

化学における特許戦略

第11回

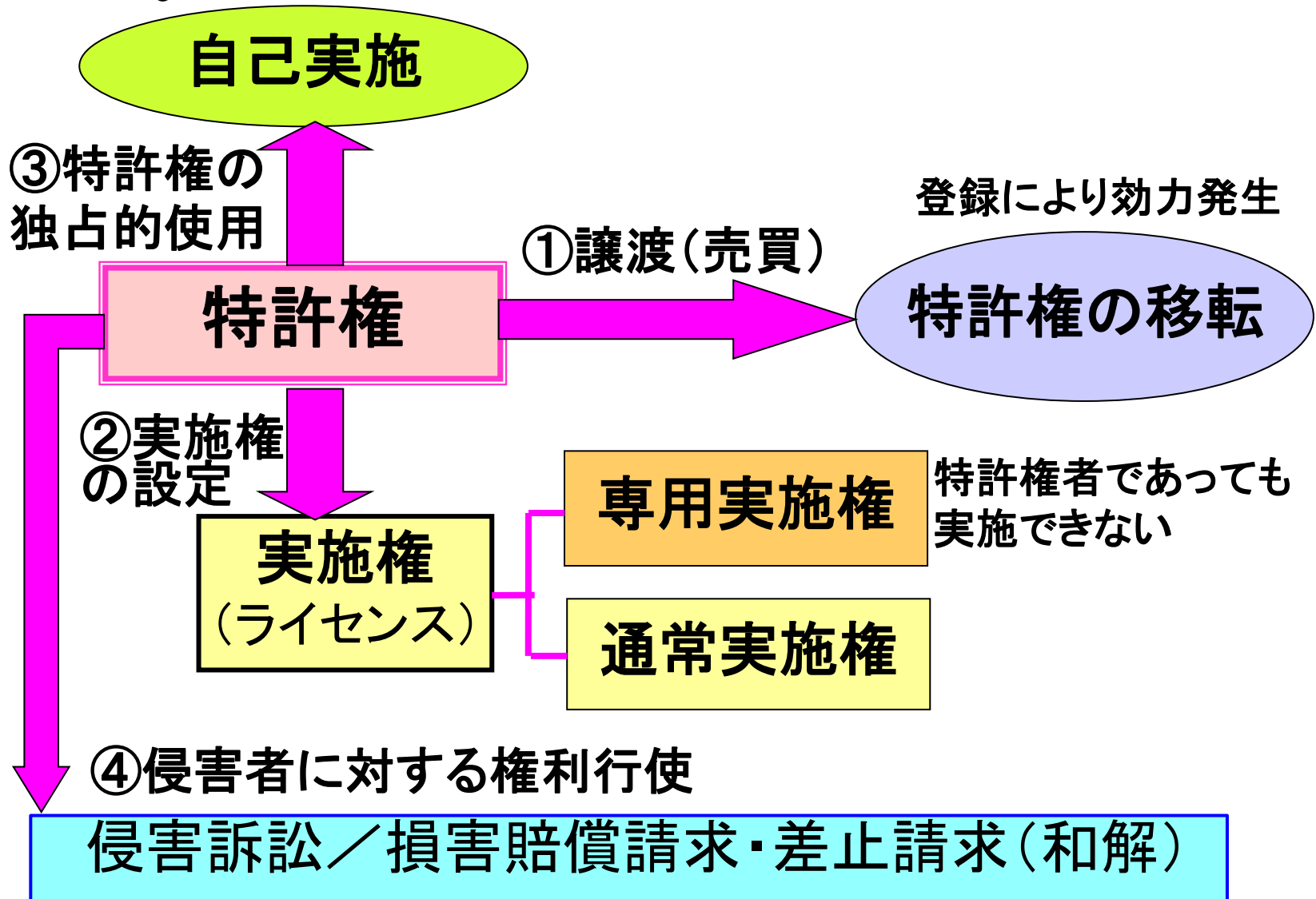
特許権の侵害

たくみ特許事務所
弁理士 佐伯 裕子

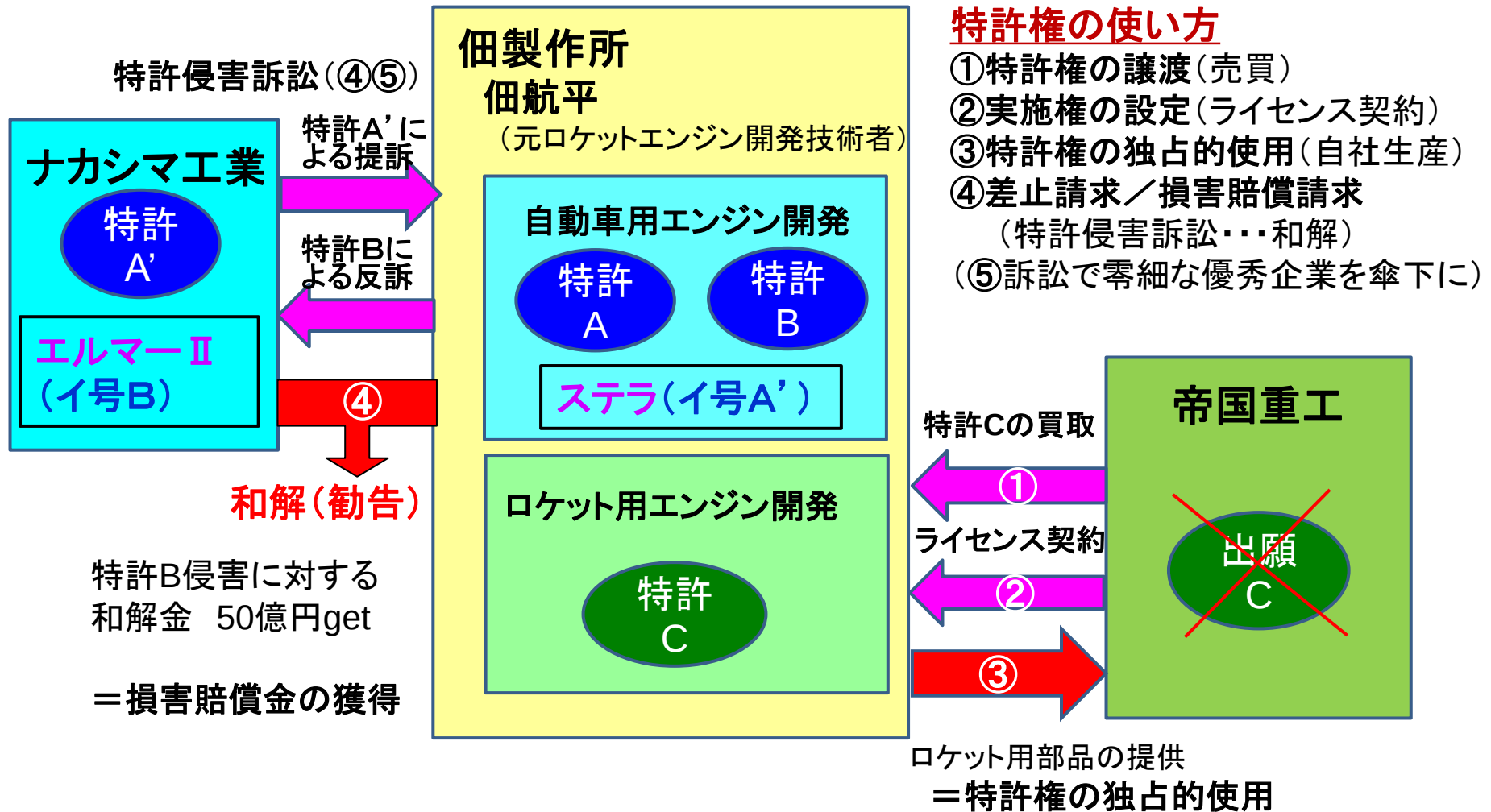
特許権の侵害

1. 「下町ロケット」に見る特許権の使い方と
特許侵害訴訟
2. 何が特許権の侵害に当たるのか？
直接侵害と間接侵害
3. 特許権者が侵害者に行使できる権利
差止請求権、損害賠償権、その他
4. 特許権発生前の権利
5. 特許権侵害を争う裁判所

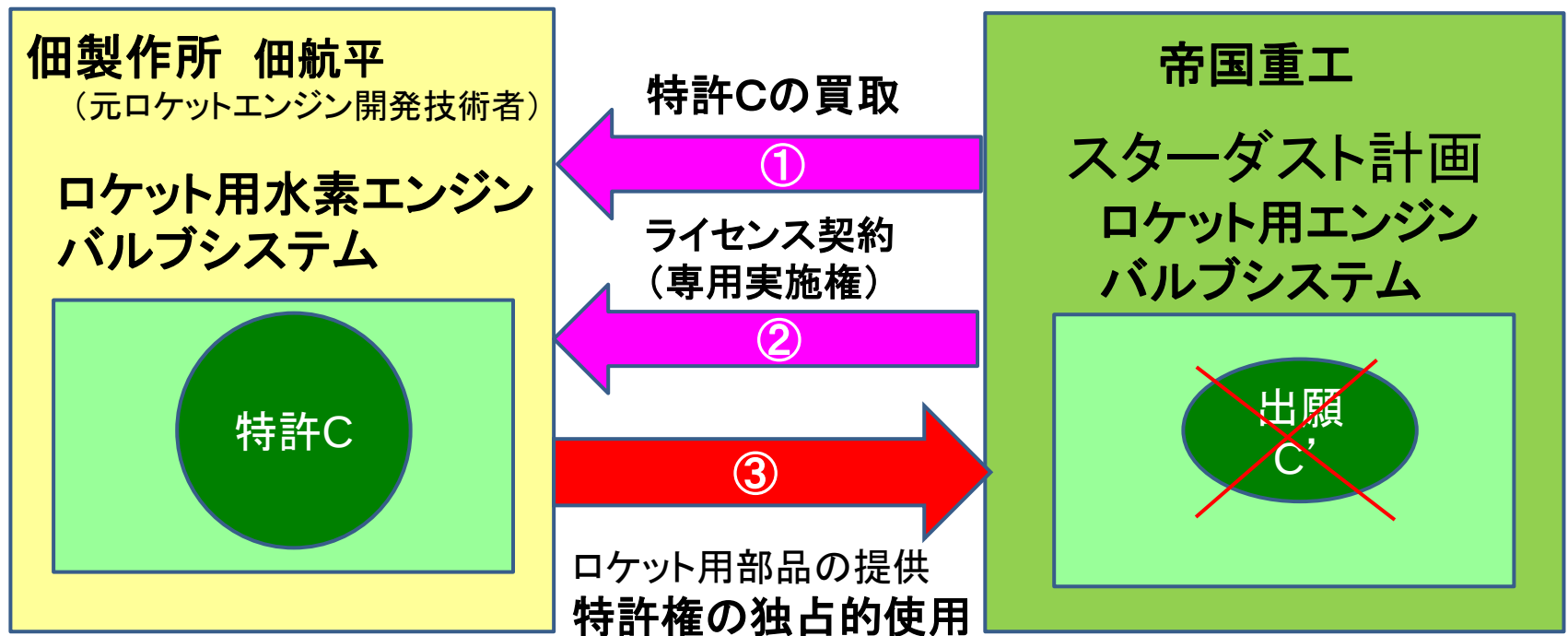
特許権の使用形態



特許権の使い方（下町ロケット）



水素エンジンバルブに関する特許権

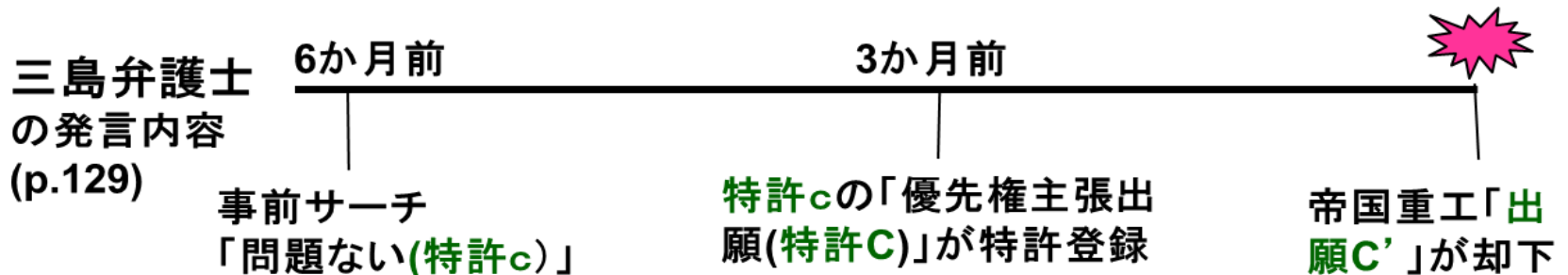


<参考> 「下町ロケット」での「特許制度」に関する重大な間違いー 1

◎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「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。

(復習) 優先権制度とは

◎ 優先権主張が可能な時期：

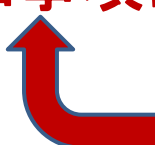
最初の出願から1年以内

◎ 優先権の効果：

優先期間内の行為により不利な取扱いを受けない
＝優先権主張後の公知技術、他人出願によって
拒絶されない

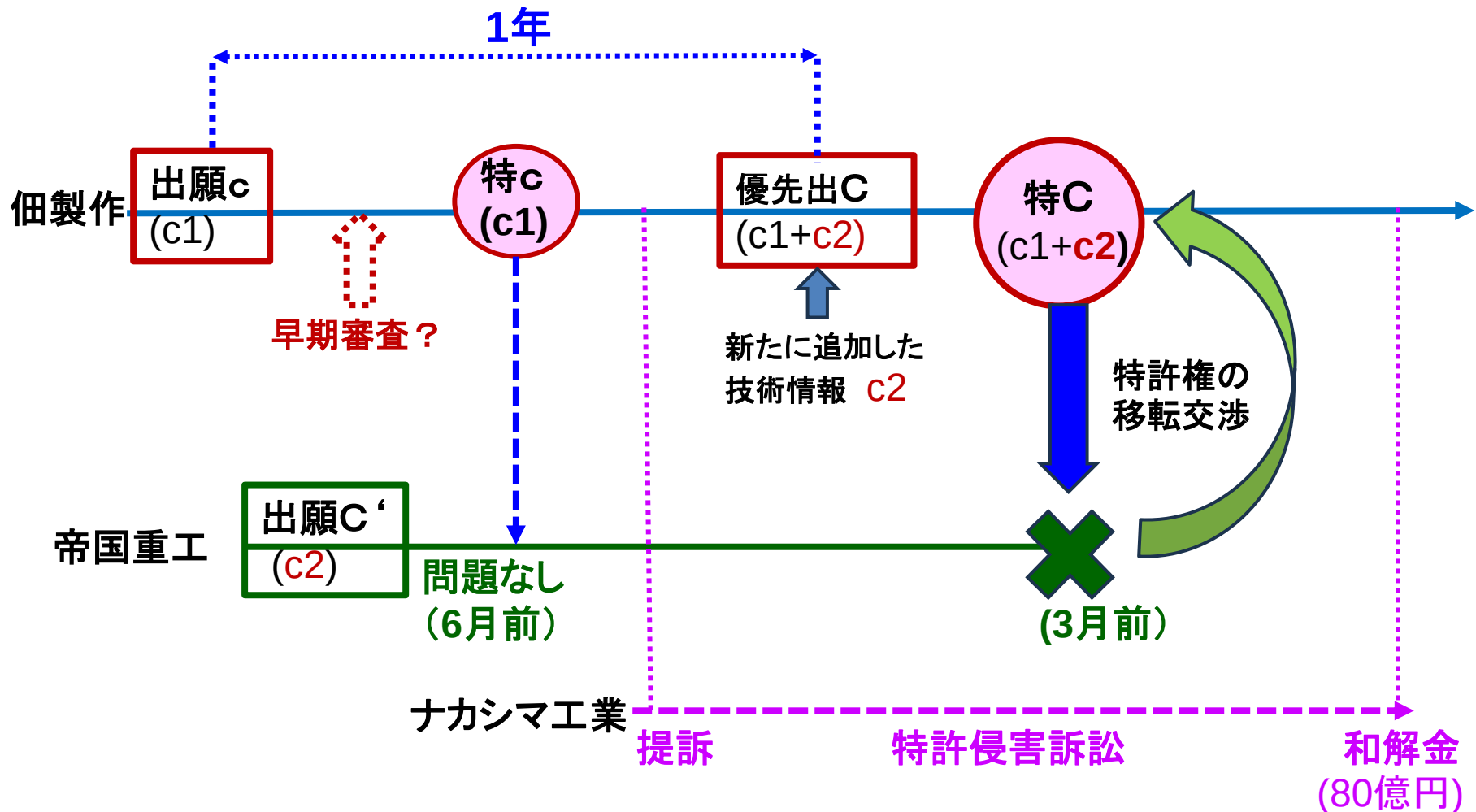
◎ 優先権の利益が享受できる内容：

優先権主張した出願での記載内容のみ
新たな追加事項には及ばない



先願主義

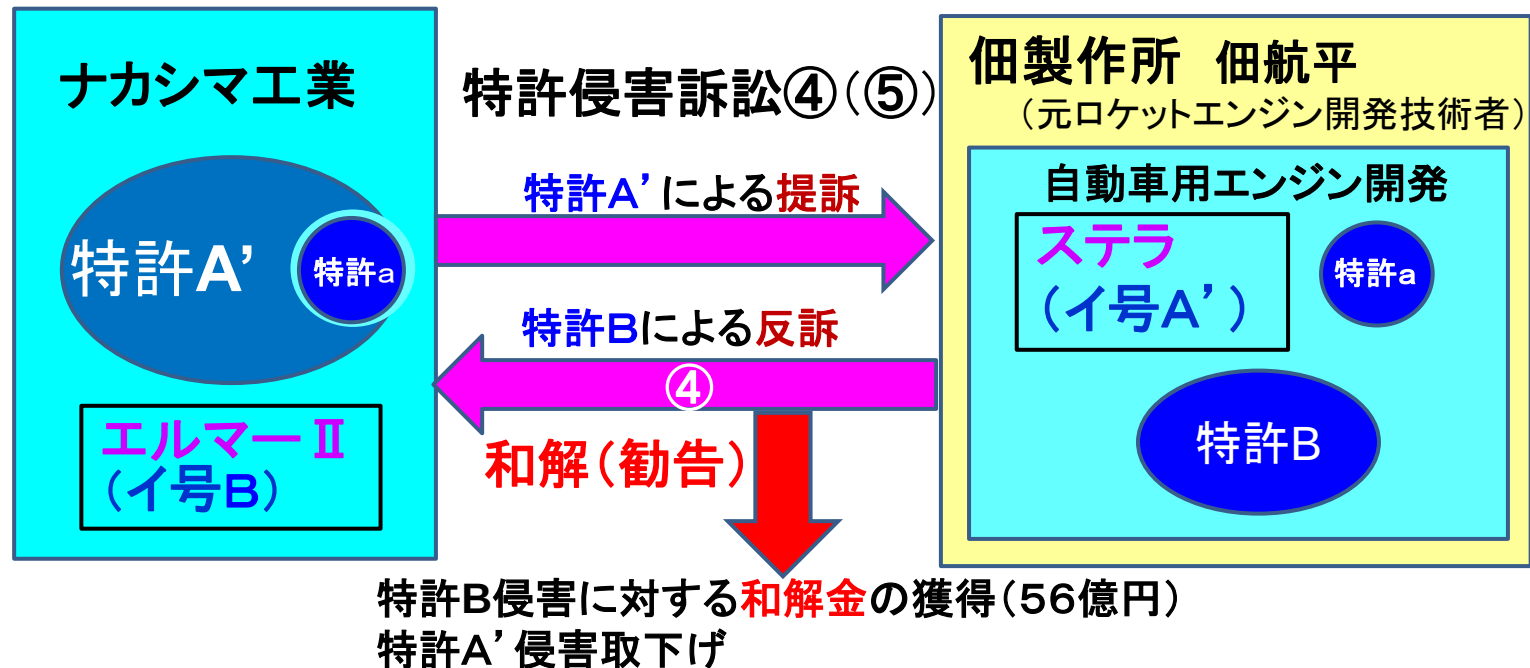
練習問題 (優先権主張が正しく行われた場合の下図の間違い)



自動車用小型エンジンに関する侵害訴訟

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**特許侵害訴訟** 差止請求／損害賠償請求 **(和解)**
- (⑤訴訟で零細な優秀企業を傘下に)



特許権の効力(§ 68)と直接侵害

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。

特許発明の実施 (§ 2-3) = 「**直接侵害**」

1. 「物の発明」の実施:

その物の生産、使用、譲渡、輸出／輸入、譲渡の申出

2. 「物を生産する方法の発明」の実施:

その方法で物を生産する方法、その方法で生産した物の実施

◎ **物を生産する方法の発明**の侵害の立証:(§ 104)

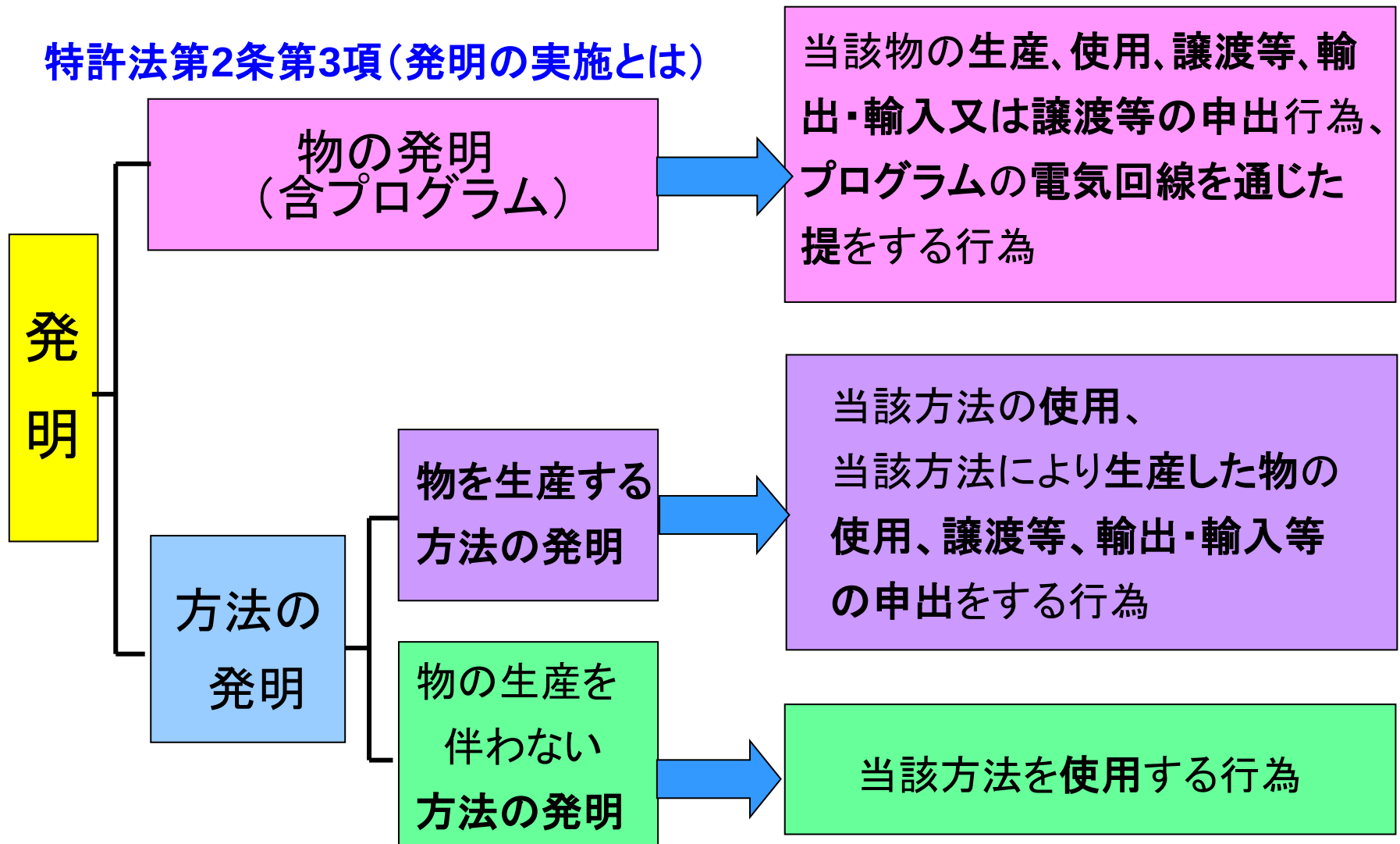
物が「**新規物質**」の場合、その物と同一の物は、
その方法により生産したものと**推定**する。

3. 「方法の発明」の実施:

その方法の使用をする行為

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(発明の実施とは)



侵害とみなす行為(§ 101) 間接侵害

13

「物の発明」:

- ・業として、**その物の生産にのみ用いる物**の生産、譲渡、輸入又は譲渡等の申出をする行為
- ・その物の生産に用いる物(広く国内流通品以外)であつてその発明による**課題の解決に不可欠**なものにつき、その物がその特許発明の実施に用いられることを**知りながら**、業として、その生産、譲渡、輸入又は譲渡等の申出をする行為
- ・その物を業としての譲渡等又は輸出のために**所持する**行為

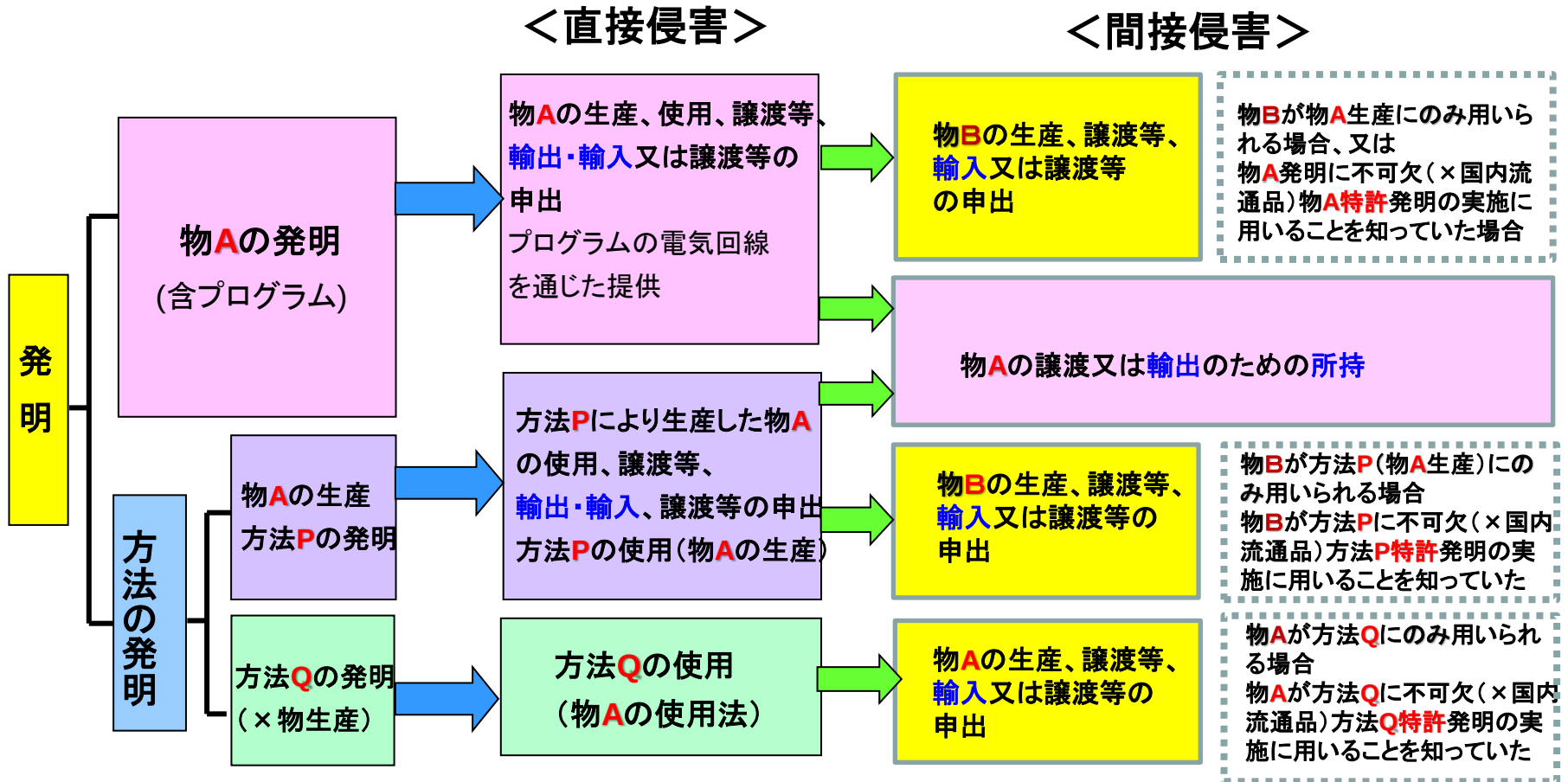
「物を生産する方法の発明」:

- ・その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために**所持する**行為

「方法の発明」

- ・業として、**その方法の使用にのみ**用いる物の生産、譲渡、輸入又は譲渡等の申出をする行為
- ・その方法の使用に用いる物(広く国内流通品以外)であつてその発明による**課題の解決に不可欠**なものにつき、その物がその特許発明の実施に用いられることを**知りながら**、業として、その生産、譲渡、輸入又は譲渡等の申出をする行為

発明のカテゴリーと特許権の及ぶ範囲

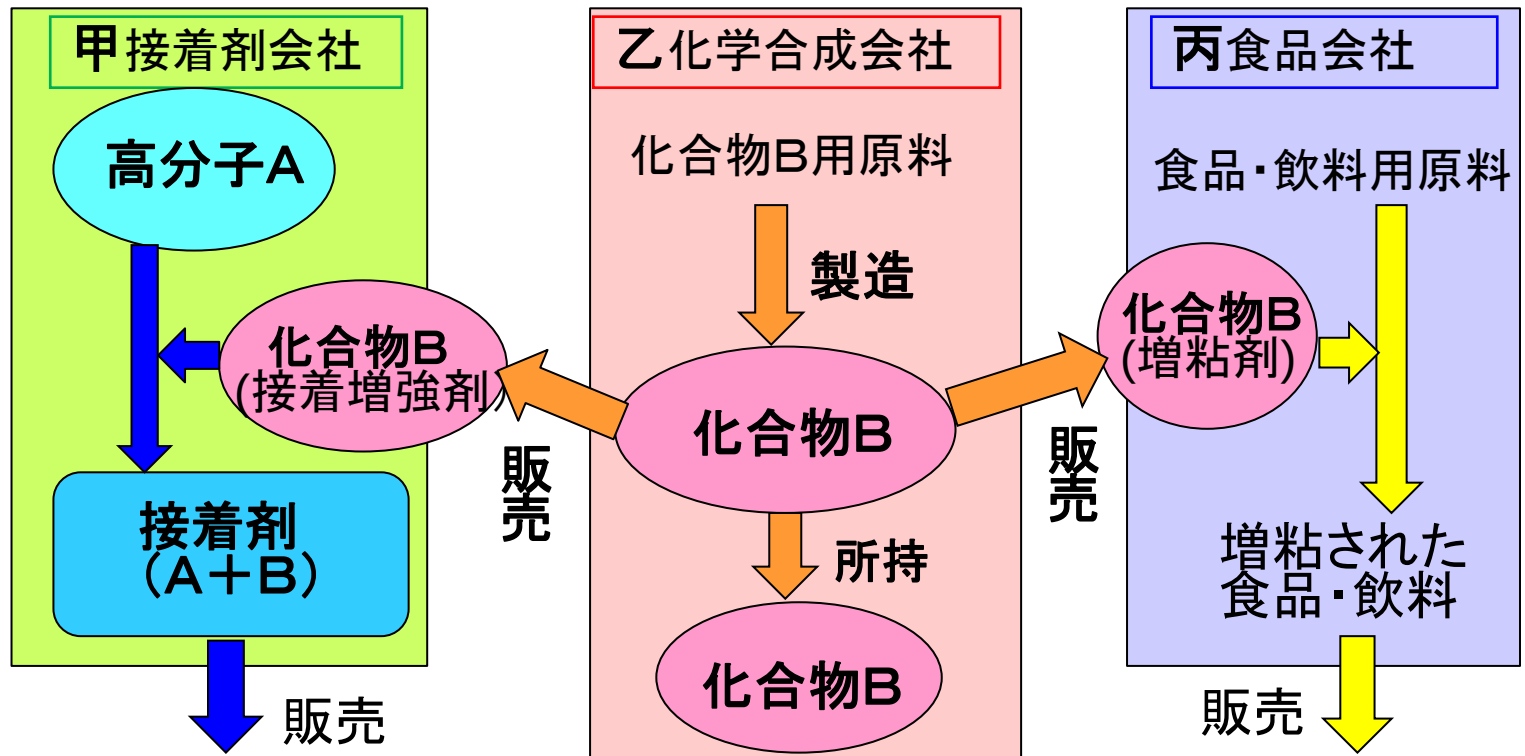


(練習問題)特許権の侵害

特許発明1： 高分子Aと化合物Bを含む接着剤。(Bは日本国内での一般流通品ではない)

特許発明2： 高分子Aに化合物Bを配合する工程を含む接着剤の製造法。

特許発明3： 化合物Bを用いた高分子Aの接着力効果の増強方法。



特許発明の「技術的範囲」(§ 70)

16

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)
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

特許権者が侵害者に行使できる権利

＜民事上の請求権＞

1. 差止請求権(§ 100)

対象：自己の特許権(専用実施権)を侵害する者
又は侵害するおそれがある者

2. 損害賠償請求権(§ 102)

対象：故意または過失により自己の特許権(専用実施権)を侵害した者 侵害⇒過失と推定(§ 103)

3. 信用回復の措置(§ 106)

＜刑事罰＞ § 196～201

侵害、詐欺行為、虚偽表示、両罰規定

損害賠償請求権(故意または過失)

18

1. 損害賠償請求権(§ 102-1~4)

① 逸失利益額: 得べかりし利益(§ 102-1)

侵害者が販売している、特許権者も販売力有り ⇒

損害額 = 侵害者の**販売数量** × 特許権者の**単位当たり利益額**

② 不当利得額: 侵害者の利益吐き出し規定(§ 102-2)

侵害者が侵害行為により利益を受けている ⇒

損害額 = **侵害者の利益額**

③ 実施料相当額: 最低額の設定(§ 102-3)

損害額 = **実施料相当額** (予備的主張)

差止請求権

19

差止請求権（§ 100）

（対象）自己の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

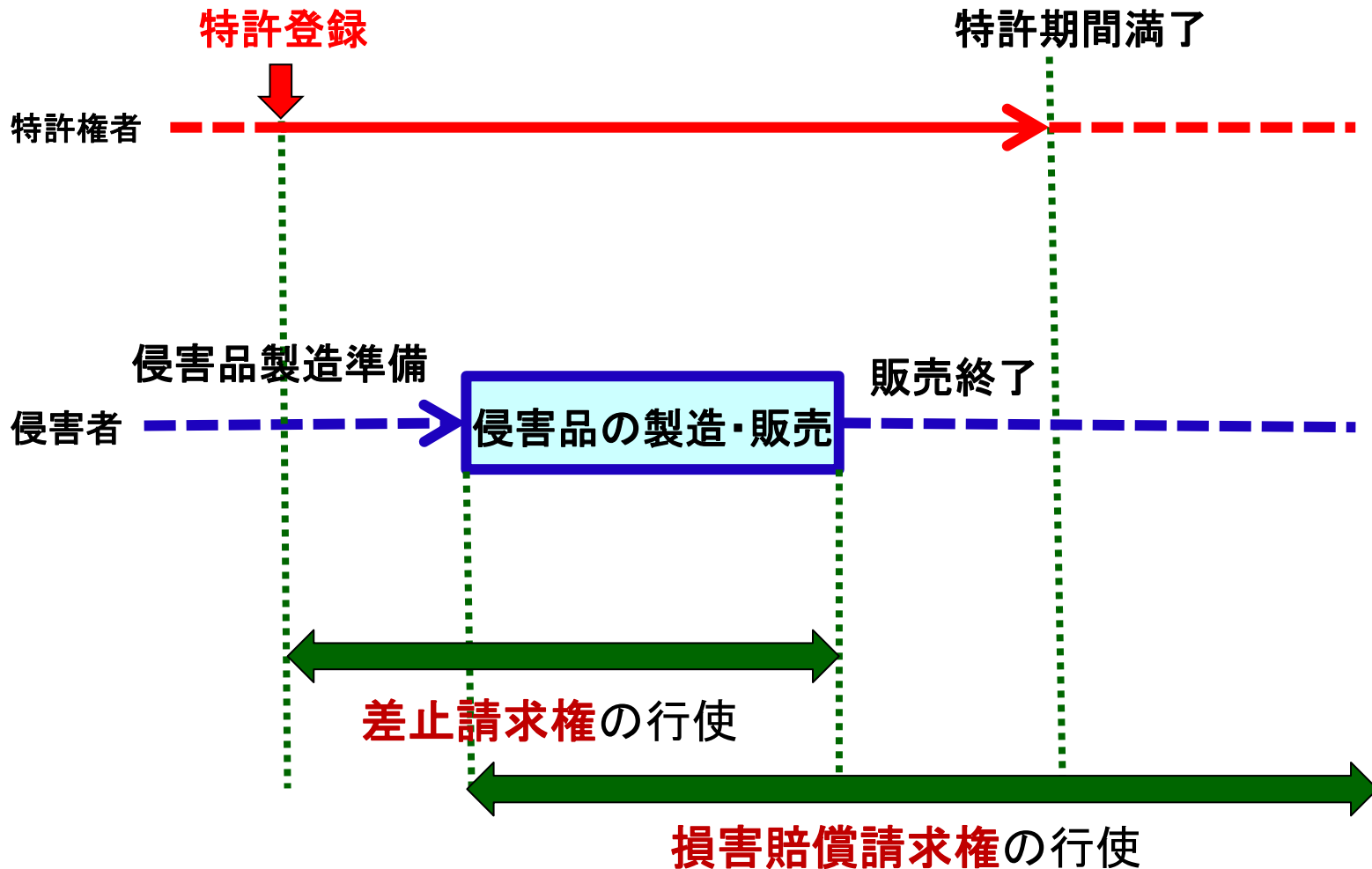
（差止行為）侵害の停止又は予防。

侵害物の廃棄、設備の除却。

侵害の予防に必要な行為。

・・・ノウハウ秘匿の場合との大きな違い

特許権の侵害時期と権利行使



補償金請求権(§ 65)

1. 出願公開後に「書面による警告」

←公開された発明であることを知りながら実施したことが
立証できれば同様の扱い

2. 「補償金」の請求 → 特許権設定登録後 (通常「特許権の行使」と同時)

3. 補償金の額:

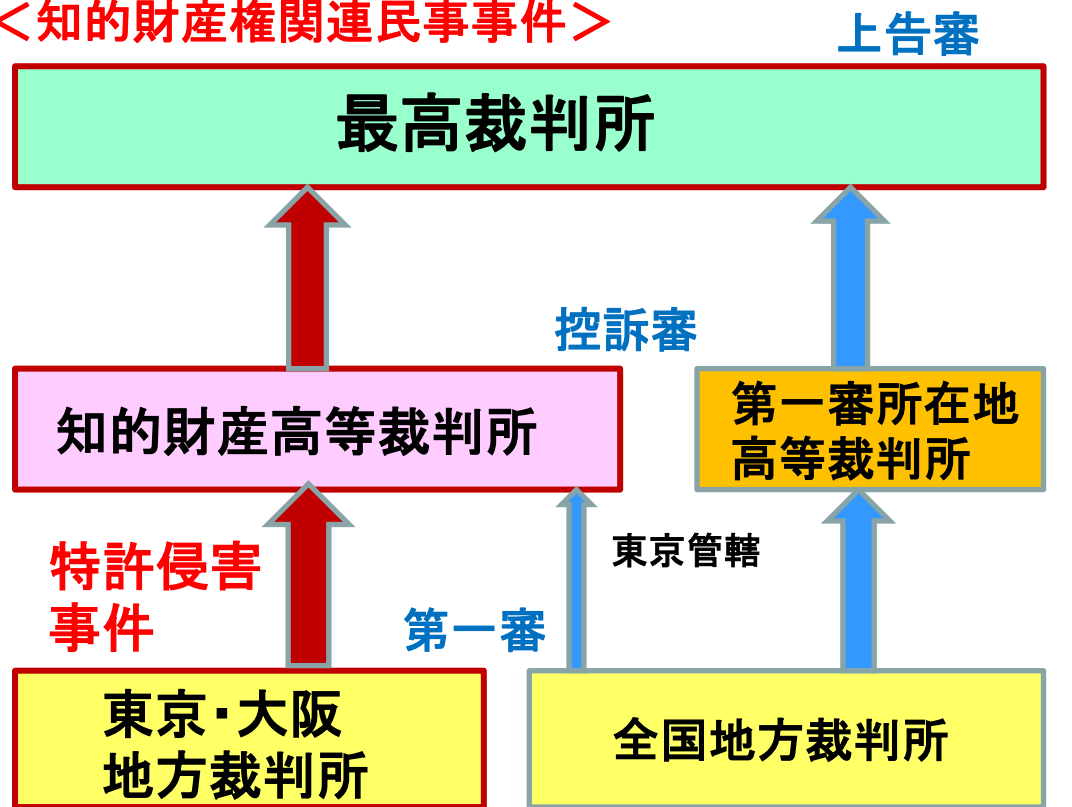
警告から特許権発生までの期間の実施権相当額

4. 出願放棄、取下、拒絶査定、無効審決確定

→ 補償金請求権は初めから生じなかったものとみなす

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>



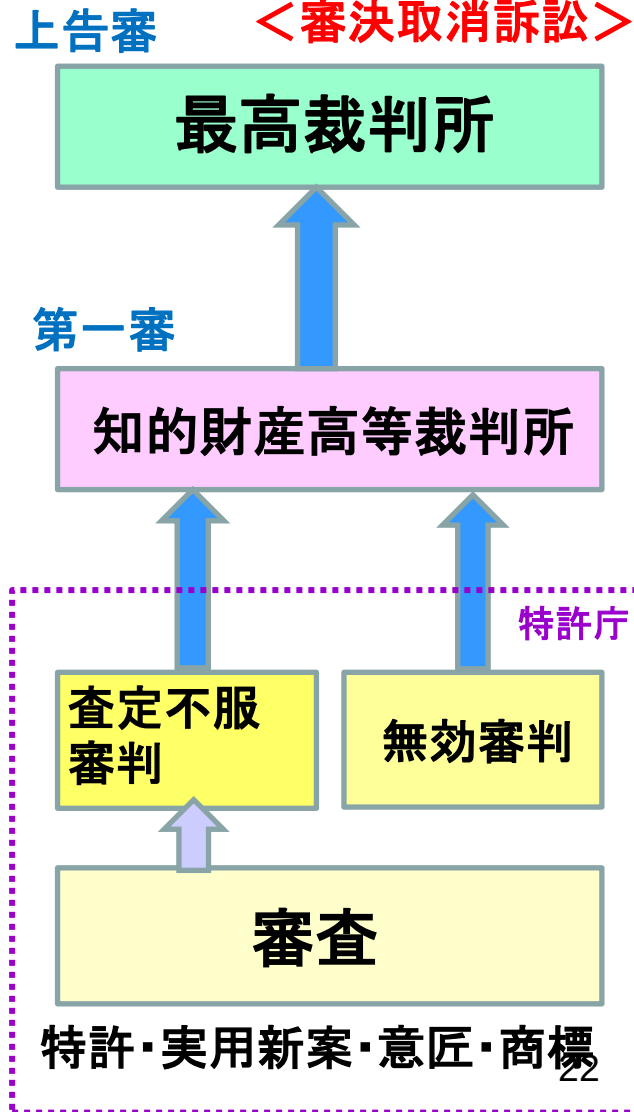
技術型

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

<審決取消訴訟>



今日のポイント

23

1. 特許権の効力＝特許権の侵害
直接侵害と間接侵害
2. 特許権者  侵害者
差止請求＋損害賠償＋信用回復措置
(＋刑事罰)
3. 特許権発生前の権利：「補償金請求権」
4. 特許発明の技術的範囲
5. 特許権侵害を争う裁判所
東京・大阪地裁  知財高裁  最高裁