

〔第1問〕（配点：50）

Xは、医薬品の製造販売を業とする会社であり、化合物 α を有効成分とする疾患 β の予防剤（以下「本件発明」という。）について特許権を有している（以下、登録された権利を「本件特許権」といい、本件特許権についての特許を「本件特許」という。）。 α には甲作用と乙作用の2種類の作用があり、甲作用が発現すると、疾患 β の治療効果が生じ、乙作用が発現すると、疾患 β の予防効果が生じる。 α 自体は公知の化合物であり、本件発明の特許出願前に、 α を有効成分とする疾患 β の治療剤が製造、販売されていた。本件発明は、 α に乙作用があることを発見し、疾患 β の予防剤に適用したことに特徴を有するものである。なお、 α を治療剤として用いる場合と予防剤として用いる場合では、製剤の標準的な用法・用量に違いがある。

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。

〔設問1〕

本件発明は、Xの研究開発部の部長であるAが、部下であるBに対して、 α を予防剤に適用することが可能か否かを検討するように指示し、Bが、Xの勤務時間中にXの施設を利用して実験を行い、 α を所定の用法・用量で使用した場合に乙作用が発現することを確認して完成させたものである。本件発明完成時の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し、Xが特許権を取得した時に発明をした従業者に対して一括して補償金を支払う旨が定められており、その内容は全従業員に周知されていた。Xは、前記職務発明規程に基づいて、本件発明の特許を受ける権利を取得し、発明者をA、出願人をXとする特許出願を行い、本件特許権を取得した。

- (1) 本件発明に係る特許出願が特許庁に係属している間に、Bは、Xに対して、自らが本件発明の発明者であると主張して、発明者名を訂正する補正手続を行うことを請求した。Bの請求が認められるかについて論じなさい。
- (2) Bは、Xを退社後、Xに対して、自らが本件発明の発明者であると主張し、本件発明に係る相当の利益として、前記職務発明規程に基づいて算出される額の補償金の支払を請求した。

Bの請求が本件発明の完成時から7年、本件発明に係る特許出願時から6年、本件発明に係る特許登録時から4年を経過した後に行われたとした場合、Bの請求が認められるかについて論じなさい。なお、解答に当たっては、現行民法及び現行特許法の適用を前提とすること。

〔設問2〕

Cは、医薬品の製造販売を業とする会社であるが、本件発明に係る特許出願前に、

設問3との関係で、「本件発明」の特許請求の範囲（クレーム）に、用法・要領等についての発明特定事項がない点を説明しておいた方がより親切だったと思われる。医薬特許にはその種のものもある。

他の化合物 γ が疾患 β の治療剤と予防剤の両方に適用されていたことから、 α を疾患 β の予防剤に適用することは、本件発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が容易に想到可能であると考え、本件特許について無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立審決をしたため、Cは審決取消訴訟を提起した。知的財産高等裁判所は、Cの主張を認め、 α を疾患 β の予防剤に適用することは当業者が容易に想到し得るとして審決を取り消す判決をし、その判決が確定した。その後、特許庁は再度の審理をし、本件特許を無効にすべき旨の第二次審決をしたため、Xは第二次審決取消訴訟を提起した。第二次審決取消訴訟において、Xは、仮に α を疾患 β の予防剤に適用することを当業者が容易に想到し得るとしても、本件特許出願の願書に添付した明細書記載の実験により証明される α の予防効果は当業者の予測できない顕著なものであるから、本件特許は無効ではないという主張を新たに行った。これに対して、Cは、 α の予防効果は γ のそれと同程度のものであるから、 α が予測できない顕著な効果を有するとはいえないと主張した。

- (1) 第二次審決取消訴訟において、Xが本件発明の効果に関する主張を新たに行うことは許されるかについて論じなさい。
- (2) 第二次審決取消訴訟において本件発明の効果に関する主張をすることが許されるとして、X及びCの主張の妥当性について論じなさい。

[設問3]

Dは、医薬品の製造販売を業とする会社であり、 α を有効成分とする製剤（以下「D製剤」という。）を製造、販売している。D製剤の添付文書には、治療剤として使用する場合の用法・用量と予防剤として使用する場合の用法・用量が併記されている。Xは、本件特許権に基づき、Dに対して、D製剤の販売の差止め及び廃棄を請求した。Xの請求が認められるかについて論じなさい。なお、解答に当たっては、本件特許が有効であることを前提とすること。

【法務省HPより <https://www.moj.go.jp/content/001400047.pdf>】

1 **第1 設問1(1)－発明者をBに修正する補正手続請求の可否**

2 本件発明の真の発明者であると主張するBにおいて、本件特許の出願人である
3 Xに対し、願書の発明者の記載（特許法36条1項2号）を修正する補正手続（特
4 許法17条1項）を行うように請求できるか。

5 この点、特許法26条及びパリ条約4条の3の規定から、真の発明者は、出願
6 手続の願書等に発明者としての氏名を掲載されることを内容とする人格権（発明
7 者名誉権）を有しており、誤った発明者が願書に記載されている場合には、出願
8 人に対し、自らを発明者とする補正手続を行うように請求できるものとする。

9 そして、「発明者」とは、発明の本質的部分（解決課題と解決手段）の創出に現
10 実に加担した者を意味するところ、Aは予防剤への適用についての検討を抽象的
11 に指示しただけにすぎず、 α を所定の用法・用量で使用した場合に乙作用が発現
12 することを確認したBこそが本件発明の真の発明者である。

13 よって、Bは、Xに対し、発明者名をBに訂正する補正手続を行うことを請求
14 できる。

15 **第2 設問1(2)について－補償金請求権の消滅時効**

16 BはAの指示でXの勤務時間中にXの施設を利用して発明を完成させており、
17 本件発明は、Bによる職務発明である（特許法35条1項）。そのため、Bは、X
18 の職務発明規定により、補償金請求権を取得したものと認められるところ、以下、
19 この補償金請求権について、消滅時効が完成していないかを検討する。

20 補償金請求権を含む債権の消滅時効（民法166条）は、債権者が権利を行使
21 することができることを知った時から5年を経過するか（同条1号）、又は、権利
22 を行使することができる時から10年を経過する（同条2号）ことで完成する。

23 そして、Xの職務発明規程は、原始使用者帰属を定めているものの、補償金に

発明者名誉権については、
高林74頁、百選〔第5版〕
92事件、百選〔第4版〕27
事件等。なお、設問とは関
係ないが、設定登録後は、
条文上は発明者名の訂正
審判等は認められていな
い点に注意（126条1項）。

マイナー論点ではあるが、
設問において、年数が強調
され、また、現行民法の適
用を前提とするとされて
いた点はヒントになって
いたと思われる。

1 ついては、Xが特許権を取得した時に一括して支払う旨の支払時期の定めがある。
 2 そのため、Bが補償金請求権を行使可能となるのは特許登録時からであり、同
 3 請求権は、本件発明に係る特許登録時から5年又は10年経過時に消滅時効が完
 4 成するところ、本問におけるBの請求は、登録時から4年しか経過していない。
 5 よって、消滅時効は完成しておらず、Bの請求は認められる。

6 **第3 設問2(1)について一審決取消判決の拘束力の客観的範囲**

7 Xによる本件発明の効果に関する主張は、一回目の審決取消訴訟判決（以下「第
 8 一次審取判決」という。）の拘束力（行政事件訴訟法33条）に反し、許されない
 9 のではないか。

10 審決取消訴の取消判決の拘束力は、同一過誤の反復禁止のためのものであり、行政
 11 事件訴訟法33条によって認められた特殊な効力であると解され、その客観的範囲は、
 12 既判力とは異なって判決主文を導くのに必要不可欠な理由中の判断にまで及ぶ。

13 ところで、たとえ引用例から特許発明に係る構成の容易想到性が認められたとして
 14 も、当該発明の効果が当業者にとって予測しがたい顕著なものであるときは、それだ
 15 けで特許法の目的とする産業の発達に寄与することから、進歩性が肯定されると考え
 16 られる。そして、このような理解によれば、予測しがたい顕著な効果の存在は、構成
 17 の非容易想到性とは別の、進歩性を導くための独立した要件と考えられる。

18 以上を前提に本問を見ると、第一次審取判決が理由としたところは、「 α を疾患 β の
 19 予防剤に適用することは当業者が容易に想到し得る」というものであって、これは、
 20 発明の効果とは別の要件である構成の容易想到性を認定したものに過ぎない。

21 したがって、第一次審取判決の拘束力は、発明の予測しがたい顕著な効果の有無に
 22 まで及んでいないと解されるから、第二次審取判決におけるXの本件発明の効果に関
 23 する主張は、拘束力に反せず認められると考える。

最判 H4. 4. 28（高速旋回式
 バレル研磨法事件）は、要
 チェック。高林〔第7版〕
 285頁、百選〔第5版〕86
 事件等。なお、過去問平成
 30年第1問。
 審決取消訴訟の審理範囲
 一最判 S51. 3. 10（メリヤス
 編機事件）も要復習。高林
 〔第7版〕282頁・百選〔第
 5版〕82事件等。

実務上も重要な論点。顕著
 な効果については、独立要
 件説と二次的考慮説あり。
 百選〔第5版〕69事件。
 発明の顕著な効果につき
 構成の非容易想到性を導
 く評価根拠事実の一つと
 して位置づける二次的考
 慮説を採用すると設問で
 は、拘束力に抵触するの
 はないかというのが出題
 趣旨だろうか。

1 **第4 設問2(2)について一予測しがたい顕著な効果の有無の判断方法**

2 本問では、X及びCの主張の妥当性が問われているが、上記第3のとおり、予
 3 測しがたい顕著な効果がある場合は、それだけで産業の発達に寄与するので進歩性
 4 が肯定されるのであり、その効果の有無の判断も、対象となっている発明が奏す
 5 る効果が、当該構成のもとで当業者が予測できる効果と比較して、顕著なもの
 6 になっているか否かを基準にするべきである（対象発明比較説）。

7 ところが、Cの主張は、化合物αの予防効果は引用例であるγのそれと比較し
 8 て予測できない顕著な効果ではないとするもので、単に引用例の効果との比較で
 9 発明の効果を論じてしまっている。したがって、Cの主張は、妥当ではない。

10 これに対し、Xの主張は、化合物αの予防効果は当業者の予測できない顕著な
 11 ものであるとするものであり、まさに上記対象発明比較説に基づくものである。

12 したがって、Xの主張は、妥当である。

13 **第5 設問3について**

14 **1 特許権侵害の成否**

15 Dは、業としてαを有効成分とするD製剤を製造・販売しているところ、D製
 16 剤の添付文書には、治療剤として使用する場合の用法・用量のほか、予防剤とし
 17 て使用する場合の用法・用量が併記されている。

18 そのため、Dの行為は、治療剤だけではなく予防剤としてもD製剤を販売して
 19 いるものと評価でき、本件特許権を（直接）侵害する（なお、D製剤については、
 20 予防剤として使用する購入者のもとで初めて本件発明の構成要件を全部充足する
 21 と考えることもできるが、この場合、Dの行為は、主観的要件を充足すれば特許
 22 法101条2号の間接侵害となり、いずれにせよ特許権侵害となる。）。

23 **2 差止請求（特許法100条1項）の可否**

少し難問。最判R1.8.27（局
 所的眼科用処方物事件）参
 照。
 判例の知識が無くても、問
 題文（Xの主張とCの主張
 の違い）を注意深く読めば
 論点抽出は可能か。あとは、
 現場思考でも一応の回答は
 できたと思われる。

用途発明についての知識を
 問うものであり、理論的に
 は少し奥深い（例えば、中
 山（第4版）147頁。「ラ
 ベル論」は実務上は割と知
 られている）、D製剤全部の
 差止・廃棄に違和感あり（例
 えば、権利濫用ではないか
 等）という点を指摘できれ
 ば十分だろう。

1 そうすると、XによるD製剤の販売の差止め及び廃棄の請求は、特許法100
2 条1項及び2項により、認められるようにも思える。

3 しかしながら、本件発明は、物質発明ではなく、公知化合物 α について、疾患
4 β の予防剤に適用するという用途を示した用途発明にすぎない。このような用途
5 発明において、特許権者が新たに社会に開示した技術思想は、公知物質を特許請
6 求の範囲に記載の特定の用途に適用するという点に留まり、当該特許発明に対す
7 る独占権の根拠も、その限りで認められるものである。

8 にもかかわらず、用途発明に係る特許権に基づいて別の用途をも封ずるような
9 差止判決をすることは、特許権者が特許の対価として開示した技術手段を超える
10 過大な救済を与える結果（いわゆる過剰差止）となってしまうのであって、公開
11 の代償として独占権を付与した特許法制度の趣旨からして許されない。

12 以上から、「D製剤を販売してはならない」との無条件の差止請求は、過剰差止
13 となり認められないと考える。これに対し、例えば「予防剤として使用する場合
14 の用法・用量を表示してD製剤を販売してはならない」との差止請求であれば、
15 過剰ではなく、認められるものとする。

16 3 附帯請求（廃棄請求 特許法100条2項）の可否

17 D製剤自体の廃棄も、D製剤が従来用途である治療剤として用いられること
18 があることからすると過剰なものとなる。

19 したがって、D製剤そのものの廃棄請求は認められないものとする。

20 もっとも、予防剤として使用する場合の用法・用量が記載された添付文書の廃
21 棄については、「侵害の予防に必要な行為」を求めるものとして認められると考
22 える。

23 以上