

第1問

問題文

大手電子機器メーカーXは、特許請求の範囲に「工程aと工程bを含むことを特徴とするバッテリーの充電状態の測定方法」（以下「本件発明」という。）と記載された特許権（以下「本件特許権」という。）を有している。従来、バッテリーの充電状態を測定する方法としては、工程aのみを含むものが広く使用されていたが、本件発明は、工程bを追加することで、測定の精度を大幅に向上させたものである。

また、本件発明は、派遣会社AからXの研究開発部門に派遣された甲が、Xにおける勤務時間中にXの研究所でXの設備を用いて完成させたものであり、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ときにXが特許を受ける権利を取得する旨が定められていた。甲は、Xへ派遣されている間、Xの指揮監督に服し、給与の支給はAから受けていたものの、それはXがAに支払う対価から捻出されていた。Xが本件特許権に係る特許出願（以下「本件出願」という。）をした後、甲はAを退職し、Xの下で職務に従事することもなくなり、充電器やバッテリー診断装置の開発販売を主たる業とする会社Yに転職した。

その後、Yは、自社の製品であるスマート充電器のソフトウェアに、本件発明の技術的範囲に属する測定方法（以下「Y方法」という。）を組み込み、このY方法によりバッテリーの充電状態が最適と判定されたバッテリーパックだけを「高精度充電制御対応」として表示し販売している（以下、Y方法による測定を経て販売されるバッテリーパックを「Y製品」という。）。

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 Yは、Y方法の使用を続けたところ、Xは、Yに対して、本件特許権に基づき、Y製品の製造販売の差止め及びY製品の廃棄を求める訴訟を提起した。

Yは、Xから特許権侵害の警告を受けたため、本件発明の完成の経緯を甲に確認したところ、甲は、Xは派遣先であり直接の雇用関係はなかった上、上司の了承を得られなかった研究を自らの判断で進めて完成させたものであり、発明完成時点で会社からの明確な期待がなかった以上、特許を受ける権利は自分にあると説明した。

- (1) Yは、訴訟において権利行使制限の抗弁を主張することを検討している。かかる反論は認められるか。
- (2) Yは、本件特許権に係る発明は方法の発明であって、Y製品の製造販売それ自体は本件発明の使用ではないから、特許発明の実施に当たらないと反論することを検討している。かかる反論は認められるか。

- 2 本件出願の特許請求の範囲には、出願当初、「工程aを含むことを特徴とするバッテリーの充電状態の測定方法」（以下「本件当初発明」という。）と記載されてお

り、Xは、本件出願の出願公開後に本件当初発明の内容を記載した警告書をYに送付した。しかし、本件出願前から工程aのみを含むバッテリーの充電状態の測定方法が広く使用されていたことを知るYは、Y方法の使用を継続した。

- (1) 仮にXが本件当初発明について特許権の設定登録を受け、Yに対して出願公開の効果としての補償金の支払を請求した場合、Yは、どのように反論すべきか。
- (2) 特許請求の範囲に本件当初発明が記載された本件出願について拒絶理由通知を受けたXは、特許請求の範囲を本件発明のとおり補正したが、補正後にはYに対して新たな警告をしなかった。その後、Xは、本件特許権の設定登録を受け、Yに対して出願公開の効果としての補償金の支払を求める訴訟を提起した。Xの請求に対するYの考えられる反論とその妥当性について論じなさい。

- 3 Yは、本件発明の実施にのみ用いられる測定装置Mを製造し、それら全てを貿易会社Zに国内で販売している。Zは、それら全てを海外の電子機器メーカーに輸出している。Xは、Yに対して、本件特許権に基づき、Mの製造及び販売の差止めを請求することができるか。

第1 設問1

1 小問(1)―特許無効の抗弁(104の3I)

(1) 反論の概要―冒認出願(123I⑥) A (並)

甲の説明によれば、Xとは直接の雇用関係がなく、また、本件発明は上司の了承を得られないまま完成させたのであり、Xから期待されていなかったとのことである。そのため、Yとしては、甲はXの「従業者」(35I、Ⅲ)でない上、本件発明は、甲の「職務に属する発明」(35I)に当たらないから、Xの職務発明規程にかかわらず、Xはその特許を受ける権利を取得しないとして、冒認出願の無効理由(123I⑥)を主張して、Xの権利行使は認められないと反論することになる(104の3I、Ⅲ)。

(2) 職務発明該当性 S (並)

35条の趣旨は、資金・資材等の提供者である使用者等と技術的思想の提供者である従業者等との利害調整を図る点にあるところ、「従業者」に当たるか否かは、形式的に判断すべきではなく、技術的・経済的な一体関係、実質的な指揮監督関係の存在等の諸事情に即して実質的に判断すべきである。

本件では、甲はXの研究所でXの設備を用いて本件発明を完成させたものであり、Xが本件発明にかかる技術的支援をしていたといえること、Aから甲へ支給される給与はXからAに支払われる対価から捻出されており、実質的に甲の給与を負担しているのはXであるといえることから、XとAには技術的・経済的な一体関係が認められる。甲は、Xへ派遣されている間、Xの指揮監督に服しており、甲の業務にかかる実質的な指揮監督はXが行っていたといえる。これらの事情に照らせば、甲は、形式的には「従業者」に当たらないものの、実質的には「従業者」とであると評価し得る。

「職務に属する発明」に当たるかどうかは、職務命令の有無の他、当該従業者の地位、給与、職種、その発明完成過程への使用者の関与の程度等の諸事情を総合考慮して判断される。

本件では、Xにおける勤務時間中に、Xの研究所において、Xの設備を用いて本件発明を完成させているのであり、Xの資金面・設備面における関与が大きいといえるから、仮にXに期待されていなかったとしても「職務に属する発明」に当たるといえよう(東京地中間判平14.9.19参照)。そのため、職務発明に該当する結果、35条3項によりXの職務発明規程が適用され、Xが本件発明の特許を受ける権利を原始取得することになる。

(3) 結論

したがって、冒認出願には当たらないから、Yの反論は認められない。

2 小問(2)―「特許発明の実施」(68本)に当たらないとの反論

(1) 反論の概要 A (並)

本件特許権に係る発明は方法の発明(2Ⅲ②)であって、Y製品の製造販売それ自体は本件発明を「使用」(2Ⅲ②)するものではないから、「特許発明の実

施」に当たらず、「特許権……を侵害する」(100 I) といえないとして、差止請求は認められないと反論することが考えられる。

(2) 方法の発明と物の生産方法の発明の区別基準 B (並)

ここで、本件発明が、仮に「物を生産する方法の発明」(2 III③)に該当するのであれば、方法の「使用」に加えて、「その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」も「実施」に当たることになる(同号)。

そこで、単なる方法の発明か物の生産方法の発明かの区別基準が問題となるところ、両者は明確に区別されるべきであるから、特許請求の範囲の記載から判断される(最判平 11.7.16【百選1】)。

本件発明の特許請求の範囲の記載をみると、「工程 a と工程 b を含むことを特徴とするバッテリーの充電状態の測定方法」としか記載がなく、物の生産方法として記載されているわけではないから、単なる方法の発明に過ぎないことになる。

(3) 測定方法についての特許権と検査済み製品の販売 B (難)

ア 問題の所在

そうだとすると、物の製造工程において品質確認のために当該方法を使用して製造された製品の製造販売については、物を生産する方法の発明と同視して、物を生産する方法の発明と同様の効力を当該方法の発明に認めることができるか。

イ 判例

この点については、両者は明文上明確に区別されており、各々に与えられる効力も大きく異なることを理由に、単なる方法の発明が物の製造工程に必然的に組み込まれ他の製造作業と不可分一体の関係で用いられているような場合であっても、方法の発明と物を生産する方法の発明とを同視できず、物を生産する方法の発明としての効力は認められないとするのが判例である(前掲最判平 11.7.16【百選1】)。

(4) 結論

そのため、Y 製品の製造販売それ自体が本件発明の「使用」に当たるわけではない以上、当該行為が特許権侵害を構成するわけではなく、差止請求は認められないことになる。

そして、差止請求が認められない以上は、Y 製品の廃棄請求(100 II)についても認められないことになる。廃棄請求は差止請求の附帯請求であり(「前項の規定による請求をするに際し」)、差止請求が認められることが前提であるからである。

第2 設問2

1 小問(1)―補償金請求に対する特許無効の抗弁(65 VI・104 の3 I) B (難)

工程 a のみを含むバッテリーの充電状態の測定方法が従来技術であったことからすれば、「工程 a を含むことを特徴とするバッテリーの充電状態の測定方法」である本件当初発明は、従来技術と差異はなく、新規性違反の無効理由が存することに

なる。そのため、65 条 6 項が準用する 104 条の 3 第 1 項により、権利行使は認められない旨反論することになる。

2 小問(2)―出願公開と補償金請求 A (並)

(1) 出願公開制度について

特許出願の日から 1 年 6 月経過した後に、特許出願の明細書等が掲載された公開特許公報が発行され、特許出願の出願内容が一般に公表（出願公開）される（64）。

出願公開制度導入以前は、審査官が特許出願を審査し、「特許すべき」と判断した出願を出願公告で一般に公表していた。しかしながら、出願件数の増加及び技術内容の高度化によって審査に遅延が生じ、出願された発明内容が長期間未公表となる事態が発生した。その結果、研究や出願、投資の重複という弊害が生じた。これらの弊害を防止する観点から、出願公開制度が導入されたのである（制度趣旨）。

(2) 補償金請求について

出願公開されると、発明の内容が一般に公表されるため、公衆の利益に資することになる。しかしながら、特許出願人にとっては、他人による実施のリスクが増大するという不利益が生じる。そこで、出願公開された発明について、出願公開後に発明の内容を記載した書面を提示して警告した場合には、特許権の設定登録前に業としてその発明を実施した者に対し、当該発明が特許発明であったと仮定した場合に受けるべき金銭額に相当する補償金（実施料相当額）の支払を請求できるのである（65 I）。

なお、補償金請求権は、濫用防止のため、特許権の設定登録後でなければ行使することができない（65 II）。出願公開された特許出願は、その後の審査で拒絶されるかも知れない不安定な段階であり、この段階で請求権の行使を認めると、後に拒絶された場合の利害関係の調整が面倒であるので、審査が終了して特許権の設定登録が行われた後に行使することを認めているのである。

(3) 警告後に特許請求の範囲が補正された場合の再警告の要否 A (難)

ア 問題の所在

本件において X は、補正前に警告をしているが、補正後には警告していない。そこで、再警告が必要ではないかが問題となる。

イ 判断基準（最判昭 63.7.19【百選 76】）

特許請求の範囲を拡張又は変更する補正によってはじめて、第三者の実施する物品が出願発明の技術的範囲に属することになった場合には、再警告が必要である。

ウ あてはめ

本件では、補正前の特許請求の範囲の記載は「工程 a を含むことを特徴とするバッテリーの充電状態の測定方法」であるから、Y の実施していた「工程 a と工程 b を含むことを特徴とするバッテリーの充電状態の測定方法」が工程 a を含む点で、出願発明の技術的範囲内ではある。

ところが、小問(1)で検討したように、本件当初発明が新規性違反の拒絶理由を有するものであるから、補正前の本件当初発明は公知技術という自由実施できるものであった。そのため、かかる内容を記載した警告書を送付したとして

も、Yとしては、警告書記載の発明を自由実施できるとの期待を有する可能性がある。

65条1項が警告書の送付を要件とした趣旨が第三者に対する不意打ち防止にあるところ、補正後の再警告をしないと自由実施できるとの期待が害され第三者にとって不意打ちになると考えれば、再警告が必要と考えることになる。他方で、出願後に特許請求の範囲の補正がなされるのが通常であることからすれば、そのような第三者の期待は保護に値しないとして、再警告は不要であるとも考えることもできる。

いずれの立場であってもかまわないが、65条1項の趣旨を意識して、前掲最判の考え方が妥当かどうかを検討することが必要である。

第3 設問3—間接侵害(101④) S (並)

1 直接侵害の成否

測定装置Mの製造販売は、それ自体が本件発明の使用行為ではないため、直接侵害を構成することにはならない。その点を確認した上で、間接侵害の成否を検討することになる。

2 間接侵害の成否

本件発明の実施にのみ用いられるのであるから、YによるMの製造販売行為は101条4号の要件を満たすことにはなる。しかし、その納入先のZは、Yから仕入れたMを全て海外に輸出している。海外において本件発明の実施がなされたとしても、属地主義の下では日本の特許権を侵害することにはならず、結局は直接侵害が存在しないことになる。このような場合についてまで、間接侵害が成立するのか。

直接侵害の要否については、独立説、従属説、折衷説といった考え方があるところではあるが、一般的には折衷説に立って、間接侵害を認めることが特許法の趣旨目的に照らして妥当といえるかという観点から検討していくことになる。外国向けの製品については、属地主義の下、日本の特許権の効力は外国には及ばないにもかかわらず、外国での行為の幫助行為を違法とするのは特許権の不当な拡張となってしまうため、外国での行為の幫助行為にすぎない専用品の生産行為に間接侵害を成立させることは、特許法の目的から妥当性が認められないことになる(大阪地判平12.10.24)。

そして、本件では、製造して自ら輸出するのではなく、国内でZに販売の上、Zが輸出するというものであるが、Yが生産するMは全てZに販売され、Zがこれを全て輸出しているという事情の下では、間接侵害を成立させるべきでないという上記の考えがなお妥当すると考えられる。

したがって、間接侵害は成立せず、差止請求は認められないことになる。