

＜25年度＞出題の趣旨〔第1問〕（配点：50）

【知的財産法】

本問は、物を生産する方法の発明に関する特許を題材にしたもので、設問1では、特許を受ける権利の共有持分譲渡の有効性や、特許権侵害訴訟において主張される幾つかの基本的な抗弁の成否を問い、設問2では、設問1で検討した抗弁に対して特許権者がとるべき対応、主として特許無効の抗弁に対する対抗主張の要件及び可否を問い、設問3では、平成23年特許法改正によって新設された特許権移転請求制度（同法第74条）の要件と効果についての理解を問うものである。

設問1は、特許を受ける権利の共有持分譲渡の有効要件（同法第33条第3項）、並びに特許権侵害訴訟において主張される抗弁のうち、先使用による通常実施権（以下「先使用権」という。同法第79条）、職務発明の法定通常実施権（同法第35条第1項）及び特許無効の抗弁（同法第104条の3）の基本的理解と応用力を問うものである。

まず、方法1及び方法2について、Yとしては、先使用権を主張することが考えられる。方法1は本件特許の出願前からYが実施していたことから、先使用権の成立要件を満たすかが問題となる。方法2については、本件特許の出願後に実施された方法2にまで先使用権の効力が及ぶかが問題となる。先使用権の範囲に関しては、発明思想説（最判昭和61年10月3日民集40巻6号1068頁【ウォーキングビーム】）と実施形式説（東京地判昭和49年4月8日無体集6巻1号83頁等）の対立があるが、いずれによるかを、最高裁判決を踏まえて論じ、事案に即して検討すべきである。この点、本問では、方法2では方法1よりも顕著な効果が得られるとされており、仮に発明思想説によった場合、この事実を踏まえて発明思想が異なるといえるかどうかについて検討することが望まれる。また、Yは、方法1の開示を、これをXに開示した発明者でもある乙から受けた者である点で、同法第79条の「特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者」から知得したといえるかも問題となる。この問題を論じていけば積極的評価の対象となり得る。

次に、方法1について、Yは、それがYの従業員である甲と乙による発明であることを理由に、職務発明の法定通常実施権（同法第35条第1項）を主張することが考えられる。もっとも、乙からXへの特許を受ける権利の譲渡は、共同発明者である共有者甲の同意（同法第33条第3項）が得られておらず無効と考えられる点で、Xが特許を受けたことが同法第35条第1項の「職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたとき」に当たるかについて検討することが望まれる。また、方法2にも職務発明の法定通常実施権が及ぶかという問題も考えられるところ、この問題を論じていけば積極的評価の対象となり得る。

また、方法1について、Yは、本件特許が、特許発明に含まれる方法1の特許を受ける権利につきXへの譲渡要件（甲の同意）を具備しないまま成立した点で、同法第123条第1項第2号、第38条（Yとの共同出願違反）又は同法第123条第1項第6号（無権利者による出願）違反を無効理由とする特許無効の抗弁を主張することが考えられる。さらに、方法2に対する権利行使についても、この特許を受ける権利はXが有効に取得したと考えられるが、請求項の一部に無効理由が含まれれば当該請求項に係る権利全体が無効となり得るのが原則であることから、特許無効の抗弁が問題となる。なお、Yは方法1を本件特許の出願前から実施しているが、その実施は秘密裏に行われており、公然実施や公知を理由とする無効理由については想定していない。

設問2は、方法2に関するYの抗弁に対するXの対応を問うものである。先使用権等の抗弁に対する

反論をここで論じてもよいが、主として、特許無効の抗弁に対する訂正を理由とする対抗主張の可能性を論じてもらうのが出題の意図である。本件特許発明には方法1と方法2の両方が包含されているところ、Xとしては、方法1を除去する減縮訂正により方法2についてのYに対する差止請求の維持を図る余地がある。対抗主張の要件(東京地判平成19年2月27日判タ1253号241頁【多関節搬送装置】参照)を論じた上で、本件事案に即して対抗主張の可否を論じることが望ましい。ただし、Yに職務発明の法定通常実施権を認める立場からは、同法第127条の承諾要件を具備しないままでもXの対抗主張を認めることができるかという問題があるところ、この問題について論じていけば積極的評価の対象となり得る。

設問3は、平成23年の特許法改正で新設された特許権移転請求制度(同法第74条)の要件と効果の理解を問うものである。本件特許に同法第123条第1項第2号又は同項第6号違反の事由が存在し、かつYが方法1の特許を受ける権利を有効に譲り受けていれば、Yとしては特許権の移転請求をXに対して行うことができる。ただし、Yが乙の発明した方法2に係る特許を受ける権利までは有していないと考えた場合、Yの請求は共有持分の移転請求にとどまるものと解される。この移転請求が認められた場合、YのXに対する方法1の使用の差止請求については、共有者の実施権(同法第73条第2項)や特許権の移転の登録前の実施による通常実施権(同法第79条の2)が問題となる。しかし、特に同法第73条第2項の適用により差止請求を排斥できるとしても、この結論を妥当と考えるか、問題があると考えたらばどのような法理をもって解決を図るべきかについても検討することが期待される。