



製品の変化が争点となった 裁判例分析

2019年度 特許第2委員会 第1小委員会

発表者：平川 敏弘（日本ガイシ株式会社）



メンバー紹介

2019年度特許第2委員会第1小委員会のメンバー（10名）

- 小委員長：河野 隆治（富士フイルム株式会社）
小委員長補佐：平川 敏弘（日本ガイシ株式会社）
阿津川 裕佳（東ソー株式会社）
伊藤 雅士（三菱重工業株式会社）
大川 恵理（パナソニック株式会社）
小谷松 翔（株式会社リコー）
住野 賢治（日鉄総研株式会社）
廣瀬 文信（株式会社カネカ）
福井 真嗣（積水化学工業株式会社）
若月 芳紀（三菱電機ホーム機器株式会社）

※2020年3月時点 敬称略



目次

1. 研究の背景、目的
2. 現状把握 (裁判例抽出と分析)
3. 製品の変化が争点となった裁判例紹介
4. まとめ、提言



1. 研究の背景、目的

■ 背景

製品は、製造直後から経時変化する場合がある。

製品が経時変化するという不確定性に起因して
侵害・非侵害の判断が不明確になり、企業としては
知財面でのリスクを抱えることになる。

■ 研究の目的

- ・対象裁判例の確認
- ・抽出した裁判例を分析し実務への提言を行う



2. 現状把握 (裁判例抽出と分析)

■ 裁判例抽出

- ・データベース：知的財産裁判例集(裁判所ウェブサイト)
- ・権利種別：特許・実用新案
- ・訴訟類型：民事・民事仮処分
- ・キーワード (全てor)：「経時変化」、「時間が経過」、「時間を追って」、「使用を継続」、「物性変化」、「構造変化」、「化学変化」、「時間の経過」、「変質」、「磨耗」、「摩耗」

結果：350件の母集合を作成

→メンバーにて**製品の「変化」**に着目された裁判例
40件を抽出



2. 現状把握 (裁判例抽出と分析)

■ 分類

抽出裁判例40件の内訳

争点	侵害状態の変化		その他
	非侵害→侵害	侵害→非侵害	
判例数	13	3	24

非侵害→侵害：製造時は非侵害であったものが、経時変化により販売や使用時に侵害状態となった製品に対する判例

侵害→非侵害：製造時には侵害状態であったが、経時変化により販売時や使用時には非侵害状態になった製品に対する判例

その他：製品が変化していると考えられるが、経時変化が争点ではない判例（測定・評価方法の妥当性やクレームの技術的解釈が争点）



3. 製品の変化が争点となった裁判例紹介

非侵害→侵害の裁判例は、市場において被告製品入手が容易で訴訟リスクが高い

No.	事件名	事件番号/判決日/裁判所	技術分野		クレーム充足を判断すべきタイミング			判決	
			化学/ 薬品	構造/ 機械	権利者主張 ①製造時 ②販売時 ③使用時	被疑侵害者主張 ①製造時 ②販売時 ③使用時	裁判所判断 ①製造時 ②販売時 ③使用時	侵害	非侵害
1	青果物の包装体事件	平成6(ワ)2090/平成8年9月26日/大阪地裁	○		②③	①	②③	○	
2	カビキラー事件	平成9(ワ)938/平成11年11月4日/東京地裁	○		②③	①	②③	○	
3	揺動クランプ事件	平成11(ワ)21017/平成13年1月23日/大阪地裁		○	③				○
4	搬送用無担ベルト事件	平成12(ワ)312/平成13年1月23日/大阪地裁		○	①②③	①②③	①②③		○
5	生コンスラッジ事件	平成12(ワ)20827/平成14年3月20日/東京地裁	○		③	③	③		○
6	純粋二酸化塩素溶剤事件	平成13(ワ)6924/平成15年4月3日/大阪地裁	○		②③	①	②③	○	
7	ドクターブレード事件	平成14(ネ)4193/平成15年7月18日/東京高裁		○	③	③	③		○
8	面取り加工事件	平成19(ネ)10085/平成20年9月8日/知財高裁		○	③	③	③		○
9	記録紙事件	平成19(ワ)32845/平成22年3月24日/東京地裁	○		①	①	①		○
10	セメント混合物事件	平成23(ネ)10074/平成24年9月13日/知財高裁	○		②③	②③	②③		○
11	ピストン式圧縮機事件	平成26(ワ)34678/平成29年4月21日/東京地裁		○	①②	①	①	○	
12	ワインパッケージ事件	平成27(ワ)21684/平成30年4月20日/東京地裁	○		①②③	①			○
13	オキサリプラチン 溶液事件	平成28(ネ)10103/平成29年4月27日/知財高裁	○		②③	①	①		○



3. 製品の変化が争点となった裁判例紹介

東京地裁、平成9年（ワ）938号、カビキラー事件(重要裁判例)

【特許請求の範囲】

(中略) ジメチルベンジルカルビノール、(中略) から成る群から選ばれた一種又は二種以上の単体香料あるいは配合香料と 次亜塩素酸ナトリウム水溶液に安定に溶解する界面活性剤を含有することを特徴とする次亜塩素酸ナトリウムを有効成分とする芳香性液体漂白剤組成物

被告製品



流通

使用時



製造時

ジメチルベンジルカルビノールを
含まない

使用時

ジメチルベンジルカルビノールを
含む



3. 製品の変化が争点となった裁判例紹介

【原告（特許権者）主張】

被告製品である家庭用かび取り剤に原告の特許発明の香料である「ジメチルベンジルカルビノール」が含まれており、その製造販売が原告の特許権を侵害する

【被告主張】

「ジメチルベンジルカルビノール」は製造後の経時変化により生じるものであって、その製造時には配合しておらず、構成要件非充足であると主張した。

【裁判所判断】 → **侵害**

特許発明は、物の発明であって、その製造方法には何らの限定もないものである

- ・特許請求の範囲に記載された香料を当初から添加する場合だけでなく、
- ・当該香料が製造後使用時までの間に含有されるように、当該香料を生成させ得る別の香料を製造時に添加する場合も、その技術的範囲に属する。

被告製品においては製造から需要者による使用時までの間に**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、製造時に含有するものではないが、経時変化により必然的に「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、被告製品の製造行為は本件特許発明を実施する行為に該当する



3. 製品の変化が争点となった裁判例紹介

カビキラー事件は、

被告製品が変化する場合に構成要件の充足性が肯定されるには、その変化が『**必然的**』に特許請求の範囲内に変化するといえることが必要であることを判示

⇒今回抽出した裁判例について、変化の『必然性』を主眼として、

- ①変化が必然的といえる場合に侵害と判断された裁判例
- ②変化が必然的といえない場合に非侵害と判断された裁判例
- ③変化が必然的といえる場合であっても、他の事項を考慮して非侵害と判断された裁判例

に分類して紹介する。



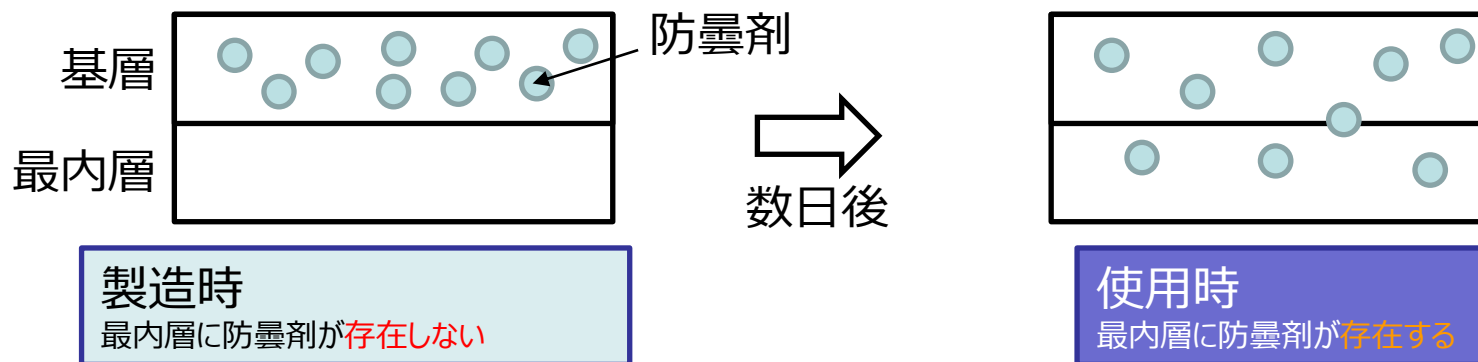
3. 製品の変化が争点となった裁判例紹介

①変化が必然的といえる場合に侵害と判断された裁判例 大阪地裁、平成6年（ワ）2090号、青果物の包装体事件

【特許請求の範囲】

青果物（中略）が2層以上の多層複合層からなる複合フィルム製袋で包装され、上記複合フィルムは防曇剤が存在（中略）するフィルムからなる最内層と、防曇剤が存在（中略）する（中略）基層とを有する2層以上の多層複合層からなる（中略）ことを特徴とする青果物の包装体。

被告製品





3. 製品の変化が争点となった裁判例紹介

【原告（特許権者）主張】

被告物件は青果物包装状態において複合フィルムの最内層及び基層の中に防曇剤が含有されているから、「防曇剤が存在」を充足することが明らかであり、その製造販売が本件特許権を侵害する。

【被告主張】

被告物件は最内層にあらかじめ防曇剤を添加していないから、被告物件によって包装された青果物の包装体は本件特許発明の技術的範囲に属しない。

【裁判所判断】 → 侵害

本件特許発明の構成要件にいう「防曇剤が存在し」を充足するか否かについて、明細書記載に基づき、あらかじめ複合フィルムの最内層及び基層の中に防曇剤を練り込み配合するのみに限定し、それ以外の製造方法、例えば、あらかじめ基層のみに防曇剤を練り込み配合し、基層からのブリードアウトにより最内層にも防曇剤を存在させるという製造方法をとることを排除しているものとは、未だ断定することはできない

基層内の防曇剤が拡散移動することで、最内層の防曇剤濃度が数日以内に飽和濃度に近くなることにが確認され青果物収納時まで必然的に構成要件を充足する変化が生じることからこのような判断になったと考えられる。



3. 製品の変化が争点となった裁判例紹介

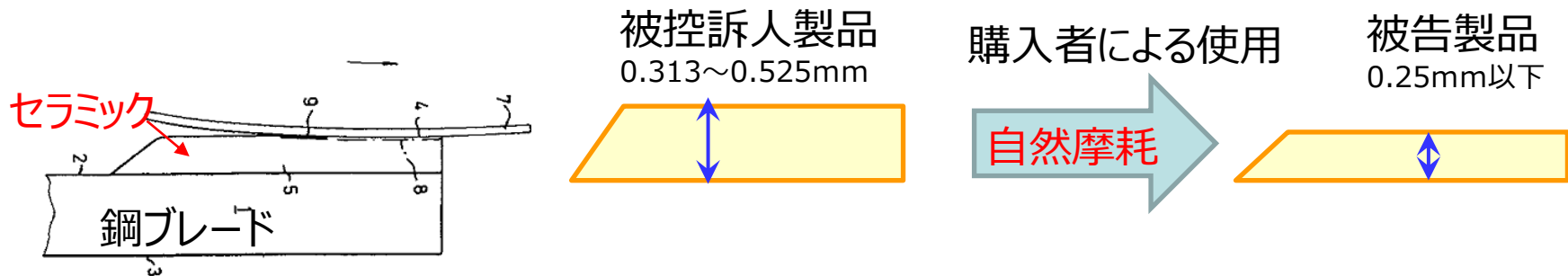
②変化が必然的といえない場合に非侵害とされた裁判例

東京高裁、平成14年(ネ)4193号、ドクターブレード事件

【特許請求の範囲】

(中略) ドクターブレードにおいて、ブレードは、0.7mmもしくはそれ以下の肉厚を有する可撓性の鋼片からなり、その作用域に鋼片の肉厚よりも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(中略)てなることを特徴とするドクターブレード。

被告製品





3. 製品の変化が争点となった裁判例紹介

【原告（特許権者）主張】

被告製品のセラミック被覆の厚さ0.313mm～0.525mmは、本件特許の最高0.25mmを充足しないが、**購入者が被告製品の使用を継続することにより、構成要件を充足することとなり、特許法101条1号の間接侵害にあたる**

【裁判所判断】 → **非侵害**

被告製品は、**それ自体完成品であり、新品の状態での本来の用途を全面的に果たす**ものであるから特許法101条1号の「**その物の生産にのみ用いる物**」ということとはできないと判断

被告製品はそれ自体完成品であり、新品の状態での本来の用途を全面的に果たすものである。購入者が使用を継続することで、同製品の形状が変形していくことはあり得るが、使用状況によって変化量が変わり、構成要件を満たす場合もあれば、そうでない場合もある。そのため、**『必然的』な変化とはいえない**と考えることもできる。



3. 製品の変化が争点となった裁判例紹介

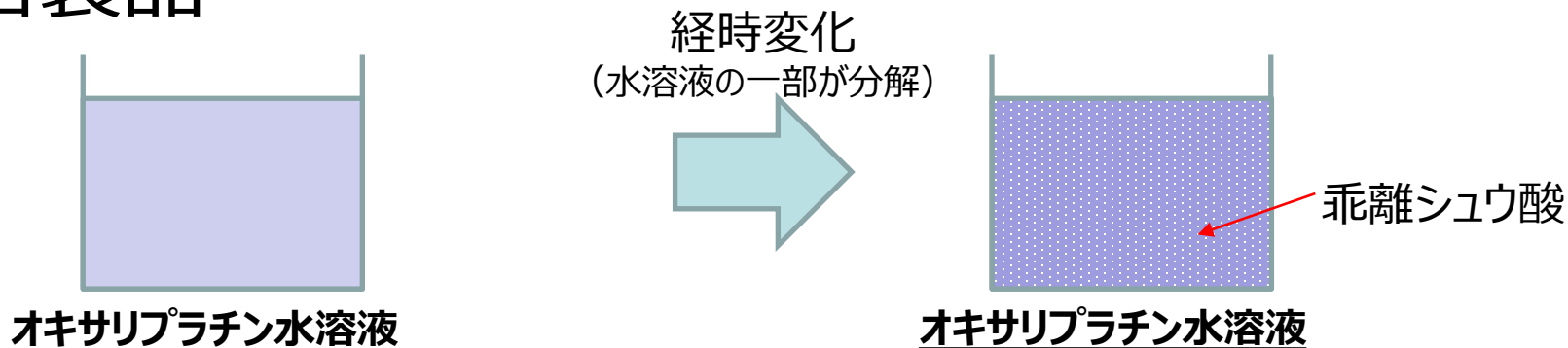
③変化が必然的と言える場合であっても、他の事項を考慮して非侵害と判断された裁判例

知財高裁、平成28年（ネ）第10103号、オキサリプラチン溶液事件

【特許請求の範囲】

オキサリプラチン、有効安定化量の緩衝剤および製薬上許容可能な担体を包含する安定オキサリプラチン溶液組成物であって、（中略）、緩衝剤がシュウ酸またはそのアルカリ金属塩であり、緩衝剤の量が、以下の（中略）範囲のモル濃度である、組成物。

被告製品



- ・経時変化で解離シュウ酸が必然的に発生する
- ・乖離シュウ酸が請求項 1 に規定されている緩衝材としてのシュウ酸に含まれるかが争点



3. 製品の変化が争点となった裁判例紹介

【裁判所判断】→ **非侵害**

裁判所は、本件発明の**緩衝剤**は

・オキサリプラチン溶液を安定化し

・ジアクオD A C Hプラチン及びジアクオD A C Hプラチン二量体などの不純物生成を防止、遅延させるものであるが、

本件優先日時点で解離シュウ酸、と上記2種の不純物の濃度が化学平衡状態となりオキサリプラチン溶液が安定することは公知であるので、

本件発明は解離シュウ酸によるオキサリプラチン溶液が安定化する効果よりも、添加シュウ酸による、上記2種の不純物を減少させる発明と把握するのが相当とし、緩衝剤は添加シュウ酸に限られ解離シュウ酸を含まないとして、解離シュウ酸のみでシュウ酸が添加されない被告製品は技術範囲に属しないとした。

解離シュウ酸は被告製品において経時変化で必然的に発生するものであったが、解離シュウ酸が緩衝剤として不純物を減少させる効果を奏するか否かで充足性判断が成されており、**充足性判断における効果は重要度が高い**と思われる。



3. 製品の変化が争点となった裁判例紹介

・小括

- 被告製品が変化する場合に充足性が肯定されるためには、変化が『必然的』である点が必要である事が分かった。
- 変化が『必然的』であっても、実際生じる効果を考慮すると、発明の構成要件の具体的な解釈の結果として、構成要件を充足しないと判断された裁判例がある。
- 今回抽出した裁判例では、変化が『必然的』な点は充足性判断の必要条件であるが、十分条件ではないと考えられる。



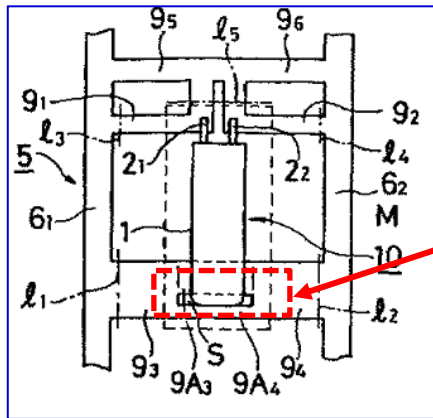
3. 製品の変化が争点となった裁判例紹介

侵害→非侵害に変化する裁判例

東京地裁、平成15(ワ)3552、水晶振動子事件

【特許請求項の範囲】（中略）保持容器内に封入して水晶振動子本体を構成し、（中略）モールドするものにおいて、前記保持容器の外周面の形状に適合する曲面を有する保持容器外周面位置決め用片と、前記保持容器の頂面に**当接する**保持容器頂面位置決め用片とを設け、（中略）位置決めしてモールドする（中略）ことを特徴とする水晶振動子。

被告製品



製造時
位置決め用片
保持容器の頂面
が当接

モールド工程後



当接していない

- モールド工程後に当接していない
- 被告製品が、請求項に記載の「**当接**」する に含まれるかが争点となった。



3. 製品の変化が争点となった裁判例紹介

被告らは、保持容器の頂面と頂面位置決め用片との「当接」が、モールド工程においても確実に維持されていることが必要である旨主張する。

【裁判所判断】→ 侵害

明細書の記載から、本件発明は、製造時に水晶振動子本体が傾いてリード溶接が外れたりすることがなくなることを目的とするものであるとし、「当接」も、水晶振動子が傾かないように位置決め等できるものであればその目的を達するものであるから、位置決め工程において「当接」していれば、モールド工程においても「当接」していることは、必要とされていないと判断した。



3. 製品の変化が争点となった裁判例紹介

侵害から非侵害に変化する裁判例 ～小括～

- 侵害から非侵害への変化が問題となる事案では、変化した被告製品が特許発明の技術的範囲に含まれるかどうかの問題となる。紹介した裁判例では、変化することが自明かどうか、変化したとしても発明の目的を達成できるか等を考慮して具体的に判断がなされている。
- クレームや明細書において、仮に変化したとしても特許発明の技術的範囲に入ることが記載されていれば、本件のような問題は生じなかったとも考えられる。



4. まとめ、提言

【まとめ】

製造直後からの経時変化により、組成等が変化するケースについて「製造時は非侵害であったものが、経時変化により販売や使用時に侵害状態となった製品に対する判例」を中心に

- ①変化が必然的といえる場合に侵害と判断された裁判例
- ②変化が必然的といえない場合に非侵害と判断された裁判例
- ③変化が必然的といえる場合でも、他の事項を考慮して非侵害と判断された裁判例

について判例を抽出し考察を行った。

①、②の結果、侵害を認定してもらうには、変化の必然性が必須である事がわかった。一方で、③の事例の様に変化が必然的ではあるものの、その変化の結果生じる“効果”も裁判所の判断に重要である事が分かった。



4. まとめ、提言

【当事者への提言】

権利者側

商品の実態に沿った変化の必然性を確実に立証するとともに、変化後も明細書に記載の効果を生じる点も立証できるようにする必要がある。

被疑侵害者側

変化が偶発的である場合はその立証を行うとともに、変化後の効果が明細書に記載の効果と異なる点、などを立証できるようにする必要がある



ご清聴有難うございました

ご質問などありましたら、下記メールアドレスまで宜しくお願い致します。

t-hira@ngk.co.jp (日本ガイシ (株) 平川)

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～

