵害する旨の警告を行った。丙は、甲特許権について調査したところ、 α 発明の実施品が試験的に販売されていたこと及び乙が乙出願を行っていたことを知り、これらに基づき甲特許権が無効理由を有すると考え、特許無効審判請求をした。甲特許権は無効となるか。仮に乙出願が平成21年2月4日に行われたとした場合はどうか。
2. 乙は、平成23年3月から、 γ 発明の実施品を製造販売している。
 - (1) 甲は、平成27年5月になって乙の行為を知り、乙に対して、その行為が甲特許権の侵害であるとして差止請求訴訟を提起した。

同訴訟において、甲は、どのような主張をすべきか。これに対する乙の反論として、どのような主張が考えられるか。

双方の主張の妥当性についても論じなさい。
 - (2) 上記(1)の差止請求が認められるとする。甲が乙に対して補償金請求も行ったならば、この請求も認められるか。仮に、甲は、乙の行為を平成23年6月に知ったが、乙に対して何らの措置も講じなかったとした場合はどうか。

なお、(1)及び(2)については、甲特許権は無効理由を有しないものとする。
3. 甲は、 β 発明の技術的範囲に属する製品は製造販売していないが、これと同様の作用効果を奏する製品を製造販売している。丁は、 β 発明の技術的範囲に属する製品（以下「丁製品」という。）を製造販売している。甲は、丁に対して、特許法第102条第2項を用いて損害額を算定してその賠償を請求することができるか。

なお、甲特許権は無効理由を有しないものとし、丁製品は γ 発明の技術的範囲に属しないものとする。

平成27年司法試験（特許法 - 知的財産法第1問）

※平成30年6月9日施行の特許法改正により30条の新規性喪失例外期間（grace period）が6か月から1年間に延長された。新規性喪失例外期間が6か月であることを前提にして本問に解答する。

設問1

【 α 発明実施品の試験販売による公然実施】

- α 発明実施品の試験販売は公然実施（29条1項2号の「公然実施をされた発明」）に該当するかが問題になる。通常、化学物質の構成を知るのは困難である。そのため、 α 発明実施品の試験販売により、 α 発明（構成要件A, B, c1）が公然実施されたと言えるのかが問題になる。
- 特殊な分析をしなければ、実施品の構成がわからない場合、**本件発明の出願当時の当業者が、合理的に実行可能な分析方法を用いて、実施品を分析してその構成を知ることが可能であったのであれば、公然実施に該当すると考える。**
- A 発明が公然実施されていたと評価される場合、 β 発明は当該公然実施発明の上位概念であるため新規性を欠如する。
- この場合、甲出願は新規性喪失例外期間満了日である平成20年12月10日以降になされているので、新規性喪失の例外（30条2項）が適用されることもない。
- よって、甲特許権は29条1項違反により無効となる（123条1項2号）。

【 γ 発明との先願後願関係】

- β 発明と γ 発明が同一であり、39条2項が適用されるのかが問題になる。
- β 発明が上位概念、 γ 発明がその下位概念の関係にある。
- そのため、 β 発明は、 γ 発明と同一と評価される。したがって、 β 発明には39条2項が適用される。
- γ 発明は、 β 発明の一部を選択したものであるから、 β 発明と同一とは評価されない。したがって、 γ 発明には39条2項は適用されず、選択発明について特許を受けることができると思う。そうすると、選択発明として γ 発明特許の有効性を維持できる乙にとって、 β 発明について39条2項の協議により甲を特許を受けることができる者に指定するメリットはない。そのため、 β 発明について39条2項の協議が成立する見込みはない。よって、 β 発明には、39条2項違反の無効理由がある（123条1項2号）。
- ただし、甲は、 β 発明から γ 発明部分を除く訂正をすることにより39条2項違反を遡及的に解消することができると思う（ソルダーレジスト事件知財高裁判決、128条、134条の2第9項）。
- 乙出願が、甲出願の1日前にされていた場合には、甲出願は、39条1項違反により無効となる（123条1項2号）。ただし、上記のとおり除くクレームへの訂正により39条1項違反を解消できると考える。

設問2（1）

- 甲は、 β 発明特許（甲特許権）の技術的範囲は、その下位概念である γ 発明の実施品を含むので、 γ 発明実施品の製造販売は β 発明特許を侵害すると主張できる（2条3項1号、68条）。また、甲は、本件特許発明（ β 発明）の技術的範囲内で独自の新規性・進歩性を有する発明（ γ 発明）の別特許が成立しても、別特許発明の実施が本件特許の侵害から免れないことは72条で確認されていると指摘して、この主張を補強することができる。
- 上記のとおり、 β 発明の特許請求の範囲から γ 発明部分を除く訂正をしない限り、 β 発明には、39条2項違反の無効理由があるはずである（123条1項2号）。
- それにも拘わらず、甲特許権に無効理由がないというのであれば、甲特許権は、 β 発明から進歩性を有する選択発明である γ 発明部分を除いた穴あき発明の特許権であるということになる。
- 上位概念が公知であっても、下位概念が公知ではない場合には新規性が認められる。さらに、効果を予測することが困難な化学物質については、下位概念に予測困難であった顕著な効果が認定されるときには選択発明として進歩性が認められる。
- そこで、乙は、甲特許権の技術的範囲から β 発明部分が除かれているので、 γ 発明実施品は侵害品ではないと主張することができる。
- 特許権の技術的範囲（権利範囲）は、クレームにより決定される（70条1項）。その際に、出願当初明細書が参照されるのが妥当だとしても、他の特許の存在が考慮されるのは技術的範囲の予測可能性を奪うので妥当ではない。したがって、選択発明に係る特許の存在を理由とする穴あき発明の主張は通用しないと考える。

※ 標準特許法第8版（高林龍）75頁では、選択発明部分の穴あきの考え方が紹介されている。

設問2（2）

- 補償金請求権（65条1項）が成立するためには、本件発明が警告された事実か、被請求者が本件発明の特許出願を認識していた事実を立証することが要求される。
- 甲は、平成27年5月になって γ 発明実施品の製造販売を知ったのであるから、甲特許権の登録日に先立ち警告をしていなかったと考えられる。
- 乙が甲出願（ β 発明の特許出願）を認識していた事実については、甲が立証責任を負う。甲がこの立証をしない限り、補償金請求権は認められない。

【甲が乙の行為を平成23年6月に知ったが何らの措置も講じなかった場合】

- 民法724条を補償金請求権に準用する65条6項は、補償金請求権者が本件特許登録日までに本件発明の実施の事実及びその実施をした者を知った場合には、民法724条の「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」は本件特許登録日と読み替えられるとしている。
- 甲は、乙の行為を甲特許登録日（平成23年8月15日）である平成23年6月に知ったので、消滅時効の起算点は甲特許登録日（平成23年8月15日）となる。そのため、消滅時効が完成するのは、その3年後である平成26年8月15日となる。
- 甲は、何の措置も講ずることなく平成27年5月以降に訴訟提起しているので、消滅時効の抗弁が認められる。

設問3

- 特許権者が自ら特許発明を実施していることは102条2項適用の要件ではない。
- 特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、102条2項の適用が認められると解すべきである（知財高裁令和元年6月7日判決<二酸化炭素含有粘性組成物事件>、知財高裁平成25年2月1日判決<ごみ貯蔵機器事件>）。
- 特許権者が、特許発明実施品を販売していないものの、被告製品（侵害品）と市場で競合する製品を販売していたことは、「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情」に該当する。すなわち、この場合、102条2項が適用される（知財高裁令和4年10月20日判決<椅子式マッサージ機事件>）。
- 甲製品は、甲特許実施品と同様の作用効果を有するものなので、甲特許実施品である丁製品と市場で競合するものと言える。
- したがって、丁製品の販売について102条2項が適用される。