

平成 25 年 〔第 1 問〕 特許権（配点：50）

Y の従業員である甲と乙は、物質 A に物質 b 1 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を開始した。

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 b 2 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 α」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 b 1 と物質 b 2 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 α 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 α 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。

【参考】特許法施行規則（昭和 35 年 3 月 8 日通商産業省令第 10 号）

（特許権の移転の特例）

第 40 条の 2 特許法第 74 条第 1 項の規定による特許権の移転の請求は、自己が有すると認める特許を受ける権利の持分に応じてするものとする。