

知的財産法 1 (13)

教科書 188～191 頁、94～105 頁、130～133 頁

前回の授業の確認

(1) 甲は特許発明 α の特許権を有している。発明 α は構成要件 A + 構成要件 B + 構成要件 C から成る。乙は業として製品 β を製造し、丙に対して販売している。丙は、日本国内において、 β を一部品とする製品を業として製造し販売している。 β は構成要件 A に含まれる。乙の行為が甲の特許権の侵害となるのはどのような場合か。

(2) 甲は特許発明 α の特許権を有している。発明 α は構成要件 G + 構成要件 H + 構成要件 I から成る。乙は業として製品 β を製造し、消費者に対して販売している。 β は、構成要件 G にも構成要件 H にも構成要件 I にも含まれない。 β を乙から購入した消費者は、個人的な使用のために β を用いて物品 γ を製作し、そして、その製作した物品 γ を個人的に使用している。 γ は発明 α の技術的範囲に属するものである。乙の行為は甲の特許権の侵害となるか (あるいは、どのような場合に侵害を構成するか)。

(3) 甲は、医薬品 α についての特許権を有している。乙は、甲の特許権の存続期間満了後直ちに α と有効成分等が同一の医薬品 (乙製剤) を販売したいと考えた。そこで、甲の特許権の存続期間中に、乙製剤につき薬事法 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に、乙製剤を生産し使用した。そして、製造承認を得た後、乙製剤を生産し、自己の倉庫に保管した。乙は、甲の特許権の存続期間が満了した日の翌日より、その保管していた乙製剤の販売を開始した。乙の行為は甲の特許権の侵害となるか。

11-3 先使用权

・特許法 79 条：

① 「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して」

[発明の知得経路]

② 「特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は」

③ 「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において」

[先使用权の範囲]

④ 「その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する」。

→例えば、他人の特許出願に係る発明と同一の発明をなしたが、当該出願より遅れて出願した者あるいは出願しなかった者は、当該出願時にその発明の実施である事業・事業の準備をしていれば、当該出願に係る特許権が発生した後でも、その発明を無償で実施することができる。

・先使用权の範囲：特許出願時に先使用者が実施 (又は準備していた) 実施形式を、その後に変更した場合

実施形式限定説と発明思想説。最高裁は、発明思想説を採用

*最判昭和 61 年 10 月 3 日民集 40 卷 6 号 1068 頁＝判時 1219 号 116 頁〔ウォーキングビーム式加熱炉事件〕
「79 条にいう発明の実施である『事業の準備』とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である。」

「79 条所定のいわゆる先使用权者は、『その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において』特許権につき通常実施権を有するものとされるが、ここにいう『実施又は準備をしている発明の範囲』とは、特許発明の特許出願の際（優先権主張日）に先使用权者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものであり、したがって、先使用权の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用权者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。ただし、先使用权制度の趣旨が、主として特許権者と先使用权者との公平を図ることにあることに照らせば、特許出願の際（優先権主張日）に先使用权者が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは、先使用权者にとつて酷であつて、相当ではなく、先使用权者が自己のものとして支配していた発明の範囲において先使用权を認めることが、同条の文理にもそうからである。そして、その実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは、先使用权の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのもちろんであるが、右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用权の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである。」

11-4 特許権の消尽

・特許法の条文を形式的に適用すると、特許権者が製造した特許製品を、特許権者の許諾なしに販売したり使用する行為は、侵害となる（2 条 3 項、68 条）

↓

消尽論により侵害否定 ←円滑な流通・二重利得防止

・特許発明に係る製品を、そのままの形で利用するのではなく、当該製品に加工等を施した場合や部材の一部を交換したような場合

*最判平成 19 年 11 月 8 日民集 61 卷 8 号 2989 頁＝判時 1990 号 3 頁〔インクカートリッジ事件〕

「特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者（以下、両者を併せて「特許権者等」という。）が我が国において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品の使用、譲渡等（特許法 2 条 3 項 1 号にいう使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をいう。以下同じ。）には及ばず、特許権者は、当該特許製品について特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。この場合、特許製品について譲渡を行う都度特許権者の許諾を要するとすると、市場における特許製品の円滑な流通が妨げられ、かえって特許権者自身の利益を害し、ひいては特許法 1 条所定の特許法の目的にも反することになる一方、特許権

者は、特許発明の公開の代償を確保する機会が既に保障されているものということができ、特許権者等から譲渡された特許製品について、特許権者がその流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないからである（前掲最高裁平成9年7月1日第三小法廷判決参照）。このような権利の消尽については、半導体集積回路の回路配置に関する法律12条3項、種苗法21条4項において、明文で規定されているところであり、特許権についても、これと同様の権利行使の制限が妥当するものと解されるというべきである。

しかしながら、特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されるというべきである。そして、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。」

1 1 - 5 無効の抗弁（104条の3）

- ・かつては、特許に無効理由が存する場合であっても、その登録を無効とする審決が確定しない限り、当然その効力を失うものではなく、侵害訴訟を審理する裁判所において特許の有効性を判断することはできないと解されていた。

＊最判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁〔キルビー事件〕

「特許法は、特許に無効理由が存在する場合に、これを無効とするためには専門的知識経験を有する特許庁の審判官の審判によることとし（同法123条1項、178条6項）、無効審決の確定により特許権が初めから存在しなかったものとみなすものとしている（同法125条）。したがって、特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない。

しかし、本件特許のように、特許に無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求が許されると解することは、次の諸点にかんがみ、相当ではない。

（一）このような特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。また（二）紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとすることは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。さらに、（三）特許法168条2項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解することはできない。

したがって、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。」

- ・ 無効審判における無効判断（無効審決の確定）＝対世的効力
侵害訴訟における無効判断＝当事者間の相対的効力
 - ・ 平成 16 年改正により、104 条の 3 を新設 ←「明らか」の要件は、明確性を欠く「明らか」に代えて、「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」
 - ・ 104 条の 3 の無効の抗弁と特許無効審判との関係
 - ①無効審決が先に確定
 - 特許権に基づく差止め・損害賠償請求は棄却
 - ②無効審決確定前に、侵害裁判所（侵害訴訟を審理する裁判所）が特許の有効性を審理
 - (i)侵害裁判所が、当該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な
いと判断し、請求を認容した場合
その後に、無効審決が確定した場合には、再審（民事訴訟法 338 条 1 項 8 号）
 - (ii)侵害裁判所が、当該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
ると判断した場合には、請求棄却
その後に、無効審判請求不成立審決が確定した場合には、そのまま
- なお、有効性の判断が微妙である場合には、侵害裁判所は、無効審判の判断を待つた
めに、訴訟手続を中止することがあろう（168 条 1 項）

*平成 23 年改正は、再審を制限し、紛争の蒸し返しを防止するために、104 条の 4 を新設。
「特許権若しくは専用実施権の侵害又は第 65 条第 1 項若しくは第 184 条の 10 第 1 項に規
定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決が確定
したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴え（当該訴
訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに
当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求
を目的とする訴えを含む。）において、当該審決が確定したことを主張することができない。

- 一 当該特許を無効にすべき旨の審決
- 二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
- 三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審
決であって政令で定めるもの」

- ・ 訂正との関係
特許が無効理由を有していても、訂正がされれば当該無効理由が解消される場合があ
る。そして、その場合であって、訂正後の請求項の技術的範囲に被告の製品が属すると
ときには、特許権者の権利行使が認められる。

*東京地判平成19年2月27日判タ1253号241頁〔多関節搬送装置事件〕

「104条の3第1項における『当該特許が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』とは、当該特許について訂正審判請求あるいは訂正請求がなされたときは、将来その訂正が認められ、訂正の効力が確定したときにおいても、当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるかどうかにより判断すべきである。したがって、原告は、訂正前の特許請求の範囲の請求項について容易想到性の無効理由がある場合においては、①当該請求項について訂正審判請求ないし訂正請求をしたこと、②当該訂正の特許法126条の訂正要件を充たすこと、③当該訂正により、当該請求項について無効の抗弁で主張された無効理由が解消すること（特許法29条の新規性、容易想到性、同36条の明細書の記載要件等の無効理由が典型例として考えられる。）、④被告製品が訂正後の請求項の技術的範囲に属することを、主張立証すべきである。」