

# 平成 26 年特許権侵害訴訟・裁判例紹介



弁護士 磯田 直也<sup>\*</sup>

## 要 約

本稿は、平成 27 年 3 月 12 日の東京弁護士会知的財産権法部の定例部会における筆者の報告に基づいて、近時の特許権侵害訴訟の裁判例（平成 26 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、争点ごとに注目される裁判例を選び、その概要を紹介するものである。なお、平成 25 年のものについては、本誌 67 巻 7 号における紹介を参照されたい。

## 目次

### 第 1 平成 26 年の特許権侵害訴訟裁判例の概況

### 第 2 裁判例紹介

#### 1 文言侵害

- ①知財高判（4 部）平成 26 年 7 月 23 日〔地盤強化工法事件 控訴審判決〕
- ②東京地判（29 部）平成 26 年 2 月 26 日〔同事件第一審判決〕
- ③東京地判（46 部）平成 26 年 6 月 24 日〔曲げ加工性が優れた Cu-Ni-Si 系銅合金条事件〕
- ④東京地判（47 部）平成 26 年 12 月 4 日〔ティッシュペーパー及びティッシュペーパーの製造方法事件〕

#### 2 均等侵害

- ⑤知財高判（2 部）平成 26 年 3 月 26 日〔ロータリー式攪拌機用バドル及びオープン式発酵処理装置事件〕
- ⑥東京地判（29 部）平成 26 年 12 月 24 日〔ビタミン D およびステロイド誘導体の合成中間体およびその製造方法事件〕

#### 3 間接侵害等

- ⑦東京地判（46 部）平成 26 年 2 月 20 日〔レーザ加工装置事件〕

#### 4 無効論

- ⑧知財高判（2 部）平成 26 年 9 月 17 日〔共焦点分光分析事件〕
- ⑨知財高判（1 部）平成 26 年 9 月 25 日〔誘電体磁器及びこれを用いた誘電体共振器事件〕
- ⑩東京地判（46 部）平成 26 年 12 月 25 日〔液晶表示装置事件〕

#### 5 損害論

- ⑪東京地判（29 部）平成 26 年 2 月 14 日〔超音波モータと振動検出器とを備えた装置事件〕
- ⑫東京地判（29 部）平成 26 年 3 月 26 日〔電池式警報器事件〕
- ⑬知財高判（2 部）平成 26 年 12 月 17 日〔金属製棚及び金

#### 属製ワゴン事件〕

#### 6 消尽論

- ⑭大阪地判（26 部）平成 26 年 1 月 16 日〔薬剤分包用ロールペーパー事件〕

#### 7 その他

- ⑮東京地判（46 部）平成 26 年 1 月 30 日〔電話番号情報の自動作成装置事件〕
- ⑯知財高判（特別部）平成 26 年 5 月 16 日〔移动通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置事件〕
- ⑰知財高判（特別部）平成 26 年 5 月 16 日〔同仮処分抗告事件〕

## 第 1 平成 26 年の特許権侵害訴訟裁判例の概況

裁判所ウェブサイト (<http://www.courts.go.jp/>) の知的財産裁判例集において公開されている裁判例の中から、平成 26 年 1 月 1 日～同年 12 月 31 日に言い渡された特許権、実用新案権の侵害の有無を争点とする事件の判決を検索抽出<sup>(1)</sup>した結果、第一審、控訴審の判決の数は、全部で 107 件であり、このうち特許権侵害を認めた（特許権者の請求を認容した（一部認容を含む））ものは 24 件（22.4%）であった。この件数には、和解や訴えの取下げ等により終了した事件は含まれておらず、上記割合は特許権者側の実質的な勝訴率を示しているものではない。

本稿では 107 件のうち 17 件を紹介する。

<sup>\*</sup> ユアサハラ法律特許事務所所属

## 第2 裁判例紹介

### 1 文言侵害

〈「地盤強化工法」の発明について、物の発明か方法の発明かが争われたが、第一審、控訴審のいずれにおいても構成要件の充足が否定された事例〉

①知財高判（4部）平成26年7月23日〔地盤強化工法事件控訴審判決〕、

②東京地判（29部）平成26年2月26日〔同事件第一審判決〕

物の発明と方法の発明は一般に経時的要素を含むか否かで区別されるところ<sup>(2)</sup>、経時的要素と思しき構成要件を含む本件発明の権利範囲の解釈に当たって物の発明か方法の発明かが争われた。

本件は、専用実施権者である原告が、被告に対し、被告が施工した「東京駅丸の内駅舎保存・復元工事」が「地盤強化工法」の発明に係る特許権を侵害するとして、損害賠償等を請求した事案である。

第一審判決は、物の発明か方法の発明かの区別について特許請求の範囲の記載に基づいて判定すべきとした上、「方法の発明は、発明の構成中に経時的要素を含むものと解する」とし、本件発明の構成要件A「鉄骨などの構造材で強化、形成されたテーブルを地盤上に設置し」と構成要件B「前記テーブルの上部に立設された建築物や道路、橋などの構造物、または人工造成地を配置する」とは、時系列的な前後関係があるといえるから、本件発明は方法の発明に当たると解した。そして、原告が「テーブル」に当たると主張する被告工法の「梁構造の鉄筋コンクリート製土台（1階躯体）」は、既存駅舎に一体的に構築された構造物であり、既存駅舎の一部を構成する構造物であるから、「1階躯体」は建築物等の配置前に設置されるという構成要件A及びBの「テーブル」の要件を充たさないなどと判示して、侵害を否定した。

これに対して、控訴審判決では、「方法の発明」というためには経時的要素を含むことが必須であるが、経時的要素を含むものであっても「物の発明」に当たりうる（例えば、プロダクトバイプロセスクレーム）として、本件発明をいかなる発明に分類すべきかを検討する実益はないとした（また、判決は、物の発明か方法の発明かで差止対象が相違しうるため差止請求であれば議論の実益がありうることを示唆した上で、本件では差止請求がされていないことも指摘している。）。そして、本件では、「地盤強化工法」の文言が原告が主

張するように「構造・構成」としての「工法」を意味するものか、被告が主張するように「工事の方法」としての「工法」を意味するかを検討すべきとした上で、発明の詳細な説明に、地盤に「テーブル」を配置した後に、基礎を設けて建築物を築造することは記載されているが、建築物を築造した後に、地盤と建築物との間に「テーブル」を設置することについては記載も示唆もないこと等を理由として、「地盤強化工法」とは、地盤に「テーブル」を設置した後に「テーブルの上部」に構造物等を配置する工法であると解釈し、結論として、侵害を否定した。

〈X線回折強度の数値を限定する構成要件につき、想定される二つの測定方法のいずれによっても数値限定の範囲内にある必要があると解釈した上で、侵害を否定した事例〉

③東京地判（46部）平成26年6月24日〔曲げ加工性が優れたCu-Ni-Si系銅合金条事件〕

本件のような数値限定発明に係る特許侵害案件では測定方法が争われやすい<sup>(3)</sup>。

本件は、特許権者である原告が、被告に対し、被告による銅合金条の製造販売等が原告の特許権を侵害するとして、差止め及び損害賠償を請求した事案である。

問題となった構成要件は「圧延面においてX線回折を用いて測定した」「X線回折強度」の数値限定を行う構成要件E及びFである。

判決は、前提事実として、X線回折強度を測定する方法には積分強度法とピーク強度法が存在することを認定したが、本件特許については特許請求の範囲にも発明の詳細な説明にもいずれの方法で測定するかについて記載されていなかった。原告は、銅合金条に係る本件発明においては積分強度法によるべきことは明らかである旨主張していた。

判決は、本件特許出願前の公開特許公報におけるX線回折強度の測定方法に関する記載等を参酌して、「本件特許の特許出願時において、圧延等の工程を経た銅又は銅合金の性質を特定するための圧延面等のX線回折強度の測定方法として積分強度法とピーク強度法のいずれを採用するかについては、発明ごとに出願人が選定することが多いといえるのであって、本件発明に接した当事者が本件発明の技術的内容や本件明細書の記載から積分強度法が採用されていると認識

すると認めるべき証拠はない」と判断した上、「本件発明の構成要件 E 及び F における圧延面の X 線回折強度については、積分強度法とピーク強度法のいずれにおいてもその数値限定の範囲内にある必要があるものと解するのが相当である」とした。

被告製品との対比について、判決は、原告が複数回実施した積分強度法による X 線回折強度の測定結果について、同一の試料であってもその都度わずかな測定部位等の違いにより結果にずれが生じていることを指摘して、「別の実験をしたり、異なる部位を測定したりすることによって構成要件 F の数値限定の上限又は下限を超える可能性が高いといえることができる。」として、結論として、構成要件 F の充足を否定した。

なお、判決は、銅合金条の全体にわたって X 線回折強度を測定し、その全てにおいて構成要件 E 及び F の範囲内にあることの立証を要求することは、特許権者に対して酷な面があると指摘しつつも、特許権者がそのような内容の特許出願をしている以上これに立証の負担を負わせても不合理ではないとした。

#### 〈静摩擦係数の数値限定の構成要件につき原告の測定結果が相違したことから、充足が否定された事例〉

##### ④東京地判（47 部）平成 26 年 12 月 4 日〔ティシュペーパー及びティシュペーパーの製造方法事件〕

本件の主な争点は数値限定の構成要件の充足であった。原告・被告とも異なる測定結果を提出したため、裁判所がいずれの測定結果の信用性を認めるかが注目されたが、裁判所はいずれの信用性も否定せずに非侵害との結論を導いた。

本件は、本件特許 1 及び 2 の特許権者である原告が、被告に対し、被告の製造設備、製造方法及び製造するティシュペーパーが原告の特許権を侵害するとして、差止めと損害賠償を請求した事案である。

ここでは、被告が製造するティシュペーパー（「被告製品」）の本件特許権 2 の侵害に焦点を当てることとする。

充足が争われた構成要件 y は、一定の手順により測定された静摩擦係数が 0.50～0.65 の範囲にあるというものであった。

判決は、本件明細書の記載を参酌し、構成要件 y の静摩擦係数の測定の手順は、「JIS P 8147」（紙及び板紙の摩擦係数試験方法に関する JIS 規格）に準じた測定方法を意味するものと判示した。

しかし、原告が提出した被告製品の静摩擦係数の測定結果（第三者測定による結果を含む。）はいずれも数値範囲内であるが、被告提出の測定結果（第三者測定による結果を含む。）はいずれも数値範囲外であった。

判決は、いずれの測定も、構成要件 y が規定する手順により、「JIS P 8147」に準じて行われたと認められるとした上で、上記測定結果の相違が発生したことについて、「構成要件 y の(A)ないし(D)の手順により、『JIS P 8147』に準じて静摩擦係数を測定しても、その際の紙片の亚克力板への張付け、分銅への巻付けの方法や被告製品のどの部分を試料として選択するか、試料選択等の定量不能な条件が相違することによるものと考えられるが、このような場合、被告製品が構成要件 y を充足するというためには、構成要件 y の(A)ないし(D)の手順により、『JIS P 8147』に準じて静摩擦係数を測定する限り、その結果が、具体的な条件のいかんにかかわらず、構成要件 y の規定する数値範囲内になければならないと解するのが相当である。」として、被告提出の測定結果では数値範囲外にある以上、構成要件 y の充足は認められないと判断した。

## 2 均等侵害

〈第一審で文言侵害が否定された後、控訴審で追加した均等侵害の主張が時機に後れた攻撃防御方法に当たらないとして審理され、認められた事例〉

##### ⑤知財高判（2 部）平成 26 年 3 月 26 日〔ロータリー式攪拌機用パドル及びオープン式発酵処理装置事件〕

本件では、控訴審で初めて主張された均等論が時機に後れた攻撃防御方法に当たることが争われたが裁判所はこれを否定した。同様の結論の前例として使い捨て紙おむつ事件<sup>(4)</sup>がある。また、本質的部分の認定（いわゆる均等の第 1 要件）の一例としても参考になる。

本件特許 1 の特許権者である原告 X（被控訴人）、本件特許 2 の特許権者である原告 Y（原告 Z の代表取締役。控訴せず）及び本件特許 1、本件特許 2 の独占的通常実施権者である原告 Z（被控訴人）が、被告（控訴人）に対し、被告によるオープン式発酵処理装置（被告製品）の製造販売が原告らの特許権、独占的通常実施権を侵害するとして、差止め及び損害賠償を請求した事案である。原判決<sup>(5)</sup>は、本件特許 1 について文言侵害を認め、無効の抗弁は成立しないとして、差止めと一部の損害賠償請求を認容したが、本件特許 2 に

については文言侵害を認めず請求が棄却された。これに対し、被告が敗訴部分について控訴し、原告 Z が損害賠償について附帯控訴した（原告 X, 原告 Y の敗訴部分は控訴されなかったため確定）。

原告 Z は、控訴審で本件特許 2 について原審でしていなかった均等侵害の主張を追加した。

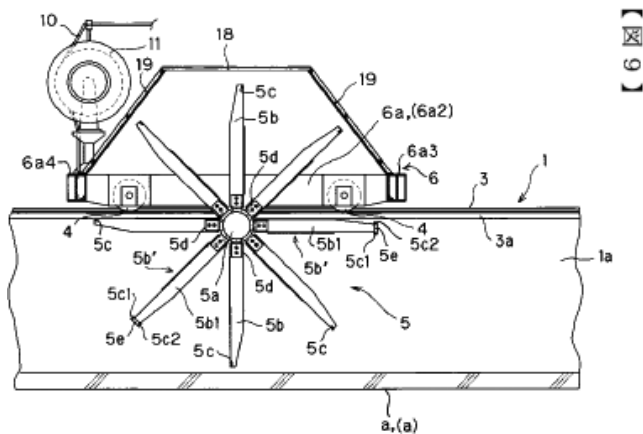
判決は、均等侵害の主張が時機に後れた攻撃防御方法に当たるかを検討し、同主張が原判決において本件特許 2 の文言侵害が認められなかったことを受けて、控訴審の第 1 回口頭弁論期日以前に提出された附帯控訴状でなされたところ、その内容は、新たな証拠調べを要することなく判断可能なものであり、訴訟の完結を遅延させるものとはいえないと判断した。

判決は、その上で、以下のとおり判断し、本件特許 2 の均等侵害を認めた。

（本件発明と被告製品の相違点－掬い上げ部材の構成）

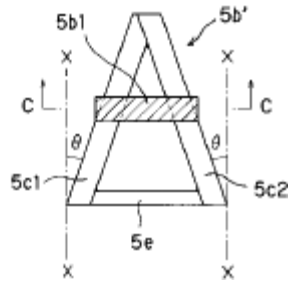
相違点は、オープン式発酵処理装置において堆積物を掬い上げ攪拌するパドルの先端に設置された掬い上げ部材の構成に関する。

本件発明の構成要件 F2 では、2 枚の板状の部材が傾斜させて配置され、それぞれの板状の部材（傾斜板）の外面が内側を向くように配設された「掬い上げ部材」が規定されている（以下の実施例の図を参照）。



オープン式発酵処理装置の断面図（図の左右方向に往復し、パドル 5b' により堆積物を掬い上げ攪拌する。パドル 5b' の先端に掬い上げ部材 5c が設置されている。）

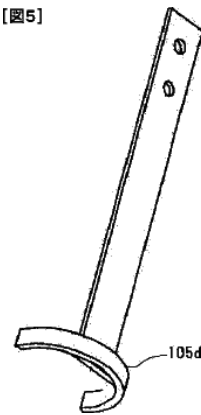
【 図 3 】



掬い上げ部材 5c の拡大図（「5c1」（掬い上げ部材の前側の傾斜板）と「5c2」（掬い上げ部材の後側の傾斜板）から構成されている。）

これに対し、被告製品では、半円弧状の形状を有する 1 枚の部材から構成された「掬い上げ部材 105d」となっている（以下の図参照）。本件発明の構成要件 F2 が規定するような 2 枚の板状の部材から構成されるものではない点で相違する。

【 図 5 】



（均等第 1 要件－本質的部分でないこと）

判決は、本件発明の本質的部分について、本件発明の「攪拌機は、往復動走行に伴って正又は逆回転するものであることから、掬い上げ部が外端堆積部に当接する場合は、回転軸に直交する前後方向のいずれの場合もあり得るとした上、そのいずれの場合においても、堆積物を掬い上げる必要があり、そのために、掬い上げ部材を前後にかつ前後方向に対し傾斜させて配置し、その前側の傾斜板の外面は斜め 1 側前方を向き、その後側の傾斜板の外面は斜め 1 側後方を向くように配向させて配設された」と認められるとした。そして、「掬い上げ部材が前後の両方向に傾斜されて配置されるとの構成」こそが本質的部分であると認定した。これに対し、掬い上げ部材が 2 枚であることは本質的部分であるとはいえないと判示した。判決は、結論として、前記相違点は本質的部分に係るものではないと判断した。

(均等第 2 要件－置換可能性 (作用効果の同一性))

判決は、被告製品も、往復動走行に伴って正又は逆回転する場合のいずれであっても「掬い上げ部材 105d」によって堆積物を掬い上げることができるという本件発明の作用効果を奏すると判断した。

(均等第 3 要件－置換容易性)

判決は、「掬い上げ部材が 2 枚であることに格別の技術的意義があるともいえない」ことを前提として、本件特許明細書に開示される 2 枚の板状の部材を溶接して V 字型を構成する実施例に直面した当業者において、1 枚の部材を折り曲げて構成することは容易に着想することであり、さらに、本件発明における掬い上げ部材の傾斜角度が広範なものであることに照らせば、1 枚の板を折り曲げて湾曲させ、V 字状あるいは逆への字状等に代えて半円弧状とすること」も、当業者には必要に応じて適宜なし得る設計変更にすぎないと判断した。

(均等第 4 要件－公知技術から容易推考でないこと、  
第 5 要件－意識的除外がないこと)

判決は、本件発明は、その出願時における公知技術から当業者が容易に想到し得たものではないから、本件発明の 2 枚の板状からなる V 字型の掬い上げ部材を 1 枚の半円弧状にしたにすぎない被告製品について、当業者が容易に推考できたものとはいえない、また、原告が、被告製品の「掬い上げ部材 105d」の構成を意識的に除外したという事情はないと判断した。

〈化合物の製造方法特許について均等侵害が認められた事例〉

⑥東京地判 (29 部) 平成 26 年 12 月 24 日 [ビタミン D およびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法事件]

本件では、本質的部分の認定 (均等第 1 要件) 及び意識的除外の判断 (均等第 5 要件) が特に注目される。

本件は、特許権者である原告が、被告に対し、被告らが販売等するマキサカルシトール原薬及び製剤の製造方法 (被告方法) が本件発明 (請求項 13) に係る原告の特許を侵害するとして、差止めを請求した事案である。

本件では、被告方法が本件発明の一部構成要件を文言上充足しないことに争いはない。以下の相違点につ

き原告は均等侵害の主張をし、裁判所がこれを認めた。

(本件発明と被告方法の相違点)

本件発明における出発物質 A 及び中間体 C がシス体のビタミン D 構造の化合物であるのに対し、被告方法ではシス体の幾何異性体であるトランス体のビタミン D 構造の化合物である点

(均等第 1 要件－本質的部分でないこと)

判決は、本件発明の効果は従来技術に比して、マキサカルシトールを含む目的物質を製造する工程を短縮できる点にあると認定し、かかる効果を奏するために採用した課題解決手段を基礎付ける重要な部分 (本質的部分) は、ビタミン D 構造又はステロイド環構造を有する目的物質を得るために、かかる構造を有する出発物質に対して、構成要件 B-2 の試薬 (被告方法における試薬 (本件試薬) も含まれる。) を塩基の存在下で反応させてエポキシド化合物を製造し (第 1 段階の反応)、同エポキシド化合物を還元剤で処理する (エポキシ環を開環する) (第 2 段階の反応) という 2 段階の反応を利用することにより、所望の側鎖 (マキサカルシトールの側鎖) を導入するところにある、と認定した。その上で、判決は、ビタミン D 構造の出発物質がシス体 (本件発明) であっても、トランス体 (被告方法) であっても、第 1 段階の反応と第 2 段階の反応に変わりはなく、被告方法がビタミン D 構造の出発物質に本件試薬を使用し、第 1 段階の反応と第 2 段階の反応という 2 段階の反応を利用するという本件発明の本質的部分と共通している一方、上記の相違は本件発明の本質的部分ではないと判断した。

(均等第 2 要件－置換可能性 (作用効果の同一性))

判決は、出発物質がトランス体である被告方法でも従来技術に比して工程を短縮できるという本件発明の作用効果を奏すると判断した。

(均等第 3 要件－置換容易性)

判決は、所望のビタミン D 誘導体を製造するに際し、トランス体の化合物を出発物質として、適宜側鎖を導入し、シス体のビタミン D 誘導体を得る方法は、本件優先日当時、既に当業者の知るところであったとして、被告方法の実施時点において、当業者が本件発

明の出発物質及び中間体をトランス体からシス体に置き換えることを容易に想到できたと判断した。

(均等第 4 要件－公知技術から容易推考でないこと)

被告方法が、本件優先日時点における公知であった、本件試薬とトランス体のビタミン D 誘導体を出発物質とする等の構成を開示する乙 4 発明を組み合わせることで容易に推考できたとの被告ら主張について、乙 4 に本件試薬との組み合わせの記載も示唆もないとして、被告方法は容易に推考できたと認められないとした。

(均等第 5 要件－意識的除外がないこと)

被告は、明細書にシス体のビタミン D 構造が図示され、トランス体とシス体を明確に区別されていたとして、本件発明のうち、出発物質がビタミン D 構造の場合は、出発物質がシス体に意識的に限定されたものとみるべきである旨主張した。

判決は、「椅子式エアーマッサージ機事件」<sup>6)</sup>を引用して、「対象製品等に係る構成が、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というには、出願人又は特許権者が、出願手続等において、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に含まれないことを自認し、あるいは補正や訂正により当該構成を特許請求の範囲から除外するなど、対象製品等に係る構成を明確に認識し、これを特許請求の範囲から除外したと外形的に評価し得る行動がとられていることを要すると解すべきであり、特許出願当時の公知技術等に照らし、対象製品等に係る構成を容易に想到し得たにもかかわらず、そのような構成を特許請求の範囲に含めなかったというだけでは、対象製品等に係る構成を特許請求の範囲から意識的に除外したということとはできないというべきである」と判示した上、明細書には、「シス体」、「トランス体」、「5E」、「5Z」といった、シス体とトランス体の区別を明示する用語は使用されておらず、トランス体を用いる先行技術との相違によって、本件特許が登録されるに至ったような事情も見当たらないとして、被告の主張を排斥した。

### 3 間接侵害等

〈レーザ加工方法のプログラムを保存した記憶媒体を顧客に引き渡した被告の行為につき方法発明の間接侵害、顧客による直接侵害行為の幫助責任が肯定された事例〉

⑦東京地判(46部)平成26年2月20日〔レーザ加工装置事件〕

本件では、いわゆる多機能型間接侵害(特許法101条5号)の成否と、幫助の共同不法行為(民法719条2項)の成否が問題となり、いずれも認められた。特に、後者について認めた裁判例はまれであり参考になる。

本件は、特許権者である原告が、被告に対し、被告によるレーザ加工機等の製造販売等が原告の3件の特許権を侵害するとして、差止め及び損害賠償を請求した事案である。本稿では、被告が顧客に対しレーザ加工条件の設定ルーチンを含む記憶媒体の提供する行為が本件第2特許権のうち請求項3(レーザ加工方法の発明)に係るものについての間接侵害、及び顧客の直接侵害行為の幫助に該当するとした部分を紹介する。

判決の認定事実の概要は以下のとおりである。被告製造に係るレーザ加工機において、これに搭載された数値制御装置の記憶媒体(本件記憶媒体)に加工条件ファイル(本件加工条件ファイル)と加工プログラムを記憶させることにより、前処理として、特定の加工を実施することができる(本件加工方法)。被告が顧客に引き渡す時点の本件記憶媒体には、加工条件ファイルは含まれておらず、加工条件設定ルーチンが含まれているだけであり、顧客に引き渡された後に、顧客の実行によって本件加工条件ファイル及び加工プログラムが作成される。以上より、本件方法発明を直接実施するのは顧客であり、本件記憶媒体を提供する被告は直接侵害者ではない。もっとも、被告の従業員(サービスマン)が顧客のもとを訪れて被告製品等の使用方法の説明や指導をしていたとの事情がある。

判決は、本件加工方法が本件方法発明の技術的範囲に属することを認定した上で、被告が提供する本件記憶媒体がその課題の解決に不可欠であること、非汎用性、被告の悪意を認め、特許法101条5号の間接侵害の成立を肯定した。

また、判決は、被告の顧客による本件加工方法の使用が本件方法発明の業としての実施であることを前提に、「被告が顧客に対して被告製品の販売促進用のビデオ等により本件加工方法を実施できることを示して

その販売をしていたこと、被告の従業員（サービスマン）が顧客のもとを訪れて被告製品等の使用方法の説明や指導をしていたこと」を理由に「被告は、顧客による特許権侵害行為を幫助したものとして、共同不法行為責任を負うと解するのが相当である。」とした。

もっとも、共同不法行為により生じた損害については、原告が被告製品等の総稼働時間、賃加工収入の額等に基づいて主張していたところ（特許法 102 条を用いない逸失利益の主張）、「原告の主張する時間や金額については的確な裏付けを欠いて」と判断し、間接侵害等で算定した損害額を上回るとは認められないとした。

#### 4 無効論

〈無効の抗弁に対する訂正の再抗弁が訂正審判の請求及び訂正請求がされていないことを理由に認められなかった事例〉

##### ⑧知財高判（2 部）平成 26 年 9 月 17 日〔共焦点分光分析事件〕（判例時報 2247 号 103 頁）

無効の抗弁に対する訂正の再抗弁をするためには、条文にはないが、訂正審判の請求か訂正請求がされていることを要求する下級審裁判例がある<sup>7)</sup>。本判決は、訂正審判の請求か訂正請求がされなくても訂正の再抗弁が認められる余地に言及した点で注目される。

本件は、本件特許権の譲渡人と譲受人である原告ら（控訴人ら）が、被告（被控訴人）に対し、被告による分光分析装置の製造販売が本件特許権を侵害するとして、損害賠償を請求した事案である。原判決<sup>6)</sup>は、進歩性欠如の無効理由による被告の無効の抗弁（特許法 104 条の 3 第 1 項）を認め、請求を棄却した。原告らが控訴を提起した。

原告らは、控訴審において、無効の抗弁に対する対抗主張として、訂正の再抗弁をした。しかし、原告らは訂正の審判請求も訂正請求もしていない。これは、以下の時系列のとおり、被告が請求した本件特許の無効審判の審決取消訴訟が係属中であつたためである。平成 23 年改正後特許法では、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、訂正審判請求ができないこととされ（126 条 2 項）、訂正請求は審判中の一定の期間に許されている（134 条の 2 第 1 項）ところ、本件では審決取消訴訟が係属している結果、訂正審判請求も訂正請求もできないことになる。

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| 平成 22 年 11 月 16 日 | 本件侵害訴訟提起                              |
| 平成 23 年 12 月 22 日 | 被告、無効の抗弁を主張                           |
| 平成 24 年 7 月 3 日   | 原告、訂正審判請求                             |
| 9 月 11 日          | 訂正審決                                  |
| 9 月 18 日          | 原告、訂正の再抗弁主張                           |
| 11 月 5 日          | 被告、特許庁に特許無効審判請求                       |
| 平成 25 年 7 月 2 日   | 請求不成立審決                               |
| 8 月 9 日           | 被告、審決取消訴訟提起（知財高裁平成 25 年（行ケ）第 10227 号） |
| 8 月 30 日          | 本件原判決（無効の抗弁を認め、請求棄却）                  |
| その後               | 本件控訴提起、新たな訂正の再抗弁主張                    |

判決は、「無効理由の回避が確実に予測されるためには、その前提として、当事者間において訴訟上の攻撃防御の対象となる訂正後の特許請求の範囲の記載が一義的に明確になることが重要であるから、訂正の再抗弁の主張に際しても、原則として、実際に適法な訂正請求等を行っていることが必要と解される。」としつつ、「特許権者が訂正請求等を行おうとしても、それが法律上困難である場合には、公平の観点から、その事情を個別に考察して、訂正請求等の要否を決すべき」とした。

本件の当てはめでは、無効の抗弁が平成 23 年 12 月 22 日に主張されているところ、無効審判請求がされた平成 24 年 11 月 5 日までの間に、訂正審判の請求ができたし、無効審判の手續内において訂正請求することができたとして（実際に、平成 24 年 7 月 3 日に別の訂正審判が請求されている。）、原告は「乙 16 発明に基づく無効理由に対抗する訂正の再抗弁を主張するに際し、これに対応した訂正請求又は訂正審判請求を行うことが可能であつたにもかかわらず、この機会を自ら利用せず、控訴審において新たな訂正の再抗弁を主張するに至つたものと認められる。そうすると、控訴人…が現時点において訂正審判請求及び訂正請求をすることができないとしても、これは自らの責任に基づくものといわざるを得ず、訂正の再抗弁を主張するに際し、適法な訂正請求等を行っているという要件を不要とすべき特段の事情は認められない。」として、新たな訂正の再抗弁を認めなかった。結論として、原判決の

結論が維持された。

〈文献公知（特許法 29 条 1 項 3 号）の無効理由による被告の無効の抗弁が実施例の再現実験も踏まえて認められた事例〉

⑨知財高判（1 部）平成 26 年 9 月 25 日〔誘電体磁器及びこれを用いた誘電体共振器事件〕

本件では、再現実験による公知文献の補充がどこまで認められるかが問題となった。

本件は、特許権者である原告（控訴人）が、被告（被控訴人）に対し、被告による誘電体セラミックの製造販売等が原告の特許権を侵害するとして、損害賠償を請求した事案である。原判決<sup>⑨</sup>は、本件訂正発明は引用発明（乙 9 発明）に基づき容易に発明することができたとして、進歩性欠如の無効理由による被告の無効の抗弁（特許法 104 条の 3 第 1 項）を認め、請求を棄却した。

判決は、原判決の結論は維持したが、理由を異にし、本件訂正発明が引用発明（乙 1 発明）と同一であるとして、新規性欠如の無効理由による被告の無効の抗弁を認めた。

判決は、本件訂正発明と乙 1 発明の相違点（発明を構成する酸化物の組成）について、被告による乙 1 発明の実施例の再現実験の結果作成された乙 1 発明の実施品では、いずれも、相違点に係る構成を備えていることが確認されたと認めた。その上で、判決は、以下のように特許法 29 条 1 項 3 号の「刊行物に記載された発明」の意義について判示した上で、本件訂正発明が乙 1 公報に「記載された発明」であるとして、前記の結論を導いた。

「『刊行物に記載された発明』とは、刊行物に明示的に記載されている発明であるが、このほかに、当業者の技術常識を参酌することにより、刊行物の記載事項から当業者が理解し得る事項も、刊行物に記載されているに等しい事項として、『刊行物に記載された発明』の認定の基礎とすることができる。

もっとも、・・・複数の成分を含む組成物発明の分野においては、乙 1 発明のように、本件訂正発明を特定する構成の相当部分が乙 1 公報に記載され、その発明を特定する一部の構成（結晶構造等の属性）が明示的には記載されておらず、また、当業者の技術常識を参酌しても、その特定の構成（結晶構造等の属性）まで明らかではない場合においても、当業者が乙 1 公報記

載の実施例を再現実験して当該物質を作成すれば、その特定の構成を確認し得るときには、当該物質のその特定の構成については、当業者は、いつでもこの刊行物記載の実施例と、その再現実験により容易にこれを知り得るのであるから、このような場合は、刊行物の記載と、当該実施例の再現実験により確認される当該属性も含めて、同号の『刊行物に記載された発明』と評価し得るものと解される（以下、これを『広義の刊行物記載発明』ともいう。）。

これに対し、刊行物記載の実施例の再現実験ではない場合、例えば、刊行物記載の実施例を参考として、その組成配合割合を変えるなど、一部異なる条件で実験をしたときに、初めて本件訂正発明の特定の構成を確認し得るような場合は、本件訂正発明に導かれて当該実験をしたと解さざるを得ず、このような場合については、この刊行物記載の実施例と、上記実験により、その発明の構成のすべてを知り得る場合に当たるといえることはできず、同号の『刊行物に記載された発明』に該当するものと解することはできない。」

〈冒認出願を理由とする無効の抗弁が認められた事例〉

⑩東京地判（46 部）平成 26 年 12 月 25 日〔液晶表示装置事件〕

本件は、侵害訴訟で冒認出願を理由とする無効の抗弁が認められた比較的まれなケースである。

本件は、特許権者である原告が、被告に対し、被告による液晶テレビ（「被告製品」）の製造及び販売が原告の特許権を侵害するとして、損害賠償を請求した事案である。なお、半導体の製造業を行う韓国法人が被告側に補助参加している。

本件特許出願（平成 8 年 4 月 16 日出願）においては原告代表者 A が単独の発明者として記載され、原告は本件訴訟でも A が単独発明者であると主張している。なお、本件特許出願は代理人によらず手がされている。被告及び補助参加人は、本件発明の発明者は、補助参加人の従業員である B（一部の構成については C）であって、A は発明者ではないとして、原告が B ないし C から特許を受ける権利の譲渡を受けていない以上、本件特許出願は冒認出願であり、無効理由があると主張した。

判決は、A と B はもともとある大手電気メーカーで同僚であり、その後も交友関係にあり、本件特許出願との関係では、B は図面も含めて明細書を全て一人で



作成し、審査官面接では原告の従業者との立場で同行した、との事実を認定した。

判決は、A がその経歴等から液晶技術に関する専門知識や能力を有しないこと、他方で B が上述の大手電気メーカーにおいて液晶パネルの開発業務に従事していた等の経歴、補助参加人での業務内容等から同技術に関する専門知識や能力を有していたと認定した上で、仮に A 単独発明だとすると本件発明の公知技術からの改良点について「当業者に匹敵するほどの技術的能力を有していた」はずであるとし、A にそのような能力があったとは認められないとした。他方、B が補助参加人に対し本件発明と同内容の技術報告書を提出していた等の事情から、本件発明が B によって着想されたと推認できるとした。結論として、無効の抗弁を認め、原告の請求を棄却した。

## 5 損害論

〈特許法 102 条 2 項により損害額を算定し、寄与率が認められなかった部分につき同条 3 項の適用を否定した事例〉

### ⑪東京地判 (29 部) 平成 26 年 2 月 14 日〔超音波モータと振動検出器とを備えた装置事件〕

特許法 102 条 1 項・2 項と 3 項の重畳適用（または、併用）については、従前、主に 102 条 1 項本文の権利者の「実施の能力」が否定された範囲、同項ただし書の控除数量の範囲で 102 条 3 項による実施料相当額の損害賠償請求ができるかという形で問題になっており、下級審レベルでは両説あったものの<sup>(10)</sup>、近時の裁判例では否定する傾向にある<sup>(11)</sup>。

本件では特許法 102 条 2 項に基づき損害額が算定され、被告製品に対する本件発明の寄与率につき 15% と判断した。原告は 102 条 2 項による損害算定で寄与率により否定された部分について予備的に同条 3 項の適用を主張していたが、判決は、両条項が「前提を異にする別個の損害算定方法というべきであり、本件の事情の下で、同条 2 項の請求について寄与率により損害額が否定されたからといって、予備的に同条 3 項の適用を主張できるものとはいえない。」として、その適用を否定した。

〈共有特許権者に対し納品された被告製品について特許法 73 条 3 項の黙示的同意があったとして侵害を否定し、また、共有特許権者の事業形態を考慮し 102 条 1 項に基づき算定された損害額の按分を認めなかった事例〉

### ⑫東京地判 (29 部) 平成 26 年 3 月 26 日〔電池式警報器事件〕

特許権が複数者間で共有されている場合、各共有者は対象発明を実施することができるが（特許法 73 条 2 項）、持分譲渡や実施許諾には他の共有者の同意を得る必要がある（同条 1 項、3 項）。また、共有特許権が侵害された場合の損害賠償請求について共有者間で損害額の按分をするのが一般的であるが、按分の方法として持分割合による方法<sup>(12)</sup>、実施による利益額による方法<sup>(13)</sup>等が提唱されている<sup>(14)</sup>。本件では、実施許諾についての他の共有者の黙示の同意の有無と、102 条 1 項に基づき算定された損害額の按分の要否が問題になった。

本件は、特許権者（共有特許権者の 1 名）である原告が、被告（被控訴人）に対し、被告による電池式住宅用火災警報器の製造販売が原告の特許権を侵害するとして、損害賠償を請求した事案である。

判決は被告製品が本件発明 1、2 及び 4 の技術的範囲に属する、無効理由は存在しないと判示した。

その上で、判決はもう 1 名の共有特許権者であった訴外東京瓦斯株式会社（持分割合は 2 分の 1 ずつ）への被告製品の納入分について、侵害を構成しないとした。原告と被告はいずれも火災警報機のメーカーであったが、東京瓦斯はメーカー各社から火災警報器の納入を受け、これを販売する立場にあったところ、原告が単独出願した本件特許出願につき特許を受ける権利の一部譲渡を受けた。東京瓦斯は、原告からの提案を受けて、原告、被告を含む火災警報器メーカー各社向けのオリエンテーションにおいて、本件発明に係る構成を望ましい商品仕様として提示し、被告はこれを受けて被告製品の製造を開始した。判決は、かかる事情からすれば、東京瓦斯は、本件特許権を製造各社に実施させる趣旨で本件発明につき特許を受ける権利の持分譲渡を受けたものと解されるのであって、原告はこれを認識していたものと認められ、原告は上記オリエンテーションに参加し東京瓦斯が本件発明に係る構成を含む製品を他社に製造させる蓋然性が高いことを十分に認識していたにもかかわらず、何ら異議を述べ

ていないことからすれば、原告は、東京瓦斯が他社に本件特許権を実施許諾するに当たり、黙示に同意していたものと認められる、と判断した。

判決は、東京瓦斯納品分以外の被告製品について特許権侵害を認め、特許法 102 条 1 項により算定される額の損害賠償を認めたが、その際、共有特許権者である東京瓦斯との間の損害額の按分割合が問題になった。この点、判決は、東京瓦斯が都市ガス事業者であり、その購入する製品は、東京瓦斯の供給する都市ガス利用者に対し供給されるものであって、他のガス事業者又は一般市場に向けて製品を卸売りすることはないとし、他方、被告製品は他のガス事業者に対し納入され、又は一般市場において販売されたものであるから、被告製品の販売により、東京瓦斯がその製品の販売機会を喪失したものと認められず、東京瓦斯の実施割合は認められないと判断し、損害額の按分を認めなかった。

#### 〈被告製品の製造業者と小売業者について特許権侵害の共同不法行為が認定され損害賠償につき不真正連帯責任が肯定された事例〉

##### ⑬知財高判（2 部）平成 26 年 12 月 17 日〔金属製棚及び金属製ワゴン事件〕

複数の加害者による共同不法行為（民法 719 条 1 項）が成立する場合、判例上、各加害者の損害賠償責任は不真正連帯責任の関係に立つとされ、各加害者は被害者に対し損害額全額について支払義務を負うことになる。

本件は、特許権者である原告（控訴人）が、ワゴン製品（被告製品）の製造業者である被告 A（被控訴人）と小売業者である被告 B に対し、被告製品が本件特許権を侵害するとして、損害賠償等を請求した事案である。原判決<sup>(15)</sup>は、被告製品が本件発明の技術的範囲に属することは認めたが、被告の無効の抗弁（進歩性欠如）を認めて、請求を全部棄却した。これを不服とした原告が被告らに対し本件控訴を提起した。

判決は、無効の抗弁における副引用発明の認定を原判決とは異にし、無効の抗弁を認めなかった。

本件では、原告より、被告らに共同不法行為が認められ連帯責任が主張されていたところ、判決は共同不法行為が認められる場合について以下のとおり判示した。

「複数の者について不法行為責任が認められる場合

において、各侵害者につき、共同不法行為責任が成立するためには、各侵害者に共謀関係があるなど主観的な関連共同性が認められる場合や、各侵害者の行為に客観的に密接な関連共同性が認められる場合など、各侵害者に、他の侵害者による行為によって生じた損害についても負担させることを是認させるような特定の関連性があることを要するというべきである。そして、製造業者が小売業者に製品を販売し、これを小売業者が消費者に販売するという取引形態は、極めて一般的なものであり、製造業者と小売業者双方が、このような取引形態を取っていることを認識し容認しているとしても、これだけでは共同不法行為責任を認めるに足りるだけの十分な関連共同性があるとはいえない。」

その上で、判決は、被告 A にとって被告 B は単なる取引先の 1 つという評価もできるが、被告 A は、高い営業力の被告 B を背景として、「被告 B に被告製品の全品を買い取ってもらえるという信頼の下に、当該製品の製造を行い、他方、〔被告 B〕も、〔被告 A〕の製造した製品を独占的に買い取ることで、商品供給を確実にするという関係にあったと認められるから、〔被告ら〕双方は、相互に利用補充しながら、〔被告製品〕の製造・販売をしてきたということが出来る」として、両者間に客観的に密接な関連共同性の存在を肯定し、共同不法行為責任の成立を認めた。そして、判決は、被告 A と被告 B それぞれについて特許法 102 条 2 項に基づく損害額の算定を行い、その合計額について被告 A と被告 B が連帯して支払義務を負うと判断した。

## 6 消尽論

### 〈いわゆる再利用品について特許権の消尽が否定された事例〉

#### ⑭大阪地判（26 部）平成 26 年 1 月 16 日〔薬剤分包用ロールペーパー事件〕（判例時報 2235 号 93 頁）

BBS 事件最高裁判決は、特許権の消尽について、「特許権者又は実施権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡し行為等には及ばない」と判示している<sup>(16)</sup>。また、プリンタ用インクタンク事件最高裁判決は、特許製品を加工等して再度販売する行為について、「特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工

や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することができる」と判示している<sup>(17)</sup>。

本件は、特許権者である原告が、被告に対し、被告による原告製品の使用済み芯管を再利用した薬剤分包用ロールペーパー（被告製品）の製造及び販売が原告の特許権を侵害するとして、差止めと損害賠償等を請求した事案である。

原告は本件発明の実施品である薬剤分包用ロールペーパー（原告製品）を製造販売しているところ、被告は、原告製品の分包紙が費消された後に残った使用済み芯管を回収し、それに分包紙を芯管の円筒部外周に巻き直すことによって被告製品として販売している。原告製品、被告製品とも原告が製造販売する薬剤分包装置にのみ使用されるものである。

被告は、①原告が芯管を含む原告製品全体を譲渡しており、被告製品は原告製品の使用済み芯管をそのままの状態ですべて再利用したものであるから、被告製品について本件特許権は消滅している、②被告製品が原告製品の芯管をリサイクルして製造されたものであるから原告製品と同一性を有しており、新しく特許製品を製造したものではない、と主張した。これに対し、判決は以下のとおり判示して、被告の主張を排斥した。

まず①について、上述の BBS 事件最高裁判決の規範を引用した上で、原告が原告装置を販売する際に、顧客との間で、原告製品の芯管について無償で貸与するものであり、その所有権を原告に留保する旨の合意をしていること、原告製品自体やその梱包材、広告等においても芯管の所有権が原告にあることを明記していること、最近 3 年間で約 97% の原告製品の芯管を回収していることから、最終的な顧客である病院や薬局だけでなく、卸売業者も含め、これらの表示を十分に認識していることを認定し、原告製品の芯管を譲渡しているとは認めがたい、と判断して、消滅を否定した。

次に②については、上述のプリンタ用インクタンク事件最高裁判決の規範（特許製品の新たな製造）を引用した上で、原告製品のうち分包紙を費消した後の芯管自体は無価値であってその時点で製品としての本来の効用を失う等として、「使用済みの原告製品の芯管に分包紙を巻き直して製品化する行為は、製品としての本来の効用を終えた原告製品について、製品の主要

な部材を交換し、新たに製品化する行為であって、そのような行為を顧客（製品の使用者）が実施することもできない上、そのようにして製品化された被告製品は、社会的、経済的見地からみて、原告製品と同一性を有するともいいがたい。」「被告製品は、加工前の原告製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認めるのが相当である。」と判断し、被告の主張を排斥した。

## 7 その他

〈前訴における被告製品の構成の主張と異なる被告の後訴における主張が訴訟上の信義則に反せず許されることとした事例〉

### ⑮東京地判（46 部）平成 26 年 1 月 30 日〔電話番号情報の自動作成装置事件〕

前訴で敗訴した当事者がした訴訟（後訴）提起や後訴における主張が実質的に紛争の蒸し返しと認められる場合は、そのような訴訟提起や主張が信義則（民事訴訟法 2 条）違反として排斥されることがある<sup>(18)</sup>。

本件は、特許権者である原告が、被告に対し、被告による電話番号の利用状況を判定する調査装置（被告装置）の製造及び使用が原告の特許権を侵害するとして、差止め及び損害賠償を請求した事案である。

原告被告間で同じ特許権、同じ被告製造の装置の侵害について争われた前訴侵害訴訟（前訴）において被告装置が本件特許権を侵害するとして被告装置の製造及び使用の差止及び廃棄請求を認容する判決が確定している（知財高裁平成 21 年 2 月 18 日判決。控訴審の口頭弁論終結時は平成 20 年 12 月 11 日）。前訴では、原告被告間に被告装置の構成の特定について争いがなかった。特に、本件発明の構成要件 A の「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブル」の充足性について争いがなかったため、これに相当する被告装置の構成部分につき、構成要件 A の文言を使用して構成の特定がされていた。

前訴判決後、被告は、被告装置の設計変更を行ったとして事業を継続していた。本件訴訟における原告の損害賠償請求の対象となる被告行為の期間は平成 19 年 8 月 17 日から平成 21 年 8 月 31 日までであり、前訴の口頭弁論終結前の被告製品の製造等行為も含まれていた。前訴は設計変更前の被告装置を対象とする差止請求のみであったので、判決は本件訴訟とは訴訟物

が異なると判断している。

被告は、本件訴訟において、構成要件 A に相当する部分について、これまで 5 回に渡る設計変更を行っており、各変更ごとに構成が異なる、と主張した。これに対し、原告は、かかる被告の主張は前訴口頭弁論終結時の被告装置について前訴と異なる主張をするもので訴訟上の信義則に反するから許されないと主張した。

判決は、「権利の行使は信義に従い誠実に行わなければならない(民法 1 条 2 項)、民事訴訟における当事者は、信義に従い、誠実に民事訴訟を進行しなければならない(民事訴訟法 2 条)とされている趣旨に照らせば、同一当事者間に前訴と後訴がある場合に、後訴における主張が前訴で排斥された主張の蒸し返しにすぎないときは、後訴における当該主張は信義則に照らして許されないと解するのが相当である。そして、後訴の主張が許されないか否かは、前訴及び後訴の各内容、当事者の訴訟活動、後訴における主張をするに至った経緯、当事者間の公平等の諸事情を考慮して、後訴における主張を認めることが正義に反する結果を生じさせることになるか否かにより決すべきである。」とした。その上で、本件については、前訴で構成要件 A に相当する被告装置の構成及び充足性について争いがなかったこと、前訴控訴審判決が構成要件 A の「市外局番と市内局番」との文言について「実在する市外局番及び市内局番一切」を意味するとの限定解釈を示したこと等の事情を勘案し、「被告が、高額の損害賠償を請求された本件訴訟において、別件訴訟で争点とならなかった『市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号テーブル』に相当する具体的な構成を主張することが正義に反する結果を生じさせるとみることは相当でなく、これが訴訟上の信義則に反するということはできない。」と判断した。

判決は、過去の設計変更に係る構成が本件発明の技術的範囲に属するとして、差止請求を棄却し、損害賠償請求について一部認容した。

〈FRAND<sup>(19)</sup> 宣言をした標準規格必須宣言特許に基づく損害賠償請求権の行使が FRAND 条件でのライセンス料相当額の範囲内では権利の濫用に当たらないと判断された事例〉

⑯知財高判(特別部)平成 26 年 5 月 16 日〔移动通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置事件〕(判例時報 2224 号 146 頁)

原告(被控訴人)が、特許権者である被告(控訴人)に対し、原告によるスマートフォンやタブレット端末(「本件製品 1~4」)の生産、譲渡、輸入等行為が被告の特許権を侵害しないとして、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権の不存在確認を請求した事案である。原判決<sup>(20)</sup>は、一部製品について本件発明の技術的範囲に属するとしたが、特許権の行使が権利濫用に当たるとして、請求を全部認容した。これを不服とした被告が本件控訴を提起した。

本件の争点は多岐にわたるが、ここでは、FRAND 宣言をした本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否について紹介する<sup>(21)</sup>。

判決は、以下のとおり場合を分けて基準を定立した。

まず、(A)「FRAND 条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求」については、請求を受けた相手方は、特許権者が FRAND 宣言をした事実を主張、立証をすれば、ライセンス料相当額を超える請求を拒むことができるとし、例外的に、特許権者が、相手方が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しない等の特段の事情が存することについて主張、立証をすれば、FRAND 条件でのライセンス料を超える損害賠償請求部分についても許容される、と判断した。なお、ライセンスを受ける意思を有しないとの特段の事情は厳格に認定されるべきと判示されている。

次に、(B)「FRAND 条件でのライセンス料相当額による損害賠償請求」については、原則として制限されるべきではないとし、例外的に、ライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求を許すことが著しく不公正であると認められるなど特段の事情が存することについて相手方から主張立証がされた場合には、権利濫用として請求が制限される、とした。

本件へのあてはめでは、(A)の範囲での被告の請求については、原告(親会社のアップル社)と被告間のライセンス交渉においてライセンス料率についての大

きな意見の隔絶が長期間にわたって存在していた事実を認定しながら、それだけでは直ちに原告にライセンスを受ける意思を有しないとの特段の事情は認められないとして、結論として、権利の濫用に当たり許されないと判断した。(B)の範囲での被告の請求については、請求が著しく不公正であると認められるなどの特段の事情の存在を認めず、権利濫用には当たらないと判断した。その上で、原判決を変更し、本件発明の技術的範囲に属すると認めた本件製品 2, 4 について FRAND 宣言によるライセンス料相当額と認めた 995 万 5854 円及び遅延損害金を超える範囲について、原告の債務不存在確認請求を一部認容した。

〈FRAND 宣言をした標準規格必須宣言特許に基づく差止請求権の行使が権利の濫用に当たると判断された事例〉

⑰知財高決（特別部）平成 26 年 5 月 16 日〔移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置仮処分抗告事件〕（判例時報 2224 号 146 頁）

抗告人（債権者）が、相手方（債務者）によるスマートフォンやタブレット端末（「本件製品」）の生産、譲渡、輸入等の行為が抗告人の特許権を侵害するとして、差止め等の仮処分を申し立てた事案である。原決定<sup>(22)</sup>は、差止請求権の行使は権利の濫用にあたるとして、申立てを却下した。抗告人がこれを不服として本件抗告をした。

本決定は、抗告人の特許について FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有する者に対し、FRAND 宣言をしている者による特許権に基づく差止請求権の行使を許すことは相当ではないと判示し、本件でも抗告人の差止請求権の行使が権利の濫用に当たり許されないとして、本件抗告を棄却した。

以上

注

- (1) 「権利種別」の「特許権」及び「実用新案権」にチェックし、「訴訟類型」の「民事訴訟」にチェックし期間検索した結果から、職務発明対価請求訴訟等の侵害事件以外の事件を除外した。
- (2) 中山信弘『特許法』113 頁（第 2 版，弘文堂，2012）参照
- (3) 数値限定発明について測定方法が争われた事例として、例えば、東京地判平成 15 年 6 月 17 日判時 1838 号 121 頁〔マル

チトール合蜜結晶事件〕がある。

- (4) 知財高判平 25 年 11 月 27 日（平成 25 年（ネ）第 10001 号）〔使い捨て紙おむつ事件〕
- (5) 東京地判平成 25 年 1 月 31 日
- (6) 知財高判平成 18 年 9 月 25 日
- (7) 例えば、東京地判平成 19 年 2 月 27 日判タ 1253 号 241 頁〔多関節搬送装置事件〕
- (8) 東京地判平成 25 年 8 月 30 日
- (9) 大阪地判平成 25 年 12 月 19 日
- (10) 重畳適用を肯定した裁判例として東京高判平成 11 年 6 月 15 日判時 1697 号 96 頁〔蓄熱材事件〕、否定した裁判例として大阪地判平成 19 年 4 月 19 日判時 1983 号 126 頁〔ゴージェル事件〕などがある。
- (11) 例えば、知財高判平成 24 年 1 月 24 日（平成 22 年（ネ）第 10032 号）〔ソリッドゴルフボール事件控訴審判決〕等
- (12) 東京地判平成 8 年 10 月 18 日判タ 939 号 240 頁〔鉄筋コンクリート有孔梁の補強金具事件〕は 102 条 3 項に基づき算定された損害額について持分割合による按分を認めた。
- (13) 知財高判平成 22 年 4 月 28 日（平成 21 年（ネ）第 10028 号）〔鉄骨柱の建入れ直し装置事件控訴審判決〕は 102 条 1 項に基づき算定された損害額について共有者間の実施の割合により按分すべきと判示している。
- (14) この論点についての諸説を紹介した論考として、宮脇正晴「共有にかかる特許権が侵害された場合の損害額の算定」（AIPPI56 巻 11 号 724 頁（2011））がある。
- (15) 大阪地判平成 25 年 2 月 28 日
- (16) 最判平成 9 年 7 月 1 日民集 51 巻 6 号 2299 頁〔BBS 事件最高裁判決〕
- (17) 最判平成 19 年 11 月 8 日民集 61 巻 8 号 2989 頁〔プリンタ用インクタンク事件最高裁判決〕
- (18) 控訴の提起を不適法却下した事例として最判昭和 51 年 9 月 30 日民集 30 巻 8 号 799 頁。近時、特許権侵害訴訟において前訴で敗訴した権利者が後訴で前訴におけるクレーム解釈を争う主張を許さなかった事例として知財高判平成 25 年 12 月 19 日〔ヒト疾患に対するモデル動物事件控訴審判決〕がある。
- (19) Fair, Reasonable, and Non-discriminatory の略である。
- (20) 東京地判平成 25 年 2 月 28 日
- (21) 本件の評釈として、田村善之「FRAND 宣言をなした特許権に基づく権利行使と権利濫用の成否(1)～(5)―アップルジャパン対三星電子事件知財高裁大合議判決（平成 26.5.16 知財高判）」（NBL1028 号 27 頁，1029 号 95 頁，1031 号 58 頁，1032 号 34 頁，1033 号 36 頁（2014））、鈴木將文「FRAND 宣言がなされた標準規格必須特許に基づく権利行使」（L&T65 号 55 頁（2014））、愛知靖之「FRAND 宣言のされた標準規格必須特許に係る特許権行使―アップル対サムスン知財高裁大合議事件を素材として」（L&T66 号 1 頁（2015））等がある。
- (22) 東京地決平成 25 年 2 月 28 日

（原稿受領 2015. 5. 12）