

# 最新特許権侵害判決紹介

弁護士 今井 優仁<sup>\*</sup>， 会員・弁護士 高見 憲



## 第1 はじめに

本稿<sup>(1)</sup>では、近時の特許権侵害訴訟及びそれに関連する訴訟の裁判例（平成21年7月1日から平成22年10月31日までに判決が出されたもの）の概況を紹介する。そのうち、裁判所の新たな法的判断が示されたものを初め、注目に値する以下の4件について詳細に紹介する。

### A 知財高判平 21・8・25（平成20年（ネ）第10068号，「切削方法事件」，4部）

論点1：特許発明の均等範囲についての特許法101条5号の間接侵害

論点2：訂正に基づく対抗主張の位置付け及びその要件事実

### B 大阪地判平 21・8・27（平成20年（ワ）第3277号，「鉄筋用スペーサー事件」，21部）

論点：プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲の解釈と禁反言の法理

### C 東京地判平 21・10・8（平成19年（ワ）第3493号，「経口投与用吸着剤事件（第1事件）」，47部）

論点1：除くクレームと新規事項の追加

論点2：権利者が特許発明自体を実施していない場合の特許法102条2項の適用の有無

### D 大阪地判平 22・1・28（平成19年（ワ）第2076号，「組合せ計量装置事件」，21部）

論点：平成18年意匠法等改正（「実施」に「輸出」を追加）の前に日本国内で製造され外国向けに販売（輸出）された装置等が損害賠償の対象に含まれるか

## 第2 近時の特許権侵害訴訟裁判例の概況

以下、注目する争点により分類して裁判例を紹介する。同一の裁判例が複数回登場する場合、同じアルファベットの符号を付し、2回目以降は事件番号等を省略した。

## 1 充足論

### 前掲A・知財高判平 21・8・25

従来、特許発明の均等範囲についての間接侵害を判断した裁判例としては、特許法101条4号に関するものがあつたが、本件では、特許発明の均等範囲について特許法101条5号の間接侵害の成否が判断された。

裁判所は、均等論の第4要件（出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから出願時に容易に推考できたものではないこと）及び第5要件（意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと）を欠くとして均等侵害を認めなかった。

### 前掲B・大阪地判平 21・8・27

製法によって物の特定をしたいいわゆる「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」の技術的範囲の解釈が問題となった。

本件においては、裁判所は、いわゆる「同一性説」（クレーム記載の製造方法により得られる物と同一であれば、これと異なる製法を用いて製造された物であっても、技術的範囲に属するとする解釈）を採りながら、禁反言の法理により、クレームの製法で得られた物のみが技術的範囲に属すると判断した上、被告製品が当該製法で得られた物でないとして充足性なしと判断した。

なお、控訴審の大阪高判平 22・5・21（平成21年（ネ）第2465号，8部）においては、控訴人（原告）が意匠権に基づく請求のみ維持し、本件の特許権に基づく請求については控訴しなかったため、上記論点は判断されなかった。

### E 東京地判平 22・3・31（平成19年（ワ）第35324号，「プラバスタチンナトリウム事件」，29部）

「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」の技術的範囲の解釈が問題となり、裁判所はいわゆる「限定説」（クレーム記載の製法により得られた物のみが技術的

<sup>\*</sup> ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業

範囲に属するとする解釈)を採り、充足性なしと判断した。

#### 前掲C・東京地判平21・10・8

多孔質体である球状活性炭の特許発明における「細孔容積が0.25mL/g未満である」との数値限定の要件の充足性が争点の一つとなった。

原告が依頼した分析会社が被告製品を六つサンプリングして測定した結果、一つが0.2428mL/g、他の五つが0.25mL/g以上であったところ、裁判所は、「0.2428」を測定誤差の範囲内であるとして、充足性なしと判断した。

F 東京地判平21・12・16(平成21年(ワ)第18950号、「蛍光電子内視鏡システム事件」,40部)

特許異議申立ての手續における特許権者の主張に基づき、文言侵害の判断においては、構成要件の文言解釈に対する主張が禁反言の法理により排斥され、均等侵害の判断においては、意識的除外に当たるとして第5要件が満たされていないとされた。

## 2 無効論

#### 前掲A・知財高判平21・8・25

特許法104条の3第1項の無効主張に対する特許権者による訂正の主張(対抗主張<sup>(2)</sup>)に関しては、東京地判平21・2・27(平成19年(ワ)第17762号、「筆記具のクリップ取付装置事件(第一審)」,29部)が当該対抗主張を「再抗弁」と位置付けてその要件事実を明示していた。

上記事件とは別件である本件においては、同旨の判示を知財高裁で初めて行った。裁判所は、「訂正の再抗弁」の要件を満たしていないと判断した。

G 知財高判平22・4・27(平成21年(ネ)第10023号、「筆記具のクリップ取付装置事件(控訴審)」,3部)

前掲東京地判平21・2・27の控訴審であり、控訴を棄却したものであるが、第一審の対抗主張を「再抗弁」と位置付けてその要件事実を明示した部分の判示を引用せず、無効主張が成立するためには訂正請求によって被告らが主張する無効理由が解消されることが必要であるとしたにとどまった。

H 東京地判平22・6・24(平成21年(ワ)第3527号等、「液体収納容器事件」,47部)外1件

対抗主張についての要件事実を特許権者に立証責任があるとした上(位置付けについては言及していないが、論旨からは再抗弁に位置付けていると考えられ

る。),「訂正後の請求項に係る特許につき無効事由があること」が被疑侵害者の抗弁に回る(対抗主張を再抗弁と位置付けた場合、再々抗弁又は無効主張の評価根拠事実と同列の抗弁となる。)ことを判示した。東京地判平19・9・21(平成18年(ワ)第1223号、「半導体素子搭載用基板事件」,47部)と同旨である。

裁判所は、対抗主張を認め、かつ、それに対する抗弁を認めず、原告の差止請求を認容した。

I 東京地判平21・8・27(平成19年(ワ)第3494号、「経口投与用吸着剤事件(第2事件)」,47部)

いわゆる「除くクレーム」(請求項に係る発明に包含される一部の事項のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項。)とする補正が新規事項追加(特許法17条の2第3項違反)になるかが問題となった。

裁判所は、同一の特許権についての審決取消訴訟である知財高判平21・3・31(平成20年(行ケ)第10358号,2部)と同様に、新規事項追加ではないと判断した。

なお、前掲C・東京地判平21・10・8も同様の判断を行っている。

## 3 損害論

#### 前掲I・東京地判平21・8・27

特許権者が特許発明を実施していないが被告製品の競合製品を販売している場合において、特許法102条2項が適用されるかが問題となった。

裁判所は、特許権者が特許発明を実施していなくても、諸般の事情により、侵害行為がなかったならばその分得られたであろう利益が権利者に認められれば特許法102条2項を適用できるとして、合計8億6000万円の損害賠償額を認定した。

#### 前掲C・東京地判平21・10・8

特許権者が特許発明を実施していないが被告製品の競合製品を販売している場合において、特許法102条2項が適用されるかが問題となった。

裁判所は、同じ民事47部が担当した前掲I・東京地判平21・8・27と同様の判示を行った上、特許法102条2項の適用を認めた。

#### 前掲D・大阪地判平22・1・28

被告が、訂正前の特許に無効理由の存在がうかがわれる場合には特許法103条の過失推定規定は適用されないと主張したところ、裁判所は、訂正前の特許に無効理由があったとしても、それだけで特許法103条に

よる過失の推定が覆ると解することはできないとした。

また、損害賠償請求権の消滅時効（民法724条前段）の要件である「損害及び加害者を知った」というためには、加害者による物件の製造販売等を認識していたとしても、当該物件が自己の特許発明と対比してその技術的範囲に属し、当該加害者の行為が被害者の有する特許権を侵害する行為であることを現実に認識していなければ、これによる損害の発生を現実に認識し得ず、加害者に対して損害賠償請求権を行使することができないから、加害者の行為が被害者の特許権を侵害する行為であることを現実に認識することを要するとした。

さらに、被告は、被告が外国に販売（輸出）した実施品については、損害賠償の対象からは除外すべきであると主張したが、平成18年意匠法等改正前にも実施行為として規定されていた「譲渡」に該当するなどとして被告の主張を排斥した。

なお、裁判所は、特許法102条2項に基づき、約15億円の損害賠償額を認定した。

**J 大阪地判平 21・10・29**（平成19年（ワ）第13513号、「X線異物検査装置事件」, 26部）

特許法102条2項に基づき、約3億7000万円の損害賠償額を認定した。

**K 東京地判平 22・2・26**（平成17年（ワ）第26473号、「ソリッドゴルフボール事件」, 46部）

特許法102条1項に基づき、約17億8000万円の損害賠償額を認定した。

なお、被告が同項ただし書の適用を主張したところ、裁判所は被告譲渡数量の60%の控除を認めた。原告は、この控除された部分につき特許法102条3項の適用を主張したが、裁判所は、「特段の事情」がないとして認めなかった（知財高判平18・9・25（平成17年（ネ）第10047号）参照）。

#### 4 補償金請求権

**前掲C・東京地判平 21・10・8**

補償金請求権の行使の要件としての警告後にクレームが補正された場合に再度の警告が必要かが争われた事案で、裁判所は、最判昭63・7・19（昭和61年（オ）第30号）を引用して、その補正が願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において補正前の特許請求の範囲を減縮するものであるときには、再度の警告を要しないと判断した。

**L 知財高判平 22・5・27**（平成21年（ネ）第10006号、「中空ゴルフクラブヘッド事件」, 3部）

補償金請求権の行使につき、均等論により被告製品の充足性を認め、かつ、無効論を排除した中間判決（知財高判平21・6・29）に続き、補償金請求の可否、補償金及び損害賠償等の金額について判断した終局判決である。

被控訴人は均等により技術的範囲に属する場合における補償金請求はできないと主張したが、裁判所は、この主張については直接には判断を示すことなく、補償金請求権を行使することができるとした。

#### 5 その他

**前掲C・東京地判平 21・10・8**

訴訟係属中に被告製品の仕様変更があったため（商品名は変更なし）、原告は、差止請求に関し、主位的請求では、仕様変更後の被告製品についても原告の特許権を侵害するものであるとして、変更前後の被告製品を区別せず、商品名で特定される被告製品の差止めを求め、予備的請求では、変更前の仕様の被告製品の在庫のロット番号で特定される被告製品（仕様変更前被告製品の在庫）と、変更前の仕様の被告製品（今後、仕様を戻して製造されるおそれのある被告製品）との両方の差止めを求めた。

裁判所は、主位的請求に関しては、仕様変更後の被告製品は特許発明の構成要件を充足しないとして差止請求を認めなかった。予備的請求に関しては、在庫については、仮に、被告がこれらのロットの在庫を保有等していてもそれを販売する可能性は低いとし、また、仕様を戻すことについては、変更前の仕様に戻して侵害品を製造販売するおそれが高いと認めることはできないとして認めなかった。

**M 大阪地判平 21・11・12**（平成20年（ワ）第4754号, 26部）

本件が提起される前に被告（特許権者）が原告（被疑侵害者）に対して別件の特許権侵害訴訟（前掲J・大阪地判平21・10・29）を提起していた（被告（別件原告）が請求の基礎とした2件の特許権のうち第1の特許権について請求が認容され、被告は第2の特許権に係る請求を判決言渡し前に放棄した。）。原告は、原告製品が被告特許発明の技術的範囲に属さないことを容易に知ることができたにもかかわらず、被告が別件の侵害訴訟を提起した行為自体が不法行為であるとして、原告が被告に対し、損害賠償請求を求める本件訴



訟を提起した<sup>(3)</sup>。

裁判所は、訴訟提起の違法性について判断した最判昭 63・1・26 (昭和 60 年 (オ) 第 122 号) の規範を、特許権侵害訴訟の場合に具体化して以下のように判示した。

「技術的範囲に属するとの特許権者の主張につき、事実に、法律的根拠を欠くことを通常人であれば容易に知ることができた場合というのは、特許権者として特許請求の範囲の記載や明細書の記載とはかけ離れたような主張をしたとか、あるいは特許権侵害を主張する物品の構成につき事実と異なる主張をしたといった場合をいうものと解する。」

裁判所は、第 2 の特許権に係る請求につき、明細書の記載とかけ離れた解釈を展開しているとまでは認め難いなどとして、結論として、別件訴訟提起は、違法性なしとした。

**N 知財高判平 22・9・15 (平成 22 年 (ネ) 第 10001 号, 「モータ事件」, 2 部) 外 2 件**

日本企業が韓国企業に対し、被告 (被控訴人) 製品の譲渡の申出を日本国内で行ったなどとして、差止請求及び損害賠償請求を行った。

第一審 (大阪地判平 21・11・26 (平成 20 年 (ワ) 第 9732 号, 21 部) 外 2 件) は、我が国における譲渡の申出を行った事実及びそのおそれのいずれも認定できないとして、我が国の国際裁判管轄を認めず、訴えを却下した。

控訴審である本件においては、譲渡の申出行為について、被控訴人による申出の発信行為又はその受領という結果が、我が国において生じたものと認めるのが相当であるから我が国に国際裁判管轄があるものと判断して原判決を取り消し、第一審に差し戻した (被控訴人による上告受理の申立てにつき、不受理決定)。

### 第 3 裁判例紹介

**1 知財高判平 21・8・25 (平成 20 年 (ネ) 第 10068 号, 「切削方法事件」, 4 部) : 前掲 A**

#### (1) 事案の概要

被控訴人 (被告) が、シンギュレーションシステム装置 (被控訴人製品) を製造、販売した行為について、半導体ウェーハを切削する方法の発明 (本件発明) に係る特許権を有する控訴人 (原告) が、特許法 101 条 5 号を主張して提訴した。具体的には、控訴人は、被控訴人製品において用いられる切削方法 (被控訴人方

法) は、その切削対象物が「半導体パッケージ」であり、「半導体ウェーハ」ではない点で、本件発明と相違するものの、均等論により、本件発明の技術的範囲に属すると主張した。第一審は無効主張 (特許法 104 条の 3) により棄却し、充足論は言及しなかった。

控訴後、控訴人は、無効審判手続において訂正請求をし、無効審決が出されると、更に、訂正審判を請求した。

本件においては、特許発明の均等範囲についての特許法 101 条 5 号の間接侵害が成立するかが争点となった (論点 1)。また、裁判所は、訂正に基づく対抗主張の位置付け及びその要件事実についても言及した (論点 2)。

#### (2) 特許発明の均等範囲についての特許法 101 条 5 号の間接侵害 (論点 1)

裁判所は、被控訴人方法が特許発明 (方法の発明) の均等範囲にあるかを検討した。特許発明の均等範囲についての特許法 101 条 5 号の間接侵害を判断した初めての裁判例であると思われる<sup>(4)</sup>。

結論として、裁判所は、被控訴人方法は引用発明から容易に推考することができるとして、均等論の第 4 要件 (出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから出願時に容易に推考できたものではないこと) を欠くとし、第 5 要件 (意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと) については、以下のように認定判断して要件を欠くとして均等侵害を認めなかった (下線は筆者付加。以下同じ)。

「(ウ) 上記 (ア) 認定の本件明細書の記載に照らせば、控訴人は、被加工物すなわち切削対象物として半導体ウェーハの外、フェライト等が存在することを想起し、半導体ウェーハ以外の切削対象物を包含した上位概念により特許請求の範囲を記載することが容易にできたにもかかわらず、本件発明の特許請求の範囲には、あえてこれを『半導体ウェーハ』に限定する記載をしたものということができる。

また、上記 (イ) 認定の出願経緯に照らしても、控訴人は、圧電基板等の切削方法が開示されている引用発明 1 (乙 9) との関係で、本件発明の切削対象物が『正方形または長方形の半導体ウェーハ』であることを相違点として強調し、しかも、切削対象物を半導体ウェーハに限定しない当初の請求項 1 を削除するなどして、本件発明においては意識的に『半導体ウェーハ』に限定したと評価することができ

る。

このように、当業者であれば、当初から『半導体ウェーハ』以外の切削対象物を包含した上位概念により特許請求の範囲を記載することが容易にできたにもかかわらず、控訴人は、切削対象物を『半導体ウェーハ』に限定しこれのみを対象として特許出願し、切削対象物を半導体ウェーハに限定しない当初の請求項1を削除するなどしたものであるから、外形的には『半導体ウェーハ』以外の切削対象物を意識的に除外したものと解されてもやむを得ないものといわざるを得ない。」

### (3) 対抗主張の位置付け及びその要件事実<sup>(5)</sup> (論点 2)

特許法 104 条の 3 の立法化のきっかけとなった最判平 12・4・11 (平成 10 年 (オ) 第 364 号, 「半導体装置事件」(いわゆるキルビー判決)) においては、無効理由が存在することが明らかであることを理由とする権利濫用の法理の適用に際し、これを制限する「特段の事情」として、「訂正審判の請求がされている」ことを例示していた<sup>(6)</sup>。

特許法 104 条の 3 の施行後、下級審においては、東京地判平 17・9・29 (平成 15 年 (ワ) 第 25867 号, 「フレキシブル基板用電気コネクタ事件」, 46 部) が訂正請求がされて訂正が認められる場合には無効主張が排斥されることを前提とした判示を行った。ついで、東京地判平 19・2・27 (平成 15 年 (ワ) 第 16924 号, 「多関節搬送装置事件」, 46 部) は対抗主張の要件事実を明示した。さらに、東京地判平 19・5・22 (平成 17 年 (ワ) 第 27193 号, 「遊技機事件」, 46 部) は、対抗主張を再抗弁に位置付けた (無効主張に対する特許権者による対抗主張の位置付けについては、再抗弁、予備的請求原因、間接反証及び積極否認が考えられるところ<sup>(7)</sup>, 再抗弁説を採用したものである。)。東京地裁の別の部 (47 部) においても、前掲東京地判平 19・9・21 が、再抗弁に位置付けていると考えられる判示をし、その要件事実を明示した。

その後、最判平 20・4・24 (平成 18 年 (受) 1772, 「ナイフの加工装置事件」) は、対抗主張 (「無効主張を否定し、又は覆す主張」) を認める判示を行ったが、その位置付け及び要件事実を明示しなかった。

前掲最判平 20・4・24 後、大阪地裁は、大阪地判平 20・10・9 (平成 19 年 (ワ) 第 2980 号, 「酵素によるエステル化方法事件」, 21 部) において、対抗主張を再抗弁に位置付けた。同様に、知財高裁は、知財高判平

20・10・27 (平成 19 年 (ネ) 第 10010 号, 「電子機器ユニット事件」, 2 部) において、対抗主張を再抗弁に位置付けた。その後、東京地裁は、前掲東京地判平 21・2・27 において、再抗弁に位置付けた上、その要件事実を明示した。

そのような裁判例の動向の中で、本件は、対抗主張を再抗弁に位置付け、かつ、対抗主張の要件事実を明示した、知財高裁として初めての裁判例であり、以下のようにその要件事実について判示した (結論は、下記②及び③の要件を欠くとして、対抗主張を認めなかった。)

「特許法 104 条の 3 の抗弁に対する再抗弁としては、①特許権者が、適法な訂正請求又は訂正審判請求を行い、②その訂正により無効理由が解消され、かつ、③被控訴人方法が訂正後の特許請求の範囲にも属するものであることが必要である。」

このように、最高裁は態度を明らかにしていないものの、東京地裁及び知財高裁において再抗弁説を採用し、その要件事実を明らかにした裁判例が続いたことから、実務はこれに従って運用されていくものと思われた。

しかしながら、前掲 G・知財高判平 22・4・27 は、原審 (前掲東京地判平 21・2・27) の対抗主張を「再抗弁」と位置付けてその要件事実を明示した部分の判示を引用せず、態度を保留した。なお、東京地裁は、その後も、再抗弁と位置付けていると考えられる裁判例を出している (前掲 H・東京地判平 22・6・24)。

対抗主張の要件事実については、特許権者が訂正請求又は訂正審判請求を現に行っていることを要するのかが論点となっている。本件を含む上記で挙げた下級審はいずれも現に行っていることを要するとしてと解されるものであるが、前掲最判平 20・4・24 の泉裁判官の意見は、特許法 104 条の 3 第 1 項の抗弁の成立を妨げるためには、既に訂正審判を請求しているまでの必要はない旨述べている<sup>(8)</sup>。

## 2 大阪地判平 21・8・27 (平成 20 年 (ワ) 第 3277 号, 「鉄筋用スペーサー事件」, 21 部) : 前掲 B

### (1) 事案の概要

鉄筋用スペーサーの特許発明に係る特許権を有する原告が、被告が被告製品 (イ号ないしハ号製品) を製造、販売した行為について、侵害であるとして提訴した。

本件特許発明は物の発明であるが、製造方法によ

て物の特定をしたいいわゆる「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」であり、その技術的範囲の解釈が問題となった。

クレーム記載の製造方法により得られる物と同一であれば、これと異なる製法を用いて製造された物であっても、技術的範囲に属するとする「同一性説」と、クレーム記載の製法により得られた物のみが技術的範囲に属するとする「限定説」のいずれの裁判例も存在している。

本件においては、被告が被告製品は本件特許発明のクレーム記載の製法により製造されたという点以外の構成要件をほぼ認めたため、本件特許発明のクレーム記載の製法以外の製法で製造された物が本件特許発明の技術的範囲に属するかが争点となった。

裁判所は、「同一性説」を採りながら、禁反言の法理により、クレームの製法で得られた物のみが技術的範囲に属すると判断した上、被告製品が当該製法で得られた物でないとして充足性なしと判断した。

## (2) プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲の解釈と禁反言の法理（論点）

### ① 本件特許発明

本件特許発明を分説すると以下のとおりである。

A～C （省略）

D …鉄筋用スペーサーにおいて、

E …のコンクリートブロック用成形キャビティ（C）を、裏返し脱型作業できる金属製の枠台（F）へ取り付け使用して、

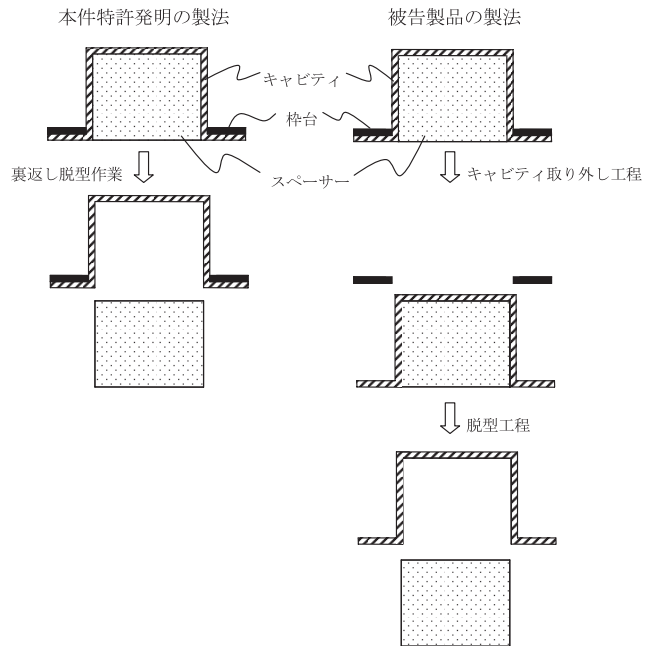
F その成形キャビティ（C）の内部へ上方から充填した生コンクリートを硬化させることにより、上記コンクリートブロック（B）自身を成形すると一挙同時に、…賦形したことを特徴とする鉄筋用スペーサー。

### ② 被告製品

裁判所は、被告製品の製造方法を、「キャビティ取り外し工程 養生後（コンクリート硬化後）、枠台を裏返し、硬化した鉄筋用スペーサーを内包した成形キャビティを枠台から落下させる。」と「脱型工程 成形キャビティを裏返して、金枠にたたきつけ、衝撃により鉄筋用スペーサーを成形キャビティから脱型する。」とを含むと認定した。すなわち、スペーサーを脱型するには、これら2段階の工程が必要であると認定されたのである。

### ③ 本件特許発明の製法と被告製品の製法との対比

本件特許発明の製法と被告製品の製法とを対比すると、概略、以下の図（筆者作成）のとおりである。



### ④ 補正及び意見書の主張

出願人（原告）は、審査段階における拒絶理由通知に対して、構成要件Eを追加するなどのクレームの補正をした上、意見書において以下のような主張をした。

「引用文献3…には…裏返し脱型作業できる金属製の枠台（F）に合成樹脂製の成形キャビティ（C）を取り付け使用することまでは、一切記載されておりません。」

「本願発明のようなコンクリートブロック（B）を成形する合成樹脂製の成形キャビティ（C）としては、…その成形キャビティ（C）を裏返し脱型作業できる金属製の枠台（F）へ取り付けたことまでは、決して従来から周知であると言うことができません。」

### ⑤ 裁判所の判断

#### (i) 原則の明示

裁判所は、以下のように判示し、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲の解釈は、いわゆる同一性説を採用した。

「特許法2条3項1号の物の発明において特許請求の範囲に当該物の製造方法が記載されている場合であっても、原則として、同製造方法により得られる物と同一であれば、これと異なる製造方法を用いて製造された物であっても、同特許発明の技術的範囲に属するというべきである。」



従来、侵害訴訟において同一性説を採った判例として、判例集未登載の最判平 10・11・10（平成 10 年（オ）第 1579 号）が存在しており、下級審においても同一性説を採るものが多かったが<sup>(9)</sup>、限定説を採る裁判例も見られた<sup>(10)</sup>。

近時、知財高判平 21・3・11（平成 19 年（ネ）第 10025 号、「印鑑基材およびその製造方法事件」，1 部）が製法によって物を特定した記載につき、「上記記載が格別の意味内容を有すると認められない限りは、物の構成要件自体の解釈に格別の影響を及ぼすものとはいえない」と判示した。このような知財高裁の判断が示されたことから、今後は、同一性説に取れんしていくことが予想され、本件判決もその一つと考えられたが、その後に出された前掲 E・東京地判平 22・3・31 は限定説を採用した（後記⑥）。

なお、米国では、2009 年 5 月 18 日、侵害訴訟において限定説を採る CAFC 大法廷判決が出され<sup>(11)</sup>、我が国における出願実務にも影響が出ている。日本の裁判例の今後の動向も注目されるところである。

## (ii) 禁反言の法理の適用

裁判所は、上記原則論に続けて以下のように判示し、出願経過を参酌して、禁反言の法理により、クレームに記載の製造方法によって製造された物のみが技術的範囲に属し得るとした。

「しかしながら、証拠（乙 18）によれば、本件特許に係る出願経過について、以下の事実が認められる。

…

これに対し、成形キャビティを用いたコンクリートブロックの成形及び陥没数字の賦形手段については、上記意見書においても、原告が従来技術との相違点として特に強調していた点であり、本件補正がなされたことによって特許査定がなされていることからすれば、特許庁審査官も、その当否は措くとして、この点を考慮して特許査定したものと認められる。

そうとすれば、原告が本件特許権を行使するに当たり、本件特許発明は物の発明であって、構成要件 E 及び F の製造工程を構成要件とするものではないと主張することは、禁反言の法理に照らして到底許されるものではないというべきである。

よって、構成要件 E 及び F の製造工程も、本件特許発明の技術的範囲を画する構成要件と解すべきで

あり、ここに記載された製造工程によって製造された鉄筋用スペーサーのみが本件特許発明の技術的範囲に属し得るものというべきである。」

そして、明細書及び図面を参酌して、構成要件（ウ）E の「成形キャビティ（C）を、裏返し脱型作業できる金属製の枠台（F）へ取り付け」ることについて、少なくとも「コンクリートブロック（B）が成形硬化した後、成形キャビティが取り付けられた枠台を裏返して作業テーブルへ叩打した際に、成形キャビティ（C）からコンクリートブロック（B）は脱型するが、枠台（F）から成形キャビティ（C）が離脱しない程度の強固さで成形キャビティ（C）を枠台（F）に取り付け」ことをいうと解して、被告製品は、構成要件 E を充足しないとされた（なお、構成要件 F も充足しないとされた）。

⑥ 限定説を採用した前掲 E・東京地判平 22・3・31 本判決後、前掲 E・東京地判平 22・3・31 は、以下のとおり判示して限定説を採用した。

「特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づき定めなければならない（特許法 70 条 1 項）ことから、物の発明について、特許請求の範囲に、当該物の製造方法を記載しなくても物として特定することが可能であるにもかかわらず、あえて物の製造方法が記載されている場合には、当該製造方法の記載を除外して当該特許発明の技術的範囲を解釈することは相当でないと解される。他方で、一定の化学物質等のように、物の構成を特定して具体的に記載することが困難であり、当該物の製造方法によって、特許請求の範囲に記載した物を特定せざるを得ない場合があり得ることは、技術上否定できず、そのような場合には、当該特許発明の技術的範囲を当該製造方法により製造された物に限定して解釈すべき必然性はないと解される。

したがって、物の発明について、特許請求の範囲に当該物の製造方法が記載されている場合には、原則として、『物の発明』であるからといって、特許請求の範囲に記載された当該物の製造方法の記載を除外すべきではなく、当該特許発明の技術的範囲は、当該製造方法によって製造された物に限られると解すべきであって、物の構成を記載して当該物を特定することが困難であり、当該物の製造方法によって、特許請求の範囲に記載した物を特定せざるを得ないなどの特段の事情がある場合に限り、当該製造

方法とは異なる製造方法により製造されたが物として同一であると認められる物も、当該特許発明の技術的範囲に含まれると解するのが相当である。」

もっとも、この判決は、原告の出願の経緯等を検討した結果、上記の特段の事情はないと判断しているところ、同一性説に立ちつつも、出願経緯を参酌し禁反言の法理によって、特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲に記載された製造方法によって製造された物に限られると、この判決と同じ結論を導くことも可能であろう。

この点、プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは、元来、この判決において指摘されているとおり、物の構成を記載して当該物を特定することが困難である場合に、当該物の製造方法によって特許請求の範囲に記載した物の発明を定めるものをいう。しかしながら、実務上、物の構成を記載して物を特定することが困難であるという事情が認められないにもかかわらず、単に、物そのものが既知であり新規性が認められない等、物自体で特許を取得することの問題点をクリアするために、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが使用されている場合が少なくない。このようなクレームは、「本来の意味での」プロダクト・バイ・プロセス・クレームというべきものではないのであり、その技術的範囲を解釈するにあたっては、それをプロダクト・バイ・プロセス・クレームとはみずに、クレーム中に記載されている製造方法も当該特許発明に必要な構成であると捉えることも可能である<sup>(12)</sup>。このようなクレームに係る特許発明の技術的範囲が製造方法を限定した物のみにとどまらず、当該クレーム記載の製造方法により製造された物と同一の物すべてに及ぶと解釈するのは適当ではない。

したがって、実務上、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について、限定説、同一性説のいずれに立つにせよ、特許発明の技術的範囲は、「本来の意味での」プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合には当該クレーム記載の製造方法により製造された物と同一の物すべてに及び、他方、「本来の意味ではない」プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合においては製造方法によって限定された物のみ及びという点は、いかなる事案においても変わるべきものではないであろう。

つまり、問題となっているクレームが「本来の意味での」プロダクト・バイ・プロセス・クレームか否か

という点を勘案して技術的範囲を決すべきであり、そうすると、同一性説と限定説とは必ずしも相対立するものではないともいえる。

### 3 東京地判平 21・10・8 (平成 19 年 (ワ) 第 3493 号, 「経口投与用吸着剤事件 (第 1 事件)」, 47 部) : 前掲 C

#### (1) 事案の概要

原告は、「経口投与用吸着剤、並びに腎疾患治療又は予防剤、及び肝疾患治療又は予防剤」についての特許権を有している。被告は、原告の製造する慢性腎不全用剤「クレメジン細粒」等の後発品である、製品「キューカル細粒分包 2g」等を製造、販売した。原告は、かかる被告の行為が原告の特許権を侵害するものとして、上記製品の製造、販売の差止め、廃棄、補償金 (特許法 184 条の 10 第 1 項)、及び損害賠償を請求した。

裁判所は、原告の請求を一部認容した。

#### (2) 主な争点

争点は多岐にわたるが、本稿では、以下の論点について取り上げる。

##### ① 除くクレームと新規事項の追加 (論点 1)

特許請求の範囲の請求項 1 は次のとおりである。構成要件 E (斜体字部分) がいわゆる除くクレームとして、手続補正で付加されている。

A フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造され、

B~D (省略)

E 但し、式 (1) :

$$R = (I_{15} - I_{35}) / (I_{24} - I_{35}) \quad (1)$$

(省略)

で求められる回折強度比 (R 値) が 1.4 以上である球状活性炭を除く、ことを特徴とする、

F (省略)

G 腎疾患治療又は予防剤

被告は、構成要件 E を追加する補正は、新規事項の追加の禁止 (特許法 17 条の 2 第 3 項) に該当し許容されないものであるから、本件特許は無効とされるべきものであると主張した (特許法 123 条 1 項 1 号)。

##### ② 権利者が特許発明を実施していない場合の特許法 102 条 2 項の適用の有無 (論点 2)

原告は、特許法 102 条 2 項に基づいて、被告の特許権侵害行為により原告自身が被った損害額を算定し主張したのに対し、被告は、原告において本件特許発明



は実施されていないから、損害額の算定について特許法 102 条 2 項の適用はないと主張した。

### (3) 判旨

#### ① 除くクレームと新規事項の追加について

「特許法 17 条の 2 第 3 項は、第 1 項の規定により明細書等について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならないと規定している。ここにいう『明細書等に記載した事項』とは、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）を基準として、明細書・特許請求の範囲・図面のすべての記載を総合して理解することができる技術的事項のことであり、補正が、上記のようにして導かれる技術的事項との関係で新たな技術的事項を導入するものでないときは、当該補正は『明細書等に記載した事項の範囲内』であると解すべきである。

そして、特許請求の範囲の減縮を目的として特許請求の範囲に限定を付加する補正を行う場合、付加される補正事項が当該明細書等に明示されているときのみならず、明示されていないときでも新たな技術的事項を導入するものではないときは、『明細書等に記載した事項の範囲内』の減縮であるというべきであり、このことは本件補正のように、いわゆる除くクレームを付加する補正においても妥当する。」

#### ② 権利者が特許発明を実施していない場合の特許法 102 条 2 項の適用の有無

「確かに、同項は、損害額の推定規定であり、損害の発生までをも推定する規定ではないため、侵害行為による逸失利益が発生したことの立証がない限り、適用されないものと解される。もっとも、侵害行為による逸失利益が生じるのは、権利者が当該特許を実施している場合に限定されるとする理由はなく、諸般の事情により、侵害行為がなかったならばその分得られたであろう利益が権利者に認められるのであれば、同項が適用されると解すべきである。

そして、弁論の全趣旨によれば、被告製品は、腎疾患治療薬（カプセル剤及び細粒剤）である原告製剤の後発医薬品として製造承認を受け販売されているものであり、被告製品が製造販売されることで新たな需要を生み出すものではなく、腎疾患治療薬の市場において原告製品と競合し、シェアを奪い合う関係にあること、球状活性炭の腎疾患治療薬にお

る原告製品のシェアが高いことが認められ、被告製品がなかったとした場合に原告製品ではなく他の後発医薬品が売れたであろうとの事情を裏付ける証拠もない本件においては、被告らによる侵害行為がなければ得られたであろう利益が原告に認められるのであって、本件には特許法 102 条 2 項が適用されるものと解するのが相当である。」

### (4) 解説

#### ① 除くクレームと新規事項の追加

##### (i) 新規事項の追加

明細書、特許請求の範囲又は図面の補正、訂正は、特許のそれら明細書等に記載した事項の範囲内で行わなければならない（補正につき特許法 17 条の 2 第 3 項、訂正審判における訂正につき同 126 条 3 項、無効審判における訂正請求による訂正につき同 134 条の 2 第 5 項で準用する同 126 条 3 項。なお、外国語特許出願については同 184 条の 19 参照）、このことを一般的に、新規事項の追加の禁止という。新規事項の追加は、出願時に開示された範囲で特許を付与するという特許制度の基本的な原則に反するものである。また、仮に、新規事項の追加が許されるとなれば、極論すれば、稚拙な内容で先に特許出願することを優先させることにより、その後の新規事項の追加による補正を行って特許の付与を受けることも可能となるところ、それは実質的に先願主義の潜脱となりかねない。新規事項の追加の禁止の趣旨は、このような弊害を防止することにある。

##### (ii) 除くクレームの意義

補正、訂正の一手段として、特許請求の範囲の請求項に係る発明に包含される一部の事項のみを、当該請求項に記載した事項から除外することを明示する請求項に修正する方法がある。「除くクレーム」とは、かかる方法によって表現される特許請求の範囲をいう（特許庁『特許・実用新案審査基準』（以下「審査基準」という。）第Ⅲ部 第Ⅰ節 新規事項 4. 2(4)参照）。

出願中又は特許の付与後、請求項に係る発明の一部が先行技術と重なってしまい、それゆえ新規性（特許法 29 条 1 項）等がないと判断されるおそれがある場合、その先行技術と重なる部分を除外することによって、新規性、進歩性等が否定されることを回避することがある。このように補正、訂正された特許請求の範囲を除くクレーム（ここでは、先行技術と重なる部分を除外する。）ということがある。

## (iii) 除くクレームと新規事項の追加の禁止

除くクレームによる補正が新規事項の追加の禁止に該当するかの判断に関し、知財高裁は、知財高判平20・5・30（平成18年（行ケ）第10563号、「ソルダレジスト事件」、特別部（いわゆる大合議部）において、除くクレームによる補正の許否についても、通常の新規事項の追加の有無の判断と同様、当該補正が新たな技術的事項を導入しないものであるか否かで判断されるべきものであり、改訂前の審査基準が、「除くクレーム」による補正は「例外的に」明細書等に記載した事項の範囲内においてする補正と取り扱うことができるといった、「例外的」なものとして位置づけるのは適切ではないと判示した（なお、上記知財高裁判決をうけ、平成22年6月1日付の改訂審査基準においては、問題の「例外的に」という文言は削除された。）。

本判決は、上記知財高裁判決以降、前掲I・東京地判平21・8・27と同様に、同判決の考え方を侵害訴訟においても踏襲した点に意義がある。

## ② 権利者が特許発明を実施していない場合の特許法102条2項の適用の有無

特許権の侵害により被った損害の額を権利者が主張、立証することは困難であるが、権利者側の主張、立証の負担を緩和するために、損害額の算定に関する特許法102条1～3項の規定が設けられており、そのうち、同2項は、権利者の特許権を侵害することにより侵害者が得た利益をもって、権利者が被った損害の額（逸失利益と考えるのが通説）であると推定する規定である。ここで、特許法102条2項によって算定される損害額は、通常、同3項によって算定される実施料相当額の損害額を上回るものであるため、権利者としては、同2項によって算定される損害額を主張する方が有利である。

しかし、特許法102条2項は、損害「額」を推定する規定であり、損害の「発生」までをも推定する規定ではないとされているところ、権利者自身が問題となっている特許発明を実施（製造、販売）していなければ、逸失利益たる損害も観念し得ないと考えられることから、そのような場合には同項は適用されず、権利者は特許法102条3項に基づく実施料相当額の損害額を請求できるに止まるのではないか、という議論がある。

通説や多くの裁判例<sup>(13)</sup>も、権利者自身が特許発明を実施していない限り、特許法102条2項による損害額

の推定規定を採用することはできないという立場に立つが、他方、権利者において、厳密には当該特許発明を実施しているとはいえなくても、競合品の製造、販売していれば足りるという説もある<sup>(14)</sup>。

この点、本判決は、原告において特許発明は実施されていなかったものの、侵害品は原告が製造販売する製品の後発品であり、侵害品の販売により新たな需要ができるものでもなく、また、原告の製品と侵害品とは競合シエアを奪い合う関係にあること等の事情に鑑み、特許法102条2項の適用を認めた。本判決は前掲I・東京地判平21・8・27とともに、権利者が特許発明を実施していなくても、特許法102条2項の適用を認めた点で、新たな一事例を加えるものとして意義を有する。

## 4 大阪地判平22・1・28（平成19年（ワ）第2076号、「組合せ計量装置事件」、21部）：前掲D

## (1) 事案の概要

原告は、発明の名称を「組合せ計量装置」とする特許権を有する。被告は、商品名を「SIGMA」等とする計量装置等を国内のみならず外国へ向けても販売していた。外国への販売の様子は、被告が米国で設立した販売会社を通じて、仕様等に関する顧客の要望がまとめられた注文を受けた後、上記計量装置等を日本国内で製造し、それを上記販売会社に販売した上で顧客に納品する、というものであった。原告は、被告のかかる行為が原告の特許権を侵害するものとして、被告に対し損害賠償を請求した。

裁判所は、原告の請求を一部認容した。

## (2) 主な争点

本稿では、「輸出」が特許発明の実施行為として明示的に規定されていなかった平成18年意匠法等改正前の特許法の適用のもと、日本国内で製造され外国向けに販売された上記計量装置等が損害賠償の対象に含まれるか、という論点を取り上げる。

この点、被告は、特許権により独占的な利益を得ることができるのは日本国内の市場のみであり、日本国外の市場を独占することはできないから、被告が外国に販売した計量装置等については、損害賠償の対象からは除外されるべきである、と主張した。

## (3) 判旨

「特許権者である原告としては、…業として日本国内で本件特許発明の実施品を製造してこれを外国の顧客等に向けて販売（輸出）するという実施行為



をする権利を専有し、これらの実施行為について本件特許権に基づく独占権を有している（特許法 68 条、2 条 3 項 1 号。なお、本件特許権の存続期間中の行為に適用される平成 18 年法律第 55 号による改正前の特許法 2 条 3 項 1 号及び平成 14 年法律第 24 号による改正前の特許法 2 条 3 項 1 号では、輸出自体は発明の実施行為とはされていなかったが、日本国内から外国の顧客等に販売することは上記各規定で定められていた譲渡に該当する実施行為であるから、原告が実施権を専有する実施行為に該当することは明らかである。。）」

そして、裁判所は、被告による上記の被告物件の販売態様は、原告が有する上記独占権を侵害することは明らかであり、これにより原告は上記独占権に基づいて得ることができた利益を失ったというべきであると判示し、被告の前記主張を退けた。

#### (4) 解説

他者の特許権に係る特許発明を同人から許諾を得ることなく「実施」すると、それは同人の特許権の侵害することになり、その侵害行為は、差止め、損害賠償等の対象となる。ここで、物の発明については、特許発明の対象である物を生産、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出が「実施」行為に該当する。そのうち「輸出」は、平成 18 年意匠法等改正までは、「実施」行為としては明示的に列挙されていなかった。したがって、平成 18 年意匠法等改正に当たり、同改正前においては「輸出」は侵害行為には当たらないことを前提として議論がなされていた<sup>(15)</sup>。

この点、平成 18 年意匠法等改正前においても、「輸出」は「譲渡」の概念に含まれ「実施」行為に該当するとする見解もあるところ<sup>(16)</sup>、本判決は、詳細な理由を付していないものの、侵害者による日本国内から米国の顧客等への特許発明の対象物の販売行為につき、同改正前の販売行為は「譲渡」であると判示した。この点、前記のとおり、平成 18 年意匠法等改正にて「輸出」は「実施」行為であると明示されたため、本判決における問題点は立法的に解決されたが、同改正前の特許法が適用される事件においてはなお本判決の判示内容は参考になると思われる。

#### 注

(1)本稿は、平成 22 年 4 月 21 日及び 5 月 19 日、東京弁護

士会知的財産権法部の公開講座にて標題の元で報告したものに、その後の裁判例の動向に鑑み、加筆修正したものである（「第 3」2⑥、3 及び 4 を今井が、その他を高見が主に担当した。）。

(2)本稿では、最判平 20・4・24（平成 18 年（受）第 1772 号、「ナイフの加工装置事件」）にならって、「無効主張」及び「対抗主張」と呼ぶ。

(3)本件は特許権侵害訴訟ではないが、実務上参考になるので本稿で取り上げた。

(4)本件では争点とならなかったが、「方法の発明にのみ用いられる物」（平成 14 年特許法等改正前特許法 101 条 2 号（現時点における特許法 101 条 4 号に相当する。））との関係において、均等範囲について間接侵害が適用され得るか自体が争われた裁判例がある。大阪高判平 13・4・19（平成 11 年（ネ）第 2198 号、「注射液の調製方法事件」）は、被告（注：被控訴人）装置を用いた注射液の調製方法（被告方法）が特許に係る方法発明の均等範囲にあるとした上、被告装置が被告方法のみに使用されると認定し、以下のように判示した。

「被告は、均等論と間接侵害を併せて適用することは、特許請求の範囲による第三者の予測可能性を二重に否定することになり、許されないと主張する。

しかし、当該特許方法又は当該特許方法と均等の範囲にある方法の実施にのみ使用する物の製造、販売等は、直接特許権を侵害する場合と同じく特許権の効力を及ぼしめるものとするのが特許法 101 条の趣旨に適合するものというべきであるから、当該特許方法と均等の範囲にある方法の実施にのみ使用される物を製造、販売する行為を間接侵害に含めしめないとする根拠はなく、被告の主張を採用することはできない。」

(5)無効主張及び対抗主張に関する要件事実について詳細に検討した論文として、清水節「『東京地方裁判所知的財産専門部と日本弁護士連合会知的財産制度委員会との意見交換会』の協議事項に関連する諸問題について」判タ 1301 号 84 頁。

(6)特許法 104 条の 3 の施行前に、権利濫用の抗弁に対する訂正の主張について判断した裁判例として、東京地判平 12・12・19（平成 11 年（ワ）第 10959 号、「平滑回路事件」）、大阪地判平 14・9・3（平成 12 年（ワ）第 14191 号、「植物栽培用容器への用土充填装置事件」）、東京地判平 15・9・30（平成 14 年（ワ）第 26399 号、「情報表示機能付ナースコール装置事件」）、大阪地判平 16・11・18（平成 14 年（ワ）第 12523 号、「食品蒸機事件」）。



- (7) 清水節「無効の抗弁（特許法 104 条の 3 等）の運用と訂正の主張について」判タ 1271 号 32 頁，鈴木將文「未完成品の輸出による特許権侵害，権利行使制限の抗弁に対する再抗弁が問題となった事例」L & T 39 号 39 頁参照。
- (8) 訂正する用意があるとの特許権者の主張を受けて，訂正された後の特許請求の範囲に基づく充足性について検討した裁判例として，知財高判平 17・8・30（平成 17 年（ネ）第 10069 号，「土木工事用レーザー測定器事件」，4 部）がある。
- (9) 例えば，東京高判平 9・7・17（平成 6 年（ネ）第 2857 号，「インターフェロン事件」），東京地判平 11・9・30（平成 9 年（ワ）第 8955 号，「酸性糖タンパク質事件」）。
- (10) 例えば，東京地判平 14・1・28（平成 12 年（ワ）第 27714 号，「止め具事件」）。
- (11) Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc. (Fed. Cir. 2009)。
- (12) 設樂隆一「クレーム解釈手法の推移と展望」塚原朋一・塩月秀平編『知的財産権訴訟の動向と課題－知財高裁 1 周年－』（金融・商事判例 No.1236）48 頁。
- (13) 東京地判昭 37・9・22（昭和 36 年（ワ）第 1616 号，判タ 136 号 116 頁，「二連銃玩具事件」），大阪地判昭 55・6・17（昭和 52 年（ワ）第 1508 号，「表札事件」），東京地判平 2・2・9（昭和 56 年（ワ）第 3939 号，判時 1347 号 111 頁，「クロム酸鉛顔料事件」），東京高判平 11・6・15（平成 10 年（ネ）第 2249 号，平成 11 年（ネ）第 1069 号，判時 1697 号 96 頁，「蓄熱材の製造方法事件」），東京地判平 17・3・10（平成 15 年（ワ）第 5813 号，平成 16 年（ワ）第 23633 号，「多機能測量計測システム事件」，「トンネル断面のマーキング方法事件」）等。
- (14) 高松宏之「特許法 102 条 2 項・3 項」牧野利秋・飯村敏明編『新・裁判実務体系 4 知的財産関係訴訟法』（青林書院，平成 13 年）308 頁以下。
- (15) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成 18 年意匠法等の一部改正 産業財産権法の解説』（発明協会，平成 18 年）107 頁。
- (16) 吉藤幸朔『特許法概説〔第 13 版〕』（有斐閣，平成 10 年）434 頁。

（原稿受領 2010. 12. 20）

