

平成 31 年 / 令和元年 特許権侵害訴訟の判例の概観

弁護士 高橋 元弘



要 約

本稿では、平成 31 年・令和元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 7 件（事件数は 6 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、不正競争防止法違反において特許権の消尽が判断された事例及びライセンス契約違反の事例についての判決を 4 件（事件数は 2 件）紹介する。

令和元年には、特許法 102 条 2 項及び 3 項に関する知財高裁大合議判決があり、その後の裁判例に影響を与えている。本項では、同条同項に関する平成 31 年・令和元年の裁判例において、いかなる結論となっているかについても概観している。

そのほか、侵害論に関してクレーム解釈、均等侵害、抗弁（無効の抗弁、消尽）、損害論に関して消滅時効を、そして、ライセンス契約において信義則上ないし黙示の特許の実施義務を認めた事例があり、何れも実務上参考となる判断をしているため紹介した。

目次

第 1 平成 31 年・令和元年特許権侵害訴訟の概況

第 2 裁判例・判例紹介

1 クレーム解釈

- ①大阪地判（21 民）令和元年 10 月 24 日（平成 30 年（ワ）第 7123 号）[無線通信サービス提供システム事件]
- ②東京地判平成 31 年 1 月 17 日判決（平成 29 年（ワ）第 16468 号）、③同控訴審・知財高判（1 部）令和元年 10 月 30 日（平成 31 年（ネ）第 10014 号）[PCSK に対する抗原結合タンパク質事件]

2 均等侵害

- ④知財高判（3 部）令和元年 9 月 11 日（平成 30 年（ネ）第 10071 号）[人脈関係登録システム事件]

3 抗弁

- ⑤知財高判令和元年 6 月 27 日（平成 31 年（ネ）第 10009 号）[薬剤分包用ロールペーパー事件]
- ⑥東京地判（29 部）平成 31 年 2 月 20 日（平成 30 年（ワ）第 6962 号）、⑦同控訴審知財高判（1 部）令和元年 9 月 29 日（平成 31 年（ネ）第 10023 号）

4 損害論

- ⑧知財高判令和元年 6 月 7 日（平成 30 年（ネ）第 10063 号）判時 2430 号 34 頁 [二酸化炭素含有粘性組成物事件]
- ⑨東京地判（40 部）令和元年 10 月 30 日（平成 28 年（ワ）第 10759 号）[スクラブ石けんの製造方法事件]

5 ライセンス契約違反

- ⑩大阪地判（26 民）平成 31 年 2 月 28 日（平成 29 年（ワ）第 1752 号）、⑪同控訴審知財高判令和元年 9 月 18 日（平

成 31 年（ネ）第 10032 号）[ちりめん製造法事件]

第 1 平成 31 年・令和元年特許権侵害訴訟の概況

裁判所のウェブサイト (<http://www.courts.go.jp/>) の裁判例情報の知的財産裁判例集に掲載されている裁判例及び判例のうち、平成 31 年 1 月 1 日～令和元年 12 月 31 日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の計 70 件を抽出した⁽¹⁾。

下表は、知財高裁並びに東京地裁及び大阪地裁の知的財産専門部における特許権侵害訴訟の結論をまとめたものである。

また、請求を棄却した事例（①原審で請求を棄却し控訴審で控訴棄却した事例、②原審で請求を認容したものの、控訴で原審を取消し、請求を棄却した事例、③不存在確認請求事件で請求を認容した事例を含む）における、請求を棄却した理由は下表のとおりである。

表 平成 31 年・令和元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 (一部認容を含む)			原審請求棄却 (却下含む)		合計
	控訴認 容・請 求棄却	控訴認 容・請 求認容	控訴 棄却	控訴 認容	控訴 棄却	
特別部			1			1
第 1 部			1		2 ^(※1)	3
第 2 部		1	3		2	6
第 3 部		2	3		5	10
第 4 部	1		2		6 ^(※2)	9
合計	1	2	11	0	14	29

(※ 1：うち 1 件は不存在確認等請求控訴事件 (原審は却下)。
(※ 2：うち 1 件は不存在確認等請求控訴事件 (原審は却下)。

【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	4	5
	民事第 40 部	5	7	12
	民事第 46 部	2	4	6
	民事第 47 部	1	4	5
大阪地裁	第 21 民事部	5	3	8
	第 26 民事部	4 ^(※3)	1	5
合計		18	24	41

(※ 3：不存在確認請求事件における認容判決を 1 件含む。)

【請求を棄却した理由】

		非充足 (均等侵 害不成立 含む)	新規性・ 進歩性 欠如	記載要件 違反	その他
知財 高裁	第 1 部	1			1
	第 2 部	1			1
	第 3 部	4	1		
	第 4 部	2	2	1	2
東京 地裁	民事第 29 部	4		1 ^(※4)	
	民事第 40 部	5	1	1	
	民事第 46 部	4			
	民事第 47 部	3			1
大阪 地裁	第 21 民事部	2			1
	第 26 民事部	2			
合計		30	4	3	6

(※ 4：3 件の特許権侵害が争われた事件において、うち 2 件についてサポート要件違反の無効理由があるとし、うち 1 件については非充足との判断をしている。)

本発表では、特許権侵害訴訟の判決を 7 件 (事件数

は 6 件) と侵害訴訟以外の判決を 4 件 (不正競争防止法違反において特許権の消尽が判断された事例, ライセンス契約違反。事件数は 2 件) 紹介する。

第 2 裁判例・判例紹介

1 クレーム解釈

<公知技術や出願経過を参酌してクレームを解釈した事例>

①大阪地判 (21 民) 令和元年 10 月 24 日 (平成 30 年 (ワ) 第 7123 号) [無線通信サービス提供システム事件]

(1) 事案の概要

本件は、発明の名称を「無線通信サービス提供システム及び無線通信サービス提供方法」とする特許権を有する原告が、インターネット上の広告配信サービスを提供している被告に対し、広告配信サービスの提供の差止めを請求するとともに、特許権侵害の不法行為に基づき損害の賠償等を請求した事案である。

従来の広告および宣伝方法では、折込み広告やコマーシャルが家庭には届くものの、広告情報がターゲットとする消費者に正しく伝わったか否かは不明であったところ、本件発明は、かかる課題を解決するために、無線通信装置の所有者をターゲットにして、的確な広告情報をタイムリーに配信することが可能な無線通信装置、無線通信サービス提供システム及び無線通信サービス提供方法を提供することを目的とするものである。

本件では、特許請求の範囲の請求項 1、2 及び 26 に係る特許権の侵害が問題となったところ、請求項 1 の構成要件は次のとおり分説される。

- A 無線通信装置の利用者が、無線通信ネットワークを経由して、通信事業者から無線通信サービスの提供を受けることにより、所定の利用料金を支払う無線通信サービス提供システムにおいて、
- B 前記無線通信装置の現在位置を測定する位置測定手段と、
- C 配信すべき広告情報および配信先情報を入手するとともに、前記広告情報を前記無線通信装置に送信する広告情報管理サーバとを具備し、
- D 前記広告情報管理サーバは、前記位置測定手段が測定した前記無線通信装置の現在位置と前記配信先情報に含まれる位置情報に基づいて、指定地域内の前記無線通信装置に対して前記広告情報を送信し、

前記無線通信装置は、前記広告情報管理サーバが送信した前記広告情報の配信を受ける一方、

E 前記広告情報管理サーバは、前記無線通信装置が一旦前記指定地域の外に出た後、再び前記指定地域内に戻っても、同じ前記広告情報を前記無線通信装置に送信しないこと、を特徴とする無線通信サービス提供システム。

このうち構成要件 E について、被告は、一旦、広告情報を受信した無線通信装置が、その後、広告配信条件とされている指定地域の外に出た後に、再び当該指定地域に戻っても、再度、同じ広告情報をその無線通信装置に配信しないことを意味するものと解すべきなどと主張し、他方で、原告は、構成要件 E は、無線通信装置への広告の配信回数のみによって広告情報を再送信しないようにする態様を含むとし、無線通信装置が一旦配信エリアの外に出た後、再び配信エリア内に戻ったか否かの確認をすることを規定しておらず、被告システムがこのような処理をしていないことは、構成要件 E を充足しないこと理由にはなり得ないとして、その充足性が争いとなった。

(2) 判示事項

本判決では、構成要件 E には「前記無線通信装置が一旦前記指定地域の外に出た後、再び前記指定地域内に戻っても、」という文言がわざわざ付加されているから、その文言には何らかの意味があるものとして理解すべきであり、構成要件 E についてその文言がない場合と同じ解釈をすることは許されず、その文言によって本件発明の構成が特定（限定）されているものと理解するのが相当であるとして、広告情報管理サーバは、単に、同じ広告情報を無線通信装置に再送信しないようにする構成を備えているだけでは足りず、一旦指定地域外に出た後、再び指定地域内に戻ったことを把握して、当該無線通信装置に、同じ広告情報を再送信しないようにする構成を備えていなければ、構成要件 E を充足するとはいえないと解すべきとした。

また、本判決では、①本件特許の出願以前のインターネットを利用した広告情報（バナー広告）の配信サービスの分野において同じ広告の配信回数を管理するという構成が公知技術であったこと、及び、②原告が、拒絶理由通知における引用文献との対比の項目でも、上記構成を含む構成を「最大の特徴」とした上で、引用文献にはこの構成についての記載や示唆は一

切なく、補正後の請求項に係る各発明は、引用文献に記載された発明から当業者が容易に発明することができたものではないと結論付けていたことから、原告は、特に、無線通信装置が一旦指定地域外に出た後、再び指定地域内に戻った場合に、同じ広告情報を無線通信装置に送信しないようにする構成を強調していたと理解するのが自然であるとして、前記の構成要件 E の解釈は本件特許の出願経過における説明等とも整合的であるとした。

そして、被告のシステムは、構成要件 E を備えていないことから、特許発明の技術的範囲に属さないとして、原告の請求を棄却した。

(3) 考察

本判決は、クレームの文言に加えて、公知技術及び出願経過を参酌して解釈をし、非充足の結論を導いている。

公知技術を参酌してクレーム解釈を行うことは一般的に認められている解釈手法である（最判昭和 37 年 12 月 7 日・民集 16 卷 12 号 2321 頁〔炭車トク脱線防止装置事件〕）。特許権が新規な発明に対して与えられるものである以上、出願当時において公知であった部分は新規な発明とはいえないことから、いかなる範囲で特許権が与えられているのかを判断するに当たって、公知技術から導き出される技術水準を加味せざるを得ないからである。

また、特許権者は出願過程や無効審判でなした主張と矛盾する主張を権利行使の場面で行うことができないが（包袋禁反言、大阪地判昭和 61 年 5 月 23 日・無体集 18 卷 2 号 133 頁〔繊維分離装置事件〕等）、矛盾する主張とまではいえない場合であっても、出願経過を参酌してクレーム解釈を行うことがある（知財高判平成 22 年 3 月 31 日・判時 2128 号 84 頁〔シリコンゴム事件〕等）。

本判決は、特許発明の技術的範囲は願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定める（特許法 70 条 1 項）という原則に従いつつ、一般的に認められている解釈手法である公知技術及び出願経過を参酌してクレーム解釈をした一事例として参考になる。なお、同様に願書経過をも参酌してクレーム解釈をした令和元年の事件として大阪地判（21 民）令和元年 7 月 18 日（平成 29 年（ワ）第 4311 号）がある。

<機能的クレームが問題となった事案>

②東京地判平成31年1月17日判決（平成29年（ワ）第16468号）、③同控訴審・知財高判（1部）令和元年10月30日（平成31年（ネ）第10014号）[PCSK9に対する抗原結合タンパク質事件]

（1）事案の概要

本件は、発明の名称を「プロタンパク質コンベクターゼスプチリシンケクシン9型（PCSK9）に対する抗原結合タンパク質」とする2件の特許権を有する原告（被控訴人）が、被告（控訴人）に対し、被告（控訴人）による被告製品及び被告モノクローナル抗体の生産、譲渡等が、本件各特許権を侵害する旨主張して、上記各行為の差止め等を求めた事件である。

本件特許1の請求項1記載の発明は、次のとおり分説することができることとされ、このうち、「抗体と競合する」との記載について、被告は、抗体のアミノ酸配列を全く特定せず、抗体と競合する機能のみによって発明を特定する機能的クレームであるとし、本件明細書の記載から当業者が実施可能な範囲は、本件明細書記載の具体的な抗体又は当該抗体に対して特定の位置のアミノ酸の1若しくは数個のアミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限られるとして争った。本件特許2の請求項9記載の発明にも、「抗体と競合する」との文言が記載されており、同様にその解釈が問題となった。

- 1A PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ、
- 1B PCSK9との結合に関して、配列番号368、175及び180のアミノ酸配列からそれぞれなるCDR1、2及び3を含む重鎖と、配列番号158、162及び395からそれぞれなるCDR1、2及び3を含む軽鎖とを含む抗体と競合する、
- 1C 単離されたモノクローナル抗体。

（2）原審（東京地裁）の判断

原審判決では、「本件各明細書には、本件参照抗体（注：21B12参照抗体又は31H4参照抗体のこと）と競合する、PCSK9-LDLR結合中和抗体を同定、取得するための、免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免疫化マウスの作製方法、ハイブリドーマの作製方法、スクリーニング方法及びエピトープビニングアッセイの方法等が記載されている。そして、当該方法によれば、本件各明細書で具体的に開示された以

外の本件参照抗体と競合する抗体も得ることができる。」として、本件明細書の記載から当業者が実施可能な範囲が、本件明細書記載の具体的な抗体又は当該抗体に対して特定の位置のアミノ酸の1若しくは数個のアミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限られるとはいえず、被告の主張するような限定解釈はできないとし、結論として、被告モノクローナル抗体及び被告製品は本件発明の技術的範囲に属するなどとして、原告の請求を認容した。

（3）控訴審（知財高裁）の判断

控訴審判決では、「特許請求の範囲の記載及び本件各明細書の記載事項を総合すると、本件各発明の「抗体と競合する」とは、競合アッセイによって測定された抗原結合タンパク質間の競合をいい、参照抗体がPCSK9に結合するエピトープと同一又は重複するエピトープに結合することや、参照抗体とPCSK9との結合の立体的障害となる隣接エピトープに結合することを意味するものと認められる。」とし、結論として、被告モノクローナル抗体及び被告製品は本件発明の技術的範囲に属するとした。

また、控訴人（一審被告）が、本件各発明が機能的クレームであり、本件各発明の技術的範囲は、当業者が実施し得る範囲である本件各明細書記載の実施例である具体的な抗体又は当該抗体に対して特定の位置のアミノ酸の1若しくは数個のアミノ酸が置換されたアミノ酸配列に限られると主張したことに対して、控訴審判決では、「本件各発明をいわゆる「機能的クレーム」と呼ぶかはさておき、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない、明細書の記載及び図面を考慮して、そこに開示された技術的思想に基づいて解釈すべきであって、控訴人の主張は、サポート要件又は実施可能要件の問題として検討されるべきものである。」とし、また、本件各明細書には、本件各発明が、参照抗体と競合する機能のみによって発明を特定するものであることをうかがわせる記載があるとはいえず、そのことを前提に実施例に限定されるとする控訴人の主張は採用できないなどと判断した。

そして、控訴審判決では、サポート要件及び実施可能要件違反はないなどとして、本件控訴を棄却した。

(4) 考察

機能的クレームとは、特許請求の範囲に記載された発明の構成が機能的、抽象的な表現で記載されている場合をいい、このような機能的クレームでは、特許請求の範囲に記載されている機能さえ発揮する構成であれば全て特許発明の技術的範囲に属することがないようこれを限定して解釈する。機能的クレームの解釈では、明細書に記載された実施例に限定して解釈するという見解もあったが（東京地判昭和 52 年 7 月 22 日判決・判タ 361 号 328 頁 [貸しロッカー事件]）、現在の実務は、特許請求の範囲、明細書及び図面の記載を参酌し、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特許発明の技術的範囲を確定するとされ、実施例に限定することなく、明細書及び図面の記載から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される（東京地判昭和 51 年 3 月 17 日（昭和 44 年（ワ）第 6127 号）判例工業所有権法（第一期版）現行法編（11）2305 の 137 の 715 頁、同控訴審東京高裁昭和 53 年 12 月 20 日判決（昭和 51 年（ネ）第 783 号）判タ 381 号 165 頁 [ボールベアリング自動組立装置事件]）⁽²⁾。令和元年度の特許権侵害訴訟のうち、知財高判令和元年 10 月 3 日（平成 30 年（ネ）第 10043 号）[第Ⅸ因子／第Ⅸ a 因子の抗体および抗体誘導体事件]でも、特許請求の範囲の記載のうち「凝血促進活性を増大させる」との記載が本件発明の目的そのものであり、本件発明における抗体又は抗体誘導体の機能又は作用を表現しているのみであって、本件発明の目的又は効果を達成するために必要な具体的構成を明らかにしているものではないとして、前記の機能的クレームの解釈手法に基づいて解釈をしている。

本件の原審判決では、明細書の記載から当業者が実施可能な範囲を認定していることから、「抗体と競合する」との記載を機能的クレームと捉えて解釈をしていると思われる。控訴審判決では、機能のみによって発明を特定する記載はないとしているものの、特許請求の範囲の記載に基づき、明細書の記載及び図面を考慮して、そこに開示された技術的思想に基づいて解釈しており、いわゆる機能的クレームの解釈手法として参考となる。

なお限定解釈されるべき機能的クレームとはいかなるクレームであるのかについては、明確な基準を判断した事例はない⁽³⁾。

また、本件ではサポート要件・実施可能要件等の無効理由も争われているが、無効審判でも争われており、特許維持審決に対する審決取消訴訟として知財高判平成 30 年 12 月 27 日（平成 29 年（行ケ）第 10225 号及び第 10226 号）がある⁽⁴⁾。

2 均等侵害

＜従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する部分が発明の特許請求の範囲とほぼ同義であるとして均等の第 1 要件を充足しないとした事例＞

④知財高判（3 部）令和元年 9 月 11 日（平成 30 年（ネ）第 10071 号）[人脈関係登録システム事件]

(1) 事案の概要

本件は、名称を「人脈関係登録システム、人脈関係登録方法及装置、人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」とする特許権の特許権者である控訴人が、訴訟承継前被告らの提供していたソーシャルネットワークワーキングサービス（被告サービス）において使用されているサーバ（被告サーバ）について、本件特許の特許請求の範囲の請求項 1 及び請求項 3 に係る発明（本件各発明）の技術的範囲に属すると主張して、承継前被告らに対し不法行為に基づく損害賠償金を求めた事案であり、会社分割によって被控訴人が権利義務を承継した。

本件特許の特許請求の範囲の請求項 1 の構成要件は次のとおり分説され、このうち構成要件 1D の充足性が争点となった。請求項 3 についても、同様に「上記第二のメッセージを送信したとき、上記第一の登録者の識別情報と第二の登録者の識別情報とを関連付けて上記記憶手段に記憶する手段と」（構成要件 2D）が規定されており、同様にその充足性が争点となった。

1A 登録者の端末と通信ネットワークを介して接続したサーバであって、

1B 人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセージと人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージとを交換した登録者同士の個人情報記憶している記憶手段と、

1C 第一の登録者が第二の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセージを第一の登録者の端末（以下、「第一の端末」という）から受信して第二の登録者の端末（以下、「第二の端末」という）に送信すると共に、第二の登録者が第一の登録者と人間関係を結ぶことに合意する旨

の第二のメッセージを第二の端末から受信して第一の端末に送信する手段と、

1D 上記第二のメッセージを送信したとき、上記第一の登録者の個人情報と第二の登録者の個人情報とを関連付けて上記記憶手段に記憶する手段と、

1E 上記第二の登録者の個人情報を含む検索キーワードを上記第一の端末から受信する手段と、

1F 上記受信した第二の登録者の個人情報と関連付けて記憶されている第二の登録者と人間関係を結んでいる登録者（以下、「第三の登録者」という）の個人情報を上記記憶手段から検索する手段と、

1G 上記検索された第三の登録者の個人情報を第一の端末に送信する手段と、

1H 上記第一の登録者が上記第三の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセージを上記第一の端末から受信して上記第三の登録者の端末（以下、「第三の端末」という）に送信すると共に、第三の登録者が第一の登録者と人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第三の端末から受信して第一の端末に送信したとき、上記記憶手段に記憶されている上記第一の登録者の個人情報と上記第三の登録者の個人情報とを関連付ける手段と、

II を有してなることを特徴とする人脈関係登録サーバ。

原審判決（東京地判（29部）平成30年8月29日（平成29年（ワ）第22417号））は、構成要件1D及び2Dにおける「送信したとき」とは、送信したことを条件とする旨を表す表現であると解釈するのが一般的かつ自然な解釈であるというべきであり、また、これが時を表す表現であると解釈したとしても、送信という動作が完了していることを表す表現が用いられていることからすると、送信することが関連付けることに先行すると解釈されるとした上で、被告サーバは、被告サーバの記憶手段に第一の登録者に相当するアカウント1号と第二の登録者に相当するアカウント2号が友達として登録されて関連付けることが終了した後に、アカウント1号に対して友達申請が承認されたことを示すメールが送信されるという処理がされることから、構成要件1D及び2Dを充足しないとした。また、原審判決は均等侵害についても否定し、控訴人（原告）の請求を棄却したため、これを不服とする控訴人が控訴した。

（2）判示事項

本判決は、構成要件1D及び2Dの充足性については原審判決を引用して充足しないとした。

また、均等の第1要件について、本判決は、本件発明の課題について、本件各発明の特許請求の範囲の記載及び本件明細書からは、「本件各発明は、登録者相互間の合意によって人間関係が結ばれたとき、記録手段を備えたサーバに、人間関係を結んだ登録者の個人情報又は識別情報を関連付けて記憶することで、第一の登録者が、自己が人間関係を結んでいる第二の登録者の個人情報又は識別情報を含む検索キーワードを用いて、第二の登録者と人間関係を結んでいる第三の登録者の個人情報又は識別情報を検索することができ、第三の登録者と人間関係を結ぶことができるものであり、これにより、より広範で深い人間関係を結ぶことを積極的にサポートする人間関係登録システムを提供するという課題を解決するものである」と認定したが、本件優先日当時の従来技術に照らせば、より広範で深い人間関係を結ぶことを積極的にサポートする人間関係登録システムを提供するとの課題について解決手段が存在したことから、本件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は優先権主張日の従来技術に照らして客観的に見て不十分なものであり、本件明細書に記載されていない従来技術も参酌して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を認定すべきとした。そして、「本件各発明は、主要な点においては、従来例に示されたものとほぼ同一の技術を開示するにとどまり、従来例が未解決であった技術的困難性を具体的に指摘し、その困難性を克服するための具体的手段を開示するものではないから、本件各発明の貢献の程度は大きくないというべきであり、上記従来技術に照らし、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する部分については、本件各発明の特許請求の範囲とほぼ同義のものとして認定するのが相当である。」として、被告サーバが構成要件1D及び2Dの構成を備えていないことから、被告サーバは本件各発明の本質的部分の構成を備えておらず、均等の第1要件を充足しないとした。

（3）考察

均等の第1要件についての判断指針が示された裁判例としては、知財高判（特別部）平成28年3月25日

(平成 27 年 (ネ) 10014 号) 判時 2306 号 87 頁 [マキサルシトール事件] があり、同判決は、「特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、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。」「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 (又は優先権主張日。…)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。そのような場合には、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のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。」と判示している。本判決でも、同一の判断指針を示して均等の第 1 要件の判断をしている。

本判決では、優先日当時の従来技術を認定した上で、明細書に記載された従来技術が解決できなかった課題の解決手段が明細書に記載されていない従来技術によって解決されていることから、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優先権主張日当時の従来技術に照らして客観的に見て不十分であるとして、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を認定している。更に、当該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して、その本質的部分が特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものであるとした。本判決のように均等の第 1 要件の充足を否定するためには、明細書に記載されていない従来技術によって明細書に記載された従来技術の課題の解決手段が開示されていることを示して、その本質的部分の範囲を狭くすることが訴訟活動として重要となるといえる。

なお、均等侵害の成否について判断した平成 31 年・

令和元年の裁判例としては、本判決のほか、東京地判 (46 部) 平成 31 年 1 月 31 日 (平成 29 年 (ワ) 第 34450 号)・同控訴審知財高判 (4 部) 令和元年 7 月 19 日 (平成 31 年 (ネ) 第 10019 号)、東京地判 (46 部) 平成 31 年 3 月 26 日 (平成 29 年 (ワ) 30826 号)、東京地判 (29 部) 平成 31 年 4 月 24 日 (平成 30 年 (ワ) 第 10130 号)、知財高判 (1 部) 令和元年 7 月 10 日 (平成 31 年 (ネ) 第 10010 号)、東京地判 (40 部) 令和元年 9 月 11 日 (平成 30 年 (ワ) 第 13400 号)、東京地判 (46 部) 令和元年 9 月 17 日 (平成 30 年 (ワ) 第 24717 号)、東京地判 (40 部) 令和元年 9 月 18 日 (平成 29 年 (ワ) 第 44181 号)、大阪地判 (26 民) 令和 10 月 28 日 (平成 28 年 (ワ) 第 2067 号等) があるが、何れも均等の第 1 要件を充足しないとして均等侵害を否定している。また、均等侵害を認めた原審 (東京地判 (40 部) 平成 30 年 12 月 21 日 (平成 29 年 (ワ) 第 18184 号)) に対して、控訴審では文言侵害を認めた事案として知財高判 (3 部) 令和元年 7 月 24 日 (平成 31 年 (ネ) 第 10005 号) がある。

3 抗弁

<一部の被告が請求人として請求した無効の抗弁と同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由による無効審判請求の請求不成立審決が確定したときは、他の被告らが侵害訴訟において当該無効の抗弁の主張を維持することは許されないと判断した事例>

⑤知財高判令和元年 6 月 27 日 (平成 31 年 (ネ) 第 10009 号) [薬剤分包用ロールペーパー事件]

(1) 事案の概要

本件は、発明の名称を「薬剤分包用ロールペーパー」とする発明についての特許を有していた被控訴人 (一審原告) が、控訴人ら 3 社 (一審被告ら) による被告製品の製造、販売が本件特許権の間接侵害 (特許法 101 条 1 号) 等に当たる旨主張して、本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償の支払いを求める事案である。

原審 (大阪地判平成 30 年 12 月 18 日 (平成 28 年 (ワ) 第 6494 号)) は、被控訴人の請求を一部認容したため、これを不服とした控訴人らが控訴した。

また、控訴人らのうち 1 者が、本件特許について特許無効審判を請求し、これに対して特許庁は請求不成立審決をなし、その審決は確定している。

(2) 判示事項

本判決は、原審判決と同様に、被告製品の製造、販売は本件特許権の間接侵害に該当し、また、控訴人らの主張する無効の抗弁について何れも排斥して本件控訴を棄却した。控訴人らが主張した無効の抗弁のうち進歩性欠如の無効理由について本判決は、「侵害訴訟の被告が無効の抗弁を主張するとともに、当該無効の抗弁と同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由による無効審判請求をした場合において、当該無効審判請求の請求無効不成立審決が確定したときは、上記侵害訴訟において上記無効の抗弁の主張を維持することは、訴訟上の信義則に反するものであり、民事訴訟法 2 条の趣旨に照らし許されないと解するのが相当である。」として、無効審判の請求人である控訴人らのうち 1 者について、同人が無効審決で排斥された無効理由と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づく進歩性欠如の無効理由による無効の抗弁を主張することは、訴訟上の信義則に反するものであり、民事訴訟法 2 条の趣旨に照らし許されないとした。

更に、無効審判の請求人又は参加人の何れでもない他の控訴人 2 者についても、①控訴人ら 3 者間には被告製品に関し継続的な取引関係があり、無効審判に関する利害は、控訴人ら 3 者間で一致していること、②控訴人 2 者は、無効審判の内容及び経緯について十分に認識し、無効審判における請求人の主張立証活動を事実上容認していたことから、控訴人 2 者は請求人たる控訴人と同視しうる立場にあるとして、同様に無効審決で排斥された無効理由と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づく進歩性欠如の無効理由による無効の抗弁を主張することは、訴訟上の信義則に反するものであり、民事訴訟法 2 条の趣旨に照らし許されないとした。

(3) 考察

侵害訴訟の被告が無効審判請求を行い、無効不成立の審決を確定させた場合には、同一当事者間の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を特許法 104 条の 3 第 1 項による特許無効の抗弁として主張することは、特段の事情がない限り、訴訟上の信義則に反するものであり、民事訴訟法 2 条の趣旨に照らし許されないとする裁判例があり（知財高判（3 部）平成 30 年 12 月 18 日（平成 29 年（ネ）第 10086 号）、知財高判（3 部）令和元年 6 月 26 日（平

成 31 年（ネ）10001 号)), 本判決も同様の判断をしている。

平成 23 年特許法改正によって特許無効審判の確定審決の第三者効、対世効が廃止され、確定審決の効力は当事者及び参加人に限ることとなった（特許法 167 条）。そのため、無効審決が確定した場合であっても、当事者又は参加人ではない限り、再度、同一の事実及び同一の証拠に基づいて特許無効審判を請求することができる。そのため、同一の侵害訴訟において、一部の被告が無効の抗弁と同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由による無効審判請求の請求不成立審決が確定したとしても、他の被告は未だ同一の無効理由による無効審判請求ができるのであるから、侵害訴訟においても無効の抗弁を主張することが許されるのが原則であるといえる。本判決では、無効審判の請求人とはなっていない被告が主張する無効の抗弁についても、請求人との関係から同視しうる立場にあることを理由に、請求人となった被告と同様に同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由による無効の抗弁の主張が許されないとしているのである。

<特許権の消尽を認めた事案>

⑥東京地判（29 部）平成 31 年 2 月 20 日（平成 30 年（ワ）第 6962 号）、⑦同控訴審知財高判（1 部）令和元年 9 月 29 日（平成 31 年（ネ）第 10023 号）

(1) 事案の概要

本件は、イヤホンに装着するイヤパッド（被告製品）を被告・控訴人から購入した上でイヤホン（原告製品）の製造、販売等を行っている原告・被控訴人が、被告・控訴人において、原告・被控訴人による前記イヤホンの製造、販売等は被告・控訴人の保有する特許権及び意匠権（本件知的財産権）を侵害するものである旨を、その開設するウェブサイト上に記事として掲載し、また、原告・被控訴人の取引先に告知したことが、不正競争防止法 2 条 1 項 15 号（平成 30 年法律第 33 号による改正後の 2 条 1 項 21 号）に定める不正競争行為に該当すると主張して、被告・控訴人に対し、同法 3 条 1 項による差止請求権に基づき、前記告知行為の差止めを求めた事案である。

(2) 原審（東京地裁）の判断

原審判決は、原告は、原告製品に被告から購入したイヤパッドである被告製品を付属させて販売してい

たにすぎないために、被告による被告製品の譲渡によって被告製品については本件知的財産権は消尽するとして、原告が原告製品を製造等する行為は、被告の有する本件知的財産権を侵害しておらず、被告によって告知・流布されている原告が本件知的財産権を侵害している旨の事実は虚偽であるとして、原告の請求を認容した。

(3) 控訴審（知財高裁）の判断

控訴審判決では、明示及び黙示の実施許諾があり、被控訴人の原告製品の製造販売は控訴人の許諾の範囲であるから、控訴人によって告知・流布されている被控訴人が本件知的財産権を侵害している旨の事実は虚偽であるとした上で、更に、念のためとして、消尽の成否についても検討をしている。

控訴審判決は、「被控訴人は、原告製品に被告製品を付属させて販売していたものであり、被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はいえず、控訴人から被控訴人に対する被告製品の譲渡によって、被告製品については本件知的財産権は消尽するものと解される。そうすると、控訴人においては、もはや被控訴人に対して本件知的財産権を行使することは許されないから、被控訴人において原告製品を製造等する行為は、控訴人の有する本件知的財産権を侵害するものではない」とした。更に、控訴人が、消尽の根拠となる特許製品の「譲渡」に該当するかは個々の譲渡内容を精査して判断する必要があると主張したことに対して、控訴審判決では、特許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おいて消尽が認められ、特許権者は、当該製品について特許権を行使することは許されないものと解されることの根拠は、第一義的には、特許製品について譲渡を行う都度特許権者の許諾を要するとすると、市場における特許製品の円滑な流通が妨げられ、かえって特許権者自身の利益を害し、ひいては特許法 1 条所定の特許法の目的にも反することになるということにあるから、消尽の効果が生じるか否かを、第三者には知り得ない、譲渡人と譲受人間における事情に係らせることは、消尽を認める趣旨に沿わないとして控訴人の主張を排斥し、結論として本件控訴を棄却した。

(4) 考察

特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が

我が国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消尽し、特許権の効力は、当該特許製品の使用、譲渡等には及ばず、特許権者は、当該特許製品について特許権を行使することは許されず、他方で、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許される（最判平成 19 年 11 月 8 日（平成 18 年（受）第 826 号）民集 61 卷 8 号 2989 頁 [キャノン・インクタンク事件]）。

本件は、本件知的財産権の実施品である被告製品の同一性を保ったまま更に譲渡されたに過ぎず、消尽が認められるのは当然の結論といえる。

また、本件の控訴審判決では、前記最高裁判決がその根拠とした「市場における特許製品の円滑な流通」の保護を強調し、譲渡人と譲受人との間の事情によって消尽の成否に影響を及ぼさないとしている。特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者と譲受人との間の契約において特許権が消尽しない旨の定めをした場合において特許が消尽しないかは議論があるところであるが、円滑な流通の保護を強調すれば、そのような場合でも消尽するという結論ということとなる。

4 損害論

<特許法 102 条 2 項及び 3 項に関する知財高裁大合議判決>

⑧知財高判令和元年 6 月 7 日（平成 30 年（ネ）第 10063 号）判時 2430 号 34 頁 [二酸化炭素含有粘性組成物事件]

(1) 事案の概要

本件は、名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする発明に係る 2 件の特許権を有する被控訴人（一審原告）が、控訴人ら（一審被告）が製造、販売する炭酸パック化粧料（被告各製品）は上記各特許権に係る発明（本件各発明）の技術的範囲に属し、それらの製造、販売が上記各特許権の直接侵害行為に該当するなどとして、控訴人らに対し、被告各製品等の製造、販売等の差止め及び廃棄並びに、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金等の支払を求めた事件である。

原審（大阪地判平成 30 年 6 月 28 日（平成 27 年

(ワ) 第 4292 号)) では、被告各製品が本件各発明の技術的範囲に属し、被告各製品は本件各発明の作用効果も奏しているとし、無効の抗弁の成立も否定して、被告各製品が前記特許権を侵害することを認めた上、特許法 102 条 2 項及び 3 項で算定された損害額のうち、高い方の損害額を各被告に対する損害額として認定した。控訴人らがこれを不服として控訴した。

(2) 判示事項

本判決では、控訴人らの被告各製品を製造・販売する行為等が前記特許権を侵害し、また、過失も否定されなかったとした上で、損害額について以下のとおり判示した。

ア 特許法 102 条 2 項所定の利益の額

特許法 102 条 2 項の利益の額について、「同項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は、原則として、侵害者が得た利益全額であると解するのが相当であって、このような利益全額について同項による推定が及ぶと解すべきである。」とし、また、「特許法 102 条 2 項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は、侵害者の侵害品の売上高から、侵害者において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であり、その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきである。」と判示した。

そして、本件へのあてはめとして、当事者間に売上高から控除することに争いのない経費のほか、特定の被告製品の防腐、防カビ試験に関する外注の試験研究費、特定の被告製品についてのプロモーション代については、被告製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったと認めしたが、その余の外注の試験研究費、宣伝広告費は、被告各製品との関連が明らかではないから控除すべき費用とは認めなかった。また、R & D センターの研究員の人件費やパート従業員の人件費については、その業務の具体的内容や被告製品の製造販売に関する従事状況が明らかではないため、これらの製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったとは認められないとした。

イ 特許法 102 条 2 項の推定覆滅事由

特許法 102 条 2 項における推定の覆滅については、「同条 1 項ただし書の事情と同様に、侵害者が主張立

証責任を負うものであり、侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。」とし、推定覆滅として考慮できる事情として、①特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性）、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、④侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）を例示した。また、特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合についても「推定覆滅の事情として考慮することができるが、特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の覆滅が認められるのではなく、特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するのが相当である。」と判示した。

そして、本件へのあてはめとして、「競合品といえるためには、市場において侵害品と競合関係に立つ製品であることを要するものと解される。」としたうえで、「控訴人らが競合品であると主張する製品は、その販売時期や市場占有率等が不明であり、市場において被告各製品と競合関係に立つものと認めるには足りない。」とした。「侵害者の営業努力」については、「控訴人らが通常範囲を超える格別の工夫や営業努力をしたことを認めるに足りる的確な証拠はない。」とした。「侵害品の性能」については、「侵害品が特許権者の製品に比べて優れた効能を有するとしても、そのことから直ちに推定の覆滅が認められるのではなく、当該優れた効能が侵害者の売上げに貢献しているといった事情がなければならぬというべきである。」としたうえで、「被告各製品が原告製品に比して顕著に優れた効能を有し、これが控訴人らの売上げに貢献しているといった事情」は認められないとした。また、侵害品が他の特許発明の実施品であるとの控訴人らの主張については、「そのことから直ちに推定の覆滅が認められるのではなく、他の特許発明を実施したことが侵害品の売上げに貢献しているといった事情がなければならぬというべきである。」としたうえで、「被告各製品が上記各特許に係る発明の技術的範囲に属することを裏付ける的確な証拠はないから、そもそも、被告各製品が他の特許発明の実施品であるということができない。」とした。結果として、本判決では、推定の覆滅を認めなかった。

ウ 特許法 102 条 3 項所定の受けるべき金銭の額

特許法 102 条 3 項所定の受けるべき金銭の額について、「同項に基づく損害の算定に当たっては、必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。」とし、「実施に対し受けるべき料率は、①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、④特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきである。」とした。

そして、本件へのあてはめとして、①本件各特許の技術分野が属する分野の近年の統計上の平均的な実施料率が、国内企業のアンケート結果では 5.3%で、司

法決定では 6.1%であること及び被控訴人の保有する同じ分野の特許の特許権侵害に関する解決金を売上高の 10%とした事例があること、②本件各発明は相応の重要性を有し、代替技術があるものではないこと、③本件各発明の実施は被告各製品の売上げ及び利益に貢献するものといえること、④被控訴人と控訴人らは競業関係にあることなどの事情を考慮し、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき本件での実施に対し受けるべき料率は 10%を下らないとした。

エ 損害に関する結論

以上の特許法 102 条 2 項及び 3 項で算定された損害額のうち、高い方の損害額を各控訴人に対する損害額として認定し、本件控訴を棄却した。

(3) 考察

本判決は、法的解釈を統一し、特許 102 条 2 項及び 102 条 3 項の損害額の算定について一定の基準を示したものであり、その後の裁判例は本判決の規範・基準に沿って損害額を判断している。

特許法 102 条 2 項の利益の額に関しては、①特許法

【102 条 3 項・不当利得について判断した裁判例】

裁判部・判決年月日	業界における実施料相場	認定された実施料率
知財高判（3 部）令和元年 11 月 25 日 （令和元年（ネ）10046 号）	実例 3%	3%
知財高判（2 部）令和元年 10 月 10 日 （平成 31 年（ネ）第 10031 号）	最頻値 3% 平均値 3.4%（機械部品） 平均値 4.3%（その他消耗材）	3%
知財高判（3 部）令和元年 9 月 11 日 （平成 30 年（ネ）第 10006 号等）	平均値 2.5%	3% 1.5%
大阪地判（21 民）令和元年 9 月 10 日 （平成 28 年（ワ）第 12296 号）	平均値 3.9%	5%
大阪地判（26 民）令和元年 6 月 20 日 （平成 29 年（ワ）第 9201 号）	平均値 7.1%（医療品・その他の化学製品） 平均値 5.3%（健康；人命救助；娯楽） 平均値 6.0%（バイオ・製薬）	7%
東京地判（40 部）令和元年 5 月 22 日 （平成 28 年（ワ）第 14753 号）	実例 5%	5%
知財高判（2 部）平成 31 年 4 月 25 日 （平成 30 年（ネ）第 10017 号）	平均値 4.3%（化学分野） 平均値 5.9%（有機化学，農薬）	非開示（「類似する技術分野の実施料率の平均よりも一定程度低く位置付けるのが相当である」と判断）
大阪地判（21 民）平成 31 年 3 月 5 日 （平成 28 年（ワ）第 7536 号）	最頻値 3% 平均値 3.4%（機械部品） 平均値 4.3%（その他消耗材）	3%
知財高判（3 部）平成 31 年 1 月 31 日 （平成 30 年（ネ）第 10039 号）	平均値 3.9%（プラスチック製品） 独占的ライセンスの平均値 2.0%，代替技術が存在しない場合の平均値 2.1%（運輸）	非開示（「一般的な実施料率よりも相当程度低くすべき」と判断）

102条2項の侵害行為により侵害者が受けた利益の額とは、原則として、侵害者が得た利益全額であると解するのが相当であって、このような利益全額について同項による推定が及ぶとする「全額説」を採用したこと、②「利益」については、近時の裁判例の多数が採用する侵害者基準の限界利益説を採用したこと、③その立証責任は特許権者側にあるとする見解を採用し、知財高裁として法的解釈の統一を図ったことに本判決の意義がある。

また、本判決は、推定覆滅が認められる場合について、相当因果関係を阻害する事情が否かで判断するとして一定の基準を示したこと及びその覆滅は侵害者が主張立証責任を負うとしているところ、本件へのあてはめを見る限り、推定覆滅が認められるための立証の難易度が高いといえる。特許法102条2項の推定の覆滅が争われた平成31年・令和元年の裁判例は11件であったが、うち推定の一部覆滅を認めた事例は、①大阪地判(21民)令和元年9月10日(平成28年(ワ)第12296号)、②大阪地判(26民)令和元年9月19日(平成29年(ワ)第7576号)、③大阪地判(26部)令和元年12月16日(平成29年(ワ)第7532号)の3件のみである。

特許法102条3項所定の受けるべき金銭の額について本判決は、「特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべき」として、いわゆる侵害プレミアムを明示的に認めるとともに、合理的な料率を定めるにあたっての考慮要素を例示した点に本判決の意義がある。侵害プレミアムについては、令和元年特許法改正でも明文化された考慮要素であって、かかる事情によりどの程度、実施料率が高率化するかについては、明確な基準はなく、今後の裁判例の集積を見る必要がある。特許法102条3項の損害額の認定または不当利得返還請求における不当利得額が判断された平成31年・令和元年の裁判例は上表のとおりであり、業界における実施料相場に対して、認定された実施料率が必ずしも高率とはなっておらず、裁判所としては侵害プレミアムを考慮しつつ、その他の事情も加味して「合理的な料率」を定めているといえる。

＜消滅時効の起算点は、権利侵害の警告書を送付した時点ではなく、被告1の工場に対する証拠保全を実施した日であるとした事例＞

⑨東京地判(40部)令和元年10月30日(平成28年(ワ)第10759号)[スクラブ石けんの製造方法事件] (1) 事案の概要

本件は、発明の名称を「スクラブ石けんの製造方法」とする特許権及び「スクラブ石けん」とする特許権を共有する原告らが、被告ら4名に対し、被告3者の製造、販売等する製品の製造方法及び同製品は各特許権の技術的範囲に含まれ、被告3者の各行為は特許権侵害の共同不法行為に当たると主張し、被告製品の製造、販売等の差止め等を求めるとともに、連帯して損害賠償の支払いをするよう求め、さらに、被告2者の代表取締役である被告1名に対し、会社法429条1項に基づき損害賠償金の支払いを求める事案である。

原告らのうち1者が、被告らのうち2者に対し、平成21年4月6日付け警告書を送付し、同者が製造販売する「火山灰でできたすごか石けん」が、出願中の本件各発明(ただし、特許登録前のもの)の技術的範囲に属するから、登録され次第補償金を請求する予定である旨警告していたところ、平成22年3月12日に登録され、本件の訴訟提起は平成28年4月1日であったことから、訴訟提起日の3年前の日である平成25年4月1日以前に被告製品を製造、販売したことによる損害賠償請求権については消滅時効が完成していたかどうか争点となった。

(2) 判示事項

本判決では、発明の名称を「スクラブ石けんの製造方法」とする特許権に係る方法の発明の技術的範囲に属することを認め、無効の抗弁も排斥して、原告の請求を一部認容した。消滅時効の成否については、①特許権侵害が認められる特許権は、スクラブ石けんの製造方法の発明に係るものであり、被告らが製造、販売している被告製品を市場で入手可能であるとしても、その分析によりいかなる製造方法により被告製品を製造しているかを確認することは困難であること、②警告書を送付した時点において、被告製品が特許権を侵害する可能性があることを認識していたものの、この時点において原告らが被告製品の具体的な製造方法を把握していたと認めるに足る証拠はないことから、本件においては、被告らのうち1者の工場において証

抛保全による検証が行われ、これにより、原告らは被告方法に係る製造工程表等を入手して、被告方法が本件発明 1 の技術的範囲に属することを認識したとして、消滅時効の起算点は証拠保全が行われた平成 27 年 9 月 29 日であり、特許権の侵害に係る損害賠償請求権は、時効消滅していないと判示した。

なお、会社法 429 条 1 項に基づく取締役の責任については、悪意・重過失がないとしてこれを否定した。

(3) 考察

特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償が時効により消滅した場合であっても、実施料相当額の不当利得返還請求ができる場合がある。しかし本件は、原告らが被告らに対して特許法 102 条 1 項に基づき算定される損害の請求をしており、消滅時効が成立するとその影響は大きいといえる。

民法 724 条が規定する「損害及び加害者を知った時」とは、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知った時を意味するものとされている（最判昭和 48 年 11 月 16 日（昭和 45 年（オ）第 628 号）民集 27 卷 10 号 1374 頁）。特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権は、警告書を作成した時点でその請求が可能な程度に侵害者（加害者）と損害を知っているとして、警告書の作成日が消滅時効の起算点であると主張されることが多い。本件は、侵害が認められた特許権に係る発明が方法の発明であり、その方法の発明が実施されていたのが被告の工場内であったことから、警告書の作成日は「損害及び加害者を知った時」とはいえないと判断したものである。

5 ライセンス契約違反

<専用実施権設定契約において、信義則上ないし黙示の特許の実施義務を認めた事案>

⑩大阪地判（26 民）平成 31 年 2 月 28 日（平成 29 年（ワ）第 1752 号）、⑪同控訴審知財高判令和元年 9 月 18 日（平成 31 年（ネ）第 10032 号）[ちりめん製造法事件]

(1) 事案の概要

本件は、発明の名称を「稚魚を原料とするちりめんの製造法及びその製品」とする特許権者である原告が、その専用実施権者であった被告に対し、特許専用実施権許諾契約上の実施義務及び報告義務に被告が違

反したとして、債務不履行に基づき損害賠償金の支払を求めた事案である。

原告と被告との間の特許専用実施許諾契約では、被告の特許の実施義務を定めた条項はなく、また、イニシャルペイメントは 0 円とされ、ランニング実施料として、被告が販売した特許権に基づく製品（本製品）の販売価格に対して一定の料率を乗じた金額を支払うものとされていた。また、同契約では、被告は、毎月末日限り、その前月末日までに販売した本製品の形式、単価、販売数量、販売先、総販売額、実施料及び消費税を記載した実施報告書を原告に送付するものとされ、また、本製品の販売実績がない場合も、その旨を記載した報告書を原告に送付しなくてはならないとされていたが、被告は、販売実績がない旨を記載した報告書を送付していなかった。

(2) 原審（大阪地裁）の判断

原審判決では、「本件契約は専用実施権設定契約であり、被告は本件契約に基づき本件特許の専用実施権を取得し、本件特許を独占的に実施し得る地位を獲得するのに対し、原告は本件契約を締結することによって、本件特許を実施することや他の者に実施許諾することができないにもかかわらず、特許維持費用の支払義務を負うという立場に立つことになる。また、本件契約では、イニシャルペイメントが「0 円」と明記され、またランニング実施料の金額も、実施の有無にかかわらず一定額が支払われる条項とはされず、被告が販売した本件特許権に基づく製品の販売価格に所定の割合（2 ないし 5%）を乗じた額とするにとどめられていたから、原告は、被告が本件特許を実施しないことには、実施料の支払を全く受けられないことになる。本件契約の当事者である原告と被告が置かれる以上のような状況を踏まえると、専用実施権者である被告は、本件特許の実施が可能であるのに、それを殊更に実施しないとか、その実施に向けた努力を怠るなどということは許されず、信義則に基づき、本件特許を実施する義務を一定の限度で負うと解すべきである。」とした上で、「本件契約では被告の実施義務に関係する条項は何ら設けられず、またランニング実施料の金額も販売価格に一定割合を乗じた額とするにとどめられており、被告としては製品が販売できた場合にのみ実施料の支払負担が発生することとどまるというリスク負担を前提に本件契約を締結したものであるから、本

件特許を実施した製品を製造販売するための努力の程度について被告に過大な義務を負わせることは相当でない。また、被告は本件特許の製造法によって製造したしらすを製造販売することによって本件特許を実施することになるが、本件特許は解凍後真空包装し、加圧加熱処理することをも構成として含むものであり、被告はそれを行うための機械を有していなかったから、そのための準備期間が不可避免的に生ずるし、結果的に、商品が消費者に十分受け入れられず、思うように商品が販売できないなどという事態も生じ得る。以上のような本件の事情を考慮すると、被告が本件特許の実施義務を負うといっても、本件特許を実施するために必要な事項等を踏まえつつ、その時々の状況を踏まえ、特許の実施に向けた合理的な努力を尽くすことで足りると解するのが相当である。」とした。そして、①被告は、設備機械を保有しておらず、パッケージ等の製造も他の業者に委託しなければならなかったことから、製造準備を整えるまでに期間を要したことが、特許の実施を不当に遅延したとはいえないこと、②被告も営利企業として事業を営んでいる以上、ある程度まとまった販売が見込まれない段階で商品の製造を開始することは現実的ではないし、信義則上も被告にそれを強いることは相当とはいえないところ、被告が結果として、ある程度まとまった販売が見込まれるに至った時期から商品の製造を開始したこと（それまでは本件特許の製造法によるしらすを製造しなかったこと）が、製造販売への努力を不当に怠ったということとはできないこと等から、被告に実施義務の履行が不十分であるとの債務不履行があったと認めることはできないとした。

なお、報告義務違反については損害が生じたと認められないこと等として、原告の請求を棄却した。

(3) 控訴審（知財高裁）の判断

控訴審判決では、「被控訴人は、本件契約に基づき本件特許の専用実施権を取得し、本件発明を独占的に実施し得る地位を取得する。一方、控訴人は、自ら実施することができないのみならず、被控訴人以外の者に実施の許諾をして実施料を得ることができないにもかかわらず、特許維持費用を負担する義務を負う。控訴人は、被控訴人が本件発明を実施して製品を顧客に販売することができなければ、実施料の支払を全く受けられない。このような当事者双方の法的地位に照ら

すと、本件契約においては、本件特許の許諾を受けた被控訴人においてこれを実施する義務を負う旨の黙示の合意があるものと認めるのが衡平にかなない、また、被控訴人において本件発明を実施する義務を負うこと自体は、被控訴人も争っていない。」として、黙示の実施義務の合意を認めた上で、「もっとも、このように解したとしても、実施義務の具体的内容、言い換えれば、被控訴人において何をすれば義務を履行したといえるか、あるいは、不完全な履行に対してどのような効果が付与されるかについて、一義的に定まるわけではない。そうすると、本件契約の趣旨に加え、実施品の製造及び販売に係る被控訴人の態度を具体的な事情の下で総合的に検討することにより、本件契約違反に基づく損害の賠償請求の可否を判断するのが相当である。」とした。そして、原審判決と同様の理由によって、被告製品の製造販売が実施義務の履行として十分なものでなかったと評価することはできないと判示した。

(4) 考察

専用実施権を設定する場合や独占的に特許権の実施許諾をする場合には、特許権者としてはその収入は専用実施権者又は独占的通常実施権者からの実施料に限られ、他方で、専用実施権者又は独占的通常実施権者としては、特許権の実施品を自ら独占して販売することができるというメリットを享受することができる。そのため、専用実施権の設定契約や独占的通常実施権設定契約においては、イニシャルペイメントや、ミニマムギャランティを定めることで、特許権者として最低限の収入を確保することが行われる。

本件では、専用実施権設定契約においてこのような定めや実施義務の定めがない場合でも、一定の範囲で信義則上又は黙示の実施義務があることを肯定しているが、その内容については合理的な努力義務といった範囲に限られている。また、仮にこのような実施義務が認められたとしても、その損害の立証も困難であると思われる。すなわち、実施義務を履行していれば得られたであろう実施料を証明するためには、実施義務を履行した場合に販売できた製品の数量を立証することが必要だが、その立証は極めて困難であると考えられる。実務的には、前記のとおりイニシャルペイメントやミニマムギャランティの定めを置くか、若しくは、一定期間・一定数量の実施が達成でない場合に

契約を解約できる定めなどを置くことが望ましいといえる。

(注)

(1) そのほか、職務発明事件が 6 件、ライセンス契約に基づく請求等が問題となった事件が 5 件、特許法 74 条 1 項に基づく移転登録手続請求の事件が 1 件、不正競争行為（虚偽事実告知）の差止等請求事件で特許権の消尽が問題となった事件が 2 件（同一事件の原審及び控訴審）、出願時の翻訳会社の債務不履行に基づく損害賠償請求事件が 1 件、手続却下処分取消請求が 1 件、特許権持分の購入代金名下に不法に多額の金員を支払わせたことが不法行為等に該当するとして争われた事件が 1 件あった。

- (2) 機能的クレームについての裁判例の解釈手法が詳細にまとめられた論文として、青柳玲子『『抽象的・機能的に表現されたクレームの解釈』について』本誌 64 巻 7 号（平成 23 年）65 頁。
- (3) 機能的クレームとはいかなる範囲のものをいうのか等について検討した文献として、三山俊司「機能的クレームのクレーム解釈と記載要件等について」本誌 71 巻 11 号（平成 30 年）55 頁、中山信弘・小泉直樹編『新・注解特許法〔第 2 版〕【中巻】』1292 頁以下（岩坪哲執筆部分）がある。
- (4) 本件の原審及び 2 件の審決取消訴訟に関する論説として、中島勝「機能限定クレーム特許の有効性（サポート要件・実施可能要件・進歩性）及び技術的範囲について判断した事例」AIPPI64 巻 11 号 945 頁がある。

(原稿受領 2020.5.12)

ヒット商品は こうして 生まれました!

令和元年
改訂版

JPAA
Information

ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております、「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれました!」は発明のストーリーをコンパクトにまとめたもので、非常に好評を博しております。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。



◆本誌をご希望の方は、panf@jpaa.or.jp までご一報ください。