

平成 25 年 特許権侵害訴訟 判決紹介



弁護士 曾我部 高志

要 約

本稿⁽¹⁾では、近時の特許権侵害訴訟の裁判例（平成 25 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までに判決が言い渡されたもの）の中から、注目する争点毎にいくつかの裁判例を選び、その概要を紹介する。

目次

- 第 1 平成 25 年の特許権侵害訴訟判決の概況
- 第 2 裁判例紹介
 - 1 構成要件充足性について
 - 2 均等論について
 - 3 無効論について
 - 4 損害論について
 - 5 その他

第 1 平成 25 年の特許権侵害訴訟判決の概況

裁判所ウェブサイト (<http://www.courts.go.jp>) にて知的財産裁判例として公開されている裁判例の中から、平成 25 年 1 月 1 日～同年 12 月 31 日に言い渡された、特許権侵害の有無を主たる争点とする事件の判決を抽出した結果、判決（第一審、控訴審）の数は、全 72 件であり、このうち、特許権侵害を認めた判決は、19 件（26%）であった。

なお、当然のことながら、上記件数には、和解や訴え取下げで終了した事件は含まれていないので、上記 26% という数値は、権利者側の実質的な勝訴率を示しているものでない点には十分留意されたい。

平成 25 年は、知財高裁の大合議判決が 1 件出ており（後記裁判例 K）、損害論（特許法 102 条 2 項の適用要件）に関して、裁判例及び学説において見解が分かっていた点につき判断を示している。また、特許権に基づく損害賠償請求権の行使が、権利の濫用に当たり許されないとした興味深い判決も出ている（後記裁判例 P。なお、本稿の脱稿時点において、同判決に対する控訴審の判決言渡しが、平成 26 年 5 月 16 日に予定されている。）。

第 2 裁判例紹介

以下、注目する争点毎に裁判例を紹介する。なお、同一の裁判例が複数回登場する場合には、再登場の際に、その旨を付記している。また、引用図面中のゴシック体の文字及びこれに付随する矢印は、説明のために筆者が追記したものである。

1 構成要件充足性について

<測定対象試料が特定のものに限定されない以上、いずれの試料を用いて測定しても構成要件が規定する数値範囲を充足する場合でない限り、構成要件充足性が認められないとされた事例>

A シリカ質フィラー事件（東京地判平 25.3.15（平 23(ワ)6868）46 部）

特許権者である原告が、被告によるシリカ製品の製造、販売等が、本件特許権の侵害に当たると主張して、被告に対し、損害賠償を求めた事案。

本件では、構成要件中に、シリカ粒子の「真円度」の規定があったが、この「真円度」の測定に当たって、その測定対象につき、“乾式の試料”（乾燥状態のシリカ粒子の表面には微粒子が付着しており、これによる粒子表面の凹凸のため、真円度が低くなる）とすべきか、又は“湿式処理をした試料”（試料に水を加えてシリカ粒子を分散させる前処理を施しており、これにより、シリカ粒子表面の微粒子が除去され、真円度が高くなる）とすべきかが問題となった。

原告は、“乾式の試料”を用いた測定をすべきと主張し、当該測定によれば、構成要件を充足する結果が得られていた。これに対し、被告は、“湿式処理をした試料”を用いた測定をすべきと主張し、当該測定によれば、構成要件を充足しない結果が得られていた。

本判決は、特許請求の範囲又は明細書には、「真円

度」の測定対象試料の調整方法を限定する趣旨の記載はないから、本件出願時に通常行われていた試料の調整方法であればよしとし、本件出願時には、乾式及び湿式のいずれの調整方法も通常行われていたものであるから、本件発明の「真円度」を測定するに当たっては、いずれを用いても差し支えないと認定した。

そのうえで、構成要件充足性に関して、測定対象によって「真円度」の数値に有意の差が生じるという事態は、特許権者において、特定の測定対象試料を用いるべきことを特許請求の範囲又は明細書において明らかにしなかったことにより招来したものであるから、これにより、当業者に不測の不利益を負担させることは妥当でなく、本件においては、“乾式の試料”又は“湿式処理をした試料”のいずれを用いても、構成要件が規定する「真円度」の数値範囲を充足する場合でない限り、構成要件の充足を認めるべきではないとした。

<プログラムの実行手順が異なるから、構成要件を充足しないとされた事例>

B Web-POS 方式事件 (東京地判平 25.10.17 (平 23 (ワ)21126) 46 部)

本件特許権の専用実施権者である原告が、被告が提供するサービス (インターネット上のショッピングモール) に係るシステムが、本件特許権を侵害していると主張して、被告に対し、損害賠償を求めた事案。

本件では、構成要件に記載された各プログラムの実行手順につき、厳密な前後関係ないし因果関係が要求されているか否かが争われた。

本判決は、構成要件中の「ことにより」という語は、日本語において、一般的に、物事の間時間的な前後関係のみならず因果関係があることを意味する語として用いられていることなどを考慮して、構成要件が規定する商品カテゴリーリスト及び商品 PLU⁽²⁾ リストについて、特定の手順を経て表示された各リストをいうものと認定した。

そして、本件特許発明は、各リストの表示領域を確保するプログラムが実行され、これにより確保された領域をターゲットとして各リストを表示するプログラムが実行されるものであるが、被告システムは、両プログラムが同時に実行されており、構成要件が規定するプログラムの実行手順と異なるから、構成要件を充足しないとされた。

なお、原告が、本件特許権に基づき、本件被告とは

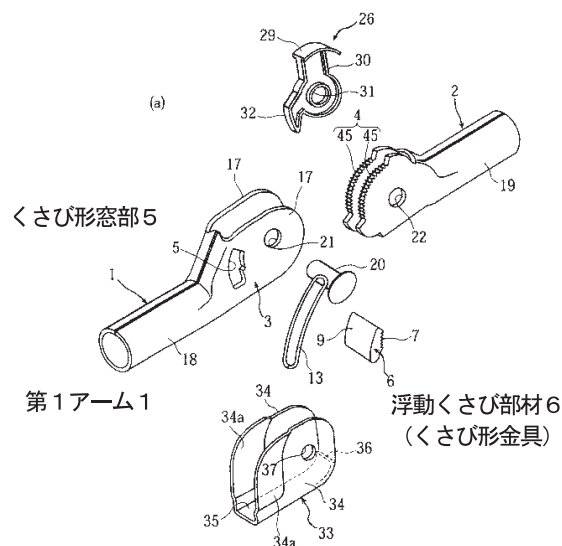
異なる者に対して同様の請求をした別件訴訟の判決においても、本判決と同様の理由で請求が棄却されている (東京地判平 25.10.31 (平 24(ワ)8053) 46 部)。

<原出願の内容を参酌して構成要件が解釈された事例>

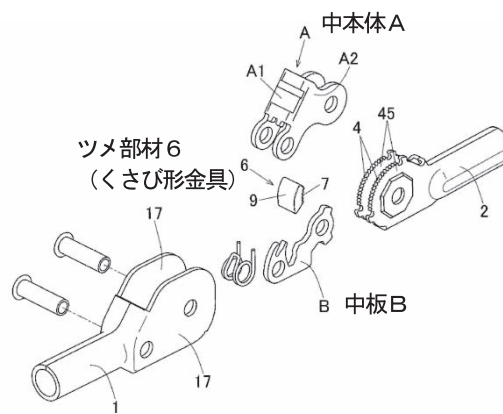
C 角度調整金具事件 (大阪地判平 25.10.17 (平 24 (ワ)3276) 21 部)

角度調整金具 (座いす等において、座面と背もたれの角度を調整するための関節金具) に関する本件特許権について専用実施権を有する原告が、被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属すると主張して、被告に対し、被告製品の製造、販売等の差止め、被告製品及び金型の廃棄を求めるとともに、損害賠償を求めた事案。

本件では、構成要件が規定する「くさび形の空間部」 (本件特許公報の図 3 においては、くさび形窓部 5 によって形成されている) の意義につき争われた。



<裁判例 C>特許第 4895236 号公報【図 3】(a)



第 1 アーム 1
<裁判例 C>被告製品 (判決別紙図面 1 の図 2)

本判決は、分割出願の経過を参酌して、「くさび形の空間部」につき、あらゆるくさび形の空間部の形成方法が包含されるとの意義であるとする、原出願との関係において新たな技術的事項を導入するものであって、分割特許出願である本件特許の構成要件の解釈として取り得ないとした。

すなわち、

- ① 原出願の明細書全体をみても、くさび形の空間部を、第1アームにくさび形窓部を形成する以外の構成によって実現する方法は記載されておらず、これを示唆するような記述も見受けられない、
- ② 原告の原出願にかかる特許発明の実施品においても、第1アームにくさび形窓部を設ける以外の態様での角度調整金具が存在するとは認められない、
- ③ 第1アームにくさび形窓部を形成する以外の方法によってくさび形空間を形成し、アームの揺動を抑制する構成は、様々なものが考えられる、
- ④ 原告⁽³⁾が、本件特許の出願過程において、くさび形空間を設ける具体的構成に言及しないばかりか、審判請求の手續において、当業者は、くさび形窓部を設けることによってくさび形空間部も形成されていると当然に理解する旨主張している、

として、原出願の内容、本件明細書の記載及び出願経過を参酌すると、本件特許発明においては、「くさび形空間部」は、第1アームのケース部自体にくさび形空間部を設けることを意味するものと解すべきであり、このように解する限りにおいて、本件特許の分割出願は適法と認められるとした。

結論として、本判決は、被告製品におけるくさび形空間部は、平行に配置された2枚の外壁部17, 17の内部に、中本体Aと中板Bによって形成されており、第1アームのケース部自体に形成されるくさび形空間部によるものではないから、被告製品は、構成要件を充足しないとされた。

<機能的クレームの解釈>

D パソコン等の盗難防止用連結具事件（知財高判平 25.6.6（平 24（ネ）10094）4 部）

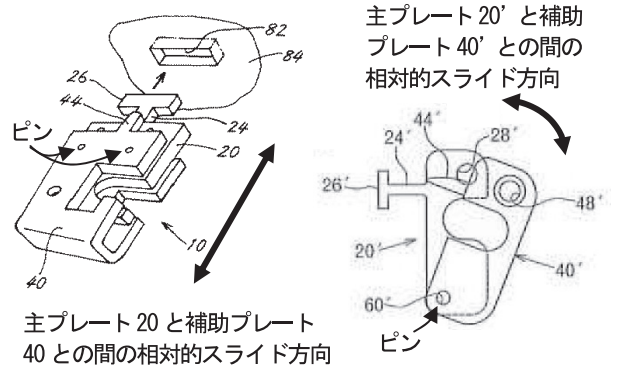
特許権者である控訴人（1 審原告）が、被控訴人（1 審被告）によるパソコンの盗難防止用連結具の輸入、販売等が、本件特許権の侵害に当たると主張して、被控訴人に対し、被告製品の販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、損害賠償を求めた事案。

本判決は、機能的クレームの解釈につき、以下のと

おり判示した。

機能的クレームの解釈について

「特許請求の範囲に記載された構成が機能的、抽象的な表現で記載されている場合において、当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であればすべてその技術的範囲に含まれると解すると、明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが発明の技術的範囲に含まれることになりかねない。しかし、それでは当業者が特許請求の範囲及び明細書の記載から理解できる範囲を超えて、特許の技術的範囲を拡張することとなり、発明の公開の代償として特許権を付与するという特許制度の目的にも反することとなる。したがって、特許請求の範囲が上記のような表現で記載されている場合には、その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず、上記記載に加えて明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきである。ただし、このことは、発明の技術的範囲を明細書に記載された具体的な実施例に限定するものではなく、実施例としては記載されていなくても、明細書に開示された発明に関する記述の内容から当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が実施し得る構成であれば、その技術的範囲に含まれるというべきである。」



主プレート20と補助プレート40との間の相対的スライド方向

<裁判例D>

特許第 3559501 号公報【図6】

<裁判例D>

被告各製品説明書の図2

本判決は、上記のとおり一般論を判示したうえで、本件については、構成要件中の主プレートと補助プレートとを「スライド可能に係合」との機能的クレームについて、本件明細書で開示されている構成は、「直線的に互いに前後移動（スライド）する構成」のみであり、また、「スライド可能に係合」し、かつ「分離不

能に保持」との機能的クレームについて、本件明細書で開示されている構成は、「一方のプレートにスライド方向に延びた長孔を開設し、他方のプレートにピンを固定し、当該ピンが当該長孔にスライド可能に嵌められる構成」のみであるから、「スライド可能に係合」及び「分離不能に保持」とのクレームについては、上記のとおり、本件明細書に開示された構成及び本件明細書の発明の詳細な説明の記載から当業者が実施し得る構成に限定して解釈するのが相当であるとした。

そして、被告製品の構成は、「主プレートと補助部材とを一つのピンによって一端を枢結し、上記ピンを中心に、円を描くように回転する方向でスライド可能とする構成であって、これが本件明細書に開示された構成と異なることは明らか」であり、また、被告製品の構成は、「本件明細書の発明の詳細な説明に開示された・・・構成とは、その構造が全く異なるものであって、当業者が本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて容易に実施し得る構成であるということとはできない」として、被告製品は、構成要件を充足しないとした。

2 均等論について

<均等侵害が認められた事例>

E 洗濯機事件（東京地判平 25.9.12（平 23（ワ）8085）47 部）

特許権者である原告らが、被告らによる洗濯機の製造、譲渡等が、本件各特許権の侵害に当たると主張して、被告らに対し、損害賠償又は不当利得返還を求めた事案。

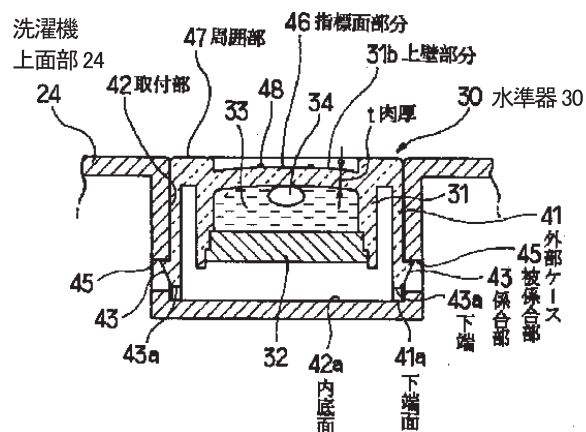
本件では、6 件の特許権につき、特許権侵害の有無が争われたが、このうち、洗濯機用水準器に関する特許権（本件特許権 4）につき、均等侵害が認められている⁽⁴⁾。

なお、洗濯機用水準器とは、洗濯機の設置の際、洗濯機が水平に設置されているか否かを確認することができるよう、洗濯機本体にはめ込まれている水準器である。

本件特許権 4 にかかる発明の効果は、水準器のケースに一体に形成した係合部で、水準器を洗濯機上面部の取付部に取付けるようにしたことで、①取付けに別部品を要せず、安価かつ精度良く取付けることができ、②視認性にも優れるようにできる。また、この場合、ケースの外方に形成した外部ケースの下端面を取付部の内底面に当接させて基準面とするようにしたこ

とで、③取付けの水平度の精度を良くすることができるというものである。

本件特許権 4 については、被告製品 4 の洗濯機用水準器の外部ケースの下端部が、洗濯機に設けられた「取付部の内底面」（構成要件 4G）に当接しているといえるか否かが争われた。



<裁判例 E>特許第 3388095 号公報【図 7】

本判決は、構成要件 4G の「取付部の内底面」とは、取付部の内側の下に実在する広がりという意味するものと解されるとして、被告製品 4 における洗濯機用水準器の外部ケースの下端面の 4 点が当接する 4 つのリブ（取付部の底から立ち上がるとともに側壁と接続し一体に成形されている）の各上端部は、いずれも取付部の底に比べてはるかに狭いことが認められるから、取付部の内側の下に実在する広がりとはいえず、上記各上端部は、構成要件 4G の「取付部の内底面」に当たらないとして、文言侵害は否定した。

しかし、下記のとおり判示して、均等侵害の成立を認めた。

均等の第 1 要件について

「本件発明 4 は、取付けに別部品を必要とせず、当接面に凹凸があっても、安価に精度良く取り付けることができ、視認性にも優れる洗濯機用水準器を提供するという従来技術では達成し得なかった技術的課題を解決するために、ケースと係合部を一体に形成するとともに、ケースの外方にケース及び蓋体よりも下方へ突出する外部ケースを一体に備えさせたものであり、これが本件発明 4 特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分であると認められる。そうであるから、構成要件 4G の『取付部の内底面』という構成は、本件発明 4 の本質的部分でないというべきである。」

均等の第 2～第 5 要件について

「②構成要件 4G の『取付部の内底面』という構成を被告製品 4 の 4 つのリブの各上端部に置き換えても、当該各リブが取付部の側壁と一体に成形されているとともに、側壁から突出しており、取付けに別部品を必要としない上、当接面に凹凸があっても、安価に精度良く取り付けることができ、視認性にも優れるから、本件発明 4 の目的を達することができ、同一の作用効果を奏する。そして、③上記のように置き換えることは、取付部の補強目的で行うなど、当業者が被告製品 4 における洗濯機用水準器の製造等の時点において容易に想到することができたものである。また、④被告製品 4 における洗濯機用水準器が、本件発明 4 の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから上記出願時に容易に推考できたことは窺えない。さらに、⑤被告製品 4 における洗濯機用水準器が本件発明 4 の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情があることは認められない。」

<均等の第 3 要件を充足しないとされた事例>

F (前掲 C) 角度調整金具事件 (大阪地判平 25.10.17 (平 24(ワ)3276) 21 部)

均等侵害の主張につき、本判決は、本件特許発明の構成と被告製品の構成は、いずれも、くさび形金具との当接によるくさび作用をもたらす、角度調整金具を多段化、小型化することに資する構成であって、同一の作用効果を発揮するものであるとした(均等の第 2 要件充足)。

しかし、くさび作用をもたらすくさび形空間部の具体的構成方法が、発明の本質的部分に関するものでない(均等の第 1 要件関係)かどうかはともかく、本件特許発明が、くさび形空間部を第 1 アームに設けられたくさび形窓部に形成することに主眼を置いた説明をしているのに対し、被告製品は、中本体 A と中板 B をもってくさび作用をもたらすくさび形空間部を具体的に形成するという別の技術的構成を採用し、これによって、くさび形金具とくさび面の当接面積が増大するなどの付加的な作用効果も生じているから、このような構成に想到することが、被告製品の製造当初において、当業者にとって容易であったとは認められないとして、均等の第 3 要件を充足しないとされた。

<均等の第 1 及び第 3 要件を充足しないとされた事例>

G (前掲 D) パソコン等の盗難防止用連結具事件 (知財高判平 25.6.6 (平 24(ネ)10094) 4 部)

均等侵害の主張につき、本判決は、均等の第 1 要件(非本質的部分性)及び第 3 要件(置換容易性)を充たさないとして、均等侵害の主張を斥けた。

均等の第 1 要件(非本質的部分性)については、まず、本件特許発明の課題、目的、構成、作用効果等に照らすと、本件特許発明は、スリットへの挿入方向に沿って補助プレートを前進スライドさせることにより、主プレートと補助プレートとを相対的にスライド可能に係合し、かつ両プレートを分離不能に保持するものとして構成することで、盗難防止用連結具を片手で簡単に取付け可能にした点に、本件特許発明特有の課題解決手段を基礎づける技術的思想の特徴的な部分、すなわち本質的部分があるとした。そのうえで、被告製品は、補助部材が、主プレートに対して、一つの枢結点を中心として回転方向にスライド可能に係合する構成を採るものであって、両者の相違点は、本件特許発明の本質的部分に係るものであるから、第 1 要件である非本質的部分性につき、これを認めることができないとした。

均等の第 3 要件(置換容易性)については、控訴人の主張である、①二つの部材をピンによって枢結し回転させる構成等は、技術分野を問わず汎用される慣用技術である、②技術分野を問わず部品点数を減らすことは自明の課題であり、当業者が部品点数を減らす観点から二つのスプリングピンを一つにすることは当然に検討されるべきことであるとの主張に対し、①仮に、二つの部材をピンによって枢結し回転させる構成等が、技術分野を問わず汎用される慣用技術であったとしても、本件特許発明に当該技術等を適用して被告製品の構成を採用する動機付けがなく、被告製品の販売等の時点において、これが容易想到であったことを認めるに足りる証拠はない、②技術分野を問わず部品点数を減らすことが自明の課題であったとしても、それだけでは、当業者が本件各特許発明から被告各製品の構成を容易に想到することができることにつながるものではないとして、第 3 要件である置換容易性についても、これを認めることができないとした。

3 無効論について

<分割要件違反の結果、新規性欠如とされた事例>

H 発光ダイオード事件（東京地判平 25.3.25（平 23（ワ）35168，同 35169）29 部）

特許権者である原告が、被告に対し、被告が輸入、販売している LED 電球が本件特許権を侵害すると主張して、被告製品の譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに、損害賠償を求めた事案。

本件では、無効論の争点の一つとして、分割要件（分割後の発明の技術的事項のすべてが、原出願の願書に添付した当初の明細書に記載されていなければならない）の違反に基づく新規性、進歩性欠如が争われた（分割要件違反が認められると、出願日遡及の効果が生じないため、原出願の公開特許公報が有力な無効資料となる）。

本判決は、構成要件が規定する「フォトルミネセンス蛍光体」は、その組成につき限定がないものと認められるとしたうえで、他方、本件原出願の明細書の記載からは、その記載に接した当事者が、「フォトルミネセンス蛍光体」につき、特定の組成（本件組成）に属する蛍光体に限定されないと理解するとまでは認められないとして、本件組成に限定されない「フォトルミネセンス蛍光体」は、本件原出願の明細書に開示されておらず、分割要件違反があったとした。

上記分割要件違反の結果、本件発明は、基準時（本件特許の現実の出願日）に公知であった本件原出願の公開特許公報で開示されている発明を含む上位概念の発明ということになり、新規性を欠くとした。

<別件審決取消訴訟判決の無効審判に対する拘束力に基づき無効にされるべきものと認定された事例>

I アトルバスタチン事件（東京地判平 25.10.24（平 24（ワ）5743，同 19120）46 部）

特許権者である原告が、被告に対し、被告が輸入、製造及び販売しているアトルバスタチン製剤（血液中のコレステロールを減らす薬）等が 2 件の特許権（本件特許 1 及び同 2）を侵害すると主張して、被告製品の輸入、製造等の差止め及び廃棄等を求めた事案。

本件では、本件特許 1 に関する無効審判の審決は、請求不成立としたが、その審決取消訴訟の判決（以下「別件判決」という。）は、①審決には、実施可能要件に係る判断に誤りがあり、その審理を尽くさせる必要がある、②本件特許 1 に係る発明は、乙 7 発明及び技術常識に基づいて、当事者が容易に発明することがで

きたものであるとして、審決を取り消しており、この別件判決が確定していた（取消後の再度の審決まではされていなかった）という事情があった。

本判決は、本件特許 1 につき、「特許庁は、上記の無効審判請求事件につき、更に審理を行い審決をするに当たり、別件判決の主文を導き出すのに必要な事実認定及び法律判断に拘束され、これに抵触する認定判断をすることは許されないのであるから（特許法 181 条 2 項前段、行政事件訴訟法 33 条 1 項、最高裁平成 4 年 4 月 28 日第三小法廷判決・民集 46 卷 4 号 245 頁参照）、別件判決に再審事由があることが明らかであるなど特段の事情のない限り、本件特許 1・・・を無効とする審決をするほかないこととなる。本件において上記特段の事情が存在することをうかがわせる事情はなく、また、原告もそのような事情を具体的に主張するものではない」から、本件特許 1 は、特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとした。

本件特許 2 については、本件特許 1 とは異なる特許であるから、直ちに無効理由があることにはならないが、本件特許 2 に係る出願は、本件特許 1 に係る出願の分割出願であり、また、本件特許 2 は、本件特許 1 のアトルバスタチン水和物に賦形剤等を混合した医薬組成物の発明である点が異なるにすぎないとした。

そのうえで、本件特許 1 のアトルバスタチン水和物が進歩性を欠き、本件特許 1 が無効とされるべきものであるとの判断が確定した以上、これから分割された本件特許 2 のアトルバスタチン水和物も進歩性を欠くことは明らかであるから、これに賦形剤等を混合して医薬組成物とすること自体に進歩性が認められるなど特段の事情のない限り、本件特許 2 もまた無効とされるべき筋合いであることは当然の事理というべきであるとした。

結論として、本件においては上記特段の事情の存在を認めるには足りず、本件特許 2 も、無効審判により無効にされるべきものと認められるとした。

<特許無効審判における請求不成立審決が確定したことを理由として特許無効の抗弁が排斥された事例>

J 粉流体混合装置事件（大阪地判平 25.2.21（平 20（ワ）10819）26 部）

特許権者である原告が、被告に対し、被告が生産、譲渡等している粉粒体の混合装置（流動ホッパー）が本件特許権を侵害すると主張して、被告製品の生産、譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに、損害賠償

を求めた事案。

本件では、訴訟における無効主張と同一の事実及び同一の証拠に基づく無効審判請求を不成立とする審決が確定していたという事情があった。

本判決は、平成 23 年 6 月 8 日法律第 63 号（平成 24 年 4 月 1 日施行）による改正前の特許法 167 条（「何人も、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録があつたときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。」）に基づき、特許無効審判における請求不成立審決の確定により、当該審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由によっては、本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認めることはできないとした。

なお、改正後の特許法 167 条は、「特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。」として、無効審判の確定した請求不成立審決の第三者効が廃止されているが、本件では、無効審判の当事者と侵害訴訟の当事者が同一であったため、仮に、本件が、改正後の同条が適用される事案であったとしても、結論は同じであったといえる。

4 損害論について

<特許権者不実施の場合の特許法 102 条 2 項適用の可否>

K ごみ貯蔵機器事件（知財高判平 25.2.1（平 24（ネ）10015）特別部（大合議事件⁶⁾），判時 2179・36，判タ 1388・77）

特許権者である控訴人兼被控訴人（イギリスの幼児製品のメーカーであり、1 審本訴原告。以下、「原告」という。）が、被控訴人兼控訴人（1 審本訴被告。以下、「被告」という。）が輸入、販売等するごみ貯蔵機器の取替用カセットが本件特許権及び意匠権を侵害する等と主張して、被告に対し、被告製品の輸入、販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、損害賠償を求めた事案。

原判決は、被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属することを認め、無効論については、新規性・進歩性欠如等の無効理由は存在しないとされた（なお、意匠権侵害は否定）。また、損害論については、原判決は、原告が日本国内で本件特許発明を実施しているとは認められないから、特許法 102 条 2 項の推定の前提を欠くとして、同条項に基づいて損害額を算定することは

できないとした。

控訴審における主たる争点の一つは、特許法 102 条 2 項の適用の可否である。特許権者不実施の場合の特許法 102 条 2 項適用の可否については、学説上、①特許権者等の実施能力があれば足りるとする説、②特許権者等の侵害による実施開始の断念等で足りるとする説、③特許権者等による侵害期間中の後発的な実施開始で足りるとする説、④原則として特許権者等による略侵害期間中の実施それ自体を必要とする説などがあるとしつつ、④説が多数説という状況であるとする分析がみられる⁶⁾。また、裁判例においては、上記学説の分類でいうと④説に従っていると思われるものが多数存在している⁷⁾。

この点について、本判決は、以下のとおり判示し、特許法 102 条 2 項の適用に当たり、特許権者において、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した。

特許法 102 条 2 項の趣旨

「特許法 102 条 2 項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益額を特許権者の損害額と推定するとして、立証の困難性の軽減を図った規定である。」

特許法 102 条 2 項の適用要件

「特許法 102 条 2 項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であって、その効果も推定にすぎないことからすれば、同項を適用するための要件を、殊更厳格なものとする合理的な理由はないというべきである。したがって、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法 102 条 2 項の適用が認められると解すべきであり、特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるところが相当である。」

特許権者による特許発明の実施の要否

「特許法 102 条 2 項には、特許権者が当該特許発明の実施をしていることを要する旨の文言は存在しない

こと、・・・同項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられたものであり、また、推定規定であることに照らすならば、同項を適用するに当たって、殊更厳格な要件を課すことは妥当を欠くというべきであることなどを総合すれば、特許権者が当該特許発明を実施していることは、同項を適用するための要件とはいえない。」

本判決は、結論として、本件における損害額の算定につき、特許法 102 条 2 項の適用を認め、また、被告が主張した、推定された損害額を覆滅する事情については、これを認めなかった。

<独占的通常実施権者の損害額の算定につき、特許法 102 条 1 項ないし 3 項の類推適用を認めた事例>

L 回転歯ブラシ製造装置事件（大阪地判平 25.2.28（平 21（ワ）10811） 26 部）

特許権者である原告 1 及び原告 1 から本件特許権につき独占的通常実施権の許諾を受けた原告 2 が、被告製品（歯ブラシ）の製造に使用されている被告方法及び被告装置が、本件特許発明の技術的範囲に属すると主張して、被告に対し、原告 1 が、被告方法の使用、被告製品の製造等の差止め、被告製品、被告装置の廃棄等を求めるとともに、原告 1 及び原告 2 が損害賠償を求めた事案。

本判決は、独占的通常実施権者である原告 2 の損害額の算定につき、102 条 1 項ないし 3 項が類推適用されるとした。そのうえで、原告 2 の請求に従い、各項の適用により算定された損害額のうち、最も高額であった 1 項により損害額を認定した。なお、原告 1 については、通常実施権設定前までの損害につき、3 項を適用した。

5 その他

<原審及び控訴審における無効主張が時機に後れた攻撃防御方法であるとされた事例>

M 医療器具事件（知財高判平 25.1.30（平 24（ネ）10030） 3 部）

医療器具に関する特許権等を有する被控訴人（1 審原告）が、控訴人ら（1 審被告ら。以下、「被告ら」という。）が製造、販売等していた医療器具が、本件各特許権を侵害すると主張して、被告らに対し、被告製品の製造、販売等の差止めを求めるとともに、損害賠償を求めた事案。

控訴審では、①原審において時機に後れた攻撃防御方法であるとして却下された無効主張、及び、②控訴

審において新たに追加された無効主張について、これらが、時機に後れた攻撃防御方法に当たるか否かが争われた。

本控訴審判決は、①原審において時機に後れた攻撃防御方法であるとして却下された無効主張につき、被告らは、少なくとも重大な過失により、当該無効に関する主張立証を時機に後れて提出したものであるとした。

すなわち、原審の審理経過によれば、原審裁判所が侵害論についての主張立証の追加は認めないとした期限は、訴訟提起から 1 年 6 か月以上後で、新たな発明が請求原因として追加されてから約 1 年を経過し、しかも、受命裁判官が無効理由の追加は原則として認めないとした期日からも 4 か月以上を経過しているのであるから、侵害論の主張を制限する期間として短すぎるとは認められない、また、原審において、同期限後に追加で提出された無効主張につき、提出が当該時期となったことにやむを得ない事情は認められないとして、被告らは、少なくとも重大な過失により、当該無効に関する主張立証を時機に後れて提出したものであるとした（なお、訴訟の完結を遅延させるものとも認められるとした。）。

また、②控訴審において新たに追加された無効主張についても、上記期限後に提出されたものであり、同主張が後れて提出されたことについてやむを得ない事情があるとは認められず、同主張は、少なくとも重大な過失により時機に後れて提出されたものというほかになく、かつ、これにより訴訟の完結を遅延させるものであることも明らかであるとした。

本控訴審判決は、上記認定に基づき、被告らの追加の無効主張を、時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下し、控訴を棄却（特許権侵害を認めた原判決を維持）した。

<控訴審での無効主張につき、時機に後れたものではないが、訴訟の完結を遅延させるものとは認められないとして、却下されなかった事例>

N 生海苔異物分離除去装置事件（知財高判平 25.4.11（平 24（ネ）10092） 4 部、判時 2192・105）

特許権者である控訴人兼被控訴人（第 1 審原告）が、被控訴人兼控訴人（第 1 審被告）が製造、販売等している生海苔・海水混合液から異物を分離除去する装置等が本件特許権を侵害すると主張して、第 1 審被告に対し、被告製品の製造、販売等の差止め及び廃棄を求

めるとともに、損害賠償を求めた事案。

本判決は、第 1 審被告が控訴審において主張した特許無効の抗弁につき、「原審裁判所が時機に後れたものとして主張を許さなかった無効の抗弁を当審に至って提出することは、時機に後れたものというほかない」し、また、「無効の抗弁の提出が時機に後れた理由は、本件発明の技術的範囲に属するか否かについて、自らの主張が正しいと信じていたというにすぎないというのであるから、第 1 審被告には重大な過失が認められるといわざるを得ない」とした。

しかし、「当事者双方は無効の抗弁について主張立証の追加を求めず、当裁判所は、・・・第 1 回口頭弁論期日において、弁論を終結したものである以上、無効の抗弁の提出が『訴訟の完結を遅延させる』（民訴法 157 条 1 項）ものとは認められず、また、『審理を不当に遅延させることを目的として提出された』（特許法 104 条の 3 第 2 項）とまで認めることはできない」として、無効の抗弁の主張につき、却下することはできないとした（ただし、結論として、無効理由はないとした）。

<特許法 101 条 2 号の「発明による課題の解決に不可欠なもの」に当たらないとされた事例>

○ ピオグリタゾン事件（東京地判平 25.2.28（平 23（ワ）19435，同 19436）47 部）

糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療用医薬に関する特許権を有する原告が、被告らがピオグリタゾン製剤を製造、販売する行為が本件各特許権を侵害するか、又はこれを侵害するものとみなされる（特許法 101 条 2 号）と主張して、被告らに対し、被告ら各製剤の製造、販売等の差止め、廃棄、損害賠償等を求めた事案⁸⁾。

本件各特許発明の構成は、全て、①「ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩」と②併用薬との組み合わせとなっており、①、②のそれぞれは、単剤で使用できる医薬品である。また、被告らが製造する製剤が、「ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩」に該当することは、当事者間で争いがなかった。

本判決は、間接侵害の主張に関して、特許法 101 条 2 号における「発明による課題の解決に不可欠なもの」につき、次のとおり判示し、被告ら各製剤は、これに当たらないとして、間接侵害を否定した（なお、本判決は、直接侵害（被告らが、医療関係者や患者の行為

を利用、支配したり、医療関係者を教唆したりして、本件各発明を実施）も否定している。）。

「発明による課題の解決に不可欠なもの」について

「特許法 101 条 2 号における『発明による課題の解決に不可欠なもの』とは、特許請求の範囲に記載された発明の構成要素（発明特定事項）とは異なる概念で、発明の構成要素以外にも、物の生産に用いられる道具、原料なども含まれ得るが、発明の構成要素であっても、その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたものは、これに当たらない。すなわち、それをを用いることにより初めて『発明の解決しようとする課題』が解決されるようなもの、言い換えれば、従来技術の問題点を解決するための方法として、当該発明が新たに開示する、従来技術に見られない特徴的技術手段について、当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらすものが、これに該当すると解するのが相当である。そうであるから、特許請求の範囲に記載された部材、成分等であっても、課題解決のために当該発明が新たに開示する特徴的技術手段を直接形成するものに当たらないものは、『発明による課題の解決に不可欠なもの』に該当しない。」

本件への当てはめ

「本件各明細書の発明の詳細な説明の記載によれば、・・・本件各発明が、個々の薬剤の単独使用における従来技術の問題点を解決するための方法として新たに開示したのは、ピオグリタゾンと本件各併用薬との特定の組合せであると認められる・・・そうすると、ピオグリタゾン製剤である被告ら各製剤は、それ自体では、従来技術の問題点を解決するための方法として、本件各発明が新たに開示する、従来技術に見られない特徴的技術手段について、当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらすものに当たるといえることはできないから、本件各発明の課題の解決に不可欠なものであるとは認められない。」

なお、原告が、本件特許権に基づき、本件被告とは異なる者に対して同様の請求をした別件訴訟の判決（大阪地判平 24.9.27（平 23（ワ）7576，同 7578）26 部）では、ピオグリタゾン製剤は、「物の生産に用いる物」（特許法 101 条 2 号）に当たらないとして請求が棄却されている⁹⁾。

＜FRAND 宣言に基づく標準規格必須宣言特許に基づく損害賠償請求が、権利の濫用に当たり許されないとされた事例＞

P パケットデータ送受信装置事件（東京地判平 25.2.28（平 23（ワ）38969）46 部，判時 2186・150，判タ 1390・81）

iPhone や iPad を製造、販売する米国法人のアップル社の子会社（日本法人）である原告が、原告によるアップル社製品（「iPhone 4」，「iPad 2」等）の譲渡、輸入等の行為は、被告（韓国法人であるサムスン電子）が有する本件特許権の侵害行為に当たらないなどと主張し、被告が原告の上記行為に係る本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認（債務不存在確認）を求めた事案。

本判決は、原告製品の一部につき、本件特許発明の技術的範囲に属すると認定したが、本件特許権は、本件 FRAND 宣言に基づく標準規格必須宣言特許であり、本件では、かかる特許権に基づく損害賠償請求は、権利の濫用に当たり許されないとした。

なお、本件 FRAND 宣言とは、被告が、原告各製品が準拠している通信規格（UMTS 規格）の実施において必須となる被告保有特許に関し、ETSI（欧州電気通信標準化機構）に対して行った、「公正、合理的かつ非差別的な条件」（fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions）（以下「FRAND 条件」という。）で、取消不能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言である。

本判決は、本件 FRAND 宣言を踏まえ、被告が、アップル社の再三の要請にもかかわらず、アップル社において被告のライセンス提示又は自社のライセンス提案が FRAND 条件に従ったものかどうかを判断するのに必要な情報（被告と他社との間の必須特許のライセンス契約に関する情報等）を提供することなく、アップル社が提示したライセンス条件について具体的な対案を示すことがなかったものと認められるとして、被告は、本件 FRAND 宣言に基づく標準規格必須宣言特許である本件特許権につき、FRAND 条件でのライセンス契約締結に向けての重要な情報を相手方に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反しているとした。そのうえで、上記信義則違反等を理由に、被告による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使が権利の濫用に当たるとして、原告による債務不存在確認請求を認容した。

なお、本稿の脱稿時点において、本件の控訴審が、大合議事件として知財高裁に係属中であり（平成 25 年（ネ）第 10043 号 債務不存在確認請求控訴事件）、その判決言渡しが、平成 26 年 5 月 16 日に予定されている。

＜訴訟上の信義則により、前訴において判示された構成要件の解釈と異なる主張をすることは許されないとされた事例＞

Q ヒト疾患に対するモデル動物事件（知財高判平 25.12.19（平 24（ネ）10054）2 部）

特許権者であった控訴人（1 審原告。以下、「原告」という。）が、医薬品の製造販売等を業とする株式会社である被控訴人（1 審被告。以下、「被告」という。）に対し、①本訴マウスは、医大に勤務する医師らが、被告の委託を受けて、新規抗がん剤の動物評価実験に使用した実験用モデル動物であって、本件特許発明の技術的範囲に属するものである、②被告が上記医師らに委託して上記動物評価実験を行わせたことが、同医師らを手足として用いた被告による特許権侵害行為又は同医師らの特許権侵害行為を幫助する共同不法行為に当たる旨主張して、特許権侵害の不法行為又は共同不法行為に基づく損害賠償を求めた事案。

本件においては、前訴があり、前訴における訴訟物は、原告の被告に対する本件特許権に基づく前訴マウスの使用等の差止請求権であった。

この点に関連して、原判決は、原告による本訴の提起が、前訴の蒸し返しであって、訴権の濫用に当たり、違法であるとまで認めることはできないが、本訴において、前訴において判示された構成要件 B の解釈を争う主張及び均等侵害の主張をする点においては、前訴の蒸し返しであり、訴訟上の信義則に反し、許されないとすべきであるとした。

本控訴審判決は、原判決同様、前訴において判示された構成要件 B の解釈を争う主張をすることは許されないとしたが、均等侵害の主張をすることは、訴訟上の信義則に反するとはいえないとした。

すなわち、構成要件の解釈は、特許権侵害の有無を判断するに当たって、その前提としてなされる事実判断ではあるが、当該判断は、関係当事者の将来の行動規範としての作用をも有しているとして、このことを鑑みたくえ、前訴における当事者双方の主張立証の程度及び内容を総合考慮して勘案すると、原告が、構成要件 B について前訴における各判決に示された判断と

異なる解釈を主張することは、安定的に形成された法的関係に対する被告の合理的な期待を害し、応訴において被告に不相当な反論の負担を強いるものであるから、信義則に反し許されないとした。

しかし、均等侵害の主張については、①具体的に存在する対象製品との関係において発明と均等であるか否かを論ずる均等論は、対象製品が主張時に存しなければこれを論ずる余地がないのであるから、前訴時に存在していなかった本訴マウスについては、その性質上、前訴で本件発明と均等であると主張できず、紛争の一次的な解決の要請が生ずる余地はないこと、②そもそも前訴マウスが本件発明と均等であるか否かについて確定した公権的判断が示されていないのであるから、前訴マウスと本訴マウスとの構成が同一であるからといって、本訴マウスが本件発明と均等ではないとの合理的期待が被告に生じる余地はないことから、原告が、本訴マウスについて均等侵害を主張することが訴訟上の信義則に反するとはいえないとした。

本控訴審判決は、上記のとおり判示し、均等侵害の成否につき判断しているが、結論として、本訴マウスは、本件出願の優先権主張日当時における公知技術から容易に推考できたものであり、均等の第4要件を満たさないとして、均等侵害の成立を否定した。

以 上

注

- (1)本稿は、平成 26 年 3 月 18 日、東京弁護士会知的財産権法部の定例部会（テーマ「平成 25 年特許法裁判例概観」）において、筆者が「特許権侵害訴訟裁判例紹介」との標題で報告した際のレジュメを、一部加筆、修正したものである。
- (2)PLU (Price Look Up) とは、商品コード等を検索キーとして、データベースから対応する商品名や価格等の商品情報を取得する機能のこと。
- (3)本件特許の出願人は原告ではない。審判手続において、原告が主張したという認定は、誤りであると思われる。
- (4)均等侵害が認められた洗濯機用水準器に関する特許権（本件特許権 4）のほか、洗濯機の脱水槽に関する特許権（本件特許権 5）についても、特許権侵害の主張が認められている。
- (5)本件は、5 名の裁判官の合議体で審理された大合議事件であり（民訴法 310 条の 2）、平成 17 年の知財高裁発足以来、6 件目の大合議判決である。
- (6)中山信弘ほか編『新・注解特許法【下巻】』1627 頁〔飯田圭〕（青林書院、2011）
- (7)たとえば、蓄熱材の製造方法事件（東京高判平 11.6.15、判時 1697・96）、トンネル断面のマーキング方法事件（東京地判平 17.3.10、判時 1918・67）など。
- (8)原告は、ピオグリタゾン含有する糖尿病治療薬に関する特許権を有していたが、当該特許の存続期間が満了し、その後、被告ら後発医薬品メーカーが、後発薬を販売していたものである。
- (9)同判決では、特許法 101 条 2 号の「物の生産」とは、「『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ものであり、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ものと解される。」としたうえで、ピオグリタゾン製剤は、それ自体として完成された医薬品であり、これに何らかの手が加えられることは全く予定されておらず、他の医薬品と併用されるか否かはともかく、糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療用医薬品としての用途に従って、そのまま使用（処方、服用）されるものであるから、「物の生産に用いる物」には当たらないとされた。

（原稿受領 2014. 4. 28）