

# 特許権侵害訴訟判決ガイド(7)

会員 高瀬 弘平



## 目 次

1. はじめに
2. 技術的範囲解釈の基本
3. 最高裁判リバーゼ判決の射程距離
4. 発明の詳細な説明の参照 (以上 2003年 5月号)
5. 審査経過の参照
6. 公知技術の参照 (以上 2003年 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・帮助, 方法発明の一部実施, 等による侵害 (以上 2003年 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の方法的記載 (以上 2003年 9月号)
13. 修理・再利用と特許権の消尽 (用尽)
14. 並行輸入と特許権
15. 利用発明と先願特許実施の抗弁
16. 試験または研究
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 2003年 10月号)
18. 繼時変化する製品
19. 特許権者の他の出願明細書の参照
20. 先使用権 (以上 2003年 11月号)
21. 生産方法の推定 (以下本号)
  - 21.1 特許法 104条の用語の解釈
  - 21.2 当事者の主張, 立証責任
22. 補償金請求権
23. 仮処分の執行後の権利無効による損害賠償
24. 平成10年改正特許法 102条による損害賠償額
  - 24.1 改正特許法 102条 1項の解釈に関する判決
  - 24.2 改正特許法 102条 1項による損害賠償額の算出
  - 24.3 特許法 102条 2項による損害賠償額の算出
  - 24.4 102条 1, 2, 3項の選択的算出手法

## 21. 生産方法の推定

特許法 104条は、「物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公前知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推

定する。」と規定する。この規定の趣旨は、物を生産する方法の発明については、侵害者の製造方法を立証することは困難であることに鑑み、一定の条件の下に立証責任を転換し侵害の予防を図るものである。

特許法 104条は、物質特許制度が認められなかった時代には重要な規定であったが、昭和 50 年から物質特許制度が我が国に導入されたので、重要度は低下したと考えられる。新規化学物質の製造方法の特許発明で出願日が昭和 50 年以降に係る件で特許法 104 条が争点となった判決は、新規ポリペプチドの製造法事件<sup>(187)</sup>のみである。

### 21.1 特許法 104 条の用語の解釈

104条の用語の解釈を判決例に基づき調べてみる。

#### (1) 公然知られた物

ビタミン B<sub>6</sub>-ジサルファイド事件判決<sup>(188)</sup>は、「その物が必ずしも現実に存在することは必要でないが、少なくとも当該技術の分野における通常の知識を有する者においてその物を製造する手がかりが得られる程度に知られた事実が存することをいう」と判示した。この判示は、その後の多数の判決で踏襲されて確立している。従って、「公然知られた物でない」とは、その物が現実に存在しないということだけでは足らず、少なくとも当業者に製造する手がかりが知られた事実も存在しないことと解される。

また、どの程度の開示があれば製造方法が知られたといえるかについては、シアノグアニジン化合物の製法 (H<sub>2</sub>ブロッカー) 事件判決<sup>(189)</sup>は、「ある化合物ないしはその製法が発明として開示されたといいうるためには、単にある化合物が属する一般式が記載されているだけでは足りず、具体的な化合物が特定され、その効果が明示され、実施例に基づいて製法が開示されることが必要である」と判示している。

当業者においてその物を製造する手がかりが得られ

る程度に知られた事実を認定した判決を示す。

APM 束状集合晶事件<sup>(190)</sup>判決は、「267号公報の実施例1におけるB工程の「貫流液と洗浄液を合せて, 5℃に1夜保持した」とは静置晶析を行ったことを意味するものと認められ, また, 証拠によれば, 上記実施例1のB工程において静置晶析を行った場合にはAPM束状集合晶が得られることが認められる。そうすると, 本件各発明の出願前に, 267号公報の実施例1において, 本件発明1の生産方法の目的物であるAPM束状結晶が得られていたことになるから, APМ束状集合晶は, 「特許出願前に日本国内において公然知られた物」であり, 新規物ではないと認められる。」と判断している。

また, 複数の公知技術の組み合わせにより, 「公然知られた物」と認定した判決もある。電磁ポンプの製造方法事件判決<sup>(191)</sup>は, 「右電磁ポンプの電磁コイルに固定抵抗器を直列に接続する回路構成も公知であり, また, 右の回路構成を有する可変抵抗器を電磁ポンプに一体に設置する構成も公知のものであるから, 前記認定に係る出願経過も併せ考えれば(筆者注:意見書で特定の構成要件について, 拒絶引用例とは構造は同じだが製造方法に相違があると反論した。), 固定抵抗器を電磁ポンプに一体に設置する公知技術がなかったとしても, 本件発明の目的物は, 少なくとも当該技術分野における通常の知識を有する者においてその物を製造する手がかりが得られる程度に知られた事実が存し, 同条にいう公然知られた物に該当するものというべきである。」と判断している。

## (2) 特許出願前

ビタミンB<sub>6</sub>-ジサルファイド事件判決は, パリ条約による基づく優先権の主張があるときは, 次の理由で第1国出願日前を指すとした。この判断は, その後の判決でも踏襲されている。

①優先権の効力についてパリ条約4条B項は, 優先期間中の第3者の行為によって第3者にいかなる権利又は使用の権能をも生じさせないと規定しており, 第3者の権利・使用の権能に先使用権が含まれると解されることから, 優先権の効力を出願手続きに限定すべきでない。

②特許法104条は, 侵害者の生産方法の立証が困難なため, 立証責任を転換させたものであるが, 新技術の情報伝達が速い今日, 第2国出願前には殆ど公然知

られてしまっている為, この場合に104条の適用がないとすると優先権主張は立証の点から実効を期待し得ない。

## (3) 目的物の同一性

化学物質の製造方法に関する特許においては, 方法の特許の目的物質と対象物件の同一性が問題となる。

カルボン酸事件判決<sup>(192)</sup>は, 「当該特許方法によって生産した物というものは, もとより当該特許明細書の特許請求の範囲に記載された目的物質をいうが, 対象たる物の同一性を判断するにあたっては, 事案に応じて, 同明細書の発明の詳細な説明をも参酌して, その物の構造, 性質, 効果等の特徴を考慮してなすべきものと解するのが相当である」と判示して, 発明の詳細な説明の参酌を認め, 更に, 化学物質において構造式が同一であっても, 融点において100℃を越す顕著な相違が認められる場合には同一の物質とは解し難いとし, 被告物件は本件特許発明の目的物質と同一でないと判断している。

ピラゾローペリミジンの誘導体の製法事件判決<sup>(193)</sup>も, 発明の詳細な説明の記載を参酌し, 対象物質は化学的類似方法の本件特許発明の目的物質に含まれないとした件で, 次のように判示する。

「特許法36条4項の規定によれば, 特許請求範囲の記載は, 発明の詳細な説明により支持されていなければならず, 同法104条の規定は, これを当然の前提とするものと解すべきであるから, 化学的類似方法の目的物質につき同条の規定を適用するためには, その物質が日本国内において公然知られていないかった事実のほか, 単に文言上, 特許請求範囲に記載の目的物の表現に包含されるというだけでなく, その有用性ならびにそれを特許方法により製造するための原料, 処理手段, 目的物からなるその製造方法が特許明細書に明記してあるか, 出願当時平均的技術者が容易に理解しうる程度に開示されていなければならない。」

アルファカルシドール事件(製法1大阪)<sup>(72)</sup>では, 本件特許発明の化合物と被告物件とは異性体の関係であった。判決は次のように述べて目的物質の同一性を認めた。

「本件発明式IIIの化合物と被告物件とは, 別紙目録(四)の点線で囲んだ「A式」と「B式」の各部分においてその表記を異にするけれども, A式表記の化合物とB式表記の化合物とは, 化学的に同一の物質であ

り、両者は単にこれを異なる表記方法で表記したものにすぎないと認められるから、被告物件は本件発明の目的物質に当たる。」

#### (4) 物を生産する方法の発明

物を生産する方法の発明というためには、原料や材料の化学的、物理的性質を変化させて新たな価値を伴った物を得ることが必要である。従って、測定方法や測定方法の発明は、物を生産する方法の発明とは言えない。

APM 東状集合晶事件判決<sup>(190)</sup>は、特許発明が物を生産する方法の発明か否かを判断する基準を次のように述べている。「前掲各条項に規定する「物を生産する」行為というためには、原料や材料等の出発物質に何らかの手段を講じて、その化学的、物理的な性質、形状等を変化させて、新たな物を得ることが必要であるのはいうまでもないが、その目的物質は、出発物質と比較して、社会、経済的観点に照らして、前者が新たな価値を伴った物であることも必要であるというべきである。」

### 21.2 当事者の主張、立証責任

#### (1) 原告（特許権者）が主張、立証すべき事実

特許権者は、次の事実を立証しなければならない。

①目的物が特許出願前に日本国内で公然知られた物でないこと

公然知られた物で「ない」ことを完全に立証することは困難であるから、然るべき文献調査をした結果存在しなかつたという調査報告を裁判所に提出し、これに対し、被告が公然知られた物であると具体的に反論する、という方法が行われている。

シアノグアニジン化合物の製法（H<sub>2</sub>プロッカー）事件では、原告が提出した文献調査が評価され、公然知られた物でないと認定された。判決理由を示す。

「甲三号証、七号証及び弁論の全趣旨によると、ケミカル・アブストラクツ誌第一巻（一九〇七年）から第七九巻（一九七三年）及び昭和二五年から昭和四八年の日本特許公報を調査したところ、本件特許の優先権主張日（昭和四八年一九七三年一二月八日）当時、右刊行物にシメチジンの記載を見出すことはできなかつた旨の調査結果が報告されていること、右ケミカル・アブストラクツ誌は、その創刊以来、全世界の化学に関係のあるほとんどの学術雑誌、特許文献、主要学会の講演集等の広範囲な文献調査に基づく二次文献（抄

録誌）であること、そして、右調査では、日本の特許公報も調査対象とし、したがって、ケミカル・アブストラクツ誌では十分対応できないおそれのある化合物群を表現する網羅的なクレームの表現についても対処していること、ヒスタミン受容体のうちの H<sub>2</sub>-レセプターに対する拮抗薬の探索、発見の経緯等に照らすならば、シメチジンは、右優先権主張日当時、日本国内において公然知られた物ではないことが認められる。」

#### ②イ号物と目的物が同一であること

化学構造式だけでなく発明の詳細な説明に記載された性質、効果も考慮して同一であることを証明すべきである（カルボン酸事件判決参照）。

#### (2) 被告が主張、立証すべき事実

①被告は、推定を覆すために、自己の生産方法を開示し、特許方法と異なることを主張、立証する責任がある。

被告の生産方法は、特許方法の構成要件との対比に必要な程度に特定されれば足り、細分化して全てを明らかにする必要はない。

ダイヤモンド焼結体事件<sup>(194)</sup>の特許発明は、次の工程を構成要件としている。

a. ダイヤモンド粉末とダイヤモンド粉末を溶解する金属粉末を混合する。

b. 混合粉末を、ダイヤモンドの安定な温度圧力の下でダイヤモンド及び金属の共晶温度以上の温度で処理する。

被告が開示した製造方法は、次の工程からなる。

1. コバルトを結合材として焼き固めたタングステン・カーバイトの基層上に金属を含まないダイヤモンド粉末層を重ね反応容器に入れる。

2. 加圧下で高温加熱する。

原告は、被告が示した製造方法は被告製品の製法としての開示になつてないと反論したが、判決は、被告が特許法 104 条の推定を覆すには、本件特許発明との対比に必要な程度に物の製造方法を特定して主張、立証すれば足り、製造方法を細分化してそのすべてを明らかにしなければならないわけでない、と判示した。

②被告方法が特許発明の技術的範囲に属さないことまでの立証責任があるか否かについては、立証責任ありとする判決が通説となっているが、反対の説もある。立証責任ありとする判決は、特許法 104 条の推定事実は「特許権を侵害する」という要件事実であるとする立場である。

この立場の判決として、ジピリダモール事件控訴審判決<sup>(195)</sup>、テトラサイクリン事件判決<sup>(196)</sup>、トラニラスト製剤事件控訴審判決<sup>(197)</sup>等がある。ジピリダモール事件控訴審判決は次のように判示する。

「(特許法 100条、民法 709条) の規定における『特許権を侵害する行為』もしくは『権利を侵害する行為』が特許法上いかなる内容であるかについては同法にその明文の規定はない。しかしながら、特許法第68条は、『特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。』と規定しているのであるから、特許権者の承諾を得るなどの正当権原なくして業として当該特許発明を実施する行為は、当然、当該特許権を侵害する行為であると解される。そして、右の『実施』について、特許法第2条3項は、『方法の発明にあっては、その方法を使用する行為』が当該発明を実施する行為であると規定すると共に、同法104条は、…と規定しているのであるから、この第104条の規定が適用され、被告の生産するものが原告の特許発明の方法によって生産したものと推定されるときは、被告は原告の特許発明を実施していることになるのであって、それはすなわち原告の特許権を侵害していることにはならない」、「したがって、この種の請求訴訟において、原告が主張すべき要件事実は、特許法第100条もしくは民法第709条の要件事実と特許法第104条の規定が適用されるための要件事実(原告の特許方法の目的物と被告の生産等している物とが同一であること、その物が特許出願前に日本国内で公然知られた物でないこと)であるが、そのうち原告において立証を要するのは、『被告がその特許権を侵害していること』を除いた残余の事実だけで足りる。このように、訴訟における立証において、『被告がその特許権を侵害していること』の代わりに特許法第104条の規定が適用されるための要件事実を立証すればよいという、証明主題の選択を認めたのが同法条の規定であると解される。以上のように、特許法第104条の規定の推定が働く場合には、『被告がその特許権を侵害していること』になるのであるから、この推定の結果を覆すためには、当然、被告としては、単に自らの実施している方法を開示するだけでは不十分であって…、更に、その方法が特許発明の方法と異なる方法であって、特許権を侵害するものでないことまで主張し、かつ、立証しなければならないことは明らかである。そして、右のように解することは、特許法第104条が…その適用を新規物質に

限っていることを見れば、実質的な衡平の理念に徴しても妥当であると考えられる。」

また、トラニラスト製剤事件控訴審判決は、「推定を覆すためには、自ら生産販売等している本件発明の目的物質につき、その製造方法を開示した上、それが本件特許発明方法と異なる方法であり、その技術的範囲に属しないことまで主張し、かつ、立証することを要する。」と判示する。

反対説としては、弁護士板井一壇氏の論説<sup>(198)</sup>があり、対象物が特許発明の技術的範囲に属することのすべてについて、特許権者に主張、立証責任があることは、民法709条の不法行為責任の追及を基盤とする以上特に異論はないから、被告方法が特許発明の技術的範囲に属するとの主張、立証責任は原則に戻り原告(特許権者)にありとするのが衡平の原則に合致する、と説く。

また、弁理士三枝英二氏は、被告は推定を覆すためには特許発明とは文理上異なる方法であることを立証すれば足り、技術的範囲に属しないことまでを立証する必要はない論評<sup>(199)</sup>している。

## 22. 補償金請求権

補償金請求権は、発明の内容を記載した書面を示して警告することを要件として発生する(特許法65条1項)。そこで問題となるのは、警告した後に特許請求の範囲を補正した場合は再度の警告が必要となるか否かである。

この問題に対する答えは自動車用アースベルト事件最高裁判決<sup>(200)</sup>で示され、減縮補正であって、第三者の実施品が補正の前後を通して技術的範囲に属する場合は、再度の警告は不要とされた。

本件考案は、自動車のフレームに吊り下げられた導電性ゴム製のベルトに反射板を取り付けた接地具であり、出願公開後に拒絶理由通知を受け、手続補正書にて実用新案登録請求の範囲を補正し、反射板が「取付け位置調節、相対移動可能に」取付けられることが付けられ、出願公告された。被告製品は、補正前後の両方の登録請求の範囲の技術的範囲に属していた。

最高裁判決理由の要点を示す。「出願人から出願公開後に第三者に対して出願にかかる考案の内容を記載した書面を提示するなどして、第三者が右出願公開がなされた出願にかかる考案の内容を知った後に、補正によって登録請求の範囲が補正された場合において、その補正が元の登録請求の範囲を拡張、変更するもので

あって、第三者の実施している物品が、補正前の登録請求の範囲の記載によれば考案の技術的範囲に属しなかったのに、補正後の登録請求の範囲によれば考案の技術的範囲に属することとなったときは、出願人が第三者に対して補償金支払請求をするためには、右補正後に、改めて所定の警告をするなどして、第三者が補正後の登録請求の範囲の内容を知ることを要するが、その補正が、願書に最初に添附した明細書または図面に記載した事項の範囲内において補正前の登録請求の範囲を減縮するものであって、第三者の実施している物品が補正の前後を通じて考案の技術的範囲に属するときは、右補正の後に再度の警告等により第三者が登録請求の範囲の内容を知ることを要しないと解するのが相当である。」

この最高裁判決後、同趣旨の判決が数件出ている。警告後の補正が減縮でなく実質的な変更である場合は、補正後の発明の内容を記載した書面を示して再度警告することを要するとした判決として、蓄熱材の製造方法事件<sup>(201)</sup>がある。

この件の出願公開時の特許請求の範囲は、「硫酸ナトリウム10水塩を主材とし、過冷却防止剤、固液分離防止剤からなる蓄熱素材組成物において、固液分離防止材として硫酸カルシウム2水塩を3～15重量%（該蓄熱組成物中）添加することを特徴とする蓄熱材」であったが、手続補正により、「過冷却防止材、無水硫酸ナトリウム、水および硫酸カルシウム2水塩を一括混合し攪拌することにより粘な組成物を得る工程を有することを特徴とする蓄熱材の製造方法」に補正され出願公告された。

判決は、補正により特許請求の範囲が実質的に変更されたと判断する理由を次のように示した。「右補正では、第二特許発明は蓄熱材の発明から蓄熱材の製造方法の発明に改められるとともに、硫酸カルシウム2水塩の添加量が蓄熱材組成物中3ないし15パーセントと限定されていたのを、特に限定を設けないものに変更されており、右補正によって、出願公開時の特許請求の範囲は、減縮されたのではなく、実質的変更されたものと解するのが相当である。」

### 23. 仮処分の執行後の権利無効による損害賠償

差止の仮処分は、侵害行為を迅速に停止させるために有効な手段である。しかし、仮処分執行後に特許権が特許無効審判の確定により無効となり仮処分決定が

取消された場合や本案訴訟で債権者（仮処分申請人）が敗訴した場合は、民法709条により相手方が受けた損害を賠償する義務がある。民法709条の要件の一つである故意又は過失の立証責任は、通常は損害賠償を請求する側にあるが、上記のような場合は特段の事情が無い限り債権者に過失があったものと推定し立証責任を転換している。

債権者としては、仮処分申請時には権利が有効に存在していた事をもって、自己の行為に相当な事由があり過失がなかったと主張する訳であるが、認められるケースは少ない。

コンクリートセパレータ事件II<sup>(202)</sup>では、実用新案登録無効審判において、審査過程の拒絶引用例と同一の引用例で実用新案は無効であると審決され、審決に対する取消し訴訟も請求は棄却された。債権者は、審査過程において反論し克服した引用例と同じ引用例で無効になるとは予測できなかったから、権利行使に過失はなかったと主張したが認められなかった。

判決理由の要点を示す。

「(1) 仮処分命令が、その被保全権利が存在しないために当初から不当であるとして取消された場合において、右命令を得てこれを執行した仮処分申請人が右の点について故意または過失があった時は、右申請人は民法709条により、被申請人がその執行によって受けた損害を賠償する義務があるものというべく、一般に、仮処分命令が異議又は上訴手続きにおいて取消され、その判決が確定した場合には、他に特段の事情がない限り、右申請人において過失があったものと推定するのが相当である。ただ、右申請人において、その挙に出るについて相当な事由があった場合には、右取消しの一事によって同人に当然過失があったということはできない（最高裁第三小法廷昭和43年12月24日民集22巻13号3428頁）。

(2) そこで被告に本件仮処分の申請・執行について相当の事由があったか否かを検討する。

被告が主張するようにいかに長期間にわたる審査がなされ、いわゆる引用例による拒絶理由が解消されたものとして審査官によって登録査定がされた場合であっても、その後の無効審判において、拒絶理由で引用されたと同じ引用例によってその実用新案登録が無効とされる可能性があることは制度上明らかであるから、本件考案について、被告主張のように拒絶理由で引用された先願考案と同一であるとしてその登録が無

効にされることは全く予想できなかったと言うことはできない。かかる権利に基づき本案訴訟で勝訴判決を得たと同じ内容の満足が得られる差止めの仮処分を利用した以上、その登録が万一無効とされた場合の損害賠償は覚悟しておくべきものであるとさえ言うことができる。」

先願考案は被告自身の出願に係わるものであり、被告はその技術内容を熟知していたものと認められ、そして、本件考案は、出願審査の段階で一旦は先願考案との同一性を理由に拒絶理由を受けていたのであり、本件仮処分の審査手続きにおいて原告らが本件考案に実用新案登録に無効理由があるとして徹底的に争う姿勢を示していたのであるから、被告としては、本件考案の実用新案登録が無効審判制度により無効とされる蓋然性の高いことを容易に知り得たものといわなければならぬ。

従って、被告としては、その権利の行使については特に慎重であることが要求されたのであって、被告らの主張のすべての点を考慮しても、被告が本件仮処分申請をして本件仮処分の決定を得、その執行をするについて相当な事由があったと認めることはできない。

(3) 以上によれば被告の本件仮処分申請及び執行は、原告らに対する不法行為を構成するものと言わざるを得ないから、被告は、これによって原告らが蒙った損害を賠償する義務を負うものと言わなければならぬ。」

類似の訴訟事件として氷形成装置事件<sup>(203)</sup>がある。この件では、仮処分決定を得て警告書を取引先に送り新聞紙上に公告を掲載した後に、特許無効審判の確定により特許が無効とされた。判決は下記のように述べて、特許権者に民法709条(不法行為)の過失があつたものと認定し、本件装置を販売できなかつたことによる免失利益、設計変更に伴う費用、弁護士費用等の損害賠償を命じている。

「被告においては、本件特許の出願前に先行技術を調査することにより、本件主引用例を始めとする上記各引用例の存在を知り得たものであり、これらの先行技術の存在を知つたならば、そもそも本件発明が特許を受けられないものであると判断することができたはずであり、本件発明が特許査定されて設定登録された後においても、本件仮処分決定を得るまでの間に被告において先行技術を調査するなどしていれば、本件審決が認定したのと同様の無効事由の存在を認識するこ

とが可能であったというべきである。これらの点に照らせば、本件特許の出願の経過、すなわち、本件特許の出願に対して審査官がいったん進歩性を欠く旨の拒絶理由を通知したものの、被告がこれに対し意見書を提出すると同時に補正書を提出したところ、新たな拒絶理由の通知もなく、特許査定がされたという経過を考慮しても、被告に、過失の推定を覆すに足りる特段の事情が存在したと認めるることはできない。」

しかし、類似の事件で、原告(仮処分債務者)が特許無効審判を請求するのに多大な時間を要したこと及び仮処分の裁判について特許法168条2項により訴訟手続きが中断されたことを理由に、被告(仮処分債権者)が本件仮処分申請をして本件仮処分の決定を得、その執行をするについて相当な事由があつたと認め、原告の損害賠償請求を棄却した判決が出ている。

採光窓付き鋼製ドアの製造方法事件<sup>(204)</sup>では、仮処分の執行後3年して債務者が特許無効審判を請求し、特許無効の審決が確定した後に仮処分命令は取消された。判決は、被告の行為について相当な事由があつたとする理由を次のように述べている。「原告がその無効理由の根拠の1つとなつた刊行物1を発見し得たのは、本件仮処分事件申立時から実に3年以上も経過した平成12年12月12日(上記無効審判請求提起日)ころのことであつたと推認し得るから、……刊行物1及び2やこれに基づく本件無効理由が存することにつき、本件仮処分事件当時、被告がこれを知つてはいた又は知り得べきであつたとまでは認めるに足りない。原告としては、多大な労力と時間を費やした結果、ようやく本件無効理由の根拠となり得る刊行物を見い出し、本件無効理由を主張立証することができたものと推認される。さらに、前訴においては、本件無効理由が主張立証され、無効審決が書証として提出された後も、無効理由が存在することが明らかであるとはいえないものとして、特許法168条2項により訴訟手続きが中止されるに至つたのであるから、前訴の裁判所も、本件無効理由の有無に関する判断は微妙なものがあるととらえていたのである。このような本件仮処分事件及び前訴の審理経過に照らすと、その根拠とする基礎資料の探索収集、無効理由の具体的構成、容易推考性の検討等の点で、本件無効理由に関する主張立証は、本件原告側にとっては相当の困難を伴うものであったというべきであり、これを本件被告側からみれば、本件特許が有効であると信ずるにつき相応の根拠があつたという

べきである。

以上の点を総合考慮すれば、本件仮処分事件において、被告が本件特許権を行使するについては相当の事由があり、他に被告の過失を基礎付けるに足りる証拠はないというべきである。したがって、主位的請求である不法行為に基づく損害賠償請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。」

本件の特許無効審判の刊行物1は特許公告公報で、刊行物2は実用新案公開のマイクロフィルムであった。これらは先行技術調査を行う場合は必ず第1に対象となる物であるから、もっと早期に発見できてしまるべきだったと思われる。

## 24. 平成10年改正特許法102条による損害賠償額

特許権者にとって、特許権侵害による損害賠償額がどの程度になるかは重大な問題であり、実務家として損害賠償額の算出方法を知っておくことは大切なことなので、現状を説明する。

損害額の推定等を規定する特許法102条は、平成10年の特許法改正により改正された。免失利益の立証を容易にするため、損害賠償額の算定方法を定めた規定が新設された（新1項）。従来の1項は新2項とされ、従来の2項は「特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額」から「通常」が削除され、新3項となった。新1項を設けた趣旨は、従来では侵害行為と免失利益との因果関係の証明が難しく、侵害者は従来の2項により適法にライセンスを受けたのとほぼ同額の賠償額を支払えば済むことが多く、侵害のやり得であり正直にライセンスを受けた者が損をする事態になっていたからである。

102条1項の条文の文理解釈から、免失利益による損害額の推定は、102条2項と異なり、侵害者が侵害行為により利益を得ていなくとも適用される。

改正特許法102条1項による損害賠償額の算出については、経過規定が定められていないから、平成10年改正特許法の施行前の行為にも遡及して適用されることに注意する必要がある。改正102条1項の条文を示す。

### 第102条（損害額の推定等）

1項 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を

譲渡したときは、その譲渡した物の数量（以下この項において「譲渡数量」という。）に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

### 24.1 改正特許法102条1項の解釈に関する判決

弁護士嶋末和秀氏の論説<sup>(205)</sup>は、平成11年から平成14年10月までの地裁・高裁判決19件についての傾向を解説しており最も参考になる。74億円の損害賠償額を認めたパチスロ機事件判決についての論説<sup>(206)(207)</sup>も発表されている。

東京地裁46民事部は、パチスロ機事件判決<sup>(208)</sup>、フック事件II判決<sup>(209)</sup>、海苔異物除去機事件III判決<sup>(210)</sup>等の判決において、改正特許法102条1項の趣旨、「実施の能力」、「侵害の行為がなければ販売することができた物」、「侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額」、「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情（102条1項ただし書きの事情）」等の解釈を次の(1)～(5)のとおり示した。

#### (1) 改正特許法102条1項の趣旨

『特許法102条1項は、排他的の独占権という特許権の本質に基づき、特許権を侵害する製品（以下「侵害品」ということがある。）と特許権者の製品（以下「権利者製品」ということがある。）が市場において補完関係に立つという擬制の下に設けられた規定というべきである。すなわち、そもそも特許権は、技術を独占的に実施する権利であるから、当該技術を利用した製品は特許権者しか販売できないはずであって、特許発明の実施品は市場において代替性を欠くものとしてとらえられるべきであり、このような考え方に基づき侵害品と権利者製品とは市場において補完関係に立つという擬制の下に、同項は設けられたものである。』

#### (2) 侵害の行為がなければ販売することができた物

『「特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物」とは、侵害された特

許権に係る特許発明の実施品であることを要すると解すべきである。なぜなら、特許発明の実施品でないとすれば、そのような製品は侵害品と性能・効用において同一の製品と評価することができず、また、権利者以外の第三者も自由に販売できるものであるから、市場において侵害品と同等の物として補完関係に立つということができず、この規定を適用する前提を欠くからである。』

### (3) 実施の能力

『特許法 102条1項を、排他的独占権という特許権の本質に基づき、侵害品と権利者製品が市場において補完関係に立つという擬制の下に設けられた規定と解し、侵害品の販売による損害を特許権者の市場機会の喪失ととらえる立場に立つときには、同項にいう「実施の能力」については、これを侵害品の販売時に厳密に対応する時期における具体的な製造能力、販売能力をいうものと解することはできず、特許権者において、金融機関等から融資を受けて設備投資を行うなどして、当該特許権の存続期間内に一定量の製品の製造、販売を行う潜在的能力を備えている場合には、原則として、「実施の能力」を有するものと解するのが相当である。』

例えば、フック事件II判決では、侵害時点で特許権者は2万個製造し、被告は3倍以上の6万8千個製造していた。裁判所は、特許権者が更に6万8千個製造する潜在能力があると認め、6万8千個をベースにして損害賠償額を算定している。

### (4) 侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額

『特許法 102条1項にいう「実施の能力」が、必ずしも侵害品販売時に厳密に対応する時期における具体的な製造販売能力を意味するものではなく、侵害品の販売により影響を受ける権利者製品の販売が、侵害品販売時に応する時期におけるものにとどまらないことに照らせば、同項にいう「侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額」についても、侵害品の販売時に厳密に対応する時期における具体的な利益の額を意味するものではなく、侵害品の販売により影響を受ける販売時期を通じての平均的な利益額と解するのが相当であり、また、「単位数量当たりの利益の額」は、仮に特許権者において侵害品の販売数量に対応する数量の権利者製品を追加的に製造販売したとすれば、当該追加的製造販売により得

られたであろう利益の単位数量当たりの額(すなわち、追加的製造販売により得られたであろう売上額から追加的に製造販売するために要したであろう追加的費用(費用の増加分)を控除した額を、追加的製造販売数量で除した単位数量当たりの額)と解すべきである。そして、侵害品が大量に市場において販売されたことにより、これに対抗するために特許権者において権利者製品の販売価格を引き下げざるを得なかつたような場合には、侵害行為がなかつたならば本来維持することができたはずの販売価格(値下げ前の販売価格)を基準として、「単位数量当たりの利益の額」を算定することが許されるものと解するのが相当である。』

### (5) 特許法 102条1項ただし書の事情

『特許法 102条1項はただし書において、侵害品の譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものと規定しているが、前述のように本項を、排他的独占権という特許権の本質に基づき、侵害品と権利者製品が市場において補完関係に立つという擬制の下に設けられた規定と解し、侵害品の販売による損害を特許権者の市場機会の喪失ととらえる立場に立つときには、侵害者の営業努力(具体的には、侵害者の広告等の営業努力、市場開発努力や、独自の販売形態、企業規模、ブランドイメージ等が侵害品の販売促進に寄与したこと、侵害品の販売価格が低廉であったこと、侵害品の性能が優れていたこと、侵害品において当該特許発明の実施部分以外に売上げに結び付く特徴が存在したこと等)や、市場に侵害品以外の代替品や競合品が存在したことなどをもって、同項ただし書にいう「販売することができないとする事情」に該当すると解することはできない。』

東京地裁民事46部は以上のように判断しているが、東京高裁、大阪高裁及び同じ東京地裁でも民事47部の判決では、侵害品以外の代替品が存在することをもって「販売することができないとする事情」に該当すると判断した件があり、判決の傾向は一定していない。田村善之教授は、東京地裁民事46部の判断に批判的な論説<sup>(211)</sup>を発表している。

東京高裁は、蓄熱材の製造方法事件判決<sup>(201)</sup>において、市場占有率が被控訴人(特許権者)が35%、控訴人(侵害者)が35%、その他の企業が30%であることを考慮して、控訴人(侵害者)の販売数量のうち30/75

については控訴人（侵害者）の侵害行為がなくとも他の企業が受注し被控訴人（特許権者）が販売する事のできなかった事情があったと認めている（筆者注：被告を除く全発売元の販売数に対する原告以外の発売元の市場占有率ということであれば、30／75は30／65であるべきと思われる）。

東京地裁民事47部は、血液採取器事件判決<sup>(212)</sup>において、被告の販売数量のうち28.5%についてただし書きの事情を認める理由を次のように示している。「原告製品は、被告以外の第三者の製品とも競合していたこと、平成八年度における血液ガス測定用採血キットの市場占有率は、原告が六三・二パーセント、被告が一一・六パーセント、その他の会社が二五・二パーセントであったことが認められ、右事実によると、被告の販売数量のうち、その二八・五パーセント（被告を除く全発売元の販売数に対する原告以外の発売元の市場占有率）に相当する数量については、被告の本件侵害行為がなくとも、他の企業が販売し、原告が原告製品を販売することができないという事情があったものと認められる。」

大阪高裁は、複層タイヤ事件判決<sup>(213)</sup>において、控訴人（特許権者）の複層タイヤの価格は被控訴人（侵害者）の製品の7～50倍の価格差があり、複層タイヤはパンクを減らしコスト削減のために使用されるものだからコストが重要な要素となること、被控訴人の販売先14社のうち12社が控訴人の存在を知らなかつたこと、等を勘案して、被控訴人が製造販売したA型タイヤの内3割が販売できた物で7割が販売できなかつた物であると認定している。

なお、以上3件の判決では、侵害者の販売数量のうち102条1項ただし書きの事情が認められた分については、特許法102条3項を適用して実施料相当額の損害賠償を認めている。

#### （6）侵害者が利益を得ていない場合

102条1項の免失利益をもって損害額と推定する規定は、侵害者の利益を損害額と推定する規定だけでは特許権者が蒙った損害を十分に回復できないことに鑑み新設されたのであるから、侵害者が侵害行為により利益を得ていない場合でも適用される。

トランニラスト製剤事件高裁判決<sup>(197)</sup>は、侵害者が侵害行為により利益を得ていない場合でも102条1項を適用する理由を次のように述べている。

「特許法102条1項は、侵害者による廉価販売によ

り、侵害者が赤字を出している場合等には、特許法102条2項の規定によるのでは特許権者の被った損害を回復することができないために、特許権者の販売機会の喪失による販売利益の喪失に見合う損害の賠償の確保を目的として立法されたものである。このような特許法102条1項の立法趣旨からすれば、「侵害者の現実に得た利益」が低い場合には102条1項の適用が排除されるという被控訴人の上記主張は、到底採用することができないものである。」

#### （7）特許権存続期間中に製造した物を存続期間満了後に販売した場合

102条1項の「侵害の行為を組成した物を譲渡したとき」については、特許権存続期間中に製造した物を存続期間満了後に販売した場合も含むという解釈がトランニラスト製剤事件高裁判決<sup>(197)</sup>で示されている。

「上記認定の製造数量の中には、本件特許権存続期間内に製造され、その後、譲渡されたものも一部に含まれる。しかし、本件特許権の存続期間内に製造されたトランニラスト製剤は、本件特許権を侵害するものであるから、これが本件特許権存続期間後に譲渡された場合であっても、当該譲渡によって失った控訴人リザベンの市場機会の喪失は、本件特許存続期間内の侵害行為と相当因果関係にある損害であると認められる。したがって、「特許権者が……その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において」は、特許権存続期間経過前に製造され特許権存続期間経過後に譲渡された物も、「その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したとき」に含まれるものと解すべきである。すなわち、特許法102条1項にいう譲渡数量には、製造の時点で侵害の行為を組成した物であれば、その物の譲渡行為の時点においては特許権の存続期間経過により侵害行為を構成しなくなっている物も含まれると解すべきである。」

### 24.2 改正特許法102条1項による損害賠償額の算出

#### （1）損害賠償額の算出式

102条1項ただし書きの事情が認められない場合の算式は次のようになる。

損害賠償額＝単位数量当たりの特許権者等の利益額×寄与率×被告販売数量

単位数量当たりの特許権者等の利益額は、下記の算式に示すように粗利益として算出される。

特許権者等の利益額 = {販売価格 - 変動費(製造原価 + 製造原価以外)} × 寄与率

変動費は、特許権者が侵害品の販売数量と同じ数量を追加的に製造販売するために要したであろう追加的費用(費用の増加分)である。ただし、変動経費の具体的認定は事案毎の事情に応じて異なってくるので注意を要する。寄与率は、現実の権利者の製品において問題の特許発明以外の技術の寄与が無視できない場合に、利益の額のうちでその特許発明が寄与している割合を考慮するものである。

## (2) 算出事例

一例として、パチスロ機事件判決では次のように算出している。

特許権者等の利益額 = (販売価格 - 製造原価 - 製造原価以外の変動費) × 寄与率

製造原価以外の変動費 = 広告宣伝費(販売促進物品のみ) + 販売費(営業部門人件費のうち販売インセンチブ分のみ + 販売手数料 + 運搬費) + ロイヤリティ、寄与率 = 80% (パチスロ機には本件特許以外にも多数の特許が使われているから)。

海苔異物除去機事件Ⅲ判決では次のように算出している。

特許権者等の利益額 = (販売価格 - 製造原価 - 製造原価以外の変動費) × 寄与率

製造原価以外の変動費 = 輸送費 + 機械の調整サービス費、寄与率 = 100% (画期的な発明であるため)。

また、フック事件Ⅱ判決では次のように算出している。

特許権者等の利益額 = 販売価格 - 外注からの仕入れ原価 - 販売費

寄与率は検討していない。開発費・広告宣伝費については、開発費は一旦開発てしまえば販売数量に応じて増加するものでないこと、広告宣伝費は一定の宣伝広告が必要であるとしても販売数量の増加に応じて増加しなければならないものではないこと、等の理由により控除の対象としていない。

## 24.3 特許法102条2項による損害賠償額の算出

特許法102条2項は、侵害者が得た利益の額を特許権者が受けた損害額と推定する規定である。「利益」は純利益とするか粗利益とするかは、判決により分かれしており統一されていない。

### (1) 純利益とする場合の損害賠償額の算出及び事例

この場合の算式は、以下のようになる。

侵害者の利益の額 = 販売金額 - 変動費 - 直接固定費(固定費の中で侵害製品に直接関連する経費)

直接固定費も控除される点が102条1項の免失利益の算式と相違する。

玩具銃事件判決<sup>(214)</sup>では以下のように算出している。侵害者の利益の額 = 販売金額 - 変動費 - 直接固定費  
変動費 = 仕入高 + 外注費 + 包装費 + 製品に貼付する合格シールの費用

直接固定費 = 金型の減価償却費 + (販売促進費 + 荷作運賃 + 消耗品 + 消耗工具費) × (売上高に対する侵害品の割合)

門扉事件判決<sup>(215)</sup>及び液体充填装置におけるノズル事件判決<sup>(216)</sup>では次のように算出している。

侵害者の利益の額 = 販売金額 - 売上原価 - その他の経費(販売費・一般管理費のうち侵害品の製造・販売に寄与した部分)

示温材料事件判決<sup>(217)</sup>では次のように算出している。

侵害者の利益の額 = 純利益(販売金額 - 原価 - 営業費) × 寄与率

寄与率 = 70%, 被告製品には被告独自の技術も用いられているため。

### (2) 粗利益とする場合の損害賠償額の算出及び事例

この場合の算式は、以下のようになる。

侵害者の利益の額 = 販売金額 - 変動費

歩行矯正具事件判決<sup>(218)</sup>は、権利者が新たな投資をすることなく自ら製造販売し得る個数の範囲内では、侵害者が得た利益は権利者の免失利益として、販売金額から変動費のみを控除し、侵害物品の製造に供した金型の費用や売り上げ額の多寡にかかわらず発生し得る販売費及び一般管理費は控除せず、損害額を算定している。

発光ダイオード事件Ⅱ判決<sup>(219)</sup>は、『特許法102条2項にいう「利益」とは、純利益を指すものではなく、売上高から売上額に比例して増減する、いわゆる変動経費を控除したものと意味するというべきである。』と判示し、次のように利益を算出している。

侵害者の得た利益 = 売上額 - 製造原価 × 売上額に比例して増減する割合 - 販売費・一般管理費 × 売上額に比例して増減する割合

### (3) 寄与率

102条1項の免失利益による損害額の算出における

寄与率は、特許権者の製品に複数の技術が使用されている場合に、その中で侵害に係る特許発明が利益に貢献した割合を意味する。102条2項による損害額の算出においても、侵害に係る特許発明が侵害者の利益に貢献した割合として寄与率が考慮される。示温材料事件では、被告製品には被告独自の技術も用いられていることを考慮して、寄与率は70%と認定されている。

寄与率については、上記のような意味以外にも、発明の対象が単品としては販売されず大きなシステムの一部として組み込まれて販売される場合にも、システム全体の販売に対して発明が寄与した割合として寄与率が考慮される。

ヒートシール装置事件<sup>(220)</sup>の発明の対象は、包装積層品をヒートシールする装置であった。被告はこれを液体食品用充填機の一部に使用して販売していた。判決は、液体食品用充填機の総部品数が約9,000個で、その中にしめるシール部を形成する部品数が1,800個であることから、液体食品用充填機の売上に対する本件発明の寄与率を20%と認定した。

この件は部品数の単純比較により寄与率を認定しているが、発明の対象がキーパーツの場合は、システム全体に占める発明対象部分の部品数や価格の割合よりはるかに高い寄与率が認定されている。

蓄熱材の製造方法事件<sup>(201)</sup>の発明の対象は、固液分離防止の作用効果を有する蓄熱材の製造方法であった。被告は、本件発明により製造した蓄熱材を潜熱蓄熱式電気床暖房装置（ヒートバンクシステム）に組み込んで販売していた。判決は、イ号物件がヒートバンクシステムを構成する一要素に過ぎないから、ヒートバンクシステム全体に占めるイ号物件の寄与度を考慮すべきであるとし、蓄熱材が機構上も商品価値上も必要不可欠な重要な要素であることから、ヒートバンクシステム全体に対する寄与率を60%と認定した。

スロットマシンのリール停止時間間隔制御装置事件<sup>(221)</sup>では、考案の対象であるリール停止時間間隔制御装置を組み込んだステッピングモータ3個の価格は3,900円であり、これを組み込んだ電動型スロットマシンの価格は1台当たり275,000円であった。地裁判決は、被告スロットマシンの売上に対する本件考案の寄与度を20%と認定し、損害額を算出した。高裁判決は、ステッピングモータはスロットマシンの頭脳部として機能することを理由に、被告スロットマシンの売上に対する本件考案の寄与度を50%と認定した。そ

の部分の判決理由を示す。

「従来の電動型スロットマシンにおいては、遊技者が、誤って複数の停止スイッチをほぼ同時に押すと、それぞれのスイッチに対応したリールが一緒に止まっていたのに対し、本件考案は、ほぼ競技者が同時に停止スイッチを押した場合でも、いずれか一つのリールだけが止まり、他は止まらないようすることを目的としたものであるが、…本件考案のリール停止時間間隔制御装置を組み込んだステッピングモータが電動型スロットマシンに搭載されることによって、電動型スロットマシンが完成するものであり、右ステッピングモータはスロットマシンの頭脳部として機能するものということができる。そうすると、本件考案のリール停止時間間隔制御装置を組み込んだステッピングモータなしでスロットマシンとして販売される場合の価格は、これが組み込まれた場合の価格と比べて相当低廉なものとなるものと推認することができる。本件において、この低廉となる度合が具体的にいかなるものかを明確に認めるべき証拠はないので、被告物件の売上に対する本件考案の寄与度は五〇パーセントを超えるものと認めるることはできないし、また、これを下回るものと認めることもできず、結局、五〇パーセントをもって右の寄与度と認めるのが相当である。」

液体充填装置におけるノズル事件<sup>(216)</sup>の発明の対象はノズルであったが、ノズル単体としては販売されておらず液体充填装置に組み込まれて販売されていた。判決は、①被告ノズルである角ノズルは、液体充填機の中では、充填部のうちの一部であること、②液体充填機は、紙パックの組立、成形から充填、封緘までの一連の過程を行う大型機械であり、充填部の他にも多数の工程、自動送り装置、制御装置等からなること、③液体充填機の販売においては、時間当たりの充填能力（充填可能パック数）が重視されていること、④充填能力は、充填部以外の紙パックの搬送部分の能力等の影響を受けるものの、角ノズルによる充填能力の影響も大きいとみられること、⑤原告において、角ノズルを充填能力に結びつけて宣伝をした例はないこと、等の事情を考慮して液体充填機に対するノズルの寄与率を20%と認定した。

#### 24.4 102条1, 2, 3項の選択的算出手法

102条1項から3項までの3つの算出手法がすべて主張され、その中で最も高い金額をもって、損害賠償

としたいという原告の選択的手法が認められた判決として、自動麻雀卓事件判決<sup>(222)</sup>があり、次のように算出している。

①102条1項による損害額の算出

損害額＝被告販売数量×単位数量当たりの原告利益×寄与率

単位数量当たりの原告利益＝売上額－製造原価－製造経費・販売管理費

損害額＝販売台数 14,766 × 1 台当たりの原告利益 (13,152～31,114円) × 寄与率 (20%) = 81,745,993円

②102条2項による損害額の算出

侵害者が得た利益＝売上高－製造原価 (売上高の 83.3%)－一般管理費 (売上高の 17.3%) = 0 円 (欠損)

③102条3項による実施工料相当額の算出

実施工料相当額＝売上額 × 1.5% = 55,918,603円

①, ②, ③に基づく損害額の主張は、選択的主張であるから、本件訴訟において認容すべき原告の損害額は、81,745,993円となる。

なお、寄与率が 20%，実施工料率が 1.5% と低く認定された理由は、本件発明は、自動麻雀卓における牌の移裁・上昇装置に関するものであり、全自动麻雀卓においては、その他にも牌の収容、攪拌、二段積み形成等種々の技術が集積しているからである。

また、102条1項の免失利益による損害額の推定は、侵害者が侵害行為により利益を得ていなくとも適用されることが条文の文理解釈から導かれるが、そのことがこの判決で実際に確かめられた。

注

(72) アルファカルシドール事件 (製法1大阪版) 大阪地裁 平成4年11月26日判決 平成2年(ワ)6159号, 審決取消訴訟判決集(34)245頁, 特許管理別冊判例集平成4年III623頁, 特許ニュース平成5年1月27日号, 同1月28日号, 同2月1日号, 本件は特許無効審決が確定している(平成2年審判13719号, 平成6年10月25日審決)

(187) 新規ポリペプチドの製造法事件 東京地裁平成5年4月16日 平成3年(モ)6187号, 6188号, 6189号, 特許管理別冊判例集平成5年 I 198頁

(188) ビタミン B<sub>6</sub>-ジサルファイド事件 東京地裁昭和46年11月26日 昭和45年(ワ)7935号, 無体集3巻2号367頁

解説・評論: 菊池 武著「生産方法推定の要件」特許判例100選2(別冊ジュリスト86有斐閣) 164頁

(189) シアノグアニジン化合物の製法 (H<sub>2</sub>ブロッカー) 事件 東京地裁平成10年10月12日 平成5年(ワ)11876号, 知裁集30巻4号709頁, 日本知的財産協会判例集平成10年 I

737頁

解説・評論: 佐藤富徳著「国内最高の30億円の損害賠償が認められた事例」知財管理1999年5月号603頁

(190) APM 東状集合晶事件 東京地裁平成15年11月26日 平成13年(ワ)3764号, 最高裁ホームページ知的財産権判決集

(191) 電磁ポンプの製造方法事件 大阪地裁平成12年10月19日 平成9年(ワ)11617号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

(192) カルボン酸事件 東京地裁昭和53年2月10日 昭和49年(ワ)5716号, 無体集10巻1号1頁, 特許管理別冊判例集昭和53年I 1頁, 審決取消訴訟判決集昭和53年地245

(193) ピラゾローピリミジン誘導体の製法事件 大阪地裁昭和52年2月25日 昭和50年(ワ)1030号, 無体集9巻1号96頁, 特許管理別冊判例集昭和52年II 371頁, 審決取消訴訟判決集昭和52年地220

(194) ダイヤモンド焼結体事件 東京地裁昭和59年10月26日 昭和50年(ワ)6448号, 無体集16巻3号710頁, 審決取消訴訟判決集昭和59年地514, 特許管理別冊判例集昭和59年I 329頁

(195) ジピリダモール事件 東京高裁昭和57年6月30日 昭和54年(ネ)825号, 無体集14巻2号484頁, 原審東京地裁昭和54年3月23日 昭和48年(ワ)4882号, 無体集11巻1号157頁, 特許管理別冊判例集昭和54年I 41頁

解説・評論: 松尾和子著「生産方法の推定を覆すための主張・立証の範囲」特許判例100選第2版166頁(別冊ジュリスト86有斐閣)

(196) テトラサイクリン事件 東京地裁昭和47年7月21日 昭和46年(モ)20184号, 審決取消訴訟判決集昭和47年地43

(197) トランニラスト製剤事件 東京高裁平成14年10月31日 平成12年(ネ)2645号, 原審東京地裁平成2年(ワ)5678号, 同14203号, 平成9年(ワ)11653号, 同20755号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

(198) 板井一穂著「特許法104条の推定を否定した一事例」判例特許侵害法II(発明協会) 713頁

(199) 三枝英二著「特許法104条の推定事実を覆すための主張立証事実」特許管理1989年5月号517頁

「特許法104条の推定事実は、被告の実施している物は特許発明の方法により製造されたという事実である。同条の立法趣旨から、特許発明の方法により製造されたとは、特許発明と同一の方法により製造されたことを意味し、同一の方法とは特許発明の特許請求の範囲に記載された製法と文理解釈上の方法を意味し、均等、迂回等は含まずまた当然に利用も含まないと解するのが至当である。したがってたとえ特許権者により104条の前提事実が主張立証されたとしても、被告が自らの製法を開示し、それが特許発明の製法と文理解釈上異なる方法であることを明らかにすれば、推定は覆される。推定を覆滅するために被告が特許発明の技術的範囲に属しないことまで主張立証する必要はない。」

(200) 自動車用アースベルト事件 最高裁第三小法廷昭和63年7月19日 昭和61年(行オ)30号, 31号, 民集42巻6号489頁, 原審仙台高裁昭和59年3月16日 昭和56年(ネ)5号, 第一審仙台地裁昭和55年12月26日 昭和54年(ワ)350号

解説・評論: 内田敏彦著「アースベルト事件」特許管理1989年10月号1255頁, 土肥一史著「原審の判決, 追加判決の一部が破棄され, 原審に差し戻された事例」発明1989年5月号96頁, 飯田昭夫著「出願公開に基づく補償金請求権と警告」最近の知的所有権判例評釈(弁理士会)27頁  
(201) 蕎熱材の製造方法事件 東京地裁平成10年4月10日平成6年(ワ)24690号, 日本知財協会判例集平成10年I 236頁, 控訴審東京高裁平成11年6月15日, 平成10年(ネ)2249号/平成10年(ネ)1069号, 判例工業所有権法第二版19巻2563の10頁

(202) コンクリートセパレータ事件II 大阪地裁平成7年4月13日 平成5年(ワ)2996号, 審決取消訴訟判決集(49)277頁, 日本知財協会判例集平成7年III 930頁

解説・評論: 岩坪 哲著「仮処分の申立と不法行為の成否」知財管理1996年6月号949頁

(203) 氷形成装置事件 東京地裁平成14年12月17日 平成13年(ワ)22452号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集  
解説・評論: 伊藤由布子著「差止仮処分決定後の無効審決確定に基づく過失責任」知財管理2003年9月号1465頁

(204) 採光窓付き鋼製ドアの製造方法事件 大阪地裁平成16年1月20日 平成15年(ワ)6256号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

(205) 嶋末和秀著「特許法102条1項の解釈・運用に関する下級審判決の動向」知財管理2003年2月号183頁

(206) 嶋末和秀著「「パチスロ機特許侵害事件」について」AIPPI(2002)7月号452頁

(207) 黒田英文著「特許法102条1項の「利益の額」」知財管理2003年1月号81頁

(208) パチスロ機事件 東京地裁平成14年3月19日 平成11年(ワ)23945号, 特許ニュース平成14年5月20日号, 同5月22日号, 同5月23日号, 同5月24日号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

解説・評論: 嶋末和秀著「「パチスロ機特許侵害事件」について」AIPPI(2002)7月号452頁, 黒田英文著「特許法102条1項の「利益の額」」知財管理2003年1月号81頁, 生田哲郎, 山崎理恵子著「特許権に基づく損害賠償請求事件」発明2002年8月号132頁

(209) フック事件II 東京地裁平成14年4月16日 平成12年(ワ)8456号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

(210) 海苔異物除去機事件III判決 東京地裁平成14年4月25日平成13年(ワ)14954号, 特許ニュース平成14年9月30日号, 同10月1日号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

(211) 田村善之著「特許法102条1項但し書きの推定覆滅事由の理解について」特許研究 No.36 2003/10 5頁 「一連の東京地裁民事46部の判決のように, 市場での競合品,

侵害製品の特殊事情があったとしても, それを顧慮しないとする立場を採用してしまうと, いったいどのような事情をもって同項但書きの「販売することが出来ないとする事情」とするのか, という難問に突き当たることになる。」

(212) 血液採取器事件 東京地裁民事47部平成12年6月23日平成8年(ワ)17490号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

(213) 複層タイヤ事件 大阪高裁平成14年4月10日 平成13年(ネ)257号, 原審大阪地裁平成12年12月12日 平成8年(ワ)1635号, 特許ニュース平成13年3月5日号, 同3月6日号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

(214) 玩具銃事件 東京地裁平成13年2月8日 平成9年(ワ)5741号, 特許ニュース平成13年7月16日号, 同7月18日号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

(215) 門扉事件 大阪地裁平成12年9月19日 平成9年(ワ)4084号, 特許ニュース平成12年12月18日, 同12月20日, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

解説・評論: 田倉 整著「知的所有権案内67 訴訟事例を通じて道しるべを探る 損害額算出手法の実務」発明2001年6月号100頁

(216) 液体充填装置におけるノズル事件 東京地裁平成15年12月26日 平成14年(ワ)3237号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

(217) 示温材料事件 名古屋地裁平成10年3月6日 平成4年(ワ)474号/平成4年(ワ)808号, 日本知財協会判例集 平成10年IV 2479頁

(218) 歩行矯正具事件 東京地裁平成10年5月29日 平成6年(ワ)9183号, 控訴審東京高裁平成11年3月30日 平成10年(ネ)3200号

解説・評論: 神谷 巖著「損害額の推定」発明1999年1月号110頁

(219) 発光ダイオード事件II 東京地裁平成12年11月30日平成8年(ワ)15406号, 特許ニュース平成13年3月12日号, 同3月13日号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

(220) ヒートシール装置事件 東京地裁平成10年12月18日平成8年(ワ)18246号, 日本知財協会判例集平成10年II 1320頁

(221) スロットマシンのリール停止間隔制御装置事件 東京地裁平成11年9月22日 平成9年(ワ)10031号, 控訴審東京高裁平成12年9月26日 平成11年(ネ)5647号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

(222) 自動麻雀卓事件 大阪地裁平成12年9月26日 平成8年(ワ)5189号, 特許ニュース平成12年11月20日, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

解説・評論: 田倉 整著「知的所有権案内67 訴訟事例を通じて道しるべを探る 損害額算出手法の実務」発明2001年6月号102頁

(原稿受領 2004.3.10)