

令和4年司法試験（特許法 - 知的財産法第1問）

精米業者であるXは、「成分Aを多く含む精白米及びその製造方法」との名称の発明（以下「X発明」という。）について特許権（以下「X特許権」という。）を保有している。X特許権に係る特許請求の範囲は2つの請求項からなり、請求項1には「玄米粒の第1層から第4層までを精米機によって除去した後、第5層の85～95パーセントが残るように同層の表層側の部分を削り取ることにより製造される米」と記載されている（本問において、玄米粒は表皮から中心部に向かって、第1層（表皮）から第6層までの6つの層で構成されるものとする。）。請求項2記載の発明は、第5層の表層側の部分を削り取る具体的な工程（以下「工程α」という。）を含むことを特徴とする、請求項1記載の米を製造する方法についての発明である（以下、請求項1記載の発明を「X発明1」、請求項2記載の発明を「X発明2」といい、X発明1に係るX特許権を「X特許権1」、X発明2に係るX特許権を「X特許権2」という。）。

X発明の出願に関連する事情は次のとおりである。従来の精白米は、玄米粒の第1層から第5層までを除去し、第6層のみを残す方法で精米されていた。X発明の発明者は、第5層の表層付近部分に米の味を悪くする成分Bが多く含まれる一方で、第5層のそれ以外の部分には米の味を良くする成分Aが多く含まれていることを見出し、この層の85～95パーセントが残るように表層側の部分を削り取る方法を開発した。この方法が工程αである。また、このようにして製造された米は従来の精白米よりも多くの成分Aを含んでおり、このような米自体が新規であると調査の上判断したXは、この米についても特許権を取得することとし、これを請求項1に記載する発明とした。実際に、第5層の表層側の部分を除いた同層の残り85～95パーセントの部分と第6層の2つの層のみから構成される米は、X発明の出願時点においてX以外の者によって製造も販売もされたことはなく、公表された刊行物等に記載されたこともなかった。

精米業者であるYは、第5層の表層側の部分を除いた同層の残り90パーセントの部分と第6層の2つの層のみから構成される米（以下「Y商品」という。）を製造し、販売している。

XはYに対し、YによるY商品の製造・販売がX特許権を侵害するとして、差止めを求めて訴訟を提起した。

令和4年司法試験（特許法 - 知的財産法第1問）

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。

1. XはY商品を購入し分析をした上で、訴訟において、①X特許権1に関しY商品の構造について、②X特許権2に関しY商品の製造方法について、それぞれ具体的に主張した。
 - (1) Xの前記①の主張に対して、Yが単に否認するのみで具体的な主張をしない場合、Yのこのような態度は特許法上Yに課されている義務を果たすものといえるか、簡潔に説明しなさい。
 - (2) Xの前記主張に対して、Yが、前記①の主張に対しては、X主張のとおりであると認める一方で、前記②の主張に対しては、単に否認するのみで具体的な主張をしない場合、Xは、X特許権2に関し、特許法上どのような主張をすることが考えられるか、簡潔に説明しなさい。

2. Y商品は、玄米粒の第1層から第4層までを精米機により除去した後に、特殊な液体に浸すことで第5層の表層側の部分を溶かす方法によって製造されている。
 - (1) Y商品がX発明1の技術的範囲に属するか否かについて論じなさい。
 - (2) YはX特許権1に関して、特許法第104条の3第1項の抗弁を主張している。この抗弁の具体的内容としては、どのようなものが考えられるか、論じなさい。また、この抗弁に対して、Xはどのような主張をすべきか、論じなさい。

3. Xは、X発明が出願された日の2日前にX発明2の方法により製造した米を袋詰めにしたもの（以下「X商品」という。）を大量に近隣のスーパーに出荷した。X商品は、その出荷の翌日には同スーパーの店頭で販売されたが、X発明の出願時点において1袋も売れていなかった。このとき、X特許権1及びX特許権2に関して、Yはそれぞれどのような主張をすべきか。その主張の妥当性についても、Xからの反論に留意しつつ論じなさい。
4. X発明が出願される1か月前に第三者により出願され、X発明の出願後に出願公開がされた出願βは、炊飯方法の発明についての特許出願である。出願βの願書に最初に添付した明細書には、「第1層から第4層までを精米機により取り除いた上、さらに第5層のほとんどが残るように同層の表層側の部分を削り取った米を使用することにより、炊飯後の米により旨みを感じることができるようになる。」との記載がある。このとき、X特許権1に関して、Yはどのような主張をすべきか。その主張の妥当性についても、Xからの反論に留意しつつ論じなさい。なお、出願βの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面のいずれにも、上記記載以外に米の構造や精米方法に関連する記載はないものとする。

令和4年司法試験（特許法 - 知的財産法第1問）

【設問1（1）】

- Yは、Xの具体的主張に対して、積極的否認をする義務を負う（104条の2）。したがって、Yの単純否認は特許法上Yに課せられている義務を果たしたものとは言えない。

104条の2 「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものであるものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。」

【設問1（2）】

- Y商品が、X発明2の方法により製造された物（第5層の85-95%と第6層のみからなる米）と同一とであることについては、争いが無い。そして、この構成の米は、X発明2の出願前に日本国内において公然知られた物ではない。したがって、Xは、104条によりY商品はX発明2の方法により製造されたと推定されると主張することが考えられる。

104条 「物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。」

【設問2（1）】

- X発明1のクレームは、物の発明を製造方法で特定したプロダクト・バイ・プロセス（PBP）クレームである。
- ◆ PBPクレームの技術的範囲が、PBPクレームに係る製造方法で製造された物に限定される（製造方法限定説）のか、当該製造方法で製造された成果物の構成と同一の物すべてを包含する（物同一説）のかが問題になる。
- PBPクレームの技術的範囲は、当該製造方法で製造された成果物の構成と同一の物すべてを包含する（最高裁平成27年6月5日判決（プラバスタチンナトリウム事件））。
- Y商品は、X発明1の製造方法（削り取り）ではなく、特殊な液体に浸すことによる溶解より製造された。
- しかしながら、第5層において成分B含有部分を除去する一方成分A含有部分を残すというX発明の本質に鑑みると、米の削り取られた表面と上層部が溶解により流失した表面とに技術的に意味のある相違点はないので、Y商品は、X発明1の製造方法（削り取り）で製造された成果物の構成と同一と認められる。よって、Y商品は、X発明1の技術的範囲に属する。

【設問2（2）】

■ 特許無効の抗弁の具体的内容

- ◆ 特許無効の抗弁の具体的内容として、明確性要件違反が考えられる（36条6項2号、123条1項4号）。物同一説を採用した場合、一般的には、PBPクレームに係る製造方法で製造された成果物の構成は明確ではない。
- この点について、プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決は、PBPクレームの発明は、不可能事情又は非実際事情（「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在するとき」）がない限り、明確性要件に違反する。

■ 特許無効の抗弁に対するXの主張

- ◆ Xは、形式的にはPBPクレームであっても、当該クレームで特定される物の構造が一義的に明確である場合は、当該クレームは、プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決の適用が排除される表見PBPクレームに該当すると主張すべきである。
- 明確性要件の趣旨は、第三者がクレームを見てもその技術的範囲が不明確である場合、第三者の行為が技術的範囲に包含されるのか否か予測困難であり、第三者の法的立場が不安定になるので、そのような不明確なクレームを排除することにある。
- 形式的にはPBPクレームであっても、当該クレームで特定される物の構造が一義的に明確であるときは、明確性要件の趣旨は当て嵌まらないので、明確性要件違反にならない（知財高裁平成29年12月21日判決（無洗米事件））。
- Xは、第5層の表面が削り取られて85-95%残ったという状態の構造は一義的に明確といるので、明確性要件を充足すると主張すべきである。

令和4年司法試験（特許法 - 知的財産法第1問）

【設問3 - X特許権1について】

- Yは、X発明1は、X発明出願日の前日にX発明実施品であるX商品が市場販売（2条3項1号の「譲渡等の申出」）されることにより公然実施（29条1項2号、123条1項2号）されたと主張すべきである。
- ◆ 実際にはX発明出願日前にX商品を購入して袋内の米を見た消費者はいないので、公然実施にはならないのではないかが問題になる。
- 実際に本件発明を認識した者がいなくても、不特定多数の者が本件発明を知り得る態様で本件発明が実施されれば公然実施に該当する（知財高裁平成28年1月14日判決）。
- X発明出願日の前日に、不特定多数の消費者がX発明実施品を購入できる状態になっていたため、X発明は公然実施されたと認められる。
- さらに、X商品が、秘密保持義務が課されることなく、スーパーに出荷された時点で、X商品はXの秘密管理下から逸脱しているため、29条1項1号の公知の状態に至ったと認められる。

【設問3 - X特許権2について】

- Yは、X発明2についても、X発明実施品であるX商品が市場販売（2条3項3号の「（物を生産する方法の発明に係る方法により）生産した物の譲渡等の申出」）されることにより公然実施されたと主張すべきである。
- ◆ 消費者は、X商品を見ても第5層の一部がどのようにして除去されたのを認識することはできないと思われる。不特定多数の者が一見して本件発明を認識できない態様で本件発明が実施された場合に公然実施に該当するのか問題になる。
- 本件発明の出願当時の当業者が、合理的に実行可能な分析方法を用いて、本件発明実施品を分析してその構成を知ることが可能であったのであれば、公然実施に該当すると考える。

【設問3 - X特許権2についての続き】

- ▶ 本件発明の当業者がX商品の米の表面を顕微鏡で分析すれば、溶解により上層部が溶け出した後の表面ではなく、削り取られた表面であることを把握することができる。しかしながら、具体的工程である工程 α を把握することはできない。したがって、工程 α に技術的特徴がある場合、X発明2については公然実施されたとは言えない。

【設問4】

- Yは、X発明1は出願 β の当初明細書に記載された発明と実質的に同一であるから、出願 β が公開されることにより29条の2（拡大された先願の地位）及び123条1項2号に基づき特許性を失うと主張すべきである。
- 出願 β は、X発明1の製造方法である工程 α を開示していない。しかしながら、PBPクレームで特定される物の発明については、物同一説を採用する場合、PBPクレームに係る製造方法は技術的特徴とならない。
- 本件発明1では、「85～95%」という数値限定がなされている。しかしながら、当該数値限定の範囲は「ほとんどが残る」に対して有意な技術的意義があるとは認められない。したがって、当該数値限定があっても、本件発明1は、出願 β で公開された発明と実質的に同一であると考えられる。
- よって、X発明1は、29条の2により特許性を失う。