

## < 19年度 > [第1問]

設問1では、問題文から読み取れる事実関係を条文に当てはめて、甲の訴訟上の請求として、物の発明である本件発明の特許権に基づく**差止請求**、特許権侵害の不法行為による**損害賠償請求**、**不当利得返還請求**、出願公開の効果としての**補償金請求**が考えられることを簡潔に論述し、設問2では、甲の各請求に対する抗弁（**消滅時効**の抗弁、**権利行使の制限**の抗弁、**先使用**の抗弁）及びその成否をそれぞれ検討した上で、各請求がいかなる範囲で認められるかについて論述する必要がある。抗弁の成否の検討のポイントは、以下のとおりである。

まず、消滅時効の抗弁については、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の時効期間は3年であり（民法第724条）、補償金請求権につき不法行為の規定が準用されていることから（特許法第65条第5項）、甲の損害賠償請求権（一部）及び補償金請求権（全部）について消滅時効が完成していることを論じることが求められる。なお、消滅時効の抗弁により損害賠償請求ができない期間に係る部分についても、不当利得返還請求権を行使できることを明示することが望まれる。

次に、**権利行使の制限**の抗弁（特許法第104条の3第1項）については、本件発明の特許の**無効理由**（特許法第29条違反）の存否について論じることが求められ、主として、本件論文がAによって各会員に交付されたこと及びその後乙がAからそのコピーを入手したことにより、本件発明が出願前に「**公然知られた発明**」（特許法第29条第1項第1号）となったかどうか、また、本件発明が出願前に「**頒布された刊行物に記載された発明**」（特許法第29条第1項第3号）に該当するかどうかについて論述する必要がある。その際には、Aが本件論文の内容について**守秘義務**を課した場合とそうでない場合とで差異が生じるかについて論述することが望まれる。

さらに、先使用の抗弁については、発明の実施である「**事業の準備**」（特許法第79条）の意義及び**先使用権の効力**の及ぶ範囲（最判昭和61年10月3日民集40巻6号1068頁〔ウォーキングビーム式加熱炉事件〕参照）の理解を問うものである。具体的には、製造販売されている現製品（携帯電話β）が出願前に製造された試作品（携帯電話α）の「**一部改良品**」である点の分析評価が重要であり、**試作品の製造及び現製品の設計図面の作成**をもって、試作品又は現製品につき「**事業の準備**」があったといえるかどうか、仮に試作品につき先使用権が成立するとした場合、その効力が現製品に及ぶかどうかといった点を論述する必要がある。権利行使の制限の抗弁及び先使用の抗弁の成否については、事実関係の分析評価を的確に行い、論理一貫した説得力ある論述がされていれば、結論はいずれでもよい。そして、上記抗弁のいずれかが成立するという立場をとれば、甲の各請求はいずれも認められず、一方で、いずれも成立しないという立場をとれば、甲の各請求は、消滅時効の抗弁により請求できない部分を除き、認められることとなる。