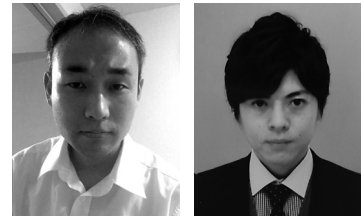


# 平成 28 年特許権侵害訴訟・裁判例紹介



弁護士 柳本 高廣<sup>※</sup> 弁護士 沖 達也<sup>※※</sup>  
(監修 会員・弁護士・前知財高裁所長 塚原 朋一)

## 要 約

本稿は、平成 29 年 3 月 14 日の東京弁護士会知的財産法部会の定例会における両弁護士の報告に基づいて、平成 28 年（暦年）に判決が言い渡された特許権侵害訴訟の裁判例の中から、注目される裁判例 11 件を選び、その概要について紹介するものである。

平成 28 年は、均等論の要件の解釈を提示したマキサカルシトールに係る知財高裁大合議判決（④判決）、延長登録された特許権の効力の範囲について判示したオキサリプラチンに係る平成 29 年の知財高裁大合議判決の原判決（⑨判決）、用途発明の意義とその特許権の範囲について判示した「メニエール病治療薬事件」の控訴審判決（②、②' 判決）、従来の裁判例に従い特許法 102 条 2 項と同条 3 項との重畳適用を否定した「棚装置事件」（⑩、⑩' 判決）などが見られた。

なお、判決①、⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨を柳本弁護士が、判決②、③、④、⑩及び⑩'を沖弁護士が、それぞれ担当した。また、両弁護士の報告前の打合せにおいて、同部部員の塚原朋一弁護士から一方ならない御指導を受けた。

目次	
第 1 平成 28 年の特許権侵害訴訟判決の概況	
第 2 裁判例紹介	
1 文言侵害	
① 東京地判（46 部）平成 28 年 2 月 16 日〔ヘリコバクター・ピロリへの感染を判定する検査方法及び検査試薬事件〕	⑧ 知財高判（4 部）平成 28 年 12 月 21 日〔非磁性材料子分散型強磁性材スパッタリングターゲット事件控訴審判決〕
② 東京地判（46 部）平成 28 年 1 月 28 日〔メニエール病治療薬事件第一審判決〕	4 延長登録された特許権の効力
②' 知財高判（1 部）平成 28 年 7 月 28 日〔メニエール病治療薬事件控訴審判決〕	⑨ 東京地判（29 部）平成 28 年 3 月 30 日〔オキサリプラチンムの医薬的に安定な製剤事件〕
③ 東京地判（46 部）平成 28 年 3 月 17 日〔接続端子事件第一審判決〕	5 損害論
③' 知財高判（4 部）平成 28 年 10 月 26 日〔接続端子事件控訴審判決〕	⑩ 大阪地判（26 部）平成 28 年 1 月 21 日〔パック用シート事件〕
2 均等侵害	⑩' 大阪地判（26 部）平成 28 年 2 月 29 日〔棚装置事件第一審判決〕
④ 知財高判（特別部）平成 28 年 3 月 25 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〕	⑩'' 知財高判（1 部）平成 28 年 9 月 29 日〔棚装置事件控訴審判決〕
⑤ 知財高判（4 部）平成 28 年 4 月 27 日〔Web - POS ネットワーク・システムの制御方法事件〕	
⑥ 知財高判（4 部）平成 28 年 2 月 24 日〔ピタバスタチンカルシウム塩の結晶事件〕	
3 無効論	
⑦ 東京地判（46 部）平成 28 年 8 月 30 日〔分散組成物及びスキンケア用化粧品並びに分散組成物の製造方法事件〕	
	第 1 平成 28 年の特許権侵害訴訟判決の概況
	裁判所ウェブサイト <sup>(1)</sup> の裁判例情報の知的財産判例集に掲載されている裁判例の中から、平成 28 年（暦年）に言い渡された判決で、かつ、特許権、実用新案権侵害の有無が争われた事案 109 件（ただし、実用権侵害に係る事案は 1 件）を抽出した <sup>(2)</sup> 。
	各部ごとの事件数（判決言渡件数）は、次の「表」のとおりである。
	<sup>※</sup> 弁護士法人内田・鮫島法律事務所
	<sup>※※</sup> 青木・関根・田中法律事務所

表 平成 28 年特許権侵害訴訟判決の認容・棄却の別

＜知財高裁＞					
	原審請求認容		原審請求棄却		合計
	控訴認容	控訴棄却	控訴認容	控訴棄却	
知財高裁特別部	0 件	1 件	0 件	0 件	1 件
知財高裁第 1 部	0 件	1 件	0 件	2 件	3 件
知財高裁第 2 部	1 件	2 件	0 件	8 件	11 件
知財高裁第 3 部	1 件	0 件	0 件	4 件	5 件
知財高裁第 4 部	0 件	3 件	1 件	13 件	17 件
小 計	2 件	7 件	1 件	27 件	37 件
＜東京地裁・大阪地裁＞					
	請求認容		請求棄却		合計
東京地裁民事第 29 部		7 件		9 件	16 件
東京地裁民事第 40 部		2 件		8 件	10 件
東京地裁民事第 46 部		5 件		15 件	20 件
東京地裁民事第 47 部		3 件		6 件	9 件
大阪地裁第 21 民事部		3 件		7 件	10 件
大阪地裁第 26 民事部		5 件		2 件	7 件
小 計		25 件		47 件	72 件
合 計					109 件

109 件中、特許権者の請求を認容（一部認容を含む。）したものは 31 件（28.4%）であったが<sup>(3)</sup>、和解又は訴え取下げにより終了した事件の件数は不明であり、各部の処理件数及び特許権者に有利不利の別は、これらの数値からは確知し得ない。

本稿では、109 件のうち、11 件を紹介する。

## 第 2 裁判例紹介

### 1 文言侵害

次に紹介する、①、②及び③の東京地裁の判決は、いずれも、明細書の記載を考慮したほか、出願経過をも参照して、特許請求の範囲の文言を限定的に解釈し、被告製品は特許発明の技術的範囲に属しないとした。

これに対し、②及び③の控訴審である②'及び③'の知財高裁の判決は、結論としては、東京地裁の判決の結論を維持したが、理由付けにおいて、より発明の実質を考慮した判示をしている。まず、②'判決は、特許発明が用途発明であると認定した上で、被告製品は用途発明の実施に当たらないとした。また、③'判決は、明細書の記載から導かれる特許発明の機能を踏まえ、被告製品との相違を導いている。

（明細書の記載を考慮して特許発明の技術的範囲を限定的に解釈し、その解釈が出願経過からも裏付けられるとして、被告製品の文言侵害が否定された事例）

① 東京地判（46 部）平成 28 年 2 月 16 日（平成 26 年（ワ）第 17390 号）〔ヘリコバクター・ピロリへの感染を判定する検査方法及び検査試薬事件〕

#### （事案の概要）

本件は、発明の名称を「ヘリコバクター・ピロリへの感染を判定する検査方法及び検査試薬」とする特許権（第 3504633 号）の特許権者である原告が、被告に対し、ヘリコバクター・ピロリ抗原検出用試薬等（以下「被告製品」という。）の輸入販売が原告の特許権を侵害するとして、その差止め及び損害賠償を請求した事案である。

本件においては、「ネイティブなカタラーゼ」のみならず、「変性したカタラーゼ」とも結合する「モノクローナル抗体」を用いる被告製品が、本件発明の構成要件 1B「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体を構成成分とする」を満たすかどうか争われた。

原告は、「ネイティブなカタラーゼ」と結合すれば、たとえ「変性したカタラーゼ」と結合するとしても、なお、構成要件 1B を満たすと主張した。これに対し、被告は、構成要件 1B を満たすためには、「ネイティブなカタラーゼ」とのみ特異的に結合することが必要であり、「変性したカタラーゼ」とも結合する被告製品は、同構成要件を満たさないと主張した。

#### （本判決）

本判決は、まず、本件明細書の記載を踏まえ、本件発明は「ネイティブなカタラーゼと特異的に結合するモノクローナル抗体（…）を用いることで特異性が極めて高い測定を行うことができる特色を有する（…）発明であると認められる」とし、構成要件 1B の「モノクローナル抗体」は「ネイティブなカタラーゼ」とのみ特異的に結合するものに限られるとした。

また、原告が本件特許の出願経過において提出した意見書において、刊行物記載のモノクローナル抗体との相違点として、「本件発明 1 の『モノクローナル抗体』は…変性されたカタラーゼとは結合することができないものである旨の説明をしている」ことから、前述の構成要件 1B の解釈が裏付けられるとした<sup>(4)</sup>。

そして、このような構成要件 1B の解釈を踏まえ、被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないと、原

告の請求を棄却した。

〈医薬品の用量を数値限定した用途発明において、医師の判断で被告製品の添付文書所定の用量を減量すれば特許発明の数値範囲に入り得るとしても用途発明の実施には当たらないとした事案〉

② 東京地判（46 部）平成 28 年 1 月 28 日（平成 26 年（ワ）第 25013 号）判例時報 2315 号 112 頁〔メニエール病治療薬事件第一審判決〕

②' 知財高判（1 部）平成 28 年 7 月 28 日（平成 28 年（ネ）第 10023 号）〔メニエール病治療薬事件控訴審判決〕

#### （事案の概要）

本件は、発明の名称を「メニエール病治療薬」とする特許権（第 4778108 号）を有する原告が、被告らによるメニエール病改善剤（以下「被告製品」という。）の製造販売が原告特許権の侵害に当たるとして、その差止め及び損害賠償を請求した事案である。

本件発明は、次のように分説されること、被告製品がこのうち構成要件 A を満たすかどうか争われた。

- A 成人 1 日あたり 0.15～0.75g/kg 体重のイソソルビトールを経口投与されるように用いられる
- B (…) ことを特徴とする、
- C イソソルビトールを含有するメニエール病治療薬。

被告製品の添付文書などの「用法及び用量」の記載は、「メニエール病の場合には、1 日体重当り 1.5～2.0mL/kg を標準用量とし、通常成人 1 日量 90～120mL を毎食後 3 回に分けて経口投与する。症状により適宜増減する。」というものである。これは、「1 日当たりイソソルビトール 1.05～1.4g/kg 体重」に相当し、前述の構成要件 A の用量の範囲には含まれない。

しかし、原告は、被告製品は、医師の判断により投与量が削減された場合には、構成要件 A 所定の投与量となり得るので、構成要件 A を充足すると主張した。

#### （第一審判決）

第一審判決は、本件明細書の記載を踏まえ、「本件発明は、従来のイソソルビトール製剤…の投与量が過大であり、そのために種々の問題が生じるところ、その投与量を構成要件 A に記載の 0.15～0.75g/kg 体重と

いう範囲にまで削減することによって上記の問題を解消したというものである」とし、構成要件 A の用量については、「患者の病態変化その他の個別の事情に着目した医師の判断による変動をしない段階、すなわち治療開始当初から、患者の個人差や病状の重篤度に関わりなく用いられる」ものであり、「『医師のさじ加減』…、すなわち個々の患者の特徴や病態の変化に応じて医師の判断により投与量が削減された場合には構成要件 A に記載された量で用いられ得るものであっても、本件発明の技術的範囲に属しない」とした。

そして、「一般に、薬剤の用法用量は添付文書に記載され（…）、医薬品の製造販売業者から提供される（…）ことが義務づけられていることに照らすと、被告製品が構成要件 A を充足するというためには、構成要件 A 所定の用法用量が添付文書に記載されていること又は製造販売業者が提供する情報に含まれていることが必要である」とし、被告製品の添付文書などに記載の用量は、構成要件 A の用量に含まれていないことから、被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないと、原告の請求を棄却した。

#### （控訴審判決）

控訴審判決は、原告の請求を棄却した原判決を結論としては維持したものの、前述した第一審判決の判示を改めて、次のように判示する。

すなわち、まず、「用途発明とは、既知の物質について未知の性質を発見し、当該性質に基づき顕著な効果を有する新規な用途を創作したことを特徴とするものであるから、用途発明における特許法 2 条 3 項にいう『実施』とは、新規な用途に使用するために既知の物質を生産、使用、譲渡等をする行為に限られる」と判示し<sup>5)</sup>、「用途発明」一般の実施について述べる。

その上で、「本件発明は、イソソルビトールという既知の物質について…未知の性質を発見し、当該性質に基づきイソソルビトールの投与量を減少させることによって、即効性を有しかつ長期投与に適するメニエール病治療薬としての顕著な効果を有する新規な用途を創作したことを特徴とする」用途発明であるとする。

そして、被告製品の用量は、「構成要件 A によって規定された上記用途を明らかに超える」ことから、「被告は、イソソルビトールについての上記新規な用途に使用するために、これを含む被告製品を製造販売したものであることはできないから、被告製品を製造販売する行為は、本件発明における特許法 2 条 3 項の

『実施』に該当するものと認めることはできない。」と判示した。

〈特許発明と被告製品の技術的相違点を認定した上で、特許発明の構成要件と被告製品の構成とを対比し、構成要件充足性を否定した事例〉

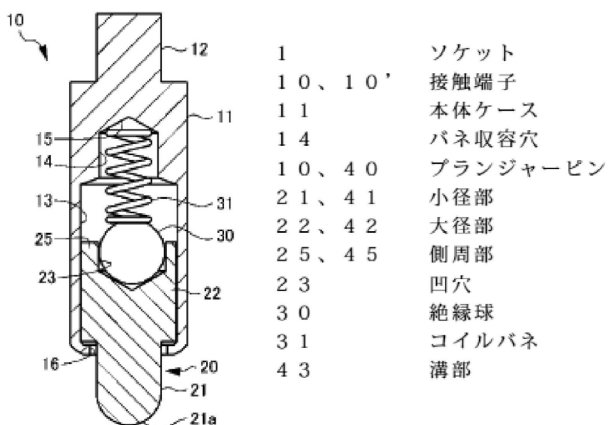
- ③ 東京地判（46 部）平成 28 年 3 月 17 日（平成 26 年（ワ）第 20422 号）〔接続端子事件第一審判決〕
  - ③' 知財高判（4 部）平成 28 年 10 月 26 日（平成 28 年（ネ）第 10042 号）〔接続端子事件控訴審判決〕
- （事案の概要）

本件は、かつて被告の下請業者としてノートパソコン用の電源アダプタに使用される部品を提供していた原告が、「接続端子」に関する原告の特許権を侵害するとして、被告に対し、電源アダプタ、ノートパソコンの譲渡等の差止め及び約 6 億 6000 万円の損害賠償を求めた事案である。

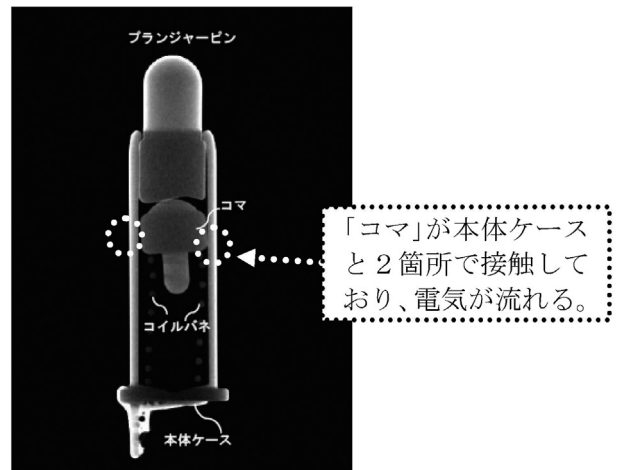
本件では、構成要件 D2「前記プランジャーピンの中心軸とオフセットされた中心軸を有する前記大径部の略円錐面形状を有する傾斜凹部に、球の押付部材の球状面からなる球状部を前記コイルバネによって押圧し、前記大径部の外側面を前記本体ケースの管状内周面に押し付けることを特徴とする接触端子」<sup>(6)</sup>の充足性が争点となった。

被告は、本件発明の「押付部材」に対応する被告製品中の「コマ」は、球形ではなく、一部に球状の面を有するにとどまることから、被告製品は構成要件 D2 を充足しない旨を主張した。

これに対し、原告は、押付部材の一部（プランジャーピンの傾斜凹部に押圧される部分）が球状の面であれば足りる旨を主張した。



本件公報の【図 2】



被告製品の断面図

（第一審判決）

第一審判決は、①明細書においてプランジャーピンとコイルバネの間に介在する部材として開示されているのは「絶縁球」のみであり、図面に示されたものも「球」のみであること、及び、②新規性又は進歩性を欠く旨の拒絶理由を回避するために「少なくとも一部に球状面を有する押付部材」を「押付部材の球状面からなる球状部」とする補正がなされたという出願経過があることを踏まえ、構成要件 D2 の「押付部材」は「球」に限定されると解すべきであり、被告製品中の「コマ」は構成要件 D2 の「押付部材」に該当しないと判断し、原告の請求を棄却した。

（控訴審判決）

控訴審判決は、原審と同様、結論としては構成要件 D2 の充足性を否定し、控訴を棄却した。ただし、被告製品の「コマ状部材」が本件発明の「押圧部材」形状として「球状面」を備えているかどうかよりも、より機能的に「押圧部材」に当たるかどうかを重点を置いて論じている。

すなわち、本件発明は「押付部材」により「大径部を確実に本体ケースの管状内周面に接触させて本体ケースへ確実に電流を流すことを可能とするもの」であり、「本件明細書において、『押付部材』自体が本体ケースに接触して電流経路を確保することは、開示されていない」とする。

他方、被告製品の「コマ状部材は、導電性を有するものであり…本体ケースの内周面に左右 2 箇所接触するように構成され…〔プランジャーピンと本体ケースの内周面との左右 2 箇所の接触と併せて〕合計 4 つの電流経路を確保することにより、被告製品の電気抵抗が低減し…コイルバネに流れる電流量が抑えられ

る」ものであり<sup>7)</sup>、「コマ状部材」自体が本体ケースと接触する点において、本体ケースと接触するものではない本件発明の構成要件 D の「押付部材」には該当しないとした。

## 2 均等侵害

特許発明と均等なもの認められるための要件、特に意識的除外に係る第 5 要件について、出願時に特許請求の範囲に記載し得たことのみを理由として意識的に除外したと見るべきではないとする知財高裁大合議の④判決が言い渡された。なお、その後、平成 29 年 3 月 24 日に最高裁の判決がされ、④判決をほぼ支持している。

⑤判決及び⑥判決は、いずれも均等論の主張に対し、意識的除外を肯定している。

このうち、⑤判決の事案は、④判決後の事案であるが、④判決の基準に照らしても、均等なもの主張されている構成を当初の補正時に特許請求の範囲に記載し、明確に認識しながら、次の補正時には別の構成を記載していることから見て、意識的除外が外形的、客観的にも認められるといえそうである。

他方、⑥判決の事案は、④判決前の事案であるが、ある結晶形態を X 線粉末回折の 1 本のピークのみで特定し得ないとの拒絶理由を受けて 15 本のピーク（小数点 2 桁まで一致している。）により特定したとの審査経過により、同一の結晶形態でありながら、小数点 2 桁まで一致しないものについては、外形的、客観的にも意識的に除外したといえるかは、④判決の基準に照らせば、なお、一考の余地があろう。

〈均等の第 1 要件における特許発明の本質的部分性の認定方法及び第 5 要件の「特段の事情」が認められる場合について判示し、均等侵害を認めた事案〉

④ 知財高判（特別部）平成 28 年 3 月 25 日（平成 27 年（ネ）第 10014 号）判例時報 2306 号 87 頁＝判例タイムズ 1430 号 152 頁〔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案〕<sup>8)</sup>

（第一審判決：東京地判（29 部）平成 26 年 12 月 24 日判例時報 2258 号 106 頁（平成 25 年（ワ）第 4040 号）  
（上告審判決：最二小判平成 29 年 3 月 24 日（平成 28 年（受）第 1242 号）

## （事案の概要）

本件は、発明の名称を「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」とする本件特許権を有する被控訴人（一審原告）が、控訴人ら（一審被告ら）に対し、控訴人らの輸入販売に係るマキサカルシトール製剤等（控訴人製品）の製造方法（控訴人方法）は、本件特許の請求項 13 に係る発明（訂正発明）と均等であり、控訴人製品の販売等は本件特許権を侵害すると主張して、控訴人製品の輸入譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案である。

訂正発明は、出発物質を特定の試薬と反応させて中間体を製造し、その中間体を還元剤で処理して目的物質を製造するという化合物の製造方法である。

控訴人方法は、訂正発明の試薬及び目的物質に係る構成要件を充足するが、出発物質及び中間体の炭素骨格が、シス体のビタミン D 構造ではなく、その幾何異性体であるトランス体のビタミン D 構造であるという点で、訂正発明の出発物質及び中間体に係る構成要件と相違する。

第一審判決は、控訴人方法が訂正発明と均等であることを認め、また、訂正発明についての特許が特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないと判断して、原告（被控訴人）の請求をいずれも認容した<sup>9)</sup>。そこで、被告ら（控訴人ら）が控訴した。

しかし、控訴審も結論として、均等侵害を認め、また控訴人らの主張する無効理由はいずれも理由がないものと判断して、請求認容の原判決を維持し、本件控訴を棄却したが、特に均等の第 1 要件及び第 5 要件の判断が注目される。

## （控訴審判決—第 1 要件（本質的部分）について）

本判決は、均等の第 1 要件について、「本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段…とその効果…を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。」と述べた上、「特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、そして、①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され…、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程

度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される」と判示した<sup>(10)</sup>。ただし、「明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時…の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。」と判示した。

本件については、「訂正発明は、従来技術にはない新規な製造ルートによりその対象とする目的物質を製造することを可能とするものであり、従来技術に対する貢献の程度は大きい。…訂正発明によって、初めてマキサカルシトールの工業的な生産が可能となったものである。」と述べた上、「訂正発明の本質的部分…は、ビタミン D 構造又はステロイド環構造の 20 位アルコール化合物を、末端に脱離基を有する構成要件 B-2 のエポキシ炭化水素化合物と反応させることにより、一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖を導入することができるということを見出し…た点にあると認められる。」と判示し、訂正発明との相違点である出発物質及び中間体のビタミン D 構造がシス体ではなく、トランス体であることは、訂正発明の本質的部分ではない（均等の第 1 要件を充足する。）と判断した。

#### （控訴審判決—第 5 要件（意識的除外）について）

本判決は、第 5 要件の「特段の事情」について、「特許請求の範囲に記載された構成と実質的に同一なものとして、出願時に当業者が容易に想到することのできる特許請求の範囲外の他の構成があり、したがって、出願人も出願時に当該他の構成を容易に想到することができたとしても、そのことのみを理由として、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことが第 5 要件における『特段の事情』に当たるものということとはできない。」と述べた上<sup>(11)</sup>、「もっとも、このような場合であっても、出願人が、出願時に、特許請求の範囲外の他の構成を、特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められるとき、例えば、出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるときや、出願人が出願時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているときには、出

願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは、第 5 要件における『特段の事情』に当たるものといえる。」と判示した。

本件については、控訴人らが第 5 要件の「特段の事情」として主張する訂正明細書の記載等について具体的に検討した上、「訂正明細書中に、訂正発明の出発物質をトランス体のビタミン D 構造とする発明が記載されているとみることはできない」し、「出願人が、出願時に、トランス体のビタミン D 構造を訂正発明の出発物質〔=シス体のビタミン D 構造〕に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認めるには足り」ないとし、均等の第 5 要件における特段の事情は認められないことから、第 5 要件を満たす（意識的除外の抗弁は成り立たない）とした（〔〕内は、筆者による追記）。

#### （上告審判決）

上告審判決は、知財高裁大合議判決をほぼ追認し、先願主義における出願人の時間的制約や第三者の信頼が生じる可能性などを踏まえ、「出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、対象製品等が特許発明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存するとはいえない」とする。その上で、特段の事情が存在する場合として、「客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるとき」を挙げる<sup>(12)</sup>。その具体例としては、「明細書に記載」されながら特許請求の範囲に記載されていない場合のみを示している。

（却下された補正の内容を含めて出願経過が参酌され、被控訴人方法を特許発明の技術的範囲から意識的に又は外形的に除外したとして、均等の第 5 要件の成立を否定（意識的除外の抗弁の成立を肯定）した事例）

⑤ 知財高判（4 部）平成 28 年 4 月 27 日（平成 27 年（ネ）第 10127 号）〔Web - POS ネットワーク・システムの制御方法事件〕

（第一審判決：東京地判（29 部）平成 27 年 10 月 14 日（平成 26 年（ワ）第 27277 号））

**(事案の概要)**

本件は、特許権者である控訴人（一審原告）が、被控訴人（一審被告）に対し、被控訴人によってインターネット上運営されている電子商取引サイトを管理するために使用している制御方法が、発明の名称を「Web - POS ネットワーク・システムの制御方法」とする控訴人の特許権（第 5097246 号）を侵害するとして損害賠償を請求した事案である。第一審判決は、原告特許権者（控訴人）の請求を棄却したので、控訴がされた。

本件発明には、インターネット上での商品販売に当たり、取扱商品の基礎情報を管理する商品マスターデータベースを備える「Web - POS サーバ・システム」から、ユーザが「Web - POS クライアント装置」で選択したカテゴリーや商品に対応して、カテゴリーリスト、商品リスト、商品基本情報の HTML リソースを送信すること等が規定されている。

本件においては、被控訴人方法が次の構成要件 F4（抄）を満たすかどうか争われた。

F4 …Web - POS クライアント装置…に表示された…商品…について、ユーザが、…数量を入力…すると、該数量に基づく計算が行われると共に、…入力…された…商品の注文明細情報が…装置に表示され…、ユーザが、…オーダー操作（オーダーボタンをクリック）を行うと、…数量入力…に基づく計算結果の注文情報が…Web - POS サーバ・システムにおいて取得（受信）される…

本件では、構成要件 F4 のユーザの端末で入力した「数量に基づく計算」が、ユーザ（買主）の端末（Web - POS クライアント装置）でされるものに限定されるか、それとも（売主の）サーバ（Web - POS サーバ・システム）で処理されるものも含まれるかが争われた。

ちなみに、被控訴人方法では、ユーザ端末で商品の「数量」を入力し、「カートに追加」をクリックすると、数量の情報がサーバに送られて、サーバにおいて金額の計算がされており、ユーザ端末では入力した数量に基づく金額の計算はされていない。

**(第一審判決)**

第一審判決は、次のように文言侵害及び均等侵害は成立しないとして、原告（控訴人）の請求を棄却した<sup>(13)</sup>。

すなわち、まず、文言侵害との関係において、構成

要件 F4 は、「該数量に基づく計算」を「Web - POS サーバ・システム」が行うように要求することを規定していないことから、「該数量に基づく計算」は、専ら「Web - POS クライアント装置」において行われるものと解されるとし、「サーバ」において金額の計算がされている被控訴人方法は、構成要件 F4 を満たさないとした。

また、原告（控訴人）の均等論の主張に対しては、控訴人が、当初、「数量に基づく計算」が「Web - POS サーバ・システム」においてなされる構成に限定する手続補正（第 1 手続補正）をしており、そのような構成を明確に認識しながら、第 1 手続補正が却下された後、本件発明の構成要件 F4 のように手続補正（第 2 手続補正）したものであり、これにより、被控訴人方法のような「該数量に基づく計算」が「Web - POS サーバ・システム」においてなされる構成を意図的に除外したものと外形的に評価し得る行動をしたものとし、均等論の第 5 要件を満たさないとした。

**(控訴審判決)**

控訴審判決は、構成要件 F4 の「数量に基づく計算」が「Web - POS クライアント装置」で行われていると解することについて、原判決より詳細に検討し、構成要件 F2 から F4 において、「『Web - POS サーバ・システム』が行うべき『処理』については、これを構成要件上明確に記載していることに鑑みれば、構成要件 F2 ないし F4 において、『Web - POS サーバ・システム』による処理であることが明確に記載されているもののみが、『Web - POS サーバ・システム』における『処理』であって、それ以外は、『Web - POS クライアント装置』が備える『Web ブラウザ』、あるいは『Web - POS クライアント装置』による『処理』のみが規定されていると解するのが相当である」とした。そして、「『該数量に基づく計算』については、特許請求の範囲上、『Web - POS サーバ・システム』による『処理』であることが明確に記載されていないから、構成要件 F4 の『該数量に基づく計算』は、『Web - POS サーバ・システム』では行われず、『Web ブラウザ』を備える『Web - POS クライアント装置』で行われるものと解さざるを得ない」とした。被控訴人方法については、当該「計算」がユーザ端末（Web - POS クライアント装置）では行われていないことから、少なくとも構成要件 F4 を充足しないとした。

なお、本判決も、原判決と同様、控訴人の均等侵害

の主張については、第 1 手続補正及び第 2 手続補正に係る出願経過を踏まえて、均等の第 5 要件の成立を否定した。

〔X 線粉末解析による被告製品の実測値が特許発明の結晶形態を示す 15 本のピークの回折角の数値に誤差の範囲において一致すれば、同一性が認定されるとする原告の主張が排斥され、文言侵害が否定されるとともに、均等侵害の第 1 要件及び第 5 要件の充足性も否定された事案〕

⑥ 知財高判 (4 部) 平成 28 年 2 月 24 日 (平成 27 年 (ネ) 第 10080 号) [ピタバスタチンカルシウム塩の結晶事件控訴審判決]

(第一審判決：東京地判 (47 部) 平成 27 年 4 月 28 日 (平成 26 年 (ワ) 第 5187 号))

(事案の概要)

本件は、特許権者である控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人によるピタバスタチンカルシウム塩に係る被控訴人原薬及び製剤 (以下「被控訴人製品」という。)の製造販売等が、控訴人の特許権を侵害するとして、差止請求をした事案であり、控訴人が後発医薬品各社に対し訴えを提起した一連の訴訟のうち的一件である<sup>(14)</sup>。

本件では、被控訴人製品が、次のピタバスタチンカルシウム塩の結晶の X 線粉末回折の 15 本のピークの回折角の数値を小数点第 2 位まで定めた構成要件 C (C1 及び C2) を満たすか、又は満たさないとしても本件発明と均等なものとして認められるかが争われた。

C1 CuK $\alpha$  放射線を使用して測定する X 線粉末解析において、 $4.96^\circ$ 、 $6.72^\circ$ 、… (中略) …、 $24.12^\circ$  及び  $27.00^\circ$  の回折角 ( $2\theta$ ) にピークを有し、

C2 (略)

原判決は、構成要件 C を満たすには、15 本のピーク全ての回折角の数値が小数点第 2 位まで一致することを要すると解し、被控訴人製品は 14 本のピークの回折角の数値が構成要件 C の数値と小数点第 2 位まで一致していないとして、構成要件 C を満たさないとした。

控訴人は、控訴審においても、引き続き、15 本のピークの回折角の数値そのものが一致しなくとも「 $\pm 0.2^\circ$  以内」において実測値と一致すれば、同一性を認定できると主張した。また、控訴審におい

て、新たに、仮に 15 本のピークの全ての回折角の数値が小数点第 2 位まで一致することを要するとしても、均等侵害が成立するとの主張を追加した。

(控訴審判決—文言侵害について)

本判決では、特許請求の範囲及び明細書には、結晶形態 A に係る回折角の「数値に一定範囲の誤差が許容されることや 15 本のピークのうちの一部分のみによって結晶形態 A を特定することができることをうかがわせる記載は存しない」ことから、構成要件 C を満たすには、15 本のピーク全ての回折角の数値がその数値どおり一致することを要するとし、被控訴人製品は本件発明の技術的範囲に属さないとした。

なお、「第十六改正日本薬局方」などの記載から、粉末 X 線回折法においては、ピークの同一性は「 $\pm 0.2^\circ$  以内」であれば同一と判断し得るとの控訴人の主張に対しては、これらの記載は「医薬品の品質に関する判断基準であって、粉末 X 線回折測定による回折角の数値一般について妥当するものと解することはできないし、特許発明の技術的範囲を確定する場面において妥当するものということもできない」とした<sup>(15)</sup>。

(控訴審判決—均等侵害について)

本判決は、控訴人の均等侵害の主張に対しては、均等侵害の第 1 要件及び第 5 要件のいずれも満たさないとした。

まず、均等侵害の第 1 要件については、本件発明が、「特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬を提供すること…を課題とし、ピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬に含まれる水分量を特定の範囲にコントロールすることでその安定性が格段に向上すること及び結晶形態 A ないし C の中で結晶形態 A が医薬品の原薬として最も好ましいことを見いだしたというものである」ことから、「特定の結晶形態をとることが、上記課題の特徴的な解決手段である」とした。そして、「構成要件 C…に規定された 15 本のピークの回折角の数値は、…特定の結晶形態を、他の結晶形態…と画する唯一の構成として開示されたものである」として、「本件各発明の課題の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分である」とした。ここで、被控訴人製品のピークの回折角の数値は、15 本のうち 14 本が相違していることから、均等侵害の第 1 要件を満たさないとした。

次に、均等侵害の第 5 要件については、「出願経過における拒絶理由通知において、1 本のみのピーク強度



でしか特定されず、他のピークの特定がないので、公知文献に記載された結晶と出願に係る結晶が区別されているとは認められないなどと指摘されたのに対して、〔15本のピークの回折角を挿入する〕上記補正を行ったのであるから、15本のピークの回折角の数値をもって本件発明1の結晶を特定したというほかない」とし<sup>(16)</sup>、「構成要件C…の15本のピークの回折角の数値と、全部又は一部がその数値どおり一致しないピタバスタチンカルシウム塩の結晶は、本件各発明の特許請求の範囲から意識的に除外されたものであるといわざるを得ない」として、均等侵害の第5要件を満たさないとした。

### 3 無効論

次に紹介する裁判例のうち⑦判決は、特許の有効性についての東京地裁の判断と特許庁の審判官との判断が分かれた事案である。判断の分岐点は、化粧品の安定化を図るという一般的な課題からpHを調整するという特定の構成を導く具体的な動機付けが生ずるかどうかにあるが、一般的な課題と特定の構成との距離をやや感じなくもない。

⑧判決は、平成17年の知財高裁大合議判決<sup>(17)</sup>の基準によりながら、明細書の記載を踏まえても、発明の構成により課題を解決することができることが明らかでないとして、いわゆるサポート要件を満たさないとして権利行使制限の抗弁を認めた事例である。侵害訴訟において記載要件違反が認められることは比較的少ないことから紹介する。

〈ウェブ上の製品情報に基づいて進歩性が否定された事例〉

#### ⑦ 東京地判(46部)平成28年8月30日(平成27年(ワ)第23129号)〔分散組成物及びスキンケア化粧料並びに分散組成物の製造方法事件〕

本件は、原告が、被告に対し、被告によるアスタキサンチンを含有する化粧品(以下「被告製品」という。)の製造販売が、原告の特許権(第5046756号)を侵害するとして、差止め及び損害賠償請求をした事案である。

本件では、被告製品に含まれるクエン酸が「pH調整剤」(構成要件C)に該当するか、また本件発明が乙6に記載された発明(以下「乙6発明」という。)に基づき進歩性を有するかが争われた。

本判決は、被告製品について、構成要件Cの充足性を肯定し、被告製品は本件発明の技術的範囲に属するとした一方で、本件発明は、乙6発明に基づき進歩性が否定されると判示した。なお、乙6はウェブページであり、そこに掲載されている内容は原告旧製品に関するものとされている。

本判決では、本件発明と乙6発明とを対比し、「本件発明のpHの値が5.0~7.5の範囲であるのに対し、乙6発明のpHの値が特定されていない点で相違し、その余の点で一致する」とした。なお、原告は、乙6ウェブページに掲載されている内容は原告旧製品で、原告旧製品のpHの値は7.9~8.3であると主張したものの、裁判所は、「原告の上記主張は、原告旧製品自体の成分を検査すればpHの値を知ることができるということとどまるものであって、本件の関係証拠上、技術常識を踏まえても乙6ウェブページに掲載されている内容自体からpHが7.9~8.3であると導くことができるとは認められない。したがって、乙6発明においてpHの値は特定されていないと解するのが相当」とした。

その上で、「化粧品の安定性は重要な品質特性であり、化粧品の製造工程において常に問題とされるものであるところ、pHの調整が安定化の手法として通常用いられるものであって、pHが化粧品の一般的な品質検査項目として挙げられているというのであるから、pHの値が特定されていない化粧品である乙6発明に接した当業者においては、pHという要素に着目し、化粧品の安定化を図るためにこれを調整し、最適なpHを設定することを当然に試みるものと解される。そして、化粧品が人体の皮膚に直接使用するものであり、おのずからそのpHの値が弱酸性~弱アルカリ性の範囲に設定されることになり、殊に皮膚表面と同じ弱酸性とされることも多いという化粧品の特性に照らすと(…)、化粧品である乙6発明のpHを上記範囲に含まれる5.0~7.5に設定することが格別困難であるとはうかがわれない。」と判示した。

これに対し、特許庁の無効審判(無効2015-800026)では、審判官は、本件発明が引用発明1(=本件侵害訴訟の乙6)に対して進歩性を有するかについて、「化粧品のpHを弱酸性~弱アルカリ性とすることは技術常識であるように見受けられる。」「化粧品のpHのコントロールは化粧品の安定化の一つの手段であることが認識できる。」としたものの、「例え上記

技術常識があるとしても、引用発明 1 にかかる技術常識を導入する契機、すなわち、かかる化粧品を弱酸性～弱アルカリ性と設定することの動機づけとなるような記載を甲 1 から見出すことはできない。」とし、本件発明について乙 6 発明等に基づいて当業者が容易になし得たものとはいえないと判断し、請求不成立審決をした。なお、本件の控訴審（平成 28 年（ネ）第 10093 号）と、当該審決に対する審決取消訴訟（平成 28 年（行ケ）第 10092 号）が知財高裁に係属している（初校時）。

#### 〈サポート要件違反が争われた事例〉

#### ⑧ 知財高判（4 部）平成 28 年 12 月 21 日（平成 28 年（ネ）第 10010 号）〔非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット事件控訴審判決〕

（第一審判決：東京地判（40 部）平成 27 年 12 月 25 日（平成 25 年（ワ）第 3357 号））

#### （事案の概要）

本件は、特許権者である控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人による磁気記録用メディア用酸化物入りスパッタリングターゲットの製造販売が、控訴人の特許権を侵害するとして、損害賠償請求した事案である。

#### （第一審判決）

原審では、被控訴人製品が、本件発明 2 の構成要件 2 - C「前記相（A）の中に、ターゲット中に占める体積の比率が 4%以上 40%以下であり、長軸と短軸の差が 0～50%である球形の合金相（B）」を充足するかに加えて、無効理由として、Cr の濃度変動の有無も程度も特定されていない「球形の合金相（B）」との特許請求の範囲の記載が、Cr の濃度変動の程度が特定された実施例のみにより、サポートされているかどうか争われた。

原判決は、構成要件 2 - C の充足性について、「『球形の合金相（B）』についての原告の主張立証は一貫せず、…、構成要件 2 - C の充足性について、これを認めるべき証拠は存しない」と判示した。

また、サポート要件違反については、「いずれの実施例においても、上記『球形の合金相（B）』の部分において Co と Cr の濃度が高くなり、Cr は周辺部から中心部に向かってより濃度が高くなっているとの態様でしか、漏洩磁束を高める作用効果を奏することが記載されていないことからすれば、当業者において、…本件各発明の課題解決手段や、発明を理解するための技

術的事項が、発明の詳細な説明に記載されているものとは言い難い。」と判示した。

#### （控訴審判決）

これに対し、控訴審において、控訴人は、訂正の請求により「球形の合金相（B）」との構成に「Cr 濃度の高い領域と低い領域」を有している旨の限定を加えた上で、本件明細書等に記載された第 1 及び第 2 のメカニズムによれば、定性的には、①球形の合金相（B）中に Cr の濃度が低い領域と高い領域の存在により生じた濃度変動があれば（第 1 のメカニズム）、あるいは、②球形の合金相（B）中に析出物として Cr が存在すれば（第 2 のメカニズム）、ターゲットの透磁率は低くなると解することができ、このような記載から本件発明 2 は、当業者が発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであると主張した。

本判決は、「第 1 のメカニズムについては、ターゲットの透磁率を低くするために必要な格子歪みを発生させるためには、Cr の濃度について『濃度変動の大きな場所』の存在が必要とされており、単に Cr の濃度変動があれば足りると解することまではできない」とし、明細書の記載からでは、定量的に、どの程度の Cr の濃度変動を有する場所が、「濃度変動の大きな場所」に該当するのかについて明らかではないとする。

また、「第 2 のメカニズムについても『Cr 濃度の高い領域』が必要とされており、Cr 濃度が一定程度以上であることが求められており、単に析出物としての Cr があれば足りると解することまではできない」とし、明細書の記載からでは、「定量的に、どの程度の Cr 濃度であれば『Cr 濃度の高い領域』に該当するのかについて明らかではない」とした。

本判決は、訂正により、Cr の濃度変動があることが特定されているものの、その濃度変動の程度が特定されていない球形の合金相（B）を含むターゲットは、当業者が本件発明 2 の課題を解決できると認識できる範囲のものということとはできないとして、本件発明 2 に係る請求項 2 の記載は、サポート要件を満たしているとはいえないから、本件発明 2 に係る特許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判示した。

#### 4 延長登録された特許権の効力

次に紹介する⑨判決は、延長登録された特許権の効力について判示された初めての事例と思われる。な

お、平成 29 年 1 月に至り、当該事件の控訴審である知財高裁の大合議判決がされ、ほぼ⑨判決の判断の枠組みが採用されているので、併せて要旨のみ紹介する。

〈被告製品は政令処分の対象とされた物の均等物又は実質的に同一と評価される物に該当しないとして、存続期間が延長された本件特許権の効力は被告各製品の実施には及ばないとされた事例〉

⑨東京地判（29 部）平成 28 年 3 月 30 日（平成 27 年（ワ）第 12414 号）〔オキサリプラチンの医薬的に安定な製剤事件〕<sup>(18)</sup>

（控訴審判決：知財高判（特別部）平成 29 年 1 月 20 日（平成 28 年（ネ）第 10046 号））

（事案の概要）

本件は、原告が、被告に対し、被告によるオキサリプラチン製剤等（以下「被告各製品」という。）の製造販売が、存続期間の延長登録を受けた原告の本件特許権を侵害する等として、差止請求をした事案である。

本件では、政令処分対象物であるエルプラットと被告各製品とでは、エルプラットには「成分」として「オキサリプラチン」と「注射用水」のみを含み、それ以外の成分を含まないものとされているのに対し、被告各製品には添加物として濃グリセリンが含まれているという相違点があり、被告各製品の実施に対して、延長登録された特許権の効力が及ぶかが争われた。

（本判決）

本判決は、「特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権の効力は、原則として、政令処分を受けることによって禁止が解除されることとなった特許発明の実施行為…にのみ及ぶ」とし、さらに、特許権の存続期間の延長登録の制度趣旨から、「政令処分の対象となった『…物』と相違する点がある対象物件であっても、当該対象物件についての製造販売等の準備が開始された時点（…）において、存続期間が延長された特許権に係る特許発明の種類や対象に照らして、その相違が周知技術・慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないと認められるなど、当該対象物件が当該政令処分の対象となった『…物』の均等物ないし実質的に同一と評価される物（…）についての実施行為にまで及ぶと解するのが合理的である」とした。

その上で、「被告各製品は、『オキサリプラチン』と『水』又は『注射用水』のほか、有効成分以外の成分と

して、『オキサリプラチン』と等量の『濃グリセリン』を含有するもので、オキサリプラチンを水に溶解したもの（…）にグリセリンを加えたのは、…オキサリプラチンの自然分解自体を抑制するというを目的としたものである」とし、「オキサリプラチン水溶液にオキサリプラチンと等量の濃グリセリンを加えることが、単なる周知技術・慣用技術の付加等に当たると認めるに足る証拠はなく、むしろ、オキサリプラチン水溶液に添加したグリセリンによりオキサリプラチンの自然分解を抑制するという点で新たな効果を奏しているとみることができる」とした。

本判決は、以上から、被告各製品は、政令処分により特定された物と同一ではなく、その均等物又は実質同一物に該当するということもできないとして、存続期間が延長された本件特許権の効力は、被告による被告各製品の生産等には及ばないと判示した。

（大合議判決）

本件の控訴審判決（大合議判決）<sup>(19)</sup>は、医薬品の成分を対象とする物の特許発明において、存続期間が延長された特許権の効力は、医薬品に係る政令処分で定められた物とその審査事項において全て一致する物のみならず、「医薬品として実質同一なものにも及ぶ」とした上で、政令処分で定められた審査事項により特定された物と「対象製品と異なる部分が存する場合であっても、当該部分が僅かな差異又は全体的にみて形式的な差異にすぎないときは、対象製品は、医薬品として政令処分の対象となった物と実質同一なものに含まれる」とした。

そして、政令処分に係る「物」と対象製品とを対比して、①「成分」に関する差異、②「分量」の数量的差異、又は、③「用法、用量」の数量的差異のいずれか一つ又は複数の差異があり、他の差異が存在しない場合に限定すれば、これが僅かな差異又は全体的にみて形式的な差異かどうかは、特許発明の内容に基づいて、政令処分に係る「『物』と対象製品との技術的特徴及び作用効果の同一性を比較検討して、当業者の技術常識を踏まえて判断すべきである」とした。

大合議判決は、このような一定の種類の差異がある場合に限定した上で、対象製品が政令処分に係る物と医薬品として実質同一なものに含まれる類型として、「①医薬品の有効成分のみを特徴とする特許発明に関する延長登録された特許発明において、有効成分ではない『成分』に関して、対象製品が、政令処分申請時

における周知・慣用技術に基づき、一部において異なる成分を付加、転換等しているような場合、②公知の有効成分に係る医薬品の安定性ないし剤型等に関する特許発明において、対象製品が政令処分申請時における周知・慣用技術に基づき、一部において異なる成分を付加、転換等しているような場合で、特許発明の内容に照らして、両者の間で、その技術的特徴及び作用効果の同一性があると認められるとき、③政令処分特定された『分量』ないし『用法、用量』に関し、数量的に意味のない程度の差異しかない場合、④政令処分特定された『分量』は異なるけれども、『用法、用量』も併せてみれば、同一であると認められる場合」の4つを挙げた。

本件については、被告各製品はオキサリプラチンと注射用水以外に添加物としてオキサリプラチンと等量の濃グリセリンを含んでいる点において政令処分により特定された物とは「成分」が異なる点、本件発明は「オキサリプラチン水溶液において、有効成分の濃度と pH を限定された範囲内に特定することと併せて、何らの添加剤も含まないこと」も技術的特徴の一つであるとして、当該差異が僅かな差異であるとか、全体的に見て形式的な差異とはいえず、被告各製品が政令処分の対象となった物と実質同一なものに含まれるとはいえないとした。

## 5 損害論

次に紹介する⑩判決は、無償譲渡分や未譲渡分の実施料相当額についても判示している。また、⑪判決は、推定が一部覆滅された理由が侵害者に特有の製品上の競争力による場合との留保付きながら、近時の裁判例と同様、特許法 101 条 2 項と 3 項との重畳適用を否定した。

〈特許法 102 条 3 項に基づき損害額を算定するにあたり、被告製品を無償譲渡した分についても有償譲渡した場合と同様に実施料相当額を算出し、納入されたが譲渡されなかった分については、納入価格を基礎として実施料相当額を算定した事例〉

⑩ 大阪地判 (26 部) 平成 28 年 1 月 21 日 (平成 26 年 (ワ) 第 5210 号) [パック用シート事件]

本件は、発明の名称を「パック用シート」とする特許権を有する原告が、被告の製造、譲渡したフェイスマスクが当該発明の技術的範囲に属すると主張して、

被告に対し、特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として、当該特許の実施料相当額 3900 万円等の支払を求めた事案である。

本判決は、被告による特許権侵害を認め、特許法 102 条 3 項に基づく損害額の算定に当たり、被告は、被告製品を「他の美容商品を購入した顧客に対して特典として無償で譲渡している…」が、そのような場合であっても、市場利益を得るために被告製品に織り込まれたパック用シートの価値を利用し、その価値を顧客に提供したことに変わりはないから、譲渡分についての実施料相当額は、販売（有償譲渡）した場合と同様に算定するのが相当である」と判示した。実施料率については、被告製品が本件特許発明の対象であるパック用シートに美容液を含浸させたものであり、被告が美容液も被告製品の特長として宣伝していたこと、被告が著名企業でありそれが顧客を誘因する要素となっていること、被告製品に独自の工夫がされていることを考慮して、「2%」と認定した。

また、被告がシートの製造業者に対して被告製品用のパック用シートを発注し製造させた行為について、被告がパック用シートの製造行為を行ったと評価すべきであると認定した上で、在庫についても損害賠償の対象としたが、その実施料相当額の算定に当たっては、その価値を市場に提供して利用したわけではないことからすると、市場販売価格を基礎とすることは相当ではなく、その製造自体の価値を示すものとして、納入価格を基礎とした実施料相当額を基礎とするのが相当であると判断した。

〈特許法 102 条 2 項の損害額算定において、推定が覆滅された部分について、同法 102 条 3 項の重畳適用を否定した事例〉

⑪ 大阪地判 (26 部) 平成 28 年 2 月 29 日 (平成 25 年 (ワ) 第 6674 号) [棚装置事件第一審判決]

⑪' 知財高判 (1 部) 平成 28 年 9 月 29 日 (平成 28 年 (ネ) 第 10039 号) [棚装置事件控訴審判決] (事案の概要)

本件は、発明の名称を「棚装置」とする 2 つの特許権を有する原告が、被告に対し、被告製品 1 の製造、販売等の差止め及び 4 億 6885 万 1002 円の損害賠償を求めた事案である。

(本判決)

本判決は、被告による特許権侵害を認め、特許法

102 条 2 項に基づく損害額の算定について、「特許法 102 条 2 項の『利益』とは、当該特許権を侵害した製品の売上合計額から侵害製品の製造販売と直接関連して追加的に必要となった経費のみを控除したものを指すと解するのが相当である」と述べ、被告の売上合計額から材料費や金型製作費等を控除した。また、被告製品には、被告の保有する特許権が用いられていることなどから 20%の覆滅を認めた。

しかし、原告が、覆滅された部分については、特許法 102 条 3 項の重畳適用により、実施料相当額を認めるべきであると主張したことに対しては、次のとおり判示し、同条 3 項の重畳適用を否定した<sup>(20)</sup>。

「この点、同条 2 項は、侵害者が侵害製品を製造販売しなかった場合に特許権者が得られたであろう利益(逸失利益)を損害として算定するものであるのに対し、同条 3 項は、侵害者が侵害製品を製造販売することを前提に、それに対する実施料相当額を損害として算定するものであって、両者は、その前提を異にする別個の損害算定方法を定めたものである。そして、同条 2 項による損害額を算定するに当たり、推定が一部覆滅された場合でも、少なくともそれが前記(1)のような侵害者に特有の製品上の競争力があることによる場合には、損害額算定の対象とした侵害行為による特許権者の逸失利益は、一部覆滅後のものとして評価され尽くされているから、推定が一部覆滅された部分について同条 3 項による損害額を認めることは、同一の侵害行為について前提を異にする両立しない損害の賠償を二重に認めることとなり、法が予定するところではないと解するのが相当である。」

なお、控訴審も、この点については原判決を変更を加えることなく引用した。

## 【後記】

本報告に当たり、当部部長の川田篤弁護士からも指導を受けた。改めて謝意を申し上げる。

## (注)

(1) <http://www.courts.go.jp>

(2) 「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」及び「民事仮処分」にチェックし、期間指定検索をした検索結果の中から、職務発明対価請求事件等の侵害事件以外の事件を除外した。なお、職務発明対価請求に関する事案が 2 件あった(東京地判(47部)平成 28 年 3 月 29 日、東京地判(47部)平成 28 年 4 月 28 日)。

(3) 知財高裁第 2 部の控訴棄却判決中に原判決において債務不存在確認請求を認容した事案が 1 件ある。また、東京地裁民事第 29 部の請求認容判決中に債務不存在確認請求を認容した事案が 1 件ある。これらはいずれも特許権者敗訴として算入している。

(4) 下線による強調は、筆者による。

(5) 下線による強調は、筆者による。

(6) 下線部は、平成 28 年 4 月 18 日付け訂正請求により追加された。

(7) [] (きっこう) 内は、筆者による補足である。

(8) 同事件の判例解説として、知財高裁詳報「均等の 5 要件の主張立証責任並びに第 1 要件および第 5 要件の適用の判断手法等」L&T67 号(平成 28 年)66 頁、山内貴博=田島弘基「均等の第 1 要件及び第 5 要件の解釈」知財研 107 号(平成 28 年)49 頁、松田俊治「均等論」ジュリスト 1499 号(平成 28 年)49 頁、愛知靖之「医薬品の製法発明と均等論」L&T74 号(平成 29 年)75 頁、西井志緒「均等論の要件」ジュリスト 1505 号(平成 28 重要判例解説)(平成 29 年)276 頁などがある。

(9) 磯田直也「平成 26 年特許権侵害訴訟・裁判例紹介」パテント 68 巻 7 号(平成 27 年)96 頁(100 頁以下)に簡潔な解説がある。

(10) 均等の第 1 要件について、特許請求の範囲の記載の一部を上位概念化して本質的部分を捉えて均等の第 1 要件充足性を肯定したと考えられる裁判例として、知財高判(3部)平成 21 年 6 月 29 日(平成 21 年(ネ)第 10006 号)判例時報 2077 号 123 頁[中空ゴルフクラブヘッド事件]、知財高判(1部)平成 23 年 3 月 28 日(平成 22 年(ネ)第 10014 号)[地下構造物用丸型蓋事件]がある。

(11) 本判決と同旨の裁判例として、知財高判(4部)平成 18 年 9 月 25 日(平成 17 年(ネ)第 10047 号)[椅子式マッサージ機事件]がある。

(12) 下線による強調は、筆者による。

(13) 磯田直也「平成 27 年特許権侵害訴訟・裁判例紹介」パテント 69 巻 9 号(平成 28 年)120 頁(122 頁以下)に簡潔な解説がある。

(14) 磯田直也「平成 27 年特許権侵害訴訟・裁判例紹介」パテント 69 巻 9 号 120 頁以下に、関連事件である知財高判(4部)平成 27 年 12 月 24 日(平成 27 年(ネ)第 10031 号)[ピタバスタチンカルシウム塩の結晶事件控訴審判決]についての簡潔な解説がある。

(15) 下線による強調は、筆者による。

(16) [] (きっこう) 内は、筆者による補足である。

(17) 知財高判(特別部)平成 17 年 11 月 11 日(平成 17 年(行ケ)第 10042 号)判例時報 1911 号 48 頁=判例タイムズ 1192 号 164 頁[偏光フィルムの製造方法事件]。

(18) 同事件の判例解説として、東崎賢治「存続期間の延長後の特許権の効力(特許法 68 条の 2)の範囲」知財研フォーラム 106 号(平成 28 年)31 頁、奥村直樹「延長特許権の効力範囲に関し、被告製品は『当該用途に使用される物』に該当せず、かつ、その均等物ないし実質同一物にも該当しないから特許

権の効力が被告の行為に及ばないとされた事例」日本国際知的財産保護協会月報 62 巻 1 号（平成 29 年）35 頁、井関涼子「延長登録を受けた特許権の効力範囲」ジュリスト 1505 号（平成 28 重要判例解説）（平成 29 年）282 頁などがある。

(19) 知財高判（特別部）平成 29 年 1 月 20 日（平成 28 年（ネ）第 10046 号）〔オキサリプラチスムの医薬的に安定な製剤事件 大合議判決〕。

(20) 特許法 102 条 1 項と同 3 項の重畳適用の可否については、近時の裁判例はこれを否定している（前掲注（11）・知財高判（4 部）平成 18 年 9 月 25 日〔椅子式マッサージ機事件〕、知財高判（4 部）平成 22 年 12 月 22 日（平成 22 年（ネ）第 10091 号）判例時報 2152 号 69 頁〔飛灰中の重金属の固定化方法及び重金属固定化処理剤事件〕）。

（原稿受領 2017. 4. 17）

## パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長  
会誌編集部担当 服部 博信, 須山 英明

- 応募資格** 知的財産の実務，研究に携わっている方（日本弁理士会会員に限りません）  
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則，先着順とさせていただきます。また，編集の都合上，原則「1 テーマにつき 1 原稿」とし，分割掲載や連続掲載はお断りしていますので，ご了承ください。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000 字以上厳守～ 20,000 字以内（引用部分，図表を含む）パソコン入力のこと  
※ 400 字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又は FAX にて応募予告をしてください。  
①論文の題名（仮題で可）  
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先（TEL・FAX・E-mail）を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報室「パテント」担当  
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706  
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp  
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2
- 掲載基準** [http://www.jpaa.or.jp/activity/monthly\\_patentinclusion\\_criteria/](http://www.jpaa.or.jp/activity/monthly_patentinclusion_criteria/)
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。  
審査の結果，不掲載とさせていただきますことでもありますので，予めご承知ください。