

令和3年 特許侵害訴訟の 裁判例における侵害論の概況

弁護士 和田 研史



要約

本稿では、令和3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侵害論に関する6件（事件数は5件）を紹介する。

属否論に関する3件のうち2件は、いわゆるマキシカルシトール事件最高裁判決後に均等論第5要件における均等の主張が許されない「特段の事情」があるとされた事例であり、実務上重要である。さらに、クレーム解釈が1審と2審とで分かれた事例1件を紹介した。

残りの3件（事件数は2件）は、方法の発明につきいわゆる共同直接侵害が認定された事例と、複数の法人が共同して侵害品を販売していると認定された事例である。侵害者につき、形式にとらわれない判断がなされているため取り上げた。

目次

1. 令和3年特許権侵害訴訟の概況

2. 裁判例紹介

2.1 クレーム解釈及び均等論

- (1) 東京地判（47部）令和3年3月30日（平成30年（ワ）第38504号、平成30年（ワ）第38508号）〔止痒剤事件〕
- (2) 東京地判（29部）令和3年12月24日（令和2年（ワ）第19927号）〔イソブチルGABAまたはその誘導体を含有する鎮痛剤事件〕
- (3) 知財高判（2部）令和3年11月16日（令和3年（ネ）第10007号）〔含硫化合物と微量金属元素を含む輸液製剤事件〕

2.2 複数者が関与する侵害

- (4) 大阪地判（26部）令和3年2月18日（平成29

年（ワ）第10716号）、（5）同控訴審・知財高判（3部）令和3年10月13日（令和3年（ネ）第10029号）〔手摺の取付装置と取付方法事件〕

（6）東京地判（40部）令和3年8月20日（令和2年（ワ）第4332号）〔加熱式エアロゾル発生装置、及び一貫した特性のエアロゾルを発生させる方法事件〕

1. 令和3年特許権侵害訴訟の概況

裁判所のウェブサイト（<https://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、令和3年1月1日～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65件を抽出した⁽¹⁾。

表 令和3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		合計
	控訴認容・請求棄却に変更	控訴認容・認容額を拡張	控訴棄却・請求認容を維持	控訴認容・請求認容に変更	控訴棄却・請求棄却を維持	
特別部	0	0	0	0	0	0
第1部	0	1	0	1	0	2
第2部	0	0	0	1	5	6
第3部	2	0	3	0	2	7
第4部	0	1	1 ^(※1)	0	8	10
合計	2	2	4	2	15	25

【東京地裁・大阪地裁】

		請求認容 (一部認容を含む)	請求棄却	合計
東京地裁	民事第29部	4	3	7
	民事第40部	4	2	6
	民事第46部	2	3	5
	民事第47部	2	6 ^(※2)	8
大阪地裁	第21民事部	5	2	7
	第26民事部	3 ^(※3)	4	7
合計		20	20	40

(※1) 令和3年(ネ)第10040号差止請求権不存在確認請求控訴事件。下記のとおり平成31年(ワ)第3273号は請求棄却(すなわち、特許権者は差止請求権を有する)としたところ、知財高裁も原審の判断を支持したため、便宜的に「控訴棄却・請求認容を維持」に分類した。

(※2) 平成31年(ワ)第647号債務不存在確認請求事件を含む。東京地裁は「特許権に基づく損害賠償請求権を有しないことを確認する。」と判断したため、特許権者不利で便宜的に「請求棄却」に分類した。

(※3) 平成31年(ワ)第3273号差止請求権不存在確認請求事件を含む。大阪地裁は請求棄却(すなわち、特許権者は差止請求権を有する)としたため、特許権者有利で便宜的に「請求認容」に分類した。

請求を棄却した事例(原審で請求を棄却し控訴審で控訴棄却した事例、原審で請求を認容したものの、控訴審で原判決を取消し、請求を棄却した事例、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^(※4)。

本稿では、上記の特許権侵害訴訟のうち侵害論につき判断がなされた6件(事件としては5件)を紹介する。

2. 裁判例紹介

2.1 クレーム解釈及び均等論

〈クレームの文言「有効成分」の解釈が問題となった事例。明細書に同効材の具体的記載があり、均等の第5要件非充足とされた事例〉

(1) 東京地判(47部)令和3年3月30日(平成30年(ワ)第38504号、平成30年(ワ)第38508号)[止痒剤事件]

表 請求を棄却した理由

		非充足(均等不成立を含む)	公知文献に基づく新規性・進歩性欠如	記載要件違反	その他の抗弁	合計
知財高裁	特別部	0	0	0	0	0
	第1部	0	0	0	0	0
	第2部	3	0	0	2	5
	第3部	2	3	0	0	5
	第4部	3	1	1	4	9
東京地裁	民事第29部	1	1	1	1	4
	民事第40部	2	0	0	0	2
	民事第46部	3	0	0	0	3
	民事第47部	3	1	0	2	6
大阪地裁	第21民事部	2	0	0	2	4
	第26民事部	4	1	0	2	7
合計		23	7	2	13	45

(※4) 1つの判決で2つ以上の理由(例えば、非充足かつ進歩性欠如)が記載されている場合については、それぞれでカウントしたことから、総数が異なっている。公然実施については「その他の抗弁」にカウントした。

1) 事案の概要

本件は、発明の名称を「止痒剤」とする発明の特許権を有する原告が、止痒剤を製造販売等する被告らに対し、当該止痒剤（被告ら製剤）は原告特許の請求項1に係る発明（本件発明）の各構成要件を文言上充足し、又は、これと均等なものであると主張し、当該止痒剤の製造販売等の差止め及び廃棄を請求するとともに、不法行為に基づく損害賠償等を請求した事案である。

被告らは、文言侵害・均等侵害には当たらず、上記特許には無効理由が存し、原告特許権は存続期間が経過した等として争った。これに対し、原告は、原告特許権は延長登録の出願により存続期間が延長されたものとみなされ、原告特許権の効力が被告ら製剤の製造販売等に及ぶと主張していた。

本件発明は次のとおり分説される。

A 一般式（I）で表されるオピオイド κ 受容体作動性化合物（以下「本件化合物」という。）を有効成分とする

B 止痒剤。

文言侵害につき争点となったのは、構成要件Aの「本件化合物…を有効成分とする」の該当性である。被告ら製剤の原薬⁽²⁾である「ナルフラフィン塩酸塩」（以下単に「塩酸塩」）自体は本件化合物に該当せず、本件化合物である「ナルフラフィンフリー体」（以下単に「フリー体」）の酸付加塩である。原告は、構成要件Aの「有効成分」とは、人体投与後に原薬（塩酸塩）から遊離して生体に吸収され止痒効果を奏する「フリー体」を意味すると主張した。これに対し、被告らは「有効成分」とは原薬（塩酸塩）を意味し、被告ら製剤は「本件化合物…を有効成分とする」ものではないと主張した。

2) 判示事項【結論：請求棄却】

本判決は、医薬品に関する文献等の記述に基づき、医薬品分野の当業者の理解する通常の意味として「『有効成分』とは、添加剤を加えて製剤として組成される基となる原薬のことをいう」と判示した。そのうえで、被告ら製剤において構成要件Aの「有効成分」に当たるものは、原薬である「塩酸塩」であるとして、構成要件Aの充足性を否定した（文言侵害否定）。

さらに本判決は、均等論の第5要件につき、最三小判平成10年2月24日（平成6年（オ）第1083号）

民集52巻1号113頁＝判例時報1630号32頁＝判例タイムズ969号105頁〔無限摺動用ボールスプライン軸受事件上告審判決〕及び最二小判平成29年3月24日（平成28年（受）第1242号）民集71巻3号359頁＝判例時報2349号76頁＝判例タイムズ1440号117頁（いわゆる「マキサカルシトール事件最高裁判決」）の規範を引用したうえで、「出願人たる原告の主観的意図いかんにかかわらず、第三者たる当業者の立場から客観的にその内容を把握できる徴表である本件明細書においては、本件化合物の薬理学的に許容される酸付加塩という構成は、まさしく、各種の痒みを伴う疾患における痒みの治療のために止痒作用が極めて速くて強いオピオイド κ 受容体作動薬を有効成分とする止痒剤を提供するという本件発明の目的を達成する構成として、当該目的と関連する文脈において、特許請求の範囲に記載された本件化合物と並んで、明示的、具体的に記載されている」とし、「出願人たる原告は、本件特許出願時に、本件化合物の薬理学的に許容される酸付加塩を有効成分とす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ものであるといえ、しかも、客観的、外形的にみて、上記構成が本件発明に記載された構成（本件化合物を有効成分とする構成）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」と判示した（均等侵害否定）。

3) 考察

ア 「有効成分」の意味

本判決は、「『有効成分』とは、添加剤を加えて製剤として組成される基となる原薬のことをいう」と判示した。

他方、原告特許権の延長登録出願に関する審決取消訴訟事件⁽³⁾においては、これとは異なる判断がなされた。同判決は、医薬品分野の当業者は医薬品の効能効果を生ぜしめる作用に着目してそのフリー体も「有効成分」と捉えることがあるとし、「本件処分の対象となった本件医薬品の有効成分は、……実質的には、本件医薬品の承認審査において、効能、効果を生ぜしめる成分として着目されていたフリー体の『ナルフラフィン』と、本件医薬品に配合されている、その原薬形態の『ナルフラフィン塩酸塩』の双方であると認めるのが相当である。」と認定した（請求認容）⁽⁴⁾。

その結果、構成要件 A の充足を否定した本判決（東京地判令和3年3月30日）によれば「塩酸塩」を原薬とする被告ら製剤（後発品）は「本件化合物…を有効成分とする」ものではないこととなるのに対し、上記審決取消訴訟事件判決によれば同じく「塩酸塩」を原薬とする先発品は「本件化合物…を有効成分とする」こととなる⁽⁵⁾。このような意味で両判決の判断は本稿執筆時点において対立した状況にある。

イ 均等論第5要件

本判決は、均等論第5要件につき判示したマキサカルシトール事件最高裁判決の最高裁判所判例解説（いわゆる「調査官解説」）⁽⁶⁾の著者を裁判長とする合議体が、均等論第5要件のあてはめを行った裁判例である。本判決中の「出願人たる原告の主観的意図いかんにかかわらず」との判示⁽⁷⁾や、明細書中の「ナルフラフィン塩酸塩」に係る記載の内容・位置づけにつき詳細な検討を行っている点⁽⁸⁾は、同調査官解説の考えを反映したものと思われる。

ところで、本判決の判決文のみを読むと、「出願人が特許出願時に容易に想到することができた対象製品等に係る構成を特許請求の範囲に記載しなかった」というマキサカルシトール事件最高裁判決が射程とする設定場面⁽⁹⁾にそのまま該当する事例かのように読める。ところが、実際の経緯は、本件特許の出願当初は特許請求の範囲に記載されていた本件化合物の薬理的に許容される酸付加塩を有効成分とする止痒剤が、補正により特許請求の範囲から（補正の趣旨・意図は措くとしても文言上）削除されそのまま設定登録されたというものである⁽¹⁰⁾。本判決は当該経緯に全く言及することなく均等論第5要件の判断を行っているが、当

該経緯は均等侵害を否定する方向に働くことはあっても、肯定する方向に働くことはない。当該経緯に言及しなかった理由は不明だが、判示した事項のみから第5要件非充足の結論を導ける以上、検討不要としたものと推測する⁽¹¹⁾。

〈均等論の第1要件及び第5要件につき非充足とされた事例〉

(2) 東京地判(29部)令和3年12月24日(令和2年(ワ)第19927号) [イソブチル GABA またはその誘導体を含有する鎮痛剤事件]

1) 事案の概要

本件は、発明の名称を「イソブチル GABA またはその誘導体を含有する鎮痛剤」とする発明に係る特許（本件特許）の特許権（本件特許権）を有する原告が、被告が製造販売等する医薬品（被告医薬品）が本件特許の請求項1ないし4記載の各発明の技術的範囲に属し、延長登録された請求項1ないし4に係る特許権の効力が被告医薬品の製造販売等に及ぶと主張して、被告に対して被告医薬品の製造販売等の差止め及び廃棄を請求した事案である。

原告は、本件特許にかかる特許無効審判事件において、審決の予告を受けて請求項1ないし4の訂正請求をした。特許庁は、請求項1及び2に係る特許については訂正を認めず無効とし、請求項3及び4に係る特許については訂正を認めて不成立審決をした（請求項3及び4に係る部分は確定）。

請求項1及び2に係る訂正前の発明（本件発明1及び2）並びに請求項3及び4に係る訂正後の発明（本件発明3及び4）は、「…を含有する」（含有成分に係

	含有成分 (構成要件 1A~4A)	処置対象とする「痛み」の範囲 (構成要件 1B~4B)	「鎮痛剤」 (構成要件 1C~4C)
本件 発明 1	本件化合物またはその 医薬的に許容される塩 等 (1A:○)	文言上特定無し ⁽¹²⁾ (1B:○)	鎮痛剤 (1C:○)
本件 発明 2	特定の構造に限定した 本件化合物またはその 医薬的に許容される塩 等 (2A:○)	文言上特定無し ⁽¹³⁾ (2B:○)	鎮痛剤 (2C:○)
本件 発明 3	本件化合物のうち、特 定の2種類 (3A:○)	炎症を原因とする痛み、又は手術を 原因とする痛み (3B:×)	鎮痛剤 (3C:○)
本件 発明 4	本件化合物またはその 医薬的に許容される塩 等 (4A:○)	炎症性疼痛による痛覚過敏の痛み、 又は術後疼痛による痛覚過敏若しくは 接触異痛の痛み (4B:×)	鎮痛剤 (4C:○)

る構成要件1A～4A)、「…の処置における」(処置対象とする「痛み」の範囲に係る構成要件1B～4B)及び「鎮痛剤」(構成要件1C～4C)の各構成要件に分説でき、表に整理すると前頁下部のとおりとなる。なお、「本件化合物」とは、構成要件1A記載の「式I…の化合物」である。

被告医薬品は、本件化合物の一種であるプレガバリンを有効成分とし、「効能又は効果」を「神経障害性疼痛」、「線維筋痛症に伴う疼痛」とする疼痛治療剤である(上表の「○」は充足を示し、「×」は充足に争いがあることを示す)。

被告は、本件発明1及び2につき実施可能要件違反等の無効理由が存在するとして争った。これに対し、原告は、訂正の再抗弁を主張した。

また、被告は、本件発明3及び4につき、構成要件3B及び4Bを文言上充足せず(上表の「×」参照)、均等侵害も成立しないとして争った。

2) 判示事項【結論：請求棄却】

ア 本件発明1及び2(「痛み」の範囲不特定の請求項に係る発明)について

本判決は「いわゆる医薬用途発明……において実施可能要件を満たすためには、明細書の発明の詳細な説明に、薬理データの記載又はこれと同視し得る程度の記載をすることなどにより、当該用途の有用性及びそのための当該医薬の有効量を裏付ける記載を要するものと解するのが相当である。」と述べ、本件発明1及び2が処置対象とする「痛み」につき、薬理データの記載の有無を検討した。

まず本判決は、出願時の文献に基づき、「痛み」は機序により①侵害受容性疼痛、②神経障害性疼痛及び③心因性疼痛の3つに分類できると認定した。

本件明細書には、3つの動物モデル試験の薬理データによる裏付けが記載されていた。本判決は、出願時の文献に基づき、これらの動物モデル試験はいずれも侵害受容性疼痛(上記①)に対する薬剤の効果を確かめる試験であると認定し、これらの各試験の結果に接した当業者は、本件化合物について、侵害受容性疼痛(上記①)としての各痛みに対して有効であると理解し、その他の痛みに対して有効であると理解することはなかったというべきと判示した。そのうえで、本判決は、本件発明1及び2がその内容とする(上記②及び③の痛みも含む)「痛み」に対して鎮痛効果がある

こと及びその有効量を裏付ける記載が無いとして、本件発明1及び2は実施可能要件及びサポート要件に違反すると判断した。

さらに、本判決は、訂正の再抗弁につき訂正要件を満たすと認めず⁽¹⁴⁾、本件発明1及び2に基づく各請求を棄却した。

イ 本件発明3及び4(「痛み」の範囲が限定された請求項に係る発明)について

本判決は、神経障害性疼痛(上記②)及び線維筋痛症に伴う疼痛(上記③)の治療剤である被告医薬品は、侵害受容性疼痛(上記①)である痛みを処置対象とする構成要件3B及び構成要件4Bを充足しないと判示した。

均等侵害の主張については、本判決は、「本件出願当時、痛みには種々のものがあり、その原因や機序も様々であることが技術常識であった。そうすると、いかなる痛みに対して鎮痛効果を有するかは、本件発明3において本質的部分というべきであり、その鎮痛効果の対象を異にする被告医薬品は、本件発明3の本質的部分を備えているものと認めることはできない。」(本件発明4についても同旨の判示)とした(均等論の第1要件非充足)。

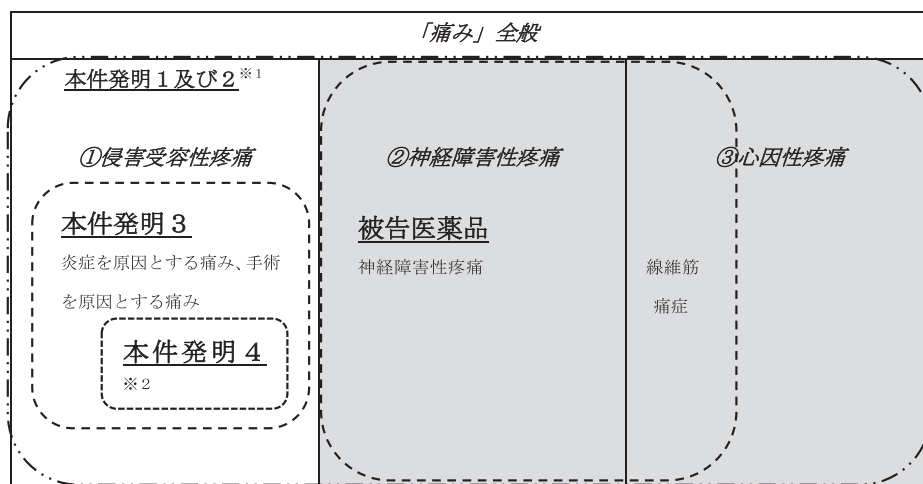
さらに、本判決は、「前記(1)アによれば、原告は、本件訂正前発明3においては鎮痛の対象となる痛みを限定していなかったところ、本件訂正により『炎症を原因とする痛み』及び『手術を原因とする痛み』に限定していることからすると、本件発明3との関係においては、被告医薬品の効能・効果である神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛を意図的に除外したと認めるのが相当である。」と判示し、本件発明4についても同様に判断した(均等論の第5要件非充足)。

3) 考察

ア 均等論の第1要件

本判決が認定した状況を図にすると次頁上部のとおりである。

一般に、医薬発明につき当業者がその発明を実施することができるように発明の詳細な説明を記載した(実施可能要件充足)といえるためには、当該医薬用途を裏付ける実施例として、通常、薬理試験結果の記載が求められるとされる⁽¹⁵⁾。そして、「クレーム全体が実施可能なように明細書を記載しなければならない」⁽¹⁶⁾から、薬理試験結果による裏付けは請求項に係



※1 本件発明1及び2が処置対象とする「痛み」の範囲は、請求項の文言上限定されていない。

※2 本件発明4が処置対象とする「痛み」は、炎症性疼痛による痛覚過敏の痛み、又は術後疼痛による痛覚過敏若しくは接触異痛の痛みである。

る発明の全範囲にわたり必要である。本判決も同様の理解に立ち、本件発明1及び2につき、薬理試験結果の記載による十分な裏付けがあるか否かを検討し、①侵害受容性疼痛（の少なくとも一部）に対する鎮痛効果及び有効量を裏付ける薬理試験結果（動物モデル試験の結果）はあるが（上図白色部分）、②神経障害性疼痛及び③心因性疼痛に対する鎮痛効果及び有効量を裏付ける薬理試験結果が無い（上図灰色部分）と判断した（実施可能要件違反）。

ところで、この判断は、十分な薬理試験結果の記載のない上図灰色部分（本件化合物又はその塩等含有の②神経障害性疼痛又は③心因性疼痛の処置における鎮痛剤）にまで独占の範囲が及ぶことを認めないという意味だから、権利行使可能な範囲は上図白色部分内（本件化合物又はその塩等含有の①侵害受容性疼痛の処置における鎮痛剤）に限られるべきとの価値判断を含意している。本判決は本件発明3及び4に基づく主張に関し均等論の第1要件充足を否定しているが、この判断と本件発明1及び2に係る実施可能要件違反（及びサポート要件違反）の判断とは、表裏一体といえる⁽¹⁷⁾。

均等侵害の判断にあたり、被告製品に係る構成を当業者が出願時の技術常識に基づき実施できるような開示が発明の詳細な説明にない場合、均等論の第1要件充足を否定すべきとの考えを、本判決から読み取ることができる。

イ 均等論の第5要件

本判決は、訂正がされた場合における均等の第5要件（「審査経過禁反言」）充足性についても判示してい

る。本判決の判示は上記のとおり簡潔であり、文面上はいわゆる「広義説」⁽¹⁸⁾を採ったもののようにも読めなくもない。しかし、同判示箇所は「前記(1)アによれば、」で始まる所、「前記(1)ア」(イ)によれば、審決予告を受けた原告は、訂正とともに提出した上申書において、「本件発明3及び4について、本件審決予告において実施可能要件及びサポート要件を満たすと判断された『炎症を原因とする痛み（炎症性疼痛）』及び『手術を原因とする痛み（術後疼痛）』に限定するものである」と説明している。本判決は、原告によるこれらの説明が、いわば（マキサカルシトール事件最高裁判決が射程とする場面における）客観的、外形的な表示と同等のものであると考え、いわゆる「狭義説」の立場から第5要件非充足と判断したものと読むことも可能である⁽¹⁹⁾。

〈クレーム解釈が1審と2審とで分かれた事例〉

(3) 知財高判(2部) 令和3年11月16日(令和3年(ネ)第10007号) [含硫化合物と微量金属元素を含む輸液製剤事件]

1) 事案の概要

本件は、発明の名称を「含硫化合物と微量金属元素を含む輸液製剤」とする発明の特許権（原告特許権）を有する控訴人（一審原告）が、被控訴人ら（一審被告ら）に対し、被控訴人らが原告特許権の請求項1及び2の技術的範囲に属する輸液製剤を製造販売し（直接侵害）、請求項10及び11の技術的範囲に属する輸液製剤の保存安定化方法を使用し（直接侵害）、同方法のみに使用する輸液製剤を製造販売している（間接

侵害)と主張して、当該輸液製剤(被控訴人製品)の製造販売等の差止及び廃棄を求めた事案である。

原審は、一審原告(控訴人)の請求をいずれも棄却したため、控訴人が控訴を提起した。

原告は原告特許権についての特許無効審判において訂正請求をしており、本件控訴提起後に当該訂正請求に係る訂正をすべき旨の審決が確定した。

訂正前の請求項1及びその従属請求項である請求項2に係る各発明(本件発明1及び2)並びに訂正後の請求項1及び2に係る各発明(本件訂正発明1及び2)は、いずれも「外部からの押圧によって連通可能な隔壁手段で区画されている複数の室を有する輸液容器において、」(構成要件1A及び2A)並びに「他の室に鉄、マンガンおよび銅からなる群より選ばれる少なくとも1種の微量金属元素を含む液が収容された微量金属元素収容容器が収納されており、」又は「他の室に銅を含む液が収容された微量金属元素収容容器が収納されており、」(構成要件1C又は2C)との構成要件を含むものである。

また、訂正前の請求項10及びその従属請求項である請求項11に係る各発明(本件発明10及び11)並びに訂正後の請求項10及び11に係る各発明(本件訂正発明10及び11)は、いずれも「複室輸液製剤において、」又は「複室輸液製剤の輸液容器において、」(下線は訂正箇所)(構成要件10A又は11A)並びに「別室に鉄、マンガンおよび銅からなる群より選ばれる少なくとも1種の微量金属元素を含む液が収容された微量金属元素収容容器を収納し、」又は「別室に銅を含む液が収容された微量金属元素収容容器を収納し、」(構成要件10C又は11C)との構成要件を含むものである。

被告製品(被控訴人製品)は、投与口側に向かって順に「大室」、「中室」、「小室T」、「小室V」に区画された樹脂フィルム製輸液容器である。このうち「小室T」は外側の樹脂フィルムと内側の樹脂フィルムによる2重構造となっており、内側の樹脂フィルム製袋に「微量金属元素を含む液」(構成要件1C等参照)が充填されていた(外側の樹脂フィルムと内側の樹脂フィルムとの間の空間には液は充填されていない)。「小室T」と「中室」及び「小室V」との間は、外側の樹脂フィルムを内側の樹脂フィルムに溶着し(押圧時であっても、「小室T」の外側の樹脂フィルムと内側の樹脂フィルムとの間の空間に液が通じることはない)、

内側の樹脂フィルム同士を押圧によって剥離するシールで接合して仕切られていた。

被告方法(被控訴人方法)は、被告製品において使用されている輸液製剤の保存安定化方法である。

原審判決(東京地判(47部)令和2年12月24日(平成30年(ワ)第29802号))は、構成要件1C及び10Cの「室に…微量金属元素収容容器が収納」につき、「本件各発明の課題解決の点における特徴的な技術的構成は、微量金属元素収容容器を、含硫アミノ酸を含有する溶液と同じ室ではなく、同室と連通可能な他の室に収納するという構成を採用したところにあるものというべきである」とし、「輸液容器に設けられた空間がその一室である構成要件1C及び10Cの『室』に当たるためには、当該空間が輸液を充填して保存し得る構造を備えていることを要する」として、「室」の意味を限定解釈した。そのうえで原審判決は、被告製品及び被告方法においては、小室Tの外側の樹脂フィルムと内側の樹脂フィルムとの間の空間は、使用時に中室及び小室Vと連通するものではなく輸液を充填して保存し得る構造を備えているものとは認められず、同空間が「室」に当たるということとはできないとして、構成要件1C及び10Cの充足を否定し、その余の争点については判断せず請求棄却とした。

2) 判示事項【結論：原判決取消(請求認容)】

本判決は、構成要件1A及び2Aの「外部からの押圧によって連通可能な隔壁手段で区画されている複数の室」につき、外側の樹脂フィルムによって構成される空間である「小室T」をもって「室」に当たるとみるのが相当としたうえで、連通時でも「小室T」に輸液が通じることはないから、被控訴人製品は「室」が「連通可能」という要件を充足しないとした(本件訂正発明1及び2に係る直接侵害は不成立)。

他方で、本判決は、構成要件10A及び11Aの「複室輸液製剤」については「室」が「連通可能」であることは要件とされていないことから、被控訴人方法(被告方法)は構成要件10A及び11Aを充足するとした。そして、本判決は、被控訴人方法は保存安定化方法の発明である本件訂正発明10及び11の構成要件を全て充足し、被控訴人製品は使用時まで開封されることなくそのままの状態に保存されるから同保存安定化方法の使用にのみ用いる物であるとして、特許法101条4号の間接侵害成立を認めた。

本判決は、無効の抗弁をいずれも退けた。なお、サポート要件の判断にあたり「請求項1の『外部からの押圧によって連通可能な隔壁手段で区画されている複数の室を有する輸液容器』と請求項10の『複室輸液製剤の輸液容器』の差異は、輸液の保存時における発明の解決に影響するものとは解されないとしている。

本判決は、原審判決を取り消したうえで控訴人（一審原告）の差止請求及び廃棄請求を認容した。

3) 考察

原審判決は「室」（構成要件1C及び10C）に当たるためには、「当該空間が輸液を充填して保存し得る構造を備えていることを要する」として、「室」の意味を限定解釈し、小室Tの外側の樹脂フィルムと内側の樹脂フィルムとの間の空間は、使用時に中室及び小室Vと連通するものではなく輸液を充填して保存し得る構造を備えているものとは認められないとした。なお、本件発明1（並びに本件発明2、本件訂正発明1及び2）の文言侵害を否定するためには、控訴審判決と同様に構成要件1Aの「室」が「連通可能」という要件を充足しないとすれば足り、あえて「室」の限定解釈を行う必要はない。当該限定解釈の目的は、「室」が「連通可能」であることは文面上要件とされていない本件発明10（並びに本件発明11、本件訂正発明10及び11）の文言侵害を否定することにある。

上記のとおり原審判決は当該限定解釈の根拠を「微量金属元素収容容器を、含硫アミノ酸を含有する溶液と同じ室ではなく、同室と連通可能な他の室に収納するという構成を採用した」という「本件各発明の課題解決の点における特徴的な技術的構成」に求めている。原審判決は、「室」が「連通可能」であることは課題解決に必要な構成であり、クレーム中に当該構成の記載がなければ（又はその記載があると限定解釈しなければ）サポート要件違反という認識であると思われる。

これに対し、本判決（控訴審判決）は、サポート要件の判断において「外部からの押圧によって連通可能な隔壁手段で区画されている」か否かは輸液の保存時における発明の解決に影響するものとは解されないとしている。「室」が「連通可能」であるか否かは、本件各発明に係る課題解決に影響しないという認識である。本判決の認識に従えば、もしも本件発明1の構成要件1Aが単に（「外部からの押圧によって連通可能

な隔壁手段で区画されている」との限定がない）「複数の室を有する輸液容器において、」だったとしてもサポート要件違反ではなかったということになる。

「室」が「連通可能」であることが本件各発明に係る課題解決にとって必要な構成かという点に関する認識の相違が、原審判決と本判決との結論を分けたと考えられる。

2. 2 複数者が関与する侵害

〈方法の発明につき共同直接侵害が認定された事例〉

(4) 大阪地判（26部）令和3年2月18日（平成29年（ワ）第10716号）、(5) 同控訴審・知財高判（3部）令和3年10月13日（令和3年（ネ）第10029号）〔手摺の取付装置と取付方法事件〕

1) 事案の概要

本件は、発明の名称を「手摺の取付装置と取付方法」とする特許（本件特許）に係る特許権（本件特許権）を有する原告が、被告が製造販売する被告製品に係る被告方法が本件特許の請求項1記載の発明（本件発明）の技術的範囲に属し、被告方法の使用が直接侵害に該当し、また、被告製品の製造販売等が間接侵害（特許法101条4号、5号）に該当するとして、被告に対し、本件特許権に基づき被告方法の使用差止並びに被告製品の製造販売等の差止及び廃棄を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償等を請求した事案である。

本件発明は、手摺の取付方法の発明であり、各構成要件には各工程（ガラス取付枠を取り付ける工程と、同取付枠にガラスを取り付ける工程）が記載されている。

手摺である被告製品の取り付け（被告方法）にあたり、被告が行うのは手摺本体にガラス取付枠を取り付ける施工までであり、その後のガラス取付作業は別の施工業者によって施行されていた。

被告は、構成要件充足性並びに直接侵害及び間接侵害の成立を争い、本件特許に無効理由が存すると主張した。

2) 原審（大阪地裁）の判断【結論：請求認容】

本判決は、被告方法は本件発明の技術的範囲に属するとした。

そのうえで本判決は、「被告は、被告製品を販売し、

被告方法のうち、手摺本体にガラス取付枠を取り付ける施工までを行い、ガラス取付作業は別の施工業者によって施工されている……。もっとも、……ガラス取付作業に当たる施工業者は、被告製品を使用して、被告の指定した被告方法により、被告の作業に引き続いて取付作業を行ったものと見られる。この点で被告とガラス取付作業に当たる施工業者とは、共同して被告方法を実施していたものと評価できる。したがって、被告は、本件特許権の直接侵害に当たる行為をしていたものと認められる。」と判示した。

さらに、本判決は、「被告製品は、被告方法により取り付けられる物であって、その構造も被告方法による取付けを前提としたものであり、経済的、商業的又は実用的な用途として、被告方法により取り付けの以外の用途があるとは想定し難い。したがって、被告装置は、『その方法の使用にのみ用いる物』（特許法101条4号）に当たる。」と判示した。

本判決は、無効の抗弁をいずれも退け、被告製品に係る差止請求及び廃棄請求、被告方法に係る差止請求並びに損害賠償請求（一部）を認容した。

3) 控訴審（知財高裁）の判断【結論：控訴棄却】

原判決の結論は相当と判断し、控訴を棄却した。

4) 考察

仮に本件が実際とは異なり、被告が自ら製造した手摺（被告製品）を施工業者に販売し、当該施工業者が全ての取り付け工程を行うという事案（仮想事案）であったとすると、被告による被告製品の製造・譲渡等につき間接侵害が成立し、さらに施工業者による施工（本件発明の方法の使用）につき直接侵害が成立するということになる。

これに対し、実際の本判決の事案は、被告が自ら製造した手摺（被告製品）を販売し、被告自ら手摺本体にガラス取付枠を取り付ける工程までを施工し、それに引き続いて残工程（ガラス取付作業）を別の施工業者が行ったというものである。形式的に考えれば、被告及び施工業者はいずれも本件発明の方法の一部のみしか行っていないのだから、被告と施工業者のいずれの行為も直接侵害に当たらず、被告による被告製品の製造・譲渡等につき間接侵害を問題としうるに過ぎないという結論もあり得ようである。この形式的な考えに従えば、少なくとも被告方法の使用差止は認められ

ないことになり、上記仮想事案と比して本件の権利者の救済が後退せざるを得ないが、両事案には被告製品を使用した施工（本件発明の方法の使用）の全工程が行われている点で違いが無い。

本判決は、これを不当と考え、「ガラス取付作業に当たる施工業者は、被告製品を使用して、被告の指定した被告方法により、被告の作業に引き続いて取付作業を行ったものと見られる。この点で被告とガラス取付作業に当たる施工業者とは、共同して被告方法を実施していたものと評価できる。」と認めたのであろう。

ところで、「被告製品を使用して、被告の指定した被告方法により、被告の作業に引き続いて取付作業を行った」のであれば、被告が施工業者を手足（道具）として被告方法を実施した（直接侵害）との認定も検討の余地があったと思われる。その場合、手足（道具）に過ぎない施工業者は侵害者とはいえない⁽²⁰⁾。原告も「被告は、被告製品の販売に当たり、被告方法を自ら使用し、又はその下請事業者である施工業者に指示して自らの手足として同方法を使用させている。」と主張していた。

しかしながら、上記のとおり本判決は、施工業者を単なる手足（道具）とは評価せず、「共同して被告方法を実施していたものと評価」した。本判決は、施工業者も侵害者としての責任を負うべきと考えたのであろう⁽²¹⁾。

〈複数の法人が共同して侵害品を販売していると認定された事例〉

（6）東京地判（40部）令和3年8月20日（令和2年（ワ）第4332号）〔加熱式エアロゾル発生装置、及び一貫した特性のエアロゾルを発生させる方法事件〕

1) 事案の概要

本件は、発明の名称を「加熱式エアロゾル発生装置、及び一貫した特性のエアロゾルを発生させる方法」とする発明に係る特許権（本件特許権）を有する原告が被告らに対し、被告らが共同で被告製品を販売、輸出、輸入等することが本件特許権の侵害に当たると主張して、差止及び廃棄を求めた事案である。

本件特許の請求項1に係る発明（本件発明1）はエアロゾル発生装置におけるエアロゾルの発生を制御する方法の発明であり、本件特許の請求項15に係る発明（本件発明2）は電気作動式エアロゾル発生装置の

発明である。

原告は、被告製品に用いられている方法（被告方法）は本件発明1の各構成要件を充足し、被告らによる被告製品の販売等は本件発明1に係る間接侵害（特許法101条5号）に当たると主張した。また、原告は、被告製品が本件発明2の各構成要件を充足し、被告らによる被告製品の販売等は本件発明2に係る直接侵害に当たると主張した。

被告らは構成要件充足性を争い、本件特許には無効理由が存すると主張し、差止の必要性を争った。また、被告製品は被告ら（「被告ア」及び「被告イ」とする。）のうち被告アの名義で販売等されていたため、被告イの責任主体性（被告イは侵害者といえるか）が争われた。

2) 判示事項【結論：請求認容】

本判決は、被告方法は本件発明1の、被告製品は本件発明2の各技術的範囲に属するとした。本判決は無効の抗弁をいずれも退けた。

そのうえで本判決は、次のとおり、被告イの責任主体性を肯定した。

まず本判決は、被告アと被告イが同一の企業グループに属し、被告アの設立時代表者と被告イの代表者は同一であり、被告アの従業員2名のうち1人は被告イから移籍しているなど、両社には密接な人的及び物的な関係があるとした。

また、本判決は、被告アの人的態勢は代表者のほか従業員が2名に過ぎず、その2名についても勤務日数及び勤務時間は通常の事業活動をしているとは考え難いほど短く、被告アのオフィスが入居するビル受付には被告アの表示がなかったことなどによれば、被告アが被告製品に関する実質的な事業活動を行っていたとは考え難いとした。

さらに、被告イがマーケティング業務も行いながら商品については返品取扱い業務のみを扱っていたとは考え難く、被告アの物的・人的態勢も考慮すると、被告イは被告製品の販売等に関する業務を被告アと共同して行っていたとした。

加えて、本判決は、被告製品の記者発表に関する記事の説明等により、被告イを含む企業グループ等の関与が伺われるとした。

以上を踏まえ、本判決は、被告イが被告アと共同して被告製品の販売等をしていたと認めるのが相当であ

るとした。

そのうえで、本判決は、差止の必要性を肯定し、原告の請求を認容した。

3) 考察

本判決の認定した事実によれば、被告イにはいつでも自らの名義で被告製品を販売等することが可能な体制が整っていたと思われる。仮に本判決において被告アに対する差止請求のみを認め、被告イに対する差止請求を認めないとすれば、被告イが自らの名義で被告製品を販売した場合は原告が被告イに対して新たに訴訟提起する必要があることになる。

本判決は、これでは権利者保護として不十分と考え、被告イの責任主体性を認めたのであろう。

なお、他の法律構成としては、被告イが「侵害するおそれがある者」（特許法100条1項）に該当すると認定して侵害予防請求としての差止請求を認めるという方法が検討に値しよう。しかし、上記の被告らの密接な人的及び物的な関係、被告アの実態等に鑑みると、本判決が判示するのとおり、被告イが被告アと共同して被告製品の販売等をしていたと認める方が実態に合っていると思われる。

(注)

- (1) その他に、職務発明に関する事件、発明者の認定に関する事件、特許法74条1項に基づく特許権（持分）移転登録請求事件、国際管轄などが論点となった事件、手続却下処分に関する事件があった。
- (2) 被告ら製剤は、「ナルフラフィン塩酸塩」を原薬として、添加剤を加えて組成されたものである。
- (3) 知財高判（2部）令和3年3月25日（令和2年（行ケ）第10063号）。原告特許権に係る延長登録出願に対する拒絶査定に係る不服審判請求（不服2018-7539号）につき特許庁が令和2年3月30日にした請求不成立審決の審決取消訴訟である。
- (4) その後令和3年7月9日付審決により、原査定が取り消され、存続期間の延長登録をすべきものとされた。
- (5) 井関涼子「特許権の存続期間延長登録要件と延長特許権の効力の実質的判断—ナルフラフィン特許訴訟を契機として—」特許研究72号（令和3年）19頁～20頁は、「本件審決取消判決は、審決が『ナルフラフィン（フリー体）』は、本件医薬品の有効成分ではないと認定して、本件発明の実施に本件処分を受けることが必要であったとはいえないと判断した本件審決の認定判断は誤りであるとするのみで、『その余の点について判断するまでもなく』として審決を取り消した。しかし、『ベバシズマブ事件』知財高判（大合議）が判示すると

- おり、処分により解除された当該行為が、その特許発明の実施に該当するかを検討する必要がある、本件特許発明の実施に該当しないのであれば、本件発明の実施に本件処分を受けることは必要であったとはいえないという審決の判断は、なお正しいことになる。本件審決取消判決は、この点の判断をしていない点で、理由不備の違法性があると考えられる」とする。しかし、同判決は、「本件特許発明1～36はナルフラフィン塩酸塩を有効成分とする本件医薬品を含むものではないといえるから、本件特許発明の実施に特許法第67条第2項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認めることができない。」とした前掲注(3)記載の請求不成立審決を取り消すものだから、先発品が本件発明の技術的範囲に属することを認めたもの(当該判断の当否は別論として、この点の判断漏れはない)と理解せざるを得ないのではなからうか。なお、その後の経過につき前掲注(4)参照。
- (6) 田中孝一「最高裁判所判例解説」法曹時報69巻12号(平成29年)3847頁～3878頁
- (7) 田中・前掲注(6)3865頁、3871頁、3872頁は、均等論第5要件における要証命題は、主観的意図や認識ではなく、客観的、外形的な「表示」であるとする。
- (8) 田中・前掲注(6)3873頁には、発明と関連しない文脈で対象製品に係る構成の記載があるに過ぎない場合は、均等の主張が許されない特段の事情が存することにはならない旨の見解が示されている。
- (9) 田中・前掲注(6)3866頁。同3866頁は、さらに「特許出願後の審査過程や特許付与後において補正や訂正がされた場合は、『特許出願時に』という要素を欠くから、本判決の射程外であると考えられる」とする。
- (10) 前掲注(3)記載の請求不成立審決第5、3
- (11) 井関・前掲注(5)21頁は、「原告の主張によれば、削除補正はしていないということであり、出願時の請求項1と請求項2を削除し、これらの従属項であった請求項3を請求項1に繰り上げた補正であって、ナルフラフィン塩酸塩を除く補正ではないと主張している。」とし、「仮に原告主張のように削除補正はなされていないとしても、本件出願時の明細書の記載に照らし、意識的除外に当たるといふ均等論第5要件にいう特段の事情があることが明らかであるといえるため、本件侵害訴訟判決の判断は妥当であると解する。」とする。
- (12) 請求項では「痛み」の範囲は文言上特定されておらず、本件明細書中には「痛みの処置とくに慢性の疼痛性障害の処置における使用方法である。このような障害にはそれらに限定されるものではないが炎症性疼痛、術後疼痛、転移癌に伴う骨関節炎の痛み、三叉神経痛、急性疱疹性および治療後神経痛、糖尿病性神経障害、カウザルギー、上腕神経叢捻除、後頭部神経痛、反射交感神経ジストロフィー、線維筋痛症、痛風、幻想肢痛、火傷痛ならびに他の形態の神経痛、神経障害および特発性疼痛症候群が包含される。」との記載があった。
- (13) 前掲注(12)と同じ。
- (14) 請求項2に係る訂正につき、本件明細書中に記載の無い神経障害性疼痛又は心因性疼痛における鎮痛剤という新規事項を追加するものであると判断した。さらに、請求項2に係る訂正が認められないから、請求項1と請求項2は依然として一群の請求項を構成しているとして、請求項1に係る訂正も認めなかった。
- (15) 「特許・実用新案審査ハンドブック」(特許庁)附属書B第3章1.1.1(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b3.pdf)(令和4年4月27日に利用)
- (16) 中山信弘『特許法〔第4版〕』(弘文堂、令和元年)191頁。さらに、同192頁は、「特許請求の範囲に記載されている一部に、当業者に過度な実験や試行錯誤を課さないと実施できない部分が含まれていれば実施可能要件は満たされない」とする。
- (17) 本判決は、均等論の各要件のうち第1要件と第5要件についてのみ判断しており、均等の第5要件(「審査経過禁反言」)に関する判断は訂正に関するものである。
- (18) 対象製品等が補正・訂正により特許請求の範囲から除外された場合には、一律に均等の主張が許されない特段の事情があるとされる説(田中・前掲注(6)3875頁)
- (19) 田中・前掲注(6)3875頁は、マキサカルシトール事件最高裁判決は、補正又は訂正がされた場合を射程外としつつも、その趣旨を及ぼす形でいわゆる「狭義説」(前掲注(18)のような場合であっても、直ちに均等の主張が許されない特段の事情が存するとはされない説)を採用することの方向性が示されたとする。
- (20) 中山・前掲注(16)380頁
- (21) 小林正和「方法の発明の一部の工程のみを実施する被告による直接侵害が認められた事例—「手摺の取付方法」事件—」知財管理72巻3号(令和4年)421頁は、推測の域を出ないものの、後工程の施工に関し被告と施工業者との間に取引契約があったと思われる、施工業者が被告製品の構造や全工程を理解した上で被告の前工程を踏まえて割合の大きい後工程を行っており、施工業者が何らかの営業上の利益も享受していたと思われることが伺えるとしたうえで、これら「の事情をも考慮するならば、被告と施工業者との間で、客観的な共同関係だけでなく、被告方法の実施に関して意思疎通がなされていたことが認められ、主観的な共同意思もあったとみることができるように思われる」とし、「被告と施工業者の両者が、主観的な共同意思をもって、一体となって客観的に一つの手摺の取付方法を実施したと評価されるべき事案のように思われる。」とする。

(原稿受領 2022.5.6)