

知的財産法 1 (11)

教科書 90～109 頁 (94～105 頁は除く)、
116～156 頁 (117～121 頁は除く)

前回の授業の確認

(1) 拒絶理由であるが、無効理由ではないものには、どのようなものがあるか。

(2) 特許が特許法 36 条 6 項 1 号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるとき、当該特許が無効とならないようにするために、特許権者はどのようなことをすべきか。

(3) A は、B が特許権を有する特許甲が公知発明 α との関係で進歩性要件を満たさないとの無効理由を有することを理由として、特許甲の無効審判を請求した。しかし、特許庁は審判請求不成立審決をしたため、A は、審決取消訴訟を提起した。当該訴訟において、A は、特許甲が実施可能要件を満たさないとの無効理由をも有することを主張することができるか。

(4) C は、D が特許権を有する特許乙が公知発明 β との関係で進歩性要件を満たさないとの無効理由を有することを理由として、特許乙の無効審判を請求した。しかし、特許庁は審判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。当該訴訟において、C は、特許乙が公知発明 γ との関係で進歩性要件を満たさないとの無効理由をも有することを主張することができるか。

9. 特許権の効力

*特許法 68 条「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。…」

- ・「業として」：個人的あるいは家庭内の実施を除外する趣旨
実施が営利目的であるか否かや反復継続するものか否かは無関係
- ・「実施」：特許法 2 条 3 項
- ・特許権は、特許発明の実施が、特許発明が模倣された場合だけでなく、特許発明と同一の発明が独自に開発された場合にも及ぶ。

10. 特許権の侵害

- ・特許権の及ぶ客観的範囲＝「特許発明の技術的範囲」(特許法 70 条 1 項)
：特許請求の範囲の記載に基づいて画定
- ・特許権の侵害
- ①被告が業として被告製品を製造販売等していること (方法の特許の場合には、被告が業として被告方法を使用していること、物を生産する方法の特許の場合には、被告が業として被告方法を使用している又は被告方法により被告製品を製造し若しくはその製品を販売等していること)

- ②被告製品ないし被告方法が特許発明の技術的範囲に属すること [文言侵害]
- ②' 被告製品ないし被告方法が特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであること [均等論]
- ②'' 被告製品が 101 条各号所定の物であること [間接侵害]

- ・特許権の侵害 ⇒ 差止め請求 (特許法 100 条 1 項) : 主観的要件なし
 損害賠償請求 (民法 709 条) : 故意又は過失
 不当利得返還請求権 (民法 703 条・704 条)
 刑事罰 (特許法 196 条・201 条) : 故意犯のみ

10-1 特許発明の技術的範囲

(1) 技術的範囲の画定

- ・特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲 (クレーム) の記載に基づいて画定される (70 条 1 項) →クレームの記載を離れて、技術的範囲を画定することはできない
- ・特許請求の範囲に記載された文言の意味の解釈に、① の記載 (70 条 2 項) や技術常識、公知技術、② が参酌される。
 ただし、① の記載や② を考慮して、クレームに記載されていないものを技術的範囲に取り込むような拡大解釈は許されない。

(2) 技術的範囲の属否の判断

- ・判断手法：特許請求の範囲をその技術的要素 (特許発明の構成要件) に分説し、対象物件 (又は方法) の構成も分説して、両者を対比
 例えば、特許発明が構成要件 A + 構成要件 B + 構成要件 C に分説され、
 対象物件 (又は方法) が構成 a + 構成 b + 構成 c に分説される場合、
 $A \supseteq a$ かつ $B \supseteq b$ かつ $C \supseteq c$ 、であれば、
 対象物件 (又は方法) が特許発明の技術的範囲に属することになる
- ・対象物件が特許発明に新たな構成を加え (例えば、上記の例で、対象物件が構成 a + 構成 b + 構成 c + 構成 d)、それによって新たな作用効果をも奏する場合、対象物件に係る発明が特許を受けることがあるが、対象物件が特許発明の技術的範囲に属することは変わらない (特許法 72 条参照。なお、穴あき説)

(3) 公知技術との関係

かつては特許の有効性は無効審判で審理されるべきもので、侵害訴訟を審理する裁判所は判断できないと解されていた

↓

裁判所は、妥当な結論を導くために、公知技術除外説を採用

- ・公知技術除外説：特許請求の範囲に記載された発明が公知技術を有する場合に、公知技術が含まれないように特許請求の範囲を解釈
- ・しかし、全部公知の場合に公知技術除外説を適用すると、特許を実質的に無効にすることになる →この場合について、実施例限定説、公知技術の抗弁、無効の抗弁、権利濫用説といった考え方が主張されていた

*最判平成 12 年 4 月 11 日民集 54 卷 4 号 1368 頁＝判時 1710 号 68 頁〔キルビー事件〕

「特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。このように解しても、特許制度の趣旨に反するものとはいえない。」

- ・特許法 104 条の 3：キルビー判決が述べた抗弁（キルビー抗弁）を発展的に立法化
平成 16 年改正により新設。いわゆる無効の抗弁
「特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるとき」→権利行使は制限

10-2 均等論

- ・特許請求の範囲は、権利範囲公示機能を果たす
→特許請求の範囲を超えて保護を認めると、第三者に不測の不利益を及ぼすおそれ
他方、特許請求の範囲の文言に拘泥すると、特許権の実質的な保護が損われる場合がある
←特許請求の範囲を、将来のあらゆる侵害態様を予想して作成することは不可能
出願時には存在していなかった新技术への置き換え
⇒均等論（Doctrine of Equivalency）
特許請求の範囲に記載された特許発明の構成と異なる部分がある（→特許権を文言侵害しない）が、特許発明と実質的に同一のものと評価されるものに、特許権の効力を及ぼす

文言侵害	特許請求の範囲に記載された発明を無断で実施
均等侵害	特許請求の範囲に記載された発明ではないが、それと実質的に同一の発明を無断で実施

*最判平成 10 年 2 月 24 日民集 52 卷 1 号 113 頁＝判時 1630 号 32 頁〔ボールスプライン事件〕

「1 特許権侵害訴訟において、相手方が製造等をする製品又は用いる方法（以下「対象製品等」という。）が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断するに当たっては、願書に添付した明細書の特許請求の

範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲を確定しなければならず（特許法 70 条 1 項参照）、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合には、右対象製品等は、特許発明の技術的範囲に属するというはできない。しかし、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、（１）右部分が特許発明の本質的部分ではなく、（２）右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、（３）右のように置き換えることに、当該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、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、（４）対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、（５）対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。けだし、（一）特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができることとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となるのであって、（二）このような点を考慮すると、特許発明の実質的価値は第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到することのできる技術に及び、第三者はこれを予期すべきものと解するのが相当であり、（三）他方、特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかつたはずのものであるから（特許法 29 条参照）、特許発明の技術的範囲に属するものということができず、（四）また、特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないからである。」

・均等論の要件

①異なる部分が③でない

②置き換えても、同一の④を奏する

③置換えが⑤にとって⑥することができる

←上記（二）

判断基準時：⑦の時点（出願時ではない）

→出願後に出現した新しい物質・技術等への置換えも均等論により侵害となる場合がある

④対象製品等が⑧時における公知技術と同一・容易に推考できたものではない

←上記（三）

⑤意識的除外などの⑨がない

←上記（四）

・なお、出願時に既に存在していた技術への置換えの場合にも、均等論の適用が可能。ただし、實際上、第 5 要件（及び第 4 要件）により適用は認められにくいであろう。