

特許法

(業)太陽国際特許事務所 法務・渉外室 中野浩和 著

(業)太陽国際特許事務所
(03) - 3357 - 6277
mail@taiyo-nk.co.jp

<http://www.taiyo-nk.co.jp/>

[特許法]

第1 特許法の目的

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、もって**産業の発達に寄与**することを目的とする（特許法（以下省略）1条）。

・**発明の保護**：発明に対して出願から最長20年間独占的に実施できる権利が付与される

→**発明の奨励**：その発明を独占できるので、利益につながる
独占的権利を受ける代わりにその発明は公開される

・**発明の利用**：第三者は、公開された発明を利用する機会を得る

→**発明の奨励**：改良発明等の新たな発明が生まれる機会が増す

→**産業の発達に寄与する**

cf.：特許制度の無かった時代に作られた銘刀を作る技術は、少なくとも公開されておらず、恐らく失われたと考えられる。

権利化に適さないもの（秘匿に適するもの）の例

技能、ノウハウ

ノウハウの例：支払に不安のある顧客は前金で（与信管理）

顧客名簿、営業戦略等の営業秘密 → 不正競争防止法で保護

第2 特許権の要件

1 「発明」とは？

（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条1項）。

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

・「自然法則」とは、「自然における出来事や存在などの諸事実の間で成立している一般的、必然的な関係を表した法則」（デジタル大辞泉）をいう。自然法則を利用していない例としては、永久機関など自然法則に反するもの、自然法則自体（例：万有引力の法則）、純粋数学（ただし、アルゴリズム等はコンピュータプログラムとして保護され得るので注意）、ゲームのルール等の人為的な取り決め（ただし、ビジネスモデルはコンピュータシステムとして保護され得るので注意）、などがある。

予め任意数の電柱を以ってA組とし、同様に同数の電柱によりなるB組、C組、D組等所要数の組をつくり、これらの電柱にそれぞれ同一の拘止具を取付けて広告板を提示し得るようにし、電柱の各組毎に一定期間づつ順次にそれぞれ異なる複数組の広告板を循環掲示することを特徴とする電柱広告方法。（東京高判昭31.12.25(昭和31(行ナ)12)）

また、反復可能性（繰り返しても同様の結果を得られること）がなければならぬ。

「植物の新品種を育種し増殖する方法」に係る発明の育種過程における反復可能性は、科学的にその植物を再現することが当業者において可能であれば足り、その確率が高いことを要しない。」（平成12年2月29日 平成10年（行ツ）第19号 審決取消請求事件）

・「技術的思想」ではないものとして、思想・感情の創作物（著作権法で保護）、単なるデザイン（意匠法で保護、ただし調整用テストチャート等のデザインには技術思想が含まれる）、トレードマーク（商標法で保護）がある。

・「創作」には、単なる発見は含まれないが、天然物から人為的に単離した化学物質・微生物などは、創作に含まれる。（例：i P S細胞）

・「高度のもの」は、実用新案法では要求されていない。特許法と実用新案法との切り分けを規定するものではあるが、それ以上の意味はないと考えて良い。少しでも優れた効果があれば足りる。

発明の種類

発明の種類には、物の発明（2条3項1号）、方法の発明（同項3号）、物を生産する方法の発明（同項3号）がある。物を生産する方法の発明の効力は、その方法により生産された物にまで及ぶ。

2 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。

特許を受けることができる発明とは

- ・産業上利用することができること（29条1項柱書）
- ・新規性（＝新しいこと）（29条1項）

公然知られた発明・公然実施された発明・頒布された刊行物に記載された発明は、特許を受けられない。（後述）

- ・進歩性（≒容易想到でないこと）（29条2項）

その技術分野における通常の知識を有する者が、容易に発明をすることができたときは、特許を受けられない

「産業上利用することができる発明」（29条1項柱書）とは

- ・その発明が業として利用できない発明
例：喫煙方法等
- ・明らかに実施できない発明
例：地球を覆うプラスチックフィルム
- ・「人間を手術・治療・診断する方法」は特許を受けることができない（薬は特許を取得し得るので注意）

趣旨：医師が治療中に特許権侵害を気にしなければならないのは、治療行為を妨げる恐れがあり、政策上好ましくないから

「耳式電子体温計を外耳道に挿入し体温を測定する方法」は、「人間を手術・治療・診断する方法」に該当しない（特許庁「特許・実用新案審査基準」より、以下「審査基準」という。）。

趣旨を覚えておかないと混乱する。

特許庁は、審査に用いる「特許・実用新案審査基準」を公表している。

cf. 医療行為に関連する発明は、日本や欧州では特許を受けられる発明とはされていない。これに対して、米国では、医療行為に関連する発明であっても、特許を受け得るが、権利の行使には制限がある。

3 新規性

第 29 条 1 項の趣旨：「特許制度の趣旨は発明の公開の代償として独占権を付与するものであるから、特許権が付与される発明は新規な発明でなければならない。第 29 条第 1 項各号の規定は、新規性を有しない発明の範囲を明確にすべく、それらを類型化して規定したものである。」（審査基準）

「公然知られた発明とは、不特定の者に、秘密でないものとしてその内容が知られた発明」をいう（審査基準）。

「頒布された刊行物」には、いつでも公衆がその内容を閲覧し普通紙に複写してその複写物の交付を受けることができる状態に置かれたときも含まれる（最判昭 61. 7. 17）

「公然実施」については、不特定の者の前で実施をしたことにより当該発明の内容を知りうる状況となったことを要する。

例：展示会で展示されている発明

新規性喪失の例外（30 条）：公然実施、刊行物への記載など、公然知れてしまった発明であっても、6 か月経過していない場合には、29 条 1 項各号に該当するに至らなかったとみなされ得る。

ただし、出願前に、第三者がその発明を自らの発明として出願した場合などには、特許を受けることができなくなってしまうおそれがあることに注意すること。

実務的に重要：一般的に、新しいアイデアを使った製品を開発した場合に、早く展示会や新聞発表したいという要請が働き、特許出願が後手に回る傾向がある。独占の機会を自ら閉ざしてしまうので、注意。

3 進歩性

（1）進歩性の要件

特許出願前に、当業者（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、公然知られた発明、公然実施された発明、頒布された刊行物に

記載された発明など（以下、「引用発明」という。）を組み合わせて、その発明に思い到ることが容易な場合には、その発明について特許を受けることができない。これを、組合せの容易想到性という。当業者が容易に思い到る程度のもものに、特許権という独占的権利を付与しても、産業の発展に寄与することはなく、かえって産業の発展を阻害する恐れすらあるから、そのような発明は特許を受けることができないことを規定したものである。

もっとも、組合せの容易想到性が認められたとしても、その発明に予期し得ない効果（以下「顕著な効果」という。）がある場合には、進歩性があるものとして、特許を受けることができる。（その理由として、顕著な効果を有する発明を保護することが、産業の発展に寄与すると考えられるからとする説や、予期し得ない効果を有するのであるから、そもそも容易想到ではなかったとする説などがある。）

（２）組合せの容易想到性の判断

特許庁審査基準においては、「進歩性の判断は、…引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う」、「論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。例えば、…、引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討する」と規定する。そして、主たる引用発明に対し他の引用発明を適用する「動機づけ」として、①技術分野の関連性、②課題の共通性、③作用・機能の共通性、④引用発明の内容中の示唆を挙げる（審査基準第Ⅱ部第２章）。

４ 先願

（１）先願主義

同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみはその発明について特許を受けることができる（39条1項）。先に出願された発明について特許権を付与するという、先願主義を定めた規定である。先願主義に対する概念としては、かつて米国で採用されていた先発明主義があるが、現在では、米国も先願主義を採用しており、先願主義が世界標準である。

Q：先に発明した者に特許権を付与するという先発明主義と、先願主義とでは、どちらがより公平な制度だと考えるか。

39条1項の趣旨は、「特許制度は技術的思想の創作である発明の公開に対し、その代償として特許権者に一定期間独占権を付与するものである。したがって、

一発明について二以上の権利を認めるべきではない。第 39 条はそのような重複特許を排除する趣旨から、一発明一特許の原則を明らかにするとともに、一の発明について複数の出願があったときには、最先の出願人のみが特許を受けることができることを明らかにした規定である。」(審査基準)

同日出願の場合には、各出願人の協議で決め、協議が成立しなければ、いずれの発明についても特許を受けることができない (39 条 2 項)。

(2) 拡大先願 (後述「出願手続き」「特許請求の範囲」を先に説明する)

後願の発明と**同一の発明・考案**が、先願の特許公報・出願公開・実用新案公報の**明細書**や**図面**に記載されている場合、後願の発明は特許を受けられない(29 条の 2)。これを、拡大先願という。もっとも、発明者が同じ場合や、出願人が同じ場合には、29 条の 2 の適用はない。自らの先願により、後願が特許を受けられないのは、不合理だからである。

(39 条 1 項 (先願) では、後願の発明が、先願の発明と、「同一の発明」の場合を規定する。したがって、後願の発明が、先願の明細書や図面に記載され、特許請求の範囲に記載されていない場合には、39 条 1 項の適用はない。)

5 特許を受けることができない発明 (32 条)

公序、良俗、公衆衛生を害するおそれがある発明については、特許を受けることができない。

6 関係の無い 2 つの出願を、1 つの出願手続で出願することはできない (37 条)。

7 実施可能要件 (明細書の要件)

発明の詳細な説明の記載は、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**したものでなければならない(36 条 4 項 1 号)。

趣旨：当業者が実施可能な程度に明確かつ十分に記載されていなければ、独占権を与えるのにふさわしくないから。

8 サポート要件 (特許請求の範囲の要件)

特許請求の範囲の記載は、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なければならない (36 条 6 項 1 号)

9 明確性要件 (特許請求の範囲の要件)

特許請求の範囲の記載は、特許を受けようとする発明が明確に記載されなければならない（36条6項2号）。

第3 特許権の主体

特許権は、発明者に付与されるのではなく、出願人に対して付与される。

1 特許の出願人となれる者

産業上利用することができる発明をした者は、新規性・進歩性を満たせば、その発明について特許を受けることができる（29条1項柱書）。

特許を受ける権利は、移転することができる（33条1項）。

従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合に限り、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利等を承継させる勤務規則も有効である（35条2項反対解釈）。詳しくは、職務発明で述べる。

出願人になれる者ではない者によりなされた出願のことを、冒認出願という。

Q：会社などの法人は、発明者になることができるか？

Q：著作権ならばどうか？

2 共同発明

特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない（38条）。例えば、共有者のうちの1名だけが出願人となるには、他の共有者から特許を受ける権利を移転してもらわなければならない。

特許権が共有に係るとき、各共有者は、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができるが（73条2項）、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡などすることはできない（73条1項）。また、拒絶査定不服審判、訂正審判、存続期間の延長登録出等も、共同でしなければならない。

3 冒認出願

特許を受ける権利を有さない者のした出願を、冒認出願という（123条1項6号）。冒認出願は、特許の無効事由である（123条1項6号）。

他の共有者と共同でない出願（38条）や、冒認出願については、特許を受ける権利を有する者は、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる（74条1項）。

4 未成年者、成年被後見人等の手続をする能力

未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない（7条）。

例：「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。」（民法 753条）。

5 職務発明の予約承継

職務発明とは、従業者等がした、その使用者等の業務範囲で、かつ、その従業者等の職務に属する発明をいう。使用者等は、従業者等が職務発明について特許を受けたときは、その特許権について、通常実施権を有する（35条1項）。

職務発明については、契約や勤務規則の定めにより、あらかじめ特許を受ける権利を承継させることができる（予約承継、2項）。（自由発明（職務発明ではない発明）についての予約承継は、無効）。

従業者等は、使用者等に、特許を受ける権利や特許権を承継させた場合や、専用実施権を設定した場合には、相当の対価の支払を受ける権利を有する（3項）。相当の対価の額は**不合理**と認められるものであってはならず（4項）、定めがない場合や、額が**不合理**と認められる場合には、諸般の事情を考慮して定める（5項）。4項・5項は、額が不合理な場合にのみ、裁判所に救済を求めることができることが規定されていると読むこともできる。

なお、職務発明規定（特許法 35条）は、実用新案法 11条 3項・意匠法 15条 3項において準用されている。

相当の対価訴訟

日亜化学：青色発光ダイオード事件

第一審では、日亜化学に対して、「200億円及びこれに対する平成13年8月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え」との判決がなされた（東京地判平 16. 1. 30）。

控訴審係属中である平成17年1月に和解が成立し、発明の対価は6億857万円で決着した。

オリンパス光学工業：光ピックアップ事件（最判平 15年 4月 22日）

事案の概要 本件は、被告の研究開発部に勤務中にした職務発明について、被告に特許を受ける権利を承継させた原告が、特許法 35条 3項に基づき、その相当の対価（内金）の2億円の支払を被告に対して求めた事案である。使用者は、勤務規則に従い発明者に21万1千円を支給（出願時3000円、登録時8000円、

ライセンス収入時20万円)を支払っていた。

判決主文

被告は、原告に対し、228万9000円及びこれに対する平成7年3月23日から支払済みまでの年5分の割合による金員を支払え。原告のその余の請求を棄却する。

判決要旨

「当該勤務規則等に、使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても、これによる対価の額が同条4項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは、同条3項の規定に基づき、その不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解するのが相当である。」(最判平15年4月22日)

「本件発明により被告が受けるべき利益額5000万円から被告の貢献度(95パーセント)に相当する金額4750万円を控除すると、原告が受けるべき職務発明の対価は250万円となるところ、右金額から既に被告が原告に支払済みの21万1000円を控除した残額は、228万9000円となる。」(第1審、東京地判平11.4.16)

その後の業界の動きとして、職務発明における相当の対価規定を、合理的な算出基準となるように見直すことによって対応するところが多くなり、相当の対価を求める訴訟は激減した。

2013年の動きとしては、経団連は、わが国企業の産業競争力強化に向けて、職務発明の法人帰属を求める旨を明らかにしている。

Q: 学生や院生が研究テーマに基づいてした発明は、職務発明たり得るか?

第4 出願手続き

1 特許の出願書類の構成 (法 36 条、特許法施行規則 24～25 条)

- ・特許請求の範囲 (権利範囲を画する最重要箇所)
- ・明細書

発明の名称

発明の詳細な説明

(背景技術)

発明が解決しようとする課題

課題を解決するための手段

(発明の効果)

(発明を実施するための最良の形態、実施例)

(図面の簡単な説明)

(図面)

要約書

2 出願から特許取得までの流れの概略 (特許庁以外は斜体で表示)

発明→特許出願 (36 条)

↓

出願公開：1年6月を経過したとき (64 条 1 項)

出願審査の請求：3年以内、誰でもできる (48 条の 3)

↓

審査官が拒絶理由通知をする (50 条)

↓

(いきなり特許査定というパターンも、まれにある)

出願人が意見書・補正書を提出 (17 条、17 条の 2) →拒絶査定 (49 条)

↓

特許査定 (51 条)

↓

権利の活用

↓

消滅

↓

拒絶査定不服審判→特許審決

↓

拒絶審決

↓

知財高裁→最高裁

出願審査の請求 (48 条の 3)

特許出願から 3 年以内、誰でもできる (1 項)。

出願審査の請求がないときは、特許出願は取り下げたものとみなされる (4 項)。

Q：なぜ、誰でも出願審査の請求をすることができるのだろうか？

3 特許の審査の概要

出願発明の審査は、特許庁の職員である審査官が行う。

まず、出願発明を認定し、引用発明の調査が行われる。通常、技術分野が同じ先行出願から検索される。

そして、出願発明にもっとも近い引用発明を、主引用発明として、相違点を抽出する。

相違点なしの場合、新規性が無い（29条1項各号）とされる。

相違点がある場合が、単なる設計変更程度の相違点到過ぎない場合、相違点が技術常識程度のありふれたものである場合、又は、その相違点到他の引用発明を組み合わせることによって、出願発明に想到することができた場合には、進歩性が無いと判断される。（通常、出願発明と各引用発明は技術分野が同じなので、組み合わせの動機づけは認めやすい。）

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない（50条1項本文）。

4 出願人の対応

出願人は、その発明を権利化する為に、以下の対応を採ることが考えられる。

- ・特許請求の範囲を、補正書により補正することより（17条の2第1項）、引用発明との相違点を設定する。補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない（17条の2第3項）。

- ・その相違点が存在することによる、出願発明と引用発明との違い（特に効果）を、意見書で強調する（顕著な効果を有する旨の主張は多いが、説得力のあるものは少ない。）。

- ・組合せを阻害する要因の存在を主張することは有効と考えるが、実際は少ない。

- ・分割出願（44条）をする。複数個の発明を、1つの手続で出願することは可能であるが、それらの発明は「一群の発明」でなければならない（37条）。分割出願は、「二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる」ものである。「分割もある意味では補正であり、補正と同様の効果を持ち得る」（工業所有権法逐条解説）。

特許査定

審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない（51条）。

審査官の拒絶査定との判断を争う場合には、拒絶査定不服審判（121条）を提起することとなる。特許庁の審判は、準司法的な手続であり、司法権における三審制の第一審に相当するものといえる。審判体の判断である審決を争う場合には、通常訴訟の第一審たる地方裁判所が省略されているので、知財高裁へ提訴することとなる。

審査においては1人の審査官が判断するのに対して、審判においては通常3人の審判官から構成される審判体が判断する。

拒絶査定不服審判の請求と同時に、補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない（162条）。これを前置審査という。補正があったときには、もとの審査官が、その補正内容に基づいて審査を行うことにより、迅速に特許査定されることもあるので、前置審査が規定されている。

なお、既に成立している他社の特許権を無効にしたい場合には、特許無効審判（123条）を提起する必要がある。

5 自社にとって望ましくない特許出願の権利化阻止方法

（1）審査段階における情報提供

特許庁の審査官が審査にかけられる時間には限りがあることから、全ての先行文献を調べつくすことは不可能である。そこで、審査段階では、その特許出願が公開になっている場合には、その分野の専門家からの情報提供（例えば外国の特許文献や論文）が期待されている。

（2）特許査定後（半年以内）における特許異議申立

特許異議申立制度は、費用は1～2万円と、無効審判請求に比べ安く、代理人を立てる必要もないことから、手軽に利用されていたものではあるが、特許異議申立制度を無効審判請求に吸収し一本化するという方針により、平成15年に廃止された。廃止後、無効審判請求が増えることを期待していたのであるが、無効審判請求の増加はなく、瑕疵（欠陥のこと）ある特許権の数が増大したに留まった。そこで、特許異議申立制度を復活させることになった。

（3）特許査定後における無効審判請求

特許査定の後では、無効審判請求手続きが用意されている。

実務においては、特許権に基づく損害賠償請求の対抗手段として、その特許権自体を無効にするために、提起されることが多い。

特許権が付与されるには、特許庁での審査・審判を受けなければならないが、その判断が常に正しいとは限らない。また、世界中の文献等を調べるのは不可能である。そこで、本来特許されるべきでなかった特許権に対しては、原則的には誰でもその特許を無効とすべく特許無効審判の請求をすることができる（123条2項）。（冒認出願の場合には、特許を受ける権利を有する者に限る（123条2項）。）

特許無効審判の要件は、123条1項各号に記載されている実体的な特許要件違反に限られる。審査の効率性のための手続き要件に違反した場合などは、その特許権自体の瑕疵とは言えないので、特許無効審判の要件には含まれない。

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ところ、特許権侵害に基づく損害賠償請求（消滅時効3年）や不当利得返還請求（消滅時効10年）を受けた場合の対抗手段として、侵害訴訟の時点において、その特許権自体が消滅していても、特許無効審判を請求できることを定めた規定である。

特許権者側の反撃は、主に訂正請求（134条の2第1項本文）による。イ号製品を技術的範囲に含みつつ、かつ、先行文献と比較して進歩性を維持できるように、

（なお、訂正審判（126条1項）は、特許無効審判の手続きとは関係なく特許権者が起こせる点で、訂正の請求とは異なるが、内容はほぼ同じである。）

第5 特許権の効力

1 特許権

（1）特許権の効力

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（68条）

「実施」とは、次に掲げる行為をいう（2条3項）。

- ・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、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為（同項1号）
- ・方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為（同項2号）
- ・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 (同項3号)

(2) 特許権の活用

・自己実施

他人にその特許を使用させないことによる、独占的地位によって、利益を得る方法

独占禁止法の例外として、市場を独占できる可能性あり

・ライセンス契約

他人に特許の使用を許諾して、実施料を得る方法

専用実施権 (物権的効力)

自ら実施することもできない

登録が要件

通常実施権 (債権的効力)

独占的通常実施権

・事実上の効力

宣伝広告効果

特許を出願中であることによる、同業他社の牽制

経験的には、特許権を有することにより、交渉が有利

・クロスライセンス

相互に、手持ちの特許権を融通しあう方法

主に大企業において活用されている形態

・パテントプール

パテントプールとは、複数の者がそれぞれ所有する特定の技術に関する特許権群を、一括してライセンスを与えていくことを内容とした仕組みをいう。複数の特許権がからみあう複雑な技術については、パテントプールが唯一の現実的な実施手段となることもある (例: MPEG-2、H. 264)。

・権利の譲渡

知的財産の価値評価の必要性

流通市場形成のため

知的財産権の価値を客観的に見積もることができるなら、それらの権利の

流通市場が形成されることが期待される。流通市場が形成されたならば、例えば、ある事業者において不要な特許を、これを必要とする他の事業者が取得し、有効に活用することも可能となり、ひいては、我が国の産業の発展に資することが期待される。

融資の担保として

知的財産権を担保に融資を受けることができれば、その知的財産権に基づいて新規事業を展開する際有利に事業を展開することができる。

知的財産の価値評価の難しさ

例えば、特許権について言えば、特許無効審判請求を受け、権利自体を縮小せざるを得なかったり、無効になる可能性が常に存在する。このような知的財産権の不安定性を、リスクとして考慮することは極めて困難であり、この点について考慮する評価手法は、今の所存在しない。

また、価値評価は、その知的財産権をどのように生かすかという観点と切り離すことができない。ビジネスとして考えた場合には、ある知的財産権を単体として考えるのは適切ではなく、その事業者が保有する他の知的財産権やノウハウとの組合せの効果も考慮されるべきである。

これらに加えて、特許評価の前提として、権利行使、権利の流通、事業の流通、保有コストの算出などの、評価を必要とする場面においても異なることが挙げられる。

cf. 土地鑑定評価について

- ・ T L Oの現状と課題

TLOとは、Technology Licensing Organization (技術移転機関)の略称で、大学における技術に関する研究成果を活用するため、その特許権を民間事業者に移転する事業を行う組織をいう(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律2条1項)。

各大学には、各TLOが設立されているが、うまくいっているのは、東大TLOくらいのものであろうと言われている。

- ・ 大学発ベンチャー

- ・ パテントトロール(patent troll)

trollには、底引き網漁法という意味と、妖精の一種としての意味という2つの意味がある。パテントトロールの形態は(特に海外において)多様であり、定義は困難であるが、自らの研究開発成果として特許権を取得するの

ではなく、有効であるにも関わらず死蔵されている特許権を購入し、その特許権をもって、通常実施権料請求等を行うという特徴がある。日本においては、パテントトロールは、それほど問題とはなっていないが、米国においては、社会問題化している。

Q:パテントトロールは、特許法の目的との関係で、何が問題か？

2 実施権

・専用実施権

専用実施権とは、「設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有」(77条2項)する権利をいう。専用実施権は物権的・排他的な権利であり、設定が必要である(98条1項2号)。専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有し(77条2項)、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特許権者ですら実施することができない(68条ただし書き)。

専用実施権は、複数の者に重ねて設定することができない。

Q:なぜ、専用実施権には、設定が必要とされているのであろうか？

・通常実施権

特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができ(78条1項)、通常実施権者は、設定行為で定めた範囲内で業としてその特許発明の実施をする権利を有する(同条2項)。

通常実施権は、複数の者に重ねて設定することができる。

Q:なぜ、通常実施権は、複数の者に重ねて設定することができるのか？

・独占的通常実施権

通常実施権は特許権者との契約により発生するが、当該通常実施権者以外の第三者に、重ねて通常実施権を許諾しない旨の特約を設けることがある。このような通常実施権を、独占的通常実施権という。裁判例では、独占的通常実施権に固有の損害賠償請求は認められるものとしている。しかし、差止請求については、できるとする裁判例と、できないとする裁判例とが、存在する。

・仮専用実施権

特許を受ける権利を有する者は、その取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定することができ(34条の2第1項)、特許権の設定の登録があったときは、その特許権について、専用実施権が設定されたものとみなされる(同

条 2 項)。登録が効力発生要件である (34 条の 4 第 1 項)。

- ・ 仮通常実施権

特許を受ける権利を有する者は、その取得すべき特許権について、仮通常実施権を許諾することができ (34 条の 3 第 1 項)、特許権の設定の登録があったときは、通常実施権が許諾されたものとみなされる (同条 2 項)。

2 発生原因による通常実施権の分類

- ・ 許諾による通常実施権

- ・ 法定実施権

- ・ 職務発明による通常実施権 (35 条 1 項)

- ・ 先使用による通常実施権 (79 条)

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

- ・ 無効審判登録前の実施による通常実施権 (80 条)

- ・ 意匠権の存続期間満了後の通常実施権 (81 条)

- ・ 再審により回復した特許権の通常実施権 (176 条)

- ・ 裁定実施権

- ・ 不実施の場合の通常実施権の設定の裁定 (83 条)

- ・ 自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定 (92 条)

- ・ 公共の利益のための通常実施権の設定の裁定 (93 条)

第 6 特許発明の技術的範囲

特許権の効力の範囲を、特許発明の技術的範囲という。

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 (70 条 1 項)。

特許発明の技術的範囲を定めるにつき、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 (同条 2 項)。

技術的範囲の認定と禁反言

1 特許権の効力が及ばない範囲

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（69条1項）。

特許権の効力は、単に日本国内を通過するに過ぎない物や、特許出願の時から日本国内にある物には、及ばない（同条2項）。

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（同条3項）。

2 利用発明

自分の特許発明が、先願の他人の特許発明や意匠権を、利用したり抵触する場合、その特許発明の実施をすることができない（72条）。

3 特許権の消尽

（1）特許権の消尽（国内）

物の発明においては、その物の生産、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が「実施」であり（2条3項1号）、特許権の効力が及ぶ（68条）。

しかしながら、特許権者や実施権者などの正当な実施権限を有する者から、譲渡等を受けた特許製品について、これを「使用」しても権利の侵害とはならないと理解するのが常識的である。このように、特許法に明文の規定はないが（著作権法にはある）、権利者が権利を行使することにより、その権利が消え尽き、再度権利行使をすることが認められないことを、消尽（しょうじん、「用尽」（ようじん）とも言う）という。消尽が認められるべき理由は、①仮に消尽が認められないとするとその権利にかかる製品の円滑な流通が妨げられ、かえって法の目的にも反することになり（必要性）、②権利者に二重に利得を得ることを認める必要はないから（許容性）である（BBS並行輸入事件（最判平9.7.1））。

cf. 論証の仕方は、必要性×許容性が基本

ただし、権利が消尽した特許製品を使用する行為であっても、その行為が修理の範囲を超え、新たな生産と評価できる場合には、その新たな生産行為に対して、特許権の効力を認めるべきである。

インクタンク事件上告審（最判平19.11.8）

「しかしながら、特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、

飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く**特許製品が新たに製造**されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されるというべきである。そして、上記にいう**特許製品の新たな製造**に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。」

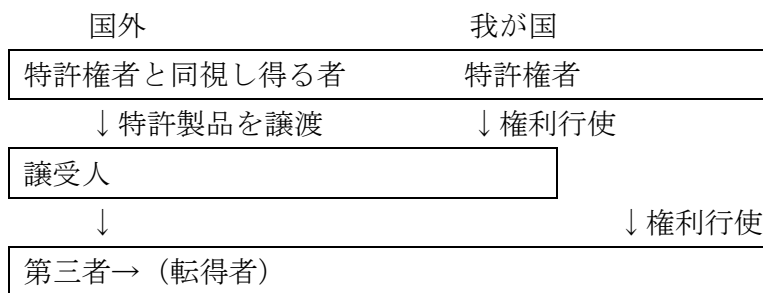
(2) 特許権の国際消尽

BBS 並行輸入事件（最判平 9.7.1）

「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者（以下、両者を併せて「我が国の特許権者等」という。）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、譲受人との間で当該特許製品について**販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨の合意**をした場合を除き、

譲受人から当該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**上記の合意**をした上**当該特許製品にこれを明確に表示**した場合を除いて、当該特許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」



第7 特許権の消滅

1 特許権は、以下の原因により消滅する。

- ・ 存続期間の満了

原則的に出願日から 20 年（67 条 1 項）。

特許権の存続期間は、法律の規定による認可その他の処分に時間を要し、特許発明の実施をすることができない期間があったときは、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（67 条 2 項）

- ・特許料不納（112 条 4～6 項）
- ・特許権の放棄（97 条）
- ・相続人不存在（76 条）
- ・特許無効審決の確定（125 条）
- ・独禁法 100 条による特許の取消

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（「独禁法」）の原則は、「第 21 条 この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」である。

もっとも、濫用的な権利の行使は排除すべきである。そこで、独禁法 100 条は、私的独占又は不当な取引制限をした者や一定の取引分野における競争を実質的に制限したもの（独禁法 89 条）、不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をした者（独禁法 90 条）が犯した罪について、裁判所は、裁判権の特許を取消す旨の宣言をすることができる旨規定する（独禁法 100 条）。

「パテントプールを形成している事業者が、新規参入者や特定の既存事業者に対するライセンスを合理的理由なく拒絶することにより当該技術を使わせないようにする行為は、他の事業者の事業活動を排除する行為に該当する場合がある。」（「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」公正取引委員会）

- ・特許の取消決定の確定（復活の予定）

特許異議申立により特許を取消すべき旨の決定が確定した場合

2 特許権の消滅の効果

無効審判の審決確定の場合、特許権は、初めから存在しなかったものとみなされる（125 条本文）。（遡及効）

無効審判審決確定以外の場合、消滅の効果は、遡及しない。

Q:無効審判審決確定に、遡及効が無いとすると、何が不都合か

Q:無効審判審決確定以外に、遡及効があった場合はどうか

第 8 特許権の侵害

1 直接侵害

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（68 条）。したが

って、特許権・実施権等正当な権利を有さない者が、特許発明の技術的範囲に属する実施（2条3項）をする行為は、特許権の侵害行為となる。

技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定められ（70条）、特許請求の範囲の記載を構成要件に分説した各構成要件を、侵害品（いわゆる「イ号物件」）が全て充足する場合に直接侵害が成立する。（「文言侵害」とも言う）

Q:方法の発明の場合侵害の証明が困難だから、特許出願せずノウハウとした方が良い、という意見があるが、本当か？

例) 切り餅【請求項1】

- A 焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の
- B 載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、
- C この切り込み部又は溝部は、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として、
- D 焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウィッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成した
- E ことを特徴とする餅。

2 間接侵害

「特許権を直接に侵害するとはいえない行為であっても、例えば特許権の侵害に用いられる専用部品の供給などの行為は、直接侵害を惹起する蓋然性が極めて高く、そのような行為を放置することは、特許権の効力の実効性を失わせることになる。特許法101条（現行1号・2号・4号・5号）は、このような問題に対処するために設けられたものであり、侵害の予備的又は幫助的行為のうち、直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い一定の行為を特許権の侵害とみなす（いわゆる間接侵害）規定である。」（「産業財産権法の解説 特許庁総務部総務課 制度改正審議室編」）

侵害とみなす行為（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（101

条)。

1. 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
2. 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
3. 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
4. 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
5. 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
6. 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

「にのみ用いる物」とは、「他の用途がないこと」すなわち専用品をいい、特許発明の構成要件とは異なる概念である。例えば、4号は、方法の使用に供する原材料、触媒、金型、器具等が、特許発明にかかる方法に使用する以外の用途がないときに問題となる。

従属説と独立説

101条本文が、「侵害するものとみなす」と規定する以上、直接侵害の存在は問題とならないという考え方を、独立説という。また、間接侵害は、直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い一定の行為を特許権の侵害とみなす規定であり、間接侵害が成立するためには直接侵害の存在が前提になるという考え方を、従属説という。もっとも、独立説・従属説のいずれも純粋に適用すると不合理な結果の生じることは避けられないことから、事案に応じて修正を加えている。

個人用又は家庭用の物を一般消費者が製造し使用するような場合(例：製作キットの販売)には、間接実施者の行為は正当化できないとして、間接侵害の成立を肯定するものが多い。国内の試験研究機関に対してのみ販売した場合には、特

許権の効力について制限規定を設けた趣旨に照らして、間接侵害の成立を否定する見解の方が理由があるものと思われる。「生産」「実施」が国外で行われる場合には、不当に当該特許権の効力を拡張することになるというべきであるとして、間接侵害を否定するものが多い。特許権の実施権者に対してのみ販売した場合には、見解は分かれている。

3 均等論

特許の出願の際に、将来に起こるであろう事情を全て予測して、明細書等を作成することは、不可能である。これに対して、権利化後の将来においては、その特許権にかかる技術的範囲に入らないように、構成を置き換えることによって、その特許権を回避することが、容易な場合もある。このような場合には、当該侵害品との関係において、その特許の技術的範囲を拡張し、特許発明の保護を図るという法理を、均等論という。

ボールスプライン事件（最判平 10. 2. 24）

「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。

けだし、（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に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。」

第9 特許権侵害に対する救済

1 特許権侵害による不法行為に基づく損害賠償請求権

故意又は過失によって、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(民法709条)。

(1) 被侵害権利・被侵害利益

特許権者・専用実施権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有し(68条、77条2項)、侵害者が許諾なく業として特許発明の実施をする行為は、特許権侵害・専用実施権侵害となる。

通常実施権者は、自らその発明を実施する権利を有するに過ぎず、侵害者の行為によって権利又は法律上保護される利益が、侵害されたとはいえない。

独占的通常実施権者は、自らが独占的にその発明を実施する権利を有し、他人がその発明を実施しない利益は法律上保護されるべきであるから、侵害者の特許発明の実施をする行為は、独占的通常実施権を侵害する行為というべきである。

(2) 過失の推定

侵害者は、その侵害の行為について過失があったものと推定される(103条)。

(「推定」なので、相手方が過失が無かったことを証明する責任を負う(立証責任の転換)。「みなす」とは異なる。)

(3) 損害

ア 損害の額は、侵害組成物の譲渡数量に利益の額を乗じて得た額(102条1項)、侵害者の利益の額(同条2項)、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額(同条3項)が推定される。これらの推定額を超える損害賠償の請求は妨げられないが、裁判所が損害の賠償の額を定めるについて、侵害者に故意・

重過失がなかったときは、これを参酌することができる（同条4項）。

イ 相当な損害額の認定

特許侵害訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる（105条の3）。

(4) その他、公平に資する制度としては、具体的態様の明示義務（104条の2）、書類提出命令（105条）、損害計算のための鑑定（105条の2）、秘密保持命令（105条の4）がある。

2 差止請求権

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（100条1項）。

特許権者又は専用実施権者は、侵害の停止又は予防請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、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（同条2項）。

保全の必要性が認められ、担保が用意できるならば、損害賠償請求訴訟や差止め請求訴訟を本訴として、差止の仮処分（「仮の地位を定める仮処分」民事保全法23条2項）を提起することもできる。

3 信用回復措置請求

故意又は過失により特許権・専用実施権を侵害したことにより特許権者・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、請求により、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（106条）。

例) 謝罪広告などの掲載

4 不当利得返還請求

法律上の原因なく、他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者（以下この章において「受益者」という。）は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う（民法703条）。悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う（民法704条）。

5 補償金請求権

特許出願人は、出願公開があっ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、補償金の支払を請求することができる(65条1項)。この請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ、行使することができない(65条2項)。

6 刑事的救済

侵害の罪(196条)、詐欺の行為の罪(197条)、偽証等の罪(199条)、秘密を漏らした罪(200条)、秘密保持命令違反の罪(200条の2)、法人処罰(201条)

・虚偽表示の禁止(188条)

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為

二 特許に係る物以外の物であつて、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為

三 特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

四 方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

虚偽表示の罪(198条)

第188条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

例1) A社は、特許出願中の発明を使用した製品に、「特許製品」と表示した。

Q:A社はどう表示すべきか?

例2) B社は、自社の保有する特許を使用した製品に「特許製品」と表示していた。その特許権の有効期間が満了した後にも、表示を変えなかった。

例3) C社は、提供する役務(サービス)に関連して使用するかもしれない物につき、物の発明の特許権者である。この場合に、C社は、「～できるのは、特許を取得している弊社の**サービスだけ。」とホームページやパンフレット等に表示していた。

Q：C社の行為は何がなぜ問題なのか？

第11 特許紛争の例

1 特許紛争の典型的な流れ

X：特許権者

Y：Xの特許権を侵害するとXが考える製品を製造販売する者

① X→Y

XがYの新製品に関する新聞発表等を見て、Yの新製品yがXの特許権を侵害しているのではないかと考え、XがYに対して、警告状等の問い合わせをする。

(内容証明郵便を使うのが一般的である。)

Y株式会社 知財部御中	平成26年4月15日
	X株式会社 知財部 武田信玄
拝啓	
貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。	
さて、御社の製品yは、X株式会社の保有する特許権（特許第*****号）の技術的範囲に属するものと思われま。この点につきまして、本状到着の後30日以内に、御社のご見解をお聞かせ下さい。	
ご査収の程、お願い申し上げます。	敬具

② Y→X

Xの特許権について無効理由が無い、製品yがXの特許権の技術的範囲に属するかを調査する。必要に応じ、製品yがXの特許権の技術的範囲に属するか特許庁に対し判定を求める（71条1項）。

同時に、製品yに先使用による通常実施権（79条）が発生していないかなどを調査する。

以下に、典型的な取り得る手段についての場合分けを示す。

(1) 製品yが、Xの特許権の技術的範囲に属しないと考える場合

このパターンが結構多い。特許権侵害の判断は、専門の者でなければ難しいため、似ていそうな技術の場合に、取りあえず、警告状を出して、相手方の反応を見ることが、行われている。

その旨Xに回答をする。Xが、Yの反論を認めない場合には、特許庁に対し

て、判定の請求（71条1項）や、債務不存在確認請求訴訟を提起することも考えられる。

(2) 製品 y が X の特許権の技術的範囲に属すると考える場合

ア 先使用による通常実施権を有すると考える場合

その旨 X に回答をする。X から、製品 y についての差止め訴訟、損害賠償請求訴訟等の提起に備え、証拠を収集する。

イ X の特許権に、無効理由を発見した場合

無効審判請求を提起し得る旨を X に回答し、X ・ Y 間で争わない契約などで解決を図ることが考えられる。

ウ X の言い分がもっともと考える場合

製品 y の製造販売を中止するなどして侵害を止め、X に対して実施料を支払う旨告げるなどして、交渉での解決を図る。

交渉での解決が図れない場合、特許庁長官に対し、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定（83条）・利用関係にある自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定（92条）を、経済産業大臣に対し公共の利益のための通常実施権の設定の裁定（93条）を、求めることができる。

③ a X → Y 損害賠償請求等（裁判所）

X が、Y に対して、製品 y の製造販売について、差止めの仮処分（「仮の地位を定める仮処分」民事保全法 23 条 2 項）、差止め請求（100 条 1 項）、損害賠償請求（民法 709 条）等を、裁判所に提起する。（東日本は東京地方裁判所、西日本は大阪地方裁判所（専属管轄、民事訴訟法 6 条 1 項）。）

侵害訴訟において、その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、特許権者は、相手方に対しその権利を行使することができない（特許権者等の権利行使の制限、104 条の 3 第 1 項）。

③ b Y → X 特許無効審判請求（特許庁）

Y は、X の特許権について、特許庁に、特許無効審判を請求する。審判請求書の提出と同時に、その特許権の出願日より前に発行された引用発明の記載された文献を証拠として提出することが多い。

これに対し、X は、訂正請求（134 条の 2 第 1 項本文）により、イ号製品を技術的範囲に含みつつ、かつ、引用発明と比較して新規性・進歩性を維持できるよう

に、Xの特許権にかかる発明の特許請求の範囲を減縮する（同項1号）。

以降の流れの例

- ④ a 損害賠償請求等訴訟（知財高裁）
- ④ b 審決取消訴訟（知財高裁）
- ⑤ a 損害賠償請求等訴訟（最高裁判所）
- ⑤ b 審決取消訴訟（最高裁判所）