

# 権利侵害について

令和3年5月

杉村萬国特許法律事務所

最高技術責任者・弁理士

塚中哲雄

特許権とは…

# I 特許権の効力

## 1. 特許権の効力

**権利の対象となる発明の実施(生産、使用、販売など)を独占でき、権利侵害者に対して差し止めや損害賠償を請求できる。**

(特許権の効力)

第六十八条 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。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

## Ⅱ 特許権の発生から消滅まで

### 1. 特許権の発生

特許庁に出願して、特許庁の審査をパス(特許査定)し、登録料を納付し、特許庁が登録原簿に設定登録することによって特許権が発生

#### 主な特許要件(審査項目)

1. 自然法則を利用した技術思想の創作
2. 産業上利用できる発明
3. 公序良俗に違反していない発明
  
4. 出願前に知られていなかった発明(新規性)
5. 当業者が容易に発明をすることができたものでない発明(進歩性)
6. 他人よりも早く出願した発明(先願)
  
7. 明細書に規程どおりに記載された発明(記載要件)

## 2. 特許権の権利期間

出願から20年

登録料を支払わないと権利は消滅

## 3. 特許権存続期間の延長制度

医薬品等・農薬 安全性の審査に要した期間を延長できる。

5年を上限とする 延長登録出願が必要

## 4. 特許権の移転

### ア) 特定承継による移転

譲渡等による移転。

登録原簿に登録されることで法律上の効果が発生する。

### イ) 一般承継による移転

相続・合併等の一般承継による移転。

## 5. 専用実施権・通常実施権の設定

### ア) 専用実施権

設定行為により定めた範囲において、業として特許発明を実施することのできる排他的独占権(特許法第77条)

### イ) 通常実施権

特許発明の実施許諾契約により定めた範囲内で、業として特許発明を実施することのできる権利(特許法第78条)

# Ⅲ 特許権の効力の制限

## 1. 特許権の効力が及ばない範囲

### ア) 試験研究

特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。(特許法第69条第1項)

＜最判平成11年04月16日 平成10(受)153(第二小)

メシル酸カモスタット事件＞

### イ) 単なる通過の船舶・航空機

単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物には、及ばない。(特許法第69条第2項第1号)



ウ)特許出願の時から国内にある物

特許出願の時から国内にある物には、及ばない。(特許法第69条第2項第2号)

エ)調剤医薬

二以上の医薬を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。(特許法第69条第3項)

## 2. 先使用による通常実施権

特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。(特許法第79条)

<知的財産高等裁判所判決(知財高裁平成 22 年 2 月 24 日 判決：平成 21 年(ネ)第 10012 号)>

本件発明 3 の実施である事業の準備があったといえるのは、1986 年 3 月 26 日以降、実際に VS-676 に用いられる部品が決まった時期と認めることができる。

### 3. 特許権の消尽

特許権者またはその特許権について実施権を有する者が、特許製品を適法に製造し、適法に譲渡した場合には、もはやその特許製品を購入した者の特許製品の使用、譲渡等、輸出、輸入には特許権が及ぶことはない。

<知財高裁、平成18年1月31日判決(平成17(ネ)10021)>

原告は、自社製品であるインクジェットプリンタの専用インクカートリッジを製造販売しており、同インクカートリッジを対象とする特許権を保有している。被告は、原告会社製インクカートリッジにインクを再充填したリサイクル品を国内で販売している。被告の販売するリサイクル品に、原告保有のインクカートリッジ特許が及ぶか。

特許権の侵害とは……

# I 特許権の侵害

## 1. 特許権の侵害

正当な権限のない第三者が、特許発明を業として直接的に実施する行為および間接的に実施する行為

## 2. 直接侵害

特許発明の構成要素のすべてを充たす実施行為

## 3. 間接侵害

特許発明の構成要素のすべてを充たす実施行為を行う者に対して加担し、幫助する間接的な特許発明の利用行為

## 直接侵害・間接侵害の例

### 特許発明

特殊な顔料Xを用いるコピーのできない色鉛筆の製造

### 直接侵害

特殊な顔料Xを用いるコピーのできない色鉛筆の製造

### 間接侵害

コピーのできない色鉛筆に用いる特殊な顔料Xの製造

## 4. 「業として」とは

経済活動の一環としてなされること。営利事業ではない公共事業なども含まれる。個人的家庭的範囲における実施は除かれる。

## 5. 「実施」とは

### ア) 特許発明が物の発明の場合

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

### イ) 特許発明が方法の発明の場合

その方法の使用をする行為

### ハ) 特許発明が物を生産する方法の発明の場合

その方法の使用をする行為 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. 間接侵害となる行為

### (1) 特許発明が物の発明である場合

#### ア) 専用品による間接侵害

業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為(特許法第101条第1号)

#### イ) 非専用品による間接侵害

その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)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、その発明が特許発明であること及びその物がその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、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為(特許法第101条第2号)

## (2) 特許発明が方法の発明である場合

### ア) 専用品による間接侵害

業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為(特許法第101条第4号)

### イ) 非専用品による間接侵害

その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)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、その発明が特許発明であること及びその物がその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、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為(特許法第101条第5号)

## Ⅱ 特許権侵害の判断手順

### 1. 特許権の確認

ア)登録原簿に登録されているか。有効か。

#### イ)特許発明の技術的範囲

特許権の権利範囲は、特許請求の範囲に記載された各請求項によって定められる。

(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。

2 前項の場合においては、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ものとする。

3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

## ウ) 特許請求の範囲・明細書・審査経緯の検討

- ・権利化後の異議や無効審判による訂正はないか。
- ・明細書での用語の定義等はないか。
- ・意見書等に、禁反言の指摘のおそれとなる記載はないか。
- ・複数の請求項がある場合はどの請求項を選択するか。  
通常は、最も広い請求項(請求項 I)を選択

## エ) 請求項の読み方

- ・機能で特定された発明(詳細な説明・技術常識の参酌)
- ・数値範囲で特定された(測定方法、有効数字、製造・測定誤差)
- ・製造方法で特定された物の発明(製造方法に限定されない)

## 2. イ号の特定

### ア) 情報収集・整理

侵害をしていると思われる製品(イ号)に関する情報(製品名、製品番号、製造番号、製品自体、パンフレット、写真、分析結果、試験結果)の収集・整理をする。

### イ) 文章での特定

イ号物件の技術的な構成を特許発明の請求項の記載と対応することが可能な程度に文章で特定する。分説し番号を付して体言止めの一文とする。

(イ号の仮想請求項の作成)

### 3. 本件特許の請求項とイ号の対比

#### (1) 特許権の文言侵害(クレームの解釈)

特許権の文言侵害は、特許発明の構成要素として、クレームに記載されている文言通りの実施行為をいう。

イ号が、本件特許発明のすべての構成を充足すると、イ号は特許発明を侵害する。

#### (2) 特許権の均等侵害(均等論)

均等論とは、第三者が実施する発明が、クレームに記載されている特許発明の構成要件の一部を他のものに置き換えたものであるにもかかわらず、同じ効果を奏し、置き換えが容易であるときは、第三者の実施する発明と特許発明は技術的思想において同一性があるとして、特許権侵害を認める法理論。

**【本件特許】**  
特許請求の範囲

請求項1 金属を用いた取っ手付きのコップ



**【イ号】**

類型(1) 具体化・最適化

イ号(1): 銅を用いた取っ手付きのコップ

類型(2) 付加

イ号(2): 銅を用いた取っ手及び蓋付きのコップ

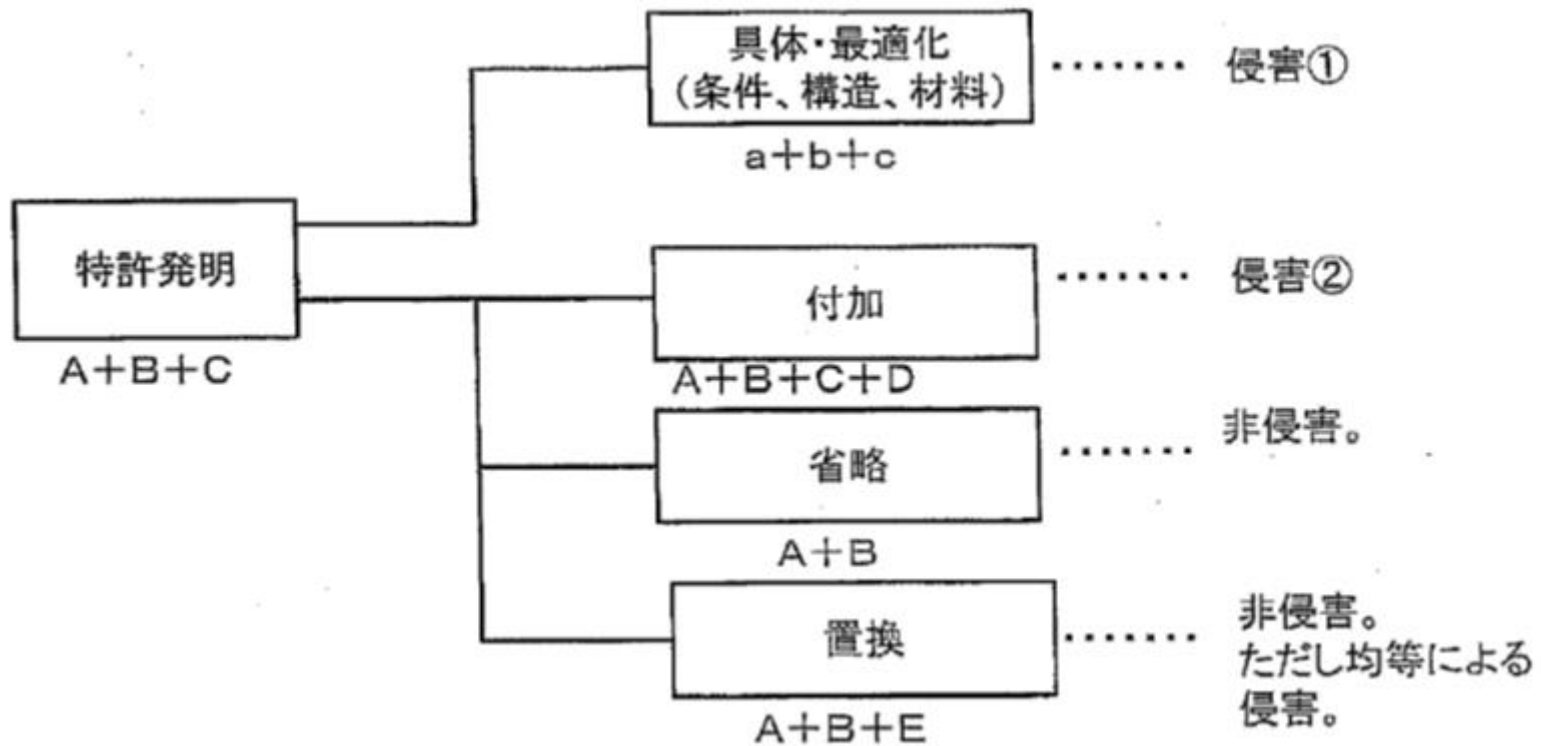
類型(3) 省略

イ号(3): 銅を用いた取っ手なしのコップ

類型(4) 置換

イ号(4): 銅を用いた吊下げ用ツル付きのコップ







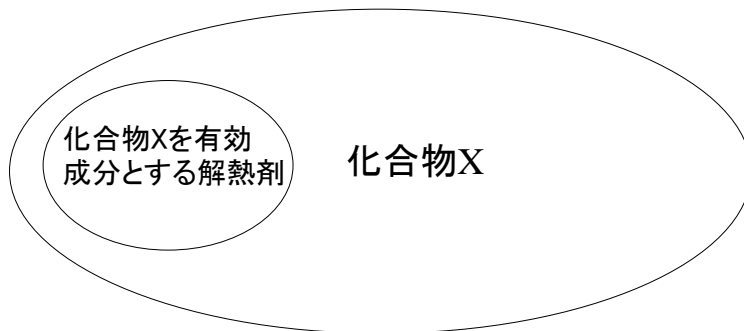
特許発明は自由に実施  
できるか……

# 1. 他人の特許発明等との関係(利用発明)

特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。(特許法第72条)

例

他人の特許	化合物X (医薬に関する言及はない)
自社特許	Xを有効成分とする解熱剤



権利侵害をされたら・・・

# I 特許権侵害への対抗手段

## 1. プロセス

権利侵害の発見

十分かつ慎重な検討



侵害者に警告

(実用新案権では技術評価書を提示した警告が必須)



私的和解交渉



裁判による解決手続き(本訴・仮処分申請)

裁判外紛争解決手続き(仲裁・調停・あっせん)

刑事責任の追及

## 2. 裁判による解決手続き(本訴・仮処分申請)

### 仮処分申請

#### ① 差止請求権(特許法第100条)

特許権者は、特許権を侵害する者あるいは侵害するおそれのある者に対して、侵害の停止又は将来における侵害の予防を請求することができる。

また、侵害品の廃棄だけでなく、侵害品の製造設備の廃棄等を求めることができる。

平成27年(ネ)第10014号 特許権侵害行為差止請求控訴事件

(製剤等の輸入販売の差止請求等)

判決 マキサカルシトール原薬を輸入し、又は譲渡してはならない。

マキサカルシトール原薬を廃棄せよ。

## 本訴

### ② 損害賠償請求権（民法第709条）

特許権者は、特許権を侵害された場合、侵害者に対して損害賠償を請求することができる。

（不法行為による損害賠償）

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

時効 損害及び加害者を知った時から3年間（民法第724条）

・損害賠償額の推定等の特則(特許法第102条)。

・過失の推定の規定(特許法第103条)。

(過失の推定)

第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

・新規な物の生産方法の推定の規定(特許法第104条)。

(生産方法の推定)

第百四条 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、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 信用回復措置請求権(特許法第106条)

特許権者は、侵害者による粗悪品の販売などの侵害行為によって業務上の信用を害した場合には、新聞への謝罪広告の掲載などの業務上の信用を回復するのに必要な措置を請求することができ、裁判所はその旨を命ずることができる。

④ 不当利得返還請求権(民法第703条、第704条)

特許権者は、侵害者が侵害行為によって不当に得た利益の返還を請求することができる。

時効 10年(民法第167条第1項)



## 刑事責任の追及

### ⑤ 侵害の罪(特許法第196条)

特許権を侵害した者は、刑事罰として、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される。

また、所定の違反行為が法人の代表者等によってなされたときは、行為者とともにもその法人に対しては、3億円以下の罰金が科せられる(特許法第201条)。

権利侵害といわれたら・・・

# I 権利侵害といわれないように

## 1. 特許権の調査

他者から特許権侵害を指摘されて、事業が頓挫しないように、事前に十分な実施事業に関連した特許権の調査が必要である。

### <留意点>

#### ア) 過失の推定の規定(特許法第103条)

特許権の存在を知らなかったというだけでは過失を免れない。

#### イ) 利用発明(特許法第72条)

自らの特許発明の実施だからといって必ずしも安心はできない。

## ウ) 試験又は研究(特許法第69条第1項)

リサーチツールが他者の特許発明である場合、その製品開発のための利用は試験・研究に当たらず特許侵害となる恐れがある。

## エ) 材料・部品が特許権侵害品でないか要確認

材料・部品が特許権侵害品なら、購入者による権利侵害が成立し得る。  
しかも、材料・部品メーカーも特許権侵害をしているとは思っていないことがほとんどである。

## Ⅱ 特許権侵害との攻撃に対する対抗手段

### 1. 特許権存在の確認(特許登録原簿の閲覧)

特許権が消滅していたり、請求項が訂正されていることもある。

### 2. 特許権の権利範囲の検討

自社の製品または実施方法と他者の特許の権利範囲(請求項)を対比して検討する(専門家に相談を)

### 3. 特許無効の主張

特許無効の理由を発見した場合は、特許無効審判を請求し(特許法第123条)、無効審決を得る。

特許無効審判の請求は、侵害訴訟の提起を待って行う必要はなく、いつでもできるので、先制攻撃の手段として利用する。

## 4. 実施権存在の主張

先使用による通常実施権が主張できるか否かを検討する。

## 5. ライセンス契約等の交渉

特許権のライセンスには、特許権と同様の排他的独占件としての専用実施権(特許法台77条)と通常実施権(同法第78条)の二種がある。

## 6. 自社製品・実施方法の変更

均等物発明、不完全利用発明、迂回・改悪発明と認定されないように。  
変更点に技術的な意義、技術水準(公知)技術

# 特許権侵害事例：

# 1. アップル社iPod特許侵害事件 <NHK 「逆転人生」> (平成19年(ワ)第2525号, 第6312号)

Apple Japan



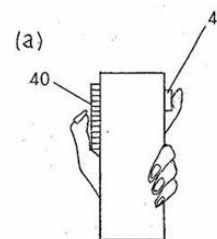
VS

クリックホイール

株式会社齋藤繁建築研究所

特許権(特許番号第3852854号)

「接触操作型入力装置およびその電子部品」



判決

3億3664万1920円及びこれに対する平成19年3月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。



## 2. 切り餅事件

知財高裁判決(平成23年(ネ)第10002号中間判決)

### (1) 概要

特許権侵害差止等請求事件

原告(越後製菓)

被告(サトウ食品)

裁判所の判断

東京地裁 技術的範囲の属せず

知財高裁 技術的範囲に属する 約8億円の損害賠償を認める

### 3. ビタミンD誘導体の製造方法事件

平成27年(ネ)第10014号 特許権侵害行為差止請求控訴事件  
(製剤等の輸入販売の差止請求等)

DKSHジャパン株式会社, 株式会社ポーラファルマ,  
岩城製薬株式会社, 高田製薬株式会社

VS

中外製薬株式会社

ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法  
(特許番号: 第3310301号)

特許発明と均等

判決 マキサカルシトール原薬を輸入し, 又は譲渡してはならない。  
マキサカルシトール原薬を廃棄せよ。

ご清聴有難うございました