

# 令和4年特許権侵害訴訟の裁判例における抗弁等及び損害論の判断の概況



弁護士 和田 研史

## 要約

令和4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5件を紹介する。

1つ目は、後発医薬品メーカーによる差止請求権不存在確認等の請求に係る訴えが確認の利益を欠くとされたものである。背景を併せて考察することで、日本のパテントリンケージに関連する現行の仕組み全体の問題が示唆される。

2つ目は、保存していた原料サンプルの分析結果等に基づき公然実施の立証に成功した事例の裁判例である。

3つ目～5つ目は損害論を判示した知財高裁判決である。特許権者の兄弟会社が侵害品の競合品を販売している場合に特許権者の損害額の算定にあたり特許法102条2項適用を肯定した判決(3つ目)、特許法102条2項に関する大合議判決(4つ目)及び間接侵害に特許法102条1項及び2項を適用するための要件及び具体的な適用方法を示した判決(5つ目)を紹介した。

なお、本稿は、令和5年4月11日の東京弁護士会知的財産権法部の定例会における報告に基づき執筆者において新たに書き下ろしたものである。

## 目次

### 1. 抗弁等

- 1.1 東京地判(46部)令和4年8月30日(令和3年(ワ)第13905号)[乳がんの処置におけるエリブリンの使用事件]
- 1.2 大阪地判(21部)令和4年12月22日(令和3年(ワ)第4920号)[機能水事件]

### 2. 損害論

- 2.1 知財高判(2部)令和4年4月20日(令和3年(ネ)第10091号)[軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム事件]
- 2.2 知財高判(特別部)令和4年10月20日(令和2年(ネ)第10024号)[椅子式マッサージ機事件]
- 2.3 知財高判(第4部)令和4年8月8日(平成31年(ネ)第10007号)[プログラマブル・コントローラ事件]

## 1. 抗弁等

〈後発医薬品メーカーによる差止請求権不存在確認等の請求に係る訴えが確認の利益を欠くとされた裁判例〉

- 1.1 東京地判(46部)令和4年8月30日(令和3年(ワ)13905号)[乳がんの処置におけるエリブリンの使用事件]

### (1) 事案の概要

本件は、被告1が販売する医薬品の後発医薬品(原告医薬品)の製造販売につき厚生労働大臣の承認の申請を行った原告が、被告1及び発明の名称を「乳がんの処置におけるエリブリンの使用」とする発明の特許権2件(本件各特許権)を有する被告2に対して、原告医薬品は本件各特許権に係る各特許の各請求項に係る各発明(本件各発明)の技術的範囲に属しないと主張し、次のとおり差止請求権等の不存在又は本件各発明の技術的範囲に属しないことの確認を求めた事案である。

主位的に、原告は、被告2の原告に対する現在の本件各特許権による差止請求権及び被告らの原告に対する現在

の不法行為に基づく損害賠償請求権の不存在確認を求めた（主位的請求）。

予備的に、原告は、原告医薬品が薬価基準に記載された将来の時点<sup>(1)</sup>における本件各特許権による差止請求権等の不存在確認を求めた（第1次予備的請求）。

更に予備的に、原告は、原告医薬品が本件各発明の技術的範囲に属しないことの確認を求めた（第2次予備的請求）。

## （2） 本件の背景

原告が本件訴訟を提起した背景はおおよそ次のとおりであろう。

医薬品の規制当局が後発医薬品の製造販売の承認手続において先発医薬品に係る特許権の侵害有無を考慮する制度（いわゆる「パテントリンケージ」）につき定めた条文は日本の法律に存在しない。

しかし、TPP11協定（環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定）第18.53条は締約国にパテントリンケージの導入を求めているところ、日本国政府の立場は、パテントリンケージは我が国において既に導入されており同協定により制度の変更が求められることはないというものであった<sup>(2)</sup>。その根拠は「医療用後発医薬品の薬事法上の承認審査及び薬価収載に係る医薬品特許の取扱いについて」（いわゆる「二課長通知」）<sup>(3)</sup>に基づく運用であると思われる。

すなわち、日本における医薬品の規制当局である厚生労働省及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）は、二課長通知に基づき、先発医薬品関連特許に関する判断をしている。二課長通知は「1. ……（1）先発医薬品の有効成分に特許が存在することによって、当該有効成分の製造そのものができない場合には、後発医薬品を承認しないこと。（2）先発医薬品の一部の…効能・効果等…に特許が存在し、その他の効能・効果等を標ぼうする医薬品の製造が可能である場合…特許が存在する効能・効果等については承認しない方針である…2. 後発医薬品の薬価収載に当たり、特許に関する懸念がある品目については、従来、事前に当事者間で調整を行い、安定供給が可能と思われる品目についてのみ収載手続きをとるよう求めている」としている。

原告は、原告医薬品が本件各発明の技術的範囲に属しないことを理由とする請求認容判決を取得し、「有効成分の製造そのものができない場合」（二課長通知1.（1））ではなく、「特許が存在する効能・効果」（二課長通知1.（2））はなく、「特許に関する懸念」（二課長通知2.）もないとの規制当局の判断を導き、製造販売承認取得及び薬価収載を実現したいと考えたと思われる。なお、本件各発明は、特定の乳がんを有する対象の処置のためのエリブリン又はその塩を有効成分とする医薬組成物に関するものである。

## （3） 判示事項【結論：却下】

### 1) 主位的請求（現在の差止請求権等の不存在確認請求）

本判決は、最高裁判例（最小三判昭和30年12月26日（昭和27年（オ）第683号）など）を引用し、確認の訴えは即時確定の利益がある場合に限り許されるとした。

そのうえで、本判決は、二課長通知及び本件各特許権の存在等を指摘しつつ「近い将来において、原告医薬品の製造販売についての厚生労働大臣の承認がされ、更に原告医薬品の薬価基準への収載がされる蓋然性が高いことを認めるには足りない。……被告らは、原告が、現在、承認の申請等のための製造……を除き原告医薬品の製造販売をしておらず、そもそも製造販売に必要な厚生労働大臣の承認を受けていないことから、本件各特許権の侵害もそのおそれもないとして、現在、原告に対し本件各特許権に基づく主張をしていない……現在において、原告医薬品の製造販売についての厚生労働大臣の承認がされれば上記差止請求権等の権利を取得し得るという地位を被告らが有していると認めるに足りず、上記差止請求権等は、原告が原告医薬品の製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けることを条件として発生しているものとは解されない。」とし、主位的請求に係る各訴えに即時確定の利益があるとは認められないと判示した。

### 2) 第1次予備的請求（将来の差止請求権等の不存在確認請求）

本判決は、最小判昭和31年10月4日（昭和30年（オ）第95号）を引用し、「未発生の法律関係に関して抽

象的に法律問題を解決するというがごとき意味で確認の訴えを認容すべきいわれはなく、むしろ現実に争訟の発生するのを待って現在の法律関係の存否につき確認の訴えを提起し得るものとすれば足りる」とした。

そのうえで本判決は、「近い将来において、原告医薬品の製造販売についての厚生労働大臣の承認がされ、原告医薬品の薬価基準への収載がされる蓋然性が高いとは認められ」ないから、第1次予備的請求は確認の利益を欠くと判示した。

### 3) 第2次予備的請求（技術的範囲に属しないことの確認請求）

本判決は、「原告医薬品が本件各発明の技術的範囲に属しないか否かの判断は事実上の判断であって、権利又は法律関係の確認を目的としないものである」として、確認の利益を欠くと判示した。

## （4） 考察

### 1) 同時進行の判定請求

原告は本件訴訟と併行して、原告医薬品が本件各特許権の各請求項1に係る発明の技術的範囲内に属しないことの判定を求めて判定請求を行っている（判定2022-600020及び判定2022-600021）。

特許庁は2件とも、原告医薬品は投与対象の限定に係る構成要件<sup>(4)</sup>を充足しないことを理由に、各請求項1に係る発明の技術的範囲内に属しないと判定している。なお、被請求人である本件の被告2はいずれについても応答していない。

しかし、この判定結果をもってしても原告医薬品の製造販売承認及び薬価収載がなされることは制度的に保障されていない。

また、仮に製造販売承認及び薬価収載がなされたとしても、製造販売開始後に本件の被告らから特許権侵害訴訟を提起されるリスクがある。裁判所は判定の結果に拘束されず、判定とは逆の結論（判定は非侵害、判決は侵害）とした裁判例も実在する<sup>(5)</sup>。

### 2) 最判平成11年4月16日（平成10年（受）第153号）の「副作用」

原告は製造販売承認申請のために原告医薬品を製造し使用（以下「承認申請用製造等」）していたが、本件の被告らはこれに対して本件各特許権の侵害を主張していない。

その原因は、最判平成11年4月16日（平成10年（受）第153号）（以下「平成11年最判」）にある。平成11年最判は、「後発医薬品……を製造して販売することを目的として、その製造につき薬事法一四條所定の承認申請をするため、特許権の存続期間中に、特許発明の技術的範囲に属する化学物質又は医薬品を生産し、これを使用して右申請書に添付すべき資料を得るのに必要な試験を行うことは、特許法六九條一項にいう『試験又は研究のためにする特許発明の実施』に当たり、特許権の侵害とはならない」と判示した。

平成11年最判は、特許権存続「期間中は後発医薬品の製造承認申請に必要な試験のための右生産等をも排除し得るものと解すると、特許権の存続期間を相当期間延長するのと同様の結果となるが、これは特許権者に付与すべき利益として特許法が想定するところを超える」ことを理由に上記のように判示したものであり、それ自体は正当と考えられる。

しかし、平成11年最判は、いわば「副作用」として、本件の被告らに、確認の利益を欠くとの本案前の主張を強いる結果となっている。本件の被告らにとって、原告医薬品の承認申請用製造等に対して本件各特許権の侵害を主張するのは、平成11年最判の変更を求めるに等しく非現実的である。もしも平成11年最判がなければ、本件でも被告側が侵害を主張し属否の判断がなされた可能性があった。

### 3) パテントリンケージに関連する全体としての仕組み

本判決は、二課長通知、平成11年最判の「副作用」及び本判決のような確認の利益の厳格な解釈の3つが合わさることで、全体として次の仕組みが構築されていることを示唆する。まず、規制当局が先発医薬品関連特許に関する懸念により後発医薬品の製造販売承認及び薬価収載をしない場合、またはそのおそれがある場合でも、後発医薬品メーカーは属否に関する裁判所の判断を得ることができない<sup>(6)</sup>。後発医薬品メーカーは先発医薬品関連特許発明の技術的範囲への属否に関する判定を特許庁に求めることができるが、有利な判定結果を得ても、製造販売承認

及び薬価収載がされることが制度的に保障されていない。また、もし製造販売承認及び薬価収載がされても、製造販売開始後に先発医薬品メーカーから特許権侵害訴訟を提起されるリスクが残る。

この仕組みには少なくとも次の4つの問題がある。第1に、後発医薬品メーカーが有利な判定結果を得たにもかかわらず製造販売承認・薬価収載がされない場合、採りうる現実的な手段がない。厚生労働大臣が製造販売承認をしないことの不作為の違法確認の訴え、義務付け訴訟の提起、厚生労働省に対する不服申立て等の手段によることは困難である<sup>(7)(8)</sup>。第2に、有利な判定結果を得て製造販売承認及び薬価収載がされた場合ですら、後発医薬品メーカーは不安定な立場に置かれたままである。第3に、(本件では顕在化していないが)後発医薬品メーカーが不利な判定結果に不服をもったとしても不服申立て手段がなく<sup>(9)</sup>、それ以上採りうる手段がない。第4に、(本件とは事案を異にするが)後発医薬品が延長登録後の先発医薬品関連特許権の効力範囲内にはないと後発医薬品メーカーが主張したい状況でも同様の問題が生じるが<sup>(10)</sup>、延長登録後の効力範囲への属否は判定制度の対象外だから<sup>(11)</sup>、この場合は益々採りうる手段がない。

以上の問題を現行法下で(部分的にでも)解決できる方法があるとするれば、確認の利益の柔軟な解釈により属否に関する裁判所の判断を早期に得られるようにすることだろう。ただし、根本的には立法によって解決されるべき問題である。

### 〈保存していた原料サンプルの分析結果等に基づき公然実施の立証に成功した事例〉

#### 1. 2 大阪地判(21部)令和4年12月22日(令和3年(ワ)4920号)[機能水事件]

##### (1) 事案の概要

本件は、発明の名称を「機能水」とする発明の特許権を有する原告が、被告が製造販売する被告製品は本件特許の請求項3に係る発明(本件発明)の各構成要件を充足すると主張し、被告に対し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、次のとおり分説される。なお、化学式、化学式の説明、本件と無関係の用途及び本件と無関係の物質に係る各文言はいずれも「……」として省略した。

A 多価アミン及び/又はその塩を機能成分として含有し、水、多価アミン、多価アミンの塩の総含有量が95重量%以上である機能水であって、

B 前記多価アミンが、下記式(3)……で表される不飽和アミンに由来する構造単位を有するポリマー……のうち、重量平均分子量500~50000の、ポリアリルアミン……であり、

C 前記機能成分の有する機能が、前記式(3')で表される不飽和アミンに由来する構造単位を有するポリマーがポリアリルアミンである場合は、魚介類……の鮮度保持、……のうちの少なくとも1つ……である

D 機能水。

被告は、被告製品の構成要件A及びB充足を認め、C及びD充足を否認している。

原告が代表者を務める会社(「A社」及び「L社」。なお、法人名に係る固有名詞は変更した)と被告との間には、次の経緯があった。被告は本件特許優先日前からL社から水溶液(以下「旧水溶液」)を購入し、名称にそれぞれ「ボトルドウォーター」及び「FISH」を付した製品(以下それぞれ「旧被告ボトルドウォーター」及び「旧被告FISH」)。なお、製品名に係る固有名詞を変更した。以下同じ)を製造販売していた。本件特許出願後からは、被告はL社より本件特許に規定される組成を有する水溶液(以下「現水溶液」)を購入し、それを10倍に希釈して名称にそれぞれ「ボトルドウォーター」及び「FISH」を付した製品(以下それぞれ「現被告ボトルドウォーター」及び「現被告FISH」)を製造販売していた。その後、被告はA社及びL社との間で代理店契約を締結しA社から現水溶液を購入するようになった。被告が同代理店契約を解除した後、A社は被告に対して同代理店契約に基づき売買代金請求訴訟(別件訴訟)を提起し、その後に本件訴訟が提起された。なお、被告は、同代理店契約を解除した頃から、第三者より現被告ボトルドウォーターの原料を仕入れていた。本判決における「被告製品」とは、現被告ボトルドウォーターを意味する(被告は県からの指導を踏まえ現被告FISHの製造販売を中止した)。

被告は上記経緯に基づき、公然実施発明に基づく新規性欠如(無効の抗弁)、先使用の抗弁及び消尽又は黙示の

許諾の抗弁等を主張した。

旧水溶液と現水溶液との関係につき、原告被告間で争いがある。原告は製造方法及び成分が異なると主張した。これに対し、被告は、濃度のみ異なり成分は同一だと主張した。

## (2) 判示事項【結論：請求棄却】

### 1) 構成要件充足性

本判決は、「被告製品の販売代理店……は、各ウェブサイトにおいて、被告製品が……『魚の切り身が生のままで7日間もつ魔法の水』であるなどと広告し、被告も、そのウェブサイトにおいて、鮮魚等の鮮度を維持する保存技術等を放送したテレビ番組を紹介して、被告製品の可能性は無限大である旨を記載しているのだから、被告製品は、少なくとも魚介類の鮮度を保持する機能を有し、かつ、被告は、少なくとも魚介類の鮮度を保持する用途として被告製品を販売しているものと認められる。」（下線は筆者が付した。以下同じ）として構成要件C充足を認めた。また、構成要件D充足も認めた。

### 2) 公然実施発明に基づく新規性欠如の主張（無効の抗弁）

本判決は、別件訴訟においてA社が提出した準備書面の内容（旧水溶液と現水溶液は、いずれもアミノ基という原子団を含んだ水溶液で、現水溶液を10倍薄めたものが旧水溶液である旨の記載）、現水溶液の単価が旧水溶液の10倍であることなどから、本件特許に規定される組成を有する現水溶液を10倍希釈したものが旧水溶液であるとした。

さらに本判決は、被告が本件特許優先日前にL社から購入した旧水溶液の分析を大学名誉教授及び外部の分析センターに依頼したところ、「分析対象物の含有成分はポリアリルアミンであることが判明し……重量平均分子量は、 $4.5 \times 10^4$ であった」とした。

以上を踏まえ本判決は、旧被告FISHに係る引用発明は、「ポリアリルアミン又はその塩を機能成分として含有し、水、ポリアリルアミンの総含有量が95重量%以上である水であって(a)、ポリアリルアミンの重量平均分子量が500~50000であって(b)、魚介類の鮮度保持の機能を有する(c)、機能水(d)という構成を有するものと認められるから、」旧被告ボトルドウォーターや旧被告FISHも「本件発明の各構成要件を充足するものと認められる」とした。

さらに本判決は公然実施につき、「特許法29条1項2号所定の『公然実施』とは、発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいうところ、……被告は、本件特許の優先日前……から、」旧被告FISHを「製造及び販売して、引用発明を実施した」とした。他方、本判決は、旧被告ボトルドウォーターの製造販売による公然実施を認定していない。

本判決は、公然実施発明に基づく新規性欠如の主張（無効の抗弁）を認め、その余の抗弁については判断せず原告の請求をいずれも棄却した。

## (3) 考察

### 1) 原料保存の有用性

被告は、本件特許優先日前にL社から仕入れた旧水溶液を訴訟提起後に分析することによって、旧被告FISHが重量平均分子量の数値限定に係る構成要件Bを充足することの立証に成功した。本判決は、別件訴訟の経緯等と併せた総合的な認定ではあるものの、同分析結果に基づき、含有成分がポリアリルアミン（構成要件B参照）であり、重量平均分子量が $4.5 \times 10^4$ （構成要件Bの「500~50000」の範囲内）であることを認定している。なお、分析は納品から3年弱経過後（おそらく本件侵害訴訟提起後）になされており、抽象的には成分の経時変化が問題となりえるが、本判決は特段言及することなく分析結果の信用性を認めている。

本判決は、将来の紛争発生に備えるために原料サンプル保存が有用であることを示唆する判決である。本件のように原料仕入先との関係が悪化して係争に発展することはあり得る。

### 2) 属否論と無効論での構成要件解釈の相違

本判決は属否論の場面では、機能に加え用途を判断し、「機能」のみがクレームアップされている構成要件Cを限定解釈している（構成要件充足性に関する判示の下線部参照）。

他方、本判決は無効論の場面では、機能に関する構成要件Cを限定解釈しておらず、用途への言及がない。旧被告FISHに係る引用発明は、「……魚介類の鮮度保持の機能を有する（c'）、機能水（d'）という構成を有するものと認められるから、」旧被告ボトルドウォーターや旧被告FISHも「本件発明の各構成要件を充足するものと認められる」とした判示部分である。なお、本判決は、旧被告ボトルドウォーターの主な用途は「飲用」であったと認定している。

以上のとおり、理由は不明だが、本判決は属否論と無効論とで構成要件Cの解釈を変えている。

ただし、この点は本判決の結論には影響しない。なぜなら、「公然実施をされた」（特許法29条1項2号）というためには、発明内容を知りうる状態で特許法2条3項各号に規定する実施行為が行われる必要があり<sup>(12)</sup>、本件では「魚介類の鮮度保持の機能を有する（c'）」構成を知りうる状態での販売だったかという点が問題となる。そして、この判断が、「魚介類の鮮度を保持する用途として販売されたか」という用途の判断とほぼ重なるからである。本判決は旧被告ボトルドウォーターの製造販売による公然実施を認定していない。

## 2. 損害論

〈特許権者の兄弟会社が侵害品の競合品を販売している場合に特許権者の損害額算定にあたり特許法102条2項の適用を肯定した知財高裁判決〉

### 2. 1 知財高判（2部）令和4年4月20日（令和3年（ネ）第10091号）〔軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム事件〕

#### （1） 事案の概要

本件は、発明の名称を「軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム」とする発明の特許権（本件特許権）を有する一審原告が、一審被告が製造販売する一審被告製品1～3が本件特許権に係る発明（本件発明）の技術的範囲に属し、一審被告が一審被告製品4を製造販売する行為につき特許法101条1号又は2号所定の間接侵害が成立すると主張し、一審被告に対して、一審被告製品1～4の製造販売の差止及び廃棄を求めるとともに、損害賠償等の支払いを求めた事件である。

原判決（東京地判（46部）令和3年9月30日令和元年（ワ）第14314号）は、一審被告製品1～3は本件発明の技術的範囲に属するが、一審被告製品4につき間接侵害は成立しないと判断し、一審原告の請求を一部認容した。原判決は損害額の認定につき、一審原告は国際的企業グループに属するところ、一審原告は当該グループの知的財産権の一部を管理する法人であり一審被告製品1～3と競合する製品の販売等をしていないことを理由に特許法102条2項の適用を否定し、同条3項に基づき損害額を算定した。

これに対し、一審原告が損害額の認定を不服として、一審被告は一審被告製品1～3が本件発明の技術的範囲に属するとの判断を不服としてそれぞれ控訴提起した。なお、原告は一審被告製品4について請求棄却となった部分に対して控訴しなかった。

#### （2） 判示事項【結論：一審原告の控訴を認容】

本判決も、一審被告製品1～3についての製造販売の差止及び廃棄請求に理由があると判断した。

そのうえで本判決は特許法102条2項の適用につき「一審原告製品は本件特許権の実施品であり、一審被告製品1～3と競合するものである。そして、一審原告製品を販売するのはB合同会社であって特許権者である一審原告ではないものの、……一審原告は、その株式の100%を間接的に保有するZ社の管理及び指示の下で本件特許権の管理及び権利行使をしており、グループ会社が、Z社の管理及び指示の下で、本件特許権を利用して製造した一審原告製品を、同一グループに属する別会社が、Z社の管理及び指示の下で、本件特許権を利用して一審原告製品の販売をしているのであるから、Zグループは、本件特許権の侵害が問題とされている平成28年7月から平成31年

3月までの期間、Z社の管理及び指示の下でグループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していると評価することができる。そうすると、Zグループにおいては、本件特許権の侵害行為である一審被告製品の販売がなかったならば、一審被告製品1～3を販売することによる利益が得られたであろう事情があるといえる。そして、一審原告は、Zグループにおいて、同グループのために、本件特許権の管理及び権利行使につき、独立して権利を行使することができる立場にあるものとされており、そのような立場から、同グループにおける利益を追求するために本件特許権について権利行使をしているということができ、上記のとおり、Zグループにおいて一審原告の外に本件特許権に係る権利行使をする主体が存在しないことも併せ考慮すれば、本件について、特許法102条2項を適用することができるというべきである。」（下線は筆者が付した。固有名詞は変更した。以下同じ）

また、一審被告は「本件特許権を保有・管理するだけの一審原告の利益は何ら害されていないこと」等を推定覆滅事由として主張したが、本判決は「本件特許権を第三者が侵害することによって一審原告製品の売上げが減少して、Zグループの利益が減少し、その結果、本件特許権の保有による利益が帰属する一審原告の利益が害されたということが出来る」等として推定覆滅を否定した。

本判決は、一審被告製品1～3の差止請求及び廃棄請求並びに損害賠償請求の一部の限度で理由があるとし、控訴を一部認容（認容額を増額）した。

### （3） 考察

#### 1) 本判決の趣旨

特許法102条2項適用可否に関する知財高判（特別部）平成25年2月1日（平成24年（ネ）第10015号）の規範<sup>(13)</sup>は、文面上、「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情」が「特許権者」自身に存在する必要があるとしているように読める。

本件は、特許権者（一審原告）と、一審原告製品の製造者及び販売者（A社及びB合同会社）が同じ企業グループに属し、いわゆる兄弟会社（同じ親会社を持つ子会社）の関係にある事例である。一審原告が属するZグループ各社の関係を簡略に図示すると次のとおりであり、Z社が一審原告、A社及びB合同会社の株式を間接的に100%保有している。



一審被告製品の販売によってB合同会社の利益が損なわれることは明らかだが、これによって特許権者である一審原告の利益が損なわれているとは直ちには言い難いように思われる。原判決が特許法102条2項の適用を否定したのはこのためだろう。なお、本判決は、一審原告がB合同会社に黙示の通常実施権を許諾していた等の事実を認定していない。

しかしながら、本判決は、「Zグループにおいては、本件特許権の侵害行為である一審被告製品の販売がなかったならば、一審被告製品1～3を販売することによる利益が得られたであろう事情があるといえる」として特許法102条2項の適用を肯定した。

次に、本判決の推定覆滅に関する判示部分は「本件特許権を第三者が侵害することによって一審原告製品の売上げが減少して、Zグループの利益が減少し、その結果、本件特許権の保有による利益が帰属する一審原告の利益が害されたということが出来る」とし、やや趣を異にする。

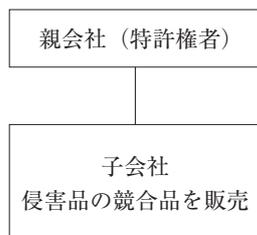
しかし、この判示は、特許権者自身に損害が生じたことを示す具体的事実（例えば一審原告からB合同会社への実施権許諾）の立証を要求する趣旨とはいえないだろう。「一審原告の利益が害された」根拠は「本件特許権の保有による利益が帰属する」こと以外に判示されていないからである。

以上をまとめると、本判決は、本件の事情のもとでは、Zグループに生じた損害を一審原告自身に生じた損害と同視して一審原告がZグループのために請求できるとしたもののように読める。なお、本判決は、上告受理申立て不受理（令和4年12月14日）により確定している。

## 2) 本判決の射程

本判決の射程は、特許権者自身は侵害品の競合品を販売していないが、その子会社が競合品を販売する類似事案（下図参照）に及ぶだろう。この類似事案でも、侵害品販売によりグループ全体の利益が失われるからである。

また、もともとこの類似事案では本件と比して、特許権者自身に損害が生じたといやすい。侵害品販売により子会社の売上や利益が減少すれば、子会社の株式の価値下落を通じて親会社である特許権者の利益が害されるといえるからである。その意味で本判決の射程から外れるべき事情は存在しない。



## 3) 従来主張方法との関係

本件のような事案では、従来、特許法102条（1項又は）2項の類推適用を主張するため、特許権者から競合品の販売者に対して独占的通常実施権が許諾されていたと主張し、必要に応じて<sup>(14)</sup>特許権者と競合品販売者を共同原告として訴訟提起する対応（以下「従来主張方法」）が実務上しばしば採られてきた<sup>(15)</sup>。

そのような状況において、本判決は、特許権者自身が競合品を販売しておらず兄弟会社が競合品の販売者である場合に、特許権者の損害額算定につき特許法102条（1項又は）2項適用を主張し、特許権者のみを原告とするという方法を肯定した。

本判決は従来主張方法を排除する趣旨ではないだろう。なぜなら、両方法ともに根底にあるのは、企業グループ全体として侵害品販売による損害を受けているのは明らかなのに、特許権者と競合品販売者とが異なる法人であることの一事をもって特許法102条1項及び2項の適用が否定されるのは不当だという価値判断であろうからである。

そうだとすれば、特許権者側は、損害賠償金の支払いを受ける先を特許権者と競合品販売者のいずれとするかを選択できることになるが、侵害者から見れば大きな違いはなく、特段不当とはいえないだろう。

### 〈特許法102条2項に関する知財高裁大合議判決〉

## 2. 2 知財高判（特別部）令和4年10月20日（令和2年（ネ）第10024号）[椅子式マッサージ機事件]

### (1) 事案の概要

本件は、発明の名称を「椅子式マッサージ機」とする発明等の特許3件（本件特許A乃至C）に係る各特許権を有する控訴人（一審原告）が、被控訴人（一審被告）によるマッサージ機（被告各製品）の製造販売等が本件特許A乃至Cに係る各特許権（本件特許権A乃至C）の侵害に当たると主張して、被控訴人に対し、被告各製品に係る差止及び廃棄を求めるとともに、損害賠償等の支払いを請求した事案である。

原審は、被告各製品はいずれも本件特許A乃至Cに係る各発明（本件各発明A乃至C）の技術的範囲に属しないとして、請求を全部棄却した。

控訴人は被告各製品（被告製品1～12）のうち被告製品1～8について請求を棄却した部分を不服として控訴を提起した。

### (2) 判示事項【結論：控訴認容。請求一部認容】

#### 1) 侵害論

本判決は、「被告製品1及び2は、本件各発明Cの技術的範囲に属する」と判示し、無効の抗弁を退けた。

## 2) 損害論

被告製品1（海外向製品）に関する判示のみを取り上げる。

特許法102条2項適用可否につき本判決は「特許権者が、……競合品……を輸出又は販売していた場合には、……特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在するものと解するのが相当である。」としたうえで、「控訴人製品1は、上記共通の仕向国の各市場において、被告製品1が輸出されなければ輸出することができたという競合関係にある製品（競合品）であることが認められ」として、適用を肯定した。

次に本判決は被告製品1の売上高を認定し、「製造、輸出に直接関連して追加的に必要となった経費」を控除して、限界利益額を算定した。

推定覆滅につき本判決は、「本件各発明Cは、椅子式マッサージ機の構造のうち、『肘掛部の前腕部施療機構』に関する発明であり、被告製品1においては、『腕ユニット』（肘掛部）及びアームレスト（手掛け部）に係る部分のみに実施されていること、……控訴人製品1が輸出されていない仕向国への輸出分……があること（市場の非同一性）は、本件推定の覆滅事由に該当する」と判断した。

そのうえで本判決は「被告製品1の購買動機の形成に対する本件各発明Cの寄与割合は1割と認めるのが相当」とし、限界利益額の1割に相当する金額を特許法102条2項に基づく損害額として認定した。

推定覆滅部分に係る特許法102条3項の適用可否につき、本判決は「特許法102条2項による推定が覆滅される場合であっても、当該推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができた認められるときは、同条3項の適用が認められると解すべきである。……市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については……当該推定覆滅部分に係る輸出台数について、自ら輸出をすることができない事情があるといえるものの、実施許諾をすることができたものと認められる」とする一方で「本件各発明Cが侵害品の部分のみに実施されていることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、その推定覆滅部分に係る輸出台数全体にわたって個々の被告製品1に対し本件各発明Cが寄与していないことを理由に本件推定が覆滅されるものであり、このような本件各発明Cが寄与していない部分について、控訴人が実施許諾をすることができたものと認められない」ことから、「市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分についてのみ、特許法102条3項の適用を認めるのが相当である」とした。

そのうえで本判決は、市場の非同一性を理由とする推定覆滅事由に係る推定覆滅部分に係る特許法102条3項に基づく損害額として「被告製品1の売上高に実施料率1%を乗じた額と認めるのが相当」とし、これを「被告製品1の輸出台数の7%に相当する」売上高に乘じた額を特許法102条2項に基づく損害額に合算した。

## 3) 結論

本判決は、被告製品1及び2の販売等の差止め及び廃棄の請求並びに損害賠償請求（一部）及び遅延損害金の限度で控訴人の請求を認容し、その余を棄却した。

### （3）考察

#### 1) 侵害品「輸出」の場合の特許法102条2項の適用

本判決は、特許権者が侵害品の競合品を「輸出」している場合に、特許法102条2項適用の要件である「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情」が認められるとしている。これは、知財高判（特別部）平成25年2月1日（平成24年（ネ）10015号）が「譲渡」について示したのと同様の規範である。

ここで侵害品が複数国に輸出され、その一部の国にのみ特許権者の競合品が輸出されている場合に、どの範囲で「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情」があるといえるかという疑問が生じる。国内での譲渡と比して「輸出」は対象国・対象地域が広範にわたりうる。例えば侵害品が米国と中国に輸出されており、特許権者の競合品が米国のみ輸出されているという場合に、中国へ輸出された侵害品につい

ても特許法102条2項を適用してよいかという問題である。米国と中国とでは場所も言語も大きく異なり同一の市場とはいえない。

本件で被告製品1が輸出された仕向国は「米国、カナダ、英国、ドイツ、ロシア、南アフリカ、アラブ首長国連邦(UAE)、サウジアラビア、オーストラリア、ベトナム、フィリピン、韓国等」であり、地球全体に広がっている。

この点につき本判決は、被告製品1の全量につき特許法102条2項を適用したうえで、そのうち特許権者の競合品が輸出されていない仕向国への輸出分(7%)につき推定覆滅を認めるという処理をしている。

そうすると、侵害者側が、侵害品(本件の被告製品1)の仕向国の一部に特許権者の競合品(本件の控訴人製品)が輸出されていないことの主張立証責任を負うことになる。特許権者の競合品の仕向国を知っているのは通常はむしろ特許権者側であろうから、本判決は侵害者に対して厳しい態度を示したものと見える。

## 2) 推定覆滅部分に係る特許法102条3項の適用

2019年特許法改正の際、特許法102条1項は改正されたが2項は改正されなかったため、2項の推定覆滅部分に3項が適用できるのか否かが明らかではなかった<sup>(16)</sup>。

本判決は、1項の2019年改正内容をほぼそのまま2項に取り込んだものといえる。本判決は「特許法102条2項による推定が覆滅される場合であっても、当該推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるときは、同条3項の適用が認められると解すべきである」と判示しているし、「特許権者が実施許諾をすることができたと認められるとき」についての具体的な判断も1項に関する令和元年改正の解説<sup>(17)</sup>と類似している。

### 〈間接侵害に特許法102条1項及び2項を適用するための要件及び具体的な適用方法を示した知財高裁判決〉

## 2. 3 知財高判(第4部)令和4年8月8日(平成31年(ネ)第10007号)[プログラマブル・コントローラ事件]

### (1) 事案の概要

本件は、発明の名称を「プログラマブル・コントローラにおける異常発生時にラダー回路を表示する装置」とする発明等の特許4件に係る各特許権(本件特許権1~4)を有する一審原告が、一審被告による被告表示器、ソフトウェアのライセンスキー、ソフトウェア(被告製品3)及びプロジェクトデータ作成支援ツール(被告製品4)の生産譲渡等が本件特許権1~4の直接侵害又は間接侵害に当たると主張して、一審被告に対し、被告各製品の生産、譲渡、貸渡し等の差止めを求めるとともに、損害賠償等の支払いを求めた事案である。

原判決は、被告製品3をインストールした被告表示器Aが本件発明1の技術的範囲に属するとした上で、被告製品3の生産、譲渡等が本件特許権1に対する特許法101条2号の間接侵害に当たるとして、差止・廃棄請求及び損害賠償請求を一部認容した。

これに対し、当事者双方が控訴した。なお、本件特許権1~4の存続期間満了に伴い、差止・廃棄請求は控訴審係属中に取下げられた。

### (2) 判示事項【結論：一審原告の控訴を認容】

#### 1) 侵害論

本判決は、「一審被告による被告表示器A及び被告製品3の生産、譲渡及び被告製品3に係るコンピュータ・プログラムの使用許諾(貸渡し)について、本件特許権1の間接侵害(特許法101条2号)が成立する」と判示した。

#### 2) 損害論

本判決は、「完成品市場における部品相当部分の市場利益に関する限りでは、間接侵害品たる部品の譲渡行為は、それをを用いた完成品の生産行為又は譲渡行為を介して、特許権者等の完成品に包含される部品相当部分の販売行為と競合する関係にあるといえるから、その限りにおいて本件のような間接侵害行為にも特許法102条1項を適用することができる。」としたうえで、「原告の製品のソフトウェア部分に相当する部分は、被告製品3の生産等の『侵

害の行為がなければ販売することができた物』といえ、原告の製品のハードウェア部分に相当する部分は、被告表示器 A の生産等の『侵害の行為がなければ販売することができた物』といえる。結局、本件においては、原告の製品全体が、『その侵害の行為がなければ販売することができた物』と認められる。」とした（特許法 102 条 1 項適用肯定）。

被告表示器 A 及び被告製品 3 を購入した者の全てが本件発明 1 の実施品（直接侵害品）を生産しているのではないことに関し、「実際に譲渡先で特許権を侵害する用途ないし態様で使用されていない……譲渡先については、間接侵害行為がなければ特許権者の製品が販売できたとはいえないことになり、……同法 102 条 1 項 1 号の『販売することができないとする事情』に該当するものと解するのが相当である。」とした。

また本判決は、本件発明 1 の特徴的技術部分が被告表示器 A 及び被告製品 3 の販売量に貢献しているとは認められない数量及び機能上の制約あるいは一審原告のシェア割合からみてユーザの需要が原告の製品に向かず、一審原告以外の他社への購入に振り向けられる数量についても、「販売することができないとする事情」に該当するとした。

本判決はこれらの「販売することができないとする事情」がある数量に関し、「一審原告が一審被告に本件発明 1 をライセンスし得るとは認められない。そうすると、特許法 102 条 1 項 2 号の損害を認めることはできない。」とした。

本判決は特許法 102 条 2 項の「趣旨は先に同条 1 項について述べたのと同様であると解される。したがって、先に同条 1 項について述べたのと同様の考え方の下に、本件において同条 2 項の適用を肯定するのが相当である。」としたうえで、特許法 102 条 1 項 1 号について述べた上記「販売することができないとする事情」が推定覆滅事由に該当するとした。推定覆滅部分に係る特許法 102 条 3 項の重畳適用については「特許法の解釈上、特許法 102 条 2 項と 3 項の重畳適用が排除されていないとしても、その適用は同条 1 項 2 号の趣旨にかなったものとなるのが相当と思料されるべき」として、重畳適用を否定した。

結論として本判決は、一審原告の控訴を認容（認容額を増額）し、一審被告の控訴を棄却した。

### （3） 考察

本判決は、間接侵害行為に特許法 102 条 1 項及び 2 項を適用するための要件及び具体的な適用方法を示した知財高裁判決であり、先例としての価値がある。なお、本判決は上告受理申立て不受理（令和 5 年 3 月 29 日）により確定している。

特許法 102 条 1 項と 2 項とで取り扱いを同じにするという本判決の方向性は、これまでの大合議判決や本判決後に出された前述の大合議判決（知財高判（特別部）令和 4 年 10 月 20 日（令和 2 年（ネ）第 10024 号）[椅子式マッサージ機事件]）と合致する<sup>(18)</sup>。

本判決によれば、譲渡先で特許権侵害用途に用いられなかった数量の主張立証責任は特許法 102 条 1 項及び 2 項ともに侵害者側にあることになるが、妥当であろう。侵害者は間接侵害品の用途を管理できる立場にあり、譲渡先での間接侵害品の用途を特許権者よりも知りえる立場にあるからである。

以上

#### （注）

- (1) 薬価収載されると保険診療で使用できる。
- (2) 内閣官房 TPP 政府対策本部「TPP に関する Q & A：全体版（2016 年 11 月）」（2016 年）18 頁（[https://www.cas.go.jp/jp/tpp/tppinfo/sonota/pdf/161102\\_tpp\\_qanda\\_zentai.pdf](https://www.cas.go.jp/jp/tpp/tppinfo/sonota/pdf/161102_tpp_qanda_zentai.pdf)）（2023 年 5 月 18 日に利用）
- (3)（平成 21 年 6 月 5 日）／医政経発第 0605001 号／薬食審査発第 0605014 号／（各都道府県衛生主管部（局）長あて厚生労働省医政局 経済課長・厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知）
- (4) 「(i) HER2 陰性乳がん、(ii) エストロゲン受容体（ER）陰性乳がんまたは (iii) HER2 陰性、ER 陰性およびプロゲステロン受容体（PR）陰性（三種陰性）乳がんを有するとして選択された対象の」などの構成要件
- (5) 意匠権の事案だが、判定 2019-600019 と、大阪地判令和 2 年 5 月 28 日（平成 30 年（ワ）第 6029 号）及び同控訴審判決である大

- 阪高裁令和3年2月18日（令和2年（ネ）第1492号）
- (6) これに対し、先発医薬品関連特許の無効を主張したい場合は、無効審判請求→不成立審決が出た場合には審決取消訴訟提起→敗訴判決が出た場合には最高裁判所に上告・上告受理申立て、という形で裁判所の判断を得る機会が与えられている。
- (7) 榊田祥子「知財高裁平成29年1月20日大合議判決（オキサリプラチナム事件）延長された特許権の効力（特許法68条の2）に関する「医薬品としての実質同一」の検討」AIPPI62巻8号（2017年）760頁注36）、篠原勝美「日本型パテントリンケージ制度の諸問題（下）」Law & technology81号（2018年）11頁、生田哲郎＝佐野辰巳「差止請求権等の不存在確認で訴えの利益がないとされた事例」発明誌2023年1月号39頁
- (8) 本判決の控訴審判決（知財高判（第1部）令和5年5月10日（令和4年（ネ）第10093号））は、一審原告の控訴を棄却した。同判決は「仮に二課長通知等に基づく運用によれば、本件各特許が存在するために原告医薬品の製造販売についての厚生労働大臣の承認がされないことが控訴人にとって問題であるとしても、そのことは、厚生労働大臣が医薬品医療機器等法14条3項に基づく原告医薬品の製造販売についての控訴人の承認申請を認めるかどうかという控訴人と厚生労働大臣（国）との間の公法上の紛争であって、……かかる公法上の紛争については承認申請に対して不作為の違法確認の訴えの提起や厚生労働大臣等に対する不服申立て等の法的手段によって救済を求めるべきである」と判示しており、承認申請に対する不作為の違法確認の訴えの提起や厚生労働大臣等に対する不服申立て等の法的手段を採ることが実際に可能とするものようである。
- (9) 最一小判昭和43年4月18日（昭和42年（行ツ）第47号）。特許庁ウェブサイト「判定制度に関するQ & A」1頁（<https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/shinpan/document/index/06.pdf>）（2023年4月25日に利用）
- (10) 城山康文「延長登録の要件及び効力」ジュリスト1499号（2016年）61頁は「延長された特許権の存在を理由として厚生労働省が後発医薬品を承認しないとすると、後発医薬品の製造販売がなされないため、特許権者による侵害訴訟も提起されず、延長された特許権の効力範囲について司法判断の機会が通常では訪れないこととなる」とする。そして、石埜正穂ほか「日本のパテントリンケージの運用実態について」パテント71巻10号（2018年）56頁は「現状では少なくとも有効成分に係る特許権の存続期間の延長登録が存在する限り、当該延長に係る効能効果についていずれの分量・剤形に関しても後発品の承認がなされていないことが各方面へのヒアリングにより確認された」とする。
- (11) 篠原・前掲注（7）14頁
- (12) 高林龍『標準 特許法〔第7版〕』有斐閣（2020年）50頁～51頁
- (13) 「特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべき」との規範
- (14) 例えば差止請求をする場合には、特許権者（又は専用実施権者）を原告とする必要がある。
- (15) 金子敏哉「特許権の侵害者に対する独占的通常実施権者の損害賠償請求権」知的財産法政策学研究21巻（2008年）205頁は、独占的通常実施権者による損害賠償請求の事案を見ると「特許権者と独占的通常実施権者との間に親子会社等の関係が見られるケースも多い」とする。同205頁注釈8記載の東京地判平成12年3月24日（平成9年（ワ）第28053号・平成11年（ワ）第6389号）は、特許権者からその兄弟会社（特許権者側の競合品の販売者）への独占的通常実施権の許諾を認定し、兄弟会社が販売できなかった競合品の数量に競合品の利益額を乗じて損害を算定している。
- (16) 特許庁総務部総務課制度審議室編「令和元年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」発明推進協会（2020年）25頁は、「第2項の推定が覆滅された部分についても、ライセンス機会の喪失が認められるのであれば、特段の規定の措置がなくても、新第1項と同様の認定がなされるとの解釈」とする。しかし、この点については、先鋭な議論がされ、裁判例も分かれていた（「知財高裁詳報（特許法102条2項により推定される損害額の推定覆滅部分に対する同条3項の適用の可否等）」Law & technology99号（2023年）113頁）。
- (17) 特許庁総務部総務課制度審議室編・前掲注（16）18頁～23頁
- (18) 前掲注（16）「知財高裁詳報（特許法102条2項により推定される損害額の推定覆滅部分に対する同条3項の適用の可否等）」Law & technology99号（2023年）116頁

（原稿受領 2023.5.25）