

令和2年司法試験（特許法 - 知的財産法第1問）

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。

■ 設問1（1）

- 出願後登録前の特許を受ける権利の移転は、届出が効力要件になる（34条4項）。
 - 当該届出は、承継人単独でなされる。
 - Xは、解除の遡及効により自己が特許を受ける権利を保有することの確認を求める利益を有する。
 - Xは、確定した確認判決を根拠に自己が現状回復の承継人として単独届出をすることにより出願名義を自己に変更することができる。
- ※ 冒認出願された場合の真の特許を受ける権利の保有者も同じ手段をとることができる。

令和2年司法試験（特許法 - 知的財産法第1問）

■ 設問2（2）

- 解除の遡及効により特許設定登録時点での特許を受ける権利の保有者は、Yではなく、Xであったことになる。そうすると、本件特許は「特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してなされた」（123条1項6号）ことになる。
- Xは、Z（そのときの特許権者）に対して、74条に基づく移転請求権をすることができる。

74条1項

「特許が第二百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき（その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。）又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、**その特許権者に対し**、当該特許権の移転を請求することができる。」

79条の2

「**第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権**、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権**を有していた者**であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第二百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること（その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。）又は同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。」

令和2年司法試験（特許法 - 知的財産法第1問）

- ◆ Zは、民法545条1項但書きの第三者として保護されるか？
- 74条1項の特許権移転請求がなされた場合の第三者保護については、民法545条1項但書きの適用は排除され、特別法の規定である79条の2のみが適用されるとの考えがあり得る。
- Zは、特許移転登録をしており、権利保護要件を具備しているので、民法545条1項但書きで保護されるべきとの考えもあり得る。そうすると、Xは、Zに対して特許権移転請求できないということになる。

民法545条

（解除の効果）

- 1 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
- 2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
- 3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
- 4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

※ 東京地裁令和6年4月17日判決（令和4年（ワ）第19222号）は、74条1項の移転請求を受けた被告が民法94条2項による保護を主張した事案において、79条の2第1項は、民法の第三者保護規定を上書きするものとは認められないので、74条1項の請求ができる場合でも民法の第三者保護規定は適用されると判断した。この考えによると、本問では、Zは民法545条1項但書きで保護されることになる。ただし、通謀虚偽表示の事例では、真の特許を受ける権利を有する者に虚偽の外観を形成した帰責性があるので、民法94条2項のみは特別に79条の2により排除されないという考え方があり得る。

■ 設問2

- 当業者が反復して実施できる（反復可能）な程度に発明が具体化していなければ、2条1項の「発明」として完成していない。29条1柱書の「発明」は2条1項の「発明」と同じである。したがって、明細書に当業者（出願発明の技術分野における通常の知識を有する者）が反復可能な程度に技術内容が記載されていなければ、29条1項柱書違反で特許登録が拒絶される（最高裁昭和52年10月13日判決）。
- 他方、発明の効果が完全なものであることは要求されていない。
- 発見確率が20%であり、副作用を伴っても、診断自体が反復可能な程度に発明が具体化していれば「発明」に当たる。
- 人の疾病の診断は、直接的に人命を保護する医師の活動であるから特許の対象とすべきではない。そのため、「産業上利用することができるもの」に該当しない。

令和2年司法試験（特許法 - 知的財産法第1問）

□ 最高裁平成12年2月29日判決（特許判例百選5版53）

「三 発明は、自然法則の利用に基礎付けられた一定の技術に関する創作的な思想であるが、その創作された技術内容は、その技術分野における通常の知識経験を持つ者であれば何人でもこれを反復実施してその目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体化され、客観化されたものでなければならないから、その技術内容がこの程度に構成されていないものは、発明としては未完成のものであって、特許法二条一項にいう「発明」とはいえない（最高裁昭和三十九年（行ツ）第九二号同四四年一月二八日第三小法廷判決・民集二三卷一号五四頁参照）。したがって、同条にいう「自然法則を利用した」発明であるためには、当業者がそれを反復実施することにより同一結果を得られること、すなわち、反復可能性のあることが必要である。そして、この反復可能性は、「植物の新品種を育種し増殖する方法」に係る発明の育種過程に関しては、その特性にかんがみ、科学的にその植物を再現することが当業者において可能であれば足り、その確率が高いことを要しないものと解するのが相当である。けだし、右発明においては、新品種が育種されれば、その後は従来用いられている増殖方法により再生産することができるのであって、確率が低くても新品種の育種が可能であれば、当該発明の目的とする技術効果を挙げることができるからである。

四 これを本件についてみると、前記のとおり、本件発明の育種過程は、これを反復実施して科学的に本件黄桃と同じ形質を有する桃を再現することが可能であるから、たといその確率が高いものとはいえないとしても、本件発明には反復可能性があるというべきである。なお、発明の反復可能性は、特許出願当時にあれば足りるから、その後親品種である晩黄桃が所在不明になったことは、右判断を左右するものではない。」

- 発明完成の要件である反復実施について、特許発明の方法が反復実施可能であればよく、特許発明の方法の属性によっては、特許発明の方法の実施により発明の効果を奏する確率が低くてもよい。例えば、高額の使用あるいは高い生産効率を要求される工業製品の仕上げ工程の方法については、ほぼ100%の確率が必要と考えられる。
- 特許発明の方法を反復実施可能であるか否かは、出願時を基準時として判断すべきである。ただし、親品種の花粉を寄託して分譲可能な状態でなければ実施可能要件を充足しないという考え方もあり得る。

■ 設問3

- 本件条件のようなFRAND（Fair, Reasonable And Non-Discriminatory）条件でのライセンス宣言がなされている場合、一般的には、ライセンスを希望すれば自動的にFRAND条件でのライセンスが成立するわけではない。しかしながら、FRAND条件でのライセンスを受けられるとの期待は保護されるべきである。
- したがって、FRAND条件によるライセンス料相当額を超える部分の損害賠償請求については、特許権者（W）が被請求人（X）がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しないことを主張・立証しない限り、権利の濫用に該当し許されないと考える（アップル対サムスン事件（債務不存在確認請求控訴事件）知財高裁大合議判決）。
- また、被請求人（X）がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有することを主張・立証したときには、差止請求は権利の濫用に該当し許されないと考える（アップル対サムスン事件（差止仮処分抗告事件）知財高裁大合議判決）。