

これまでの大合議判決

弁理士 鈴木 守

1. 大合議事件とは

大合議事件は、知財高裁の特別部（大合議部）により取り扱われる事件である。知財高裁には第1部から第4部までの担当部があるが、特別部は、第1部の部統括裁判官（知財高裁所長）と第2部から第4部までの部総括裁判官と、当該事件の持ち出し部の主任裁判官の5人で構成される。

知財高裁自身が大合議制度の導入について、「知的

財産権事件では、一定の信頼性のあるルール形成及び高裁レベルでの事実上の判断統一が要請され、その要請に応えるため」と述べていることから、大合議判決では、知的財産事件における論点に関する判断が含まれていると考えられる。

本稿では、大合議事件において知財高裁が示した判示事項を一覧にまとめると共に、その判示部分を抜粋する。なお、最高裁判決が出されたものについては、最高裁の判示部分を抜粋した。

2. これまでの大合議事件一覧

事件	判示事項
パラメータ特許事件 H17(行ケ)10042	(審査) サポート要件（特許法36条6項1号）の考え方。
ピリミジン誘導体事件 H28(行ケ)10182 等	(審査) 化合物が一般的の形式で記載され、膨大な選択肢を含む場合には、特定の選択肢の発明を認定できない。
ペバシズマブ事件 H25(行ケ)10195 等 H26(行ヒ)356	(審査) (最高裁) 出願理由処分と先行処分がされている場合、先行処分の対象となった医薬品の製造販売が、出願理由処分の対象となった医薬品の製造販売を包含すると認められるときは、存続期間の延長は認められない。
ソルダーレジスト事件 H18(行ケ)10563	(審査) 補正・訂正における「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」の意義。 いわゆる「除くクレーム」も同じ基準で判断。
アップル・サムスン事件 H25(ネ)10043 等	(侵害論) FRAND 宣言特許について、FRAND 条件ライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求は認められる。 特許権者が部品を販売等した場合にその完成品の特許は消尽しないが、完成品の製造販売等について黙示の許諾があるときは消尽する。
一太郎事件 H17(ネ)10040	(侵害論) プログラムの製造・販売は、プログラムを実行する装置の発明の間接侵害であっても、当該装置を使用する方法の発明の間接侵害に該当しない。
マキサカルシトール事件 H27(ネ)10014 H28(受)1242	(侵害論) 均等論の第1要件について、「技術思想同一説」を支持した。 第5要件に関し、出願人が特許請求の範囲に、出願時に容易に想到することのできる他の構成を記載しなかったとしてもそのことのみで「特段の事情」は認められない。
インクタンク事件 H17(ネ)10021 H18(受)826	(侵害論) (最高裁) 特許権者が譲渡した製品と同一性を欠く製品になった場合には、権利行使が認められる。同一性を欠くか否かの判断は、総合考慮による。

	※大合議判決は消尽が認められない類型を提唱（第1類型、第2類型）
コメント配信システム事件 R4(ネ)10046	（侵害論）システムの一部が国外にあるシステムの生産が日本の領域内で行われたものとみることができるときは特許法2条3項1号の「生産」に該当する。
オキサリプラチン事件 H28(ネ)10046 H29(オ)715,H29(受)892	（侵害論）存続期間延長後の特許の権利範囲は、政令処分の対象となった物と実質的同一なものにも及ぶ。
PBPクレーム事件 H22(ネ)10043 H24(受)1204	（侵害論）（最高裁） 方法的記載で特定された発明の権利範囲は、その製造方法によらず物性等が同一であるものに及ぶ。 方法的記載が明確性要件（特許法36条6項2号）を満たすのは、物の構造を特定するのが不可能か実際的でない場合に限られる。 ※最高裁は大合議判決を破棄
美容器事件 H31(ネ)10003	（損害論）特許法102条1項の適用において「侵害行為がなければ販売することができた物」は、競合関係に立つ特許権者等の製品で足りる。
ごみ貯蔵機器事件 H24(ネ)10015	（損害論）特許法102条2項の適用に関し、特許権者等が特許発明を実施していることは要件ではない。
二酸化炭素含有粘性組成物事件 H30(ネ)10063	（損害論）特許法102条2項にいう利益とは、侵害者が得た利益全額であり、利益全額に対して推定が及ぶ。
椅子式マッサージ機事件 R2(ネ)10024	（損害論）特許法102条2項の推定が覆滅される部分について、特許法102条3項が適用され得る。

3. 判決文の抜粋

(1) 審査の関係

・パラメータ特許事件（H17(行ケ)10042）

「そして、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり、明細書のサポート要件の存在は、特許出願人（特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の原告）又は特許権者（平成15年法律第47号附則2条9項に基づく特許取消決定取消訴訟又は特許無効審判請求を認容した審決の取消訴訟の原告、特許無効審判請求を不成立とした審

決の取消訴訟の被告）が証明責任を負うと解するのが相当である。」

・ピリミジン誘導体事件（H28(行ケ)10182等）

「したがって、引用発明として主張された発明が「刊行物に記載された発明」であって、当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、特定の実施例に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該特定の実施例に係る具体的な技術的思想を抽出することはできず、これを引用発明と認定することはできないと認めるのが相当である。」

・ババズマブ事件（H25(行ケ)10195等→H26(行ヒ)356）

（背景）

特許法（現在の特許法67条の7）は、「その特許発明の実施に第六十七条第四項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないと

き。」は延長登録出願を拒絶すべきことを規定している。

特許権者は、医薬品Bについて政令で定める処分を受ける必要があったとして存続期間の延長登録の出願をしたが、当該出願に特許に関する医薬品Aについて先行する処分を受け、製造販売等の禁止が解除されていた。特許庁は、医薬品Aについてすでに先行処分が解除されていたことを理由として、存続期間の延長登録出願を拒絶する審決をした。特許権者はこれを不服として提訴した。

(最高裁判決)

「以上によれば、出願理由処分と先行処分がされている場合において、延長登録出願に係る特許発明の種類や対象に照らして、医薬品としての実質的同一性に直接関わることとなる審査事項について両処分を比較した結果、先行処分の対象となった医薬品の製造販売が、出願理由処分の対象となった医薬品の製造販売を包含すると認められるときは、延長登録出願に係る特許発明の実施に出願理由処分を受けることが必要であったとは認められないと解するのが相当である。」

・ソルダーレジスト事件（H18(行ケ)10563)

「このような特許法の趣旨を踏まえると、平成6年改正前の特許法17条2項にいう「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」との文言については、次のように解すべきである。

すなわち、…「明細書又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものといえることができる。そして、同法134条2項ただし書における同様の文言についても、同様に解すべきであり、訂正が、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的

事項を導入しないものであるときは、当該訂正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものといえることができる。」

(2) 侵害論の関係

・アップル・サムスン事件（H25(ネ)10043等） （FRANDについて）

FRANDは「fair, reasonable and non-discriminatory」の頭字語で、必須特許の特許権者が他社に対してライセンス許諾する際の条件が「公正、妥当かつ非差別的」であることを意味する。

「以上を総合すれば、本件FRAND宣言をした控訴人を含めて、FRAND宣言をしている者による損害賠償請求について、①FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求を認めること、上記aの特段の事情のない限り許されないといえるべきであるが、他方、②FRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求については、必須宣言特許による場合であっても、上記bの特段の事情のない限り、制限されるべきではないといえる。」

(消尽について)

「(7) 特許権者又は専用実施権者（この項では、以下、単に「特許権者」という。）が、我が国において、特許製品の生産にのみ用いる物（第三者が生産し、譲渡する等すれば特許法101条1号に該当することとなるもの。以下「1号製品」という。）を譲渡した場合には、当該1号製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該1号製品の使用、譲渡等（特許法2条3項1号にいう使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をいう。以下同じ。）には及ばず、特許権者は、当該1号製品がそのままの形態を維持する限りにおいては、当該1号製品について特許権を行使することは許されないと解される。しかし、その後、第三者が当該1号製品を用いて特許製品を生産した場合においては、特許発明

の技術的範囲に属しない物を用いて新たに特許発明の技術的範囲に属する物が作出されていることから、当該生産行為や、特許製品の使用、譲渡等の行為について、特許権の行使が制限されるものではないとするのが相当である（BBS最高裁判決（最判平成9年7月1日・民集51巻6号2299頁）、最判平成19年11月8日・民集61巻8号2989頁参照）。

なお、このような場合であっても、特許権者において、当該1号製品を用いて特許製品の生産が行われることを黙示的に承諾していると認められる場合には、特許権の効力は、当該1号製品を用いた特許製品の生産や、生産された特許製品の使用、譲渡等には及ばないとするのが相当である。

・一太郎事件（H17(ネ)10040）

プログラムを製造販売等する行為が、プログラムによって実行される方法の発明の間接侵害に当たるか、について判示した。

「・本件第3発明（注：方法の発明）についての特許法101条4号所定の間接侵害の成否

・・・しかしながら、同号は、その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施することが可能である物についてこれを生産、譲渡等する行為を特許権侵害とみなすものであって、そのような物の生産に用いられる物を製造、譲渡等する行為を特許権侵害とみなしているものではない。本件において、控訴人の行っている行為は、当該パソコンの生産、譲渡等又は譲渡等の申出ではなく、当該パソコンの生産に用いられる控訴人製品についての製造、譲渡等又は譲渡等の申出にすぎないから、控訴人の前記行為が同号所定の間接侵害に該当するということとはできない。」

・マキサカルシトール事件（H27(ネ)10014→H28(受)1242）

（第1要件）（大合議判決）

均等論の第1要件は、対象製品等と異なる部分が特許発明の本質的部分ではないことである（ボール

スプライン最高裁判決）。従来、第1要件に関しては、本質的部分説と技術思想同一説があった。本質的部分説は、異なる部分が特許の本質的な構成要件かどうかを見るという考え方であり、特許の技術思想を対象製品等が共通に備えているかどうかを見るという考え方である。

「また、第1要件の判断、すなわち対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判断する際には、特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で、本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めないと解するのではなく、上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備えていると認められる場合には、相違部分は本質的部分ではないと判断すべきであり、対象製品等に、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分以外で相違する部分があるとしても、そのことは第1要件の充足を否定する理由とはならない。」

（第5要件）（最高裁判決）

均等論の第5要件は、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないことである（ボールスプライン最高裁判決）。この特段の事情について判示した。

「そうすると、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきである。」

・インクタンク事件（H17(ネ)10021→平18(受)826）

使用済みの純正品のインクタンクを回収し、インクを再充填して販売する行為について、特許権は及ぶかについて判示した。

(大合議判決)

「しかしながら、①当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合(第1類型)、又は、②当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合(第2類型)には、特許権は消尽せず、特許権者は、当該特許製品について権利行使をすることが許されるものと解するのが相当である。」

(最高裁判決)

「しかしながら、特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されるというべきである。そして、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。」

・コメント配信システム事件 (R4(ネ)10046)

属地主義の原則によれば、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められるところ、構成要素

の一つであるサーバが国外にあるシステムについて、特許権の侵害が認められるかについて判示した。

「これらを踏まえると、ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法2条3項1号の「生産」に該当すると解するのが相当である。」

・オキサリプラチン事件 (H28(ネ)10046 → H29(オ)715, H29(受)892)

存続期間延長後の特許権の効力は、その延長登録の理由となった政令処分の対象となった物についての特許発明の実施以外の行為には及ばないとされており(特許法68条の2)、この解釈について判示した。

「したがって、政令処分で定められた上記構成中に対象製品と異なる部分が存する場合であっても、当該部分が僅かな差異又は全体的にみて形式的な差異にすぎないときは、対象製品は、医薬品として政令処分の対象となった物と実質同一なものに含まれ、存続期間が延長された特許権の効力の及ぶ範囲に属するものと解するのが相当である。」

・PBPクレーム事件 (H22(ネ)10043 → H24(受)1204)

PBPクレームは、例えば、「〇〇という工程で製造された物」というように、方法的に特定された物の発明のクレームである。物の発明を製造方法で特定してよいのか、また、PBPクレームの権利範囲はどう

解釈すべきかについて判示した。ただし、大合議判決は破棄されたので、ここでは最高裁判決を記載している。

(権利解釈)

「(1) 願書に添付した特許請求の範囲の記載は、これに基づいて、特許発明の技術的範囲が定められ(特許法70条1項)、かつ、同法29条等所定の特許の要件について審査する前提となる特許出願に係る発明の要旨が認定される(最高裁昭和62年(行ツ)第3号平成3年3月8日第二小法廷判決・民集第45巻3号123頁参照)という役割を有しているものである。そして、特許は、物の発明、方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされる場合、特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。

したがって、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。」

(明確性)

「以上によれば、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。」

(3) 損害論の関係

・美容器事件 (H31(ネ)10003)

特許法102条1項は、特許権侵害に基づく損害

賠償額の推定に関する規定であり、侵害がなければ販売できた物の単位数量あたりの利益に、侵害者による販売数量を乗じて得た額を損害の額と推定する規定である。この判決では、「侵害がなければ販売できた物」について述べている。

「特許法102条1項の文言及び上記趣旨に照らせば、特許権者等が「侵害行為がなければ販売することができた物」とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りると解すべきである。」

・ごみ貯蔵機器事件 (H24(ネ)10015)

特許法102条2項は、特許権侵害に基づく損害賠償額の推定に関する規定であり、侵害者が得た利益を特許権者等の損害額と推定する規定である。この判決では、特許権者が特許を実施していないときにこの規定が適用できるかについて判示した。

「したがって、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきであり、特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当である。そして、後に述べるとおり、特許法102条2項の適用に当たり、特許権者において、当該特許発明を実施していることを要件とするものではないというべきである。」

・二酸化炭素含有粘性組成物事件 (H30(ネ)10063)

「ウ そして、特許法102条2項の上記趣旨からすると、同項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額とは、原則として、侵害者が得た利益全額であると解するのが相当であって、このような利益全額について同項による推定が及ぶと解すべきである。もっとも、上記規定は推定規定であるから、侵害者の側で、侵害者が得た利益の一部又は全部

について、特許権者が受けた損害との相当因果関係が欠けることを主張立証した場合には、その限度で上記推定は覆滅されるものということができる。」

・椅子式マッサージ機事件（R2(ネ)10024）

特許法102条3項は、特許権侵害に基づく損害賠償額に関する規定であり、ライセンス相当額を損害として請求できることを規定している。特許法102条2項の推定が覆滅される部分について、特許法102条3項にしたがってライセンス相当額を請求できるかについて判示した。

「特許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得る

ことができると同時に、第三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益を得ることができると鑑みると、侵害者の侵害行為により特許権者が受けた損害は、特許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等を行うことができた実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益とを観念し得るものと解される。

そうすると、特許法102条2項による推定が覆滅される場合であっても、当該推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾を行うことができたと認められるときは、同条3項の適用が認められると解すべきである。」



KSI パートナース法律特許事務所

〒150-0021

東京都渋谷区恵比寿西1-5-8 DIS恵比寿ビル6階

TEL: 03-6455-3679

E-MAIL: patent@ksilawpat.jp



ksilawpat.jp