

特許権侵害訴訟判決ガイド(5)



高瀬 彌平

目次

1. はじめに
2. 技術的範囲解釈の基本
3. 最高裁リパーゼ判決の射程距離
4. 発明の詳細な説明の参酌
5. 審査経過の参酌
6. 公知技術の参酌 (以上7月号)
7. 均等論と不完全利用
8. 米国の均等論
9. 間接侵害, 教唆・幫助, 方法発明の一部実施, 等による侵害 (以上8月号)
10. コンピュータ利用発明の技術的範囲
11. 数値限定発明の技術的範囲
12. プロダクト・バイ・プロセス・クレームと実用新案的方法的記載 (以上9月号)
13. 修理・再利用と特許権の消尽(用尽) (以下10月号)
 - 13.1 消耗品の取り替えは新たな「生産」に該当するか
 - 13.2 再利用と消尽(用尽)に関する最近の判例
14. 並行輸入と特許権
 - 14.1 商標と特許の違い
 - 14.2 BBS 事件最高裁判決
15. 利用発明と先願特許実施の抗弁
 - 15.1 利用発明
 - 15.2 先願特許実施の抗弁
16. 試験または研究
 - 16.1 後発医薬品の製造承認のための試験
 - 16.2 通常の試験又は研究
17. 製造工程に組み込まれた試験方法の発明は物を生産する方法の発明か (以上10月号)
18. 経時変化する製品 (以下次号)
19. 特許権者の他の出願明細書の参酌
20. 先使用权

13. 修理・再利用と特許権の消尽(用尽)

最近、適法に販売された特許品を再利用した製品を販売する行為が、侵害にあたるのかそれとも特許権は消尽しているから許されるのかが争点になった訴訟が相次いでいる。消耗部品の取り替えについても同様の問題がある。

日本知財協会特許第2委員会の論説⁽¹⁴⁴⁾に日米比較

も含め、要領よく説明されているので参考になる。特許権の国内消尽について日米比較をした論説⁽¹⁴⁵⁾も発表されている。

13.1 消耗品の取り替えは新たな「生産」に該当するか

特許法概説⁽¹⁴⁶⁾は、修理の際に特許部分を全面的またはそれに準ずる程度取り替えることは、特許部分の新たな「生産」に該当するので、特許権の侵害になるとしている。また、摩耗品の取り替えについては、部品が摩耗した時はそのメーカーの部品を購入使用する契約をユーザーとの間で契約していない限り、ユーザーにおいて自由に取り替えることを黙認したと推認される、と解説している。

最近、権利の消尽を理由として消耗部品の取り替えは特許品の新たな生産に該当せず権利侵害でないとした判決が出ている。

ステップ用具事件⁽¹⁴⁷⁾では、考案に係るステップ用具は、一定の耐用性を有するタラップ本体と、一度の使用で取り替える受け金具とからなり、受け金具だけを新しい物と交換して使用するものであった。被告は、実用新案権者からステップ用具を購入して使用していた者に対し、取り替え用の受け金具を販売した。

判決は次のように述べ、消尽を理由に直接侵害及び間接侵害の双方を否定した。

「実用新案の実施品の一部で、考案の構成要件の一部を構成する部分が、実施品全体に比べて耐用期間が明らかに短く、容易に交換できるように設計されている場合は、そのような部分を耐用期間の経過により交換する行為は、形式的には考案に係る物の「製造」(実用新案法2条3項)に当たり、考案の実施に当たるように見えるが、実用新案権はもはや目的を達したものとして消尽しており、このような行為は実用新案権の侵害とはならないものと解するのが相当である。

けだし、①実用新案権者は、当初実施品を譲渡することにより、考案公開の対価を得ることができ、②仮に、実施品全体に比べて耐用期間が明らかに短く、容易に交換できるように設計されている部分の製造販売等についてまで、常に実用新案権者が実用新案権を行使できるとすれば、実用新案権者は、考案の構成要件すべてを充足する実施品について考案公開の対価を回収することができるという原則を著しく逸脱することになり、考案の技術的範囲を実用新案登録請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないとした法（実用新案法26条、特許法70条）の趣旨に大きく反することになるし、③実施品全体に比べて耐用期間が明らかに短く、容易に交換できるように設計されている部分を交換しても、実施品全体については、当初の実施品との同一性が失われるとはいえず、④また、そのような部分を耐用期間の経過により交換することは、当然に予想されるところであって、そのような行為に実用新案権の効力を及ぼさないとするのは、実用新案権者、取引者等の通常の意味に合致するものといえるからである。…したがって、被告が製造販売した被告受金具が原告タラップ本体と組み合わされることにより本件実用新案権の直接侵害が成立するとは認められず、被告受金具が原告タラップ本体と組み合わせて使用されたことを前提とする、被告受金具についての間接侵害の主張は、理由がない。」

類似のケースで権利の消尽を認めず、消耗部品の販売を間接侵害とした判決として製砂機のハンマー事件判決⁽¹⁴⁸⁾があり、アームと取り付け板と打撃板とからなる特許発明について権利者から購入した打撃板を使用し終わった後に、第三者から打撃板を購入し使用することは新たな「製造」に当たるとして、打撃板の製造販売を間接侵害であるとした。判決は、「本件考案に係るハンマーを備えた製砂機を購入した購入者などが、実用新案権者等から新たに打撃板を購入し、これを適宜取り替えて使用することは、支払った対価の回収行為として当然許されることであると言えるが、実用新案権者から購入した打撃板を使用し終わった後に、実用新案権者以外の者から新たに打撃板を入手する等して使用することは、実用新案権者に対して支払った対価を超えて本体ハンマーを使用することになり、当然に許されることではないというのが相当である。すなわち、…そのような行為は、前記法条にいう「製造」に

当たると解するのが相当である。」とした。

しかし、この判決は疑問である。装置全体を継続的に使用しその寿命を全うさせるために消耗部品を取り替えることは、特許権者に支払った対価を回収する行為として許されるべきであろう。

13.2 再利用と消尽（用尽）に関する最近の判例

(1) 問題点

消尽（用尽）とは、販売が正当に行われた後は、特許権は使い尽くされたものとなり、同一物につき再び特許権を主張することができないことを言う。即ち、特許権者又は適法な製造販売権を有する者が販売した特許製品を購入した者が自ら使用し又は転売しても権利侵害とならない。

消尽理論によれば特許権は適法に販売されることにより使い尽されるから、適法に販売された特許製品の一部を取り替えた再用品を製造・販売しても特許権の侵害にならないのでないか、という考えが出てくる。

(2) 最近の判例(使い捨てカメラフィルムを装填した詰め換え品、市販の医薬品から取り出した成分の再利用)

最近、使用済みの使い捨てカメラにフィルムを装填した詰め換え品が特許権の侵害か争った2件の判決⁽¹⁴⁹⁾⁽¹⁵⁰⁾で特許権の消尽について議論され、いずれも侵害という結論が出されている。また、購入した医薬品から特許対象物を取り出し、同種の医薬品に再利用する行為が特許権の消尽を理由に侵害でないとされた⁽¹⁵¹⁾。いずれもBBS事件最高裁判決⁽¹⁵²⁾で国内消尽について判断した部分を引用しているので、それを確認しておく。

BBS事件最高裁判決は、特許製品の並行輸入に関して国際消尽が成立するか否かを争った件であるが、その中で次のように判断し国内消尽を認めている。

「特許権者又は実施権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許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、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為には及ばないものというべきである。」

その理由を次のように述べている（下線は筆者記入）。

「①特許権による発明の保護は社会公共の利益との調和の基において実現されるべきである。

②特許製品が流通に置かれる場合にも、譲り受け人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業

として使用し再譲渡をすることができる権利を取得することを前提として、取り引き行為が行われるものであって、仮に、特許製品について譲渡等を行う都度特許権者の許諾を要することとなると、市場における商品の自由な流通が阻害され、特許製品の円滑な流通が妨げられ、かえって特許権者自身の利益を害する結果を来し、特許法1条に規定する特許法の目的に反する。

③特許権者は特許製品の自らの譲渡または特許発明の実施許諾にあたり、特許発明公開の代償を確保する機会は保証されているから、特許権者が流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性が無い。

レンズ付きフィルムユニット事件⁽¹⁴⁹⁾では、被告は原告(F社)が販売した使い捨てカメラを使用後に一般消費者が現像所に持ち込んだ物を購入し、フィルムを入れ替えて被告製品として販売していた。原告製品は、ユニットを分解又は破壊しなくてはフィルムを入れ替えない構造で使い捨てを前提に販売されていた。被告は、原告の販売により特許権は消尽しているので侵害でないと主張したが、判決は侵害であると判断した。

判決は、最高裁判決に従い消尽を一旦は認めた上で、イ. 特許製品がその効用を終えた場合、ロ. 特許発明の本質的な部分が交換された場合、等には権利行使が許されるとした(後発的事由により消尽効果が消滅する)。その理由を、Ⅰ. 再譲渡等の自由な流通を保証するのは特許製品が効用を果たしていることが前提であり、効用を終えた後の特許製品に特許権が及ぶとしても自由な流通を阻害しない、Ⅱ. 特許権者は効用を終えるまでの間の再譲渡等に対応する限度で特許発明を公開した代償としての対価を取得しているから、効用を終えた後の特許製品に特許権が及ぶとしても二重に利得を得ることにならず、他方、効用を終えた特許製品に加工等を施したものが使用ないし再譲渡されるときには、特許製品の新たな需要の機会を奪い、特許権者を害することになる、と示した。

そして、原告製品は使用後に現像所において撮影済みのフィルムが取り出された時点で効用を終えているから消尽の成立を妨げる事情があり、特許権の行使は許されるとした。

この判決に対しては、消尽について検討しなくとも、単にフィルムの詰め替えが特許製品の新たな「生産」に該当するかどうかだけ判断すれば足りるという批判⁽¹⁵³⁾があるが、被告が消尽を主張したので裁判所が判断した

ものと思われる。

フィルム一体型カメラ事件⁽¹⁵⁰⁾は、K社の使い捨てカメラで起こった類似のケースで、ここでも特許権の消尽について争われた。

判決は、侵害と判断したが理由はF社の件と異なる。F社の件は、消尽を一旦は認めた上でそれが後発的事由により否定されるとしたのに対し、この判決は、市場に置いた際に想定される範囲を超えるような再利用には消尽は認められないと言う立場であり、「製品の客観的性質、取り引きの態様、通常の利用形態などに照らすならば、債権者製品は、販売の際にあらかじめ装填されているフィルムのみが使用が予定された商品であることが明かである。これに対し、債務者の販売行為は、製品の客観的性質から見て債権者製品を市場に置いた際に想定された範囲を超えた実施態様であるといえることができる。このような実施態様については、これを譲渡した際に、権利者の権利行使を離れて自由に業として再譲渡する権利を付与したと解することができない」と判示した。

アシクロビル事件⁽¹⁵¹⁾は、アシクロビルという物質特許に係る医薬品を市場で購入してアシクロビルを取り出し同種の医薬品に再利用した被告の行為が問題となった。

東京地裁は、BBS事件最高裁判決⁽¹⁵²⁾を引用して特許製品の譲渡による消尽を一旦は認めた上で、後発的理由により消尽が消滅する場合(イ. 特許製品として効用を終えた場合、ロ. 特許発明の本質的部分の交換)に該当するか検討し、イについては、原告製剤の錠剤が破砕され、あるいは精製水に溶解されたというだけでは、いまだ本件特許の実施品としての効用を終えたものとは言えない、ロについては、原告製剤の錠剤が溶解されアシクロビルが再結晶されてもアシクロビル自体は変化しないから、本質的部分を交換したとは言えない、として特許権の消尽を認めた。

控訴審の東京高裁判決は、次のように判示して地裁判決を支持した。「特許製品を適法に購入した者といえども、特許製品を構成する部品や市場で新たに購入した第三者製造の部品等を利用して、新たに別個の実施対象を生産するものと評価される行為をすれば、特許権を侵害することになるのは当然というべきである。」「消尽は、特許権者の意志とは無関係に、特許権者による特許製品の譲渡行為により無条件に生じるものというべきである。」「原告製剤からアシクロビルを取り

出して、これを含有する被告製品を製造した行為は、本件特許発明の対象となるアシクロビルを生産する行為では無く単にこれを使用する行為であるから、…新たな生産行為ということはできず、…本件特許権の効力は及ばない」、「本件特許の対象となる部分はアシクロビルであり、原告製剤全体でも被告製剤全体でもないから、原判決が…アシクロビルについてのみ本件特許発明の実施品としての同一性を検討したのは正当であり、原告製剤と被告製剤の同一性を判断する必要が無い。本件特許発明における生産とは、アシクロビルの生産をいうのであり、アシクロビルを含有する医薬品を生産する行為をいうのでないことは明かである」

以上3件の判決の立場は2つに分かれている。第一は、特許製品の譲渡により特許権は一旦は一律に消尽し、後発的理由により消尽効果が消滅する場合があるとする立場であり（F社レンズ付きフィルムユニット事件、アシクロビル事件）、第二は、特許製品の性質、使用態様、取り引きの実状などを考慮して特許権者が市場に置いた際に想定された範囲を超えた実施態様である場合は最初から特許権は消尽しないとする立場である（K社フィルム一体型カメラ事件）。

(3) 米国の判決

米国でも使用済みの使い捨てカメラにフィルムを再装填して販売する行為が、特許製品の新たな生産に相当するのか許される修理に相当するのか訴訟で争われた。

それが、Jazz Photo Corp. v. USITC 判決（Fed. Cir. Aug. 8, 2001）で、特許権者の一方的意志のみで特許製品の再使用を禁ずる事は出来ず、再生産よりも修理に近いと認定して、消尽原則の範囲内の行為として特許権の効力が及ばないとしている⁽¹⁴⁵⁾。

14. 並行輸入と特許権

14.1 商標と特許の違い

商標権者が本国と日本に同じ標章について商標権を有する場合、商標権者が本国で適法に市場に流通させた真正商品を第三者が購入して日本に輸出して販売する行為は、日本商標権の侵害にならないとされてきた。その理由は、商標の機能は出所表示機能と品質保証機能にあるが、真正商品であればこれらの機能が損なわれることが無く需要者の利益が害されることも無いからである。つまり、真正商品の並行輸入が認められてきた理由は、商標の機能を損なわないからであり、商

標権の国際消尽を認めた訳ではないのである。

特許の場合、商標と機能が異なるから、同じ理由で特許製品の並行輸入を認めることはできず、認めるとしたら国際消尽によることになりそうだが、パリ条約の各国特許独立の原則や属地主義によると国際消尽は認められないのでないか、という問題があった。

このような状況下で起こったのがBBS事件⁽¹⁵²⁾であり最高裁判所まで争われた。東京高裁判決は、国際消尽を認めて特許権侵害でないとした。最高裁判決は、高裁判決の結論は支持したが、理由は国際消尽でなく黙示の実施許諾を用いた。

14.2 BBS事件最高裁判決

(1) 事実関係

特許権者（原告）は、同一の発明についてドイツと日本で特許権を有する。

被告はドイツで原告が適法に販売した製品を購入し、日本に輸出して販売した。被告のこの行為が原告所有の日本特許権の侵害であるか否かを争ったのがこの事件である。

(2) パリ条約の各国特許独立の原則や属地主義との関係

最高裁判決は、パリ条約の各国特許独立の原則や属地主義は我が国特許権の行使の可否と関係ないとした。その理由を下記に引用する。

「パリ条約4条の2は、特許権自体の存立が、他国の特許権の無効、消滅、存続期間などにより影響を受けないということを定めるものであって、一定の事情がある場合に特許権者が特許権を行使することが許されるかどうかという問題は、同条の定めるところではない。

我が国の特許権に関して特許権者が我が国の国内で権利を行使する場合において、権利行使の対象とされている製品が当該特許権者等により国外において譲渡されたという事情を特許権者による特許権の行使の可否の判断に当たってどのように考慮するかは、専ら我が国の特許法の解釈の問題というべきである。右の問題は、パリ条約や属地主義の原則は無関係であって、この点についてどのような解釈を採ったとしてもパリ条約4条の2及び属地主義の原則に反しない。」

(3) 特許権の国際消尽に関する裁判所の判断

東京高裁判決は、特許権の国際消尽を認め、権利行使を否定した。その理由は、特許権者に二重利得を認

める合理的根拠はないというものであった。

最高裁判決は、国際消尽是認めなかったが、黙示の実施許諾により権利行使を否定した。即ち、商品の流通の自由は最大限尊重すべきであること、国外での経済取り引きにおいても、譲渡人は目的物について有する全ての権利を譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得することを前提として、取り引き行為が行われるものということができる、等を理由として挙げた。

判決理由の要点を示す。「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が外国において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から我国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で右の合意をした上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解すべきである。」

最高裁判決は、並行輸入を禁止できる条件も述べている。特許権者と譲受人との間で製品の販売先ないし使用地域から我国を除外する旨を合意した場合である。

なお、最高裁判決は特許権の国内消尽については認めた。その判断は、その後に特許製品の再利用と消尽（用尽）に関する最近の判例を参照（13. 2 再利用と消尽）及び中古ゲームソフトウェアの著作権の頒布権の消尽を認めた最高裁判決⁽¹⁵⁴⁾で引用されている。

15. 利用発明と先願特許実施の抗弁

15.1 利用発明

利用発明とは、他人の先願に係る特許発明等を利用する特許発明である（特許法 72 条）。特許権の効力は実施の専有にあり（特許法 68 条）、専有権相互の重複を先願優位の原則で調整した規定であるとされている。

代表的例は、先願発明が A+B で、後願発明が A+B+C となる場合である。両発明が重複する部分 A+B+C については、後願特許権者の実施は先願発明の特許権侵害になるが、先願特許権者の実施は後願発明の特許権侵害にならない。

利用関係と言えるためには、後願発明で構成 C を追加したことにより A+B の一体性が損なわれないこと

を要する。機械的発明の場合はそのようなことはないが、化学発明の場合は C を追加することにより、C が化学反応に関与し反応そのものや生成物の化学構造までも変化させ、元の方法に付加したのか別の方法になったのか不明となることがある。

そのような件としてポリエステル事件判決⁽¹⁵⁵⁾があり、「イ号重合方法にあつては、その出発物質において甲特許重合方法の出発物が全部含まれ、また、手段においても甲特許重合方法のそれとなんら異なるところはないけれども、出発物においてイソフタル酸等の付加があり、その結果 T 単位と I 単位とがランダムに結合したランダム共重合体が生成する反応が起こり、その目的物として甲特許重合方法による、T 単位のみ単独重合体とは化学構造を異にする別物質であるランダム共重合体を生成するところ、これは甲特許方法による単独重合体と融点・結晶性等が相違し、染色性・耐ピリング性の作用効果においても優れており、結局イ号重合方法が甲特許発明の要旨ないしその技術的範囲に属する重合方法をそっくりそのまま含んでいるとは認めることはできず、…甲特許発明を利用する…ものでないというべきである。」と判断し利用関係を認めなかった。

機械構造的発明で利用関係を認めた件としてパイプ材事件⁽¹⁵⁶⁾がある。この件の先願特許発明（被告特許）は A+B+C であり、後願考案（原告実用新案）は A+B であり、普通の利用関係とは逆の関係だったが、判決は利用関係にあると認め、「被告製品は本件考案の構成要件をすべて充足するが、先願に係る被告特許発明の実施品でもあるところ、先願に係る他人の特許権等との関係を定めた実用新案法 17 条、26 条（特許法 81 条）の趣旨に照らし、先願に係る被告特許発明の特許権者であった被告は、後願たる本件実用新案の禁止権によって制約されること無く、被告特許発明を実施することができたものと解するのが相当である。」と判断した。

後願考案は A+B、先願特許発明は A+B+C であり、普通に考えられる利用関係と逆なのに利用関係があると認定したこの判決には疑問がある。また、先願発明が出願公告（特公昭 49-29854 号）されており、後願考案の出願日（昭和 48 年 11 月 8 日）が先願特許発明の出願日（昭和 43 年 9 月 17 日）より後なので、後願考案には実用新案法 3 条の 2 の無効理由があったと思われる。

なお、被告は、被告製品は先願に係る被告特許発明

の実施品として製造販売してきたものであるから、本件考案の技術的範囲に属しないと主張していた。この件を先願特許実施の抗弁が成功した例であるとする論評⁽¹⁵⁷⁾がある。

15.2 先願特許実施の抗弁

先願特許実施の抗弁とは、特許法68条によれば特許権者は自己の特許発明を実施する権利を専有すると規定され、この権利が制限されるのは特許法では他人の先願権利と利用・抵触関係になる場合(72条)及び他人に専用実施権を設定した場合(68条)だけだから、それ以外の場合は、自己の先願特許の実施は他人の後願権利により何ら制約されないと言うものである。

しかしこの抗弁は、先願特許発明と後願特許発明とが利用関係にある場合を除き、これまで認められたことはなく、発光ダイオード事件⁽¹⁵⁸⁾でも否定されている。

発光ダイオード事件判決は、次のとおり判示する。「特許法は、68条本文において、特許権者が業としては特許発明の実施を専有する旨規定するが、特許権者による特許発明の実施であっても、他人の権利との関係において制限され得ることは当然であり、ある特許発明の実施であっても、それがその特許とは別個の他人の特許発明の技術的範囲に属するような態様でなされる場合には、その他人の特許権を侵害する行為に該当するものとして、許されるものではない。そして、この理は、その他人の特許発明が先願であると後願であると異なるところはなく、例えば、ある特許発明が先願の特許発明を利用するものであり、特許法72条により、その実施について当該先願の特許発明に係る特許権者の許諾が必要な場合であっても、その利用発明が特許として有効に成立している以上、当該利用発明により付加された発明部分はその先願の特許発明の技術的範囲に属しないものであり、当該先願の特許発明の特許権者が当該利用発明により付加された発明部分までも自由に実施し得るというものではない。そうすると、被告製品が本件特許権より先願の被告第1特許及び被告第2特許の各特許発明を実施したものであるからと言って、それだけで直ちに本訴請求に対する適法な抗弁が成立するものではない。」

16. 試験または研究

特許法69条1項は、「特許権の効力は、試験又は研

究のためにする特許発明の実施には、及ばない。」と規定している。

工業所有権逐条解説(特許序編)は、この規定の趣旨を次のように説明している。「試験又は研究がもともと特許に係るものの生産、使用、譲渡等を目的とするものでなく、技術を次の段階に進歩せしめることを目的とするものであり、特許権の効力をこのような実施にまでおよぼしめることは却って技術の進歩を阻害することになるという理由にもとづく。もっとも、効力のおよばないのはその試験又は研究のためにする実施に対してのみであって、試験又は研究の結果生産された物を業として販売する等の行為については当然特許権の効力はおよぶものと解される。68条に規定するように、現行法においては特許権の効力は業としての実施以外の実施にはおよばないので、試験又は研究のためにする実施の多くは1項の規定がなくとも業としての実施ではないという理由で特許権の効力がおよばないわけであるが、試験又は研究のためにする業としての実施ということもあり得ると考え1項の規定をおいたものである。」

中山一郎氏の論説⁽¹⁵⁹⁾が日米比較も併せて広範囲に解説しており参考になる。

16.1 後発医薬品の製造承認のための試験

特許権の消滅後に同じ医薬品(後発医薬品)を販売しようとする、厚生労働省の製造承認を得るための安定性についての試験に6ヵ月、審査に2年を要することから、後発品メーカーは特許権の存続期間満了の2年6ヵ月前から必要な試験を行うために特許製品を製造してきた。この行為が特許法69条1項の「試験」に該当するか否かが薬品業界で大きな問題となり、多数の訴訟がなされていた。

最高裁判所は、グアニジン安息香酸誘導体事件⁽¹⁵⁹⁾において、後発医薬品の製造承認のための行為は特許法69条1項の「試験」に該当すると判断し、この問題を決着させた。

判決は、「ある者が化学物質又はそれを有効成分とする医薬品についての特許権を有する場合において、第三者が、特許権の存続期間終了後に特許発明に係る医薬品と有効成分等を同じくする医薬品(後発医薬品)を製造して販売することを目的として、その製造につき薬事法14条所定の承認申請をするため、特許権の存

続期間中に、特許発明の技術範囲に属する化学物質又は医薬品を生産し、これを使用して右申請書に添付すべき資料を得るのに必要な試験を行うことが特許法69条1項にいう「試験」に当たり、特許権の侵害にならないものと解するのが相当である。」と判示した。

その理由を次のように示した。

1. 特許権の存続期間が終了した後は、何人でも自由にその発明を利用することができ、それによって社会一般が広く益されるようにすることが、特許制度の根幹である。

2. 特許権存続期間中は後発医薬品の製造承認申請に必要な試験のための生産を行えないものとする、特許権の存続期間が終了した後も、なお相当の期間、第三者が当該発明を自由に利用できなくなり、前記特許制度の根幹に反する。

3. 第三者は、特許権存続期間中は薬事法に基づく製造承認の為の試験以外の実施は出来ないから特許権者の利益は確保されている。後発医薬品の製造承認申請に必要な試験のための生産も排除すると、特許権の存続期間を相当期間延長するのと同様の結果となり、特許権者に付与すべき利益と特許法が想定するところを超える。

この最高裁判決が69条1項の試験に該当する理由として技術の進歩に触れていないこと、また、後発医薬品は技術を次の段階に進歩させるものとは言い難いこと、等から「技術の次の段階への進歩」という要件は不要であると解釈できる。また、後発医薬品の試験は医薬品の販売という営利目的のためであるから、試験又は研究は学術的なものに限られず、営利目的であっても良いと解釈できる。

16.2 通常の試験又は研究

これに関する判決例は少ないので、学説を参考に考えるしかない。代表的な学説として染野啓子教授の論説⁽¹⁶¹⁾がある。

人形頭の製造型事件判決⁽¹⁶²⁾は、(イ)号物件類似の製造型(特許発明の技術的範囲に属するもの)を作り、これによって人形頭を試作・研究し、その後自ら開発した製造型(特許発明の技術的範囲に属しないもの)を使用し、業としての製造・販売を開始したものと認められる場合、(イ)号物件類似の製造型の製造・使用は、試験研究のためのもので、特許権の侵害にならない、

と判断している。この判決によれば、試験又は研究は業としてであって、且つ、営利目的であっても良いと解釈できる。

除草剤事件⁽¹⁶³⁾の被告は、外国において農薬登録に必要な適性試験を進め販売も開始していたが、日本でも除草剤を製造・販売するために、農薬取締法2条に基づく農薬申請のための試験を公的機関に委託して行われていた。判決は、技術の進歩を要件とする立場から、69条の試験に該当しないと判断した。

「被告除草剤についての公的機関への適性試験の委託は新たな除草剤開発のための試験、研究の委託ではなく、専ら被告除草剤を日本において販売するために必要な農薬登録を得ることを目的とするものであることが認められる。特許法69条…立法趣旨は、試験又は研究は本来技術を次の段階に進歩せしめることを目的としたものであって、特許に係る物の生産、譲渡などを目的としたものでないから、…本件のような農薬の販売に必要な農薬登録を得るための試験は、技術の進歩を目的とするものではなく、専ら被告除草剤の販売を目的とするものであるから、特許法69条にいう「試験又は研究」に当たらない。」

この判決は、技術の進歩を要件としないと思われる。グアニジノ安息香酸誘導体事件の最高裁判決に照らし、あまり参考にならないと思われる。

17. 製造工程に組み込まれた試験方法の発明は物を生産する方法の発明か

この問題はカリクレイン(生理活性物質測定法)事件の争点となった。本件特許発明は、医薬品の製造工程に組み込まれた被検物質のカリクレイン生成阻害能測定方法に関し、名称は「生理活性物質測定法」であった。本件の最高裁判決⁽¹⁶⁰⁾は、次のように理由を述べて本発明は物を生産する方法でないとし、実質的に物を生産する方法の発明であるとした大阪高裁判決を破棄した。

「方法の発明と物を生産する発明とは、明文上判然と区別され、与えられる特許権の効力も明確に異なっているのであるから、方法の発明と物を生産する発明とを同視することはできないし、方法の発明に関する特許権に物を生産する方法の発明に関する特許権と同様の効力を認めることもできない。そして、当該発明がいずれの発明に該当するかは、まず、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて判定すべきもので

ある。これを本件について見るに、本件明細書の特許請求の範囲第1項には、カリクレイン生成阻害能の測定法が記載されているのであるから、本件発明が物を生産する方法の発明ではなく、方法の発明であることは明らかである。本件方法が上告人医薬品の製造工程に組み込まれているとしても、本件発明を物を生産する方法の発明ということはできないし、本件特許権に物を生産する方法の発明と同様の効力を認める根拠も見出し難い。…本件発明は物を生産する方法の発明ではないから、上告人が、上告人医薬品の製造工程において、本件方法を使用して品質規格の検定のための確認試験をしているとしても、その製造及びその後の販売を、本件特許権を侵害する行為に当たるとすることはできない。」

参考までに、大阪高裁判決は次のように判示していた。

「本件特許法は、概念的にはいわゆる方法の発明(単純方法)として区分し得るものではあるが、もともと、薬事法上の「確認試験」は医薬品を構成する物質又は医薬品に含有されている主成分などについてそれぞれの特異な反応を用いて特性に応じて試験し、その医薬品の同定に役立つ試験であって、医薬品としての品質を一定に保つための試験であるという特殊性から、また、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ことから、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見ることができる。してみると、本件特許方法は、その実質に即して、「物を生産する方法の発明」(製造方法)と同じく、本件特許方法を用いて製造された物の販売にまで、侵害停止を求め得る効力を有するものと解するのが相当である。」

米国では、特許法271条(g)が、方法特許により製造された物(made by a patented process)にまで権利が及ぶと規定している。最近、この「process」は製品の製造に直接用いなければならず、単に製造されるべき物を識別するようなプロセスは該当しないとするCAFA判決⁽¹⁶¹⁾が出ており注目される。この判決によれば、測定方法、試験方法、識別方法などは271条(g)の「process」に該当しないことになる。

注

- (144) 日本知的財産協会特許第2委員会著「リサイクル品と特許権との関係の検討(その1)」知財管理2002年9月号1281頁
- (145) 小西恵著「日本および米国における特許権のいわゆる国内消尽原則とその例外」知財研フォーラム2002 Autumn Vol.51 5～6頁「Jazz Photo Corp. v. USITC 判決(Fed. Cir. Aug.8, 2001)本CAFC判決では、特許権者の一方的意志のみで特許製品の再使用を禁ずることはできず、本来修理であることを再生産としてしまうことはできない、と上記原審認定を覆した上で、先例に照らせば、被告の主要な行為である新たなフィルム及びフィルム・コンテナの装填、フィルム・カウンタのリセット、壊れたケースの再密封、との一連の行為は、本来譲受人が有する「特許製品の効用期間を維持する(preserve the useful life)権利」に含まれるものであって、再生産よりも修理に近いと認定して、消尽原則の範囲内の行為として特許権の効力が及ばないとした。」
- (146) 吉藤幸朔著・熊谷健一補「特許法概説」第13版434～435頁「特許品の特許権者(専用実施権者・通常実施権者を含む)から購入後、特許権者に無断で特許品の一部又は全部を業として修理又は改造する行為が特許権侵害になるかどうか。(イ)一般的基準 この問題を解決するための一般的基準として次のものが考えられる。基本的基準と補助的基準の2つである。基本的基準 いうまでもないことであるが、修理又は改造が特許権者のみが専有している「生産」に該当するかどうかを考慮することであり、生産(再生産)に該当すると認められる場合は、もちろん侵害であるとするのである。補助的基準 以上の基本的基準によって解決することが困難な場合—実際問題としてこのような場合が多い—に基本的基準を補完するものであって、次の2つがある。その1 特許権者が特許品を販売した後は、当該特許品には特許権が及ばないとの効果(用尽の効果)が、修理又は改造すべき特許品にどの程度残存しているかを考慮する(残存量が多い場合は生産に該当しないとする)ことである。その2 特許権者の利益と購入者の利益とを比較考慮して、いずれが社会通念又は健全な商習慣上是認されるべきかを考慮することである。」
- 同436頁「摩耗品の場合には、他の場合と異なり次のような見解があることに注意する必要がある。すなわち、故障が必然的にたびたび生じ、部品の取り替えがその都度当然に予定されているものであるにもかかわらず、販売者(メーカー)が販売に当たり、購入者(ユーザー)との間に契約—部品が摩耗したときはそのメーカー製の部品を購入・使用する旨の契約—を結ばないとすれば、商習慣又は特段の事情がない限り、ユーザーにおいて自由に取り替えることを黙認したと推測されても止むを得ないであろう、とするものである。」
- (147) ステップ用具事件 大阪地裁平成14年11月26日 平成12年(ワ)7271号、最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (148) 製砂機のハンマー事件 大阪地裁平成元年4月24日 昭和60年(ワ)6851号、審決取消訴訟判決集(8)377頁、無体

- 集21巻1号279頁
- 解説評論：黒田英文著「実用新案の構成要素の一つである消耗部品の製造販売行為と間接侵害の成立」特許管理1990年6月号715頁，山田智重著「間接侵害の成否，実施品の修理と用尽」（最近の知的所有権判例評釈，杉林信義編 弁理士会）29頁，田中成志著「知っておきたい主要判決12，製砂機のハンマー事件」特許1999年3月号51頁
- (149) レンズ付きフィルムユニット事件 東京地裁平成12年8月31日 平成8年(ワ)16782号，特許ニュース平成12年10月2日号，同10月3日号，最高裁ホームページ知的財産権判例集
- 解説・評論：来栖和則著「使い捨て特許製品を再利用する行為に特許権の効力が及ぶか」特許2002年3月号3頁
- (150) フィルム一体型カメラ事件 東京地裁平成12年6月6日 平成11年(ヨ)22197号 特許権仮処分事件
- 解説・評論：古沢 博著「使用済みフィルム一体型カメラの再製・販売と実用新案権・意匠権の消尽」知財管理2001年6月号957頁，来栖和則著「使い捨て特許製品を再利用する行為に特許権の効力が及ぶか」特許2002年3月号3頁
- (151) アシクロビル事件 東京高裁平成13年11月29日 平成13年(ネ)959号，最高裁ホームページ知的財産権判例集，原審東京地裁平成13年1月18日 平成11年(ワ)27944号，特許ニュース平成13年10月15日号，同10月16日号
- 解説・評論：倉内義朗著「知っておきたい主要判決28，アシクロビル事件」特許2002年6月号44頁，倉内義朗著「特許権の国内消尽について（アシクロビル事件を通して）考える」特許2002年10月号29頁
- (152) BBS 事件 最高裁第三小法廷平成9年7月1日 平成7年(オ)1988号 民集51巻6号2299頁，特許ニュース平成9年7月24日号，同7月30日号，同7月31日号，原審東京高裁平成7年3月23日 平成6年(ネ)3272号，特許ニュース平成7年4月20日号，知的裁集27巻1号195頁，判例時報1524号3頁，第一審東京地裁平成6年7月22日 平成4年(ワ)16565号，特許ニュース平成6年11月1日号，同11月4日号，日本知財協会判例集 平成6年Ⅱ465頁
- 解説・評論：渋谷達紀著「BBS アルミホイール事件最高裁判決」ジュリスト1997.9.15 (No.1119) 96頁，田村善之著「並行輸入と特許権」NBL No.627 (1997.10.15) 29頁，小野昌延著「BBS 特許並行輸入事件判決」AIPPI・JAPAN (1997) 8月号594頁，小岩井雅行著「アルミホイール並行輸入事件最高裁判決判例評釈」特許1997年10月号33頁
- (153) 古沢博著「使用済みフィルム一体型カメラの再製・販売と実用新案権・意匠権の消尽」知財管理2001年6月号957頁
- (154) 最高裁第一小法廷平成14年4月25日判決 平成13年(受)952号，(受)898号
- 解説・評論：田倉整著「知的所有権法案内76 訴訟事例を通じて道しるべを探る」発明2002年9月号97頁
- (155) ポリエステル事件 大阪地裁昭和42年10月24日 昭和37年(ワ)310号，判例時報521号24頁
- 解説・評論：滝井朋子著「利用発明の概念」特許判例百選（第二版）（別冊ジュリスト86有斐閣）156頁
- (156) パイプ材事件 大阪地裁平成8年6月27日 平成7年(ワ)3436号，日本知財協会判例集平成8年Ⅲ1241頁，控訴審大阪高裁平成9年1月30日 平成8年(ネ)2135号，審決取消訴訟判決集(72)183頁
- (157) 吉田広志著「先願の抗弁(2)」特許2001年10月号35頁
- (158) 発光ダイオード事件 東京地裁平成12年8月31日 平成10年(ワ)13754号，特許ニュース平成12年10月16日号，同10月17日号，最高裁ホームページ知的財産権判例集
- 解説・評論：目次 誠著「先願特許実施の抗弁と明細書の開示」知財管理2001年12月号1873頁，吉田広志著「先願の抗弁(1)」特許2001年9月号63頁
- (159) 中山一郎著「日米比較から見た特許権と「実験の自由」の関係について－「試験・研究の例外」の変遷と課題－」AIPPI (2003) 6月号436頁
- (160) グアニジノ安息香酸誘導体事件 最高裁平成11年4月16日第二小法廷 平成10年(受)153号，民集53巻4号627頁，特許ニュース平成11年5月25日号，同5月27日号，同5月31日号，原審大阪高裁平成10年5月13日 平成9年(ネ)1476号，知的裁集30巻2号271頁，第一審京都地裁平成9年5月15日 平成8年(ワ)1898号，日本知財協会判例集平成9年Ⅰ2193頁
- 解説・評論：清水尚人著「後発医薬品の承認申請用試験に関する最高裁判決について」特許1999年11月号15頁，内藤義三著「医薬品の製造承認の試験行為等と特許法69条1項の「試験または研究」について(1)(2)」特許1999年11月号31頁，同12月号23頁
- (161) 染野啓子著「試験・研究における特許発明の実施(Ⅰ)，(Ⅱ)」AIPPI(1988)3月号138頁，同4月号206頁
- (162) 人形頭の製造型事件 東京高裁昭和59年1月30日 昭和55年(ネ)2956号，判例工業所有権法 現・10巻2213の267頁
- (163) 除草剤事件 東京地裁昭和62年7月10日 昭和60年(ワ)7463号，昭和60年(ワ)6428号，昭和60年(ワ)671号，特許管理別冊判例集昭和60年Ⅰ 145頁
- (164) カリクレイン（生理活性物質測定法）事件 最高裁第二小法廷平成11年7月16日 平成10年(オ)604号，民集53巻6号957号，原審大阪高裁平成9年11月18日 平成7年(ネ)1743号，知的裁集29巻4号1066頁，第一審大阪地裁平成7年6月29日 平成4年(ワ)7157号，知的裁集29巻4号1139頁，日本知財協会判例集平成7年Ⅲ1087頁，同一特許の他の訴訟事件として大阪地裁平成14年9月19日 平成11年(ワ)10931号がある。
- 解説・評論：神谷巖著「物を生産する方法の発明」発明2000年3月号98頁
- (165) BAYER AG v. Housey pharmaceuticals Inc. CAFC 2003.8.22

(原稿受領 2003.4.3)