

科目	月5 後 知的財産法Ⅱ (特許・実用新案法)	担当	尾関 孝彰
----	------------------------	----	-------

1. 一切不可
2. 下記のみ可

条文(判例・解説のないもの)

Xは、上質な質感を有し、かつ優れた撥水性を発揮するコーティング層を備えたスチールパネルの発明(以下「X発明」という。)を創作し、2020年6月1日に特許出願した。この特許出願は、2022年10月1日に特許登録された(以下、当該特許登録に係る特許権を「X特許権」という。)

X特許権のクレーム(特許請求の範囲)における請求項は請求項1のみであった。この請求項1の記載は、撥水性コーティング層を備えたスチールパネルであって、前記撥水性コーティング層は、硬質感と光沢性を与えるための主成分Aと側鎖にフッ素が含まれる撥水性樹脂Bとからなる、というものであった。X特許権の明細書(発明の詳細な説明)には、撥水性樹脂Bにおけるフッ素を含む側鎖の炭素数が18以上でなければ、X発明の目的である優れた撥水性を達成することはできないと記載されていた。

Yは、2022年6月1日から、主成分aと従たる成分b1とからなるコーティング層を備えるスチールパネル(以下「Y製品」という。)を販売していた。成分aは、X特許権のクレームに記載された成分Aに該当するものであった。成分b1は、X特許権のクレームに記載された成分Bに該当するものであった。ただし、成分b1におけるフッ素を含む側鎖の炭素数は12であった。

Zは、2020年1月、主成分aと従たる成分b2とからなるコーティング層を備えるスチールパネル(以下「Z製品」という。)を独自に開発した。成分b2は、X特許権のクレームに記載された成分Bに該当するものであった。成分b2におけるフッ素を含む側鎖の炭素数は18であった。

Zは、2020年2月、Z製品におけるコーティング層が十分な耐久性を有することを確認するために、分析業者Eに加速試験(コーティング層が劣化しやすい環境下でのコーティング層の状態の変化を調査する試験)を委託した。そのために、Zは、分析業者Eに、コーティング層の具体的構成を開示した上で、Z製品のサンプルを提供した。

また、Zは、2020年2月、消費者が実感するZ製品の性能を調査するために、コーティング層の具体的構成を開示することなく不特定・多数の消費者にZ製品のサンプルを無償譲渡する態様での消費者アンケートを実施した。2020年2月当時の当業者が、市販されている分析装置を用いてZ製品を分析すれば、Z製品のコーティング層が主成分aと従たる成分b2とからなることを把握できた。

上記の加速試験及び消費者アンケートの結果が良好であったため、Zは、Z製品の量産・販売を決定した。Zは、2020年3月中に、Z製品を量産するための製造場所を確保し、製造施設の設計を確定し、製造施設を構成する装置の調達を開始した。また、Zは、2020年3月1日、自社のウェブサイトで、コーティング層の具体的構成を開示することなく、2020年6月15日にZ製品を国内発売することを予告した。

Zは、2020年6月2日にZ製品の量産を開始し、予告どおり、2020年6月15日にZ製品の販売を開始した。Zは、その後、Z製品の改良版として、コーティング層に基材との接着性を高めるための成分cを添加したZ2製品の製造・販売を開始した。Z製品及びZ2製品は、Zから販売業者Dに卸売りされ、販売業者Dにより小売された。

[設問]

1. Xは、Yに対し、Y製品の販売がX特許権を侵害することを理由に、Y製品の販売の差止めと損害賠償を請求する訴訟を提起した。

- (1) Y製品がX特許権の技術的範囲に属するか論ぜよ。
- (2) 当該訴訟において、Yは、Zが分析業者Eにコーティング層の具体的構成を開示した上でZ製品のサンプルを提供した事実（本件試験委託の事実）に基づき、どのような抗弁を主張することができるか述べよ。また、その主張の妥当性を論ぜよ。
- (3) 当該訴訟において、Yは、Zが不特定・多数の消費者にZ製品のサンプルを無償譲渡した事実（本件消費者アンケートの事実）に基づき、どのような抗弁を主張することができるか述べよ。また、その主張の妥当性を論ぜよ。

2. 設問1の訴訟において、Yは、当初、本件試験委託及び本件消費者アンケートの事実を知らなかった。Yは、審理の途中で、これらの事実を知り、これらの事実に基づく抗弁を主張した。しかしながら、裁判所は当該抗弁を却下した。そのため、Yは、本件試験委託及び本件消費者アンケートの事実に基づき、X特許権に対する無効審判を請求した。

裁判所は、侵害認定をして、Y製品の販売の差止めと損害賠償を命じる判決をし、当該判決は確定した。その後に、特許庁は、X特許権は無効であるとの審決をし、当該審決は確定した。当該審決が確定した時点で、Yは、Xに対し、確定判決で支払を命じられた損害賠償金の一部を支払っていた。

- (1) 裁判所が抗弁を却下した特許法上の根拠を述べよ。
- (2) Y製品の販売によるXの損害が発生する始期を述べよ。
- (3) 無効審決の確定がX特許権に与える効果を述べよ。
- (4) Yが、無効審決が確定したことを根拠として、Xに対し確定判決に従い支払った損害賠償金の返還を請求できるか論ぜよ。
- (5) Yが、無効審決が確定したことを根拠として、確定判決で支払を命じられた損害賠償金（未払分）の支払を拒否できるか論ぜよ。
- (6) Yが、無効審決が確定したことを根拠として、Y製品の販売を再開することができるか論ぜよ。

3. Xは、Z及び販売業者Dに対し、Z製品及びZ 2製品の販売がX特許権を侵害することを理由に、Z製品及びZ 2製品の販売の差止めと損害賠償を請求する訴訟を提起した。当該訴訟において、Zは、先使用権の抗弁を主張した。

本設問では、X特許権が有効であることを前提とする。

- (1) 本事例においてZがZ製品について主張する先使用権の抗弁の各要件が充足されるか論ぜよ。
- (2) Z製品について先使用権の抗弁が成立する場合、Z 2製品についても先使用権の抗弁が成立するか論ぜよ。
- (3) 販売業者DがZ製品の小売について特許権侵害を免れることができるか論ぜよ。

設問 1 (1) 10

特許権の技術的範囲は、原則として、クレーム文言どおりに解釈される (70 条 1 項)。しかしながら、明細書の記載を参酌して技術的範囲を減縮解釈すべき場合がある (70 条 2 項)。

本件明細書には、撥水性樹脂 B におけるフッ素を含む側鎖の炭素数が 18 以上でなければ、X 発明の目的である優れた撥水性を達成することはできないと記載されている。出願人は、当該記載により、フッ素を含む側鎖の炭素数が 18 未満である樹脂を X 発明の撥水性樹脂 B から除外したと理解される。

したがって、フッ素を含む側鎖の炭素数が 12 である成分 b1 は、X 発明の撥水性樹脂 B から除外される。よって、コーティング層が撥水性樹脂 B を有しない Y 製品は、X 特許権の技術的範囲に属しない。

設問 1 (2) 10

Y は、X 発明は本件試験委託により 29 条 1 項 1 号の公知発明 (「公然知られた発明」) に該当するため、X 特許権は無効であり行使できないとの無効の抗弁 (123 条 1 項 2 号、104 条の 3 第 1 項) を主張することができる。

商慣習に基づき、試験受託者である E は、試験委託者である Z に対して、秘密保持義務を負っていたと認められる。また、Z は、Z 製品の具体的構成を秘密管理していたと思われる。そのため、E に Z 製品コーティング層の具体的構成が開示されても、それはなお Z の秘密管理下にあったと言える。よって、当該無効抗弁は認められない。

設問 1 (3) 10

Y は、X 発明は本件消費者アンケートにより 29 条 1 項 2 号の公然実施発明 (「公然実施をされた発明」) に該当するため、X 特許権は無効であり行使できないとの無効の抗弁 (123 条 1 項 2 号、104 条の 3 第 1 項) を主張することができる。

流通された Z 製品を一見してもコーティング層の具体的構成を把握することはできない。流通された製品を一見しても具体的構成を把握できない場合、常に当該構成の発明が公然実施にならないのか問題になる。

このような場合、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、「公然実施をされた発明」に該当すると考える。

本件では、X 発明出願当時の当業者が、市販されている分析装置を用いて分析することにより Z 製品のコーティング層が主成分 a と従たる成分 b2 とからなることを把握できた。したがって、当該構成は公然実施されたと言える。そして、当該構成は、X 発明の技術的範囲に含まれる。

以上のとおり、Z 製品の具体的構成は公然実施発明となっており、X 発明はそれに対して新規性がなかったと言える。よって、当該無効抗弁は認められる。

設問 2 (1) 5

裁判所は、104 条の 3 第 2 項により、時機に後れて提出された無効の抗弁が審理を不当に遅延させると認めるときには、当該無効抗弁を却下することができる。

Y が無効の抗弁を提示したのが侵害論審理の終盤であった場合には、104 条の 3 第 2 項による却下に合理性が認められ得る。

設問 2 (2) 5

特許権侵害 (Y 製品の販売) による損害が発生するのは X 特許権の登録日 (66 条 1 項)、すなわち 2022 年 10 月 1 日である。それ以前の Y 製品の販売は損害を発生させない。

設問 2 (3) 5

無効審決が確定することにより X 特許権は遡及的に無効になる (125 条)。

設問 2 (4) 5

特許侵害を認定する判決が確定すると、その後に本件特許権を無効とする審決が確定しても、再審での無効主張が制限される (104 条 1 号)。再審での無効主張を制限する制度 (104 条 1 号) の趣旨に鑑みると、既払損害賠償金の不当利得返還請求権は認められないと考えられる。

よって、Y は、X に対して確定判決に従い支払った損害賠償金の返還を請求することはできない。

設問 2 (5) 5

X 特許権が遡及的に消滅した以上、未払損害賠償金の支払が強制されるのは不当である。また、無効審決の確定は、口頭弁論終結後に生じた事由 (民事執行法 35 条 2 項) であるため、既判力の効力外である。

よって、Y は、無効審決が確定したことを根拠として、未払損害賠償金の支払を拒否できると考える。

設問 2 (6) 5

差止を命じる判決が確定していても、存在しない特許権に基づき差止めを強制できないことに争いはない。X特許権が遡及的に消滅したことにより、Y製品販売の差止を命じる判決は執行力を失った。

よって、Yは、無効審決が確定したことを根拠として、Y製品の販売を再開することができる。

設問 3 (1) 20

先使用権の抗弁の成立要件(79条)は、①先使用発明の独自創作、②先使用発明の完成、③先使用発明と特許発明との同一性、④国内準備開始、及び⑤「実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」である。

Zは、X発明の出願前に、Z製品に具現される先使用発明を独自に開発し(①独自創作の要件)、Z製品の量産を可能にした(②先使用発明の完成)。Z製品は、X特許権の技術的範囲に属する(③先使用発明と特許発明との同一性)。

国内準備開始の要件は、先使用権主張者が(i)即時実施の意図を有しており、かつ(ii)即時実施の意図を客観的に表明している場合に認められる(ウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決)。Zは、X発明の出願前に、装置が納品されればZ製品を量産できる体制を整え、かつ自社ウェブサイトで本件出願日(2020年6月1日)の2週間後の発売を予告した。そのため、即時にZ製品を量産するZの意図が認められ、かつそれは客観的に表明されていた。したがって、④国内準備開始の要件は充足される。

Z製品は、先行実施品そのものであるため、⑤「実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」の要件は充足される。

よって、ZがZ製品について主張する先使用権の抗弁の要件はすべて充足される。

設問 3 (2) 10

Z 2製品のコーティング層には成分cを添加されているため「準備をしている発明…の範囲内」の製品と言えるのか問題になる。

特許権者と先使用権者との公平を図るという先使用権制度の趣旨に鑑みて、先行実施品(本件出願日前に実施準備された製品)に具現された発明(先使用発明)と同一性が維持されている製品は、「準備をしている発明…の範囲内」のものと言える(ウォーキングビーム式加熱炉事件最高裁判決)。

成分cは、基材との接着性を高めるための成分であり、X発明とは関係がない。したがって、Z 2製品は、コーティング層に成分cが添加されても、Z製品に具現された先使用発明との同一性を維持している。

よって、Z 2製品についても先使用権の抗弁が成立する。

設問 3 (3) 5

販売業者D自身は先使用権者ではない。しかしながら、販売業者Dが免責されないのでは、販売元であるZの先使用権の実効性がなくなる。そこで、販売業者Dは、Z製品の転売(小売)についてZの先使用権を援用できると考える。

その他加算 5

以上