

## 〔第1問〕（配点：50）

食品加工会社Xは、特許請求の範囲に「工程aと工程bを含むことを特徴とする食品中の成分P含有量の測定方法」（以下「本件発明」という。）と記載された特許権（以下「本件特許権」という。）を有している。成分Pは、一般に健康に良いとされ、従来、食品中の成分P含有量の測定方法としては、工程aのみを含むものが広く使用されていたが、本件発明は、工程bの追加により全体の測定時間を顕著に短縮させたものである。また、本件発明は、Xの研究開発部門に所属していた甲がXにおける勤務時間中にXの施設においてXの資材を用いて完成させたものであり、本件発明完成時点のXの職務発明規程には、職務発明について、その発明が完成した時にXが特許を受ける権利を取得する旨が定められていた。

Xが本件特許権に係る特許出願（以下「本件出願」という。）をした後、甲は、Xを退職し、食品加工、測定機器の製造販売等を業とする会社Yに転職した。その後、Yは、加工食品の製造工程に、本件発明の技術的範囲に属する測定方法（以下「Y方法」という。）を使用して成分P含有量を測定する工程を組み込み、測定の結果、成分P含有量が基準値以上であることを確認した加工食品のみを成分P含有量の豊富な食品である旨を表示して販売している（以下、Y方法による測定を経てYが販売している加工食品を「Y製品」という。）。

以上の事実関係を前提として、以下の設問に答えなさい。なお、各問はそれぞれ独立したものであり、相互に関係はないものとする。

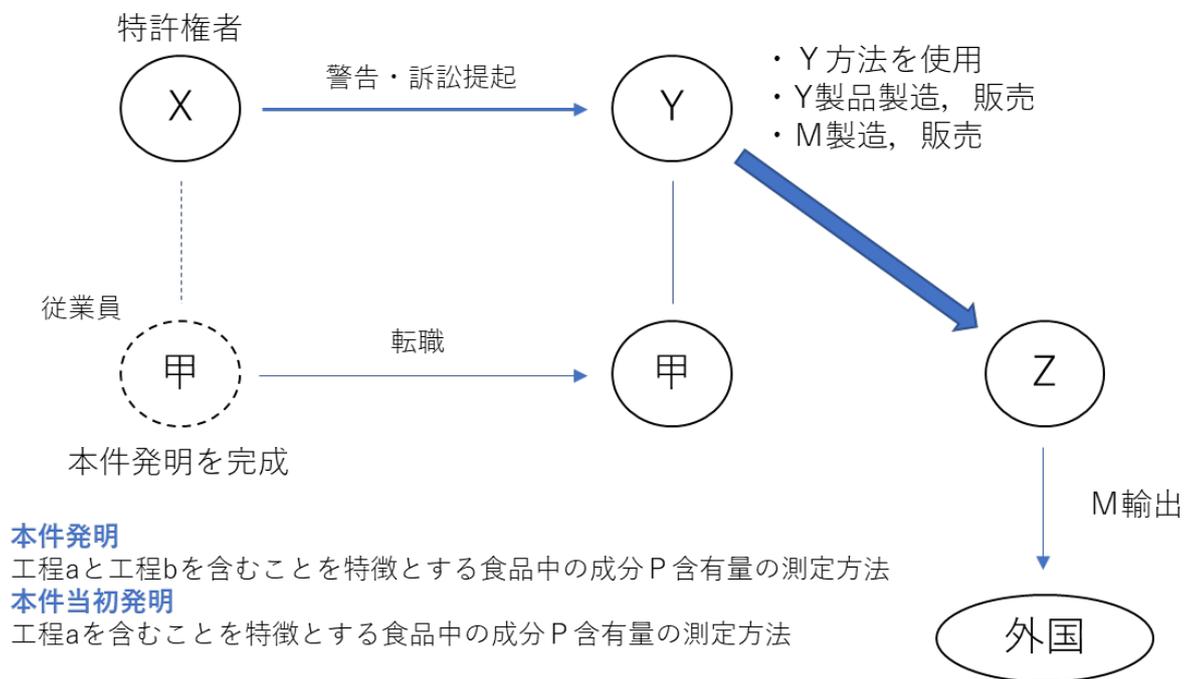
## 〔設問〕

1. Yは、Xから特許権侵害の警告を受けたため、本件発明の完成の経緯を甲に確認したところ、甲は、上司に反対された研究を甲独自の判断で進める中で本件発明を完成させたのであるから、本件発明の完成はXから期待されておらず、甲が特許を受ける権利を有していると説明した。
 

そのため、Yは、Y方法の使用を続けたところ、Xは、Yに対して、本件特許権に基づき、Y製品の製造販売の差止め及びY製品の廃棄を求める訴訟を提起した。X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. 本件出願の特許請求の範囲には、出願当初、「工程aを含むことを特徴とする食品中の成分P含有量の測定方法」（以下「本件当初発明」という。）と記載されており、Xは、本件出願の出願公開後に本件当初発明の内容を記載した書面を提示してYに警告をした。しかし、本件出願前から工程aのみを含む食品中の成分P含有量の測定方法が広く使用されていたことを知るYは、Y方法の使用を続けた。
  - (1) 仮にXが本件当初発明について特許権の設定登録を受け、Yに対して出願公開の効果としての補償金の支払を請求した場合、Yは、どのように反論すべきか。
  - (2) 特許請求の範囲に本件当初発明が記載された本件出願について拒絶理由通知を受けたXは、特許請求の範囲を本件発明のとおり補正したが、補正後にYに対して再度の警告をしなかった。その後、Xは、本件特許権の設定登録を受け、Yに対して出願公開の効果としての補償金の支払を求める訴訟を提起した。X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。
3. Yは、本件発明の実施にのみ用いられる測定機器Mを製造し、それら全てを貿易会社Zに国内で販売している。Zは、それら全てを外国に輸出している。Xは、Yに対して、本件特許権に基づき、Mの製造及び販売の差止めを請求することができるか。

説例もそれほど複雑ではなく、判例百選で大部分（設問「2.②」は除いて）がカバーでき、過去問でも多くの論点が出ており、比較的素直な出題であったと思われる（小松）。

（法務省HPより引用 <http://www.moj.go.jp/content/001293669.pdf>）



1 設問1

2 第1 特許無効の抗弁

3 1 Yとしては、甲による本件発明の完成はXから期待されていなかったのであるから、  
4 「現在又は過去の職務に属する発明」（特許法（以下「法」という。）35条1項）にあ  
5 たらず、本件発明にかかる特許を受ける権利はXにはなかったとして、特許無効の抗弁  
6 を主張することが考えられる（法104条の3、123条1項6号）。

7 2 妥当性 一職務該当性

8 本件発明が、「現在又は過去の職務に属する発明」であるといえるかが問題となる。

9 職務該当性は、職務命令のほか、従業者の地位、給与、職種及びその発明完成過程へ  
10 の使用者の関与の程度等の諸般の事情から、当該従業者が当該発明を完成させることが  
11 一般的に予定ないし期待されているかにより判断すべきである。

12 甲は、食品加工会社たるXの研究開発部門の従業員であり、本件発明は食品中の成分  
13 含有量の測定方法に関するものでXの業務に関連する発明である。また、甲は、Xにお  
14 ける勤務時間中に、Xの施設内において、Xの設備を用いて本件発明に関する研究を進  
15 めていたことをも考え併せると、たとえ本件発明に関する研究が上司に反対されたもの  
16 であったとしても、職務命令の有無を重視すべきではなく、実質的には、甲において本  
17 件発明を完成させることが一般的に予定ないし期待されていたといえることができる。

18 よって、本件発明は「現在又は過去の職務に属する発明」にあたるから、Xの職務発  
19 明規程に従い、特許を受ける権利はXが原始的に有していたといえる（法35条3項）。

20 よって、Yの反論は妥当ではなく、認められない。

21 第2 実施行為の不存在

22 1 本件発明は方法の発明であるところ、Y製品の製造及び販売は当該方法の使用行為で  
23 はないため、本件発明の実施（法2条3項2号）にあたらないとの反論が考えられる。

【過去問】職務発明：

H21

特許・実務新案の法律相  
談【第3版】143頁以  
下（小松執筆）参照

中山「特許法 第三版」

60頁

東京地裁H14・9・  
19中間判決判時18  
02号30頁【青色発  
光ダイオード事件中間  
判決】（百選（第4  
版）64頁）

2 妥当性 一方法の発明と物を生産する方法の発明の区別

本件発明が物を生産する方法の発明である場合には、Y製品の製造及び販売も本件発明の実施にあたるが（法2条3項3号）、本件発明の特許請求の範囲が、単に「食品中の成分P含有量の測定方法」とするものである以上、たとえY製品の製造工程にY方法が組み込まれていたとしても、本件発明が方法の発明にすぎないことは明らかである。

したがって、Y製品の製造および販売は、本件発明の実施にあらず、Xは、Y方法の使用の差止めを請求できるとどまる。また、差止請求が可能である範囲を超えるY製品の廃棄請求は、「侵害の予防に必要な行為」（法100条2項）にあたらないから、Y製品の廃棄を請求することはできない。

よって、Yの反論は妥当である。

設問2（1） 特許無効の抗弁一新規性欠如

Yとしては、本件当初発明にかかる測定方法は、本件出願前から広く使用されていた、すなわち公然と実施されていたのであり、「公然実施をされた発明」として新規性を欠き、無効にされるべきものであるから、これに基づく補償金請求権を行使できないとの反論をすべきである（法65条6項、104条の3第1項、123条1項2号、29条1項2号）。

設問2（2）

第1 考えられるYの反論

Yとしては、本件出願の特許請求の範囲の補正後に再度の「警告」がなされておらず、Y方法が「出願公開がされた特許出願に係る発明であること」をYは知らなかったのがあるから、Xの請求は法65条1項所定の要件をみたさないとの反論が考えられる。

第2 妥当性 一補償金請求における再度の警告の要否

- 1 本件出願の特許請求の範囲の補正後に、再度の警告が必要となるかが問題となる。
- 2 法65条1項が補償金請求に先立つ警告を要求している趣旨は、補償金請求を受け

最判平成11年7月1  
6日民集53巻6号9  
57【生理活性物質測  
定法事件】（百選（第  
4版）114頁、16  
2頁）

【過去問】新規性：  
H19、H27

最判S63・7・19民  
集42巻6号489頁  
(実用新案の事案),  
知財高判H22・5・2  
7平成21年(ネ)第1  
0006号等。

る第三者の不意打ちを防止することにある。

ここで、補正が特許請求の範囲の減縮に限られるものである以上（法17条の2第3項）、補正によってはじめて発明の技術的範囲に属するようになるといった事態は通常考えられない。したがって、警告後に補正がなされたとしても第三者に対し不意打ちを与えることにはならないから、特段の事情がない限り、補正後に再度の警告をする必要はないと解すべきである。

3 よって、本件でも、特段の事情がない限り、補正後の再度の警告は不要となる。

ところで、Yは、本件出願前から工程aのみを含む食品中の成分P含有量の測定方法が広く使用されていたことを知っていたという事情がある。しかし、その測定方法自体が公用であったとしても、一般的に、特許請求の範囲を限定する補正をすることにより拒絶理由を回避し特許査定を受けることはあり得ることであるから、Yが公用の事実を知っていたとしても何ら不意打ちとはならないものと考えられる。

また、本件において他に再度の警告が必要となるような特段の事情は認められないから、補正後の再度の警告は不要であったといえる。

よって、Xが、出願公開後に本件当初発明の内容を記載した書面をYに提示して「警告」をしていることをもって、法65条1項の要件は充足されているといえるから、Yの反論は妥当でなく、認められない。

### 設問3

#### 第1 特許権に基づく差止請求

本件発明は方法の発明であるところ、Y方法を用いていないMの製造及び販売行為は本件発明の実施にはあたらない（法2条3項2号）。

#### 第2 間接侵害の成否

そこで、間接侵害（法101条4号）の成否を検討する。

1 Mは、本件発明の実施にのみ用いられる測定機器であるから、Mの使用によって本件  
2 発明の実施がされるといえるところ、Yの唯一のM販売先であるZは、間接侵害の対象  
3 品Mを日本国内においてYから購入しているが、その全てを外国に輸出しているため、  
4 本件発明の実施がされるのは外国においてのみ、ということになる。

5 ところで、特許権の効力は、日本国内にのみ及び、外国における実施行為には及ばな  
6 いから（属地主義）、外国で本件発明が実施されたとしても、直接侵害は成立しない。

7 このような場合に間接侵害が成立するか否かについては、独立説と従属説の対立があ  
8 るが、いずれもその考え方を貫徹すると不合理な結論となるおそれがあるため、直接侵  
9 害が成立しない場合であっても、当該場面において法が直接侵害を認めないとした趣旨  
10 を鑑みて、個別具体的に間接侵害の成否を判断すべきである（個別説）。

11 本件において、Yは、Mの全てをZに販売し、Zは、それらを全て外国に輸出してい  
12 る。この場合に間接侵害の成立を認めてしまうと、事実上国外にまで本件特許権の効力  
13 が及ぶことになり、本来、本件特許権によっておよそ享受し得ないはずの、外国での実  
14 施による市場機会の獲得という利益まで享受し得ることになり、不当に本件特許権の効  
15 力を拡張することになる。とすれば、本件のような場合において間接侵害の成立を認め  
16 ることは、属地主義を前提とする法の趣旨に反することになる。

17 したがって、Mの製造及び販売行為について間接侵害の成立を認めるべきではない。

18 よって、Xは、Yに対して、本件特許権に基づき、Mの製造及び販売の差止めを請求  
19 することはできない。 以 上

高林「標準特許法 第4  
版」100頁

【過去問】間接侵害と  
直接侵害の関係：H2  
4, H29

中山432頁以下  
高林171頁以下

大阪地判H12・1  
0・24判タ1081  
号241頁【製パン器  
事件】（百選（第4  
版）146頁）