

## 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	22
	1. 欧州における特許権の行使について	22
	2. 欧州主要国における特許訴訟の概観	24
	(1) 管轄	24
	(2) 本案訴訟の手続きの流れ（各国の手続きの特徴）	24
	ア ドイツ	25
	イ イギリス	28

## 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

<b>日本判例1-1</b>	プラバスタチンナトリウム事件（最高裁平成27年6月5日第二小判決，平成24年（受）第1204号）……………	38
----------------	---	----

プロダクト・バイ・プロセスクレームについて，当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは，出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか，又はおよそ実的でないという事情が存在するときに限られるとした事案

<b>日本判例1-2</b>	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）……………	44
----------------	---	----

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請求の範囲の記載がサポート要件に適合しないと判示した事案

<b>日本判例1-3</b>	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）……………	49
----------------	---	----

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

ないとした事案

<b>日本判例 1-4</b>	雪下ろしロボット事件（知財高裁平成26年9月24日判決，平成25年（行ケ）第10335号）……………	53
-----------------	--	----

特許を受けようとする発明が明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載だけではなく，願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願当時における技術的常識を基礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきであるとした事案

## 2. 欧米の裁判例 56

<b>米国判例 1-1</b>	Ariad Pharmaceuticals v. Eli Lilly, 598 F.3 d 1336 (Fed. Cir. 2010) ……………	56
-----------------	---	----

記述要件 (written description requirement) とは何かという問題に関するCAFC *en banc*判決

<b>英国判例 1-1</b>	Generics v. H Lundbeck, [2009] UKHL 12 ……………	59
-----------------	--	----

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

<b>英国判例 1-2</b>	Nautilus v. Biosig Instruments, 134 S. Ct. 2120 (2014) ……………	62
-----------------	--	----

特許の明確性要件の判断基準を述べた最高裁判決

## 第二章 新規性・進歩性

### 概要 67

- (1) 日本特許法29条 67
- (2) 進歩性の判断手法 69
- (3) 本願発明・本件発明の要旨の認定 71
- (4) 引用発明の認定 72
- (5) 本願発明・本件発明と引用発明との対比 72
- (6) 相違点の判断 73
- (7) 米国における新規性・非自明性 73
- (8) 欧州における新規性・進歩性 73

### 1. 日本の裁判例 74

<b>日本判例 2-1</b>	リパーゼ事件（最高裁平成3年3月8日判決，昭和62年（行ツ）第3号）……………	74
-----------------	---	----

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 2-2** 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）…………… 79  
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 2-3** 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）…………… 85  
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 2-4** 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）…………… 90  
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 2-5** 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）…………… 95  
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 2-6** 中空紙膜ろ過装置事件（知財高裁平成18年3月27日判決，平成17年（ネ）第10005号）…………… 99  
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 2-7** ティッシュペーパー収納箱事件（財高裁平成18年9月28日判決，平成18年（行ケ）第10053号）…………… 106  
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 2-8** 紙葉類識別装置事件（知財高裁平成18年6月29日平成17年（行ケ）第10490号）…………… 112  
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 2-9** 鼻腔内投与製剤事件（知財高裁平20年3月19日判決，平成19年（行ケ）第10270号）…………… 118  
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 2-10** 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21・3・25判決，平20（行ケ）10261号）…………… 123

容易想到性に判断において、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ったとした事案

**日本判例2-11** 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）…………… 127

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2-12** 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）…………… 131

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2-13** 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）… 135

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2-14** 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19・10・31判決，平19（行ケ）10031号）…………… 138

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した事案

**日本判例2-15** 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）…………… 141

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2-16** 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）…………… 144

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たとした事案

**日本判例2-17** 暗記学習用教材事件（知財高裁平成27年1月22日判決，平成26年（行ケ）第10101号）…………… 148

本願発明は、その本質が専ら人の精神活動そのものに向けられているものであり、全体として「自然法則を利用した」技術的思想の創作には該当しないと、拒絶審決を維持した事案

## 2. 欧米の裁判例 152

**米国判例2-1** Phillips v. AWH, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) …… 152

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るべ

きである旨を示したCAFC *en banc*判決

<b>米国判例2-2</b>	<b>Teva Pharmaceuticals USA, Inc., v. Sandoz, Inc.,</b> 135 S.Ct. 831 (2015) .....	156
----------------	---	-----

地裁のクレーム解釈をCAFCが見直す場合の基準についての最高裁判決

<b>米国判例2-3</b>	<b>In re American Academy Of Science Tech Center,</b> 367 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2004) .....	160
----------------	---	-----

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

<b>米国判例2-4</b>	<b>Pfaff v. Wells Electronics, 525 U.S. 55</b> (1998) .....	164
----------------	---	-----

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

<b>米国判例2-5</b>	<b>Sanofi-Synthelabo v. Apotex, 550 F.3d 1075</b> (Fed. Cir. 2008) .....	169
----------------	--	-----

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

<b>米国判例2-6</b>	<b>KSR Int'l, v. Teleflex, 550 U.S. 398</b> (2007) .....	172
----------------	--	-----

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

<b>米国判例2-7</b>	<b>Agrizap v. Woodstream Corp., 520 F.3d 1337</b> (Fed. Cir. 2008) .....	176
----------------	--	-----

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

<b>米国判例2-8</b>	<b>Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, 132 S.Ct. 1289</b> (2012) .....	179
----------------	--	-----

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する最高裁判決

<b>米国判例2-9</b>	<b>Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, 133 S.Ct. 2107</b> (2013) .....	182
----------------	--	-----

ゲノムから単離されたDNAは特許適格性がないが、相補的DNA(cDNA)は特許適格性ありと判示する最高裁判決

<b>米国判例2-10</b>	<b>Alice Corp. v. CLS Bank International, 134 S.Ct. 2347</b> (2014) .....	185
-----------------	---	-----

コンピュータ関連発明について、抽象的アイデアにすぎず「発明的概念」が追加されていないとして特許適格性を否定した最高裁判決

### 第三章 補正・訂正（いわゆる新規事項の追加）

#### 概要 191

#### 1. 日本の裁判例 173

- 日本判例3-1** 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）…… 193

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」補正を認めた事案

- 日本判例3-2** 高断熱・高気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）…… 199

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は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 204

- 米国判例3-1** Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization v. Buffalo Technology, 542 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2008) …… 204

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案

### 第四章 発明者の認定・職務発明

- 米国判例4-1** University of Pittsburgh v. Marc. H. Hendrick, 573 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2009) …… 210

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の削除が認められた事件

### 第五章 侵害論

#### 概要 215

#### 1. 日本の裁判例 218

- 日本判例5-1** 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）…… 218

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

きても、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

<b>日本判例5-2</b>	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）……………	223
----------------	---	-----

専用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

<b>日本判例5-3</b>	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）……………	226
----------------	---	-----

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

<b>日本判例5-4</b>	ボールスライン事件（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）……………	231
----------------	--	-----

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

<b>日本判例5-5</b>	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）……………	236
----------------	---	-----

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

<b>日本判例5-6</b>	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）……………	241
----------------	---	-----

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

<b>日本判例5-7</b>	眼鏡レンズ供給システム事件（東京地裁平成19年12月14日判決，平成16年（ワ）第25576号）……………	246
----------------	---	-----

眼鏡レンズ製造業者が，競合他社に対し，加工レンズの供給に係る物（システム）の発明等に関する特許権に基づき，その使用の差止め・損害賠償等を請求した事案

<b>日本判例5-8</b>	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）……………	250
----------------	---	-----

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

<b>日本判例5-9</b>	ゲームボーイアドバンス事件（知財高裁平成18（2006）年9月28日判決，平成18年（ネ）第10007号）……………	255
----------------	--	-----

特許権侵害訴訟においては，特許発明の特許請求の範囲の文言が一義的に明確なものであるか否かにかかわらず，願書に添付した明細書の発明の詳細な説明の記載及び図面を考慮して，特許請求の範囲に記載された用語の

意義を解釈すべきものであるとした事案

- 日本判例5-10** 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）…………… 260  
 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
- 日本判例5-11** 切餅事件（東京地裁平成22年11月30日判決，平成21年（ワ）第7718号）…………… 263  
 被告製品は，本件発明の構成要件を充足せず，その技術的範囲に属するものとは認められないとして，請求を棄却した事例
- 日本判例5-12** 切餅控訴事件（知財高裁平成23年9月7日中間判決，平成23年（ネ）第10002号）…………… 268  
 被控訴人が製造，販売する切り餅は，本件発明の技術的範囲に属する旨の中間判決をした事案
- 日本判例5-13** 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）…………… 270  
 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5-14** 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）…………… 277  
 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5-15** プララバスタチンナトリウム事件（最高裁平成27年6月5日第二小判決，平成24年（受）第1204号（知財高裁大合議第6号）…………… 282  
 プロダクト・バイ・プロセスクレームについて，物同一説を採用することを明確にした事案
- 日本判例5-16** 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）…………… 284  
 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5-17** 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）…………… 291  
 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5-18** 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）…………… 299

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

<b>日本判例5-19</b>	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）……………	304
-----------------	--	-----

先使用権について、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

<b>日本判例5-20</b>	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）……………	311
-----------------	---	-----

いわゆる包装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

<b>日本判例5-21</b>	睥臓疾患治療剤事件（最高裁平成11年4月16日第二小判決，平成10年（受）第153号）……………	316
-----------------	--	-----

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

<b>日本判例5-22</b>	パシーフカプセル事件（最高裁平成23年4月28日判決，平成21年（行ヒ）第326号）……………	321
-----------------	---	-----

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はない旨を明らかにした事案

<b>日本判例5-23</b>	アバスチン事件（最高裁平成27年11月17日判決，平成26年（行ヒ）第356号）……………	326
-----------------	---	-----

同じ有効成分、効能効果に係る先行処分が存在したとしても、後行処分に基づく延長登録が必ずしも拒絶されるわけではない旨を明らかにした事案

<b>日本判例5-24</b>	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）……………	333
-----------------	---	-----

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 338

<b>米国判例5-1</b>	Flex-Rest v. Steelcase, 455 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2006)……………	338
----------------	---	-----

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

<b>米国判例5-2</b>	Signtech USA v. Vutek, 174 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999)……………	341
----------------	--	-----

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その均等物に限定されると解された事案

- 米国判例5-3** **Williamson. v. Citrix Online, 792 F.3d 1339** (Fed. Cir. 2015) ..... 345  
 クレームにミーンズという文言を用いなければミーンズ・プラス・ファンクションの規定が適用されないという推定は強くないとするCAFC *en banc*判決
- 米国判例5-4** **Abbott Lab. v. Sandoz, 566 F.3d 1282** (Fed. Cir. 2009) ..... 349  
 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5-5** **Festo v. Shoketsu Kinzoku Kogyo, 535 U.S. 722** (2002) ..... 353  
 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5-6** **Global-Tech v. SEB, 131 S. Ct. 2060** (2011) ..... 358  
 誘引侵害の主観的要件について、知られた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5-7** **Commil USA v. CISCO, 135 S.Ct. 1920** (2015) ..... 361  
 特許無効の善意の信念は、誘引侵害の主張に対する抗弁にはならないとした最高裁判決
- 米国判例5-8** **Fujitsu v. Netgear, 620 F.3d 1321** (Fed. Cir. 2010) ..... 364  
 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5-9** **eBay v. MercExchange, 547 US 388** (2006) ..... 369  
 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5-10** **In re Seagate Technology, 497 F.3d 1360** (Fed. Cir. 2007) ..... 373  
 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5-11** **Quanta Computer v. LG Electronics, 553 U.S. 617** (2008) ..... 378  
 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5-12** **Jazz Photo Corp v. Int'l Trade Comm'n, 264 F.3d 1094** (Fed. Cir. 2001) ..... 382

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5-13** NTP v. Research In Motion, 392 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2004) ..... 387  
 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5-14** Akamai Technologies v. Limelight Networks, 612 Fed. App. 617 (Fed. Cir. 2012) ..... 391  
 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、1人が他者に指示もしくは統制して実施する場合又は共同侵害の場合には直接侵害を認める旨判示したCAFC *en banc*判決
- 米国判例5-15** Eli Lilly and Co. v. Medtronic, Inc., 496 U.S. 661 (1990) ..... 395  
 271条 (e) (1)、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5-16** Merck v. Integra Lifesciences I, 545 U.S. 19 (2005) ..... 398  
 271条 (e) (1) の免責範囲について判示した最高裁判決
- 米国判例5-17** 800 Adept v. Murex Securities & Targus, 539 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2008) ..... 401  
 不法な営業妨害の地裁判断が、CAFCによって覆された事案
- 英国判例5-1** Lubrizol v. Esso Petroleum, [1998] RPC 727 ..... 405  
 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5-18** Therasense v. Becton Dickinson, 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011) ..... 408  
 不公正行為 (Inequitable conduct) の判断基準についてのCAFC *en banc*判決

## 第六章 損害論

概要 417

### 1. 日本の裁判例 418

- 日本判例6-1** ごみ貯蔵機器事件 (知財高裁平成25年2月1日判決、平成24年(ネ)第10015号) (知財高裁大合議第7号) ..... 418  
 特許法102条2項の適用について、特許権者が当該特許発明を実施していることを要件とするものではないと判示した事案

<b>日本判例6-2</b>	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）……………	422
----------------	---	-----

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 427

<b>米国判例6-1</b>	Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995)……………	427
----------------	--	-----

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*en banc*判決

<b>米国判例6-2</b>	Octane v. Kelley Co., 134 S.Ct. 1749 (2014)……………	433
----------------	--	-----

敗訴者に弁護士費用負担を命ずる特許法285条の「exceptional case」の判断は，柔軟に行うべきとした最高裁判決

## 第七章 特許に関する訴訟における特別規定

### 概要 437

<b>日本判例7-1</b>	スマートフォン，タブレット端末事件（知財高裁平成26年5月16日判決・決定，平成25年（ネ）第10043号，平成25年（ラ）第10007号等）（知財高裁大合議第8号）…	439
----------------	--	-----

いわゆる標準必須特許に基づく差止請求・損害賠償請求について判断した事案

<b>日本判例7-2</b>	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日判決，平成18年（モ）第9933号）……………	449
----------------	--	-----

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

<b>日本判例7-3</b>	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）……………	454
----------------	--	-----

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

<b>日本判例7-4</b>	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) .....	457
	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	
<b>日本判例7-5</b>	<b>ナイフ加工装置事件</b> （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） .....	463
	訂正審決の確定と再審事由	
<b>米国判例7-1</b>	<b>Microsoft Corp. v. Motorola, 2013 WL 2111217</b> (W.D.Wash, 2013) .....	468
	技術標準の必須特許について特許権者の「合理的かつ非差別的 (RAND)」 条件でのライセンス義務を認め、提示額適不適判断を行った初めての地裁 判決	
<b>欧州判例7-1</b>	<b>Huawei v. ZTE, C-170/13 (CJEU 2015)</b> .....	471
	標準化団体に対しFRAND) 条件でのライセンス許諾の約束を行った権利 者が、標準必須特許に基づいて行った侵害訴訟について、「市場における 支配的地位の濫用」に当たらない場合を明らかにした欧州連合司法裁判所 の付託質問に対する判決	
<b>米国判例7-2</b>	<b>In re Translogic Technology, 504 F.3d 1249 (Fed.</b> <b>Cir. 2007)</b> <b>Translogic Technology, Inc. v. Hitachi (Fed. Cir.</b> <b>2007)</b> .....	475
	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	
<b>ドイツ判例7-1</b>	<b>Olanzapine patent case (DE 691 12 895)</b> .....	481
	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