

バイオテクノロジー関連技術の特許権について専用実施権を設定した特許権者に差止請求を認めた事例

東京高裁 平成16年2月27日判決 平成15年(ネ)第1223号
特許権侵害差止請求控訴事件 判例時報1870号84頁 取消・認容(上告)
一審 東京地裁 平成15年2月6日判決 平成13年(ワ)第21278号
判例時報1870号107頁(参考 原審判決)

小松陽一郎**

【要旨】

本件は、一審では、専用実施権を設定した特許権者による差止請求を否定し、また、バイオテクノロジーに関連する特許発明に関し特許請求の範囲の解釈によって被告物件の構成がその技術的範囲に属しないとして特許権侵害を否定したが、二審では、そのいずれについても逆の結論を導いたものである。

特許法100条に関する基本的な論点と、先端技術にかかわる発明の特許請求の範囲の解釈について、知財専門部の東京地裁と東京高裁の判断が異なった数少ない事例であり、興味深い。

本件判例評釈として、生田哲朗、森本晋、発明101巻6号108頁(高裁判決に賛成)。

<参照条文> 特許法100条、同70条

【事実】

発明の名称を「生体高分子ーリガンド分子の安定複合体構造の探索方法」とする特許発明(特許番号第2621842号、以下「本件特許権」、「本件発明」という。)についての特許権者と専用実施権者(いずれも原告・控訴人)が、プロ

グラム中のFlexXと称するモジュールを使用する複合体探索方法が本件発明の技術的範囲に属し、同プログラムの記録媒体(CD-ROM、以下「被告製品」という。)が「その発明の実施にのみ使用する物」(特許法101条2号〔現行法の3号と同旨])であるとして、被告製品を輸入販売している被告・被控訴人に対し差止めを求めたものである。

一審の東京地裁平成15年2月6日判決は、

(1) 専用実施権(本件では、範囲は全部、地域は日本全国、期間は特許権存続期間全部とするものであった。)を設定した特許権者による差止請求の可否については、特許法77条2項(「専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。」)と同68条(「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この

* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

** 小松法律特許事務所 弁護士・弁理士
Yoichiro KOMATSU

限りでない。)の規定から、差止請求権は特許発明を独占的に実施する権利を全うさせるために認められたものというべきであって、①第三者の請求する特許無効審判の相手方となるなどの保存行為とは異なり特許権者といえども特許発明の実施権を有しない者がその行使をすることはできず、②行使を認めるべき実益も存しない、として、特許権者の差止請求権を否定した。

(2) 侵害論においては、本件発明の構成要件

(A：生体高分子中の水素結合性官能基の水素結合の相手となり得るヘテロ原子の位置に設定したダミー原子とリガンド分子中の水素結合性ヘテロ原子との対応づけを組合せ的に網羅することにより、生体高分子ーリガンド分子間の水素結合様式を網羅する第一工程、

B：前記のダミー原子間の距離と前記の水素結合性ヘテロ原子間の距離を比較することにより、生体高分子ーリガンド分子間の水素結合様式及びリガンド分子の水素結合性部分の配座を同時に推定する第二工程、及び

C：第二工程で得られた水素結合様式と配座毎に、リガンド分子中の水素結合性ヘテロ原子とダミー原子との対応関係に基づいてリガンド分子の全原子の座標を生体高分子の座標系に置き換えることにより生体高分子ーリガンド分子の複合体構造を得る第三工程、

を含む生体高分子ーリガンド分子の安定複合体の構造を探索する方法。)にいう各構成要件の「ダミー原子」と、それに対応して比較されるべき被告製品に収録された分子モデリングシステム・ソフトウェアに組み込まれたモジュールである「FlexX」における「生体高分子側相互作用点」を比較検討すると、①「ダミー原子」という概念は、本件発明の出願前には知られておらず、その意義は「特許請求の範囲」の記載からは明らかでない、②本件明細書には、「三次元格子点が存在する水素結合性領域を構成す

る三次元格子点の中心にダミー原子を配置する」という記載がある一方で、本件明細書及び図面には一個の水素結合性領域に数十のダミー原子を設定し得ると解し得るような記載は一切ない、③ダミー原子を、どのようにして、どこにいくつ設定するかをあらかじめ決めておかなければ客観的に膨大な可能性の中から正しい解に到達することが極めて難しい、④一個の水素結合性領域にダミー原子を数十も設定するようなことをすれば処理が複雑になって所期の目的や効果が達成されなくなるおそれがある、等の根拠から、本件発明にいう「ダミー原子」とは、「水素結合性領域内でかつ、ファンデルワールス半径外に、適当な数、例えば五～二〇個の三次元格子点が存在する水素結合性領域を構成する三次元格子点の中心(すなわち一点)に設定される便宜上の原子」を意味すると解するのが相当であるところ、被告製品における「生体高分子側相互作用点」は、「生体高分子中の相互作用可能な原子につきそれぞれ設定される相互作用面を構成する数十の点」と規定されるものであるから、技術的範囲に属しない、として原告らの請求を棄却した。

そこで、原告らは控訴した(他の構成要件の充足性、進歩性欠如の有無、間接侵害の成否等も争点となったが、本稿では、地裁と高裁で判断の異なった部分を取り上げる)。

【判 決】

1. 専用実施権が設定されている場合における特許権者の差止請求の可否について

「特許法100条は、明文をもって『特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。』と規定している。しかも、専用実施権を設定した特許権者にも、次のとおり、上記権利を行使する必要が生じ得るのであり、上

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

記権利の行使を認めないとすると、不都合な事態も生じ得る。……①専用実施権を設定した特許権者といえども、その実施料を専用実施権者の売上げを基準として得ている場合には、自ら侵害行為を排除して、専用実施権者の売上げの減少に伴う実施料の減少を防ぐ必要があることは明らかである。②特許権者が専用実施権設定契約により侵害行為を排除すべき義務を負っている場合に、特許権者に上記権利の行使をする必要が生じることは当然である。③特許権者がそのような義務を負わない場合でも、専用実施権設定契約が特許権存続期間中に何らかの理由により解約される可能性があること、あるいは、専用実施権が放棄される可能性も全くないわけではないことからすれば、そのときに備えて侵害行為を排除すべき利益がある。そうだとすると、専用実施権を設定した特許権者についても、一般的に自己の財産権を侵害する行為の停止又は予防を求める権利を認める必要性がある、というべきである。」(カギ括弧で引用する判決文中の①～③の記号は筆者の挿入)

2. 本件特許発明の技術的範囲における「ダミー原子」について

「被控訴人は、本件発明の『ダミー原子』は、生体高分子の水素結合性領域を構成する三次元格子点の中心に一個だけ配置されるものである、と主張する。

しかし、本件発明を特定する特許請求の範囲に、同発明における「ダミー原子」が何であるかを述べるものとして記載されているのは、『生体高分子中の水素結合性官能基の水素結合の相手となり得るヘテロ原子の位置に設定したダミー原子』だけであり、これ以外にない。そして、『ダミー原子』がその位置に存在すると仮定した架空の原子という意味の用語であることは、当業者にとって自明の事項である。そうだとすると、本件発明の『ダミー原子』とは、

その特許請求の範囲に記載されたとおり、『生体高分子中の水素結合性官能基の水素結合の相手となり得るヘテロ原子の位置に設定した』架空の原子のことであり、『生体高分子中の水素結合性官能基の水素結合の相手となり得るヘテロ原子の位置に設定した』架空の原子であるものはすべてこれに含まれる、と解すべきであり、これを水素結合性領域を構成する三次元格子点の中心に一個配置されるものと限定して解釈すべき理由はないというべきである。確かに、本件明細書には、『水素結合性領域内で、かつ、他の原子のファンデルワールス半径外に、適当な数、例えば五～二〇個の三次元格子点が存在する水素結合性領域を構成する三次元格子点の中心にダミー原子を配置することにより行うことができる。』との記載がある。しかし、上記記載は、本件明細書の『発明を実施するための最良の形態』中の記載であり、いわば、最良実施例についての説明にすぎない。そうである以上、本件発明の『ダミー原子』を、最良実施例の構成のものに限定して解釈すべき根拠が認められない限り、本件発明の『ダミー原子』を被控訴人主張のものに限定して解釈することはできないことが明らかである。しかし、上記根拠は、本件全証拠を検討しても見いだすことができない。本件発明においては、生体高分子中の、水素結合性領域を構成する複数の三次元格子点の任意の箇所に任意の個数だけ架空の原子を設定した場合も、これらをそれぞれ本件発明の『ダミー原子』と解することができるというべきである。」

【研究】

1. 特許権侵害と差止請求主体

特許法100条は、「特許権者又は専用実施権者」に、特許権を侵害する者又は侵害するおそれのある者に対する差止請求権を付与している(実・意・商も同じ)。通常実施権者(独占的通

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

常実施権者であっても)に差止請求権を認める説は少ないが¹⁾、特許権者や専用実施権者には上記のとおり明文で認められている(特許権者について、「専用実施権を設定した場合はこの限りにあらず」との除外規定もない)。

では、特許権者が専用実施権を設定した場合に、なお特許権者にも差止請求権を認めるべきか。これは同条に関する基本的な論点の一つである。

肯定説は、例えば、①松本、美勢、中山信弘編著・注解特許法(第3版)上巻943頁(「特許権者が専用実施権を設定する関係は、所有権者が制限的物権を設定することにひとしく所有権者は物上請求権を失わないと同様であるというにある」、として、東京地判昭和39.3.18判例タイムズ160号133頁²⁾、山口地判昭和38.2.28下民14巻2号331頁³⁾を引用する)。②谷口知平、特許判例百選154頁〔上記山口地判の判例評釈〕(「特許権の譲渡と同じ内容でない限り、特許権者の差止請求権を否定する理由はない」とする。)、③中山信弘、工業所有権法(上)特許法(第2版増補版)334頁(「所有権に基づく妨害排除請求権が、制限物権設定後においても認められるのと同様である」、とする。なお、中山、上記注解特許法665頁以下に詳細な分析がある。)、④仙元隆一郎、特許法講義〔第4版〕200頁、246頁(「専用実施権はあくまで制限的権利であり、無制限の専用実施権を設定しても、特許権はなお排他的権利としての性質を失わないからである」として名古屋地判昭和49.7.25無体裁集6巻2号202頁⁴⁾を引用する。)、⑤渋谷達紀、知的財産法講義I 189頁(上記松本、美勢等と同様の理由をいう。)、⑥牧野利秋、(新)裁判実務大系4 知的財産関係訴訟54頁(特に根拠は示していない。)、古くは⑦光石士郎、特許法詳説(新版)312頁(上記と同様の理由をいう。)等がある。

これに対し、否定説の例としては、①兼子、

染野、工業所有権法250頁(「特許発明の全部について専用実施権を設定すると特許権者は実施料を収受する地位に立つにすぎない。この点、賃貸人は賃借人の地位を確保してやる地位に立つが、専用実施権者と特許権者との関係で、このような地位を認める必要はない」とする。)、②染野、染野、企業法研究創刊10周年218頁(両者共に訴を提起できるとなると相互に訴提起の負担を負わないことになり、それにより生じた損害を何れが負担するかという解決困難な問題の調整を避けるためには専用実施権者へのみ認める方が合理的である、とする。)、③新保克芳、民事弁護と裁判実務8 知的財産権338頁(もっとも、「専用実施権者から設定料のみを受け取る場合等に差止請求権を認めるのは理由がないように思う」との立場なので、全面的な否定説とはいえない。)、等がある。

そうすると、一審判決は、従来の少数説であり、かつ従来の下級審判決とも異なる立場に立つものである。

そこで、いずれの立場が正しいか(妥当か)を検証するには、そもそも特許権や専用実施権の性質論に遡る必要がある。多くの肯定説や判例が、制限物権が設定された所有権の効力と同様の関係ととらえているからである。

特許権(や専用実施権)は、人に対する権利としての相対的な権利ではなく、排他的独占権であり絶対権であって所有権に類似するものである。そうであるなら、排他的独占権たる所有権に完全な制限物権が設定されても所有権は空虚な権利となるのではなく、物上請求権を失わないとする物権法上の命題があり(また、全く内容の空虚な権利と化してしまうなら、一審判決が指摘するような保存行為さえもできなくなるであろうし、専用実施権者の承諾がなければ特許権を放棄できないとする特許法97条1項も説明がつかなくなろう。なお、特許庁編・工業所有権法逐条解説の特許法68条の解説では、以

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

前から、空虚な権利となるとしながら、所有権と地上権の関係に似ているとするが、上記のとおり、地上権の設定された所有権であっても物権的請求権が認められるのが通常であるから、そこではせいぜい特許の実施等が制限される、他に権利設定ができないという程度の意味であろう。)、設定された制限物権が消滅した場合には所有権が完全なる無制限な権利に回復する(すなわち、全く空虚な権利ではない)等と指摘する大審院判決⁵⁾や学説の流れを否定することは困難ではないか(上記〔判決〕理由第1カギ括弧③は専用実施権の消滅に備えての特許権者の立場に触れている。仮に、専用実施権を設定すれば特許権は空虚な権利になると解しても、それは一時的に権利が制限されている状態にすぎず、半永久的に権利が消滅してしまうとする状態とは異なろう。また、一審判決は差止請求権の行使は保存行為とは異なるとしているが、特許権の価値を維持するという目的からみた場合に截然と区別できるかも疑問がある。))。

さらに、控訴審判決が指摘するように、侵害行為を放置することによるランニングロイヤルティ収入の減少の防御(〔判決〕理由第1カギ括弧①)も重要である⁶⁾。また、筆者の経験では、多くのライセンス契約に「権利侵害への対応条項」が定められており、侵害排除に関し、特許権者に対する単なる通知義務から相互協力義務、特許権者側での排除義務等が定められているので、差止請求権行使の必要性はむしろ原則的に存在するというところもできる⁷⁾。

そうすると、一審判決が「行使を認めるべき実益も存しない」と説示している部分も、首肯できないこととなる。すなわち、専用実施権を設定した場合でも、特許権の性質上、さらには実益の観点からしても、差止請求権を認めるべきである。

2. 特許請求の範囲の解釈

本件は、新薬や農薬その他の活性物質を研究開発する場合に有用とされる生体高分子ーリガンド分子の安定複合体構造の探索方法という先端技術にかかわる発明の特許請求の範囲の解釈について、東京地裁と東京高裁の判断が異なったという点でもたいへん興味深い。

一審は、クレームの「ダミー原子」という用語は出願前には知られておらず、その意義はクレームの記載からは明らかでない、との判断から出発し、明細書の実施例からは、三次元格子点の中心に「一個」設定される便宜上の原子を意味するから、「数十の点」と規定される被告製品の生体高分子側相互作用点は含まれない、と解し被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないとした。

これに対し、控訴審は、クレームの「ダミー原子」が架空の原子という意味の用語であることは当業者にとって自明な事項である、という判断から出発し、一個設定されることが実施例として明細書に記載されているが、それは最良の実施例にすぎないので、一個のものに限定して解すべき根拠はないとして、三次元格子点の任意の箇所に任意の個数だけ架空の原子を設定したばあいも含まれるから被告製品も本件発明の技術的範囲に属するとした。

特許発明の技術的範囲は特許請求の記載に基づいて定めること、その場合には、明細書の記載や図面を考慮してその用語の意味を解釈すべきである(詳細な説明等参酌の原則)とされている(特許法70条)。

ところで、クレームの用語の意味の解釈に際して、手続補正や意見書での出願人の意思を参酌した結果(出願経過参酌の原則)、信義則や意識的限定・意識的除外等の観点からその用語の意味が限定解釈されることは当然であり(例示するまでもない)、また、抽象的クレームのために実施例等に限定される場合⁸⁾、機能的ク

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

レームのために限定解釈される場合⁹⁾、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの表現の場合に限定解釈されることがあり得ること¹⁰⁾、等は裁判実務で通常行われるものである。これに対し、クレームの用語が一義的に明確であれば、実施例に限定されることはない。一方、クレームの用語が一義的に明確でない場合（一義的に明確かどうかの判断は必ずしも明らかではないが）、まさに、特許法70条の規定に従った解釈手法がとられる。

本件発明のクレームでは、ダミー原子の個数はなんら限定されていない。争点はその個数であるとする、よほど個数を限定しなければ特有の作用効果を奏しないというような事情でもない限り（本件では明細書上そのような事情は見受けられない。）、実施例不拘束の原則¹¹⁾によりクレーム解釈がなされるべきことにならうから、控訴審の判決に賛成せざるを得ない。

〔追記〕脱稿後に、上告受理申立てがなされていた本件について、最高裁平成17年6月17日判決に接した。原審とほぼ同様の理由で特許権者の差止請求権の行使を認めた。

注 記

- 1) 通常実施権者に差止請求権（その代位請求の可否も含めて）・損害賠償請求権が認められるかについては諸説があるが、独占的通常実施権者には差止請求権は認められないが、損害賠償請求権は認める、とするのが通説・判例の主流といえよう（なお、盛岡一夫・特許判例百選〔第3版〕204頁、山上和則・同210頁等）。
- 2) 「設定行為で定めた範囲内において実用新案権者の独占的な地位が失われ権利が全く内容の空虚な権利となるものと解さなければならない実質的理由はなく」という。
- 3) 上記注記2)と同旨。
- 4) 「侵害の即時差止めの必要をなくす事情とならない」とのみ判示している。
- 5) 大判明治33.10.31民録6輯9巻11頁は、家賃賃借

権を設定した所有者でも所有権に基づく妨害排除請求が認められることは「民法上の法理」であるとし、大判大正3.12.18民録20輯1117頁は、地上権を設定してもその所有権の全部は勿論一部たりとも消滅せず、地上権が消滅するときは当然に完全なる無制限の権利に回復することができる地位にあるので、所有者は妨害排除請求権を有する、としている。そして、例えば、柚木馨・判例物権法総論421頁も、所有権に基づく返還請求権を失うものでないことは、否認すべきでなからう、としている。

- 6) 発明協会研究センター編・実施料率〔第5版〕では、定額実施料の例もあるようであるが、その多くの事例では何らかのランニングロイヤルティが定められている。なお、定額実施料の場合でも、控訴審判決が指摘する他の不都合が特許権者に発生し得る。
- 7) 特許庁から公表された共有国有特許権実施契約ガイドライン11条でも、「1. 本発明に係る特許権に関し、第三者の侵害又は侵害のおそれがあるときは、甲及び乙は協力して、侵害排除の手段を講じることができる。2. 甲又は乙は、前項の場合において、乙又は甲の協力が得られないときは、自己の負担及び責任において、単独で侵害排除の手段を講じることができる。」等と規定している。
- 8) 典型例として、東京地判昭和52.7.22無体裁集9巻2号544頁（貸ロッカー事件）。
- 9) 典型例として、東京地判平成10.12.22判例時報1674号152頁（磁気媒体リーダー事件）。
- 10) 典型例として、東京高判平成14.9.26判例時報1806号135頁（金属製ネックレス事件）。方法的記載部分に技術的範囲を限定すべきかについては争いがある。
- 11) 東京地判昭和30.9.9下民集6巻9号1837頁（クロルテトラサイクリン事件）は、上位概念的に記載したことは、下位概念に相当する実施例のものに止まらず、将来存在すべき他の下位概念に属するものをも包含せしめることを出願人は意識していたからであると推認することができる、としている。

（原稿受領日 2005年6月2日）