



令和元年 (2019年) 6月7日(金)

No. 14945 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

● 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆知財の常識・非常識②

発明の恩恵を受けるつもりのない実施について (1)

知財の常識・非常識 ②

発明の恩恵を受けるつもりのない 実施について

桜坂法律事務所

弁護士 堀籠 佳典

1. はじめに

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言います(特許法2条1項)。発明は、従来技術では解決できない何らかの課題に対してこれを解決する手段を提供するものですので、このような発明の恩恵を受けようとする場合には、発明の課題との技術的意義を理解し、課題を解決す

る目的をもって発明が提供する解決手段を採用するのが通常です。

特許制度は、発明を公開させることを前提に、当該発明に特許を付与して、一定期間その発明を業として独占的、排他的に実施することを保障し、もって、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを趣旨とするものであり(偏光フィルム事件判決・知財

TH弁護士法人は、アクセス容易な新宿にオフィスを構える弁護士事務所です。

TH弁護士法人の集中分野の一つである知的財産法務を担当する弁護士・弁理士高橋淳は特許侵害訴訟を中心として活動してきましたが、近時は、職務発明規定の作成、変更に関するコンサルタント業務に注力しており、多数の書籍、論文の執筆、セミナー、講演、テレビ出演などを通じて職務発明規定変更の実務の第一人者として知られており、多数の相談実績を有しています。

また、平成27年から参加費無料の高橋知財勉強会(原則月1回18時から20時まで。懇親会あり)を主催しており、随時ニュースレターを発行しております。

高橋知財勉強会への参加、ニュースレターの受領等を希望される方は、下記までご連絡下さい。

 TH弁護士法人

〒163-0631 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル31階

TEL 03-6911-2500

E-mail jun14dai@gmail.com

高判平成17年11月11日)、特許法施行規則24条の2が、明細書の記載について、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の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発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならぬ。」と規定し、①発明が解決しようとする課題、②解決手段、③その他発明の技術的意義を理解できるように記載しなければならないと定めているのも第三者が発明の恩恵を受けることができるようにするためであるといつてよいでしょう。

しかし、世の中の種々の活動には、発明の恩恵を受けるつもりはなくても、客観的には発明にあたる行為をしていることがあります。

このように発明の恩恵を受けるつもりのない発明の実施は特許法上どのように扱われるのでしょうか。近時この点についてあらためて考えさせる判決があったのを機に、この点について検討してみたいと思います。

2. 特許権の侵害行為と先使用行為

特許法100条1項は、「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。」と規定しており、特許権を侵害する者に対して特許権者が侵害行為の差止めを請求できることを定めています。ここで、「侵害する」とは、被告の行為が原告の特許権の効力、すなわち、原告の占有している「業として特許発明の実施をする権利」(68条)を侵害していることであり、換言すれば、「被告が業として原告の特許発明を実施していること」であるといえます。

この特許権に基づく差止請求権は、物の所有権に基づく妨害排除(予防)請求権と同様に、物権的権利の直性排他的な支配性に基づくものであり、客観的に特許権を侵害する行為があることにより発生するとされており、損害賠償請求の場合と異なり、主観的要件としての侵害者の故意・過失を必要としません。

つまり、特許権侵害が成立するためには、客観的に特許権を侵害する行為があればよく、特許権侵害の認識(故意)等は必要ないので、発明の恩恵を受け

るつもりや認識がなくても特許権侵害は成立することとなります。

他方で、特許法79条は、「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」と規定しており、一定の場合に、特許発明を実施する者にはいわゆる先使用権を認めています。

具体的には、

- ①特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して
- ②特許出願の際に
- ③日本国内において
- ④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場合には、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します。

特許法が先使用権を認めた趣旨については、^ア先願主義の下、特許権者と、その出願前にすでに同一発明を実施し、もしくはその実施の準備をしていた者の利益の公平を図ることにあるとする公平説と、^イ現に善意に実施している発明を廃止させることは、国民経済上不利を招くという経済説があるとされています(いずれに説に立つかで先使用権の成立範囲等が大きく変わることはないように思います)。

ここで、先使用権の成立要件①の「発明をし」や成立要件④の「発明の実施」に関し、被告に「発明をし」たことや「発明の実施」をしていることの認識が必要かについては条文の文言上は明らかではありません。

しかし、発明の実施である事業をしている者が発明の恩恵を受けるつもりがなかったことを理由に同一の事業を継続できなくなってしまうとすれば、当該実施者は不当な不利益を受けることになり、国民経済上も不利を招きますので、先使用権の趣旨について^ア公平説、^イ経済説のいずれの立場から見

ても、先使用権を認めた趣旨に反する結果となってしまいます。

したがって、先使用権の制度趣旨からすれば、仮に、特許権侵害の成立に発明の恩恵を受ける認識が必要であるとするのであれば、先使用権の成立にもそのような認識は必要としてもよいが、特許権侵害の成立に発明の恩恵を受ける認識は必要ないとするのであれば、先使用権の成立にもそのような認識は不要とすべきであるということとなります。いわば、後者は前者の「縛り」がかかっている(べきである)といえます。

以下の判決は、この「縛り」の点から興味深い判示をしています。

3. 知財高判平成30年4月4日・平成29年(ネ)第10090号について

(1) 本件発明について

本件は、名称を「医薬」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する被控訴人が、控訴人が製造、販売及び販売の申出をする被告製品は本件特許の請求項2に係る発明(本件発明2)の技術的範囲に属すると主張して、控訴人に対し、特許法100条1項に基づき、被告製品の製造、販売及び販売の申出の差止めを求めるとともに、同条2項に基づき、被告製品の廃棄を求める事案です。

本件で問題となった特許発明(本件発明2)は、以下のとおりです。

(本件発明1)

A: 次の成分(A)及び(B):

(A) ピタバスタチン又はその塩;

(B) カルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに結晶セルロースよりなる群から選ばれる1種以上;

を含有し、かつ、

B: 水分含量が2.9質量%以下である固形製剤が、

C: 気密包装体に収容して

D: なる医薬品。

(本件発明2)

E: 固形製剤の水分含量が1.5~2.9質量%である、請求項1記載の医薬品。

本件発明は、ピタバスタチンという成分を含んだ医薬品に関する発明であり、本件発明2は、ピ

タバスタチン又はその塩の固形製剤の水分含量に着目し、これを2.9質量%以下にすることによってラクトン体の生成を抑制し、これを1.5質量%以上にすることによって5-ケトン体の生成を抑制し、さらに、固形製剤を気密包装体に収容することにより、水分の侵入を防ぐという技術的思想を有するものとされています。

(2) 本件の争点と当事者の主張(先使用権)

本件の被告製品は、有効成分であるピタバスタチンカルシウム水和物(ピタバスタチンカルシウムとして4mg)のほか、クロスポビドンを含む錠剤(口腔内崩壊錠[OD錠])をPTP包装してなる医薬品です。被告は、被告製品が本件発明2の技術的範囲に属することを認め、先使用権の成立と無効理由の存在を主張しました。ここでは先使用権についてのみ採り上げます。

本件で被告が先使用権の根拠と主張した事実は以下のとおりです。

- ・被告は、本件2mg製品の承認申請のため、本件2mg錠剤のサンプル薬を使用して治験を実施し、安定性試験の一つである長期保存試験を除き、全て本件出願日までに完了していたこと
- ・被告は、被告製品(本件4mg製品)の承認申請のため、本件4mg錠剤のサンプル薬を使用して治験を実施し、本件出願日までに、安定性試験につき一定の結果を得ており、生物学的同等性確認のための溶出試験の本試験も完了していたこと

※本判決では、被告製品(ピタバスタチンCa・OD錠4mg『トーワ』)に先行して発売された「ピタバスタチンCa・OD錠2mg『トーワ』」を「本件2mg製品」と呼び、被告製品、本件2mg製品を構成する錠剤(包装を含まない)を「本件4mg錠剤」、「本件2mg錠剤」と呼んでいます。また、上市された製品を構成するものを「実生産品」と、治験に供されたものを「サンプル薬」と呼んでいます。

そして、本件では、本件2mg錠剤のサンプル薬及び本件4mg錠剤のサンプル薬が、その製造当時、本件発明2の構成要件E(固形製剤の水分

含量が1.5~2.9質量%である)を備えていたかが問題となりました。

この点につき、被告は、本件2mg錠剤の実生産品の水分含量の測定値は2.24%であり、PTP包装やアルミピロー包装により保存されていた本件2mg錠剤のサンプル薬の水分含量の測定値は2.67%であった、本件4mg錠剤の実生産品の水分含量の測定値は2.30%であり、PTP包装やアルミピロー包装により保存されていた本件4mg錠剤のサンプル薬の水分含量の測定値は、2.12%であった、として、本件2mg錠剤のサンプル薬及び本件4mg錠剤のサンプル薬が本件発明2の構成要件Eを備えていた旨主張しました(被告は、サンプル薬製造に使用した顆粒の水分含量に基づく主張も行っています)。

これに対して、原告は、実生産品とサンプル薬とは少なくともB顆粒の水分含量の管理範囲が異なっているから、サンプル薬が実生産品と同じ工程により製造されているとはいえない、PTP包装やアルミピロー包装をしていても吸湿性があることは、多くの医薬品について確認されているところであって、上記サンプル薬についても、保存中に水分含量が増加している可能性が高く、製造時に本件発明2の構成要件Eを備えていたことが立証されたとはいえない、などして、本件2mg錠剤のサンプル薬及び本件4mg錠剤のサンプル薬が件発明2の構成要件Eを備えていたことが立証されたとはいえないと主張しました。

(3) 原審(東京地判平成29年9月29日・平成27年(ワ)第30872号)

原審である東京地裁は、被告の先使用权の成立を否定しました。

まず、東京地裁は、本件2mg錠剤のサンプル薬及び本件4mg錠剤のサンプル薬が、その製造当時、本件発明2の構成要件E(固形製剤の水分含量が1.5~2.9質量%である)を備えていたかについては、保存されていた本件2mg錠剤や本件4mg錠剤のサンプル薬は、製造から4年以上が経過しており、水分含量が変化している可能性があることなどを考慮して、本件2mg錠剤のサンプル薬及び本件4mg錠剤のサンプル薬がそれぞれ

本件発明2の構成要件Eを備えていたとの被告の主張を排斥しました。

その上で、裁判所は、さらに以下のとおり述べて、仮に、本件2mg錠剤のサンプル薬及び本件4mg錠剤のサンプル薬が本件発明2の構成要件Eの数値範囲内にあったとしても、本件発明2を用いた事業について、被告が即時実施の意図を有し、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていたとはいえないと判断しました。

(3) 本件2mg製品及び本件4mg製品(被告製品)の内容が一義的に確定していたか否かについて

仮に、本件2mg錠剤のサンプル薬であるPTVD-203及び本件2mg錠剤のサンプル薬であるPTVD-303の水分含量が、その製造当時、本件発明2の構成要件Eの数値範囲内にあったとしても、以下のとおり、直ちに本件2mg製品及び本件4mg製品(被告製品)の内容が一義的に確定していたということはできない。

すなわち、成分及び工程それ自体が同様であったとしても、A顆粒及びB顆粒の各水分含量が管理範囲の上限付近にあるか、下限付近にあるか、また、これらの顆粒や混合され、打錠された錠剤が、PTP包装されるまでどのように保管されるかにより、PTP包装された錠剤の水分含量は、相違し得るものというべきであるから、特定のロット番号のサンプル薬(PTVD-203、PTVD-303)が本件発明2の構成要件Eを備えていたとしても、他のロットの錠剤がどのような水分含量であったかは明らかでなく、同構成要件を備えているか否かは不明であるというほかはない(なお、被告は、乾燥減量試験法による測定値であるとして、本件2mg錠剤のサンプル薬〔ロット番号:PTVD-203〕の治験薬製造指図書〔乙23〕に示されるA顆粒及びB顆粒の水分含量(乾燥減量)に加え、本件2mg錠剤のサンプル薬〔ロット番号:PTVD-201及びPTVD-202〕についても、治験薬製造指図書〔乙41〕に示されるA顆粒及

びB顆粒の水分含量(乾燥減量)を開示し、これらの値及び両顆粒の混合比をもとに算出した水分含量(乾燥減量)が、●(省略)●である旨説明する。被告が、乾燥減量試験法による測定値とカールフィッシャー法による測定値の不自然な乖離について、合理的な説明をしていないことは、前記(2)ウのとおりであるが、この点をひとまず措いて、仮に、上記被告の説明に係る値を前提とするならば、PTVD-201は、本件発明2の構成要件Eを備えていなかったものと考えられる。この点、被告は、PTVD-201のB顆粒の水分含量(乾燥減量)が測定エラーであるとするのであるが、被告は、そのように判断することができる客観的な根拠を示しているとはいえない。

したがって、本件出願日までに、本件2mg製品及び本件4mg製品(被告製品)の内容が、本件発明2の構成要件Eを備えるものとして、一義的に確定していたと認めることはできず、本件発明2を用いた事業について、被告が即時実施の意図を有し、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていたとはいえない。

このように、東京地裁は、仮に、本件2mg錠剤のサンプル薬及び本件4mg錠剤のサンプル薬が本件発明2の構成要件Eの数値範囲内にあったとしても、本件2mg製品及び本件4mg製品(被告製品)の内容が、本件発明2の構成要件Eを備えるものとして、一義的に確定していたとはいえないとして、本件発明2を用いた事業についての実施の準備を否定しました。

これは、成分及び工程それぞれ自体が同様であったとしても水分含量は変動し得るのに被告は水分含量を意識してコントロールしていなかったことを考慮して、事業の内容が一義的に確定していないと判断したものと理解されます。

(4) 本判決(控訴審)

被告の控訴に対して、知財高裁も以下のとおり先使用権の成立を否定する判断をしました。

すなわち、サンプル薬(本件2mg錠剤のサ

ンプル薬及び本件4mg錠剤のサンプル薬)の水分含量が本件発明2の構成要件Eの数値範囲内にあったについては、本判決は、サンプル薬の測定時の水分含量が本件発明2の範囲内であるからといって、4年以上も前の製造時の水分含量も本件発明2の範囲内であったと推認できるものではない、サンプル薬と実生産品が同一工程により製造されたものということとはできない、などとして、原審と同様に、サンプル薬の水分含量も同様に本件発明2の範囲内であったということとはできないとしました。

さらに、本判決は、仮に、本件2mg錠剤のサンプル薬又は本件4mg錠剤のサンプル薬の水分含量が1.5~2.9質量%の範囲内にあったとしても、以下の理由で、先使用権は成立しないと判断しました(下線付加)。

(3) サンプル薬に具現された技術的思想

ア 仮に、本件2mg錠剤のサンプル薬又は本件4mg錠剤のサンプル薬の水分含量が1.5~2.9質量%の範囲内にあったとしても、以下のとおり、サンプル薬に具現された技術的思想が本件発明2と同じ内容の発明であるということとはできない。

イ 本件発明2の技術的思想

前記1のとおり、本件発明2は、ピタバスタチン又はその塩の固形製剤の水分含量に着目し、これを2.9質量%以下にすることによってラクトン体の生成を抑制し、これを1.5質量%以上にすることによって5-ケト体の生成を抑制し、さらに、固形製剤を気密包装体に収容することにより、水分の侵入を防ぐという技術的思想を有するものである。

ウ サンプル薬に具現された技術的思想

(ア) 控訴人が、本件出願日前に、サンプル薬の最終的な水分含量を測定したとの事実は認められない。

(イ) また、203サンプル薬及び303サンプル薬の製造工程では、A顆粒及びB顆粒の水分含量を乾燥減量法による測定において●●●●●●●●にする旨定められているものの(乙23の1・2、25の1・2)、A顆粒及びB顆粒

以外の添加剤の水分含量は不明である。また、サンプル薬には吸湿性の高い崩壊剤や添加剤が含まれているにもかかわらず、打錠時の周囲の湿度、気密包装がされるまでの管理湿度などは不明である。

そうすると、サンプル薬に含有されるA顆粒及びB顆粒の水分含量について、●●●●●●にする旨定められているからといって、控訴人が、サンプル薬の水分含量が一定の範囲内になるよう管理していたということはいできない。

(ウ) さらに、012実生產品及び062実生產品の製造工程では、B顆粒の水分含量を乾燥減量法による測定において●●●●●●●●にする定められており(乙24、26の1・2)、サンプル薬と実生產品との間で、B顆粒の水分含量の管理範囲が●●●●●●●●から●●●●●●●●へと変更されている。控訴人は、サンプル薬の水分含量には着目していなかったというほかない。

(エ) したがって、控訴人は、本件出願日前に本件2mg錠剤のサンプル薬及び本件4mg錠剤のサンプル薬を製造するに当たり、サンプル薬の水分含量を1.5~2.9質量%の範囲内又はこれに包含される範囲内となるように管理していたとも、1.5~2.9質量%の範囲内における一定の数値となるように管理していたとも認めることはできない。

エ 以上のとおり、本件発明2は、ピタバスタチン又はその塩の固形製剤の水分含量を1.5~2.9質量%の範囲内にするという技術的思想を有するものであるのに対し、サンプル薬においては、錠剤の水分含量を1.5~2.9質量%の範囲内又はこれに包含される範囲内に収めるという技術的思想はなく、また、錠剤の水分含量を1.5~2.9質量%の範囲内における一定の数値とする技術的思想も存在しない。

そうすると、サンプル薬に具現された技術的思想が、本件発明2と同じ内容の発明であるということはいできない。

・・・

(4) 小括

以上のとおり、控訴人が、本件出願日までに製造し、治験を実施していた本件2mg錠剤のサンプル薬及び本件4mg錠剤のサンプル薬に具現された技術的思想は、いずれも本件発明2と同じ内容の発明であるということはいできない。したがって、控訴人は、発明の実施である事業の準備をしている者には当たらないから、本件発明2に係る特許権について先使用权を有するとは認められない。

このように、本判決は、「控訴人が先使用权を有するといえるためには、サンプル薬に具現された技術的思想が本件発明2と同じ内容の発明でなければならない。」との規範を前提として、サンプル薬においては、錠剤の水分含量を所定の範囲内に収めるという技術的思想がないので、仮に、サンプル薬の水分含量が1.5~2.9質量%の範囲内にあったとしても、先使用权は成立しないとしました。

また、本判決は、水分含量によってピタバスタチン製剤のラクトン体が生成することは技術常識であったから、控訴人(被告)は、錠剤中の水分含量を管理する必要性を認識していた、サンプル薬について、水分含量を調整することにより、水分による影響を受ける類縁物質が生成しない、長期安定な薬剤を製造する点は、確定していた、との控訴人の主張に対して、次のように述べてこれを排斥しました。

オ 控訴人の主張について

(ア) 控訴人は、水分含量によってピタバスタチン製剤のラクトン体が生成することは技術常識であったから、控訴人は、本件2mg錠剤及び本件4mg錠剤の治験薬製造前から、錠剤中の水分含量を管理する必要性を認識していたと主張する。

しかし、一般的に、医薬組成物において製剤中の水分が類縁物質生成の原因になるとい技術常識(乙8~10)や、ピタバスタチンについては水分含量を調整しなければならないという技術常識(乙12~14、20、57)が認められるとしても、水分含量の調整方法は様々であるから、このような技術常識のみから、ピタバスタチン又はその塩と特定の崩壊

剤から成る錠剤であるサンプル薬について、錠剤としての水分含量を一定の範囲内となるように管理することを控訴人が認識していたといえるものではない。

したがって、本件出願日前の技術常識をもって、控訴人がサンプル薬の水分含量を管理する必要性を認識していたということではできない。

(イ) 控訴人は、サンプル薬について、水分含量を調整することにより、水分による影響を受ける類縁物質が生成しない、長期安定な薬剤を製造する点は、確定していた旨主張する。

しかし、控訴人が、サンプル薬について、ラクトン体及び5-ケート体の生成の程度について測定し、安定な製剤であることを確認していたとしても、前記のとおり、控訴人が、サンプル薬を製造するに当たり、その水分含量を1.5~2.9質量%の範囲内又はこれに包含される範囲内となるように管理していたとも、1.5~2.9質量%の範囲内における一定の数値となるように管理していたとも認めることはできない。サンプル薬において、5-ケート体の生成を抑制できていたとしても、これをもって、控訴人が、サンプル薬の水分含量を1.5質量%以上に管理していたと推認できるものではなく、また、これが、控訴人がサンプル薬の水分含量を1.5質量%以上に管理するという技術的思想を有していた結果として生じたものと評価できるものでもない。

したがって、サンプル薬について、何らかの方法を採用することにより、水分による影響を受ける類縁物質が生成しない、長期安定な薬剤を製造する点が確定されていたとしても、これをもって、サンプル薬に具現された技術的思想が、本件発明2と同じ内容の発明であるということではできない。

このように、本判決は、控訴人がサンプル薬の水分含量に着目して一定の範囲内になるよう管理していなかったことを理由として、サンプル薬に具現された技術的思想が、本件発明2と同じ内容の発明で

あるということではできず、本件発明2に係る特許権について先使用権は認められないとしました。

4. 検討

本判決も原判決も、仮にサンプル薬の水分量が構成要件Eの範囲内であったとしても、被告に先使用権は認められないとする点では共通しています。

しかし、その理由とするとところを見ると、本判決が、控訴人がサンプル薬の水分含量に着目して一定の範囲内になるよう管理していなかったことを、「サンプル薬に具現された技術的思想」の問題と捉えているのに対し、原判決は、被告事業の確定の問題としている点で、両者の考え方には違いがあるようにも思われます。

判決の射程がどこまで及ぶかは必ずしも明らかではありませんが、仮に、本判決の判旨が特許発明の技術的意義を認識した事業の実施(ないしは準備)でなければ、特許法79条の「発明の実施である事業」の実施(ないしは準備)にあたらぬというものであるのに対し、原判決の判旨が、被告事業が特許発明を内容とするものとして確定していればよく、被告の認識はその一要素にすぎないというものであったとすると、両者は結論に違いが生じることも考えられます。例えば、本件では、成分及び工程それぞれが同様であったとしても水分含量は変動し得ることが前提とされていますが、仮に、成分及び工程が同じであれば錠剤の水分含量はほぼ一定であるという事実があったとすれば、成分及び工程を確定した時点で錠剤の水分含量も確定します。この場合、原判決の判旨によれば、当該水分含量が構成要件Eの範囲内のものであれば、被告製品の内容が、本件発明2の構成要件Eを備えるものとして、一義的に確定したこととなり、本件発明2を用いた事業についての実施の準備が認められる可能性があるのに対し、本判決の判旨によれば、本判決の技術的意義を認識しない限り、本件発明2を用いた事業についての実施の準備が認められないこととなります。

この問題は、先使用権(特許法79条)の利益を認める者の範囲を、発明の恩恵を受ける認識を持った者に限るのか、そのような認識を持たない者も含めるかの問題ですが、特許侵害の要件である「業として特許発明の実施」(特許法68条)との整合を考える

必要があります。先使用権が認められるためには発明の恩恵を受ける認識を持つ必要があるが、特許権侵害が成立するためには、発明の恩恵を受ける認識を持つ必要はないとすると、特許出願以前から、発明の恩恵を受ける認識なしに特許発明を事業として実施してきた者が保護されず、特許権侵害となってしまいます。とりわけ、新規な課題を見出して新規なパラメータで規定された特許発明の場合には、被告がそのようなパラメータを認識することも管理することもなく事業を行っていることも多いと考えられ、弊害が顕著となります。

そのため、先使用権と特許権侵害との間の「縛り」を解いて、厳密な意味での技術的意義の認識を先使用権成立の要件とすることは特許法の解釈に整合しないように感じられ、本判決のいう「技術的思想」の認識をあまり厳格なものを読むべきではないように思います。

さらに考えてみると、上述した先使用権の成立要件①や④の「発明」は(原告の)特許発明を意味していますが、先使用権の趣旨からすれば、この「発

明」をどこまで厳密に理解すべきかについては検討の余地があるかもしれません。たとえば、水分含量を1.5~2.9質量%とするのが特許発明に対して、水分含量が1.0~2.0質量%の範囲でばらつく成分及び工程での事業を実施ないし準備していた者は、先使用権の趣旨に照らせば、当該事業について先使用権者としての保護に値し、当該事業により製造された製品に水分含量1.5~2.9質量%のものが含まれていたとしても特許権侵害にならないというべきでしょう。しかし、この場合に、当該事業者が「水分含量を1.5~2.9質量%とする」発明をしその事業を実施・準備していたことは意外と説明しにくいように感じます。以上のとおり、本判決には、特許発明の実施ないしは先使用権の成立について興味深い論点が含まれていましたので、本書で採り上げた次第です。

—つづく—

⑱は平成31年4月12日付掲載

※次回は令和元年(2019年)8月掲載予定



現代産業選書 知的財産実務シリーズ

改訂4版 条解 弁理士法

—平成26年・30年改正法対応—

特許庁総務部総務課制度審議室(編著) 特許庁総務部秘書課(補訂)
A 5判 750頁 本体 5,000円+税 978-4-8065-3036-7

法案作成者によって執筆された、最も詳細な弁理士法の逐条解説書!

弁理士の業務を規制している法が弁理士法であり、弁理士にとってはバイブルのような存在であります。弁理士には、技術的知識・法的知識等、様々な知識が必要とされますが、まずは自らを律している弁理士法を知らなくてはなりません。

弁理士法全体を解説した本は少なく、本書は、弁理士法を逐条解説した本としては、わが国で最も詳細なものであり、また弁理士法改正の経緯も解説されており、全ての弁理士必携の書であります。

オンラインによるご注文も承っております。
<http://books.chosakai.or.jp/books/index.html>

経済産業調査会 刊行物

検索

一般財団法人 **経済産業調査会**

〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-9
TEL 03-3535-4882 FAX03-3535-4884