

差止の認容／非認容を分ける要因に関する研究

特許第2委員会
第1小委員会*

抄録 差止請求は、侵害に対する有効かつ直接的な対抗手段である。差止請求権が行使されてしまうと、被疑侵害者は事業を停止する他なく、差止請求権の行使が企業等に与える影響は非常に大きなものとなる。一方で、差止の認容／非認容を左右する要因は複数想定されるが、企業の実務家が経験する裁判は限られ、経験を通してその要因を理解することは困難と言える。このため、差止の認容／非認容が争点に挙げられた裁判例を調査・分析することで差止の認容／非認容を分ける要因についての知見を纏め、提言を試みた。

目次

- はじめに
- 差止が制限される侵害行為の類型(100条1項)
 - 差止請求権の行使が制限されうる場合
 - 差止請求権の対象が問題になりうる場合
- 特許法第100条第2項に規定される付帯請求における差止の制限
 - 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
- 将来的な侵害のおそれの観点での検討
 - 差止請求に対する判断
 - 廃棄請求に対する判断
 - 考察
- おわりに

1. はじめに

差止請求は、侵害に対する有効かつ直接的な対抗手段であり、制度上は個別事情を考慮することなく権利侵害行為が有れば差止請求権の行使が容認されることとなる¹⁾。一方、差止請求権が行使されてしまうと、被疑侵害者は事業を停止する他なく、企業等に与える影響は非常に大きなものとなる。裁判においては特許権に基づく救済として過剰なものではないかといった

観点や、特許権が特許法の目的とは異なる目的で行使されていないかといった観点から差止請求の認否が判断され、特許権者の請求に対して限定された範囲でのみ差止を認める判断や差止を認めない判断がなされた裁判例がある^{2), 3)}。

企業の実務家が経験する訴訟は限られており、差止認否を左右する複数の観点や要因について経験を通して理解することは困難と言える。

本稿では、差止請求権及び差止請求に付帯して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できる付帯請求権の行使の認容／非認容が争点に挙げられた裁判例を、その争点に関する裁判所判断を分析することで差止の認容／非認容の判断を分ける要因について知見を纏め、提言を試みた。

2. 差止が制限される侵害行為の類型(100条1項)

現行法において、差止が制限されうる場合について類型化を試みた。予備調査として裁判所

* 2020年度 The First Subcommittee, The Second Patent Committee

データベースで差止及びその類語をキーワードに裁判例を検索し、その検索結果から差止の制限が争点となった裁判例を抽出して類型を表1のように整理した。例えば、用途発明や非専用品型間接侵害においては、差止の対象製品が特定の特許権の効力の及ばない適法な用途を持ちうる。また、数値限定発明においては、数値範囲内外の製品が存在しうる。これらの場合、限定を付さず差止を認めると本来差止められるべきでない製品が差止められるいわゆる過剰差止の問題が生じるため、差止請求権の行使には一定の制限が付されるものと思われる。

本章では表1の各類型について、裁判例等を整理、分析し、その実態を調査した。

2.1 差止請求権の行使が制限されうる場合

(1) 過剰差止

1) 用途発明

用途発明について、特許庁の審査基準⁴⁾では以下のように定義されている。

用途発明とは、

- (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をいう。

用途発明の特許権の侵害成否において、原則として特許発明に係る用途での実施行為のみが

侵害となり、その他の用途での実施行為は侵害とはならないと考えられる。ただし、被疑侵害製品の用途が特許発明に係る用途なのか、その他の用途なのかの判断が容易でない場合、過剰差止が問題になり得ると考えられる。用途発明の特許権に関する侵害訴訟において、差止について判断された以下の事件について考察する。

・アレルギー性喘息の予防剤事件，平成2年(ワ)12094号，判決日：平成4年10月23日，東京地裁

本件は被告らの製剤品が本件特許発明の技術的範囲に属するものであり、被告らの製剤、販売行為は本件特許権を侵害することになるとして、原告が、被告らに対し、被告らの製剤品の廃棄及び、本件特許権侵害予防請求権に基づき、将来における製剤、販売行為の差止を求めた事件である。

なお、本件特許の請求の範囲には、内容として一般名をケトチフェンとする化合物又はその製薬上許容しうる酸付加塩を有効成分とするアレルギー性喘息の予防剤が記載されているところ、被告らの製剤品は、「その製薬上許容しうる酸付加塩」に該当するフマル酸ケトチフェンを含み、アレルギー性喘息の予防剤としての用途とそれ以外の用途とを明確に区別せず製剤販売していた。

表1 差止請求権の制限／対象に関する問題の類型

大分類	中分類	小分類
差止請求権の行使が制限されうる場合	過剰差止	用途発明
		数値限定発明
		非専用品（多機能）型間接侵害
	権利濫用	FRAND宣言された必須特許
		公共の利益の観点
		独占禁止法との関係
その他		
差止請求権の対象が問題になりうる場合	複数主体による侵害	間接正犯型
		共同正犯型

裁判所は、原告が製剤の差止の対象物として
いるのはフマル酸ケトチフェンであり、『この
フマル酸ケトチフェンについて、その抗ヒスタ
ミン作用を利用する等した、アレルギー性喘息
の予防剤以外の用途も考えられないわけではな
く、(中略)このような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いうまでもない。』と判示
した。すなわち、特許発明に係る用途以外の用
途に用いる被告製品は侵害非認定、差止非認容
と原則通りの判断がなされた。

裁判所はさらに、『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。』と判示した。

本件より、用途発明に係る侵害訴訟において
は、被告製品が特許発明の用途と他用途とを明
確に区別しているかどうか、侵害認定、差止
認容判断において重要な判断材料となりうると
思われる。

2) 数値限定発明

被疑侵害者製品の中で、特許発明の構成要件
として規定された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に、差止請求権の
行使が制限され得ると考えられる。このような
裁判例をいくつか紹介する。

・経口投与用吸着剤事件, 平成19年(ワ)3493号,
判決日: 平成21年10月8日, 東京地裁

本件は経口投与用吸着剤等についての特許権
を有する原告が、被告製品の製造、販売行為が

本件特許権を侵害する行為であると主張し、被
告に対し、特許法100条1項に基づく被告製品
の製造、販売等の差止め及び同条2項に基づく
被告製品の廃棄等を求めた事件である。

本件訴訟係属中に被告製品の仕様変更があ
り、仕様変更後の被告製品が、細孔容積の数値
範囲を規定した構成要件Dを充足するか否かが
争点の一つとなっている。

この争点に関して裁判所は、適切な測定方法
で仕様変更後の被告製品を測定した結果、構成
要件Dの数値範囲に含まれるのは測定誤差によ
るものと認められる1つの測定結果のみであ
り、そのため仕様変更後の被告製品全体とし
ては構成要件D非充足と認定した。測定誤差が原
因で構成要件を充足する製品が一部存在した
だけで侵害認定し、被告製品全体を差止めるこ
とは過剰差止にあたり裁判所が判断したもの
と思われる。

・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, 平成15年(ワ)25968号, 判決日:
平成17年5月30日, 東京地裁

本件は、原告が、被告に対し、熱膨張性カプ
セル製品である被告製品を製造、販売する行為
が、原告の有する特許権を侵害するとして、被
告製品の製造、販売の差止及び損害賠償を求め
た事件である。本件発明は材料含有率、軟化点、
発泡倍率の数値範囲を規定した数値限定発明
である。

本件では被告製品が本件発明の構成要件Cを
充足するか否かが争点の一つとなっている。こ
の点について、裁判所は被告製品について構成
要件Cにおける「架橋剤0.1~1重量%含有す
る」との要件を非充足と認定した。具体的には、
裁判所は『原告実験1ないし3は、被告製品の
壁材を構成するポリマーの架橋剤率を正確に示
したのではなく、(中略)より信頼性が向上
したといえる原告実験4及び5においては、被
告製品の壁材を構成するポリマーの架橋剤率

が、1重量%を超えるものが、合計12例中10例であり、結局、これらの原告実験の結果に基づいて、『架橋剤率が1重量%以下であるとは、到底、認めることができない。』と判示している。

前述の事件における裁判所の判断と類似しており、原告が示した実験データのうち12例中2例だけが構成要件を充足しただけで侵害認定し、被告製品全体を差止めることは過剰差止にあたりと裁判所が判断したものと思われる。

・強度と曲げ加工性に優れたCu-Ni-Si系合金事件，平成24年(ワ)15621号，判決日：平成27年1月22日，東京地裁

本件は，Cu-Ni-Si系合金に関する特許権を有する原告が，被告に対し，被告製品が原告の特許発明の技術的範囲に属すると主張して，上記製品の生産等の差止を求めた事件である。

本件では本件発明の5個の構成要件の中で，特に構成要件D(X線ランダム強度比の極大値の数値範囲)の充足性が争われた。

本件において，被告製品について同一製造条件でも構成要件Dを充足する場合と充足しない場合があった。裁判所は『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，販売等を差止めると，構成要件を充足しない部分まで差止めてしまうことになるおそれがある』と判示し，当該被告製品全体の差止は過剰差止となるおそれがあるため，衡平の観点から差止非認容とした。

3) 非専用品(多機能)型間接侵害

特許法101条2号，5号に規定する非専用品型間接侵害においては，侵害用途以外の用途が存在する場合があります，差止請求の範囲を限定することについては，従来から議論の対象になっている⁵⁾。

しかしながら，現時点において，非専用品型

間接侵害のみによる差止請求が認容された7件の裁判例のうち差止の範囲に限定が付された事件はない。一方で，以下の3件の裁判例において，裁判所は過剰差止との関係に言及していることから，これらの裁判例について紹介する。

・プログラマブル表示器事件，平成27年(ワ)8974号，判決日：平成30年12月13日，大阪地裁

本件では，機械・装置等を制御するプログラマブル・コントローラに用いられる表示装置に関する原告特許権に基づいて，被告が製造，販売等するプログラマブル表示器専用の画面作成ソフトウェアについて，101条2号の非専用品型間接侵害が認められている。

このソフトウェアには，適法な用途が存在したものの，裁判所は，『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，譲渡等の差止め命令及び廃棄命令が過剰な差止め・廃棄命令であるとは解されない』として，被告製品の全面的な差止めを認めた。

この判断は，平成14年特許法改正(特許法101条2号，5号の新設)の趣旨からいっても妥当なように思われ，ソフトウェア関連発明に限らず，製品から侵害用途を除去・停止しうるにも関わらずそれをしていない場合には，適法な用途が存在していても全面的な差止めが認められると思われる。

・粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置事件，平成20年(ワ)10819号，判決日：平成25年2月21日，大阪地裁，及びクランプ装置事件，平成30年(ワ)4851号，判決日：令和2年5月28日，大阪地裁

この2件は，前記プログラマブル表示器事件とは異なり，製品から侵害用途を除去・停止することは困難な事件のように思えるが，何れの

裁判例においても、非専用品型間接侵害を肯定し、被告製品の適法な用途の存在を認めつつも、全面的な差止めを認めている。

被告の過剰差止めである旨の主張に対し、裁判所は、粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置事件では、『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依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。）』とし、クランプ装置事件では、『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』と判示している。

これらの裁判例によれば、製品から侵害用途を除去・停止することは困難であって、侵害用途とは異なる実用的な他用途が存在する場合においても、差止請求の範囲が限定される可能性は低いのではないと思われる。

(2) 権利濫用

特許権に基づく差止請求権の行使が制限され得る場合として、民法1条3項に規定される権利濫用に該当する場合が考えられる。

1) FRAND宣言された必須特許

・移動通信システム事件，平成26年5月16日決定 平成25年(ラ)第10007号，第10008号，知財高裁

本件では、裁判所は、FRAND宣言された特許に基づく差止請求権の行使について、『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』と判断している。

2) 公共の利益の観点

・PCSK9に対する抗原結合タンパク質事件，平成31年(ネ)10014号，判決日：令和元年10月30日，知財高裁

本件において、控訴人は被控訴人による差止請求が被控訴人の製品を使用する患者に重大な健康上の不利益や不安をもたらすとして権利濫用にあたると主張した。裁判所は、控訴人の製品に代えて被控訴人の製品を使用することにより患者に健康上の不利益等が生じ、公共の利益が損われるとの具体的な事実の立証がされているとは言えないとし、控訴人の主張を退けた。ただし、説示の中で『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』ことを認めている。

3) 独占禁止法との関係

・情報記憶装置事件，平成29年(ワ)40337号，判決日：令和2年7月22日，東京地裁

本件において、裁判所は、被告電子部品（設計変更後）が本件各発明の技術的範囲に属することを認めながらも、権利の濫用（民法1条3項）にあたるとして原告が求めた差止請求及び損害賠償等を認めないと判断した。

その理由として、裁判所は、『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）に当たるといふべきである。』と判断している。

4) その他

著作権侵害事件ではあるが、差止請求を権利の濫用として認めなかった事件に、写真で見る首里城事件（平成19年(ワ)347号、判決日：平成20年9月24日、那覇地裁）がある。この事件では、原告が被告の元従業員であって、改訂前の制作に関与した担当者である点、原告に生じる損害に比して被告に重大な不利益（既に多額の資本を投下）が生じる点、侵害となる写真の写真集全体に占める割合が小さい点、等が考慮されている。この事件特有の事情もあり、直ちに特許権侵害事件に適用することはできないと思われるが、一方で、特許権についても、製品全体に対する貢献度合いが小さい場合は、差止請求権の行使に何らかの制限を課すべき等の意見⁶⁾もあり、写真で見る首里城事件での裁判所の判断はそのような意見に通じるものとなっている。

2. 2 差止請求権の対象が問題になりうる場合

発明の実施が複数の主体により分担されて実施された場合、どの主体に対して差止が認められ得るかという問題がある。

複数主体による侵害の類型として、高部判事は「1 間接侵害に当たる場合、2 共同で特許権を侵害すると評価される場合（共同正犯型）、3 単独で特許権を侵害すると評価される場合（間接正犯型）、4 権利侵害の教唆又は幫助の場合（教唆・幫助型）、5 侵害の行為に供する機器の提供者の責任」の五つに分類している⁷⁾。

このうち、1は間接侵害の規定にて差止が可

能であり、4及び5は差止とは直接関連しないため、これらを除いた2類型について裁判例を基に考察する。

(1) 間接正犯型

・眼鏡レンズの供給システム事件、平成16年(ワ)25576号、判決日：平成19年12月14日、東京地裁

本件は、眼鏡レンズメーカーである原告が、同じく眼鏡レンズメーカーである被告に対し、本件発明にかかるシステムの使用の差止や損害賠償請求などを求め、請求が認められた事件である。

本件にかかる本件特許3は、『ヤゲン加工済眼鏡レンズの発注側に設置された（中略）を備えたコンピュータと、この発注側コンピュータに情報交換可能に通信回線で接続された製造側コンピュータと、この発注側コンピュータへ接続された3次元的眼鏡枠測定装置とを有する、製造側において手元に眼鏡フレームがない状態でヤゲン加工が行われるヤゲン加工済眼鏡レンズの供給システムであって、（中略）前記発注側コンピュータは、（中略）を求め、これらを前記製造側コンピュータへ送信することを特徴とするヤゲン加工済眼鏡レンズの供給システム。』である。

この本件特許3について裁判所は『発注する者である「発注側」とこれに対向する加工する者である「製造側」という2つの「主体」を前提とし、各主体がそれぞれ所定の行為をしたり、システムの一部を保有又は所有する物（システム）の発明を、主として「製造側」の観点から規定する発明である。そして、「発注側」は、「製造側」とは別な主体であり、「製造側」の履行補助者の立場にもない。』と解釈している。

ここで、被告は本件特許3の「製造側コンピュータ」を所有しているものの、「発注側コンピュータ」については発注する者である眼鏡

店が所有しており、被告の所有物ではないため、被告が本件特許3を実施していると言えるかが問題となった。

これについて、裁判所は『この場合の構成要件の充足の点は、2つ以上の主体の関与を前提に、行為者として予定されている者が特許請求の範囲に記載された各行為を行ったか、各システムの一部を保有又は所有しているかを判断すれば足り、実際に行為を行った者の一部が「製造側」の履行補助者ではないことは、構成要件の充足の問題においては、問題とならない。これに対し、特許権侵害を理由に、だれに対して差止め及び損害賠償を求めることができるか、すなわち発明の実施行為（特許法2条3項）を行っている者はだれかは、構成要件の充足の問題とは異なり、当該システムを支配管理している者はだれかを判断して決定されるべきである。』と判示し、被告に対する差止を認めている。

本件によれば、複数主体による侵害訴訟においては、構成要件の充足性と差止の請求対象とを分けて検討することができ、一部の構成要件を他者が充足していたとしても、支配管理していると評価される者を判断できるのであればその者に対して差止を請求できることが示唆されている。

本件の主体は製造側コンピュータを所有する主体1（被告）以外に被告システムを構成する装置・施設の一部である通信手段とサーバー機能を提供する主体2、発注側コンピュータを所有する主体3（眼鏡店）が存在し、原告は主体2、主体3を訴えていなかったものの、判決文では『だれに対して差止め及び損害賠償を求めることができるかは、（中略）支配管理している者はだれかを判断して決定されるべき』と述べていることから、仮に主体2、3のコンピュータ等に差止請求をしても認められなかったものと思われる。

(2) 共同正犯型

共同正犯型については、侵害と認められた事件が見つからず、今後裁判例が待たれるところである。

3. 特許法第100条第2項に規定される付帯請求における差止の制限

特許法第100条第1項には差止請求権が規定され、同2項には「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。」と規定されている。本章では、関連裁判例を抽出し、同2項に規定の所謂、付帯請求権について、同項前段の「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」及び、同項後段の「その他の侵害の予防に必要な行為」に分けて、当該請求認容の可否について分析した。

3. 1 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

侵害の行為を組成した物の廃棄・設備の除却の規定に関し、侵害が認められれば、廃棄命令が出される可能性が高いと想定される場所、侵害の行為を組成した物の廃棄、設備の除却を判断した裁判例を表2の通り抽出した。その中で、付帯請求権が否認（一部否認）とされた4案件について裁判例を紹介しつつ、認容可否のポイントについて考察する。

(1) 裁判例紹介

- 1) 後方押出方法及び後方押出装置事件，平成28年(ネ)10016号，判決日：平成28年7月27日，知財高裁（付帯請求「棄却」）

本件は、控訴人が被控訴人に対し、対象製品または半製品（被告製品）を製造、譲渡等する行為が原告特許権を侵害すると主張し、差止、

表2 侵害の行為を組成した物の廃棄、設備の除却を判断した裁判例

裁判例	100条2項の請求の内容	裁判所の認否判断
平成6(ネ)3292	イ号製品の廃棄	認
平成20(ワ)10819	製品及び半製品の廃棄	一部否
平成28(ネ)10016	製品, 半製品, 製造装置の廃棄	否
平成22(ワ)26341	被告製品1及び被告化粧品セットの販売等の差止及び破棄	否
平成22(ワ)8137	被告装置(パソコン等)の廃棄, 被告サービスで登録された情報を記録しているデータベースの消去	否

損害賠償と、製品及びその半製品並びにこれらを製造する製造装置の破棄を求めた事件である。本件は、裁判所が控訴人の主張を認めず非侵害と判断した事件であるが、控訴人主張の被告装置の廃棄に関し、『控訴人は、被告装置の廃棄を求めるが、特許法100条2項所定の侵害の行為を組成した物の廃棄を求める趣旨であるとするれば、被告装置の使用等の差止めを請求していないことから失当であるし、同項所定の侵害の予防に必要な行為を求める趣旨であるとするれば、過大な請求であるから、侵害の成否にかかわらず、いずれにしても失当である。』と判示している。

2) 粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置事件, 平成20年(ワ)10819号, 判決日: 平成25年2月21日, 大阪地裁(付帯請求「一部棄却」)

本件は、原告が被告に対し、被告イ号製品・ロ号製品を生産、譲渡、輸出、輸入及び譲渡の申出を行う行為が、発明の名称を「粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置」とする原告特許権を侵害すると主張し、差止、損害賠償、被告各製品及びこれらの半製品の廃棄を求めた事件である。裁判所は、イ号製品にかかる被告の行為については本件特許発明2(装置)に対する間接侵害が成立し、ロ号製品については、本件特許発明2の技術範囲に属し、本件特許発明1(方法)について間接侵害が成立すると判断した。廃棄請求について、裁判所は、イ号製

品については在庫があるとして廃棄を認めたが、ロ号製品については、在庫がないとの被告の主張に加え、被告が在庫を有すると認めるに足りる原告の主張立証はないとして廃棄を認めなかった。

3) クレンジングオイル及び化粧品セット事件, 平成22年(ワ)26341号, 判決日: 平成24年5月23日, 東京地裁(付帯請求「棄却」)

本件は、油性液状クレンジング用組成物についての特許権を有する原告が、被告に対し、被告クレンジングオイル及び化粧品セットに含まれるクレンジングオイルは、上記特許権に係る発明の技術的範囲に属するものであるとして、特許法100条1項及び2項に基づき、被告各製品の製造、販売及び販売の申出の差止め並びにこれらの廃棄を求めた事件である。裁判所は、侵害を認めた上で、クレンジングオイルについては、被告が既に性能が向上した新製品の販売を開始しており、原告が差止等を請求した製品の販売を再開する可能性は低いとした上で、化粧品セットについても、季節限定製品であり、既に販売を終了したと認められるとした。そして、いずれの被告製品とも販売等差止め及び廃棄を求める部分は理由がないと判断している。

4) オンラインクローゼットサービス事件, 平成22年(ワ)8137号, 平成24年3月29日, 大阪地裁(付帯請求「棄却」)

本件は、原告が被告に対し、侵害組成物の除

去請求として、被告の提供する「オンラインクローゼット」サービスにかかる被告装置（市販品のパソコンやデジタルカメラ等から構成される装置）の廃棄請求及び被告サービスで登録された情報を記録しているデータベースの消去請求を行ったが、裁判所はいずれの請求も認めなかった。以下では、データベースの消去請求について詳述する。

裁判所は、被告のデータベースについて、『その内容となる被告サービスで登録される情報は、「預かったアイテムの画像データ」、「顧客が登録したメールアドレスとパスワード」であって、これらは侵害行為を構成する物の一部を構成するといえることができる』として、当該データベースが侵害の行為を構成した物にあたることを前提に、当該データベースが、『各顧客に預かっているアイテムを返還するために不可欠な情報を含むものであって、これを消去することは無用な混乱を引き起こすだけとなる』ことが予想される』こと並びに『これらのデータベースの情報は、一種の顧客台帳の性質を有しているものであるから、被告にとっては、被告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であるといえる』ことを考慮して、当該データベースの消去請求は、『本件特許権の侵害の予防に必要な範囲を超えるもの』といわざるを得ず、これを認めることができない』と判断した。

なお、本件では、後述するその他の侵害の予防に必要な行為として、業務上の信用を回復するための謝罪広告も請求されたが、『本件特許権の侵害により、業務上の信用を害されたことを認めるに足りる証拠はないから、これを回復するために謝罪広告を命ずる必要はない』として、裁判所は認めなかった。

(2) 考 察

100条2項は、侵害の行為を構成した物の廃

棄、侵害の行為に供した設備の除去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とし、「その他の」の前に列挙された行為は、「その他の侵害の予防に必要な行為」に包摂される関係となっており、侵害の行為を構成した物又は侵害の行為に供した設備にあたる物であっても、あくまで本件特許権の侵害の予防に必要な範囲のものについて、その請求が認められるものと解される。

後方押出方法及び後方押出装置事件で示されている通り、付帯請求の対象は差止の対象に含まれるべきである点に留意する必要がある。なお、本件特許権の侵害の予防に必要な範囲かどうかは、被疑侵害者の様々な事情を考慮して個別具体的に判断している。粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置事件では、口号製品については在庫があることの立証がされなかったとして、廃棄請求が認められなかった。また、クレンジングオイル及び化粧品セット事件では、被告が既に、性能が向上した新製品の販売を開始していることを考慮して、被告が、販売を再開する可能性は低いものといわざるを得ないと判断した。その際、被疑侵害製品が、季節限定製品であることも考慮された点も参考になる。オンラインクローゼットサービス事件では、預かったアイテムの画像データや顧客が登録したメールアドレスとパスワードを含む被告のデータベースについて、侵害の行為を構成した物にあたることを前提に、当該データベースが消去された場合の、被告や被告の顧客の不利益を考慮して、当該データベースの消去請求を認めなかったものであり、被告だけではなく、被告の顧客等の不利益を考慮した点が参考になる。

3. 2 その他の侵害の予防に必要な行為

特許法第100条第2項の後段には、付帯請求としてその他侵害の予防に必要な行為を請求することができるとの規定がある。その他侵害の

予防に必要な行為が争点となった裁判例を表3の通り抽出した。これらの裁判例を紹介しつつ、認容可否のポイントについて考察する。

(1) 裁判例紹介

1) 生理活性物質測定法事件, 平成7年(ネ)1743号, 判決日:平成9年11月18日, 大阪高裁(付帯請求「認容」), 平成10年(オ)604号, 判決日:平成11年7月16日, 最高裁(付帯請求「棄却」)

これらは, 同一の事件についての大阪高裁及び最高裁での審理である。いずれにおいても特許権者は被疑侵害者に対して, 医薬品製造の際に品質規格を検定する方法の使用が特許権を侵害するとして, 被疑侵害者の医薬品の廃棄や薬価基準申請の取り下げ等を請求している。

大阪高裁は, 『本件特許方法は被控訴人医薬品の製造工程に必然的に組み込まれ他の製造作業と不即不離の関係で用いられていると考えられるから, 本件の場合には, 「方法の使用」即「物の生産」という関係が成立しているものとみることができる』とし, 付帯請求として被疑侵害者による医薬品の廃棄および薬価基準収載申請の取り下げを認めている。

一方, 最高裁は, 『特許法100条2項にいう「侵害の予防に必要な行為」は, (中略) 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, 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』と, 付帯請求権について説示するとともに, 本件特許発明が「方法の発明」であることに照らし, 当該方法を使用して品質規格を検定した物の製造販売の差止めを請求することはできないとし, 被疑侵害者の医薬品の廃棄や薬価基準申請の取り下げを棄却している。

2) ビタミンEニコチン酸エステル製法事件, 昭和50年(ワ)5286号, 判決日:昭和52年2月18日, 大阪地裁(付帯請求「認容」)

本件は, 原告が原告特許「ビタミンEニコチン酸エステルの製法」にて, 被告のビタミンEニコチン酸エステルの製造, 製剤化した商品「モテルニコチネート」の販売, 拡布, 展示等の差止め, ならびに商品「モテルニコチネート」の記載のあるパンフレット, ラベル, 薬価基準一覧表, 能書等の印刷物廃棄を請求した事件である。

裁判所は, 被告の被告方法を用いる行為は本件特許権を侵害するものであるといわなければならないとし, 上記侵害の行為を組成した物の廃棄, その他侵害の予防に必要な行為としてパンフレット, ラベル, 薬価基準一覧表, 能書等の印刷物廃棄請求を理由ありとして認めるべきであると示した。

表3 その他侵害の予防に必要な行為を判断した裁判例

裁判例	100条2項の請求の内容	裁判所の認否判断
平成7(ネ)1743	抽出液と製剤の製造承認, および製剤の薬価基準の取り下げ, 抽出液と製剤の廃棄	認
平成10年(オ)604	抽出液と製剤の製造承認, および製剤の薬価基準の取り下げ, 抽出液と製剤の廃棄	否
昭和50(ワ)5286	「モテルニコチネート」の記載のあるパンフレット, ラベル, 薬価基準一覧表, 能書等の印刷物の廃棄	認
平成28(ワ)4529	メンテナンス行為(点検・整備等)の禁止	否
平成28(ワ)1777	メンテナンス行為(点検・整備等)の禁止	否
平成27(ネ)10048	メンテナンス行為(点検・整備等)の禁止	否

3) 生海苔異物除去事件，平成28(ワ)4529号，判決日：平成29年7月21日，東京地裁，平成28年(ワ)1777号，判決日：平成29年7月14日，東京地裁，平成27年(ネ)10048号，判決日：平成27年11月12日，知財高裁（付帯請求「棄却」）

これら3件は，同一の特許でそれぞれ異なる被告に対し訴訟を起こした事件である。いずれも，部品を交換する行為（仮に「メンテナンス行為1」と呼ぶ）と，装置に対する点検や整備等をする行為（仮に「メンテナンス行為2」と呼ぶ）を争点としており，メンテナンス行為1については特許法2条3項1号の「生産」に該当するとし，差止を容認する一方で，メンテナンス行為2の禁止については，「侵害の予防に必要な行為」とは認めなかった。その理由につき，平成27年(ネ)10048号では，メンテナンス行為2により機能が維持されることは，先行技術による効果であって，本件各発明の実施により奏する効果ではないとしている。

(2) 考察

特許法第100条第2項の後段のその他侵害の予防に必要な行為という文言そのものは非常に広範な行為を含みうるものと考えられるが，生理活性物質測定法事件から，他の付帯請求と同様に，『差止請求権の行使を実効あらしめるものであって，かつ，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』が要件として必要であることが分かった。また，薬価基準の収載申請の取り下げが付帯請求可能であることも分かった。薬価基準の収載申請は医薬品販売行為の準備行為として位置づけることができるためである。但し，医薬品の販売差止が認められることが前提となり，この前提の確保においては特許発明のカテゴリーにも留意が必要である。

ビタミンEニコチン酸エステル製法事件から，侵害品の名称が記載されたパンフレット，

ラベル，薬価基準一覧表，能書等の印刷物の廃棄も付帯請求可能であることが分かった。なお，生海苔異物除去事件では，特許発明を適用した製品のメンテナンス行為について，そのメンテナンス行為による効果が先行技術による効果となる場合には，そのメンテナンス行為の差止は侵害の予防に必要な行為とは認められないと判断された点が参考となる。

4. 将来的な侵害のおそれの観点での検討

特許法100条1項において，「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」という規定がある。また特許法100条2項において侵害行為を組成した物の廃棄等，予防に必要な行為を請求することが可能な旨の規定がある。本章においては，この「侵害するおそれ」に着目し，①被疑侵害者は製品の製造や販売を中止している旨を主張しているが，特許権者が差止を請求しているケース，②被疑侵害者は関係する製品の在庫を破棄していると主張しているが，特許権者が破棄を請求しているケースそれぞれに着目し，裁判所の判断を分析した。

特許権の侵害と認定され，かつ被疑侵害者が侵害行為を中止し，在庫品も破棄している旨の主張をしている裁判例を8件抽出し，裁判所の判断と共に表4に整理した。8件中4件については差止を認める一方，4件については認めず，判断が分かれる結果となった。廃棄請求については，すべてにおいて被告の主張を認め，廃棄請求を棄却する結果となった。

4. 1 差止請求に対する判断

(1) 差止が認められた事件

棚装置事件（平成28年(ネ)10039号，判決日：平成28年9月29日，知財高裁）や電気コネクタ組立体事件（平成26年(ワ)14006号，判決日：

平成28年3月29日、東京地裁)においては、裁判所は被告が本件特許に対する侵害性や有効性を争っている事を理由に、被告が再び侵害行為に及ぶおそれがあることを否定できないと判断され、差止が認められた。また、被告が侵害品の形状に戻す事が難しくないなど侵害品それぞれの事情も考慮されている。

(2) 差止が認められなかった事件

経口投与用吸着剤事件(平成19年(ワ)3493号, 判決日:平成21年10月8日, 東京地裁)においては、侵害製品の使用期限が製造から3年など、期限がある点、現在は仕様変更品の製造を販売開始している点や、代表取締役の陳述などを根拠に、被告が被告製品の製造販売を再開する可能性が低いと判断され、差止が認められなかった。

4.2 廃棄請求に対する判断

今回の検索結果からは、抽出した裁判例いずれも廃棄請求は認められなかった。裁判所の判断として、例えば先に紹介した「棚装置事件」の原審では、差止請求は認めているものの、廃棄請求については『被告が被告各製品の在庫廃棄処分を行ったことからすれば、現時点において被告が被告各製品及びその半製品を有しているとは認められないから、それらの廃棄請求は

認められない』との判断がなされており、また、「電気コネクタ組立体事件」においても、『ソケットコネクタを廃棄したことが認められるところ、証拠及び弁論の全趣旨からすれば、ソケットコネクタ以外の部品については被告製品以外の製品にも使用可能であるものと認められることからすれば、被告製品の廃棄を求める原告の請求は、理由がないというべきである』と判断し、侵害品についてはすでに破棄されており、その破棄請求は認めない点に加え、侵害部品以外の部品については他の用途にも転用可能な点も考慮され、破棄を認めなかった。

4.3 考察

将来的な侵害のおそれがあるか否かの観点に関し、今回の分析からは、「差止」については、現時点での行為のみならず、将来被疑侵害者が侵害行為を再開するおそれがあるか否かを考慮した判断がなされている一方、「廃棄請求」についてはいずれの裁判例も被疑侵害者が廃棄を行ったという現在の事実のみで判断していることが分かった。特許権者の立場では、被疑侵害者が本件特許の侵害性、有効性を争っている点に加え、侵害行為再開の容易性などを主張する点が重要となると考えられる。一方被疑侵害者の立場では、侵害品と、変更後の製品の性能差

表4 被告側が侵害行為を中止しており、在庫品も破棄している旨の主張をしている裁判例

裁判例	概要	侵害	損害賠償	差止	廃棄
平成31(ネ)10031	薬剤分包用ロールペーパー	○	○	×	×
平成28(ネ)10039	棚装置	○	○	○	×
平成15(ワ)14687	データ転送方式	○	○	○	×
平成26(ワ)14006	電気コネクタ組立体	○	○	○	×
平成22(ワ)26341	油性液状クレンジング用組成	○	○	×	×
平成19(ワ)3493	経口投与用吸着剤	○	○	×	×
平成9(ワ)18040	抗高血圧剤	○	× 求めず	○	×
平成27(ネ)10011	マンホールインバート底部構造	○	○	× 求めず	×

やすでに変更品を生産、販売しているなど客観的な事実をもって侵害行為再開の困難性の主張に加え、必要に応じて代表者の陳述の提出など、裁判所の心証を形成することも重要であると考えられる。

5. おわりに

本稿では、100条第1項及び100条第2項に大別した上で、差止請求権・付帯請求権の行使について認容／非認容が争点に挙げられた裁判例を調査・分析することで差止の認容／非認容の判断を分ける要因について考察を行った。

100条第1項の差止請求権については、特定の特許権の効力の及ばない適法な用途の被疑侵害者製品を含む場合・FRAND宣言された必須特許に係る場合・公共の利益と関連する場合・独占禁止法上の公正な競争を阻害すると判断される場合には、その行使に制限が生じる可能性が有ることが分かった。また、複数主体による侵害について、構成要件の充足性と差止の請求対象とを分けて検討し、一部の構成要件を他者が充足していたとしても、全体を支配管理していると評価できる者に対して差止を請求できることに留意が必要である。

100条第2項の付帯請求に関しては、侵害の予防に必要な範囲のものについてその請求が認められ、侵害の予防に必要な範囲かどうかは被疑侵害者の様々な事情を考慮して個別具体的に判断されることが分かった。例えば、被疑侵害製品が季節限定など一時的に販売される製品であることや被疑侵害者の顧客の不利益等も考慮され、侵害の予防に必要な範囲への該非が判断されうる。加えて、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以外に差止の対象となる行為として、侵害品の名称が記載されたパンフレット、ラベル、薬価基準一覧表、能書等の印刷物廃棄や薬価基準収載申請の差止が認められた裁判例があった。ただし、特

許発明のカテゴリーや先行技術に対する貢献から差止が認められる範囲が変化するため、これらについても留意する必要がある。

被疑侵害者が特許発明の実施を既に停止したと主張する場合に特許権者が在庫等の破棄を請求する場合もあるが、在庫を破棄した証拠が示された場合や多用途にも転用可能な在庫が対象となる場合は、破棄の請求が認められないことが分かった。

また特許権者が被疑侵害者に対して特許発明の製造や販売等の差止を請求する場合、被疑侵害者が本件特許の侵害性や有効性を争っている事情から、侵害行為再開の可能性を踏まえて、差止が認容される場合がある。一方、既に変更品を生産・販売しており、変更後の製品の性能が侵害品に比べて高いことが示されている場合など、客観的な事実をもって侵害行為再開の可能性が低いことが示されている場合、あるいは侵害品の製造販売等を今後行わない旨の代表者の陳述の提出などによる被疑侵害者の主張が総合的に信頼に足ると判断される場合には、差止が認められないことが分かった。

本稿は2020年度特許第2委員会第1小委員会の伊藤雅士(三菱重工,小委員長),住野賢治(日鉄総研,小委員長補佐),平川敏弘(日本ガイシ,小委員長補佐),猪田健一郎(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HD)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) 特許庁「差止請求権の在り方について」産業構造審議会知的財産政策部会27回特許制度小委員会配布資料
- 2) 強度と曲げ加工性に優れたCu-Ni-Si系合金事件,平成24年(ワ)15621号,判決日:平成27年1

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 月22日，東京地裁
- 3) 情報記憶装置事件，平成29年(ワ)40337号，判決日：令和2年7月22日，東京地裁
 - 4) 特許・実用新案審査基準，第Ⅲ部第2章第4節3.1.2.
 - 5) 服部，大西，特許研究，No.67，pp.23～33（2019）
 - 6) 特許庁「差止請求権の在り方についての意見」
 - 7) 産業構造審議会知的財産分科会39回特許制度小委員会配布資料
高部真規子「国際化と複数主体による知的財産権の侵害」秋吉稔弘先生喜寿記念論文集・知的財産権 その形成と保護
- （原稿受領日 2021年8月31日）

