

製品の変化が争点となった裁判例分析

特許第2委員会
第1小委員会*

抄録 製品は、製造直後から経時変化により構成要素の何かしらに変化する場合がある。そして製品が変化するという不確定性に起因して、特許権の侵害・非侵害の判断が不明確になり得る。このため、企業としては、特許権の他社抑止力低下に伴う競合企業による模倣拡大や将来的に自らが被疑侵害者になるといった訴訟リスクを抱えた状態に置かれることになる。

製品が変化する点が争点に挙げられた裁判例を調査・抽出し、その争点を分析することで、前記した実務上の悩みの解決に資する提言を試みた。

目次

1. はじめに
2. 現状把握
 - 2.1 裁判例抽出
 - 2.2 分類
3. 本論（非侵害→侵害の裁判例紹介）
 - 3.1 製品の変化により非侵害から侵害となったか否かが争点となった裁判例
 - 3.2 カビキラー事件の考察
 - 3.3 裁判例紹介
 - 3.4 小括
4. その他裁判例紹介
 - 4.1 侵害から非侵害に変化する裁判例
 - 4.2 先使用・公然実施に関する裁判例
5. おわりに

1. はじめに

工業製品（以下、製品）には、製造直後からその化学組成、力学物性、形状・構造など、何かしら構成要素に経時変化が起きるものがある。また、製品がユーザーに使用され、摩耗・劣化することでも構成要素に経時変化が起きる。この結果、製造時には非侵害であったもの

が、経時変化により他者特許権の構成要件を満たし侵害となる場合と、逆に、製造時には他者特許権を侵害していたが、経時変化により出荷後に非侵害となる場合があり、これらの裁判例に関して各種論説が発表されている^{1)~4)}。

いずれのケースでも、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得る。このため、企業としては、将来的に自らが被疑侵害者になるリスクを排除できなかったり、特許権による抑止力の低下に伴い競合企業による模倣のリスクが生じたりすることがある。筆者らが実際に直面する課題として例えば、次の3つの事例が挙げられる。①使用時の摩耗により経時的に密度が変化するような部材を販売しており、出荷時の密度は非侵害である確認が取れていたとしても、ユーザー側での使用時は密度が変化して他者特許権を侵害してしまう場合や、②部材の非侵害性を確保するために、部材の経時的な摩耗量を考慮して想定耐用年数を設定する対応を余儀なくされて

* 2019年度 The First Subcommittee, The Second Patent Committee

いる場合や、③B to Bの製品において素材メーカー出荷時は侵害の可能性が高くても、市場で入手できる完成品の状態のときには経時変化により素材が変化し結果的に侵害を回避している場合である。

本稿では、製品の経時変化等が争点となった裁判例を調査・抽出し、分析することで、前記した実務上の悩み解決の一助となる提言を試みた。

2. 現状把握

2.1 裁判例抽出

裁判所データベースにおいて、下記条件で約350件の裁判例を取得し、その内容を確認して「変化」が争点に挙げられた裁判例を抽出するとともに、上述した各種論説で取りあげられた裁判例も追加し、母集団40件を作成した（但し、上下級審が同じ争点の場合は上級審のみカウントし、上下級審で争点が異なるものはそれぞれカウントした）。

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：特許権・実案、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」

2.2 分類

該当裁判例40件に関して、当事者が主張した製品の侵害状態の変化を切り口として分類した結果を表1に示した。①非侵害→侵害（製造時は非侵害だったものが販売時や使用時は侵害に状態が変化したもの）が13件、②侵害→非侵害（製造時には侵害していたものが販売時や使用時には非侵害に状態が変化したもの）が3件、③その他（製品の状態は変化していると考えら

れるがその変化が争点ではなく、測定・評価方法の妥当性やクレームの技術的解釈を主な争点としているもの）が24件であった（表1）⁵⁾。

これらのうち、①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例とみなすことができると考え、13件の内容を精査した。

表1 侵害状態の変化による分類

争点	侵害状態の変化		
	①非侵害→侵害	②侵害→非侵害	③その他
判例数	13	3	24

3. 本論（非侵害→侵害の裁判例紹介）

3.1 製品の変化により非侵害から侵害となったか否かが争点となった裁判例

40件から抽出した13件に対して、技術分野、クレーム充足を判断すべきタイミング、及び判決で分類し、表2にまとめた。

表2において、物の発明は白、方法発明はグレーで色分けした。また、経時的に変化する対象製品におけるクレーム充足を判断すべきタイミングは、権利者主張、被疑者主張、裁判所判断に分け、更に、①製造時、②販売時、③使用時と細分した（①～③のうち、主張／判断していないものは黒く塗りつぶした。白丸の数字が主張／判断したタイミングである）。

3.2 カビキラー事件の考察

(1) カビキラー事件（平成9年(ワ)938号、
判決日：平成11年11月4日、東京地裁）
(No.2) の紹介

製品の経時変化等が争点となった裁判例の中で、著名であるカビキラー事件を最初に考察し、その考察結果を踏まえて、他裁判例の紹介を行う。

表2 非侵害から侵害となったか否かが争点となった裁判例

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/東京地裁		○	●●③	●●●	●●●		○
4	搬送用無端ベルト事件	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	純粋二酸化塩素液剤事件	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	ビ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●●		○

原告は、特許請求の範囲に記載された一種または二種以上の香料を含有する事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に関する特許権を有しており、被告製品である家庭用かび取り剤（以下商品名「カビキラー」）には、特許請求の範囲に記載された「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していると主張した。

一方、被告は、原告の主張する、カビキラー中の「ジメチルベンジルカルビノール」は製造時には存在しておらず、特許請求の範囲に記載のない、「ジメチルベンジルカルビニルイソブチレート」の少なくとも一部が、製造後の経時変化によって「ジメチルベンジルカルビノール」に変化したものであり、カビキラーは特許発明の構成要件を充足しないと主張した。

東京地裁は、以下の通り判示し、原告の請求を認めた。

『本件特許発明は、芳香性液体漂白剤組成物という物の発明であって、その製造方法には何らの限定もないものであるため、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ものというべきである。

原告および被告の証拠によれば、「ジメチルベンジルカルビニルイソブチレート」は、界面活性剤を含有し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中において分解され、「ジメチルベンジルカルビノール」が生成されること、右の経時変化は、原告側の実験によれば、摂氏二〇度に静置保存されるとい

う条件下で、三〇日経過後における「ジメチルベンジルカルビノール」の量が「ジメチルベンジルカルビニルイソブチレート」の量とほぼ等しいものになっていること、被告側の実験の結果によっても、実験開始から二八日が経過した時点で、「ジメチルベンジルカルビニルイソブチレート」の約三分の一が「ジメチルベンジルカルビノール」に変化していることが認められる。

本件被告製品は家庭用かび取り剤であるところ、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。』

本判決は、製造時には被告製品が特許発明の技術的範囲に属しないが、その後の経時変化によって技術的範囲に属する場合にどう判断されるかを示した。本判決では、①物の発明であって、その製造方法には何らの限定もない点、②製造後使用時までの間に技術的範囲に含まれるように経時変化した点、③本製品一般需要者が

使用時までの通常の条件下で変化が起こる点、④その変化によって、かなりの部分が技術的範囲に含まれる点、のいずれも満たす事が重視された結果、原告の主張が認められたといえる。

(2) 考 察

カビキラー事件では、被告製品は、その製造時には特許発明の構成要件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』(すなわち、変化が必ず(当然に)生じる)に構成要件に記載された化合物を含有することになることを考慮して、被告製品が特許発明の構成要件を充足すると判断した。また、近時、必然的に特許発明の技術的範囲に属することになる製品を出荷した場合の直接侵害及び間接侵害の成否について分析された論文があり参考になる⁶⁾。これらから、被告製品が変化する場合に充足性が肯定されるには、変化が『必然的』といえることが必要であることが示唆されていると考え、今回抽出した裁判例について、(1)変化が必然的といえる場合に構成要件の充足性が肯定された裁判例、(2)変化が必然的といえない場合に非侵害とされた裁判例、及び(3)変化が必然的であったとしても他の事項を考慮して構成要件の充足性が否定された裁判例、に分類して、代表的な裁判例の紹介と考察を行う。

3. 3 裁判例紹介

(1) 変化が必然的といえる場合に構成要件の充足性が肯定された裁判例について

・青果物の包装体事件,平成6年(ワ)2090号,
判決日:平成8年9月26日,大阪地裁(No.1)

本件は、原告が、被告に対し、被告の製造販売する複合フィルム製袋が、原告の有する特許権の技術的範囲に属する青果物の包装体の生産にのみ使用するものであるから間接侵害を構成すると主張し、差止を求めた事件である。被告

は、特許発明の構成要件Bを充足しないことを主張したが、裁判所はこれを認めなかった。

本事件では、防曇剤を練り込まれた基層及び防曇剤を練り込まれていない最内層を一体化して製造された被告物件の複合フィルム製袋において、基層内部に存在する防曇剤が最内層に向かって経時的に拡散移動し、最内層中に存在するに至る場合に関し、特許発明の構成要件Bにいう「(最内層において)防曇剤が存在し」を充足するか否かが争点となっている。特許発明の構成要件Bを充足するか否かについて、裁判所は、包袋記載に基づき『本件特許発明の技術的範囲を…複合フィルムの最内層及び基層の両層にあらかじめ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』と判断し、その上で、『被告物件の複合フィルムは…あらかじめ防曇剤を添加していないが基層から移行した防曇剤が存在し、防曇性…を有するプロピレン系共重合体を主体とするフィルムからなる最内層…を有する三層複合層からなるものであるから、本件特許発明の構成要件Bを充足する』と判断している。当該判断によれば、裁判所は、必然的にブリードアウトによる経時変化が生じることを認めている。

・ 純粋二酸化塩素液剤事件，平成13年(ワ)6924号，判決日：平成15年4月3日，大阪地裁(No.6)

本件は、原告が、被告に対し、被告の販売する液剤が、原告の有する本件発明1に係る特許権を侵害する行為であると主張し、差止及び損害賠償を求めた事件である。被告は、特許発明1の構成要件Bを充足しないことを主張したが、裁判所はこれを認めなかった。

本事件では、亜塩素酸ナトリウムを希釈した水溶液にpH調整剤であるクエン酸数gを投入し、1日置いて十分賦活させ、経時的に当該水溶液中に二酸化塩素ガスを含む被告液剤に関し、特許発明1の構成要件Bにいう「純粋二酸化塩素液剤」を充足するか否かが争点となっている。特許発明1の構成要件Bを充足するか否かについて、裁判所は、発明の詳細な説明の記載及び出願経過の参酌に基づき『1日置いて十分賦活させた場合には、当該水溶液中には二酸化塩素ガスが発生し、液剤中において、二酸化塩素が本来の二酸化塩素ガスとして存在することになるものと考えられる。そうすると、…本件発明1の構成要件Bの「純粋二酸化塩素液剤」に当たるものと認められる』と判断している。当該判断によれば、裁判所は、1日置くことで必然的に液剤中に二酸化塩素ガスが含まれる経時変化が生じることを認めている。

・ 記録紙事件，平成19年(ワ)32845号，判決日：平成22年3月24日，東京地裁(No.9)

本件は、原告が、被告に対し、被告の製造販売するタコグラフ用記録紙が、原告の有する特許権を侵害する行為であると主張し、差止及び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aを充足しないことを主張したが、裁判所はこれを認めなかった。なお、判断過程で必然性の要素が見られた構成要件aの充足性についてはこの通りであるが、本事件の判決は、他の構成要件の充足性が否定されて非侵害認定となっている。

本事件では、塗布液を塗布してから乾燥させることで形成する隠蔽層において、乾燥前の膜厚が20ミクロンをはるかに超える一方で、乾燥後の膜厚は、乾燥中に経時的に減少することで14.9～17.7ミクロンの範囲内になることに関し、特許発明の構成要件aにいう「1から20ミクロンの膜厚」を充足するか否かが争点となってい

る。特許発明の構成要件 a を充足するか否かについて、裁判所は、課題を解決するための手段の記載に基づき『本件被告製品における塗布液乾燥後の隠蔽層の膜厚は、14.9～17.7ミクロンの範囲にあるから…本件被告製品は本件特許発明の構成要件 a を充足する。』と判断している。当該判断は、隠蔽層を乾燥させることで塗布液中の水分が蒸発し、必然的に隠蔽層の膜厚が減少する変化が生じることを前提としている。

(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について

・ドクターブレード事件, 平成14年(ネ)4193号, 判決日: 平成15年7月18日, 東京高裁 (No.7)

本事件は、被告製品が変化した場合に、間接侵害の成否が問題となったものであるが、変化が必然的かという切り口で直接侵害の場合と同様の議論ができると考えたことから、以下に紹介する。

本事件では、控訴人(原審原告)は、被控訴人(原審被告)が製造、販売する被控訴人製品(注: ドクターブレード)は、ヒール部9から係合端8にかけての、セラミック被覆の厚さが、0.313mm～0.525mmであって、「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る」とする特許発明の構成要件を充足しないが、購入者が被控訴人製品の使用を継続することにより、セラミック被覆の厚さが0.25mm以下へと変化することで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と主張した。

裁判所は、『被控訴人製品は、それ自体完成品であり、新品の状態、そ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」ということはできない』と判断した。なお、本事件では、特

許法101条2号の間接侵害の成否及び均等侵害についても争われたが、いずれも裁判所は控訴人の主張を認めず、侵害は成立しないとした。

本事件は、間接侵害の事案ではあるが、被控訴人製品は、それ自体完成品であり、新品の状態、その本来の用途を全面的に果たすものであるのであれば、購入者が使用を継続することで、被控訴人製品の形状が変形していくことはあり得るが、それは必然的な変化とはいえないと考えることができることを示唆している。

(3) 変化が必然的であったとしても、他の事項を考慮して構成要件の充足性が否定された裁判例について

本項目では、被疑侵害者が変化を意図していたか否かや、変化により特許発明の効果がもたらされたか否かについて触れられている裁判例を考察し、変化が必然的であること以外の事項(意図や効果の有無)が充足性の判断に与える影響を調査する。

・セメント混合物事件, 平成23年(ネ)10074号, 判決日: 平成24年9月13日, 知財高裁 (No.10)

本件は、原告が、被告に対し、被告の製造販売する歯科治療用セメント混合物が酸基を有する重合可能な不飽和モノマー等を含むこと等により、原告の有する特許権を侵害していたとして、不当利得に基づき、実施料相当額の支払いを求めた事件の控訴審である。

本件では、被告両製品の成分中で必然的にエステル化が生じる組合せを選択している、として構成要件を充足するか否かが争点となっている。裁判所は、被告両製品と本発明はアイオノマー系樹脂液体成分を硬化させるアプローチが別のタイプに分類される技術であると認定し、被告両製品はエステル化反応を必要とせず硬化するもので、被告両製品の成分中でエステル化(変化)が(必然的に)生じるとしても、それは

被告両製品において意図された反応ではなく、二重結合を有するポリカルボン酸は偶発的に生じた不純物にすぎないので、酸基又は酸誘導体基が成分（b）とセメント反応をなすように選択された成分（a）を含むものとはいえず、本件発明の構成要件を充足しないと判断した。つまり、原告は被告両製品の成分中で起こる変化（エステル化反応）について必然的、意図した変化であると主張したが、裁判所はこれらを否定し、本件発明の構成要件を充足しないと判断した。この判示によれば、発明の構成を満たさないことから侵害が否定されており、変化に対する意図について言及があるものの補足的説明にとどまり、充足性判断における意図の有無は、判断基準において重要性が低いように思われる。

・オキサリプラチン溶液事件，平成28年（ネ）10103号，判決日：平成29年4月27日，知財高裁（No.13）

本件は、原告が、被告に対し、被告の製造販売する製剤が解離シュウ酸を含むこと等により、原告の有する特許権を侵害していたとして、被控訴人製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事件の控訴審である。

本件では、「緩衝剤」に解離シュウ酸が含まれる、として構成要件を充足するか否かが争点となっている。裁判所は『特許発明の技術的範囲は、明細書の特許請求の範囲の記載に基づき定められるべきものだが、用語の解釈は明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮する』とし、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DACHプラチン及びジアクオDACHプラチン二重体などの不純物生成を防止、遅延させる必要があるものとした。また、本件優先日時点で、解離シュウ酸、ジアクオDACHプラチン及びジアクオDACHプラチン二重体の濃度が化学平衡の状態となってオキサリプラチン溶液が安定すること

は公知であり、本件発明は、解離シュウ酸による化学平衡の状態よりもジアクオDACHプラチン及びジアクオDACHプラチン二重体などの不純物を減少させる発明と把握するのが相当とし、緩衝剤は添加されたシュウ酸に限られ、解離シュウ酸を含まないとして、解離シュウ酸のみを含む被告製品は技術的範囲に属しないとされた。つまり、解離シュウ酸による化学平衡の状態よりも緩衝剤として添加されるシュウ酸によって不純物を減少させる効果が得られる発明であり、裁判所は解離シュウ酸が必然的に発生したとしても、解離シュウ酸だけでは発明の効果を奏さないもので、本件発明の技術的範囲に属しないと判断したといえる。この判示によれば、変化によって生成されたものが必然的に生じるものであったとしても、発明の効果を奏していなければ発明の構成を満たさないことから侵害が否定されており、充足性判断における効果の有無は、判断基準において重要性が高いように思われる。

3.4 小 括

以上の各分類の裁判例は、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』といえることが必要との考え方に整合するといえる。もっとも、直接侵害の成否が問題となる事案においては、被告製品が、特許発明の構成要件を充足するかどうかの問題であり、それを離れて、変化が『必然的』といえるかどうかによって充足性が判断される訳ではないことに注意が必要である。セメント混合物事件及びオキサリプラチン溶液事件では、広義には変化が『必然的』といえるような場合であっても、発明の構成要件の具体的な解釈の結果として、変化した不純物が構成要件を充足しないと判断している。このため、当然のことではあるが、クレーム文言の具体的な記載の仕方が充足性の判断に影響を与えることになる。例えば、

セメント混合物事件では、クレームに『該成分(a)及び(b)は、該成分(a)における酸基または酸誘導体基が該成分(b)の微粉状の反応性充填剤とイオンの反応し、セメント反応を受け得るように選ばれる』と記載されていることから、その酸基又は酸誘導体基が成分(b)とセメント反応をなすように選択された成分(a)を含むことが必要であると判断されている。

また、変化が『必然的』といえるかどうかと類似の議論として、変化するまでに要する時間や変化する割合も充足性の判断において考慮されるものと考えられる。カビキラー事件では、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や、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を考慮している。また、同事件では、被告製品が、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」に変化していることを考慮している。

今回新たに抽出した裁判例では、裁判所が変化するまでに要する時間や変化する割合を明示的に考慮して判断したものはなかったが、例えば、青果物の包装体事件では、原告が、基層内の防曇剤が最内層へ移行し、複合フィルムの製造後遅くとも数日中に飽和濃度に近い濃度になり(防曇剤の平衡状態)、最終需要者が入手した時点で既にその素材である複合フィルムの製造時から数日以上経過しているから、最内層の防曇剤濃度は飽和濃度に近い濃度になっていることを主張したところ、被告がこの点について反論していないことから、裁判所も当該事実を考慮して被告製品が特許発明の構成要件を充足すると判断したものと思われる。

4. その他裁判例紹介

2. 現状把握で抽出した40件には、件数自体

は少ないが、企業実務において問題となりうる「侵害から非侵害に変化する裁判例」と、「先使用・公然実施に関する裁判例」も含まれている。

本項目では、これら裁判例の紹介を通じて、種々の変化状態に関して考察を行う。

4. 1 侵害から非侵害に変化する裁判例

侵害から非侵害への変化が問題となった裁判例としては、米国裁判例のExxon事件^{1), 7)}がある。日本では、米国のようなDiscovery制度が無く、被告製品の製造時侵害の事実立証が困難なため、今回の裁判例調査では抽出件数が少なかったと考えられる。

以下では、今回抽出された2件の裁判例を紹介する。

(1) 裁判例紹介

・水晶振動子事件，平成15年(ワ)3552号，判決日：平成17年4月8日，東京地裁

本件においては、水晶振動子に関する特許権を有する原告が、被告に対し、被告が製造する水晶振動子が特許発明の技術的範囲に含まれると主張し、不当利得返還請求等を求めた事案である。

本件発明は、水晶振動子片を保持容器内にモールドするものであって、保持容器の頂面に「当接」する保持容器頂面位置決め用片を備えるものであるところ、被告製品では、水晶振動子片を保持容器内に位置決めする工程では、保持容器の頂面に「当接」しているが、その後のモールド工程では、「当接」状態が維持されていない(つまり、状態が変化している)として、被告製品が特許発明の技術的範囲に含まれるかが問題となった。

裁判所は、明細書の記載から、『本件発明は、①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、②実装時に保持容器をアースすることができ、水晶振動

子をノイズに強い状態で使用しうることを目的とする』ものであるとし、『保持容器頂面位置決め用片による保持容器の頂面への「当接」も、水晶振動子が傾かないように位置決めできるので、かつ、外周位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片がアース用外部端子の役割を果たせ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、被告製品が特許発明の技術的範囲に含まれるとした。

・実験用マウス事件，平成21年(ワ)31535号，
判決日：平成24年4月27日，東京地裁

本件においては、特許権を有していた原告が、被告に対し、被告が委託した動物評価実験に使用されたマウスが、原告の特許発明の技術的範囲に属するとして、委託先との共同不法行為に基づく損害賠償を求めた事件である。

被告マウスに移植されたヌードマウスの皮下で継代したヒト腫瘍組織塊が、特許発明の構成要件「ヒト器官から得られた腫瘍組織塊」を充足するかが争点となった。なお、本事件には前訴（平成11年(ワ)第15238号）があり、前訴において『「ヒト器官から得られた腫瘍組織塊」は、ヒトの器官から採取した腫瘍組織塊そのものをいい、ヌードマウスの皮下で継代した腫瘍組織塊を含まないと解すべきである』として、被告のマウスは、組織の一部が変化し、間質組織がマウスのもので変化している（つまり、状態が変化している）と認められるから、原告の特許発明の構成要件を充足しないので技術的範囲に属さない、と判断され、原告が控訴したが棄却されている。本件は、それに対し新たに原告が訴訟を提起した事件である。

原告は、被告マウスが構成要件を充足する、仮に充足しないとしても均等なもの、として原

告の特許発明の技術的範囲に属する旨主張したが、裁判所は、充足性の主張及び均等侵害の主張は、前訴の蒸し返しであり、訴訟上の信義則に反し、許されないとして、前訴と同じ判断を下した。

(2) 小 括

水晶振動子事件では、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」してなくても発明の目的は達成されるから、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された。また、実験用マウス事件においては、ヒト器官から得られた腫瘍組織を培養、保存するためにマウスの皮下に移植することで、間質組織がヒトのものからマウスのもので変化するところ、変化することが出願時に自明ではなかったこと等を考慮して、「ヒト器官から得られた腫瘍組織塊」は、ヒトの器官から採取した腫瘍組織塊そのものをいい、ヌードマウスの皮下で継代した腫瘍組織塊を含まないと判断された。

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内に含まれるかどうかの問題となる。上記裁判例では、変化したとしても発明の目的を達成できるか、変化することが自明かどうか等を考慮して具体的に判断がなされている。また、仮に、クレームや明細書において、被告製品が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、特許出願人の立場からは、技術常識と考えられる事項であったとしても、後々疑義が生じないために、明細書に想定される変化後の製品形態を記載しておくことが重要であると考えられる。

4. 2 先使用・公然実施に関する裁判例

以下、先使用・公然実施の根拠となる長期保管サンプルの変化が争点となった裁判例2件を紹介する。

(1) 裁判例紹介

・ピタバスタチン事件，平成29年(ネ)10090号，
判決日：平成30年4月4日，知財高裁

本件においては，特許権を有する被控訴人が，控訴人に対し，控訴人が製造する医薬品が，被控訴人の有する特許発明2の技術的範囲に含まれるとして，製造差止等を求めた事件である。

控訴人は，本発明出願日前に製造したサンプル薬の水分含量が，請求項規定の水分含量の範囲に入ることをもって先使用权を有する旨主張したが，裁判所はサンプル薬の水分含量の経時変化の可能性を指摘し先使用权を認めなかった。

サンプル薬製造時から水分含量の測定時までには4年以上もの期間が経過しており，包材の気密性を考慮すると湿気により水分含量が変化した可能性が高く，測定時に水分含量が本件発明2の範囲内であるからといって，4年以上も前のサンプル薬製造時の水分含量も本件発明2の範囲内であったとは認められないと裁判所は判断した。

・オフセット輪転機事件，平成23年(ワ)21311号，
判決日：平成25年4月26日，東京地裁

本件においては，原告が，被告に対し，被告の製造販売する版胴が，原告の有する特許2を侵害する行為であると主張し，差止及び損害賠償を求めた事件である。被告は，発明2が特許出願前に日本国内において公然実施されたものに当たると主張し，裁判所はこれを認めた。

本事件では，特許2の出願前である昭和62年ないし63年に被告が製造し，昭和63年に納入されたオフセット輪転機の版胴に関し，約22年間

にわたり使用された後の平成23年に測定された表面粗さの測定結果に基づいて，昭和63年における納入当時の表面粗さを推測することができるかが争点となっている。平成23年に測定された表面粗さの測定結果について，裁判所は，『ステンレス鋼により形成された版胴の表面は，20年程度の使用期間で腐食することはないとされており，かつ，版のかからない部分は，使用による摩耗等の影響も少ないものと解される。…以上の事情を考慮すれば，本件輪転機の版胴は，その納入時において，表面粗さが $1.0\mu\text{m} \leq R_{\text{max}} \leq 100\mu\text{m}$ に調整されたものであったと認めるのが相当である。』と判断しており，出願から長期間経過後に取得された測定値であったとしても，経時的な変化が少ない事情を有する場合は，本測定値に基づいて公然実施されたものであると認められることが示されている。

(2) 小括

先使用・公然実施の立証時に用いられるサンプルについて，変化が推認されたのがピタバスタチン事件であり，変化が推認されなかったのがオフセット輪転機事件である。金属材料の中には腐食などの化学変化に耐性が高いものもあるが，医薬品や化学材料は，基本的に経時変化するものであり，長期のサンプル保管に耐えられないと裁判所には推認される可能性が高いことを前提に，製造資料・仕様書・評価データなど先使用・公然実施を立証できる資料を別途準備しておくことが重要である。

一方で，化学材料でも，データを積み上げることでサンプルが変化していないことを立証できる可能性がある。

「食品保存剤事件（平成9（行ケ）第141号，判決日：平成12年6月29日，東京高裁）」によれば，実施開始時点において，実施品の基本物性及び効果に関する複数の測定値を揃えておき，後日，一貫して同じ測定値が得られることに基づき，

構成に変化が生じていないことを立証する方法が効果的であることが示唆されている。本事件において、裁判所は、『基本物性及び食品保存効果について一貫して同じデータが示されている以上、同じ基本物性及び食品保存効果であっても組成が相違することがあり得ると認めるに足りる特別の事情がない限り、「アンチモード102」は、本件発明の特許出願日前から出願後である平成4年ころまで、その組成が変わっていなかったものと認定すべきである。』と判断している。

このような裁判例も考慮に入れて、防衛手段として先使用権の主張・立証準備をしようとする側としては、サンプルが変化することを想定したうえで、先使用権を主張するための証拠資料集めを行うべきである。特許権者側としては、サンプルの経時変化に伴う評価データの妥当性を争点にあげることで、先使用権の主張に抗することが可能と思われる。

5. おわりに

本稿では、製造直後からの経時変化により、構成要素等が変化するケースについて、「製造時には非侵害であったものが、経時変化により出荷後に侵害状態となる場合」を中心に、(1) 変化が必然的といえる場合に構成要件の充足性が肯定された事例、(2) 変化が必然的といえない場合に非侵害とされた事例、(3) 変化が必然的であったとしても他の事項を考慮して構成要件の充足性が否定された事例について裁判例を抽出し、考察を行った。

(1)、(2) の分析結果から、裁判所の判断で変化を認定されるには必然性が必須であり、偶発的な変化では認定されにくいことがわかった。

一方で、(3) の裁判例の様に、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が裁判所における侵害認定の判断に大きく影響を与えることが分かった。カビキラー事件を通じ

て変化の割合や時間的要因も侵害認定に影響を与えることが分かった。また、被疑侵害者側の変化の意図については、主観的な要因であり侵害認定の判断においては重要でないことが分かった。

本稿は2019年度特許第2委員会第1小委員会の河野隆治(小委員長, 富士フィルム), 平川敏弘(日本ガイシ, 小委員長補佐), 阿津川裕佳(東ソー), 伊藤雅士(三菱重工), 大川恵理(パナソニック), 小谷松翔(リコー), 住野賢治(日鉄総研), 廣瀬文信(カネカ), 福井真嗣(積水化学), 若月芳紀(三菱電機ホーム機器)が作成した。本稿が会員企業の知的財産活動の一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 細田芳徳, パテント, Vol.53, No.7, 2000「組成変化を伴う組成物発明の権利解釈」
- 2) 吉田広志, 知財管理, Vol.51, No.1, 2001「経時変化する化学物質を含む製品の侵害問題について」
- 3) 高石秀樹, パテント, Vol.71, No.6, 2018「数値限定発明の充足論, 明確性要件」
- 4) 高瀬彌平, パテント, Vol.56, No.11, 2003「特許権侵害訴訟判決ガイド(6)」
- 5) 表1記載の裁判例(事件番号/判決日/裁判所)
平成22(ネ)10038/平成22年10月6日/知財高裁, 平成23(ネ)10074/平成24年9月13日/知財高裁, 平成15(ワ)9839/平成17年3月24日/大阪地裁, 平成27(ワ)21684/平成30年4月20日/東京地裁, 平成24(ワ)24256/平成26年4月17日/東京地裁, 平成24(ワ)24822/平成26年3月20日/東京地裁, 平成25(ネ)10051/平成27年11月19日/知財高裁, 平成23(ワ)6868/平成25年3月15日/東京地裁, 平成11(ネ)2198/平成13年4月19日/大阪高裁, 平成30(ネ)10088/令和元年6月6日/知財高裁, 平成13(ネ)257/平成14年4月10日/大阪高裁, 平成11(ワ)21017/平成13年1月26日/東京地裁, 平成12(ワ)312/平成13年1月23日/大阪地裁, 平成19(ワ)32845/平成22年3月24日/東京地裁, 平成15(ワ)3552/平成17年4月8日/東京地裁, 平成18(受)826

／平成19年11月8日／最高裁，平成14(ネ)4193
／平成15年7月18日／東京高裁，平成18(ワ)
10033／平成20年9月4日／大阪地裁，平成19
(ネ)10085／平成20年9月8日／知財高裁，平成
12(ワ)20827／平成14年3月20日／東京地裁，平
成12(ワ)12193／平成14年2月28日／東京地裁，
平成11(ネ)2820／平成12年10月11日／大阪高裁，
昭和60(ワ)8672／平成元年5月31日／大阪地裁，
平成28(ワ)25956／平成30年12月27日／東京地
裁，平成6(ワ)2090／平成8年9月26日／大阪
地裁，平成20(ワ)2387／平成21年9月29日／東
京地裁，平成9(ワ)938／平成11年11月4日／東
京地裁，平成5(ワ)7332／平成7年5月30日／
大阪地裁，平成28(ネ)10103／平成29年4月27日
／知財高裁，平成25(ネ)10035／平成25年11月6
日／知財高裁，平成13(ワ)6924／平成15年4月
3日／大阪地裁，平成29(ネ)10090／平成30年4
月4日／知財高裁，平成27(ワ)1185／平成29年
8月28日／大阪地裁，平成23(ワ)25836／平成25
年12月25日／東京地裁，平成21(ワ)31535／平成

24年4月27日／東京地裁，平成20(ワ)8086／平
成22年2月24日／東京地裁，平成14(ワ)6205／
平成15年7月24日／大阪地裁，平成26(ワ)34678
／平成29年4月21日／東京地裁，平成12(ネ)
1771／平成13年8月29日／東京高裁，平成9(行
ケ)141／平成12年6月29日／東京高裁

6) 田村善之，パテント，Vol.72，別冊No.22，2019「際
物（キワモノ）発明に関する特許権の行使に対
する規律のあり方」

7) Exxon Chemical Patents, Inc. vs. Lubrizol Corp.
35 U.S.P.Q.2d 1801 (Fed. Cir. 1995)

「被告製品がクレーム記載の全ての成分を配合し
て調整したものであったが，最終製品では，特
定の成分が化学変化し，クレームの範囲外とな
る事案で，裁判所は，本件クレームは，各成分
の混合後はいかなる時であってもクレーム記載
の特定の成分を含有することを規定したもので
あると判断して，被告製品のクレーム範囲への
充足性を否定したものが知られている。」

(原稿受領日 2020年7月16日)

