

特許係争の実務

大野総合法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士・弁理士 大野 聖二

第5講 「付加的構成」

第1 はじめに

特許侵害訴訟において、特許権者である原告が下記のように、被告製品は、a、b、cにより構成されており、構成要件A、B、Cからなる特許権に関して、包含関係にあるから文言侵害が成立するという主張がなされたとする。

特許発明		被告製品
構成要件A	⊃	a
構成要件B	⊃	b
構成要件C	⊃	c
		a

これに対して、被告から被告製品には、aという構成があるので、本件特許権を侵害しないと反論がなされる場合がある。このaに関して、本連載は、「付加的構成」と呼んで議論することとする。

つまり、「付加的構成」とは、特許権者である原告の主張によると、被告製品にはすべての構成要素が存在する場合に、被告から主張される被告製品の構成要件の要素外の構成を言うことと理解することになる。裁判だけではなく、ライセンス交渉等を視野に入れてより一般的に「付加的構成」を定義すると、特許権者が被疑侵害製品が構成要件の各要素を充足すると主張し、被疑侵害者が構成要件に該当しない被疑侵害製品の構成aが存在すると主張する場合におけるaをいうと定義することになる。

このような被告の主張により、非侵害となる場合に、「付加的構成」であるaを「単なる付加」と言い、aが存在しても、侵害となる場合には、「単なる付加」ではないと定義することとする。したがって、「付加的構成」という用語は、侵害という観点からすると、侵害でも非侵害でもない中立的な用語として使用することとなり、「単なる付加」という用語は、「付加的構成」の内、非侵害となる場合に使用するということになる。

学説上、この問題に関しては、「付加」、「付加的構成」、「単なる付加」という用語が多様な意