



私は中小企業で特許業務を担当しています。先日、開発部から他社の特許権の侵害に対する回避案について報告を受けました。回避案の内容を確認したところ、請求項1に記載の構成要件Aを充足しない構成Xに変更されていることから、回避できているように思う一方で、安易な案のような気がします。回避案で開発を進めた場合、問題が発生することはないでしょうか。

(愛媛県 H. G)



1. 判断の第1ステップ

貴社の開発品の実施が他社の特許権を侵害するか否

かの判断の第1ステップでは、開発品が請求項1に記載の構成要件を充足するか否かという観点で検討されます。開発品が請求項1の構成要件を全て満たす場合には、開発品の実施は当該特許権を侵害することになります。

今回のケースでは、請求項1に記載の構成要件Aを構成Xに設計変更されていますので、開発品の実施が問題視されることはないとお考えになるかもしれません。

2. 判断の第2ステップ

第1ステップをクリアしたとしても、第2ステップにおける判断が待っています。

第2ステップとは、第1ステップにおいて開発品が当該特許発明の技術的範囲に文言上属しない場合に、均等論という観点から、開発品が当該特許発明の技術的範囲に属するか否かを検討するものです。

そして最高裁判決では、均等論が適用されるには次の5つの要件を充足する必要があると述べられています。

(1) 当該特許発明と開発品との相違部分が特許発明の本質的部分でないこと (第1要件)

(2) 相違部分を開発品におけるものと置換しても当該特許発明と同様の作用効果が奏されること (第2要件)

(3) 相違部分を置換することが、侵害時に容易に想到できたこと (第3要件)

(4) 開発品が、出願時の公知技術と同一または公知技術から容易に推考可能でないこと (第4要件)

(5) 開発品が、当該特許出願手続きにおいて特許請求の範囲から意識的に除外されたなどの特段の事情がないこと (第5要件)

3. 回避案の懸念点

均等論の観点から今回のケースを見てみると、請求項1に記載の構成要件Aを構成Xに変更することが当該技術分野において昔からよく行われていることであり、当該特許発明の本質的な内容に関わりがないような場合には、少なくとも均等論の第1～第3要件を充足する可能性が高くなり、開発品の実施が当該特許権の侵害と判断されるリスクが高まります。

4. 具体的なリスク

仮に均等論が適用されて侵害と判断された場合には、特許権者から差止請求権や損害賠償請求権が行使されるおそれがあります。

例えば差止請求において特許権者は、開発品の販売をはじめとする侵害行為の停止だけでなく、侵害行為を組成した物の廃棄、侵害行為に供した設備の除却なども請求可能です (特許法100条2項)。

このため、貴社が回避案に係る製品の設備を立ち上げている場合には、せっかく準備した設備の除却を命じられるおそれがあります。このことは、貴社にとって多大な損害につながりかねないでしょう。

5. おわりに

回避案により他社の特許権を回避できているかどうかは、専門的知識に基づいた判断が必要です。そして、専門的知識に基づかない判断は、前記例示のようなリスクの発生につながり得ます。

よって、安易な回避案とお感じであれば、一度弁理士に相談されることをお勧めします。