

【第1問】（配点：50）

Yの従業員である甲と乙は、物質Aに物質b1を反応させて化合物Cを生産する方法（以下「方法1」という。）を職務発明として共同で発明した。甲と乙は、Yの職務発明規程に従って、方法1に関する職務発明の特許を受ける権利を、双方同意の上でYに譲渡したが、Yは特許出願をしなかった。しかし、Yは方法1の発明完成の報告を受けて、直ちに秘密裏に方法1の使用による化合物Cの製造を複数の国内工場で開始した。

その後、乙は、Yを退職してYと競合するXの従業員となり、Xでの研究開発に従事したところ、物質Aに物質b2を反応させて化合物Cを生産する方法（以下「方法2」という。）によると、方法1よりも顕著に高い収率で化合物Cを生産できることを発見した。そして、乙は、方法2のみならず方法1についても、自分の単独発明としてXに届け出て、両発明の特許を受ける権利をXに譲渡する旨をXと合意した。Xは、特許請求の範囲を「物質Aに物質Bを反応させて化合物Cを生産する方法」（以下「発明」という。）とした特許出願を、発明者を乙として行った。その後、Xは、方法1を使用して化合物Cの製造を開始した。なお、物質Bは物質b1と物質b2の両方を含む上位概念であり、明細書には方法1と方法2の実施例がいずれも記載されている。

一方、Xが発明の特許出願を行った1か月後、Yにおいても独自に方法2が開発され、直ちに、Yは方法1を使用していた国内工場の生産ラインのうちの一部につき、方法2を使用するように変更して化合物Cの製造を開始した。Yは、以来継続して方法1と方法2の両方法を使用して化合物Cの製造を行っている。

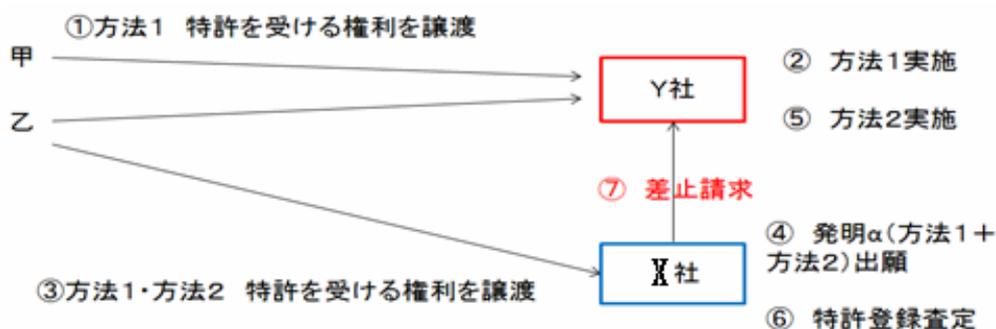
Xは、発明について特許査定を受けて設定登録を得た（以下、この特許を「本件特許」という。）ので、本件特許に基づき、Yに対し、化合物Cの製造行為の差止めを求めて提訴した。

以上の事実関係を前提として、以下の設問に答えよ。

〔設問〕

1. 本件特許に基づくXの差止請求に対し、方法1と方法2のそれぞれについて、Yはどのような抗弁を主張できるか論ぜよ。
2. 設問1で検討したYの抗弁のうち、方法2に関する抗弁に対して、Xはどのような再反論ができるか論ぜよ。
3. Yは、本件特許について、Xに対し特許権の移転請求を行うことができるか、その可否について論ぜよ。また、Yによる特許権の移転請求が認められた場合、Yは本件特許に基づいてXに対し方法1の使用の差止めを請求できるかについても論ぜよ。

（法務省HPから引用 <http://www.moj.go.jp/content/000111060.pdf>）



1 第1 設問1

2 1 方法1と特許無効の抗弁(104条の3第1項)

3 方法1に係る発明は,甲乙共同で行った職務発明である。その特許を受ける権利は,  
4 甲乙双方同意の上でYに譲渡された結果, Yに帰属している。

5 一方,乙は, Xに対しても,方法1に係る発明の特許を受ける権利を二重に譲渡し  
6 ているが,これは,共有者甲の同意を欠き 権利移転効が認められない(33条3項)。

7 したがって, Yは,上記方法1をも含む発明に係る特許が「特許を受ける権利を  
8 有しない者の特許出願に対してされた」(123条1項6号,冒認出願)にあたると  
9 して,104条の3第1項に基づき,特許無効の抗弁を主張することができる。

10 2 方法1,方法2と先使用による通常実施権の抗弁(79条)

11 (1) Yは, Xによる発明の特許出願前に,方法1の使用による化合物Cの製造を秘  
12 密裏ではあるが複数の国内工場で行っており,「特許出願の際に現に日本国内におい  
13 てその発明の実施である事業をしている者」に該当する。

14 (2) もっとも,本件は,特許発明と先使用権者の発明とがともに甲及び乙による発明  
15 であり,同一系統のもの(冒認出願)であるから, Yが「特許出願に係る発明の内容  
16 を知らないでその発明をした者から知得して」にあたるか問題となる。

17 この点について, Yの立場からは, 69条の趣旨(発明への労力や資本投下に鑑  
18 み,特許出願に遅れたものでも公平の観点から通常実施権を与える)は冒認出願事例  
19 にも妥当すること, 冒認出願事例では,特許無効の抗弁も認められるが,両者は,  
20 要件や立証の容易性も異なるので,先使用権を認めることにも実益があることを理由  
21 に,同要件を充足する旨主張することとなる。

22 (3) 方法1は, Yにおける実施形式そのものなので問題はないが,方法2については,  
23 「発明及び事業の目的の範囲内」といえるか問題となる。

設問1においては,答  
案バランス・実践的な答  
案という意味で,方法1  
と方法2を分けて論じ,  
方法2において,先使用  
権は発明の同一性を欠く  
こと等を理由に,職務発  
明の場合の通常実施権に  
ついては発明への寄与が  
存在しないこと等を理由  
にいずれも主張できない  
という結論でもよいと考  
えられる。  
本答案は, Y社の立場  
をベースに考え得る主張  
を記載している。

中山説を参考にした。  
69条の文言を重視する  
立場から,先使用権を主  
張できないとの結論でも  
よいだろう。  
【必読文献】  
高林199頁以下  
中山457頁以下

1 この点について、Yの立場からは、「発明…の範囲内」とは、現に実施していた形  
 2 式に限定されるものではなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内にお  
 3 いて変更した実施形式も含むという最高裁判例の見解（ウォーキングビーム事件 発  
 4 明思想説）を押し進め、方法1と方法2は、同一の特許請求の範囲における構成要件  
 5 を充足する点で一致するから発明の同一性が認められる旨主張することとなる。

6 (4) 以上から、Yは、方法1及び方法2のいずれについても先使用による通常実施権  
 7 の抗弁を主張できる。

8 3 方法1、方法2と職務発明の場合の通常実施権（35条1項）の抗弁

9 (1) 方法1に係る発明は、甲乙が共同で行った「職務発明」にあたるので、Yは、職  
 10 務発明の場合の通常実施権を抗弁として主張できる。

11 (2) これに対し、発明の特許出願は、特許を受ける権利がないXによる出願であり、  
 12 「特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたとき」にあたるか  
 13 問題となる。

14 この点について、Yの立場からは、有効性は措くとして、外観上は乙からXに特  
 15 許を受ける権利の譲渡がなされていること、35条1項の趣旨（使用者等の発明へ  
 16 の物的・人的支援に対するインセンティブを保護する点）が妥当すること、要件・  
 17 立証の程度が異なる以上、特許無効の抗弁等とは別に認める実益があることを理由に、  
 18 同要件を充足する旨主張することとなる。

19 したがって、Yとしては、「発明について特許を受けたときは、その特許権につい  
 20 て通常実施権を有する」として35条1項が実施権の範囲に限定を設けていないこと  
 21 から、方法2についても通常実施権は及ぶ旨主張することとなる。

22 (3) 以上から、Yは、方法1、方法2のいずれについても35条1項に基づき職務発  
 23 明の場合の通常実施権の抗弁を主張することができる。

最高裁判例の射程のと  
 らえ方として、構成要件  
 の範囲内における実施態  
 様の変更をもってすべか  
 らく先使用権の範囲とす  
 ることについては、反対  
 説が多い。  
 本答案では、設問2で  
 反対の立場を記載してい  
 るが、設問1の段階で、  
 反対の立場をベースに方  
 法2については、先使用  
 権否定との結論でも良い  
 だろう。  
 【必読文献】  
 中山461頁以下  
 高林200頁以下  
 百選78事件

1 第2 設問2

2 1 特許無効の抗弁に対する再反論 - 訂正の再抗弁

3 発明 は ,方法 1 を含む点で冒認の無効理由を有するものであるから ,Xとしては ,  
 4 特許無効の抗弁に対し ,特許請求の範囲を方法 2 に限定し「物質 A に物質 b 2 を反応  
 5 させて化合物 C を生産する方法」に訂正するとの訂正審判請求若しくは訂正請求をし  
 6 たこと又はその予定を主張し ,訂正の再抗弁を主張することができる。

7 2 先使用による通常実施権の抗弁に対する再反論

8 (1) 「特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して」の要件  
 9 について ,Xは ,その文言から ,別系統の発明(二重発明)であることが必要であり ,  
 10 冒認出願である本件は同要件を充足しない旨再反論することができる。

11 (2) 方法 2 が「発明及び事業の目的の範囲内」といえるかについて ,Xは ,発明思想  
 12 説を前提としても ,方法 2 は ,方法 1 よりも顕著に高い収率で化合物 C を生産できる  
 13 ものであり ,別個の技術思想であるから発明の同一性を欠き ,通常実施権の効力は及  
 14 ばない旨再反論することができる。

15 3 職務発明の場合の通常実施権 ( 3 5 条 1 項 ) の抗弁に対する再反論

16 (1) 「特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたとき」の要件  
 17 について ,Xは ,乙の甲に対する特許を受ける権利の譲渡は甲の同意がないため権利  
 18 帰属効がなく ,発明 に係る特許権は同要件を充足しない旨再反論することができる。

19 (2) また ,方法 2 は ,職務発明たる方法 1 とは別個の技術思想なので , 3 5 条 1 項の  
 20 趣旨は妥当せず ,通常実施権の効力は及ばない旨再反論することができる。

訂正要件を個別にあて  
 はめれば加点事由か。  
 なお ,予定の主張だけで  
 は ,再抗弁を認めないのが  
 裁判例・実務であるが ,最  
 近では ,平成24年改正で  
 訂正請求の機会が限定さ  
 れたこととの関係で異論  
 も出ている。  
 【必読文献】  
 中山2441頁以下  
 高林2444頁以下  
 高部199頁以下

先使用と職務発明は ,  
 省略可能 ,

21 第3 設問3

22 1 設問前段について

23 発明 に係る特許は , 1 2 3 条 1 項 6 号の無効理由 ( 冒認出願 ) を有しており ,方

1 法1について、特許を受ける権利を有するYは、74条1項所定の特許移転登録請求  
 2 の要件を充足している。もっとも、Yが特許を受ける権利を有しているのは、方法1  
 3 に係る発明であるところ、発明 は、方法1及び方法2のいずれも含む内容となつて  
 4 おり、Yが移転登録請求できる範囲が問題となる。

5 この点、発明 はYが特許を受ける権利を有さない方法2も含むため、Yは、発明  
 6 に係る特許権全ての移転登録請求をすることはできない。また、現行法では、特許  
 7 権の移転の特例として権利を分割する手続がなく、Yは、方法1のみを分割して移転  
 8 登録請求することもできない。

9 特許法施行規則40条は、「自己が有すると認める特許を受ける権利の持分に応じ  
 10 て」としており、結局のところ、発明 のうち方法1の貢献度によってYの持分、通  
 11 常は民法250条から2分の1を移転登録請求できるに留まると解される。

12 したがって、Yは、発明 に係る特許権の上記持分につき、移転登録請求をするこ  
 13 とができる。

14 2 設問後段について

15 上記のとおり、Yが移転登録請求できるのは発明 に係る特許権の持分であり、本  
 16 件特許権は、XとYの共有となる。特許権の共有者は、他の共有者の同意を得ないで  
 17 特許発明を実施できる（73条2項）。

18 したがって、Yは、Xに対し、方法1の使用の差止めを請求できない。

19 なお、仮に、本件特許権の全部の移転登録請求が認められ又は方法1についてのみ  
 20 分割して移転登録請求が認められるとの見解を採用しても、Xにおいて、冒認出願で  
 21 あることを知らないで方法1を使用していた場合には、79条の2第1項所定の通常  
 22 実施権が認められるので、Yは、Xに対し、方法1の使用の差止めを請求できない。

23 以上

74条1項の要件を  
 充足すること、設問後  
 段とのバランスを考え  
 ると、移転登録請求否  
 定説は採用しづらい。  
 改正直後でもあり、  
 結論の当否は問われな  
 いと考えるが、移転  
 登録全部肯定説、方  
 法1のみ分割移転説、  
 持分のみ移転登録説  
 が考え得る。  
 【参考文献】  
 百選23事件

ここは、加点事由である  
 う。