下 巻 目 次

# 第 2 部　特許訴訟の実務（第 5 章〜第 8 章）

## 第 5 章　特許権侵害訴訟における権利者の救済


第 1 節　損害額……古城春実・766

Ⅰ　はじめに……766

Ⅱ　特許法102条 1 項……768

1　特許法102条 1 項の趣旨……768

2　「侵害品の譲渡数量×権利者製品の単位数量あたりの利益の額」……769

3　「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を権利者が販売することができないとする事情」……773

4　寄与率……775

Ⅲ　特許法102条 2 項……776

1　特許法102条 2 項の趣旨……776

2　特許法102条 2 項に基づく請求……776

3　侵害者が「侵害の行為により受けた利益」の額……779

4　推定の覆滅……782

5　「侵害の行為により受けた利益」と寄与率など……783

Ⅳ　特許法102条 3 項……785

1　特許法102条３項の趣旨……785
2　「実施に対し受けるべき金銭の額」……786
**V　特許法102条１項または同条２項による損害算定と同条３項による損害算定の関係（併用の可否）**……788
1　併用肯定例……789
2　併用否定例……789
**VI　特許法102条各項による請求の概観**……792
**第２節　補償金請求訴訟の実務**……北原潤一・793
**I　はじめに**……793
**II　補償金請求権の導入経緯**……794
**III　補償金請求権の法的性質**……794
**IV　補償金請求訴訟の訴訟物**……796
**V　補償金請求訴訟の請求原因**……796
1　出願公開および設定登録……797
2　実　施……797
3　警告、悪意……798
4　補償金額……800
**VI　警告後の補正と再警告の要否**……800
1　判　例……800
2　学　説……802
3　検　討……802
4　実務上の対応……807
**VII　「悪意」とその後の補正**……808
**VIII　被告の抗弁**……808
**IX　補償金請求権の行使と特許権の行使との関係**……809

# 第6章　特許権侵害訴訟の特殊形態


## 第1節　複数者による侵害と差止請求 …水谷直樹・811

Ⅰ　はじめに――問題の所在 ……811

Ⅱ　単独者による直接侵害 ……812

1　道具理論／支配管理論 ……813

2　小　括 ……818

Ⅲ　複数者による共同直接侵害 ……818

1　共同直接侵害の成立要件 ……820

2　“業として”の要件 ……822

Ⅳ　間接侵害 ……823

Ⅴ　教唆、幇助 ……825

Ⅵ　結　論 ……826

## 第2節　複数当事者訴訟における損害賠償

……尾崎英男・826

Ⅰ　はじめに ……826

Ⅱ　権利者が複数の場合 ……828

1　専用実施権が設定されている場合 ……828

2　独占的通常実施権が設定されている場合 ……831

3　共有特許権者の権利 ……834

Ⅲ　複数の者による侵害 ……835

1　同一侵害対象品の製造業者、販売業者が共同被告となる場合 ……835

2　複数の行為者が共同して直接侵害行為を行う場合 ……839

## 第3節 特許ライセンス契約と侵害訴訟

……城山康文・844

Ⅰ　はじめに……844

Ⅱ　ライセンスの範囲を逸脱した実施と侵害訴訟……845

1　ライセンスの範囲の定め方……845

2　ライセンスの範囲を逸脱した実施についての不作為義務……846

3　ライセンスの範囲を逸脱した実施に対する権利行使……846

4　特許が無効原因を有する場合……848

5　訂正の可否……850

Ⅲ　侵害訴訟に対する特許ライセンス契約の対抗力……851

1　権利の移転……851

2　一般承継の場合……852

3　特定承継の場合……852

4　破産等の場合……853

5　特定通常実施権登録……853

6　対抗の意味……854

Ⅳ　特許ライセンス契約の拒否と侵害訴訟……855

## 第4節 特許信託と侵害訴訟

……末吉　亙・856

Ⅰ　はじめに……856

Ⅱ　特許法102条1項、2項の趣旨と自己実施……858

1　特許法102条1項の考え方……858

2　特許法102条2項の趣旨……859

3　自己実施との関係……860

Ⅲ　特許信託事例検討……860

1　受託者が自己実施する場合（例えば、企業グループにおける知的財産の集中管理のための親会社への信託の場合など）……861
2　受託者が自己実施しない場合（例えば、大学から TLO に対する信託、資金調達目的型信託など）……861
**Ⅳ　受託者たる特許権者が専用実施権を設定した場合**……862
**Ⅴ　受託者たる特許権者が非独占的通常実施権を設定した場合**……863
**Ⅵ　受託者たる特許権者が独占的通常実施権を設定した場合**……865
**Ⅶ　まとめ**……869

# 第７章　その他の特許訴訟

## 第１節　職務発明訴訟の実務……吉田和彦・870
**Ⅰ　はじめに**……870
**Ⅱ　発明者の認定**……871
1　はじめに……871
2　基本的な考え方……873
3　裁判例の紹介……879
**Ⅲ　相当の対価の算定**……896
1　基本的な算定の枠組み……896
2　「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」……897
3　発明者ないしは使用者の貢献度……911
**Ⅳ　おわりに**……914
**追　記**……915
1　発明者の認定……915

2　相当の対価の額の算定方法 ……916

## 第2節　冒認出願・特許における真の権利者の救済 ……飯田　圭・918

### Ⅰ　はじめに ……918

### Ⅱ　特許出願手続中 ……919

1　無権利者の特許出願の拒絶 ……919

2　無権利者の特許出願の審査または拒絶査定不服審判手続の中止 ……921

3　真の権利者による無権利者の特許出願に係る発明の実施 ……921

4　真の権利者の特許出願 ……922

5　真の権利者による無権利者に対する不法行為に基づく損害賠償請求 ……922

6　無権利者の特許出願の真の権利者への出願人名義変更 ……923

7　真の権利者による無権利者に対する特許出願後の特許を受ける権利の処分の禁止の仮処分 ……929

### Ⅲ　特許権設定登録後 ……930

1　真の権利者による無権利者の特許に対する無効審判請求 ……930

2　真の権利者による無権利者の特許に係る発明の実施 ……931

3　真の権利者による無権利者に対する不法行為に基づく損害賠償請求 ……931

4　真の権利者による無権利者に対する特許権移転登録手続請求 ……931

5　真の権利者による無権利者に対する特許権の処分の禁止の仮処分 ……941

# 第8章　審決取消訴訟の実務

## 第1節 審決取消訴訟の手続の概観

……岡本　岳／森　義之・942

**Ⅰ　審決取消訴訟の意義**……942

1　審決取消訴訟の性質……942

2　審決取消訴訟の対象となる審決等……943

3　審決取消訴訟の対象とされていない処分に対する不服申立て……946

**Ⅱ　知的財産高等裁判所における審決取消訴訟の計画審理**……946

1　東京高等裁判所知的財産部における試み……946

2　知的財産高等裁判所における審理要領の作成……947

3　弁論準備手続の進行……948

4　口頭弁論期日……953

5　判決言渡し……953

**Ⅲ　将来の展望**……953

## 第2節 審決取消訴訟の実務

……飯田秀郷・954

**Ⅰ　審決取消訴訟の種類**……954

1　審決取消訴訟とは……954

2　査定系審決に対する審決取消訴訟……955

3　当事者系審決に対する審決取消訴訟……955

**Ⅱ　当事者**……956

1　当事者適格……956

2　複数当事者……957

3　当事者の承継……958

**Ⅲ　審決取消事由**……960

1　手続上の瑕疵による違法……960

2　実体上の判断の違法……961

3　訂正審判における訂正審決の確定による取消事由……962

4　差戻しによる審決の取消し（平成23年改正前法）……962
**Ⅳ　訴　状**……964
1　審決取消訴訟一般の共通事項……964
【記載例】　請求の趣旨……964
【記載例】　特許庁における手続の経緯――査定系……964
【記載例】　特許庁における手続の経緯――当事者系……965
2　無効審判の審決に対する審決取消訴訟における請求の趣旨……966
【記載例】　請求の趣旨（無効審判請求人が原告の場合）……968
【記載例】　請求の趣旨（無効審判被請求人が原告の場合）……969
**Ⅴ　審決取消訴訟（特許・実用新案）の進行**……970
〔図〕　知財高裁における審決取消訴訟（特許・実用新案）手続の流れ……970
**Ⅵ　証拠の提出**……972
1　書証の取扱い……972
2　審判手続で提出されていない書証の提出……972
3　証拠説明書……973
4　証拠提出の時期……974
**Ⅶ　答弁書**……974
**Ⅷ　提出部数**……975
**Ⅸ　訴状の記載例**……975
1　参考書式……975
2　訴状の記載例……976
【記載例】　訴状――当事者系……976
**第3節　審決取消訴訟の当事者**……鈴木　修・979
**Ⅰ　審決取消訴訟の種類**……979
**Ⅱ　審決取消訴訟の当事者**……981

1　原告適格・被告適格……981
2　拒絶査定不服審判についての審決の取消訴訟……981
3　特許無効審判についての審決の取消訴訟……981
4　特許権の存続期間の延長登録の無効を求める審判についての審決取消訴訟……983
5　明細書、特許請求の範囲および図面の訂正を求める訂正審判についての審決取消訴訟……983
**Ⅲ　複数当事者の関与と審決取消訴訟の当事者**……984
1　原告適格……984
2　被告適格……994
**Ⅳ　参加・承継**……995
1　参　加……995
2　承　継……998
**第4節　審決取消訴訟における明細書の記載要件――いわゆるサポート要件を中心に――**……大鷹一郎・999
**Ⅰ　序　論**……999
**Ⅱ　特許法36条4項・6項の意義**……1001
1　特許法36条4項……1001
2　特許法36条6項……1002
3　記載要件の判断……1003
**Ⅲ　サポート要件**……1004
1　知財高裁大合議判決……1004
2　サポート要件の適合性の判断基準……1005
3　パラメータ発明のサポート要件の適合性の判断基準……1007
4　追加実験の提出の可否……1011

Ⅳ　結　び……1012

第5節　審決取消訴訟における進歩性の判断

……宍戸　充・1013

Ⅰ　進歩性……1013

1　はじめに……1013

2　進歩性を争点とする最近の裁判例……1014

Ⅱ　同一の技術分野の場合……1016

1　動機付けを不要とした事例……1016

2　動機付けを必要とするとした事例……1023

Ⅲ　異なる技術分野の場合……1027

1　動機付けを不要とした事例……1027

2　動機付けを必要とした事例……1029

Ⅳ　考　察……1033

1　当業者概念……1033

2　同一技術分野における当業者……1034

3　異なる技術分野における当業者……1035

4　技術分野と動機付け……1035

Ⅴ　まとめ……1036

# 第３部　特許訴訟の要件事実と裁判

## 第１章　特許権侵害訴訟の訴訟物と要件事実


第１節　侵害訴訟の審理対象……田邉　実・1038

Ⅰ　はじめに……1038

Ⅱ　目的物の特定……1039

Ⅲ　訴訟物……1041

1　訴訟類型ごとの請求の趣旨……1041

2　差止請求の訴訟物……1042

3　損害賠償請求の訴訟物……1045

Ⅳ　訴訟物を異にする後訴における審理……1046

1　差止請求と前訴確定判決の既判力……1046

2　損害賠償請求と前訴確定判決の既判力……1048

3　信義則……1050

Ⅴ　おわりに……1053

第２節　侵害訴訟の要件事実概観……間　史恵・1053

Ⅰ　はじめに……1053

Ⅱ　特許権侵害差止請求訴訟……1054

1　特許権侵害差止請求の請求原因事実……1054

2　特許権侵害差止訴訟における抗弁等……1063

Ⅲ　特許権侵害に基づく損害賠償請求訴訟……1072

1　請求原因事実……1072
2　抗　弁……1074
第3節　保全訴訟の要件事実の概観……平田直人・1075
I　はじめに……1075
II　侵害差止めの仮処分の内容等……1075
1　仮処分命令の内容……1075
2　仮処分命令の要件事実……1076
III　被保全権利の要件事実とその疎明……1076
1　被保全権利の要件事実……1076
2　主張・立証（疎明）責任の所在……1077
3　保全訴訟の迅速性との関係……1077
IV　保全の必要性の要件事実とその疎明……1079
1　保全の必要性の意義……1079
2　侵害差止め仮処分における保全の必要性……1080
3　保全の必要性の審理……1082
V　不服申立手続における要件事実……1082
1　不服申立手続……1082
2　事情の変更による保全取消し……1083
3　特別の事情による保全取消し……1083
VI　その他の類型の保全訴訟における要件事実……1084
1　仮差押命令（民事保全法20条1項）……1084
2　係争物に関する仮処分命令（民事保全法23条1項）……1084
3　金員仮払の仮処分（民事保全法23条2項）……1085
第4節　均等侵害の要件事実……山田真紀・1085
I　はじめに……1085

II　ボールスプライン事件最高裁判決……1087
III　均等侵害の主張・立証責任……1089
1　文言侵害の主張・立証責任……1089
2　均等侵害の主張・立証責任……1091
3　若干の考察……1098
IV　おわりに……1098
第5節　間接侵害の要件事実……吉川　泉・1099
I　直接侵害の要件事実……1099
1　物の発明……1099
2　方法の発明……1099
3　物を生産する方法の発明……1099
II　間接侵害の要件事実……1100
1　物の発明……1100
2　方法の発明……1107
3　物を生産する方法の発明（特許法101条6号）……1111
III　従属説と独立説の対立と要件事実……1112
1　問題の所在……1112
2　問題の類型化……1113
3　独立説に立った場合の要件事実……1114
4　従属説に立った場合の要件事実……1114
5　折衷的見解に立った場合の要件事実……1115
第6節　特許法104条の3の要件事実
……髙部眞規子・1117
I　特許法104条の3の新設まで……1117
1　キルビー判決前……1117

2　キルビー判決以後……1117
3　特許法104条の3の制定……1118
**II　特許法104条の3の要件**……1118
1　「当該特許が特許無効審判による無効にされるべきものと認められるとき」の意味……1118
2　訂正の取扱い……1120
3　無効審判を請求することができない場合と特許法104条の3の抗弁……1122
**III　要件事実**……1123
1　請求原因……1123
2　抗　弁……1124
3　再抗弁……1125
**IV　おわりに**……1127
**第7節　消尽の要件事実**……三村量一・1128
**I　はじめに**……1128
**II　消尽論に関する重要判例**……1128
1　BBS事件上告審判決……1128
2　中古ゲームソフト事件上告審判決……1129
3　インクカートリッジ事件控訴審判決……1130
4　インクカートリッジ事件上告審判決……1137
**III　特許消尽の問題状況**……1140
1　国内消尽と国際消尽……1140
2　特許製品の譲渡者……1143
3　物の発明と方法の発明……1144
4　特許製品の加工等と消尽の成否……1149

Ⅳ　消尽の要件事実……1156
1　概　説……1156
2　国内消尽の要件事実……1158
3　国際消尽の要件事実……1160
4　特許製品に加工等がされた場合における消尽の要件事実……1164

第8節　損害額（特許法102条1項～3項）の要件事実……佐野　信・1176

Ⅰ　総　論……1176
1　特許法102条1項～3項の意義……1176
2　特許法102条1項～3項の規定する「損害」……1179
Ⅱ　特許法102条1項……1180
1　1項の法的性質……1180
2　請求原因……1181
3　抗　弁……1183
4　寄与度考慮による損害額の減額の可否および1項ただし書による減額との関係……1185
Ⅲ　特許法102条2項……1187
1　特許法102条2項の法的性質……1187
2　請求原因……1188
3　抗　弁……1190
4　寄与度考慮による損害額の減額の可否およびその要件事実的位置づけ……1192
Ⅳ　特許法102条3項……1194
1　特許法102条3項の法的性質……1194
2　請求原因……1195
3　1項・2項との併用の可否……1196

# 第2章　特許権侵害訴訟の手続


## 第1節　文書提出命令（検証物提示命令）とインカメラ手続……頼　晋一・1200

Ⅰ　はじめに……1200

Ⅱ　書類提出命令をめぐる諸問題の概観……1201

1　書類提出命令が必要となるケース……1201

2　提出を拒むための「正当な理由」……1202

3　インカメラ手続……1202

4　秘密保持命令との関係……1203

Ⅲ　民事訴訟法上の文書提出命令との比較……1204

Ⅳ　書類提出命令の要件と審理……1205

1　書類提出命令の実体的要件……1205

2　書類提出命令の申立手続……1207

3　インカメラ手続……1208

4　書類提出命令の決定……1209

5　書類提出命令の効果……1210

6　不服申立て……1210

Ⅴ　書類提出命令の審理手続の実際……1211

1　侵害立証の場合……1211

2　損害立証の場合……1214

Ⅵ　おわりに……1216

## 第2節　秘密保持命令をめぐる実務上の問題点……中島基至・1217

Ⅰ　はじめに……1217
Ⅱ　秘密保持命令の規定に関する解釈上の問題点……1217
1　適用範囲……1217
2　名宛人……1218
3　特許法105条の6第1項の規定の解釈……1220
4　秘密保持命令の訴訟終了後における発令の可否……1221
5　特許法105条の文書提出命令に規定する「正当な理由」……1223
Ⅲ　秘密保持命令の制度に関する運用上の問題点……1224
1　事前協議の内容……1224
2　決定書の取扱い……1226
3　判決書への秘密の記載……1228
4　秘密保持命令の発令後の手続……1230
Ⅳ　まとめ……1234
第3節　計算鑑定……髙部眞規子・1235
Ⅰ　計算鑑定人制度の趣旨……1235
1　はじめに……1235
2　制度創設の趣旨……1235
3　制度創設前の状況……1236
4　当事者の説明義務……1237
Ⅱ　計算鑑定の内容……1238
1　鑑定事項……1238
2　鑑定人……1239
3　鑑定資料……1240
4　鑑定の実施……1240
5　鑑定書の提出……1241

**Ⅲ　計算鑑定の利用状況**……1241
1　活用される事案……1241
2　鑑定に要する期間および費用……1242
3　鑑定の結果と訴訟の帰趨……1243
**Ⅳ　利点と留意点**……1243
1　計算鑑定の利点……1243
2　留意点……1244
**Ⅴ　計算鑑定人制度の展望**……1245
**第4節　侵害訴訟と無効審判手続の関係**
……設樂隆一・1247
**Ⅰ　はじめに**……1247
**Ⅱ　特許法104条の3の「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」**……1248
1　立法の経緯等……1248
2　特許法104条の3第1項の意義……1248
**Ⅲ　無効審判手続との関係**……1249
1　無効審判請求の要否……1249
2　訂正請求もしくは訂正審判と特許権侵害訴訟との関係……1250
3　審決後の手続……1251
4　訂正と無効の抗弁……1251
5　ダブルトラックかシングルトラックか……1258
**Ⅳ　特許法167条と無効の抗弁との関係**……1260
**Ⅴ　商標法47条と無効の抗弁との関係**……1260
**第5節　侵害訴訟における和解**……市川正巳・1262
**Ⅰ　はじめに**……1262

**II　和解の実態**……1263
1　統　計……1263
〈表１〉　知的財産権民事事件の新受・既済件数および平均審理期間（全国地裁１審）……1263
〈表２〉　知的財産権民事事件の新受・既済件数および平均審理期間（東京地裁）……1264
〈表３〉　特許・実用新案事件の新受・既済件数および平均審理期間（東京地裁）……1264
〈表４〉　知的財産権民事事件の種類別新受件数（東京地裁）……1265
〈表５〉　知的財産権民事事件の種類別、終局内容別既済件数（全国地裁１審）（平成19年）……1265
〈表６〉　知的財産権民事事件の種類別、終局内容別既済件数（東京地裁）（平成19年）……1265
2　実態調査……1266
〈表７〉　実態調査……1269
**III　和解の進め方**……1270
1　和解のメリット……1270
2　和解の進め方……1271
**IV　和解条項**……1276
1　共通の財産に……1276
2　代表的和解条項……1277
【記載例１】　特許――原告勝訴的和解条項案……1277
【記載例２】　特許――原告敗訴的和解条項案……1278
【記載例３】　特許――中間的和解条項案……1280
【記載例４】　著作権――原告勝訴的和解条項案……1281
【記載例５】　不正競争防止法２条１項14号――中間的和解条項案…1282

V　今後の課題……1283

第6節　侵害訴訟判決と再審事由……荒井章光・1284

I　はじめに……1284

1　問題の所在……1284

2　無効審判請求の性質……1286

3　侵害訴訟に対する再審……1286

II　学説の状況……1288

1　総　論……1288

2　無制限説……1288

3　全面否定説……1290

4　制限説……1290

III　関連する最高裁判決……1294

1　事案の概要……1294

2　最高裁判所の判断……1294

3　若干の検討……1297

IV　検　討……1298

1　無制限説か制限説か……1298

2　制限基準……1300

3　制限の効果……1303

V　おわりに……1304

VI　追記――平成23年度特許法改正……1305

1　特許法104条の4（主張の制限）の新設……1305

2　特許法104条の4の解釈・適用……1306

3　おわりに……1307

# 第3章　審決取消訴訟の手続


## 第1節　無効審決取消訴訟の審理対象と範囲

……塚原朋一・1308

I　本節の課題……1308

II　想定される審判体の審理および判断の類型……1310

III　審決の審理判断と判決との関係……1313

1　民事訴訟の三審制……1313

2　審決と審決取消訴訟の関係……1315

IV　補　論……1320

## 第2節　審決取消訴訟の要件事実の概観

……石原直樹・1323

I　審決取消訴訟における主張・立証責任……1323

1　審決取消訴訟における主張・立証……1323

2　審決取消訴訟における主張・立証責任……1326

3　主張・立証責任の分配……1329

II　審決取消訴訟における主張制限の法理……1332

III　審理方式と主張・立証責任との関係……1334

IV　審決取消訴訟における要件事実……1336

1　要件事実の意義……1336

2　審決取消訴訟における要件事実……1337

3　審決取消訴訟の実務における要件事実……1340

## 第3節　審決取消訴訟における発明の要旨の認定……田中孝一・1341

Ⅰ　発明の要旨認定とは……1341
Ⅱ　特許請求の範囲に基づいて要旨認定をする理由……1341
Ⅲ　リパーゼ判決……1343
Ⅳ　発明の要旨認定の実際……1344
Ⅴ　無効審判の審決取消請求事件（当事者系）における
　　発明の要旨認定……1345
Ⅵ　特許発明の技術的範囲との関係……1346
Ⅶ　特許法104条の３との関係……1347
Ⅷ　おわりに……1348

第４節　複数の請求項に係る審判請求と
　　審決取消訴訟……嶋末和秀・1349

Ⅰ　はじめに……1349
Ⅱ　拒絶査定不服審判およびその審決取消訴訟……1352
　1　審査および拒絶査定不服審判に係る特許庁の実務……1352
　2　拒絶査定不服審判に係る審決取消訴訟における裁判例……1353
　3　検　討……1354
Ⅲ　特許権の存続期間の延長登録……1358
Ⅳ　特許無効審判およびその審決取消訴訟……1359
　1　問題の所在……1359
　2　特許無効審判における無効判断の可分性……1360
　3　特許無効審判における訂正請求の可分性……1366
Ⅴ　訂正審判請求およびその審決取消訴訟……1372
　1　問題の所在……1372
　2　特許庁の実務……1372
　3　訂正審判に係る審決取消訴訟における裁判例……1373

4　検　討……1374
Ⅵ　結　び……1376
第5節　審決取消訴訟と訂正審判……佐藤達文・1377
Ⅰ　問題の所在……1377
Ⅱ　訂正審判に関する平成5年法改正……1377
Ⅲ　大径角形鋼管事件判決……1378
1　判決の概要……1378
2　判決の評価……1380
3　大径角形鋼管事件判決後の状況……1380
Ⅳ　平成15年特許法改正……1382
1　産業構造審議会における検討……1382
2　特許法181条2項の立法趣旨……1383
3　平成15年の特許法改正後の裁判例の状況……1385
Ⅴ　まとめ……1386
第6節　取消訴訟提起後の訂正審判請求と差戻決定……古閑裕二・1388
Ⅰ　差戻決定制度の創設……1388
1　改正の目的……1389
2　キャッチボール現象の分析……1389
3　差戻決定制度創設の効果……1393
Ⅱ　差戻決定の要件……1395
1　特許無効審判の審決に対する取消訴訟の係属……1395
2　訂正意思……1396
3　相当性……1397

**Ⅲ　差戻決定の手続**……1403
1　訂正審判請求の期間……1403
2　訂正意思の表明……1404
3　意見の聴取……1404
4　差戻決定……1405
5　差戻決定後の手続……1406
6　差戻決定がされなかった場合の手続……1407
**Ⅳ　差戻決定の運用**……1407
1　特許法181条2項の解釈……1407
2　差戻決定と審決取消訴訟の訴訟運営……1408
3　差戻決定の認容率……1409
**付　記**……1410
**第7節　無効審決・訂正拒絶審決の取消訴訟と侵害訴訟の関係**……髙野輝久・1410
**Ⅰ　はじめに**……1410
**Ⅱ　基本的な構造**……1411
1　無効審判請求と訂正審判請求……1411
2　特許法104条の3の規定の下における侵害訴訟……1412
3　問題の状況……1413
**Ⅲ　審決取消訴訟と侵害訴訟との関係**……1414
1　はじめに……1414
2　侵害訴訟からみた審決取消訴訟との関係……1415
3　審決取消訴訟からみた侵害訴訟との関係……1418
**Ⅳ　おわりに**……1423
**第8節　審決取消訴訟と和解**……柴田義明・1423

**Ⅰ　はじめに**……1423
**Ⅱ　審決取消訴訟における訴訟上の和解の可否**……1424
1　訴訟上の和解と行政事件訴訟法……1424
2　行政事件訴訟における訴訟上の和解……1424
3　審決取消訴訟における訴訟上の和解……1425
**Ⅲ　訴訟上の和解と審決の確定**……1428
**Ⅳ　当事者が審決の結論を維持する方向で合意したとき**……1429
1　審決を維持する方向での合意……1429
2　訴訟上の和解によらない方法……1429
3　訴訟上の和解……1430
【記載例】　和解条項例……1430
**Ⅴ　当事者系の審判において、権利が消滅する方向の審決がされたが、当事者がそれとは異なる内容で合意したとき**……1431
1　権利の存続の方向での合意……1431
2　審判請求の取下げ……1431
3　裁判所における合意……1432
【記載例】　調書例……1433
【記載例】　和解条項例……1434
**Ⅵ　当事者系の審判において、審判請求は成り立たないとの審決がされたが、当事者がそれとは異なる内容で合意したとき**……1434
1　権利者が権利を手放す方向での合意……1434
2　訴訟上の和解……1435
【記載例】　和解条項例１……1435
【記載例】　和解条項例２……1435

Ⅶ　訴訟上の和解と代理権……1436

第 9 節　取消判決の拘束力……森　義之・1437

Ⅰ　はじめに……1437

Ⅱ　拘束力の生ずる範囲……1438

1　主観的範囲……1438

2　客観的範囲……1438

Ⅲ　事案ごとの検討等……1440

1　審決等が手続的な違法を理由として取り消された場合……1440

2　審決等が実体的な違法を理由として取り消された場合……1440

3　取消判決をなすに際しての留意点……1444

Ⅳ　再度の審決取消訴訟に対する効力……1444

Ⅴ　上告裁判所の破棄判決の拘束力との違い……1446

Ⅵ　最判平成 4 ・ 4 ・28以後に拘束力について判断した事例…1446

・判例索引……1451

・事項索引……1470

・編者略歴……1480

・執筆者一覧……1484

＜上巻目次＞

## 第 1 部　特許訴訟の法理

第 1 章　特許訴訟の実体面――客体関係……2

第 1 節　特許の内容および知的財産法全体の中での位置づけ
……茶園成樹・2

第 2 節　先端技術等と特許……平嶋竜太・19

第 3 節　特許要件……島並　良・45
**第 2 章　特許訴訟の実体面――主体関係**……57
第 1 節　冒認出願に係る救済……大渕哲也・57
第 2 節　職務発明……横山久芳・127
**第 3 章　特許訴訟の手続面**……172
第 1 節　特許出願・審査手続……茶園成樹・172
第 2 節　特許審判手続……小島　立・193
**第 4 章　特許権の性質・効力と侵害**……217
第 1 節　特許権の性質・効力と消尽論……鈴木將文・217
第 2 節　クレーム解釈と侵害……愛知靖之・234
第 3 節　均等論……井上由里子・248
第 4 節　間接侵害……潮海久雄・265
**第 5 章　特許権の侵害に対する救済**……323
第 1 節　差止請求……横山久芳・323
第 2 節　特許権侵害による損害賠償請求と民法……潮見佳男・342
第 3 節　特許権侵害による損害賠償請求と特許法
（特許法102条各項）……横山久芳・353
第 4 節　不当利得返還請求等……潮見佳男・397
**第 6 章　特許権の救済手続**……409
第 1 節　特許争訟手続の概観……平嶋竜太・409
第 2 節　特許法上の書類提出命令等の規定、秘密保持命令、
非公開審理等……菱田雄郷・425
**第 7 章　その他**……442
第 1 節　特許権の実施等……小泉直樹・442
第 2 節　特許権侵害事件の国際裁判管轄・準拠法……道垣内正人・449
**第 2 部　特許訴訟の実務（第 1 章～第 4 章）**

**第 1 章　特許権侵害訴訟概論** ……470
第 1 節　特許権侵害と訴訟外の紛争解決手続 ……吉武賢次・470
第 2 節　侵害訴訟の審理・手続の概観……清水　節／岩﨑　慎・487
第 3 節　保全訴訟の手続の概観……片山　信・502
第 4 節　実用新案権侵害訴訟の特徴 ……光石俊郎・516
**第 2 章　特許権侵害訴訟の提起** ……529
第 1 節　侵害訴訟の管轄（第 1 審、控訴審）および訴額、
保全訴訟の管轄……古河謙一・529
第 2 節　特許権侵害と訴訟前の手続 ……田中成志・544
第 3 章　侵害訴訟の訴状の作成 ……熊倉禎男／相良由里子・559
**第 3 章　特許権侵害訴訟におけるクレーム解釈等** ……584
第 1 節　クレーム解釈（一般・公知技術、出願経過との関係）
……杉浦正樹・584
第 2 節　クレーム解釈（機能的クレーム）……青柳吟子・600
第 3 節　プロダクト・バイ・プロセス・クレーム ……近藤惠嗣・629
第 4 節　均　等……松本直樹・646
**第 4 章　特許権侵害訴訟における被告の防御** ……665
第 1 節　特許無効を理由とする被告の対応……大野聖二・665
第 2 節　特許法104条の 3 の抗弁 ……小池　豊・685
第 3 節　先使用による通常実施権……美勢克彦・710
第 4 節　試験研究のための実施……片山英二・729
第 5 節　消尽論……増井和夫・744