

平成 30 年 6 月 22 日現在

機関番号：14301

研究種目：基盤研究(C) (一般)

研究期間：2015～2017

課題番号：15K03241

研究課題名(和文)特許権行使に対する制約原理の総合的研究

研究課題名(英文)Comprehensive research on the restriction on exercise of rights of patentee

研究代表者

愛知 靖之 (ECHI, YASUYUKI)

京都大学・法学研究科・教授

研究者番号：40362553

交付決定額(研究期間全体)：(直接経費) 2,600,000円

研究成果の概要(和文)：特許権行使を制限する様々な法理、たとえば、審査経過禁反言、無効の抗弁、消尽法理などの正当化根拠と判断基準を総合的に検討した。特許権行使の制限については、特許権者の利益と公衆の利益をいかに調和させるのかという観点が重視されてきた。本研究では、この両者の適切なバランスという観点をより具体化し、考慮要素を明確にしたモデルを構築した。

研究成果の概要(英文)：I conducted comprehensive research on the rationale and criteria of the restriction on exercise of rights of patentee, such as prosecution history estoppel, invalidity defense, patent exhaustion doctrine. On this problem, the perspective that has been emphasized is how to balance the interests of patentees and the interests of the public. I specified such a perspective, and constructed a model that clarified the elements of thought involved in such.

研究分野：知的財産法

キーワード：特許権 審査経過禁反言 クレームの限定解釈 無効の抗弁 消尽 差止請求権の制限

1. 研究開始当初の背景

特許法を初めとする知的財産法においては、情報保護と情報利用の調和を図るべく、権利内容とその限界を明確に定めることが重要となる。

このような機能を担うのはまずは立法機関ではあるが、司法機関も、学説における理論の進展を見ながら、不文の権利行使制限法理の生成と発展を進めてきた。とりわけ、特許法分野では、もともと明文の権利制限規定が限られていることもあって、種々の権利行使制限法理が形成されている。

しかし、不文のルールに関しては、その適用に関する予見可能性・法的安定性を担保するためにも、その適用要件や限界を明確に画することが特に重要となる。とりわけ、裁判所は、権利行使を制限するルールの適用に当たって、ケース・バイ・ケースの判断を志向する面もあるため、明確性を備えた判断枠組みの構築に至っていないと思われるものも存在する。また、ある程度判断基準の確立が進んでいると思われる分野でも、それが、情報保護と情報利用の調和という見地から、過不足のない権利行使制限に留まっているのかを不断に検証する必要がある。

2. 研究の目的

そこで、本研究では、情報保護と情報利用の調和という見地から、特許権行使に対する種々の制約原理・制約手法の理論的根拠とその機能、限界を再検証するとともに、制約原理相互間の関係を体系的に整理することを目的とする。具体的には、クレームの限定解釈、審査経過禁反言、無効の抗弁、消尽、差止請求権の制限を取り上げ、これら制約原理各々の特質と要件、さらに、諸原理が相互に与える影響を分析しつつ、情報利用への過度の制約を防止するための特許権行使のあり方を考究する。

3. 研究の方法

上記の各制約原理について、内外の裁判例・学説を再吟味し、原理の根拠・意義等を明らかにした上で、これらが現実の実務の上でどのように機能しているのかを分析する。

4. 研究成果

(1)クレームの「限定解釈」

「クレームの限定解釈」は、あくまで侵害訴訟段階における権利行使の制限を目的として行われるものである限り、侵害訴訟段階の技術的範囲画定場面におけるクレーム解釈作業の中でのみ用いられる手法であって、これを審査段階の発明の要旨認定など他の場面での「クレーム解釈」作業で用いるべきではないという考え方がある。このように、従来、発明の要旨認定の場面と侵害訴訟における技術的範囲画定の場面で、クレーム解釈手法は異なるという立場も有力であった(いわゆる「ダブルスタンダード論」)。

しかしながら、以下で述べる理由から、いずれの局面でも、行われているのは同じクレームの解釈作業であって、その手法自体に大きな差異を認めるべきではないこと(いわゆる「シングルスタンダード論」)を明らかにした。すなわち、特許法70条1項により技術的範囲(特許権の効力範囲)の基礎とされるクレームを元に、審査段階でも、特許要件充足性判断の対象となる発明の要旨を認定することが必要となる。発明の要旨認定と技術的範囲画定は、いずれもクレームを基礎に行うことが特許法上も要請されているのであり、クレームの意義が明確であるにもかかわらず、クレームに記載されていないものを明細書等から読み込むことによって、特許権の成立を認めたり、特許権の効力範囲を拡張したりすることは許されない。このことは要旨認定の場面であろうと技術的範囲画定の場面であろうと異なるところはない。審査段階の発明の要旨認定、侵害訴訟段階の発明の要旨認定、技術的範囲画定の3つの場面でのクレーム解釈手法は統一される。いずれも、当業者の目から見て、クレームの意義がそれ自体として、あるいは、明細書等の参酌の結果、一義的に確定したにもかかわらず、それ以上に明細書等の記載を元にクレームを「限定解釈」(や「拡張解釈」)することは禁じられる。以上のように、発明の要旨認定の場面であろうと技術的範囲画定の場面であろうと、クレームの「限定解釈」を行うことは原則として許されるべきではない。「クレーム解釈」とは、あくまで明細書や審査経過も参酌しつつ、当業者の通常理解をもとに、クレームの記載内容の意義を確定する作業にすぎず、それ以上の意味を込めるべきではない。

なお、従来、裁判例・学説において承認されてきた審査経過禁反言によるクレームの「限定解釈」は例外的に許容される。というのも、審査経過禁反言の直接的な効果は、あくまで権利者の矛盾する主張の排斥そのものであり、クレームが限定的に解釈されるのは、その間接的な結果と位置付けられるにすぎないからである。クレームの「限定解釈」という事態が生じたとしても、それは、本来はクレーム解釈の外にある審査経過禁反言という独立した固有の法理について、その適用要件が充足された結果、直接的な効果が生じ、そこから間接的にもたらされた結果にすぎない。審査経過に現れた出願人の主張それ自体を直接にクレームに読み込んで「限定解釈」を行う手法とは一線を画する。

また、「クレーム解釈」とは、あくまで明細書等も参酌しつつ、当業者の通常理解をもとに、クレームの記載内容の意義を確定する作業にすぎないという点は、最判平成27年6月5日民集69巻4号700頁・同904頁[プラバスタチンナトリウム]の登場によっても大きな注目を集めている「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」においても同様

である。同最高裁は、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム全てについて、有効性を認めると、物の発明にその製造方法が記載されている場合、「当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか」、または、「物の発明であってもその発明の要旨を当該製造方法により製造された物に限定しているのか」が不明確となり、権利範囲に関する当業者の予測可能性を不当に害するため、製法以外による物の特定が不可能・非実際的であったという事情がない限り、明確性要件を否定すべしと説き、従来の実務に大きな変容を迫った。ただし、最高裁判決の趣旨に基づけば、製造方法が物の構造若しくは特性を表していること、あるいは、物の発明であっても、記載された製造方法により製造された物に限定していることが、明細書や審査経過を参酌しつつ、当業者の通常理解をもとにすれば明確である場合には、不可能・非実際的の事情の存否を問わず、明確性要件を充足すると考えるべきである。そのような場合には、権利範囲に関する当業者の予測可能性が十分に保障されているからである。最高裁判決後の知財高裁判決では、であることが明確な場合について、不可能・非実際的の事情の存否を検討することなく明確性要件の充足を肯定するものがある。プロダクト・バイ・プロセス・クレームの問題の核心は、製法が記載されたクレームに基づく権利範囲の不明確性である。たとえ物の発明のカテゴリーを採りながら、その発明の本質が特定の製法で当該物を製造する点にあったとしても、その趣旨が当業者に明らかなのであれば、わざわざこれを製法クレームに訂正させるコストを特許権者に負担させるいわれはない。最高裁判決の趣旨は維持しつつも、特許権者がそのような負担を負わなければならない場面は極力限定すべきである。

(2) 審査経過禁反言及び出願時同効材に対する均等論の否定

審査経過禁反言の理論的根拠・要件効果論については、既にまとまった研究成果を公表しており、本研究では、アメリカにおける近時の裁判例の動向の把握に焦点を絞った。その結果、Festo 連邦最高裁判決以降も CAFC では、審査経過禁反言に基づく均等論の排斥をかなり積極的に行っていることが再確認できた。

さらに、審査経過禁反言に関連して、知財高判平成 28 年 3 月 25 日判時 2306 号 87 頁〔マキサカルシツール知財高裁大合議判決〕、最判平成 29 年 3 月 24 日民集 71 巻 3 号 359 頁〔同最高裁判決〕で扱われた出願時同効材に関する議論についても検討した。その結果、出願時同効材に対して均等論適用が排斥される例外的ケースの扱いについて注意を要することを明らかにした。まず、知財高裁・最高裁が共に挙げる明細書に同効材が記載

されていたというケースについては、同効材の明細書への記載は抽象的なものでは足りず、当該同効材がクレームに記載されている部材等と代替可能であることが当業者に理解可能な程度に、特定されて具体的に記載されていることが必要であることを明らかにした。また、大合議判決が明示的に例外的ケースに含めた論文公表ケースについては、出願時の技術常識・周知技術や明細書の記載のように当業者が容易に認識可能な事情を超えた出願人の論文等の記載まで考慮することを要請するのは、法的安定性の見地からも行き過ぎだと言わざるを得ないとの結論に至った。とりわけ、企業と研究者による共同研究開発など多数人による共同発明・共同出願のケースにおいて、発明者・出願人の公表論文等の全てを考慮に入れなければならないとなると、弊害はことさら大きくなるからである。

(3) 無効の抗弁

無効の抗弁に関しては、近時、訂正の再抗弁に係る議論が進展していることに鑑みて、これを中心に研究し、とりわけ、訂正の再抗弁における訂正請求・訂正審判請求の要否について考察した。具体的には、そのような要件が必要とされる理由、常に当該要件の充足が要求されるのかを検討した。

従来、適法な訂正請求等が要求されるのは、侵害訴訟内で主張された訂正後のクレームと、侵害訴訟外の訂正されないままの従前のクレーム、あるいは、侵害訴訟内での主張内容とは異なる形で訂正されたクレームとの関係が複雑になり、侵害訴訟も不安定となる点があげられていた。

しかしながら、そもそも、訂正請求等を要求したところで、この請求が侵害訴訟の口頭弁論終結後に取下げられる可能性は残る。そうすると、結局、侵害訴訟内外でのクレームの一致が常に実現するわけではない。したがって、仮に、原則として訂正請求等は必要であったとしても、訂正請求等ができない正当な理由、あるいは、訂正請求等を実際に行えない特段の事情があれば、請求なしに再抗弁の提出を認めるべきである。しかも、104 条の 3 の適用に当たって、侵害訴訟内外のクレームの不一致という事態がもともと前提とされている以上、訂正請求等を要しない例外的なケースを過度に限定する必要性はさほど大きくはなく、訂正請求等が事実上困難であったが故に、それを行わなかったについて特許権者に帰責性を見いだせないという場合であれば足りると考えるべきである。

(4) 消尽

消尽に関しては、最判平成 19 年 11 月 8 日民集 61 巻 8 号 2989 頁〔インクカートリッジ〕の提示した考慮要素に基づき、その判断の定型化・具体化を図ったほか、間接侵害の場面における消尽法理の適用のあり方を検討し

た。

その結果、特許権の直接侵害（リサイクル問題）においても間接侵害においても、消尽法理適用の可否は、基本的に、特許権者等が特許製品（直接侵害のケース）あるいは特許発明の実施に用いられる物（間接侵害のケース）を譲渡した段階で、特許発明自体の実施に対する対価を取得する機会までが保障されていたと評価できるか否かを基準に判断すべきであり、その判断は製品の経済的価値に着目して行うべきであることが明らかとなった。

たとえば、特許権者が自ら特許製品の生産にのみ用いる物（特許法 101 条 1 号に該当する製品。「1 号製品」）を譲渡したところ、これを購入した者が、当該 1 号製品（＝部品）を用いて特許製品（＝完成品）を生産し、これを使用・譲渡等する行為に対して、特許権行使が可能なのかという問題は、以下のように考えるべきである。まず、1 号製品（部品）と特許製品（完成品）の間に、製品（物）としての同一性が認められず、その経済的価値についても差が存在するのが通常であるため、1 号製品と特許製品との関係は様々であり、特許権者等による 1 号製品の譲渡の段階で、常に特許製品そのものの対価を取得する機会までが保障されていたとは限らない。したがって、1 号製品の拡布により、それを用いた特許製品の生産やその使用・譲渡等に対して、一律に消尽の成立を認めることはできない。ただし、「1 号製品と特許製品の経済的価値に有意な差がないことから、1 号製品の譲渡の段階で、特許製品本体に対する対価の取得機会も実質的に保障されていた」と評価できる場合に限って、消尽法理の根拠が妥当し、当該 1 号製品を使用した特許製品の生産・使用・譲渡等に対する特許権行使が否定されると考えるべきである。

さらに、特許権者等が自ら特許法 101 条 4 号に該当する物（「4 号製品」）を譲渡したことにより、これを用いた特許方法の使用に対する特許権行使が消尽により否定されるのかという問題についても、以上と同様に考えることができる。すなわち、4 号製品と特許方法との関係は様々であり、特許権者等による 4 号製品の譲渡の段階で、常にその後の特許方法の使用に対する対価の取得機会までが保障されていたとは限らない。したがって、「4 号製品と特許方法の経済的価値に有意な差がないことから、4 号製品の譲渡の段階で、特許方法それ自体に対する対価の取得機会も実質的に保障されていた」と評価できる場合に限って、当該 4 号製品を用いた特許方法の使用に対する特許権行使が否定されるべきである。4 号製品のみで方法発明の全工程を実施できるケースがこれに当たる。

（5）差止請求権の制限

差止請求権の制限が問題となり得る事案類型はいくつか存在するが、本研究では、近

時、我が国で大きな注目を浴び、国際的にも重要な問題となっている標準規格必須特許に係る特許権行使に対する制限のあり方を、一連のアップル対サムスン知財高裁大合議判決・決定（知財高判平成 26 年 5 月 16 日判時 2224 号 146 頁・知財高決平成 26 年 5 月 16 日判時 2224 号 89 頁など）を素材に考察した。

その結果、これらの大合議判決・決定は、特許権者が真摯に交渉に応じない場合には、差止請求に加えて損害賠償請求全てを権利濫用とする一方、標準化技術利用者が真摯に交渉に応じない場合には、差止めとともにライセンス料相当額を超える損害賠償の支払いまで認めるという枠組みを採用し、誠実交渉義務に違反している当事者にサンクションを課すことにより、交渉を促進させるという帰結（交渉促進機能）をもたらすものであることを明らかにした。

また、差止請求権の制限は、そのような判決が下された後の当事者の行動にも大きな影響を与えるため、差止請求権制限後の侵害行為継続のあり方についても検討した。すなわち、被疑侵害製品の生産・販売等について、特許権侵害を認め損害賠償請求は肯定するものの、差止請求権行使は退けるという判決が確定した場合、相手方侵害者は、当該製品の生産・販売行為自体は継続することができる。しかしながら、特許権侵害自体は肯定されているので、侵害者が行為を行う度に、損害賠償請求を繰り返せば、特許権者は少なくともライセンス料相当額の支払いを受け続けることができる。反対に言えば、権利者としては、損害賠償請求を何度も行うという負担を強いられることになる。もちろん、このような事実上の負担も、差止請求権の制限に織り込まれているのであって、「差止請求の否定 + 損害賠償請求継続による負担」全体が差止請求権行使を制限することの効果であり、裁判所は、この両者を権利者に課すことを正当化できるほどの悪質さが差止請求権行使に認められる場合に限り、権利行使を濫用と評価し得ると考えることも可能である。

このように権利者側に負担が課されることになるが、侵害者側にとっても、損害賠償請求訴訟に対する応訴負担や自身が継続している行為は特許権侵害行為そのものであるという負担を強いられることなどを考慮すれば、差止制限は、特許権者と侵害者の間での交渉・ライセンス、あるいは、侵害行為自体の停止に向けた圧力となる。

以上に対して、従来学説には、差止めは否定されるものの損害賠償請求自体は正当なものとして認められたのであるから、継続される侵害行為に対して損害賠償請求を何度も行わなければならないという無用の負担を権利者に課すべきではないとして、アメリカの議論を参考に、「将来の侵害行為に対する金銭的救済」を（立法によって）認めようとするものもある。差止めを否定する代わ

りに、侵害者に行為を継続する対価の支払いをあらかじめ命じる判決を下せるようにするというのである。傾聴すべき見解ではあるが、対価額算定をどのような方式で行うかなど、制度設計には困難な問題が付きまとう。この問題については残された課題となり、平成 30 年度以降の新たな研究課題で扱う予定である。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者には下線)

[雑誌論文](計 11 件)

愛知靖之、「発明の要旨認定と技術的範囲画定におけるクレーム解釈の手法」、中山信弘先生古稀記念論文集『はばたき 21 世紀の知的財産法』、査読無、2015、272 - 297

愛知靖之、「特許発明の実施に用いられる物の譲渡と消尽の成否」、飯村敏明先生退官記念論文集『現代知的財産法 実務と課題』、査読無、2015、603 - 620

愛知靖之、「審査経過禁反言・出願時同効材と均等論 - アメリカ法を参照して - 」、日本工業所有権法学会年報、査読無、38 号、2015、97 - 113

愛知靖之、「出版物に対する差止請求の制限」、上野達弘 = 西口元編著『出版をめぐる法的課題 - その理論と実務』、査読無、2015、269 - 286

愛知靖之、「特許製品の自由流通」、法学教室、査読無、426 号、2015、25 - 29

愛知靖之、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈と有効性 - 権利範囲の明確化・第三者の予測可能性確保という観点から - 」、L&T、査読無、別冊 2 号、2016、64 - 74

愛知靖之、「医薬品の製法発明と均等論」、L&T、査読無、74 号、2017、75 - 83

愛知靖之、「訂正の再抗弁における訂正請求・訂正審判請求の要否」、新・判例解説 Watch、査読無、20 号、2017、273 - 276

愛知靖之、「出願時同効材と均等論第 5 要件」、新・判例解説 Watch、査読無、21 号、2017、259 - 262

愛知靖之、「先行する製造販売承認と特許権の存続期間延長登録の要件 - アバスチン事件 - 」、判例評論、査読無、702 号、2017、170 - 177

愛知靖之、「先発・後発医薬品をめぐる特

許問題」、ジュリスト、査読無、1516 号、2018、50 - 51

[学会発表](計 件)

[図書](計 1 件)

愛知靖之、商事法務、『特許権行使の制限法理』、2015、336

[産業財産権]

出願状況(計 件)

名称:

発明者:

権利者:

種類:

番号:

出願年月日:

国内外の別:

取得状況(計 件)

名称:

発明者:

権利者:

種類:

番号:

取得年月日:

国内外の別:

[その他]

ホームページ等

6. 研究組織

(1) 研究代表者

愛知 靖之 (ECHI, Yasuyuki)

京都大学・大学院法学研究科・教授

研究者番号: 4 0 3 6 2 5 5 3

(2) 研究分担者

(3) 連携研究者

(4) 研究協力者

()