

# 特許をめぐる一考察

松 井 志菜子\*

A study of patent

Shinako MATSUI\*

**Key words :** パリ条約、特許協力条約 (PCT)、特許権侵害

## 1. はじめに

近年の技術の発展は加速し、高度化と複雑化が進んでいる。

知的財産関連、特に特許権に関しては、国境を超えた熾烈な闘いが繰り返されている。企業の生き残りは、ひとつの特許の獲得で左右されるといっても過言ではない。企業ばかりではなく、一見、営利の追求を目的としない社会の頭脳集団である研究機関、大学の研究者も、その重大性を認識し、積極的な活用を展開している。

特許権の効力は、それを認めた国においてのみ認める権利である。国際的な取引が盛んな現代社会に、ひと、もの、サービス、技術の行き来は当然ある。交流が増えれば、軋轢も増加する。知的財産に係る物権的（例えば、所有権）、債権的（例えば、契約）な問題が頻発している。その際、特許に関連して、技術情報や、ノウハウ、営業秘密の問題も伴う。特許は技術思想の創作である。発明者、出願人、特許権者、実施権者、契約締結者など、技術者や研究者など専門家として、研究開発に携わる者であるからこそ、その内容を理解し、把握できることも多い。すでに有無を言わずに突入した知財戦争の時代を勝ち抜くために、技術者、科学者など研究者は、知識、認識、紛争回避のため、周到な準備、緻密な情報収集、対策が必要である。

---

原稿受付：平成19年5月23日

\*長岡技術科学大学経営情報系

## 2. パテントファミリー（対応特許）

特許の権利化には、一国だけでなく、他の国々への出願が必要な場合もある。特許は、付与した国においてのみ有効である。

パテントファミリー（対応特許）は、発明を、ある国（A国）に出願した後、その出願を基に、優先権を主張して、他の国（B国）に出願した、相互に、親子関係や兄弟関係のようなつながりを持つ出願のグループのことである。家族関係になぞらえてパテントファミリーと言う。

重要な発明、実施の可能性が高い発明ほど、パテントファミリーを有している。発明特許の他国における出願状況を調査し、把握するために、パテントファミリーは役立つ。他の国へ出願の際、優先権を主張したり、分割や変更出願をしたり、特許を確実にするために、情報収集しなければならないからである。

パテントファミリー（対応特許）とは、優先権情報に基づく同一発明ごとに各国の公報番号をまとめた情報<sup>(1)</sup>である。また、パテントファミリーは、各国の特許公報の内容を、読手の母国語、あるいは、得意な言語で読むことができる利点がある。

(1) NRI サイバーパテントデスクのパテントファミリーは、欧州特許庁が提供する DOCDB の書誌情報の優先権番号等を基に、パテントファミリーを作成。DOCDB は、70カ国以上の国/機関において発行する特許文献の書誌情報等を含むデータベースである。また、NRI サイバーパテントデスクのリーガルステータスは、欧州特許庁が提供する INPADOC データに基づく、主要約30カ国の審査経過や登録状況等の情報である。

## 3. パリ条約（工業所有権の保護に関するパリ条約：Convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle）

発明を複数国に出願することは、出願人には、かなりの負担となる。なぜならば、各国毎に、各国の言語や様式に従った出願書類の作成をしなければならない。また、法制度や法が異なるからである。

そこで、各国間の相違を洗い出し、調整することによって、工業所有権（現在、産業財産権）を保護するための国際条約、パリ条約を創った。外国における特許等の取得を容易にし、知的財産の活用を図ろうというものである。

パリ条約は、産業財産権の保護に関する国際的な取極である。1883年にパリにおいて成立した。日本の加入は1899年である。2006年11月現在の加盟国は、170カ国である。

パリ条約の基本原則は、①内国民待遇（第2条<sup>(2)</sup>） ②優先権制度（第4条<sup>(3)</sup>）  
③各国特許独立の原則（第4条の2<sup>(4)</sup>、第6条<sup>(5)</sup>）である。以下、簡単に見てい

こう。

#### ①内国民待遇（パリ条約第2条）

内国民待遇は、パリ条約の同盟国の国民の場合、同盟国のどの国においても、その国民と同じ待遇で、産業財産権の保護を受けることができる。すなわち、権利侵害などが発生したときには、内国民と同様の待遇、救済措置を受けることができるというものである。国民は、自然人は国籍、法人は設立準拠法を基準に判断する。パリ条約の非同盟国の国民の場合、パリ条約の同盟国のいずれの場所に住所、あるいは、活動拠点である工業上、商業上の店舗や工場等が実態として存在する場合には、パリ条約の同盟国の産業の発展に寄与すると考え、内国民待遇となる。

#### ②優先権制度（パリ条約第4条）

各国において、出願するときには、各国の法制に基づいた手続きに拠らなければならない。出願は、世界のほとんどの国が先願主義を採用しているため、一刻一秒を争うものである。遅れれば、新規性や進歩性を喪失し、拒絶査定となるからである。

しかし、各国毎の出願には、言語（翻訳）や法制の手続きとの適合などに時間がかかることが多い。時間的な不平等や、地理的な公平性を保持するため、また、内国民待遇の原則を実効性あるものとするために、優先権制度ができた。

優先権制度は、優先権主張をして出願した、後の出願は、他人が先の出願の日以降に、同一の発明について、出願や公表をしていたとしても、他人の出願によって新規性喪失、進歩性喪失の対象にはならないという制度である。

例えば、同盟国のある国（A国）への出願に基づき、優先権の主張をする申し立てをして、同盟国の他の国（B国）に出願する場合、第一国出願から12ヶ月以内にした、他の国（B国）への出願については、ある国（A国）へ出願したと同様の取扱いを受けることができるというものである（パリ条約第4条B）。

#### ③各国特許独立の原則（パリ条約第4条の2、第6条）

各国特許独立の原則は、パリ条約の同盟国の国民が、各同盟国に対して、出願した特許は、他の国において、同一の発明の特許とは独立している。すなわち、特許権は、各国毎に成立し、消滅する権利である。ある国において、特許となっても、他国の審査には無関係であり、影響を及ぼさないということになる。

世界各国の状況としては、パリ条約の同盟国の国民は、パリ条約の同盟国に属する他国での特許出願に基づき、複数の出願を基礎に、わが国に出願する場合には、部分優先権や複数優先権（パリ条約4条F）を主張することによって、改良発明等についての包括的な特許権の取得が可能である。

(2) 内国民待遇 第2条

(1) 各同盟国の国民は、工業所有権の保護に関し、この条約で特に定める権利を害されることなく、他のすべての同盟国において、当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。

すなわち、同盟国の国民は、内国民に課される条件及び手続に従う限り、内国民と同一の保護を受け、かつ、自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。

(2) もつとも、各同盟国の国民が工業所有権を享有するためには、保護が請求される国に住所又は営業所を有することが条件とされることはない。

(3) 司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権については、並びに工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任については、各同盟国の法令の定めによるところによる。

(3) 優先権 第4条

A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願をすることに關し、以下に定める期間中優先権を有する。

(2) 各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された二国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものと認められる。

(3) 正規の国内出願とは、結果のいかんを問わず、当該国に出願をした日付を確定するために十分なすべての出願をいう。

B すなわち、A (1) に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は、その間に行われた行為、例えば、他の出願、当該発明の公表又は実施、当該意匠に係る物品の販売、当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし、また、これらの行為は、第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。

優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては、各同盟国の国内法令の定めるところによる。

C (1) A (1) に規定する優先期間は、特許及び実用新案については十二箇月、意匠及び商標については六箇月とする。

(2) 優先期間は、最初の出願の日から開始する。出願の日は、期間に算入しない。

(3) 優先期間は、その末日が保護の請求される国において法定の休日又は所轄庁が出願を受理するために開いていない日に当たるときは、その日の後の最初の就業日まで延長される。

(4) (2) にいう最初の出願と同一対象について同一の同盟国においてされた後の出願は、先の出願が、公衆の閲覧に付されないで、かつ、いかなる権利をも存続させないで、後の出願の日までに取り下げられ、放棄され又は拒絶の処分を受けたこと、及びその先の出願がまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件として、最初の出願とみなされその出願の日は、優先期間の初日とされる。

この場合において、先の出願は、優先権の主張の基礎とすることができない。

D (1) 最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は、その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。各同盟国は、遅くともいつまでにその申立てをしなければならないかを定める。

(2) (1) の日付及び国名は、権限のある官庁が発行する刊行物（特に特許及びその明細書に関するもの）に掲載する。

(3) 同盟国は、優先権の申立てをする者に対し、最初の出願に係る出願書類（明細書、図面等を含む。）の謄本の提出を要求することができる。最初の出願を受理した主管庁が認証した謄本は、いかなる公証をも必要とせず、また、いかなる場合にも、後の出願の日から三箇月の期

## 特許をめぐる一考察

間内においてはいつでも、無料で提出することができる。その謄本には、その主管庁が交付する出願の日付を証明する書面及び訳文を添付するよう要求することができる。

(4) 出願の際には、優先権の申立てについて他の手続を要求することができない。各同盟国は、この条に定める手続がされなかつた場合の効果を定める。ただし、その効果は、優先権の喪失を限度とする。

(5) 出願の後においては、他の証拠書類を要求することができる。

最初の出願に基づいて優先権を主張する者は、その最初の出願の番号を明示するものとし、その番号は、(2) に定める方法で公表される。

E (1) いずれかの同盟国において実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合には、優先期間は、意匠について定められた優先期間とする。

(2) なお、いずれの同盟国においても、特許出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をすることができるものとし、また、実用新案登録出願に基づく優先権を主張して特許出願をすることもできる。

F いずれの同盟国も、特許出願人が二以上の優先権（二以上の国においてされた出願に基づくものを含む。）を主張することを理由として、又は優先権を主張して行つた特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として、当該優先権を否認し、又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。ただし、当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る。

優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分については、通常の条件に従い、後の出願が優先権を生じさせる。

G (1) 審査により特許出願が複合的であることが明らかになつた場合には、特許出願人は、その特許出願を二以上の出願に分割することができる。この場合において、特許出願人は、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する。

(2) 特許出願人は、また、自己の発意により、特許出願を分割することができる。この場合においても、特許出願人は、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する。各同盟国は、その分割を認める場合の条件を定めることができる。

H 優先権は、発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては、否認することができない。ただし、最初の出願に係る出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされている場合に限る。

I (1) 出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においてされた発明者証の出願は、特許出願の場合と同一の条件でこの条に定める優先権を生じさせるものとし、その優先権は、特許出願の場合と同一の効果を有する。

(2) 出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においては、発明者証の出願人は、特許出願について適用されるこの条の規定に従い、特許出願、実用新案登録出願又は発明者証の出願に基づく優先権の利益を享受する。

### (4) 第4条の2 各国の特許の独立

(1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国（同盟国であるか否かを問わない。）において同一の発明について取得した特許から独立したものとす。

(2) (1) の規定は、絶対的な意味に、特に、優先期間中に提出された特許が、無効又は消滅の理由についても、また、通常の存続期間についても、独立のものであるという意味に解釈しなければならない。

(3) (1) の規定は、その効力の発生の際に存するすべての特許について適用する。

(4) (1) の規定は、新たに加入する国がある場合には、その加入の際に加入国又は他の国に存する特許についても、同様に適用する。

(5) 優先権の利益によつて取得された特許については、各同盟国において、優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。

### (5) 第6条 商標の登録の条件、各国の商標保護の独立

- (1) 商標の登録出願及び登録の条件は、各同盟国において国内法令で定める。
- (2) もつとも、同盟国の国民がいずれかの同盟国において登録出願をした商標については、本国において登録出願、登録又は存続期間の更新がされていないことを理由として登録が拒絶され又は無効とされることはない。
- (3) いずれかの同盟国において正規に登録された商標は、他の同盟国（本国を含む。）において登録された商標から独立したものとする。

#### 4. 特許協力条約（PCT：Patent Cooperation Treaty）

国際的な出願の一つに特許協力条約（PCT）がある。特許協力条約（PCT）は、出願の受付、先行の技術調査や審査に関する合理化と技術情報に関する条約である。

出願人が、一つの国に、国際的に統一した出願願書によって、発明に保護を求める国を指定する出願を提出すると、指定した全ての国（指定国）に出願したことと、同様の効果を与えるというものである。例えば、特許協力条約（PCT）の加盟国である自国の特許庁に対し、特許庁が定めた言語（日本国特許庁の場合は、日本語若しくは英語）で作成し、1通だけ提出すると、その時点で、有効なすべてのPCT加盟国に対して、国内出願を出願することと同じ扱いを得る、すなわち、日本人が、日本特許庁に対し、日本語か英語によって作成した国際的な出願の願書を、1通だけ提出すれば、それによって国際出願日は、特許協力条約（PCT）の加盟国、すべての国に対して<sup>(6)</sup>、国内出願した出願日となる。

特許協力条約（PCT）は、世界の統一的な特許を意味しない。あくまでも、特許権という権利化の判断は、各国の特許庁の判断に委ねられている。

特許協力条約（PCT）もパリ条約と同様、優先権を主張できる。なぜならば、特許協力条約（PCT）は、パリ条約4条A（2）<sup>(7)</sup>にいう多数国間条約である旨を宣言しているからである。2006年8月現在の特許協力条約（PCT）加盟国は、133カ国である。

- (6) 2004年1月以降の出願日のものは、すべての特許協力条約（PCT）加盟国を指定したと見做している。
- (7) 第4条（優先権）  
A(2) 各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された二国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものと認められる。

#### 5. 国内優先権出願制度

基礎的、基本的な発明に加え、発明を追加したり、拡充したり、関連する発明を含めた包括的な権利を取得する必要性が高まっている。

従来、わが国においては、基礎発明、基本発明を基に、改良発明や追加発明

をした場合は、別個に出願するか。基礎発明、基本発明を補正し、当該発明を追加しなければならなかった。なぜならば、わが国は、特許法第39条において、先願主義を採っている。そのため、後の改良発明が、自分の基礎発明、基本発明の後願として、拒絶査定となる場合が多かった。あるいは、先の出願に対する補正も、要旨変更として却下となる（旧特許法第53条、旧特許法第40条）不利益があった。

わが国が、国内の特許出願に基づく優先権主張を認めていないにも拘らず、外国人が、優先権を主張して、わが国に出願を認めるのは、外国人に比べ、わが国の国民は不利益を被り、不均衡である。国内優先権制度は、このような技術開発競争の現状に応じて、内外人の平等を保つために、導入したものである。わが国は、1985年に特許法を改正し、国内優先権主張（特許法第41条<sup>(8)</sup>）を導入した。但し、1年の優先権の主張期間を過ぎると、優先権の主張はできない。

先に行う基礎発明、基本発明の特許出願の後に行う新たな開発技術発明を、一つの出願としてまとめることを認めたものである。

PCTに基づく国際出願においても、日本の国内出願に基づく優先権を主張して、アメリカ合衆国、中国、日本を指定国として指定する場合には、アメリカ合衆国、中国についてはパリ条約による国際優先権、日本については国内優先権を主張したもとして扱われる。このように国際出願において、国内優先となるような指定を自己指定という。

例えば、クレーム1-10を伴う特許出願Aをしたa月aa日の後に、新たなクレーム11-15を付加して、新たな特許出願Bをb月bb日に行う場合、更に新たなクレーム16-20を付加して、新たな特許出願Cをc月cc日に行う場合を想定する。優先期間の1年以内の場合に、国内優先権（priority）を主張することによって、新たな出願を、基礎出願の日に遡及することができる。

基礎出願を最初の出願Aから3番目の出願Cまでが、優先期間の1年以内の場合、特許出願の内容についての新規性や進歩性等の要件に関する判断に際し、国内優先権（priority）を主張することによって、後の出願の内容の審査において、クレーム1-10については、最初の出願Aの出願日a月aa日、新たに追加したクレーム16-20については出願Bの出願日b月bb日を基準として、新規性や進歩性等の判断がされる。したがって、出願Cのc月cc日の時点において、クレーム1-10の内容が公表されていても、あるいは、クレーム16-20の内容が公表されていても、それぞれ最初の出願日a月aa日、あるいは、b月bb日に遡って、判断するため、新規性があるとされる。

これは最初の出願の後に、発明内容を改良した場合などに用いる。改良内容を含めた出願を後で行うとき、優先権の主張をすると、最初の基礎出願日に遡及する。

利点として、一つの着想を実証するまでには、相当の期間を要することが多い。確実な実施例を記載し、その着想を特許請求の範囲として出願をする。後日、十分な実証例が整い次第、後の出願をする際、また、後の追加実施例が、新規事項の追加となり、補正を認めない場合に有用である。また、着想がある都度、出願し、後で、まとめて出願し、より広い範囲の権利を取得する際も有用である。また、後で、相互に物とその生産方法という出願の単一性がある場合には、ひとつの出願にまとめ、包括的な権利を取得する際に便利である。

- (8) 特許出願等に基づく優先権主張 第41条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの（以下「先の出願」という。）の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面）に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
- 一 その特許出願が先の出願の日から一年以内になされたものでない場合
  - 二 先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
  - 三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
  - 四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
  - 五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合
- 2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面）に記載された発明（当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項（同法第十一条第一項において準用する場合を含む。）の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類（明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。）に記載された発明を除く。）についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項から第三項まで、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条（第六十五条第五項（第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）及び第百二十六条第五項（第十七条の二第五項及び第百三十四条の二第五項において準用する場合を含む。）、同法第七条第三項及び第十七条、意匠法（昭和三十四年法律第二百五号）第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法（昭和三十四年法律第二百二十七号）第二十九条並びに第三十三条の二第一項及び第三十三条の三第一項（同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

- 3 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願にあつては、外国語書面）に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面）に記載された発明（当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項（同法第十一条第一項において準用する場合を含む。）の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類（明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。）に記載された発明を除く。）については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。
- 4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

## 6. パリ条約における優先権制度

パリ条約第2条における優先権制度も同様である。同盟国における特許、実用新案、意匠、商標の出願は、特許と実用新案は12ヶ月、意匠と商標は6ヶ月間、優先権を有する（パリ条約4条A（1）、4条C（1））。

また、優先権の期間中に、他の同盟国に対して、同一の内容の出願を行う場合には、当該他の同盟国において、新規性、進歩性の判断や先使用権の発生について、最初の国に対する出願時に申したのものとして取り扱う（パリ条約4条B）。従って、後の他の同盟国への出願日に、当該の同一発明が公知であっても、それを理由とした後願の発明の新規性を否定することはない。

複数の同盟国において、特許等を出願する場合、出願人にとって、出願しやすい言語や、各国の方式を選択できる。また、出願後は、優先権の主張ができる期間内に、他の同盟国に出願すれば、最初の出願国への出願日に、遡った利益を受けることができる。複数国への特許等の出願書類作成の煩雑さ、外国語への翻訳時間が掛かることから、優先権制度の利用は多い。

## 7. 国内優先権出願の事案

国内優先権出願に関連する事案を見ていこう。

平成15年10月8日の東京高等裁判所判決 人工乳首の事案（平成14年（行ケ）第539号 審決取消請求事件（平成15年9月24日口頭弁論終結））である。

判旨は、伸長部である肉薄部を螺旋形状に形成することにより、先の出願の当初、明細書等に現実に記載されていた人工乳首の奏する効果とは異なる螺旋形状特有の作用効果を奏する図11実施例に係る人工乳首の発明が、先の出願の

当初明細書等に同時に記載されていたと認めるべき理由はない。更に、上記の理由で、伸長部である肉薄部を螺旋形状に形成した人工乳首が、先の出願の当初明細書等に記載されているとはいえない以上、原告主張の特許法36条6項1号の解釈につき検討するまでもなく、先の出願の当初明細書等に記載された発明において「伸長部」が螺旋形状のものをも含んでいるとはいえず、この趣旨をいう審決の判断が誤りということではできない。

すなわち、実施例の追加の場合、特許性の判断基準時の遡及効を認めなかった事案である。

特許庁の審査基準の改訂もあった。実際には、出願日の遡及効を得られない場合、補充した実施例を含む広いクレーム全体の出願日が繰り下がることに対する対策として、広いクレームから補充した実施例の内容だけを除く補正を行う。また、実施例の補充がない場合には、記載要件違反の問題が生じることもあるため、むしろ実施例を補充しない方が良いとかなどである。

すなわち、最初の実施例と、後の実施例の内容が異なってくる場合、別の出願をすることもできる。但し、最初の出願と、その後の出願の間が一年以内の出願であるとしても、他の人の出願がある、あるいは、公知になる、文献が出てくることもある。最初の基礎発明、基本発明の出願の際には、自分の後の出願の可能性のことも十分に考慮した出願が必要である。

実施例の追加、すなわち、実施例の補充、広い上位概念、多くの発明を盛り込んだ発明の単一的利用に用いていた国内優先権制度の利用を認めない判決が出てきている。

## 8. 特許権の効力

特許法第68条は、「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。」と規定する。

独占的な排他権である特許権の侵害に対しては、民事的な救済と刑事的な救済がある。民事的救済には、差止請求（特許法第100条<sup>(9)</sup>）、損害賠償請求（民法第709条）、不当利得返還請求（民法第703条、民法第704条）、信用回復措置請求（特許法第106条<sup>(10)</sup>）などがある。また、刑事的な救済としては、侵害罪（特許法第196条（侵害の罪）と第196の2<sup>(11)</sup>）がある。

(9) (差止請求権)

第100条 特許権者又は専用実施権者は、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に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物（物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。）の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

(10) (信用回復の措置)

第106条 故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

(11) (侵害の罪)

第196条 特許権又は専用実施権を侵害した者（第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。）は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第196条の2 第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

## 9. 特許権の侵害

特許権の侵害を見ていこう。特許権侵害には、直接侵害と間接侵害がある。

特許権の存続期間は、原則、特許出願日から20年である。特許発明を、個人的な利用や家庭内での利用を除き、業として、独占的に実施することのできる権利である。

実施とは、物（含プログラム等）の発明の場合は、その物の生産、使用、譲渡等、若しくは、輸入または譲渡等の申出をする行為をいう。方法の発明の場合は、その方法の使用をする行為をいう。物を生産する方法の発明の場合は、その方法の使用をする行為に加え、その方法により生産した物の使用、譲渡等、若しくは、輸入または譲渡等の申出をする行為を言う。

## 10. 特許権の侵害とならない場合

特許権の侵害とならない場合として、実施権を持っている場合。特許発明の効力が及ばない範囲（特許法第69条<sup>(12)</sup>）で実施する場合。特許法第104条の3<sup>(13)</sup>の抗弁がある場合。特許権が消尽した場合などがある。これについては、別の稿にて論ずる。

(12) (特許権の効力が及ばない範囲)

第69条 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。

2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。

一 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

- 二 特許出願の時から日本国内にある物
- 3 二以上の医薬（人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。）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。
- (13)（特許権者等の権利行使の制限）
- 第104条の3 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。
- 2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

## 11. 直接侵害

直接侵害は、権原なき第三者、すなわち、特許権者以外の人が、業として特許発明を実施などする場合である。

但し、特許発明たる方法の実施を妨害し、または、特許発明である物を破壊するなどの行為は、民法上の不法行為など他の法令に違反する可能性はある。しかし、特許権の侵害とは言えない。

それでは特許権の侵害に該当するか否かの判断の基準は何か。

特許権の侵害に該当するか否かの判断は、特許発明の保護範囲を明確にしなければならない。特許発明を保護する範囲が不明確である場合、第三者は、特許権の侵害に該当する行為を予測できない。法的安定性を損うことになる。特許発明を保護する範囲は、登録時の特許請求の範囲（クレーム）の記載を基準に定め、特許請求の範囲に記載した文言により限定する。

特許発明とは、特許を受けている発明である（特許法第2条第2項）<sup>(14)</sup>。

特許発明は、クレームに記載した発明を特定するために必要な構成要素である構成要件によって構成される。

特許発明に該当するか否か、すなわち、特許権を侵害しているか否かの判断は、特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断である。

特許発明の技術的範囲か否かは、特許請求の範囲の記載に基づいて決める（特許法第70条第1項）<sup>(15)</sup>。

特許発明の技術的範囲に属する場合、特許請求の範囲における請求項（クレーム）に記載した事項（構成要件となる要素）の全部を充足していることが必要である。権利一体の原則である。

特許権侵害の成立は、対象製品、または、対象方法が、構成要件のすべてを

充足することが必要である。侵害の態様が、特許発明の構成要件を一部でも欠く場合には、特許権侵害は成立しない。

例えば、特許に A と B の 2 つの要件がある場合、A のみを侵害しても、直接侵害にはならない。なぜならば、権利一体の原則によって、部分侵害は、直接損害に該当しないからである。但し、A を販売すると、結果的に、A と B かなる特許を侵害する蓋然性が高い場合には、間接侵害となる場合がある。

(14) (定義)

- 第2条 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。
- 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
- 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
  - 一 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、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
  - 二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
  - 三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、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
  - 4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム（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に組み合わせられたものをいう。以下この項において同じ。）その他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いう。

(15) (特許発明の技術的範囲)

- 第70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。

## 12. 文言侵害（Literal Infringement）

対象製品が特許侵害、直接侵害に該当するか否かは、文言の解釈によって判断する。文言侵害という。特許権侵害は、文言侵害が原則である。請求項（クレーム）に記載した事項（要素）の全部を充足している場合には、文言侵害となる。以下、構成要件の記載による文言侵害関連の判例を見る。

平成16年3月5日 東京地方裁判所（平成15(ワ)6742 製造販売差止等請求事件 口頭弁論終結日 平成15年12月2日実用新案権 民事訴訟）は、物質名で特定、機能名で特定、特性で特定などのいずれかによって、権利化までの容易性と、権利行使のときの不利益との関係を問うた事案である。

裁判所の判断は、以下の通りである。

酸化チタンが顔料用酸化チタンであっても、超微粒子酸化チタンであっても、

本件考案にいう紫外線吸収剤に含まれるのである。…被告製品は、UV 白インキを使用している。UV 白インキには、光反応を開始させるための増感剤（被告がいう紫外線硬化剤に相当するもの）が、光重合開始剤として含まれている。紫外線を吸収することにより光増感する増感剤は、紫外線吸収剤として機能するものである。そして、光重合開始剤は…使用期間中の紫外線からの劣化防止のための吸収機能は保持している。したがって…紫外線吸収剤を含有しているといえる。…被告製品には、印刷部分のUV 白インキだけでなく、透明部分にも紫外線吸収剤が含有されている。このことは…紫外線を吸収することから明らかである。…粘着剤に紫外線吸収剤が含有されているとも考えられる。…本件実用新案権の審査過程においても、紫外線吸収剤に関する審判理由補充書と同じ意見書を提出した後に、拒絶査定を受け、拒絶査定は紫外線吸収剤の要件を理由とされておらず、拒絶理由（乙20）で引用された引用文献3（乙26）も引用文献4（乙27）も理由とされていない。その後の審判では、紫外線吸収剤に関する特別の補正をすることなく、登録が認められている。したがって、本件考案の紫外線吸収剤の要件について、被告が主張するような限定がなされたことを前提として登録されたものではないから、禁反言が適用される余地はない。…

審判理由補充書等による原告の主張は、引用文献に記載されている手段が、紫外線を吸収したり散乱したりするものではなく、光を全く通さずに遮断してしまう手段であることを主張したものにすぎず、紫外線吸収機能のある酸化チタン配合UV 白インキを除外する主張ではない。被告製品は透明部分もあり、ラベルの上から内容物を確認することも可能であるから、本件考案の紫外線吸収剤を含有するものである。…紫外線吸収剤とは、…紫外線吸収作用を永続的に維持可能な物質をいう。可視光を含めた光をすべて遮断する材料を紫外線遮蔽剤というが、紫外線吸収剤は、紫外線のみを吸収して遮断し、可視光を透過させる点で異なる。被告製品に印刷する白インキには、酸化チタンが顔料として含有されているが、酸化チタン粉末を用いた白色顔料は、紫外線を遮蔽するが、吸収して活性化しないように組成されているのであり、紫外線遮蔽機能は有していても、紫外線吸収剤ではない。…被告製品に印刷する白インキには、酸化チタンが顔料として含有されているが、酸化チタン粉末を用いた白色顔料は、紫外線を遮蔽するが、吸収して活性化しないように組成されているのであり、紫外線遮蔽機能は有していても、紫外線吸収剤ではない。…被告製品に用いられている白色顔料チタンが、紫外線吸収剤ではなく、光遮蔽材であることを示すものである。…被告製品の透明な部分は、白色インキを塗布していないから、

酸化チタンも塗布していない。…被告製品に使用されている酸化チタン粉末等からなる不透明な白色顔料は、本件考案の紫外線吸収剤ではない。

権利解釈の場面で、予期せぬ結果を招く場合がある。明細書の記載、特に、発明・考案の効果記載と出願経過における主張を根拠として、被告製品中の酸化チタンが、紫外線を吸収し得るとしても、本件考案の構成要件の紫外線吸収剤には該当しないとした。

また、平成15年1月31日大阪地方裁判所判決 転写印刷シート事件（平成4年（ワ）第6690号 特許権侵害行為差止等請求事件 口頭弁論終結の日 平成15年1月31日）がある。

裁判所の判断は、以下の通りである。

配合界面活性剤を構成するものの中に、「ジアルキルスルホコハク酸塩、有機ケイ素系化合物、フッ素系化合物に属するものであって、かつ界面活性剤であるもの」を必須とすることは明らかであり、有機ケイ素系化合物であるが界面活性剤でないものが含まれていたとしても、構成要件②は充足されない。界面活性剤は、その分子内に疎水基と親水基を有し、強い表面活性をもつ化学物質であるところ、被告製品の粘着剤印刷層に添加されているシリコン消泡剤は、シリコンオイルであり文字通り油であるから、親水性を有さず、有機ケイ素系化合物であるが、界面活性剤ではない。したがって、構成bは構成要件②を充足しない。…シリコン系化合物は消泡剤としても用いられ、上記のとおり、本件訂正明細書において、シリコン系化合物の添加剤が界面活性剤と区別されている場合があることからすれば、被告製品にシリコン系化合物が添加されているとしても、常にそれが界面活性剤であることになるわけではなく、消泡剤として添加されている場合と界面活性剤として添加されている場合があるものと認められ、構成要件の充足性を判断するに当たっては、それが消泡剤として添加されているのか、界面活性剤として添加されているのかについて検討を経る必要があるものというべきである。なお、上記において実施例2、実施例3及び比較例1の記載を検討したのは、本件訂正明細書においてシリコン系化合物が常に界面活性剤として扱われているのではないということを明らかにするために実施例等の記載を参酌したものであり、実施例によって本件発明の技術的範囲を限定するものではない。…「シリコン消泡剤」は、シリコン系化合物が消泡剤として添加されていることがその文言から明らかであって、それと別個に界面活性剤として添加されているものがあるわけではない。他方、

構成要件②の「少なくとも一部にジアルキルスルホコハク酸塩、有機ケイ素系化合物、フッ素系化合物よりなる群から選ばれた少なくとも1種の界面活性剤」とは、その文言からして、界面活性剤として添加されたものでなければならない。前記(2)イないしエのとおり、本件訂正明細書において、消泡剤と界面活性剤が並列する別個の概念として用いられており、シリコン系化合物について、消泡剤として添加されている場合と界面活性剤として添加されている場合があることからすると、消泡剤であることが明らかな構成bは、界面活性剤であることが明らかな構成要件②を充足しないものというべきである。そうであるとすれば、被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないというべきである、としている。

すなわち、明細書(従来)(現在は、特許請求の範囲)に、界面活性剤であるシリコン系フッ素系化合物などを消泡剤と記載し、出願経過の主張においても、界面活性剤と区別したことが、その後の権利行使の際、特許権者に不利益に働いた事案である。

平成16年5月27日大阪地方裁判所 顆粒状乃至細粒状の重碳酸透析用人工腎臓灌流用剤事件(平成14年(ワ)第6178号 特許権侵害差止等請求事件口頭弁論終結の日 平成16年3月5日)は、特許権の文言侵害を認め、差止請求などを認めた事案である。

争点は、本件発明の構成要件A、Bにいう「コーティング層」とは、微量電解質化合物成分を適切に含有する連続して核粒子を被覆する層を有し、その造粒物からなる重碳酸透析用人工腎臓灌流用剤を用時溶解した結果、従来技術の粉剤との比較において組成が均一な灌流液を得ることができるものである。塩化ナトリウム粒子の表面に塩化カリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム及び酢酸ナトリウムからなる電解質化合物を含むコーティング層を有し、かつ、複数個の塩化ナトリウム粒子が該コーティング層を介して結合した造粒物からなる顆粒状乃至細粒状の重碳酸透析用人工腎臓灌流用剤、粒子の一つ一つの表面コーティング層の被覆率100%が必要か否か。また、粒子を一切、含んではいけないか、である。成分を表す表現の「からなる」は、列挙した複数の成分に列挙していない成分を含めてもいいのか、いけないのか。第三の成分を含む余地を残した書き方をすることがある。

裁判所の判断は、以下の通りである。

人工腎臓灌流用剤に用いられるA剤の形態として、輸送コスト、保管スパー

ス、容器の廃棄物処理等の問題点を有するもの（溶液状のもの）ではなく、粉末状のものとするを選択した上で、A 剤の粉末化技術として公知の造粒法を採用した場合の異物混入、成分組成のばらつき等の問題点を解決するために、その特許請求の範囲（請求項7）所定の各電解質化合物を必須成分として含有する、均一な組成の「コーティング」を形成し、当該コーティング層を結合材として塩化ナトリウム粒子同士を結合させることにより、その各成分割合がほぼ一定の特定の値となるA 剤を得ることができるようにしたものであるということが出来る。そうすると、本件発明の構成要件 A、B にいう「コーティング層」とは、上記の作用効果を奏する程度に、塩化ナトリウム粒子の表面がコーティングされていれば足り（被告らの主張に係る均一性の要請もこの限度で満たされれば足りる。）、完全に（100%）又はほぼ完全に覆われている状態であることまで要するものではなく、同様に、同構成要件 B にいう「からなる」も、上記の作用効果を奏する程度に、複数個の塩化ナトリウム粒子が該コーティング層を介して結合した造粒物が形成されていれば足り、単独の塩化ナトリウム粒子が一切含まれないことまで要するものではないというべきである、と判示した。

例えば、他社が、自己、あるいは、自社の特許権の技術と同じ技術を用いて製造した模倣品を販売している場合である。全く同じ技術ではないにしても、その相違が重要な部分ではない場合、特許権を侵害するとして、他社の模倣品の販売を差止める請求ができるか。

特許権に基づく販売差止請求は、他社が使用する技術が、当該特許権の効力のおよぶ範囲、すなわち、技術的範囲内にあると言えなければならない。技術的範囲は、特許権者が、出願の際に、特許請求の範囲として記載した内容（構成要件）と、問題となる技術の内容が、同一でなければならない。

しかし、特許権の侵害は、特許技術の内容の一部分の変更したものが多い。厳密な解釈を貫くと、特許権侵害を理由とする特許権者のクレームを容易に免れることができる。

そこで、特許請求の範囲として記載した内容と、問題とする技術内容の一部が相違しているとしても、同じ技術的範囲内にある（equivalent）ものと評価する考え方が出てきた。均等論である。

### 13. 均等侵害（infringement by the doctrine of equivalence）

均等侵害の成立要件は5つある。

均等論については賛否あるが、最高裁の事案がある。平成10年2月24日の判決（平成10年2月24日 最高裁判所第三小法廷 特許権侵害差止等平成6（オ）1083破棄差戻し 判例集第52巻1号113頁）である。

この事案において、他人の製品等が明細書の特許請求の範囲に記載した構成と、均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属すると解すべき場合として、均等論を肯定し、これを認めるための5つの基準を示した<sup>(16)</sup>。以下の通りである。

- (1) 特許発明の構成のうち、模倣品に使用している技術と異なる部分が、当該特許技術の本質部分でないこと。
- (2) この異なる発明部分を、模倣品に採用している構成と置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の効果作用を奏するものであること。
- (3) (2) のような置き換えが、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、すなわち当業者が、模倣品製造時の時点で、容易に想到することができたものであること。
- (4) 模倣品に使った技術が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一、または、当業者が容易に推考できたものでないこと。
- (5) 模倣品に使った技術が、特許発明の特許出願手続きにおいて、特許請求の範囲から意識的に除外されたものにあたるなどの特段の事情もないこと、である。

裁判の要旨は、以下の通りである。

明細書の特許請求の範囲に記載した構成中に、他人が製造等をする製品、又は、用いる方法と、異なる部分が存する場合であっても、右部分が、特許発明の本質的部分ではなく、右部分を右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、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が、右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、右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右の者が、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、右製品等が特許出願手続きにおいて、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、右製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等（等価）なものとして、特許発明の技術的範囲に属するもの

と解すべきである。

最高裁の5つの基準すべてを満たす場合は、模倣品に使用する技術は、請求項（クレーム）に記載した事項（構成要件となる要素）の一部を充足していない場合であっても、特許請求の範囲に記載した構成と均等（等価）であるとして、特許技術の技術的範囲に含む。(1)(2)(3)は、原告が立証すべき事由、(4)(5)は被告の抗弁事由となる。

平成16年3月5日 東京地方裁判所（平成15(ワ)6742 製造販売差止等請求事件口頭弁論終結日 平成15年12月2日実用新案権 民事訴訟）において、均等論について述べたところがある。以下の通りである。

本件実用新案登録請求の範囲に記載された構成中に、被告製品と異なる部分が存する場合であっても、①上記部分が本件考案の本質的部分ではなく、②上記部分を対象製品等におけるものと置き換えても、本件考案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上記のように置き換えることに、本件考案の属する技術の分野における通常の知識を有する当業者が、被告製品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被告製品が、本件考案の出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから上記出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、⑤被告製品が本件考案の出願手続において実用新案登録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、被告製品は、本件実用新案登録請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、本件考案の技術的範囲に属するものと解するのが相当である（最高裁平成6年(オ)第1083号同10年2月24日 第三小法廷判決 民集52巻1号113頁参照）。

平成10年2月24日 最高裁判所（平成6(オ)1083 特許権侵害差止等 特許権 民事訴訟平成10年2月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻）事件は、均等論について、以下の様に述べる。

上告人製品は、解決すべき技術的課題、その基礎となる技術的思想及びこれに基づく各構成により奏せられる効果において本件発明と変わるところがなく、構成要件Bの保持器の構成について本件発明と上告人製品との間に置換可能性及び特許出願時における置換容易性が認められ、また、構成要件Aの「断面U字状」、「円周方向溝」と上告人製品の「断面半円状」、「円筒状部分7」の相違も、上告人製品について特段の技術的意義が認められないから、上告人製品は

本件発明の技術的範囲に属すると認めるのが相当である。…

1 特許権侵害訴訟において、相手方が製造等をする製品又は用いる方法（以下「対象製品等」という。）が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断するに当たっては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲を確定しなければならず（特許法七〇条一項参照）、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には、右対象製品等は、特許発明の技術的範囲に属するということとはできない。しかし、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のが相当である。理由は、（一）特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となるのであって、（二）このような点を考慮すると、特許発明の実質的価値は第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到することのできる技術に及び、第三者はこれを予期すべきものと解するのが相当であり、（三）他方、特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかつたはずのものであるから（特許法二九条参照）、特許発明の技術的範囲に属するものということができず、（四）また、特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的

に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないからである。

2 これを本件についてみると、原審は、本件明細書の特許請求の範囲の記載のうち構成要件 A 及び B において上告人製品と一致しない部分があるとしながら、構成要件 B の保持器の構成について、本件発明と、上告人製品との間に、置換可能性、及び、置換容易性が、認められるなどの理由により、上告人製品は、本件発明の技術的範囲に属すると判断した。

しかしながら、原審は、(一) …により構成される…軸受は本件発明の特許出願前に既に公知であり、本件発明における…(構成要件 C) は…通常の構成であること、(二) …(1) 本件発明における保持器が一体構造であり、…からなる分割構造のものであり、これら部材の協働により、本件発明の保持器の前記各機能を実現しているところ、(2) …分割構造の保持器は、本件発明の特許出願前に頒布された刊行物である米国特許第三三六〇三〇八号明細書における無限摺動用ボールスプライン軸受に示されており、(3) …このような分割構造の…技術的に必然であるところ、このような構成は前同様の刊行物である米国特許第三三九八九九九号明細書のボールスプラインに示されていたことを、認定している。…分割構造の保持器及び外筒の負荷ボール案内溝間に突堤を設けることは、本件発明の特許出願前に公知のボールスプライン軸受において既に示されていたことになる。…上告人製品は、…構成を採用している点において、本件発明の構成(構成要件 A、C 参照) と共通するものであるが、原審が、本件発明の特許出願前に頒布された刊行物である特公昭四四—二三六一号公報、ドイツ連邦共和国特許第一四五〇〇六〇号公報及び米国特許第三四九四一四八号明細書に…に関する記載があることを認定していることからすれば、…これらの技術をボールスプライン軸受に用いることは本件発明の特許出願前に公知であったことがうかがわれる。…軸受の技術が本件発明の特許出願前に公知であったとすれば、原審の認定では保持器の構成はボールの接触構造によって根本的に異なるものではないというのであるから、上告人製品は、公知の無負荷ボールの円周方向循環及び複列タイプのアンギュラコンタクト構造を備えたボールスプライン軸受に公知の分割構造の保持器を組み合わせたものにすぎないということになる。…この組合せに想到することが本件発明の開示を待たずに当業者において容易にできたものであれば、上告人製品は、本件発明の特許出

願前における公知技術から右出願時に容易に推考できたということになるから、本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等ということはできず、本件発明の技術的範囲に属するものとはいえないことになる。本件では、前記のとおり、本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成中に上告人製品と異なる部分が存するところ、原審は、専ら右部分と上告人製品の構成との間に置換可能性及び置換容易性が認められるかどうかという点について検討するのみであって、上告人製品と本件発明の特許出願時における公知技術との間の関係について何ら検討することなく、直ちに上告人製品が本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等であり、本件発明の技術的範囲に属すると判断したものである。原審の右判断は、置換可能性、置換容易性等の均等のその余の要件についての判断の当否を検討するまでもなく、特許法の解釈適用を誤ったものというほかはない。

四 右のとおり、原審の判断には、法令の解釈適用の誤り、ひいては審理不  
尽、理由不備の違法があるものというべきであって、この違法は原判決の結論  
に影響を及ぼすことが明らかである。

特許を取りたい技術を請求項（クレーム）に、具体的に書けば書くほど、権利範囲は狭くなる。そして、クレームの文言を厳格に解釈することによって、特許権侵害を回避することは、特許発明の保護の趣旨に反することにも繋がる。

従って、クレームに記載した構成中の対象製品と異なる部分があるとしても、それが特許発明の本質的な部分ではなく、異なる部分を対象製品と置き換えても、特許発明の目的を達成できる場合、すなわち、一定の要件を満たす場合は、対象製品は、クレームに記載し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のが、均等論（Doctrine of equivalence）である。

- (16) 1 特許権侵害訴訟において、相手方が製造等をする製品又は用いる方法（以下「対象製品等」という。）が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断するに当たっては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲を確定しなければならず（特許法七〇条一項参照）、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には、右対象製品等は、特許発明の技術的範囲に属するというはできない。しかし、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のが相当である。ただし、(一) 特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となるのであって、(二) このような点を考慮すると、特許発明の実質的価値は第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到することのできる技術に及び、第三者はこれを予期すべきものと解するのが相当であり、(三) 他方、特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかつたはずのものであるから(特許法二九条参照)、特許発明の技術的範囲に属するものということができず、(四) また、特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないからである。

- 2 これを本件についてみると、原審は、本件明細書の特許請求の範囲の記載のうち構成要件 A 及び B において上告人製品と一致しない部分があるとしながら、構成要件 B の保持器の構成について本件発明と上告人製品との間に置換可能性及び置換容易性が認められるなどの理由により、上告人製品は本件発明の技術的範囲に属すると判断した。しかしながら、原審は、(一) 外筒、スプラインシャフト及び保持器により構成される無限摺動用ボールスプライン軸受は本件発明の特許出願前に既に公知であり、本件発明における「該保持器と前記外筒間に組み込まれたボールとによって形成される複数の凹部間に一致すべく複数の凸部を軸方向に形成したスプラインシャフト」(構成要件 C) はボールスプライン軸受のシャフトとして通常の構成であること、(二) そして、(1) 本件発明における保持器が一体構造であり、保持器自体によってボールの無限循環案内、スプラインシャフト引き抜き時のボール保持機能及びシャフト凸部を案内するための凹部形成機能を有する(構成要件 B) のに対し、上告人製品の保持器は三枚のプレート状部材11、二個のリターンキャップ31と外筒の負荷ボール案内溝間の突堤25、27、29からなる分割構造のものであり、これら部材の協働により、本件発明の保持器の前記各機能を実現しているところ、(2) 上告人製品における三枚のプレート状部材11及び二個のリターンキャップ31よりなる分割構造の保持器は、本件発明の特許出願前に頒布された刊行物である米国特許第三三六〇三〇八号明細書における無限摺動用ボールスプライン軸受に示されており、(3) また、このような分割構造の保持器によりボールを保持するためには外筒の負荷ボール案内溝間に突堤を設けることが技術的に必然であるところ、このような構成は前同様の刊行物である米国特許第三三九八九九号明細書のボールスプラインに示されていたことを、認定している。右によれば、上告人製品における分割構造の保持器及び外筒の負荷ボール案内溝間に突堤を設けることは、本件発明の特許出願前に公知のボールスプライン軸受において既に示されていたことになる。

また、原審の認定によれば、上告人製品は、無負荷ボールを円周方向に循環させる点及びスプラインシャフトの凸部をトルク伝達用負荷ボール案内溝の負荷ボールが左右から挟み込む複列タイプのアンギュラコンタクト構造を採用している点において、本件発明の構成(構成要件 A、C 参照)と共通するものであるが、原審が、本件発明の特許出願前に頒布された刊行物である特公昭四四—二三六一号公報、ドイツ連邦共和国特許第一四五〇〇六〇号公報及び米国特許第三四九四一四八号明細書に無負荷ボールの円周方向循環及び複列タイプのアンギュラコンタクト構造に関する記載があることを認定していることからすれば、これらの技術をボールスプライン軸受に用いることは本件発明の特許出願前に公知であったことがうかがわれる。そうすると、無負荷ボールの円周方向循環及び複列タイプのアンギュラコンタクト構造を備えたボールスプライン軸受の技術が本件発明の特許出願前に公知であったとすれば、原審の認定では保持器の構成はボールの接触構造によって根本的に異なるものではないというのであるから、上告人製品は、公知の無負荷ボールの円周方向循環及び複列タイプのアンギュラコンタクト構造を備えたボールスプライン

イン軸受に公知の分割構造の保持器を組み合わせたものにすぎないということになる。そして、この組合せに想到することが本件発明の開示を待たずに当業者において容易にできたものであれば、上告人製品は、本件発明の特許出願前における公知技術から右出願時に容易に推考できたということになるから、本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等ということではできず、本件発明の技術的範囲に属するものとはいえないことになる。

本件では、前記のとおり、本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成中に上告人製品と異なる部分が存するところ、原審は、専ら右部分と上告人製品の構成との間に置換可能性及び置換容易性が認められるかどうかという点について検討するのみであって、上告人製品と本件発明の特許出願時における公知技術との間の関係について何ら検討することなく、直ちに上告人製品が本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等であり、本件発明の技術的範囲に属すると判断したものである。原審の右判断は、置換可能性、置換容易性等の均等のその余の要件についての判断の当否を検討するまでもなく、特許法の解釈適用を誤ったものというほかはない。

## 14. 間接侵害

特許製品の部品のように、構成要件のすべてを充足しない場合でも、特許発明の実施にのみ使用する物の生産、物品の製造、製品の販売行為など、実施行為の予備的な行為や幫助的な行為を放置すると、特許権の保護として十分でない場合がある。

間接侵害は、この様な予備的、又は、幫助的な行為は、将来、特許権を侵害する蓋然性が高いとして、特許権の侵害とみなす。「物の生産にのみ使用する物」(物の発明)、「発明の実施にのみ使用するもの」(方法の発明)の生産や供給行為等が、間接侵害にあたる。直接侵害を引き起こす蓋然性の高い、一定の予備的、あるいは、幫助的行為を侵害行為とみなすことにより、特許権の効力の実効性を確保するためのものである。

例えば、特許を有する製品の模倣品が、日本で流通し始め、出所調査によって、部品として輸入後、国内で組立て、完成している模倣品であることがわかった。この部品は、特許権者の製品の製造以外には使えない。従って、部品の輸入行為を、特許権侵害を理由に差止めることができるかという場合である。

前述のように、特許権の侵害は、権原なき第三者が、業として行う特許発明の内容（構成要件）全体の実施を指す。直接侵害である。しかし、部品の輸入行為が、全体の実施と言えなければ、本来的な特許権侵害には該当しない。従って、一部の実施や、異なる態様での実施は、特許権の侵害とはならない。

特許製品の完成品の生産、使用、譲渡等を行う行為が、特許発明の内容（構成要件）全体の実施を指す場合もある。特許権の侵害行為にあたる模倣品の製造行為に、輸入部品を使用していることが明らかである場合、この様な行為を、特許権の侵害にあたるとして、特許権の保護を図る必要性が高い。従って、部品を輸入する際、特許権を侵害する行為として差止めることは、その後、模倣

品の製造や販売という特許権侵害行為を予備的に防ぐことにもなる。

特許法第101条<sup>(17)</sup>は、特許発明の内容全体の実施に至らない場合でも、特許権侵害を誘発する可能性が高い態様の行為については、同条第1号から第4号までに列挙して、これらの行為を特許権侵害として禁止した。間接侵害である。

特許法第101条は、侵害行為とみなす行為、間接侵害行為について規定する。特許法第101条により侵害とみなすと、損害賠償請求や差止請求などの民事的救済のほか、特許権侵害罪（刑事罰）の対象にもなる。第1号は、その物の生産にのみ用いる物であり、第3号は、その方法の使用にのみ用いる物という、当該発明の実施にのみ限定した物（専用品）の生産、譲渡等の行為を侵害とみなす。第2号と第4号は、第1号と第3号のように、のみに用いる物という限定する物（専用品）に限らず、第2号は、その物の生産に用いる物、第4号は、その方法の使用に用いる物のうち、それぞれその発明による課題に不可欠のものを、特許権の存在、及び、特許発明の実施に用いることを知りながら生産、譲渡等する場合も、侵害とみなすものである。

特許法第101条の第1号の規定の文言の、その物の生産にのみ用いるとは、特許製品の生産に用いる以外に他の用途がないことか、また、他の用途がないこととは、具体的に、どのような場合を指すのかについては、争いがある。

しかし、平成14年4月25日 大阪地裁判決（平成11年（ワ）第5104号 特許権侵害差止等請求事件 口頭弁論終結の日 平成14年2月15日）は、特許権についての争点5（間接侵害又は教唆幫助）について、（1）特許法第101条1号という「のみ」とは、社会通念上、経済的、商業的又は実用的であると認められる他の用途がないことを要するところ、本件において、被告は「他の用途」の有無につき何ら具体的な主張立証をしないばかりか、被告作成の被告製品カタログにおいても、…「他の用途」に関する言及は全くみられない。…「他の用途」があるとはいえないから、…発明に係る物の生産にのみ使用する物に当たるというべきであると、述べている。

すなわち、社会通念上、経済的、商業的、または、実用的であると認められる他の用途がないことを言う、と判示する。

従って、模倣品の部品の輸入行為は、特許法第101条第1号により、特許権侵害の行為であるものとみなされ、特許法第100条第1項第2項の輸入の差止めや廃棄を求めることができる他、関税定率法第21条の2により、特許権を侵害する物品として、その輸入の差止めを申立てることが可能となる。

また知りながらという要件は、その発明が特許発明であること、その物が、

その発明の実施に用いられることなどの特定の史実について、実際に、知っていることである。過失によって、知らない場合は、知りながらという要件に該当しない。なぜならば、部品等の供給者が、供給先が、部品等を、どのような用途に使うかについての注意義務まで負うのは、部品等の供給者にとって負担であり、取引の安全を著しく欠く虞があるからである。

特許法第101条は、平成14年に改正（平成15年1月1日から施行）した。欧米の考え方を参考にしたものである。わが国においては、生産にのみ使用する物（物の発明）と、実施にのみ使用する物（方法発明）という客観的要件は必要であるが、主観的要件は不問である。欧米では、主観的要件と客観的要件の考え方を採用している。

アメリカ合衆国憲法の主観的要件は、特許権侵害に使用するために、特に製造あるいは適合理化したものであり、かつ、実際的な非侵害用途を有する一般的商品ではないことを知りながら（悪意）という要件である。客観的要件は、特許製品等の構成要素、または、特許方法の実施に使用する材料、若しくは、装置であって、その発明の主要部分をなすものという要件である。

欧州（欧州共同体特許条約：CPC）の主観的要件は、発明の実施に適合（専用）し、かつ、発明の実施が、意図されていることを知りながら（悪意）、あるいは、周囲の状況から明らかであるという要件である。客観的要件は、発明の実施のための手段であって、発明の本質的要素に関連するものであるという要件である。

特許法改正によって、第101条は、限定的な専用品の要件を満たさない場合も、間接侵害成立の可能性が生ずることになった。これは、間接侵害規定の趣旨である特許権の効力の実効性を、実質的に、確保するためである。また、間接侵害の対象物である物については生産、物品については製造というように、文言においても見直した。

特許法第101条の第1号から第4号<sup>(18)</sup>のうち、第1号は、「特許が物の発明についてなされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等もしくは輸入または譲渡等の申出をする行為」を、間接侵害にあたりとし、特許となる完成品の組立に必要な一切の物をセットで輸入する行為に差止めを行い取り締まる。

(17) 平成14年度特許法改正によって、間接侵害規定の拡充を行った。

(18) (侵害とみなす行為)

第101条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

一 特許が物の発明についてされている場合において、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
- 二 特許が物の発明についてされている場合において、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
  - 三 特許が物の発明についてされている場合において、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
  - 四 特許が方法の発明についてされている場合において、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
  - 五 特許が方法の発明についてされている場合において、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
  - 六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、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

## 15. 方法特許と消尽の問題

「物」と「物を生産する方法」に関し、以下、特許権の消尽する類型を示唆した事案である。

平成18年1月31日 知的財産高等裁判所 インクタンク事件（平成17年（ネ）第10021号 特許権侵害差止請求控訴事件（原審 東京地方裁判所平成16年（ワ）第8557号）（平成17年11月4日口頭弁論終結））においては、方法の使用について、述べている。

裁判所の判断は、以下の通りである。

方法の使用について…特許法2条3項2号の規定する方法の発明の実施行為、すなわち、特許発明に係る方法の使用をする行為については、特許権者が発明の実施行為としての譲渡を行い、その目的物である製品が市場において流通するということが観念できないため、物の発明に係る特許権の消尽についての議論がそのまま当てはまるものではない。しかしながら、次の（ア）及び（イ）の場合には、特許権に基づく権利行使が許されないと解すべきである。（ア）物を生産する方法の発明に係る方法により生産される物が、物の発明の対象ともされている場合であつて、物を生産する方法の発明が物の発明と別個の技術的思想を含むものではないとき、すなわち、実質的な技術内容は同じであつて、特許請求の範囲及び明細書の記載において、同一の発明を、単に物の発明と物を生産する方法の発明として併記したときは、物の発明に係る特許権が消尽するならば、物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使も許されないと解するのが相当である。したがって、物を生産する方法の発明を実施して特許製品を生産するに当たり、その材料として、物の発明に係る特許発明の実

施品の使用済み品を用いた場合において、物の発明に係る特許権が消尽するときには、物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使も許されないこととなる。(イ) また、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、特許発明に係る方法の使用にのみ用いる物(特許法101条3号)又はその方法の使用に用いる物(我が国の国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なもの(同条4号)を譲渡した場合において、譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方法の発明に係る方法の使用をする行為、及び、その物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を使用、譲渡等する行為については、特許権者は、特許権に基づく差止請求権等を行行使することは許されないと解するのが相当である。その理由は、①この場合においても、譲受人は、これらの物、すなわち、専ら特許発明に係る方法により物を生産するために用いられる製造機器、その方法による物の生産に不可欠な原材料等を用いて特許発明に係る方法の使用をすることができることを前提として、特許権者からこれらの物を譲り受けるのであり、転得者も同様であるから、これらの物を用いてその方法の使用をする際に特許権者の許諾を要するということになれば、市場における商品の自由な流通が阻害されることになるし、②特許権者は、これらの物を譲渡する権利を事実上独占しているのであるから(特許法101条参照)、将来の譲受人ないし転得者による特許発明に係る方法の使用に対する対価を含めてこれらの物の譲渡価額を決定することが可能であり、特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されているからである(この場合には、特許権者は特許発明の実施品を譲渡するものではなく、また、特許権者の意思のいかんにかかわらず特許権に基づく権利行使をすることは許されないというべきであるが、このような場合を含めて、特許権の「消尽」といい、あるいは「黙示の許諾」というかどうかは、単に表現の問題にすぎない。)

したがって、物を生産する方法に係る発明においては、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、専ら特許発明に係る方法により物を生産するために用いられる製造機器を譲渡したり、その方法による物の生産に不可欠な原材料等を譲渡したりした場合には、譲受人ないし転得者が当該製造機器ないし原材料等を用いて特許発明に係る方法の使用をして物を生産する行為については、特許権者は特許権に基づく差止請求権等を行行使することは許されず、当該製造機器ないし原材料等を用いて生産された物について特許権に基づく権利行使をすることも許されないというべきである。

但し、本件では、(ア)又は(イ)の要件には該当せず、権利行使を容認した。

方法特許に関連する事案として、製造方法の特許発明と非製造方法（単純発明）の効力の違いについて、カテゴリーが、どちらに属するか判断を示した事案がある。平成15年11月26日 東京地方裁判所のL- $\alpha$ -アスパルチル-L-フェニルアラニンメチルエステルの晶析法（平成13(ワ)3764号特許権侵害差止等請求事件 口頭弁論終結日 平成15年8月27日 特許権 民事訴訟）である。この事案は、L- $\alpha$ -アスパルチル-L-フェニルアラニンメチルエステル、いわゆる、人工甘味料の晶析法に関する特許発明が、製造方法にあたるか否かを争った事案である。

争点は、出発物質からある処理方法を実施することによって、目的物質、APMの結晶を得る方法の発明は、製造方法の発明に該当するか、又は、非製造方法（単純発明）に該当するか。

裁判所の判断は、以下の通りである。

本件発明は、物を生産する方法の発明か否かについて…法104条<sup>(19)</sup>は、「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…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」と規定する（なお、法2条3項<sup>(20)</sup>は、「方法の発明」を、いわゆる単純な「方法の発明」と「物を生産する方法の発明」に分け、それぞれ「実施」に関して、単純な「方法の発明」の場合には、「その方法を使用する行為」のみを指すのに対して、「物を生産する方法の発明」の場合には、「その方法により生産した物の使用、譲渡等」の行為などを広く指す旨を規定する。）。ところで、前掲各条項に規定する「物を生産する」行為というためには、原料や材料等の出発物質に何らかの手段を講じて、その化学的、物理的な性質、形状等を変化させて、新たな物を得ることが必要であるのはいうまでもないが、その目的物質は、出発物質と比較して、社会、経済的観点に照らして、前者が新たな価値を伴った物であることも必要であるというべきである。

…本件発明が物を生産する方法の発明といえるか否かについて判断する。…

①本件発明1は、従来、APM溶液の晶析による製造工程において、攪拌手段を備えた晶析装置を用いて晶析を行った場合、微細な針状の結晶しか得られず、固液分離性が極めて悪かったという問題点を解決しようとして、固液分離性に優れたAPMの結晶を得ることを目的とした発明であること、②本件発明1は、その出発物質が「L- $\alpha$ -アスパルチル-L-フェニルアラニンメチルエステル

の水性溶液」であり、目的物質は「L- $\alpha$ -アスパルチル-L-フェニルアラニンメチルエステルの結晶」であって、両者は、化合物の組成においては、共通であるけれども、その形態において、大きく異なっており、この点が、目的物質の経済性や市場価値において決定的な意味を有していること、③その目的物である結晶状態の APM は甘味剤として使用・譲渡の対象となる物であること等の諸点に照らすならば、本件発明 1 における APM の水性溶液から APM の結晶を得る行為は、前述した原料、材料に何らかの変更を加えることによって、取引の対象たるに値する物を作成する行為であるといえるから、物の生産行為に該当すると解すべきである。また、以上に述べたところに特許請求の範囲請求項 1 の記載を併せて見れば、本件発明 1 の生産の対象となる物は、APM 束状集合晶と解するのが相当である。

(19) (生産方法の推定)

第104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。

(20) (定義)

第2条 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。

2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。

3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、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

二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為

三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、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

4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム（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に組み合わせられたものをいう。以下この項において同じ。）その他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いう。

## 16. プロダクト・バイ・プロセス・クレームの問題

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム関連の事案として、平成12年9月29日 東京地方裁判所単クローン性抗 CEA 抗体 3 に関する特許権（平成11(ワ)8435 特許権 民事訴訟）に関する事件がある。

この事案は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る特許権について、権利侵害を否定した事例である。

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（product by process claim）は、製造方法によって、生産物の発明を定義したクレーム、製法限定のクレームである。製品を明瞭に認識できるが、方法以外に製品を定義できない場合に用いるクレ

ーム<sup>(21)</sup>である。

争点は、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム発明の技術的範囲の解釈において、当該プロセスは、必須の要件であるか否かである。

裁判所の判断は、以下の通りである。

一般に、特許請求の範囲が、製造方法によって、特定されたものであっても、特許の対象は、飽くまで製造方法によって、特定された物であるから、特許の対象を、当該製造方法に限定して解釈する必然性はない。しかし、特許の対象を、当該製造方法に限定して、解釈すべき事情が存する場合には、特許の対象が当該製造方法に限定される場合があり得るといふべきである、というものである。

本件特許は、本件原出願について、特許庁の拒絶査定を受けた後に、分割出願し、本件特許請求の範囲記載のものとして特許されたこと、原告らは、右出願過程において、「引例は、方法でつくられた物として特定された本発明の特徴を明示も暗示もしていない。」などと述べて、公知技術との方法の違いを強調していたこと、本件特許請求の範囲の記載は、本件原出願の特許請求の範囲の記載に比べて、「製法によって得られた」ことを明示するなど、特定の製法によるものであることを明確にする内容になっていること、以上の事実が認められる。…「物の製造方法を記載した部分」の「得られた単クローン性抗体の選別過程」は、「物の性質を記載した部分」とは別の意味を有するものと解さなければならず、そうすると、「物の製造方法を記載した部分」の「得られた単クローン性抗体の選別過程」は、「物の性質を記載した部分」で特定される物の具体的な製造方法を特定したものと解さざるを得ない。そして、そのように解することが、右3で述べた本件特許の出願経過にも適合するということができる。以上のとおり、本件においては、特許の対象を当該製造方法に限定して解釈すべき事情が存するということができる。

しかるところ、被告製品の製造方法が、本件特許請求の範囲中の「物の製造方法を記載した部分」の「得られた単クローン性抗体の選別過程」を充足することについての主張立証はないから、被告製品が本件発明の技術的範囲に属するということとはできない。

製品を明瞭に認識できるが、製品を定義することは方法以外にない場合、発明（技術思想の創作）の結果物のプロセスの方法を借りて表現する。例えば、結晶分析が困難な場合に、このプロダクト・バイ・プロセス・クレームを利用する。審査段階では、クレームに書いたことすべてが、物質同一性説であるが、

権利行使の段階では、結果物のプロセスの方法によって判断することもある。

(21) A product-by-process claim is allowed when the product is clearly recognized but there is no way to define the product other than by the process

## 17. 最高裁リパーゼ判決

平成3年3月8日 最高裁判所判決 昭和62年(行ツ)第3号 特許拒絶査定不服審判審決取消請求(リパーゼ事件)(昭和58年(行ケ)第142号 昭和52年審判第10532号、最裁集第45巻3号123頁)事件がある。

この事案は、特許出願に係る発明の要旨の認定について、特許請求の範囲の記載の意義が、一義的に、明確に理解することができないとき等、特段の事情がある場合に限り、発明の詳細な説明の記載を参酌することを許すとした事案である。

特許出願に係る発明の要旨の認定は、特許の要件を審理する前提として行なう。しかし、特許請求の範囲の記載の技術的意義を、一義的に、明確に、理解することができない場合、あるいは、一見して、記載が誤記であることが、発明の詳細な説明の記載に照らして明らかである場合などに、発明の詳細な説明の記載を参酌することを許す特段の事情のない限り、特許出願に係る発明の要旨の認定は、特許請求の範囲の記載に基づいて行なうべきである、とした事案である。

裁判所の判断は、以下の通りである。

特許法29条1項及び2項<sup>(22)</sup>所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条1項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲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とか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。このことは、特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない旨定めている特許法36条4項2号の規定(本件特許出願については、昭和50年法律第46号による改正前の特許法第36条5項の規定)からみて明らかである。

これを本件についてみると、原審が確定した前記事実関係によれば、本願発明の特許請求の範囲の記載には、トリグリセリドを、酵素的に鹸化する際に使用するリパーゼについて、これを限定する旨の記載はなく、右のような特段の事情も認められないから、本願発明の特許請求の範囲に記載のリパーゼがRaリパーゼに限定されるものであると解することはできない。原審は、本願発明は前記(4)記載の測定方法の改良を目的とするものであるが、その改良として、技術的に裏付けられているのは、Raリパーゼを使用するものだけであり、本願明細書に記載された実施例も、Raリパーゼを使用したものだけが示されていると認定しているが、本願発明の測定法の技術分野において、Raリパーゼ以外のリパーゼは、およそ用いられるものでないことが、当業者の一般的な技術常識になっているとはいえないから、明細書の発明の詳細な説明で技術的に裏付けられているのが、Raリパーゼを使用するものだけであるとか、実施例がRaリパーゼを使用するものだけであることのみから、特許請求の範囲に記載されたリパーゼをRaリパーゼと限定して解することはできないというべきである。

…そうすると、原審の確定した前記事実関係から、本願発明の特許請求の範囲の記載中にあるリパーゼはRaリパーゼを意味するものであるとし、本願発明が採用した酵素はRaリパーゼに限定されるものであると解した原審の判断には、特許出願に係る発明の進歩性の要件の有無を審理する前提としてされるべき発明の要旨認定に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきであり、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。

判決中の技術的意義が、一義的に明確とは、出願時の、当業者の技術水準に照らし、技術的意味が明確であることである。

従来、発明の要旨は、特許請求の範囲に記載した技術的事項と解されてきた。しかし、技術的範囲は、特許請求の範囲に基づくが、解釈によって幅がある。発明の要旨の認定は、審査の段階において、発明の特許要件の判断は、特許請求の範囲の記載に基づき行なう。

最高裁のリパーゼ判決は、特許要件を判断する際、特許請求の範囲の記載の技術的意義が、一義的に、明確であれば、詳細な説明を参酌する必要がないとした。これを受けて、侵害訴訟においても、技術的範囲の認定の際、この考え方を踏襲し、クレームの用語の意味が、出願時の当業者の技術水準からみて、明確であれば、詳細な説明を参酌しないとす判決もあった。

しかし、最高裁のリパーゼ判決は、特許庁の審査官が、特許要件の審査をする審査過程における発明の要旨を認定する際の判示事項である。先行技術の調

査範囲を示したものであろう。明細書の記載を、原則として、参酌するのか、それとも、例外として、参酌するのかについては議論がある。

また、これを侵害訴訟においても、特許発明の技術的範囲の認定の際、適用することが妥当か否かについても議論がある。侵害訴訟に於いて、特許発明の技術的範囲を認定する際は、特許法第70条第2項<sup>(23)</sup>によって、明細書の記載を原則として参酌して判断するのが原則であるからである。

特許庁の審査官が、特許要件の審査をする審査過程における発明の要旨認定と、侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の認定は、原則と例外が入れ替わっている。最高裁判パーゼ判決は、特許要件の審査過程には、原則、適用する。すなわち、侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の認定は、原則として、特許請求の範囲の用語の技術的意義が一義的に明確である場合には、発明の詳細な説明を参酌せずに、発明の要旨を認定する。例外として、用語の技術的意義が一義的に明確でない、あるいは、明らかな誤記がある、また、用語の定義の詳細な説明がある場合には、詳細な説明を参酌する。

他方、侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の認定には、例外として適用する。侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の認定は、原則、特許請求の範囲の用語の技術的意義が、当業者に、一義的に明確であったとしても、発明の詳細な説明を参酌して、技術的範囲を認定する。例外として、他の解釈の余地が無いほどクレームが明瞭な場合に限りクレームの記載の通り認定する。

このリパーゼ事案の発明は、トリグリセドの測定方法であり、特許出願した。進歩性がないことを理由に、拒絶査定となった。そこで、この査定に不服の出願人は、審判請求をした。審判においては、発明の要旨を、特許請求の範囲の記載のとおり認定し、審判官合議体は、拒絶査定を支持する審決をした。

出願人は、審決取消訴訟を起こした。原審の高裁判決は、発明の詳細な説明を検討し、技術的に、測定方法を裏付けるのは、Ra リパーゼを使用するものだけであること、実施例も、Ra リパーゼを使用したものだけを示していること、特許請求の範囲中のリパーゼは、リゾプス・アルヒズスからのリパーゼ（Ra リパーゼ）を意味する、と認定し、審決を取り消した。

そこで特許庁が、最高裁に上告した事案である。

(22) (特許の要件)

第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

- 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
  - 2 特許出願前に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前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
- (23) (特許発明の技術的範囲) 第70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。

## 18. 特許権の存続期間の延長に関する裁判例

平成17年5月30日 知的財産高等裁判所判決 抗ウィルス性置換、オキサチオラン事件（平成17年（行ケ）第10012号 審決取消請求事件（平成17年5月18日口頭弁論終結）は、特許権の存続期間の延長登録の拒絶審決の取消を認めなかった事例である。

争点は、剤形の変更のため、改めて、薬事法14条1項の製造承認を受ける必要があり、製造承認申請が原因の不実施期間が、存続期間延長制度によって、回復するか否か。

裁判所の判断は、以下の通りである。

存続期間の延長制度の趣旨及びその文言に照らせば、この規定は、政令の定める処分の対象となる範囲と関係のない部分については期間延長後の特許権の効力が及ばないとすることが必要であるが、一方において、上記アの薬事法14条の規定のように、医薬品について、その成分、効能・効果に加え、名称、用法、用量、使用方法等を特定した品目ごとに製造承認等を受ける必要があるとされているときに、当該製造承認等が得られた品目についてのみに期間延長後の特許権の効力が及ぶとするのは、特許権者の権利の実効性の確保という観点からは問題があることから、その双方の観点を考慮の上、期間延長後の特許権の効力は、当該品目に限定されず、成分により特定される「物」及び効能、効果により特定される「用途」について特許発明を実施する場合全般に効力が及ぶものとし、それ以外には効力が及ばないとしたものであると解される。

このような特許法68条の2の規定の趣旨からすれば、政令で定める処分によって、同法67条の3第1項1号にいう「特許発明の実施」ができるようになったか否かについても、政令で定める処分において、具体的に対象となった、成分、効能・効果のほか、使用形態、使用方法、使用量等で特定される具体的な品目ではなく、当該処分の対象となった成分により特定される「物」と、当該

処分で定められた「用途」（薬事法14条1項の承認においては、効能・効果により特定される。）によって画される範囲のものを基準として、判断するのが相当であると考えられる。

なぜなら、一方で、期間延長後の特許権の効力が政令で定める処分の対象となった具体的な品目に限定されず、当該処分の対象となった「物」と当該処分定められた「用途」で画される範囲全般に及ぶとしながら、他方で、政令で定める処分によって「特許発明の実施」ができるようになったか否かを当該処分の対象となった具体的な品目を基準に判断するということになれば、特許権者に政令で定める処分を受ける必要があったため被った不利益の救済以上のものを与えることになり、また、特許権者側は特許発明を実施するため具体的品目ごとに特許法67条2項の政令に定める処分を受けることにより、その都度延長登録を受けることができ、その結果、延長される期間が不当に長くなるおそれが大きくなるからである。

そうすると、成分、効能・効果に加え、使用形態、使用方法、使用量等で具体的に特定される具体的な品目についてその製造等の禁止を解除する政令で定める処分がされている場合には、当該処分の対象である成分により特定される「物」と当該処分定められた「用途」によって画される範囲において特許発明が実施できるようになっているというべきであるから、その物の使用の形態等に変更があるため、重ねて同様の処分を受けることが必要であるとされていても、「特許発明の実施に特許法第67条第2項〔存続期間の延長〕の政令で定める処分を受けることが必要であった」と認めることはできないと解するのが相当である。

…上記の観点に立って、本件出願が特許法67条の3第1項1号に該当するか否かについて判断することとする。剤形の変更のため、改めて薬事法14条1項の製造承認を受ける必要があったからといって、「特許発明の実施に特許法第67条第2項〔存続期間の延長〕の政令で定める処分を受けることが必要であった」と認めることはできない。

特許権の存続期間の延長制度及び延長後の特許権の効力に関して定めた SPC 規則の各規定の内容が、我が国の特許法67条の3<sup>(24)</sup>、68条の2<sup>(25)</sup>の各規定の内容と類似している部分があることは原告主張のとおりであるが、そもそも、延長登録を認めるべきか否かは、特許権の設定登録を認めるべきか否かと同様、各国の所管行政庁、不服争訟機関が、それぞれの法律制度の下において、解釈判断すべきものであり、外国等の法律の解釈判断が、直ちに、我が国の法律の

解釈判断に影響を及ぼすと解すべき根拠はなく、両者の間に延長登録が認められる範囲についていくらかの相違があったとしても、これをもって特許制度の国際的調和に逆行するとまでいうことはできない。

平成17年10月11日 知財高裁判決 水溶性ポリペプチドのマイクロカプセル化事件（平成17年（行ケ）第10345号 審決取消請求事件平成17年10月11日判決言渡、平成17年9月15日口頭弁論終結）も、特許権の存続期間の延長登録の出願をした事案である。

事案は、本件発明の特許権者が、特許権存続期間延長登録出願をしたところ、拒絶査定を受け、これを不服として審判請求をした。しかし、審判請求は成り立たないと審決がされた、そのため、本件発明の特許権者から、合併によって、本件特許権を承継していた原告が、審決後に、特許権の移転登録手続を了した上、審決の取消しを求めて本訴を提起した事案である。

裁判所の判断は、以下の通りである。

「特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって、当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることが2年以上できなかつたときは、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。」と定めている。

…上記各条文の起草担当者らが解説するところ…法67条の3第1項1号について、「医薬品の場合、薬事法の規定に基づく承認（処分）は有効成分（物質）、効能・効果（用途）、剤型、用法、用量、製法等をすべて特定して与えられることとなるが、そもそも薬事法の本質は、ある物質を医薬品として（特定の効能・効果用に）製造・販売することを規制することになるから、多数の特定される要素の中で、まさに、有効成分（物質）と効能・効果（用途）が規制のポイントということとなる。したがって、有効成分（物質）および効能・効果（用途）が同一の医薬品の製造承認を受けることによって医薬品としての製造・販売等の禁止が解除され、その有効成分（物質）と効能・効果（用途）の組合せについては特許発明が実施できることになったと考えられ、したがって最初の製造承認に基づいてのみ延長登録が可能であり、その後の製造承認は、特許発明の実施に当該承認を受けることが必要であったとは認められないこととなるのである。

…一般的にいえば、物以外の要素（当該処分において用途が特定される場合にあっては物と用途以外の要素）が異なる処分を受けても、特許発明の実施に必要であったとは認められないこととなる。」としている。…確かに、剤型に関する構成においても、発明として価値の高いものがあることは予想されないではない。

…薬事法14条1項の承認の対象となる医薬品に関しては、物（有効成分）と用途（効能・効果）という観点から処分の要否をとらえるものとして立法しているものであり、仮に、剤型の点を重視して存続期間の延長を認める必要があるとしても、それは立法論の域を出ないものというほかない…特許発明が実施できないことから直ちに存続期間の延長を認める規定となっているものではないことは、既に判示したとおりである…平成7年事件や平成10年事件において特許発明の一部の実施が可能であったのは、製法に関する特許又は化合物に関する特許という、いわば広いクレームの特許発明であったために、剤型の違いに左右されず、第1の処分により特許発明の実施が一部可能であった。一方、本件では、…剤型レベルまで細かく規定された、いわば狭いクレームであったために、第1の処分における物（有効成分）と用途（効能・効果）というレベルでは共通しても、剤型を異にするがために実施できなかったものと解される。…バイオニア的な新薬の製法ないし化合物に関する特許発明ほど、各剤型を開発するごとに存続期間を延長することは認められにくく、逆に、剤型レベルの特許としておくことで、有効成分や効能・効果が既に薬事法で承認されたものであっても、個々の剤型ごとに延長を受けられるという結果になるという、被告の指摘には、的を射たものがあるといわざるを得ない。…延長された結果の特許権の効力に関する法68条の2の規定から説き起こさざるを得なかったのも、薬事法14条1項<sup>(26)</sup>の承認の対象となる医薬品に関する重要な事項が、明文としては法68条の2にのみ見いだされたからであり、この点が医薬品に関する特許の存続期間延長規定全体の解釈を貫く重要な規律であるにもかかわらず、専ら、特許法施行令、特許法施行規則さらには特許庁のQ&Aという実務の運用レベルでの指導に委ねられ、法律の規定としては、曖昧な部分を含んだままになっていることに問題の根源があることは否定できない。

原告主張の審決取消事由は理由がなく、原告の請求棄却であった。

(24) 第67条の3 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

- 一 その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。

## 特許をめぐる一考察

- 二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第六十七条第二項の政令で定める処分を受けていないとき。
  - 三 その延長をを求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
  - 四 その出願をした者が当該特許権者でないとき。
  - 五 その出願が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。
    - 2 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
    - 3 特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。
    - 4 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
      - 一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
      - 二 特許番号
      - 三 特許権の存続期間の延長登録の出願の番号及び年月日
      - 四 延長登録の年月日
      - 五 延長の期間
    - 六 第六十七条第二項の政令で定める処分の内容
- (25) (存続期間が延長された場合の特許権の効力)
- 第68条の2 特許権の存続期間が延長された場合（第六十七条の二第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。）の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第六十七条第二項の政令で定める処分の対象となつた物（その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物）についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。
- (26) (医薬品等の製造販売の承認)
- 第14条 医薬品（厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品及び第23条の2第1項の規定により指定する体外診断用医薬品を除く。）、医薬部外品（厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。）、厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品又は医療機器（一般医療機器及び同項の規定により指定する管理医療機器を除く。）の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

## 参考文献

1. 「特許判例百選」第3版 中山信弘、相澤英孝、大淵哲也編 別冊ジュリスト 第170号 有斐閣
2. 「工業所有権法 上 特許法」中山信弘 弘文堂法律学講座双書 2000年
3. 「新・裁判実務大系 4」牧野利秋編 飯村敏明編 青林書院 2001年
4. 「新・裁判実務大系 22」牧野利秋編 飯村敏明編 青林書院 2004年
5. 「注解 特許法（上）」[第4版] 中山信弘編 2000 有斐閣
6. 「特許法概説」[第13版] 吉藤幸朔、熊谷健一補訂 1998 有斐閣
7. 「広い特許クレームの解釈について－特に化学・バイオ関連発明の場合－」廣田浩一 パテント2005 Vol. 58 No. 7
8. 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈」南条雅裕 パテント2002 Vol.55 No. 5
9. 「医療関連行為の特許保護の拡大について－知的財産戦略本部専門調査会のとりまとめから特許庁審査基準の改訂まで－」平成16年度バイオ・ライフサイエンス委員会 パテント 2005 Vol. 58 No. 7
10. 「バーチャルスクリーニング発明の特許性－自然法則の利用における重層性の視点からの一考察－会員 橋本一憲 パテント2002 Vol.55 No. 4
11. 「特許権侵害訴訟判決ガイド（1）～（5）」高瀬彌平 パテント2003 Vol.56 No. 5～パテント2003 Vol.56 No.10

12. 「ユーザからみた新無効審判制度－実務上の留意点を中心に－」河宮治 パテント2004 Vol.57 No. 4
13. 「特許発明の技術的範囲解釈に関する一事例」高林龍 判例時報 1555号 216頁
14. 「知的財産の研究開発過程における競争法理の意義－知的財産権概念の私的側面と社会的側面－」高橋明弘 国際書院 2003年
15. 「特許・意匠・商標の基礎知識」第4版 牧野利秋編 青林書院 2003年
16. 「国際知的財産紛争処理の法律相談」ワシントン大学 CASRIP 編 竹中俊子、山上和則監修 青林書院 2006年
17. 「知的財産権事典」第3版 半田正夫、牧野利秋、盛岡一夫、角田政芳、三浦正広編 丸善 2007年
18. 「知的財産契約の理論と実務」辻本勲男、武久征治編 竜谷大学社会科学研究所叢書第73巻 日本評論社 2007年
19. 「知的財産部員のための知財ファイナンス入門」北浜法律事務所著 トーマツ著 経済産業調査会 2007年
20. 「特許発明の技術的範囲 化学特許発明を中心として 特許権侵害訴訟判決例からみた」三枝英二 経済産業調査会 2006年
21. 「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」三枝英二 増補版 特許 実用新案の法律相談 青林書院 2004年
22. 「知的財産 基礎と活用」佐伯とも子 京本直樹 田中義敏 朝倉書店 2004年
23. 「化学特許の理論と実際」佐伯とも子 吉住和之 朝倉書店 2006年
24. 「特許出願の拒絶理由への対応 意見書の書き方」佐伯とも子 経済産業調査会 2006年
25. 「知財ライセンス契約の法律相談」山上和則、藤川義人編 青林書院 2007年
26. 「特許・実用新案の法律相談」村林隆一、小松陽一郎編 青林書院 2002年
27. 「特許法務英和・和英辞典」片岡英樹 国際語学社 1999年
28. 「ドキュメント知財攻防」日経産業新聞編 日本経済新聞社 2006年
29. 「ケースメソッド知的財産法」寺本振透 商事法務 2005年
30. 「知的財産権法概論」紋谷暢男 有斐閣 2006年
31. 「企業実務家のための実践特許法」外川英明 中央経済社 2005年
32. 「職務発明」田村善之、山本敬三編 有斐閣 2005年
33. 「知的財産訴訟制度の国際比較」知的財産訴訟外国法制研究会 商事法務 別冊 NBL no.81 2003年
34. 「知的財産法」田村善之 有斐閣 2006年
35. 「知的財産法」角田政芳 辰巳直彦 有斐閣 2006年
36. 「国際知的財産侵害訴訟の基礎理論」木棚照一 経済産業調査会 2003年
37. 「国際工業所有権法の研究」木棚照一 日本評論社 1989年
38. 「特許判例ガイド」増井和夫 田村善之著 有斐閣 2005年
39. 「標準特許法」高林龍 有斐閣 2002年
40. 「ビジネス方法特許と権利行使 仮想事例による日米欧の理論と実際 Proceedings of the 8th SOFTIC symposium」ソフトウェア情報センター編著 三木茂編著 日本評論社 2000年
41. 「知財立国への道」内閣官房知的財産戦略推進事務局編 阿部博之他著 ぎょうせい 2003年
42. 「知的財産を語る」レクシスネクシス・ジャパン株式会社編 西浦裕二 聞き手 レクシスネクシス・ジャパン 2005年
43. 国際私法判例百選 新法対応補正版 櫻田嘉章、道垣内正人編 別冊ジュリスト 第185号 有斐閣
44. 判例検索システムwww.courts.go.jp
45. 特許庁HP
46. 知的財産高等裁判所HP

