

CHAPTER

第7章

特許権の侵害

訂正情報

書籍 170 頁・173 頁中の「特許電子図書館」が、刊行後の 2015 年 3 月 20 日にサービスを終了し、「特許情報プラットフォーム」(<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage>)へと模様替えされた。

よって、本文を次のように変更する。

170 頁：1 審と 2 審の裁判官は同じ明細書を見ているのに、このように異なる判断をしている。この切餅特許の発明は簡単なもので、明細書も比較的読みやすい。興味を覚えた方は、ぜひ実際に明細書を読んでみてほしい。その方法は次のとおりである。まず、ブラウザに <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage> と打ち込むと、「特許情報プラットフォーム」のトップページにアクセスできる。メニューのうち「特許・実用新案」にマウスを合わせ、プルダウンされたリンクのうち「特許・実用新案番号照会」をクリックして、当該のページに移行する。文献種別「特許公報・公告特許公報 (B)」の隣の「番号」のボックスに 4111382 と打ち込んで（特許第 4111382 号）、「照会」のボタンを押す。そうすると、「登録番号」のリンクが貼られたページに切り替わる。そのリンクをクリックすれば、切餅特許の「請求の範囲」や「詳細な説明」等を見ることができる。

173 頁：切餅特許の出願経過は、知財高裁判決に簡略にまとめられているので、判例時報を読んで確認することができるが、「特許情報プラットフォーム」にアクセスすれば、関連書類そのもの（拒絶理由通知書等）を閲覧することができる。まず、メニューのうち「特許・実用新案」にマウスを合わせ、プルダウンされたリンクのうち「審査書類情報照会」

をクリックして、当該のページに移行する。次に、種別のところをプルダウンで「特許公報 (B)」に変更し、番号のところを 4111382 と打ち込んで (特許第 4111382 号) , 「照会」 ボタンを押す。そうすると、関連書類のリンクが貼られたページに移行する。

フォローアップ

法改正

とくになし。

判例

本書では、PBP クレームの解釈方法について判示した知財高裁大合議判決 (知財高判平 24・1・27 判時 2144 号 51 頁 [プラバスタチンナトリウム I])。なお、知財高判平 24・8・9 判時 2175 号 59 頁 [プラバスタチンナトリウム II] も、同様の判断を示したものである。) を紹介した (175 頁)。しかし、近時、本件の上告審判決 (最判平 27・6・5 平 24 (受) 1204 号 [プラバスタチンナトリウム I]) が言い渡され、そこでは原審判決とは異なる PBP クレームの解釈方法が示されたので、ここに簡単に判旨を紹介しておく (同日に言い渡された最判平 27・6・5 平 24 (受) 2658 号 [プラバスタチンナトリウム II] も、同様の判断を示したものである)。

「願書に添付した特許請求の範囲の記載は、これに基づいて、特許発明の技術的範囲が定められ (特許法 70 条 1 項) , かつ、同法 29 条等所定の特許の要件について審査する前提となる特許出願に係る発明の要旨が認定される…という役割を有しているものである。そして、特許は、物の発明、方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ、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、その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。

したがって、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。」

このように最高裁は、PBP クレームの解釈方法としては、物同一性説に立つべきであることを明確化した。他方で、PBP クレームとすることに正当な理由 (出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情) がない場合には、当該クレームは、クレーム記載要件のうち明確性の要件 (本書 57 頁) を充足しないことを述べている。

「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法 36 条 6 項 2 号にいう『発明が明確であること』という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際のでないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。」

これにより、技術的範囲の確定および明確性要件の適合性について審理を尽くす必要が生じたので、本件は知財高裁に差し戻されることとなった。

なお、特許庁は、上記最高裁判決を受けて、平成 27 年 7 月 6 日に、[当面的審査・審判における PBP クレームの取扱い](#)を公表している。

これにより、物の発明に係るクレームにその物の製造方法が記載されている場合には、審査官が（最高裁判決にいう）「不可能・非実情的事情」があると判断できるときを除いて、当該物の発明は不明確であると判断され、拒絶理由が通知されることになる。

本書では、権利者が再抗弁を行うには適法な訂正審判請求なり訂正請求を実際に行っている必要があるとする考え方と、その必要はないとする考え方の両方があることを紹介した（194 頁）。近時、知財高裁が、基本的に前者の考え方を採用する裁判例を言い渡したので（知財高判平 26・9・17 平 25（ネ）10090 号 [共焦点分光分析]），判旨の関連部分を以下に紹介しておく。

「特許権侵害訴訟において、被告による抗弁として特許法 104 条の 3 に基づく権利行使の制限が主張され、その無効理由が認められるような場合であっても、訂正請求等により当該無効理由が回避できることが確実に予想されるようなときには、『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』とはいえないから、当該無効の抗弁の成立は否定されるべきものである。そして、無効理由の回避が確実に予測されるためには、その前提として、当事者間において訴訟上の攻撃防御の対象となる訂正後の特許請求の範囲の記載が一義的に明確になることが重要であるから、訂正の再抗弁の主張に際しても、原則として、実際に適法な訂正請求等を行っていることが必要と解される。

仮に、訂正の抗弁を提出するに当たって訂正審判等を行うことを不要とすれば、以下のような弊害が生じることが予想される。すなわち、①当該訂正が当該訴訟限りの相対的・個別的なものとなり、訴訟の被告ごとに又は被疑侵害品等ごとに訂正内容を変えることも可能となりかねず、法的関係を複雑化させ、当事者の予測可能性も害する。②訂正審判等が行われずに無効の抗弁に対する再抗弁の成立を認めた場合には、訴訟上主張された訂正内容が将来的に実際になされる制度的保障がないことから、対世的には従前の訂正前の特許請求の範囲の記載のままの特許権が存在することになり、特許権者は、一方では無効事由を有する部分を除外したことによる訴訟上の利益を得ながら、他方で

は当該無効事由を有する部分を特許請求の範囲内のものとして権利行使が可能な状態が存続する。

したがって、訂正の再抗弁の主張に際しては、実際に適法な訂正請求等を行っていることが訴訟上必要であり、訂正請求等が可能であるにもかかわらず、これを実施しない当事者による訂正の再抗弁の主張は、許されないものといわなければならない。なお、無効の抗弁が、実際に無効審判請求をしなくても主張できると解される一方で、訂正の再抗弁は、実際に訂正審判等をする必要が求められるわけであるが、これは、無効の抗弁が、客観的根拠を有する証拠等に基づいて主張する必要があるのに対し、訂正の再抗弁は、所定の要件さえ満たせば特許権者において随意の範囲にて主張することが可能であることに由来する相違であって、両者の扱いに不合理な差別があるわけではない。」

ここまでは、訂正審判請求等必要説を採用すべきことと、その理由を述べたものといえる。しかし知財高裁は、平成 23 年特許法改正により、審決取消訴訟が係属するともはや権利者は訂正請求等を行えなくなったこと、旧法下でも、被告がある無効理由を侵害訴訟で主張して当該理由に基づく無効審判請求を行った後に、別の無効理由を侵害訴訟で新たに主張し、当該新たな理由に基づく無効審判請求を行わない場合には、権利者が新たな無効理由に対応した訂正請求等を行う余地はないことを考慮し、「特許権者が訂正請求等を行おうとしても、それが法律上困難である場合には、公平の観点から、その事情を個別に考察して、訂正請求等の要否を決すべき」であるとしている。つまり、例外的に訂正請求等が不要となる場合もある、ということである。

そして本件についていえば、現時点では審決取消訴訟が係属中であって特許権者がもはや訂正審判請求等を行うことができないが、無効審判の手続内で訂正請求を行うことが可能であったこと等を斟酌し、訂正の再抗弁について訂正請求等を不要とする例外的な場合には当たらないと結論づけている。

審査基準の改訂

とくになし。

補足情報（付加説明、参考文献紹介）

本文

とくになし。

サポートページ新 QUESTION

Xは、磁気媒体リーダの発明（ α ）について特許権を有する者である。

一般に預金通帳がATMの所定の位置に置かれると、ATMの磁気媒体リーダは、磁気ヘッドを上昇させて、通帳に貼られた磁気記録体にこれを押し当て、左右に動かして情報を読み出し、記録する。このとき磁気ヘッドは、磁気記録体の凹凸に連動して波打つ動きをする。この作業を行った後に磁気ヘッドはATM内の下降位置に戻るが、往々にして傾いて収納されるので、再度上昇させて磁気記録体に押し当てる際には、ヘッドを水平状態にする時間的ロスがあった。 α は、「磁気ヘッドが下降位置にあるときはその回動を規制し、磁気ヘッドが磁気記録体に押し当てられたときは回動を自由とする回動規制手段」（ α のこの部分の構成を、以下、「構成要件F」という。）を設けたことを特徴とする発明である。

α に係る明細書には、構成要件Fにいう「回動規制手段」として、磁気ヘッドが下降すれば、そこに固定されたピンが回動固定板に設けられた係合部に嵌る態勢になることで、同固定板が傾いた磁気ヘッドを持ち上げ、水平に戻す手段が開示されている。しかし、それ以外の構成についての具体的な開示はなく、これを示唆する表現もない。

Yは、 α に係る特許請求の範囲に文言上含まれる磁気媒体リーダ（「Y装置」）を製造し、販売している。Y装置における上記「回動規制手段」は、磁気ヘッドが下降すれば、その下端部が磁気ヘッドを収納する枠板に設けられた1対のロッドの間に挟みこまれることで水平状態を回復し、回動を規制する、というものであった。

Yの行為はXの特許権を侵害するか（東京地判平10・12・22判時1674号152頁を参照するとよい）。