

## 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16講 実施

## 第1 はじめに

「実施」概念は、特許権の効力範囲を定める上で重要なものである。特許法第68条は、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」と規定し、特許発明の専有権の範囲は、「実施」概念によって画される。

特許法第68条の「実施をする権利を専有する」の意味に関しては、学説上は専用権説と排他権説の対立があるとされるが<sup>1</sup>、実務的には、近時の通説とされる排他権説、つまり、特許権の効力として、第三者が特許発明を実施することを排除する効力のみを認めると理解すれば足りる。したがって、特許法第68条により、第三者は、特許権者の許諾を得なければ、原則として、特許発明を実施できないことになる。

「実施」の概念は、第15講で採り上げた発明の種類に応じて、特許法第2条3項に実施に相当する行為が定義されている。したがって、特許第2条3項に該当しない限りは、それ以外の行為は、「実施」に該当しない。注意すべきは、「実施」行為に該当しない行為だからと言って、特許侵害という法的責任から一切、免れているものではないことである。「実施」行為に該当しない行為であっても、特許第101条に規定する間接侵害行為に該当すれば、差止請求、損害賠償請求の対象となる場合がある。また、実施行為、間接侵害行為に該当しない場合は、特許権に基づく差止請求の対象とならないが、特許権に対する不法行為として、民法第709条、第719条に基づいて、損害賠償の対象となる場合がある。

「実施」行為の個々の行為内容に関しては、教科書等の説明に譲るが、実務上、問題とされている論点に関して、以下では採り上げることとする。

## 第2 「譲渡」・「譲渡の申出」

近時の実務において、頻繁に起こり得る事例に即して、「譲渡」、「譲渡の申出」の該当性を検討してみよう。

1 この議論の詳細は、中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法 [第2版] 上巻』1138頁〔鈴木将文〕。