

序章 日米欧の訴訟手続

I	日本における特許に関する訴訟	1
	(1) 特許侵害訴訟	1
	(2) 審決取消訴訟	8
II	米国における特許に関する訴訟	13
III	欧州における特許に関する訴訟	23
	1. 欧州における特許権の行使について	23
	2. 欧州主要国における特許訴訟の概観	25
	(1) 管轄	25
	(2) 本案訴訟の手続きの流れ (各国の手続きの特徴)	25
	ア ドイツ	26
	イ イギリス	29

第一章 特許請求の範囲、明細書の記載要件

	概要	35
1.	日本の裁判例	38
	日本判例1 偏光フィルムの製造法事件 (知財高裁平成17年11月11日判決, 平成17年(行ケ)第10042号).....	38
	パラメータを用いた数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とする特許につき, 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合しないと判断した事案 (大合議第2号事件)	
	日本判例2 性欲障害の治療におけるフリバンセリンの使用事件 (知財高裁平成22年1月28日判決, 平成21年(行ケ)第10033号).....	43
	医薬の用途発明について、「発明の詳細な説明」に「薬理データ」等の記載がされていないことのみを理由としてサポート要件に違反するとはいえないとした事例	
2.	欧米の裁判例	47
	米国判例1 Ariad Pharmaceuticals v. Eli Lilly, 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010).....	47
	記述要件 (written description requirement) とは何かという問題に関するCAFC <i>en banc</i> 判決	

英国判例 1 Generics v. H Lundbeck, [2009] UKHL 12 50

シタロプラムの光学異性体のクレームに対して1つの製造方法しか開示していない特許明細書に関し、開示十分性 (sufficiency) 要件違反か否かが問題となった英国最高裁判決

第二章 新規性・進歩性**概要 55**

- (1) 日本特許法29条 55
- (2) 進歩性の判断手法 56
- (3) 本願発明・本件発明の要旨の認定 59
- (4) 引用発明の認定 60
- (5) 本願発明・本件発明と引用発明との対比 60
- (6) 相違点の判断 61
- (7) 米国における新規性・非自明性 61
- (8) 欧州における新規性・進歩性 61

1. 日本の裁判例 62**日本判例 3** リバーゼ事件 (最高裁平成3年3月8日判決, 昭和62年(行ツ)第3号) 62

特許出願に係る発明の要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであるとした事案

日本判例 4 置換ベンジルアルコール事件 (東京高裁平成3年10月1日判決, 平成3年(行ケ)第8号) 67

ラセミ体を記載する引例によって、光学活性体である本願発明の新規性を否定した審決を支持した事案

日本判例 5 造粒製剤事件 (東京地裁平成17年2月10日判決, 平成15年(ワ)第19324号) 73

特許出願日前に特許発明の実施品が市販されていたにもかかわらず、当該実施品の性質等から「公然実施」には該当しないとされた事案

日本判例 6 イソチアゾロン水性製剤安定化方法事件 (東京高裁平成15年9月4日判決, 平成14年(行ケ)第199号) 78

引用発明の認定に際しては、刊行物の頒布時ではなく、出願時の技術常識を参酌すべきであることを明記した事案

日本判例 7 プラバスタチンナトリウム事件 (知財高裁平成24年1月27日判決, 平成22年(ネ)第10043号) (大合議第6号事件) 83

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの発明の要旨について、不真正である場合は、クレームの製造方法により製造された物に限定して認定されることとした事案

日本判例 8 靴底事件 (知財高裁平成19年3月29日判決, 平成18年(行ケ)第10422号) 88

本願発明の相違点に係る構成は、引用例にも、また、審決が周知技術として引用する刊行物にも記載がないとして、進歩性を否定した審決の判断は誤りであるとした事案

日本判例 9 中空紙膜濾過装置事件 (知財高裁平成18年3月27日判決, 平成17年(ネ)第10005号) 92

本件発明の構成要件との関係で、引用発明1及び2の組合せを肯定し、審決を取り消した事案

日本判例 10 ティッシュペーパー収納箱事件 (知財高裁平成18年9月28日判決, 平成18年(行ケ)第10053号) 事件) 100

審決がした引用発明の認定に誤りがあり、被告が提出する乙号証に記載された発明も引用発明と同様であって、かつ本願発明に至る動機づけがないとして、審決を取り消した事案

日本判例 11 紙葉類識別装置事件 (知財高裁平成18年6月29日判決, 平成17年(行ケ)第10490号) 106

引用発明の装置を、本願発明の装置に置き換えるのが容易であるというためには、両者が近接した技術分野であるとしても、それなりの動機付けを必要とするとした事案

日本判例 12 鼻腔内投与製剤事件 (知財高裁平成20年3月19日判決, 平成19年(行ケ)第10270号) 112

原告の主張する4つの異なる阻害事由の主張はいずれも認められず、かつ、顕著な効果の主張も認められず、進歩性なしとした審決が維持された事案

日本判例 13 上気道状態を治療するためのキシリトール調合物事件 (知財高裁平成21年3月25日判決, 平成20(行ケ)10261号) 117

容易想到性の判断において、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等の存在することが必要であるというべきであるとした事案

日本判例 14 伸縮可撓管の移動規制装置事件 (知財高裁平成22年12月28日判決, 平成22年(行ケ)第10187号) 121

引用発明から出発して相違点に係る本願発明の構成に到達するためにしたはずであるという示唆等が記載されていたと解することはできないとした事案

日本判例 15 換気扇フィルター及びその製造方法事件 (知財高裁平成23年1月31日判決, 平成22年(行ケ)第10075号) 125

発明が容易であったとするためには、解決課題の設定が容易であったことも必要となる場合があるとした事案

日本判例16 臭気中和化および液体吸収性排気物袋事件（知財高裁平成23年9月28日判決，平成22年（行ケ）第10351号）…129

周知技術は、文献に記載された内容を上位概念化・抽象化することを許容することを意味せず、また、具体的な解決課題及び解決方法を当然に捨象してはならないとした事案

日本判例17 カデュサホスのマイクロカプセル化製剤事件（知財高裁平成19年10月31日判決，平19年（行ケ）第10031号）…132

発明が奏する効果が、当業者がその構成のものとして予測し得る効果と比較して顕著なものである場合には、容易に想到することができたとはいえないとすることが相当であるとした事案

日本判例18 タキソール被覆ステント事件（知財高裁平成19年11月22日判決，平成18年（行ケ）第10303号）事件）…135

物の発明において、発明の構成要素の用途・作用は、発明を特定する要素とはならないなどの理由により取消決定を維持した事案

日本判例19 日焼け止め剤組成物事件（知財高裁平成22年7月15日判決，平成21年（行ケ）第10238号）…138

当業者において「発明の効果」を認識できる程度の記載がある場合などには、記載の範囲を超えない限り、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許されるとした事案

2. 欧米の裁判例 142

米国判例2 Phillips v. AWH, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) …142

クレーム解釈の際には、外的証拠に頼る前に、まず内的証拠を参酌すべきである旨を示したCAFC *en banc*判決

米国判例3 In re American Academy Of Science Tech Center., 367 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2004) …146

審査では、クレームは明細書の記載に沿った最も広い合理的な意義に解されるべきとするルールに基づいて、再審査での拒絶判断を維持した特許庁審判部の判断を認容したCAFC判決

米国判例4 Pfaff v. Wells Electronics, 525 U.S. 55 (1998) …150

米国特許法102条 (b) 項において規定される、販売による特許出願の制御（いわゆるOn Sale Bar）の判断基準を示した最高裁判決

米国判例5 Sanofi-Synthelabo v. Apotex, 550 F.3d 1075 (Fed. Cir. 2008) …155

光学異性体クレームについて、効果や分割の成功が予測できないなどの地裁事実認定に基づいて、ラセミ体公知に基づく特許無効の抗弁を退けたCAFC判決

米国判例6 KSR Int'l, v. Teleflex, 550 U.S. 398 (2007) …158

CAFCの硬直したTSMテスト適用による非自明性判断を批判し、あらためて非自明性判断の指標を示した最高裁判決

米国判例7 Agrizap v. Woodstream Corp., 520 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2008) …162

地裁では非自明であるとの評決を得た特許発明について、単なる寄せ集めであり、二次的考察をもってしても自明判断は覆らないとしたCAFC判決

米国判例8 Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S.Ct. 1289 (2012) …165

自然法則に周知慣用技術を付加したに過ぎないものは、特許可能な発明ではないと判示した最高裁判決

第三章 補正・訂正（いわゆる新規事項の追加）

概要 171

1. 日本の裁判例 173

日本判例20 感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法事件（知財高裁平成20年5月30日判決，平成18年（行ケ）第10563号）（大合議第5号事件）…173

訂正が新たな技術的事項を導入しないものであるときは、いわゆる新規事項の追加にあたらぬとして、「除くクレーム」訂正を認めた事案

日本判例21 高断熱・高气密住宅における深夜電力利用蓄熱式床下暖房システム事件（知財高裁平成22年1月28日判決，平成21年（行ケ）第10175号）…179

明示的には記載されているということができない数値範囲を付加する補正について、新たな技術的事項を導入した場合であるとはいえないとして、これを許容した事案

2. 欧米の裁判例 184

米国判例9 Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization v. Buffalo Technology, 542 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2008) …184

クレーム中の文言削除の補正が新規事項に当たるか否かが問題となった事件

第四章 発明者の認定・職務発明

- 米国判例10** University of Pittsburgh v. Marc. H. Hendrick, 573 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2009) 189
 共同発明者ではないとして、特許に記載されている発明者の名前が認められた事件

第五章 侵害論

概要 195

1. 日本の裁判例 197

- 日本判例22** 生理活性物質測定法事件（最高裁平成11年7月16日第二小法廷判決，平成10年（オ）第604号）..... 197
 方法の発明の侵害行為に関し，その方法の使用の差止めを求めることができて，その方法を用いて製造された物の製造・販売等を求められるものではないことを判示した事案
- 日本判例23** リガンド高分子の安定複合体構造の探索方法事件（最高裁平成17年6月17日第二小法廷判決，平成16年（受）第997号）..... 202
 専実実施権を設定した特許権者は差止請求権を自ら行使できるか否かについて，自ら行使できることを判示した事案
- 日本判例24** キルビー事件（最高裁平成12年4月11日第三小法廷判決，平成10年（オ）第364号）..... 205
 特許侵害訴訟において，無効理由が存在することが明らかな特許権の行使は，当該特許を無効にすべき旨の審決が確定する前でも，原則として認められないことを判示した事案
- 日本判例25** ボールスプライン事件（最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決，平成6年（オ）第1083号）..... 210
 均等論の成立を一般論として認めた上，その成立要件となる5要件を明確に判示した事案
- 日本判例26** 一太郎事件（知財高裁平成17年9月30日判決，平成17年（ネ）第10040号）（知財高裁大合議第1号）..... 215
 間接侵害の成否について丁寧にあてはめを行うとともに，被告製品には特許発明の実施にのみ用いる部分を含んでいる以上，汎用品には当たらないと判示した事案
- 日本判例27** 電着画像形成方法事件（東京地裁平成13年9月20日判決，平成12年（ワ）第20503号）..... 220

方法の発明の工程の一部が，被告以外の第三者によって行われた場合に，いわゆる道具理論を用いて，その責任を認定した事案

- 日本判例28** 施工面敷設ブロック事件（知財高裁平成17年12月28日判決，平成17年（ネ）第10103号）..... 226
 クレーム中の用語である「ブロック」の解釈について，明細書の記載等を考慮し，限定解釈した事案
- 日本判例29** 薄膜トランジスタ装置事件（東京地裁平成21年5月20日判決，平成19年（ワ）第8426号）..... 231
 侵害訴訟において特許法104条の3第1項に基づく権利行使の制限の主張が行われた場合の要旨認定とクレームの記載について判示した事案
- 日本判例30** 中空ゴルフクラブヘッド事件（知財高裁平成21年6月29日中間判決，平成21年（ネ）第10006号）..... 234
 クレーム中の用語の解釈において，当該用語の通常の語義とは異なることを前提に，明細書の記載等を考慮して用語の意味を確定し，かつ，均等論の成立を認めた事案
- 日本判例31** ルイス酸抑制剤事件（知財高裁平成21年4月23日判決，平成18年（ネ）第10075号）..... 241
 明細書を考慮してクレーム用語の意義を確定し，クレームの範囲を限定した事案
- 日本判例32** プラバスタチンナトリウム事件（知財高裁平成24年1月27日判決，平成22年（ネ）第10043号）（知財高裁大合議第6号）..... 246
 プロダクト・バイ・プロセスクレームについて，真正と不真正に場合を分け，原則として方法限定説を採用することとした上で，立証責任についても言及した事案
- 日本判例33** BBS並行輸入事件（最高裁平成9年7月1日第三小法廷判決，平成7年（オ）第1988号）..... 252
 並行輸入について判断するに際し，国内消尽論を肯定した上で，国際消尽論についても原則として肯定し，直接の譲受人と転得者に対する場合に分けて，例外要件を規定した事案
- 日本判例34** インクカートリッジ知財高裁事件（知財高裁平成18年1月31日判決，平成17年（ネ）第10021号）（知財高裁大合議第3号）..... 259
 いわゆるリサイクル品について，特許権者による特許権を行使できる基準について示したもので，後出の最高裁判例の原審
- 日本判例35** インクカートリッジ最高裁事件（最高裁平成19年11月8日第一小法廷判決，平成18年（受）第826号）..... 267
 いわゆるリサイクル品について，特許権者による特許権を行使できる基準を最高裁として初めて示した事案

日本判例36	ウォーキングビーム事件（最高裁昭和61年10月3日第二小法廷判決，昭和61年（オ）第454号）……………	272
	先使用权について，その成立要件である「事業の準備」を定義づけるとともに，その成立範囲について示した事案	
日本判例37	連続壁体の造成工法第2事件（東京地裁平成13年3月30日判決，平成12年（ワ）第8204号）……………	279
	いわゆる包袋禁反言の考え方を徹底し，無効審判において特許権者が意見を撤回しているにもかかわらず，その後の侵害訴訟において当該意見を理由に特許発明の技術的範囲を狭く解釈した事案	
日本判例38	膵臓疾患治療剤事件（最高裁平成11年4月16日第二小判決，平成10年（受）第153号）……………	284
	いわゆる後発医薬品の製造承認申請のための各種試験とそれに供する製剤の製造を特許期間中に行うことが許されるか否かについて，行うことが許されることを明示した事案	
日本判例39	放出制御組成物事件（最高裁平成23年4月28日判決，平成21年（行ヒ）第326号）……………	289
	先行処分の対象となる医薬品の製造販売行為が特許発明を実施するものではない場合，その存在を理由に後行処分に基づく延長登録が拒絶されることとは異なる旨を明らかにした事案	
日本判例40	磁気信号記録用金属粉末事件（東京高裁平成14年8月29日判決，平成13年（ネ）第5555号）……………	294
	特許権者が，侵害被疑者の取引先に対して，特許権を侵害する旨警告したものの，結果的に特許権侵害が認められなかった場合の警告状の送付行為について，正当行為であるとして，違法性を阻却し得る場合があることを示した事案	
2. 欧米の裁判例 299		
米国判例11	Flex-Rest v. Steelcase, 455 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2006)……………	299
	地裁のクレーム文言解釈を支持し，それに基づく非侵害のサマリー・ジャッジメントを支持したCAFC判決	
米国判例12	Signtech USA v. Vutek, 174 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999)……………	302
	クレーム中の記載がミーンズ・プラス・ファンクションの構成要素であると認定され，特許法112条6段により，明細書に開示された構造と其の均等物に限定されると解された件	
米国判例13	Abbott Lab. v. Sandoz, 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009)……………	306
	侵害判断におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームは，記載のプロセスにより製造された物に限定されると解すべきとしたen banc判決	

米国判例14	Festo v. Shoketsu Kinzoku Kogyo, 535 U.S. 722 (2002)……………	310
	特許権侵害の判断における均等論と包袋禁反言との関係に関する最高裁判決	
米国判例15	Global-Tech v. SEB, 131 S. Ct. 2060 (2011)……………	315
	誘引侵害の主観的要件について，知られたりリスクの意図的無視では足りず，「故意の盲目」が必要であることを判示した最高裁判決	
米国判例16	Fujitsu v. Netgear, 620 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2010)……………	318
	技術標準に従う製品の侵害は，技術標準とクレームとの対比により立証することが可能であることを明確にするとともに，寄与侵害の要件を明確にしたCAFC判決	
米国判例17	eBay v. MercExchange, LLC, 547 US 388 (2006)……………	323
	特許有効で侵害が認められても，すべてのケースで差止が認められるわけではないとして，差止が認められるための基準を示した最高裁判決	
米国判例18	In re Seagate Technology, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007)……………	327
	故意侵害の要件及びそれに対する弁護士アドバイスの抗弁とattorney-client秘匿特権の放棄について明らかにしたCAFC en banc判決	
米国判例19	Quanta Computer v. LG Electronics, 553 U.S. 617 (2008)……………	332
	方法発明の特許権も，この方法を実質的に具現する装置の販売により消尽することを明確にした最高裁判決	
米国判例20	Jazz Photo v. Int'l Trade Comm'n, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001)……………	336
	米国内で特許権の下で販売が行われた場合には特許権は消尽し，これを修理して販売することは特許権の侵害にあたらないことを確認し，修理と製造の違いについて述べたCAFC判決	
米国判例21	NTP v Research In Motion, 392 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2004)……………	341
	方法発明は，各工程全てが米国内で実施されていない限り，米国内で使用されたものとはいえないと判示した判決	
米国判例22	Akamai Technologies v. Limelight Networks, 692 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2012)……………	345
	複数者により発明方法が実施され，単独で全ステップを実施する者がいない場合も，271条（b）項規定の誘引侵害が認められる旨判示したCAFC en banc判決	

米国判例23	Eli Lilly v Medtronic, 496 U.S. 661 (1990) 351
	271条(e)(1)項、いわゆるBolar条項は、医療機器にも適用されることを明確にした最高裁判決
米国判例24	Merck KGaA v Integra Lifesciences I, 545 U.S. 193 (2005) 354
	271条(e)(1)項の免責範囲について判示した最高裁判決
米国判例25	800 Adept v. Murex Securities & Targus, 539 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2008) 357
	不法な営業妨害の地裁判断が、CAFCによって覆された事件
英国判例2	Lubrizol v Esso Petroleum, [1998] RPC 727 361
	先使用権のために必要な実施の準備と、先使用権の範囲について判示した英国控訴裁判所判決
米国判例26	Therasense v. Becton Dickinson, 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011) 364
	不正行為(Inequitable conduct)の判断基準についてのCAFC <i>en banc</i> 判決

第六章 損害論

概要 373

1. 日本の裁判例 374

日本判例41	蓄熱材の製造方法事件(東京高裁平成11年6月15日判決,平成10年(ネ)第2249号,同11年(ネ)第1069号)(附帯控訴分) 374
	特許権者不実施の場合における特許法102条2項の適用を否定し,他方で,同条1項の適用を肯定した上で,同項に基づく逸失利益に関して判示した事案

2. 欧米の裁判例 379

米国判例27	Rite-Hite v. Kelley Co., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995) 379
	侵害された特許権でカバーされていない製品の販売減少分についての逸失利益を認め,仮想交渉の推定により,特許権者の利益に基づいて合理的実施料相当額を算定した <i>en banc</i> 判決

第七章 特許に関する訴訟における特別規定

概要 387

日本判例42	後発医薬品の輸入承認申請書に添付した資料に関する秘密保持命令申立事件(東京地裁平成18年9月15日決定,平成18年(モ)第9933号) 388
	秘密保持命令の発令にあたって各要件を詳細に検討した上,同命令の発令を認めた最初の事案
日本判例43	準備書面等に記載された営業秘密に関する秘密保持命令申立事件(最高裁平成21年1月27日決定,平成20年(許)第36号) 393
	仮処分事件において秘密保持命令の申立てをすることの可否について,仮処分事件も本案訴訟と同様に秘密保持命令の申立てをすることができると判示した事案

第八章 複数の判断機関による判断の齟齬とその調整

概要 397

1. 日本の裁判例 398

日本判例44	生海苔の異物分離除去装置事件(知財高裁平成20年7月14日判決,平成18年(ム)第10002号,平成19年(ム)第10003号) 398
	特許権に基づく差止請求認容の確定判決後に当該特許の無効審決が確定したことから,再審事由が存在するか否かが争われた事案

日本判例45	ナイフ加工装置事件(最高裁平成20年4月24日第一小法廷判決,平成18年(受)第1772号) 404
	訂正審決の確定と再審事由について判示した事案

2. 欧米の裁判例 409

米国判例28	In re Translogic Technology, 504 F.3d 1249 (Fed. Cir. 2007); Translogic Technology v. Hitachi, 250 Fed. Appx. 988 (Fed. Cir. 2007) 409
	地裁による特許有効との判断の後に,特許商標庁での再審査により特許無効の判断があり,この判断が控訴においても維持されたため,地裁判決が差戻し,棄却になった事件

ドイツ判例1 Olanzapine patent case (DE 691 12 895).....415

特許裁判所一審において、新規性なしで無効との判決があった後、この特許に基づいて、侵害裁判所（二審）が、特許有効の前提で仮差止申立を認めた事件

コラム

裁判所調査官に対してよくある質問（その1）.....	42
サマーアソシエート.....	54
アメリカのスピーチ・ヨーロッパのスピーチ.....	99
裁判所調査官に対してよくある質問（その2）.....	111
Patent attorney.....	134
裁判所調査官に対してよくある質問（その3）.....	149
懲罰的損害賠償の理由.....	169
ニューヨークの法律事務所の皆さん.....	193
裁判所調査官に対してよくある質問（その4）.....	230
各国の裁判官の審理.....	251
米国の判決引用.....	288
陪審制度の理由と対処法.....	309
日本版アミカスブリーフ制度.....	335
心に残ったプレゼンテーション.....	384
イギリスで見たカツラ.....	418