

化学における特許戦略

第12回

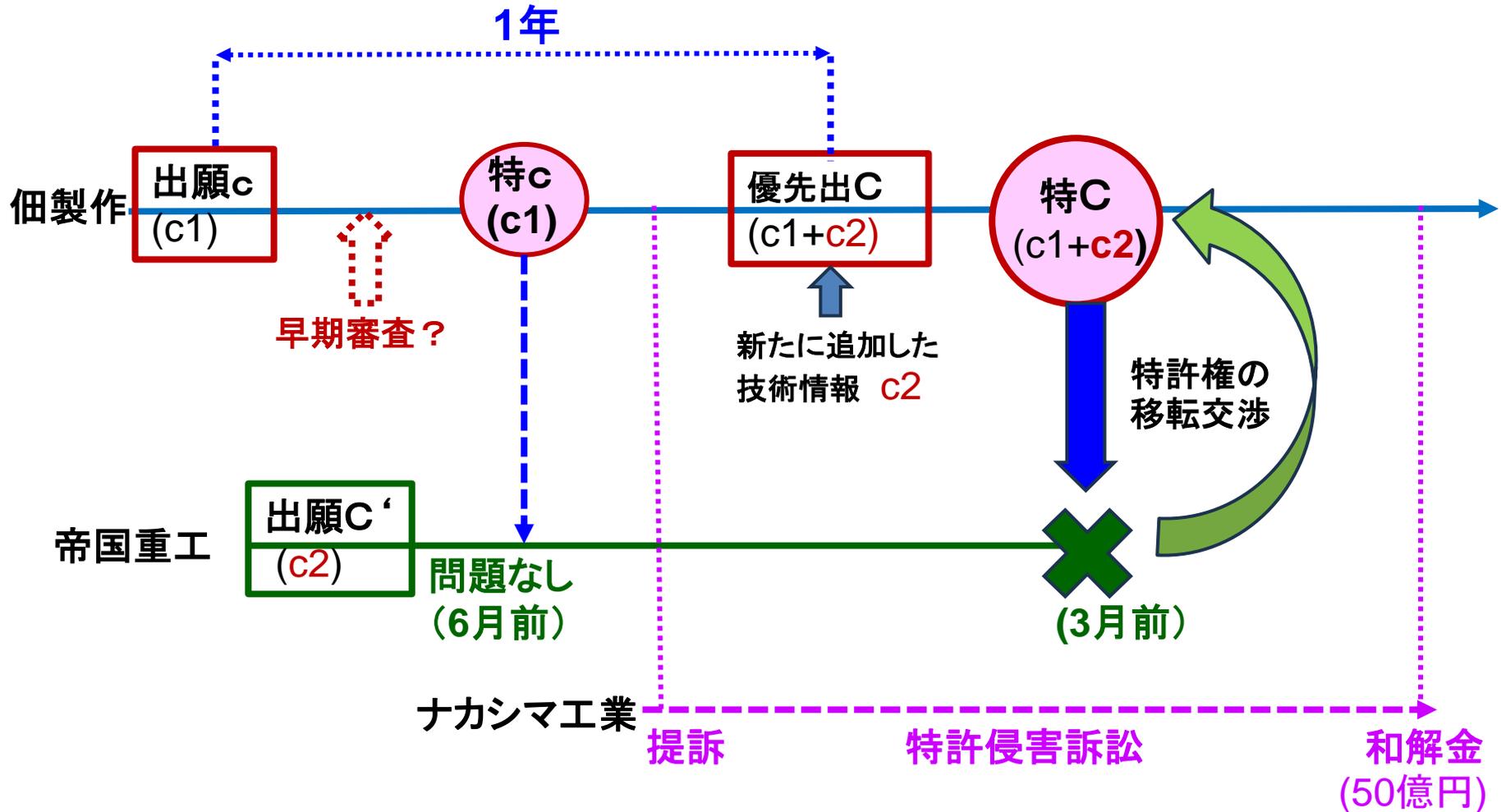
特許権の侵害と無効

たくみ特許事務所
弁理士 佐伯 裕子

特許権の侵害と特許権の無効

1. (復習)下町ロケットでの誤りー2
2. 侵害事件例
3. 特許発明の「技術的範囲」と均等論
4. 無効審判制度
5. 侵害訴訟と無効審判の関係
6. 冒認出願に対する対抗手段

練習問題 (優先権主張が正しく行われた場合の下図の間違い)



侵害事件例：シメチジン事件

原告

被告

スミスクライン社
シメチジン(タガメット)
シメチジン製造方法(オキシ法)
特許第1,062,766号
(「物の製造方法」特許)

藤本製薬(株)

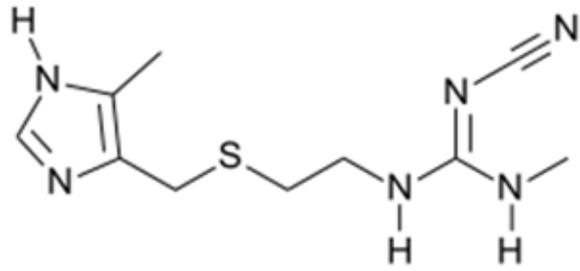


原告勝訴(30億円)
東京地裁平5(ワ)11876

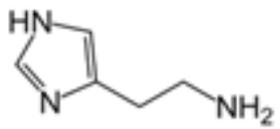
- ・製造記録が不自然
- ・オキシ法不純物の検出

シメチジン輸入
レック社(旧ユーゴスラビア)
(カイロック錠)
レック法で製造?

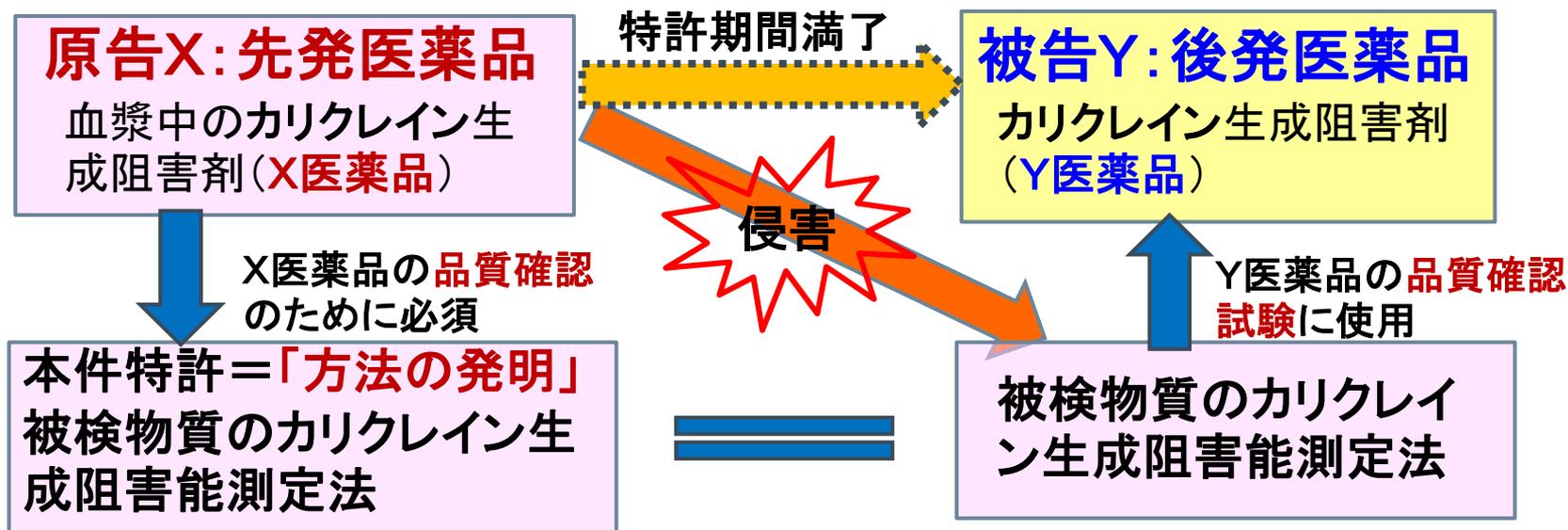
シメチジン(最初のH2ブロッカー)



参考:ヒスタミンの構造式



判例：方法の発明に関する特許権の効力 「生理活性物質測定法事件」最高裁平11.7.16判決



＜最高裁：判示事項＞

「方法の発明」と「物を生産する方法の発明」とは明文上判然と区別され、与えられる特許権の効力も明確に異なっている

⇒「物を生産する方法の発明」と同等の効力認められない

原審(大阪高裁)破棄・差戻し

侵害訴訟での審理の進み方

6

1. 「イ号」(被告製品、被告方法など)は、**本件特許発明の技術的範囲に属するか否か**(=「**属否**」)

1'. 「イ号」は技術的範囲に属さないとしても「**均等**」の範囲内といえるか

2. **本件特許発明に無効理由はあるか** § 104の3
(=「**無効の抗弁**」)

3. 被告に「**先使用权**」はあるか

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**)

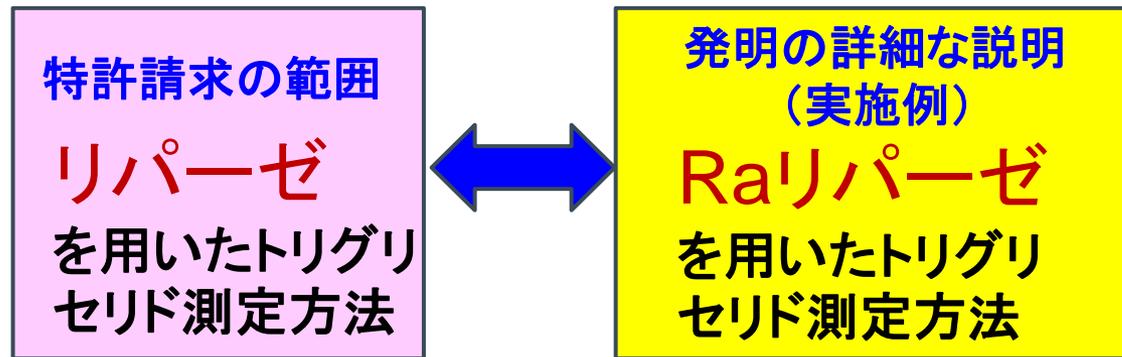
4. 公知技術を参酌する(出願時の**技術水準**)

5. **均等物**: 文言上は技術的範囲に入らない同等物

判例：発明の要旨

「リパーゼ事件」最高裁平3.3.8第2小法廷判決

昭和63年(行ツ)第3号審決取消請求事件(§ 29-2、「要旨認定」が争点)



審決：特許請求の範囲の通り(=リパーゼ)・・・特許庁の従来からの判断手法

(原審)東京高裁：発明の詳細な説明には「Raリパーゼ」を用いる場合のみ

⇒特許請求の範囲の「リパーゼ」は「Raリパーゼ」に限定すべき⇒審決取消

最高裁判示事項：

「発明の要旨」は、特段の事情がない限り願書に添付した明細書

の特許請求の範囲に基づいてされるべき⇒原審差戻し

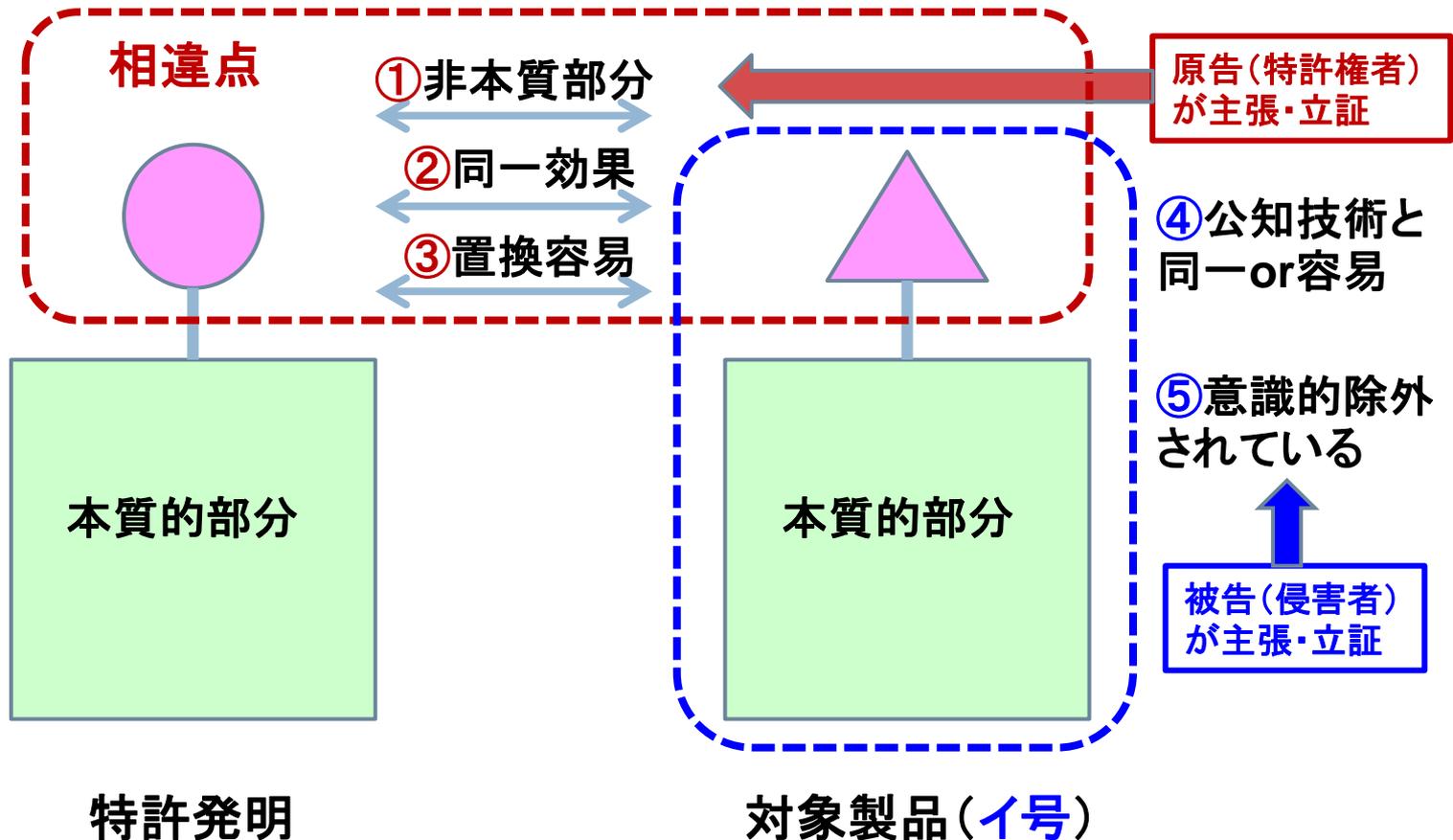
判例：均等論の5要件 最高裁平6(オ)1083 平10.2.24判決「ボールスプライン軸受事件」

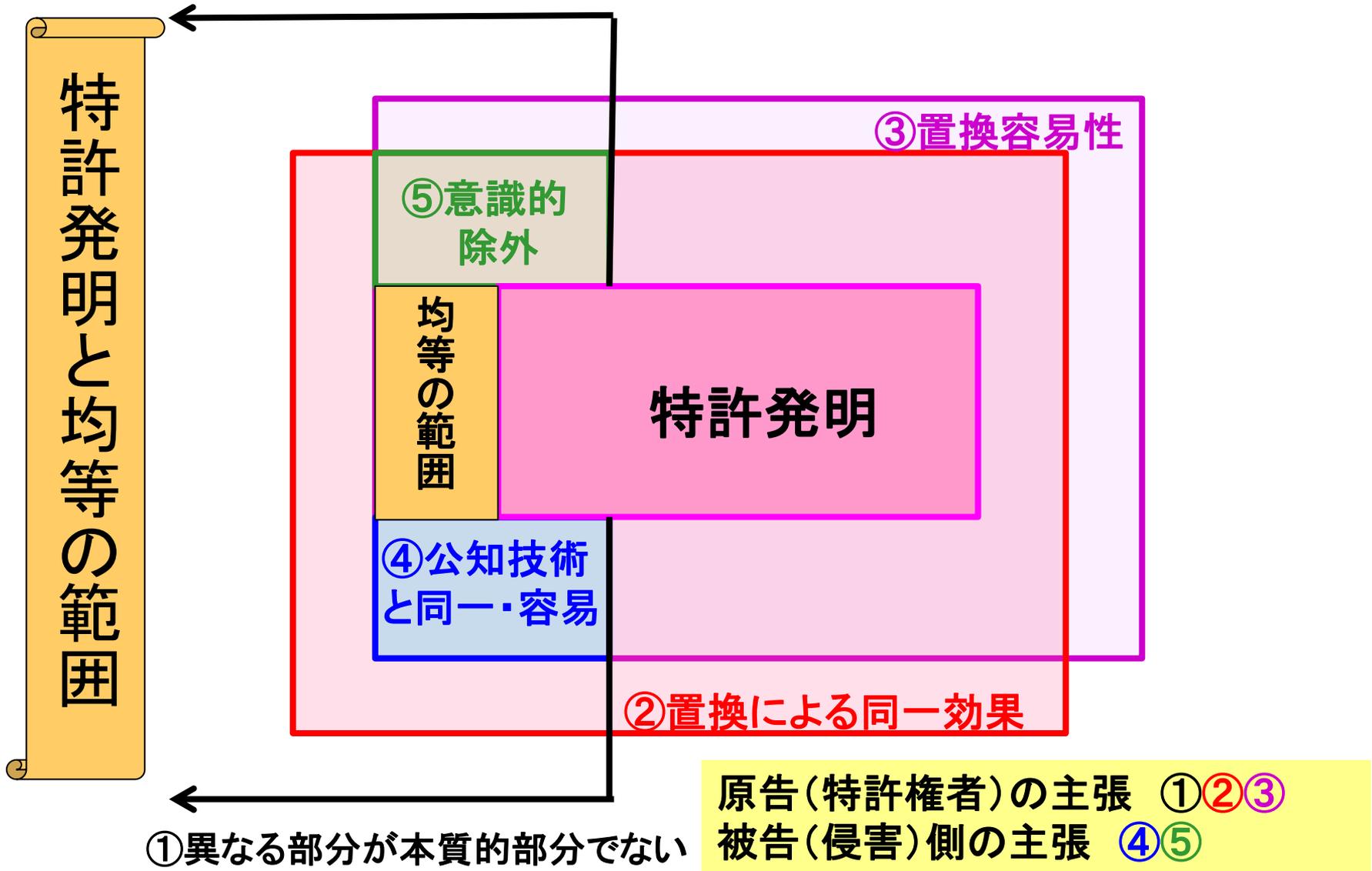
＜判示事項＞ 原判決破棄、差戻(均等の要件の検討不十分)

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？





無効審判制度

12

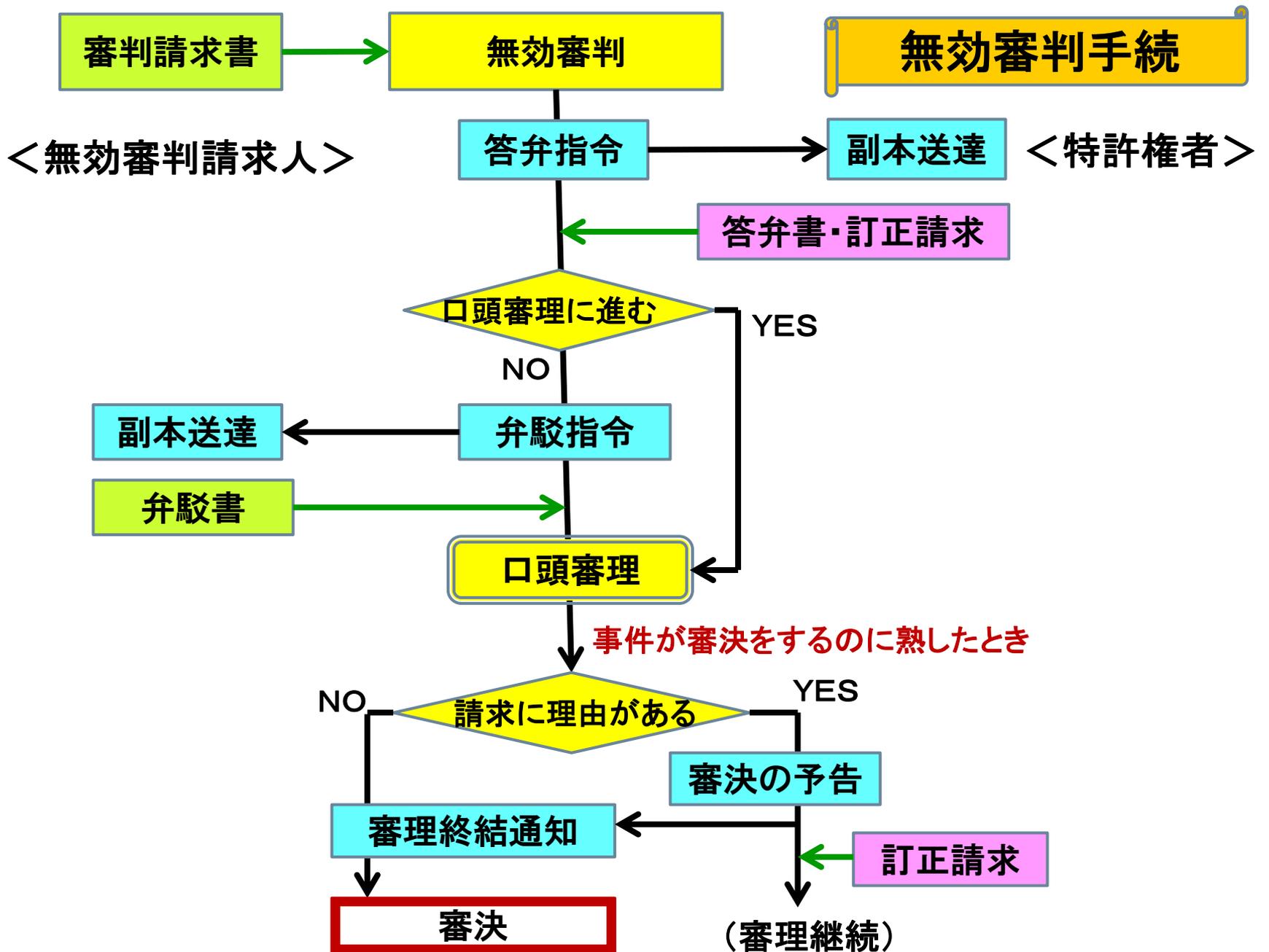
- **利害関係人**が請求できる(§ 123)
 - ＋冒認、共同発明違反を争う真の権利者
- **特許登録後いつでも**請求できる
 - 特許権の消滅後も可能**
- 原則として口頭審理
- 特許の無効審決が確定
 - 特許権は初めから存在しなかつたものとみなす
(§ 125)

利害関係人とは(無効審判の請求人適格)

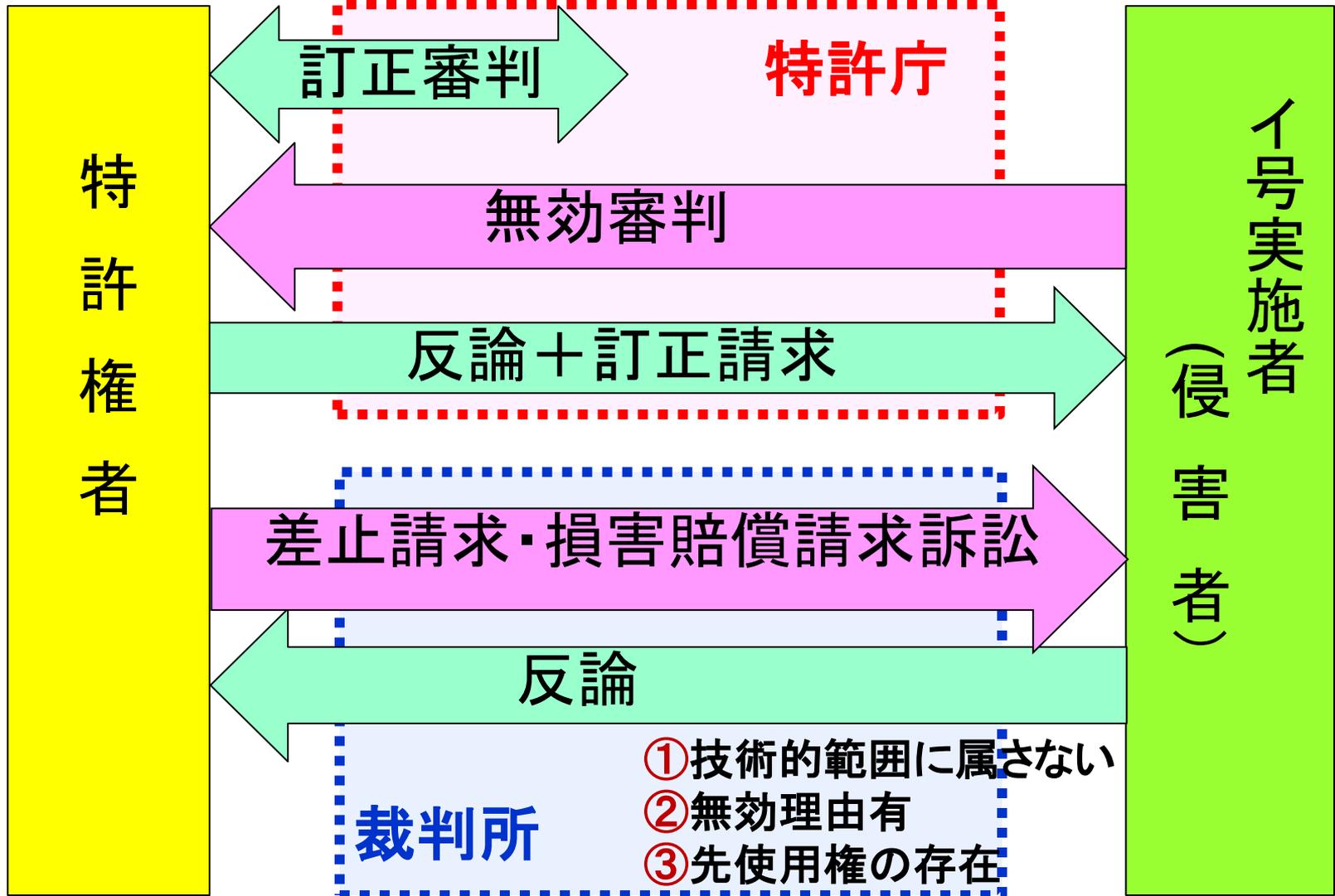
13

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**)

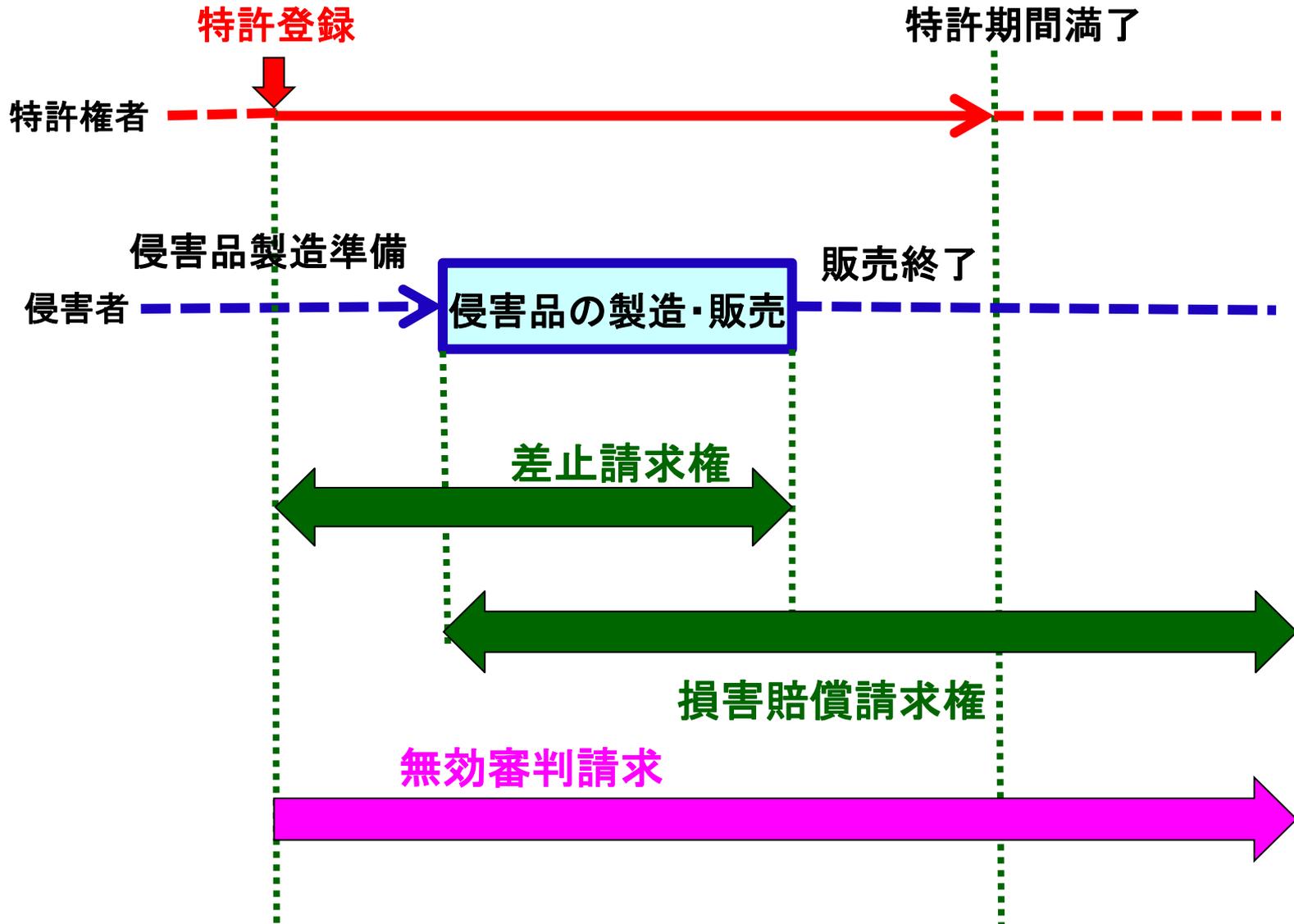
註: 弁理士や弁護士には「**法律上の利益がない**」ので、請求人にはなれない。



特許権をめぐる攻撃と防御

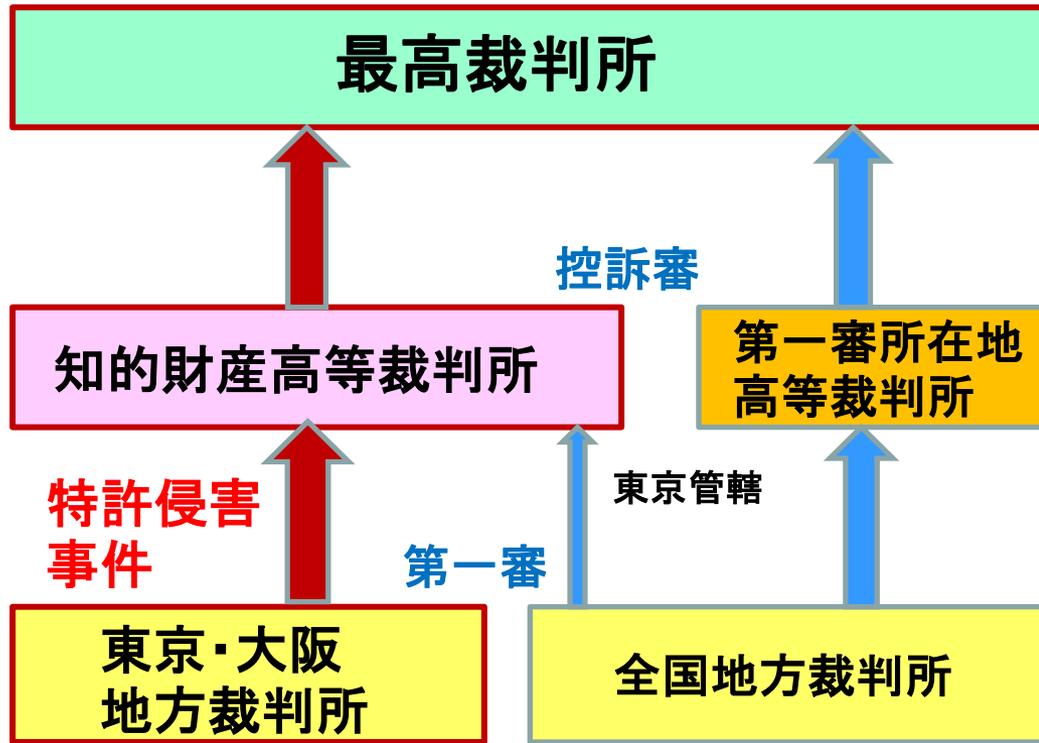


特許権の侵害訴訟時期と無効審判請求時期



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

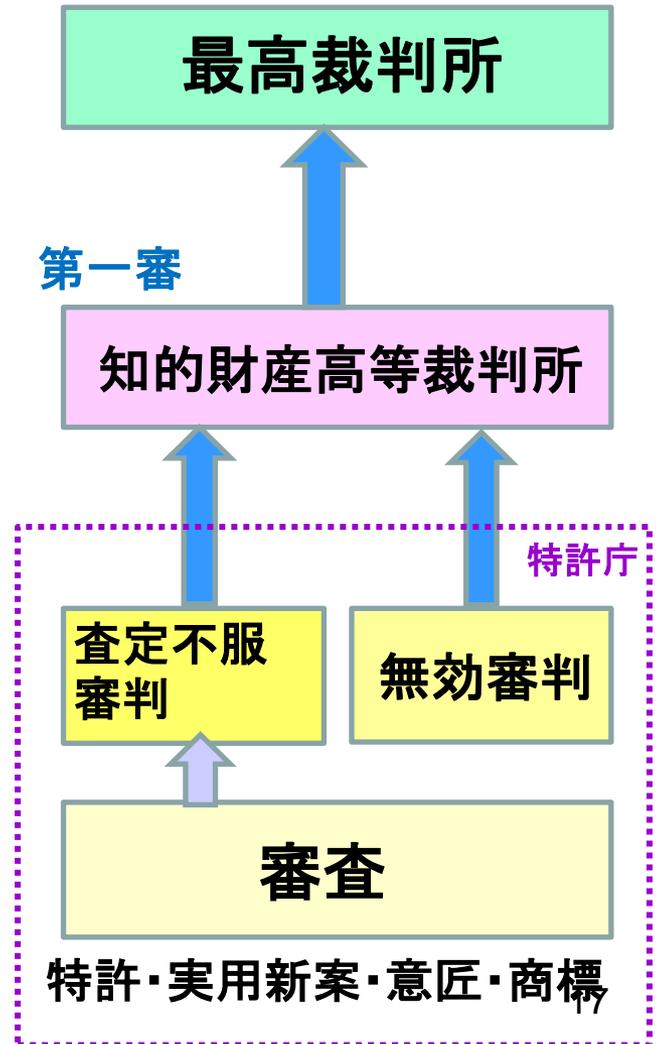
特許・実用新案
プログラムの著作権

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>



第一審

査定不服
審判

無効審判

審査

特許・実用新案・意匠・商標

冒認出願

冒認とは：（特許法にはない用語）

その発明について**特許を受ける権利**を有していない出願人（=冒認出願人）の出願 \longleftrightarrow **真の発明者**

・拒絶査定理由(§ 49-1-7)

「その特許出願人がその発明について**特許を受ける権利**を有していないとき」

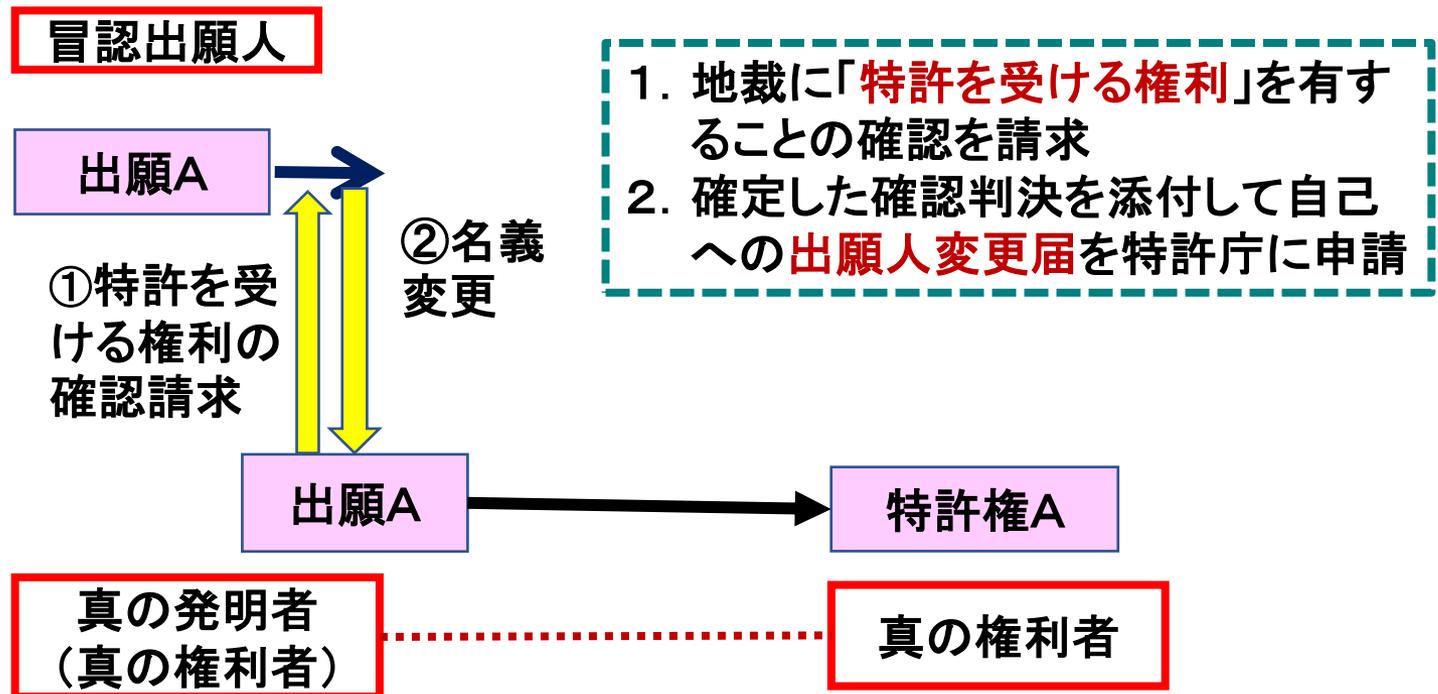
・無効理由(§ 123-1-6)

「その特許がその発明について**特許を受ける権利**を有していない者に対してされたとき」

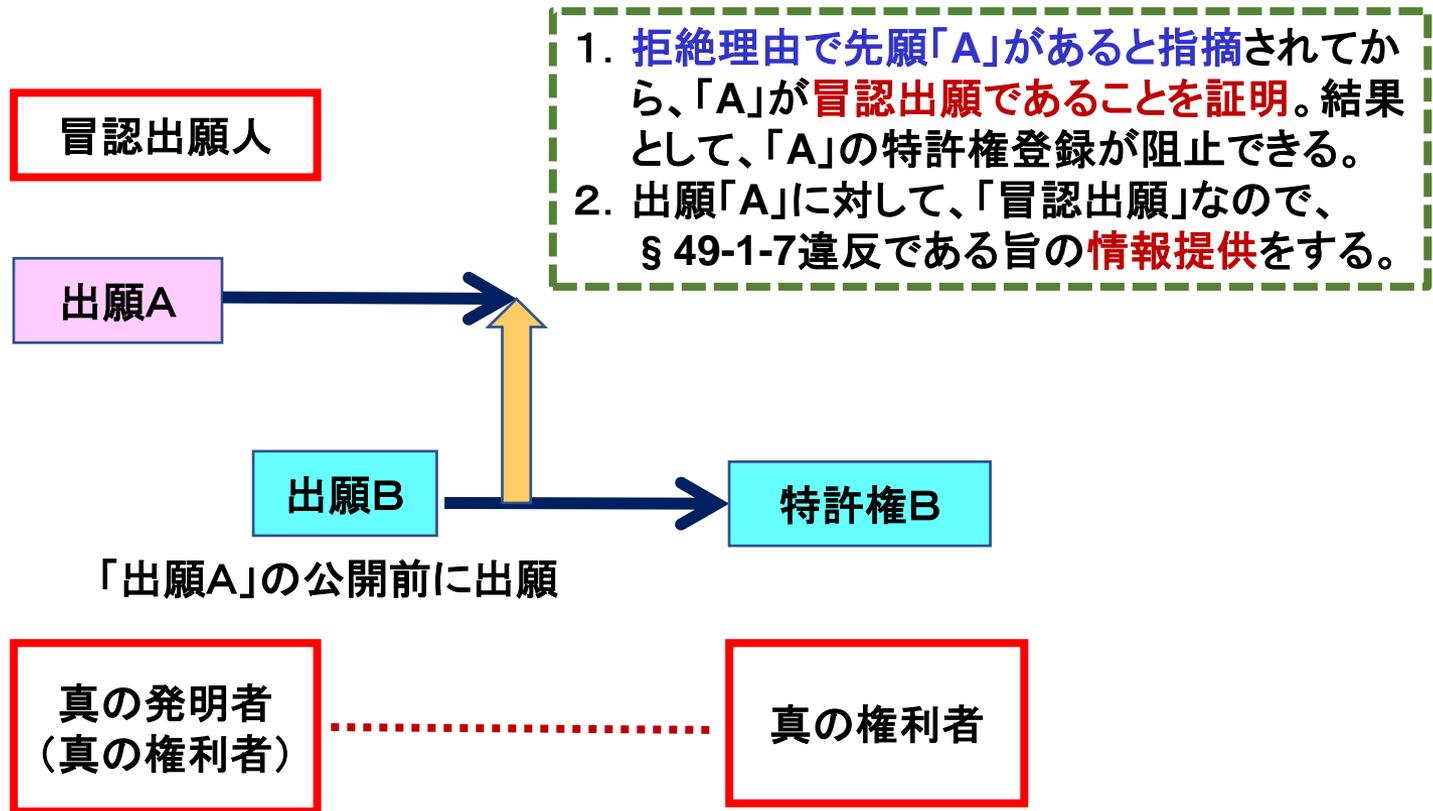
・真の発明者・・・冒認特許権に対する「**移転請求権**」

共同出願違反に対する「**取り戻し請求権**」

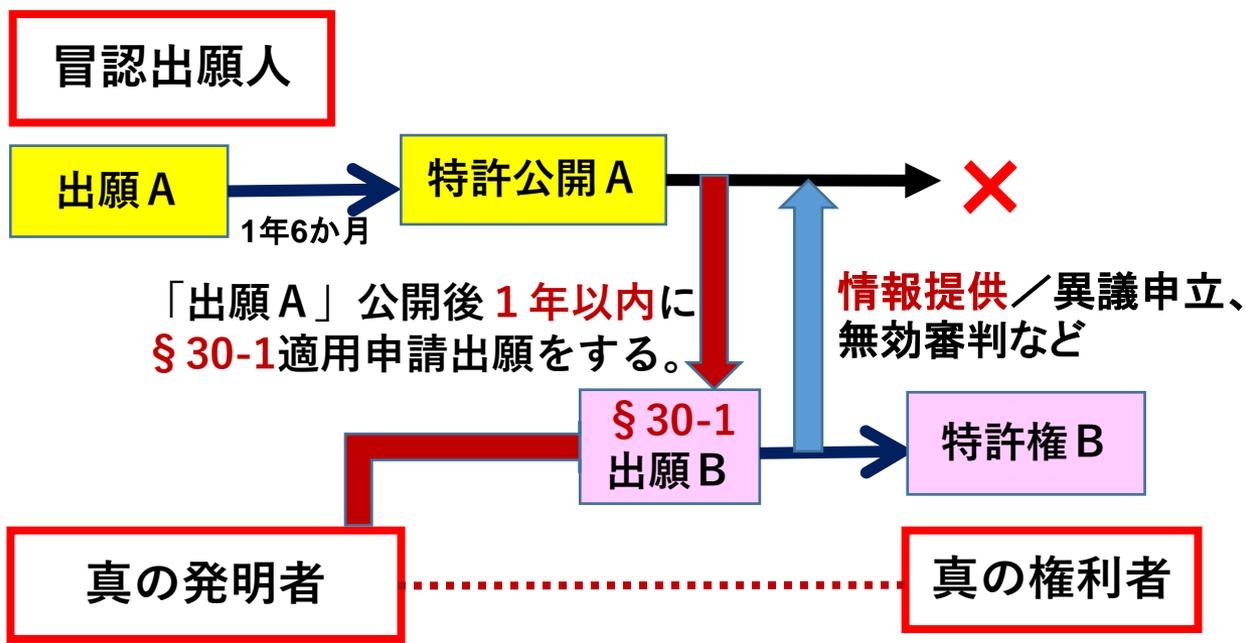
冒認出願に対する真の権利者の対抗手段(1)



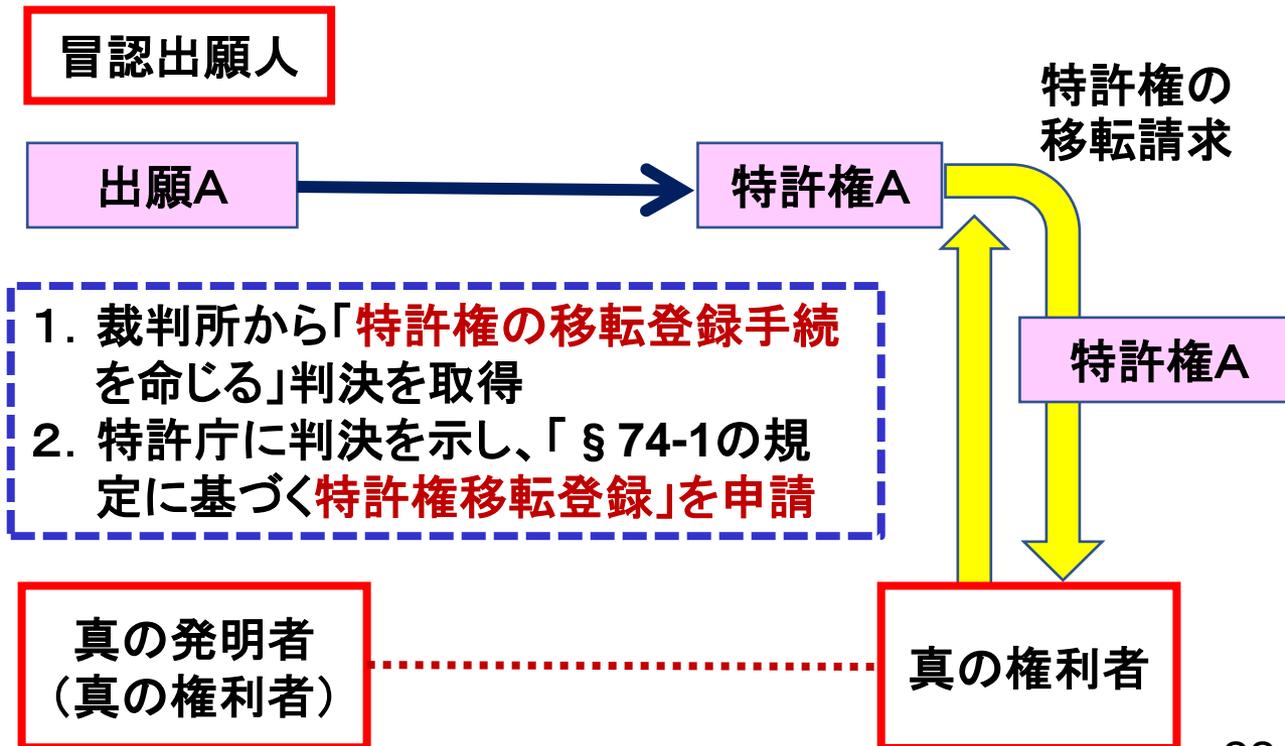
冒認出願に対する真の権利者の対抗手段(2)



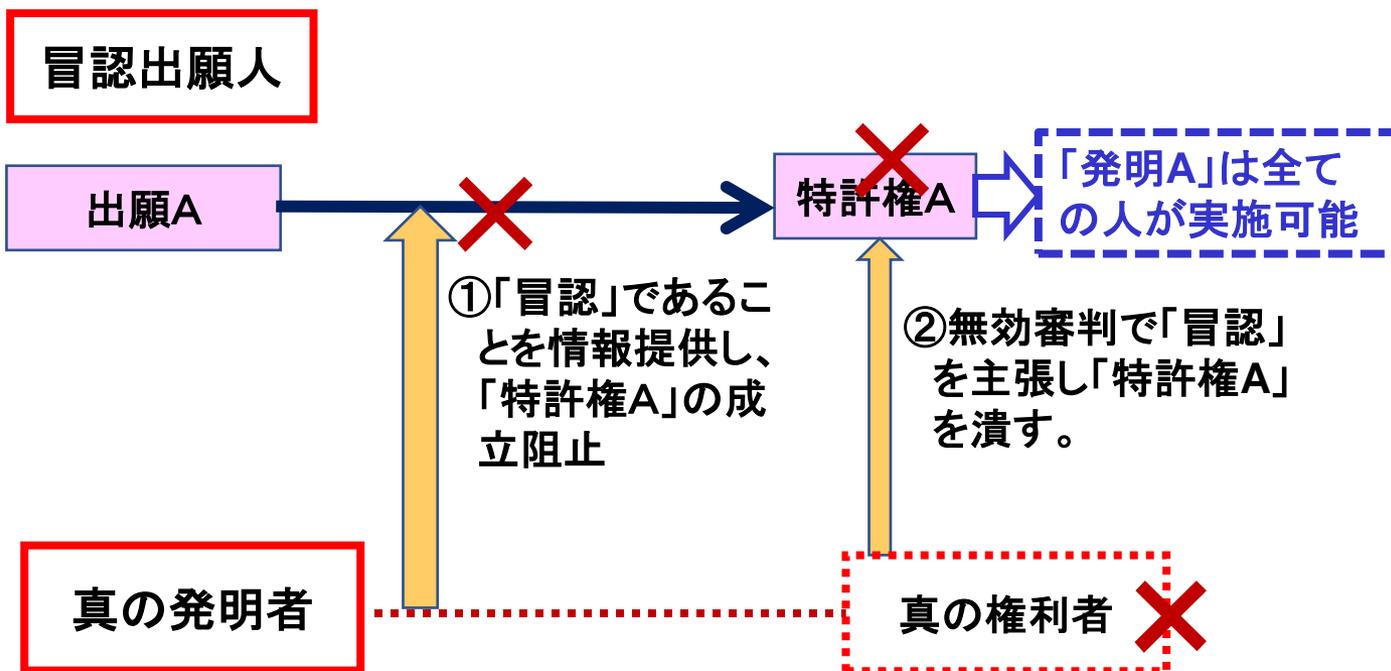
冒認出願に対する真の権利者の対抗手段(3)



冒認出願に対する真の権利者の対抗手段(4)



冒認出願に対する真の権利者の対抗手段(5)



今日のポイント

1. 侵害事件例
2. 特許発明の**技術的範囲**
3. 特許発明と均等物 ← **均等論**
4. **無効審判**制度
5. 侵害訴訟と無効審判の関係
6. **冒認出願** ← 真の発明者の対抗手段