

複数の被告製品の一部のみが原告特許の技術的範囲に属する場合における差止請求の成否

東京地方裁判所 平成27年1月22日判決
平成24年(ワ)第15621号 特許権侵害行為差止等請求事件

岡 田 徹*

抄 録 特許権に基づく差止請求権は物権的請求権であるから、これまでは、差止請求権は、原則として、客観的に特許権を侵害する行為があることにより発生し、主観的要件としての侵害者の故意過失を必要としないと考えられてきた。一方で、近年、PAEs（Patent Assertion Entities：特許主張主体）による権利行使の問題等、特許法の目的（産業の発達（第1条））にそぐわないのではないかと思料される権利行使事案が散見される。本件判決は、このような状況下において、原告と被告の利益衡量を行い、衡平の観点に言及することにより、一部の侵害の事実を認めながら差止請求を棄却したものであり、各種議論を踏まえる中で、一步踏み込んだ判断をしたものと考えることが出来る。

目 次

1. はじめに
2. 東京地判平成27年1月22日（平成24年(ワ)第15621号 特許権侵害行為差止等請求事件）
 2. 1 事案の概要
 2. 2 本件発明の構成要件
 2. 3 争 点
 2. 4 裁判所の判断
3. 考 察
 3. 1 問題意識
 3. 2 差止請求権の法的性質
 3. 3 差止め必要性
 3. 4 差止請求権の制限
4. おわりに

1. はじめに

特許権侵害があった場合に特許権者に認められる民事的救済は、損害賠償請求権と差止請求権という二つの大きな柱から成り立っていると、損害賠償請求権が金銭のみで解決される

のに対し、差止請求権が認められた場合、これが被告側の事業に与える影響は甚大である。

筆者は、従前、このような損害賠償請求権と差止請求権との間には大きな「空隙」があるとの認識の下、実質的な賠償額を増大させる方向の思考を行ったことがある¹⁾。

一方、差止請求権については、PAEsによる権利行使の問題等を受けて、これを制限する方向の議論が近年活発に行われているところ、本件判決は、そのような議論の参考となるものと考えられる。

2. 東京地判平成27年1月22日（平成24年(ワ)第15621号 特許権侵害行為差止等請求事件）

2. 1 事案の概要

本件は、Cu-Ni-Si系合金に関する特許権を

* 北浜法律事務所・外国法共同事業 弁護士
Toru OKADA

有する原告が、被告に対し、被告の製造、販売する各製品が原告の特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して、特許法100条に基づき、上記製品の生産、使用、譲渡及び譲渡の申出の差止めを求めた事案である。

裁判所は、被告各製品の一部が原告の特許権の特許発明の技術的範囲に属することを認めながらも、原告の差止請求を棄却した。

2. 2 本件発明の構成要件

本件発明を構成要件に分説すると、次のとおりである。

- A 1.0～4.5質量%のNiと
- B 0.25～1.5質量%のSiを含有し、
- C 残部が銅および不可避的不純物からなり、
- D {111} 正極点図において、以下の(1)～(2)の範囲のX線ランダム強度比の極大値が6.5以上10.0以下であることを特徴とする集合組織を有する
 - (1) $\alpha = 20 \pm 10^\circ$, $\beta = 90 \pm 10^\circ$
 - (2) $\alpha = 20 \pm 10^\circ$, $\beta = 270 \pm 10^\circ$(但し、 α ：シユルツ法に規定する回折用ゴニオメータの回転軸に垂直な軸、 β ：前記回転軸に平行な軸)
- E 強度と曲げ加工性に優れたCu-Ni-Si系合金。

本件判決では、このうち構成要件Dが問題となった。

2. 3 争 点

本件では、以下の点が争点として争われた。

- (1) 被告各製品の特定とその適法性(争点1)
- (2) 被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か(争点2)
- (3) 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか否か(争点3)
- (4) 被告が先使用による通常実施権を有するか否か(争点4)

- (5) 差止めの必要性があるか否か(争点5)

本稿においては、このうち、争点5について検討する。

2. 4 裁判所の判断

上記の争点5(差止めの必要性があるか否か)について、裁判所は、以下のように述べた上、「これらの事情を総合考慮すると、本件において、原告が特定した被告各製品の差止めを認めることはできないというべきである。」として、原告の差止請求を棄却した。

(1) 侵害製品と被告の意図について

「…被告合金1について構成要件Dを充足するのは、番号3の甲4のサンプル(質別1/2HT)のみであり、また、被告合金2について構成要件Dを充足するのは、番号8の甲5のサンプル1のみであり、…(注：その他の)合金は、構成要件Dを充足しない。なお、本件特許出願前に製造された被告合金1及び2…も、構成要件Dを充足しない。

…同一ロットの製品であっても、測定部位によりX線ランダム強度比の極大値が変動する可能性があることは否定し難く、ましてや質別や製造ロットが異なれば、X線ランダム強度比の極大値が異なると考えられる(。)…

そして、被告は、…X線ランダム強度比の極大値を6.5以上10.0以下の範囲に収めることを意図して被告合金1及び2を製造していることを認めるに足りる証拠はないから、被告が、今後、あえて構成要件Dを充足する被告合金1及び2を製造するとは認め難い。もっとも、このことは、偶然等の事情により構成要件Dを充足する被告合金1及び2が製造される可能性があることを否定するものではないが、…そのような事態となる蓋然性が高いとは認め難いというべきである。」

(2) 過剰な差止めとなるおそれについて

「…同一の製造条件で同一組成のCu-Ni-Si系合金を製造した場合、当然に、X線ランダム強度比の極大値が同一になることまでも認めるに足りる証拠はな(い)。…正確なX線ランダム強度比の極大値については、製造後の合金を測定して判断せざるを得ないことになるが、…原告は、その基準を何ら明らかにしていない。

そうすると、被告の製品において、たまたま構成要件Dを充足するX線ランダム強度比の極大値が測定されたとして、当該製品全体の製造、販売等を差し止めると、構成要件を充足しない部分まで差し止めてしまうことになるおそれがある(。)…本件で、原告が特定した被告各製品について差し止めを認めると、過剰な差止めとなるおそれを内包するものといわざるを得ない。』

(3) 被告の負担との衡平について

「さらに、原告が特定した被告各製品を差し止めると、被告が製造した製品毎にX線ランダム強度比の極大値の測定をしなければならないことになるが、…これは、被告に多大な負担を強いるものであり、こうした被告の負担は、本件発明の内容や本件における原告による被告各製品の特定方法等に起因するものというべきであるから、被告にこのような負担を負わせることは、衡平を欠くというべきである。」

3. 考 察

3. 1 問題意識

上記のとおり、本件判決において、裁判所は、被告製品の一部が技術的範囲に属することを認めながらも原告の差止請求を棄却しているところ、これを理論的にどのように理解すべきであろうか。

3. 2 差止請求権の法的性質

一般に、特許権は物権的な権利(準物権)であると言われており、特許権に基づく差止請求権は、物権的請求権であると理解されている²⁾。

条文上も、「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。」(特許法68条1項)とともに、「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。」(特許法100条1項)と規定されており、物権的請求権たる特許権に基づく差止請求権は、「客観的に特許権を侵害する行為があることにより発生し、主観的要件としての侵害者の故意過失を必要としない」³⁾。

そこで、差止請求権の請求原因事実は、次のように理解されている。

- ① 原告が特許権者であること
 - ② 被告が業として特許発明を実施していること
- なお、請求原因事実②は、さらに
- ア 業としての実施
 - イ 特許発明の実施(技術的範囲に属すること)
- に分けて考えられることになる。

この点、特許権に基づく損害賠償請求権においては、不法行為に係る民法709条を基礎として、被告の故意・過失が要求される点で異なる(なお、特許権は情報財であるがゆえに、故意・過失の立証には困難性を伴うところ、これを補うため、特許法103条において過失の推定が規定されているものである。)

上記の差止請求権の請求原因事実に対し、被告側の代表的な抗弁としては、次のようなものが考えられる。

- ③ 技術的範囲に属するとの原告主張に対する抗弁
- ④ 特許無効の抗弁
- ⑤ 適法性の抗弁

⑥ 権利消滅の抗弁

3. 3 差止めの必要性

差止請求権の要件事実（特に請求原因事実）は上記のとおりであるが、本件判決においては、差止めの必要性が争われているところ、その他の判決においても、「差止めの必要性」が判決文中の項目の一つとして上げられていることがある。

そのため、一見すると、「差止めの必要性」は、（請求原因事実か抗弁事実かはさておき）差止請求権を認定するに際して、要件事実として考慮されているかのようにも見える。

しかしながら、この「差止めの必要性」という用語は多義的に用いられる可能性があるので、ここで整理しておきたい。

すなわち、「差止めの必要性」が争われ、判決文中の項目の一つとして挙げられているものは、典型的には、過去に侵害行為が行われていたが、その後、現在（口頭弁論終結時）までの間に侵害行為が終了している場合（あるいは、終了しているとして争われている場合）である。

他方で、これとは別の意味で「差止めの必要性」が争われる場合がある。例えば、非専用品の間接侵害に係る差止請求の是非が争われた粉粒体事件（大阪地判平成25年2月21日）では、現在の間接侵害が存在する場合において、非専用品についての「差止めの必要性がある」と明示している。

また、「差止めの必要性」という用語そのものは使わないまでも、キルビー事件に代表されるように、差止請求権の行使が「権利濫用」なのかどうかを検討することも、広い意味で「差止めの必要性」の問題であるということが出来る。

そうすると、「差止めの必要性」という用語が持つ概念には、①現実には権利侵害が終了しているが、将来の「侵害するおそれ」（侵害予防請求）があるか否かという問題と、②現実に

権利侵害が生じている場合に、何らかの理由で差止請求権の行使を制限する必要があるか否かという問題の双方の場面が含まれてしまうこととなる。

しかしながら、そのような混乱が生じる危険を冒してまで、「侵害するおそれ」の問題をあえて「差止めの必要性」と呼ぶ必要はないというべきであり、両者は明確に区別して議論されることが望ましい。

実際、本件に係る評釈の中にも、本件を単純に「侵害するおそれ」の問題として解説したものがあろうである⁴⁾。

しかしながら、特許法100条は、差止請求権について、特許権者は、自己の特許権を侵害する者「又は」侵害するおそれがある者に対し、差止請求できると定めているのであり、侵害する者であって「かつ」侵害するおそれがある者に対して請求できると限定しているわけではない。上記の要件事実（請求原因事実）においてもそうであるように、現在（正確には、口頭弁論終結時に）侵害の事実がある以上、差止請求権は認められるのが原則である。

そうすると、本件で本質的に検討すべきは、現在の侵害が認められる場合であっても差止請求権を認めないことが出来るのはなぜかという観点である。

そこで、以下では、この観点について、従前の裁判例等を踏まえて、検討してみたい。

3. 4 差止請求権の制限

(1) 事実上の執行不能による解決

上記のとおり、現在の侵害がある場合に係る差止請求権の要件事実（請求原因事実）には、明示的には「差止めの必要性」は含まれていないから、本件判決においても、現在の侵害がある以上、あえて差止めの必要性云々を考慮することなく、差止請求そのものは認容し、後は、執行の問題として処理することも可能であった

と思われる。

すなわち、被告が不作為義務に違反し、生産等が続ける場合には、間接強制（民事執行法172条）による執行を求めることとなる。この場合、「不作為を目的とする債務の強制執行として間接強制決定をするには、債権者において、債務者がその不作為義務に違反するおそれがあることを立証すれば足り、債務者が現にその不作為義務に違反していることを立証する必要はない」とされているものの、その趣旨は、「間接強制決定の発令後、進んで、前記金銭を取立てるためには、執行文の付与を受ける必要があり、そのためには、間接強制決定に係る義務違反があったとの事実を立証することが求められるのであるから（民事執行法27条1項、33条1項）、間接強制決定の段階で当該義務違反の事実の立証を求めなくとも、債務者の保護に欠けるところはない。」（最決平成17年12月9日）というものである⁵⁾。

そうすると、権利者としては、最終的には「間接強制決定に係る義務違反があったとの事実の立証」が必要となるところ、本件事案においては、差止めの対象は、被告製品の品番のみで特定されているのではなく、そのうち構成要件Dを充足するものとされている（なお、本件の被告製品目録では、構成要件Dの内、本来あるべき「10.0以下」との限定が見落とされているようにも見えるが、この点はおく。）。であれば、被告製品の品番だけではその極大値（本件の構成要件D）がいくらであるかは判断しえないから、結局のところ、権利者側で構成要件Dを充足することを立証しなければ、事実上、差止請求権が実効性を持たないこととなる。

以上のように、訴訟の段階とその執行段階とを合わせて考えれば、差止請求権を認容しながら、実際には、一定の具体的な立証をしなければ執行できないことで、事実上のバランスは保たれることとなる。

そしてこの場合、侵害訴訟の対象としてのいわば抽象的な特定はなしえていても（なお、本件判決においても、争点1の特定の問題は、適法と判断されている。）、執行段階を踏まえた具体的かつ実効的な特定をなしえていないのは、まさに原告の責任であると割り切ることが可能である。

しかしながら、他方で、そうは言っても、このような手法を用いた場合には、差止請求自体は裁判所において認められているが故に、被告側に萎縮効果が働く可能性は否定できない。

そうであれば、被告側を萎縮させないような、より適切な手法を模索する必要があるということになる。

(2) 広く差止めを認めるという割り切り

上記では、執行不能による事実上のバランスがありうることを述べたが、これとは逆に、侵害の要件を形式的に充足する以上、広く差止めを認めた上で、後は侵害者側に当該製品が差止対象ではないことの立証負担を負わせてもよいと割り切ることも考えられる。

例えば、用途発明に係る差止請求権が争われたアレルギー性喘息予防剤事件（東京地判平成4年10月23日）では、一方で「アレルギー性喘息の予防剤以外の用途については本件発明の技術的範囲が及ばないことは言うまでもない。」と述べながら、他方で、「本件においては、仮に被告らの製剤品にアレルギー性喘息の予防剤以外の用途があるとしても、被告らは、被告らの製剤品について、アレルギー性喘息の予防剤としての用途を除外する等しておらず、右予防剤としての用途を他用途と明確に区別して製剤販売していないのであるから、被告らが、その製剤品についてアレルギー性喘息の予防剤以外の用途をも差し止められる結果となってもやむを得ないものといわざるをえない。」と述べて、他用途を含む差止めを認容した。

この点、当該事案では、被告が、アレルギー性喘息の予防剤としての用途と他用途を区別することが可能であることが認定されているのに対し、本件判決の事案では、「原告が特定した被告各製品を差し止めると、被告が製造した製品毎にX線ランダム強度比の極大値の測定をしなければならないことになるが、…これは、被告に多大な負担を強いるものである」と述べられている。

被告の負担については、程度問題であるとも考えられるところ、本件判決の事案においても、検査装置さえ準備すれば、検査自体は十分になしうるように思われる。ただ、当該検査装置を一から準備するとなると、莫大な投下資本が必要と見込まれることから、裁判所は、これを含めて「多大な負担」と評価したものと考えられる。

しかしながら、本件判決の事案が、大企業同士の争いであることを踏まえると、検査装置を準備することが本当に「多大な負担」とまで言えるのかどうか、疑問なしとしない。むしろ、実際には、後記(6)で述べるような金属材料の分野に特有の事情が考慮されたのではないかと考えられる。

また、先に述べた非専用品の間接侵害の事案は差止請求が認められているものの、その結論については「容易に一般化できるものではない」と評価され、当該事案では「実際のところは、ほとんどの被告製品が侵害用途に用いられていたようである」とのことである⁶⁾。

そうすると、本件判決の事案では、極大値の要件を満たすサンプルが少なかったことから、差止めを認めない方向の判断に傾いたのではないかと考えられる。

(3) 権利濫用論

上記(2)においては、被告側の負担が考慮されているところ、このような思考は、利益衡量によるものと考えることが出来る。

そこで、その前段階として、まずは、権利濫用論による差止請求権の制限を検討する。

その代表例といえるのは、特許法104条の3が新設される要因となった上記キルビー事件判決（最判平成12年4月11日）であり、当該判決は、権利濫用論を用いて真正面から差止請求権を制限した。

この点、特許権を準物権と捉えた場合には、物権の絶対的効力を念頭に、その制限は例外的な場合に限って許されることとなり、その一例が、権利濫用のような場合である。

ところで、この考え方が前提とする、特許権の物権的効力を基礎として差止請求権を導き出す一般的な理解については、近時、トートロジーではないかとの指摘がなされている。

すなわち、上記の一般的な理解は、物権は排他的権利であるから、排他的権利が侵害された場合には、その侵害を排除するために当然に差止請求権が認められる、と思考するのであるが、「排他権という概念自体が、排他的支配性を有する権利、すなわち、他者による妨害を排除できる権利を意味するとされており、結局、「他者の妨害行為を排除できる権利であるから、他者の妨害行為を差止めることができる」と述べているに過ぎない⁷⁾」のではないかと、との指摘がなされているのである。

本稿においては、この議論には深く立ち入らないが、いずれにせよ、特許法は民法の特別法として位置づけられるから、物権的請求権についても、民法の一般法理である権利濫用（1条3項）に服するのは当然であるとも考えられる。

しかしながら、常に権利濫用という伝家の宝刀に頼るという解釈姿勢は慎まれるべきであり、実質的にも、権利濫用論は当業者の予測可能性を失わせるものであるから、仮に権利濫用論に軸足を置くとしても、明確な要件論が確立されることが望ましい。

(4) 利益衡量論

さて、差止請求権の制限を考えるにあたっては、FRAND宣言がなされた場合の損害賠償請求権や差止請求権の行使が問題となったアップル対サムスン知財高裁大合議事件（知財高決平成26年5月16日）の検討を欠かすことはできない。

当該事件では、FRAND宣言された特許権について差止請求権を行使することは、原則として権利の濫用に当たり許されないと判断して、差止請求権を否定した。その際、裁判所は、権利者と侵害者との双方の事情を詳細に検討している。

利益衡量については、「排他権＋権利濫用」と「非排他権＋利益衡量」という理論上の枠組みの相違を念頭におく議論があるものの、「実際に判断を行う上では大きな違いはない」⁸⁾ともされており、筆者としては、むしろ、利益衡量は権利濫用論の1種と捉えたい。

ところで、近時の議論では、民法上の一般理論からくる権利濫用論を外在的制約と位置付ける一方で、差止請求権の制限を特許権そのものの内在的制約の観点から説明しようとする見解が存在する⁹⁾。

すなわち、特許法は特別法として、その目的は産業の発達に寄与することであるから(1条)、産業の発達に寄与しないような権利者の行為は規制されてしかるべきだとの議論である。

差止請求権の濫用を防止するにおいて傾聴すべき見解であるが、他方で、これに対しては、「特許法100条の文理解釈としての困難性がある」¹⁰⁾という再批判もなされている。

ここでもやはり、当業者の予測可能性を確保するためには、要件論の深化が望まれるところである。

(5) エクイティとしての衡平（米国eBay最高裁判決）

ここで、差止請求権に係る米国の議論に関し、

米国eBay最高裁判決（eBay Inc v. Merc Exchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006)）に触れておきたい。

米国においては、特許権侵害における民事的救済は、3倍賠償（懲罰賠償）制度の存在も念頭に、まずはコモンローにおける損害賠償請求権をもってなされるべきであり、差止請求権は、当該コモンローによる損害賠償請求権では救済として不十分な場合に、エクイティ（衡平）の観点から例外的になされるものと考えられている。一方で、現実には、米国特許法283条を念頭に、事実上、多くの場合に差止請求が認められてきた。

しかしながら、米国においても、PAEsの存在が「正常な」産業の発達を阻害しているのではないかとの懸念が生じていた。

そこで、米国eBay最高裁判決は、特許訴訟においても、一般に差止請求権を認めるための4要素テスト（以下の4点を検討すること）を適切に行うべきであることを判示したものである。

- ① 原告が回復不可能な損害（irreparable injury）を被ること
- ② その損害は、法的な金銭賠償（コモンロー）では救済が不十分であること
- ③ 原告と被告の困窮度のバランス（balance of hardship）に鑑み、差止請求（エクイティ上の救済）が実現されること
- ④ 差止めが公益（public interest）に反しないこと

これにより、米国の侵害訴訟において、PAEsによる差止請求の認容率は26%と他の事業者による場合に比して大幅に低くなり、PAEsによる差止請求が認められるのは、被告がそれを争わなかった場合にほぼ限られるようになったと評価されている¹¹⁾。

この点、日本法は大陸法系に属し、コモンローによる米国法は直接的には導入しえないと考えられるが、差止請求権を制限するに際しこの

米国eBay最高裁判決の4要素が示唆に富んでいることは疑いが無い。

本件判決が、あえて「衡平」という用語を用いたのも、これを意識したものではないかと考えられる。

(6) 侵害の否定

さて、以上紹介した見解は、いずれも、まずは被告による侵害行為を認定した上で、次の思考を展開するものである。

これに対して、そもそも、被告の行為を侵害とは評価しないと思考すればどうか。

参考になる事案としては、漁網事件（名古屋高判平9年12月25日）が挙げられる。この事件は、侵害部分が極めて少ないことをもって、被告の行為が侵害とは評価できないとした点が特徴的な裁判例である。

すなわち、当該事件では、漁網の結節に関する特許権の侵害が問題となったところ、裁判所は、被告製品に含まれる侵害部分は0.5%にすぎないことを認定し、当該程度では特許権を侵害したとは評価できないとして、差止請求を否定したものである。

この裁判例を参考にすると、本件判決においても、実際の侵害品は甲4と5のサンプルのみであったのであり、かつ、構成要件Dを充足する被告合金1及び2が製造されることについては偶然等の事情による程度のもので認定されているから、裁判所は、実質的な侵害行為が存在しないと評価することもできたように思われ、後述のように、実は、そのように評価することが、金属材料の分野に特有の事情を加味した判断として適切であったのではないかと史料される。

すなわち、金属材料の分野においては、一般の電気製品等とは異なり、ある数値範囲の特性を有する製品を製造するにあたり、材料における数値範囲のばらつきは不可避免的に生ずると史料される。

そのため、ある数値範囲の特性を有する製品を得るためには、その数値範囲「外」の部分に特性を有する製品が一定程度存在せざるを得ない。

そうすると、その数値範囲「外」の部分にたまたま他社の特許権が存在する場合において、当該数値範囲「外」の部分に存する製品を皆無にしようとする、本来他社の特許権とは関係なく実施できる数値範囲「内」のものをもあきらめざるを得なくなるという不都合を招来することになってしまうのである。

以上のような金属材料特有の事情を加味すれば、本件判決の事案においても、そもそも、当該程度では特許権を侵害したとは評価できないとして差止請求を否定することが、実は、実態に即していたのではないかと考えられる。

この点、漁網事件判決においては、「混入率0.5%という数字は、その数字自体極めて小さなもので、実用上その網の品質ないし性格を左右するものではなく、かつ、右に見たように、この混入率は漁網機による編網という行為に、一般的、不可避免的に伴う「不良結節」発生率の範囲内のものと評価するのが相当であるから、この程度の割合でイ号結節が混入する漁網をもって、イ号結節に係る特許権侵害が問題となりうるイ号物件であると評価するのは相当ではな（い）」と判示されており（なお、イ号結節の混入は不良の原因になるとして、これを低減すべく各種の調整が行われていた。）、金属材料の分野を念頭ににおいた上記思考と極めて親和性が高い。

一方、本件判決は、将来の侵害の蓋然性を「高くない」と評価しているところ、現実には、サンプル数は多くないとはいえ、一定数の侵害品が存することは否定していない。現在と将来との間に何らかの行為態様の違いがあるのであれば格別、そのような行為態様の違いを見出すことが出来ない本件判決の事案において、現在の侵害を認定しながら将来の侵害の蓋然性を否定することには、今一つ釈然としない感が残ること

は否定できない。

また、この判断過程においては、考慮要素として、実施行為者の意図（主観）、すなわち、「他の数値範囲を狙っていたところ不可避免的に他社特許の数値範囲に入るばらつきが生じているのか、それとも、意図的に他社特許の数値範囲を狙っていたのか」を検討することになると思われる。

しかしながら、特許権に基づく差止請求権は物権的請求権であると捉えると、本来的には、主観的要件としての侵害者の故意過失を必要としないことから、これを理論的にどのように位置付けるべきか、検討が必要である。

なお、本件判決では特に言及されていないものの、本件発明はパラメータ発明である。パラメータ発明については、権利者側が任意にパラメータを設定しうが故に先行文献の提示が容易ではなく、他の発明に比して特許性が認定されやすくなってしまっているのではないかと、とも考えられる¹²⁾。実質的には、このような問題も加味されるべきと思料する。

(7) 損害賠償請求について

ところで、本件判決に現れている原告の請求には損害賠償請求が含まれていないものの、訴訟提起段階では損害賠償請求もなされ、これが後に取り下げられているようである。では、仮に、損害賠償請求が維持されていたならばどのような判決がなされたであろうか。

この点、前記(6)のような思考方法を採用する場合には、侵害行為自体を否定することから、論理的には、損害賠償請求をも否定することになると思われる。

しかしながら、そのような100かゼロかという手法は、必ずしも紛争解決手段としての使い勝手がよいとは言えない。

そこで、最後に、写真で見る首里城事件¹³⁾（那覇地判平20年9月24日）を紹介しておきたい（な

お、特許権侵害ではなく、著作権侵害が問題となった事案である。）。

この裁判例は、侵害部分が少ないことを理由にしている点で上記(6)の裁判例に近い事案であるが、これとは異なり、侵害自体は認定し、ただ、権利濫用によって差止請求権を否定したものである（再び、権利濫用論である。）。

当該事件では、侵害自体は認定しているが故に、損害賠償請求については、侵害部分が少ないとはいえ、それに応じた損害賠償を認め、被告に対して15万円の支払いを命じている。

この点、本件判決においても、（侵害品は甲4と5のサンプルのみと少ないものの）侵害品が存在すること自体は認定されている。

また、侵害品の割合によって損害賠償額を低減すれば、それが被告にとって「過剰な」ものになるとは言えない。

そうすると、仮に、本件判決の事案において損害賠償請求が維持されていたならば、一定額の損害賠償は認められていたのではないかと推察される（ただし、「今後」改めてその点を争おうとする場合には、本件判決が既に確定していることが、別途考慮されるものと思料される。）。

4. おわりに

以上のように、差止請求権の制限については議論が盛んであるものの、現時点では、未だ理論上ないし法制度上の手当てが十分になされているとはいえない状況にある。

実務家としては、このような議論の前段階で処理できるように意識することが重要であり、例えば、執行段階で対象物を明確に特定しうよう意識したクレームの記載を行うことはもちろん、物のクレームによる執行が事実上困難と思われるのであれば、あえて物ではなく製造方法として権利化した場合にどのような執行が可能かを念頭におくことも含め、出願戦略を考えることが望ましい（本件判決に係る技術説明会

においても、専門委員より、製造方法による権利化への言及がなされていたようである。)

本件判決は、上記の状況のもと、原告と被告の利益衡量を行い、衡平の観点に言及することにより、一部の侵害の事実を認めながら差止請求を棄却したものであり、各種議論を踏まえる中で、一步踏み込んだ判断をしたものと考えることが出来る。

注 記

- 1) 差止請求権と損害賠償請求権との空隙を埋める制度設計の模索, 知財塾第8期報告書, (2015), 一般財団法人知的財産研究所
- 2) 中山信弘, 特許法, p.330 (2010) 弘文堂
- 3) 牧野利秋, 飯村敏明編, 新・裁判実務大系 4 知的財産関係訴訟法, p.54 (2004) 青林書院
- 4) ジュリスト2015年7月号 (No.1482) [知財判例速報] 偶然等の事情により特許権侵害を構成する場合の差止めの必要性, p.9
- 5) 「特許権に基づく差止請求権は、…特許権・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、侵害をなさざることを求める不作為請求権」である(前掲注3), p.52より)。この場合、強制執行手続は間接強制によることになり、間接強制の申立てをして間接強制決定(強制金決定)を経た後、さらに、その取立のため

には、執行文の付与を受けるという流れになる。

- 6) 判例タイムズ, No.1401, p.343 (2014)
- 7) 愛知靖之, 民法学における差止請求権理論と知的財産法における差止請求権, パテント, Vol.66, No.5 (別冊No.10), p.14 (2013)
- 8) 上記愛知, p.25
- 9) 平嶋竜太, 特許権に基づく差止請求権における「内在的限界」, パテント, Vol.66, No.5 (別冊No.10), p.1 (2013)
- 10) 標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究(Ⅱ) 報告書, p.36 (2013), 一般財団法人知的財産研究所
- 11) 上記標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究(Ⅱ) 報告書, p.53 (2013)
- 12) パラメータ発明の特許性判断, 知財管理, Vol.49, No.4, p.481 (1999)
- 13) なお、当該事件との比較において言及される事件として、富士屋ホテル物語事件(東京地判平成22年1月29日)があるので、ここで合わせて紹介しておく。

当該事件では、侵害部分は極少であったものの、写真で見る首里城事件とは異なり、躊躇なく、差止請求を認めている(ただし、その後、控訴審で、当該部分の創作性そのものが否定されて逆転し、その後、上告不受理にて確定した。)

(原稿受領日 2015年11月2日)