

〔第1問〕（配点：50）

医療機器メーカーX社は、カプセル内視鏡Lを開発した。カプセル内視鏡とは、小型カメラ、ライト、モーターなどを内蔵したカプセル状の内視鏡であり、患者が飲み込むと消化器官の内部を順次撮影し、画像を体外に送信した後、肛門から自然排出されるものである。光ファイバーなどで体外とつながれた従来の内視鏡（いわゆる胃カメラなど）よりも患者への負担が少なく、これまで経口挿入が困難であった小腸も容易に撮影できるという利点がある。

以上の事実関係を前提として、以下の設問1ないし3に答えなさい。なお、設問1ないし3及び設問1の(1)と(2)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. Xは、カプセル内視鏡Lの発明について、社内の職務発明規程に基づき特許を受ける権利を原始取得した上で特許出願をし、さらに査定前に同権利をY社に有償で譲渡した。Yは、特許を受ける権利を譲り受けてから、補正や出願の変更をしていない。

(1) Yが査定を受ける前に、XからYへの上記譲渡契約は、Yによる代金の不払により、債務不履行を理由に解除された。特許庁がまだ査定をしていない段階で、Xは、どのような手段でYから特許出願人としての地位を回復することができるか。

(2) Yに対して特許権が付与された後に、Yは更にZ社に特許権を譲渡した。その後、ZがLを製造販売して利益を得ていたところ、XからYへの特許を受ける権利の譲渡契約は、Yによる代金の不払により、債務不履行を理由に解除された。ここで、Zは、Yから特許権を譲り受ける時点で、YのXに対する債務不履行の事実について善意であった。Xは、Zに対して、訴訟上どのような請求が可能か。異なる見解にも留意しつつ論じなさい。

2. Xは、さらに、カプセル内視鏡Lを用いて小腸の疾病 α の発症の有無を診断する方法Mを開発した。この診断方法Mを用いると、疾病 α の発症を20%の確率で発見できるが、疾病 α の初期徴候は患者によって多様であるため、残る80%についてはなお発見できない。また、診断方法Mを用いると、下痢などの副作用が必ず生じることも分かっている。

この診断方法Mは、特許法上、「発明」に当たるか。また、当該方法は、特許法上、「産業上利用することができる」ものに当たるか。

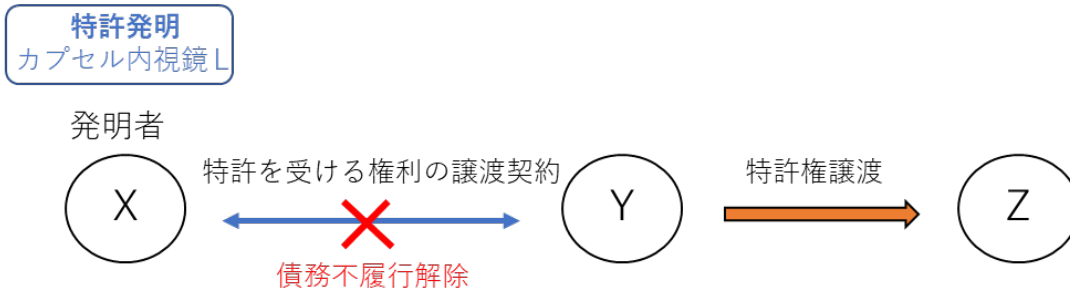
3. Xは、カプセル内視鏡Lを製造販売しているところ、このLには、撮影した消化器官内部の画像を効率よく逐次に体外へ送信する部品が内蔵されている。また、この部品には、通信機器メーカーW社が特許権Pを有するデータ送信装置の発明が用いられている。

ここで、Lは、医療機器における通信システムQの普及を目的とした日本の民間標準化団体Rが策定した通信規格Sに準拠した製品である。また、Wは、Rの会員として、Rの知的財産権ポリシーに従い、Rに対して、特許権Pが通信規格Sの必須特許である旨を通知するとともに、Pについて「公正、合理的、かつ非差別的な条件」（本件条件）で取消不能なライセンスを誰にでも許諾する用意がある旨の宣言（本件宣言）をしていた。

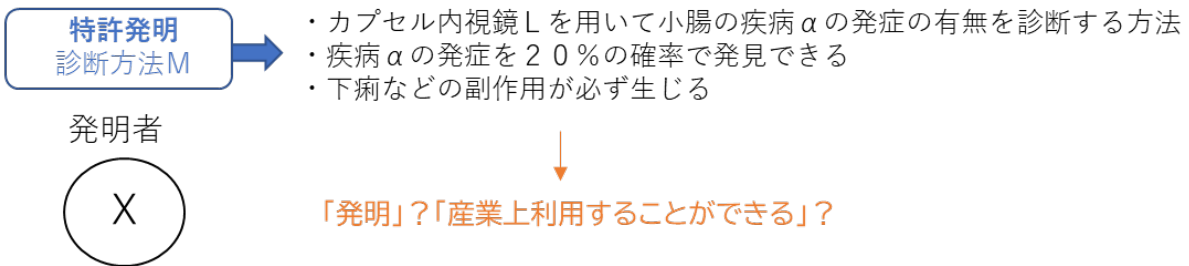
Wは、Xに対して、特許権Pに基づき、Lの製造販売の差止めと損害賠償をそれぞれ請求することができるか。

（法務省HPより引用 <http://www.moj.go.jp/content/001326059.pdf>）

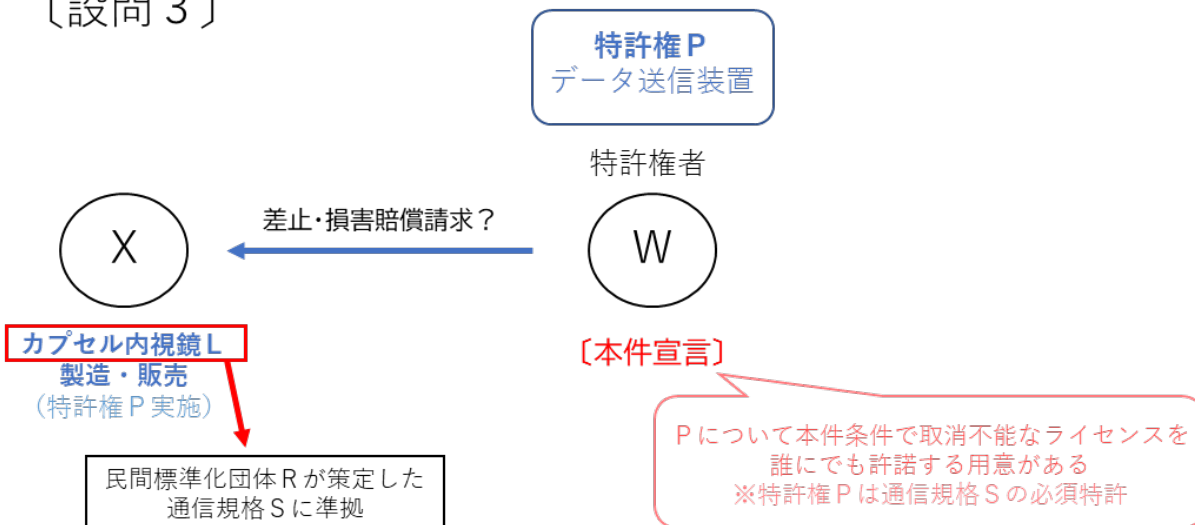
〔設問1〕



〔設問2〕



〔設問3〕



1 設問1

2 第1 小問1について

3 Yが、特許庁長官に対し、特許を受ける権利の承継を受けた旨の届出をしていた場合
4 には、XからYへの承継の効力が生じる（特許法（以下「法」という。）34条4項）。

5 したがって、Xとしては、解除の遡及効により、Yからさらに同権利の承継を受けた
6 者として同届出を提出することで、特許出願人としての地位を回復することができる。

7 なお、届出の際は、権利の承継を証明する書面を提出する必要がある（特許法施行規
8 則5条1項）、Yの協力が得られない場合には、Xが特許を受ける権利を有することの
9 確認判決を得て、当該書面として提出することで、単独で名義変更することができる。

なお、実務上は、「出
願人名義変更届」と
いいます。

中山「特許法 第四
版」360頁、37
1頁、372頁

10 第2 小問2について

11 1 Xとしては、特許を受ける権利の譲渡契約が解除されたため、当該契約の効力は遡及
12 的に失われるから、Yによる出願は、法123条6号に違反する冒認出願にあたるとし
13 て、Zに対し、法74条1項に基づき特許権の移転請求をすることが考えられる。

14 もっとも、Zは、XY間譲渡契約との関係では善意の第三者にあたるどころ、善意の
15 第三者に対する特許権移転請求が認められるかが、その適用条文との関係で問題となる。

16 2 一般法としての解除規定である民法545条1項但書が適用されるとすれば、契約解
17 除によって第三者を害することはできないから、当該第三者に対して、契約解除を理由
18 とする特許権の移転請求も認められないことになる。

19 他方、法79条の2は、法74条1項に基づく移転請求による「移転の登録」の際に、
20 特許権を有していた善意の第三者に通常実施権を認めるという規定であり、善意の第三
21 者に対しても移転請求が可能であることを前提としているものとも考えられる。

22 ここで、特許法は民法の特別法的存在であり優先適用されるとして、法79条の2が
23 前提としているところに基づき、善意の第三者に対する移転請求が認められるとの見解

も考えられる。

しかしながら、特別法が優先して適用されるのは、特別法が一般法に抵触する場合であるところ、法79条の2は、善意の第三者に通常実施権を認める旨を規定するのみであり、解除における第三者を保護するという民法545条1項但書の規定と抵触するような性質の規定ではないものといえる。

したがって、かかる場合には民法545条1項但書が適用されると解すべきである。

3 よって、善意の第三者Zは同条によって保護されるから、Xは、Zに対し、訴訟上において特許権の移転請求をすることはできない。

設問2

第1 「発明」該当性について

1 発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう（法2条1項）。「自然法則を利用した技術的思想」といえるためには、当業者がそれを反復実施することにより同一効果を得られるという反復可能性が必要であるとされている。

ここで、診断方法Mは、「疾病αの発症の有無を診断する方法」であるところ、疾病αの発症の発見率は20%にとどまっており、かような低確率の診断方法であっても、反復可能性が認められるかが問題となる。

2 反復可能性につき高い再現率を要求すると、産業発達に不可欠な、複雑かつ未知の技術分野のものほど発明として保護することが困難となり、発明を奨励し産業の発達に寄与するという特許法の目的（法1条）に反することとなる。

したがって、ここでの反復可能性とは、当業者が再現可能であれば足り、その再現確立が高いことまでもが要求されるものではないと解すべきである。

3 診断方法Mは、疾病αの発症を20%の確率で発見できるということであるから、当業者が診断方法Mを用いた場合に、疾病αの発症を発見することは再現可能であるとい

中山「特許法 第四版」366頁, 367頁

中山「特許法 第四版」106頁, 107頁

最判H12・2・29民集54巻2号709頁

黄桃の育種増殖法事件(百選(第5版)【53】)

えるため、反復可能性が認められ、発明として完成しており、「発明」にあたる。

第2 「産業上利用することができる」(法29条1項柱書)か否かについて

1 副作用がある点について

診断方法Mには、下痢などの副作用が必ず生じるものとされている。

しかしながら、診断方法Mは疾病 α の発症を発見するという点に技術的意義を有しており、その発見が可能である以上、安全性が十分でないことのみを理由として特許性を否定すべきではない。また、かような発明にも特許性を認め、その技術を公開することで、安全性の問題を克服する新たな発明の促進を図ることができ、発明の奨励による産業発達への寄与という特許法の目的(1条)に適うというべきである。

したがって、副作用があるという点は、診断方法Mが「産業上利用することができる」といえるか否かに影響を与えるものではない。

2 医療行為である点について

(1) 診断方法Mは、「人間を診断する方法」に関する発明であるとして、医療行為にあたる点、医療行為が「産業」にあたるかが問題となる。

(2) 特許法は、「産業」に何が含まれるかにつき何ら規定はしていない。

仮に医療行為に特許性が認められるとすれば、医師としては、治療や診断を行うに際し、常に特許侵害の有無を意識しなければならないこととなり、萎縮が生じかねない。

そして、特許法は、かような事態を阻止する措置を何ら講じていない以上、医療行為に特許性を認めることを予定していないものと解さざるを得ない。

もっとも、医療行為であっても、治療や診断の前提となる資料を収集する方法にとどまるなど、医師による治療や判断そのものでない場合には、上記不都合は生じ得ない。

したがって、医療行為のうち、医師による治療や判断行為そのものに限り、「産業」に含まれないものと解すべきである。

中山「特許法 第四版」123頁

東京高判H14・4・11判時1828号99頁

外科手術を再生可能に光学的に表示するための方法及び装置事件(百選(第5版)【57】)

中山「特許法 第四版」124頁-128頁

高林「標準 特許法 第7版」45頁-48頁

(3) 診断方法Mは、カプセル内視鏡Lを用いて診断の前提となる資料を収集する方法にと
どまらず、その先の医師による診断行為をもその内容とするものと考えられる。
したがって、診断方法Mは「産業」に含まれないというべきであるから、「産業上利
用することができる」ものに当たらない。

設問3

第1 差止請求

カプセル内視鏡Lは、特許権Pに係るデータ送信装置の発明が用いられているのであ
るから、その製造販売は、Pの「実施」(法2条3項1号)にあたる。

もともと、カプセル内視鏡Lは通信規格Sに準拠しており、Pは通信規格Sの必須特
許であるところ、Pの特許権者Wにより本件宣言(FRAND宣言)がなされている。

ここで、FRAND宣言によってライセンス契約が成立するものではないが、FRA
ND条件によるライセンス契約を締結する意思のある者に対しては、必須宣言特許によ
る差止請求権の行使は権利濫用(民法1条3項)に該当し許されないと解すべきである。

したがって、Xが同条件によるライセンスを受ける誠実な意思を有する者である旨を
主張・立証した場合には、Wによる差止請求は権利の濫用として認められない。

第2 損害賠償請求

特許権者は、FRAND条件でのライセンスを付与する旨の宣言をしている以上、相
手方がライセンス契約を締結する意思がないなどの特段の事情がない限り、原則として
同条件でのライセンス料相当額の範囲内でのみ請求できるものと解すべきである。

したがって、Wの損害賠償請求は、Wが、上記の特段の事情を主張・立証しない限り、
本件条件でのライセンス料相当額の範囲内でのみ認められうるにすぎない。

以 上

知財高判H26・
5・16

アップル対サムス
ン事件(百選(第5
版【30】)