

# 平成 27 年特許権侵害訴訟・裁判例紹介



弁護士 磯田 直也\*

## 要 約

本稿は、平成 28 年 3 月 10 日の東京弁護士会知的財産権法部の定例部会における筆者の報告に基づいて、近時の特許権侵害訴訟の裁判例（平成 27 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までに判決が言い渡されたもの）の中から、争点ごとに注目される裁判例を選び、その概要を紹介するものである。なお、平成 26 年のものについては、本誌 68 巻 7 号における紹介を参照されたい。

## 目次

### 第 1 平成 27 年の特許権侵害訴訟判決の概況

### 第 2 裁判例紹介

#### 1 文言侵害（構成要件充足）

①知財高判（4 部）平成 27 年 12 月 24 日〔ピタバスタチンカルシウム塩の結晶事件控訴審判決〕

②東京地判（46 部）平成 27 年 1 月 27 日〔同事件第一審判決〕

③東京地判（29 部）平成 27 年 10 月 14 日〔地盤強化工法事件〕

#### 2 均等侵害

④東京地判（29 部）平成 27 年 10 月 14 日〔Web-POS 方式事件〕

#### 3 無効論

⑤知財高判（3 部）平成 27 年 10 月 28 日〔経皮吸収剤、経皮吸収剤保持シート、及び経皮吸収剤保持用具事件〕

⑥東京地判（46 部）平成 27 年 10 月 30 日〔哺乳動物、特に犬猫のノミを防除するための殺虫剤の組合せ事件〕

#### 4 消尽論

⑦知財高判（4 部）平成 27 年 11 月 12 日〔生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件控訴審判決〕

⑧東京地判（40 部）平成 27 年 3 月 18 日〔同事件第一審判決〕

#### 5 侵害主体性、共同不法行為

⑨知財高判（4 部）平成 27 年 10 月 8 日〔洗浄剤事件〕

#### 6 損害論

⑩知財高判（4 部）平成 27 年 11 月 19 日〔印刷物の品質管理装置及び印刷機事件〕

⑪大阪地判（26 部）平成 27 年 10 月 1 日〔発泡合成樹脂容器事件〕

#### 7 プロダクトバイプロセスクレーム最高裁判決

⑫最判平成 27 年 6 月 5 日〔プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム、並びにそれを含む組成物事件〕

## 第 1 平成 27 年の特許権侵害訴訟判決の概況

裁判所ウェブサイト (<http://www.courts.go.jp/>) の知的財産裁判例集において公開されている裁判例の中から、平成 27 年 1 月 1 日～同年 12 月 31 日に言い渡された特許権、実用新案権の侵害の有無を争点とする事件の判決を検索抽出（「権利種別」の「特許権」及び「実用新案権」にチェックし、「訴訟類型」の「民事訴訟」にチェックし、期間検索した結果から、職務発明対価請求訴訟等の侵害事件以外の事件を除外）した結果、判決の数は、全部で 102 件であり、このうち特許権侵害を認めた（特許権者の請求を認容（一部認容を含む）した）ものは 16 件（15.6%）であった。この件数には、和解や訴え取下げ等により終了した事件は含まれておらず、上記%は特許権者側の実質的な勝訴率を示すものではない。

本稿では 102 件のうち 12 件を紹介する。

## 第 2 裁判例紹介

### 1 文言侵害（構成要件充足）

〈X 線回折強度の 15 本のピークの回折角の数値を限定する構成要件につき、許容誤差内で一致すれば充足する旨の原告主張が排斥され、文言侵害が否定されるとともに、均等第 1 要件及び第 5 要件の充足も否定された事例〉

①知財高判（4 部）平成 27 年 12 月 24 日〔ピタバスタチンカルシウム塩の結晶事件控訴審判決〕

\* ユアサハラ法律特許事務所所属

## ②東京地判 (46 部) 平成 27 年 1 月 27 日 [同事件第一審判決]

近時、X 線回折強度の数値限定発明に係る特許侵害案件についての判決例が少なからず見受けられる。このような数値限定発明に係る特許侵害案件では測定方法やクレームされた数値の範囲の解釈が争われやすい<sup>(1)</sup>。本件判決もその一例である。また、控訴審において均等論の主張もされているところ、本質的部分(いわゆる均等の第 1 要件)、意識的除外(同第 5 要件)の判断の一例としても参考になる。

本件は、特許権者である原告が、被告(後発医薬品メーカー)に対し、被告によるピタバスタチンカルシウム製剤(後発医薬品)の製造販売等が原告の特許権を侵害するとして、差止め及び損害賠償を請求した事案である。

問題となった構成要件 C は「CuK $\alpha$ 放射線を使用して測定する X 線粉末解析」において 15 個の回折角(2 $\theta$ ) (例えば、「4.96°」のように小数点以下第二位まで特定されている。)ピークがあることを特定したものである。

本件特許明細書には、本発明が HMG - CoA 還元酵素阻害剤として高脂血症の治療に有用な結晶性形態のピタバスタチンカルシウム塩等に関するものであるが、水分量が同等で結晶形が異なる形態を 3 種類見だし(結晶形態 A~C)、その中で、CuK $\alpha$ 放射線を使用して測定した粉末 X 線回折図によって特徴付けられる結晶(結晶形態 A)が、医薬品の原薬として最も好ましいことを見だし、本発明を完成させたこと、結晶形態 B 及び C はいずれも結晶形態 A に特徴的な回折角 10.40°、13.20° 及び 30.16° のピークが存在しない結晶多形である点で区別できること、の記載がある。

第一審判決は、①本件発明の構成要件の文言において、発明の構成が 15 本のピークの小数点以下 2 桁の回折角により特定されており、②上記明細書の記載、③明細書に、ピークの数値に一定の誤差が許容されることや、15 本中の一部のピークのみの対比によって特定されることの記載やこれらのことを示唆する記載が見あたらないこと、④粉末 X 線回折測定 of 回折角の数値により結晶形態を特定した医薬化合物の発明の特許出願には、ピークの回折角に  $\pm 0.1^\circ \sim 0.2^\circ$  の許容誤差を設けるものが多数存在し、結晶形態を特定するピークの本数も数本~十数本で特定するものなど多様

であって、許容誤差やピーク本数の範囲の規定がない場合に、発明の技術的範囲が一定の許容誤差ないし一定のピーク本数によって判断されるとの技術常識は存在しないこと、を理由として、構成要件文言どおり、「15 本のピークの全ての回折角の数値が小数点第 2 位まで一致することを要す」と解釈した。

原告は、日本薬局方に X 線粉末回折法において  $\pm 0.2^\circ$  以内の誤差で一致するピークが 10 本以上確認されるなどすれば十分である等の記載があること等を主張したが、第一審判決は、発明の技術的範囲は明細書の記載及び図面を考慮し当該発明に係る特許請求の範囲の記載に基づいて定めるべきものであるとして、排斥した。

第一審判決は、原告による被告製品の測定結果に基づき、15 本のピークのうち 9 本は構成要件 C と相違していると認定し、構成要件 C を充足しないと判断した。

控訴審判決も、文言侵害については概ね第一審判決と同様の判断を行い、構成要件 C の充足を否定した。

また、控訴審段階で原告(控訴人)が均等侵害の主張を追加したため、この点も判断したが、以下のとおり判示して同主張を排斥した。

まず、控訴審判決は、均等第 1 要件(本質的部分でないこと)については、前記の明細書の記載から、本件発明の課題は、特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬を提供すること及び同原薬を安定的に保存する方法を提供すること、課題解決手段は、結晶形態 A ないし C の中で結晶形態 A をとることと認定した。そして、結晶形態 A を特定する手段として 15 本のピークの小数点以下 2 桁の回折角により特定されており(構成要件 C)、その数値に一定範囲の誤差が許容されることや 15 本のピークのうちの一部分のみによって結晶形態 A を特定することができることをうかがわせる記載も一切存しないことから、構成要件 C の構成こそが本件各発明の課題の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分であると判断し、この点で被告製品の構成が異なることから均等第 1 要件の充足を否定した。

次に、控訴審判決は、均等第 5 要件(意識的除外がないこと)について、原告が「出願経過における拒絶理由通知において 1 本みのピーク強度でしか特定されず、他のピークの特定がないので、公知文献に記載された結晶と出願に係る結晶が区別されているとは認

められないなどと指摘された」のに対して特許請求の範囲の補正を行い、構成要件 C にある 15 本のピークの回折角の数値をもって本件発明 1 の結晶を特定したと認定し、かかる補正は、本件発明の技術的範囲を「回折角の数値が 15 本全て一致する結晶に限定するものであると解されるから、…15 本のピークの回折角の数値と、全部又は一部がその数値どおり一致しないピタバスタチンカルシウム塩の結晶は、本件各発明の特許請求の範囲から意識的に除外されたものであるといわざるを得ない」と判示し、均等第 5 要件の充足を否定した。

〈「地盤強化工法」の発明について物の発明か方法の発明かが争われたが、方法の発明と判断され侵害が否定された事例〉

### ③東京地判（29 部）平成 27 年 10 月 14 日〔地盤強化工法事件〕

物の発明と方法の発明は一般に経時的要素を含むか否かで区別されるところ<sup>(2)</sup>、本件では、経時的要素と思しき構成要件を含む本件発明の権利範囲の解釈に当たって物の発明か方法の発明かが争われた。

本件は、専用実施権者である原告が、被告に対し、被告（相模原市）が建設会社に発注して施工させた市営団地敷地内の免震人工地盤が「地盤強化工法」の発明に係る特許権を侵害するとして、損害賠償等を請求した事案である。原告は、本件発明が物の発明に当たるとして当該免震人工地盤がその技術的範囲に属すると主張した。

本判決は、物の発明か方法の発明かの区別について特許請求の範囲の記載に基づいて判定すべきとした。

その上で、「物の発明」は、「技術的思想である発明が生産、使用又は譲渡のできる対象として具現化されているものをいうと解されるから、「物の発明」についての特許に係る特許請求の範囲においては、通常、当該物についてその構造又は特性を明記して直接特定することになり、例外として、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて、最判平成 27 年 6 月 5 日を引用し、「物の発明」についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法 36 条 6 項 2 号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、

又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である」とした。

他方、「方法の発明」については、「通常、経時的要素（時間的要素）を記載して特定することになる」と判示した。

そして、本件発明の特許請求の範囲末尾の「地盤強化工法」との記載、本件発明の構成要件 A「鉄骨などの構造材で強化、形成されたテーブルを地盤上に設置し」と構成要件 B「前記テーブルの上部に、立設された建築物や道路、橋などの構造物、または人工造成地を配置する地盤強化工法」とがそのような順序で施工されるものと解されることを理由として、本件発明は方法の発明に当たると判示した。

また、判決は、仮に原告主張のとおり本件発明が物の発明だとしても、原告が「「テーブル」と「緩衝材」によって構成される「物」が何か、すなわち本件特許発明の対象となる「物」が何であるかを明らかにした主張をしていない」ことを指摘し、さらに、「本件特許の出願時において、本件特許発明の対象となる「物」をその構造又は特性により直接特定することが不可能であったとか、およそ実際的でなかったなどの事情は、何ら主張立証されていない」から本件発明を物の発明と解すると特許法 36 条 6 項 2 号の明確性要件に適合しないこととなるとして方法の発明と解釈することが合理的であると判示した<sup>(3)</sup>。

本判決は、結論として、物の発明であることを前提とする原告の侵害主張を排斥し、侵害を否定した。

## 2 均等侵害

〈出願経過で却下された補正の内容が斟酌されて意識的除外が認められ均等第 5 要件の充足が否定された事例〉

### ④東京地判（29 部）平成 27 年 10 月 14 日〔Web-POS 方式事件〕

本件では、意識的除外の判断（均等第 5 要件）が注目される<sup>(4)</sup>。補正の意識的除外該当性については、補正の目的が公知技術を引用した拒絶理由の回避の目的である場合に限定する考え方<sup>(5)</sup>と特許請求の範囲の記載の不明確性の解消等を目的とする場合も広く意識的除外を認める考え方があるが、本判決は後者の立場をとるものである。また、本判決と同様、補正が最終的に採用されなかった場合にも意識的除外を肯定する裁判例として東京地判平成 13 年 3 月 30 日判時

1753 号 128 頁〔連続壁体の造成方法事件〕がある。

本件は、特許権者である原告が、被告に対し、被告がインターネット上で運営する ED（電子商取引）サイトを管理するために使用している制御方法（被告方法）が本件発明に係る原告の特許権を侵害するとして、損害賠償を請求した事案である。

本件発明は、「Web サーバ・クライアント・システム」（構成要件 A）において実現される「商品の販売時点における情報を管理するための Web-POS ネットワーク・システムの制御方法」に関する発明であるが、中央システムで販売管理情報を集約管理する「Web-POS サーバ・システム」と店舗等の各現場で商品情報を入力する「Web-POS クライアント装置」から構成されている。

本件で充足の有無が問題となったのは、「Web-POS クライアント装置」における Web ブラウザ上での操作入力と「Web-POS サーバ・システム」における処理の関係を規定した構成要件の 1 つである構成要件 F4 であり、「商品注文内容の表示制御過程、すなわち、上記 Web-POS クライアント装置の入力手段を有する表示装置に表示された上記商品の情報について、ユーザが、該入力手段により数量を入力（選択）すると、該数量に基づく計算が行われる」と記載されていた（構成要件 F4）。

本判決は、本件発明の構成要件の他の部分が「Web-POS クライアント装置」上の「Web ブラウザ」による処理について、その表示制御過程…を具体的に規定しているところ、「Web-POS クライアント装置」上でされたユーザの操作…に対応して、「Web-POS サーバ・システム」において何らかの処理が行われる場合には、その都度、「Web-POS クライアント装置」から「Web-POS サーバ・システム」に何らかの要求が送信されること…が明確に規定されている」と認定した上で、これに対し、構成要件 F4 の「ユーザが、該入力手段により数量を入力（選択）すると、該数量に基づく計算が行われる」における「数量に基づく計算」については、「ユーザが、該入力手段により数量を入力（選択）する」操作が行われた場合に、構成要件 F4 にいう「該数量に基づく計算」を「Web-POS サーバ・システム」に行うよう要求することを規定していないのであるから、「該数量に基づく計算」は、専ら「Web-POS クライアント装置」において行われるもの」との解釈を示し、被告方法における

「ユーザ端末」（本件発明の「Web-POS クライアント装置」に相当）でかかる計算が行われない被告方法は構成要件 F4 を充足しないとして文言侵害を否定した。

次に、被告方法が構成要件 F4 を充足しない点について均等侵害が主張されたが、本判決は、均等第 5 要件（意識的除外がないこと）のみ判断した。本判決は、当初の特許請求の範囲の記載では、「数量に基づく計算」を「Web-POS クライアント装置」により行うか、「Web-POS・システム」により行うかについて、本件特許請求の範囲に規定していなかったところ、原告が出願手続中に行った「第 1 手続補正」により、本件特許請求の範囲に「商品オーダー内容の操作に関する表示制御、すなわち、上記 Web-POS クライアント装置の入力手段を有する表示装置に表示された上記商品の注文明細情報について、ユーザが、該入力手段により、オーダー内容（数量）を入力（選択）すると、該オーダー内容に基づく計算が上記 Web-POS サーバ・システムにおいて行われると共に、その結果が上記 Web-POS クライアント装置に通知され」との構成を付加しようとしたことを認定し、このことから、構成要件 F4 にいう「ユーザが、該入力手段により数量を入力（選択）すると、該数量に基づく計算が行われる」とは、「該数量に基づく計算」が「Web-POS クライアント装置」により行われるものに限定されたと解すべきであるし、原告は、本件特許の出願手続において、被告方法のような「該数量に基づく計算」が「Web-POS サーバ・システム」により行われ、その結果が「Web-POS クライアント装置」に通知される構成について、これを明確に認識しながら、あえて本件特許請求の範囲から除外したものと外形的に評価し得る行動をとったと判断し、均等第 5 要件の充足を否定した。

原告は、上記「第 1 手続補正」は、願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内ではないとの理由で審査官により却下されたこと、同補正が権利範囲の減縮ではなく、サポート要件（特許法 36 条 6 項 1 号）違反の拒絶理由の解消を目的としたものであると主張していた。しかし、本判決はこれらの事情があったとしても上記の判断は左右されないと判示した。

### 3 無効論

〈物の発明の対象を変更する訂正が訂正要件を満たさず許されないと判断された事例〉

#### ⑤知財高判 (3 部) 平成 27 年 10 月 28 日〔経皮吸収製剤、経皮吸収製剤保持シート、及び経皮吸収製剤保持用具事件〕

特許法は、訂正審判又は特許無効審判における訂正請求による特許請求の範囲等の訂正について、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明を目的とするものに限って許されるものとし(126 条 1 項, 134 条の 2 第 1 項), 更に、「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない」(126 条 6 項, 134 条の 2 第 9 項) ことを定めている。物の発明の対象を変更する訂正の可否が判断された裁判例はこれまでに見あたらない。

本件は、特許権者である原告が、被告に対し、被告が製造販売した化粧品(被告製品)が原告の特許権を侵害するとして、製造、販売の差止め及び損害賠償を請求した事案である。

第一審判決<sup>⑥</sup>は、本件特許に進歩性欠如の無効理由があるとして原告の請求を棄却したため、原告が控訴した。

原告は本件特許につき被告が請求した無効審判の手続において、本件特許の特許請求の範囲の請求項の訂正請求を行い(本件訂正)、侵害訴訟の控訴審においても無効の抗弁に対する訂正の対抗主張をした。主な訂正事項は、訂正前の特許請求の範囲が「経皮吸収製剤」に係る発明と特定されていたのに対し、訂正後は「皮膚吸収製剤が皮膚に挿入される経皮吸収製剤保持シート」と特定された点である。

本判決は、本件訂正につき「発明の対象を「経皮吸収製剤」という物の発明から「経皮吸収製剤保持シート」という物の発明に変更するもの」と認定した上で、本件訂正前の特許請求の範囲において「経皮吸収製剤」の発明(請求項 1~18)と「経皮吸収製剤保持シート」の発明(請求項 19)とが別個の請求項に記載されていたこと、明細書でも両者を別個の発明として開示していたことを理由に、本件訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものとして、特許法 134 条の 2 第 9 項において準用する同法 126 条 6 項に違反すると判断した<sup>⑦</sup>。その上で、以下のとおり判示した。

「仮にこのような物の発明の対象を変更する訂正が許されるとすれば、「その物の生産にのみ用いる物」又

は「その物の生産に用いる物」の生産等の行為による間接侵害(同法 101 条 1 号ないし 3 号)が成立する範囲も異なるものとなり、特許請求の範囲の記載を信頼する一般第三者の利益を害するおそれがあるといえるから、…同法 126 条 6 項の規定の趣旨に反するといわざるを得ない。他方で、本件においては、請求項 19 の「経皮吸収製剤保持シート」の発明について、発明の対象を変更することなく必要な訂正を行い、当該請求項に基づいて特許権を行使することも可能であるから、請求項 1 について、発明の対象の変更となるような訂正をあえて認めなければ、特許権者である控訴人の権利保護に欠けるという特段の事情もない。」<sup>⑧</sup>

本判決は、結論として、第一審と同様に無効理由ありと認めて控訴を棄却した。

〈進歩性判断において、特許出願後に提示された実験結果により、発明が規定する相乗効果を認定することを肯定した事例〉

#### ⑥東京地判 (46 部) 平成 27 年 10 月 30 日〔哺乳動物、特に犬猫のノミを防除するための殺虫剤の組合せ事件〕

進歩性の判断において、特許発明と引用発明の作用効果の異同が考慮されることがある。特許発明については、出願時に提出される明細書の発明の詳細な説明に実施可能な程度の記載があるとともに(実施可能要件。特許法 36 条 4 項 1 号)、発明の詳細な説明に記載されている必要があり(サポート要件。特許法 36 条 6 項 1 号)、これら要件の充足の判断基準時は出願時と解されるところ、特許発明の作用効果について出願後に提示された実験結果により補足することができるかが問題となりうる。

本件は、特許権者である原告が、被告に対し、被告が販売等する、犬(被告製品 1)又は猫(被告製品 2)用のノミ・マダニ駆除剤が原告の特許権を侵害するとして、差止め及び廃棄を請求した事案である。

本判決は、被告各製品が本件発明の構成要件を充足することを認めた上で、進歩性欠如等の無効理由の有無について検討した(結論として、無効理由あり)。本判決の認定によると、本件発明と、引用発明である乙 1 発明との相違点は以下のとおりである。

相違点：本件特許発明 3 (本件訂正発明 1) においては、害虫防除剤組成物が、動物の皮膚に局在塗布可能な液体賦形剤に溶解した、成

分 (A) と成分 (B) との相乗量と、少なくとも一種のスポットオン調合用アジュバントとから成る、ノミ類およびダニ類から哺乳類を長期間保護するための相乗効果を有するスポットオン用組成物と特定されているのに対し、乙 1 発明には、そのように特定されていない点

本判決は、乙 1 公報に、フィプロニルと幼虫ホルモン類似物の両成分の「相乗量」の組み合わせにより「ノミ類及びダニ類から哺乳類を長期間保護するための相乗効果を有する」ことに関する記載や示唆があるものとは認められず、また、剤形に関しても、スポットオン用組成物とすることやスポットオン調合用アジュバントを含むことについては開示も示唆もされていないと認定し、各副引用発明と組み合わせる動機付けはないと判断した。

さらに、本件では、原告が、本件特許の出願後に提示された、甲 3 文献（米国特許出願で提出された宣誓供述書）、甲 25 文献（論文）を本件発明が規定する相乗効果の証拠として提出した。両文献には、フィプロニルとメトプレン（幼虫ホルモン類似物の一種）の併用は、それぞれを単独で使用した場合に比して、薬剤投与をした 2 か月後に至っても、新たにノミが感染しそのノミが生む卵の孵化及び成虫化の抑制に対し、相乗効果を有するとの実験結果が記載されていた。本判決は、両文献に記載される効果を、進歩性の判断にあたり、参酌できるかどうかを検討し、本判決は、以下のとおり基準を判示した。

「特許法 29 条 2 項の要件充足性を判断するに当たり、明細書に、「発明の効果」について何らの記載がないにもかかわらず、出願人において、出願後に実験結果等を提出して主張又は立証することは、先願主義を採用し、発明の開示の代償として特許権（独占権）を付与するという特許制度の趣旨に反することになるので、特段の事情のない限りは、許されないというべきである。また、出願に係る発明の効果は、現行特許法上、明細書の記載要件とはされていないものの、出願に係る発明が従来技術と比較して、進歩性を有するか否かを判断する上で、重要な考慮要素とされるのが通例である。出願に係る発明が進歩性を有するか否かは、解決課題及び解決手段

が提示されているかという観点から、出願に係る発明が、公知技術を基礎として、容易に到達することができない技術内容を含んだ発明であるか否かによって判断される所、上記の解決課題及び解決手段が提示されているか否かは、「発明の効果」がどのようなものであるかと不即不離の関係があるといえる。そのような点を考慮すると、明細書において明らかにしていなかった「発明の効果」について、進歩性の判断において、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは、出願人と第三者との公平を害する結果を招来するので、特段の事情のない限り許されないというべきである。他方、進歩性の判断において、「発明の効果」を出願の後に補充した実験結果等を考慮することが許されないのは、上記の特許制度の趣旨、出願人と第三者との公平等の要請に基づくものであるから、明細書に、「発明の効果」に関し、何らの記載がない場合はさておき、当業者において「発明の効果」を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には、記載の範囲を超えない限り、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許されるというべきであり、許されるか否かは、前記公平の観点に立って判断すべきである。」

その上で、本判決は、本件特許明細書に、実施例として、化合物 (A) としてフィプロニル、化合物 (B) としてピリプロキシフェンを含む組成物を動物の皮膚に局所塗布した場合については、2 か月にわたりノミが検出されず、また、収集した卵に生存能力がなかったことが記載されているところ、ピリプロキシフェンとメトプレンはいずれも幼虫ホルモン類似化合物であり、本件明細書に好ましい化合物 (B) の例として挙げられているものであって、フィプロニルとメトプレンを併用した場合も同様の作用が期待できるとして、甲 3 文献及び甲 25 文献に示される、フィプロニルとメトプレンの併用による相乗効果については、本件明細書の記載から推論できるものであると認められるから、これらを参酌することは許容されるとした。そして、本件発明は、公知文献の記載からは予測し得ない格別顕著な効果である相乗効果を奏することを認定し、本件特許の進歩性欠如の無効理由を否定した。

#### 4 消尽論

〈原告特許権を侵害する装置の部品の交換行為につき特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたとして特許権侵害が認められた事例〉

⑦知財高判（4部）平成 27 年 11 月 12 日〔生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件控訴審判決〕

⑧東京地判（40部）平成 27 年 3 月 18 日〔同事件第一審判決〕

特許権者が国内で特許発明に係る製品を譲渡した場合、当該特許製品については特許権はその目的を達したものと消尽し、もはや特許権の行使は許されない（国内消尽）。しかし、「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 日民集 61 卷 8 号 2989 頁〔インクタンク事件〕）。本件では、被告が被疑侵害品の部品を交換する行為が問題となった。

本件は、特許権者である原告が、被告の製造・販売・輸出等している生海苔異物除去機（「被告装置」）が上記発明の技術的範囲に属すること、その部品の製造・販売等について間接侵害が成立すること、また、被告装置の部品「本件固定リング」や「板状部材」の交換行為が特許権侵害を構成すること等を主張して、被告に対し、被告装置やその部品の製造・販売・輸出等の差止め及びその廃棄、並びに部品交換行為等の差止めを求めるとともに、損害賠償等を請求した事案である。第一審判決は、結論として、特許権侵害を認め、差止・廃棄請求の一部を認容するとともに、損害賠償請求及び不当利得請求を一部認容した。両当事者が控訴したところ、控訴審判決も同様に特許権侵害を認め、差止の範囲及び損害額を一部変更した他はほぼ第一審判決と同じ内容の判決をした。

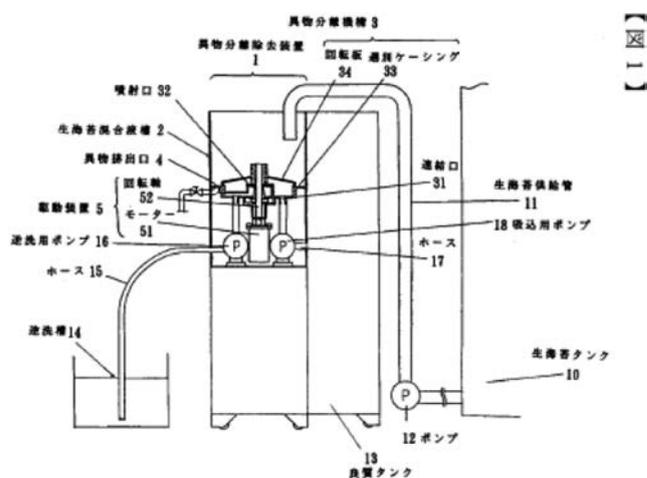
本件の争点は多岐にわたるが、本稿では、部品の交換行為の特許権侵害該当性について紹介する。

##### （1） 本件発明の概要

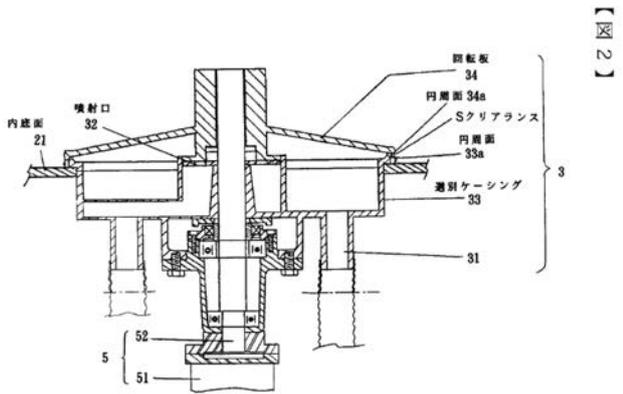
生海苔混合液槽の選別ケーシングの円周面と回転板の円周面との間に設けられた僅かなクリアランスを利用して、生海苔・海水混合液（生海苔混合液）から異物を分離除去する回転板方式の生海苔異物分離除去装

置において、従来、生海苔（原藻）に根、スケール等の原藻異物が存在し、生海苔の厚みが不均等なとき、生海苔が束状、ねじれ、絡みつき等の異常な状態で、生海苔が展開した状態でないとき、又は、生海苔が異物を取り込んでいる状態、生海苔に異物が付着する等の状態であって、生海苔の厚みが不均等であるときなどに、生海苔及び異物が、回転板とともに回り（回転し）、クリアランスに吸い込まれない現象、又は生海苔等が、クリアランスに喰込んだ状態で回転板とともに回転し、クリアランスに吸い込まれない現象であり、究極的には、クリアランスの目詰まり（クリアランスの閉塞）が発生する状況（共回り）が生じ、回転板の停止又は作業の停止を招いて、結果的に異物分離作業の能率低下等を招いてしまうことがあった。本件発明は、共回りを防止する手段を簡易かつ確実に適切な場所に設置し、クリアランスの目詰まりをなくして共回りの発生を防ぐことによって、効率的・連続的な異物分離を図ろうとした共回り防止装置に関する発明であって、その「防止手段」である「突起・板体の突起物」(6)を、「選別ケーシングの円周端面」(33b)に設ける構成としたものである（本件発明 1。以下の実施例では、円周に 1 か所のみ設けられている。）。具体的な動作は、生海苔混合液の中の異物が「回転板」(34)と「選別ケーシング」(33)の間の「クリアランス」(S)に食い込んだまま回転（共回り）しようとしても、上記「防止手段」(6)に引っかかり排除されることによって、共回りが防止されるというものである。

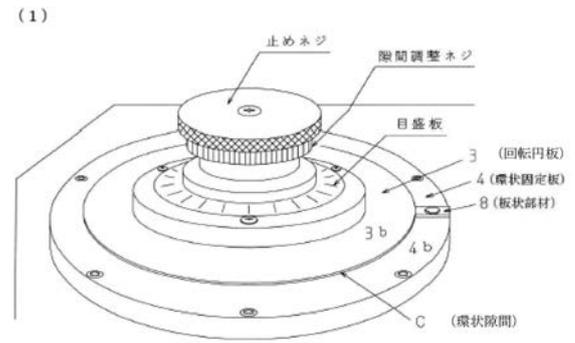
##### 【本件発明の実施例】



【図 1】

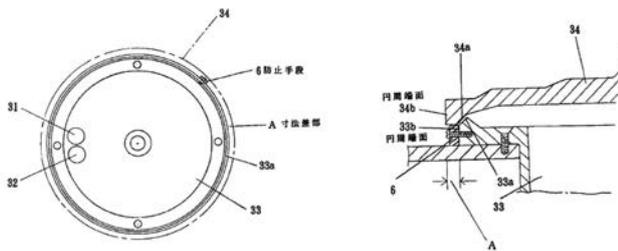


【図 2】



【図 3】

【図 4】

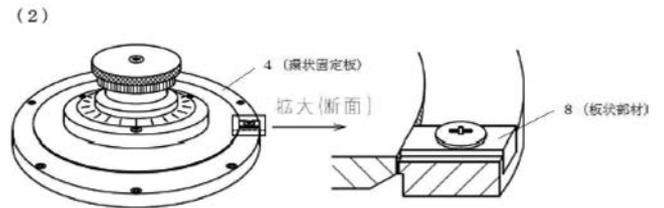


(2) 被告装置の構成

被告装置では、異物選別槽の底板に環状固定板 4 が取り付けられており、その内側の円形孔に遊嵌された回転円板 3 の側面部（端面）3a と、環状固定板 4 の内周側面部（内周端面）4a とで環状隙間 C が形成され、前記円形孔の下側に、吸引ポンプ用連結口を有するケーシング部材 7（図示せず）が配備されている。

被告装置の異物選別槽内に生海苔と海水との混合液を投入した後、回転軸モーターによって回転円板 3 を回転させ、回転円板 3 の混合液を同じように回転流動させつつ、吸引ポンプによる吸引を開始すると、混合液は、環状隙間 C を介してケーシング部材 7 内にそれぞれ強制的に吸引され、さらに、吸引ポンプ用連結口、ホースを介して、貯留槽内に投入される。

ケーシング部材 7 と一体となる環状固定板 4 には、「表面側の突出部」及び「側面側の突出部」を形成する板状部材 8（「板状部材」）が取り付けられている。



(3) 第一審判決

ア 被告は、「本件固定リング」（環状固定板 4）及び「本件板状部材」（板状部材 8）について交換作業も行っていた。原告は、かかる行為が本件特許権侵害に該当すると主張した。

判決は、インクタンク事件最高裁判決を引用した上で、「本件板状部材」（板状部材 8）の交換については、以下のように判示して、侵害行為である「生産」に該当するとして原告の差止請求を認めた。

「生海苔異物分離除去装置である被告装置において、「共回りを防止する防止手段」（構成要件 A3）である本件板状部材が、厚さ数 mm、長方形の「板状」であって、本件固定リングの表面及び内周側部分よりも僅かに突出して、本件固定リングと回転円板との間に形成された環状隙間に突出部を形成することによって、環状隙間の目詰まりを防止する構成となっており、このような構成が本件各発明の「共回り防止装置」（構成要件 C）に該当すると認められるところ、本件板状部材は、被告装置の使用（回転円板の回転）に伴って摩耗するから、このような摩耗によって上記突出部を失い、目詰まり防止の効果を喪失した本件板状部材は、もはや本件各発明の「共回りを防止する防止手段」に当たらないというべきであり、また、そのようにして「共回りを防止する防止手段」を失った被告装置は、「共回り防止装置」に当たる構成を有しない。「そのように「共回りを防止する防止手段」及びそれを含む「共回り防止装

置」の構成を有しない被告装置について、新しい本件板状部材を取り付けて、新たに突出部を設ける行為は、それにより本件各発明の「共回りを防止する防止手段」を備えた「共回り防止装置」を新たに製造するものであるということが出来るから、その行為は、特許法 2 条 3 項 1 号の「生産」に当たる。

これに対して、「本件固定リング」(環状固定板 4) については、これが摩耗しても「本件固定リング」自体は「共回りを防止する防止手段」ではなく、クリアランスの目詰まりをなくして共回りの発生を防ぐという本件特許発明の「共回り防止装置」が果たす機能とは無関係であるから、これを交換しても、「被告装置が既に備えている「共回り防止装置」と同一性を欠く、新たな「共回り防止装置」が製造されたということとはできないから、本件特許発明の「共回り防止装置」を新たに製造する行為であると評価することはできない」として、差止請求を認めなかった。

#### (4) 控訴審判決

控訴審判決は、以下のとおり判示して、被告製品における「本件固定リング」(環状固定板 4) の交換行為についても本件特許権侵害を構成するとして差止を認めた。

「本件板状部材は本件固定リングに形成された凹部に嵌め込むように取り付けられて固定されることにより、本件各発明の「共回りを防止する防止手段」(構成要件 A3) に該当する「表面側の突出部」、「側面側の突出部」を形成するものであるが、本件固定リング及び本件板状部材は、被告装置の使用(回転円板の回転)に伴って摩耗するから、このような摩耗によって上記突出部を失い、共回り、目詰まり防止の効果を喪失した被告装置は、本件各発明の「共回りを防止する防止手段」を欠き、もはや「共回り防止装置」には該当しない。

そうすると、「表面側の突出部」、「側面側の突出部」を失った被告装置について、新しい本件固定リング及び本件板状部材の両方、あるいは、いずれか一方を交換することにより、新たに「表面側の突出部」、「側面側の突出部」を設ける行為は、本件各発明の「共回りを防止する防止手段」を備えた「共回り防止装置」を新たに作り出す行為というべきであり、特許法 2 条 3 項 1 号の「生産」に該当する。」「本

件板状部材のみが、単独で「共回りを防止する防止手段」に該当するわけではない。」<sup>(9)</sup>

## 5 侵害主体性、共同不法行為

〈インターネット上のショッピングモール運営者について特許権の侵害主体性を認めず、特許権侵害の共同不法行為ないし教唆・幫助を理由とする差止請求も認められなかった事例〉

### ⑨知財高判(4部)平成 27 年 10 月 8 日〔洗淨剤事件〕

知的財産権の侵害主体性については、近時、商標権では Chupa Chups 事件(知財高判平成 24 年 2 月 14 日判時 2161 号 86 頁、東京地判平 22 年 8 月 31 日判時 2127 号 87 頁)、著作権ではまねき TV 事件(最判平成 23 年 1 月 18 日民集 65 卷 1 号 121 頁)、ロクラク II 事件(最判平成 23 年 1 月 20 日民集 65 卷 1 号 399 頁)といった注目すべき判決が出されている。特許権では、侵害主体性について判断した判決は少なく、被疑侵害者が製品の購入者を道具として特許方法の最後の工程を実施させたと判断した東京地判平成 13 年 9 月 20 日判時 1764 号 112 頁〔電着画像の形成方法事件〕等がある。本件は、インターネット上のショッピングモール運営者の特許権の侵害主体性について判断された事例であり、注目される。

本件は、特許権者である原告が、インターネット上のショッピングモール運営者である被告に対し、同ショッピングモールに展示された各種洗淨剤製品(被告製品)が原告の特許権を侵害するとして、販売等の差止めを請求した事案である。

第一審判決<sup>(10)</sup>は、被告製品が本件発明の技術的範囲に属する構成を有することを原告が主張立証しないととして、原告の請求を棄却した。

本判決は、被告がインターネット上で運営するショッピングモールにつき、出店者が、被控訴人との間の契約に基づき、出店ページを開設するなどして出店者の物品の販売又は役務の提供を行うものであること、上記物品の売買又は役務の提供は、出店者と上記出店ページを閲覧した者、すなわち、顧客との間で行われ、出店者は、顧客に対し、取引の当事者は出店者と顧客であることを明確に表示する旨が上記ショッピングモールの利用規約に明記されていることを挙げて、「たとえ被告製品が上記ショッピングモール上に紹介されていたとしても、直ちに被控訴人が自ら当該被告製品を販売しているということとはできない。」と

判示し、被告の侵害主体性を否定した。

また、本判決は、被告の共同不法行為責任に言及する原告主張につき、出店者の販売行為を教唆、補助するものであるという趣旨である可能性について言及した上で、以下のように判示して、被告に対する特許権侵害の教唆、補助を理由とする差止請求を否定した。

「特許法 100 条 1 項は、特許権を侵害する者又は侵害するおそれがある者（以下「特許権を侵害する者等」という。）に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる旨を規定しているところ、特許権を侵害する者等とは、自ら特許発明の実施（同法 2 条 3 項）若しくは同法 101 条所定の行為をした者又はそのおそれがある者を意味し、特許権侵害の教唆、補助をした者は、これに含まれないと解するのが相当である。

このように解する理由は、以下のとおりである。すなわち、①民法上、不法行為に基づく差止めは認められておらず、特許法 100 条 1 項所定の「侵害の停止又は予防」としての差止めは、特許権の排他的効力に基づき、特許法により特に定められたものである。②他方、教唆又は補助による不法行為責任は、自ら他人の権利を侵害する者ではないにもかかわらず、被害者保護の観点から特に教唆及び補助を共同不法行為として損害賠償責任（民法 719 条 2 項）を負わせることとしたものであり、上記①の特許権の排他的効力に基づく特許法 100 条 1 項所定の差止請求権とは、制度の目的、趣旨において異なる。③教唆又は補助については、その行為態様として様々なものがあり、特許権侵害の教唆行為又は補助行為に対して無制限に差止めを認めると、差止請求の相手方が無制限に広がり、差止めの範囲が広範にすぎるとの弊害が生じるおそれがあるところ、特許法 101 条所定の間接侵害の規定は、上記弊害の点に鑑み、特許権侵害の補助行為の一部の類型に限り侵害とみなして差止めの対象としたものと解されるから、それを超えて補助行為一般及び教唆行為について差止めを認めることは、同条の趣旨に反するものといえることができる。」

## 6 損害論

〈「生産」の侵害行為について特許法 102 条 1 項に基づき損害額が算定された事例〉

⑩知財高判（4 部）平成 27 年 11 月 19 日〔印刷物の品質管理装置及び印刷機事件〕

特許法 102 条 1 項は、侵害者が侵害組成物を「譲渡」した場合に侵害組成物の譲渡数量に特許権者の製品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を損害額とすることを認める損害算定規定である。本件は、侵害品の「生産」行為に同項を適用したためずらしい事案である。

本件は、「印刷物の品質管理装置及び印刷機」との名称の特許権及び「オフセット輪転機版胴」との名称の特許権（以下「本件特許」、同特許権に係る発明を「本件発明」という。）を保有する原告が、被告に対し、被告が製造販売するオフセット輪転機版胴等の製品が原告の特許権を侵害するとして、損害賠償を請求した事案である。本稿では、後者の特許権に係る判示事項を紹介する。

第一審判決は、被告製品は、本件発明の技術的範囲に属するが、本件特許に公然実施の無効理由があるとして原告の請求を棄却した。

第一審判決後、原告は、公然実施発明の構成（版胴の表面粗さの数値限定）から外れる内容の訂正審判を請求し、これを認める旨の審決が確定した。

本判決は、被告製品が訂正後発明の技術的範囲に属することを認め、また、本件特許が公然実施品を主引例とする進歩性欠如の主張を排斥した。

損害論については、被告が顧客に対し既に納入していた版胴に表面粗さを高めるための加工をした行為に係る損害額の算定につき、法文上は侵害組成物の「譲渡」の場面に適用されるとする特許法 102 条 1 項の適用の可否が争われた。

この点につき、本判決は、被告の加工行為が、使用により表面粗さが失われた既存の版胴について訂正後発明の規定する数値範囲の表面粗さとするものであるとして、特許法 2 条 3 項 1 号の「生産」に当たると判示した。

その上で、本判決は、かかる加工行為につき有償で受注・施工して訂正後発明の実施品を新たに作り出したことにより原告の「販売機会を喪失させた」ことを理由に、「生産」に係る侵害行為について特許法 102 条 1 項の適用を肯定した（損害額は、加工が行われた被

告製品の個数に基づき算定された。)

〈共有特許権者のうち発明を実施した者から特許法 102 条 2 項に基づく損害額が主張された事案において同項に基づく算定された損害額から非実施共有権者分の損害額が控除された事例〉

⑪大阪地判 (26 部) 平成 27 年 10 月 1 日〔発泡合成樹脂容器事件〕

共有に係る特許権が侵害された場合、各共有者は自己の持分に基づく損害賠償を請求できる。共有者の中で特許発明の実施者と非実施者が分かれる場合、実施者には特許法 102 条 1 項や 2 項の適用が認められる一方、非実施者には 3 項の適用しかないことになる。この場合の実施者の 1 項若しくは 2 項に基づく損害算定額と非実施者の実施料相当額の相互の関係については統一見解が確立されておらず、争いがある<sup>(11)</sup>。本件は、2 項に基づく損害算定額から非実施者の実施料相当額の控除を必要と判断した。

本件は、特許権を共有する原告 3 社 (原告 A (発明実施者)、原告 B (発明非実施者)、原告 C (発明非実施者)) が、被告に対し、被告が製造販売する魚箱の製品が原告の特許権を侵害するとして、差止及び損害賠償を請求した事案である。

被告製品が本件発明の技術的範囲に属することに争いはなく、無効論と損害論が争点であったが、本判決は本件特許に無効理由は認められないと判断し、差止請求及び損害賠償請求を認容した。

損害論について、原告 B、原告 C は特許法 102 条 3 項により実施料相当額のうち各持分 3 分の 1 相当額を主張し、原告 A は特許法 102 条 2 項に基づき被告の利益額を損害額として主張した。

本判決は、原告 B、原告 C につき 102 条 3 項、原告 A につき同条 2 項の適用を肯定した上で原告 A の損害額「(原告 A) は、持分権に基づいて本件発明の全部を実施することができる (特許法 73 条 2 項) もの、本件発明の価値全体を単独で支配し得るわけではない。そして、被告が本件特許権の侵害行為によって得た利益は、(原告 A) の持分権だけでなく、(原告 B) 及び (原告 C) の持分権を侵害することによっても得られたものである。そうすると、2 項による (原告 A) の損害額の推定は、(原告 B) 及び (原告 C) に生じた損害額 (実施料相当額の逸失利益) の限度で一部覆滅されると解するのが相当であるから、原告らが主張す

るとおり、(原告 A) の損害額は、2 項の額から、3 項による (原告 B) 及び (原告 C) に生じた損害額を控除して算定することとするのが相当である。」と判示して、原告 A の損害額につき 2 項に基づき被告の利益額から推定される損害額から原告 B 及び原告 C の 3 項に基づく損害額を控除した金額と認定した。

7 プロダクトバイプロセスクレーム最高裁判決

〈いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける発明の技術的範囲の確定、発明の要旨認定及び明確性要件の適合性について判断された事例〉

⑫最判平成 27 年 6 月 5 日〔プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム、並びにそれを含む組成物事件〕

本件では、物の発明における特許請求の範囲に製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームにつき、発明の技術的範囲の確定及び発明の要旨認定が問題となった。この点については、従前、下級審裁判例や学説が分かれていたところ、最高裁判決が初めて判断を下した点で注目される。最高裁はプロダクト・バイ・プロセス・クレームが明確性要件 (特許法 36 条 6 項 2 号) に違反する基準についても判断をしているところ、今後の特許審査実務や既に特許登録されているプロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る特許の有効性に対する影響の大きさが注目される。

(発明の技術的範囲の確定)

「願書に添付した特許請求の範囲の記載は、これに基づいて、特許発明の技術的範囲が定められ (特許法 70 条 1 項)、かつ、同法 29 条等所定の特許の要件について審査する前提となる特許出願に係る発明の要旨が認定される…。そして、特許は、物の発明、方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ、特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。

したがって、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物

として確定されるものと解するのが相当である。』

#### (発明の要旨認定)

「願書に添付した特許請求の範囲の記載は、これに基づいて、特許発明の技術的範囲が定められ(特許法 70 条 1 項)、かつ、同法 29 条等所定の特許の要件について審査する前提となる特許出願に係る発明の要旨が認定される…という役割を有しているものである。そして、特許は、物の発明、方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ、特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。

したがって、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その発明の要旨は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として認定されるものと解するのが相当である。』

#### (明確性要件)

「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法 36 条 6 項 2 号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。』

#### 注

(1) 数値限定発明について測定方法が争われた事例として、例えば、東京地判平成 15 年 6 月 17 日判時 1838 号 121 頁〔マルチトール含蜜結晶事件〕、東京地判平成 26 年 6 月 24 日(平成 24 年(ワ)第 15613 号, 同第 15614 号)〔曲げ加工性が優れた

Cu-Ni-Si 系銅合金条事件〕がある。

- (2) 中山信弘『特許法』113 頁(第 2 版, 弘文堂, 2012) 参照
- (3) なお、知財高判平成 26 年 7 月 23 日〔地盤強化工法事件控訴審判決〕、東京地判平成 26 年 2 月 26 日〔地盤強化工法事件第一審判決〕の事案では、本件と同じ特許権が問題になったが(被告は異なる)、本判決と同様に、方法の発明に該当するとの判断がされた。
- (4) 意識的除外要件については、知財高裁(特別部)平成 28 年 3 月 25 日判決で、出願人が当該相違点に係る構成を特許請求の範囲に記載しなかったことが意識的除外に該当する場合についての注目すべき判決がされたところである。知財高裁は「特許請求の範囲以外の他の構成を、特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められるとき」には意識的除外に該当する旨判断している。
- (5) 大阪高判平成 8 年 3 月 29 日判時 1586 号 117 頁〔t-PA 事件〕参照
- (6) 東京地判平成 26 年 9 月 25 日
- (7) そもそも、特許請求の範囲の減縮目的(126 条 1 項)に当たらないとして訂正不可と判断する余地もあったと思われる。
- (8) 知財高裁は、条文にはない特許権者の権利保護の必要性を訂正の独立の要件と捉えているようにみえる。これまでの裁判例には見られなかった判断であり、かかる判断が知財高裁の他の裁判部でも採用される者であるのか注目される。
- (9) 控訴審判決は、「表面側の突出部」、「側面側の突出部」を失った被告装置について本件固定リングのみを交換するだけでも、新たに特許実施品を作り出すものと判断している。被告装置の図によると、確かに、「本件固定リング」(環状固定板 4)も「側面側」に突出しているように見える(他方で、「表面側」の突出部は認められない)。控訴審判決では明確に説明されていないが、本件固定リングのみの交換が侵害を構成する理由として「側面側の突出部」が復活することを考慮したものと推察される。
- (10) 東京地判平成 27 年 3 月 24 日
- (11) 例えば、東京地判平成 17 年 3 月 10 日判時 1918 号 89 頁〔トンネル断面のマーキング方法事件〕では、実施者の損害を 2 項に基づく推定額の共有持分比率割りとし、非実施者の損害を 3 項に基づき算定した実施料相当額の持分比率割りとし、相互の控除をしなかった。

(原稿受領 2016. 4. 28)