

令和4年特許侵害訴訟における侵害論の概況



弁護士 齋藤 誠二郎

要約

本稿では、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、侵害論を中心に5件を紹介する。

属地主義に関する2件は、ネットワーク関連発明が国境を跨いで実施される場合などについての特許権侵害の成否が判断されており、注目に値する事案である。間接侵害に関する1件は、特許法101条2号の解釈及び当てはめが詳細に述べられており、実務上も参考になるとと思われる。特許法104条に関する1件は、控訴審において特許法104条の適用が認められた、珍しい事案である。独占禁止法違反に関する1件は、原告の特許権行使が権利濫用に当たるか否かについて、原審と控訴審では判断が分かれており、実務上も参考になるとと思われる。

目次

- 令和4年特許権侵害訴訟の概況
- 裁判例の紹介
 - 属地主義
 - 知財高判(2部) 令和4年7月20日(平成30年(ネ)第10077号) [表示装置、コメント表示方法、及びプログラム事件]
 - 東京地判(29部) 令和4年3月24日(令和元年(ワ)第25152号) [コメント配信システム事件]
 - 間接侵害
 - 知財高判(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]
 - 特許法104条
 - 知財高判(2部) 令和4年2月9日(令和2年(ネ)第10059号) [エクオール含有抽出物事件]
 - 独占禁止法違反
 - 知財高判(1部) 令和4年3月29日(令和2年(ネ)第10057号) [トナーカートリッジ事件]

1. 令和4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、令和4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78件を抽出した⁽¹⁾⁽²⁾。請求を棄却した裁判例(①原審で請求を棄却し控訴審で控訴棄却した裁判例、②原審で請求を認容したものの、控訴で原審を取消し、請求を棄却した裁判例、③不存在確認請求事件で請求を認容した裁判例を含む。)における、請求を棄却した理由を整理した⁽³⁾。

表 令和4年特許権侵害訴訟判決の認容・棄却の別

	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	控訴認容・認容額を減額	控訴棄却・請求認容に変更	控訴認容・控訴棄却に変更	控訴棄却・請求棄却を維持	
特別部	0	0	0	0	1	0	1
第1部	0	0	0	2	1	4	7
第2部	1	2	0	1	3	5	12

第3部	1	0	0	0	0	8	9
第4部	0	1	1	0	1	10 ⁽⁴⁾	13
合計	2	3	1	3	6	27	42

		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	2	10 ⁽⁵⁾	12
	民事第40部	3	5	8
	民事第46部	1	5	6
	民事第47部	1	1	2
大阪地裁	第21民事部	3	4	7
	第26民事部	0	1	1
合計		10	26	36

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	2	1	3	0	6
	第2部	5	1	4	0	10
	第3部	8	1	4	0	13
	第4部	8	0	6	2	16
東京地裁	民事第29部	7	1	5	1	14
	民事第40部	4	1	3	1	9
	民事第46部	3	1	1	0	5
	民事第47部	1	0	0	0	1
大阪地裁	第21民事部	2	0	0	3	5
	第26民事部	1	1	0	0	2
合計		41	7	26	7	81

2. 裁判例の紹介

2.1 属地主義

(1) 米国内に設置されたサーバから日本国内に向けたプログラムの配信行為について、控訴審では日本国内における特許権侵害が認められた事案

① 知財高判(2部)令和4年7月20日(平成30年(ネ)第10077号)[表示装置、コメント表示方法、及びプログラム事件]⁽⁶⁾

1) 事案の概要

ア 原告・控訴人(以下「原告」という。)は、いずれも発明の名称を「表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」とする2件の特許権(以下「本件各特許権」という。)の権利者である。被告ら・被控訴人ら(以下「被告ら」という。)の内1社(米国法人)は、コメント付き動画配信サービスを提供する。

被告らが提供するサービスにおいては、ユーザが閲覧希望する動画を選択すると、自動的に被告らが米国内に設置したサーバから日本国内のユーザに対しコメント表示用プログラム(以下「本件プログラム」という。)が送信され、ユーザのコンピュータの一時保管領域に本件プログラムが複製され保存されて(以下、本件プログラムが複製され保存された状態コンピュータを「本件装置」という。)、本件プログラムが実行可能な状態となる仕

組みになっていた。被告らの内もう1社（日本法人）は、プログラムを開発し納品するなどしていた。

イ 本件事案は、原告が、米国内のサーバから日本国内のユーザへ本件プログラムを配信する行為等が本件各特許権を侵害していると主張して、被告らに対して、本件装置の生産及び使用並びに本件プログラムの生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止め、本件プログラムの抹消、共同不法行為に基づく損害賠償請求を求めた事案である。

本件事案では、本件プログラムが米国内のサーバから自動的に配信されており、属地主義の原則の観点から、本件プログラムの配信行為が特許法2条3項1号の「電気通信回線を通じた提供」（以下、単に「提供」ということがある。）に該当するか否かが、重要な争点の一つとなった。

2) 本件各特許権について

直接侵害が問題となったのは、コメント表示機能を実行するための「プログラム」のクレーム（判決では「本件発明1-9」という。）である。発明の目的は「…複数のコメントが書き込まれても、コメントの読みにくさを低減させることができる表示装置、コメント表示方法、及びプログラムを提供することにある。」（段落0005）とされている。

3) 原審の判断について

ア 原審（東京地判（29部）平成30年9月19日（平成28年（ワ）第38565号））は、特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法については当該特許権が登録された国の法であると解すべきであり（最一小判平成14年9月26日（平成12年（受）第580号）民集56巻7号1551頁〔カードリーダー事件〕）、特許権侵害を理由とする損害賠償請求の準拠法については法律関係の性質は不法行為であり法の適用に関する通則法17条により「加害行為の結果が発生した地の法」になるところ、本件では権利侵害という結果は日本において発生したといえるから、いずれも日本法であるとした。

イ 原審は、本件装置及び本件プログラムについて文言侵害、均等侵害のいずれも否定し、属地主義の原則に関する論点は判断することなく、請求棄却とした。

4) 控訴審の判断について

ア 控訴審は、準拠法では原審の判断を維持し、構成要件の充足性についてはこれを認め、無効論では特許有効とし、本件プログラムが米国内のサーバから配信されていても「提供」行為に該当するとした。「提供」行為の該当性を紹介する。

イ 控訴審は、一般論として「我が国は、特許権について、いわゆる属地主義の原則を採用しており、これによれば、日本国の特許権は、日本国の領域内においてのみ効力を有するものである。」と述べた上で、本件事案について「本件配信を形式的かつ分析的にみれば、…本件通信の全てが日本国の領域内で完結していない面があることは否めない。」としながらも、形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとする、サーバ等の一部の設備を国外に移転すれば容易に特許権侵害の責任を免れることが可能になるので、「数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現代のデジタル社会において、かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反するというべきである。他方、特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。」とし、実質的に判断するとした。

ウ 続けて控訴審は、下記に示す①～④などの諸事情を考慮するとした（①～④の割振りは、筆者が行った。）。

【具体的な考慮要素】

- | |
|---|
| ① 当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか |
| ② 当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか |

③ 当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか
④ 当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているか

【当てはめ】

① 本件配信は、日本国内のユーザが、被告らの各サービスに係るウェブサイトアクセスすることにより開始され、完結する以上、「本件配信につき日本国の領域外で行われる部分と日本国の領域内で行われる部分とを明確かつ容易に区別することは困難」
② 当該提供の制御は、その仕組みから「本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われる」ものといえ
③ 提供の相手は「本件配信は、動画の視聴を欲する日本国の領域内に所在するユーザに向けられたもの」
④ 特許発明の効果について、本件配信によって初めて、日本国内のユーザが、コメントを付すなどした動画を視聴することができるのであって、発明の効果は「日本国の領域内において発現している」
「これらの事情に照らすと、本件配信は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当である。」とし、「電気通信回線を通じた提供」に該当するとした。

5) 考察

ア 様々な分野でIoT (Internet of Things) が普及しクラウドサービスによるビジネスが一般的になると容易に国境を跨ぐことから、属地主義及びオールエレメントルールの観点から難しい問題が発生しうる。本件事案においては、本件プログラムが米国内のサーバから配信されることから、日本国内における特許権侵害の成否が問題となった。

イ 本件事案について私見となるが、配信サーバを日本国内に置こうと日本国外に置こうと、ネットワークを通じて本件プログラムを日本国内のユーザ向けに「提供」している点は何ら変わりがないのに、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものではないとして安易に非侵害とするならば、著しく妥当性を欠き正義に反すると言わざるを得ず、控訴審の問題意識は妥当である。また控訴審は、本件配信について形式的にみればその一部が海外で行われていることは否定しなかったものの、「当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るとき」は侵害になりえるとしており、ネットワーク関連発明の特徴を捉えつつ実施行為該当性を実質的に判断している点で、控訴審の判断は妥当と考える。

もっとも、本件配信については上記①～④「など」の考慮要素を参酌されているものの、本件配信とは異なる事案においては「など」の部分において如何なる考慮要素が参酌されていずれの結論になるかは、現時点では予測困難であることから、更なる事案の蓄積が待たれるところである。

(2) コメント配信システムの構成要素であるサーバが米国内に設置された場合において、東京地裁では日本国内における「生産」が否定された事案

② 東京地判 (29部) 令和4年3月24日 (令和元年(ワ)第25152号) [コメント配信システム事件]⁽⁷⁾

1) 事案の概要

ア 原告は、発明の名称を「コメント配信システム」とする特許権 (以下「本件特許権」という。) の権利者である。被告らの内1社 (米国法人) は、複数のコメント付き動画配信サービス (以下、その内一つを、「被告サービス1」という。) を提供する。被告サービス1においては、ユーザが所望の動画を表示させるための被告サービス1のウェブページをブラウザに表示させると、米国内に設置されたサーバ (以下「被告サーバ」という。) から、日本国内のユーザ端末に向けて、所定の電子ファイル (以下「被告ファイル」という。) が配信され、ユーザ端末に被告ファイルが一時的に保存されるなどによって、コメント配信が可能となる仕組みになっていた。

イ 本件事案は、原告が、被告サーバから被告ファイルが配信されユーザ端末に一時的に保存されるごとに、「コメント配信システム」に相当するシステム（以下「被告システム1」という。）が新たに作りだされていることから、被告システム1が「生産」されていると主張し⁶⁾、被告らの内もう1社（日本法人）も実質的に一体のものとして関与していると主張し、被告らに対して、被告ファイルの日本国内のユーザ端末への配信の差止め、各プログラムの抹消及び被告サーバの除却、特許権侵害の共同不法行為に基づく損害賠償請求を求めた。

本件事案では、構成要件要素の一つに該当する被告サーバが米国内に設置されていたことから、属地主義の原則より、被告サーバを含む被告システム1が日本国内で「生産」されたと言えるか否かが、重要な争点の一つとなった。

2) 本件特許権について

本件特許権は、端的に言えば「サーバ」（判構成要件1A等に相当。）及び「これとネットワークを介して接続された複数の端末装置」を構成要件要素として含む「コメント配信システム」の発明であり、発明の目的は「ユーザ間において、同じ動画を共有して、コメントを利用しコミュニケーションを図ることができるコメント配信システム、端末装置、コメント配信方法、およびプログラムを提供すること」（段落0005）とされている。

3) 東京地裁の判断について

ア 東京地裁は、準拠法は日本法であるとし、被告サービス1について、その手順どおりに機能すると、被告サーバから被告ファイルがユーザ端末のブラウザのキャッシュにダウンロードされるなどすることにより、「本件発明1の構成要件を全て充足するコメント配信システムである被告システム1が新たに作り出されるということができる。」とした。

もっとも東京地裁は、属地主義の原則に関して、「物の発明の「実施」としての「生産」（特許法2条3項1号）とは、発明の技術的範囲に属する「物」を新たに作り出す行為をいうと解される。また、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味する属地主義の原則（…）からは、上記「生産」は、日本国内におけるものに限定されると解するのが相当である。したがって、上記の「生産」に当たるためには、特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内において新たに作り出されることが必要であると解すべきである。」とし、本件事案の判断として、「本件発明1の構成要件を全て充足するコメント配信システムが新たに作り出されるとしても、それは、米国内に存在する動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバと日本国内に存在するユーザ端末とを構成要素とするコメント配信システム（被告システム1）が作り出されるものである。したがって、完成した被告システム1のうち日本国内の構成要素であるユーザ端末のみでは本件発明1の全ての構成要件を充足しないことになるから、直ちには、本件発明1の対象となる「物」である「コメント配信システム」が日本国内において「生産」されていると認めることができない。」と判断した。

イ なお原告は、被告システム1の「生産」行為の大部分は日本国内で行われており、重要な構成要件に対応する構成は日本国内で実現されていることから、「生産」という実施行為が全体として見て日本国内で行われているのと同視し得ると、主張していた。これに対して、東京地裁は、「特許法2条3項1号の「生産」に該当するためには、特許発明の構成要件を全て満たす物が日本国内において作り出される必要があると解するのが相当であり、特許権による禁止権の及ぶ範囲については明確である必要性が高いといえることから、明文の根拠なく、物の構成要素の大部分が日本国内において作り出されるといった基準をもって、物の発明の「実施」としての「生産」の範囲を画するのは相当とはいえない。そうすると、被告システム1の構成要素の大部分が日本国内にあることを根拠として、直ちに被告システム1が日本国内で生産されていると認めることはできないというべきである。」とし、「本件発明1の目的…に照らせば、動画の送信（構成要件1C及び1H）並びにコメントの受信及びコメント付与時間を含むコメント情報の送信（構成要件1B、1C及び1H）を行う「サーバ」は、この目的を実現する構成として重要な役割を担うものというべきである。」とした上で、構成要件要素の一つであり重要な役割を担う被告サーバが米国内にある以上、日本国内で「生産」されたとは言い難く、原告主張は失当である

とした。

4) 考察

ア 本件事案においても、被告サーバが米国内に存在したことから、属地主義及びオールエレメントルールの観点から、侵害認定において難しい問題が発生した。本件事案の東京地裁は、準拠法は上記①事件と同じく日本国特許法としつつ、「生産」というためには構成要件の全てを満たす物が日本国内において新たに作り出されることが必要であるとし、「サーバ」は構成要件要素の一つであり発明の目的に照らしても重要な役割を担う以上、「サーバ」が日本国内に存在しない限り「生産」行為が日本国内で行われていると言えないと判断した。

イ 東京地裁は、原告主張に対して、「本件全証拠によっても、本件特許権の設定登録がされた令和元年5月17日以降の時期において、米国法人である被告FC2が本件特許権の侵害の責任を回避するために動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを日本国外に設置し、実質的には日本国内から管理していたといった、結論として著しく妥当性を欠くとの評価を基礎付けるような事情は認められない。」とも述べた。仮に、被告には主観的な要素として「侵害の責任を回避する」意図があり、かつ、国外設置後も被告には客観的な事情として「実質的には日本国内から管理」していたと認められた場合に、侵害成否の判断が異なってくる可能性を示唆しているようにも思えなくはないが、この点は必ずしも明確ではない⁽⁹⁾。

2. 2 間接侵害

(1) 特定の機能を含むソフトウェアと、当該ソフトウェアをインストールするための表示器につき、そのいずれについても特許法101条2号の間接侵害が認められた事案

③ 知財高判(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]⁽¹⁰⁾

1) 事案の概要

ア 原告・控訴人兼被控訴人(以下「原告」という。)は、原告が有する複数の特許権について侵害を主張しているところ、その内1件は発明の名称「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」とする特許権である(以下「原告特許権」という。)

イ 原告は、被告・被控訴人兼控訴人(以下「被告」という。)に対して、被告が生産し譲渡するソフトウェア(2種類あるが、判決では併せて「被告製品3」という。)とそれをインストールするための表示器(複数あるが、判決では併せて「被告表示器A」という。)が原告特許権を直接侵害又は間接侵害にするなどと主張して、生産、譲渡等の差止め、廃棄、特許権侵害に基づく損害賠償請求を求めた事案である。なお控訴審の係属中に、権利満了となり、原告は差止め及び廃棄の請求を取り下げた⁽¹¹⁾。間接侵害に関する部分を紹介する。

2) 原告特許権について

プログラマブル・コントローラとは、プログラミングによって機械・装置・設備等の制御対象を制御するための装置である。原告特許権は、プログラマブル・コントローラそれ自体ではなく、プログラマブル・コントローラの制御対象に異常現象が発生した際に、異常の種類や異常表示をもたらした入力要素などを素早く表示するための、プログラマブル・コントローラにおいて用いられる「表示装置」の発明である。訂正後の請求項1の発明(判決では「本件発明1」という。)が特に問題となった。

3) 原審及び控訴審の判断について

ア 原審(大阪地判(26部)平成30年12月13日(平成27年(ワ)第8974号))は、結論的には、被告製品3をインストールした被告表示器Aが技術的範囲に属しており、被告表示器A及び被告製品3の生産、譲渡等が原告特許権の間接侵害(特許法101条2号)に当たると判断した。

イ これに対して、原告と被告の双方が控訴し、控訴審は、被告表示器A及び被告製品3の間接侵害(特許法101条2号)について原審判断を維持しつつ、損害賠償認容額を拡大した。控訴判決は原判決を引用している部

分も多々あることから、控訴判決と原判決とを特に区別することなく、項目ごとに適宜引用していく。

3-1) 直接侵害を否定、特許法101条1号の間接侵害を否定

- ア 裁判所は、「確かに、ユーザの行為により物の発明に係る特許権の直接侵害品（すなわち実施品）が完成する場合であっても、そのための全ての構成部材を製造、販売する行為が、直接侵害行為と同視すべき場合があることは否定できない。しかし…ユーザが当然に予定された行為をしてそれを組み合わせるなどすれば、必ず発明の技術的範囲に属する直接侵害品が完成するものである必要があると解するのが相当である。換言すれば、ユーザの行為次第によって直接侵害品が完成するかどうかは左右されるような場合には、構成部材の製造、販売に包含され尽くされない選択行為をユーザが行っているのであるから、構成部材を製造、販売した者が間接侵害の責任を負うことはあっても、直接侵害の責任を負うことはないと解すべきである。」（原判決より）と述べた上で、本件事案については、ユーザが被告製品3の回路モニタ機能等部分を被告表示器Aにインストールして直接侵害品を完成させることが必ず予定された行為とまでは言えないから、両製品をセットで製造販売等しても直接侵害には当たらないとした。
- イ 裁判所は、特許法101条1号については「のみ」要件を充足しないとしたが、後述のとおり特許法101条2号については成立を認めた。

3-2) 特許法101条2号の不可欠要件について

- ア 裁判所は、不可欠要件の趣旨について詳細に述べ⁽¹²⁾、「この趣旨に照らせば、「発明による課題の解決に不可欠なもの」（課題解決不可欠品）とは、それを用いることにより初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品等、換言すれば、従来技術の問題点を解決するための方法として、当該発明が新たに開示する特徴的技術手段について、当該手段を特徴付けている特有の構成等を直接もたらす特徴的な部品等が、これに該当するものと解するのが相当である。」（控訴判決より）とした。更に裁判所は、「部品等」の範囲について、「物理的又は機能的な一体性を有するか否かを社会的経済的な側面からの観察を含めて決定されるべきものであり、ある部材が既存の部品等であっても、当該発明の課題解決に供する部品等として用いるためのものとして製造販売等がされているような場合には、当該部材もまた当該発明による課題の解決に不可欠なものに該当すると解すべきものである。なぜならば、特徴的な部品等といえども公知の部品等が組み合わせられているにすぎない場合が多いところ、一体性を有するものも形式的に分離できるのであれば直ちに間接侵害の適用が排除されるとすると、間接侵害の規定が及ぶ範囲を極度に限定することとなり、特許法が間接侵害を特許権侵害とみなして特許権の保護を認めた趣旨に著しく反することになるからである。」（控訴判決より）とした。
- イ 裁判所は、当てはめにおいて、被告製品3の回路モニタ機能等部分とこれを除く他の部分とは、物理的にかつ機能的にも一体性を有することから、「被告製品3は、全体として、本件発明1の特徴的技術手段を直接もたらす特徴的部品であると認められる。」（控訴判決より）とした。続けて被告表示器Aについても、本件発明1が新たに開示する特徴的技術手段は被告表示器Aと被告製品3の双方があって初めて実現し得る構成であるところ、回路モニタ機能等を実現するために被告表示器AにインストールできるOSは被告製品3のみであり、同機能の実現のために被告製品3がインストールできる表示器は被告表示器Aのみであり、被告はこのような構成を熟知し、あえてこのような構成を選択し提供しているものといえることから、「被告表示器Aと被告製品3とは、たまたま物理的に別個の製品とされたことにより、一つの機能が複数の部品に分属させられているものの、本来的には、被告表示器Aは、被告製品3と機能的な一体不可分の関係にある」（控訴判決より）とし、課題解決不可欠品に当たるとした。

3-3) 特許法101条2号の主観的要件など

- ア 本件事案では過去分の損害賠償請求を求めていたことから、主観的要件の充足時期が問題となった⁽¹³⁾。
- イ 裁判所は、被告の認識の程度について、一般的可能性があることを認識、認容していただだけでは多用途品の取

引の安全に配慮することとした趣旨を軽視することになり相当でないが、他方では、現実に認識まで要求すると直接侵害につながる蓋然性の高い予備的行為に特許権の効力を及ぼすとの特許法101条2号のそもそもの趣旨に添わないので、「当該部品等を購入等する者のうち例外的とはいえない範囲の者が当該製品を特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現に存在し、部品等の生産、譲渡等をする者において、そのことを認識、認容していることを要し、またそれで足りると解するのが相当であり、このように解することは、「その物がその発明の実施に用いられることを知りながら」との文言に照らしても、不合理とはいえない。」(控訴判決より)としつつ、被告は原告からの警告書⁽¹⁴⁾を受領した時点より認識、認容していたとして、過去分の損害賠償請求についても主観的要件を充足するとした。

ウ その他、裁判所は、「その物の生産に用いる物」の該当性を認め、「日本国内において広く一般に流通しているもの」には当たらないとして、両製品について特許法101条2号の間接侵害を認めた。

4) 考察

ア 不可欠要件の解釈については従前の裁判例でも見られていた立場⁽¹⁵⁾と同じであるが、本判決では不可欠要件の趣旨に遡って解釈し、「侵害用途のみならず非侵害用途にも用いることができるものであることから、特許権の効力の不当な拡張にならないよう」発明という観点から見て重要な部品等に限定したとしており、さらに本判決は「部品等」の範囲についても詳細に述べたのであり、丁寧な解釈論を展開している点において注目に値する。

イ 裁判所は、被告表示器Aについて、被告は「タッチパネル、プログラマブル・コントローラとのデータの入出力インターフェース等の汎用性のある機能を提供しているだけであり、回路モニタ機能をインストールして実行するための特別な構成を有しているわけではない。」(控訴判決より)と主張していたものの、「被告表示器は、ユーザが被告表示器に被告製品3を用いて基本機能OSをインストールしなければ全く機能しない。」(原判決より)、「回路モニタ機能等を実現するために被告表示器AにインストールできるOSは被告製品3のみであり、同機能の実現のために被告製品3がインストールできる表示器は被告表示器Aのみであるから」(控訴判決より)とし、被告表示器Aと被告製品3とは本来的には機能的一体不可分の関係にあるものであって、被告表示器Aも不可欠要件を充足するとした。

この判断について私見であるが、被告表示器Aと被告製品3との関係性を考慮し、回路モニタ機能等を実現するには被告製品3を被告表示器Aにインストールするしかないのであれば、被告表示器Aもまた不可欠要件を充足すると認定は妥当であろう。

2. 3 特許法104条

(1) 特許法104条における生産方法の推定について、原審では推定が認められなかったが、控訴審では推定が認められた事案

④ 知財高判(2部)令和4年2月9日(令和2年(ネ)第10059号)[エクオール含有抽出物事件]⁽¹⁶⁾

1) 事案の概要

原告・控訴人(以下「原告」という。)は、発明の名称を「エクオール含有抽出物及びその製造方法、エクオール抽出方法、並びにエクオールを含む食品」とする、物を生産する方法の発明の特許権(以下「原告特許権」という。)の権利者である。原告は、被告・被控訴人ら(以下「被告ら」という。)が使用する方法(以下「被告方法」という。)は、原告特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張した。本件事案は、原告が、被告らに対して、生産方法の推定規定(特許法104条)に基づいて、被告方法を用いて製造された製品の生産、譲渡等の差止め、廃棄などを求めた事案である。

2) 原告特許権について

ア 原告特許権の特許請求の範囲は、以下のとおりである(これに係る発明を、判決では「本件発明」という。)
【本件発明】(判決と同じに分説した。)

- A - 1 ダイゼイン配糖体、ダイゼイン及びジヒドロダイゼインよりなる群から選択される少なくとも1種のダイゼイン類、並びに、
- A - 2 アルギニン
- A - 3 を含む発酵原料を
- B オルニチン産生能力及びエクオール産生能力を有する微生物で発酵処理することを含む、
- C オルニチン及びエクオールを含有する発酵物の製造方法。

イ 被告の内1社は、原告に対して特許無効審判を請求し、原告は特許請求の範囲を訂正した。訂正後の特許請求の範囲（これに係る発明を、判決では「本件訂正発明」という。）は、以下のとおりである。控訴審係属中に訂正を認める審決が確定し、控訴審においては本件訂正発明に基づく請求原因のみが主張された。

【本件訂正発明】（判決と同じに分説した。下線部は訂正で加わった部分。）

- A' ダイゼイン配糖体、ダイゼイン及びジヒドロダイゼインよりなる群から選択される少なくとも1種のダイゼイン類にアルギニンを添加すること、及び、
- B' - 1 前記ダイゼイン類と前記アルギニンを含む発酵原料を
- B' - 2 オルニチン産生能力及びエクオール産生能力を有する微生物で発酵処理することを含む、
- C' オルニチン及びエクオールを含有する粉末状の発酵物の製造方法であって、
- D' 前記発酵処理により、前記発酵物の乾燥重量1g当たり、8mg以上のオルニチン及び1mg以上のエクオールを生成し、及び
- E' 前記発酵物が食品素材として用いられるものである、前記製造方法。

3) 原審の判断について

原審（東京地判（47部）令和2年9月17日（平成30年（ワ）第18555号））は、訂正前の本件発明に基づいて審理し、結論的には特許法104条の推定を認めなかった。原審の判断の要点を示す。

【原審の判断の要点】

① 特許法104条の適用関係
<p>本件発明は「オルニチン及びエクオールを含有する発酵物」という物を生産する方法の発明であるところ、被告方法は「オルニチン及びエクオールを含有する発酵物」を製造する。よって「オルニチン及びエクオールを含有する発酵物」が「特許出願前に日本国内において公然知られた物」でないときは、特許法104条が適用される。</p>
② 「特許出願前に」
<p>優先権基礎出願に開示されている発酵原料は「大豆胚軸」のみで、「大豆胚軸以外のダイゼイン類」は開示されていない。よって本件発明の内、発酵原料が「大豆胚軸」である発明の出願日は優先日（2007年6月13日）だが、発酵原料が「大豆胚軸以外のダイゼイン類」である発明の出願日は親出願日（2008年6月13日）となる。</p> <p>被告方法では発酵原料が「大豆胚軸以外のダイゼイン類」なので、「特許出願前に」とは親出願日（2008年6月13日）となる。</p>
③ 「日本国内において公然知られた物」
<p>国際公開第2007/066655号（国際公開日2007年6月14日）によれば、「オルニチン及びエクオールを含有する発酵物」は基準時たる親出願日（2008年6月13日）の時点で「日本国内において公然知られた物」であるので、特許法104条は適用できない。</p>

4) 控訴審の判断について

控訴審係属中に訂正を認める審決が確定したことから、控訴審は本件訂正発明に基づいて審理し、結論的には特許法104条の推定を認めた。控訴審の判断の要点を示す。

【控訴審の判断の要点】

<p>① 特許法 104 条の適用関係</p> <p>本件訂正発明は「オルニチン及びエクオールを含有する粉末状の発酵物であって、前記発酵物の乾燥重量 1g 当たり、8mg 以上のオルニチン及び 1mg 以上のエクオールが生成され、食品素材として用いられる物」（判決では「本件訂正発明生産物」という。）という物を生産する方法の発明である。被告方法を用いた製造物が本件訂正発明生産物に当たることにつき、被告らは認否せずその事実を明らかにしないから自白したものみなす（民事訴訟法 159 条 1 項）。よって本件訂正発明生産物が「特許出願前に日本国内において公然知られた物」でないときは、特許法 104 条が適用される。</p>
<p>② 「特許出願前に」</p> <p>優先権基礎出願の開示内容に、技術常識を参酌すると、当業者は発酵原料が「大豆胚軸以外のダイゼイン類を含む原料」であっても、食品素材として用いられる粉末状の発酵物を生成することが可能であると認識することができたから、優先権基礎出願に記載されていたに等しい。</p> <p>被告方法では発酵原料「大豆胚軸以外のダイゼイン類」であるが、優先権基礎出願に記載されていたに等しいので、基準時は優先日（2007 年 6 月 13 日）となる。</p>
<p>③ 「日本国内において公然知られた物」</p> <p>国際公開第 2007/066655 号は優先日後なので考慮できない。その他の証拠によっても、「本件訂正発明生産物」は優先日（2007 年 6 月 13 日）時点では「日本国内において公然知られた物」ではないので、特許法 104 条が適用される。</p>

5) 考察

- ア 化学物質の発明について特許を受けることができなかつた時代においては、「物を生産する方法の発明」として権利化をするほかになく、特許法 104 条は権利行使を容易にする手段として利用されていた。しかし、昭和 50 年改正法によって化学物質の発明についても特許を受けることができるようになったため、特許法 104 条の利用価値は低下していたと考えられていた。本件事案は、パラメータを伴う混合物であったという事情があるにせよ、このような形で特許法 104 条が使用され、特許権者が逆転勝訴したことから、紹介した次第である。
- イ 控訴審は、本件訂正発明生産物という物を生産する方法についての特許と解したうえで、本件訂正発明生産物が「日本国内において公然知られた物」に当たるか否かを検討した。

控訴審決の論理でいくと、訂正等により被疑侵害品がぎりぎり入るように減縮することで、特許出願前の公知物が「日本国内において公然知られた物」に当たりにくくなることから、特許法 104 条が適用される可能性が高まるように思え、この意味でも注目に値する。

2. 4 独占禁止法違反

(1) 原告の特許権行使について、原審では独占禁止法違反により権利濫用とされたが、控訴審では独占禁止法違反ではないとされた事案

⑤ 知財高判（1 部）令和 4 年 3 月 29 日（令和 2 年（ネ）第 10057 号）〔トナーカートリッジ事件〕⁽¹⁷⁾

1) 事案の概要

- ア 原告・控訴人（以下「原告」という。）は、発明の名称を「情報記憶装置、着脱可能装置、現像剤容器、及び、画像形成装置」とする特許及び発明の名称を「情報記憶装置及び着脱可能装置」とする 2 つの特許権（以下、3 つの特許権を併せて「原告各特許権」という。）の権利者である。

原告は、レーザープリンタを製造販売し、プリンタ用のトナーカートリッジ（判決では「原告製品」といい、原告製品を指して「純正品」ということがある。）を製造販売する。原告製品には、原告製の情報処理装置（判決では「原告電子部品」という。）が搭載されている。

被告・被控訴人ら（以下「被告ら」という。）は、使用済みの原告製品を回収し、原告電子部品を取り外し、被告らの製造に係る電子部品（判決では「被告電子部品」という。）と交換した上で、トナーを再充填するなどして、トナーカートリッジの再生品として製造販売している。

イ 原告は、被告らに対し、被告電子部品が原告各特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して、被告電子部品と一体として販売されているトナーカートリッジの再生品（判決では「被告製品」という。）の販売等の差止め及び廃棄、不法行為又は不当利得に基づく損害賠償又は不当利得の一部請求を求めた。

これに対して被告らは、構成要件の非充足、無効論、特許権の消尽の他に、原告各特許権の行使が独占禁止法違反であり権利濫用（民法1条3項）であるなどと、反論した。

ここでは原告電子部品の役割及び本件書換制限措置を先に説明した上で、独占禁止法違反の点を取り上げる。

2) 原告電子部品の役割、本件書換制限措置について

ア 原告電子部品はトナー残量を段階的に表示する役割を担っており、トナーが少なくなってくると「トナーがもうすぐなくなります」、「交換用のトナーがあるか確認してください。」との予告表示がされ、トナーを使い切ると「トナーがなくなりました。」、「トナーを補給してください。」との表示がされる。

仮に、原告電子部品の書換えを行わずにトナーを補充した場合、トナー残量表示が常に「？」となり、異常が生じていることを示す黄色ランプが点滅し、「非純正トナーボトルがセットされています。」との表示がされる。この場合でも、印刷操作を行うと支障なく印刷することができるが、上述した予告表示はされず、トナーを使い切ると、「トナーがなくなりました」、「トナーを補給してください」というメッセージが出て、赤色ランプが点灯する。このように途中でトナー残量を知ることができない。

イ 被告らをはじめとするリサイクル業者は、原告製のプリンタのうち、後述の本件書換制限措置がされていない機種に適合するトナーカートリッジについては、原告電子部品のメモリを書換えて残量表示できるようにした上で販売する。

原告は、一部のプリンタに適合するトナーカートリッジについては、原告電子部品のメモリの書換えを制限する措置（判決では「本件書換制限措置」という。）をしている。

被告らは、本件書換制限措置がとらえているトナーカートリッジについては、原告電子部品を被告電子部品に取り換えた上で、再生品として製造販売する。

これに対して原告は、被告電子部品が原告各特許権を侵害すると主張し、提訴した。

3) 原審の判断について

原審（東京地判（40部）令和2年7月22日（平成29年（ワ）第40337号）の判断を、①目的の合理性、本件書換制限措置によって受ける②不利益の程度、③侵害回避の技術的可能性の3点に整理して、要点を示す（筆者にて順序を入れ替えて要約している。）。

【原審の判断の要点】

① 目的の合理性

本件書換制限措置の必要性及び合理性を是認するには、そのような措置をとらないと、トナー残量が不正確なトナーカートリッジが市場に流通してユーザの利益を害し、ひいては、原告製品への信頼が損なわれる具体的なおそれが存在することを要するというべきである。

しかし、再生品を使用するユーザは、通常、再生品であることを認識して購入、使用するものと考えられ、トナー残量表示が不適切な再生品が現に市場に多数流通している以上、原告製品の信頼性に対して影響を及ぼしているとは認められない。

② 不利益の程度
平成21年～29年の再生品の市場シェアが低い割合にとどまっているのは、ユーザが、純正品との価格差だけでなく、その品質が純正品と同等かどうかを重視しているということができる。トナーの残量表示が「？」と表示され、予告表示もされない再生品では、原告電子部品を取り替える以外にユーザ信頼を獲得するのは容易ではなく、またトナーの残量表示がなされていないと、公的機関による入札においても入札条件を満たす可能性が低くなる。
③ 侵害回避の技術的可能性
被告製品の構成や形状は、適合させる原告プリンタの構成や形状に合わさざるを得ず、その設計上の自由度は相当程度制限されている。実際のところ、本件各特許権の侵害を回避するような態様で変更している製品が存在することを示す証拠は存在せず、また侵害の回避が可能であることをうかがわせる証拠は存在しない。
以上を踏まえて、原告の一連の行為は「トナーカートリッジ市場において原告と競争関係にあるリサイクル事業者である被告らそのユーザーの取引を不当に妨害し、公正な競争を阻害するものとして、独占禁止法（独占禁止法19条、2条9項6号、一般指定14項）と抵触するものというべきである。」としつつ、差止請求権につき「特許法の目的である「産業の発達」を阻害し又は特許制度の趣旨を逸脱するものとして、権利の濫用（民法1条3項）に当たるといふべきである。」とし、損害賠償請求権につき「本件においては、差止請求と同様、損害賠償請求についても権利の濫用に当たると解するのが相当である。」とした ⁽¹⁸⁾

4) 控訴審の判断について

ア 控訴審の判断について、原審の判断と対比しやすいように整理して、要点を示す（筆者にて順序を入れ替えて要約している。）。

【控訴審の判断の要点】

① 目的の合理性
原告プリンタに自ら品質等をコントロールできない第三者の再生品のトナーの残量が表示され、残量表示の正確性を自らコントロールできないなどの弊害を排除したいと考え、経営戦略として、ハイエンドのプリンタに対応する原告製品に搭載された原告電子部品を選択した旨を原告が述べており、その理由には相応の合理性が認められる。
② 不利益の程度
トナー残量表示に「？」と表示され、残量表示がされず、予告表示がされないとしても、印刷機能に支障をきたすものではない。ユーザは、再生品であるため残量表示がされないことも容易に認識し、印刷機能に支障があるとの不安を抱くものとは認められず、予備のトナー予め用意しておくことで対応できるのであり、このようなユーザの負担は大きいものとはいえず、残量表示がされない再生品と純正品との価格差を考慮して、再生品を選択するユーザも存在するものと認められるし、残量表示がされることが公的入札の条件であるとはいえない。 リサイクル業者は、ユーザが不安を抱くことを懸念するのであれば、再生品であるため残量表示されないが、印刷はできることを表示することによって対応できる。
③ 侵害回避の技術的可能性
電子部品の形状を工夫することで、技術的範囲に属さない電子部品を製造し、これを原告電子部品と取り替えることで、特許権侵害を回避し残量表示をさせることは、技術的に可能。

以上を踏まえて、競争制限効果の程度は小さく、本件書換制限措置を講じたことには相応の合理性があり、権利行使がもっぱらリサイクル品を市場から排除する目的によるものとは認められないことからすると、「本件書換制限措置という合理性及び必要性のない行為により、被控訴人らが原告製品に搭載された原告電子部品を取り外し、被告電子部品に取り替えることを余儀なくさせ、上記消尽の成立を妨げたものと認めることはできない。」とし、独占禁止法（独占禁止法19条、2条9項6号、一般指定14項）に抵触するものではなく、権利の濫用（民法1条3項）には当たらないとした。

5) 考察

- ア 独占禁止法21条は知的財産権の行使について適用除外と定めているものの、あらゆる権利行使が適用除外というわけではなく、例えば知財高判（3部）平成18年7月20日（平成18年（ネ）第10015号）⁽¹⁹⁾は「独占禁止法21条は、…特許権等の権利行使と認められる場合には、独占禁止法を適用しないことを確認的に規定したものであって、発明、考案、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的（特許法1条、実用新案法1条、意匠法1条）とする特許制度等の趣旨を逸脱し、又は上記目的に反するような不当な権利行使については、独占禁止法の適用が除外されるものではないと解される。」と述べた。もっとも、特許権行使が独占禁止法違反したからといって、直ちに権利濫用が認められるわけではなく、本件事案において原審は、独占禁止法違反と権利濫用を2段階に分けて判示している。
- イ 再生品に対する特許権行使について独占禁止法違反が争点となった事案として、知財高判（2部）令和元年10月10日（平成31年（ネ）第10031号）〔薬剤分包用ロールペーパー事件〕では「本件特許権を侵害したりしないような形で非純正品の生産や販売を行うことは可能であったといえ、本件特許権の行使により非純正品に関する事業が完全に不可能になるとまでは認められないから、本件特許権の行使により競争が制限される度合いが大きなものであるとは認められない。」と判断された。裁判以外では、公正取引委員会が平成16年10月21日付けで「キヤノン株式会社に対する独占禁止法違反被疑事件の処理について」と題する報道資料を公表し、当該資料の別紙「レーザープリンタに装着されるトナーカートリッジへのICチップの搭載とトナーカートリッジの再生利用に関する独占禁止法上の考え方」には公正取引委員会の見解が示されており、「レーザープリンタのメーカーがその製品の品質・性能の向上等を目的として、カートリッジにICチップを搭載すること自体は独占禁止法上問題となるものではない。」が、「例えば、技術上の必要性等の合理的理由がないのに、あるいは、その必要性等の範囲を超えて」再生利用できないようにするなどすれば、独占禁止法に違反するおそれがあるされている。
- ウ 本件事案の控訴判決は、特許権行使が独占禁止法違反により権利濫用（民法1条3項）に当たる場合があるという一般論は否定しなかったものの、原判決とは異なる事実認定及び評価をし、権利濫用の抗弁を否定したものである。原判決と控訴判決を対比すると、①不利益の程度と、②本件書換制限措置の目的や合理性についての事実認定が異なる他、③侵害回避の技術的可能性においては、原判決では侵害の回避が可能であることをうかがわせる証拠は存在しなとされたが、控訴判決では一転して、特許権侵害を回避が技術的に可能と認定された。薬剤分包用ロールペーパー事件や公正取引委員会の見解などに照らせば、技術的な回避可能性かなり重要な要素となっていたと考える。

(注)

- (1) その他に、確認の利益を欠き却下された事件、職務発明に関する事件、特許法74条1項に基づく特許権（持分）移転登録請求事件、不当訴訟を主張した事件、特許権に関係している契約問題の事件、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合計16件あったが、「令和4年特許権侵害訴訟判決の認容・棄却の別」の表には含めてはいない。
- (2) 東京地判（46部）令和4年8月30日（令和3年（ワ）第13905号、特許権侵害差止請求権及び損害賠償請求権不存在確認請求事件）は、特許権侵害訴訟の一種ではあるものの、東京地裁は確認の利益を欠くものとして「本件各訴えをいずれも却下する。」と判断し、侵害論は一切判断していないことから、「令和4年特許権侵害訴訟判決の認容・棄却の別」の表には含めていない。
- (3) 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。
- (4) 知財高判（4部）令和4年3月28日（令和3年（ネ）第10081号、債務不存在確認請求控訴事件）。原審である東京地判（47部）令和3年8月26日（平成31年（ワ）第647号、債務不存在確認請求事件）においては、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、特許権者不利となっていたところ、知財高裁も原審の判断を支持したことから、便宜的に「控訴棄却・請求棄却を維持」に分類した。
- (5) 東京地判（29部）令和4年8月31日（令和2年（ワ）第11295号、債務不存在確認等請求事件）。東京地裁は、特許権に基づく差止請求権、損害賠償請求権及び不当利得返還請求権について「いずれも有しないことを確認する。」と判断し、特許権者不利となっていたことから、便宜的に「請求棄却」に分類した。
- (6) 知的財産高等裁判所の裁判例検索によれば、控訴判決に対して上告・上告受理申立てがなされており、本原稿の受領日時点では、最高裁判所にて係属中のようにある。
- (7) 本項については、同事件の控訴審である知財高判（特別部）令和5年5月26日（令和4年（ネ）第10046号）の判決を受けて追記した。大合議判決では日本国内で「生産」が認められ、特許権者の逆転勝訴となった。本原稿の対象期間外であるので詳細は割愛するが、大合議判決では規範部分が「ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法2条3項1号の「生産」に該当すると解するのが相当である。」となっており、「提供」行為と「生産」行為の違いはあるが、上記①事件とは具体的な考慮要素が異なっているように思える。
- (8) 被告システムの「生産」の実施主体が被告らであるか否かも、争点の一つとなる。原告は、被告サーバがファイルを配信するとユーザ自身の操作を何ら伴うことなく必然的にユーザ端末がこれを受信することなどを理由に、「生産」の実施主体は被告らであると主張した。これに対して被告らは、「生産」の実施主体といえるためには当該組合せの全てを行う必要があるところ、本件事案においてはユーザの行為としか評価できない部分あり、原告が「生産」と主張する全ての行為を担っているとは評価され得ないから、「生産」の実施主体とはならないなどと反論した。東京地裁は、日本国内で「生産」行為そのものを否定したので、「生産」の実施主体については特に判断を示すことなく、請求棄却とした。知財高裁の大合議は、「生産」の実施主体を被控訴人（原審被告）FC2であると認定した。
- (9) 当然のことであるが、被告の「侵害の責任を回避する」意図という主観的要素は、本来は日本国内での「生産」行為該当性の判断とは無関係の事情である。また、「実質的には日本国内から管理」していたとは具体的にどのような事情が、かかる事情が「生産」行為該当性の判断にどのように影響を及ぼすかは、不明である。
- (10) 知的財産高等裁判所の裁判例検索によれば、令和5年3月29日に不受理決定がなされたとのことである。
- (11) 特許法101条2号の基づく非専用品型間接侵害の差止請求、廃棄請求を認容する場合、非侵害用途にも用いられている分の対象物も差止、廃棄することから、いわゆる過剰差止、過剰廃棄の論点がある。本件事案において被告は、被告製品3には適法な用途があるから、全面的な差止め、廃棄を命じるのは過剰である旨を主張していた。原判決は「被告製品3に適用な用途があるとしても、被告製品3が本件発明1の特徴的技術手段を担う不可欠品であり、その譲渡等により特許権侵害が惹起される蓋然性が高い状況が現実であり、そのことを被告において認識、認容していると認められる以上、その生産、譲渡等を全面的に差止め、その廃棄を命じるのが、多用途品であっても侵害につながる蓋然性の高い行為に特許権の効力を及ぼすこととした特許法101条2号の趣旨に沿うものというべきであるし、そのように解しても、被告は、被告製品3から本件発明1の技術的特徴手段を除去する設計変更をすれば間接侵害を免れるのであるから、被告製品3の生産、譲渡等の差止め命令及び廃棄命令が過剰な差止め・廃棄命令であるとは解されない」とし、過剰差止、過剰廃棄には当たらないとした。控訴判決では、特許権が満了したことから、論点とはならなかった。同様の論点を扱った裁判例として、大阪地判（26部）平成25年2月21日（平成20年（ワ）第10819号）〔流動ホッパー事件〕がある。
- (12) 知財高裁は、不可欠要件の趣旨について、「特許法101条2号において、その生産、譲渡等を侵害行為とみなす物を「発明による課題の解決に不可欠なもの」とした趣旨は、同号が対象とする物が、侵害用途のみならず非侵害用途にも用いることができるものであることから、特許権の効力の不当な拡張にならないよう、譲渡等の行為を侵害行為とみなす物（間接侵害品）を、発明という観点から見て重要な部品、道具、原料等（以下「部品等」という。）に限定する点にあり、そのために、単に「発明の実施に不可欠なもの」ではなく、「発明による課題の解決に不可欠なもの」と規定されていると解される。」とし、かなり詳細に述べた。
- (13) 将来に向かった差止請求訴訟であれば、間接侵害の主観的要件を具備すべき時点は差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時点であるところ（知財高判（特別部）平成17年9月30日（平成17年（ネ）第10040号）〔一太郎事件〕）、遅くとも被告が訴状を受領した時点で主観的要件を充足するから、主観的要件の充足時期は問題とはならない。
- (14) 被告が警告書を受領した後に原告特許権は訂正されているところ、裁判所は、主観的要件との関係について「訂正前の特許請求の範囲に係る特許発明を知っていれば、特許請求の範囲が訂正された後の特許発明との関係でも、主観的要件①を満たすことにな

ると解するのが相当である。」(原判決より)としており、従前の裁判例と同じ立場を採用した。

- (15) いわゆる本質的部分説である。他の裁判例として、東京地判(46部)平成16年4月23日(平成14年(ワ)第6035号)[プリント基板用治具に用いるクリップ事件]、大阪地判(26部)平成25年2月21日(平成20年(ワ)第10819号)[流動ホッパー事件]、東京地判例(47部)平成25年2月28日(平成23年(ワ)第19435号、同第19436号)[ピオグリタゾン事件東京判決]などが挙げられる。
- (16) 知的財産高等裁判所の裁判例検索によれば、令和4年11月11日に上告棄却、不受理決定がなされたとのことである。
- (17) 知的財産高等裁判所の裁判例検索によれば、令和4年11月2日に不受理決定がなされたとのことである。
- (18) 論理的にいえば、たとえ差止請求が権利濫用であったとしても、過去の損害賠償請求が直ちに権利濫用となるわけではないので、原審は差止請求と損害賠償請求を個別に判断した。
- (19) LLI/DB 判例秘書登録 L06121115

(原稿受領 2023.5.25)

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
 会誌編集部担当 高石 健二
 同 加藤 佳史

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