

平成25年度 特許・実用新案法 問題Ⅱ

■問題文

甲は、レーザー加工装置に係る発明イを特許請求の範囲に記載した特許出願Xを行い、特許権Pの設定の登録がされた。明細書、特許請求の範囲又は図面については、補正も訂正もされていない。一方、乙は、装置αを製造、販売している。当該行為は発明イの実施に該当する。

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、設問1及び2はそれぞれ独立しているものとする。

1. 乙は、装置αの製造、販売行為を特許出願Xの出願後に開始した。

(1) 特許権Pの設定の登録前になされた乙による装置αの製造、販売行為について、甲は乙に対してどのような請求をすることが考えられるか、説明せよ。

また、その請求は、乙が特許出願Xに係る発明イの内容を知らないで装置αを開発した場合も同様にすることができるか、説明せよ。

なお、乙は特許権Pについていかなる実施権も有していないものとする。

(2) 丙は、特許権Pの設定の登録前に乙から購入した装置αを、特許権Pの設定の登録後に業として使用している。乙が上記(1)における甲の請求に応じることによりその請求権が消滅していた場合、甲は、丙に対して装置αの使用行為の差止めを求めることができるか、説明せよ。

なお、乙及び丙は特許権Pについていかなる実施権も有していないものとする。

2. 乙は、装置αの製造、販売行為を特許出願Xの出願前に開始し、特許権Pの設定の登録後も当該行為を継続して行っている。特許出願Xは、発明イが甲と丁との共同発明であるにもかかわらず、丁に無断でなされたものであり、乙はこの事実を知っていた。

(1) 甲は、特許権Pに基づき乙に対して装置αの製造、販売行為の差止めを求める訴えを提起した。この訴訟において、乙はどのような主張をすることが考えられるか、説明せよ。

(2) 丁は、特許権Pに係る自己の持分に基づき、乙に対して単独で装置αの製造、販売行為の差止めを求めることを検討している。この差止めを求めるにあたり必要な特許法上の手続としてどのようなものが考えられるか、説明せよ。

(100点)

■特許・実用新案法 問題Ⅱについて

昨年度と打って変って、判例や学説についての問題がありません。また、審判系についても出題されませんでした。基本的に条文の理解が問われている問題です。

1. 設問1（1）について

補償金請求権について論述する問題です（65条）。要件を問題文に当てはめながら簡潔に記述していく必要があります。答案爆発を起こしやすいので、簡潔な記載を意識する必要があります。

2. 設問1（2）について

まず直接侵害の成立性について触れます。根拠条文としては、法68条、70条、2条3項1号が挙げられます。次いで、青本の215頁に記載されている補償金請求権を行使後の差止請求権の行使について説明をすると良いでしょう。

3. 設問2（1）について

項目型の問題です。広く項目を拾って記載する必要があります。法79条と法104条の3を記載する必要があります。法104条の3については、共同出願違反（38条）の無効理由についての請求人適格に注意しましょう（104条の3第3項）。

4. 設問2（2）について

法74条の移転請求について記載します。法74条1項の要件を検討すると良いでしょう。また他の項目としては、移転登録の手続として法98条1項1号が挙げられます。

■模範答案

1. 設問1 (1) について
(1) 甲は乙に対して補償金請求権の請求をされると考えられる(65条1項)。
① 特許権Pの設定登録前の乙の装置αの製造、販売行為は、業としての出願Xに係る発明イの実施にあたる(2条3項1号)。
② かかる場合、後述する要件を充足することで、特許権Pの設定登録後、補償金請求権を行使することが可能だからである(65条1項、2項)。
(2) 甲は、乙に対し、所定の警告を行っていた場合、同様に補償金請求権を行使することができる(65条1項)。
① 上述のように乙は発明イの実施にあたる装置αの製造販売を行っている(同)。
② したがって、甲が出願Xの公開後、乙に対し警告を行っていた場合、乙が発明イの内容を知らなくても、補償金請求権の行使ができるからである(同)。
2. 設問1 (2) について
(1) 甲は、丙に対して装置αの使用行為の差止めを求めることができる(100条1項)。
① 丙は正当権原なく、特許権Pに係る特許発明イの技術的範囲に属する装置αを業として使用していることから、かかる行為は特許権Pの侵害に該当する(70条1項、2条3項1号、68条)。
② また、乙が補償金を支払っていたとしても、丙は甲の特許権Pに基づく差止請求権の行使を免れることはできない(65条4項)。
③ 加えて、乙及び丙は特許権Pについていかなる実施権も有していないからである。
3. 設問2 (1) について

乙は棄却判決を得るため、以下の主張をすることが考えられる。
(1) 先使用による通常実施権を有する旨の主張(79条)
① 乙は、装置αの製造、販売を出願Xの前から開始し、特許権Pの設定登録後も
行っていることから、出願Xの際、現に日本国内で出願Xに係る発明イの実施であ
る事業を行っていると考えられる。
② このため、装置αの知得のルートが正当である場合、装置αの製造、販売につい
て先使用権を有することから、甲の差止請求は認められない旨、主張できるからで
ある(79条)。
(2) 法104条の3の主張
① 題意より特許権Pに係る発明イは、甲と丁の共同発明であるにもかかわらず、出
願Xは丁に無断で甲によってなされている。このため、甲の特許権Pは共同出願違
反の無効理由を有するため、甲の権利行使は認められないからである(104条の3
第1項、同条3項、38条、123条1項2号)。
② また、出願Xの出願前に装置αは乙によって公然実施をされていることから、特
許権Pは新規性違反の無効理由を有するため、甲の権利行使は認められないからで
ある。(104条の3第1項、29条1項2号、123条1項2号)。
(3) 訴訟手続中止の主張(168条)
上記のとおり、特許権Pは新規性違反の無効理由を有する(29条1項2号、123条1
項2号)。このため別途、無効審判を請求した場合、乙は裁判所に対し訴訟手続の中止
を申立てることができるからである(168条2項)。

4. 設問 2 (2) について
(1) 法74条の移転請求
丁は、特許権 P に係る発明イについて特許を受ける権利を有している (74条 1 項)。また、特許権 P は共同出願違反の無効理由を有している (38条、123条 1 項 2 号)。したがって、丁は甲に対し、特許権 P の自己の持分について、移転請求をすることができる (74条 1 項)。
(2) 移転の登録 (98条 1 項 1 号)
① 特許権の移転は、登録しなければ効果を生じない (98条 1 項 1 号)。したがって、特許権 P の丁の持分の移転の登録が必要である。
② かかる特許権 P の移転の登録があったときは、特許権 P の丁の持分は、初めから丁に帰属していたものとみなされるため、丁は特許権 P の自己の持分権に基づき、乙に対し単独で差止請求権を行使できるようになるからである (74条 2 項、100条)。
以上

