

はしがき

1983年（昭和58年）9月に大阪弁護士会の若手弁護士により知的所有権問題研究会が結成されてから、はや40年余の歳月が経過した。当時は知的所有権というより工業所有権という用語がいまだ一般的であったように記憶している。著作権法から表示法さらには特許法へと当研究会の実務上の関心は広がっていった。この間、紆余曲折を重ねつつも、大地をぬう細流のごとく活動が継続してきたことは、先達の研究者や実務家の方々のご指導・ご鞭撻のたまものであるとともに、当研究会を支えていただいた中堅・若手の会員の熱心な活動の成果でもある。

特に、当研究会の活動を通じて知的財産法やその実務に関心をもたれた若手弁護士の方々が、現在では日本弁護士連合会や大阪弁護士会の知的財産関連委員会や研究会の文字どおり中核として活躍をされていることは、当研究会の創設に携わった私ども両名にとっても、まさに望外の喜びといわねばならない。

当研究会は、結成以来、ほぼ毎月判例研究や個別テーマの発表を研究会員が行い、時に外部から学者の先生や実務家をお招きして研究会の活動を続けてきた。その研修活動の一端として平成18年以来、知的財産法に関連する法制度の概要と最新の判例の要旨をコンパクトにまとめた実務の手引書として、『最新 著作権関係判例と実務』（平成19年刊）、『最新 商標権関係判例と実務』（平成24年刊）、『最新 著作権関係判例と実務〔第2版〕』（令和元年刊）と執筆を続けてきた。本書も、従前と同じく「特許法」に関連する分野における実務解説書をめざして企画したものである。ただ、特許法の対象とする分野は広範であり、これを紙幅に限りのあるなかで1冊の書籍に要約することはかえって中途半端な内容になることが予想されたため、今回は特に実体的特許法の分野に焦点を当てることにした。そこで、その意味を込めて『最新 特許侵害訴訟判例と実務』という表題を選択した。

最近でも、他の知的財産法と同様に、特許法の分野でも、幾多の改正が行われたほか、今後、法解釈や実務の運用上重要な論点を含む判例が陸續として公にされている。本書において、そのすべてを網羅することは不可能であるが、

目次

執筆者である弁護士らが、その実務経験に基づき、日常の実務において直面する課題に対処する際に、何らかの形で参考になるであろうと思われる情報を取捨選択のうえ記述した次第である。現場の実務において問題点を咀嚼したうえでの記述は、要領よく、読んでいてもわかりやすい内容になっていると自負している。

このような当研究会の成果が形になり、読者の方々に少しでも役立つものであれば、執筆者一同にとっても一層の励みとなるう。

令和5年5月

知的所有権問題研究会 代表 三山 峻 司
松村 信 夫

第1章 侵害訴訟の当事者

特許権に関する侵害訴訟では、特許権者等の権利者が原告として、特許権の被疑侵害者である被告に対して、侵害行為の差止め、損害賠償等を請求する。

本章では、まず、特許を受ける権利の発生と、その帰属について概観した後、侵害訴訟の当事者となる原告、被告について説明する。

1 特許を受ける権利の発生と帰属

(1) 発明者

「発明をした者」(29条1項柱書、以下、「発明者」という)は、特許要件を満たす場合に、その発明について特許を受けることができる。

「発明」とは、「自然法則を利用した技術思想の創作のうち高度のものをいう」(2条1項)。「自然法則」とは、自然界において経験によって見出される法則をいい(吉藤=熊谷・概説52頁)、単なる精神活動、純然たる学問上の法則、人為的な取決め等はこれにあたらないと解されている(中山・特許101頁)。自然法則の例としては、万有引力の法則等の自然科学に関する法則があげられるが、発明においては、これを利用したものである必要がある。そのため、いわゆるビジネスモデル特許についても、典型的にはコンピュータやインターネット等のIT技術を利用したシステムについて発明該当性が認められている。しかし、「いきなりステーキ」の名称でステーキレストランチェーンを展開する原告の、比較的単純な物品または機器(札、計量機およびシール(印し))を利用した「ステーキの提供システム」に関して「発明」該当性が争われた事案において、知的財産高等裁判所(以下、「知財高裁」という)は、「自然法則を利用した技術思想」にあたりと判断した(【判例コメント18【ステーキ提供システム事件】】)。ビジネスモデル特許につき、ITを活用したものでなくても、本件特許の技術的課題、技術的構成および技術的意義に照らし、特定の物品または機器(札、計量機およびシール(印し))につき、他の客の肉との混同を防止するという本件特許の課題を解決するための技術的手段とするものであると認めており、実務的に参考になる。

なお、発明者は、特許要件を具備することにより、特許を受けることができるが、特許要件としては、産業上利用することができること（29条1項）、新規性（同項各号）、進歩性（同条2項）等を満たす必要がある。

発明者または発明者から特許を受ける権利を承継した者（以下、「真の権利者」という）以外の者が特許出願をした場合には、特許出願の拒絶理由（49条7号）となり、仮に特許が付与されたとしても、かかる事情は、特許の無効理由（123条1項6号）となる。また、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ず（38条）、これに違反する場合、拒絶理由（49条2号）、無効理由（123条1項2号）となる。そのため、特許出願の願書には、発明者の氏名および住所等を記載する必要がある（36条1項2号）が、冒認特許や共同出願違反の場合に特許出願時における特許の「発明者」の認定が問題になる。近時、大学と民間企業や、民間企業同士で共同開発を行うことが多く行われているので、複数の者が開発に関与した場合など、職務発明における相当の対価の請求に関する紛争でも争点となることがある。

裁判例において、発明者とは、「当該技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成する創作活動に関与した者」（知財高判平20・5・29判時2018号146頁〔ガラス多孔体事件〕）であると認定されたものがある。そのため、「発明者とは、当該発明について、その具体的な技術手段を完成させた者を指し、単なる補助者、助言者、資金の提供者、あるいは単に命令を下した者は発明者とはならない」とされる（中山・特許45頁）。たとえば、発明の創作行為に関与していない単なる助言者にすぎない企業内における上司や大学における教授を発明者として記載し、または、単なる資金の提供者にすぎない開発委託契約の委託者を発明者として記載して、真の権利者ではない者を発明者として願書に記載する場合、特許出願の拒絶理由や特許の無効理由となるリスクがあることを理解しておく必要がある。

また、「複数の者が共同発明者となるためには、課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したことを要する。そして、発明の特徴的部分とは、特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち、従来技術には見られない部分、すなわち、当該発明特有の

課題解決手段を基礎付ける部分を指すものと解すべきである」(知財高判平20・9・30(平19(行ケ)10278)裁判所HP〔芝浦メカトロニクス事件〕)とされる。そのため、ある者が、発明の過程において、特許請求の範囲のうちの従来技術にみられる部分について関与したにすぎない場合には、発明者とはならないので、発明者を認定するためには、当該発明の特徴的部分をまず確認する必要があることに留意すべきである。裁判例においては、明細書の記載から当該発明の課題や効果、従来技術との関係について検討したうえで、当該発明の特徴的部分を認定し、当該発明の特徴的部分を着想するに至った経緯、およびその具体化に至る経緯という2点を検討し、これらの過程において創作的に関与した者が発明者として認定されている(東京地判平30・1・22(平27(ワ)25780等)裁判所HP〔地盤改良装置事件〕等)。

この点、機械の分野であれば、課題解決に係る技術思想の着想からその具体化は予測が比較的容易である。そのため、課題の解決手段を着想するに至った過程で、機械の具体的な構成を作成することが可能であり、これにより着想の具体化による発明の完成がなされるとして、主に着想に至る過程に関与した者を発明者とする場合も比較的多い(【判例コメント19〔自動洗髪装置事件〕】、【判例コメント9〔臀部拭き取り装置事件〕】参照)。ただし、中には課題の解決方法の着想後、その構成を基に仕様等を決め、現実動作する製品の製作のために部品の調整等に試行錯誤を要したとして、着想のみならず着想の具体化の過程における創作的関与をした者を発明者とした裁判例(前掲・東京地判平30・1・22〔地盤改良装置事件〕)もある。

他方、化学の分野では、通常、課題解決に係る技術思想を着想しただけでは発明は完成できず、その作用効果を予測することが困難である。そのため、着想の具体化のプロセスにおいて、その技術的手段の効果の確認のために実証実験を繰り返す必要がある。裁判例でも「課題解決に係る技術が化学分野に関する場合は、その作用効果を事前に予測することは困難であるから、課題解決に係る技術思想を直接発見した者のみならず、課題解決に至るまでの予測を立てたり手法を提供した者や、課題解決に係る技術思想の具体化に寄与した者も発明者と解するのが相当である」(知財高判平20・2・21(平19(ネ)10061)裁判所HP)とされており、発明の完成までのプロセスにおける化学分野の特殊性が考慮さ

れている。特に複数の者が関与する共同開発等の際には、この化学分野の特殊性については留意する必要性が高い。

「発明者」の認定が訴訟において争点になった際に、当該発明の特徴的部分に関する課題の解決方法の着想、および着想の具体化の過程における創作活動への関与を立証するために、創作活動の過程を記録しておくことが望まれる。実務的には、どのようにその過程を残しておくのが問題となるが、研究開発段階においては、研究ノートや技術成果報告書（企業ごとに、実験報告書、試作実験評価書、研究開発完了報告書、開発研究期末報告書、研究開発月報、発明提案書、業務日誌など、さまざまな名称である場合がある）等を具体的に記載し、これらの資料を継続的に保管しておくことが有益である。具体的な記載内容としては、研究目的や実験方法、実験結果や結論、成果、課題等が考えられるが、作成日、作成者名を記載しておくことも重要である。化学分野では、少なくとも特許出願の場合に求められている実施可能要件を満たす程度まで、実験データ等の裏付けを確保しておくことが重要になり、また、機械分野では、設計図や仕様書のような具体的な構成やその内容を示す記録も重要である（特許庁「先使用権制度の円滑な活用に向けて——戦略的なノウハウ管理のために——〔第2版〕」（平成28年5月・令和4年4月改訂）参照。具体的なこれらの資料の記載方法について同書の46頁～58頁に詳しく記載がなされているので参照されたい）。その他、裁判例では、事業計画書、見積書、請求書、試作品、電子メールのやり取り、手帳の記載、打合せの議事録等が発明者を認定する際の証拠として用いられている場合があり、これらについても具体的な内容の記載等を心がけ、保管しておくことが望ましい。

（2）特許を受ける権利の帰属

特許を受ける権利とは、特許出願を特許庁に行い、特許権の付与を請求する権利であり、公権であるとともに、財産権でもある。特許を受ける権利は、発明の完成により、発明の完成と同時に、発明者に発生し、帰属する（発明者主義）。

なお、発明の完成とは、当該技術につき、「当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていなければならない」（最判昭

52・10・13民集31巻6号805頁〔獣医用組成物事件〕とされている。

(3) 特許を受ける権利の承継

特許を受ける権利は、移転することができる（33条1項）。特許を受ける権利の財産権としての側面からすれば、当然のことであるが、本条の趣旨は、「特許を受ける権利が公権であり請求権であることを考えると何ら規定のないときは移転することができないのではないかという疑いも生じてくる恐れがあるので、注意的に規定したものである」と説明されている（特許庁・逐条解説〔第22版〕104頁）。

特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない（34条1項）。特許出願前に同一人から特許を受ける権利の二重譲渡がなされ、同日に二以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない（34条2項）。

特許出願後における特許を受ける権利の承継は、原則として、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない（34条4項）。ただし、相続その他の一般承継の場合は、特許庁長官への届出は効力要件とはならないが、承継人は、遅滞なく、特許を受ける権利の相続その他の一般承継があった旨を特許庁長官に届け出なければならない（34条4項、5項）。特許出願後に同一人から特許を受ける権利の二重譲渡がなされ、同日に二以上の届出があったときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない（34条6項）。

(4) 職務発明

(A) 職務発明制度と要件

(a) 職務発明とは

職務発明とは、従業者、法人の役員、国家公務員または地方公務員（以下、「従業者等」という）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者、法人、国または地方公共団体（以下、「使用者等」という）における従業者等の現在または過去の職務に属する発明をいう（35条1項）。職務発明制度は、研究開発活動の奨励による産業の発達を求めるとともに、使用者等と従業者等の利益調整を図るものである。職務発明

がなされ、これに特許権が付与された場合、使用者等は特許権について通常実施権を有する（35条1項）。

「従業者等が……発明をするに至った行為」の要件に関して、派遣社員が行った発明につき、派遣社員は派遣元と雇用関係がある一方で、派遣先の指揮命令の下に職務に従事する者であることから、派遣元と派遣先のどちらの従業者等と解すべきかが問題となる。この点、指揮命令や研究施設の提供を行っているのは派遣先であることから、派遣先の従業者等と解すべきとするのが通説である（中山・特許61頁～62頁）。しかし、トラブルを避けるためには、特許発明の帰属に関し、派遣先と派遣元との契約等においてあらかじめこの点を明確に定めておくことが重要である。

「過去の職務に属する発明」の要件については、組織内で完成された過去の職務を指すとされており、退職後になされた発明は、退職前の職務に係るものであってもこの要件を満たさないと解されている（茶園・特許45頁）。昨今、従業者等の転職による雇用の流動化が高まっているため、発明の完成時期と転職の時期の関係には留意が必要である。

(b) 特許を受ける権利の帰属

平成27年の特許法改正により、従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から原始的に当該使用者等に帰属する（35条3項）ことになった。

(c) 相当の利益

平成27年の特許法改正により、従業者等は、特許を受ける権利を使用者等に原始帰属等させたときは、金銭以外の経済的利益を含めた「相当の利益」を受ける権利を有する（35条4項）ことになった。また、契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであってはならないと規定された（35条5項）。さらに、相当の利益についての定めがない場合または

編集責任者・執筆者一覧

編集責任者

松村 信夫 三山 峻司

執筆者（50音順）

赤松 俊治	池田 聡	井上 周一	甲斐 一真	國祐伊出弥
塩田千恵子	白木 裕一	高橋 幸平	中野 博之	西川侑之介
西谷 春平	藤田 増夫	藤原 杯花	松村 信夫	三山 峻司
室谷 和彦	森本 純	矢倉 雄太	安福亞希子	渡辺 充博

最新 特許侵害訴訟判例と実務

令和5年8月20日 第1刷発行

定価 本体6,300円+税

編者 知的所有権問題研究会
発行 株式会社 民事法研究会
印刷 株式会社 太平印刷社

発行所 株式会社 民事法研究会

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 3-7-16
〔営業〕 TEL 03(5798)7257 FAX 03(5798)7258
〔編集〕 TEL 03(5798)7277 FAX 03(5798)7278
<http://www.minjiho.com/> info@minjiho.com

落丁・乱丁はおとりかえします。 ISBN978-4-86556-568-3 C3032 ¥6300E
カバーデザイン：袴田峯男