

化学における特許戦略

第12回

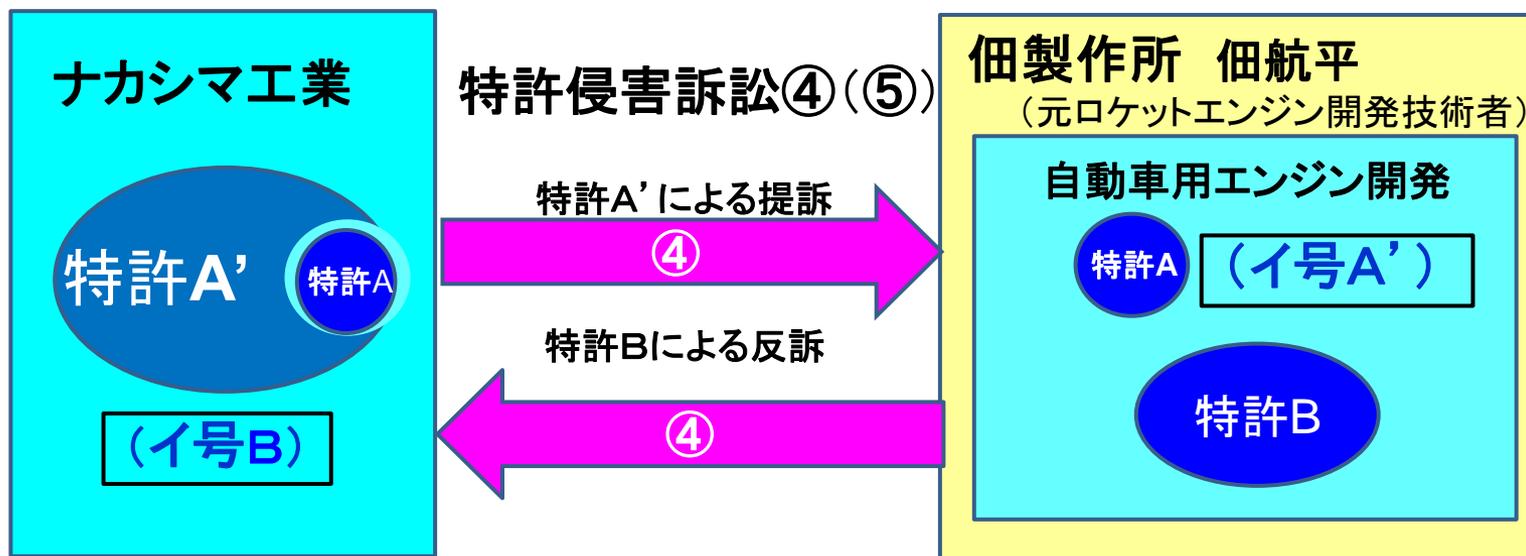
特許権の侵害と無効

たくみ特許事務所
弁理士 佐伯 裕子

自動車用小型エンジンに関する特許権

特許権の使い方(1)

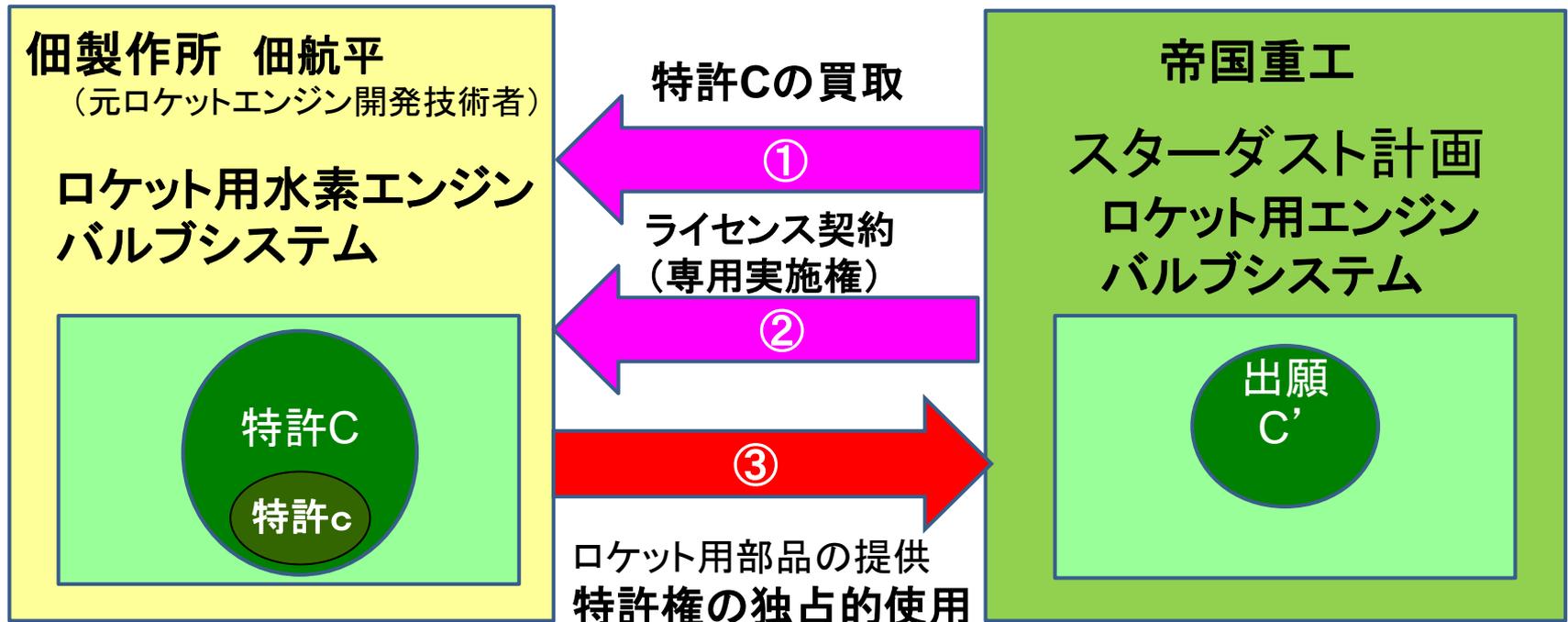
- ①特許権の譲渡(売買)
- ②実施権の設定(ライセンス契約)
- ③特許権の独占的使用(自社生産)
- ④差止請求／損害賠償請求 (特許侵害訴訟・・・和解)
- ⑤訴訟で零細な優秀企業を傘下に)



水素エンジンバルブに関する特許権

特許権の使い方(2)

- ①特許権の譲渡(売買)
- ②実施権の設定(ライセンス契約)
- ③特許権の独占的使用(自社生産)
- ④差止請求／損害賠償請求 (特許侵害訴訟・・・和解)
- (⑤訴訟で零細な優秀企業を傘下に)

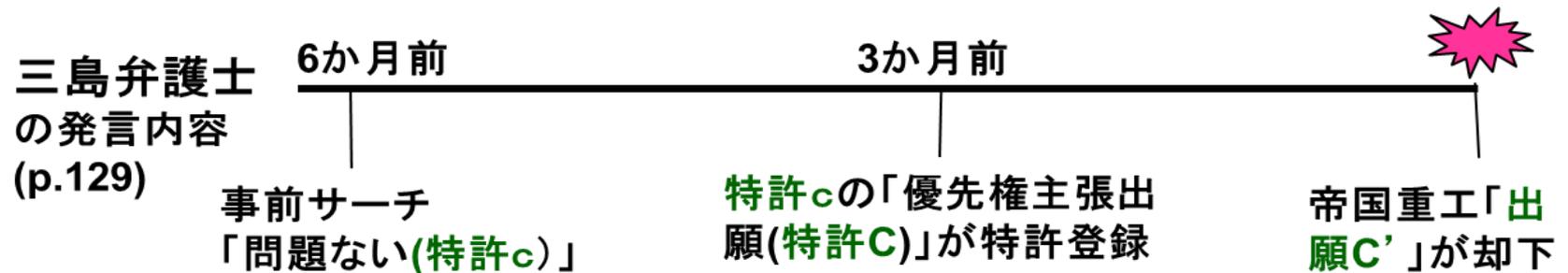


<参考> 「下町ロケット」での「特許制度」に関する重大な間違いー 1

◎具体的な指摘箇所（小学館文庫での該当ページ）

（1） p.128～p.129：帝国重工弁護士 三島先生が、開発責任者の富山に、帝国重工開発の「出願c'」（新型水素エンジン）が新規性違反で拒絶査定された（「特許申請が却下された」）ことを報告する箇所

三島先生は、「出願c'」と同一内容の佃製作所の3ヶ月前に特許となった「特許C」について、「半年前の段階では『問題ない』（＝特許c'）という結論だったが、その後『優先権主張出願』がなされて認められた（＝特許C）」と説明し、その『優先権主張出願』を「一度出願して認められた特許に、技術情報を追加して補足すること」と説明し、「異例の措置ですが、たまにそういうことがある。」と説明している。



<参考> 「下町ロケット」での「特許制度」に関する重大な間違いー 2

◎具体的な指摘箇所（つづき）

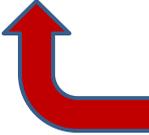
(2) p.268 : 帝国重工の担当富山氏が財前部長に対し
「結果的に先を越されることになったのも、佃の特許が仕様変更という特殊な手続きを進めたからでー」と反論している。

(3) p.117 ナショナル・インベストメントのベンチャーキャピタリストの浜崎達彦氏が佃所長に対し
「佃製作所が最近取得した『水素エンジン関連特許』の技術情報に抜けがないかの点での見直し」を提言

(4) p.121 神谷弁護士が佃所長に対し、
「特許の見直しについては、私からもいずれ提案しようと思っていた。早急に進める。」と発言。

国内優先権制度とは

- ◎国内優先権主張が可能な時期：
最初の出願から1年以内
- ◎優先権の利益が享受できる内容：
優先権主張した出願の記載内容のみ
新たな追加事項には及ばない

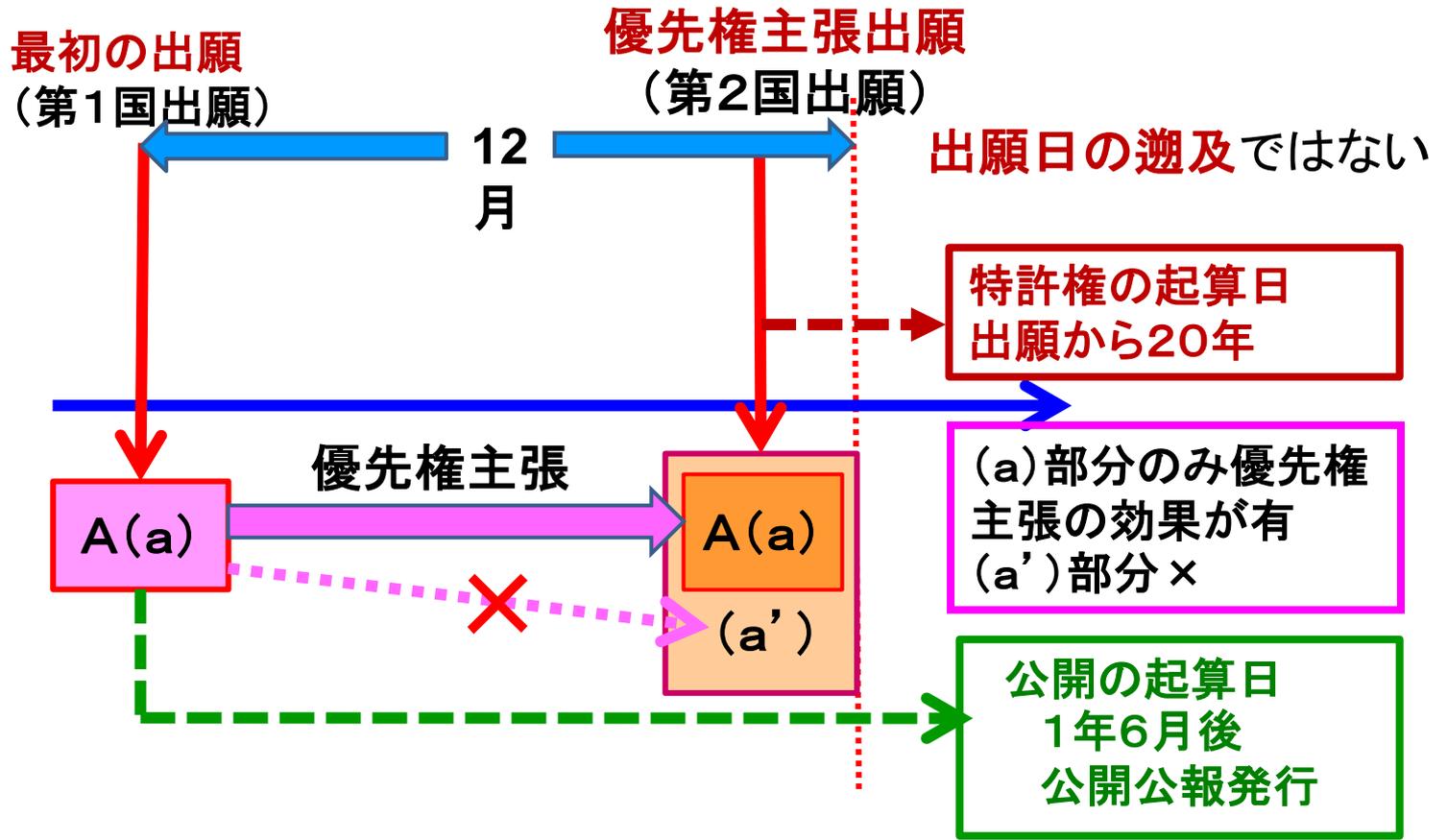


先願主義

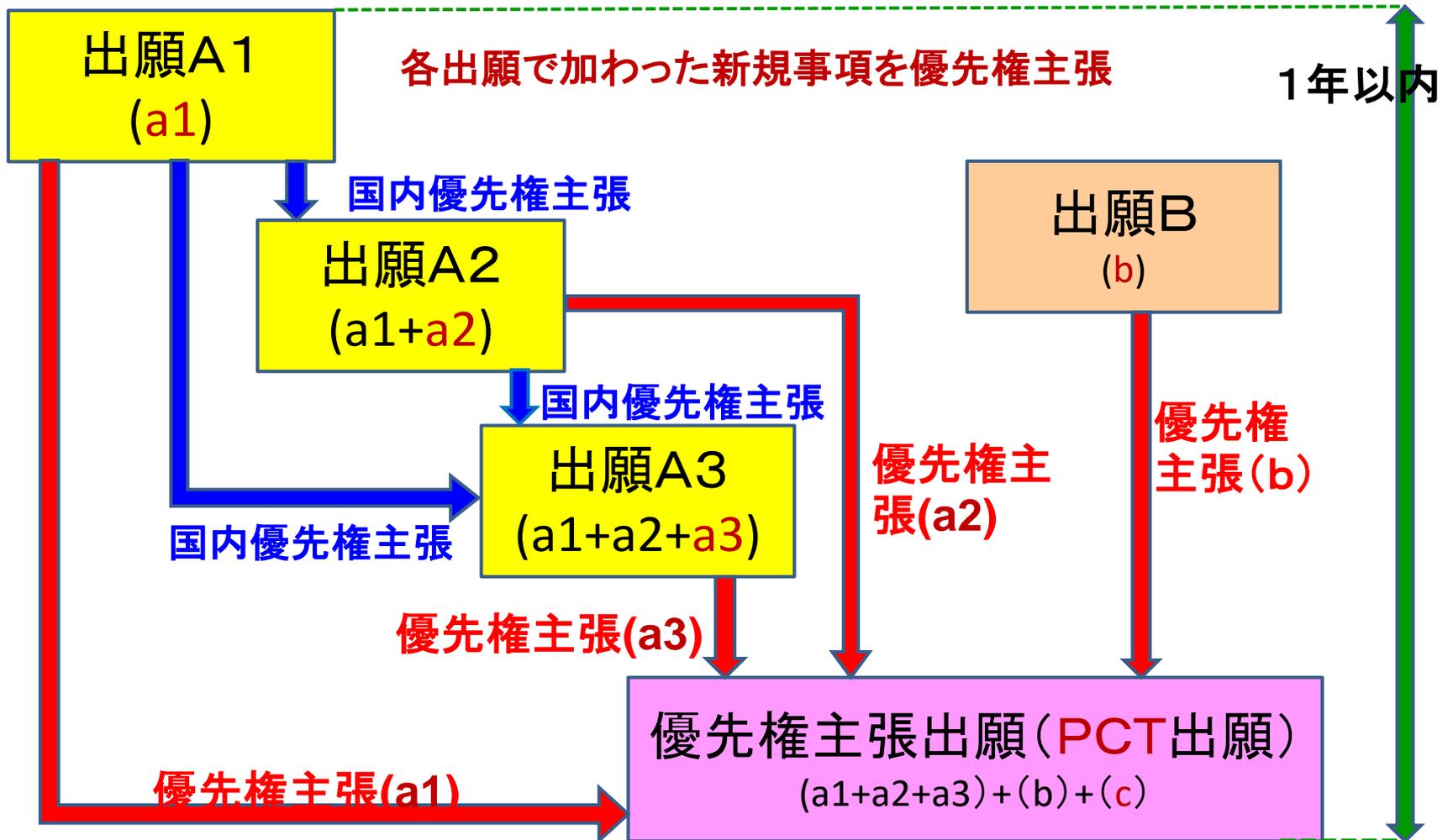
◎設問：仮に佃製作所が、特許取得後(=特許c)に、新たな技術情報を追加して完璧な出願をした場合(=出願C)、「出願C」は特許になるか？

優先権制度とは

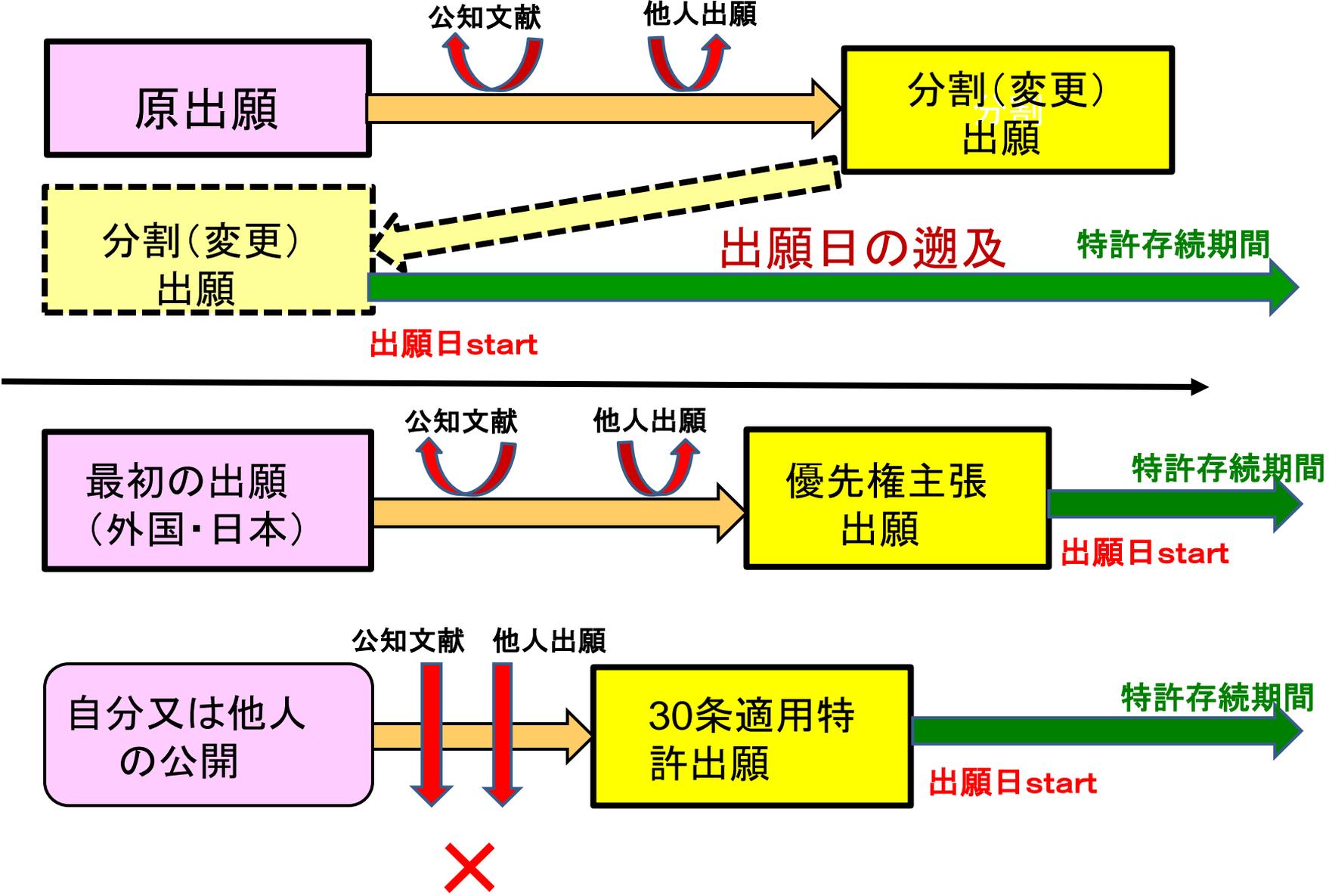
- ・国内優先権(§41)
- ・パリ条約上の優先権(§43)



国内優先出願を基礎とする優先権主張



分割出願 ⇔ 優先権出願 ⇔ 30条出願



特許発明の「技術的範囲」(§ 70)

1. 特許発明の**技術的範囲**

= 「**特許請求の範囲**」の記載に基づく(§ 70-1)

2. 特許請求の範囲の**用語の意義**の解釈

← 明細書、図面の記載を考慮(§ 70-2)
(除要約書: § 70-3)

3. 出願経過を参酌する(=**包袋禁反言**)

4. 公知技術を参酌する(出願時の**技術水準**)

5. **均等物**: 文言上は技術的範囲に入らない同等物

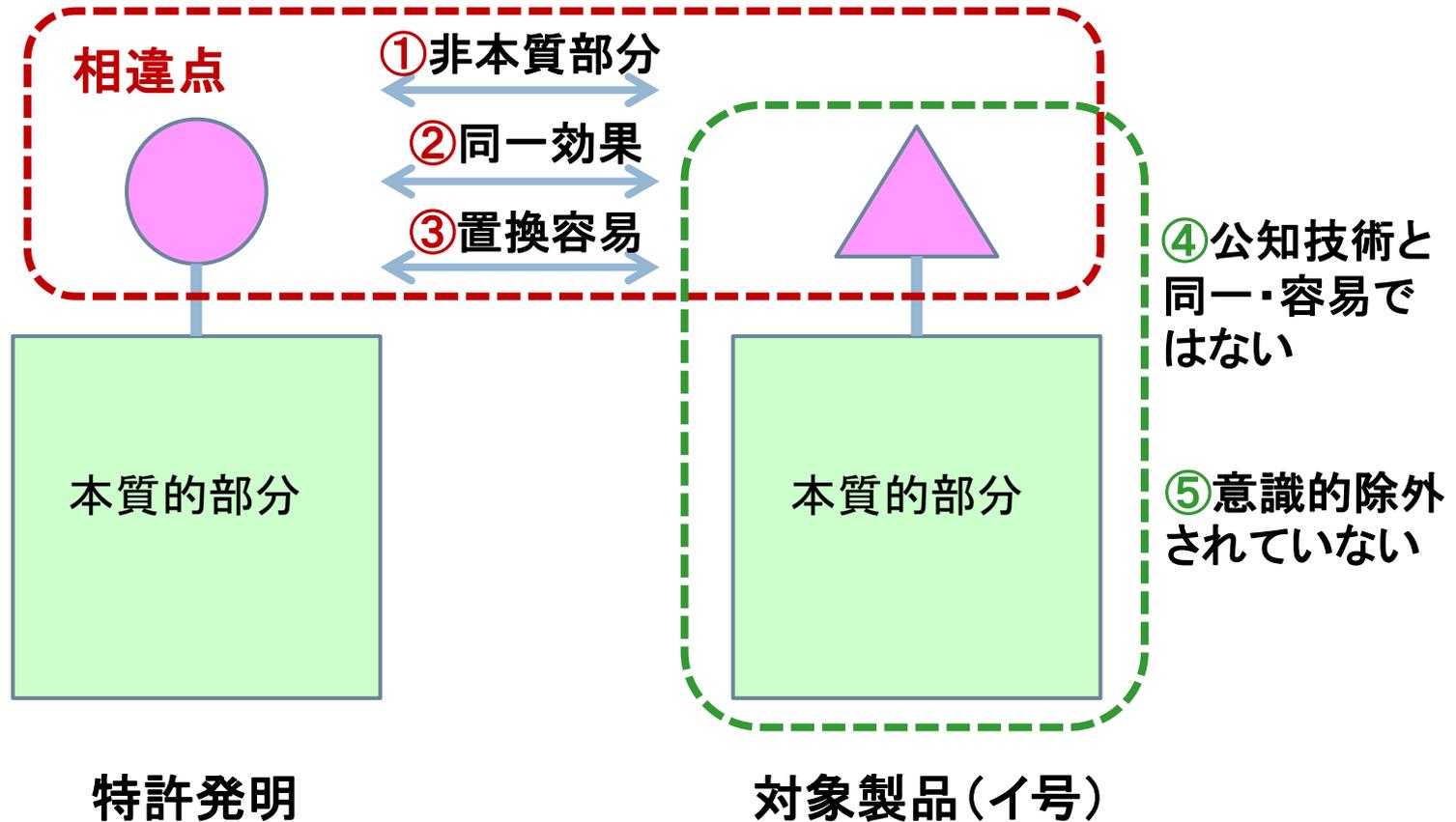
判例：均等論の5要件 最高裁平6(オ)1083 平10.2.24判決「ボールスプライン軸受事件」

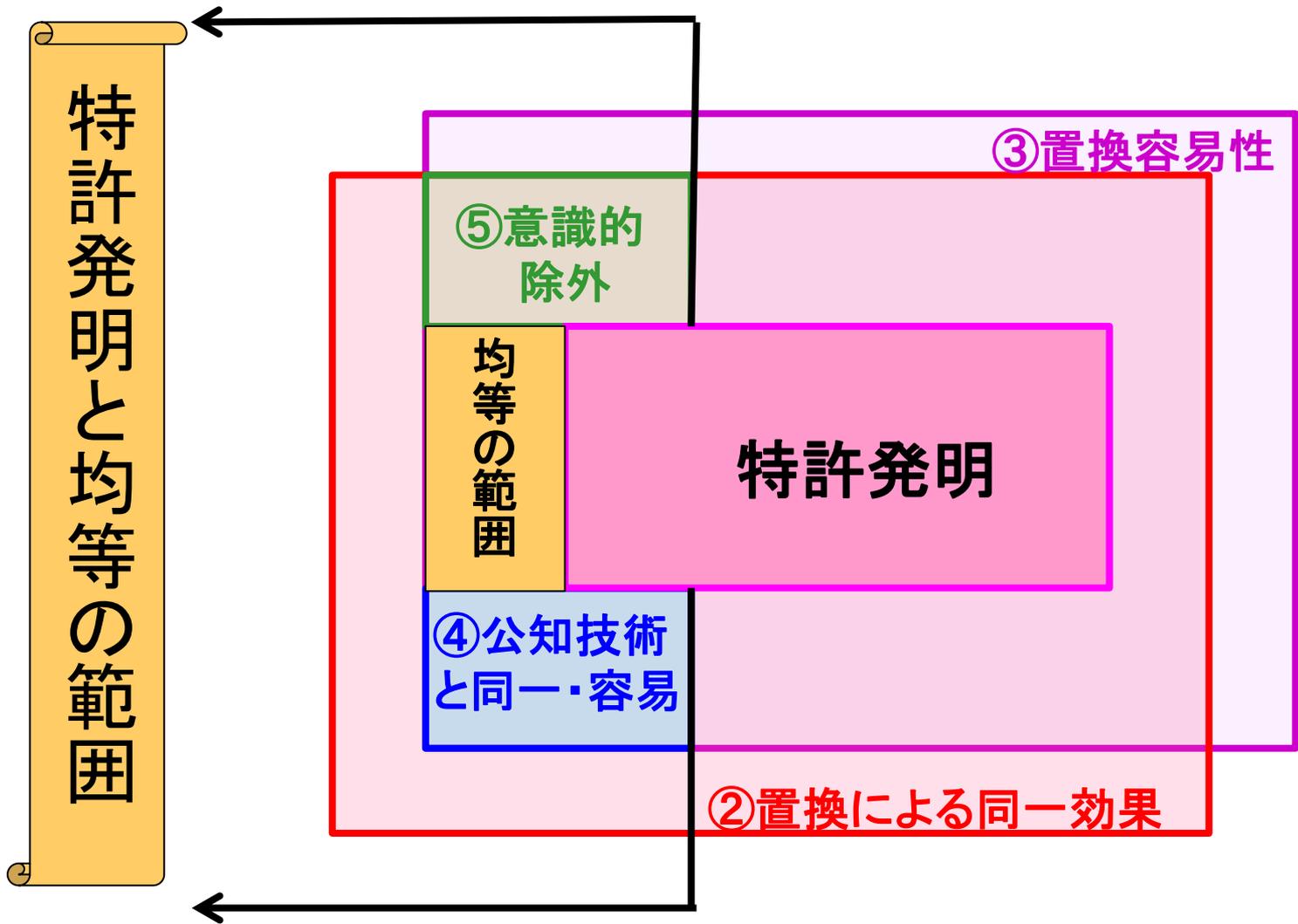
＜判示事項＞ 原判決破棄、東京高裁に差し戻す

1. 特許発明と異なる部分が特許発明の本質的部分でない
(相違点が**本質的部分**ではない)
2. 異なる部分を対象製品等のものと置換しても特許発明と同一の
目的が達成され、同一の作用効果を奏する (**置換による同一効果**)
3. **対象製品等の製造時点**において、当該置換を当業者が容易に想
到することができる (**置換容易性**)
4. 対象製品等が、**特許出願時**の公知技術と同一又は当該技術から
当業者が容易に推考できたものではない (**容易推考性**)
5. 対象製品等が、特許発明の特許出願手続時に特許請求の範囲
から意識的に除外されたものでない (**意識的除外**)

特許発明と均等物

対象製品が特許発明と均等物であるといえるためには？





①異なる部分が本質的部分でない

特許権者の主張 ①②③
 被告(侵害)側の主張 ④⑤

無効審判制度

14

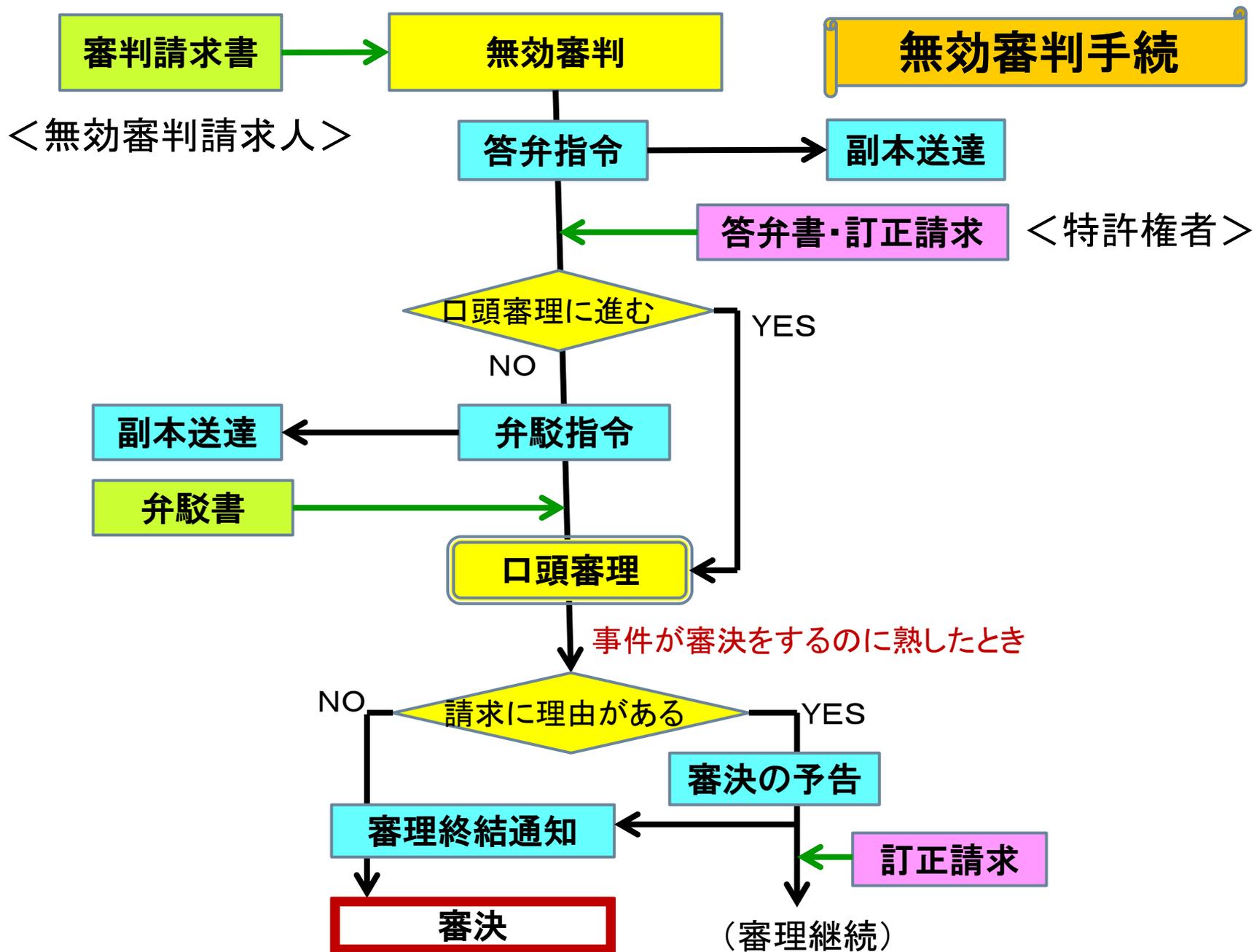
- **利害関係人**が請求できる(§ 123)
 - ＋冒認、共同発明違反を争う真の権利者
- 特許登録後いつでも請求できる
 - 特許権の消滅後も可能**
- 原則として口頭審理
- 特許の無効審決が確定
 - 特許権は初めから存在しなかつたものとみなす
(§ 125)

利害関係人とは(無効審判の請求人適格)

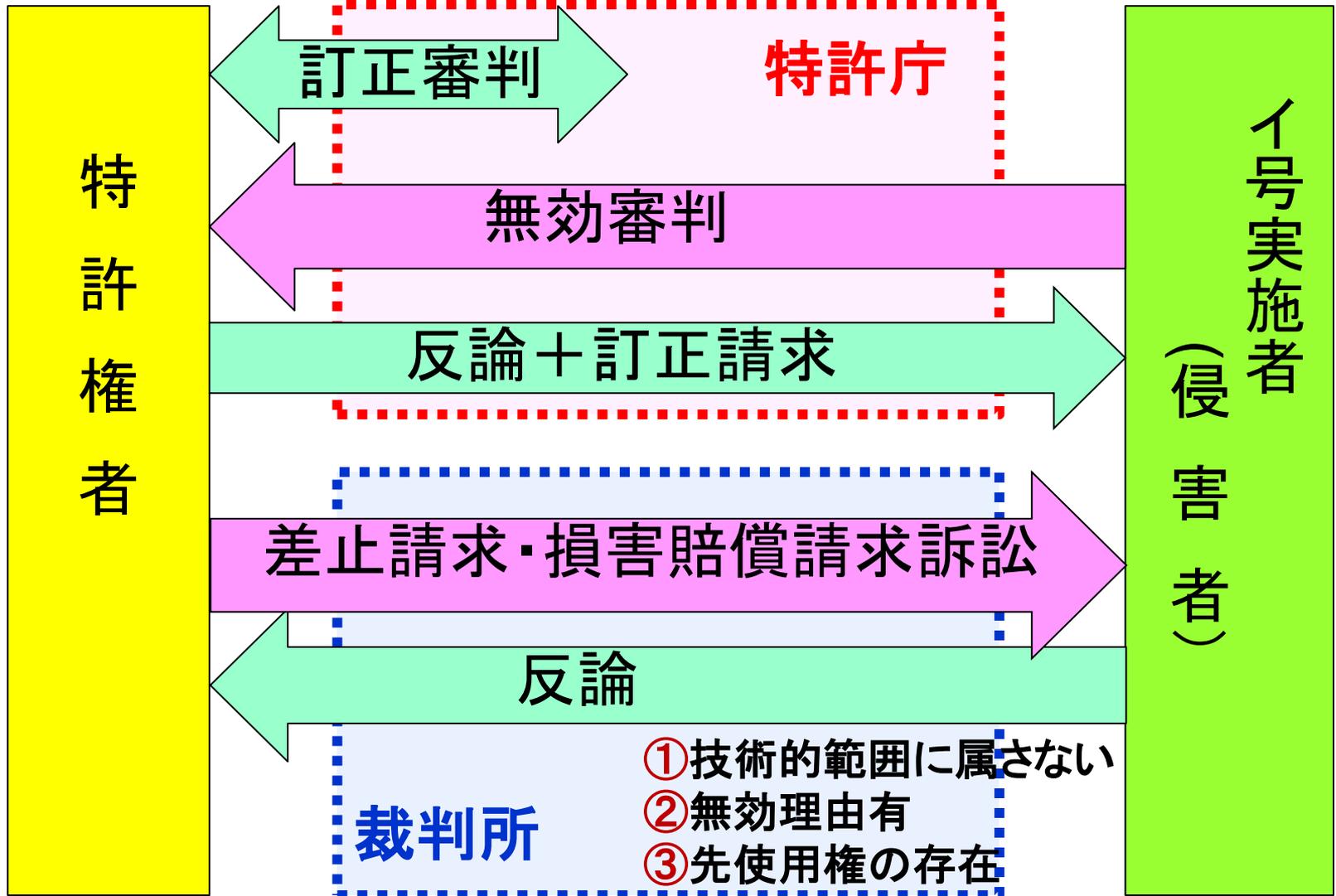
15

1. 特許発明と同一又は類似発明の実施者(含過去)
2. 将来実施する可能性を有する者
3. 特許製品、特許方法と同種の製品、方法の製造、販売、使用等の事業者
4. 特許権の侵害訴訟の関係者、警告を受けた者
5. 特許権の**専用実施権者、通常実施権者**
6. 特許発明に関し特許を受ける権利を有する者
(**真の発明者**↔**冒認**)

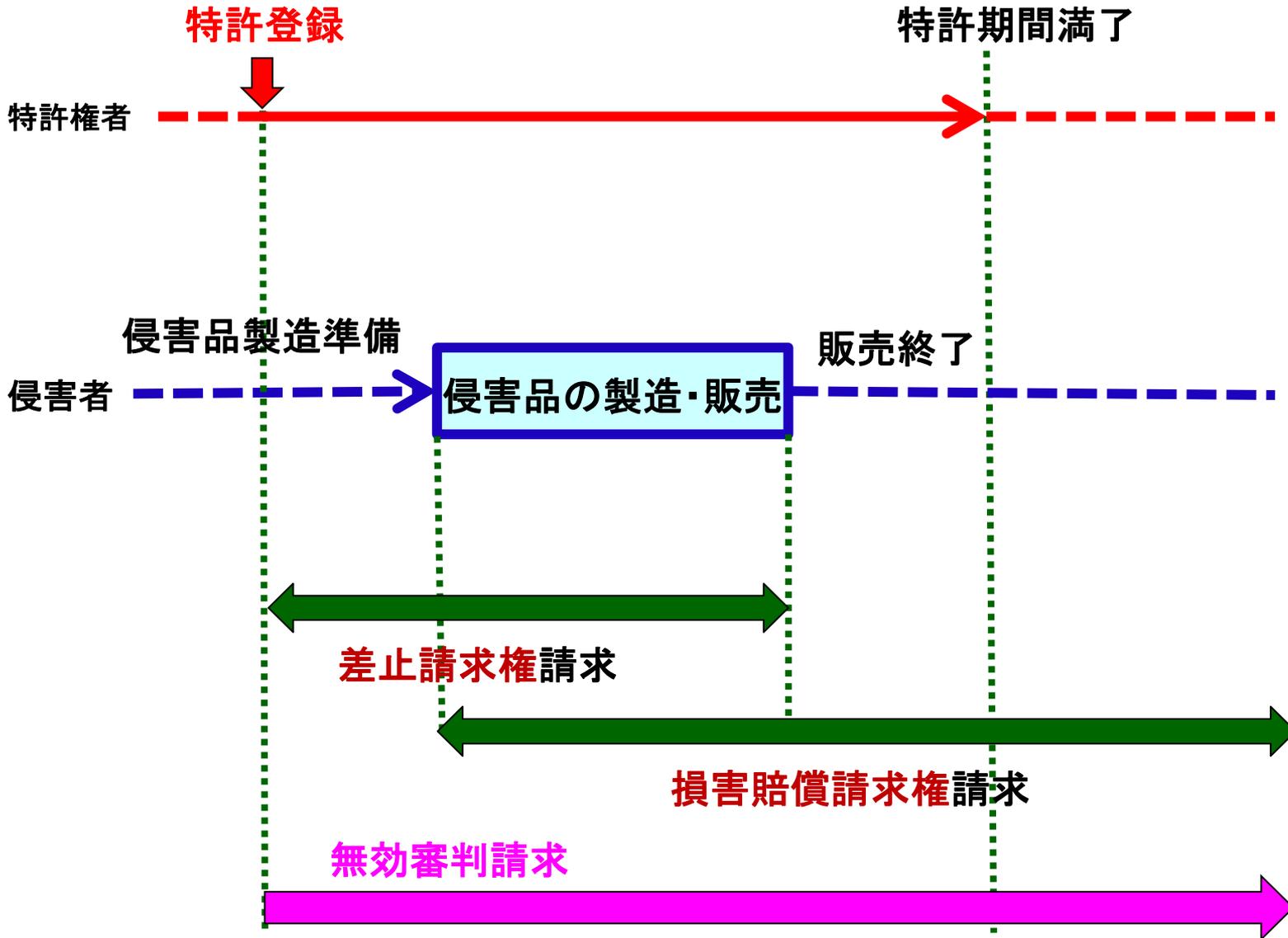
註: 弁理士や弁護士には「**法律上の利益がない**」ので、請求人にはなれない。



特許権をめぐる攻撃と防御

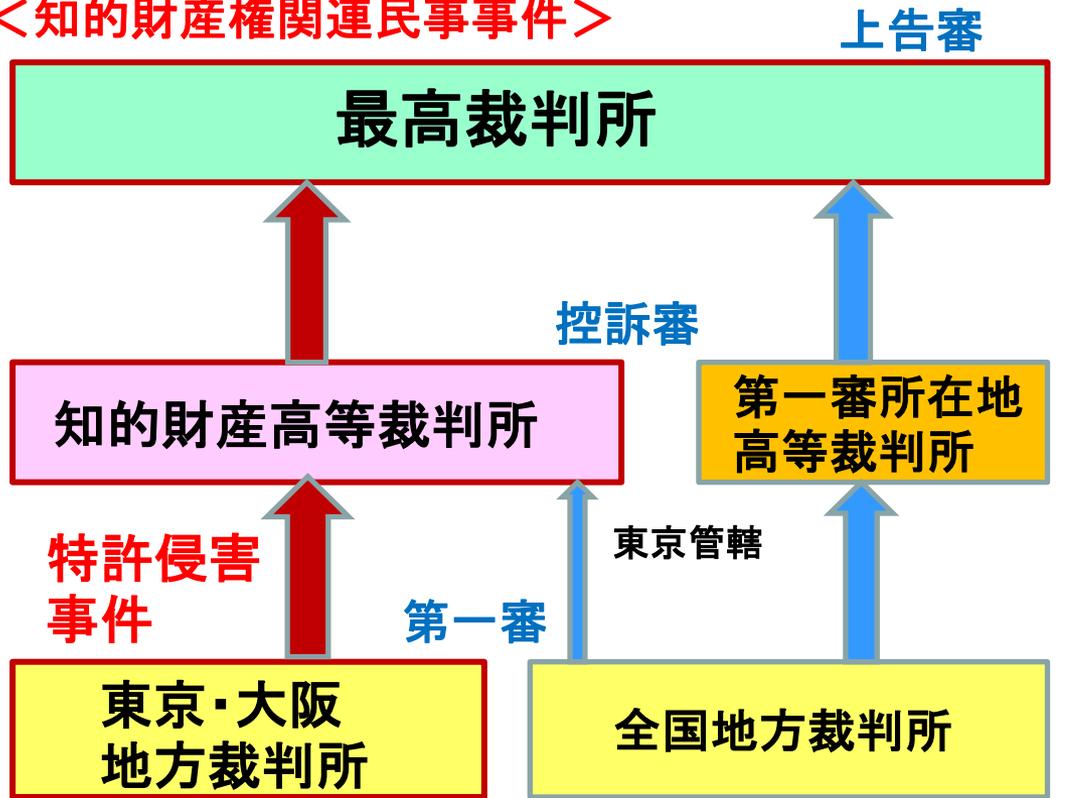


特許権の侵害訴訟時期と無効審判請求時期



特許侵害事件が争われる裁判所

<知的財産権関連民事事件>



技術型

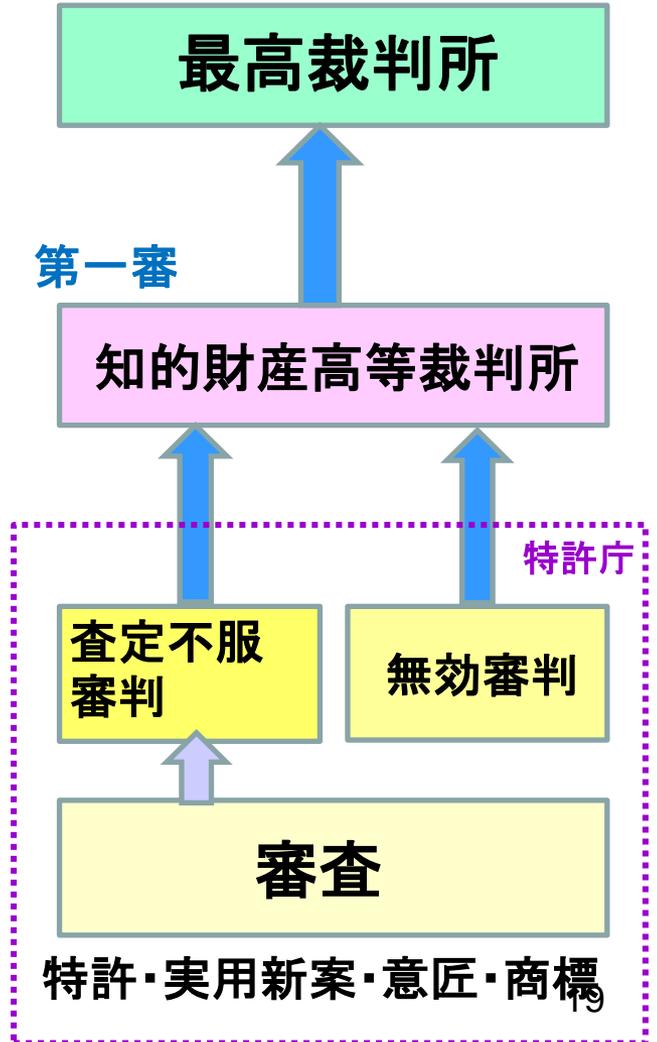
特許・実用新案
プログラムの著作権

非技術型

意匠・商標・著作権
不正競争による営業利益

上告審

<審決取消訴訟>



上告審

第一審

特許庁

査定不服
審判

無効審判

審査

特許・実用新案・意匠・商標

今日のポイント

1. (復習)国内優先権制度

(←下町ロケットでの誤り)

2. 特許発明の**技術的範囲**と**均等論**

3. **無効審判**

4. 侵害訴訟と無効審判の関係

5. 特許権侵害と無効審決を争う裁判所

東京・大阪地裁  知財高裁  最高裁
(特許庁審判部) 