

## 知的財産法 1 (14)

教科書 254～286 頁、109～114 頁

### 前回の授業の確認

(1) 甲は、物の発明  $\alpha$  の特許権者である。乙が製造販売している製品  $\beta$  は、発明  $\alpha$  の技術的範囲に属する。乙は、甲から発明  $\alpha$  を、他人に知らせずまた自らも実施しないことを約束して、教えてもらったのであるが、この約束を破って、発明  $\alpha$  に基づいて製品  $\beta$  を製作して、これを甲の特許出願前から製造販売している。製品  $\beta$  は発明  $\alpha$  の技術的範囲に属する。甲が、乙が製品  $\beta$  を製造販売する行為が甲の特許権を侵害するとして差止請求をする場合、乙は先使用权を有することを抗弁として主張することができるか。

(2) 丙は、物の発明  $\alpha$  の特許権者である。丁は、独自に製品  $\beta$  を開発し、これを丙の特許出願前から製造販売していたが、その出願後に、製品  $\beta$  を改良した製品  $\gamma$  を製造販売している。製品  $\gamma$  は発明  $\alpha$  の技術的範囲に属する。丙が、丁による製品  $\gamma$  の製造販売が丙の特許権を侵害するとして差止請求をする場合、この請求は認められるか（あるいは、どのような場合に認められるか）。

(3) 甲は、インクジェットプリンタ用のインクタンクの発明について特許権を有している。甲は、当該発明の実施品であるインクタンク（甲インクタンク）を製造し販売している。乙は、使用済みの甲インクタンクを収集し、その内部を洗浄してこれに新たなインクを注入したものを販売している。乙は、甲の特許権を侵害するか。

(5) 甲は、発明  $\alpha$  の特許権を有している。発明  $\alpha$  は、構成要件 A + 構成要件 B + 構成要件 C から成る。乙は製品  $\beta$  を製造販売している。製品  $\beta$  は、構成 a1 + 構成 b1 + 構成 c1 から成る。a1 は A に含まれ、b1 は B に含まれ、c1 は C に含まれる。甲は、乙が製品  $\beta$  を製造販売する行為が甲の特許権を侵害するとして、乙を相手方として侵害訴訟を提起し、乙の行為の差止を請求した。そこで、乙は、甲の特許権に関する先行技術を調査し、甲の特許出願前に、A + B + c2 から成る発明が公知であったことを知った。c2 は C に含まれる。甲の差止請求は認められるか（あるいは、どのような場合に認められるか）。

## 1.2. 侵害に対する救済

- ・特許権侵害 → 差止請求（特許法 100 条）、損害賠償請求（民法 709 条）、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）

### 1.2-1 差止請求（100 条）

- ・主観的要件なし → 侵害者はその侵害について無過失であっても、差止請求を受ける
- ・請求権者：①  又は専用実施権者

請求の相手方：特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者  
他者による特許権の侵害を教唆・幫助するが、自らは侵害する行為を行  
わない者に対しては、不法行為に基づく損害賠償請求をすることはでき  
るが、差止請求はできないと解されている

\*東京地判平成16年8月17日判時1873号153頁〔切削オーバーレイ事件〕

「特許法100条は、特許権を侵害する者等に対し侵害の停止又は予防を請求することを認めているが、同条にいう特許権を侵害する者又は侵害をするおそれがある者とは、自ら特許発明の実施（特許法2条3項）又は同法101条所定の行為を行う者又はそのおそれがある者をいい、それ以外の教唆又は幫助する者を含まないと解するのが相当である。けだし、①我が国の民法上不法行為に基づく差止めは原則として認められておらず、特許権侵害についての差止めは、特許権の排他的効力から特許法が規定したものであること、②教唆又は幫助による不法行為責任は、自ら権利侵害をするものではないにもかかわらず、被害者保護の観点から特にこれを共同不法行為として損害賠償責任（民法719条2項）を負わせることにしたものであり、特許権の排他的効力から発生する差止請求権とは制度の目的を異にするものであること、③教唆又は幫助の行為態様には様々なものがあり得るのであって、特許権侵害の教唆行為又は幫助行為の差止めを認めると差止請求の相手方が無制限に広がり、又は差止めの範囲が広範になりすぎるおそれがあること、自由な経済活動を阻害する結果となりかねないこと、④特許法101条所定の間接侵害の規定は、特許権侵害の幫助行為の一部の類型について侵害行為とみなして差止めを認めるものであるところ、幫助行為一般について差止めが認められると解するときは同条を創設した趣旨を没却するものとなるからである。」

## 1 2 - 2 損害賠償請求

### (1) 過失の推定 (103条)

- ・特許権侵害を理由とする損害賠償請求は、不法行為責任を定める民法709条に基づく  
→主観的要件（故意又は過失）
- ・103条は、侵害者はその侵害行為について過失があったものと推定  
←発明の内容が特許公報により開示。業として実施する者のみが侵害責任を負う  
よって、侵害者は、損害賠償責任を免れるためには、無過失であることを立証しなければならぬが、実務上は、無過失の証明が認められることはほとんどない。

### (2) 損害額の算定

- ・特許権侵害による損害額の立証は容易ではない →立証を容易にするために、102条

#### ①民法709条

#### ②102条1項：損害額＝侵害者の譲渡数量×②

←特許権はその技術を独占的に実施する権利であり、その技術

を使った製品は特許権者しか販売することができないものであるため、侵害品の譲渡数量は権利者が販売できたはず  
ただし、権利者の実施の能力に応じた額の限度で、  
また、権利者が販売することができない事情に相当する数に応じた額を控除

- ・権利者製品が侵害された特許権の実施品である必要があるか否かについては、見解が分かれる

③102条2項：侵害者の利益を、損害額と推定

例えば、侵害品が販売されている場合、

侵害者の利益＝侵害者の譲渡数量×③

- ・通説判例は、権利者が特許発明を実施していない場合には、2項は適用されないと解している

④102条3項：損害額＝特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭

賠償額の最低限度を法定するものと解されている

権利者が特許発明を実施していない場合にも3項に基づく損害賠償請求が認められる

⑤相当な損害額の認定（105条の3）

1 2 - 3 生産方法の推定（104条）

- ・④ 当時公然知られていなかった物の生産方法の特許に関し、その物と同一である被告製品は特許方法により生産されたと推定される

1 3. 特許権の消滅事由

(1) 存続期間の満了

①存続期間：⑤より20年（67条1項）

②存続期間の延長制度（67条2項）：医薬品と農薬

←医薬品の発明のように、安全性の確保等を目的とする許可等の処分が必要である場合には、特許権が発生しても、当該処分を受けるまで特許発明を実施することができない。特許発明を実施することができなかった期間は、特許権者は特許権による利益を享受することができず、その期間分、特許の存続期間が侵食されていることになる。

・延長登録出願———（審査）———→延長登録すべき旨の査定

拒絶理由

(67条の3第1項) 拒絶査定

→拒絶査定不服審判

→審決取消訴訟

・存続期間が延長された場合の特許権の効力：

延長登録の理由となった処分が物・用途を限定してなされた場合には、当該の物・用途以外の実施行為には及ばない（68条の2）

・延長登録無効審判：瑕疵のある延長登録によって存続期間が延長された特許権を消滅

無効理由：125条の2第1項

延長登録を無効にすべき旨の審決の確定

→「延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかったものとみなす」

(125条の2第3項)

(2) 無効審決の確定（125条）

(3) ⑥の不納（112条。なお、112条の2）

(4) 特許権の放棄

・特許権は財産権であるため、放棄は可能。ただし、⑦をしなければ、放棄による消滅の効力は生じない（98条1項1号）。また、専用実施権者や通常実施権者があるときは、その者の承諾がなければ、放棄することはできない（97条1項）。

(5) 相続人の不存在（76条）

・民法では、相続人の不存在等により帰属先の決まらなかった相続財産は国庫に帰属（民法959条）

特許権は、相続人が不存在の場合には消滅 ←特許発明を自由に実施できるようにする

(6) 独占禁止法100条に基づく特許権等の取消し

\*独占禁止法100条1項

「第89条又は第90条の場合において、裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、次に掲げる宣告をすることができる。ただし、第1号の宣告をするのは、その特許権又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権が、犯人に属している場合に限る。

一 違反行為に供せられた特許権の特許又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権は取り消されるべき旨」