

## [知的財産法]

### [第1問] (配点：50)

X1とX2(以下、併せて「Xら」という。)は、使用されている貸コインロッカーに顧客が誤って硬貨を入れないようにする装置を共同で開発し、その発明について共同で特許出願し、特許権としての登録を得た(以下、この登録された特許を「本件特許」という。)。本件特許の特許請求の範囲は、「鍵を抜き取った状態において硬貨の投入行為を妨げる手段を設けたことを特徴とする貸コインロッカーの硬貨誤投入防止装置」という文言からなる。本件特許の明細書の記載及び図面(以下「明細書等」という。)には、鍵の抜き差しに伴って金属製の遮蔽板を回転させ、もって硬貨投入口の開閉を行う旨の具体的な実施例が記載されているが、他には具体的な実施例の記載はない。同実施例では、鍵が抜かれた状態では回転してきた金属製の遮蔽板が硬貨投入口を全体的に塞ぎ、硬貨が入らない構成となっている。Zは、Xらから許諾を受けて本件特許権について通常実施権を有している。

Yは、貸コインロッカーの製造販売をしているが、いずれの貸コインロッカーにも鍵が抜かれた状態では硬貨が投入されないようにした装置が実装されている。その製品には製品Aと製品Bの2種類があり、製品Aは本件特許の実施例とほぼ同じ構成を有しているが、遮蔽板は樹脂製であり、回転するようにはなっておらず、遮蔽板が上下することにより硬貨投入口を開閉する構成となっている。製品Bは、遮蔽板を使うことはなく、鍵が抜かれた状態で硬貨を投入しようすると警告音が鳴るように構成されている。なお、かかる製品Bの構成は、本件特許の実施例を含む明細書等を読んだだけでは、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が容易に想到し得ないものである。

以上の事実関係を前提として、以下の設問に答えなさい。

### [設問]

1. Xらは、Yに対して、本件特許権に基づき、製品Aと製品Bの製造販売の差止め及び損害賠償を求める訴訟を共同で提起した。Xらの請求に対するYの考えられる反論とその妥当性について論じなさい。
2.
  - (1) Yは、前記訴訟が提起された後、本件特許に対する無効審判を請求した。Xらはこれを争ったが、同時に特許請求の範囲を減縮すれば無効理由がなくなるので、これを減縮したいと考えた。Xらは、当該無効審判において、どのような手続をとればよいか論じなさい。また、同様の無効理由についてYが前記訴訟において特許法第104条の3の抗弁を主張している場合、Xらはどのように対抗できるかについて論じなさい。
  - (2) (1)の無効審判請求について、仮に特許庁が本件特許を無効とする旨の審決を行ったとして、この審決に対してX1のみが単独で審決取消訴訟を提起する場合の問題点について論じなさい。
3. 前記訴訟において、Yの製品が本件特許を侵害したとして、Xらの差止請求及び損害賠償請求が認められ、その判決が確定したため、Yは侵害行為を中止し、Xらに対して損害賠償を行った。その後、Yが請求した無効審判により、本件特許を無効とする旨の審決が確定した。この場合、Yは、Xらに対して支払った損害賠償金を取り戻せるか否かについて論じなさい。また差止めの効力について論じなさい。