

CHAPTER

第6章

特許権の効力

訂正情報

4 特許権の制限

特許権の消尽

(157 頁)

(誤) 後掲最判平 19・11・8 [インクタンク上告審]。傍論として，最判平 9・7・1
(正) 傍論として，後掲最判平 19・11・8 [インクタンク上告審]，最判平 9・7・1

フォローアップ

法改正

とくになし。

判例

とくになし。

審査基準の改訂

とくになし。

¹ 本書刊行前であるが，薬事法の改正に伴う「特許権の存続期間の延長」に係る審査基準の改訂が，平成 26 年 11 月に行われた。[特許庁ホームページ](#)を参照。

本文

1 特許権の構成

III 特許権とはどういう権利か

「特許発明」とは？

（132 頁）

本書に記したように、目前の技術が特許発明の技術的範囲に属するのであれば、当該特許権の効力が及ぶ。「特許発明の技術的範囲」というと、何となくおどろおどろしいが、要するに当該特許された発明がカバーする技術の範囲のことである。特許発明はクレームにおいて文章として表現され、ある程度の幅ないし広がりを持つのが一般的であるから、それがカバーする技術の範囲というものが存在するのである。

「専有」とは？

（135 頁）

本書では、特許権が、実施権と排他権から成るとする説と、排他権のみから成るとする説を紹介した。前者を「専用権説」、後者を「禁止権説」などという（ちなみに、特許権を独占権でしかないと解すると、禁止権説ということになるが、「独占権」という言葉を専用権と同じ意味で用いる論者もいる²⁾）。

特許法の文言に明らかになじむのは専用権説である（専用実施権、通常実施権…137 頁参照）。しかし、利用発明のように特許権を取得しても実施できないものもあるから（72 条、156 頁参照）、特許権の本質は排他権（又は禁止権）であるとする説も有力である³⁾。

筆者自身は、特許権は専用権であると考えている。利用発明の特許が実施できないのは、当該発明が、基本発明の構成をそっくり取り入れているか、基本発明とともに実施されることで初めてその作用効果を奏することができる関係にあることから、基本発明の特許の効力を利用発明のそれよりも優先させているためであって、後者の特許権の内容に実施権が含まれていないということにはならないのである。やはり特許権は実施できてこそ意味があるのであり、特許権者の実施が単なる事実上の行為でしかないと解するのは不自然であろう。安全性等審査のために実施について行政庁の許可等を要する発明について、当該

²⁾ しかし「独占」とは、独り占めする＝他者を排除するというのが通常の意味であるし、独り占めた上でさらに実施するという意味は、そこに含まれていない。「独占権」という文言からは、実施権に相当する内容を導きだすことができないと解するのが適切であろう。

³⁾ 中山信弘『特許法〔第2版〕』（弘文堂、2012年）310頁、田村善之『知的財産法〔第5版〕』（有斐閣、2010年）241頁、竹田和彦『特許の知識——理論と実際〔第8版〕』（ダイヤモンド社、2006）364頁等。

特許権の存続期間の延長を（許可前の時期において禁止権は一切損なわれていないにもかかわらず）認めているのは（67条2項。145頁参照），法が特許権者の実施権に配慮したためであるといえる⁴。

3 特許権の存続期間

III 特許権には、その目的に応じた寿命がある

存続期間の延長

(145頁)

本書に記したように、延長された特許権の効力は、行政庁の許可等処分の対象となった「物」の実施にのみ及ぶ（68条の2）。処分において当該「物」の「用途」が定められている場合にあっては、当該用途に限定された実施についてのみ、延長特許権の効力が及ぶ（同条）。

かつての特許庁及び裁判所の実務においては、医薬品の有効成分とその効能・効果によって特定された物について先行処分があれば、特許権の存続期間を再度延長しないという措置が採用されていた（知財高判19・1・18日平17（行ケ）10724号〔ピリジン誘導体〕等）。これは、登録によって延長される医薬特許の効力範囲が、当時は専ら有効成分（物）と効能効果（用途）によって特定される物の範囲と解釈されており、それと平仄をとる必要があるとされたためである（再度の延長を認めてしまうと、先の延長に係る特許権の効力の範囲までもが延長の対象となるからである）。

他方で、薬事法上は、医薬品の品目ごとに製造承認が必要とされており、それは、成分、分量、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果等により具体的に特定される（14条）。したがって、個々の医薬品としては承認が下りるまで特許発明の実施が不可能であったにもかかわらず、有効成分と効能・効果を同じくする別の医薬品について先行処分を受け、すでに延長がされたことを理由に、再度の延長出願が認められないといった事態が生じていた。

たとえば、消化器症状を軽快にする成人用医薬品について製造承認が必要とされたことを理由に存続期間の延長がされた場合に、これと同じ有効成分の医薬品を小児用にも処方することについて薬事法上の審査に時間がかかったとしても、再度存続期間を延長してもらうことは認められなかった（東京高判平12・2・10判時1719号133頁〔塩酸オンダンセトロン〕）。当該医薬品の適用対象が成人か小児かで異なるにせよ、同一の有効成分（物）と用途（消化器症状の軽快）の範囲内ですでに先行処分が存在する、というのがその理由であった。

⁴ 井関涼子「特許権の存続期間延長登録と薬事法上の製造承認」同志社法学60巻6号（2009年）83頁以下、97頁。

そして、そのような実務は、先行処分によって実施が解除された物が延長登録出願に係る特許発明の技術的範囲に属するものでなかったとしても、維持されていた。つまり、たとえ先行処分によって延長登録出願に係る特許権の実施が解除されていなかったとしても、有効成分と効能・効果を同じくする以上、延長は認められないとしたのである。その理由は、剤型に左右されない広いクレームをもったパイオニア的な特許ほど、先行処分によって実施が解除されることになってしまう（剤型を構成要件とする狭いクレームの発明をたくさん開発したほうが得だということになってしまう）というところにあった（知財高判平17・10・11平17[行ケ]10345号[水溶性ポリペプチドのマイクロカプセル化]等）。

しかし、以上の考え方によると、有効成分と効能・効果が同じであれば、剤型がどんなに革新的なものであっても延長が認められないばかりでなく、同じ剤型であっても有効成分さえ異なれば何度でも延長登録が可能となる⁵。そのため、有効成分にのみ着目する従来解釈では、剤型の開発に対するインセンティブが過少になるおそれがあると指摘されていた。

本書に示したように、以上の実務は近時の判例によって否定された。ドラッグ・デリバリー・システム⁶のような革新的な製剤技術を用いた、剤型のみが異なる医薬の処分にも、延長登録が認められる可能性が生まれたとってよい。

4 特許権の制限

III 特許権者に無断で業としての実施を行える場合もある

特許権の消尽 (156頁)

本書に示したように、最高裁は、特許権の消尽が認められるのはあくまで特許権者等が譲渡した特許製品そのものについてであって、変形や加工によってそれと同一性を欠くものが新たに製造されたといえる場合には、もはや消尽の効果は認められないとした。

読者のみなさんの中には、従前の特許製品と同一性を欠くに至ったのなら、それは特許発明の技術的範囲にもはや属していないのではないか——技術的範囲に属しないものについて特許権の消尽を云々する意味はないし、当該製品の業としての使用や再譲渡について侵害が成立するというのは、一層おかしいのではないか——という感想をもった人もおられるかもしれない。

そうした感想をお持ちになった方は、ここでは、変形や加工によって従前の製品と同一性を欠くことになったとしても、なお、当該製品が特許発明の技術的範囲に属している場

⁵ 土肥一史「特許権の存続期間の延長制度と医薬品の製造承認」AIPPI 51巻11号（2006年）2頁以下。

⁶ ドラッグ・デリバリー・システム（Drug Delivery System, DDS）とは、体内の薬物分布を量的・空間的・時間的に制御し、コントロールする薬物伝達システムのことである。薬物輸送（送達）システムとも呼ばれる。

合について論じているのだと考えていただきたい。「同一性を欠く」とか「新たな製造」といっているのは、あくまで製品の観点から、それが新たに生まれ変わったような状態を指しているのである（技術的思想の観点から別物になった状態を指しているのではない）。

ただ、困ったことに、この（製品の観点から）新たに生まれ変わったという状態というのは、一体どういう状態を指しているのか、結局のところ最高裁は詳らかにしていない。取引の実情も含めて総合考慮せよ、といっているだけである。

サポートページ新 QUESTION

特許権者は、出願手続中に自らが譲渡した実施品の再譲渡等について、特許権を行使することができるだろうか。譲渡した時点では未だ特許権者ではなかったという事情を、どのように考えるべきか。

サポートページ新 QUESTION

Aが α を発明した上で出願し、特許権の設定登録を受けたとする。そして同様に α を発明したBが、Aの出願時に α を業として使用していたとする。Bは、Aより警告を受けるも、 α の実施を現在に至るまで継続している。Aは、 α の出願手続中におけるBの使用を理由として、補償金（65条1項）の支払いをBに請求することができるか。

サポートページ新 QUESTION

先使用权の効力は先使用品の実施形式そのものに限定されず、その形式に具現された技術思想の範囲まで及ぶ。したがって、先使用者が事後に実施形式を変更することがまったく許されないわけではない。そして本書は、先使用者による（先使用品の構成の一部を置換するなどの）実施形式の変更がこの範囲内にあるかどうかについて、出願時点からみてそうした置換を当業者が容易に思いつくか否かという基準を示した。この基準は均等論（177頁参照）の第3要件に近似しているが、基準時は出願時となっている（均等論の場合は置換時）。どうしてだろうか。均等論と同じように考えてはいけないのか。

サポートページ新 QUESTION

特許権者が地域を限定してライセンスをしたところ、ライセンシーが当該地域内で製造販売した実施品が他地域においても流通するようになった。特許権者は、当該実施品の当該他地域における譲渡等を差し止めることができるか。

サポートページ新 QUESTION

特許権者がライセンシーと締結した契約には、実施品を月産 100 個までとする条項が存在していた。このライセンシーが、当該条項に違反して月内で 110 個製造したとする。特許権者は、超過生産された 10 個の実施品のうちの数個を購入し、業として使用している者に対して、その使用の差止めを求めることができるか。

サポートページ新 QUESTION

Aは、「化合物 α を有効成分とするぜんそく治療薬」について特許権の設定登録を得ている。Bは、Aの製品を購入し、精製水を加えて攪拌することにより錠剤を崩壊させた後、化合物 α を抽出し、再びこれを製剤化して製造したぜんそく治療薬の製品を病院に納入した（Bの製品は、Aの製品とは剤型を異にするが、なお上記特許発明の技術的範囲に属している）。Aは、Bに対して、特許権の侵害を理由とする損害賠償を請求した。この請求は認められるか。