

技術的範囲を限定的に解釈した 原審判決を変更した知財高裁判決

——「液体を微粒子に噴射する方法とノズル」事件——

知的財産高等裁判所 令和2年5月27日判決

平成30年(ネ)第10016号 損害賠償請求控訴事件

藤 野 睦 子*

抄 録 本控訴審判決（以下「本判決」という。）は、原告（特許権者・控訴人）の請求を棄却した原審判決を変更し、その請求を一部認容した。属否の結論を異にすることとなったのは、本件特許発明の構成要件中「液体を微粒子に噴射する」構成について、原審判決が「微粒子」を「10 μ m以下の液滴」と限定解釈したのに対して、本判決は、そのような限定解釈をとらなかったことによる。

また、本判決は、損害論に関して、特許発明が部品であり、侵害者が当該部品を含む装置全体を実施している場合について、装置全体の限界利益の額について特許法102条2項による推定が及び、侵害品が装置の交換可能な部品の一つであることは、推定覆滅事情であるとした。

本稿では、裁判所が明細書の記載や出願経過等をどう考慮して上記判断に至ったのかを検討した上で、実務者の視点から、侵害訴訟を見据えた特許出願や特許侵害予防調査の実務について考察する。

目 次

1. はじめに
2. 事件の概要
 2. 1 特許庁における手続きの経緯
 2. 2 本件特許発明の概要
 2. 3 被告各製品について
3. 裁判所の判断
 3. 1 原審判決
 3. 2 本判決
4. 考 察
 4. 1 特許発明の技術的範囲の確定
 4. 2 「微粒子」の用語の解釈について
 4. 3 損害論
 4. 4 実務上の考察
5. おわりに

1. はじめに

本件は、発明の名称を「液体を微粒子に噴射する方法とノズル」とする特許の特許権者（原審原告，訴訟承継前控訴人，以下，承継前後を区別せず単に「控訴人」という。）が，被控訴人（原審被告）に対して，被控訴人が「ノズル」（イ号製品等）を備える「噴霧乾燥機（微粒子製造用スプレードライヤ）」（ロ号製品等）（以下「被告各製品」という。）を製造・販売する行為が本件特許権の侵害に該当するとして，本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求及び不当利得返還請求として合計3億2,505万円及び遅延損害金の支払いを求めた事案である

* 小松法律特許事務所 弁護士・弁理士
Mutsuko FUJINO

(控訴人は、控訴審で請求額合計1億9,438万3,651円及び遅延損害金に請求の減縮をした。)

争点の1つとして、本件特許発明の構成要件中「液体を微粒子に噴射する」構成(構成要件ア、オ、カ)における「微粒子」の意義が争われた。

原審判決(大阪地裁平成30年1月11日判決・平成27年(ワ)第12965号 損害賠償請求事件)は、これを「10 μ m以下の液滴」と限定的に解釈したのに対して、本判決は、構成要件オ等の「微粒子」とは、小さな粒子径の粒子を意味するものであって、粒子径の数値範囲に限定はないとした。

このように、一審・二審で、技術的範囲の解釈が分かれた事案であり、以下、この点を中心に論ずる。

なお、控訴審では、請求項4及び6に係る特許権の侵害が主張されたが、争点は、請求項4及び6とで概ね共通しているので、本稿では、請求項6に係る判示等は割愛する(以下、請求項4に係る発明を「本件発明4」、請求項6に係る発明を「本件発明6」といい、各請求項に係る発明を「本件特許発明」、本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)

2. 事件の概要

2. 1 特許庁における手続きの経緯

(1) 出願経過

出願日：平成8年2月16日(特願平8-54066)
発明の名称「液体を微粒子に噴射する方法とノズル」

公開日：平成8年10月29日(特開平8-281155)
拒絶理由通知：平成9年8月5日(29条1項、2項)

意見書(乙3)・補正書：平成9年10月8日
拒絶理由通知：平成10年1月13日(17条2項)
意見書・補正書：平成10年3月18日

登録日：平成10年7月3日(特許第2797080号)

(2) 意見書の記載

新規性欠如及び進歩性欠如の拒絶理由通知に対する意見書(乙3)には、次の記載がある。

「内部混合タイプのノズルは、閉鎖された空間内で液体の微粒子として噴霧します。このため、ノズルの内部で極めて目詰まりしやすい欠点があります。…内部混合タイプの噴霧ノズルが多用されますのは、外部混合タイプでは、安定して液体を極めて小さい微粒子に噴霧できないからです。外部混合タイプの噴霧ノズルであって、液体を微粒子として安定して噴霧できます優れたノズルは実用化が困難です。」「本願発明は、外部混合タイプのノズルを改良したものです。本願発明の噴射方法とノズルは、前述の独特の構成で、液体を極めて小さい微粒子に安定して噴射できる特長があります。本発明の噴射方法とノズルは、液体を、10 μ m以下の極めて小さい微粒子として、安定して噴射することが可能です。…それは、本発明の噴射ノズルが、液体を極めて小さい孔や、極めて小さいスリットから噴射して微粒子に噴射するのではなく、平滑面を極めて速い速度で高速流動する空気流で、液体を薄く引き伸ばして微粒子にして噴射するからです。」(6頁16行～7頁2行)

2. 2 本件特許発明の概要

(1) 本件特許発明(本件発明4)の構成要件

本件発明4を構成要件に分説すると、次のとおりである(本判決部の分説及び表記に従い、以下、分説した構成要件を符号に対応させて、「構成要件ア」などという。)

【本件発明4】(請求項4を分説)

- ア 液体を流動させて薄膜流とする傾斜面を有し、この傾斜面を流動する液体の薄膜流を空气中に微粒子として噴射するノズルにおいて、
イ 傾斜面を液体の流動方向に平滑な面とする

と共に、

ウ この傾斜面に加圧空気を噴射して、傾斜面に接触しながら、しかも、傾斜面と平行に一定の方向に高速流動する空気流をつくる空気口と、

エ 空気流を高速流動させている傾斜面の途中に、空気流の流動方向に交差するように液体を供給する供給口とを備え、

オ 供給口から傾斜面に供給された液体を、高速流動する空気流で平滑面に押し付けて薄く引き伸ばして薄膜流とし、薄膜流を空気流で空気中に微粒子として噴射することを特徴とする

カ 液体を微粒子に噴射するノズル。

(2) 発明の詳細な説明の記載

本件明細書には、以下の記載がある（小見出しは、筆者による。）。

1) 技術分野

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は液体を微粒子に噴射する方法とノズルに関し、とくに、液体を極めて小さい微粒子に噴射できる方法とノズルに関する。

2) 従来の技術

【0003】 液体を超微粒子に噴霧するノズルとして、図1と図2に示すものが開発されている。図1に示すノズルは、液体を加圧して円筒状の空気路1に供給し、空気路1で空気と混合して先端から噴射して一次ミスト2とする。噴射された一次ミスト2は、互いに衝突されて二次ミスト3となり、さらに微細な粒子となる。この構造のノズルは、液体を $10\mu\text{m}$ 以下の微細な粒子に噴射できる。

【0004】 図2…のノズルは、中心から噴射された液体が周囲の空気に削られて小さい液滴となる。空気による削りは次第に液の中心部分に進んでいくが、このとき空気のスピードは徐々に

に低下して液滴が大きくなる。中央部に噴射される液体は、周囲の液滴が邪魔をして空気との混合が悪くなり、液滴が大きくなってしまう。

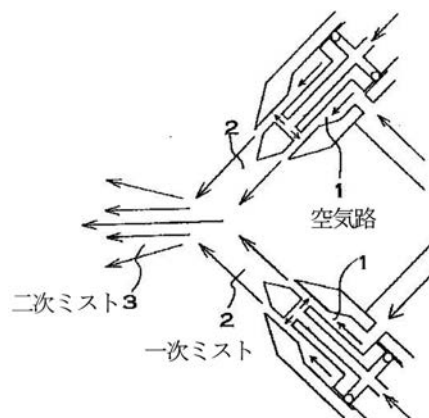


図1 従来の液体を微粒子に噴射するノズルの断面図（内部混合タイプ）（本件明細書図1）

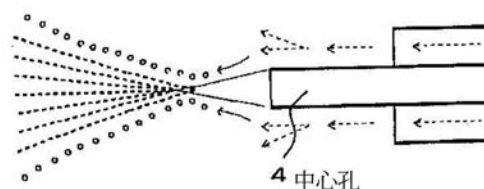


図2 従来の他の実施例の液体を微粒子に噴射するノズルの概略断面図（外部混合タイプ）（本件明細書図2）

3) 発明が解決しようとする課題

【0005】 …図1に示すノズルは、水のように付着性のない液体には使用できるが、付着性のある液体には使用できない。それは、数分も使用すると、ノズルの先端に噴霧された液滴が付着して乾燥し、しかもこれが次第に堆積して詰まってしまう欠点があった。このため、図1に示すノズルは、噴射する液体が特定され、種々の液体を微細な粒子で噴霧できない欠点がある。

【0006】 図2に示すノズルは、液滴を微細な粒子とするために、中心孔4を極めて小さくして、液体を非常に細く噴射する必要がある。…この構造のノズルは、液滴を小さくするためには、時間当りの噴霧量を極めて小さくする必要があり、処理量と液滴の微細化とは互いに

相反する特性となり、両特性を満足できない欠点がある。ちなみに、粒子径を $10\mu\text{m}$ 以下とするノズルは、中心孔の内径を 0.2mm 以下とする必要がある。この内径のノズルの噴霧量は、乾燥重量で1時間に 15g にすぎない。このように小さいノズルは極めて詰まりやすい欠点もある。

【0008】本発明は、従来のこれ等の欠点を解決することを目的に開発されたもので、本発明の重要な目的は、液体を極めて小さい微粒子に噴射できると共に、種々の液体を詰まらない状態で使用できる液体を微粒子に噴射する方法とノズルを提供することにある。

【0009】さらに、本発明の他の重要な目的は、単位時間当りの噴射量を多くして、しかも微細な液滴に噴射できる液体を微粒子に噴射する方法とノズルを提供することにある。

4) 課題を解決するための手段

【0011】本発明者は前記の目的を達成するために、図3に示す構造のノズルを試作した。この図のノズルは、…粒子径を $5\mu\text{m}$ とする微粒子を得ることに成功した。しかしながら、この構造のノズルは、液体を噴射する供給口5の調整が極めて難しく、調整がずれると微粒子の粒子径は $20\sim 30\mu\text{m}$ 以上に急激に大きくなった。…

【0012】本発明者はさらにこの欠点を解消するために、図4に示す構造のノズルを開発した。…この構造のノズルは、アトマイズエアーとスプレッディングエアーの衝突角を 25° に設計すると、 $10\mu\text{m}$ 以下の微粒子が得られる。…供給口5を構成するふたつのリング6の先端が極めて先鋭な角度となり、製作が極めて難しくなった。

【0014】本発明の液体を微粒子に噴射する方法とノズルは、従来のこのような原理とは異なる新しい方法で液体を微粒子にして噴射することに成功したものである。本発明の液体を微粒子に噴射する方法は、この好ましい実施例を示す図5のように、供給口5から液体を傾斜面7

に供給する。傾斜面7に供給された液体は、傾斜面7に沿って高速流動させる空気流で薄く引き伸ばされて薄膜流8となる。薄膜流8は空気流に加速されて傾斜面7の先端から気体中に噴射されて微粒子の液滴9となる。

【0020】

【作用】本発明は、独特の状態で液体を微粒子にして噴射する。すなわち、本発明の液体を微粒子に噴射する方法は、図5に示すように、傾斜面7に沿って高速流動する空気流で、傾斜面7に送り出された液体を薄く引き伸ばして薄膜流8とする。傾斜面7に沿って流動する薄膜流8は、傾斜面7を離れるときに薄すぎて膜状態ではいられなくなり、表面張力で粉々にちぎれて微粒子の液滴9となる。本発明は、空気流で液体を薄膜流8として微粒子の液体にして噴射する。このため、従来のように、液体を薄膜状態で噴射することなく、液体を超微粒子にできる特長がある。このことは、液体の供給口5の詰まりを有効に防止でき、さらに、供給口5の加工を簡単にする。

【0025】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施例は、本発明の技術思想を具体化するための液体を微粒子に噴射する方法とノズルを例示するものであって、本発明は液体を微粒子に噴射する方法とノズルを下記のものに特定しない。

【0052】さらに、図11の拡大図に示すノズルは、内側中間リング12Aの傾斜面7を湾曲させて、先端部分を、隣接する傾斜面7の延長線から突出するように形成している。この形状をしている内側中間リング12Aの傾斜面7は、傾斜面7に沿って矢印の方向に高速流動する空気流が、先端部分で傾斜面7に強く押し付けられて、傾斜面7を流動する液体の薄膜流をより薄く引き延ばしできる。このため、この構造のノズルは、液体を極めて微細な、たとえば $1\sim 5\mu\text{m}$ の微

粒子として噴射できる特長がある。

5) 発明の効果

【0071】 本発明の液体を微粒子に噴射する方法とノズルは、下記の優れた特長がある。

〔1〕 液体を極めて小さい微粒子に噴射できると共に、種々の液体を詰まらない状態で長時間連続噴射できる。それは、本発明が液体を、極めて小さい孔や、極めて狭いスリットから噴射して微粒子に噴射するのではなく、平滑面を高速流動する空気流で、液体を薄く引き延ばしてから微粒子にして噴射すると共に、液体が平滑面を絶えず自己洗浄しているからである。本発明は、液体を薄膜流に引き伸ばして微粒子の液滴とするので、平滑面に沿って流動させる空気の流速で、液滴を極めて小さい微粒子として噴射できる特長がある。

【0072】 〔2〕 単位時間当りの噴射量を多くして、しかも微細な液滴に噴射できる。ちなみに、本発明者が試作したノズルは、1分間に1000gの液体を噴射して、粒子径を10 μ m以下の微粒子の液滴を噴射することに成功した。

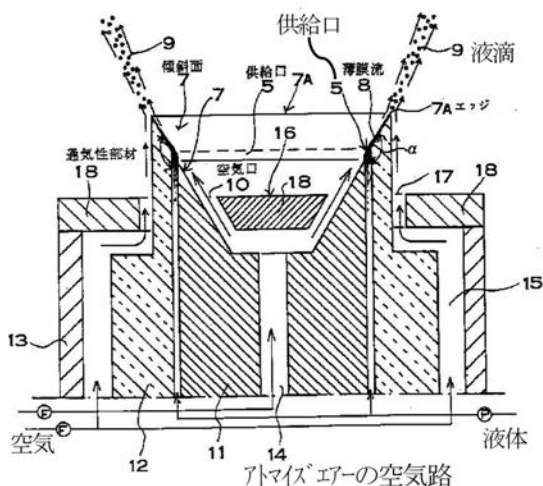


図3 本発明の実施例にかかる液体を微粒子に噴射するノズルの断面図（本件明細書図5）

2. 3 被告各製品について

被告各製品は、噴霧用ノズル（イ号製品等）

及びそれを含む噴霧乾燥機（スプレードライヤ）（ロ号製品等）である。

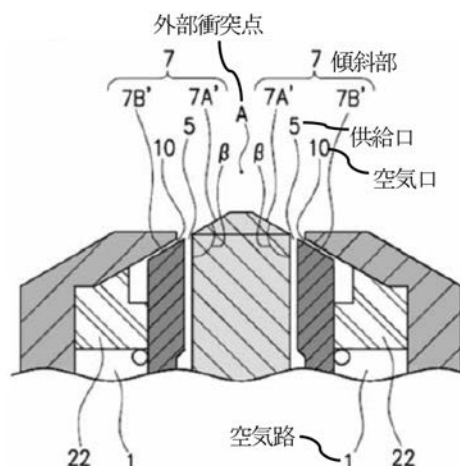


図4 被告製品（イ号製品・ノズル）の断面図

3. 裁判所の判断

3. 1 原審判決

（1） 本件発明の「微粒子」の意義について（明細書の【0003】，【0005】，【0006】，【0008】，【0011】，【0012】，【0014】，【0072】の各記載を引用したうえで）

「本件明細書においては、まず、従来技術において、粒子径を10 μ m以下の微粒子に噴射できるノズルは、極めて詰まりやすいという欠点があることを指摘した上で、本件発明はその詰まりやすいという課題を解決することを目的とするものであることを説明し、さらに、課題解決手段の項でノズル試作段階の結果に触れ、いったん粒子径を5 μ mとする微粒子が得られるノズルの試作に『成功』したが、同ノズルは、調整を誤ると粒子径が20ないし30 μ mと急激に大きくなってしまふ『欠点』があるので、さらなる試行錯誤の中で、10 μ m以下の微粒子が得られるノズルを製作し、最終的にはそのノズルの問題点を解決したとしている。

そして、試作したノズルにおいて、1分間に

1000gの液体を噴射すれば、粒子径を $10\mu\text{m}$ 以下の微粒子の液滴を噴射することに『成功』することを説明している。

これらの本件明細書の記載からすると、本件発明は、単に、ある程度粒径の小さな粒子が噴射されれば足りるというのではなく、液体を『極めて小さい微粒子』に噴射できることが重要な目的のひとつとして挙げられている（【0008】）ように、噴射される『微粒子』の大きさが極めて重要な意味を有するものであることから、本件発明において生成されるべき『微粒子』の粒径の範囲は特定されているものと解するのが相当である。

そして、前記各記載においては、 $10\mu\text{m}$ 以下の微粒子の噴射を『成功』、 20 ないし $30\mu\text{m}$ の微粒子の噴射を『欠点』と位置づけており、また、本件発明は、もともと、従来技術によった場合の粒子径 $10\mu\text{m}$ 以下の微粒子に噴射できるノズルにおける欠点を解決することを目的としたものであるとしていることも踏まえると、本件発明において噴射されるべき『微粒子』は、粒子径 $10\mu\text{m}$ 以下のものとして設定されており、本件発明の『液体を微粒子に噴射する』とは、高速流動空気によって押しつけられた液体の薄膜流が平滑面ないし傾斜面から離れるときに $10\mu\text{m}$ 以下の液滴の微粒子になることをいうと解するのが相当である。」

「この解釈は、出願手続における拒絶理由通知に対して原告が特許庁に提出した意見書（乙3）において、拒絶理由中で引用された文献に記載されたノズルとの相違を説明するに当たり、液体を微粒子として噴霧する噴霧ノズルには内部混合タイプと外部混合タイプがあり、外部混合タイプでは安定して液体を極めて小さい微粒子に噴霧できないために実用化が非常に困難であったが、本件発明は、外部混合タイプのノズルを改良したもので、『本願発明の噴射方法とノズルは、前述の独特の構成で、液体を極

めて小さい微粒子に安定して噴射できる特長があります。本発明の噴射方法とノズルは、液体を、 $10\mu\text{m}$ 以下の極めて小さい微粒子として、安定して噴射することが可能です』との記載があることとも合致する」

（2）イ号製品の構成要件充足性について

「本件発明によって噴射される微粒子につき、その粒子径の評価に用いられた指標は、本件明細書上明らかではない。」

「噴霧ノズルにおける粒子径の評価指標としては、D50、ザウター平均径のいずれもが一般的に用いられているというべきであるから、技術常識を考慮しても、本件明細書における粒子径がそのいずれを評価指標とするものかを決することはできない。そうすると、明細書の公示機能に鑑み、本件発明の技術的範囲に属するのは、D50、ザウター平均径のいずれの指標を用いて測定しても、噴射される微粒子の粒子径が $10\mu\text{m}$ 以下となる場合に限ると解するのが相当である。」

（イ号製品は、供給口から噴霧する段階と、噴霧流同士が衝突する段階という2段階で微粒子化されるが）

「イ号製品等において、噴霧流同士が衝突する前に粒子径 $10\mu\text{m}$ 以下の微粒子が製造されているか否かについて検討すべき」

（控訴人実験結果、イ号製品のカタログの記載、被控訴人特許明細書の実施例、被控訴人ホームページ上の記載のいずれからも）

「イ号製品等において、噴霧流同士の衝突前にD50及びザウター平均径のいずれもが $10\mu\text{m}$ 以下の微粒子が製造されると認めることはできない。」

3. 2 本判決

（1）構成要件充足性について

1) 本件発明4の「微粒子」について

(粒子径に言及のある【0003】、【0011】、【0012】、【0052】、【0072】の記載からは)

「本件発明4の『微粒子』の粒子径を『10 μ m以下』に限定する趣旨を読み取ることはできず、また、本件明細書には、本件発明4の『微粒子』の粒子径を特定の数値範囲のものに限定する記載はない。」

(本件意見書には「液体を、10 μ m以下の極めて小さい微粒子として、安定して噴射することが可能です。」との記載があるが全体として読めば)

「『本発明』は、『平滑面を極めて速い速度で高速流動する空気流で、液体を薄く引き伸ばして微粒子にして噴射する』構成により、液体を微粒子として安定して噴霧であることを説明したものであって、『本発明』が『10 μ m以下』の粒子径の微粒子を噴射することに格別の作用効果があることを述べたものではない。

以上によれば、構成要件オの『微粒子』とは、小さな粒子径の粒子を意味するものであって、粒子径の数値範囲に限定はなく、『10 μ m以下』の粒子径のものに限定されるものでもない。」

2) イ号製品の構成要件充足性について

「イ号製品においては、外側傾斜領域(7A')に沿って進む、液滴を含む薄膜流は、外側傾斜領域(7A')から離れるときに小さな粒子径の液滴(微粒子)となっている…」

「イ号製品は、本件発明4の構成要件を全て充足するから、本件発明4の技術的範囲に属する。また、ロ号製品は、イ号製品の構成を有するノズルを具備する微粒子製造用スプレードライヤであるから、ロ号製品は本件発明4の技術的範囲に属する。」

(2) 損害論

1) 特許法102条2項に基づく損害額について

①特許法102条2項の適用について

「…本件噴霧乾燥機(1)のノズル部分(イ

号製品)は、交換可能な部品の一つである…被控訴人は、本件噴霧乾燥機(1)全体を一つの装置として販売したものであって、その構成部品を個別に販売したのではないこと、損害額の立証の困難を軽減し、その容易化を図った特許法102条2項の趣旨に照らすと、被控訴人が受けた本件噴霧乾燥機(1)全体の限界利益の額について同項による推定が及び、イ号製品が本件噴霧乾燥機(1)の交換可能な部品の一つであることは、上記推定の全部又は一部を覆す事情として考慮するのが相当であると解される。」

②推定覆滅について

「ノズル部分(イ号製品)は、…交換可能な部品である…「ノズル」の販売価格…は、本件噴霧乾燥機(1)の販売価格全体…の約5.4%に相当することに照らすと、本件噴霧乾燥機(1)の限界利益中には、ノズル以外の設備又はその部品に対応する部分が大部分を占めていることが認められる。」

「噴霧乾燥機(スプレードライヤ)は、顧客の求める乾燥粉体の仕様、装置の性能等に応じて設計製作されるオーダーメイド製品であること、その装置の性能等には、噴霧する微粒子の粒子径及びその粒度分布、噴霧量等の微粒化装置に関するもののみならず、乾燥室、バグフィルタ等や装置全体の性能に関するものがあり、Advanced社が要求した本件噴霧乾燥機(1)の仕様においても…微粒化装置以外の装置に関する事項が含まれていたことが認められる。

本件発明4及び6は、本件噴霧乾燥機(1)のノズル部分に関する発明であって、装置全体の発明ではない。」

「ノズルが選定された上で、当該ノズルに適合させた液体流や気体流の供給構造が構築され、噴霧乾燥機全体が設計されるのが一般的であり、ノズルは噴霧乾燥機における中核的な装置であること、…控訴人及び被控訴人のカタ

ログ（乙12,41）に各種ノズルの構造や特徴が詳細に記載され、被控訴人のウェブサイト掲載の顧客向けの『Q&A集』には、『液体を噴霧する装置を「微粒化装置」と呼び、スプレードライヤでもっとも重要な部分です。』との記載（甲53）がある…本件発明4及び6は、…微粒化の基本的技術に係る発明である」

「本件噴霧乾燥機（1）の限界利益中には、ノズル以外の設備又はその部品に対応する部分が大部分を占めており、Advanced社の本件噴霧乾燥機（1）の購入動機の形成には、ノズル以外の設備及びその性能も寄与又は貢献しているものと認められ…本件発明4及び6は、本件噴霧乾燥機（1）のノズル部分に関する発明であって、装置置全体の発明ではないことに鑑みると、イ号製品のノズルが本件噴霧乾燥機（1）の一部品であることは、本件推定を覆す事情に該当する…Advanced社の本件噴霧乾燥機（1）の購入動機の形成に対する本件発明4及び6の寄与割合は30%と認めるのが相当であり、上記寄与割合を超える部分については本件噴霧乾燥機（1）の限界利益の額と控訴人の受けた損害額との間に相当因果関係がない…」

2) 相当実施料の不当利得について

「一般産業用機械の技術分野において、『平成4年度～平成10年度』の実施料率の平均は、イニシャル有りで4.4%、イニシャル無しで4.2%であり、最も契約件数が多いのは5%である旨の記載…『分離・混合』の製品分野においては、ロイヤルティ料率の平均値が3.2%（最大値9.5、最小値1.5）である旨の記載…ノズルは本件噴霧乾燥機（2）ないし（5）の一部品であること…噴霧乾燥機における微粒化装置（ノズル）の技術的位置付け並びに本件発明4及び6の技術的意義…など本件訴訟に現れた諸事情を総合考慮すると、本件発明4及び6の実施料率は、噴霧乾燥機全体の売上高の2%と認めるのが相当である。」

4. 考 察

4. 1 特許発明の技術的範囲の確定

特許法は、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られることを原則とした上で（同法70条1項）、特許請求の範囲に記載された用語について発明の詳細な説明等にその意味するところや定義が記載されているときは、それらを考慮して特許発明の技術的範囲の認定を行うことを確率的に規定している（同条2項）^{1), 2)}。

特許法施行規則24条様式第29条備考8、様式第29条の2備考9も、「用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び特許請求の範囲全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。」とされており、特許請求の範囲の用語の使用態様、定義の有無などを読み込む必要がある。

このように、「特許請求の範囲」は、技術的思想である発明を言語化したものであるところ、言語化にはおのずと限界があり、明細書や図面から特許請求の範囲の用語の理解を深め、特許請求の範囲として表現された技術的思想の本質・外縁を把握する作業が必要となる。

そして、特許請求の範囲に用いられた用語の理解にあたっては、発明の課題と裏表の関係にある作用効果が大きな考慮要素となる³⁾。

例えば、最判昭50年5月27日裁判集民115号1頁〔オール事件〕^{4), 5)}は、構成要件のうち「空室」について被告製品の構成要件該当性が争われた事案で、登録実用新案に係るオールが「空室」を有する目的（空室に水または砂等を入れることにより、水かき部の重量を調整する等）を踏まえて、被告オールにおける「気密中空部」は、砂又は水を入れる目的のために設けられた

ものとは認められないとして、構成要件非充足とした原審を是認した。

4. 2 「微粒子」の用語の解釈について

(1) 裁判所の判断について

本件では、本件特許発明の構成要件ア、オ、カに含まれる「微粒子」の語の意義について、原審判決が「粒子径が $10\mu\text{m}$ 以下の微粒子」と認定したのに対して、本判決は、「小さな粒子径の粒子を意味するものであって、粒子径の数値範囲に限定はなく、『 $10\mu\text{m}$ 以下』の粒子径のものに限定されるものでもない」とした。

筆者は、特許請求の範囲はもちろん明細書にも、「ここでいう微粒子とは $10\mu\text{m}$ 以下の粒子をいう」等の定義規程がないこと、課題、効果、実施例に照らしても本件特許発明のノズルが噴射する粒子を $10\mu\text{m}$ 以下の粒子に限定する趣旨は読み取れないことから、本判決を支持する。

すなわち、原審判決は、 $10\mu\text{m}$ 以下の粒子径に限定する根拠として、まず、【従来の技術】欄の「図1に示すノズルは…液体を $10\mu\text{m}$ 以下の微細な粒子に噴射できる」(【0003】)、【発明が解決しようとする課題】欄の「図1に示すノズルは、噴射する液体が特定され、種々の液体を微細な粒子で噴霧できない欠点がある」(【0005】)、「粒子径を $10\mu\text{m}$ 以下とする…小さいノズルは極めて詰まりやすい欠点もある。」(【0006】)、「本発明の重要な目的は、液体を極めて小さい微粒子に噴射できると共に、種々の液体を詰まらない状態で使用できる液体を微粒子に噴射する方法とノズルを提供することにある。」(【0008】)を挙げている。

しかし、これらの記載からは、従来も $10\mu\text{m}$ 以下の微粒子を噴射できたことを前提に、液体の種類によってはノズルが詰まりやすかったり、液滴を小さくすると単位時間当たりの噴霧量が小さくなったりするという課題は読み取れるものの、 $10\mu\text{m}$ 以下の微粒子を得ること自体

を課題として挙げているとまでは読み取れないように思われる⁶⁾。また、 $10\mu\text{m}$ という数字に臨界的意義があるとも読めず、粒子径が小さくなればなるほど上記課題が先鋭化するという文脈であり、粒子径が $10\mu\text{m}$ 以下か否かに関わらず、種々の液体において詰まりを防止軽減することが課題と思われる。原審判決は、【0008】の「本発明の重要な目的は、液体を極めて小さい微粒子に噴射できると共に」との記載から、「液体を『極めて小さい微粒子』に噴射できることが重要な目的のひとつ」とし、「噴射される『微粒子』の大きさが極めて重要な意味を有するものであるから、…粒径の範囲は特定されている」とする。しかし、【0008】には、「粒子径 $10\mu\text{m}$ 以下」とは記載されておらず、「噴射できると共に」との記載からも、極めて小さい微粒子の噴射において(粒径が小さくなればなるほど困難度が増す)、液体の種類を選ばずに詰まらずに噴出することができることが重要な目的であると読み取れる。

また、原審判決が指摘する【課題を解決するための手段】欄の「図3に示す構造のノズルを試作し…粒子径を $5\mu\text{m}$ とする微粒子を得ることに成功した。しかしながら、…調整がずれると微粒子の粒子径は $20\sim 30\mu\text{m}$ 以上に急激に大きくなった」(【0011】)、「この欠点を解消するために、…設計すると、 $10\mu\text{m}$ 以下の微粒子が得られる。しかしながら、…製作が極めて難しくなった。」(【0012】)、「本発明の液体を微粒子に噴射する方法とノズルは、従来のこのような原理とは異なる新しい方法で液体を微粒子にして噴射することに成功したものである。本発明の液体を微粒子に噴射する方法は、この好ましい実施例を示す図5のように…」(【0014】)との記載に関しても、試作品でも $10\mu\text{m}$ 以下の粒子を得ることができているのであって、本件特許発明のノズルによることで $10\mu\text{m}$ 以下の粒子を得たという趣旨や $10\mu\text{m}$ 以下の粒子を得る

場合に限定した課題を解決したという趣旨は読み取れない。むしろ、「従来のこのような原理とは異なる新しい方法で液体を微粒子にして噴射」との記載からすれば、従来とは異なる原理（その原理を実現するノズルの構造）によって、微粒子の噴射に成功したことが本件特許発明の構成と効果であるという趣旨で記載されているように思われる。

そして、【発明の効果】欄【0072】の「単位時間当りの噴射量を多くして、しかも微細な液滴に噴射できる。ちなみに、本発明者が試作したノズルは、1分間に1000gの液体を噴射して、粒子径を10 μ m以下の微粒子の液滴を噴射することに成功した」との記載は、単位時間当たりの噴射量を増やすことと、微細な液滴の噴射とを両立できる、というに過ぎず、「ちなみに」という補足説明を加えることを示す接続詞の後に続く文章は、試作したノズルとあることから、一実施例であって、単位時間当たりの噴射量の具体例を示したに過ぎない。

出願審査段階での意見書の記載とその解釈も同様である。

なお、請求項4は、いわゆるジェプソン形式で記述され、構成要件Aは、プリアンブル（「～において」）にあたる。日本では、必ずしも、プリアンブル部分が従来技術と認定されるものではないが⁷⁾、本件特許請求の範囲の記載内容に照らせば、構成要件Aは、発明の前提であって、課題解決手段を構成する内容ではない。特許請求の範囲を通じて用語を統一して使用することからすれば、「微粒子」との用語に書かれざる限定があると読むことは困難である。

(2) ノズルにおける「微粒子」の位置づけ

本件特許発明は、ノズル（装置・物の構造）の発明であって、微粒子は、ノズルの構造自体の要素ではない。極端に言えば、本件特許発明は、「微粒子」の語を用いずとも、特許請求の

範囲として記述できるものである（構成要件イ～オで構成を表現し、構成要件オの「微粒子」を削除するなどである。）。すなわち、「微粒子」は、特許請求の範囲に記載されているが、「ノズル」との関係では、用途や効果を表す要素である。被告各製品が「微粒子」を充足しないとの主張は、一見、作用効果限定解釈（作用効果を奏する範囲になるようにクレームにない文言を追加して狭く解釈）であるが、その実質は、作用効果不奏功の抗弁⁸⁾（侵害品が特許発明の構成要件を全て充足しながらも、特許発明の作用効果を奏しないものとして非侵害を主張する抗弁）である⁹⁾。

例えば、登録請求の範囲の解釈において作用効果を考慮したとされる前記オール事件の場合、登録実用新案であるオールの構成要件「空室」は、その構成要件の目的から、水又は砂、あるいは、着色物質を入れうる形状（開放的なもの）と解釈したうえで、これとは異なる被告オールの「気密中空部」は「空室」に該当しないとしている。

これに対して、本件の原審判決は、「微粒子」以外の構成要件該当性を判断しておらず、「10 μ m以下の微粒子を噴射するノズル」ではないことの一事をもって非充足としているから、ノズル構造の構成要件を効果の観点から限定解釈し、被告各製品を除外したものではない。

また、作用効果不奏功の抗弁に関しては、大阪高裁平成14年11月22日判決〔エアロゾル製剤事件〕が「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」とする通り、構成要件と同一の構成を備える以上は、特許発明と同様の効

果を奏すると推定されるので、効果を奏しないと主張する側がその要因を主張立証すべきである¹⁰⁾。

本件では、粒子径10 μ m以下を実現したノズルの構造を被告各製品が備えていないとの主張・立証が具体的になされていない。仮に、本件特許発明の効果が10 μ m以下の微粒子を噴射できることにありと認定されていたとしても、被控訴人において、被告各製品が10 μ m以下の微粒子を噴射できず、かつ、本件特許発明の構成要件の少なくとも一部を備えていないことを主張していない以上^{11)、12)}、なお、構成要件を充足するとの結論に至るかもしれない。

4. 3 損 害 論

(1) 法102条2項による損害額の推定

本判決は、噴霧乾燥機全体の限界利益の額について特許法102条2項による推定が及び、侵害品（ノズル）が装置の交換可能な部品の一つであることは、推定覆滅事情であるとした。

具体的には、ノズルの販売価格が噴霧乾燥機の販売価格全体の5.4%であったところ、本件噴霧乾燥機(1)の購買動機の形成に対する本件発明4及び6の寄与割合は、ノズルが装置全体に占める割合、ノズル部分以外の設備の性能、ノズルの技術的位置づけ、本件発明4及び6の技術的意義を総合考慮して30%と認めるのが相当とした（7割覆滅）。

なお、被控訴人は、覆滅事由として、他にも、被告各製品が高品質であることや競合品の存在等を主張していた。しかし、噴霧乾燥機は、顧客の要望に合わせたオーダーメイド製品であって、顧客が控訴人・被控訴人以外の他社のノズルを使用した噴霧乾燥機の購入を具体的に検討していたことが認められず、他社製品の存在、被告各製品の方が高品質等の事情は、本件では覆滅事由とならないとされた。

噴霧乾燥機は、顧客の求める乾燥粉体の仕様

等に応じて設計製作されるオーダーメイド製品であって、まずノズルが選定されたうえで、当該ノズルに適合させた供給機構が構築され、噴霧乾燥機全体が設計されとの事情があるようである。かかる認定からすると、本件顧客であるAdvanced社がオーダーしたノズルの構成が本件特許の技術的範囲内のものであれば、購買動機との因果関係は100%であり覆滅しないケースもあり得るように思われる¹³⁾。

(2) 相当実施料の不当利得

本判決は、平成20年4月から平成23年5月の間の本件噴霧乾燥機(2)～(5)の販売行為に対しては、実施料相当額の不当利得返還請求権を認めた。

ここでも、本件発明4及び6の実施料率は、（ノズルの売上高ではなく）噴霧乾燥機全体の売上高の2%と認定している。

「ノズル」についての実施許諾を受けるための費用相当額と考えれば、ノズルの代金を基礎として実施料率を定めるという立場もあるかもしれないが、本件事案の取引実態（両当事者とも噴霧乾燥機装置を実施）、間接侵害規定との平仄等に鑑みれば、装置全体の価格を基準として算定した本判決は実情に即した判断ではなかろうか。

料率に関しては、3. 2 (2) に引用したとおりの文献の記載（一般産業用機械の技術分野の最も契約件数が多いのが5%、分離・混合の製品分野のロイヤルティ料率平均値3.2%）、ノズルが噴霧器の一部であること、技術的位置づけなどから2%と認定しており、算定上、一部に過ぎないことが重視されている印象である¹⁴⁾。

なお、本件噴霧乾燥機(2)の販売は、本件発明4及び6の実施に該当するところ、本件発明4の実施に該当する本件噴霧乾燥機(3)～(5)と同じ実施料率で算定されている¹⁵⁾。1つの請求項の技術的範囲にのみ属する製品と複数の請

求項の技術的範囲に属する製品とで、実施料率が同一であるべきかについてはなお検討が必要のように思われる¹⁶⁾。

(3) 小 括

本判決は、特許発明が独立取引可能な部品、侵害品が当該部品を含む装置全体という関係にある場合にも、侵害者が得た利益全額（装置全体の限界利益額）が特許権者の逸失利益であるとの推定が及ぶとした。

これは、知財高裁令和元年6月7日大合議判決判時2430号34頁〔二酸化炭素含有粘性組成物事件〕¹⁷⁾、¹⁸⁾や知財高裁令和2年2月28日大合議判決判時2464号61頁〔美容器事件〕¹⁹⁾の流れを汲むものであるが、単に、特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合／特許発明の特徴部分が製品の一部分に過ぎない場合だけでなく、特許発明が独立取引可能な部品に係る発明で、侵害品が部品を含む装置全体という場合にも、製品全体の限界利益が特許権者の逸失利益であるとの推定を認めた事案であり、留意すべきである。

4. 4 実務上の考察

本件の原審と控訴審とが技術的範囲の解釈を異にしたように、侵害訴訟において技術的範囲をどう解釈されるかの予測は、難しい面がある。以下では、技術的範囲の解釈の広狭に影響を与えた記載等を振り返り、明細書作成や特許侵害予防調査において留意すべきことなどにつき、考察する。

(1) 特許請求の範囲について

実務上、特許請求の範囲の記載に基づき特許発明の内容をいくつかの構成要件として分説し、被疑侵害物件の構成と対比することで文言侵害か否かを判断し、被疑侵害物件が特許発明の構成要件の一部でも欠く場合、文言上非侵害

となる²⁰⁾（特許法36条5項、70条1項）。

だからこそ、請求項の作成にあたって、出願人としては、不必要な限定を付して権利範囲を狭めることのないように、発明の構成要件を最小限に抑える細心の注意を払うところである。

ここで、本件発明4の構成要件のうち、その解釈が争われた文言は、「微粒子」（構成要件ア、オ、カ）、「空気流を高速流動させている傾斜面」（構成要件エ。構成要件イ、ウにも「面」が含まれる。）、「高速流動する空気流で平滑面に押し付けて」（構成要件オ）である。

これらの要件は、ノズルの構造自体の要素ではなく、これらの文言を用いずとも、特許発明に係るノズルの構造自体の特定は可能であろう。

例えば、「押し付けて」とは、空気口から吐き出される空気流と、供給口から供給される液体との間に角度が生じ、液体流の方向が傾斜面側に変えられる程度の意味であって、構成要件の空気口、供給口、傾斜面自体（又はそれらの配置関係を特定すること）で記述できるので、発明の構成要素を極力減らすという観点から工夫の余地がある。

特に、「押し付けて」の語は、拒絶理由通知後の手続補正により請求項に追加された語であり、明細書中での「押し付けて」の語の用い方によっては、特定の方向に空気流の動きが生じるノズル構造に限定して解釈される可能性も想定される。

本件でもこれらの文言解釈が争点となったように、このような機能、作用・動作による構成要件は、多義的で解釈の余地が多い。

従って、そもそも機能的表現によらず物理的構成で請求項を記載できないかという意識に加えて、技術的範囲の確定の場面で、明細書の記載に具体的に開示された技術思想と対比して当業者の理解が解釈されることを念頭において²¹⁾、²²⁾、明細書の記載をより充実させることが必要である。

また、本件特許は、噴射方法の発明の請求項

と、噴射用ノズルの発明の請求項しかなく、噴霧乾燥機の請求項はない。もし、噴霧乾燥機の請求項があれば、損害額はより高くなったであろうか。この点、仮に、「請求項4記載のノズルを有する噴霧乾燥機」という請求項があったとしても、前記損害論の判断枠組みからすれば、装置全体に占める特徴部分（特許発明の価値）の割合は、本件発明4と同じであるから結論は同じであろう。

他方、本判決の事実認定によれば、噴霧乾燥機の分野では、ノズルが選定された上で、当該ノズルに適合させた液体流や気体流の供給構造が構築され、噴霧乾燥機全体が設計されることである。本件特許発明のノズルに適合させた供給構造等を特定し装置全体について請求項とすることも一案であろうが、損害額にどの程度反映されるかは、結局、課題解決をもたらす発明の価値がどこにあるかによる。装置におけるノズル以外の部分の構成が何らかの効果をもたらす場合はそれが損害額にも反映されるであろうし、ノズルの構造が効果をもたらす（例えクレームアップされていても）供給口部分が課題解決に寄与しているわけではない場合は、本件損害額と大差のない結果となろう。

（2）詳細な説明について

①作用効果の記載

4. 1でも触れたとおり、技術的範囲の解釈においては作用効果が大きな考慮要素となる。

実際、原審判決は、【従来の技術】（【0003】）や【発明の効果】（【0072】）等に、液体を $10\mu\text{m}$ 以下の微粒子に噴射することに成功したと記載されている点を重視している印象である。

従って、出願実務上よく言われるとおり、【発明が解決しようとする課題】や【発明の効果】欄に、作用効果を書きすぎないこと（各請求項と効果との対応関係が分かるように記載する、一実施例であることを明記する等）、【従来の技

術】欄には、本件特許発明の技術的範囲外の事項を記載する等は、特許発明の効果を誤解させないという点で重要である。

例えば、細かな点にはなるが、【0008】の「本発明の重要な目的は、液体を極めて小さい微粒子に噴射できると共に」との記載は、「極めて小さい微粒子を噴射する場合であっても」とか「噴射する微粒子の粒径に関わらず」という程度の表現にとどめておくことで、原審判決のような結果になるリスクを低減できるかもしれない。

例えば、【0052】の「この構造のノズルは、液体を極めて微細な、たとえば $1\sim 5\mu\text{m}$ の微粒子として噴射できる特長がある」等の記載からは、微細であればよく、粒子径は例示に過ぎない書きぶりであり、本判決も粒子径を限定する趣旨を読み取ることはできないとしている。

なお、【0072】には、噴射量は1分間に 1000g の液体、と具体的に記載しているのに対して、粒子径については、単に $10\mu\text{m}$ 以下の微粒子の液滴を噴射することに成功した、と上限値が記載されているにとどまり、実際に何 μm の粒子を得たという記載はされていない。これは、噴射量を増やすことが課題であって粒子径自体のコントロールが目的ではなく粒子径自体は重要でないため記載しなかったと解釈できるが、逆に、 $10\mu\text{m}$ 以下の粒子を得ることが所与の前提となっているため記載しなかったと解釈される可能性も否定できない。技術的範囲の限定解釈を避けるために、かような記載は、【発明の効果】欄ではなく、実施例として記載するなど、明細書全体を通して、特許発明の外縁に誤解が生じない効果の記載か留意が必要である。

②格別の記載や示唆

侵害態様が特許発明の抽象的概念に包摂されることを示す格別の記載や示唆があれば、当該態様に特許権の効力が及ぶことに異論はない²³⁾。

例えば、本件明細書に「ここでいう微粒子と

は、その粒子径は限定されず、液体が噴射され何らかの粒になればよい。～用途では $0\mu\text{m}$ 以下とすることが多く、 $\cdots 10\mu\text{m}$ 以下になると噴霧量が抑制されるなどの問題があったが $\cdots$ 」等の記載があれば、原審のように限定されることはなかったと思われる。

なお、明細書で粒子径に言及する場合、その定義及び評価指標（測定方法）の記載は必須と考える方がよい。原審判決では、明細書には粒子径の評価指標の記載がなかったところ、明細書の公示機能に鑑み、本件発明の技術的範囲に属するのは、一般的に用いられる指標である2種類の評価指標のいずれを用いて測定しても $10\mu\text{m}$ 以下の場合に限られる、とし、その点でも構成要件充足性のハードルがかなり上がっている²⁴⁾。

また、本判決は、「以下に示す実施例は、本発明の技術思想を具体化するための液体を微粒子に噴射する方法とノズルを例示するものであって、本発明は液体を微粒子に噴射する方法とノズルを下記のものに特定しない。」(【0025】)との記載があることを指摘したうえで、【0052】【0057】、図11、図14に限定されるものと解することはできない、と認定している。(実施例不拘束の原則は当然ではあるが)このような実施例に限定されない旨の決まり文句を明細書に記載しておくことは有益である。

③実施例のバリエーション

本件では、「液体を $\cdots$ 平滑面に押し付け」る力の作用する方向及び範囲、「傾斜面」も争われたが、【図11】【図14】だけでなく、【図5】【0031】等の記載もあったことで、本件発明の傾斜面を特定の形状に限定することなく認定された。

前記したとおり、機能的な記載がある場合に、明細書の記載に具体的に開示された技術思想を把握する必要があるが、侵害訴訟の場面で、技術的範囲を実施例の一態様にまで狭めてしまう

ことなく、技術思想を示すには、複数の実施例のバリエーションを記載しておくことが有用である。

その意味では、【0011】【0012】には【図3】や【図4】など試作のノズルとその課題について記載があるが（課題を解決するための手段に記載されており、一定の効果はあるが、原審での控訴人主張によればこれらは技術的範囲外とのことである。）、このように技術的範囲から除外する例を挙げるよりも、例えば、製作が容易なものとしては～が好ましい等と、詳細な説明において、好ましい形態の方を数多く記載する方式の方がよいように感じられる（本訴訟では、傾斜面の長さについて明細書に限定がないところ、控訴審では、被告各製品との関係で傾斜面の「幅」「長さ」が争われており、【図3】の供給口付近は微妙な長さのようにも見受けられる。）。

(3) 意見書について

本件の審査過程で出された意見書には、「本発明の噴射方法とノズルは、液体を、 $10\mu\text{m}$ 以下の極めて小さい微粒子として、安定して噴射することが可能です。」との記載があった。この一文は、本特許発明を $10\mu\text{m}$ 以下の微粒子を噴射できるものに限定しているようにも読める。本判決は、「全体として読めば」そのように限定はされていない、としたが、意見書中でも必須の効果以外は慎重を期して、「本発明の噴射方法とノズルは、液体を、例えば $10\mu\text{m}$ 以下の極めて小さい微粒子として噴射する場合であっても、安定して噴射することが可能です。」等、誤解を招かない表現を心がけたい。

5. おわりに

一審、二審で技術的範囲の確定の判断を異にした事例を取り上げて、技術的範囲の解釈における明細書の記載等の考慮要素を検討した。

出願時に全てを予想することは困難であるが、特に機能的・作用的構成要件が含まれる場合、侵害訴訟において、明細書の記載に具体的に開示された技術思想と対比して当業者の理解を解釈されることを念頭において、効果の記載方法、実施例のバリエーションなどに留意しながら、明細書の記載をより充実させることが肝要である。

また、特許侵害予防調査の観点からは、機能的・作用的構成要件が非充足であることを理由に非侵害の判断をすることには、当該効果の違いと結びつく特許発明と被疑侵害品の具体的な構造の違いを見出さない限り、慎重にならざるを得ない。また、特許発明が侵害装置の一部品を構成する場合にも、侵害装置全体の限界利益を基準として損害額を算定する近時の裁判例の動向を踏まえれば、なおさら慎重な判断が求められる。

注 記

- 1) 特許庁編、工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第21版〕、278頁（2020）、発明推進協会。平成6年に加えられた70条2項は、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られることを原則とした上で、特許請求の範囲に記載された用語について発明の詳細な説明等にその意味するところや定義が記載されているときは、それらを考慮して特許発明の技術的範囲の認定を行うことを確認的に規定したものである、とされている。
- 2) 小林秀之・田中成志、判例タイムズ、No.873, p.11（1995）は、明細書や実施例に限定されることは予定されておらず、むしろ明細書や実施例を例示として参照した結果特許発明の技術的範囲が拡大されるという方向で理解すべきという。
- 3) 塩月秀平、知的財産訴訟実務大系I, pp.286～291（2014）、青林書院
- 4) 「（実用新案の技術的）範囲の記載の意味内容をより具体的に正確に判断する資料とし右明細書の他の部分にされている考案の構造及び作用効果を考慮することは、なんら差し支えない」と

して作用効果を加味して技術的範囲の解釈をした原審の判断を是認した。

- 5) 知財高判平18年9月28日裁判所ウェブサイト〔図形表示装置及び方法事件〕は、（被控訴人が、最判平成3年3月8日・民集45巻3号123頁〔リパーゼ判決〕は、審決取消訴訟の事案であり、その射程は侵害訴訟には及ばないと主張していた事案において、前掲注4）の判決を引用したうえで）「当該特許発明の特許請求の範囲の文言が一義的に明確なものであるか否かにかかわらず、願書に添付した明細書の発明の詳細な説明の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈すべきものと解するのが相当」としている。
- 6) 山崎道雄、知財ぷりずむ、Vo.19, No.222, pp.76～77（2021）も、粒子径10 μ m以下の微粒子を得ることが本件発明の解決課題、目的ないし作用効果として記載されているわけではない、とする。
- 7) 吉藤幸朔、特許法概説〔第13版〕、p.299, pp.509～510（2001）、有斐閣は、「において」等の前に記載された事項は、通常、公知事項又は上位概念であるが…発明の要旨の一部を構成するものであるから、技術的範囲を定めるにあたり、これを全く無視することは許されない、とする。
- 8) 前掲注3）p.309は、作用効果不奏功の抗弁が法律解釈論として機能するのかについてはなお実務的な検証が必要、とする。
- 9) 特許第2委員会第2小委員会、知財管理、Vol.66, No.10, pp.1236～1249（2016）によれば、平成19年1月1日～平成27年5月26日の期間の侵害の有無が争点になった464件を分析したところ、作用効果不奏功の抗弁が認められた事件はゼロ件であるのに対して、作用効果限定による否認は3割程度が認められていることから、作用効果不奏功の抗弁を検討する場合は、作用効果限定による非侵害の主張が成立しないかも合わせて検討すべきと指摘する。
- 10) 高部眞規子、実務詳説特許関係訴訟【第3版】、pp.138～139は、「新規なものとして特許された発明と同一の構成を備える以上は、同一の作用効果を奏するものと推定されるから、対象製品が作用効果を奏しないことの主張立証責任については、被告にあると解すべきであろう（大阪地裁平成13・10・30判タ1102号270頁）」とする。

- 11) 控訴審では、「空気流を高速流動させている傾斜面」(構成要件イ, ウ, エ), 「高速流動する空気流で平滑面に押し付けて」(構成要件オ)の意義, 構成要件充足性も争われた。
- 12) 粒子径は, ノズルの形状だけでなく, 製造条件(例えば気液比)の影響を受けるため, ノズル(装置)の発明においてかかる主張は難しいと思われる。
- 13) 平成22年に控訴人の製品が顧客であるAdvanced社の性能試験に合格したことが認められるものの, 平成26年に被控訴人の本件噴霧乾燥機(1)が販売されているとの認定からすると, 性能試験は合格したものの何らかの理由(他の装置部分)により, 控訴人の製品が購入されるには至らなかった可能性もある。
- 14) 噴霧乾燥機(2)～(5)に関して, 噴霧乾燥機(1)と同様, 控訴人・被控訴人の2社間での受注争いであったかどうかは判決文からは不明であるが, オーダーメイドという製品の特性上, 平時に実施許諾したとは思えない事案であって, 部分に過ぎないといってもより高い料率でもよいようにも思われる(当事者の主張によれば平成21年度調査報告書記載の機械分野の司法決定によるロイヤルティは3.9～4.4%であり, 従前司法決定であっても高くない事情がある。)
- 15) 本件では当事者の主張がいずれの場合も10%を下らないとの主張であり, それ以上の主張はない。
- 16) 損害額算定の過程のなかで, 覆滅割合や実施料率の認定は, 最終的には概括的な判断にならざるを得ないので, 細かな議論に実務上どの程度の意味があるかはさておき, 上位概念として(請求項1)構成要素A+B, 下位概念として(請求項2)構成要素A'+B, (請求項3)構成要素A+B'がクレームアップされている場合に, 構成要素A'かつ構成要素B'を備えている被疑侵害品(ベストモードに近い)は, 構成要素A(A'ではない)+構成要素B(B'ではない)の製品に比べて, 権利者としては実施許諾したくない(実施料率が上がる傾向にある)とも考えられるのではなかろうか。
- 17) 特許法102条2項に基づく損害額の算定, 同項の推定覆滅, 同条3項に基づく算定について, 従来の裁判例及び学説を踏まえて, 法的解釈を統一すると共に, 損害額の算定基準, 推定覆滅の基準を示して, 考慮要素を例示列举している。
- 18) 高橋元弘「特許法102条2項及び3項に関する知財高裁大合議判決」知財管理Vol.70, No.2(2020)252頁, 田村善之「特許法102条2項(侵害者利益の推定)における利益の意義, 推定の覆滅と, 同条3項(相当実施料額賠償)の相当実施料額の算定について～二酸化炭素含有粘性組成物事件知財高裁大合議判決(令和元年6月7日判決言渡)の検討～」WLJ判例コラム第177号14頁
- 19) 特許法102条1項につき「特許発明を実施した特許権者の製品において, 特許発明の特徴部分がその一部分にすぎない場合であっても, 特許権者の製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定されるというべき」とした。
- 20) 牧野利秋, 新・裁判実務大系4・知的財産関係訴訟法, pp.62～63(2001)青林書院
- 21) 前掲注10), pp.193～194。
- 22) 田中孝一, 知的財産権訴訟I, pp.184～186(2018)青林書院
- 23) 玉井敬憲, 知財管理Vol.55, No.11, p.1646(2005)
- 24) 高石秀樹, パテント, vol.71, No.6, p.22(2018)も, 従来より知られたいずれの方法によって測定しても, 特許請求の範囲の記載の数値を充足するか否かという土俵にのると, 特許権者が全敗であり, 特許権者としては明細書中に測定条件を明記すべきであり, これを明記しないメリットは無く, デメリットは計り知れない, と指摘する。

(原稿受領日 2021年4月14日)