

特許法概論

特 許 庁

(一社) 発明協会アジア太平洋工業所有権センター

©2018

執筆協力：
東海大学
総合社会科学研究所長・知的財産部門長
弁護士・教授
角 田 政 芳

知的財産権テキスト「特許法概論」(Web 掲載用)

東海大学教授・総合社会科学研究所長・知的財産部門長
弁護士 角 田 政 芳

目 次

1. 特許法総説	
(1) 特許法の目的	5
(2) 特許権の客体	5
(一) 発明の定義	5
(二) 発明のカテゴリー	7
(三) 発明の特許要件	8
i) 産業上の利用可能性 (29 条 1 項柱書)	8
ii) 新規性 (29 条 1 項 1～3 号)	9
iii) 進歩性 (29 条 2 項)	11
iv) 準公知 (29 条の 2)	12
(四) 発明の不特許事由 (32 条)	12
(3) 特許権の主体	13
(一) 発明者	13
(二) 特許を受ける権利	14
(三) 特許を受ける権利の侵害	14
(四) 職務発明	15
(五) 仮専用実施権と仮通常実施権	20
2. 特許権の取得	
(1) 特許出願の書類	21
(一) 願書	21
(二) 明細書	21
(三) 特許請求の範囲	21
(2) 特殊な出願	22
(3) 出願公開	22
(4) 補償金請求権	23
(5) 審査手続	23
(一) 繰延審査制度	23
(二) 審査手続きの概要	24
(6) 特許登録	25
3. 特許権	
(1) 特許権の効力	26
(2) 特許権の効力の制限	30
(一) 特許発明の実施の制限 (利用発明)	30
(二) 法定の制限事由	31

i)	試験・研究のための実施	31
ii)	単なる通過の国際交通機関	32
iii)	その他の特許権が及ばない場合	32
(三)	法定実施権による制限	32
(四)	裁定実施権による制限	32
(五)	特許権の消尽	32
i)	国内消尽	32
ii)	国際消尽	33
4.	特許権のライセンス（専用実施権・通常実施権）	
(1)	総説	35
(2)	専用実施権	35
(3)	通常実施権	36
5.	特許権の侵害	
(1)	はじめに	38
(2)	特許権の直接侵害	38
(一)	直接侵害の意義	38
(二)	特許権の文言侵害（クレームの解釈）	38
(三)	クレームの解釈資料	39
(四)	特許権の均等侵害（均等論）	41
(五)	不完全利用	43
(3)	特許権の間接侵害	44
(一)	間接侵害の意義	44
(二)	専用品による間接侵害	45
(三)	非専用品による間接侵害	47
(4)	特許権侵害に対する民事的救済	49
(一)	差止請求権	49
(二)	損害賠償請求権	49
(5)	特許権侵害に対する刑事制裁	49
6.	審判・審決取消訴訟	
(1)	総説	50
(2)	拒絶査定不服審判	51
(一)	制度の趣旨	51
(二)	審査前置	51
(三)	審理・審決	51
(3)	特許無効審判	52
(一)	制度の趣旨	52
(二)	無効理由	52
(三)	審判請求	53

(四) 訂正請求	53
(五) 審理と審決の効力	53
(4) 訂正審判	54
(一) 制度の趣旨	54
(二) 訂正審判の請求人	54
(三) 訂正要件	54
(5) 異議申立	55
(一) 制度の趣旨	55
(二) 特許異議申立理由	55
(三) 手続	55
(6) 審決取消訴訟	56
(一) 総説	56
(二) 当事者適格	56
(三) 出訴期間	57
(四) 審理および審理範囲	57
(五) 判決	57

1. 特許法総説

(1) 特許法の目的

日本の特許法（以下、単に「特許法」という。）は、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」と定めている（特許法1条、以下、特許法を省略して、単に「1条」のようにいう。）。

1948年の世界人権宣言第27条1項は、「すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。」と述べ、同条2項は、「すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的、及び物質的利益を保護される権利を有する。」と定めている（同宣言27条）。

この世界人権宣言は、発明の特許権によって保護する根拠を精神的所有権として説明したものであるが、発明奨励説、公開代償説等の産業政策説が有力である。

判例も、「特許制度は、発明を公開した者に対し、一定の期間その利用についての独占的な権利を付与することによって発明を奨励するとともに、第三者に対しても、この公開された発明を利用する機会を与え、もつて産業の発達に寄与しようとするものである。」と述べている（最判平成11.4.16民集53巻4号627頁「膵臓疾患治療剤事件」）。

(2) 特許権の客体：

(一) 発明の定義

特許権の客体は発明である。特許法は、「この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と定めている（2条1項）。ドイツの著名な特許法学者、コーラー博士の説に倣った定義である。

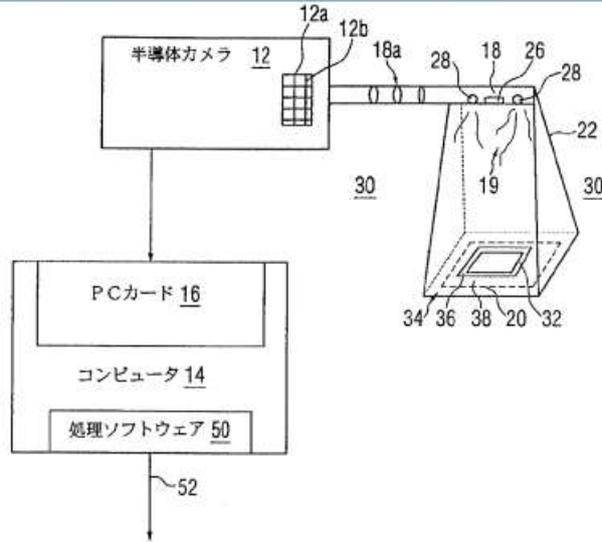
特許権の客体は、この特許法上の発明は、以下の四要件を充たすものでなければならない。

したがって、第一の要件として、発明は自然法則を利用していなければならない。自然法則とはいえないものには、人間の推理力など純知能的・精神活動によって見出された法則、人為的な取り決め、経済上の法則、心理法則などがあり、したがって、自然法則を利用したものとはいえないものとして、自然法則自体、計算方法、課税方法、遊戯の方法、催眠術の方法などがある。判決例には、カレンダーに、偉人の図、写真、名前の読み方や出身地の地図等を配置した「偉人カレンダー」等は、自然法則を利用したものとはいえないと述べた事例がある（知財高判平成5.3.6）。他方で、コンピュータやネットワークを利用した歯科医療システムについて、自然法則を利用しているものとした事例がある（知財高判平成20.6.24「歯科医療システム事件」）。

「歯科医療システム事件」における出願発明の「双方向歯科治療システム」

No.2知財高判平成20・6・24判時2026号123頁
「双方向歯科治療システム事件」

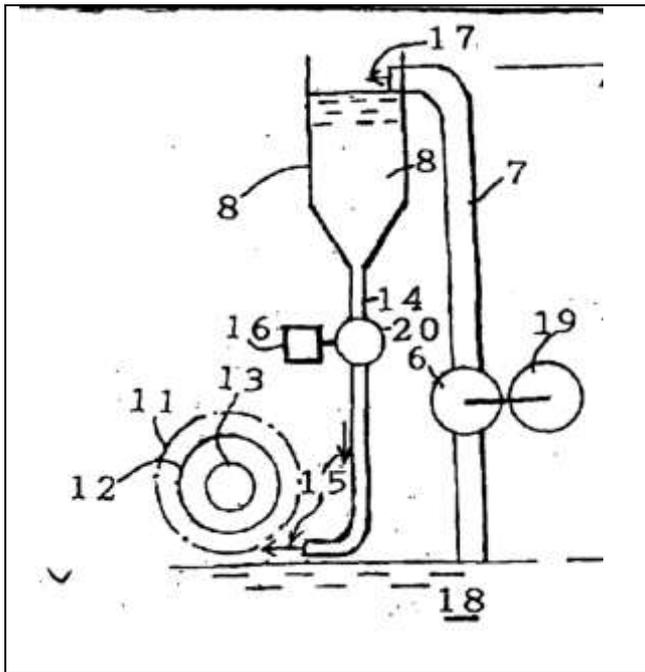
【図1】本発明の一実施例に従って構成された画像を捕捉する色相解析システムを示す概略構成図である。



6

自然法則を利用しないものには、永久機関のように自然法則に反するものも含まれる（東京高判平成 14. 3. 27 裁判所 HP 「第一種永久機関事件」）。

「第一種永久機関事件」における永久機関



この自然法則利用性が問題となるものに、ソフトウェア関連発明、ビジネスモデル、そして第四次産業革命の中心技術である人工知能（AI）、IoT、ビッグデータがあるが、コンピュータ・システムというハードウェア資源と協働するものについては、この要件を充たすものとされている。

第二の要件として、発明は技術的思想でなければならない。技術の3要素として、課題・解決手段・作用効果が求められ、かつ、反復可能性・実施可能性・客観性が求められる。単なる課題や着想を示してはいるが課題解決の具体的手段が示されていないものや、課題解決手段が課題解決の目的を達成できないものは未完成発明として保護されない（最判昭和44.1.28民集23巻1号54頁「原子力エネルギー発生装置事件」）。反復可能性は、その確率が高いことを要しない（最判平成12.2.29民集54巻2号709頁「黄桃育種増殖方法事件」）。発明は思想自体であり、この点で、著作物が思想は保護せず思想の表現しか保護しないの異なる（著作権法2条1項1号参照。以下、条文を表す場合は、単に「著2条1項1号」のようにいう。）。

第三の要件として、発明は創作でなければならない。創作とは、人の知的精神活動によって作り出すことをいい、既に存在していたものを新たに認識する発見と異なる。発見は、特許法では保護しないことを明確にしている。ただし、いわゆる用途発明は、新たな用途を発見するものであるが、その有用性に鑑みて特許が認められている。

第四の要件として、発明は高度のものでなければならない。この要件は、特許法で保護する発明は技術水準が低いものを含まないことを明らかにしており、技術水準が低いものでも保護する実用新案との違いを明らかにしている。

（二）発明のカテゴリー

発明は、「物の発明」と「方法の発明」に分類され、「方法の発明」には、「物を生産する方法」と、その他の狭義の「方法の発明」に分類される（2条3項1～3号）。

「物の発明」と「方法の発明」では、特許権の効力内容が異なってくることとなるから（特68条）、完成した発明をいずれのカテゴリーでクレームに記載するかは、実務上は大きな課題となっている。

もともと、特許出願における先願発明と後願発明の同一性の判断においては、クレームの記載において「物の発明」と「方法の発明」の違いがあっても、その技術的思想が同一である限りは同一と認めることを妨げないこととされている。

なお、2002年の法改正により、「物の発明」における「物」には、無体物である「プログラム等」が含まれることとなり、その「プログラム等」とは「電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるよう組み合わされたもの」としてのプログラムのほかに、「電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるもの」を含むこととなった。特許発明に係る物がプログラム等である場合には、その実施行為には「電気通信回線を通じた提供を含む。」こととなったから、プログラムをインターネット上で送信する行為にも特許権が及ぶこととなり、著作権の支分権である公衆送信権との重複が生じることとなった。

（三）発明の特許要件

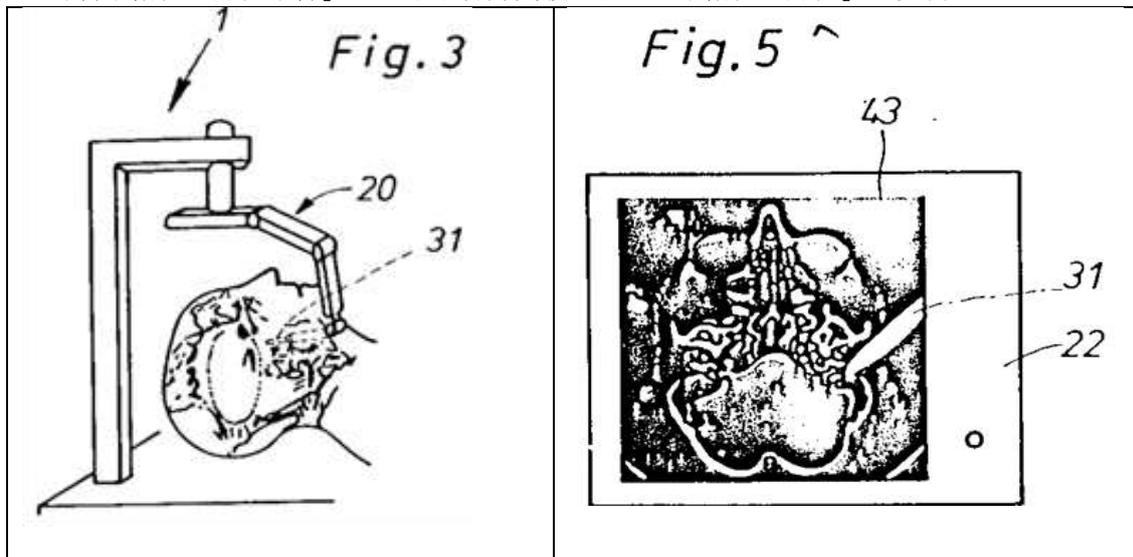
i) 産業上の利用可能性（29条1項柱書）

産業上の利用可能性とは、（1）理論的・実験的にのみ可能なものを除くという意味であり、（2）人体を構成要素とする発明を除くとの意味である（東京高判昭和45.12.22判タ260号334頁「イオン歯ブラシ事件」）。

医療方法である「人間を手術、治療または診断する方法」が産業上の利用可能性の要件を充たすかどうかについては、1995年のTRIPS協定27条3項（a）が「人又は動物の治療のための診断方法、治療方法及び外科的方法」を特許の対象から除外することができるように、わが国でも議論が行われた。

この点に関する判例は、特許権を認めるかどうかについて医療が「産業」に含まれるかどうかについて、「特許法において、・・・一般的にいえば、『産業』の意味を狭く解しなければならぬ理由は本来的にはない」と述べたうえで、「医療行為そのものにも特許性が認められると、医師は、常に特許侵害の責任を追及されることになることを恐れながら、医療行為にあたらねばならないことになりかねない。医療行為そのものにも特許性が認められるべきである、とする原告の主張は、立法論としては、傾聴すべきものを有しているものの、上記のとおり、特許性を認めるための前提として必要な措置を講じていない現行特許法の解釈としては、採用することができない」と述べて、医師などの特許発明の実施には特許権が及ばないとする特許法の規定がないかぎり、医療方法に特許を認めることはできないとしている（東京高判平成14・4・11判時1828号99頁「外科手術表示方法事件」）。しかし、二以上の医薬の混合方法の特許権は、医師等の調剤行為には及ばないとする規定（69条3項）の類推適用により医師等の特許発明の実施には特許権は及ばないとする解釈が可能であろう。

「外科手術表示方法事件」における特許出願された「手術表示方法」の発明



ii) 新規性 (29条1項1～3号)

新規性とは、発明が未だ社会の公有物となっていないことをいう。すでに公有となっている発明に排他的独占権である特許権を認めないのは、公有となっている発明に特許権を認めても技術の発展を奨励することにはならないという特許法の目的に基づく要請である。しかしながら、むしろ、公衆が既に利用可能な技術に特許権を及ぼすことを認めると、社会の秩序、とくに取引の秩序を破壊することとなるからである。具体的には、①公知発明、②公用発明、③刊行物記載等の発明がこれに該当する。

① 公知発明

特許出願前に、日本国内または外国において公然と知られた発明をいう(29条1項1号)。

特許出願前とは、特許出願日の前ではなく、時分を問題とするものであり、日本国内だけでなく外国で公然知られた発明を含む(世界主義)。

「公然と知られた」とは、守秘義務を負うもの以外に知られ得る状態になったことである。判例も、「発明の共同研究者、研究補助者、発明完成後の効果の試験に関与した者等…が発明の内容を知っていても、その発明が原則として公然知られ、または公然実施されたといえない」と述べており(東京高判昭和49・6・18無体集6巻1号170頁「壁式建造物事件」)、「発明の内容が、発明者のために秘密を保つべき関係にある者に知られたとしても、特許法29条1項1号にいう『公然知られた』には当たらないが、この発明者のために秘密を保つべき関係は、法律上又は契約上秘密保持の義務を課せられることによって生ずるほか、…社会通念上又は商慣習上、発明者側の特段の明示的な指示や要求がなくとも、秘密扱いとすることが暗黙のうちに求められ、かつ、期待される場合においても生ずる」と述べている(東京高判平成12.12.25判工〔2期〕531の50頁「6本ロールカレンダー事件」)。

② 公用発明

特許出願前に、日本国内または外国において公然と実施された発明をいう（29条1項2号）。「特許出願前」、「日本国内または外国において」の意味は、公知発明におけると同じである。

「公然実施された」といえるためには、発明が誰にでも知られ得る状態で実施されていることが必要である。したがって、内部に発明が含まれる機会を展示しただけでは、公用発明とはいえないこととなる。

③ 刊行物記載等の発明

特許出願前に、日本国内または外国において頒布された刊行物に記載された発明または電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明をいう（3号）。

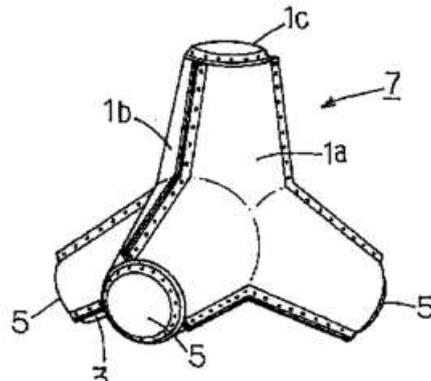
刊行物とは、頒布により公開されることを目的として複製された文書・図画その他の情報媒体をいう。頒布された刊行物に該当するかどうかについては、閲覧可能な状態におかれていることをいい、判例は、「外国において発刊頒布された刊行物であっても、わが国の特許庁に到達し同庁資料館に受け入れられた以上は、上記刊行物は旧特許法第4条2号にいう「国内ニ頒布セラレタル刊行物」と解する」と述べたものがある（最判昭和38・1・29昭和36(オ)1180「テトラポット事件」）。また、公開された原本に記載された発明についても、「その複製物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される態勢がととのっているならば、公衆からの要求をまってその都度原本から複製して交付されるものであっても差し支えない」と述べている（最判昭和55・7・4民集34巻4号570頁「一眼レフカメラ事件」）。もっとも、頒布の意味について、「請求があれば、その都度複製して交付することをもって、頒布ということとはできない。」と述べる判決例がある（大阪地判平成24.10.4裁判所HP「内型枠構造事件」）。

なお、これらの新規性喪失事由に該当する場合であっても、①特許を受ける権利を有する者の意に反する場合（30条1項）、②特許を受ける権利を有する者の行為に起因する場合（同条2項）には、6か月以内に特許出願した場合には、なお新規性と次項の進歩性の判断においては、新規性を喪失していなかったものとみなされる。いわゆるグレース・ピリオドと呼ばれる制度である。

①に該当する判決例として、東京高判昭和47・4・26無体集4巻1号261頁「農用牽引車事件」があり、②に該当する判決例として、最判平成1・11・10民集43巻10号1116頁「環式アミン事件」がある。この判決は、「特許を受ける権利を有する者が、特定の発明について特許出願した結果、その発明が公開特許公報に掲載されることは、特許法30条にいう『刊行物に発表』することには該当しない」と述べている。

グレース・ピリオドの期間については、平成28年（2016年）12月9日に可決・成立したTPP関係整備法においては、6か月から1年に延長されている。

最判昭和38・1・29昭和36(オ)1180 「テトラポット事件上告審」



テトラポット(株テトラの登録商標)
【氏名又は名称】株式会社テトラ特許出願の
発明「四脚消波ブロックの転置装置」
(特開平8-74224)
特許出願公開公報(図-3)より

47

iii) 進歩性 (29条2項)

発明に特許権が認められるためには、出願時において、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が、新規性を欠く発明に基づいて容易にその発明をすることができたときは、その発明については、たとえ新規性が認められるような発明であっても、特許を受けることができない(29条2項)。これを進歩性という。発明の課題解決の困難性ないし先行技術と相違する構成(特徴)への到達容易性ということもできる。

進歩性が特許要件とされる理由は、そのような技術に排他的独占権を認めると、自由な経済活動と技術の発展が阻害されるからである。

進歩性のない発明の典型例としては、①単なる公知技術の寄せ集め、②単なる置換、③単なる転用があげられる。とくに、ビジネスモデルの発明については、従来のビジネスの手法をインターネットで実現したに過ぎないものも存在するため、特許庁は、平成12年に特許庁審査基準として、小幅の機能追加や単純事務を効率化したに過ぎないものなどの初タイプリストを公表している。

しかしながら、地図情報を提供する「マピオン特許」や自動車生産の効率化を実現した「カンバン方式」は進歩性が認められている。

進歩性の判断は、特許出願された発明を、先行技術としての公知発明等(引用発明)とを対比して、両者の共通点と相違点を認定し、引用発明の構成に出願された発明の構成とす

ることの動機付けがあつて容易といえるかどうかを評価して行う方法が行われている。判例は、進歩性の判断には、発明の特徴点（発明が目的とする課題）を的確に把握したうえで、先行技術に当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であると述べており（知財高判平成21. 1. 28判時2043号117頁「回路用接続部材事件」）、解決課題の設定が容易であったことの判断が必要なこともあり、その場合には、証拠に基づいた論理的な説明が不可欠であると述べている（知財高判平成23. 1. 31判時2107号131頁「換気扇フィルター事件」）。

iv) 準公知（29条の2）

特許出願された発明が、その特許出願前の出願に係る先願の発明が存在し、それが公開（出願公開または特許掲載公報の発行）されたときに、その先願の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲または図面（36条の2第2項の外国語書面出願にあつては同条1項の外国語書面）に記載されている発明と同一のときには、発明者または出願人が同一の場合を除き、特許を受けることはできない。これを準公知または先願範囲の拡大という。

これは、先願の書面において特許権を取得できる最大限の範囲において後願排除効を認めるものである。

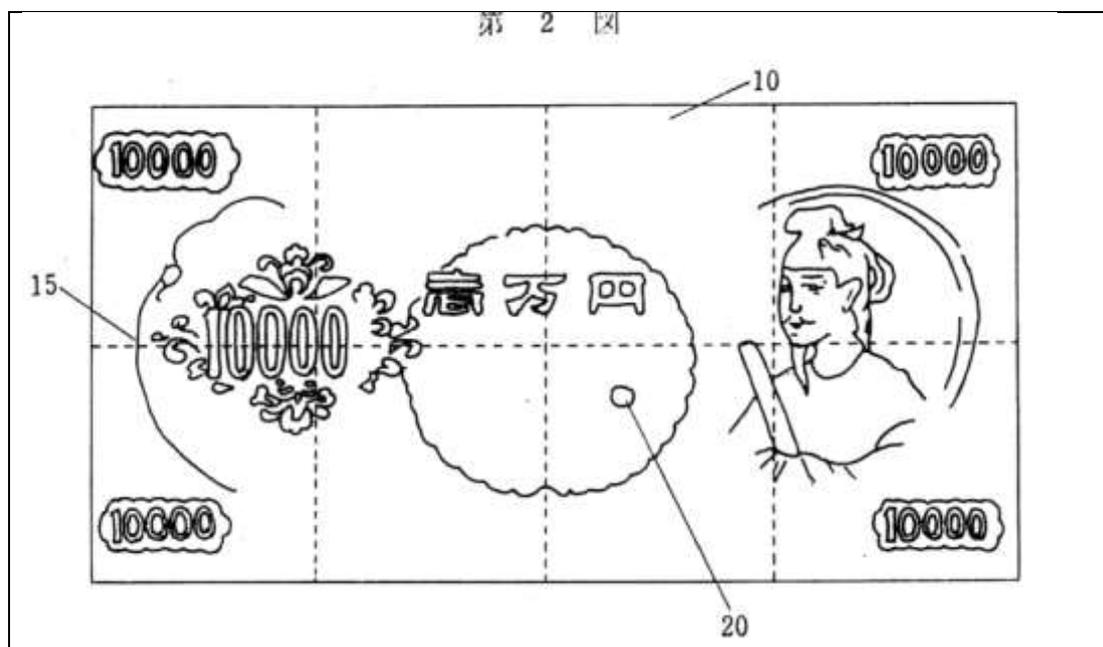
なお、特許出願前に先願の実用新案登録出願が存在し、実用新案掲載公報が発行されたときにも、同一の条件で後願の特許出願は排除される。

（四） 発明の不特許事由（32条）

特許法は、発明が上述の特許要件を充足する場合であっても、さらに、公益的観点から特許権の取得を認めていない。これを不特許事由という。

不特許事由には、公序良俗または公衆衛生を害する恐れのある発明がある。公序良俗を害するおそれのある発明とは、発明の本来的な目的に沿った実施が公序良俗を害するおそれのあるものをいい（東京高判昭和61・12・25無体集18巻3号579頁「紙幣事件」）、例えば紙幣偽造機械などがある。単に「不正行為の用に供せられることがあり得る」というりゆうで公序良俗を害するおそれがある発明ということとはできない（東京高判S31・12・15行裁例集7巻12号3133頁「ビンゴゲーム事件」）。

「紙幣事件」において特許出願された 10,000 円札



(3) 特許権の主体

(一) 発明者

特許権を取得することができる者は、原始的には発明者である。発明者は自然人に限られ、法人は発明者とはなり得ない（特 35 条参照）。発明者には、人格権として発明者氏名掲載権（36 条 1 項 2 号、66 条 3 項 3 号、特施 66 条 3 号、パリ条約 4 条の 3、）が認められ、財産権として特許を受ける権利（29 条 1 項、特 33 条 1 項）が認められる。

発明者とは、技術的思想を現実に創作した者をいう。判例も、「発明者とは、自然法則を利用した高度な技術的思想の創作に関与した者、すなわち、当該技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成する創作活動に関与した者を指す」と述べており（知財高判平成 20.5.29 判時 2018 号 146 頁「ガラス多孔体事件」）、「真の発明者（共同発明者）といえるためには、当該発明における技術的思想の創作行為に現実に加担したことが必要である。」とも述べている（東京地判平成 17.9.13 判時 1916 号 133 頁「ファイザー事件」）。

したがって、発明者といえない者としては、「管理者として、部下の研究者に対して一般的管理をした者や、一般的な助言・指導を与えた者や、補助者として、研究者の指示に従い、単にデータを取りまとめた者又は実験を行った者や、発明者に資金を提供したり、設備利用の便宜を与えることにより、発明の完成を援助した者又は委託した者等」がある（知財高判平成 20.5.29 判時 2018 号 146 頁「ガラス多孔体事件」）。

(二) 特許を受ける権利

発明者が取得する財産権としての特許を受ける権利は、発明を使用、収益、処分することのできる権利であって、特許要件を充たすものについて特許権の登録がなされるまで存続する権利ということができる。

特許を受ける権利は、財産権であるから、移転が可能であり(33条1項)、その場合には、移転を受けた承継人が特許権を取得することとなる。特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない(34条1項)。ただし、特許を受ける権利の二重譲渡の場合において、特許出願をした者が、その権利は譲渡人の元の使用者等に承継されていることや、当該発明が元の使用者等の秘密として管理されていたものであることを知っているときのように「背信的悪意」の場合には、元の使用者等に対抗することはできないものとされている(知財高判平成22.2.24判時2102号98頁「加工工具職務発明事件」)。

特許出願後の特許を受ける権利の承継は、相続その他一般的承継の場合を除いて、特許長官への届出が効力発生要件である(同条4項)。相続その他一般的承継の場合には、承継人が遅滞なく特許長官に届け出なければならない(同条5項)。

共同発明の場合には、特許を受ける権利は共同発明者の共有となるが、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができず(33条3項)、また、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない(同条4項)。さらに、特許を受ける権利が共有の場合には、共有者全員が共同して特許出願しなければならない(38条)、共同出願をしなかった場合には拒絶され(49条)、無効とされる(123条1項2号)。共有の特許を受ける権利は設定登録により共有特許権となる(73条)。

特許を受ける権利は、財産権であるが、その質権設定は、公示制度がないこと等を理由として認められないが(33条2項)、譲渡担保など、他の担保は可能である。

特許を受ける権利が消滅する場合としては、特許権が設定登録された場合、拒絶査定が確定した場合のほか、相続人不存在の場合、法人解散の場合、権利が放棄された場合がある。

(三) 特許を受ける権利の侵害(冒用と冒認出願・特許権移転請求権)

特許を受ける権利の侵害には、この権利を有しない者による無断実施と無断特許出願がある。特許を受ける権利の侵害としての無断実施を冒用と称しており、これに対しては、未だ排他的独占権である特許権ではないため、差止請求は認められないが、損害賠償請求は認められる。

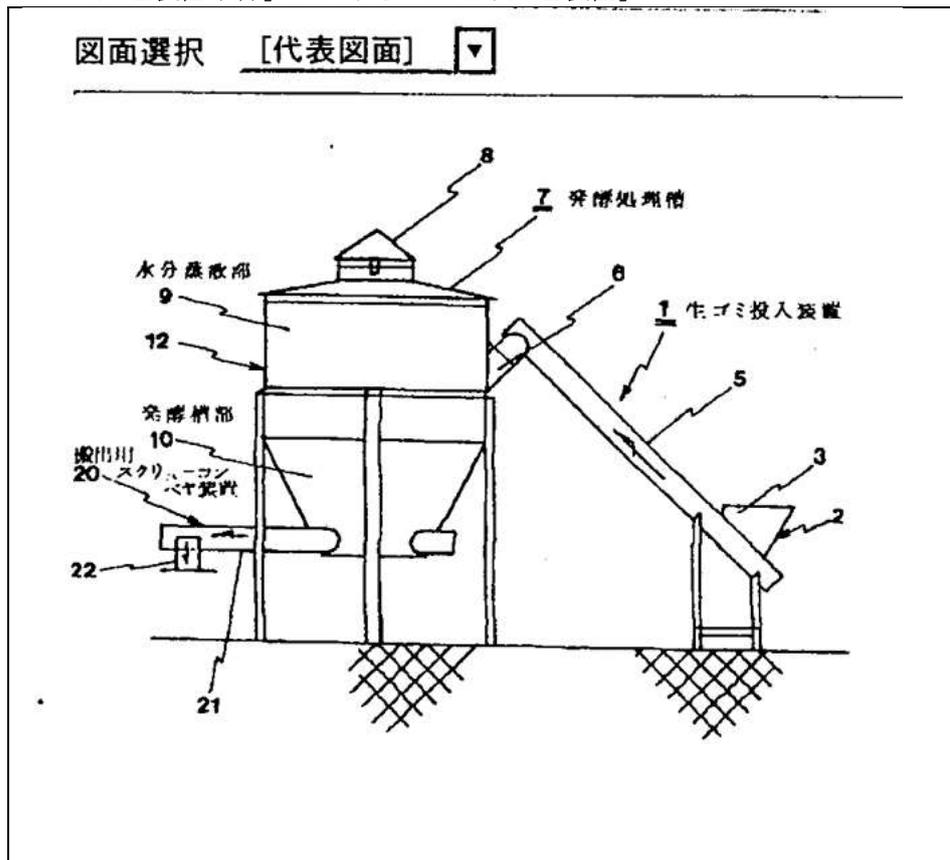
特許を受ける権利の侵害としての特許出願を冒認出願といい、拒絶理由とされ(49条7号)、無効理由とされている(123条1項6号)。

冒認出願に対しては、特許権の成立前においては、真の権利者は、冒認出願者に対する特許を受ける権利の確認判決を得て特許庁に対して出願人名義変更申請を行って、特許権を取得することができる。

冒認出願人が特許権を取得してしまった場合には、従来、判例により、真の権利者には、特許権の移転登録請求が認められていたが(最判H13・6・12判時1753号119頁「生ゴミ処理装置事件」)、平成23年(2011年)の法改正により、それが明文化された(74条1項)。

この特許権移転請求権に基づいて、移転登録が認められた場合には、初めから真の特許を受ける権利を有する者に特許権だけでなく、出願公開に基づく補償金請求権も帰属していたものとみなされることとなった（同条2項）。なお、善意の冒認特許権者や、その実施権者には、一定要件の下で特許発明の実施の事業継続を、相当の対価支払いを条件とする法定通常実施権が認められることとなった（79条の2）。

「生ゴミ処理装置事件」における「生ごみ処理装置」



(四) 職務発明

i) 職務発明制度の趣旨

企業や大学などの組織に従事する研究者や技術者が発明した場合においても、それらの発明者に人格権としての発明者氏名掲載権と財産権としての特許を受ける権利が認められることには変わりがない。

企業等における発明者の特許を受ける権利も移転することができるから（33条1項）、企業等には特許権を取得する可能性を認め、その発明者には一定の利益を還元する制度として、昭和34年（1960年）の現行特許法は、1957年の「ドイツ従業者発明法」をモデルとした職

職務発明制度を導入した。当初においては、この職務発明制度は、企業等における労働者保護の制度という性格のものと理解されていたが、近年では、企業等と従業者当事者の利益を調整する制度と捉えるに至っている。

判例も、職務発明に関する「特許法35条は、・・・・ 使用者等と従業者等のそれぞれの利益を保護するとともに、両者間の利害を調整することを図った規定である。」と述べている（最判平成15・4・22民集57巻4号477頁「オリンパス光学事件上告審」）。もっとも、判例は、「発明をした従業者等を保護し、もって発明を奨励し、産業の発展に寄与するという特許法の目的を実現することを趣旨とするものである」とも述べている（最判平成18・10・17民集60巻8号2853頁「日立職務発明事件」）。

この職務発明制度は、平成27年（2015年）に、使用者等に特許を受ける権利の契約等による原始取得を認め、従来の従業者等の「相当な対価」を受ける権利を「相当な利益」とする改正が行われた。

職務発明制度の概要



29

29

ii) 職務発明の意義・要件

職務発明とは、その性質上、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）が、当該使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）

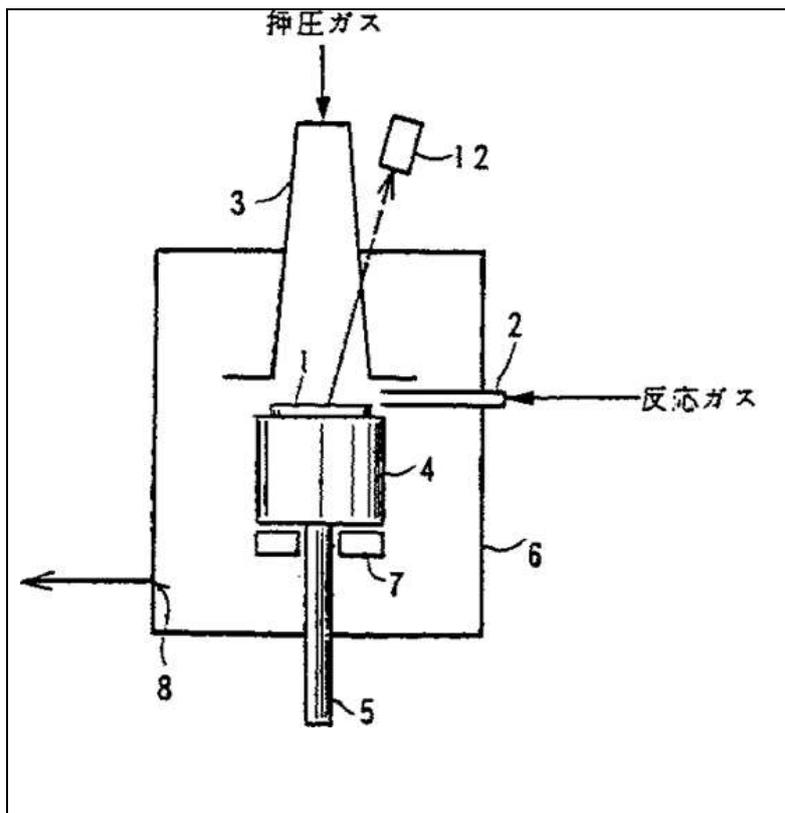
の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明をいう（35条1項）。

ここで、使用者等の「業務範囲」とは、会社の定款等の記載だけにとらわれないで判断されるべきであり、使用者等の現在行っている業務および将来具体的に予定されている業務を指し、発明者が国家公務員や地方公務員の場合には、その公務員が所属している機関が所轄する業務範囲をいう。

また、従業者等が「その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明」における「発明をするに至った行為」は、開発研究行為のことであって、決して発明行為自体ではないことに注意すべきであり、「従業者等」には雇用関係にある者だけでなく使用者等の指揮監督下にある者が含まれる（大阪地判H14・5・23 裁判所HP「発明者名誉権事件」）。したがって、嘱託、臨時雇の者も従業者等である。「過去の職務」とは、退職後ではなく同一の使用者等における現職前の職務をいい、この職務とは、研究開発が予定され期待されているものをいう。したがって、そのようなものであれば、従業者等が自由な発想で研究開発を行って発明を完成した場合であっても職務に属する発明となる。

判例も、「従業者が当該発明をすることをその本来の職務と明示されておらず、自発的に研究テーマを見つけて発明を完成した場合であっても、その従業者の本来の職務内容から客観的に見て、その従業者がそのような発明を試みてそれを完成するよう努力することが使用者との関係で一般的に予定され期待されており、かつ、その発明の完成を容易にするため、使用者が従業者に対し便宜を供与しその研究開発を援助するなど、使用者が発明完成に寄与している場合をも含むと解する」と述べている（大阪地判平成6・4・28 判時1542号115頁「マホービン事件」）。一方で、2014年にノーベル賞を受賞した青色発光ダイオードの発明に関して、「勤務時間中に、被告会社の施設内において、被告会社の設備を用い、また、被告会社従業員である補助者の労力等をも用いて、本件発明をした」として、職務発明であると認定したものがあがる（東京地判H14.9.19 判時1802号30頁「青色発光ダイオード事件中間判決」）、狭すぎる解釈であると思われる。

「青色発光ダイオード事件」における原告中村修二氏の
「ツーフロー方式」の青色発光ダイオードの発明



iii) 職務発明に対する使用者等の法定実施権

職務発明について、従業者等が特許を受けたとき、またはその特許を受ける権利を承継した者が特許を受けたときには、使用者等が、その特許権について通常実施権を有するものとされている（同条1項）。

この使用者等の通常実施権は、いわゆる抗弁権であり、使用者等が資本を投下した職務発明について、従業者等またはその特許を受ける権利の承継人が特許権を取得した場合に、当事者の利益を調整するために設けられた法定通常実施権である。

iv) 特許を受ける権利等の予約承継

特許法は、職務発明を除いて、使用者等が、あらかじめ特許を受ける権利を承継する契約や勤務規則などを定めていたとしても、そのような条項は無効と定めている（35条2項）。

したがって、その反対解釈により、職務発明については、そのような条項は有効であると解されており、また、平成27年改正法により、特許を受ける権利は、その発生した時から、その使用者等に帰属するものとされている（同条4項）。

職務発明について認められる予約承継の法的性質については、従来、停止条件付権利移転説、一方の予約説、片務契約説があるといわれてきた。判例は、「本件特許を受ける権利の移転は特段発明者の履行を必要とせず、前記規則の定めにより観念的に当然移転する」と述べて停止条件付権利移転説を採用するものがあつた（大阪地判昭和54・5・18取消集54年139頁〔連続混練機事件〕。知財高判平成22.2.24判時2102号98頁「加工工具職務発明事件」も同旨）。しかし、実務においては、殆んど片務予約説によって対応されてきたといえるが、

平成 27 年改正法以降は、原始取得の契約等に変容している。

v) 相当の利益を受ける権利

職務発明については、従業者等は、特許を受ける権利を使用者等に承継し、帰属させたときは「相当の金銭その他の経済上の利益」を受ける権利を有する（同条 4 項）。

職務発明については、あらかじめ「相当の利益」を契約、勤務規則その他の定めにより定めておくことができるが、そのような定めは、「相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない」とされている（同条 5 項）。相当の利益の額の相当性の判断においては、その基準策定や個別の内容決定の過程における使用者等と従業者等の手続的な合理性が重要視される。

この職務発明に関する相当の利益の支払いの合理性については、平成 27 年改正法以前の「その相当の対価」に関する事例であるが、「不合理であるか否かは、① 対価決定のための基準の策定に際しての従業者等との協議の状況、② 基準の開示の状況、③ 対価の額の算定についての従業者等からの意見聴取の状況、④ その他の事情を考慮して判断すべきものとされている。そうすると、考慮要素として例示された上記①～③の手続を欠くときは、これら手続に代わるような従業者等の利益保護のための手段を確保していること、その定めにより算定される対価の額が手続的不備を補って余りある金額になることなど特段の事情がない限り、勤務規則等の定めにより対価を支払うことは合理性を欠くと判断すべきものと解される。」と述べた事例がある（東京地判平成 26. 10. 30 裁判所 HP「野村証券職務発明事件」）。

その判断の結果、不合理でないとした場合には、その内容が相当の利益として取り扱われることとなるが、その手続的合理性を担保するために、経済産業大臣によりガイドラインが公表されている（同条 6 項）。

vi) 相当の利益の額

相当の利益に関する契約や勤務規則の定めがない場合や、その定めによって相当の利益を与えられることが不合理であると認められる場合には、「相当の利益」は、裁判所において判断されることとなる。その際には、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない」とされている（同条 7 項）。この相当の利益については、判決例には、「使用者が受けるべき利益」を「独占の利益」と解釈して 604 億円と認定し、従前の「従業者等が受けるべき対価の額」を 200 億円と認定した事例がある（東京地判平成 16. 1. 30 判時 1852 号 36 頁「青色発光ダイオード事件」）。外国における特許を受ける権利の予約承継に基づく利益請求権についても、従来判例（最判平成 18. 10. 7 民集 60 卷 8 号 2853 頁「日立製作所職務発明事件」）のように、わが国の 35 条が類推適用されることとなる。

従業者等の相当の利益請求権の消滅時効については、平成 29 年（2017 年）に改正公布された民法が適用されることとなる。この民法改正前は、商事債権の消滅時効の 5 年とする学説もあったが、通説と判例は、民事債権の消滅時効として、その権利行使可能時期から 10 年とされ（改正前民法 167 条）、契約等において支払い時期が定められている場合は、その時か

ら10年（東京地判平成16.2.24判時1853号38頁「味の素アスパルテーム事件」等）、支払い時期が定められていない場合には、承継時点から10年と解されていた（最判平成15.4.22民集57巻4号477頁「オリンパス光学職務発明事件」）。しかし、平成29年の民法改正により、債権の消滅時効は、債権者が権利を行使することができることを知った時（主観的起算点）を起算点とする場合の5年と、債権者が権利を行使できる時（客観的起算点）を起算点とする場合の10年とに分けられ、いずれか早い方が適用されることとなったので（改正民法166条1項1号・2号）、これに対応した解釈がなされることとなる。

（五）仮専用実施権と仮通常実施権

特許権が成立する前におけるライセンスについては、平成20年（2008年）の法改正により、仮専用実施権と仮通常実施権とそれらの登録制度が導入された。

仮専用実施権の設定は、特許を受ける権利に基づいて、特許出願の願書に添付した最初の書面の範囲内で、その取得すべき特許権について認められるものである（34条の2第1項）。仮専用実施権は、登録が効力発生要件であり（34条の4）、特許権が設定登録された後は、専用実施権が設定されたものとみなされる（34条の2第2項）。

仮通常実施権の許諾は、特許を受ける権利に基づいて、特許出願の願書に添付した最初の書面の範囲内で、その取得すべき特許権について認められるものである（34条の3第1項）。仮通常実施権については登録が第三者対抗要件であったが、平成23年（2011年）法改正により、登録がなくても第三者に当然対抗できることとなった（34条の5）。仮通常実施権は、特許権が設定登録された後は、通常実施権が許諾されたものとみなされる（34条の3第2項）。

2. 特許権の取得

(1) 特許出願の書類

(一) 願書

願書とは、特許権の付与の申立書である。願書には、① 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所と②発明者の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない(36条1項)。願書における発明者は自然人に限られ、法人は発明者足り得ない。

この願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。

(二) 明細書

明細書には、①発明の名称、②図面の簡単な説明、および③発明の詳細な説明を記載しなければならない(36条3項)。

明細書に記載する事項で、次項の特許請求の範囲と同様に重要なものが発明の詳細な説明である。発明の詳細な説明は、特許出願された発明を開示する書面であり、「技術文献」としての機能を有するだけでなく、特許発明の技術的範囲が、クレームの記載に基づいて定められる場合に、この明細書の記載および図面を考慮して、クレームに記載された用語の意義を解釈する資料とされるものである(70条2項)。

発明の詳細な説明は、次の各号に適合するものでなければならないものとされている。

① 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。

② その発明に関連する文献公知発明(第29条第1項第3号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。

① は、いわゆる「実施可能要件」といわれ、この要件違反は発明の開示不備として拒絶理由及び無効理由とされている(49条4号、123条1項4号)。判例は、特許権の付与の根拠として公開代償説に立って、この要件を説明することが多い。

② は、いわゆる「技術文献情報開示要件」といわれるが、拒絶理由ではあるが(49条5号)、無効理由とはされていない。

(三) 特許請求の範囲

特許請求の範囲は、実務上は「クレーム」といわれる。これは、特許出願された発明について特許権の付与を求める範囲を記載した書面であって、特許要件の審査対象となるのは、この記載に基づいて行われる技術的思想の創作、すなわち「発明の要旨」ということとなる。そして、特許権が付与された後は、このクレームに記載された事項に基づいて、その特許権に係る特許発明の技術的範囲が定めなければならないこととなっている(70条1項)。

このクレームの記載は、次の各号に適合するものでなければならないものとされている(36条6項)。

① 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

② 特許を受けようとする発明が明確であること。

③ 請求項ごとの記載が簡潔であること。

- ④ その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

このクレームの記載要件に違反した出願は、拒絶理由とされ(49条)、無効理由とされている(123条1項4号)。

① は、いわゆる「サポート要件」といわれ、クレームに記載され、特許権の付与を請求する範囲が、発明の詳細な説明に記載された発明を超えることを認めていない(知財高判平成22.1.28判時2073号105頁「フリバンセリン事件」)。

② は、「明確性の要件」といわれる。明確性の要件が問題となる典型例として、クレームの記載が物の発明であるにもかかわらず、その物を特定するために、その製造方法が記載されている、いわゆる「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」(以下、「PBP」という。)の発明の要旨認定と特許発明の技術的範囲特定の問題がある。

この点に関しては、知的財産高等裁判所と最高裁判所の見解が分かれている。

知的財産高等裁判所は、PBPを「真正PBP」と「不真正PBP」に区別して、前者については、製造方法が異なった第三者の実施技術にも技術的範囲が及び、後者については及ばないとした(知高判平成24.1.27民集69巻4号822頁「プラバスタチン事件控訴審」)。いわゆる「製法限定説」を採用している。

これに対して、最高裁判所は、いわゆる「物同一性説」を採用して、物が同一なら製法の相違があっても技術的範囲が及ぶと述べている(最判平成27.6.5民集69巻4号700頁「プラバスタチン事件上告審」)。

(2) 特殊な特許出願

以上は、通常の特許出願であるが、特殊な特許出願として、以下のものがある。

- i) パリ条約による優先権主張出願(パリ条約4条、特43条)
- ii) パリ条約の例に倣う優先権の主張出願(特43条の2)
- iii) PCTによる国際出願(PCT11条(3)、国際出願法)
- iv) 国内優先権主張出願(41条)
- v) 出願の分割(44条)
- vi) 出願の変更(46条)
- vii) 外国語出願(36条の2)
- viii) 実用新案登録に基づく特許出願(46条の2)
- ix) 特許延長登録出願(67条2項)

(3) 出願公開

特許出願がなされると、特許庁長官は、当該特許出願の日から1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない(64条1項)。特許出願人は、出願から1年6月を経過する前であっても、出願公開の請求をすることができるので(64条状の)、その場合にも、同様である(64条1項)。

出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行われる。ただし、第4号から第6号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序

又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、公開されない（同条 2 項）。

- ① 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- ② 特許出願の番号及び年月日
- ③ 発明者の氏名及び住所又は居所
- ④ 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
- ⑤ 願書に添付した要約書に記載した事項
- ⑥ 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項
- ⑦ 出願公開の番号及び年月日
- ⑧ 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

（4）補償金請求権

特許出願が公開されると、第三者が当該発明を実施する可能性が生じる。特許法は、そのような場合を想定して、特許出願公開後において、補償金請求権を認めている（65 条 1 項）。

補償金請求権は、特許出願人が、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の支払を請求することができる権利である。この補償金請求権は、そのような警告をしない場合であっても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対して行使することができる。

ただし、この補償金請求権は、当該特許出願につき審査請求がなされたかどうかにかかわらず特許出願公開によって認められる権利であるため、その濫用防止のため、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができないものとされている（65 条 2 項）。その補償金請求権の行使は、特許権の行使を妨げないとされているから、特許出願人は、特許権成立前には相当な実施料額の補償金請求権により、特許権成立後には、差止請求と損害賠償請求権により、特許権成立の前後を通じて切れ目なく救済がみとめられていることとなる。

なお、特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合には、補償金の支払を請求することはできず（同条 3 項）、第三者には、将来先使用権者たる地位を有する旨の抗弁が認められ、無効の抗弁も明文により認められている（65 条 6 項、104 条の 3）。

（5）審査手続

（一）繰延審査制度

特許出願がなされても、そのすべてについて特許権を付与するかどうかの審査がおこなわれるのではない。特許要件の審査は、出願審査請求が行われた出願についてのみ行われる。これを、繰延審査制度という。この制度は、出願人にとっては、いったん特許出願をしたものについて特許権取得を目指すかどうかの再評価の機会を与え、特許庁にとっては unnecessary 審査を回避し、審査遅延の弊害をある程度除去することができることとなる。

この審査請求は、第三者も請求することができる（48 条の 3 第 1 項）。第三者も、当該特許出願に特許権が付与されるかどうかについて利害を有する場合があるからである。

(二) 審査手続きの概要

i) 実体審査

特許出願に対する審査は、審査官が独立の行政機関として行い、特許出願に、以下の拒絶理由（49条1～7号）が存在するかどうかについて行うものである。

- ① その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。
- ② その特許出願に係る発明が第25条、第29条、第29条の2、第32条、第38条又は第39条第1項から第4項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
- ③ その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
- ⑨ その特許出願が第36条第4項第1号若しくは第6項又は第37条に規定する要件を満たしていないとき。
- ⑩ 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第36条第4項第2号に規定する要件を満たすこととならないとき。
- ⑥ その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内でないとき。
- ⑪ 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（冒認出願）。

ii) 補正

補正とは、先願主義のもとで、出願を急ぐために、手続きに瑕疵があったり、願書、明細書、クレーム、図面などが不完全な場合があり得るので、第三者の利益を害しない範囲で、出願人に手続きの補充訂正の機会を与える制度である。

この補正には、方式を訂正する手続補正（17条1項本文）と、特許出願書類の実体を訂正する実体補正（同条3項）、および出願人が自発的に行う自発補正（同条1項）がある。

補正の最大の効果は、出願時に遡及することである。

したがって、補正を広く認めると、第三者の利益が害されることとなるので、いわゆる補正制限主義が採用されている。

補正の制限は、時期的制限と内容的制限に分かれる。

補正の時期的制限については、特許査定謄本送達前には比較的緩やかであり、何時でも願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面の補正が認められている。ただし、誤訳訂正書を提出する場合を除いて、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲または図面（外国語書面出願にあつては36条の2第2項によって提出された翻訳文）に記載した事項の範囲内においてしなければならない、いわゆる新規事項（ニューマター）を追加することはできない（17条の2第3項）。これを、実務上は「ニューマターの禁止という。

補正の時期的制限は、審査官から最初の拒絶理由が通知された後においては、厳しいものとなる。すなわち、①拒絶理由通知を最初に受けた場合において、意見書提出が認めら

れる指定された期間内にするとき。②拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。③拒絶理由通知を受けた後、更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第50条の規定により指定された期間内にするとき。そして、④拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするときに限られる。

補正の内容的制限は、審査官から最初の拒絶理由が通知された後においては、特に、①最初の拒絶理由通知でも50条の2の通知がなされた場合と、②足後の拒絶理由通知に対する補正については、特許請求の範囲の補正は、①請求項の削除、②特許請求の範囲の減縮（第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）、③誤記の訂正、④明りようでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）に限られる。第三者の利益を害することとなるのを防止するためである。

（6）特許登録

特許出願について、審査官が拒絶理由を発見できないとき、または、拒絶理由通知がなされた後に意見書や補正書を提出して拒絶理由を解消したときには、特許査定が行われる（51条）。また、拒絶査定がなされた後、拒絶査定不服審判の請求により、前置審査により特許査定がなされたり（163条3項による51条の準用）、審判において特許審決がなされ（159条3項による51条の準用）、特許出願人が特許料の第1年から3年までの各年分を納付すると特許権の登録設定がなされて特許権が発生することとなる（66条1項・2項）。

特許権の設定登録がなされると、特許発明の内容が特許公報に掲載されて公示される（同条3項）。

特許権の存続期間は、特許権の設定登録日ではなく、当該特許出願の日から20年まで存続することとなる（67条1項）。

3. 特許権

(1) 特許権の効力

特許法は、特許権の効力について、「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。」と定めている（68条1項）。

ここで、「業として」とは、個人的家庭的範囲における実施を除くという広い意味と解される。「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう（2条2項）。特許権の客体である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（クレーム）の記載に基づいて定めなければならないと規定されており（70条1項）、そのクレームの記載の解釈においては、明細書の発明の記載や図面などの解釈資料を用いて行うものとされている（同条2項）。

この特許発明の技術的範囲については、特許庁に対して、判定を求めることができるが（71条1項）、この判定には法的な拘束力はなく、特許庁の鑑定意見にすぎないと解されている。

特許発明の実施行為については、発明のカテゴリーに応じて、3つの態様が法定されている（2条3項1～3号）。

すなわち、①特許発明が物である場合には、その物（プログラム等を含む。以下同じ。）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（1号）、②特許発明が方法の発明の場合には、その方法の使用をする行為（2号）、③特許発明が物を生産する方法である場合には、その方法の使用をする行為のほか、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（3号）が含まれる。

① 物の特許発明の場合における物には、プログラムが含まれることとなっているから、物の生産には、有体物の場合には、その製造、組み立て行為をいうこととなるが、動植物の場合には、飼育、育成、栽培などの行為であり、プログラムの場合には、その作成・複製・インストールをいうものとされている（同項1号）。

今日、人工知能（AI）の発明の特許出願が増大しているが、AIはまさにプログラムであり、その特許権の効力については新たな問題が生じるものと思われる。

物が有体物である場合に、その修理や部品の交換が特許発明の実施に該当するかどうかは困難な問題であるが、判例と一部の学説は、特許部分の全面的な取替えや、これに準ずる程度の主要部の全部取替えは、生産に該当すると述べている（東京地判平成12.8.31裁判所HP「写ルンです事件」）。もっとも、部分的取替えの場合には、特許権の消尽の効果が非修理部分に残存している場合には、間接侵害にあたる場合を除いて、生産には該当しないと述べた判決例がある。すなわち「部品の取替えも、これにより実用新案権者に支払った対価を超えて考案を利用することになる場合は、もはや単なる修理行為とはいえ、右法条にいう「製造」に当たる」（大阪地判平成元.4.24無体集21巻1号279頁「製砂機ハンマー事件」）。



17

東京地判平成19・4・24 「写ルンです事件Ⅱ」



17

「製砂機ハンマー事件」における特許発明の打撃版と被告の打撃版。

特許発明の打撃版	被告の製品

これに対して、判例は、リサイクル・インクカートリッジを輸入する行為に特許権が及ぶかどうかの問題となった事例において、「使用済みの本件インクタンク本体を再使用し、本件発明の本質的部分に係る構成（構成要件H及び構成要件K）を欠くに至った状態のものについて、これを再び充足させるものである・・・」。上告人製品については、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ものと認めるのが相当である。したがって、特許権者等が我が国において譲渡し、又は我が国の特許権者等が国外において譲渡した特許製品である被上告人製品の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については、本件特許権の行使が制限される対象となるものではない」と述べて、いわゆる「新たな生産アプローチ」により特許権の効力が及ぶと解している（最判平成19・11・8民集61巻8号2989頁「キャノンインクカートリッジ事件」）。

キャノンの「インクカートリッジ」とリサイクル・インクカートリッジ

リサイクル・インクカートリッジの 無断製造・販売に特許権は及ぶのか？

Canonの真正品

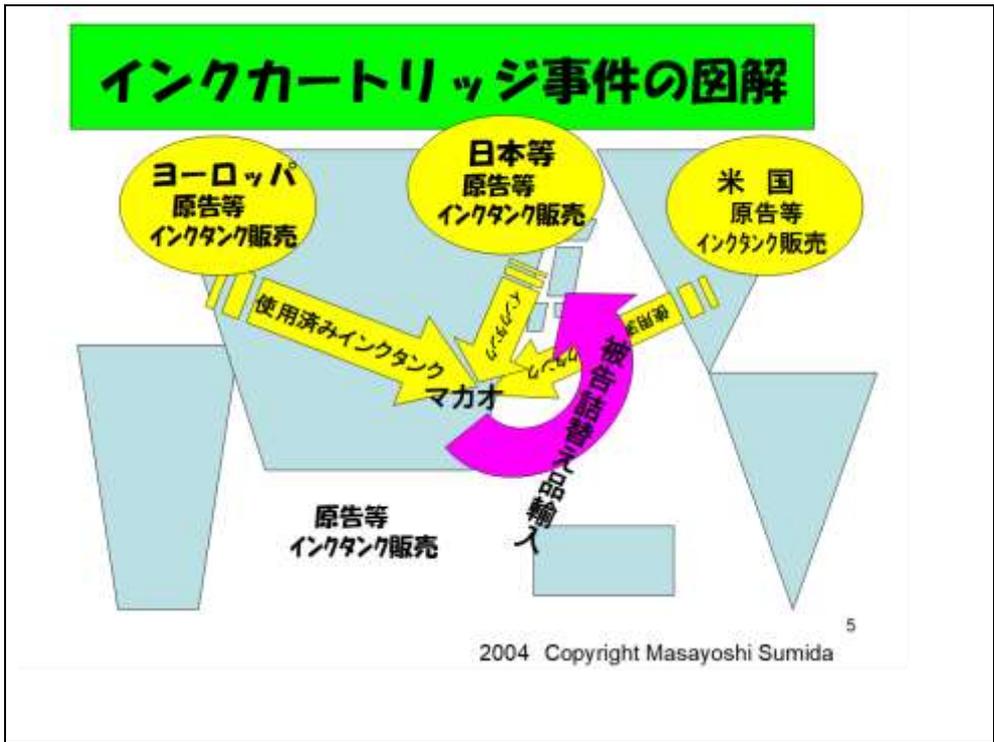


リサイクル業者の互換品



2016年5月15日角田撮影

25



新たな問題として、特許権者が特許製品の販売の際に、特許製品の一部である芯管の所有権を留保していた場合に、「使用済みの原告製品の芯管に分包紙を巻き直して製品化する行為は、製品としての本来の効用を終えた原告製品について、製品の主要な部材を交換し、新たに製品化する行為」その一部を用いて特許製品と同一のものを製造する行為が生産に当たるかどうか問題となっており、判例はこれを生産に当たると述べている（大阪地判平成 26. 1. 16 判時 2235 号 93 頁「薬剤分包用ロールペーパー事件」）。

原告の特許発明 「薬剤分包用ロールペーパー事件」における特許発明の特許製品	原告製品（ロールペーパー） 原告製品（ロールペーパー）
<p>【図3】包装制御回路の概略ブロック図</p> <p>【図3】包装制御回路の概略ブロック図</p>	

また、特許製品であるスマートフォンの一部であるが間接侵害を構成する部品である場合に、その部品を購入して完成品を製造する行為には特許権が及ぶとした判決例がある（知財高判平成 26. 5. 16 平判時 2224 号 146 頁「Apple 対 Samsung 事件」）。

物の特許発明における物の使用とは、特許発明の目的を達成するような方法で用いることをいう（大阪地判平成 18. 7. 20 判時 1968 号 164 頁「台車固定装置事件」）。その物がプログラムである場合は、その実行行為が使用行為となる。

物の譲渡等には、貸渡しのほかに、その物がプログラム等である場合には、インターネット上の送信行為等、電気通信回線を通じた提供が含まれている。この電気通信回線には、双方向性を有するネットワークがすべて含まれるものとされている。

輸出とは、外国への搬出であり、輸入とは日本の領域に搬入することをいい、申出には、譲渡等のための展示が含まれる。

② 方法の特許発明の実施行為は、その方法の使用をする行為だけである（同項 2 号）。方法の発明に関する特許権の効力は、その方法を用いて生産した物の販売には及ばない（最判）平成 11. 7. 6 民集 53 卷 6 号 957 頁「生理活性物質測定方法事件」）。

③ 物を生産する方法の特許発明の実施行為には、その方法の使用行為に加えて、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入または譲渡等の申出をする行為が含まれる（同項 3 号）。

ここで、生産物には、「少なくとも直接的に得られた物」の使用、販売等に特許権が及ぶと解される（TRIPs 協定 28 条参照）。

（2）特許権の効力の制限

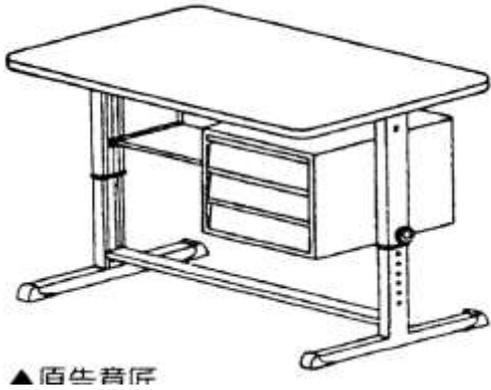
（一）特許発明の実施の制限（利用発明）

特許発明であっても、他人の特許発明、登録実用新案、登録意匠、登録商標を利用し、または意匠権もしくは立体商標に対する商標権と抵触する場合には、その特許権者は特許発明を実施することができない（72 条）。

そのような関係にある特許発明を利用発明という。利用発明は、他人の特許発明の構成要件をそのままそっくり包含するものをいう（そっくり説。大阪地判昭和 33. 9. 11 判時 162 号 23 頁「クロルプロマジン事件」）。これに対して、実施不可避説に立つ判決例も存在する。意匠権に関する事件であるが、「意匠の利用とは、ある意匠がその構成要素中に他の登録意匠又はこれに類似する意匠の全部を、その特徴を破壊することなく、他の構成要素と区別しうる態様において包含し、この部分と他の構成要素との結合により全体としては他の登録意匠とは非類似の一個の意匠をなしているが、この意匠を実施すると必然的に他の登録意匠を実施する関係にある場合をいうものと解する」と述べている（大阪地判昭和 46. 12. 22 無体集 3 卷 2 号 414 頁「学習机事件」）。

もっとも、利用発明とその基本特許発明の特許権者の利益を調整するために、相互に実施許諾を求めることを認める強制許諾制度が用意されている（92 条）。

「学習机事件」における原告と被告の登録意匠

原告の登録意匠（第 284774 号）	被告の登録意匠（第 284355 号）
 <p>▲佰生音序</p>	

(二) 法定の制限事由

i) 試験・研究のための実施

特許発明を試験または研究のために実施することは、それが技術の進歩発展に寄与するものであるところから、特許法の目的にも合致するとして、特許権者の利益を害しない限り、特許権の効力を及ばないものとされている（69 条 1 項。なお、TRIPS 協定 30 条参照）。

特許法は、もともと、そのような試験・研究のための実施を許容しているといえることができる。例えば、特許権が付与されるのは発明を公開したことに対する代償であると説明されるが、公開された発明は第三者のさらなる研究開発に利用されて新たな発明を生み出す基礎とされているからである。また、特許発明の無効審判を請求するには、特許発明の実施可能性、クレームの明確性やサポート要件違反が含まれているが、これらは当該特許発明の効果確認等のための試験・研究を行わなければ主張できないことだからである。

そのような制度趣旨に基づけば、薬剤の製造販売のために必要な臨床試験は、特許製品の販売目的の試験であって、ここでいう新たな技術の進歩を促すための試験・研究とは言いがたい。しかしながら、判例は、臨床試験について特許権の効力を及ばないと解しなければ、当該特許権の存続期間満了後に本格的な製造販売を行う目的で行う試験・研究であるのに、特許権の存続期間満了後に開始しなければならないこととなり、結果的に当該特許権の存続期間を臨床試験に必要な期間延長する結果となること、また、臨床試験で認可された製造販売が特許権の存続期間満了後に行われるのであれば、特許権者の利益を不当に害することはないと 2 つの理由により、臨床試験に特許権の効力は及ばないものとしている（最判平成 11・4・16 民集 53 卷 4 号 627 頁「脾臓疾患治療剤事件」）。

ii) 単なる通過の国際交通機関

特許権の効力は、単に国内を通過するにすぎない船舶もしくは航空機、またはこれらに使用されている機械、器具、装置その他の物に対しては及ばないものとされている（69条2項）。

特許権の行使により、円滑な国際交通を阻害しないためであり、パリ条約22条には、船舶と航空機に加えて車両が含まれている。日本は、外国から車両が来ることが考えられないことによるようであるが、将来技術が発展した場合には、国内を通過する車両にも特許権を及ばないものとする必要が生じる。

iii) その他の特許権が及ばない場合

特許法は、その他、特許権が及ばない場合として、以下のものを列挙している。

- ① 特許出願前から日本国内にある物（69条2項2号）
- ② 医師または歯科医師の処方箋による医師や薬剤師などの調剤行為及び調剤医薬（同条3項）
- ③ 特許料追納による回復した特許権の効力の制限（112条の3）
- ④ 再審により回復した特許権の効力の制限（175条）

(三) 法定実施権による制限

- i) 職務発明に対する使用者等の通常実施権（35条1項）
- ii) 期間経過後の審査請求による善意実施者の法定実施権（48条の3第8項）
- iii) 先使用权（79条）
- iv) 特許権移転登録前の実施による通常実施権（79条の2）
- v) 中用権（80条）
- vi) 意匠権消滅後の通常実施権（81条・82条）
- vii) 回復特許権に対する通常実施権（176条）
- viii) 存続期間延長特許権に対する通常実施権（平成6年改正法附則5条2項・3項）

(四) 裁定実施権による制限

裁定により認められる通常実施権には、①自己の利用発明を実施するための裁定実施権（92条）、②不実施の場合の裁定実施権（83条）、および③公共の利益のための裁定実施権（93条）の3種がある。

- ①と②は、特許庁長官の裁定による実施権であり、③は通商産業大臣の裁定による実施権であり、別に強制ライセンスといわれることがある。

(五) 特許権の消尽

i) 国内消尽

特許権の効力が制限される場合として、特許法における実務上は勿論、理論上も困難な問題として特許権の消尽理論がある。本利敵には、特許権の用尽理論というのが正しい。なぜなら、この問題は特許権が消滅するわけではないからである。

全ての知的財産権には、消尽の原則が適用されるが、法定されているのは種苗法21条

4 項、半導体集積回路の廃炉配置に関する法律 12 条 3 項、そして著作権法 26 条の 2 第 2 項にすぎない。特許権、実用新案権、意匠権および商標権の消尽は、判例法上の原則にとどまっている。

特許権の消尽とは、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、輸入には特許権がと及ぶことはないとする理論である。

ii) 国際消尽

わが国の判例も、この消尽理論を認めているが、いわゆる国際的にも消尽理論が貫徹されるかどうかについては、見解が分かれる。

国際消尽に関する初期の判例は、いわゆる属地主義に基づいてこれを否定していた。すなわち、米国の特許権者がオーストラリアで製造販売したボーリング自動ピン立て装置を日本へ輸入した被告に対する差止請求事件において「特許権には地域上の制限があり、各国の特許権は互いに独立しているから、特許権消耗の理論が適用されるのは、その特許権が付与された国の領域内に限られると解すべきである。そうだとすれば、ある製品につき一国の特許権の消耗を来たすべき事由が生じたとしても、これにより当然他国の特許権もまた消耗すると解すべきいわれはない。」と述べていた（大阪地判昭和 44・6・9 無体集 1 巻 160 頁「ブランドウィック事件」）。

これに対して、ブランドウィック事件から約 30 年後、判例は、ドイツの BBS 社がドイツで製造販売した自動車用アルミホイールを並行輸入した被告に対して差止と損害賠償を請求した事例において、「我が国の特許権に関して特許権者が我が国の国内で権利を行使する場合において、権利行使の対象とされている製品が当該特許権者等により国外において譲渡されたという事情を、特許権者による特許権の行使の可否の判断に当たってどのように考慮するかは、専ら我が国の特許法の解釈の問題というべきである。右の問題は、パリ条約や属地主義の原則とは無関係」と述べている（最判平成 9.7.1 民集 51 巻 6 号 2299 頁「BBS 事件上告審」）。そのうえで、同判決は、「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解する」として国際消尽を認めるに至った。

この BBS 事件上告審については、国際消尽を認めたものではなく、黙示の実施説を採用したものであるとする見解があるが、黙示の実施許諾説は、所有権移転説、権利目的達成説、二重利得禁止説などと同様に、消尽理論の根拠に関する学説の一つであって、明示の実施不許諾を許す結論となることから早々に退場した学説であり、誤りである。

BBS事件におけるポイント整理

	(第1審)	(控訴審)	(上告審)
属地主義との関係	なし	なし	なし
国内的用尽	結論:肯定 理由: ①二重利得禁止 ②自由な商品流通(取引の安全)	結論:肯定 理由: ①取引の安全 ②報償理論 ③二重利得禁止	結論:肯定 理由: ①目的達成 ②取引の安全 ③二重利得禁止
国際的用尽	結論:否定 理由: 国際的合意なし	結論:肯定 理由: ①二重利得禁止 ②報償理論	結論:肯定 理由: ①黙示実施許諾 ②取引の安全

2007 Copyright Masayoshi Sumida

4. 特許権のライセンス

(1) 総説

特許権は、財産権であるから、自由に移転することができ、したがって担保権設定も可能である。そして、特許権の活用方法には、ライセンスという強力な制度が認められている。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（77条）と通常実施権（78条）の二種がある。

(2) 専用実施権

専用実施権とは、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である。この専用実施権は、設定登録により発生し（98条1項2号）、その法的性質は物権的権利であり、土地所有権に対する地上権に類似する権利である。

設定行為で定められる範囲には、期間的、地域的、および内容的制限がある。

専用実施権の効力は、その範囲においては特許権の効力と同様であり、第三者の特許権侵害に対しては、独自に差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、信用回復措置請求が認められる（100条、106条参照）。

専用実施権者は、特許権者に対して、当該特許権の有効性を争わないという不爭義務を負うかどうかについては、反対説もあるが、肯定すべきである。肯定すべき理由としては、平成20年法改正前、無効審判は何人も請求することができるものとされていたことが挙げられていたが、改正により利害関係人に限定されることとなって、理由とすることが困難となった。むしろ、無効となるべき特許権について、実施料の支払い義務を免れる路を閉ざすべき合理的理由はないというのが説得力がある（東京高判昭和60.7.30無体集17巻2号344頁「蛇口接続金具意匠事件」）。無効理由を有する特許権により発明の実施が妨げられるべきではないからである。ただし、専用実施権設定契約中に不爭条項がある場合に、無効審判の請求をした場合には、義務違反ないしは信義則違反となるものとかいされる。

専用実施権を設定した特許権者に、特許権を侵害する第三者に対する差止請求権が認められるかどうかについて学説上争いがあった。専用実施権を設定した特許権者は、もはや、その専用実施権の範囲においては特許発明を実施することさえできなくなることから、従来判例も見解が分かれていた。判例は、「①特許法100条1項の文言上、専用実施権を設定した特許権者による差止請求権の行使が制限されると解すべき根拠はない。また、実質的にみても、専用実施権の設定契約において②専用実施権者の売上げに基づいて実施料の額を定めるものとされているような場合には、特許権者には、実施料収入の確保という観点から、特許権の侵害を除去すべき現実的な利益があることは明らかである上、一般に、③特許権の侵害を放置していると、専用実施権が何らかの理由により消滅し、特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に不利益を被る可能性があること等を考えると、特許権者にも差止請求権の行使を認める必要があると解される。これらのことを考えると、特許権者は、専用実施権を設定したときであっても、差止請求権を失わない」と述べるに至った（最判平成17.6.17民集59巻5号1074頁「生体高分子事件」）。

専用実施権の移転は、実施の事業と共にする場合、特許権者の承諾がある場合、及び一般承継の場合には、可能である（77条3項）。

質権の設定および再実施許諾は、特許権者の承諾がなければできない（同条4項）。専用実施権およびその質権の設定、移転（一般承継を除く）、変更、消滅又は処分の制限は、登録

が効力発生要件である（98条1項2号・3号）。一般承継の場合は、遅滞なく特許庁長官に届け出なければならない（同条2項）。

（3）通常実施権

通常実施権とは、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である。通常実施権は、実施許諾契約により発生し、その法的性質は債権であり、不動産賃借権に類似する権利であるといわれる。判例は、通常実施権は、その範囲において、「単に特許権者に対し右の実施を容認すべきことを請求する権利」と述べて容認説に立っている（最判昭和48.4.20民集27巻3号580頁「押抜工法事件」、大阪地判昭和59.4.26無体集16巻1号271頁「架構材の取付金具事件」も同旨）。学説は、容認説（不作為）請求権説と実施権説に分かれている。

実施許諾契約により定められる範囲には、専用実施権の場合と同様に、基幹的、地域的、内容的限定がなされる。

通常実施権者が、特許権を侵害する第三者に対して差止請求や損害賠償請求をすることができるかどうかについては、判例・学説ともに争いがある。非独占的通常実施権には、差止請求も損害賠償請求も認められない（大阪地判昭和59.4.26無体集16巻1号271頁「架構材の取付金具事件」）。

しかしながら、判例は、独占的通常実施権に基づく損害賠償請求権を認めており（大阪地判昭和59.12.20無体集16巻3号803頁「ヘアブラシ意匠事件」）、差止請求権については固有の権利としては認めないとする判決例（前掲・「ヘアブラシ事件」）と、特許権者に代位して行使することができるとする判決例がある（東京地判昭和40.8.31無体集1巻222頁「二重偏心カム装置事件」）。

この点に関する学説は、認要説は固有の差止請求は認めないが、債権者代位権（民423条）により特許権者の差止請求を行使することができるとしている。実施権説を採る見解は、独占的通常実施権者の地位が、未だ対抗力を備えない占有取得前の不動産賃借人の地位と類似することから、固有の差止請求権を認め、損害賠償件も認めている。

通常実施権者が、いわゆる不爭義務を負うかどうかについては、専用実施権においてのべたように、これを負わないと解される。通常実施許諾契約において、不爭条項が明記されている場合には、専用実施権の場合と同様に、義務違反ないしは信義則違反となるものと解される。

通常実施権を許諾した特許権者は、専用実施権設定後の場合と同様に、民事的救済を受けることができる。

なお、平成23年（2011年）法改正により、通常実施権の登録制度が廃止され、特許権を承継した新権利への当然対抗が認められた（99条）。このため、従来、特許権者に通常実施権の登録協力義務があるかどうかについて争われてきたが、議論の余地が亡くなった。

特許権者には、特許無効審判などに対する特許権の維持義務があり、特許権の放棄は通常実施権者の承諾がなければできないものとされている（97条）。通常実施権を許諾した特許権者に侵害排除義務があるかどうかについては、認容説はこれを否定し、実施権説は独占的通常実施権に固有の差止請求権と損害賠償請求権を認めることから、非独占的通常実施権についてのみ、これを肯定している。

通常実施権の移転については、専用実施権の場合と同様に、実施の事業と共にする場合、

特許権者の承諾がある場合、一般承継の場合に可能であり（94条1項）、質権の設定は、特許権者の承諾がなければできない（同条2項）。

通常実施権およびその質権設定は、民法364条によることとなる。

通常実施権が消滅するのは、特許権の消滅、許諾期間の満了、契約の解除・取消、放棄、混同の場合である。

なお、通常実施権の放棄は、その質権者の承諾がなければすることができない（97条3項）。

5. 特許権の侵害

(1) はじめに

特許権の侵害とは、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をいう。前者を特許権の直接侵害、後者を特許権の間接侵害という。

特許権の直接侵害は、願書に添付された特許請求の範囲（クレーム）に記載されている、特許発明の構成要素のすべてを充たす実施行為であり（68条、2条3項1号～3号）、特許権の間接侵害は、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をいう。間接侵害も、独立した特許権の侵害態様であり、直接侵害と同様の民事的救済が認められ、刑事上の制裁が課されるものである。

(2) 特許権の直接侵害

(一) 直接侵害の意義

特許権の直接侵害には、特許発明の構成要素のすべてを充たす実施行為であるが、これには、文言通り実施する文言侵害に加えて、構成要素のすべてを充たすわけではないが、その一部を異なる構成要素に置き換えた実施についても、特許発明の技術的範囲に属するものとみなして特許発明の保護を実現する均等侵害と不完全利用侵害がある。

(二) 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が、クレームは言語で表現されているため、正当な権限を有さない第三者が実施している技術が、そのクレームを充足するかどうかの判断においては、多くの場合に、そのクレームに記載されている文言の解釈が必要となる。これをクレーム解釈という。

特許発明の技術的範囲は、クレームの記載に基づいて定めなければならないとされいる（70条1項）。クレームの請求項に記載されていない発明は、たとえ明細書に記載されていても技術的範囲に含まれない（東京地判昭和 51.7.21 判タ 352 号 313 頁「ナフチリジンの製造方法事件」）。

もともと、判例は、第三者の実施品等が、クレームの文言すべてを充たす場合であっても、化学や医薬などの発明の分野においては、それが発明の詳細な説明に記載された作用効果を奏しない場合には、特許発明の技術的範囲には属しないと述べている（大阪地判平成 13.10.30 判タ 1102 号 270 頁「エアロゾル製剤事件」、大阪高判平成 14.11.22 裁判所 HP「エアロゾル製剤事件控訴審」）。このような抗弁は、「作用効果不奏功の抗弁」と称されている。

クレームの記載に、選択肢を用いた特許発明である、いわゆる選択発明は、先行する特許発明との関係で、利用発明となり、その先行する特許権の侵害になるかどうかについては、肯定説と否定説に分かれている。

クレームの記載が用途発明である場合に、例えば、クレームに「予防薬」と記載されている特許発明の技術的範囲は、「治療薬」には及ばないものと解釈され、文言侵害は成立しない

が、用途の置換可能性が認められる場合には、後述の均等侵害が成立すると解される。

クレームの記載が、物の具体的な構成ではなく、その物が果たす機能ないし作用効果のみを表現している、いわゆる「機能的クレーム」といわれるもの場合には、文言通り解釈すれば、通常は広すぎる技術的範囲となる。そのため、クレーム以外の明細書や図面の記載（70条2項）や、出願時の技術水準を参酌してクレームの解釈が行われる（東京地判平成10.12.22判時1674号152頁「磁気媒体リーダー事件」）。

また、クレームの記載では物の特許発明であるにもかかわらず、その物の構成や成分ではなく、その製造方法が記載されている、いわゆる「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」の解釈については、かつて、①その物の構造又は特性を明らかにすることができないために採用された場合（真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）には、製造方法が異なる被告の製品であっても、その物と同一の場合には特許権侵害となり、②その物の構造又は特性を明らかにすることができるにもかかわらず採用された場合（不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）には、製造方法が異なる被告の製品は、その物と同一の場合であっても特許権侵害とはならないと判断していた（知財高大判平成24.1.27民集69巻4号822頁「プラスチックナトリウム事件控訴審」）。つまり、製造方法限定説を採用していた。

ところが、その上告審は、「特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法に関わらず及ぶ」と述べている（最判平成27.6.5民集69巻4号700頁・904頁「プラスチック事件上告審」）。つまり、物同一性説を採用するに至っている

（三）クレームの解釈資料

クレームの解釈に用いられる資料には、明細書の発明の詳細な説明や図面の記載が参酌されるべきである（70条2項。最判昭和50.5.27判時781号69頁「オール事件上告審」など）。

発明の要旨認定に関する判例には、クレームの記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の記載を参酌することが許されるとするものがあるが（最判平成3.3.8民集45巻3号123頁「リパーゼ事件」）、疑問である。

クレームに記載されている用語は、特に定義されていない限りは、その用語の普通の意味で使用されているものと解釈され、かつ、明細書およびクレーム全体を通じて統一した意味で使用されているものとして解釈されることとなる（特施規24条の4、様式第29の2備考9参照）。

なお、要約書の記載は参酌することはできない（70条3項）。

その他のクレーム解釈の資料としては、出願時の技術水準（ないしは公知技術）や公開された客観的な出願経過がある。出願時の技術水準を参酌する理由は、そもそも特許発明が、その出願当時の技術水準に基づいて特許要件を充たす発明について排他的独占権を認めるものだからである。

しかしながら、特許発明が全部公知である場合については、技術的範囲を限定して解釈する見解と、技術的範囲の解釈によらないで侵害を否定する見解に分かれている。限定解釈説

は、さらにクレームの用語の字義通りに解釈するもの（松山地判昭和 49. 2. 25 無体集 6 巻 1 号 46 頁「金属製棚事件」）と、実施例に限定するもの（大阪高判昭和 51. 2. 10 無体集 8 巻 1 号 85 頁「金属網籠事件控訴審」など）に分かれている。

また、この場合には、かつては、特許当然無効論が主張されることがあったが、判例は、特許無効理由の存在が明らかであるときは差止請求や損害賠償請求は権利の濫用であると解釈するに至っている（最判平成 12. 4. 11 民集 54 巻 4 号 1368 頁「キルビー事件」）。

平成 16 年（2004 年）には、この「キルビー事件」を受けて、特許権侵害訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるときには、特許権者や専用実施権者は、相手方に対して権利を行使することができないと規定するに至った（特 104 条の 3）。

この特許無効の抗弁が認められても、その効力は、特許無効審決とは異なって、対世効を持つわけではなく、当事者を拘束するにすぎない。また、この抗弁は、特許権に係る紛争を一つの侵害訴訟手続の中で迅速に解決することを目的とするものであるから、審理の遅延を目的とする場合には却下されることとなる（104 条の 3 第 2 項。最判平成 20. 4. 24 民集 62 巻 5 号 1262 頁「ナイフ加工装置事件」は、再抗弁についても同様とする）。

この実質的な特許無効の抗弁が法定されたことにより、特許法は、特許無効の判断を、特許庁と裁判所で行う「ダブル・トラック」となり、両者において異なる結論が出される状況が生じており、統一化の必要性が唱えられ、平成 23 年（2011 年）の法改正により、特許侵害訴訟の判決確定後の再審における無効審決等の確定の主張を制限することとされた。

クレームの解釈資料として、出願経過を参酌する理由は、特許権者が特許権取得手続きの過程において表明した事項と矛盾する主張をすることは許されず、いわゆる包袋禁反言の原則が適用されるべき場合があるからである。

この点に関する判決例には、クレームに「切餅の上面ではなく側面に切り込みを設けた餅」と記載されている事例において、出願過程において、拒絶理由解消のために、切餅の側面のみ切り込みが設けられている旨の意見を述べたが、その意見を撤回したことも参酌されて、上面と側面に切り込みを設けた被告の餅は特許発明の技術的範囲に属すると述べたものがある（知財高判平成 3. 9. 7 判時 2144 号 121 頁「サトウの切り餅事件控訴審」）。



2010年12月1日角田撮影

知財高判平成23.9.7判時2144号121頁 「サトウの切り餅事件控訴審中間判決」

越後の切り餅



サトウの切り餅
“パリッとスリット“



2010年12月1日角田撮影

22

(四) 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、特許発明と作用効果を同じくしており (置換可能性)、かつその置換が侵害の時点で当業者にとって容易に想到できたものであるときには (置換容易性・容易想到性)、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である (大阪地判昭和 44. 4. 2 無体集 4 卷 1 号 354 頁「マジック・ファスナー事件」)。

均等論は、アメリカ合衆国やドイツにおいて発展した侵害理論であり、わが国では、判例・学説ともに、その採否について、また、その要件について、長い間見解が分かれていた。

しかしながら、平成 10 年 (1998 年) 2 月 24 日、最高裁判所 (最判平成 10. 2. 24 民集 52 卷 1 号 113 頁「ボールスプライン事件」) は、均等論を正面から認めるに至った。

均等論は、これを特許法が採用する原則であるとする原則的均等論と、例外とする例外的均等論に分かれている。

原則的均等論に立つ判決例は、「特許請求の範囲の文言を字義解釈そのままに充足するものでなくても、その技術を、特許発明と均等のものとして認めるべきであることは、特許発明の技術的範囲の認定の方法として、特許法も予定しているものというべきである。」と述べている (大阪高判平成 8. 3. 29 知裁集 28 卷 1 号 77 頁「t-P A 事件控訴審」)。

これに対して、前述の最高裁判所は、例外的均等論を採用しており、そのために均等論の要件が、従来の2要件説から5要件説に厳格化されている。すなわち、「ボールスプライン事件」は、次のように述べている。

「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、(1) 右部分が特許発明の本質的部分ではなく、(2) 右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、(3) 右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、(4) 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、(5) 対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解する」

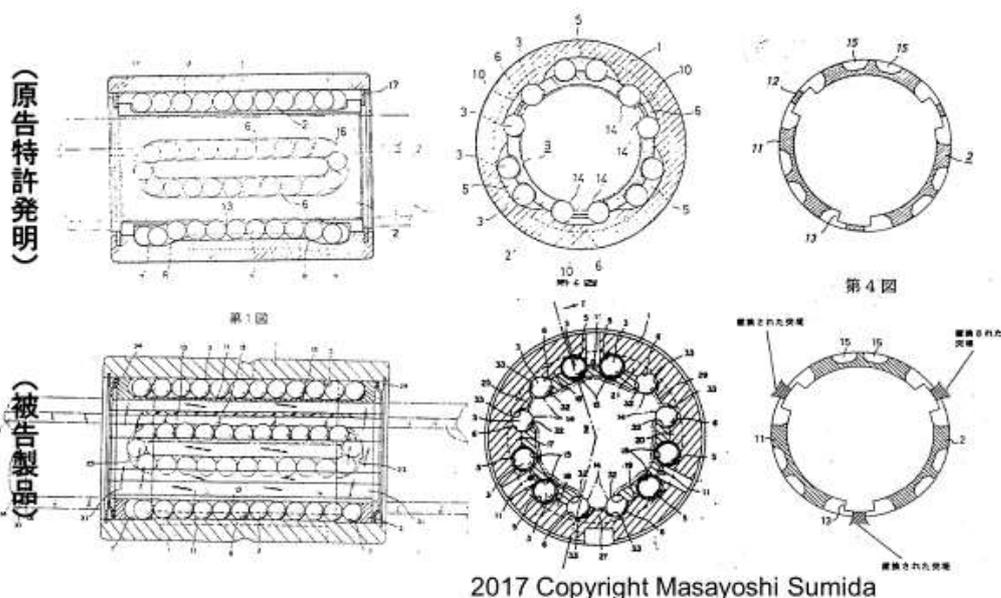
本件判決は、従来の判例が、均等論の要件について、置換可能性と置換容易性の2要件説を採用してきたのを、5要件説に改めたものということとなる。

ボールスプライン事件判決が提示した5要件は、(1) 置換された構成要素が特許発明の本質的部分でないこと、(2) 置換可能性、(3) 侵害時における置換容易性、(4) 被告の実施技術が公知技術または自由技術でないこと、(5) 出願経過における意識的除外などの特段の事情のないこと、である。

この5要件中、(1)～(3)は原告において主張すべき積極的要件、(4)～(5)は均等論の適用を否定する被告において主張すべき消極的要件である。

この均等論の要件については、外国の学説においても、上記の第一要件を採用したことにつき疑問が呈されており、そして、近年のわが国の判例も、「第一要件の判断、すなわち対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかどうかを齒南する際には、特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で、本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めないと解するのではなく、・・・特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備えていると認められる場合には、相違部分の本質的部分ではないと判断すべきである」と述べるに至っている。

最判10・2・24民集52巻1号113頁 「ボールスプライン事件上告審」



(五) 不完全利用侵害

不完全利用論は、正当な権限を有しない第三者が、クレームにおける構成要件のうちの重要性の低い要件を省略して、特許発明よりも作用効果を低下させて実施する行為について、なお、特許発明の利用形態であるとして侵害と評価する侵害法理である。ドイツにおける不完全実施論 *Unvollkommene Benutzung* に倣ってわが国に導入されたものである。もっとも、ドイツにおける不完全実施論においては、前述したわが国の「作用効果不奏功の抗弁」が成立する場合も含むものである点には注意すべきである。

不完全利用論を採用した判決例は、「第三者が実用新案の考案の作用効果を低下させる以外には他に何らすぐれた作用効果を伴わないのに、専ら権利侵害の責任を免れるために殊更考案構成要件からそのうち比較的重要性の少ない事項を省略した技術を用いて登録実用新案の実施品に類似した物を製造するときは、右の行為は考案構成要件にむしろ有害の事項を付加してその技術思想を用いるにほかならず、考案の保護範囲を侵害する」と述べている（大阪地判 S43・5・17 下民 19 巻 5・6 号 303 頁「ブロック玩具事件」）

この不完全利用論については、学説には、均等論の適用される一例として位置づけて、均等論同様に認めるべきであるとする見解がある。近時の判決例においても、「相手方が製造等する製品が特許発明の構成要件中の一部を欠く場合、・・・当該一部が特許発明の本質的部分ではなく、かつ均等の他の要件を充足するときは、均等侵害が成立し得る」と述べている

(知財高判平成 24. 10. 11 裁判所 HP 「ソフトビニール人形事件控訴審」)。

「ブロック玩具事件」における登録実用新案と被告の製品

登録実用新案	被告の製品
<p>2 第二図</p>	<p>正面図</p> <p>2 3</p>
<p>3 5 7 4 6 5 5 A' B'</p>	<p>4</p>

(3) 特許権の間接侵害

(一) 間接侵害の意義

特許権の間接侵害とは、特許権の直接侵害に該当する第三者に加担し、または補助する行為をいい、直接侵害とは独立した特許権の侵害態様である。

したがって、多くの文献において、間接侵害を直接侵害の予備的ないし準備行為と説明されることがあるのは正確とはいえない。もっとも、商標権の間接侵害規定といわれる商標法 37 条には、直接侵害の予備的ないし準備行為と間接侵害が混在している。

また、直接侵害が成立している場合には、間接侵害ではなく、直接侵害の補助侵害という見解もあるが、正確とはいえない。

特許法が間接侵害を定めた理由は、特許発明の間接的な利用、すなわち直接侵害に該当する行為に加担・補助する行為を禁止して、特許権の実効性を確保するためである。

とくに、特許製品のエンドユーザが私的实施者であったり、試験・研究のための実施者であるような場合には、そのようなエンドユーザーに特許製品の部品や材料、特許方法の使用に用いる器具や装置を販売する行為は、間接侵害法理によらなければ、禁止することができない。ドイツで判例上生成発展した間接侵害法理は、まさにそのような場合に、特許権者

の保護のために認められた経緯がある。アメリカ合衆国においては、この間接侵害に近い侵害形態として寄与侵害があるが、同国特許法においては私的実施も特許権侵害を構成するものとされているから、常に侵害の幫助責任を追及できるため、正確には間接侵害という侵害法理は存在しない。

なお、間接侵害に関するわが国の特許法101条の規定は、擬制侵害の規定として定められているが（同条1号・2号、4号・5号）、平成18年（2006年）の法改正で、譲渡や輸出のための所持行為を擬制侵害と定めたが（同条3号・6号）、これらは間接侵害とは関係がない。

（二）専用品による間接侵害

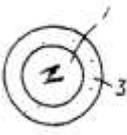
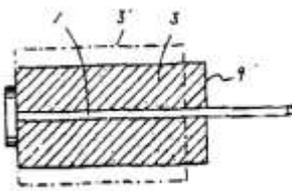
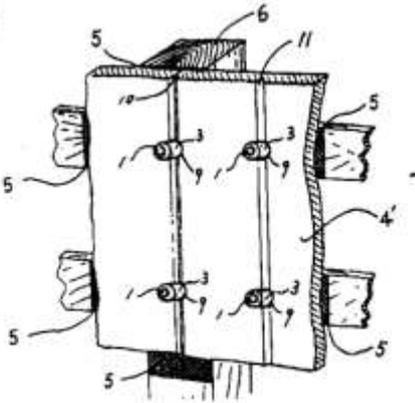
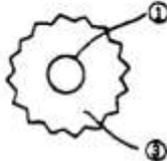
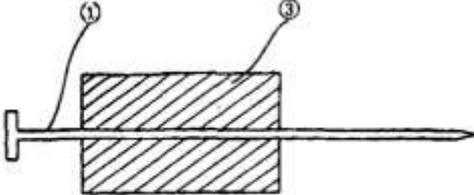
専用品による特許権の間接侵害の第1の要件は、第三者が生産等する客体が、物の特許発明にあっては、その物を生産するためにのみ使用するもの、方法の発明にあっては、その方法の実施にのみ使用する物であることである。

ここで、平成14年改正法により、「物」には「プログラム等」が含まれることとなったから、「物の生産」には、プログラムの作成、複製等が含まれることとなった点に注意すべきである。

また、従来と同様に、「にのみ使用する物」の意味が重要となる。判例・学説は、経済的・商業的かつ実用的な観点から、「他の用途がないか否か」により判断されている。

例えば、特許発明が「合成樹脂系弾性材による柱状の圧着材を中間に備えた釘の打ち込みによって、装飾化粧版の貼着全面への完全接着を行うようにしたことを特徴とする、装飾化粧版の壁面接着施行法」である場合には、そのような「合成樹脂系弾性材による柱状の圧着材を中間に備えた釘」が「他の用途」を有しない専用品とされている（大阪地判昭和54・2・16無体集11巻1号48頁「装飾化粧版事件」）。

しかしながら、「にのみ使用する物」に該当するかどうかの判断においては、その物の製造された目的、性質、取引状況などを総合的に判断するべきであり、その意味では、主観的要件を除き、次で述べる非専用品による間接侵害を新たに設ける必要は少なかったものと思われる。

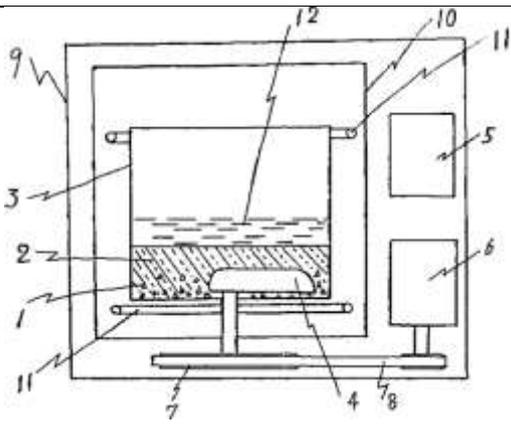
特許発明	被告の製品
<p>第1図</p>  <p>第2図</p>  <p>第5図</p> 	<p>イ号図面</p> <p>第1図</p>  <p>第2図</p> 

専用品による間接侵害の第2の要件は、「二のみ使用する物」の生産、譲渡等若しくは輸入または譲渡等の申し出行為がなければならない。

間接侵害行為の中に、「使用」行為が含まれていないのは、係る物の使用は直接侵害を構成するからである。「輸出」が含まれていないのは、属地主義により外国における直接実施行為が直接侵害を構成しないからだとされている。この譲渡とうには、プログラム等の電気追伸回線を通じた提供が含まれる。

専用品による間接侵害の要件として、直接侵害の発生が必要かが問題となる。特許法101条の文理上は、この点明確ではないが、直接実施がなされているか、又はその蓋然性ある場合でなければならないと解される。この点に関する従来の学説は、いわゆる独立説と従属説に分かれていた。直接侵害がなければ間接侵害は成立しないとする従属説によれば、私的実施者に対する部品等の提供を禁止することができなくなる。判決例には、エンドユーザーにおける部品の交換が直接侵害に当たる場合に間接侵害が成立すると述べて従属説を採用した辞令があるが(大阪地判平成1.4.24無体集21巻1号279頁「製砂機ハンマー事件」と、家庭内への譲渡も間接侵害が成立するが、外国における実施者への譲渡は間接侵害は成立しないとした事例がある(大阪地判平成12.10.24判タ1081号241頁「製パン事件」)。

この専用品による間接侵害の成立には、主観的要件は不要である。

「製パン器事件」における製パン器	
特許発明「製パン方法」用の製パン機	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>1.....イースト菌 2.....パンの材料 3.....パン容器 4.....混ねつ用回転羽根 5.....制御部 9.....製パン器本体 10.....オープン</p> </div>

(三) 非専用品による間接侵害

非専用品による間接侵害は、プログラムの保護を導入した平成14年法改正により新設されたものであり、専用品による間接侵害とは異なって、主観的要件が加えられている。

もともと、非専用品による間接侵害は、もともと現行法制定ための答申における間接侵害規定と、ほぼ同じなようである。

非専用品による間接侵害の第1の要件は、客体的要件として、専用品に限らず、物の特許発明にあっては、その物の生産に用いる物、方法の特許発明にあっては、その方法の使用に用いる物であって、その発明による課題の解決に不可欠な物でなければならない。

発明による課題解決に不可欠なものとは、請求項に記載された発明の構成要素（発明特定事項）とは異なる概念であるが、発明の構成要素以外の、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料などまでを含むものであるとされている。

例えば、特許発明が消しゴムで消せるボールペンである場合には、そのインクに用いる特殊な顔料は「発明による課題の啖血に不可欠なもの」に該当し、従来から存在するボールペンの軸やキャップは、当該ボールペンの生産自体には不可欠であっても、「発明による課題解決に不可欠なもの」には該当しない。

この点、医薬Aと医薬Bを組み合わせる医薬の特許侵害訴訟において、医薬Aのみを製造販売している被告の間接侵害責任が問われた事例において、「発明の構成要素であっても、その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたものは、これに当たらない」とした事例がある（東京地判平成25.2.25 裁判所HP「ビオグリタゾン東

京事件)」。しかしながら、これでは間接侵害に該当するものがないという結果を招くことになる。

また、平成 14 年 (2000 年) 法改正により、プログラム等がものに含まれることになったから、プログラムをインストールすると特許発明のクレームを充足することとなるプログラム (たとえばワープロソフトの「一太郎」) の販売は勿論間接侵害となるし (知財高判平成 17.9.30 判時 1904 号 47 頁「一太郎事件」)、プログラム等の作成や複製等に用いられるプログラム等の作成、複製や販売等もこれに含まれる。

但し、この間接侵害を構成するものとしては、日本国内において、広く一般に流通しているもの、例えば、ねじ、釘、電球、ドランジスタのような、いわゆる汎用品は除外されている。

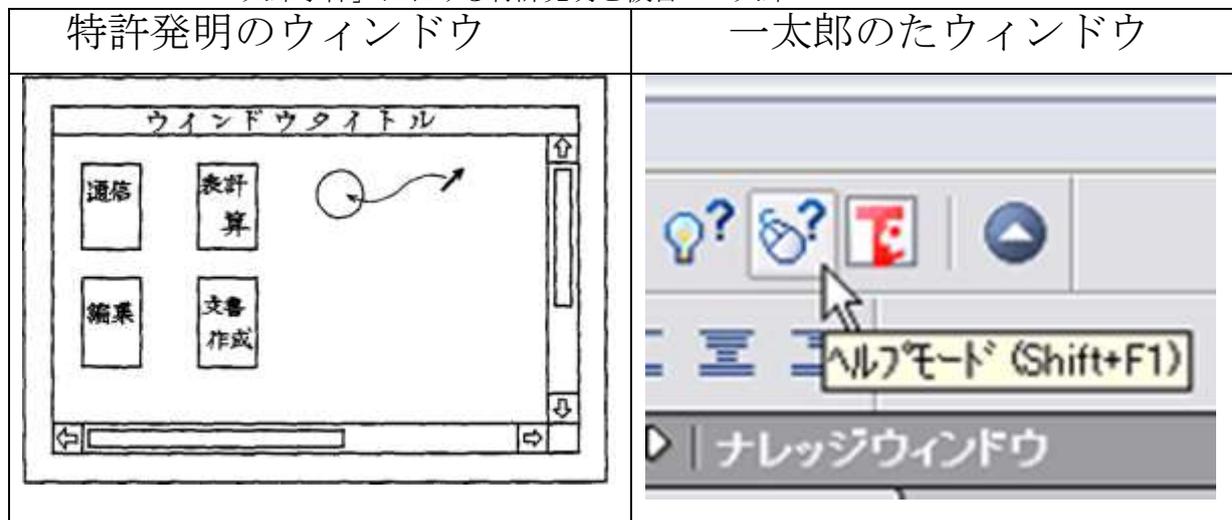
非専用品による間接侵害の第 2 の要件として、非専用品に係る物の生産、譲渡等若しくは輸入または譲渡等の申し出をする行為がなければならない。

非専用品による第 3 の要件は、主観的要件である。その発明が特許発明であること、およびその物がその特許発明の実施に用いられることを知っていることである。

この主観的要件は、善意の部品等の供給事業者に間接侵害責任を負わせないように配慮した要件である。これには、それらの事実を過失により知らなかった場合は含まれない。

なお、非専用品による間接侵害についても、直接侵害の発生は不要である。

「一太郎事件」における特許発明と被告の一太郎



(4) 特許権侵害に対する民事的救済

(一) 差止請求権

特許権が侵害された場合には、所有権侵害における物権的請求権と同様の差止請求権が認められる（100条）。

差止請求権の内容は、特許権侵害の停止と予防であるが（同条1項）、侵害組成物の廃棄、侵害に供した物の除却、その他侵害の予防に必要な行為の請求権を含むものである（同条2項）。

差止請求権は、損害賠償請求権とは異なり、故意・過失を要せず、現在及び将来における侵害まで阻止得るものであるが、本訴のほか仮処分によることが多い（民事保全法23条）。

(二) 損害賠償請求権

特許権の侵害が、故意・過失により行われた場合には、不法行為を構成することとなり、民法709条に基づいて、損害賠償請求権が認められる。

損害賠償請求権の発生要件としては、(1) 責任能力、(2) 故意・過失、(3) 権利侵害（違法性）、(4) 損害の発生、(5) 権利侵害と損害の発生間の相当因果関係である（民法709条）。

特許法は、特許権侵害の性質にかんがみて、過失の推定規定（103条）、損害賠償額の推定規定（102条）を定めて、権利者に損害賠償請求権の行使を容易にしている。

(5) 特許権侵害に対する刑事制裁

特許権の直接侵害の罪については、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその併科とされている（196条）。

特許権の間接侵害の罪については、5年以下の懲役若しくは500円以下の罰金又はその併科とされている（196条の2）。

法人重課として3億円以下の罰金が貸されることとなっている（201条）

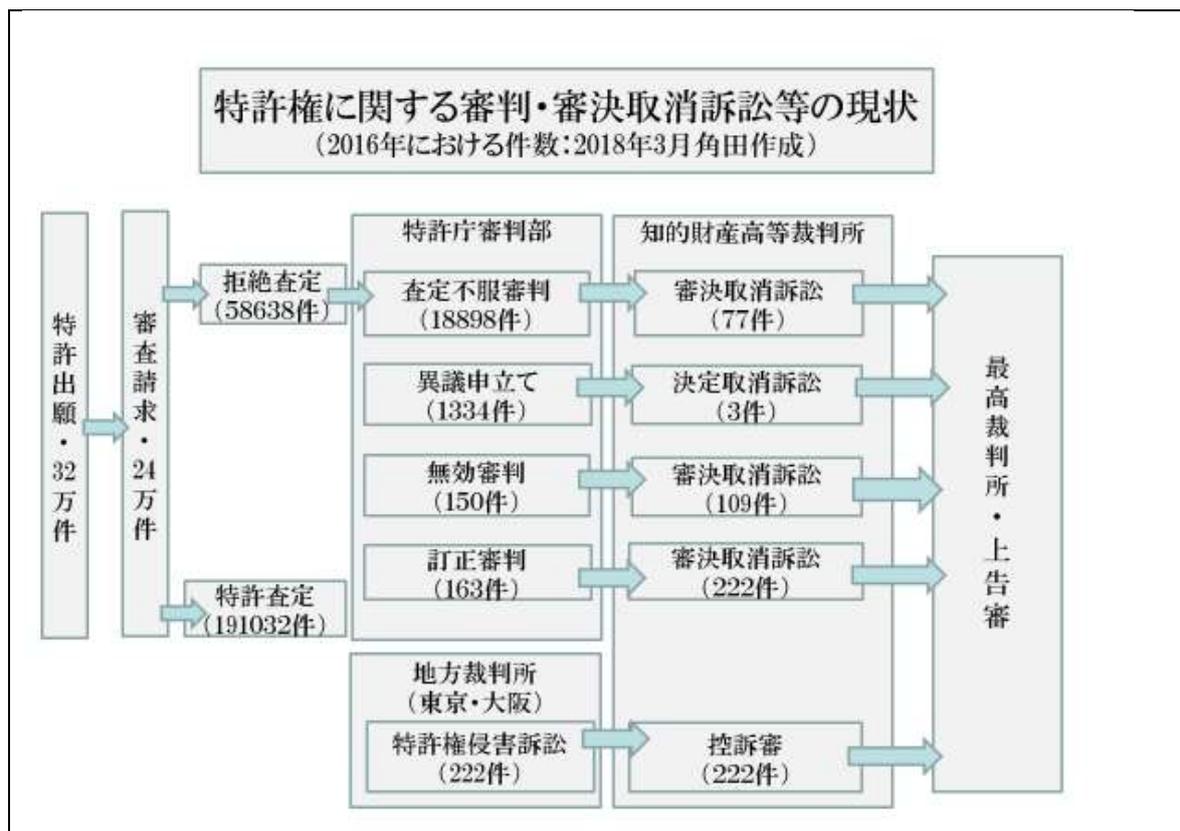
6. 審判・審決取消訴訟

(1) 総説

特許出願に対する特許庁の審査の結果に瑕疵があった場合には、出願人および特許権者だけでなく、第三者の利益も害することとなる。

そこで、特許法は、これを是正するための生徒として、特許庁における準司法手続きとして審判の制度を設けている。特許に関する審理は、高度の専門的知識が要求され、またその判断には対世的効力が生じるため、あらかじめ専門官庁である特許庁に判断させることとしている。

審判の種類には、査定系審判として、拒絶査定不服審判（121条）と訂正審判（126条）、当事者系審判として、無効審判（123条）と特許権存続期間の延長登録無効審判（125条の2）がある。



(2) 拒絶査定不服審判

(一) 制度の趣旨

特許庁の審査官は、特許出願について拒絶理由(49条各号)を通知し(50条)、これに対して出願人が意見書や補正書を提出してその拒絶理由を解消できないときは、拒絶査定をしなければならない(49条柱書)。

この拒絶査定に対して不服のある出願人は、その謄本の送達があつた日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる(121条1項)。この拒絶査定不服審判は、相手方たる被請求人がいないという意味で査定系審判と呼ばれる。

拒絶査定不服審判を請求できる者は、拒絶をすべき旨の査定を受けた者であり、特許を受ける権利が共有に係る場合には、その共有者が全員が共同して請求しなければならない(132条3項)。その理由は、審決の合一確定の必要があるからである。

この審判においては、拒絶査定の当否が審理対象となるのではなく、その出願を特許すべきか否かが審理の対象となる。

(二) 審査前置

特許出願人は、拒絶査定不服審判請求と同時に補正をすることができるが(17条の2第1項但書)、この補正がなされた場合には、特許庁長官は、審判官の合議体による審判手続に進む前に、審査官に請求の審査をさせなければならない(162条)。補正により拒絶理由が解消したものについて審査官が再審査して特許することによって、審査の促進を図るための制度である。これを審査前置制度という。

審査官は、審査の結果、補正されたことにより拒絶査定が維持できないと判断した場合には、拒絶査定を取消して特許査定を行い(164条1項)、拒絶査定が維持できると判断した場合には、その旨を特許庁長官に報告する(164条3項)。その後、審判に移行することとなる。審査官は、出願人にとって不利益処分となる再度の拒絶査定を行うことはできない。

(三) 審理・審決

拒絶査定不服審判は、特許庁長官が指定した3人または5人の審判官からなる合議体が行う(136条1項)。

拒絶査定審判は、審査の続審としての性格を有しており、審査においてした手続は審判においても効力を有する(158条)。審判における審理は、書面審理が原則であるが、審判長は申立てまたは職権により口頭審理とすることができる(145条2項)。また、職権探知主義が採用されており、拒絶査定で示された審査官の判断の当否だけでなく、当事者の申し立てない理由についても審理することができ(153条1項)、そのために積極的に証拠調や証拠保全をすることができ(150条)、また、職権進行主義が採用されている(152条)。

審理の結果、拒絶査定を維持することが妥当な場合には、請求不成立の拒絶審決がなされる。反対に、拒絶査定が維持できない場合には、請求不成立の特許審決がなされる(159

条3項による51条の準用)。審判官が、拒絶査定理由と異なる拒絶理由を発見した場合には、審査の場合と同様に、審判請求人に対して拒絶理由の通知がなされる(163条2項)。

もつとも、審判においては、拒絶査定を取り消して、さらに審査に付すべき旨の審決をすることもできる(160条1項)。この場合には、審決における判断は、審査官を拘束する(同条2項)。

なお、特許権の存続期間延長登録出願に対する拒絶査定についても、拒絶査定不服審判を請求することができる。

(3) 特許無効審判

(一) 制度の趣旨

特許権に無効理由があるにもかかわらず、当該特許権を存続させておくことは、産業や自由競争に大きな障害となる。

そこで、特許法は、無効理由を有する特許権を対世的に消滅させる特許無効審判の制度を導入している(123条)。

この特許無効審判は、対立した当事者が争うという意味で当事者系審判と呼ばれる。

(二) 無効理由

特許の無効理由は、以下の8つが法定されており、(123条1項各号)、2以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

i) その特許が第17条の2第3項に違反して新規事項を追加した補正に係る特許出願に対してなされたとき。

ii) その特許が、外国人の権利享有(25条)、産業上の利用可能性、新規性、進歩性(29条)、先願範囲の拡大(29条の2)、不特許事由(32条)、共同出願(38条)、または先願主義(39条1項～4項)の規定に違反してされたとき。

iii) その特許が条約に違反してされたとき。

iv) その特許が発明の詳細な説明の実施可能要件(36条第4項第1号)または特許請求の範囲の記載要件(同条6項<第4号を除く>)を満たしていない特許出願に対してされたとき。

v) 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内がないとき。すなわち、特許が外国語書面の原文範囲外の出願にかかるとき。

vi) その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき。いわゆる、冒認特許権であるとき。ただし、冒認特許権であっても、74条1項の規定による請求に基づき、真の権利者に特許権の移転の登録があつたときは、無効理由は治癒されたものとされるため、無効理由とはならない。

vii) 特許がされた後において、外国人の権利享有の規定(25条)により特許権を享有することができない者になつたとき、またはその特許が条約に違反することとなつたとき。

viii) その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が、訂正目的（126条第1項但書または134条の2第1項但書）または訂正要件（126条5項～7項（第134条の2第9項で準用する場合を含む））に違反してされたとき。

（三） 審判請求

特許無効審判は、利害関係人に限り請求することができる（123条2項）。ただし、特許が共同出願（38条）の規定に違反してされたとき、および冒認特許権（123条1項6号）の場合には、特許を受ける権利を有する者に限り請求することができる。

特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる（123条3項）。特許権が消滅した後においても、特許権者には特許存続期間中の侵害行為に対する損害賠償請求権が存在し得るため、第三者がこれに対抗できるようにするためである。

（四） 訂正請求

特許権者は、第三者による特許無効審判の請求に対して、その無効理由を解消して、特許権を維持するために、無効審判の手段中において、一定の期間内に、明細書、特許請求の範囲、図面に記載された事項を訂正することができる（134条の2第1項本文）。

この訂正請求は、特許無効審判の被請求人である特許権者だけに認められている。ただし、専用実施権者、通常実施権者、質権者、職務発明に対する通常実施権者、許諾による通常実施権者がいる場合には、これらの者の承諾が必要である（同条9項による127条の準用）。

訂正が認められる範囲は、①特許請求の範囲の減縮、②誤記又は誤訳の訂正、③明瞭でない記載の釈明、および④他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする場合に限られる（134条の2第1号但書）。

（五） 審理と審決の効力

特許無効審判の審理は、原則として口頭審理および公開審理で行われる。

特許無効審判係属中においては、特許権者は後述の訂正審判の請求をすることはできず（126条2項）、その代わりに、その特許無効審判において訂正の請求という手続を認めている（134条の2第1項）。

特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかったものとみなされる（125条。）。ただし、特許がされた後において、外国人の権利享有の規定（25条）により特許権を享有することができない者になったとき、またはその特許が条約に違反することとなったときには、その無効理由が発生した時から存在しなかったものとみなされる（第125条ただし書）。

また、平成23年改正法により、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認められるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならないという審決予告制度が新設され、また、審決の予告をするときは、特許権者には相当の期間を指定して訂正の請求をする機会を与えることとなった（164条の2）。

特許無効審判については、同じ審判請求が繰り返されることを防止するため、その審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいて審判を請求することはできない（167条）。これを、「一事不再理効」という。

（4）訂正審判

（一）制度の趣旨

訂正審判とは、特許権者が特許権の設定登録後において、明細書、特許請求の範囲、図面に記載された事項の訂正を請求する審判である（126条）。

特許請求の範囲の一部に公知技術が含まれていたり、明細書の記載が不明確な場合のように、特許の一部に瑕疵があるため特許全体を無効とすることは特許権者にとって酷である。

そこで、特許権者にとっては、特許無効審判への対抗方法として、明細書や特許請求の範囲の記載が不備な特許は権利範囲があいまいになりかねず、第三者に与える不利益を回避するために、この訂正審判が認められている。

訂正審判は、相手方のいない査定系審判とされている。

（二）訂正審判の請求人

訂正審判は、特許権者が請求し（126条1項）、特許権が共有の場合には、共有者全員が共同して請求しなければならない（132条3項）。合一確定の必要があるからである。

ただし、専用実施権者、質権者、職務発明に対する通常実施権者、許諾による通常実施権者がいるときには、それらの者の承諾を得た場合に限り訂正審判を請求することができる（127条）。なぜなら、訂正により、これらの者が影響を受けるおそれがあるからである。もっとも、これらの者は、承諾義務を負わないと解されている（東京地判平成16.4.28判時1866号134頁「通常実施権抹消登録請求事件」）。

訂正審判は、特許権消滅後においても請求することができる（126条8項）。ただし、①特許取消決定または特許無効審判における無効審決が確定した場合、②特許無効審判が係属したときから、その審決が確定するまでは請求することができない（同条2項）。にされた後は、この限りでない。

（三）訂正要件

訂正の要件としては、その目的が、①特許請求の範囲の減縮、②誤記又は誤訳の訂正、③明瞭でない記載の釈明、④他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする、に限られている。

訂正審判においても、補正と同様に、新規事項を追加することは禁止されており（126条5項）、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更することもできない（同条6項）。

また、上記①と②を目的とする訂正は、独立特許要件を充たさなければならない（126条7項）。

訂正審判の請求を認容する審決が確定すると、その効力は出願時まで遡及し、初めから訂正後の明細書、特許請求の範囲等について特許出願以降の手続がされたものとみなされる（128条。）。2以上の請求項について特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに訂正審判を請求することができる（126条3項）。

新規事項追加の禁止、実質上特許請求の範囲の拡張・変更をするもの、独立特許要件違反の訂正認容審決が確定したときには、特許無効となる（123条1項8号）。

（5）異議申立

（一）制度の趣旨

特許権の設定登録がなされると、排他的独占権が発生するが（66条1項）、特許庁における特許要件の審査は万全とは言い得ない。

そこで、特許権の成立が認められた後においても、当該特許権について特許要件の公衆審査の機会を設けている。

特許異議申立は、公衆審査であるから、何人も、特許庁長官に対して、特許掲載公報の発行日から6か月以内に限って、請求項ごとに特許異議申し立てをすることができる（113条）。特許要件を備えていない排他的独占権の存在を認めることは、取引秩序を破壊し、正義にも反することとなるからである。

（二）特許異議申立理由

特許異議の申立理由には、拒絶理由や無効理由と重複するものもあるが、以下の場合があげられている。冒認出願は、拒絶理由や無効理由とは異なって、これには含まれていない。

- ①その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願（外国語書面出願を除く。）に対してされたこと。
- ②その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
- ③その特許が条約に違反してされたこと。
- ④その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項（第四号を除く。）に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
- ⑤外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。

（三）手続き

無効審判が口頭審理を行うことを原則としているのに対して、特許異議の申立て制度では、書面審理だけである（118条1項）。

複数の申立てがされた場合には、審判合議体が全ての申立理由を整理し、まとめて審理することを原則としている（120条の3）。審理は、審判合議体で行い、特許の取消理由があると判断した場合にのみ、特許権者に取消理由を通知し、意見の提出及び訂正の機会を与える

(120 条の 5 第 1 項)。手続において特許の訂正がされた際には、申立人は意見を提出することができる (120 条の 5 第 5 項)。

特許の取消決定を受けた特許権者は、不服の場合には、知財高等裁判所に出訴することができる (178 条 1 項)。一方、無効審判のときと異なり、特許異議申立て人は、特許維持の決定に不服があっても出訴することはできない (114 条第 5 項)。

(6) 審決取消訴訟

(一) 総説

審決取消訴訟は、司法機関である裁判所が、行政機関である特許庁のした審決又は特定の決定について判断する訴訟である。

取消決定、審決、または特許異議申立書、審判・再審請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄であり (1781 項)、東京高等裁判所の特別の支部である知的財産高等裁判所が取り扱う (知的財産高等裁判所設置法 2 条)。

(二) 当事者適格

審決取消訴訟の原告は、取消決定若しくは審決を受けた者、審判において補正却下の決定を受けた者、特許異議申立書若しくは審判・再審請求書の却下の決定を受けた者、これらの承継人、参加人、又は参加を拒否された者に限られる (178 条 2 項)。

特許権または特許を受ける権利の共有者が審判を請求する場合には、共有者の全員が共同して審判請求をしなければならないが (132 条 3 項)、審決取消訴訟については規定がない。

そこで、審決取消訴訟は、共有者全員が共同して訴えを提起しなければならない固有の必要共同訴訟なのか、共有者の一人であっても保存行為として訴えを提起することができる類似必要共同訴訟なのか、について議論がなされてきた。

この点に関する判例は、査定系審判である拒絶査定不服審判における拒絶査定維持審決に対する訴えは、共有者全員について合一確定の必要がある固有必要共同訴訟であるとしている (最判平成 7.3.7 民集 49 卷 3 号 944 頁「磁気治療機器事件」)。

また、当事者系審判である無効審判における無効審決に対する訴えは、類似必要共同訴訟であり、共有者の一人が訴えを提起することは保存行為として許されると述べている (最判平成 14.2.22 民集 56 卷 2 号 348 頁「ETNIES 商標事件」、最判平成 14.2.28 判時 1779 号 81 頁「水沢うどん商標事件」〈商標に関する事件〉)。

審決取消訴訟の被告は、査定系審判である拒絶査定不服審判および訂正審判の審決、特許異議申立て、特許異議申立書または審判・再審請求書の却下決定に対する不服審判では特許庁長官である (179 条 1 項)。

これに対して、当事者系審判である特許無効審判または延長登録無効審判、これらの審判の確定審決に対する再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない (179 条 1 項但書)。

(三) 出訴期間

出訴は、審決又は決定の謄本の送達があった日から30日以内に行うことができ、この期間は、不変期間とされている（178条3項・4項）。審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権でその不変期間を延長することができる。）。

(四) 審理および審理範囲

審決取消訴訟は、審判の事後審であって、知的財産高等裁判所が1審の事実審として審理する。

審決取消訴訟においては、審決の理由となった事実を示す証拠に関する事実認定の適否、およびその事実に基づく審決に示された判断の適否が審理される。

その審理の範囲は、専ら審判手続において実際に争われ、かつ、審理判断された事実及び証拠に関するものに限られるとされている。

判例は、無効審判の審決において判断されなかった新たな公知事実との対比における無効理由を主張することを認めていない（最大判昭和51.3.10民集30巻2号79頁「メリヤス編機事件」）。

しかしながら、審判において審理判断された証拠に示されている先行技術のもつ意義を明らかにするために、審判手続においては現れなかった資料を補強証拠として用いて、出願当初の当業者の技術的常識を認定することは許される（最判昭和55.1.24民集34巻1号80頁「食品包装容器事件」）。

(五) 判決

裁判所は、審理の結果、請求の理由がないと認めるときは、請求を棄却する。

これに対して、請求に理由があると認めるときは、その審決又は決定を取り消さなければならず（181条1項）、その取消判決は、その事件について、当事者である行政庁その他の関係行政庁を拘束する（行政事件訴訟法33条1項）。

審決等の取消しの判決が確定したときは、審判官は、更に審理を行い、審決又は決定をしなければならず（181条2項）、

— 完 —