

平成24年度 特許・実用新案法 問題Ⅱ

■問題文

甲は、「 $a + b + c$ 」からなるソーラーパネル**A**」に係る特許発明**イ**（以下「発明**イ**」という。）についての特許権**P**を有しており、その特許権について範囲を全部とする専用実施権を**乙**に設定し、**乙**は、**甲**の承諾を得て、**丙**に通常実施権を許諾した。

その後、日本国内において、**丁**は、正当な権原なく「 $a + b$ 」からなる部品**B**」を製造し、**戊**は、**丁**からこれを買受けて、正当な権原なく「 $a + b + c'$ 」からなるソーラーパネル**A'**」を製造、販売している。なお、 c' は c とは異なる構成を指すものとする。

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1～3はそれぞれ独立しているものとする。また、設問1（1）を除き、ソーラーパネル**A'**（以下「**A'**」という。）は発明**イ**の技術的範囲に属するものとする。

1. （1）**戊**の行為が特許権**P**を侵害するのはどのような場合か、説明せよ。
（2）**丁**の行為が特許権**P**を侵害するのはどのような場合か、説明せよ。
2. （1）**甲**は、単独で、**戊**に対し、①差止め及び②損害賠償を求めることができるか。それぞれ分けて説明せよ。
（2）**丙**は、単独で、**戊**に対し、①差止め及び②損害賠償を求めることができるか。それぞれ分けて説明せよ。
3. **戊**は、日本国内における**A'**の製造、販売を中止した。その後、**戊**は、外国である**X**国の工場において**A'**を製造するようになり、その全部が**X**国内で販売され設置されている。そこで、**丁**は、日本で製造した部品**B**の全てを**X**国における**戊**の工場に向けて輸出するようになった。この場合、**乙**は、特許権**P**に基づき、**丁**の行為の差止めを求めることができるか、説明せよ。

(100点)

■特許・実用新案法 問題Ⅱについて

判例や学説が多く出題されています。記載量が項目によって偏ることがないように注意する必要があります。

(1) 設問1 (1) について

論文試験の「オオカミ少年」とまで言われた均等論が遂に出題されました。均等論をいきなり論じてはいけません。均等論の前に文言侵害(70条)を必ず検討しましょう。

(2) 設問1 (2) について

間接侵害(101条)の理解が問われています。間接侵害をいきなり論じてはいけません。間接侵害の前に直接侵害(68条)を必ず検討しましょう。

(3) 設問2 (1) ①について

乙の専用実施権の設定登録の有無が明示されていないのが悩ましいところです。記載量を考慮して、ここは無理に場合分けをせず、論点となる場合、すなわち、専用実施権が設定登録された場合に絞って論述した方が良いでしょう。この論点は、最判平成17年6月17日に従って論述しましょう。

(4) 設問2 (1) ②について

本問も、乙の専用実施権の設定登録の有無が明示されていないのが悩ましいところです。記載量を考慮して、乙の専用実施権が設定登録された場合に限るのが無難でしょう。専用実施権が設定登録された場合に、特許権者が損害賠償請求権まで失ってしまうかは、諸説あるところです。小僧寿し事件(最判平成9年3月11日)における「損害の発生していないことが明らか」により場合分けすると、簡潔な論述ができると思います。

(5) 設問2 (2) ①について

記載量を考慮して、法的に論点となり得る場合、すなわち、丙が独占的通常実施権者である場合に限って論述するのが無難でしょう。独占的通常実施権者であっても、固有の差止請求権は認められないとする地裁判決(ヘアーブラシ事件(大阪地判昭和59年12月20日))に従って記述すると良いでしょう。

(6) 設問2 (2) ②について

前問と同様、丙が独占的通常実施権者である場合に限って論述するのが無難でしょう。独占的通常実施権者には、固有の損害賠償請求権が認められるとする地裁判決(ヘアーブラシ事件(大阪地判昭和59年12月20日))に従って記述すると良いでしょう。

(7) 設問3について

製パン器事件(大阪地判平成12年10月24日)や平成18年改正本111頁の記述を参考にすることができます。「その物の生産に(のみ)用いる物」(101条1号及び2号)の「生産」には、外国での生産が含まれないことや法101条1号及び2号に「輸出」行為が規定されていないことを示しましょう。

■模範答案

1. 設問1 (1) について
(1) 特許権の侵害とは、権原なき第三者が業として特許発明を業として実施することをいう（68条）。本問では、戊の製造行為は業としての実施（2条3項1号）に該当するが、戊のA´は特許発明イの構成cを充足しない。このため、戊の行為は、文言上、特許権Pの侵害とはならない（70条1項、68条）。
(2) しかし、①異なる部分であるcが発明イの本質的部分ではなく、②cをc´と置き換えても、発明イの目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、③cをc´に置き換えることに、発明イの属する技術の分野における通常の知識を有する者が、A´の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、④A´が、発明イの特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから発明イの出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、⑤A´が発明イの特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、A´は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、発明イの技術的範囲に属するものと解するのが相当である。
(3) 以上の①～⑤までの要件を満たす場合は、戊の行為は特許権Pを侵害する（68条）。
2. 設問1 (2) について
(1) 部品Bは、発明イの発明特定事項をすべて充足していない。このため、丁の行為は、特許権Pの直接侵害（68条）を構成しない。
しかし、部品Bが発明イの生産にのみ用いる物である場合は、丁の製造、販売行為は、特許権Pを侵害するものとみなされる（101条1号）。ここで、「のみ」とは、発明イ

の生産以外に他の用途がないことをいう。
また、部品Bについて、①発明イの生産に用いられる物であって、②日本国内において広く一般に流通しているものではなく、③発明イの課題の解決に不可欠なもので、④丁が、発明イが特許発明であること及び発明イの実施に用いられることを知りながら部品Bを製造等している場合は、丁の製造、販売行為は、特許権Pを侵害するものとみなされる（101条2号）。
3. 設問2（1）①について
(1) 乙の専用実施権が設定登録されている場合は、甲は、業として発明イの実施をする権利を失う（68条ただし書）。この場合に甲は差止請求権（100条）をも失うかが問題となる。
(2) 法100条1項の文言上、甲による差止請求権の行使が制限されると解すべき根拠はない。また、実質的にみても、専用実施権の設定契約において乙の売上げに基づいて実施料の額を定めるものとされているような場合には、甲には、実施料収入の確保という観点から、特許権Pの侵害を除去すべき現実的な利益があることは明らかである上、一般に、特許権の侵害を放置していると、専用実施権が何らかの理由により消滅し、特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に不利益を被る可能性がある。
(3) これらを考慮すると、乙の専用実施権が設定登録されている場合であっても、甲は、単独で、戊に対し、差止めを求めることができる（100条）。
4. 設問2（1）②について
(1) 乙の専用実施権が設定登録されている場合は、甲は、業として発明イの実施をする権

利を失う（68条ただし書）。これにより、甲に損害が発生していないことが明らかであるときは、甲は、単独で、戊に対し、実施料相当額の損害賠償（102条3項）も求めることはできない。逆に、損害が発生していないことが明らかであるといえない場合には、
甲は、単独で、戊に対し、実施料相当額の損害賠償を求めることができる（102条3項）。
5. 設問2（2）①について
(1) 丙は独占的通常実施権者であっても、単独で、差止め（100条）を求めることはできない。独占的通常実施権といえども本来通常実施権であり、排他的性質を有するという
ことはできず（78条2項）、法100条には差止請求権を行使できる者として、特許権者
又は専用実施権者についてのみが規定されているためである。
6. 設問2（2）②について
(1) 丙は独占的通常実施権者であれば、Aの製造販売にかかる市場及び利益を独占できる
地位、期待を得ているといえる。
(2) この場合には、無権原の戊が発明イを実施することは丙の当該地位を害し、その期待
利益を奪うものであり、これによって損害が生じたときは、丙は固有の権利として単独
で戊に対して損害賠償を求めることができると解するのが相当である（民709条）。
7. 設問3について
(1) 法101条1号及び2号にいう「その物の生産に（のみ）用いる物」の「生産」は、日
本国内におけるものに限られると解するのが相当である。外国で生産される物について
まで「その物の生産に（のみ）用いる物」として特許権の効力を拡張すると、特

許権によって本来享受し得ないはずの、外国での実施による市場機会の獲得という利益

まで享受し、特許権の効力を不当に拡張する結果となるためである。また、このような

観点から、法101条1号及び2号には、「輸出」行為が規定されていない。

(2) 本問において、丁の部品Bは、X国内でのA'の製造に用いられる。上記に照らすと、

当該部品 B の製造及び輸出行為は、特許権 P を侵害するものとみなされない（101条 1

号又は2号)。よって、乙は、特許権Pに基づき、丁の行為の差止めを求めることはで

きない。

以上