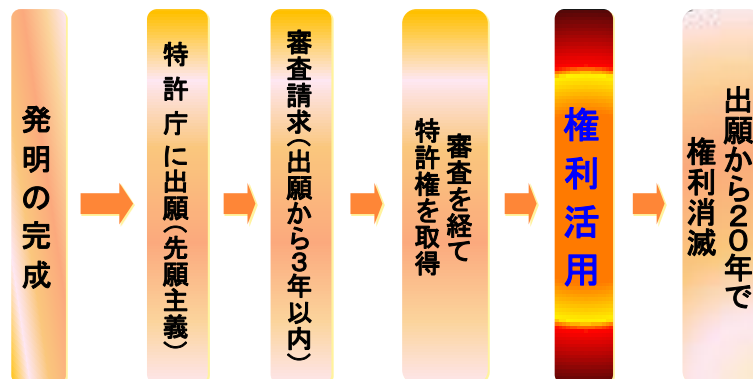


特許権侵害と 権利制限

白鷗大学
杉山 務

発明の完成から特許権の消滅



特許権

1 特許権の発生

特許権は**設定の登録**により発生
(66条1項)

審査官,又は審判官による特許査定(51条)の後,3年分の特許料が納付されると特許権の設定の登録が行われる(66条2項)

特許原簿の閲覧により

- ・ 特許料の納付状況
- ・ 無効審判請求の有無
- ・ 権利関係(権利者,実施権,質権)

2 特許権の属性

- ・ 私権
- ・ 財産権
- ・ 無体財産
- ・ 不安定性
(無効になる可能性がある)
- ・ 譲渡性
- ・ 国家による権利付与行為により成立
- ・ 時間的な有限性(存続期間)

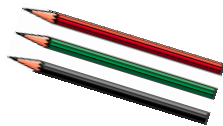
3

29年度10【知的財産法】杉山 務

特許権の範囲

★重要だけど理解されていないことが多い

- 発明そのものが特許権の範囲ではないことに注意
- 特許権の効力が及ぶ範囲(特許発明の技術的範囲)は「**特許請求の範囲**」の記載に基づいて決定
(文章の表現次第で権利範囲が異なる)
- 明細書中に記載されていても特許請求の範囲に記載されていない場合や,特許請求の範囲の構成要件が異なる(又は欠けている)場合は,効力が及ばない



断面が六角形(要件A)の木製の軸(B)を有し,当該軸の表面に塗料を塗った(C)ことを特徴とする鉛筆(D)

構成要件 A+B+C+D

特許権



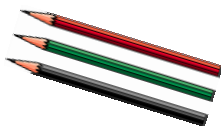
A+B+C+D (範囲内)

侵害品

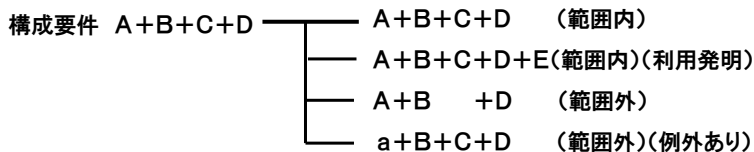
4

29年度10【知的財産法】杉山 務

特許権の範囲



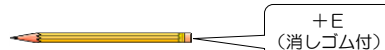
断面が六角形(要件A)の木製の軸(B)を有し、当該軸の表面に塗料を塗った(C)ことを特徴とする鉛筆(D)



利用発明(特許権の効力の制限)

権利者X(先願)A+B+C+D

権利者Y(後願)A+B+C+D+E



Yの許諾がなければ、
A+B+C+D+Eを実施できない。

Xの許諾がなければ、
A+B+C+D+Eを実施できない。

5

29年度10【知的財産法】杉山 務

業として特許発明の実施

業として:

事業としての意味で、必ずしも営利を目的とする場合に限らない。

個人的な実施、家庭的な実施を除く

国営の事業として行われる土木工事に特許に係る機械を使用することは、業としての実施
洗濯屋が電気洗濯機を使用するのは「業として」に該当し、電気洗濯機を家庭の主婦が使用する
ことは、「業として」に該当しない。

実施:

発明について「実施」とは、次に掲げる行為

- 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
- 二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
- 三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、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

6

29年度10【知的財産法】杉山 務

特許権の効力が制限を受ける

制限を受ける場合	具体的な制限の内容
1. 専用実施権が設定された場合(68条ただし書, 77条)	
2. 特許権の効力が及ばない法定の範囲(69条)	a. 試験又は研究のためにする実施 b. 単に日本国内を通過するにすぎない船舶・航空機・これに付随する物 c. 特許出願の時から日本国内にある物 d. 医師, 歯科医師の処方箋により調剤する行為又は調剤する医薬(混合医薬製造方法又は混合医薬)
3. 他人の実施権を認めなければならない場合	a. 法定実施権(35条, 79条, 80条, 81条, 82条, 176条) b. 裁定実施権(83条, 92条, 93条)
4. 他人の特許発明等と利用関係である場合, 又は意匠権・商標権と抵触関係にある場合(72条)	先願にかかる他人の特許発明, 登録実用新案, 登録意匠又はこれに類似する意匠を利用しなければ実施できない場合, その特許発明は, 先願の特許発明等と利用関係にある

29年度10【知的財産法】杉山 務

7

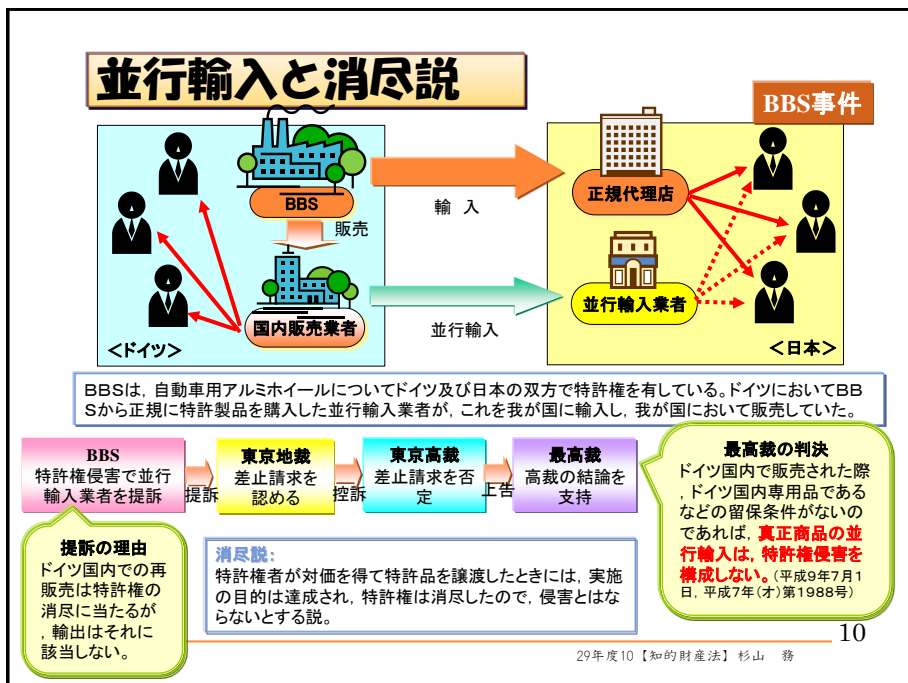
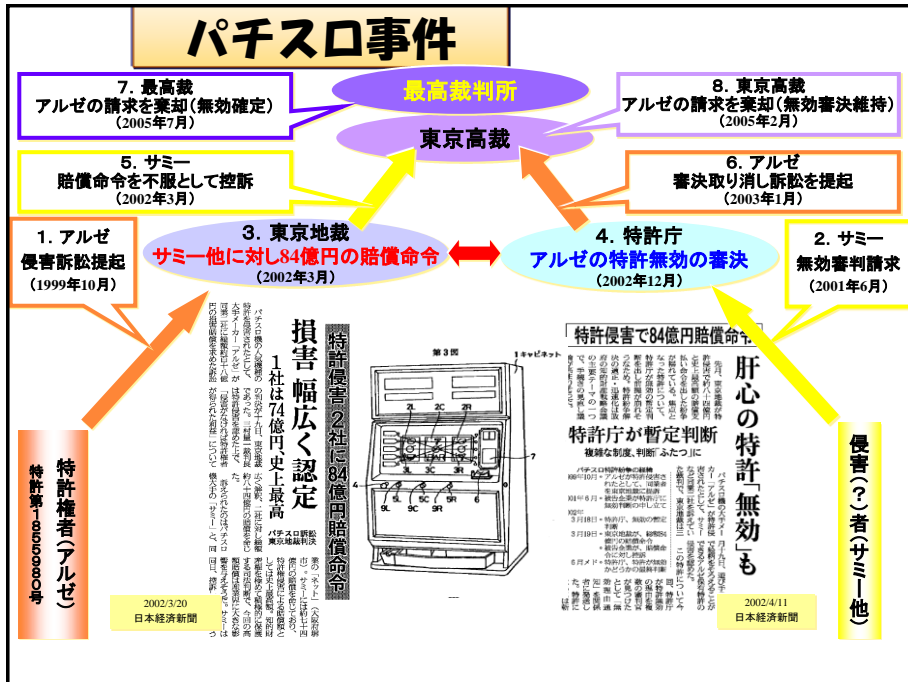
法定実施権と裁定実施権



法定実施権	● 職務発明(35条)
	● 先使用(79条) (先使用権)
	● 無効審判登録前の実施(80条) (中用権)
	● 意匠権存続期間満了前の実施(81条, 82条)
	● 再審請求登録前の実施(176条) (後用権)
裁定実施権	● 不実施(83条)
	● 利用発明又は抵触関係(92条)
	● 公益上(93条)

29年度10【知的財産法】杉山 務

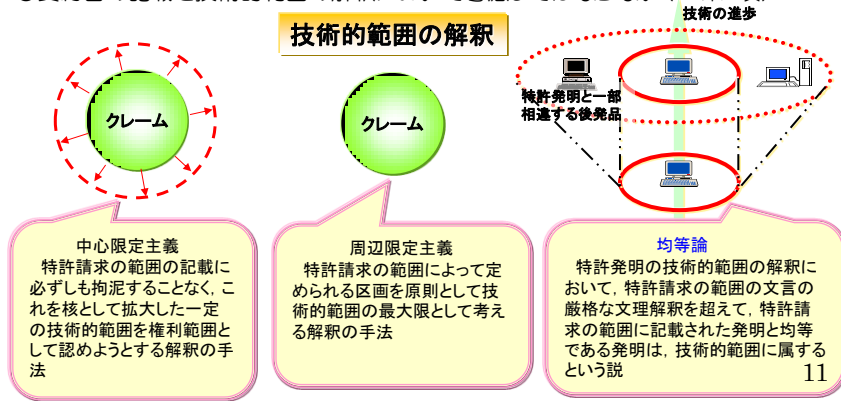
8



特許権の技術的範囲



- 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない(70条1項) (←これが原則)
- 願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する(70条2項)。
この場合の明細書・図面は、最終の状態におけるもの。
- 要約書の記載を技術的範囲の解釈において考慮してはならない(70条3項)。



まとめ

STO

ご清聴 ありがとうございました。

杉山 務

11回(27日:金)は、特許権侵害に対する抗弁とは何か。

特許訴訟 (憲法 32 条, 76 条 2 項, 裁判所法 3 条 2 項)

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。

裁判とは、法律に基づいて裁判所が判断を示すことであり、この判断には従うことが求められ、納得できず不服であれば上級審である最高裁まで争うことができる。

特許庁の処分不服がある場合に、裁判所に訴えを起こすことは行政訴訟であり、権利を侵害された場合に起こす訴えは民事訴訟である。

訴えの被告は、当事者系は相手方を被告とし、査定系は特許庁長官である。¹

行政訴訟

審決取消訴訟 (178 条)

拒絶査定不服審決取消

特許無効審決取消

訂正審決取消

延長登録無効審決取消

異議取消決定取消

民事訴訟

差止請求 (100 条)

損害賠償請求 (民 709 条)

信用回復措置請求 (106 条)

不当利得返還請求 (民 703 条)

均等論 ボールスプライン事件 最判平成 7 年 3 月 7 日

均等論を認める根拠

出願時に将来のあらゆる侵害態様を予想してクレームを記載することは極めて困難であり、クレームに記載された構成の一部を出願後に明らかとなった物質・技術等に置換するのは容易である。これを放置すると、発明の保護が図れないだけでなく、衡平の理念に反する

均等の判断基準 (次のすべてを満たす場合には、均等となる)

(1)一部置き換え部分が特許発明の本質的部分ではない

<本質要件>

(2)置き換えても、特許発明の目的を達し、同一の作用効果を奏する

<置換可能>

(3)当業者がイ号製品の製造の時点において容易に想到することができる<置換容易>

(4)イ号製品が、特許発明の出願時の公知技術から容易に推考できない

<推考容易>

(5)包袋禁反言に該当しないこと

<意識除外>

★ イ号製品：侵害とされている製品

¹ **第百七十九条** 前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。

特許法 70 条との関係²

特許権の効力の及ぶ範囲＝技術的範囲＝特許請求の範囲＋均等

侵害訴訟における抗弁

- 1 差止特許請求権不存在確認の訴え
- 2 無効の抗弁：特許権に無効理由がある（104 条の 3）³
- 3 無効審判請求
- 4 自由技術水準の抗弁
- 5 技術的範囲の限定解釈
 - 技術的範囲に属しないとの主張
 - (1) 特許請求の範囲の厳格解釈
 - (2) 明細書実施例限定
 - (3) 意識的除外（均等論）
 - (4) 選択発明

特許権の制限

1. 専用実施権が設定された場合（68 条ただし書，77 条）
2. 特許権の効力が及ばない法定の範囲（69 条）
 - a. 試験又は研究のためにする実施
 - b. 単に日本国内を通過するにすぎない船舶・航空機・これに付随する物
 - c. 特許出願の時から日本国内にある物
 - d. 医師，歯科医師の処方箋により調剤する行為又は調剤する医薬（混合医薬製造方法又は混合医薬）
3. 他人の実施権を認めなければならない場合
 - a. 法定実施権（35 条：職務発明，79 条：先使用，80 条：中用権，81 条：意匠権，82 条：意匠権，176 条：後用権）
 - b. 裁定実施権（83 条：不実施，92 条：利用発明，93 条：公益理由）
4. 他人の特許発明等と利用関係である場合，又は意匠権・商標権と抵触関係にある場合（72 条）

先願にかかる他人の特許発明，登録実用新案，登録意匠又はこれに類似する意匠を利用しなければ実施できない場合，その特許発明は，先願の特許発明等と利用関係にあるという。

²（特許発明の技術的範囲）**第七十条** 特許発明の技術的範囲は，願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。

³（特許権者等の権利行使の制限）**第一百四条之三** 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において，当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは，特許権者又は専用実施権者は，相手方に対しその権利を行使することができない。