

前回の授業の確認

(1) 甲は特許発明 α の特許権を有しており、乙は製品 β を製造販売している。製品 β は特許発明 α の技術的範囲に属するものであり、乙は甲の特許権を侵害している。もっとも、乙は、他人の特許権を侵害しないように十分な注意を払っており、甲の特許権の侵害について無過失であった。甲は乙に対して、どのような請求をすることができるか。

(2) 甲は、2008年4月25日に特許出願Aを行い、2011年2月10日に当該出願について特許権の設定登録を受けた。出願Aの願書に最初に添付した特許請求の範囲の請求項1には発明 α が記載され、請求項2には発明 β が記載されていたが、甲は、2009年12月5日に請求項2を削除する補正を行った。発明 α は構成要件F + 構成要件G + 構成要件Hから成り、発明 β は構成要件F + 構成要件G + 構成要件Iから成る。乙は製品 γ を製造販売している。製品 γ は構成f + 構成g + 構成iから成る。fはFに含まれ、gはGに含まれる。iはHには含まれないが、Iには含まれる。甲は、乙が甲の特許権を侵害するとして、乙に対して差止請求をすることができるか。

(3) 甲は特許発明 α の特許権を有しており、乙は製品 β を製造販売している。甲の特許権に係る特許出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲には発明 α が記載され、明細書には発明 α 及び発明 γ が記載されていた。発明 α は構成要件J + 構成要件K + 構成要件Lから成り、発明 γ は構成要件J + 構成要件K + 構成要件Mから成る。甲は、当該出願について、特許権の設定登録が行われるまでの過程において何らの補正も行わなかった。製品 β は構成j + 構成k + 構成mから成る。jはJに含まれ、kはKに含まれる。mはLには含まれないが、Mに含まれる。甲は、乙が甲の特許権を侵害するとして、乙に対して差止請求をすることができるか。

10-3 間接侵害 (101条)

- ・特許発明の実施ではないが、それを誘発する危険性の高い行為を侵害とみなす
→特許権の保護の不当な拡大にならないように注意しつつ、特許保護の実効性を確保

	物の発明	方法の発明
①専用品型	1号「その物の生産にのみ」	4号「その方法の使用にのみ」
②多機能型	2号	5号
③模倣品拡散防止型	3号	6号(物を生産する方法の発明)

(1) 専用品型間接侵害（客観的間接侵害）

- ・ 1号と4号：「にのみ」という客観的要件のみ

①物の発明：業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等

④方法の発明：業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等

- ・ 「にのみ」：「他に商業的、経済的に実用性のある用途がない」ことと解されている

(2) 多機能型間接侵害（主観的間接侵害）

- ・ プログラム等の多機能製品については、「にのみ」の要件が満たされない

→平成14年改正により、2号と5号（改正時は4号）が新設

2号と5号：客観的要件を緩和する一方、主観的要件を設ける

2号＝物の発明：その物の生産に用いる物であって、

その発明による① [] の生産、
譲渡等。ただし、② [] ものは除く
その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用い
られることを③ [] ことが要件

5号＝方法の発明：その方法の使用に用いる物であって、

その発明による① [] の生産、
譲渡等。ただし、② [] ものは除く
その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用
いられることを③ [] ことが要件

(3) 模倣品拡散防止型間接侵害

- ・ 模倣品の拡散を未然に防止するために、平成18年改正により、3号と6号が新設

3号＝物の発明：その物を譲渡等・輸出のために④ []

6号＝物を生産する方法の発明：その方法により生産した物を譲渡等・輸出のために
④ []

(4) 独立説と従属説

- ・ 間接侵害の成立に、直接侵害は必要か

独立説：直接侵害がなくても、間接侵害が成立

従属説：間接侵害の成立には、直接侵害が必要

? 特許発明の実施が、(a)消費者による場合

(b)外国で行われる場合

(c)「試験又は研究のためにする」(69条1項)ものである場合

1 1. 特許権の効力が及ばない場合

*特許権侵害に対する抗弁

(a)権利消滅の抗弁

(b)適法性の抗弁

(f)特許権の効力制限 (69 条、112 条の 3、175 条)

(i)実施権原 (許諾実施権、法定実施権、裁定実施権) を有すること

許諾実施権

法定実施権：職務発明に基づく通常実施権 (35 条 1 項)、先使用权 (79 条) 等

裁定実施権：不使用の場合の通常実施権 (83 条)、利用発明等の場合の通常実施権 (92 条)、公共の利益のための通常実施権 (93 条)

(j)特許権の消尽

(k)無効の抗弁 (104 条の 3)

(l)その他

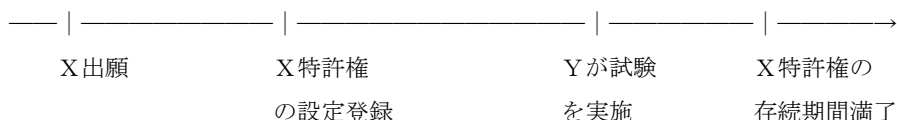
1 1-1 試験・研究のためにする特許発明の実施 (69 条 1 項)

・公開された発明を確認させ、技術進歩を促す
権利者の利益に対する影響は大きなものではない

*最判平成 11 年 4 月 16 日民集 53 卷 4 号 627 頁＝判時 1675 号 37 頁〔グアニジン安息香酸誘導体事件〕

医薬品の製造については、新規に開発された新薬にとっても、新薬と同等なものである後発医薬品にとっても、薬事法に基づく厚生労働大臣の承認が必要である。この承認を得るためには、申請書に臨床試験の成績に関する資料を添付して申請しなければならない。新薬については、相当な臨床試験データ等が必要となる。これに対して、後発医薬品については、既に承認された新薬と同等なものであるため、安定性に関する加速試験と生物学的同等性試験だけでよいとされている。

X (特許権者。新薬を開発) → [差止・損害賠償請求] → Y (後発医薬品を製造販売)



「一 本件訴訟は、化学物質及びそれを有効成分とする医薬品についての特許権を有していた X が、Y において、右特許発明に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一の医薬品 (以下「Y 製剤」という。) につき薬事法 14 条所定の製造承認申請書に添付すべき資料を得るのに必要な試験を行うため、右特許権の存続期間中に被告製剤を生産し、使用した行為が右特許権の侵害に当たるとして、Y 製剤の販売の差止め及び損害賠償を請求するものである。これに対し、Y は、右行為が特許法 69 条 1 項の『試験又は研究のためにする特許発明の実施』に当たること等を理由に、X の特許権を侵害したものではないと主張している。

二 ある者が化学物質又はそれを有効成分とする医薬品についての特許権を有する場合において、第三

者が、特許権の存続期間終了後に特許発明に係る医薬品と有効成分等を同じくする医薬品（以下「後発医薬品」という。）を製造して販売することを目的として、その製造につき薬事法 14 条所定の承認申請をするため、特許権の存続期間中に、特許発明の技術的範囲に属する化学物質又は医薬品を生産し、これを使用して右申請書に添付すべき資料を得るのに必要な試験を行うことは、特許法 69 条 1 項にいう『試験又は研究のためにする特許発明の実施』に当たり、特許権の侵害とはならないものと解するのが相当である。その理由は次のとおりである。

1 特許制度は、発明を公開した者に対し、一定の期間その利用についての独占的な権利を付与することによって発明を奨励するとともに、第三者に対しても、この公開された発明を利用する機会を与え、もって産業の発達に寄与しようとするものである。このことからすれば、特許権の存続期間が終了した後は、何人でも自由にその発明を利用することができ、それによって社会一般が広く益されるようにすることが、特許制度の根幹の一つであるといえることができる。

2 薬事法は、医薬品の製造について、その安全性等を確保するため、あらかじめ厚生大臣の承認を得るべきものとしているが、その承認を申請するには、各種の試験を行った上、試験成績に関する資料等を申請書に添付しなければならないとされている。後発医薬品についても、その製造の承認を申請するためには、あらかじめ一定の期間をかけて所定の試験を行うことを要する点では同様であって、その試験のためには、特許権者の特許発明の技術的範囲に属する化学物質ないし医薬品を生産し、使用する必要がある。もし特許法上、右試験が特許法 69 条 1 項にいう『試験』に当たらないと解し、特許権存続期間中は右生産等を行えないものとする、特許権の存続期間が終了した後も、なお相当の期間、第三者が当該発明を自由に利用し得ない結果となる。この結果は、前記特許制度の根幹に反するものといえるべきである。

3 他方、第三者が、特許権存続期間中に、薬事法に基づく製造承認申請のための試験に必要な範囲を超えて、同期間終了後に譲渡する後発医薬品を生産し、又はその成分とするため特許発明に係る化学物質を生産・使用することは、特許権を侵害するものとして許されないと解すべきである。そして、そう解する限り、特許権者にとっては、特許権存続期間中の特許発明の独占的実施による利益は確保されるのであって、もしこれを、同期間中は後発医薬品の製造承認申請に必要な試験のための右生産等をも排除し得るものと解すると、特許権の存続期間を相当期間延長するのと同様の結果となるが、これは特許権者に付与すべき利益として特許法が想定するところを超えるものといわなければならない。

三 以上のとおりであるから、原審の適法に確定した事実関係の下においては、所論の Y の行為は特許法 69 条 1 項にいう『試験又は研究のためにする特許発明の実施』に当たると解すべきであって、X の特許権を侵害したものといえることはできない。」

1 1 - 2 その他の特許権の効力制限

- ・ 日本国内を通過するだけの交通機関（69 条 2 項 1 号） ← 国際交通の利便
- ・ 特許出願時から日本国内にある物（69 条 2 項 2 号） ← 出願時に既にある物の保護
- ・ 調剤行為（69 条 3 項） ← 医療に支障が生じないように