

## < 22年度 > 【出題の趣旨】〔第1問〕

設問1は、丙のイ号製品の製造販売が甲及び乙が共有する特許権を侵害するか否か、また、設問2は、丙のロ号製品の製造販売及び丁のハ号製品の製造販売が当該特許権を侵害するか否かについて論述させるものである。当該特許権の特許請求の範囲に記載された構成中にこれらの製品と異なる部分が存在するのであり、設問1及び設問2は、いわゆる均等論に関する理解を問うものである。

設問1においては、最高裁判所の判決（最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁）が述べた、均等論の第4要件が問題となろう。イ号製品は、a、b'及びcの構成を有する製品であるところ、同構成については、戊の特許出願の願書に最初に添付した明細書に記載されていたため、甲及び乙の特許出願時には、特許法第29条の2により、甲及び乙は特許を受けることができなかつたはずのものであつた。上記判例の文言によれば、第4要件は、「対象製品等が、特許発明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右出願時に容易に推考できたものではな」というものであるが、その根拠として述べられていることを踏まえて、イ号製品について第4要件が充足されるか否かについて論述することが求められる。

設問2においては、上記判例が述べた、均等論の第3要件が問題となろう。同判例において、第3要件の判断基準時は「対象製品等の製造等の時点」と述べられているところ、α発明における構成要件Cをc'に置き換えることは、丙がロ号製品の製造販売を開始した2008年8月20日の時点では当業者が容易に想到することができるものではなかつたが、ロ号製品を解析すれば、それがa、b及びc'の構成を有するものであることは格別の困難なく知ることができたという事実関係から、丁がハ号製品の製造販売を開始した2009年10月1日の時点では当業者が容易に想到することができたものになっていたと考えられる。この点に基づいて、「対象製品等の製造等の時点」の意義を明らかにした上で、ロ号製品及びハ号製品について第3要件が充足されるか否かについて論述することが求められる。なお、両者の結論が異なるにせよ同じであるにせよ、その妥当性についても検討することが望まれる。

設問3は、特許権が共有に係る場合のその特許発明の実施に関するものである。丁のハ号製品の製造は乙の依頼によるもので、丁はその製造したハ号製品すべてを乙に納入しているという事実関係の下で、丁の実施を乙の実施と同視することの可能性、また、甲と乙が甲のみがα発明の実施をすることを合意していた場合と特許法第73条第2項の「契約で別段の定をした場合」との関係の検討を通じて、甲の差止請求の可否について論じることが求められる。