

農薬の製造販売を業とするXは、農薬取締法所定の審査・登録を要する農薬の発明について日本特許権（以下「本件特許権1」という。）を有しており、この特許発明の実施品である農薬Pを製造販売している。

Xは、本件特許権1のほか、農薬等の作物残留試験を行うための検査・実験装置の発明について日本特許権（以下「本件特許権2」という。）とこれに対応するA国特許権を有している。Xは、この特許発明の実施品である装置Qを、農薬の作物残留問題に関心の高いA国でのみ先行して市場投入することとした。XのA国子会社Zは、Xの許諾の下、装置QをA国でのみ製造販売している。Zは、Xの指示で、「当社の全製品のA国外への無断輸出及びA国外での無断使用を禁じる」旨の表示を、製品それ自体には表示することなく、Zのウェブサイトにもみ掲載した。

農薬の製造販売を業とするY1は、農薬Pと有効成分等を全て同じくする農薬Rを本件特許権1の存続期間経過後に製造販売する計画の下、農薬取締法所定の審査・登録を受けるために必要な試験を外部の機関に依頼することとした。Y1は、この試験のために、本件特許権1の存続期間中に農薬Rを生産した（以下「行為①」という。）上で、その作物残留試験を研究所Y2に依頼した。Y2は、A国でZから購入した者から転得した最新の装置Qを日本に輸入し、これを農薬Rの作物残留試験に使用した（以下「行為②」という。）。

その後、農薬取締法所定の審査の結果、Y1は農薬Rについて登録を受けた。Y1は、本件特許権1の存続期間中であつたため、農薬Rの販売のための製造こそ開始していないものの、農薬Pを購入している業者に対し、「本件特許権1の存続期間経過後に農薬Rを販売する」旨を、本件特許権1の存続期間中に申し出た（以下「行為③」という。）。

そこで、Xは、

- (1) Y1に対し、行為①について、本件特許権1の侵害を理由に、
- (2) Y2に対し、行為②について、本件特許権2の侵害を理由に、
- (3) Y1に対し、行為③について、本件特許権1の侵害を理由に、

それぞれ損害賠償請求をした。

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、損害額について論じる必要はない。また、農薬取締法固有の問題についても論じる必要はない。

### 【設 問】

Xは、(1)(2)(3)において、それぞれ、どのような主張をすべきか。これに対するY1又はY2の反論として、どのような主張が考えられるか。それらの妥当性についても論じなさい。

# 令和7年司法試験（特許法 - 知的財産法第1問）

## 【請求理由（1）について】

- ◆ Xは、特許存続期間中に本件特許発明1の技術的範囲に属する製品を製造（生産）する行為は、本件特許発明1の実施（2条3項1号）であるため本件特許権1を侵害する（68条）と主張すべきである。
- ◆ Y1は、当該製造行為は、69条1項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に該当するとの抗弁を主張することが考えられる。
- ◆ 農薬取締役法の審査・登録に必要な試験をするための製造行為は、「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に該当するか？
- 69条1項の免責がなされる理由： 「試験又は研究のためにする特許発明の実施」は、公益に資すること又は特許権者の利益を害さないことから、特許権の効力及ぼすべきではない。
- 最高裁平成11年（1999年）4月16日判決は、**後発医薬品（ジェネリック医薬品）**の製造販売承認を申請するための添付書類を得るのに必要な試験（加速試験、生物学的同等性試験）は、69条1項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たると判断した。
- 上記最高裁判決の判断は、特許切れ直後にジェネリック医薬品を上市させて医薬品負担費を減らすという健康保険行政上の要請に基づく政策的判断であると考えられる。農薬については、これ程の価格低減の公益的要請はない。また、人間の循環系に直接導入される後発医薬品と比較して、後発農薬製品の審査期間は比較的短いと考えられる。
- 農薬製品が、いつ、いかなる目的のために製造されたのか把握することはできない。そのため、試験のために製造された農薬製品は、存続期間中に試験以外の目的で使用されることも、存続期間満了後に市場販売されることも可能である
- したがって、農薬取締役法の審査・登録に必要な試験をするための製造行為は、「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に該当しないと考える。よって、69条1項の抗弁は成立しない。

# 令和7年司法試験（特許法 - 知的財産法第1問）

## 【請求理由（2）について】

- Xは、本件特許発明2の技術的範囲に属する製品を輸入・使用する行為は、本件特許発明2の実施（2条3項1号）であるため本件特許権2を侵害する（68条）と主張すべきである。
- ◆ Y2は、使用について、Xの69条1項の抗弁を主張することができるか？
- 特許発明実施品の全量が委託者から提供され、受託者が委託者の指示に従って特許発明実施品を使用する場合には、受託者は委託者の抗弁を主張することができる。そのため、Y2は、Xの69条1項の抗弁を主張することができる。
- 69条1項が試験・研究（「試験又は研究のためにする特許発明の実施」）を免責する根拠は、免責対象試験・研究が公益に資すること又は特許権者の利益を害さないことにある。そうすると、免責対象試験・研究は、本件発明の実施物である政令処分品（医薬品）について政令処分（薬機法14条1項の製造販売承認）を受けるのための試験に加えて、次の（1）～（3）に限定されると考える。
  - （1）特許発明の改良を目的する試験
  - （2）特許性調査（特許無効原因が発見されてしまうという特許権者の不利益は受忍するのが当然である）
  - （3）特許発明のライセンス・譲受けを検討するための機能調査
- 行為②（農薬Rの作物残留試験）は、農薬Rの安全性・有効性を試験するのが目的であるから、上記（1）～（3）のいずれにも該当しない。
- また、農薬Rの安全性・有効性を試験するために本件特許発明2の実施は必須ではなく、他の方法により農薬Rの作物残留量を試験してもよい。したがって、行為②は、本件特許権2との関係では、本件発明の実施物である政令処分品について政令処分（農薬取締法所定の審査・登録）を受けるのための試験とも言えない。
- よって、Y2により主張されるXの69条1項の抗弁は成立しない。

# 令和7年司法試験（特許法 - 知的財産法第1問）

## 【請求理由（2）について】の続き

- Y2は、装置Qの輸入・使用について、国際消尽の抗弁を主張することが考えられる。
- ◆ Zにより装置Qが市場販売されたことにより、装置Qについて本件特許権2は国際消尽したか？
- 日本特許の権利者又はこれと同視できる者（例えば、日本特許権利者の親会社、日本特許権利者を代理店に指定した製造元）が、当該日本特許の対応特許が登録されている外国で特許発明実施品を第一譲渡した場合には、当該第一譲渡の際に転売先から日本を除外することが合意され、かつ日本が特許発明実施品の販売地域から除外されることが特許発明実施品に明確に表示されない限り、日本特許は国際消尽する（最高裁平成9年7月1日判決（BBS事件））。
- Xの海外現地法人である子会社Zは、本件特許権2の特許権者Xと同視できる者に該当する。
- ◆ Zのウェブサイトのみで日本が転売先から除外される旨の表示をしたことが、BBS事件最高裁判決が示した除外事由に該当するか問題になる。
- 特許権者と同視できる者を通じて第一譲渡により特許発明実施の対価が回収されていることを考慮すると共に、取引の安全を確保するという国際消尽の趣旨に鑑みると、BBS事件最高裁判決が示した除外事由は謙抑的に解釈されるべきである。
- 通常、日本の需要者がZのウェブサイトを閲覧することはない。また、Zのウェブサイトが外国語で記述されている場合、多くの日本の需要者にとって記載内容を理解することができない。したがって、Zのウェブサイトのみで日本が転売先から除外される旨の表示をしたことはBBS事件最高裁判決が示した除外事由に該当しない。
- よって、装置Qについて本件特許権2は国際消尽した。よって、国際消尽の抗弁は成立する。

## 【請求理由（3）について】

- Xは、本件特許発明1の技術的範囲に属する製品の販売申出をする行為は、本件特許発明1の実施（2条3項1号）であるため本件特許権1を侵害する（68条）と主張すべきである。
  - 2条3項1号が販売申出を特許発明実施行為とする趣旨は、このような申出を禁止することにより特許発明実施品の販売を未然に防ぐことにある。
  - ◆ 本件申出の対象である販売は、特許存続期間満了後の販売であるため特許発明の実施には該当しない。そのため、本件申出が2条3項1号の販売申出に該当するかが問題になる。
  - 本件申出により特許侵害を構成する販売が誘引されることはない。
  - しかしながら、本件申出は、特許存続期間中において、本件特許発明2の技術的範囲に属する農薬Rを販売することを誘引することにより、特許権者の製品である農薬Pの需要を奪っている。そのため、本件申出に係る農薬Rが販売されるのが存続期間満了後であっても、本件申出は、特許権者の特許発明独占の利益を奪う効果を有するため、2条3項1号の販売申出に該当すると認定されるべきである。
- よって、本件申出は本件特許権1を侵害すると考える。