

イ号から見た侵害成否に関する 諸問題についての一考察

特許第2委員会
第1小委員会*

抄録 特許権侵害の判断は、まずイ号の構成を特定し、この構成と対応する特許発明の構成要件を対比して、イ号が特許発明の技術的範囲に属するか否かを判断するのが原則である。しかし、特許発明の技術的範囲への属否については、クレーム解釈とは別にイ号の具体的構成や態様等を理由に様々な主張がなされる場合がある。そこで、イ号から見た侵害成否に関する問題に焦点を当て、その実体を明らかにするとともに、実務者への提言を検討する。

目次

1. はじめに
2. イ号に基づく侵害成否の主張について
3. 各類型における事案の検討
 3. 1 構成要件の不使用
 3. 2 構成要件の過不足
 3. 3 製造上の誤差・製品のばらつき
 3. 4 イ号の経時変化
 3. 5 イ号の作用効果
4. 実務者への提言
5. おわりに

1. はじめに

特許権侵害訴訟においては、原告が商品名や型式等で特定した被告の被疑侵害物件（以下、イ号という）を対象として、イ号の構成を争う特定論とイ号が特許発明の技術的範囲に属するか否か等を争う侵害論が同時並行的に審理される。

このうち、侵害論においては特許発明の各構成要件の内容を確定するいわゆるクレーム解釈を行った後、イ号の構成が対応する特許発明の各構成要件に該当するか否かが判断される。そ

して、イ号が特許発明の技術的範囲に属すると判断されれば、特許に無効理由がない限り特許権侵害の判断が下される。

しかし、このようなイ号の技術的範囲の属否に関しては、クレーム解釈とは別にイ号の具体的構成や態様等を理由に、侵害あるいは非侵害の主張がなされる場合がある。侵害の判断は、抽象的な技術的思想である特許発明と、具体的な実体のあるイ号を対比して判断するものであるから、技術的思想では捉えきれないイ号の具体的な実体部分から様々な主張がなされるのも首肯できるところである。

そこで、本稿ではいわゆるクレーム解釈とは異なるイ号から見た侵害成否の問題に焦点を当て、裁判例の分析を通じてその実態を明らかにすると共に、実務者への提言を検討することとした。

本稿は2010年度特許第2委員会の水野敦委員長(凸版印刷, 2010年12月～)、山岸司郎委員長(パナソニック, 2010年4月～11月)、大塚章宏

* 2010年度 The First Subcommittee, The Second Patent Committee

委員長代理（日本メジフィジックス）をはじめ、同第1小委員会のメンバーである内堀保治（小委員長，大阪ガス），井上亨（小委員長補佐，TDK），島野哲郎（小委員長補佐，宇部興産），阿久津好二（島津製作所），飯野朗弘（セイコーインスツル），岩田正洋（アステラス製薬），大野慶司（住友化学），片桐巧（小糸製作所），霧生直人（日産自動車），馬場克彦（川崎重工業），福田晋士（リコー），室健一（富士フイルム），吉田昌朗（本田技研工業）により執筆されたものであり，同小委員会が執筆し知財管理誌2011年7月号に掲載された論説「イ号特定の諸問題に関する一考察」¹⁾の続編である。

2. イ号に基づく侵害成否の主張について

平成22年度の小委員会活動において，イ号特定に関する実態を把握するために，平成17年1月～平成22年6月までの特許権侵害訴訟の判決を最高裁判所ホームページの判例検索システムにて抽出し，職務発明や契約等に関する訴訟を除く326件の判決の内容を調査した。

これらの裁判例の中に，クレーム解釈とは異なるイ号の具体的構成や態様等に基づく侵害成否の主張を行っている事案が複数見つかった。また，関連する論説に紹介されていた事件を含め検討した結果，これらの事案を以下の5つの類型に分けて検討することとした。

(1) 構成要件の不適用

イ号がクレームの各構成要件を具備するが，一部の構成要件の使用を禁止しているとして非侵害を主張する類型。

(2) 構成要件の過不足

イ号がクレームの各構成要件を具備するが，イ号には他の構成要件があるので非侵害と主張する事案，又はイ号がクレームの一部の構成要件を欠いているのに，侵害であると主張する類

型。

(3) 製造上の誤差・製品のばらつき

イ号が同じ製品であるにもかかわらず，製品にばらつきや誤差があるため，イ号の一部が侵害になるか否かが争われた類型。

(4) イ号の経時変化

イ号の構成が時間と共に変化する場合の侵害成否について争われた類型。

(5) イ号の作用効果

イ号がクレームの各構成要件を充足するにもかかわらず，「作用効果が異なる」あるいは「作用効果を奏しない」として非侵害を主張する類型。

以下，各類型の内容について，詳述することとする。

3. 各類型における事案の検討

3.1 構成要件の不適用

本類型は，イ号がクレームの各構成要件を具備しているが，一部の構成要件の使用を禁止しているとして，非侵害を主張する類型である。

通常，イ号がクレームの各構成要件を具備していれば，特許発明に無効理由がない限り特許権の侵害となる。

しかし，特許権の効力は業としての特許発明の実施を専有する権利であり（特許法第68条），イ号が一部の構成要件の使用を禁止しているために，特許発明の本来の目的を達成できないような場合でも，特許権の侵害が成立するかどうかについては，疑問の余地もある。

そこで，このような場合にも特許権侵害が成立するか否かについて，次の事件をもとに検討を行う。

事例①：「水晶振動子」事件（平成15年（ワ）3552号）

1) 事案の概要

本件は、水晶振動子を製造販売する被告に対して特許権者である原告が損害賠償を求めた事件である。

被告は構成要件「アース用外部端子」について、被告製品の外部端子は位置決め用に製造工程の途中で利用するにすぎず、アース用外部端子として用いられるための検査を行っていない上、納入仕様書にアース用外部端子として使用しないよう明示的に禁止しているとして、構成要件を充足しないと主張して争った。

2) 判示事項

これに対して裁判所は、「しかし、前記(1)のとおり、構成要件Eの「アース用外部端子」については、①保持容器と接触しており、②実装時にアース用端子をアースすることにより保持容器にシールド効果が生じ、ノイズに強い水晶振動子として使用できるという構成を有していれば、それ以上に、100%確実に電気的な接続が行われていることを検査したり、保証したり、その外部端子がアース用として使用できることを明示して販売したり、購入者が実際にアース用として使用する必要はない。そして、被告製品は、上記①②の構成を有し、本件発明の作用効果を奏する以上、本件発明の構成要件Eを充足するものである。

客観的に本件発明と同じ構成の水晶振動子を製造販売しながら、その外部端子の使用の態様や販売の意図が異なるからといって、被告製品が本件発明の技術的範囲に属しないとすれば、特許権侵害を容易に回避することができ、衡平に反する。」として、被告の主張を退けた。

3) 検討

本事例では、被告製品が特許発明の構成要件「アース用外部端子」を実質的に具備していない旨の主張は認められなかった。確かに、アース用外部端子としての使用を明示的に禁止する旨の表示をしていたので、「使用」という実施

行為が行われない可能性は高かったのではないかと思われる。

しかし、購入者にアース用外部端子として使用されなかったとしても、実際に被告製品はアース用外部端子としての機能を有していたため、「製造」や「譲渡」の実施行為は成立すると考えることもでき、侵害との判断も妥当と思われる。

製品のコストダウンをするために、多くの製品間で金型や部品等の共通化が行われることがあるが、このような状況下では外形的に使用する予定のない構成を備えてしまい、形式的に特許発明の構成要件を充足してしまう可能性も十分想定できる。このような場合でも、非侵害を主張するためには、単に製品として当該構成要件を使用しないというだけにとどまらず、少なくとも当該構成要件が特許発明の本来の機能を発揮していないことを確かめる必要があると思われる。

3. 2 構成要件の過不足

本類型は、イ号がクレームの各構成要件を具備するが、イ号には他の構成要件があるので非侵害と主張する事案と、イ号がクレームの一部の構成要件を欠いているのに侵害と主張する類型である。

前者の事案はいわゆる利用関係の問題であり、特許法第72条に調整規定があるように、クレームにない構成要件があってもクレームの構成要件を全て具備している限り、特許権の侵害となる。

しかしながら、化学分野のようにクレームにない第3の構成要件によって、特許発明とはまったく別の製品になる場合もあり、利用関係のもとに一律に侵害としてよいか問題となる。

また、後者の事案はいわゆる不完全利用の問題であり、古くから検討されてきた問題ではあるが²⁾、不完全利用を侵害と認めた判決や逆に

非侵害とした判決もあり、統一された考え方が見当たらない状況にある。さらには、ボールスプライン最高裁判決後においては、不完全利用は均等論の枠内で議論されるべきとの意見³⁾もある。

そこで、このような構成要件の過不足が問題になる事案を、以下の事件をもとに検討することとする。

事例②-1：「無鉛はんだ合金」事件(平成18年(ワ)6162号)

1) 事案の概要

本件は、無鉛はんだ合金を製造販売する被告に対して特許権者である原告が差止及び損害賠償を求めた事件である。

被告製品には特許発明の構成要件にないAg成分が、製造工程で不可避的に混入される不可避不純物のレベル以上に含有されていたが、原告は本件特許発明の成分元素を全て含み、本件特許の作用効果を維持している以上、単なる構成要件の「付加」として被告製品は侵害であると主張した。

2) 判示事項

これに対して裁判所は、「一般に合金は、その成分組成が異なれば、その特性が大きく異なることが通常のことであり、そのために発明の構成中で合金の組成が厳格に特定されていることからすると、発明の構成に含まれない成分を含有している場合にも発明の作用効果を奏しているということから、直ちに付加ないし利用関係を構成するということはできない。なぜなら、上記のような合金の性質からすると、発明の構成中にない成分を添加した場合にも合金の性質が維持されるのか否かは予測できないのが通常であるから、単にある成分を添加しても発明の作用効果を奏することが特許出願後に確認されただけで付加ないし利用関係を構成するとしたならば、特許出願時においては作用効果を奏す

るか否かが不明であり、したがって、その時点ではそのような作用効果を奏するものとして開示されていなかった組成の合金についても独占権を認めることになり、発明の公開の代償として当該発明に対する独占権を与えるという特許制度の趣旨に反することになるからである。」として、被告製品は非侵害であるとした。

事例②-2：「スピーカ用振動板製造方法」事件(平成16年(ワ)22343号)

1) 事案の概要

本件は、スピーカ用振動版を製造販売する被告の製造方法が、特許発明に係る方法に属するとして原告が差止及び損害賠償を請求した事件である。

被告は本件特許の転写工程と二次抄紙工程の間に別の中間工程が被告方法にはあり、工程間の逐次性の要件が充足しないとして非侵害である旨主張して争った。

2) 判示事項

これに対して裁判所は、「本件発明は、物を生産する方法についての発明であり、構成要件Bの工程と構成要件Cの工程との関係は、構成要件Bにおいて、一次抄紙を経た紙料を二次抄紙網に転写し、構成要件Cにおいて、当該二次抄紙網に転写して吸着させた状態のものを更に抄紙するという、それぞれのもつ技術的な意味からすれば、経時的な要素を有し、構成要件Bの工程の後に構成要件Cの工程がくるものでなければならぬと解される。

被告は、両者間に他の工程が介在する場合には、逐次性の要件が失われる旨主張するが、構成要件Bと構成要件Cには、上記のような先後関係があれば足り、その意味においてのみ「逐次性の要件」の具備を要求し得るといえる。そして、上記先後関係と、それぞれの要件を充足しているのであれば、中間の工程が介在するとしても、それによって、構成要件の充足性が失

われるものではないというべきである。」として、被告の主張を退けた。

事例②-3：「緑化土壌安定剤」事件（平成17年(ネ)10056号）

1) 事案の概要

本件は、緑化土壌安定剤を製造販売する被控訴人に対して、特許権者である控訴人が差止を求めた事件である。

特許発明の構成要件Bbが硫酸カルシウムの含有率を1～20重量%としているのに対し、被控訴人製品の硫酸カルシウム含有量が23.8重量%であったため、控訴人は均等論の他に硫酸カルシウム含有率の差がわずかであり、特許発明と同一の技術思想に基づく発明であるとして不完全利用による侵害を主張した。

2) 判示事項

これに対して裁判所は、「被控訴人製品は、上記のとおり、本件発明の構成要件B bを充足すると認めるには足りないところ、この部分は本件発明の本質的部分である。

ところで、特許権侵害訴訟において、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、一定の要件があるときは、相手方が製造等をする製品又は用いる方法が、特許発明の不完全利用として、特許発明の技術的範囲に属するものと解する余地があるとしても、本件においては、構成要件B bに係る部分が本件発明の本質的部分であるから、このような部分においてまで、特許発明の不完全利用として、特許発明の技術的範囲に属すると解することは相当でないというべきである。」として、控訴人の主張を退けた。

事例②-4：「ナビタイム」事件（平成21年(ネ)10055号）

1) 事案の概要

本件は、携帯電話用ナビタイムシステムを提

供する被控訴人に対して、特許権者である控訴人が損害賠償を請求した事件である。

控訴人は被控訴人のナビタイムシステムには現在地にもっとも近い発信先番号を選択する選択手段が存在するとして争うと共に、仮に選択手段がないとしてもCPUがサーバを検索することにより発信先番号を取得することで代替することは特許発明の均等の範囲にあるとして争った。

2) 判示事項

これに対して裁判所は、「被告製品においては、専らナビタイムサーバが、そのデータベースを用いてディスプレイに表示される発信先番号の「選択」に係る検索処理を実行しており、被告製品は、地図情報も備えておらず、構成要件gの「選択手段」に相当する検索処理を実行することなく、単に、施設カテゴリーの選択及び現在位置情報の送信と検索結果の取得のみを行っている。したがって、被告製品は、構成要件gの「選択手段」を具備するものではなく、同構成要件を充足しない。…（中略）…したがって、本件訂正発明における「携帯コンピュータ」が、「位置座標データ入力手段の位置座標データに従って、所定の業務を行う複数の個人、会社あるいは官庁の中から現在位置に最も近いものの発信先番号を選択する選択手段」との構成を被告製品における上記処理手段に置換することは、解決課題及び解決原理が異なるから、置換可能性はないものというべきである。…（中略）…被告製品は、ナビタイムサーバが、ナビタイムサーバのデータベースを用いて検索処理を実行するものであって、上記の構成を具備しない点において相違する。被告製品における本件訂正発明との異なる構成部分は、本件訂正発明の本質的部分における相違であるというべきである。したがって、原告の均等に係る主張は、理由がない。」として、控訴人の請求を棄却した。

3) 検討

利用関係の事件として2つの事件をとりあげたが、事例②-1においては特許発明で規定された成分を全て含むにも拘らず非侵害となった。特許発明の全ての構成要件を具備していれば利用関係が成立するとするいわゆる“そっくり説”が通説とされているが⁴⁾、化学分野に代表されるように他の構成要件が付加されることにより異なる作用効果を発揮して、構成要件の有機的一体性が失われたと評価されるものは、利用関係が成立しないとされている⁵⁾。

しかし、事例②-1については作用効果が同一か否かに拘わらず、明細書に開示がない範囲にまで独占排他権を与えられないとして原告の請求が棄却された。確かに合金のように構成要件の組み合わせで予想もできない作用効果が生じる可能性のある分野では、裁判所の判断も理解できる部分がある。ただ、おおよそ影響がないと思われる成分を添加して、容易に侵害が回避できるとすれば、判決の理由にもある特許制度の趣旨にも反することになるので、特許発明の技術的意義を吟味した上で、事案によっては利用関係が認められてもよいのではと思われる。

この点では、事例②-2のように単に工程を付加して、特許発明の工程の逐次性が失われたことだけでは、利用関係は失われなかった判断は、特許発明の内容を十分理解して判断されたものとして納得できる。

次に、不完全利用の事件として2つの事件を取り上げたが、事例②-3においては均等論の主張と一緒に不完全利用の主張をした点で興味深い事件である。判決は不完全利用が侵害となる理論的可能性を指摘しつつも、争点となっている構成要件が本質的部分であることを理由に不完全利用の主張を認めなかった。裁判所のいう「一定の要件」は明らかにされていないが、本質的部分でないことを理由に請求を棄却して

いるところを見ると均等論の要件と同様のものを想定しているものと思われる。

事例②-4においては、控訴人は均等論の主張は行っているが、不完全利用の主張は行っていない。しかし、裁判所は均等の第2要件である置換可能性を否定した上で、第1要件の評価にあたり、本件発明と被控訴人製品には選択手段があるかないかという点で相違点があるとし、実質的に被告製品が構成要件の一部を欠く不完全利用であるものとして均等の成否を審理した点は興味深い。控訴人が主張する代替手段との置換可能性を否定した段階で均等とはいえないはずであるが、裁判所は選択手段がない被控訴人製品においては、本件発明と同じ効果があるとの心証、すなわち置換可能性が成立するという心証を持っていたのではないと思われる。

3.3 製造上の誤差・製品のばらつき

本類型は、イ号が同じ製品であるにもかかわらず、製品にばらつきや誤差があるため、イ号の一部が侵害になるか否かが争われる類型である。

通常、侵害訴訟においてイ号は差止等の対象になることから、対象となる被告製品は商品名や型式等で一義的に定義される。従って、侵害論の結論は、イ号が特許発明の技術的範囲に属するか否かのどちらかとなる。

しかし、クレームに数値範囲が規定されており、被告製品の数値がその境界上にある場合や、製品の製造工程の問題から、同一構成の製品が製造されない場合等は、イ号目録に記載された被告製品が必ずしも全て侵害品ということにはならない場合もある。

そこで、被告製品に製造上の誤差や製品のばらつきがある場合の侵害の成否について、次の事件をもとに検討を行う。

事例③-1：「キー変換式ピンタンプラー錠」事件（平成17年(ワ)1599号）

1) 事案の概要

本件は、キー変換式ピンタンプラー錠を製造販売する被告に対して、特許権者である原告が損害賠償を求めた事件である。

原告が入手した被告製品9本のうち、3本で変換アンダーピンとボールが分離せずに存在しており、少なくとも被告製品の3分の1は侵害であると主張したところ、被告は変換アンダーピンとボールを分離するのが正式な工程であり、分離していない製品は新人作業員のミスであって、その割合は極めて小さいと主張した。

2) 判示事項

これに対して裁判所は、「(ウ) 上記ア (ア) の変換アンダーピンとボールとが分離せずに存在していた被告製品の存在に、上記 (ア) 及び (イ) の事実を併せ考慮すれば、被告Cの組立作業の現場では、被告Cの作業指示にもかかわらず、変換アンダーピンとボールとが分離していない製品が相当数組み立てられ、そのまま出荷されていたものと認めるべきである。

そして、上記ア (ア) の事実、原告が分解した本数もさほど多くはないため安全率を考慮すると、変換アンダーピンとボールとが分離せずに出荷された被告製品の割合を25%と認めるのが相当である。

(エ) 被告らは、ピンの折れていない製品が存在した理由として考えられるのは、熟練していない入社1週間未満の者がピンを折る作業を行った際のミスであるとして、折れていない被告製品の割合は極めて低い旨主張する。

しかしながら、上記ア (ア) のとおり、折れていない被告製品の割合が相当高く、上記 (ア) のとおり、作業の難しさから一定割合での不良品の発生は避けられず、上記 (イ) のとおり、検査により変換アンダーピンとボールとの間が折れていないことを発見できない以上、作業手

順に従っていない作業員を発見して、指導することもできていなかったと考えられることから、被告らの上記主張は採用することができず、他に上記 (ウ) の認定を左右するに足りる証拠はない。」として、被告製品の25%が侵害であると認めた。

事例③-2：「粗面仕上金属箔」事件（平成18(ワ)6663号）

1) 事案の概要

本件は、排ガス触媒担体に用いられる金属箔を製造販売する被告に対して、特許権者である原告が差止及び損害賠償を請求した事件である。

特許発明の構成要件「表面粗度Rmaxが0.7~2.0 μmであること」の属否に関して原告は、たとえ被告の主張するとおり、被告製品の表面粗度の平均値が0.69であるとしても、正規分布に従えば被告製品の42%は表面粗度Rmaxが0.7以上となり、侵害であると主張した。

2) 判示事項

これに対して裁判所は、被告製品が前記数値範囲内に入っていることが立証不十分であるとした上で、「確かに、原告サンプルの表面粗度Rmaxすなわち各測定値の平均値が0.69 μmであることからすると、原告サンプルという特定のコイルに限っていえば、担体1個分の面積においてRmax0.7 μm以上となるものも含まれる可能性があることは否定しにくいところである。しかし、上記 (1) における測定結果は、少なくとも原告サンプルの担体1個分の面積当たりについて、その多数箇所を測定して表面粗度Rmaxを測定したものではないことは前記認定のとおりであり、現段階において、原告サンプルについて、この点の立証があったということもできない。

なお、特定のコイル内における担体1個分の面積の表面粗度Rmaxの分布を考えると

も、当該コイルにおける担体1個分の面積の表面粗度Rmaxの平均値及び標準偏差が判明しなければ、表面粗度Rmaxが $0.7\mu\text{m}$ 以上となる担体1個分の面積が存在するか否かは不明である。そして、少なくとも、原告サンプルにおいて、担体1個分の面積の表面粗度Rmaxの標準偏差については、不明であるから、特定のコイル内における担体1個分の面積の表面粗度Rmaxの分布を考えても、構成要件Cの充足を認めるには未だ足りないというべきである。」として、原告の請求を棄却した。

3) 検討

事例③-1は被告製品のばらつきが問題となった事件である。被告製品の製造工程では変換アンダーピンとボールを分離するはずであったが、本当に分離されているかを後で確認することができないことから、一定の割合で侵害品が存在すると認定された。

被告も公証人立会いの下、実際に客先で使用されている被告製品を分解して変換アンダーピンとボールが分離されていることを主張したが、被告の製造過程における品質管理の問題を払拭することができなかった。公証人による公正証書なので信用性は高かったが、分解して確認されたのはたった3件のサンプルであり、証明力は低かったといわざるをえない。

事例③-2は被告製品の製造上の誤差が問題となった事件である。被告製品の平均表面粗度Rmaxが 0.69 と特許発明の構成要件 0.7 に近似しており、一定割合の被告製品の表面粗度Rmaxが 0.7 以上になっていることが十分予想できるものであったが、証拠不十分として裁判所は侵害を認めなかった。統計的な数値から侵害を立証するには、十分な数のサンプルが必要であると思われる。

両事件とも一部の被告製品が侵害であることを争った事案として興味深いものであり、裁判所も一部の被告製品の侵害を認めることに関し

ては、躊躇するところはないものと思われる。

3.4 イ号の経時変化

本類型は、イ号の構成が時間と共に変化する場合において、元のイ号製品を製造販売する行為が侵害か否かが争われた類型である。

製造された製品はそのままの構成を保ったまま、市場を流通して需要者のもとに届くのが普通であり、購入した製品と製造した製品が異なることはない。

しかし、製品の中には市場を流通する間に構成が徐々に変化していくものや、需要者による使用によって構成が変化するものがあり、製造時には特許発明の技術的範囲に属さないものの、一定期間経過後は特許発明の技術的範囲に属してしまう可能性がある。

そこで、経時的に変化するイ号製品を製造販売する行為が侵害に当るか否かについて、次の事件をもとに検討を行う。

事例④-1：「家庭用かび取り剤」事件（平成9年(ワ)938号）

1) 事案の概要

本件は、家庭用かび取り剤を製造販売する被告に対して特許権者である原告が損害賠償を求めた事件である。

被告は、特許発明の構成要件である「ジメチルベンジルカルビノール」は使用しておらず、製造時に使用した「ジメチルベンジルカルビニルイソブチレート」の一部が変化しただけであって、侵害成否は製造時に使用した成分で判断すべきと主張した。

2) 判示事項

これに対して裁判所は、「本件被告製品は家庭用かび取り剤であるところ、右の二八日ないし三〇日という期間は、本件被告製品が製造されてから商品の流通過程を経て一般需要者の手にわたるまでの通常の期間と比較して決して長

すぎるものではなく、また、家庭用かび取り剤は、一本の容器の内容物を一回で使い切ることはまれであり、通常、家庭に備えられてある程度の期間にわたって清掃等の都度使用されるものであることから、本件被告製品においては、需要者による使用時までの間に「ジメチルベンジルカルビニルイソブチレート」のうちのかなりの部分が「ジメチルベンジルカルビノール」に変化しているものと認めるのが相当である。

したがって、本件被告製品は、その製造時（別紙「被告製品目録」記載の構成）には本件特許発明一の構成要件（1）に記載された香料のいずれをも含有するものではないが、その後の経時変化により必然的に構成要件（1）に記載された「ジメチルベンジルカルビノール」を含有することになるのであるから、被告が本件被告製品を製造する行為は、本件特許発明一を実施する行為に該当するというべきである。」として、被告の行為を侵害と判断した。

事例④-2：「ドクターブレード」事件（平成14年（ネ）4193号）

1) 事案の概要

本件は、セラミックブレードを製造販売する被控訴人に対して、特許権者である控訴人が差止と損害賠償を求めた事件の控訴審である。

控訴人は、被控訴人製品が特許発明の構成要件である「セラミック材料の表面被覆が最高0.25mmの全厚さ」を充足しないのは認めるものの、購入者が使用を継続することにより0.25mmの全厚さになるから、被控訴人の行為は間接侵害に該当すると主張した。

2) 判示事項

これに対して裁判所は、「被控訴人製品は、物件目録1記載のとおり、いずれも、ヒール部9から係合端8にかけての、セラミック被覆層の厚さが、0.313mm～0.525mmである。そして、被控訴人製品は、いずれも、その係合端のセラ

ミック被覆層の全厚さが0.25mmを超えて製作され、係合端は、構成要件Cの「作用域」に該当するから、「その作用域に鋼片の肉厚より薄くかつ鋼ブレードよりも耐摩耗性の大きいセラミック材料の表面被覆を最高0.25mmの全厚さを有する層で構成され」とする構成要件Cを文言上充足しないことは、控訴人の自認するところである。そして、被控訴人製品は、それ自体完成品であり、新品の状態で、その本来の用途を全面的に果たすものであるから、これを改正前特許法101条1号の「その物の生産にのみ使用する物」又は改正後特許法101条1号の「その物の生産にのみ用いる物」ということはできない。

したがって、被控訴人製品の使用を継続することにより、「作用域」におけるセラミック被覆層の全厚さが0.25mm以下の形状になっても、被控訴人製品を製造、販売する被控訴人の行為が、改正前及び改正後特許法101条1号の間接侵害行為を構成するということはできない。」として控訴人の請求を棄却した。

3) 検討

両事案ともにイ号製品の構成が変化するものであったが、前者は市場の流過程で構成が変化する事案であるのに対して、後者は需要者の使用過程で構成が変化する事案である。

前者の事例④-1では、被告製品が需要者の手元に届く期間と被告製品が比較的長い期間にわたって使用されるという点から、需要者が使用する被告製品においては特許発明の構成要件である「ジメチルベンジルカルビノール」が含まれるものであるとして、被告の侵害行為を認めた。たとえ、製造時の行為が非侵害であっても、構成が変化して需要者が特許発明を享受できる状況にあれば、実質的に侵害行為に該当する可能性を示した点で、興味深い判決である。

後者の事例④-2では、需要者の使用期間中に特許発明の技術的範囲に入る可能性があつて

も、それまでに製品としての機能を十分に発揮できるものであるとして、間接侵害は成立しないとした。このようなケースでは、販売される製品自体は特許発明の技術的範囲には属さないため、間接侵害を問う以外に方法はないが、極端に短い期間の使用で技術的範囲に入る等特段の事情がなければ、間接侵害は認められにくいのではないかと思われる。

3. 5 イ号の作用効果

本類型は、イ号が特許発明の各構成要件を充足するにも拘らず、特許発明の作用効果を奏しない、あるいは特許発明の作用効果とは異なるとして非侵害を主張する類型である。

基本的にイ号が特許発明の各構成要件を充足する場合は、無効理由のない限りそのイ号を製造販売することが特許権の侵害となる。侵害行為に対して差止や損害賠償が認められるのは、特許権者が特許発明の実施を占有できるからである（特許法第68条）。

しかし、形式的にイ号が特許発明の構成要件を充足していても、特許発明の本来の作用効果を奏しない場合、果たして特許権者が占有する「特許発明の実施」の権利を侵害していることになるのか、疑問がないわけではない。

そこで、このようなイ号の作用効果が争点となる事案を、以下の事件をもとに検討することとする。

事例⑤-1：「エアロゾル製剤」事件（平成13年（ネ）3840号）

1) 事案の概要

本件は、製剤を輸入販売しようとしている控訴人に対して、特許権者である被控訴人が同製剤の輸入販売の差止及びその廃棄を求めた事件の控訴審である。

控訴人は、輸入販売している製剤は特許発明の作用効果である高い化学安定性や高い吸入率

を有しないとして、控訴人の行為は非侵害であると主張した。

2) 判示事項

これに対して裁判所は、「特許法70条1項が規定するとおり、特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。しかして、特許請求の範囲に記載されているのは特許発明の構成要件であるから、対象製品が特許発明の技術的範囲に属するか否かは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成要件によって定められることとなる。そして、通常、当該特定の構成要件に対応して特定の作用効果が生じることは客観的に定まったことがらであり、出願者がこのよううちから明示的に選別した明細書記載の作用効果が生じることも客観的に定まったことがらであるから、対象製品が明細書に記載された作用効果を生じないことは、当該作用効果と結びつけられた特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有していないことを意味し、又は、特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有しながら同時に当該作用効果の発生を阻害する別個の構成要素を有することを意味する。したがって、対象製品が特許発明の技術的範囲に属しないことの理由として明細書に記載された作用効果を生じないことを主張するだけでは不十分であって、その結果、当該作用効果と結びつけられた特許発明の特定の構成要件の一部又は全部を備えないこと、又は、特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有しながら同時に当該作用効果の発生を阻害する別個の構成要素を有することを主張する必要がある。このことは、明細書の発明の詳細な説明の記載に関する36条4項等の規定を前提としていい得ることである。

また、化学や医薬等の発明の分野においては、特許発明の構成要件の全部又は一部に包含される構成を有しながら、当該特許発明の作用効果を奏せず、従前開示されていない別途の作用効

果を奏するものがあり、このようなものは、当該特許発明の技術的範囲に属しない新規なものといえる。したがって、このようなものについては、対象製品が特許発明の構成要件を備えていても、作用効果に関するその旨の主張により、特許発明の技術的範囲に属することを否定しうる。」との規範を示し、控訴人の主張は不十分であるとして、控訴を棄却した。

事例⑤-2：「ルイス酸抑制剤」事件（平成18年(ネ)10075号）

1) 事案の概要

本件は、麻酔剤を輸入販売する控訴人に対して、特許権者である被控訴人が麻酔剤の輸入販売の差止を求めた事件の控訴審である。

控訴人は、麻酔剤の製造工程で用いられるエポキシフェノリックレジンに塗布された後に固化するため、特許発明の構成要件である「該容器の該内壁を空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供与するルイス酸抑制剤」としての作用効果を奏しないと主張したが、被控訴人は容器の塗布時に作用効果を奏すればよいと反論した。

2) 判示事項

これに対して裁判所は、「本件特許発明という「ルイス酸抑制剤」とは、上記性質を有する物質であって、容器由来ルイス酸を中和し、もって、容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解を防止するとの作用効果をもたらすものであると認められる。このように、本件特許発明においては、ルイス酸抑制剤により容器由来ルイス酸を中和することを手段として、容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解の防止との作用効果を実現するものであるから、容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解の防止が容器由来ルイス酸の中和と関係なく実現される場合には、ルイス酸抑制剤が、容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解を防止するとの作用

効果をもたらすとはいえず、そのような場合におけるルイス酸抑制剤は、本件特許発明という「ルイス酸抑制剤」に該当しないものと解するのが相当である。換言すれば、本件特許発明という「ルイス酸抑制剤」に該当するためには、当該ルイス酸抑制剤による容器由来ルイス酸の中和と容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解の防止との間に、当業者の認識を踏まえた因果関係が認められることを要すると解すべきである。」として、ルイス酸を中和するのではなく、物理的に遮断する控訴人の製品は非侵害であると判断した。

3) 検討

両事件は特許発明とイ号の作用効果について争った事件である。

事例⑤-1は、いわゆる作用効果不奏功の抗弁の可能性について判示した点で意義のある判決である。裁判所は、作用効果不奏功の抗弁が認められるためには、単に特許発明の作用効果を奏しないと主張するだけでは不十分であり、

- ・作用効果と結びつけられた特定の構成要件の一部又は全部を備えないこと
- ・作用効果の発生を阻害する別個の構成を有すること
- ・化学や医療等の分野では、特許発明の作用効果を奏せず、従前開示されていない別途の作用効果を奏すること

のいずれかを証明する必要があるとしている。

事例⑤-2では、ルイス酸を抑制するという結果としての作用効果自体は同じであっても、特許発明の構成要件で規定された作用機序まで同じでなければ侵害と認められないとした点で興味深い判決である。本件は特許発明の構成要件に作用機序が規定されていたが、明細書のみに記載されている場合であっても、同じような結論になった可能性が高いと思われる。作用効果のみならず、その作用機序にまで踏み込んで記載する場合には、十分な注意が必要であろう。

4. 実務者への提言

これまでの各類型別の検討を踏まえ、実務者への提言を特許権者及び被疑侵害者の立場に立ってまとめた。

(1) 特許権者の対応

前章で紹介した裁判例のように、イ号がクレームの構成要件を充足する場合でも、被疑侵害者からイ号の具体的態様に基づいて様々な反論がなされる場合がある。特許権者としてはいずれの場合においても、クレームの各構成要件をイ号が充足していることを確実に立証することが重要となる。

例えば、構成要件の不使用の主張がなされた場合では、当該構成要件が実際に機能を発揮し、製品として問題なく作動していることを確かめる事が必要となる。これにより特許発明の使用はさておき、特許発明の製造・販売行為は立証できるからである。

また、イ号が経時変化する場合には、イ号の通常の使用条件の下、需要者の合理的な使用期間内にイ号が技術的範囲に属することを示すことが必要である。特殊な環境下でイ号が技術的範囲に属することを示しても、侵害と判断される可能性は低いからである。

被疑侵害者より作用不奏功の抗弁がなされた場合には、クレームの構成要件充足に加え、イ号が特許発明の作用効果を奏していることも主張すべきであろう。したがって、作用効果を明確に立証できるように、明細書作成の段階から作用効果を明瞭に測定・計測でき、立証が容易か否かに留意することが望ましい。

また、記載要件を充足させる等の目的で特許発明の作用効果に関する作用機序を記載する場合は、侵害判断において障害となる可能性があることに留意すべきである。作用機序の記載を省く代わりに実施例を増やす等の代替方法を検

討することや、そもそも作用機序の記載が必要かどうかについても検討する必要があると思われる。

被疑侵害者がクレームにない構成要件の付加を主張するときは、基本的にイ号が利用発明(特許法72条)であることを主張するだけで足りる。しかし、化学分野においては別の構成要件の付加によりまったく異なる物質となり、必ずしも利用発明に該当するとはいえない場合もある。このような場合には、イ号が特許発明を「そっくりそのまま含む」こと、すなわち構成要件の充足と共に特許発明の作用効果も奏していることを立証すべきであろう。

最後に、製品のばらつきについては、まず均等論が適用できるかどうかを検討すべきであろう。技術的範囲が拡大されることにより、わずかにクレームの範囲に入らないイ号も均等範囲に含まれ、イ号全体が侵害となるからである。しかし、均等論の適用が困難な場合は、一部のイ号の侵害立証に注力すべきである。この場合、何%のイ号が侵害となるかがひとつの争点となるため、十分な数のイ号を収集し、標準偏差等統計的推定に必要な数値を立証することが重要となる。

(2) 被疑侵害者の対応

イ号が形式的にクレームの構成要件を充足する場合においても、イ号の具体的態様から非侵害の主張ができないかを検討すべきである。

まず、構成要件の不使用については、単に取扱説明書等に構成要件の使用禁止が記載されているだけでは不十分である。実際にイ号自体の構成が問題なのであって、使用者への注意喚起は侵害判断に影響がないからである。従って、当該構成要件が物理的に使用不可であるとかソフトウェアで作動しないようになっている等実際に機能していないことを立証することが必要であろう。

次に構成要件の付加であるが、クレームにない構成要件の付加によりイ号が特許発明とは別物であることを証明する必要がある。具体的には、イ号が特許発明とは異なる作用効果を奏することを証明する必要がある。この場合に、異なる作用効果はあるものの、特許発明の作用効果も奏していないことの確認も必要となる。特許発明の作用効果を奏したままでは、特許発明を「そっくりそのまま」包含しているとして侵害とされる可能性があるからである。

作用効果不奏功の抗弁を主張する場合は、特許発明の作用効果がないことの確認と共に、事例⑤-1の判示事項を参考に作用を阻害する構成等を主張する必要がある。もっとも、特許発明が明細書に記載の作用効果を奏していないと思われる場合には、作用不奏功の抗弁より端的に記載不備等の無効の抗弁（特許法第104条の3第1項）で対抗する方が有効ではないかと思われる。

最後に、イ号が経時変化する場合は、需要者の通常の使用条件においてイ号が変化しても特許発明の技術的範囲に入らないことを主張する必要がある。需要者がイ号製品をどのように使用しているかは営業関連組織がマーケティング等で把握している場合が多いと思われるので、そのようなデータを利用するのも一法であろう。

5. おわりに

研究開発者から発明届出書によって研究開発成果が提出されたとき、どのように発明を捉え、どんな方針で出願していけばよいかを検討する

ことは、知財部員を悩ませる問題の一つである。枝葉末節な詳細にとらわれることなく、本質的な部分を権利化することが基本ではあるが、実行するのは容易ではない。

一方、本論説で検討してきたように特許発明の構成要件に規定されていないイ号の具体的な態様等を踏まえて侵害成否を検討しなければならない場合もあり、詳細な事項まで含めたイ号全体の検討も必要となる。

これらは一見別々の作業のようにも思えるが、権利化における検討も侵害判断における検討も具体的な事象と抽象的な思想を扱う点で共通点があり、表裏一体の関係にあるのではないだろうか。被疑侵害者の立場に立って、どのような反論をすることができるかについて検討することも、発明を権利化する過程において重要な検討事項になるのではないと思われる。

本稿が侵害判断及び権利化の検討における一助となれば幸いである。

注 記

- 1) 特許第2委員会第1小委員会、「イ号特定の諸問題に関する一考察」, 知財管理, Vol.61, No.7, 2011, pp.973~986
- 2) 吉藤幸朔, 特許法概説, pp.532~535 (1998) 有斐閣
- 3) 中山信弘, 特許法, pp.403~404 (2010) 弘文堂
- 4) 竹田和彦, 特許の知識, pp.90~93 (2004) ダイヤモンド社
- 5) 三枝英二編, 化学特許発明と侵害, pp.158~160 (2009) 経済産業調査会

(原稿受領日 2012年2月22日)