

平成 29 年特許権侵害訴訟・ 裁判例紹介

弁護士 加治 梓子 弁護士 牧野 知彦



要 約

本稿では、平成 29 年に判決が言い渡された特許権侵害訴訟の裁判例・判例の中から注目される 10 件を選び、その概要を紹介する。併せて、侵害訴訟の裁判例ではないが、特許権移転登録請求事件の判決を 1 件紹介する。

平成 29 年は、均等の第 5 要件について規範を示したマキサカルシトールに関する最高裁判決（③判決）、訂正の再抗弁について判示したシートカッターに関する最高裁判決（⑤判決）、存続期間が延長された特許権の効力範囲について判示したオキサリプラチンに関する知財高裁大合議判決（⑧判決）のほか、均等の第 3 要件の判断基準について判示したケーブルマーカに関する判決（②判決）、後発医薬品の薬価収載による原告製品の薬価及び取引額の下落に係る損害賠償等を認めた判決（⑨判決）などがあった。

なお、本稿は、平成 30 年 3 月 13 日の東京弁護士会知的財産権法部の定例部会における報告に基づいて、執筆者において新たに書き下ろしたものである。

目次

第 1 平成 29 年特許権侵害訴訟の概況

第 2 裁判例・判例紹介

1 「生産」該当性

- ①東京地判（40 部）平成 29 年 7 月 21 日（平成 28 年（ワ）第 4529 号）〔生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件〕

2 均等侵害

- ②東京地判（29 部）平成 29 年 5 月 31 日（平成 28 年（ワ）第 7763 号）〔分断部分を有するセルフラミネート回転ケーブルマーカラベル事件〕
③最二小判平成 29 年 3 月 24 日（平成 28 年（受）第 1242 号）〔マキサカルシトール差止請求事件〕

3 無効論

- ④大阪地判（21 部）平成 29 年 4 月 20 日（第 1 事件：平成 28 年（ワ）第 298 号，第 2 事件：平成 28 年（ワ）第 2610 号）〔ドラム式洗濯機用使い捨てフィルタ事件〕

4 訂正の再抗弁

- ⑤最二小判平成 29 年 7 月 10 日（平成 28 年（受）第 632 号）〔シートカッター事件〕

5 消尽

- ⑥東京地判（29 部）平成 29 年 4 月 27 日（本訴：平成 27 年（ワ）第 556 号，反訴：平成 27 年（ワ）第 20109 号）〔切断装置事件〕

6 先使用権

- ⑦東京地判（40 部）平成 29 年 12 月 13 日（平成 27 年（ワ）第 23843 号）〔生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置〕

7 延長登録された特許権の効力

- ⑧知財高判（特別部）平成 29 年 1 月 20 日（平成 28 年（ネ）第 10046 号）〔オキサリプラチン製剤の医薬的に安定な製剤事件〕

8 損害論

- ⑨東京地判（47 部）平成 29 年 7 月 27 日（平成 27 年（ワ）第 22491 号）〔マキサカルシトール損害賠償請求事件〕

9 共同不法行為等の成否

- ⑩東京地判（47 部）平成 29 年 2 月 16 日（平成 28 年（ワ）第 2720 号）〔生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件〕

10 特許権移転登録手続請求

- ⑪大阪地判（26 部）平成 29 年 11 月 9 日（平成 28 年（ワ）第 8468 号）〔臀部拭き取り装置事件〕

第 1 平成 29 年特許権侵害訴訟の概況

裁判所のウェブサイト⁽¹⁾の裁判例情報の知的財産裁判例集に掲載された判決のうち、平成 29 年に言い渡された判決で特許権、実用新案権侵害の有無が争われた事案、及び、上記判決集以外から収集した判決の計 93 件（うち 1 件が実用新案権に係る事案である。）を抽出した。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⁽²⁾。

＜最高裁＞					
	上告認容		上告棄却		合計
小計	0		2		2
＜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	0	0	1	1
知財高裁1部	0	0	0	3	3
知財高裁2部	0	2	1	11	14
知財高裁3部	0	4	0	8	12
知財高裁4部	0	1	0	12	13
小計	0	7	1	35	43
＜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	1		6		7
東京地裁民事第40部	6		4		10
東京地裁民事第46部	1		10		11
東京地裁民事第47部	2		7		9
大阪地裁第21民事部	1		4		5
大阪地裁第26民事部	2		4		6
小計	13		35		48
合計					93

第2 裁判例・判例紹介

1 「生産」該当性

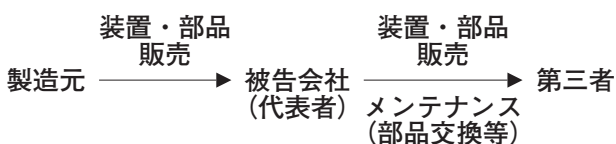
＜侵害品の部品を交換するメンテナンス行為が「生産」（特許法2条3項1号）に当たると判断された事案＞

①東京地判（40部）平成29年7月21日（平成28年（ワ）第4529号）〔生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件〕⁽³⁾

（事案の概要）

本件は、発明の名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする特許権を有する原告が、被告会社に対する本件新旧装置及び部品（本件固定リング等）の譲渡等と本件メンテナンス行為の差止請求並びに被告会社及びその代表者に対する損害賠償請求を行った事案である。

本件では、部品交換等のメンテナンス行為1から3までの「生産」該当性などが争点となった。



（本件発明1）

- A 1 生海苔排出口を有する選別ケーシング、
- 2 及び回転板、
- 3 この回転板の回転とともに回る生海苔の共回

りを防止する防止手段、

4 並びに異物排出口

5 をそれぞれ設けた・・・生海苔異物分離除去装置において、

B 前記防止手段を、

1 突起・板体の突起物とし、

2 この突起物を、前記選別ケーシングの円周端面に設ける構成とした

C 生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置。

（判示事項）

ア メンテナンス行為について

本判決は、特許法2条3項1号の実施の態様の一つである「生産」の意義について、以下のとおり述べた⁽⁴⁾。

「製品について加工や部材の交換をする行為であっても、当該製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して、その行為によって特許製品を新たに作り出すものと認められるときは、特許製品の「生産」（特許法2条3項1号）として、侵害行為に当たる・・・。」
 本件新旧装置に関しては、まず、その使用により、本件固定リング等が摩耗して共回りを防止している「突出部」が失われ、共回り・目詰まり防止の効果を喪失した本件新旧装置は、「共回りを防止する防止手段」（構成要件A3）を欠き、もはや「共回り防止装置」には該当しなくなるとした。

その上で、摩耗した本件固定リング等を交換して新たに「突出部」を設ける本件メンテナンス行為1、2は、「本件各発明の『共回りを防止する防止手段』を備えた『共回り防止装置』を新たに作り出す行為」というべきであり、特許法2条3項1号の『生産』に該当すると評価することができる。」として、侵害を認めた。

これに対して、単に点検、整備、修理等を行う本件メンテナンス行為3については「生産」該当性を否定した。

イ 特許法29条1項1号（公知）について

被告は、原告が本件出願前に生海苔異物除去装置の試験・開発の協力会社に対して開発中の装置に関する会議資料を配布したと主張し、当該資料の記載内容を根拠として特許法29条1項1号の無効主張を行った。

これに対し、本判決は、特許法 29 条 1 項 1 号の公然性について、以下の一般論を判示した⁽⁵⁾。

「特許法 29 条 1 項 1 号にいう『公然』とは、秘密状態を脱した状態に至ったことをいい、秘密保持義務を負うなどして発明者のために発明の内容を秘密にする義務を負う関係にある者が発明の技術的内容を知ったというだけでは、『公然』との要件を充たさないというべきである。なお、上記関係は、法律上又は契約上秘密保持義務を課せられた場合のほか、社会通念上又は商慣習上当事者間で当然に秘密とすることが求められ、かつ期待されている場合などにも生ずると解するのが相当である。」

その上で、本件について、原告の試験・開発に協力していた会社にとって、上記会議資料の内容が原告の営業秘密であることは明らかであると述べ、当該協力会社に関して社会通念上又は商慣習上の秘密保持義務を肯定するなどして、結論として、上記会議資料の内容が「公然」となったとはいえないと判示した。

(考察)

本判決は、本件原告が提訴した同種事案に係る平成 27 年の知財高裁判決⁽⁶⁾にも示された「生産」該当性の判断基準と同一の基準を適用し、同旨の結論を導くものであり、今後、侵害品のメンテナンス行為の「生産」該当性の判断において参考になると思われる⁽⁷⁾。

2 均等侵害

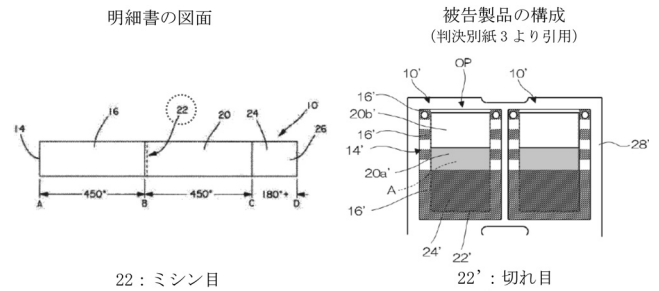
＜均等の第 3 要件について、特許法 29 条 2 項の容易想到性と同様の基準で判断することはできないと判示し、第 3 要件の充足を否定した事案＞

②東京地判(29部)平成 29 年 5 月 31 日(平成 28 年(ワ)第 7763 号)[分断部分を有するセルフラミネート回転ケーブルマーカーラベル事件]⁽⁸⁾

(事案の概要)

本件は、発明の名称を「分断部分を有するセルフラミネート回転ケーブルマーカーラベル」とする特許権を有する原告が、被告に対し、被告製品の製造販売等の差止及び損害賠償請求等を行った事案である。

被告製品には透明フィルム内に大きくコの字状に切断された「切れ目 22'」が設けられており、構成要件 1F「ミシン目」に関連して文言侵害、均等侵害の成否などが争点となった。



(判示事項)

本判決は、文言侵害に関し、被告製品の「切れ目 22'」はいったん完全に切断されて、接着剤によってかろうじてフィルムをつなげる筋であるから「ミシン目」に当たらない等と述べて、文言侵害の成立を否定した。

次に、均等侵害に関し、第 3 要件について、無限摺動用ボールスプライン軸受事件の平成 10 年の最高裁判決⁽⁹⁾の判示を引用した後、

「第 3 要件にいう『当業者』が『対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができた』とは、特許法 29 条 2 項所定の、公知の発明に基づいて『容易に発明をすることができた』という場合や第 4 要件の『当業者』が『容易に推考できた』という場合とは異なり、当業者であれば誰もが、特許請求の範囲に明記されているのと同じように、すなわち、実質的に同一なものとして認識できる程度に容易であることを要するものと解すべきである」

と述べ、さらに、

「発明の独占が認められるための特許要件たる進歩性の判断基準と、特許請求の範囲に開示された発明の技術的範囲を画する均等の判断基準とを同一にすべき実質的根拠はないというべきである。上記のとおり、特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到できる技術であれば、第三者であっても特許発明の実質的価値が及ぶことを予期すべきといえ、特許請求の範囲が有する公示の要請にもとめることはないとい得るが、特許請求の範囲に記載された構成から、特許法 29 条 2 項所定の『容易に発明をすることができた』構成にまで特許発明の実質的価値が及ぶとなれば、第三者は、特許発明の技術的範囲を容易には理解することができず、特許請求の範囲が有する公示の要請にもとめる事態が生じかねないというべきである。」

と判示した。

本件については、本件発明の「ミシン目」を単に「切れ目 22'」に置き換えるのみでは、「ミシン目」が有していた「一定の保持力」が実現しないこと、そのため、被告製品は「切れ目 22'」の形状をコの字状とすること等により、ようやく回転可能なケーブルマーカーラベルを実現していること、また、被告製品が被告特許発明の実施品であり、この被告特許発明は本件特許の公表特許公報記載の発明を先行技術とする審査を経て特許査定を受けたものであることにも触れ、均等の第 3 要件の充足を否定した。

(考察)

第 3 要件における置換えの「容易」想到の範囲は、特許法 29 条 2 項の発明の容易想到の範囲よりも狭いことを示した点が注目される。本判決は、均等が成立する範囲は特許発明と実質同一といえる範囲に限定されるとの趣旨であると思われる。

<均等の第 5 要件について判示し、均等を認めた事案>

③最二小判平成 29 年 3 月 24 日（平成 28 年（受）第 1242 号）〔マキサカルシトール差止請求事件〕⁽¹⁰⁾

（第 1 審：東京地判（29 部）平成 26 年 12 月 24 日（平成 25 年（ワ）第 4040 号）

（控訴審：知財高判（特別部）平成 28 年 3 月 25 日（平成 27 年（ネ）第 10014 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」とする本件特許権の共有者である被告が、原告らの輸入販売等に係るマキサカルシトール製剤等の製造方法（原告製造方法）は、本件特許の請求項 13 に係る発明（本件発明）と均等であるとして、原告らに対し、当該医薬品の輸入販売等の差止め及びその廃棄を求めた事案である。

第 1 審及び控訴審判決は、原告製造方法は目的化合物を製造するための出発物質等がトランス体のビタミン D 構造であるのに対し、本件発明はシス体のビタミン D 構造である点で相違するが、その他の点では原告製造方法は本件発明の構成要件を充足するとした。

その上で第 1 審及び控訴審判決は、均等の成否に関し、上記相違点は本件発明の本質的部分ではない（第

1 要件）とし、本件において特段の事情は認められない（第 5 要件）とし、その他の要件の充足も肯定して、原告製造方法が本件発明と均等なものであるとした。

本判決は、第 5 要件に関して、出願人が出願時に容易想到であった構成を特許請求の範囲に記載しなかっただけで、均等主張が制限される意識的除外等の特段の事情が認められるかとの問題に関するものである。

（本判決）

本判決は、均等の第 5 要件の「特段の事情」について、

「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・・・」、

「もっとも、・・・、出願人が、特許出願時に、その特許に係る特許発明について、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、特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることを明細書等に記載するなど、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には、明細書の開示を受ける第三者も、その表示に基づき、対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものとして理解するといえるから、当該出願人において、対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものといえることができる。」、

「したがって、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において、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

えるときには、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いうべきである。」

と判示した。

本件については、このような「特段の事情」が存するとはいえないとして、上告人製造方法は本件発明と均等なものであるとした控訴審の判断を是認した。

(本判決の考え方)

本判決は、出願時に容易想到であった構成を特許請求の範囲に記載しなかった場合に関し、原審の判断を是認して、

①単に、出願人が、特許出願時に、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特許請求の範囲に記載しなかったというだけでは、意識的除外などの特段の事情が存するとはいえないが、

②この場合であっても、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には、特段の事情が存するといえる

との規範を提示した。

なお、②のような特段の事情が認められる例として、本判決は対象製品等に係る構成を「明細書等」に記載することを挙げ、原審が指摘した「論文」への記載には言及していない。この点について、調査官の解説は、本判決は明細書以外に記載する場合（論文発表など）を排除していないと解した上で、元々発明を開示する役割の明細書とそれ以外の媒体を同様に考えることは困難ではないかなどと指摘している⁽¹¹⁾。

3 無効論

<特許法 30 条 2 項に関し、証明書に記載されていない販売行為等を理由として公然実施の無効理由を認めた事案>

④大阪地判（21 部）平成 29 年 4 月 20 日（第 1 事件：平成 28 年（ワ）第 298 号，第 2 事件：平成 28 年（ワ）第 2610 号）〔ドラム式洗濯機用使い捨てフィルタ事件〕

(事案の概要)

特許権侵害差止等請求事件に係る第 1 事件は、発明

の名称を「ドラム式洗濯機用使い捨てフィルタ」とする特許権を有する原告が、被告に対し、本件特許権侵害等を理由として損害賠償請求等を求めた事案である。なお、本件特許権は実用新案登録に基づき特許出願されたものであり、実用新案登録出願時、「Q1 生活協同組合チラシ（平成 26 年 6 月 2 日）」に基づく新規性喪失の例外の適用を受けていた。

(判示事項)

まず、本判決は、本件特許権の実施品である原告製品が、本件発明の原出願である登録実用新案の出願日以前に、Q2 コープ連合に対して納品、販売等された事実は、本件特許権の無効事由（公然実施）に当たり得ると判断した。

次に、特許法 30 条 2 項（新規性喪失の例外規定）の適用に関して、

「同項が、新規性喪失の例外を認める手続として特に定められたものであることからすると、権利者の行為に起因して公開された発明が複数存在するような場合には、本来、それぞれにつき同項の適用を受ける手続を行う必要があるが、手続を行った発明の公開行為と実質的に同一とみることができるような密接に関連する公開行為によって公開された場合については、別個の手続を要することなく同項の適用を受けることができるものと解するのが相当である」

と述べた。

本件について、原告が提出した証明書には、Q1 生活協同組合における販売行為のみが記載され、Q2 コープ連合における販売行為は記載されていなかったところ、本判決は、Q2 コープ連合及び Q1 生活協同組合はそれぞれ別個の法人格を有し、販売地域が異なり、異なる商品を取り扱っていることを指摘し、Q1 生活協同組合における販売行為と Q2 コープ連合における販売行為とは、実質的に同一の販売行為とみることができるような密接に関連するものであるということとはできないとして、Q2 コープ連合における販売行為を根拠に新規性喪失の例外の適用を否定し、本件発明の新規性欠如（公然実施）を肯定した。

(考察)

基準日より前に発明を公開する行為が複数存在する場合、特許法 30 条 2 項の適用を受けるためには、原則

として、各公開について証明書を提出する必要がある。ただし、特許庁は手引き⁽¹²⁾において、「手続を行った発明と同一であるか又は同一とみなすことができ、かつ、手続を行った公開行為と密接に関連する公開行為によって公開された発明」などについて証明書の提出を省略することができるとし、その例として、権利者が同一の取引先へ同一の商品を複数回納品した場合等を挙げている。

4 訂正の再抗弁

<事実審の口頭弁論終結後に訂正審決が確定したことを理由として原審の判断を争う主張を排斥した事案>

⑤最二小判平成 29 年 7 月 10 日（平成 28 年（受）第 632 号）〔シートカッター事件〕⁽¹³⁾

（第 1 審：東京地判（46 部）平成 26 年 10 月 30 日（平成 25 年（ワ）第 32665 号）

（控訴審：知財高判（3 部）平成 27 年 12 月 16 日（平成 26 年（ネ）第 10124 号）

（事案の概要）

本件は、発明の名称を「シートカッター」とする特許権を有する上告人が、被上告人に対し、被上告人製品の製造販売の差止、損害賠償請求等を求めた事案である。

第 1 審は、平成 26 年 10 月 30 日、被上告人が主張する無効理由①（補正要件違反、記載不備）を排斥し、上告人の請求を一部認容する旨の判決を言い渡した。なお、これに先立つ、平成 26 年 7 月 15 日、特許庁は、無効審判請求事件において、無効理由①が成り立たない旨の審決を行い、これに対し、被上告人は審決取消訴訟を提起していた。

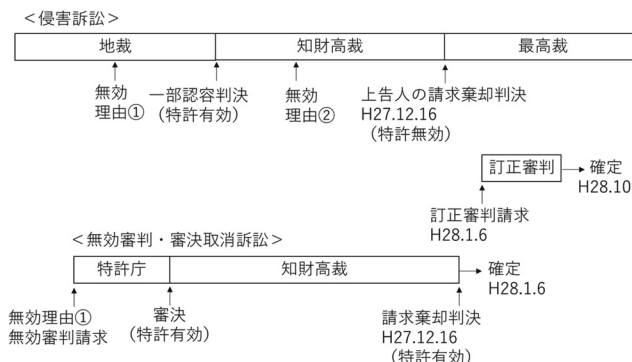
被上告人は、第 1 審判決に対して控訴し、新たな無効理由②（新規性、進歩性欠如）を主張した（本件無効の抗弁）。上告人は、原審の口頭弁論終結時（平成 27 年 11 月）までに、無効理由②に対する訂正の再抗弁を主張しなかった。

原審は、平成 27 年 12 月 16 日、無効理由②（新規性欠如）を認め、被上告人敗訴部分を取り消し、上告人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した。これに対し、被上告人は、上告及び上告受理申立てを行った。

平成 27 年 12 月 16 日、上記審決取消訴訟において、知財高裁は、被上告人の請求を棄却する旨の判決を言い渡し（特許有効）、同判決は、平成 28 年 1 月 6 日ま

でに確定した。

上告人は、平成 28 年 1 月 6 日、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判を請求し、特許庁は当該訂正を認める審決を行い、当該審決は平成 28 年 10 月ころ確定した。



上記のとおり、原審で無効理由②が主張された時点では、別件審決に対する審決取消訴訟が係属中であり、平成 28 年 1 月 6 日までは別件審決が確定していなかったため、上告人は、原審の口頭弁論終結時までに、無効理由②を解消するための訂正審判請求及び訂正請求のいずれもすることができなかった。

上告人は、上告審係属中に本件特許の訂正審決が確定し、特許請求の範囲が減縮されたため、原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたとして、民訴法 338 条 1 項 8 号に規定する再審事由があると主張し、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があると述べた。

（判示事項）

最高裁は、特許法 104 条の 3 第 1 項（無効の抗弁）は「特許権の侵害に係る紛争をできる限り特許権侵害訴訟の手続内で迅速に解決することを図ったものであり、特許法 104 条の 3 第 2 項（不当な遅延目的による無効の抗弁の却下）は「無効の抗弁について審理、判断することによって訴訟遅延が生ずることを防ぐため」の規定であると述べ、ナイフの加工装置事件の平成 20 年の最高裁判決⁽¹⁴⁾を引用して、以上の趣旨は訂正の再抗弁についても異ならないと述べた。

また、特許法 104 条の 4 が、再審において、侵害訴訟の判決確定後に訂正審決等が確定したことを主張することができないとしているのは、「特許権侵害訴訟においては、無効の抗弁に対して訂正の再抗弁を主張することができるものとされていることを前提として、特許権の侵害に係る紛争を一時的に解決すること

を図ったものであると解される。」とした。

その上で、訂正の再抗弁に関し、以下のとおり判示した。

「特許権侵害訴訟の終局判決の確定前であっても、特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後、訂正審決等の確定を理由として事実審の判断を争うことを許すことは、終局判決に対する再審の訴えにおいて訂正審決等が確定したことを主張することを認める場合と同様に、事実審における審理及び判断を全てやり直すことを認めるに等しいといえる。

そうすると、特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後、訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは、訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り、特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして、特許法 104 条の 3 及び 104 条の 4 の各規定の趣旨に照らして許されないものというべきである。」

本件について、以下のとおり「特段の事情」を認めなかった。

「上告人は、原審の口頭弁論終結時までに、原審において主張された本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張しなかったものである。そして、上告人は、その時までに、本件無効の抗弁に係る無効理由を解消するための訂正についての訂正審判の請求又は訂正の請求をすることが法律上できなかったものである。しかしながら、それが、原審で新たに主張された本件無効の抗弁に係る無効理由とは別の無効理由に係る別件審決に対する審決取消訴訟が既に係属中であることから別件審決が確定していなかったためであるなど・・・の事情の下では、本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張するために現にこれらの請求をしている必要はないというべきであるから、これをもって、上告人が原審において本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張することができなかったとはいえず、その他上告人において訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれない。」

(考察)

訂正請求及び訂正審判請求のいずれもができない時

期において、具体的事情によっては、訂正の再抗弁を主張するために訂正請求等を行っている必要はなく、事実審の適切な時期に訂正の再抗弁を主張しておくべきことを明らかにした点に意義がある。

なお、魚釣用電動リール事件の平成 29 年の知財高裁判決⁽¹⁵⁾は、訂正の再抗弁に関し、

「①適法な訂正請求（又は訂正審判請求）がされ（訂正請求及び訂正審判請求が制限されるためにこれを行うことができない場合には、訂正請求（又は訂正審判請求）できる時機には、必ずこのような訂正を請求する予定である旨の主張）、②上記訂正により無効理由が解消されるとともに、③訂正後の特許請求の範囲に対象製品が属するときは、特許法 104 条の 3 第 1 項により権利行使が制限される場合に当たらない。」

と判示し、訂正の請求等を行うことができない場合においても訂正の再抗弁が許容されることがあることを認めている。

5 消尽

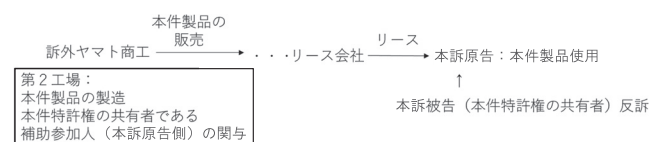
＜特許権の共有者による実施に当たるかどうかは、実施が共有者の自己の名義及び計算でなされているかどうかによると判示した事案＞

⑥東京地判（29 部）平成 29 年 4 月 27 日（本訴：平成 27 年（ワ）第 556 号，反訴：平成 27 年（ワ）第 20109 号）〔切断装置事件〕⁽¹⁶⁾

（事案の概要）

本件のうち反訴は、発明の名称を「切断装置」とする特許権を補助参加人（本訴原告側）と共有する本訴被告が、ふぐ刺身機（本件製品）を使用していた本訴原告に対し、本件特許権の侵害を理由として損賠賠償請求を行った事案である。

本訴原告が使用していた本件製品は、訴外ヤマト商工有限会社（ヤマト商工）の第 2 工場で製造され、ヤマト商工が第三者に販売した後、転々流通し、最終的に本訴原告がリースにより取得したものであった。また、本件特許権の共有者である補助参加人（本訴原告側）はヤマト商工第 2 工場において本件製品の製造に関与していた。



(判示事項)

本訴原告は、本件特許権の共有者である補助参加人が本件製品を製造販売した製品を使用したものであるから、消尽が成立すると主張した。

これに対し、本件判決は、共有者による実施の判断基準について、

「共有に係る特許権の共有者が自ら特許発明の実施をしているか否かは、実施行為を形式的、物理的に担っている者が誰かではなく、当該実施行為の法的な帰属主体が誰であるかを規範的に判断すべきものといえる。そして、実施行為の法的な帰属主体であるというためには、通常、当該実施行為を自己の名義及び計算により行っていることが必要であるというべきである。」

と判示した。

その上で、本件について、

「補助参加人は、ヤマト商工第 2 工場の責任者として、水産加工機械の開発、製造に携わっていたが、同製造に要する原材料は、ヤマト商工の名義及び計算により仕入れられていたこと、補助参加人は、ヤマト商工から固定額の金銭を受領しており、水産加工機械の販売実績によってヤマト商工の補助参加人に対する支払額が左右されるものでないこと、顧客に対しても、水産加工機械の販売に伴う責任等を負う主体としてヤマト商工の名が表示されていたことなどが認められ、また、本件製品との関係では、七宝商事〔＝ヤマト商工の直接の取引先〕がヤマト商工に支払ったのは、ヤマト商工の請求に係る…代金(…)であって、ヤマト商工が同金員の全てを受領していること」

などの具体的事情を認定し、本件製品の製造販売はヤマト商工の名義及び計算により行われたものであり、共有特許権者である補助参加人によるものではないとして、消尽の成立を否定した⁽¹⁷⁾。

6 先使用权

<先行技術内容が抽象的な思想にとどまるとして先使用权における「発明」に至らないとされた事案>

⑦東京地判(40部)平成29年12月13日(平成27年(ワ)第23843号)〔生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置〕

(事案の概要)

本件は、発明の名称を「生海苔異物分離除去装置に

おける生海苔の共回り防止装置」とする発明に係る特許権を有する原告が、被告製品について直接侵害を、その部品について間接侵害を主張し、被告らに対し被告製品及び部品の譲渡等の差止めと損害賠償請求を求めた事案である。これに対し、被告らは被告製品の製造元による先使用权を主張した。

(判示事項)

本判決は、特許法 79 条の「発明」の意義に関し、「先使用权の効力は、特許出願の際に先使用权者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である(最高裁昭和 61 年(オ)第 454 号同年 10 月 3 日第二小法廷判決・民集 40 卷 6 号 1068 頁参照)。そして、『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいうのであるが(特許法 2 条 1 項)、それは、一定の技術的課題(目的)の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成し得るという効果の確認という段階を経て完成されるものであって、発明が完成したというためには、その技術内容が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復継続して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることが必要であると解される(前記最高裁昭和 61 年 10 月 3 日第二小法廷判決参照)。」

として、ウォーキングビーム事件の昭和 61 年の最高裁判決⁽¹⁸⁾の基準を引用した上で、

「先使用权の基礎となる『発明』についても、その技術内容が抽象的な思想にとどまるものでは足りず、一定の技術的課題を解決するための技術的手段がその効果を挙げることができる程度に具体的かつ客観的なものとして構成されているものでなければならぬと解するのが相当である。」

と一般論を述べた⁽¹⁹⁾。

本件に関しては、まず、

「乙 5 装置〔注：先行品〕に係る発明と本件各発明とでは、隙間(クリアランス)の目詰まりを防止するという課題を解決するために採用された技術的手段が大きく異なり、それに応じて発明の対象となる装置の基本的構成についても全く異なっている」

と判示した上で、被告らが、先行品には、「隙間に異物

などが詰まることを防止する手段を設ける」との本件技術的思想 A が具現されており、被告装置はこれと同じ技術的思想を具現したものであるから、被告装置に先使用権が及ぶと主張したのに対しては、

「被告らが本件技術的思想 A として主張する上記内容は、抽象的な思想にとどまり、課題解決のための技術的手段がその効果を挙げることができる程度に具体的かつ客観的なものとして構成されているということはできない。」

と述べて、本件技術的思想 A なるものは「発明」に至らないと判断した。

7 延長登録された特許権の効力

＜一審被告各製品は本件各処分の対象となった物と実質同一なものに含まれないとして、存続期間が延長された本件特許権の効力は一審被告各製品には及ばないとされた事案＞

⑧知財高判（特別部）平成 29 年 1 月 20 日（平成 28 年（ネ）第 10046 号）〔オキサリプラチン製剤の医薬的に安定な製剤事件〕⁽²⁰⁾

（原審：東京地判（29 部）平成 28 年 3 月 30 日（平成 27 年（ワ）第 12414 号）

（事案の概要）

本件は、一審原告が、一審被告に対して、その製造販売するオキサリプラチン製剤は、存続期間の延長登録を受けた本件特許権を侵害すると主張し、一審被告の製造販売等について差止めを請求した事件である。

本件各処分の対象となったエルプラットの「成分」がオキサリプラチンと注射用水のみであるのに対し、一審被告製品にはこれらに加え添加剤として濃グリセリンが含まれていたことから、延長登録された本件特許権の効力が、一審被告製品に及ぶかが争点となった。もっとも、本件では一審被告製品が技術的範囲に含まれないとしているから、以下の判断は傍論といえるであろう。

（判示事項）

ア 延長登録された特許権の効力が及ぶ範囲

（ア）延長登録された特許権の効力

本判決は、医薬品の成分を対象とする物の特許発明の場合に関し、延長登録された特許権の効力について、

「存続期間が延長された特許権に係る特許発明の効

力は、政令処分で定められた『成分、分量、用法、用量、効能及び効果』によって特定された『物』（医薬品）のみならず、これと医薬品として実質同一なものにも及ぶ」

「政令処分で定められた上記構成中に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、存続期間が延長された特許権の効力の及ぶ範囲に属するものと解する」

と述べた。

（イ）実質同一性の判断基準及び実質同一の類型

実質同一性の判断に関し、以下のとおり判示した。「医薬品の成分を対象とする物の特許発明において、政令処分で定められた『成分』に関する差異、『分量』の数量的差異又は『用法、用量』の数量的差異のいずれか一つないし複数があり、他の差異が存在しない場合に限定してみれば、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（当該特許発明が、医薬品の有効成分のみを特徴とする発明であるのか、医薬品の有効成分の存在を前提として、その安定性ないし剤型等に関する発明であるのか、あるいは、その技術的特徴及び作用効果はどのような内容であるのかなどを含む。以下同じ。）に基づき、その内容との関連で、政令処分において定められた『成分、分量、用法、用量、効能及び効果』によって特定された『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。」

また、差異が上記のとおり限定されている場合に関し、対象製品が政令処分を受けた「物」の実質同一に含まれる類型として、以下の 4 類型を指摘した。

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政令処分で特定された「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政令処分で特定された「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

(ウ) それ以外の用法、用量、効能及び効果の差異
これに対し、上記限定した差異以外の差異がある場合に関しては、

「これに対し、前記の限定した場合を除く医薬品に関する『用法、用量、効能及び効果』における差異がある場合は、この限りでない。なぜなら、例えば、スプレー剤と注射剤のように、剤型が異なるために『用法、用量』に数量的差異以外の差異が生じる場合は、その具体的な差異の内容に応じて多角的な観点からの考察が必要であり、また、対象とする疾病が異なるために『効能、効果』が異なる場合は、疾病の類似性など医学的な観点からの考察が重要であると解されるからである」

と述べた。

イ 本件に関する判断

本件に関しては、まず、本件各処分の対象となった「物」の成分はオキサリプラチンと注射用水のみであるのに対し、一審被告製品にはこれらに加え添加剤として濃グリセリンが含まれていることから、両者は「成分」が異なることを認定した。

次に、実質同一性に関し、本件明細書の記載から、「本件発明においては、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、その技術的特徴の一つである」と述べ、濃グリセリンの有無に関する上記「成分」の差異は、僅かな差異であるとか、全体的にみて形式的な差異であるということとはできず、したがって、一審被告各製品は、本件各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判断し、本件特許権の効力は一審被告各製品に及ばないとした。

(考察)

本判決に対しては、対象製品が政令処分で特定される物と異なる場合としては様々な場合が考えられ、本判決はその全ての場合に関して判断したわけではなく、今後の事例の集積を待たなければならない部分があるが、一定の範囲について一定のルールを明示した点は重要であるとの指摘がなされている⁽²¹⁾。もっとも、ここで示されたのが、判決が挙げる類型範囲でさえ限定的列挙であるのか否かも明確とはいえず、実際の基準としてどの程度の有用性があるのかは不明というのが実情であろう。

8 損害論

＜薬価下落に伴う損害賠償（民法 709 条）及び特許法 102 条 1 項に基づく損害賠償に関し消費税相当額の加算などが認められた事案＞

⑨東京地判（47 部）平成 29 年 7 月 27 日（平成 27 年（ワ）第 22491 号）〔マキサカルシトール損害賠償請求事件〕⁽²²⁾

（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」とする特許権を第三者と共有する原告が、マキサカルシトール製剤を販売等する被告らに対し、均等侵害を理由として損害賠償請求を行った事案である。

先行する差止訴訟において、均等侵害を認める判決が確定していた（前掲③（最高裁）判決）。

原告は自ら本件特許権の持分 2 分の 1 を有し、残りの 2 分の 1 については共有者であるコロンビア大学から独占的通常実施権の付与を受けていた。

（判示事項）

ア 共有者かつ独占的通常実施権者による損害賠償請求の範囲（特許法 102 条 1 項）

本判決は、上記最高裁判決（③判決）と同様に均等侵害を認め、特許法 102 条 1 項に基づく損害賠償請求に関し、原告は、本件特許権の持分 2 分の 1 に対する侵害と、コロンビア大学の持分 2 分の 1 に係る独占的通常実施権に対する侵害について損害賠償請求権を有するとした。

また、原告とコロンビア大学との間のライセンス契約において、原告が同大学に一定額の実施料を支払うことが定められ、実施数量に応じた実施料の支払義務

は定められていなかったこと、原告が同大学に対して所定金額の実施料を支払済みであったこと等を指摘し、独占的通常実施権の侵害に対する損害賠償に関し、原告から同大学に支払われた実施料の控除は不要とした。

イ 消費税相当額の加算（特許法 102 条 1 項）

本判決は、特許法 102 条 1 項に基づく損害額の算定に際し、以下のとおり述べて、消費税相当額を損害賠償額に加算した⁽²³⁾。

「消費税は『資産の譲渡等』に対して課税される（消費税法 4 条）ところ、消費税法基本通達（…）では、『その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるもの』の例として『無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金』を挙げており（同通達 5-2-5 (2)）、本件で原告が被告らに対して請求する損害賠償金は、正に上記の趣旨の損害賠償金であるから、これは、『資産の譲渡等』の対価に該当するものとして、消費税の課税対象になる」

ウ 薬価下落に伴う損害賠償（民法 709 条）

原告が、被告製品の薬価収載により、原告製品の薬価および取引額が下落したとして損害賠償請求（民法 709 条）を行ったのに対し、本判決は、薬価の維持の利益について、「新薬創出・適応外薬解消等促進加算という制度が実際に存在し、しかも、同制度に基づく加算は厚生労働省が裁量で行うものではなく、所定の要件を充たす新薬であれば一律に同制度による加算を受けられる以上、これは法律上保護される利益といふべき」であると判示し、新薬創出・適応外薬解消等促進加算の要件に照らして、後発品である被告製品の薬価収載と、原告製品の薬価下落及びそれに伴う原告製品の取引額の下落との間の因果関係を認め、損害賠償請求を認容した。

（考察）

薬価下落に伴う損害を認めた点は、今後の同種事案に大きな影響を与えると考えられる。

また、独占的通常実施権者による賠償請求（特許法 102 条 1 項）では、独占的通常実施権者の単位当たりの利益額の算定に際し実施料を変動費として控除するのが通常であるが⁽²⁴⁾、本件では、実施数量によらず一

定額の実施料が定められていたため、変動費に当たらないとして控除不要との判断がなされたものと思われる。

9 共同不法行為等の成否

＜被告の完全親会社に対する共同不法行為責任、被告の（代表）取締役の会社法 429 条責任がいずれも否定された事案＞

⑩東京地判（47 部）平成 29 年 2 月 16 日（平成 28 年（ワ）第 2720 号）〔生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件〕

（事案の概要）

本件は、発明の名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする特許権を有する原告が、被告ワンマンによる被告製品の販売等に関して、被告ワンマンとその完全親会社被告ニチモウに対する共同不法行為責任、被告ワンマン（代表）取締役であった被告 A に対する会社法 429 条に基づく責任等を主張し、損害賠償請求等を行った事案である。

（判示事項）

原告は、被告ニチモウは被告ワンマンの完全親会社であり、被告ワンマンを実施的に支配し、自らの一事業部門として事業を遂行していると述べて、被告ニチモウの共同不法行為責任を主張したが、本判決は、当該事情を踏まえても、被告ワンマンとは別法人である被告ニチモウについて共同不法行為は成立しないと述べ、被告ワンマンの不法行為のみを認めた⁽²⁵⁾。

また、原告は、被告 A の会社法 429 条に基づく責任に関し、先行訴訟において和解交渉中であったこと、本件訴訟において侵害に係る心証開示がされた等を根拠として被告 A の悪意を主張したが、本判決は、次のとおり、被告 A の責任を否定した。

「上記①〔＝被告 A が先行訴訟の和解交渉中に被告製品を販売したこと〕については、旧製品に係る先行訴訟において和解交渉中であったことをもって、本件装置に係る被告 A の悪意又は重過失を裏付ける事情ということとはできないし、上記②〔＝被告 A が本件訴訟の侵害論の心証開示後に被告製品を販売したこと〕についても、取締役会の一構成員であった被告 A の悪意又は重過失を裏付けるに足りず、他に、本件販売 1 及び 3 に係る被告 A の職務の執行について、同被告に悪意又は重過失があったこと

を認めるに足りる証拠はない。」

10 特許権移転登録手続請求

<特許法 74 条 1 項に基づく特許権移転登録手続請求において、原告は自己が発明を行ったことだけでなく、被告の出願が自己の発明に基づくことについても立証責任を負うと判示した事案>

①大阪地判（26 部）平成 29 年 11 月 9 日（平成 28 年（ワ）第 8468 号）〔臀部拭き取り装置事件〕

（事案の概要）

本件は、原告が、被告に対し、主位的に、冒認出願を理由として特許法 74 条 1 項に基づく特許権移転登録手続をすることを求め、予備的に、共同出願違反を理由として持分 2 分の 1 の移転登録手続を求めた事案である。なお、不当利得返還請求もされている。

（判示事項）

本判決は、特許法 74 条 1 項に基づく特許権移転登録手続請求における冒認又は共同出願違反の立証責任の所在について、

「同項に基づく移転登録請求をする者は、相手方の特許権に係る特許発明について、自己が真の発明者又は共同発明者であることを主張立証する責任がある。」

と述べ、原告が立証責任を負うことを判示した。

また、本判決は、原告が立証責任を負う事項については、

「異なる者が独立に同一内容の発明をした場合には、それぞれの者が、それぞれがした発明について特許を受ける権利を個別に有することになる。このことを考慮すると、相手方の特許権に係る特許発明について、自己が真の発明者又は共同発明者であることを主張立証するためには、単に自己が当該特許発明と同一内容の発明をしたことを主張立証するだけでは足りず、当該特許発明は自己が単独又は共同で発明したもので、相手方が発明したものでないことを主張立証する必要があり、これを裏返せば、相手方の当該特許発明に係る特許出願は自己のした発明に基づいてされたものであることを主張立証する必要があると解するのが相当である。」

と述べた。

本件については、原告が本件特許の基礎出願以前に本件発明を完成させていた可能性があるとしたが、本

件具体的事情を詳細に検討し、結論としては、被告が原告の発明に基づき本件基礎出願及び本件優先権出願を行ったとは認められない等と述べ、原告の請求をいずれも棄却した。

（考察）

特許権移転登録手続請求において、原告は、発明をしたことだけでなく、被告の出願が自己の発明に基づいてなされたことにつき立証責任を負うとした点が注目される⁽²⁶⁾。

なお、無効審判では、冒認の場合は特許権者が立証責任を負い⁽²⁷⁾、共同出願違反の場合は請求人が立証責任を負うとする見解もある⁽²⁸⁾。しかし、本判決は、特許権移転登録手続請求に関し、冒認、共同出願違反のいずれも場合も原告が主張立証責任を負うとしている点が注目される。

以上

（注）

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

(2) 93 件のうち 2 件は債務不存在確認請求である（この 2 件は第 1 審とその控訴審であり、いずれの裁判所も日本の裁判所の管轄権を否定した。）。なお、特許権関連事件としては、これら 93 件の他に職務発明対価請求事件が 7 件、特許権移転登録手続請求事件が 3 件あった。

(3) 本件の関連事件として東京地判（40 部）平成 29 年 7 月 14 日（平成 28 年（ワ）第 1777 号）〔生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件〕がある。なお、後掲⑦及び⑩判決は、本件原告が本件特許権に基づき他の被告らを訴えた事案に係るものである。

(4) 下線部は、最一小平成 19 年 11 月 8 日（平成 18 年（受）第 826 号）民集 61 卷 8 号 2989 頁〔インクタンク事件上告審〕の「上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。」の一部を引用したものとみられる。

(5) 特許法 29 条 1 項 1 号の公然性の判断において、秘密保持義務が、法律又は契約に基づく場合のほか、社会通念上又は商慣習に基づいても認められる旨の判示は、東京高判平成 12 年 12 月 25 日（平成 11 年（行ケ）第 368 号）〔6 本ロールカレンダーの構造及び使用方法事件〕と同旨である。

- (6) 知財高判 (4 部) 平成 27 年 11 月 12 日 (平成 27 年 (ネ) 第 10048 号, 同第 10088 号) [生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件]。
- (7) 平成 27 年の知財高裁判決 (前掲注(6)・知財高判平成 27 年 11 月 12 日) 以降に言い渡された, 本件原告による「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」の特許権に基づく同種事件に係る東京地判 (47 部) 平成 28 年 6 月 30 日 (平成 27 年 (ワ) 第 12480 号) も, メンテナンス行為に関し, 平成 27 年の知財高裁判決と同一基準を指摘して同様の結論を導いている。当該事件の控訴審 (知財高判 (3 部) 平成 29 年 2 月 22 日 (平成 28 年 (ネ) 第 10082 号)) も同結論を維持した。
- (8) 本事件について, 「最新知財判例紹介」L&T77 号 (平成 29 年) 110 頁に簡潔な紹介がある。
- (9) 最三小判平成 10 年 2 月 24 日 (平成 6 年 (オ) 第 1083 号) 民集 52 卷 1 号 113 頁 [無限摺動用ボールスプライン軸受事件]。
- (10) 最二小判平成 29 年 3 月 24 日 (平成 28 年 (受) 第 1242 号) 民集 71 卷 3 号 359 頁 = 判例時報 2349 号 76 頁 = 判例タイムズ 1440 号 117 頁 [マキサカルシトール差止請求事件]。
- (11) 田中孝一「最高裁重要判例解説」(マキサカルシトール事件) L&T76 号 (平成 29 年) 70 頁 (79 頁)。その他, 本事件の解説として, 西口博之「特許権侵害輸入品と均等論」パテント 70 卷 10 号 (平成 29 年) 103 頁など。
- (12) 特許庁「平成 23 年改正法対応 発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」(平成 27 年 3 月改訂)
- (13) 最二小判平成 29 年 7 月 10 日 (平成 28 年 (受) 第 632 号) 民集 71 卷 6 号 861 頁 = 判例時報 2355 号 57 頁 = 判例タイムズ 1444 号 113 頁 [シートカッター事件]。本事件の解説として, 大寄麻代「最高裁重要判例解説」L&T78 号 (平成 30 年) 62 頁がある。
- (14) 最一判平成 20 年 4 月 24 日 (平成 18 年 (受) 第 1772 号) 民集 62 卷 5 号 1262 頁 [ナイフの加工装置事件]。
- (15) 知財高判 (4 部) 平成 29 年 3 月 14 日 (平成 28 年 (ネ) 第 10100 号) [魚釣用電動リール事件]。
- (16) 本事件について, 「最新知財判例紹介」L&T77 号 (平成 29 年) 102 頁に簡潔な紹介がある。
- (17) 本件は共有者が下請けとして実際の製造に携わっていたという事案であるが, 逆に共有者が下請に製造させた場合に, 下請の製造が共有者自身の実施と評価し得るかに関し, 仙台高裁秋田支判昭和 48 年 12 月 19 日 (昭和 47 年 (ネ) 第 20 号) は, 共有者が製造設備を有し, 共有者の綿密な指揮監督, 資金負担, 全量納入が認められる事案について, 共有者の実施を認めている。
- (18) 最二小判昭和 61 年 10 月 31 日 (昭和 61 年 (オ) 第 455 号) 民集 40 卷 6 号 1068 頁 [動桁炉事件 (ウォーキングビーム事件)]。
- (19) 本件原告が別被告らを提訴した同種事件に係る東京地判 (40 部) 平成 27 年 3 月 18 日 (平成 25 年 (ワ) 第 32555 号) と同旨 (当該事件の控訴審 (知財高判平成 27 年 11 月 12 日 (4 部) (平成 27 年 (ネ) 第 10048 号, 同第 10088 号) も原判決を維持した。))。
- (20) 知財高判 (特別部) 平成 29 年 1 月 20 日 (平成 28 年 (ネ) 第 10046 号) 判例時報 2361 号 73 頁 [オキサリプラチニムの医薬的に安定な製剤事件]。本事件の判例解説として, 篠原勝美「知財高裁大合議判決覚書 - オキサリプラチン事件をめぐって -」知財管理 67 卷 9 号 (平成 29 年) 1323 頁, 篠原勝美「続・知財高裁大合議判決覚書 - オキサリプラチン事件をめぐって -」知財管理 68 卷 3 号 (平成 30 年) 318 頁, 岡田吉美「存続期間が延長登録された特許権の効力に関する知財高裁大合議判決」パテント 70 卷 8 号 (平成 29 年) 105 頁, 「知財高裁詳報」L&T76 号 (平成 29 年) 88 頁 (著者不詳) などがある。
- (21) 前掲注 (20) 「知財高裁詳報」L&T76 号 (平成 29 年) 88 頁 (97 頁)
- (22) 本事件について, 「最新知財判例紹介」L&T78 号 (平成 30 年) 89 頁に簡潔な紹介がある。
- (23) 前掲注 (7)・知財高判 (3 部) 平成 29 年 2 月 22 日も同旨の判断を示している。
- (24) 尾崎英男「第 2 節 複数当事者訴訟における損害賠償」大淵哲也ほか 4 名編『専門訴訟口座⑥ 特許訴訟 下巻』(民事法研究会, 平成 24 年) 826 頁 (832 頁)。
- (25) 同一当事者間, 同一特許権に係る知財高判 (3 部) 平成 29 年 2 月 22 日 (平成 28 年 (ネ) 第 10082 号) (本件とは対象製品が異なる。) も同旨の判断を示している。
- (26) 侵害訴訟における冒認の主張についても, その主張立証責任をどのように考えるかについて説が分かれている。
- (27) なお, 知財高判平成 29 年 1 月 25 日 (平成 27 年 (行ケ) 第 10230 号) [噴出ノズル管の製造方法並びにその方法により製造される噴出ノズル管事件] は, 冒認の事案において, 特許権者が立証責任を負うとしても, 特許権者に求められる立証責任の程度は, 審判請求人の立証の程度によって異なり得るとの考えを示した。
- (28) 例えば, 東海林保「冒認出願・共同出願違反の主張立証責任に関する実務的考察」設楽隆一ほか 6 名編『現代知的財産法 実務と課題 飯村敏明先生退官記念論集』(発明推進協会, 平成 27 年) 421 頁 (428 頁以下)。

(原稿受領 2018. 4. 18)