

化学における特許戦略 第10回

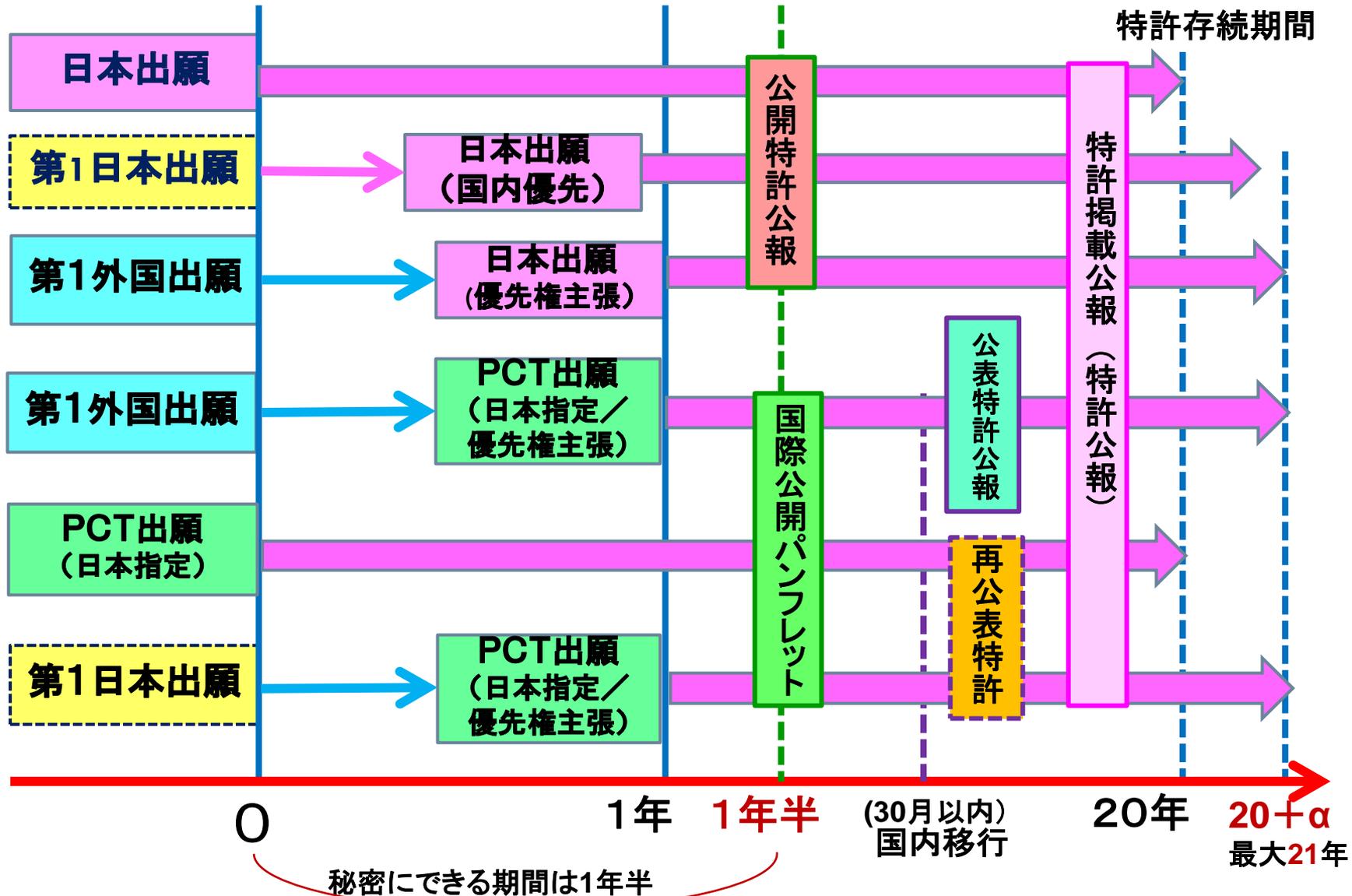
特許権の効力

たくみ特許事務所
弁理士 佐伯 裕子

特許権の効力

0. 外国出願(つづき)
1. 特許権の発生と維持
2. 特許権の効力
3. 特許発明の技術的範囲
4. 特許権の効力の制限
5. 専用実施権と通常実施権
6. 特許権の活用

我国への出願の種類

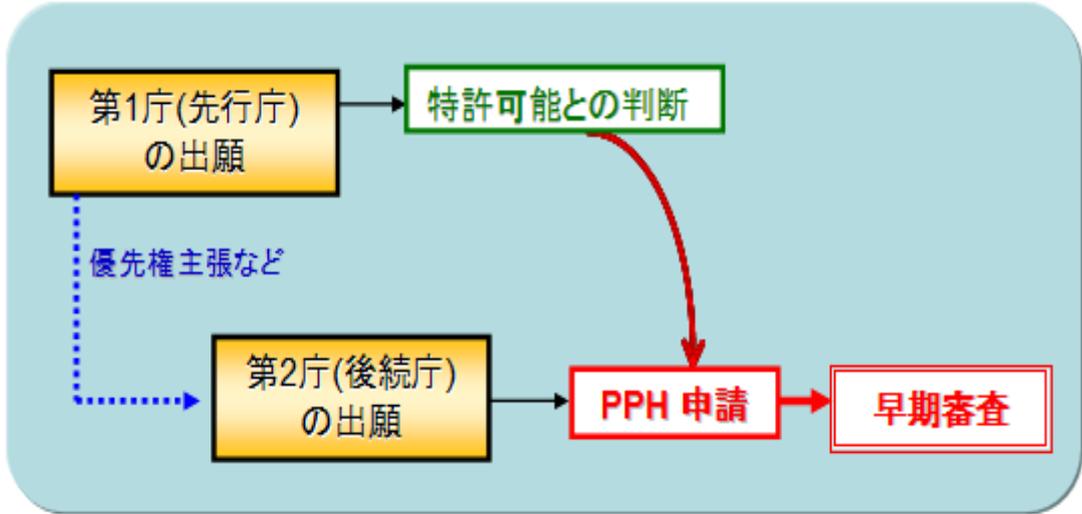


第2国での手続の簡素化と 早期審査に関する各国協力

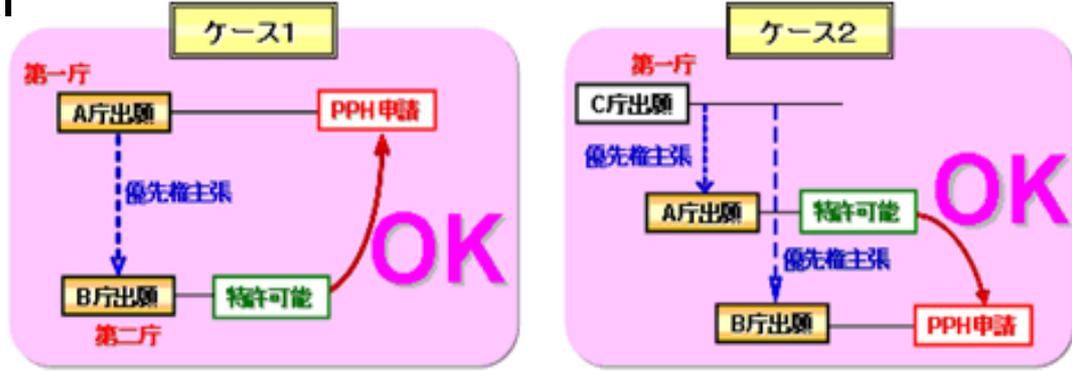
1. **特許審査ハイウェイ**(PPH: Patent Prosecution Highway)
最初の特許出願国(第1庁)で特許可能と判断された発明を有する出願について、第2国(第2庁)で簡易な手続により「早期審査」が受けられる枠組み
2. 「**PPH MOTTAINAI**」(試行 2011.7.15～)
日本国特許庁とPPH MOTTAINAIを試行している庁との間では、どの庁に先に特許出願をしたかにかかわらず、参加庁による特許可能との審査結果があれば、PPHが利用可能

特許審査ハイウェイ

特許審査ハイウェイ (PPH)



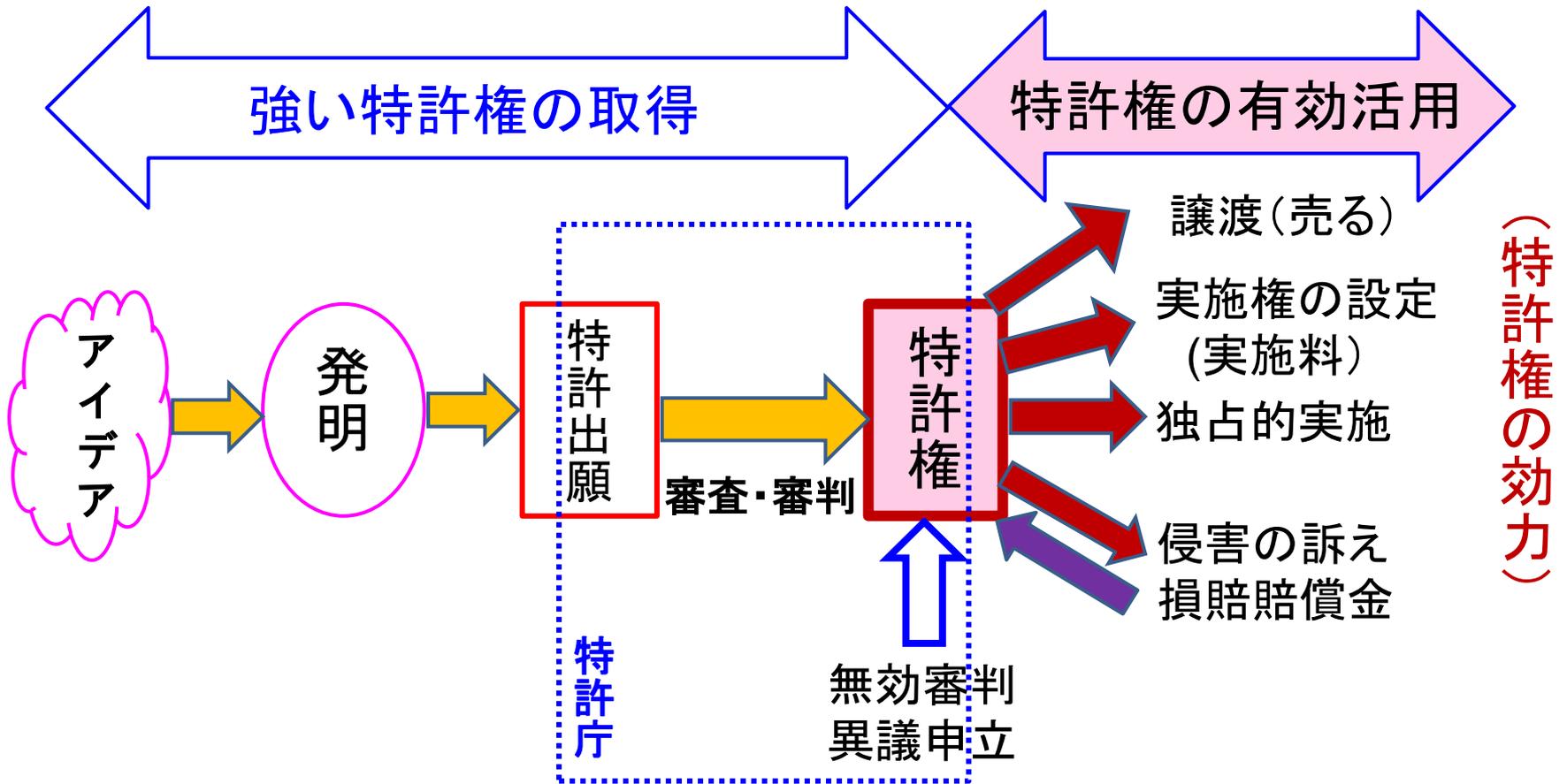
PPH MOTTAINAI (試行)



PPH MOTTAINAIで新たにPPH申請が可能となるケース

化学研究者にとっての特許戦略

6



特許権の発生と維持／消滅

1. 特許権の発生(§ 108)

特許査定後3年分の**特許料**を一括納付

➡ 特許原簿への「**特許権の設定の登録**」=「特許権」の発生

2. 特許権の存続期間(§ 67)

・**特許出願の日から20年**で終了。

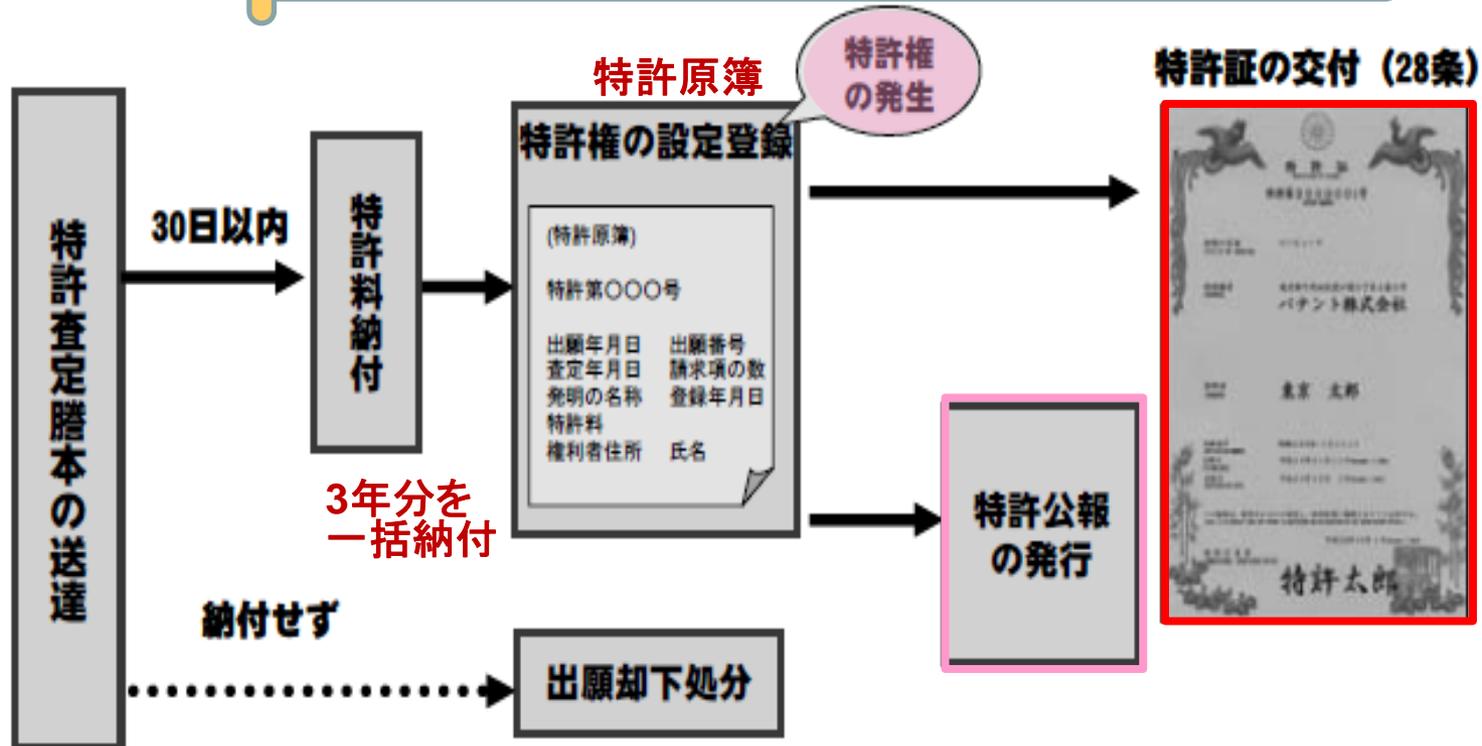
・**延長登録出願**(最長5年の不実施期間)

医薬品、医薬部外品(薬事法)、農薬(農薬取締法)製造承認

3. 特許権の維持／消滅(§ 108-2)

第4年以降の特許権維持 ← 特許料(**年金**)の納付が必要

特許権の発生

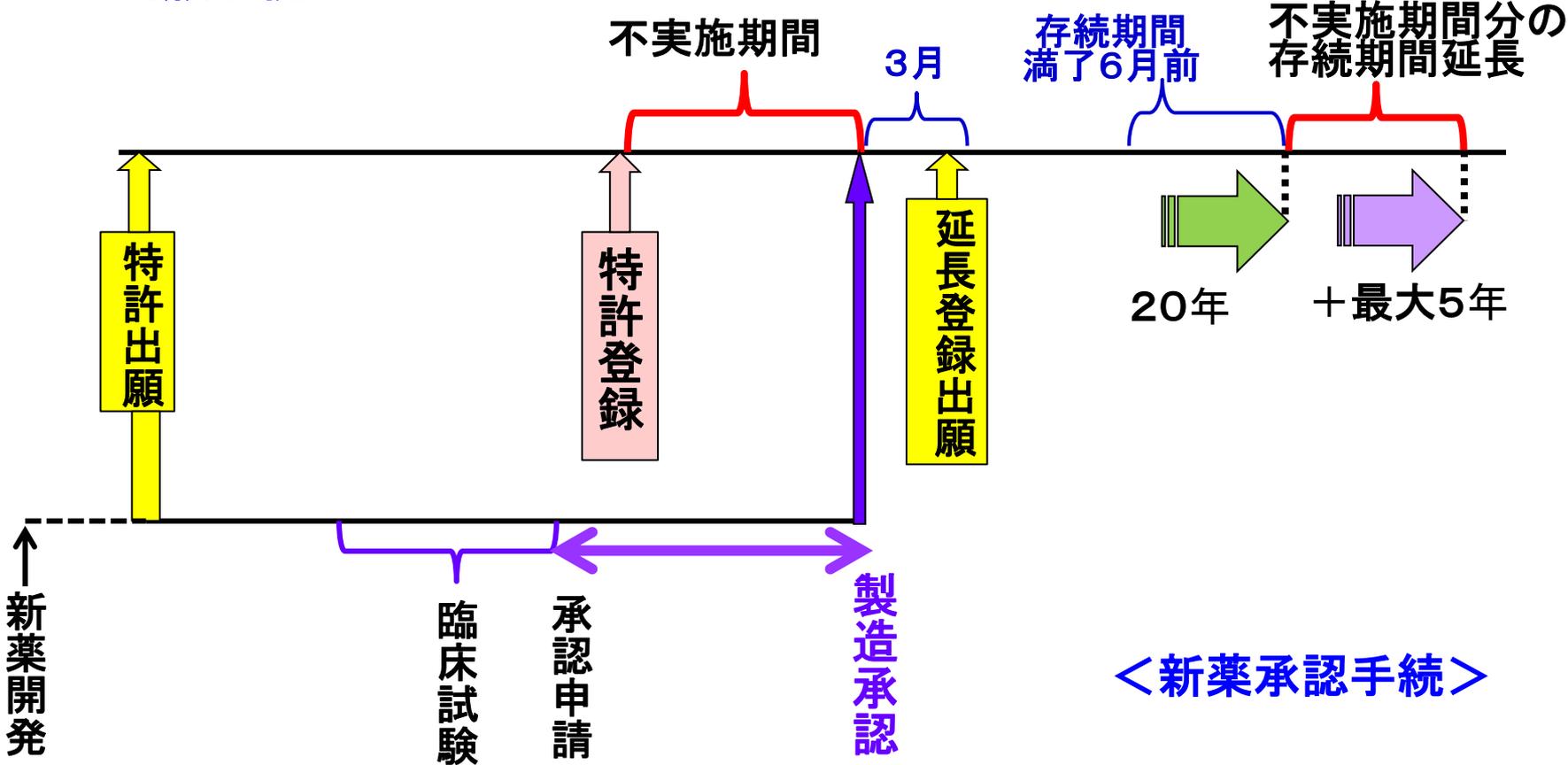


(工業所有権情報・研修館研修用テキストより)

薬事法上の存続期間延長例

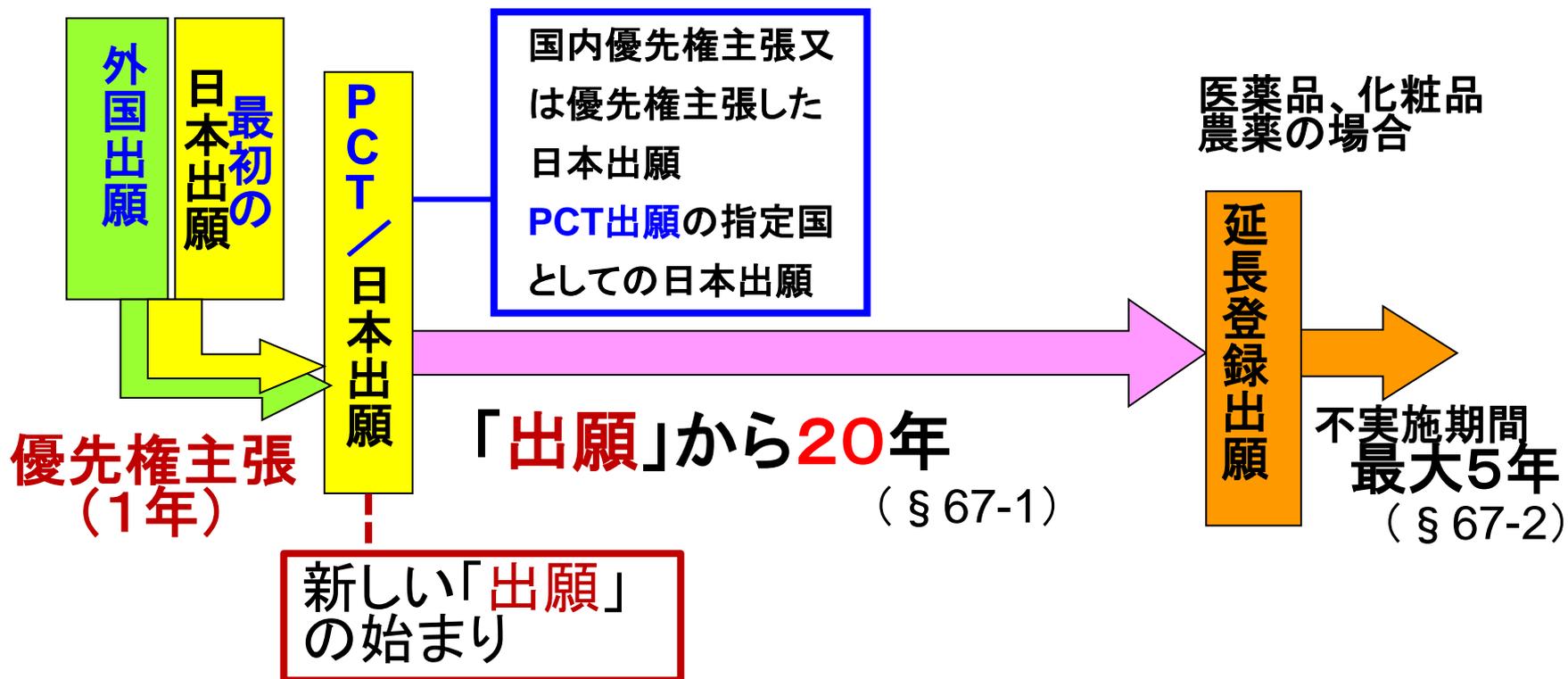
医薬品・化粧品・農薬など

<出願手続>



<新薬承認手続>

特許権の存続期間



特許権の効力(§ 68)

「特許権者は、**業として特許発明の実施**をする権利を専有する。(上68)」

「**業として**」・・・個人的なものではなく「業」であること。

「**特許発明**」・・・特許を受けていること

「**発明の実施**」・・・発明のカテゴリーによる(§ 2-3)

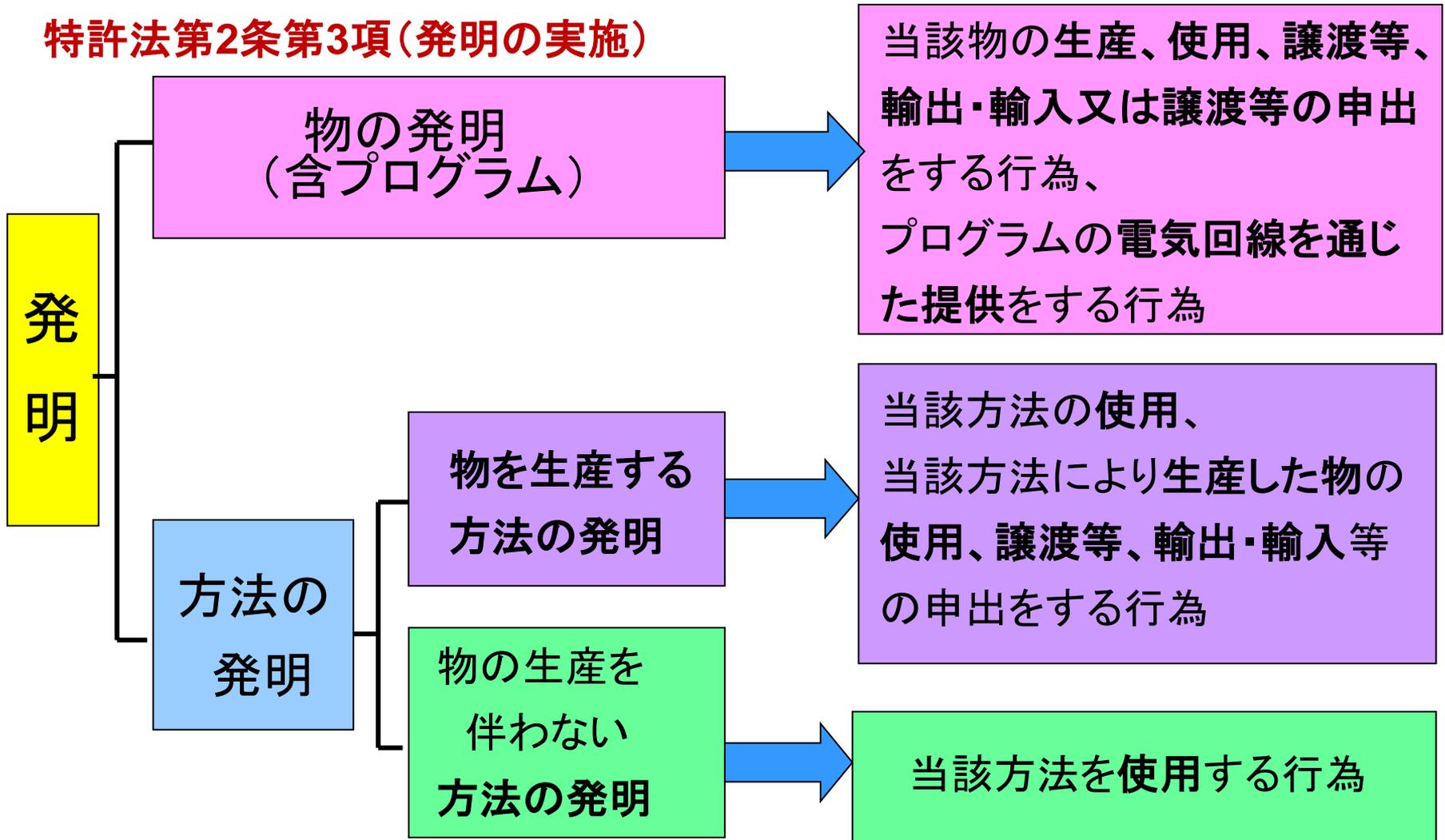


特許権者は、その特許発明が**他人の特許発明を利用**するものであるときは、業としてその**特許発明の実施**をすることができない。(§ 72)

◎特許権の本質＝「**独占的排他権**」(＝**他者を排除**する権利)

発明のカテゴリーと特許権の及ぶ範囲（直接侵害）

特許法第2条第3項（発明の実施）



発明のカテゴリーの練習問題

例：化合物B + 化合物C \rightarrow 化合物A・・・「式1」

\downarrow
消臭効果(特にニンニク臭)

設問：以下の発明のカテゴリーは？

- ①「式1」からなる化合物A。
- ②化合物Bと化合物Cとを反応させる工程を含む化合物Aの製造方法。
- ③化合物Aを含む(からなる)食品用消臭剤。
- ④化合物Aを用いることを特徴とする臭いの強い食品の消臭方法。
- ⑤化合物Aを配合したニンニクのマスキング方法。
- ⑥化合物Aを配合したニンニク用マスキング剤。

特許請求の範囲の役割

権利取得の観点

- 従来技術との差異が明確になっているか
- 発明の詳細な説明(実施例)によりサポートされているか
- 明細書は当業者が実施可能に記載されているか

権利行使の観点(特許法第70条)

- **権利の及ぶ範囲**を規定するもの
＝「特許発明の**技術的範囲**」
- **特許権を行使したい対象**に漏れはないか

特許発明の「技術的範囲」(§ 70)

15

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**)

「リパーゼ事件」 最高裁平3.3.8判決 最高裁昭62(行ツ)第3号 審決取消請求事件

「トリグリセリドの測定方法」の発明

- ・特許請求の範囲は「リパーゼ」と記載、
- ・明細書には特定の「R_aリパーゼ」を使用する方法のみが記載

＜判示事項＞

「特許請求の範囲の記載の意義が一義的に明らかなきときは、発明の要旨認定につき発明の詳細な説明を参酌してはならない」

(東京高裁では、特許請求の範囲の「リパーゼ」を「R_aリパーゼ」のみに限定解釈)

特許権の効力の制限(1)

特許権の効力が及ばない範囲(§ 69)

1. 試験又は研究のためにする特許発明の実施
2. 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶、航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置等
3. 特許出願の時から日本国内にある物
4. 医師又は歯科医師の処方せんにより調剤(2以上の医薬を混合)する行為又は調剤する医薬

判例：試験研究のための特許発明の実施 「膵臓疾患治療剤事件」平10(受)第153号

原告

被告

X社(小野薬品工業)

メシル酸カモスタット
膵臓疾患治療剤
「フォイパン錠」

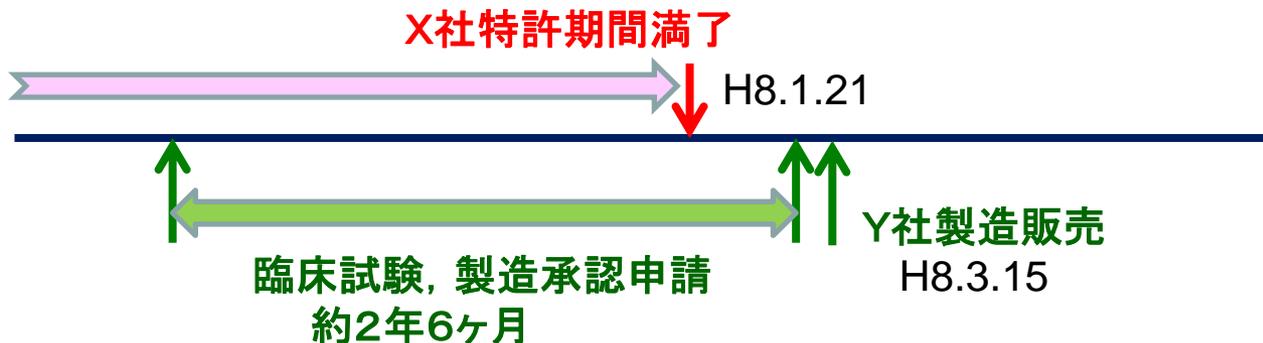


後発メーカーY社

メシル酸カモスタット
膵臓疾患治療剤
「Y錠」

原告敗訴

京都地裁平9.5請求棄却
大阪高裁平10.5請求棄却
最高裁 平11.4.6上告棄却



特許権の効力の制限(2)

1. 利用発明の場合(§ 72) ← 特許権＝排他権

- ・他人の特許発明、登録実用新案、登録意匠(類似意匠)を利用する場合、
- ・他人の意匠権、商標権と抵触する場合、

→ 業としてその特許発明の実施をすることができない。

2. 「先使用権」による通常実施権(§ 79)

特許出願の際現に日本国内においてその発明を実施又は準備をしている場合・・・「ノウ・ハウ」として秘匿

3. 特許権の「消尽(すっかり使い果たすこと)」

特許権者の二重利得を認めない。

判例19: 最高裁判例:「BBS事件」

最高裁平9.7.1判決 (平7(オ)第1988)

特許製品輸入の総代理店契約が締結されている場合に、国外で購入した商品を、別ルートで並行輸入し販売の輸入、販売差止め、損害賠償請求➡上告棄却。

・・・「**特許権の消尽**」の規範とされる判例

<判示事項>

- ① ドイツ特許権の「国際的な消尽」は否定(属地主義)。
- ② 国内における「**権利消尽**の法理」は認容。
 - ・市場における商品の自由な流通が守られるべき
ドイツでの販売に際し、販売先、使用地域から我が国を除外していない。
 - ・特許権者の二重利得を認める必要はない

最高裁判例：「インクカートリッジ事件」

最高裁平19.11.8判決（平18(受)第826号）

使用済インクカートリッジの再利用が、「**特許権の消尽**」に相当するか否かの争い

➡ 特許権侵害を認め、輸入、販売の差止め及び廃棄
＜判示事項＞

使用済みインクタンク本体を利用して製品化された上告人製品は、加工前の被上告人製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたと認めるのが相当

「**権利消尽**」するのは同一製品の場合、

「特許製品の新たな製造」の場合は対象外

特許権の活用

特許権

= 財産権

自己実施

譲渡
(売買)

実施権
(ライセンス)



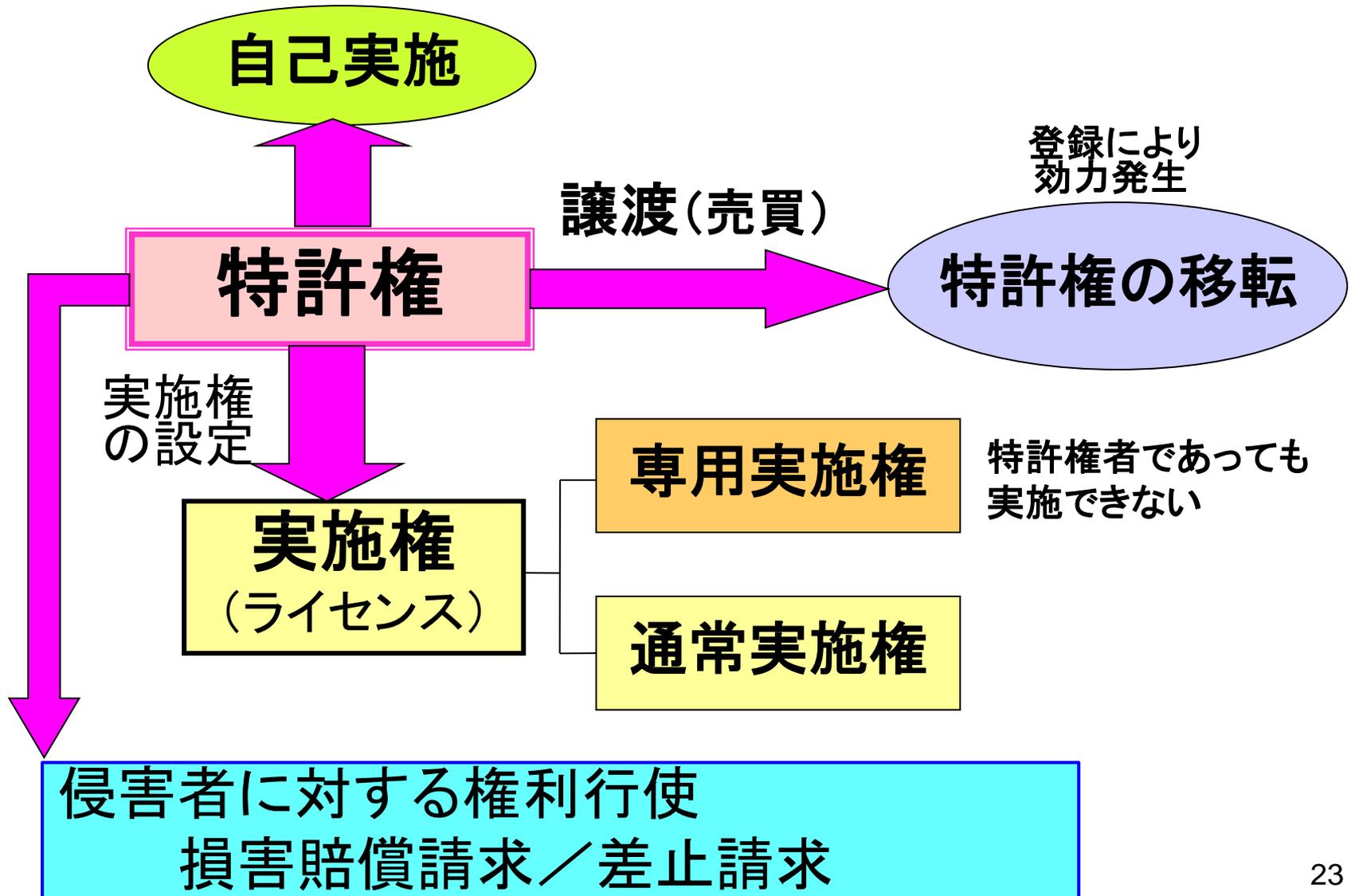
自分で住む

土地を売る

他人に貸す

土地所有権

特許権の使用形態



今日のポイント

1. 特許権の発生・維持・消滅(特許料納付)
特許存続期間: **特許出願から20年**
2. 特許権の効力と発明のカテゴリー
3. **特許発明の技術的範囲**
特許請求の範囲(+明細書・図面の参酌,禁反言)
4. 特許権の効力の制限
試験・研究のための実施(含臨床試験)
利用発明／先使用权／消尽
5. 特許権の活用・・譲渡／**実施権**の設定