



# 差止の認容／非認容を分ける 要因に関する研究

2020年度 特許第2委員会 第1小委員会  
(松田 巧)



# 特許第2委員会 第1小委員会について

## ◆ 特許第2委員会

日本に於ける特許権(実用新案権)の登録後のイシューについて、実務上重要な最新の各種傾向・情報を収集・分析すると共に、その成果を会員等に提供する。また適宜、当該成果内容及び同委員会が有する知見に基づき、関係当局に意見具申を行う。

## ◆ 第1小委員会

### 『権利化後の諸問題の研究』

判例等を通じて、クレーム解釈、記載要件、権利活用場面等に潜む問題点や気づきを攻守両面から研究する。

\* 2021年度テーマ

- ・ 異議申立と無効審判の双方で争われた事案についての研究
- ・ 動画、SNS等が証拠とされた事例の研究



## 特許第2委員会 第1小委員会について

### ◆ 2020年度メンバー（10名）

小委員長	伊藤 雅士（三菱重工）
小委員長補佐	住野 賢治（日鉄総研） 平川 敏弘（日本ガイシ）
委員	猪田 健一朗（NEC）、大川 恵理（パナソニック）、 押川 雄樹（リコー）、川端 志津香（住友化学）、 住田 知也（凸版印刷）、福井 真嗣（積水化学）、 ○松田 巧（アサヒグループ）

2020年度の研究成果をまとめた論説は、  
知財管理誌（2022年1月号）に掲載される予定



## 1. 背景・目的

## 2. 差止請求権の制限について

- ・ ① 過剰差止
- ・ ② 権利濫用
- ・ まとめ

## 3. 附帯請求（100条2項）の範囲について

- ・ ① 廃棄・消去
- ・ ② メンテナンス行為の差止
- ・ ③ 行政に対する申請の差止等
- ・ まとめ



# 1. 背景・目的



## 研究の背景・目的

- ◆ 差止請求は、侵害行為に対する強力な対抗手段であり、通常は、侵害行為があれば、差止も認められることになる。
- ◆ 一方で、FRAND宣言された必須特許に基づく差止請求権の行使について、権利の濫用に当たり許されないとした裁判例<sup>1)</sup>や、被告製品のうち、いくつかの製品が構成要件を充足するにもかかわらず、過剰差止のおそれ等を考慮して差止を認めなかった裁判例<sup>2)</sup>など、差止請求が認められない場合もありうる。
- ◆ また、附帯請求（100条2項）について、具体的にどのような範囲まで認められるのか？という点も、訴訟経験の限られる企業の実務家にとっては、わかり難い論点である。

1) 知財高裁特別部H26.5.16決定 H25(ラ)10007, H25(ラ)10008

2) 東京地裁H27.1.22判決 H24(ワ)15621

本研究では、「**差止請求権の制限**」と「**附帯請求の範囲**」の2つの論点について、裁判例をもとに調査・分析し、差止の認容／非認容を分ける要因について検討した。



## 2. 差止請求権の制限について



## 差止請求権が制限されうる場合の論点整理

- ◆ 予備調査にもとづき、差止請求権が制限されうる場合について、論点を下記表のように整理した。

分類	具体例
① 過剰差止 (技術的範囲に属する製品と属さない製品が混在する場合)	用途発明
	数値限定発明
	非専用品 (多機能) 型間接侵害
② 権利濫用	FRAND宣言された必須特許
	公共の利益
	独占禁止法
	その他
③ 裁定実施権  * 本研究では取り扱わない	不実施 (83条)
	利用関係 (92条)
	公共の利益 (93条)

- ◆ ① 過剰差止と② 権利濫用について、裁判例を整理・分析し、その実態を調査した。





## ① 過剰差止（用途発明）

**用途発明**（審査基準 第Ⅲ部 第2章 第4節 3.1.2）

(i)ある物の未知の属性を発見し、(ii)この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明

- ◆ 用途発明の特許侵害事件においては、侵害製品が他の用途にも用いられる場合に、差止請求が認められるのかという問題がある。
- ◆ すなわち、他の用途にも用いられる製品に対して、無条件で差止を認めると過剰差止となることが懸念される。

差止に何らかの制限がかかる？



## ① 過剰差止（用途発明）

東京地裁 H4.10.23判決 H2(ワ)12094：フマル酸ケトチフェン事件

### 特許発明

ケトチフェン（公知化合物）について、ヒスタミン解法抑制作用（未知）を発見して、これを利用したアレルギー性喘息の予防剤（新たな用途）

### 被告製品

フマル酸ケトチフェンを有効成分とする製剤

### 裁判所の判断

『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と他用途とを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たとしてもやむを得ないものといわざるをえない』

被告製品に特許用途以外の用途があったとしても、特許用途について除外・区別等をしていない場合は、特に制限なく、差止を受ける可能性がある



## ① 過剰差止（数値限定発明）

- ◆ 数値限定発明などの侵害事件において、被告製品の中に、特許発明の数値範囲を充足する製品と充足しない製品が混在する場合があります。
- ◆ 充足する製品を取り除くことが困難である場合、差止を認めると過剰差止となることが懸念される。
- ◆ 以下4つの事例について検討した。

	裁判例
①	名古屋高裁H9.12.15判決 H5(ネ)535・H7(ネ)626 漁網の結節構造事件 * 数値限定発明ではない
②	東京地裁H21.10.8判決 H19(ワ)3493 経口投与用吸着剤事件
③	東京地裁H17.5.30判決 H15(ワ) 25968 耐熱性と耐溶剤性に優れた熱膨張性マイクロカプセル事件
④	東京地裁H27.1.22判決 H24(ワ)15621 強度と曲げ加工性に優れたCu-Ni-Si系合金事件



# ① 過剰差止（数値限定発明）

	裁判例	構成要件 充足性	差止	判断
①	漁網の結節構造事件	認	否	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 被告製品（網）中イ号結節の混入率は約0.5%、網の品質を左右しない</li><li>・ イ号結節は目的外の不良結節、不可避</li><li>⇒ イ号物件であると評価するのは相当でない</li></ul>
②	経口投与用吸着剤事件	否	否	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 測定結果のうち1つのみが構成要件を充足</li><li>・ 数値範囲をわずかに下回っているのみ</li><li>・ 同一資料の他の測定結果は非充足</li><li>⇒ 測定誤差の範囲内</li></ul>
③	マイクロカプセル事件	否	否	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 12例中2例のみが構成要件を充足</li><li>・ 実験結果の信頼性も低い</li></ul>
④	Cu-Ni-Si系合金事件	認	否	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 被告製品のうち2サンプルのみが、構成要件を充足</li><li>⇒ 構成要件を充足する製品を製造される蓋然性が高いとは認め難い</li><li>・ 測定のための基準が明らかでない</li><li>⇒ 被告製品全体を差止めると過剰差止のおそれ</li><li>・ 原告の発明内容や被告製品の特定方法に起因して、被告に測定のため多大な負担を負わせることは衡平を欠く</li></ul>

◆ 構成要件を充足するサンプルがごく一部である場合は、**非充足**または**差止**が認められない可能性がある。



## ① 過剰差止（非専用品型間接侵害）

- ◆ 非専用品型間接侵害（101条2号, 5号）では、差止の対象製品が、侵害用途以外の適法用途を持つため、過剰差止の問題が生じうる。

差止に何らかの制限がかかる？

特許法101条（侵害とみなす行為）

次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

- ② 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
- ⑤ 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為



## ① 過剰差止（非専用品型間接侵害）

非専用品型間接侵害による差止請求を認容した判決（同一のイ号製品について、直接侵害・専用品型間接侵害による差止請求を認容した判決は除く）を抽出

裁判例	特許発明	被告製品	行為態様
東京地裁H17.2.1判決 H16(ワ)16732	・ 情報処理装置 ・ 情報処理方法	ソフトウェア (一太郎)	101条2号 101条4号
大阪地裁H25.2.21判決 H20(ワ)10819 知財高裁H26.3.27判決 H25(ネ)10026等	・ 粉粒体の混合及び微 粉除去装置 ・ 粉粒体の混合及び微 粉除去方法	流動ホッパー	101条2号 101条5号
大阪地裁H25.8.27判決 H23(ワ)6878	着色漆喰塗膜の色飛び 抑制方法	着色漆喰組成物	101条5号
東京地裁H27.3.23判決 H24(ワ)31440	セルラー・ネットワー ク	LTE用基地局施設	101条2号
大阪地裁H30.12.13判決 H27(ワ)8974	表示装置	表示器専用ソフト ウェア	101条2号
大阪地裁R2.5.28判決 H30(ワ)4851	クランプ装置	コントロールバルブ	101条2号

差止請求権の行使に制限が付された事例はないが、  
上記3件において、裁判所は過剰差止にも言及



## ① 過剰差止（非専用品型間接侵害）

### 大阪地裁H30.12.13判決 H27(ワ)8974：プログラマブル表示器事件

『被告製品3に適用な用途があるとしても、…その生産，譲渡等を全面的に差し止め，その廃棄を命じるのが，多用途品であっても侵害につながる蓋然性の高い行為に特許権の効力を及ぼすこととした特許法101条2号の趣旨に沿うものというべきであるし，そのように解しても，被告は，被告製品3から本件発明1の技術的特徴手段を除去する設計変更をすれば間接侵害を免れるのであるから，被告製品3の生産，譲渡等の差し止め命令及び廃棄命令が過剰な差し止め・廃棄命令であるとは解されない』

◆ 製品から侵害用途を**除去・停止**し得る場合

⇒ **適法な用途が存在しても全面的な差し止めが認められる**



## ① 過剰差止（非専用品型間接侵害）

### 大阪地裁 H25.2.21判決 H20(ワ)10819：流動ホッパー事件

『イ号製品については、その用途にかかわらず、製造販売等の差止めの必要性があるものと認めるのが相当であり、これを認めることが被告に過剰な負担を課すものであるとは認めることができない（販売先の利用態様に応じて限定することは現実的にも不可能であるし、その必要があるとも認めがたい。）』

### 大阪地裁 R2.5.28判決 H30(ワ)4851：コントロールバルブ事件

『これを購入等する者のうち例外的とはいえない範囲の者が特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現に存在することなどから、その製造、販売等につき間接侵害が成立するのであるから、用途に係る限定を付すことなく差止請求を認めたとしても過剰とはいえない』

\*なお、販売した被告製品のうち適法な用途に用いられる分については、特許法102条2項に基づく推定を覆滅する事情として認めた

製品から侵害用途を除去・停止することが困難な場合であっても、**例外的**といえるほど侵害用途での利用が少なくない限りは、**用途限定を付すことなく差止が認められる**可能性が高い





## ② 権利濫用

### 1) FRAND宣言された必須特許

知財高裁特別部H26.5.16決定 H25(ラ)10007, H25(ラ)10008

『相手方がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者であることの主張立証に成功した場合には、権利の濫用（民法1条3項）に当たり許されない』

### 2) 公共の利益

知財高裁R1.10.30判決 H31(ネ)10014：PCSK9に対する抗原結合タンパク質事件

『医薬品の分野においては、公共の利益の観点から差止請求権を制限すべき場合もあり得ると解されるものの、具体的な事実を立証することなく、単に患者にとって選択可能なオプションが存在する方が望ましいとの理由により、侵害品の生産、譲渡等の差止請求が許されないと解することはできない』

⇒ 公共の利益の観点から差止請求権を制限する可能性を示唆



## ② 権利濫用

### 3) 独占禁止法

#### 東京地裁R2.7.22判決 H29(ワ)40337：情報記憶装置事件

##### 原告行為

- ① 使用済みのトナーカートリッジについてトナー残量が「？」と表示されるように設定（印刷可能）
- ② トナーカートリッジの電子部品に書換制限措置を講じる

##### 被告行為

トナーカートリッジの電子部品を交換してリサイクル品を販売（電子部品の書換の場合は消尽）

『原告の一連の行為は、これを全体としてみれば、トナーカートリッジのリサイクル事業者である被告らが自らトナーの残量表示をした製品をユーザー等に販売することを妨げるものであり、トナーカートリッジ市場において原告と競争関係にあるリサイクル事業者である被告らとそのユーザーの取引を不当に妨害し、公正な競争を阻害するものとして、独占禁止法（独占禁止法19条、2条9項6号、一般指定14項）と抵触するものというべきである。』

そして、本件書換制限措置による競争制限の程度が大きいこと、同措置を行う必要性や合理性の程度が低いこと、同措置は使用済みの製品の自由な流通や利用等を制限するものであることなどの点も併せて考慮すると、本件各特許権に基づき被告製品の販売等の差止めを求めることは、特許法の目的である「産業の発達」を阻害し又は特許制度の趣旨を逸脱するものとして、権利の濫用（民法1条3項）に当たるといえるべきである。』



## ② 権利濫用

### 4) その他

那覇地裁 平成20.9.24判決 H19(ワ)347：写真で見る首里城（著作権）

差止請求は権利濫用

- ◆ 損害額に対する投下資本の大きさ
- ◆ 写真集に占める割合の小ささ
- ◆ 原告は被告の元従業員（職務上撮影したものと誤解）
- ◆ 原告は改訂前の制作担当者

製品全体に対する特許発明の貢献度合いの大きさや、  
損害と投下資本の大小を考慮する可能性もある？



## 「差止請求権の制限について」まとめ

### ① 過剰差止

- ◆ 用途発明の特許に対して、特許用途を除去・区別していない場合は、他用途があったとしても差止めを受ける可能性が高い。
- ◆ 非専用品型間接侵害において、被告製品から容易に侵害態様を除去・停止できる場合は、適法態様があったとしても過剰差止とされず、全面的な差止が認められる可能性が高い。
- ◆ 侵害態様を除去・停止することが困難な場合には、侵害／非侵害の割合等を考慮して、差止の認否が判断される可能性がある。

### ② 権利濫用

- ◆ FRAND宣言、公共の利益、独占禁止法等の観点から、権利の濫用として差止が認められない場合もあり得る。



### 3. 附帯請求（100条2項）の 範囲について



# 附帯請求（100条2項）の範囲について

## 特許法100条2項（附帯請求権）

特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の**侵害の予防に必要な行為**を請求することができる。

## 最高裁H11.7.16判決 H10(オ)604：生理活性物質測定法事件

『「**侵害の予防に必要な行為**」とは、特許発明の内容、現に行われ又は将来行われるおそれがある侵害行為の態様及び特許権者が行使する差止請求権の具体的内容等に照らし、**差止請求権の行使を実効あらしめるものであって、かつ、それが差止請求権の実現のために必要な範囲内のものであることを要するものと解するのが相当である**』

- ◆ 「侵害の予防に必要な行為」の該当性について具体的な判断がなされた裁判例の調査・分析を試みた。

調査した裁判例を、請求に基づき「① 廃棄・消去」、「② メンテナンス行為の差止」、「③ 行政に対する申請の差止等」の3つに分類



# ① 廃棄・消去

裁判例	特許発明	廃棄請求の対象	認否	判断
東京地裁H19.12.14判決 H16(ワ)25576	眼鏡レンズ の供給シ ステム	システムを構成する端 末コンピュータ、サー バー及びホストコン ピュータ	否	・ヤゲンレンズ供給のみに使用され ているものでない ・その他レンズ供給に係る部分とは 不可分一体 ⇒過剰な予防措置
東京地裁H24.3.29判決 H22(ワ)8137	預かり物の 提示方法/ 装置	装置（市販品のPCやデ ジタルカメラ）	否	・侵害方法の実施以外に使用可能 ・調達容易⇒差止めの実効性を確保 する上では必ずしも有用ではない
		データベース	否	・侵害サービスの停止にあたって、 無用な混乱を引き起こす ・侵害サービス以外の事業において 用いることもできる有用な営業資産
東京地裁R2.12.18判決 H29(ワ)18010	情報供給シ ステム	・ゲートウェイ ・サーバーのソフト ウェア及びデータ	否	・技術的範囲に属さないシステムの 提供を不可能にする ・被告システムは、技術的範囲に属 さない態様で多く使用されている ⇒必要性、相当性を欠く

侵害行為以外に使用可能なものに対する廃棄請求は  
認められない可能性が高い



## ② メンテナンス行為の差止

東京地裁H27.11.12判決 H27(ネ)10048等：生海苔異物除去機事件

### メンテナンス行為 1

- ・ 固定リング又は板状部材を交換する行為 ⇒ 「生産」（2条3項1号）に該当

差止OK

### メンテナンス行為 1'

- ・ 部品の交換以外の態様で、固定リング又は板状部材を取り付ける行為  
⇒ 「実施行為」、「侵害の予防に必要な行為」に非該当

差止NG

### メンテナンス行為 2

- ・ 点検、整備、部品の交換、修理を行う行為（メンテナンス行為 1 を除く）  
⇒ 「侵害の予防に必要な行為」に非該当

差止NG

『異物分離除去機能の維持、発揮（=先行技術による効果、≠発明の実施により奏する効果）のために行われる行為（被告装置に対する、点検、整備、部品の交換、修理）をおよそ差し止めるとするのは、**差止請求権の実現のために必要な範囲を超える過大な請求**であって許されない』

「生産」に該当しないメンテナンス行為について、  
「侵害の予防に必要な行為」とは認められない





### ③ 行政に対する申請の差止等

裁判例	特許発明	その他侵害の予防に必要な行為	認否	判断
東京地裁S62.7.10判決 S60(ワ)7463	除草剤	訴外協会への試験の委託 及び農薬登録の申請の差止	認	除草剤の製造、輸入、使用、譲渡のみを目的とした準備行為
東京地裁H10.3.23判決 H9(ワ)18040	抗高血圧剤	製造品目廃止届書・承認 整理届書の提出	否	再度の製造承認に一定期間を要する ⇒存続期間延長と同じ利益
最高裁H11.7.16判 H10(オ)604	測定法	薬価基準収載申請の取下げ	否	次スライド参照
東京地裁H25.2.28判決 H23(ワ)19435, 同19436	医薬	薬価基準収載品目削除願 の提出	否	法令、通知による根拠がない

侵害行為のみを目的とした準備等の行為に対しては、その差止め等が認められる可能性がある



## 補足：方法の発明

最高裁H11.7.16判決 H10(オ)604：生理活性物質測定法事件

\* 特許方法を使用しなければ、薬品を製造販売することができない

『本件発明が**方法の発明**であり、侵害の行為が本件方法の使用行為であって、侵害差止請求としては本件方法の使用の差止めを請求することができるにとどまることに照らし、上告人医薬品の廃棄及び上告人製剤についての**薬価基準収載申請の取下げは、差止請求権の実現のために必要な範囲を超える**ことは明らかである。』

\* 医薬品の廃棄も非認容

方法の発明においては、あくまでもその方法の使用を差止めるために必要な範囲において附帯請求が認められる



## 「附帯請求の範囲について」まとめ

### ① 廃棄・消去

- ◆ 侵害行為以外に使用可能なものに対する廃棄請求は認められない可能性が高い。

### ② メンテナンス行為に対する差止

- ◆ 「生産」等、実施行為に該当しないメンテナンス行為の差止は認められない可能性が高い。

### ③ 行政に対する申請の差止等

- ◆ 侵害行為のみを目的とした行為の差止めは認められる可能性がある。

何れの請求についても、**差止請求権の実現のために必要な範囲内か否か**という観点から判断されており、過大な保護とならないように、差止請求権を実現するために**必要最低限**の行為を、侵害の予防に必要な行為として、附帯請求を認めているように思われる。

ご清聴ありがとうございました

ご質問・ご意見等

アサヒグループホールディングス（株）松田まで  
[takumi.matsuda@asahigroup-holdings.com](mailto:takumi.matsuda@asahigroup-holdings.com)

