

# 令和5年司法試験（特許法 - 知的財産法第1問）

Xは、医薬品の製造販売を業とする会社であり、化合物 $\alpha$ を有効成分とする疾患 $\beta$ 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。）。 $\alpha$ 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 $\beta$ の治療効果が生じ、乙作用が発現すると、疾患 $\beta$ の予防効果が生じる。 $\alpha$ 自体は公知の化合物であり、本件発明の特許出願前に、 $\alpha$ を有効成分とする疾患 $\beta$ の治療剤が製造、販売されていた。本件発明は、 $\alpha$ に乙作用があることを発見し、疾患 $\beta$ 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、 $\alpha$ 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、 $\alpha$ 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、 $\alpha$ 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、他の化合物 $\gamma$ が疾患 $\beta$ の治療剤と予防剤の両方に適用されていたことから、 $\alpha$ を疾患 $\beta$ 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、 $\alpha$ を疾患 $\beta$ 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 $\alpha$ を疾患 $\beta$ 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 $\alpha$ 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、 $\alpha$ の予防効果は $\gamma$ のそれと同程度のものであるから、 $\alpha$ 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、 $\alpha$ 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。

# 令和5年司法試験（特許法 - 知的財産法第1問）

## 設問1（1）

- 本件発明のような用途発明は、公知の物質の未知の属性を発見し、その属性に基づき新たな用途を見出す発明である。
- 化合物 $\alpha$ が所定の用法・用量で乙作用を発現することを発見し、それに基づき化合物 $\alpha$ を疾患 $\beta$ の予防に用いることを見出すことにより本件発明を創作したのは、専ら、Bである。
- Aは、単なる管理者に過ぎないので、発明者ではない。
- パリ条約（Paris Convention for the Protection of Industrial Property）4条の3は、発明者が特許において自己が発明者であると表示される権利（The inventor shall have the right to be mentioned as such in the patent.）、すなわち発明者名誉権を有することを規定する。
- そして、17条1項によると、願書に記載された発明者名（36条1項2号）は、登録又は拒絶査定確定のときまで補正することが可能である。
- しかしながら、パリ条約にも特許法にも、不正確な発明者名の記載を補正する出願人の義務も、発明者名誉権が侵害された場合の救済方法も記載されていない。したがって、発明者は、出願人に対して補正を請求する権利は有さず、補正を拒否する出願人に対して損害賠償を請求し得るに過ぎないと考える。
- よって、Bは真の単独発明者であるが、Bの請求は認められないと考える。

## 設問1（2）

- Bは、35条4項により、職務発明をXに原始取得させた対価としての相当利益請求権を有する。
- 相当利益請求権の消滅時効の起算点は、相当利益請求権の発生時が職務発明規程で決められている場合は、当該発生時となる。
- 本件では、職務発明規程で、Xが特許権を取得した時に相当利益請求権が発生することが規定されている。したがって、特許登録時が相当利益請求権の消滅時効の起算点となる。
- 本件では、職務発明規程は周知されているので、Bは相当利益請求権を行使できることを知っていたと認定される。
- しかしながら、本件では、発明完成時から5年経過していない（4年しか経過していない）ので、消滅時効は完成していない（民法166条1項1号）。よって、Xは消滅時効を援用することができない。

## 設問2（1）

- 第一次審決取消訴訟の取消判決は、特許庁に対し拘束力を有する（行政事件訴訟法33条1項）。
- この拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断（具体的な無効理由若しくは拒絶理由、又は具体的な進歩性の根拠）に及ぶ（高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決）。他方、別の無効理由若しくは拒絶理由、又は別の進歩性の根拠には拘束力が及ばない。
- ※ 高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決は、主引例又は副引例が異なる別の無効理由には拘束力が及ばない旨述べた。
- 用途発明は、①当該物質を当該用途に適用することが容易に想到可能であっても、②出願日（優先権がある場合は優先日）当時の当業者が予期できなかった顕著な効果（以下、単に、「顕著な効果」という）を奏する場合には進歩性が認められると考える（独立要件説）。
- ※ 独立要件説：顕著な効果は、容易想到可能性とは独立した進歩性の根拠である。
- ※ 二次的考慮説：顕著な効果を奏する事実は容易想到可能ではなかったことの間接事実である。
- 取消判決が当該用途への適用が容易想到可能であった（当該用途適用の動機付けがあった）との判断をし、それが確定しても、その拘束力は容易想到であったか否かの法律判断にのみ及び、用途発明が顕著な効果を奏することを理由に進歩性が認められるか否かの法律判断は拘束力の範囲外である（知財高裁令和2年6月17日判決：局所的眼科用処方物事件最高裁判決の事例における第4次審決取消訴訟の判決）。
- よって、Xは本件発明の効果に関する主張を新たに行うことができる。

## 設問2（2）

- 顕著な効果の有無は、本件発明の構成から出願当時の当業者が予測することができたか否かを基準に判断される。本件出願日当時、他の物質（引用例の物質）が本件発明の物質と同等の効果を有することが公知であっただけでは顕著な効果は否定されない（局所的眼科用処方物事件最高裁判決）。
- よって、本件発明の化合物 $\alpha$ とは別の化合物 $\gamma$ の予防効果に依拠するCの主張は妥当でない。

## 設問3

- 本件発明は物の発明であるから、化合物 $\alpha$ を有効成分とする疾患 $\beta$ の予防に使用される医薬品の製造（生産）と販売（譲渡）は、本件発明の実施に該当する（2条3項1号）。
- D製剤は、添付文書の記載に基づき、化合物 $\alpha$ を有効成分とする疾患 $\beta$ の予防に使用される医薬品と認定される。したがって、D製剤の製造・販売は本件特許を侵害する（68条）。
- ◆ しかしながら、D製剤は、他の用途（既に疾患 $\beta$ にかかっている患者の治療）にも使用されるので、D製剤の差止・廃棄請求が過剰な権利行使であり権利の濫用（民法1条3項）とならないか問題になる。
- 一つの考え方：D製剤の製造・販売が差し止められると、本件発明の用途ではない、既に疾患 $\beta$ にかかっている患者の治療もできなくなってしまうという不当な結果をもたらす。他方、差止が否定されても特許権者は損害賠償請求によって保護を受けることができる。そのため、D製剤の製造・販売の差止は権利の濫用であり認められないと考える。100条2項の廃棄請求は、100条1項の差止請求が認められることを前提とする（100条2項：「前項の規定による請求をするに際し」）。そのため、廃棄請求も認められない。
- 別の考え方：本件では、D製剤は予防剤と治療剤を兼ねる医薬品とされているので、D製剤が製造・販売される時点では、当該D製剤の用途がどちらなのかは区別できない。この状態は、Xが自らの選択で招いたものである。Xは、予防剤と治療剤を別の医薬品として承認を受けて製造・販売するべきであった。したがって、D製剤の製造・販売の差止・廃棄請求は、権利の濫用にはあたらず、認められるべきである。