

平成26年度 特許・実用新案法 問題Ⅱ

■問題文

【問題Ⅱ】

甲は、靴紐の穴の構造に特徴がある靴に係る発明**イ**を自ら完成し、平成 23 年 6 月 1 日、発明**イ**を特許請求の範囲とする特許出願をしたところ、平成 25 年 6 月 3 日、発明**イ**についての特許権**P**の設定登録がされた。

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、特許権**P**に係る特許に無効理由は無いものとする。

1. 乙は、平成 22 年 12 月 1 日、発明**イ**と同一の発明を自ら完成させた。そして、平成 23 年 5 月 2 日までに、発明**イ**の技術的範囲に属する靴**a**の試作品を完成させ、靴**a**の製造装置**M**を発注するとともに、販売業者らに対し、それらの事実を伝え、発注があれば直ちに日本国内で靴**a**の製造を開始することを説明した。

乙は、平成 23 年 8 月 1 日、日本国内の工場に製造装置**M**を 1 機設置し、靴**a**の販売に向けた製造を開始した。さらに、乙は、平成 25 年 10 月 1 日、製造装置**M**を 3 機増設し、現在に至るまで靴**a**の製造を継続している。また、乙は、平成 26 年 2 月 3 日以降、靴**a**の靴紐の穴の構造を変えずに、靴底の厚さが 1 割増加した靴**b**を製造している。

甲は乙を被告として、特許権**P**に基づき靴**a**及び**b**の製造の差止めを求める訴えを提起した。

- (1) 乙が、靴**a**に係る請求について、請求を棄却する旨の判決を得るためにすることが考えられる主張を挙げた上で、その主張が認められるか否か、述べよ。
- (2) 乙が、靴**b**に係る請求について、請求を棄却する旨の判決を得るためにすることが考えられる主張を挙げた上で、その主張が認められるか否か、述べよ。

2. 甲は、発明**イ**の技術的範囲に属する靴**c**を国内で製造販売している。丙は、一般消費者によって使用されることにより靴底が磨耗しているものの、靴底以外の部分は新品に近い状態の靴**c**を回収し、靴**c**の靴紐の穴の構造を変えずに、靴底部分を新品に貼り替え、リサイクル品である靴**d**として販売している。また、一般に、業者が靴の靴底部分を貼り替えてリサイクル品として販売することは広く行われている。甲は丙を被告として、特許権**P**に基づき靴**d**の製造の差止めを求める訴えを提起した。丙が請求を棄却する旨の判決を得るためにすることが考えられる主張を挙げた上で、その主張が認められるか否か、述べよ。

(100点)

■特許・実用新案法 問題Ⅱについて

1. 設問1（1）について

本問は、先使用権がメインの論点になります。

「ウォーキングビーム式加熱炉事件」で示された判旨に基づき、「事業の準備」の解釈や「製造装置の増設」（事業規模の拡大）について、言及する必要があります。

問題文にある「靴aの製造装置Mを発注するとともに販売業者らに対し、それらの事実を伝え、発注があれば直ちに日本国内で靴aの製造を開始することを説明した。」という条件を、青本で紹介されている「その事業に必要な機械を発注してすでにでき上がっているとか、雇用契約も結んで相当宣伝活動をしているような場合は事業の準備の中に含まれるであろう。」に、あてはめることで、丁寧な論証をすることができます。

2. 設問1（2）について

問題文より、発明イの技術的特徴は「靴紐の穴の構造」にあることが示されています。よって、この特徴と同一の特徴を有している靴bについて、「イの技術的範囲に属しない旨」の主張（否認）をするのは、困難です。

そこで、設問1（1）で主張した靴aに関する先使用権が、靴bにも適用できないかを、「発明の範囲」の解釈にあてはめつつ、言及する必要があります。

3. 設問2について

本問は、「インクカートリッジ事件」について、言及する必要があります。

判例で示された、「特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許される」という規範にあてはめつつ、まとめるとよいでしょう。

■模範答案

1. 設問1 (1) について
(1) 靴aの製造が甲の特許権Pを侵害しないとの主張をすることが考えられる。
本問では、特許権Pは発明イに係るものであるところ、乙は発明イの技術的範囲に属する靴aの製造をしている。よって、乙の行為は、甲の特許発明の業としての実施（2条3項1号）にあたるので、形式的には甲の特許権Pに係る特許権を侵害する（68条）。したがって、乙の当該主張は認められない。
(2) 先使用权（79条）を有する旨を主張することが考えられる。
ここで、法79条にいう事業の準備とは、その発明につき、未だ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されることを意味する。例えば、その事業に必要な機械を発注してすでにでき上がっているとか、雇用契約も結んで相当宣伝活動をしているような場合は事業の準備の中に含まれると解される。
本問では、乙は、甲の特許出願の際までに、靴aの試作品を完成させ、靴aの製造装置Mを発注するとともに、販売業者らに対し、それらの事実を伝え、発注があれば直ちに日本国内で靴aの製造を開始することを説明している。したがって、法79条にいう事業の準備に該当すると解する。
また、乙は、甲の特許出願の日後に、製造装置Mを1機から3機に増設しているが、当該行為は靴aの製造に使用するための製造規模の拡大であるから、当該行為については、法79条にいう事業の目的の範囲内に該当すると解する。
また、乙は、甲の特許出願よりも先に発明イと同一の発明を自ら完成させているた

め、法79条にいういわゆる善意の要件も満たしている。また、乙は、現在に至るまで靴
a の製造を継続している。
以上より、法79条の要件を全て具備しているため、乙の当該主張は認められるものと
解する。
2. 設問1 (2) について
(1) 靴 b の製造が甲の特許権を侵害しないとの主張をすることが考えられる。
靴 b は、靴 a の靴紐の穴の構造を変えずに、靴底の厚さを1割増加したものであるの
で、特許権 P の発明特定事項と靴 b の発明特定事項との間に相違がある場合には、靴 b
はもはや甲の特許権 P の技術的範囲に属さない旨を主張することが考えられる。なお、
発明イの特徴は靴紐の穴の構造であるため、靴 a の靴紐の穴の構造を変えずに、靴底の
厚さを1割増加しただけの靴 b が、発明イと均等である場合には、靴 b は発明イの技術
的範囲に属し、当該主張は認められないものと解する。
(2) 先使用权 (79条) を有する旨を主張することが考えられる。
ここで、法79条にいう発明の範囲とは、特許発明の特許出願の際に先使用权者が現に
日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実
施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものである。
したがって、先使用权の効力は乙が現に実施をしていた靴 a だけでなく、これに具現
された発明の同一性を失わない範囲内において変更して靴 b にも及ぶものと解されるた
め、乙は、靴 b についても先使用权を主張することができるものと解する。また、設問
1 (1) で説明した法79条のその他の要件も具備すると解する。

以上により、乙の当該主張は認められるものと解する。
3. 設問2について
靴dは、発明イの技術的範囲に属する靴cの靴底部分を新品に貼り替えたりサイクル品であるから、発明イの発明特定事項をすべて含むと解する。したがって、丙が靴dを製造する行為は形式的には甲の特許権Pを侵害する（68条）。ここで、靴dについて、特許権Pが消尽しているといえるか否かが問題となる。
ここで、特許権者等がわが国において譲渡した特許製品につき加工がされ、それにより特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されると解する。特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、あくまで特許権者等がわが国において譲渡した特許製品そのものに限られるからである。そして、上記にいう特許製品の新たな製造にあたるかどうかについては、当該特許製品の属性、当該特許製品の加工の態様等のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり、当該特許製品の属性としては、製品の用途、耐用期間、使用態様等が、加工の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度等が考慮の対象となると解する。
本問では、靴dについては、靴底部分が新品に貼り替えられてはいるものの、靴底部分を貼り替えてリサイクル品として販売することは一般に広く行われていること、及び発明イの特徴である靴紐の穴の構造は変えていないことを考慮すると、靴dが靴cと同一性を欠くものとして新たに製造されたものとは認められないものと解される。したがって、靴dについては、特許権Pは消尽しているため、甲は丙に対し、特許権Pを行

使用することはできない旨を主張することが考えられ、丙の当該主張は認められるものと解する。

以上