

〔第1問〕（配点：50）

精米業者であるXは、「成分Aを多く含む精白米及びその製造方法」との名称の発明（以下「X発明」という。）について特許権（以下「X特許権」という。）を保有している。X特許権に係る特許請求の範囲は2つの請求項からなり、請求項1には「玄米粒の第1層から第4層までを精米機によって除去した後、第5層の85～95パーセントが残るように同層の表層側の部分を削り取ることにより製造される米」と記載されている（本問において、玄米粒は表皮から中心部に向かって、第1層（表皮）から第6層までの6つの層で構成されるものとする。）。請求項2記載の発明は、第5層の表層側の部分を削り取る具体的な工程（以下「工程α」という。）を含むことを特徴とする、請求項1記載の米を製造する方法についての発明である（以下、請求項1記載の発明を「X発明1」、請求項2記載の発明を「X発明2」といい、X発明1に係るX特許権を「X特許権1」、X発明2に係るX特許権を「X特許権2」という。）。

X発明の出願に関連する事情は次のとおりである。従来の精白米は、玄米粒の第1層から第5層までを除去し、第6層のみを残す方法で精米されていた。X発明の発明者は、第5層の表層付近部分に米の味を悪くする成分Bが多く含まれる一方で、第5層のそれ以外の部分には米の味を良くする成分Aが多く含まれていることを見出し、この層の85～95パーセントが残るように表層側の部分を削り取る方法を開発した。この方法が工程αである。また、このようにして製造された米は従来の精白米よりも多くの成分Aを含んでおり、このような米自体が新規であると調査の上判断したXは、この米についても特許権を取得することとし、これを請求項1に記載する発明とした。実際に、第5層の表層側の部分を除いた同層の残り85～95パーセントの部分と第6層の2つの層のみから構成される米は、X発明の出願時点においてX以外の者によって製造も販売もされたことはなく、公表された刊行物等に記載されたこともなかった。

精米業者であるYは、第5層の表層側の部分を除いた同層の残り90パーセントの部分と第6層の2つの層のみから構成される米（以下「Y商品」という。）を製造し、販売している。

XはYに対し、YによるY商品の製造・販売がX特許権を侵害するとして、差止めを求めて訴訟を提起した。

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、各設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。

1. XはY商品を購入し分析をした上で、訴訟において、①X特許権1に関しY商品の構造について、②X特許権2に関しY商品の製造方法について、それぞれ具体的に主張した。
 - (1) Xの前記①の主張に対して、Yが単に否認するのみで具体的な主張をしない場合、Yのこのような態度は特許法上Yに課されている義務を果たすものといえるか、簡潔に説明しなさい。
 - (2) Xの前記主張に対して、Yが、前記①の主張に対しては、X主張のとおりであると認める一方で、前記②の主張に対しては、単に否認するのみで具体的な主張をしない場合、Xは、X特許権2に関し、特許法上どのような主張をすることが考えられるか、簡潔に説明しなさい。

2. Y商品は、玄米粒の第1層から第4層までを精米機により除去した後に、特殊な液体に浸すことで第5層の表層側の部分を溶かす方法によって製造されている。
- (1) Y商品がX発明1の技術的範囲に属するか否かについて論じなさい。
- (2) YはX特許権1に関して、特許法第104条の3第1項の抗弁を主張している。この抗弁の具体的内容としては、どのようなものが考えられるか、論じなさい。また、この抗弁に対して、Xはどのような主張をすべきか、論じなさい。
3. Xは、X発明が出願された日の2日前にX発明2の方法により製造した米を袋詰めにしたもの(以下「X商品」という。)を大量に近隣のスーパーに出荷した。X商品は、その出荷の翌日には同スーパーの店頭で販売されたが、X発明の出願時点において1袋も売れていなかった。このとき、X特許権1及びX特許権2に関して、Yはそれぞれどのような主張をすべきか。その主張の妥当性についても、Xからの反論に留意しつつ論じなさい。
4. X発明が出願される1か月前に第三者により出願され、X発明の出願後に出願公開がされた出願βは、炊飯方法の発明についての特許出願である。出願βの願書に最初に添付した明細書には、「第1層から第4層までを精米機により取り除いた上、さらに第5層のほとんどが残るように同層の表層側の部分を削り取った米を使用することにより、炊飯後の米により旨みを感じることができるようになる。」との記載がある。このとき、X特許権1に関して、Yはどのような主張をすべきか。その主張の妥当性についても、Xからの反論に留意しつつ論じなさい。なお、出願βの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面のいずれにも、上記記載以外に米の構造や精米方法に関連する記載はないものとする。

(法務省 HP から引用 <https://www.moj.go.jp/content/001373070.pdf>)



削り取る？溶かす？
物としては同じ？？

1 第1 設問1

2 1 小問(1)

3 特許法上、特許権侵害訴訟において、特許権者が侵害行為を組成すると主張する物の
4 具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなけれ
5 ばならないとされている（特許法〔以下条数のみで表記〕104条の2）。 Yは、具体
6 的態様を明らかにすることができない相当の理由がないにもかかわらず、単に否認する
7 のみで、自己の商品に関し具体的主張をしていないから、上記特許法上の義務を果たす
8 ものといえない。

9 2 小問(2)

10 物を生産する方法の発明につき特許がされている場合において、その物が特許出願前
11 に日本国内で公知でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと
12 推定される（104条）。 問題文によれば、X発明1に係る米自体が新規であったので
13 あり、Yも、Y商品がX発明2により生産された米と同一であることを争っていないの
14 であるから、Xは、同条により、Y商品が、X発明2に係る方法を使用して生産したも
15 のと法律上推定されると主張することが考えられる。

16 第2 設問2

17 1 小問(1)

18 X発明1は物の発明の特許請求の範囲に製造方法の記載があるプロダクト・バイ・プ
19 ロセス・クレームである。物の発明は物の構造又は特性によって特定されるのが原則で
20 あり、このようなプロダクト・バイ・プロセス・クレームであっても、その発明の技術
21 的範囲は、当該方法によって製造された物に限定されず、当該物と構造・特性等が同一
22 である物に及ぶと解される。

23 したがって、Y商品は、表層部分を削り取るのではなく、液体に浸すことで溶かす方

設問1は、特許権侵害訴訟において、侵害の主張・立証を容易にするための特許法上の規定の理解を問う問題。いずれも「簡潔に説明」とされており、条文を指摘して簡潔にあてはめができていれば良いと思われる。侵害訴訟の実務では、最初にしばしば出くわす条文であり、営業秘密だと主張されたときの対応（特に裁判所の対応）が重要。

設問2は、有名な最判H27.6.5「プラバスタチンナトリウム事件」〔百選4〕の理解を問う問題。PBPクレームの技術的範囲について、かつては製法限定説もあったが、同最判は物同一説に立っており、それを前提に本問の事実関係をあてはめる。

1 法で製造される点でX発明1と製造方法が異なっても、「玄米粒の第1層から第4
2 層が除去され、第5層の85～95%が残るように表層側が除去された米」という構造
3 及び特性がX発明1と同一である以上、X発明1の技術的範囲に属する。

4 **2 小問(2)**

5 (1) 前記「1」のとおり、物の発明は物の構造や特性によって特定するのが原則であると
6 ころ、Yとしては、X発明1について、構造又は特性によって物を特定することが不可
7 能又は非实际的という事情がないにもかかわらず、物の製造方法を記載したことは、特
8 許請求の範囲を不明確にするものであるとして、明確性要件違反の無効理由があると主
9 張ることが考えられる(36条6項2号、123条1項4号、104条の3第1項)。

最判H27.6.5「プラバ
スタチンナトリウム
事件」〔百選4〕は、不
可能又は非实际的の事
情がないのに、製造方
法の記載がされた場
合には、明確性要件違
反の無効理由がある
とする。
弊所HPで簡単に解
説
[https://www.komatsu
law.com/wp/?p=183](https://www.komatsu
law.com/wp/?p=183)

10 (2) これに対して、Xとしては、①物の発明の特許請求の範囲に製造方法の記載をするこ
11 とが明確性要件違反とされるのは、当該製造方法の記載によって、それが物のどのよう
12 な構造又は特性を表すものか不明確となり、第三者の予測可能性を害するためであると
13 ころ、当該方法の記載が、物のどのような構造又は特性を表すものかが一義的に明らか
14 な場合には、第三者の予測可能性を害することはないから明確性要件違反にあたらない。
15 そして、本問における米の表面を削り取る製造方法の記載は、第1層から第4層までを
16 除去し、第5層の表層部分を除く85～95%の部分を残存させた米という構造及び特
17 性を表すことが明らかであるから明確性要件違反にはあたらないと反論すべきと考え
18 られる。また、②仮に明確性要件違反の無効理由があるとされる場合には、X発明1の
19 特許請求の範囲を物の構造又は特性によって特定する記載に訂正する訂正審判請求(1
20 26条1項3号)を行った上、訂正の再抗弁を主張することも考えられる。

本問のベースになっ
たと思われる知財高
判H29.12.21「無洗米
事件」を参照。
参考までに、PBPク
レームの特許が認め
られていたので、最高
裁判決が出た当初は
大混乱になりかけた
が、実務上は比較的柔
軟に対応しているよ
うである。弊所HP
[https://www.komats
ulaw.com/wp/?p=236](https://www.komats
ulaw.com/wp/?p=236)

②は出題趣旨からは
必ずしも論じるこ
とは求められていな
いようであるが、論理的
にはあり得るため一
応少し触れた。また、
Xとしては、「不可能・
非实际的の事情がある」
と主張することも考
えられるが、問題文か
らはそのような事情
は読み取れないため
省略した。

21 **第3 設問3**

22 1 Yは、X商品が出願前にXによって近隣のスーパーに出荷され、店頭で販売されてい
23 たことから、X発明1及び2はいずれも公然と実施(2条1項1号及び3号)されてい

1 たとして、権利行使制限の抗弁（104条の3第1項、123条1項2号、29条1項
2 2号）を主張すべきと考えられる。

「公然実施」の意義は、H27、「公知」の意義はH19にも出題。

3 2 これに対して、Xからは、①公然実施とは、現実に公然と発明の内容を知られること
4 を要するところ、X商品は出願時点でまだ1袋も売れておらず、公然実施にあたらぬ、
5 ②現実に知られることを要しないとしても、袋詰めX商品が販売されていただけでは、
6 当業者はX発明1及び2の内容を知ることができず、公然実施にあたらぬ、と反論す
7 ることが考えられる。

8 3 まず、①については、「公然」とは秘密状態を脱したことをいい、現実に発明の内容
9 を知られていなくても、第三者が発明の内容を知り得る状態となれば「公然実施」にあ
10 たると解される。また、②については、実施品を当業者が通常利用可能な分析技術を用
11 いて分析することで発明の内容を知ることができれば、秘密状態を脱したものとして、
12 公然実施にあたる。

知財高判 H28.1.14 「棒状ライト事件」〔百選59〕。茶園65頁～、中山130頁～

13 4 本問で、X発明1の内容は、前記「第2・1」のとおり、第1層から第4層が除去さ
14 れ、第5層の85～95%が残存した米として特定される所、当業者が通常利用可
15 能な分析技術を用いてX商品を分析すれば、その発明の内容を知ることが可能であり、
16 X発明1は出願前に公然実施されていたものといえる。他方、X発明2の具体的な製造
17 方法については、問題文でも異なる製造方法があり得るとされており、当業者が通常利
18 用可能な分析技術を用いてX商品を分析しても、その具体的な製造方法を知ることが可能
19 とはいえない。

発明1と発明2は分けて論じるべき。

20 5 したがって、Yの主張のうち、X特許権1についての権利行使制限の抗弁は妥当であ
21 るが、X特許権2についての権利構成制限の抗弁は妥当でない。

22 第4 設問4

23 1 Yとしては、X発明の1か月前に出願され、X発明の出願後に公開された出願βの願

1 書に最初に添付した明細書に、X発明1と同一の発明が記載されていたから、X発明1
2 は特許を受けることができなかつたことを理由に、権利行使制限の抗弁を主張すべきで
3 ある（104条の3第1項、123条1項2号、29条の2）。

拡大洗顔についても
H22に出題

4 2 これに対して、Xからは、出願βの明細書には、「第5層のほとんどが残るように」
5 同層の表層側を削り取った米との記載があるだけであり、X発明1の「第5層の85～
6 95%が残るように」第5層の表層側の部分を削り取った米は開示されていないから、
7 29条の2の適用はないと反論することが考えられる。

8 3 これは、発明の実質的同一性の問題であるところ、第5層の85～95%が残るよう
9 に同層の表層側を削り取ることは、第5層のほとんどが残るように同層の表層側を削り
10 取ることと実質的に同義である。また、X発明1の技術内容は、米の味を悪くする第4
11 層までと第5層の表層部分を取り除く一方、米の味をよくする成分が含まれる第5層の
12 それ以外の部分を残すことで、米の旨みを引き出すことにあるところ、出願βの明細書
13 にも、第4層までを削り取る一方、第5層のほとんどを残すことで、米により旨みを感じ
14 ることができる旨が記載されており、作用効果も同一である。

参考裁判例として、知
財高判 H20.3.27〔百
選 60〕。発明の構成及
び作用効果から実質
同一といえるかを丁
寧に検討する。

15 4 したがって、X発明1に係る米と出願βの明細書に記載された米とは実質的に同一の
16 発明と認められ、Yの反論は妥当である。

17 以上