

## < 24年度 > 【出題の趣旨】〔第1問〕

設問1及び2は、方法の発明についての特許権を題材として間接侵害に関する問題点の理解を問うものであり、設問3は、方法の発明を実施できる装置が適法に市場に流通した場合において、方法の発明についての特許権の消尽の有無ないし黙示の許諾の成否、及び制限の可否についての考え方を問うものである。

設問1は、方法の発明を実施する機能を有する装置に対する特許法第101条第4号と第5号の適用の可否を問うものであり、間接侵害規定の基本的な理解と、各要件への丁寧な当てはめが求められる。本問では、まず、特許方法による充電機能以外に通常の充電機能を有する装置が問題となっていることから、同条第4号の「のみ」要件をどのように解釈し、適用するかを論じる必要がある。この点については、「のみ」要件について厳格な解釈を行う立場（例えば、東京地判昭和56年2月25日無体集13巻1号139頁、判時1007号72頁【交換レンズ】）と柔軟な解釈を行う立場（例えば、大阪地判平成12年10月24日判タ1081号241頁【製パン方法】）があるが、「のみ」要件該当性を否定した場合はもとより、肯定した場合であっても、更に同条第5号の適用を検討することが望ましい。同号の適用に当たっては、各要件についての解釈を簡潔に示しつつ、事案への丁寧な当てはめが求められる。

また、問題の装置は家庭内で使用する装置であって、当該発明は家庭内での実施が予定されている。さらに、一部は外国市場を指向した仕様で製造されているので、外国での実施が予定されている。これらの点に関し、B製品の製造・販売行為について、直接侵害が成立しない場合の間接侵害の成否を論じる必要がある。いずれの説でもよいが、従属説や独立説による場合にはその理由を説得的に論じる必要があり、通説とされる折衷説による場合には、直接侵害が否定される趣旨を踏まえた論述が求められる。

設問2は、方法の発明の間接侵害品の生産に用いる物に対して間接侵害規定を適用して差止請求をなし得るか否かという点について問うものである。同条第4号については間接の間接侵害の成立を否定した裁判例が存在するが（知財高判平成17年9月30日判時1904号47頁【ワープロソフト】）、この裁判例のように間接侵害規定を制限的に解釈すべきか否かについての見解を示し、これに沿った論述が求められる。

また、問いは「どのような請求をすることができるか」であるから、差止請求の可否とは別に、間接侵害者に間接侵害品の生産に用いる物を供給する行為について共同不法行為を理由とする損害賠償請求権が成立し得るか否か、及び成立するとした場合の損害賠償の範囲を検討することが望ましい。

設問3は、方法の発明を実施する機能を有する装置の製造・販売を許諾された者が適法に装置を市場に流通させた場合において、当該装置を購入した者が方法の発明を実施することの可否と、当該結論を導く理論的根拠の検討、及び装置の製造・販売の許諾に付された用途の制約が、当該装置を購入したDの実施の可否にどのような影響を与えるかについての考え方を問うものである。

物の発明と異なり、実施品の流通が観念できない方法の発明に対して消尽論を適用できるかを議論の出発点として見解を示し、適用を許容する場合にはいかなる要件を要するかについて論述する必要がある。ちなみに知財高判平成18年1月31日判時1922号30頁【インクタンク】においては、特許発明に係る方法の使用にのみ用いる物、又はその方法の使用に用いる物であってその発明による課題の解決に不可欠なものを譲渡した場合には譲受人がその方法を使用する行為に差止請求権等を行使することは許されないことが述べられている。

権利行使を制限する見解を採用する場合、その理由付けとしては消尽論や黙示の許諾といったものが

考えられようが，その上で，特許権者が用途制限を定めることの効果について，当該理由付けとの関係を考えることが必要となる。特に，取引の安全を重視して消尽論を採用した場合，特許権者が権利行使の範囲を任意に定め得るような例外を認めてよいかについては，慎重な考慮が求められよう。