

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32講 直接侵害行為

第1 はじめに

特許法上、「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。」と規定している(特許法68条1項)。したがって、第三者が特許権者の同意なく、業として特許発明の「実施」を行うと、特許権を侵害することになる。

「実施」は、特許法2条3項に類型的な行為として定義されており、この規定に列挙された行為を、特許法101条1項で侵害とみなす行為(これは間接侵害行為と称される)と対比して、直接侵害行為という。

直接侵害行為は、①物の発明、②単純方法の発明、③物を生産する方法の発明という3つのカテゴリーに応じて、行為類型が規定されており、これに該当しない行為に関しては、直接侵害は成立しない。

第2 物の発明における直接侵害行為

1 生産

生産とは、学説上は、「物を作りだす行為」と単純に定義するのが一般的である¹。

これに対して、裁判例においては、出発物質との関係で、より限定的な定義を加えるものがある。例えば、「原料や材料等の出発物質に何らかの手段を講じて、その化学的、物理的な性質、形状等を変化させて、新たな物を得ることが必要であるのはいうまでもないが、その目的物質は、出発物質と比較して、社会、経済的観点に照らして、前者が新たな価値を伴った物であることも必要であるというべきである。」と判示し²、価値の作出に言及し、また、「『発明の構成要件を充足しない物』を素材として『発明の構成要件のすべてを充足する物』を新たに作り出す行為をいう。すなわち、加工、修理、組立て等の行為態様に限定はないものの、供給を受けた物を素材として、これに何らかの手を加えることが必要であって、素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為は含まれない。」と判示し³、出発物質の本来の用途に従って使用するだけで

1 中山信弘『特許法(第4版)』341頁等。

2 東京地判平成15年11月26日〔APM事件〕、最高裁HP。但し、「物を生産する方法」の発明に関する判示である。

3 大阪地判平成24年9月27日〔ピログリタゾン事件〕、最高裁HP。