

〔実務ノート〕

知的財産紛争の適正な解決と法の解釈
—— 知的財産法の解釈を判示した事例

西 田 美 昭

- I 裁判官と知的財産法の解釈
- II 私の担当した事件で、知的財産法の解釈を判示した事例

I 裁判官と知的財産法の解釈

私は、前々稿「結論の妥当性と実体法の解釈 実体法の解釈を判示した事例」（成蹊法学第 91 号 229 頁）で、自分の担当した事件で、判決中に知的財産法以外の実体法の解釈を示した事例を、前稿「適正な民事手続と法の解釈 民事手続法の解釈を判示した事例」（成蹊法学第 92 号 311 頁）で、同じく民事手続法の解釈を示した事例を、それぞれ数例紹介した。

本稿は、自分の担当した事件で、知的財産法の解釈を示した事例を紹介するものである。私は、東京高裁と東京地裁で通算 10 年間知的財産事件を担当した。それまで、全く知的財産事件を担当した経験がなかったので、東京高裁で知的財産部に配属されて早い時期に、裁判長や経験豊富な先輩裁判官に、特許法等の工業所有権法の解釈は普通の法解釈と考え方が違うのでしょうかと質問すると、そんなことはないよとの答えだったと記憶している。10 年間担当してみても、解釈方法は一般の法解釈と異なることはないと考えている。

振り返ってみると、私が知的財産事件を担当した時期は、企業や社会の知的財産についての関心が高まり、裁判所に係属する知的財産事件も

増加した時期であった。毎年のように関係する法改正があり、新しい法律問題を含む訴訟が提起された。双方当事者の提出する主張、証拠を読み、先例や学説を調べて、どのような結論が適切か合議を重ね、判決を書きながらまた合議をすることもあった。

当時、全国の地方裁判所で知的財産事件の専門部は東京地裁と大阪地裁に各1ヵ部だけであった。それだけに判決で示す法解釈は、当事者は勿論、知的財産に関わる企業活動の基準として企業の関心を集めた。

また、通常部に比べると、外国の企業が当事者になることも多く、外国の法律家団体が毎年のように訪問し、日本の裁判所における知的財産事件の審理手続や知的財産事件で示す法解釈に関心を持っていることがうかがわれた。

そのような知的財産事件の特色を考えて、判決作成に当たっては、権利侵害の成否の認定や法の解釈について、理由を丁寧に説明するように心がけた。

ある年の学会の懇親会で、少し年上の研究者から「西田さんの判決は、なぜその結論を採ったかよく理解できる。」と言われ、お世辞と思いつつも、日頃心がけていることが判決を読む人に通じているのを知り、内心うれしかったことを記憶している。

判決理由に示された法解釈として意味があるのは、判決書に記載されたことに限られることは当然であるが、下級審の判決に示された知的財産法の解釈が形成されるまでの裁判官の思考過程を、合議の秘密の暴露にならない限度で記録することも、裁判官の仕事を理解してもらうために意味があると考えている。

私の裁判官在職の内、経験を積んだと言える後半の約20年余の間（昭和63年4月から平成20年9月まで）の内、私が知的財産事件を担当した前半の10年にした判決から選択したが、結果的には東京地裁民事29部で担当した事例のみとなった。

アクセス可能な判例データベースのうち、LLI判例秘書アカデミック版（(株) LIC）、LEX/DB インターネット（(株) TKC）、D1-Law.com（第一法規（株））に登載されている事例から選択したが、これらで知的財産法についての解釈を示した事例全部ではないことは、前々稿、前稿と同じである。

Ⅱ 私の担当した事件で、知的財産法の解釈を判示した事例

事例 1 第三者の使用により特定の営業主の営業の表示として広く認識されるに至った表示と同一又は類似する営業表示を使用してその他人の営業活動と誤認混同を生ずる行為も旧不正競争防止法 1 条 2 号に該当すると解釈した事例。

東京地方裁判所平成 4 年 6 月 29 日判決（判例時報 1480 号 150 頁、金融・商事判例 935 号 36 頁）（Y 控訴・控訴棄却、Y 上告・上告棄却）

（事案の概要）

- 1 クレジットカードサービス、旅行小切手発行等の事業を営む X は、X の営業表示として広く認識されている「アメックス」の営業表示（X 営業表示）と類似する「アメックス・インターナショナル」等の営業表示（Y 営業表示）、「株式会社アメックス・インターナショナル」の商号（Y 商号）を使用して、広告代理業、不動産業等を営んでいるとして、Y に対し、当時施行の旧不正競争防止法 1 条 1 項 2 号に基づいて、Y 営業表示の使用差止、Y 商号の抹消登記手続請求の訴えを提起した。
- 2 事件の争点は、① X 営業表示は、X の営業であることを示す表示として取引者及び需要者の間で広く認識されているか。
② X 営業表示と Y 営業表示及び Y 商号とは、類似のものであるか。また、両者の間に営業主の誤認混同が生ずるか。
③ Y は、X 営業表示が日本国内において X の営業であることを示す表示として取引者及び需要者の間で広く認識される以前より、Y 営業表示及び Y 商号を善意に使用しているもので、被告が被告表示及び被告商号を使用する行為は、旧不正競争防止法 2 条 1 項 4 号の規定に該当し、同法 1 条 1 項 2 号の適用を受けないか（先使用の抗弁）。
の 3 点であった。

（裁判所の判断）

- 1 争点①について、X 営業表示は、X の営業であることを示す表示として取引者及び需要者の間で広く認識されている、争点②について、X 営業表示と Y 営業表示及び Y 商号とは、類似のものであり、両者の間に営業主の誤認混同が生ずる、と判断した。

争点③について、Y は、昭和 55 年 1 月 9 日以来 Y 営業表示及び Y

商号を使用しているところ、同日は X 営業表示が X の営業であることを示す表示として日本国内に広く認識される以前であったこと及び使用開始当時 Y が善意であったことは認められない。即ち、X 営業表示は、昭和 51 年 9 月から昭和 54 年末までの間に日本経済新聞、日経産業新聞、朝日新聞等の新聞、雑誌の記事で X を指す名称として 16 回使用されている事実等から、Y が Y 営業表示及び Y 商号の使用を開始した当時、既に、X 営業表示は X の営業であることを示す表示として日本国内に広く認識されていたものと推認される等と判断した。

- 2 その上で、「X が、自社を指す名称として X 営業表示を使用して広告をするようになったのは昭和 61 年以降であり、それ以前は、X 以外の第三者が誰いともなく X を指す名称として X 営業表示を使用していたものである（弁論の全趣旨）が、そのことを理由に、X の本件請求が失当となるものではない。」との法的判断を示した。

(コメント)

- 1 私はこの事件を裁判長として担当した（陪席穴戸充判事、櫻林正己判事補）。

(事案の概要) 2 に上げた 3 点の争点は、周知商品表示、周知営業表示の使用による、商品又は営業を混同させる行為の差止請求事件としては典型的な争点である。

争点③について判断をしていくと、Y は設立登記された昭和 55 年 1 月 9 日以来 Y 営業表示及び Y 商号を使用しているが、それより前から X 営業表示は X の営業であることを示す表示として日本国内に広く認識されていたものと推認されたが、それは、X 自らが営業に使用し、広告宣伝をしたことによるものではなく、第三者が X を指す名称として使用していたことによることが認められた。

一般的には、周知商品表示、周知営業表示の使用による商品又は営業を混同させる行為の差止請求事件の、原告の周知商品表示、周知営業表示は、原告自身が商品表示、営業表示を使用することによって周知となったものであることが多いから、本件のように、第三者が X を指す名称として使用していたことによって、X の営業であることを示す表示として周知となった営業表示と同一又は類似するものを使用して X の営業と混同を生ずる場合も、旧不正競争防止法 1 条 1 項 2 号に該当す

るかということも法律問題であると考えた。結論としては、客観的にXの営業表示として周知であれば、それが第三者の使用によって周知となったものであっても、旧不正競争防止法1条1項2号による保護の対象となることに支障はないと考えた。争点とされていたわけでもなかったので、**(裁判所の判断)**2のとおり、簡潔に判断を示した。

- 2 Yが控訴したが、控訴審は地裁の争点についての判断を大部分引用し、上記法的判断について、より詳しく説明を加えて、控訴を棄却した(東京高裁平成5年4月28日判決・判例時報1480号153頁)。Yは、更に上告したが、最高裁判所平成5年12月16日判決(判例時報1480号146頁)は、「不正競争防止法1条1項2号にいう広く認識された他人の営業であることを示す表示には、営業主体がこれを使用しないし宣伝した結果、当該営業主体の営業であることを示す表示として広く認識されるに至った表示だけでなく、第三者により特定の営業主体の営業であることを示す表示として用いられ、右表示として広く認識されるに至ったものも含まれるものと解するのが相当である。」と判示し、上告を棄却した。
- 3 本件に適用された旧不正競争防止法は、平成5年に大改正され、改正法は平成6年5月1日から施行され、その後何回かの改正を経て現在に至っている。旧不正競争防止法1条1項2号に規定されていた類型の不正競争行為は、現行法では2条1項1号の不正競争の定義に含まれている。現行法のもとでも、保護の対象となる「他人の営業表示として需要者の間に広く認識されているもの」には、上記最高裁判例の判示するとおり、第三者により特定の営業主体の営業であることを示す表示として用いられ、特定の営業主体の営業表示として広く認識されるに至ったものも含まれるものと解されている(例えば、小野昌延編著=新・注解不正競争防止法新版上巻270ページ(三山峻司執筆))。

事例2 特許権の国際的用尽は認められず、いわゆる真正商品の並行輸入、販売は、わが国での原告の特許権を侵害すると解釈した事例。

東京地方裁判所平成6年7月22日判決(知的財産権関係民事・行政裁判例集26巻2号733頁、判例時報1501号70頁、判例タイムズ854号84頁)(Yら控訴・原判決取消請求棄却、X上告・上告棄却)

(事案の概要)

- 1 「自動車の車輪」との名称の発明（本件特許発明）について我国の特許権を有するドイツ国法人である原告 X は、Y₁会社（イ号製品及びロ号製品（両製品）を輸入してこれを Y₂に販売していた。）、及び Y₂会社（Y₁から両製品を購入してこれを販売していた。）を被告として、両製品の輸入、販売等の差止及び廃棄、約 1118 万円の損害賠償を請求した。
- 2 両製品は、いずれも本件特許発明の技術的範囲に属する。
両製品は、X がドイツ国内において製造、販売した製品である。
X は、ドイツにおいて本件特許発明と同一の発明について特許権（ドイツ特許権）を有しており、両製品は、いずれもドイツ特許権の権利範囲に属する実施品である。
- 3 本件の争点は、次の 2 点であった。
 - ① いわゆる真正商品である両製品の並行輸入、販売は、そのことによって我国での X の特許権の侵害を否定する事由となるか。
 - ② X の損害額。

(裁判所の判断)

- 1 裁判所は、争点①について、真正商品である両製品の並行輸入、販売は、我国での X の特許権の侵害に当たると判断し、争点②については、Y ら連帯して約 482 万円の限度で認定し、Y らに両製品の輸入、販売等の差止及び廃棄と上記損害額の支払いを命じた。争点①についての判断の要点は次のとおりである。
- 2 工業所有権の保護に関するパリ条約 4 条の 2 の規定の規定するいわゆる特許権独立の原則との関係について検討する。・・・(中略)・・・甲国内で甲国の特許権を有する特許権者が適法に拡布した製品について、右適法な拡布を理由として、我国における特許権を行使し得ないものと解することが、パリ条約 4 条の 2 の規定によって否定されるわけではない。

次に、属地主義の原則について検討する。・・・(中略)・・・我国における特許権者が我国内でその権利を行使することに関し、我国の裁判所が、我国の法の解釈として、権利行使の対象となっている製品が、同一の発明について外国で付与された特許の実施品であり、当該国で適法に拡布されたものであることを考慮して権利の行使を制限することも属

地主主義の原則に反するものではない。

以上のように、特許権独立の原則を定めるパリ条約 4 条の 2 及び属地主義の原則は、真正商品の並行輸入の許否の判断を直接左右するものではない。

- 3 そこで、我国特許法の解釈として、外形的には、我国の特許権の侵害に当たる輸入、販売行為が、真正商品の並行輸入、販売であることによって、特許権の侵害とならないものということができるかについて検討する。

(1) 我国の国内において、特許権者自身又は特許権者から許諾を受けた者が販売した特許発明の実施品を業として再販売したり、使用する行為は、特許法 2 条 3 項 1 号所定の発明の実施に該当し、外形上、特許権者の有する特許発明を実施する権利の専有を侵害するかのようであり、しかも、そのような行為が特許権の侵害とならないとする明文の規定はない。

しかし、特許権者自身又は特許権者から許諾を受けた者が特許発明の実施品を譲渡することにより、その物については、特許権は用い尽くされたものであり、以後、その物の販売、使用に対し、当該特許権の侵害を主張して差止めあるいは損害賠償を請求することはできないものと解するのが相当である（特許権の用尽）。そう解するのが現在の特許法立法当時の共通の理解であったもので、特許権者又は特許権者から許諾を受けた者が特許発明の実施品を譲渡する際に、特許権者には独占販売による利益あるいは実施許諾料という形で、特許権者としての利益を確保する機会があり、多くの場合その利益を得ているのに、それより後の当該実施品の再販売、使用について特許権の侵害として差止めあるいは損害賠償を認めることは、特許権の効力を強いものとするあまり、商品の流通を妨げ、産業の発展を阻害する結果を招き、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」という特許法の目的（特許法 1 条）に反することになり、特許制度による特許権者と社会公共の利益の調整についての社会一般の意識にも反するからである。（中略）

- (3) 我国における特許発明と同一の発明について外国で特許権を有する者自身又はその外国の特許権者から許諾を受けた者が外国で販売した特許発明の実施品を、業として我国へ輸入し、販売し、使用する行為

が、特許法2条3項1号所定の発明の実施に該当し、文言上、我国の特許権者の有する特許発明を実施する権利の専有を侵害するものと解されること及びそのような行為が特許権の侵害とならないとする明文の規定がないことは、(1)に説明した場合と同様である。

そして、外国における特許発明の実施品の譲渡によりその国における特許権が用い尽くされたことを理由として、我国への当該商品の輸入や、我国での販売、使用が我国での特許権の侵害に当たらないとすることが、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」との特許法の目的に沿うものとも、特許制度による特許権者と社会公共の利益の調整についての国際社会における意識に合致するものとも認められない現在においては、特許法の文言のとおり、当該商品の輸入、販売、使用は我国の特許権を侵害するものというべきである。

- (4) すなわち、現在の世界の特許制度は、世界を一つの法域として一個の特許制度があるのではなく、各国がそれぞれの国内で効力を有する特許制度を有するものであり、したがって、新しい技術を公開して技術の進歩と産業の発展に寄与した者にその代償として特許権という独占権を認め、発明のための投資の回収と利益獲得の機会を与えるという、特許制度の存在理由も、国毎に考えられるものである。同一の発明について複数の国で特許されることを望む者は、各国に出願し（あるいは国際出願後各指定国において所定の手続を経て）、各国で独立に特許の要件の審査を経て特許を受けることを要するのであり、右のようにして、同一の発明について複数の国で特許権を得た者は、それぞれの国における技術の公開によるその国の技術の進歩と産業の発展への寄与の代償として、付与された特許権の効力により、当該特許発明の実施品である商品のその国への輸入や最初の譲渡をその国毎に支配することが認められているのである。

我国の特許法も右のような状態を当然の前提として立法されたものであり、現行特許法の立法当時外国における特許権者自身又はその者から許諾を受けた者が外国で販売した特許発明の実施品を、業として我国へ輸入し、販売し、使用する行為が、同じ発明についての我国の特許権を侵害するものではないと解すること（特許権の国際的用尽）が、我国における共通の理解であったものとは認められない。

そうすると、同じく明文の規定を欠くとはいっても、国内における特許権の用尽の理論は現在の特許法の立法当時から我国における社会の共通の理解として、特許法が前提としていたものと言うことができるのに対し、特許権の国際的用尽は、現在の特許法が前提としていたものとは認められないから、業としての並行輸入及び並行輸入品の販売、使用は、文言のとおり、我国の特許権の侵害に当たるものと解するのが素直な解釈である。

(中略)

真正商品の並行輸入を認める場合にもたらされる結果、ことにそれが我国の産業に短期的、長期的に及ぼす影響については十分な認定資料がなく、現段階において、並行輸入を認めることが、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」という特許法の目的に沿うものということとはできない。

また、諸外国においても、我国と産業発展の程度を同じくする諸国の裁判例においては、条約の締結されたEU域内諸国間の輸出入の場合以外には、真正商品の並行輸入が輸入先の国における特許権を侵害すると判断される例が多いとされ、GATT、WIPO等の国際会議においての諸外国の対応についての報告によっても、真正商品の並行輸入が輸入先の国の特許権を侵害しないものとするということについて国際的な認識が一致しているものとは認められず、むしろ特許権の侵害に当たるとの認識も有力であると認められる(証拠略)。これらの諸外国における社会的認識も、我国の国内法の解釈上の問題とはいえ、国際的な通商問題、多国間の特許権保護のあり方に関係する本争点について検討する上で考慮する必要がある。

以上のような点を総合すれば、現在においては、真正商品の並行輸入が我国における特許権を侵害するものとするのが、社会的に是認され得ない状況にまで至っているということとはできない。

(コメント)

- 1 私はこの事件を裁判長として担当した(陪席宍戸充判事、大須賀滋判事)。

一般に並行輸入とは、甲国の業者Aが自国で販売している商品を、乙国へ、自社の支店、現地法人、総代理店等を通じて輸入し、販売してい

る場合に、甲国で販売されたその商品を購入したBが乙国へ輸入し販売するように、Aが営業上予定した輸入ルートと異なる者が輸入することをいう。知的財産訴訟で問題となるのは、上の説明のAが甲国でも乙国でも同じ知的財産権を有している場合に、Aが甲国で販売したその知的財産権の保護の対象である商品を、Aが営業上予定した輸入ルートと異なる者が乙国へ並行輸入し販売することが、Aが乙国で有する知的財産権を侵害することになるか否かである。

本件は、Xが同じ発明についてドイツと日本で特許権を有し、その実施品である両製品をドイツでも販売していたところ、Y₁がそれを購入して、日本へ並行輸入後全てY₂に販売し、Y₂が国内に販売していたので、それらの行為がXの日本の特許権を侵害するか否かが争われた。

- 2 問題となる知的財産権が商標権の場合については、当時既に下級審裁判例が数件あり、それらの判決についての評釈、研究もある程度蓄積があった。

これに対し、特許製品の並行輸入については、大阪地裁昭和44年6月9日判決（無体財産権関係民事・行政裁判例集1巻160頁）（ボーリング用自動ピン立て装置の発明について、オーストラリアと日本で特許権を有している原告の、オーストラリアにおける実施権者が製造販売した実施品の中古品を輸入して、ボーリング場で使用している被告に対する使用差止等を、パリ条約に規定された特許権独立の原則と属地主義を理由としてオーストラリア特許の消耗によりわが国の特許権が消耗するものでないとして、認容した判決）が公表されているだけであった。

Xは、両製品の並行輸入が日本の特許権侵害になる理由として、上記大阪地裁の判断にそう主張をしていた。

しかし、大阪地裁が理由とした特許独立の原則や属地主義は並行輸入が日本の特許権侵害となるか否かの問題とは関係がなく、わが国の特許法の解釈の問題として捉えれば足りるとの趣旨の中山信弘教授の説（中山信弘「工業所有権法上」335頁以下）を手がかりにパリ条約の条文等についても検討して、（裁判所の判断）2のような結論を得た。

- 3 その先に進んで、わが国の特許法の解釈として、両製品の並行輸入が特許権侵害になるか否かの問題については、本当に悩んだ。

日本の国内だけを考えると、特許権者がその発明の実施品を販売した場合、それを買い受けた者が業として転売する行為、業として使用

する行為は、いずれも外形的には特許発明の実施行為であり、その特許権を侵害するかのようであるが、そうは考えず、法に明文はないけれども（**裁判所の判断**）3（1）のように、その物については、特許権は用い尽くされた（用尽、消尽）ものと解釈し説明するのが当然と考えられていた。

並行輸入が日本の特許権侵害にならないとする考え方は、次のようなものであった。本件の場合で言うと、Xがドイツで両製品を販売した際にはドイツの特許権の保護による独占価格による利得を得ているはずであるのに、両製品をドイツで購入して日本へ輸入することに日本の特許権を理由にXの許諾を得る必要があるとするのは、許諾を得るには多くの場合許諾料の支払いが求められることを考えるとXが二重の利得を得ることを認めることになる。権利者が世界のどこにおいてであれ、一度特許製品の拡布をしたならば権利は消尽（国際的用尽、国際的消尽）する。

これに対し、（**裁判所の判断**）3（4）第1段落のような世界の特許制度の実情からは、用尽（消尽）は国内に限り、国際的な用尽是認められないとするのが、並行輸入は日本の特許権の侵害にあたるとの考え方である。

そのどちらを採用するかは特許法の政策判断であるということは、中山信弘教授も指摘され（前掲書 336 頁）納得できたが、その判断をするための資料、例えば、それぞれの解釈を採った場合、わが国の産業に短期的、長期的に及ぼす影響について、双方当事者はいろいろ主張していたが、主張しただけでそれを裏付ける経済学者の論文等の証拠は提出されなかった。また、国際的な通商問題、多国間の特許権保護のあり方に関係するこの問題を検討する上で考慮する必要があると思われる先進諸外国における考え方や実情に関する証拠も少数しかなく内容も手薄であった。

いろいろ検討したが、前記のような世界の特許制度の実情と、世界の通商市場がEU域内ほどに一体化しているとは言えないことから、特許権を重視して、国際的用尽是認めず並行輸入は日本の特許権を侵害すると判断することが適切であろうと考えた。

そう考えてからも、どちらも明文がないのに、国内的用尽是認められ、国際的用尽是認められないという解釈をどう説明するかについても

考える必要があったが、現行特許法は国内的用尽を当然の前提として立法されたものであるのに対し、特許権の国際的用尽が、立法当時共通の理解であったものとは認められないという説明に考え至った。

損害額の算定についても検討すべき論点があり判断を示したが、ここでは省略する。

- 4 Yらが控訴したのに対し、東京高裁平成7年3月23日判決（知的財産権関係民事・行政裁判例集27巻1号195頁、判例時報1524号3頁）は、一審判決を取消し、Xの請求を棄却した。国際的消尽を認め、本件の並行輸入はXの特許権を侵害しないとの理由であった。

Xが上告したのに対し、最高裁平成9年7月1日判決（民集51巻6号2299頁、判例時報1612号3頁、判例タイムズ951号105頁）は上告を棄却した。しかし、並行輸入に対する特許権の行使が許されないとする理由は、控訴審判決とは異なり、特許製品を国外において譲渡した場合に、その後に当該製品が我が国に輸入されることが当然に予想され、特許権者が留保を付さないまま特許製品を国外において譲渡した場合には、譲受人及びその後の転得者に対して、我が国において譲渡人の有する特許権の制限を受けなくて当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものと解すべきであるとするものであった。逆から言えば、国外での特許製品の譲渡の際に特許権者が留保を付してあれば、その製品の我が国への輸入、販売は我が国での特許権の侵害になる、ということである。

- 5 本件判決については、法律雑誌で特集が組まれた（ジュリスト1064号31頁以下）ほか何件か判例評釈が公表された。研究者の論考はいずれも本件判決に批判的であった。新聞の社説でも直接に判決を取り上げてではないが批判された。公権的判断である判決に批判があることは当然であり、批判をする人も法律学、法律実務の向上のため、ひいては社会公益のために批判をするのだと日頃から考えていたので驚かなかったが、判決を支持する評釈がないことは残念だった。

ある日、裁判所の廊下で、高裁の工業所有権部の裁判長として指導を受け、退官後弁護士をしておられたA弁護士にお会いすると、「いろいろ批判されているね。気にすることないよ。私はあの判決でいいと思うよ。話を聞いても実務家はみんなあなたの判決でいいと思っているよ。」と声をかけられ、ほっとしたことを思い出す。

実際に、控訴審判決がされると多くの弁護士、弁理士が批判的な判例評釈や論文を發表し、一審判決でよいとされた。研究者では成蹊大学の紋谷暢男教授が、控訴審判決を批判し一審判決を支持する論文を公表された（「特許製品の並行輸入—東京高裁平成 7 年 3 月 23 日の判決を中心として—」田倉整先生古稀記念『知的財産をめぐる諸問題』99 頁）。

- 6 並行輸入が当然に日本の特許権の侵害に当たるとする解釈は、高裁、最高裁により否定された。しかし、その前提となる、特許独立の原則や属地主義は並行輸入が日本の特許権侵害となるか否かの問題とは関係がなく、わが国の特許法の解釈の問題として考えること、国内用尽が認められることとその理由については、高裁、最高裁ともに、本件判決の判断と同趣旨の判断を示した。また、並行輸入の法律論の前提となる（**事案の概要**）2 の事実は当初一部争いがあったが、釈明により争いないか、実質的には争いないものと整理することができた。

その意味で、事実関係の争点整理、法律論の枠組みの整理という一審の 1 つの役割は果たすことはできたと思う。

- 7 本件と並行して、映画のビデオカセットの並行輸入がわが国の著作権者の頒布権を侵害するかが争点の事件も審理しており、その事件については、本件判決の直前に、並行輸入は頒布権の侵害に当たるとの判決をし（東京地方裁判所平成 6 年 7 月 1 日判決・判例時報 1501 号 78 頁）、その判決は確定した。

事例 3 著作権法 114 条 1 項（現在の同条 2 項）にいう「利益」は、いわゆる限界利益をいうと解釈した事例。

東京地方裁判所平成 7 年 10 月 30 日判決（判例時報 1560 号 24 頁、判例タイムズ 908 号 69 頁）

（事案の概要）

計測、制御システム機器の設計、製造を目的とする X 社が原告となり、Y₁社が Y₂社、Y₃社に製造を発注し納入を受け、他に販売していた測定装置の回路基板の ROM に、X が著作権を有する 4 種類のプログラムを複製した等として、Y₁Y₂Y₃及びその代表者である Y₄Y₅Y₆Y₇を被告として、

- ① X が各プログラムの著作権を有することの確認、
- ② Y₁Y₂Y₃の各プログラムの複製・翻案の差止、

③ Y₁Y₂Y₃の各プログラムを収納した装置の頒布等の差止、同装置の廃棄、

④ Yらに1億3300万円余（Yによって差はある）の損害賠償、

⑤ 新聞、学会誌への謝罪広告の掲載、

を請求した。

Yらは、本件各プログラムの著作権はY₁に帰属すると主張したほか、Yらの故意・過失、損害額等を全面的に争った。

(裁判所の判断)

1 本件各プログラムの著作権者はXと認定し、①の請求を認容し、②③の請求については、Y₃に対する請求は棄却し、Y₁Y₂については、別のプログラムを開発したものを除いて一部認容した。④の請求については、プログラムが著作権法の保護の対象とされた昭和60年の著作権法改正より前の複製等についてはYらの故意・過失を否定したが、それ以後の時期の複製等については不法行為の成立を認め、Y₁Y₂Y₄Y₅Y₆に対する請求は4000万円余の限度で一部認容し、Y₃Y₇への請求は棄却し、⑤の請求は棄却した。

2 ④の請求についての損害額の認定の最初に次のとおり判断した。

「著作権者は、故意又は過失によりその著作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により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者が受けた損害の額と推定される（著作権法114条1項（現在の同条2項））。

右のような推定規定が設けられた政策的目的は、自己の著作権を侵害された著作権者が、著作権侵害による不法行為を理由に損害賠償を求めようとする場合、損害の中心となることの多い得べかりし利益の喪失による損害（逸失利益）の範囲の認定及び損害額の算定については、侵害者の侵害行為がなかったならば著作権者が得られたであろう利益という、現実が生じた事実と異なる仮定の事実に基づく推論という事柄の性質上から、侵害行為との因果関係の存在、損害額算定の基礎となる各種の数額等を証明することに困難がある場合が多いので、現実には、著作権の侵害に当たる利用行為をした侵害者がその侵害行為により得た利益の額をもって著作権者の逸失利益と推定することによって、著作権者の損害証明の方法の選択肢を増やして著作権者の救済を計ると共に、侵害者

に推定覆滅のための証明をする余地を残して、著作権者に客観的に妥当な逸失利益の回復を得させることにあるものと解される。そして、右推定規定の前提には、当該著作物を利用して侵害者が現実にある利益を得ている以上、本来の著作権者が、同様の方法で著作物を利用するかぎり同じ利益を得られる蓋然性があるとの推定を裏付ける社会的事実の認識があるものと認められる。

したがって、推定の前提事実である侵害者が侵害の行為により受けた利益の意味も、財務会計上の利益概念にとらわれることなく、推定される事実との関係で定めるべきであり、本件の X のように、装置を制御するプログラムの著作権者がそのプログラムによって制御する装置の開発を完了し、現実的に営業的製造販売を行っている場合には、X としては既に工場設備や直接当該装置の製造販売に従事する従業員の慣熟のための訓練や管理部門の従業員の雇用は確定したものとなっているのであるから、新たな設備投資や従業員の雇用、訓練を要さず、そのままの状態でも製造販売ができる台数の範囲内では、X の逸失利益とは、当該装置一台分の失われた売上額から当該装置の製造販売のための変動経費のみを控除した限界利益とでもいうべきものの、台数分と考えるべきである。(中略)

Y₃、Y₇以外の Y らが損害賠償責任を負う Y 製品の製造販売台数は、X において新たな設備投資や従業員の雇用、訓練を要さず、そのままの状態でも製造販売ができる台数の範囲内にあるものと認められるところ、推定される対象の逸失利益がそのようなものである本件の場合は、推定の前提事実である侵害者が侵害の行為により受けた利益も、Y 製品の売上額からその製造販売のための変動経費のみを控除した額と考えるのが相当であり、Y 製品の開発費用、製造上の慣熟のために要した人件費（製造の当初、従業員が作業に慣熟していないため本来よりも多く作業時間を要したことによる費用を含む）、一般管理費、営業外費用、租税公課、製造装置の償却費等は控除の対象とはしないものと解するのが相当である。

Y らは、著作権法 114 条 1 項所定の「利益」の算出に当たっては、一般管理費、営業外損益及び特別損益を差し引くべきである旨主張するが、被告らの右主張は、先に説明した理由により採用することができない。」

(コメント)

- 1 私はこの事件を裁判長として担当した（陪席穴戸充判事、櫻林正己判事補）。
- 2 知的財産権の侵害行為は不法行為であるから、損害賠償を請求する場合は民法 709 条に規定された要件を主張立証する必要がある。そこで問題となり得る損害としては、特許権を例に考えると、侵害品の販売による特許権者の実施品の売り上げの減少、やむを得ない値下げによる損失、ライセンスを受けた者の売り上げの減少による実施料の減収、特許権者の信用失墜による損害、弁護士費用・弁理士費用等が考えられるが、弁護士費用・弁理士費用以外は、侵害行為との因果関係のある損害及びその額を立証するのは困難な場合が多い。そこで、知的財産権を侵害された権利者の権利行使を容易にするため、当時の著作権法 114 条 1 項（現在の同条 2 項）は、「著作権者・・・が、故意又は過失によりその著作権・・・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により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者・・・が受けた損害の額と推定する。」と規定していた。同趣旨の規定は、当時の特許法 102 条 1 項（現在の同条 2 項）等の工業所有権 4 法等にも置かれていた（先に特許法等の規定が制定され、著作権法はそれにならった規定が置かれた。）。

それらの規定の、侵害者が侵害行為により受けた「利益の額」とは、純利益であると解する裁判例、学説が多かった。しかし、純利益と解すると、売上高から製造原価（又は仕入原価）を控除するのみではなく、販売費、一般管理費、侵害行為の立ち上げの為の初期費用までも控除することとなり、利益は少額となり、推定される損害額も少額にとどまる場合が多かった。

高裁の工業所有権部の陪席をしていた当時から、侵害を認定した以上、認容する賠償額を適正なものに増額できる法律的な構成はないものかと考えていた。当時、外国（特に米国）から、日本の特許権侵害訴訟の問題点の 1 つとして、認容される賠償額が少額であるとの批判があったが、米国の陪審による驚くような高額な賠償額の認定が適切かは別として、日本の現状は改める必要があるというのが率直な気持であった。

- 3 東京地裁の知的財産権部の裁判長へ移動後しばらくして担当した特許

権侵害による損害賠償請求事件で、原告代理人が提出した損害の算定についての準備書面の中に、特許法102条1項の利益は限界利益と解釈すべきだとして、具体的に説明されていたのを読んで、説得力があると強い印象を受けた。ところがその事件は判決に至らずに終わり、手控えも処分してしまった。文献を探すうち、古城春実弁護士の論文「特許・実用新案侵害訴訟における損害賠償の算定(2)」発明86巻2号45頁と田村善之・助教授(当時)の著書「知的財産権と損害賠償」(特に236頁以下)に接することができ理解が進んだ。

それ以前から、特許法102条1項の規定の趣旨について文献を調べたが、特許法制定の過程で、工業所有権制度改正審議会では「特許権者は故意又は過失によって自己の特許権を侵害した者に対しその侵害の行為によって得た利得の返還を請求することができる」旨の規定をもうけるべきとの答申がされたのに、その後、この案では権利者の保護が不当に厚くなりすぎるとの意見が強く述べられ、代案として102条1項の規定となったことはわかった。しかし、侵害者の得た利益の額がなぜ権利者の損害の額と推定されるのかという推定の根拠、どんな種類、類型の損害の額と推定されるのかという推定される事実についての説明は見当たらなかった。これでは侵害者側が推定を覆す主張立証をしようとしてもどこに焦点を絞ればよいか見当がつかないのではないかと推定を覆しにくいことは権利者の保護につながるかもしれないが、それでは推定規定として侵害者による推定覆滅により妥当な損害額を認定できるようにした立法の趣旨に反するのではないかと考えた。

あるとき、特許法102条1項が推定しているのは、一般的な損害の額ではなく、特許権侵害の場合の損害の中心を占める特許権侵害によって特許権者が失った得べかりし利益(逸失利益)の額ではないかと考えついた。また、立法過程でそのような議論がされた記録はないが、侵害者が特許権侵害の実施行為をして一定の利益を上げることができたのであれば、同業者である特許権者が同じ特許権の実施行為をして同額の利益を得られるはずであったと考えることは、社会常識(経験則)の範囲内なのではないかと考えた。法律上の事実推定規定が存在することからその背後にある経験則を推考した。もちろん、両社の営業能力、原材料調達力、宣伝広告の巧拙等に差があって、特許権者が侵害者と同じ利益を上げることができない場合もあろうが、そのときに侵害者による推定覆

滅のための主張立証の余地を認めるのが推定規定である。

更に、推定される損害額が逸失利益であると考えすることは、推定の前提となる侵害者の得た利益の額を限界利益とすることの根拠にもなる。

- 4 このようなことを考えているとき、本件が終結したので、まず著作権法 114 条 1 項（当時）について（**裁判所の判断**）2 のとおりの判断をした。

その後、不正競争防止法 5 条 1 項（現在の同条 2 項）について東京地裁平成 9 年 2 月 21 日判決（判例時報 1617 号 120 頁）、実用新案法 29 条 1 項（現在の同条 2 項）について東京地裁平成 10 年 5 月 29 日判決（判例時報 1663 号 129 頁、判例タイムズ 990 号 251 頁）、特許法 102 条 1 項（現在の同条 2 項）について東京地裁平成 10 年 10 月 7 日判決（後記 **事例 6**）、で本判決と同趣旨の判断をした。

その後、本判決の考え方は、下級審の裁判例で取り入れられ、認容される損害額の増加に一定の役割を果たしたのではないかと考えている。

平成 10 年の特許法改正（平成 11 年 1 月 1 日施行）で、現在の特許法 102 条 1 項が新設され、元の同条 1 項は 2 項に繰り下げられた。（実用新案権法、意匠法、商標法も同時に同様の改正がされた。著作権法は平成 15 年改正で、不正競争防止法も平成 15 年改正で、同様の改正がされた。）これらの改正で新設された各条 1 項によって、認容される損害額を増やすことができるので、本判決の考え方の実務上の役割は終わったとする考え方と、権利者が侵害者側の会計帳簿の提出を求めることで立証ができる現行の 2 項と限界利益説は、現在でも利用価値があるとの考え方がある。

知財高裁は、令和元年 6 月 7 日特別部判決で、「特許法 102 条 2 項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は、侵害者の侵害品の売上高から、侵害者において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であり、その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきである。」と、本判決と大筋で同趣旨の判断を示した。

- 事例 4** 意匠権者から、意匠権の侵害を理由として製品の販売、使用等の差止請求等を受けた被告は、自己の実施意匠が原告の登録意匠との関係での公知意匠と同一又は実質的に同一であり、当該登録意匠の範囲に含

まれないという意味での請求権不発生の抗弁を主張することができる
と解釈した事例

東京地方裁判所平成 9 年 4 月 25 日判決（知的財産権関係民事・行政裁判
例集 29 巻 2 号 435 頁）（X 控訴・控訴棄却）

（事案の概要）

- 1 出願日昭和 60 年 12 月 9 日、登録日平成 4 年 10 月 28 日、意匠に係る
物品「ゴム紐」の意匠権者である X は、肌着メーカーである Y₁Y₂Y₃
（Y ら）を被告として、X 意匠権の侵害を理由に、Y らが各使用してい
るゴム紐の使用差止、各ゴム紐及び各ゴム紐を使用したトランクスの廃
棄、Y ら各社の損害賠償を請求した。
- 2 Y らは、抗弁として、①自由意匠の抗弁、②先使用の抗弁（Y₂のみ）
を主張した。

（裁判所の判断）

- 1 裁判所は、Y らが自由意匠の抗弁の根拠として X の意匠登録出願前か
ら公知であったと主張したゴム紐の意匠の内、昭和 58 年に和議手続が
開始されるまで、織ゴム、ゴム紐の製造販売の国内最大手であった U 社
が西ドイツの G 社から昭和 50 年までに提供され、営業担当者が受注の
ための営業活動として国内の紳士肌着メーカー各社の担当者に示して
回ったサンプル帳に含まれていた特定のゴム紐（6207 ゴム紐）の意匠
が、X の意匠登録出願前から公知であったと認定した。

その上で、次のとおり法解釈を示した。

- 2 意匠法 3 条 1 項は、意匠登録出願の拒絶理由として、意匠登録出願前
に日本国内又は外国において公然知られた意匠（1号）、意匠登録出願
前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠（2
号）、前二号に掲げる意匠に類似する意匠（3号）を定めている（同法 4
条には 3 条 1 項 1 号又は 2 号に該当するに至らなかったものとみなされ
る場合が規定されている。）。

したがって、意匠法は、右 4 条に該当する場合を除き、前記 1 号及び
2 号の意匠（以下「公知意匠」という。）及び公知意匠に類似する意匠
について意匠登録されることがないこと、逆から言えば、ある登録意匠
の範囲には、当該登録意匠との関係での公知意匠及び公知意匠に類似す
る意匠は含まれないことを前提としているものといえることができる。実

際の意匠登録出願に対する審査の過程で公知意匠の存在又は出願に係る意匠が公知意匠に類似することが看過された結果、当該出願意匠が登録されるに至る場合があることは当裁判所に顕著であるが、そのような場合に、公知意匠の存在又は出願に係る意匠が公知意匠に類似することを理由に、意匠登録を無効とする審判を請求して意匠登録を無効とする審判を得られることは、権利成立の要件を本来具備しない意匠登録への対応として意匠法の予定しているところである（48条）。

しかし、右のような権利成立上の瑕疵のある意匠権に基づく差止請求その他の請求を受けた相手方としては、右のような意匠登録を無効とする審判の請求ができることとは別に、自己の実施している意匠が当該登録意匠との関係での公知意匠と同一あるいは実質的に同一であることを主張、立証して、当該登録意匠の範囲に含まれないという意味での請求権不発生の抗弁（これを名付けるならば「出願前公知意匠の抗弁」と呼ぶことができよう。）とすることができるものと解するのが相当である。即ち、前記のとおり、意匠法3条1項は、登録意匠の範囲には当該登録意匠との関係での公知意匠及び公知意匠に類似する意匠は含まれないことをも規定したものと解釈することができ、これに意匠権の効力が登録意匠及びこれに類似する意匠に及ぶとの趣旨の意匠法23条の規定を併せ考えても、登録意匠の意匠権の効力は、少なくとも当該登録意匠との関係での公知意匠には及ばないというのが意匠法の条文の趣旨と解されるばかりでなく、実質的に考えても、公知意匠の存在によって無効事由があるのにこれを看過して登録された意匠権に基づいて当該公知意匠と同一の意匠の実施の差止請求等の請求を認容するのは、ものの道理に合わないからである。

意匠法24条は、「登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載され又は願書に添付した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基づいて定めなければならない。」と定めているが、右規定は、登録意匠は、適正な審査を経て実体法上の登録要件を具備したもののみが登録されるという法の本来予定した健全な事態を前提として登録意匠の範囲の定め方を規定したものであり、意匠法の運用上避け難いものとはいえ、権利成立上の瑕疵のある意匠権に基づいて差止請求がされるという法の予定したところからいえば病的な事態に対応して、意匠法3条1項の解釈に基づいて、前記のような権利不発生の抗弁とする

余地を認めることは、意匠法 24 条に何ら矛盾するものではない。

また、右のような抗弁を認める場合には、裁判所は、相手方（被告、債務者等）の実施している意匠が公知意匠と同一あるいは実質的に同一であることを認定して、当該実施意匠が登録意匠の範囲にも登録意匠と類似する範囲にも属さないことを判断するのであって、当該意匠登録が無効である旨判断するものでないことは当然である。

- 3 裁判所は、差止請求等の対象となっている Y らのゴム紐の意匠が、6207 ゴム紐の意匠と実質的に同一であり、被告意匠はいずれも本件登録意匠の範囲に含まれないと認定し、X の請求を全て棄却した。

(コメント)

- 1 私はこの事件を裁判長として担当した（陪席高部真規子判事、池田信彦判事補）。
- 2 権利の取得を希望する者が特許庁に出願し、法律に規定された要件の審査を受けて権利が成立する権利の内、特許権、実用新案権、意匠権は、対象となる発明、考案、意匠が出願前に公知でないこと（発明、考案については出願前に公用でないことも）が要件の 1 つとなっている。審査の段階で出願の対象が出願前に公知であったことが認定できれば出願は拒絶される。出願前に公知であったことが見落されて権利が成立した後は、利害関係のある者が、出願前に公知であったことを理由として権利を無効とする審判を特許庁に申立て、特許庁がした権利を無効とする審判が確定すると、権利は無効になる。権利が無効とされる前に権利者が原告となって権利侵害を理由に被告の侵害行為の差止請求や損害賠償請求の訴訟を提起した場合に、裁判所はその権利が無効であることを判断できないとするのが、明治 37 年 9 月 15 日の大審院判決以降の判例、裁判例であると理解されていた。

しかし、権利の無効理由、特に発明、考案が出願前から公知であったことが認定できる場合に、権利者の差止請求、損害賠償請求を認めるのは妥当でないのは明らかなので、特許権、実用新案権の場合、権利の範囲に出願前公知の技術を含まないように解釈するなどの手法が最高裁及び下級審で採用されてきた。

それと並んで、出願時に公知の技術は万人共有の財産であるから特許権等の効力は及ぼすべきではないとする自由技術の抗弁を被告が主張で

きるとする学説が研究者（中山信弘「特許侵害訴訟と自由技術の抗弁」法学協会雑誌 98 巻 9 号 1152 頁以下）、実務家（牧野利秋「特許権侵害差止仮処分手続の特殊性」実務民事訴訟講座 5・264 頁、設楽隆一「特許発明が全部公知である場合の技術的範囲の解釈」裁判実務大系 9 工業所有権訴訟法 135 頁等）から主張されていたが、反対説も多かった。最高裁判例はなく、大阪地裁昭和 45 年 4 月 17 日判決が唯一自由技術の抗弁を認めていたが、同判決を取り消した大阪高裁昭和 51 年 2 月 10 日判決がそのような抗弁自体を否定し、東京地裁平成 2 年 11 月 28 日判決もそのような抗弁を否定していた。

- 3 私には、一般の行政処分が無効であることを裁判所が審理判断できる現代において、明治時代の大審院判例に従って、私権の設定処分である特許査定が無効に直結する判断すらできないとされていることに疑問を抱いていたが、大審院判例以来の実務を覆す判断を迫られる事件もなかった。ただ、自由技術の抗弁（公知技術の抗弁）は、明文の根拠はないけれど、特許法の基本原理を根拠とするもので、特許権の無効をいうものでない点で、大審院の判例に反するものではないと説明しやすいと考えていた。

本件は、意匠権侵害訴訟であるが、特許発明が全部公知である場合と同様の問題があり、Yらが共通する抗弁としては自由意匠の抗弁のみを主張していることから、その判断に取り組んだ。出願前公知意匠の抗弁が成り立つ法律的説明に工夫した。

- 4 本判決後まもなくの平成 9 年 9 月 10 日に東京高裁がいわゆるキルビー特許事件で、分割出願手続の不適法等の事由で無効とされる蓋然性が極めて高い本件特許権に基づき権利行使することは権利の濫用として許されないと判断した。その上告審の最高裁平成 12 年 4 月 11 日判決は、前記大審院明治 37 年判決以下の大審院判例を変更し、「特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない。」との要旨の判断をした。

この最高裁判決をうけて特許法の平成 16 年改正で、現在の特許法 104 条の 3 の第 1 項、第 2 項が新設され、実用新案法、意匠法、商標法にもその準用規定が設けられた。

この最高裁判決及び特許法改正により、自由技術の抗弁（公知技術の

抗弁、出願前公知意匠の抗弁)は存在理由がなくなったかのようなのであるが、中山信弘名誉教授は「全く無意味になったというものではないであろうが、ほぼ役割を終えたといえよう。」(中山信弘「特許法 第4版」473頁。なお「知財高裁歴代所長座談会(第2弾)』『最新知的財産訴訟実務』54頁発言、57頁発言)とされ、高部真規子前知財高裁所長(同「知財高裁歴代所長座談会(第2弾)」53頁以下発言)、清水節弁護士(元知財高裁所長。同「知財高裁歴代所長座談会(第2弾)」55頁以下発言)は、なお存在意義があるとされる。

事例5 化学物質の発明及び医薬品の発明にかかる特許権の存続期間中に、いわゆる後発品の製造承認申請に添付する資料を得る目的の試験のための当該特許発明の実施品を製造、輸入、使用等する行為は、存続期間内に製造販売を開始するためのものでない限り、特許法69条1項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に該当し、特許権の効力は及ばないと解釈した事例

東京地方裁判所平成9年7月18日判決 (知的財産権関係民事・行政裁判例集30巻1号129頁、判例時報1631号7頁、判例タイムズ947号151頁)(X控訴・控訴棄却)

(事案の概要)

1 製薬会社Xは、化学物質Aの発明(甲発明)とAを有効成分とする気管支拡張剤の発明(乙発明)について、昭和61年(甲発明)、昭和62年(乙発明)の特許登録日から平成8年4月28日の存続期間満了まで、特許権を有し、存続期間中も経過後も、商品名aでAを有効成分とする気管支拡張剤を製造販売している。

製薬会社Yは、平成4年3月及び平成8年3月に、Aを有効成分とする商品名b等3種の気管支拡張剤について薬事法14条所定の医薬品製造承認を受け、平成8年7月から9月まで、商品名bの気管支拡張剤を、C社に販売した。

Yが薬事法14条の医薬品製造承認申請に必要な資料を得るための各種試験には、Aを自ら製造するか、輸入若しくは他から購入して使用し、乙発明の技術的範囲に属する医薬品を製造する必要があった。

2 Xは、Yが医薬品の製造承認を得るため両特許権の存続期間満了前にした試験のための行為が甲乙の特許権を侵害する行為であったとして、

- (1) 特許法 100 条 1 項及び民法 1 条 2 項に基づき、Y が存続期間満了後に試験を開始したとすれば、Y において製造承認を得られたものと見込まれる時期である平成 10 年 10 月 28 日までの間、各特許発明にかかる A を製造、輸入、使用する行為、A を有効成分とする気管支拡張剤を製造、販売する行為の差止め、A 及び医薬品の廃棄、
 - (2) 特許法 100 条 2 項及び民法 1 条 2 項に基づき、Y の得た医薬品製造承認を取り消すための承認整理届の提出、
 - (3) 民法 709 条に基づく損害賠償として、(ア) Y が試験を行うために A を有効成分とする気管支拡張剤を製造したことによって得た利益少なくとも 10 万円と、(イ) Y が各特許権の存続期間満了後に承認申請に必要な試験を行えば、Y が医薬品を製造販売開始できるのは平成 10 年 10 月 29 日以降であるから、存続期間経過後も同日前までの Y の医薬品の製造販売により被る X の損害は、Y の各特許権の侵害と相当因果関係があり、Y が、平成 8 年 7 月から 9 月まで b の製造販売により得た利益少なくとも 150 万円と、の合計 160 万円等の支払、
- を請求した。

3 争点は次のとおりであった。

- ① Y のした各種試験は X の特許権を侵害するか、特許法 69 条の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」として特許権の効力が及ばないか。
- ② 特許権の存続期間の満了後、差止請求、廃棄請求ができるか。
- ③ 損害の有無及び額。

(裁判所の判断)

- 1 Y の行った製造承認申請に添付するための試験は、いずれも特許法 69 条 1 項に規定する「試験又は研究」に当たり、そのためにした X 発明の実施には違法性がないとして、X の請求を全て棄却した。その理由の要点は以下のとおりである。
- 2 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。」旨を明らかにしているところ、特許法の立法趣旨に鑑みると、特許法 69 条 1 項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」の意味の解釈にあたっては、特許法自体の諸規定と特許制度に関連する諸制度との整合性を考慮しつつ特許権者の利益

と第三者ないしは社会一般の利益との調整を図るという観点から考量して決すべきものと解される。

- 3 (1) 特許権者又は特許権者の許諾を受けた者の実施行為と直接競業することになる実施行為や、譲渡の対価、使用による便益の対価及び製造物の蓄積・保存等の直接の利益を目的とする実施行為は、試験又は研究の名目で行われたとしても、特許法 69 条 1 項所定の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に該当しないことは当然である。
- (2) 技術を次の段階に進歩させることを目的とする試験研究のためにする特許発明の実施に特許権の効力が及ぶものとすることは、特許権者の保護を重視するあまり、技術の進歩を阻害し、産業の発達を損なうものであるから、そのような特許発明の実施は、特許法 69 条 1 項所定の試験又は研究のためにする特許発明の実施に該当するものであるが、同条同項所定の試験又は研究のためにする特許発明の実施はそのような場合に限られるものではない。特許制度を設け、発明者に発明を公開させ、その代償として一定期間特許発明の実施をする権利を専有させるのは、一方では、発明を公開させ、関心のある第三者に発明の内容に接することを可能にして社会一般の技術水準を特許発明の水準にまで向上させることをも目的としているのであるから、明細書に開示されたところに基づいて、その特許発明の実施を追試験し、実施上の問題点を認識、解決し、効率的な実施の具体的条件を探知するための試験、研究、言い換えれば当該特許発明の技術レベルに達するための試験、研究のための特許発明の実施も特許法 69 条 1 項により特許権の効力が及ばないものと解するのが相当である。
- (3) また、以上のようなもっぱら技術水準の向上に資するための試験、研究ばかりでなく、特許発明が実施可能であるか否か、従来技術と対比して新規性、進歩性があるか否かを確認するための試験、研究、すなわち、結果如何によっては、特許の異議あるいは無効審判請求の証拠とすることを目的とし、特許権者の利益に反することになる試験、研究も、所定の要件を具備した発明に対してのみ特許権による保護を与え、誤って、要件を具備しない発明が特許された場合には、異議、無効審判請求等の手続により特許の効力を消滅させることを予定している特許制度全体の趣旨、特許制度自体を健全に維持、運営するという、社会一般の利益という観点からすれば、特許法 69 条 1 項所定の

試験又は研究に該当するものとして、そのための特許発明の実施には特許権の効力が及ばないものと解するのが相当である。

- 4 更に、前記2及び制度の維持運営という公益目的に資する「試験又は研究」も特許法69条1項所定の「試験又は研究」に含まれると解されること（前記3(3)）に加え、以下の諸点に鑑みると、被告が行った本件製剤の製造承認申請のための試験は特許法69条1項所定の「試験又は研究」に該当し、その際の特許発明の実施には特許権の効力が及ばないと解するのが相当である。

(1) 特許権の存続期間は法律で定められ、一定の要件を具備した特許権については存続期間の延長も認められているが、存続期間が経過すれば、何人であっても特許されていた発明を自由に実施することができ、特許権者であった者は、それを制限することができない。

それは、発明を公開した者に対し、その代償として一定期間、業としてその発明を実施する権利を専有させるが、その期間の経過後は、一般社会の誰もがその発明を実施することができるものとする事によって、競争が可能な状態を回復し、特許権者の利益と一般社会の利益の調和を求めつつ、技術の進歩と産業の発展を図る特許制度のもう一つの根幹を具体化したものであり、そのことは技術の発展への貢献の度合、発明の過程で投下された資金や労力、発明の実施がもたらす利益の多寡等の観点から見た発明の価値の高低に関係するものではない。

(2) 右のように、特許権の存続期間の経過により、特許されていた発明を自由に実施できるといっても、それは、特許法上の制約がないというにすぎず、他の法令による規制を受けることがあることは当然である。本件のような医薬品については、薬事法による規制を受けるものであり、同法によれば、厚生大臣が基準を定めて指定する医薬品以外の医薬品を製造し、輸入しようとする者は厚生大臣の承認を受けることを要するものであり、これを本件についてみると、前記認定のとおり、Yは、Xの本件各特許権の存続期間満了後直ちに医薬品を製造販売するため、医薬品の製造承認申請に必要な資料を得ようとして、甲発明の技術的範囲に属するAを自ら製造するか、又は輸入若しくは他より購入して使用し、乙発明の技術的範囲に属する医薬品を製造したうえ、各種試験を行い、これによって得た資料を添付して、いわゆる

後発品の製造承認を申請し、医薬品製造承認を得たものである。

そして、Yは、右試験のためにその限りで甲発明及び乙発明を実施したが、これによって、直接収益を得たわけでもなく、右甲発明及び乙発明の実施によって特許権者であったXと直接競業したものでない。

- (3) 薬事法に基づく医薬品の製造承認のための審査は、医薬品の有効性及び安全性の確保を目的とする、極めて公益性の強いものであって、その承認申請に添付すべき審査資料を得るため、前記各種試験が要求されるのも、同様に医薬品の有効性及び安全性を確保し、国民の保健衛生の向上に資するという目的を達成するためである。

薬事法が、後発製造者に対し、医薬品製造承認にあたり、一定の年月を要する前記認定のような各試験の実施及びそのデータの添付を求め、相当の期間をかけて審査を行うのは、ひとえに将来後発品を投与されるであろう多数の患者の安全を確保するため、既に十分な資料による審査を経て、市販後6年間のデータに基づく再審査でも承認を拒否する事由のないことの確認された先発品と品質において同等であり、同様の有効性、安全性があることを担保するためであり、当該医薬品に関する特許権者又は先発品製造者の独占的地位を保護することを目的とするものでは、決してない。

- (4) Xの主張するところ、後発品についての医薬品製造承認申請に添付すべきデータを得るための試験が当該医薬品についての特許権の侵害に当たり、その特許権の存続期間終了後に開始すべきものとするところは、Xの主張するところでは、試験期間6か月、審査に要する期間2か年の合計2年6月の間、仮に審査に要する期間が関係者の努力によって短縮されたとしても相当長期間にわたり、特許権者が、特許権の存続期間の終了後もなお、当該発明の実施を排他的に実施できる結果となる。

- (5) 他方、このように、薬事法が医薬品について製造承認を要するものとするのは、医薬品の品質、有効性及び安全性の確保を目的とするものであり、発明の保護及び利用を図ることにより発明を奨励し、産業の発展に寄与するという特許法の目的とは別のものであるけれども、医薬品としての有効成分を有する物の発明、医薬品の発明の実施と薬事法による規制は実際上関係する面があり、特許権の存続期間の延長登

録の理由となる処分として薬事法 14 条 1 項等の承認が定められる（特許法施行令 1 条の 3（筆者注 当時の条文）など、薬事法に基づく規制と特許制度の調整が必要なことは、特許法自体が予定しているところである。

(6) 前記 2 及び 3 (3) に説示したところ、並びに右 (1) ないし (5) の諸点、とりわけ、特許権の存続期間経過後は何人も特許されていた発明を実施することができることは、特許制度の根幹の一つであること、薬事法が、後発品の、医薬品の製造承認の申請に、実施に一定の期間を要する実験によるデータを添付することを求め、一定の期間をかけて審査する（Xの主張によれば右期間の合計は2年6月に上る。）のは、後発品が先発品と品質において同等であり、同様の有効性、安全性があることを担保するためであり、当該医薬品に関する特許権者又は先発品製造者の独占的地位を保護することを目的とするものではないこと、薬事法に基づく規制と特許制度の調整が必要なことは特許法自体が予定していること、Yは本件試験のために甲発明及び乙発明を実施したが、これによって直接収益を得たわけでもなく、甲発明及び乙発明の実施によって原告と直接競業したものでもないことを考慮すれば、薬事法に基づきいわゆる後発品の製造承認の申請に添付する目的で、必要な試験としてされた甲発明及び乙発明の実施は、それが特許権の存続期間内に後発品の製造、販売を開始するためのものではない限り、特許法 69 条 1 項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に該当し、特許権の効力は及ばないものと認めるのが相当である。

(7) 被告は、薬事法 14 条所定の医薬製造承認を得たが、実際に A を有効成分とする気管支拡張剤を製造販売したのは、本件甲特許権乙特許権の存続期間の経過後であることからすれば、Yが医薬品製造承認申請に添付するデータを得るための試験を行ったのは、特許権の存続期間経過後に製造販売する目的であり、存続期間中に製造販売する目的はなかったものと推認することができる。

5 以上のとおり、Yが本件各特許権の存続期間中に行った製造承認申請に添付するための試験は、いずれも特許法 69 条 1 項に規定する「試験又は研究」に当たり、そのためにする特許発明の実施に甲特許権及び乙特許権の効力が及ぶものではないから、違法性はないというべきであ

る。

(コメント)

- 1 私はこの事件を裁判長として担当した（陪席高部真規子判事、池田信彦判事補）。
- 2 費用と時間をかけて新薬を開発し、特許権を取得すると共に、薬事法上の製造承認を得るための多段階の臨床試験等で有効性、安全性等の資料を収集して製造承認を申請し、承認を得て初めてその新薬を独占的に製造、販売してきた先発薬品製造業者（創業企業。Xはその1社）と、その有効性と安全性が確立されている既承認の医薬品を、特許権の存続期間の終了後に製造販売している後発薬品製造業者（ジェネリック企業。Yはその1社）との争いである。

後発業者も薬事法に基づく製造承認を得る必要があるが、提出の必要な資料は遙かに少なくすむ。後発業者が、先発医薬品の特許権の存続期間中に、その医薬品を自ら製造するか輸入し、それを使用して、製造承認申請に必要な資料を得るための試験をして資料を収集して、承認申請をし、製造承認も得られれば、特許権の存続期間経過後、早期に製造販売を開始することができる。

先発業者の立場から見れば、特許権の存続期間中に、後発業者が、資料を収集する目的の試験を行うためにその医薬品を自ら製造するか輸入することが特許権の侵害に当たると認められれば、後発業者が試験を開始するのは、特許権の存続期間の経過後となり、試験自体に要する期間とその後の審査に要する期間の合計分（Xは約2年半と主張する。）後発業者が製造承認を受ける時期が遅くなり、先発業者の独占状態が続くことになる。

後発業者が承認申請の資料を得るための試験が、特許法 69 条 1 項所定の「試験又は研究」に該当すると解釈すれば、そのための特許医薬品の製造、輸入等は特許権の侵害ならず、「試験又は研究」に該当しないと解釈すれば、そのための特許医薬品の製造、輸入等は特許権の侵害になる。

- 3 平成 8 年から平成 9 年にかけて、ほぼ同じ争点の事件が、東京地裁の知的財産権事件専門部である民事 29 部に約 20 件係属した。（大阪地裁や他の裁判所にも相当数係属したようである。）

そのうち、早期に終結した（**事案の概要**）2（1）（2）のような存続期間経過後の差止、廃棄等のみを求めていた訴えについては、存続期間経過後に特許法 100 条 1 項等に基づく請求はできないことを理由に棄却された。

当時、民事 29 部は 8 人の構成員が 2 つの合議体に分かれて事件を処理していたが、どちらの合議体も、当事者は異なるが本件同様の争点の事件を多数担当したので、大合議と称して全員で研究会を何回か開いた。

当時、薬事法の承認申請のための試験が特許法 69 条 1 項の「試験又は研究」に該当するか否かの問題について公表された裁判例としては他の裁判所の仮処分決定しかなく、類似する裁判例として、原告の除草剤の発明についての特許権の存続期間中に、被告が、国内での製造、販売等に必要となる農薬取締法所定の農薬の登録申請に必要な試験を国内の団体に委託し、その試験のため原告の特許発明の権利範囲に属する除草剤を輸入した場合に、農薬登録申請の資料を収集するための試験は特許法 69 条の「試験又は研究」に当たらないとした東京地裁民事 29 部の昭和 62 年 7 月 10 日判決があるのみだった。それらの裁判例は参考としたが、それらにこだわらず白紙で検討する気持ちであった。論文としては、同判決の評釈や同判決後に執筆された論文を参照した中で、最終的に到達した結論とは異なったが、染野啓子「試験・研究における特許発明の実施（Ⅰ）、同（Ⅱ）」（AIPPI33 卷 3 号 2 頁、同 33 卷 4 号 2 頁）、が問題点が整理されていて、考えを進める手がかりになったと印象に残っている。

提出された証拠の中には、ドイツ、オランダの裁判所の判決もあり、国際的に共通する問題であることを知った。

先発業者と後発業者の経済的利害が大きく対立する問題であるので、特許制度の趣旨、薬事法の製造承認制度の趣旨をも含め、多面的に検討した。

研究会での議論を踏まえて、当然のことながら、判決は各合議体の合議に基づいて書かれた。本判決と同じ日に、別の合議体の判決が 2 件言い渡されており、本判決と判断の大枠は共通しているが、判断、表現は微妙に異なっている。私が裁判長の合議体は平成 9 年 8 月 19 日に 6 件本件と同じ解釈の判決を言い渡した。

- 4 本判決に対し、Xが控訴したが、東京高裁は基本的に本判決の理由を引用して控訴棄却の判決をした（東京高裁平成 10 年 3 月 31 日判決（判例時報 1631 号 3 頁））。

最高裁判所は、本判決とほぼ同じ争点の 2 審大阪高裁が先発業者の請求を棄却した事件について、先発業者の上告受理申立てを受理した上、平成 11 年 4 月 16 日上告棄却の判決をした（民集 53 卷 4 号 627 頁）。その判決要旨は、「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いわゆる後発医薬品を製造販売することを目的として、薬事法 14 条所定の製造承認を申請するため、特許権の存続期間中に特許発明の技術的範囲に属する化学物質又は医薬品を生産し、これを使用して製造承認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は、特許法 69 条 1 項にいう『試験又は研究のためにする特許発明の実施』に当たる。」というものであり、その理由は、本判決の理由の要点と共通するものであると考えている。

事例 6 最高裁判所平成 10 年 2 月 24 日判決の示した均等の 5 要件の証明責任の分配について解釈を判示した事例

東京地方裁判所平成 10 年 10 月 7 日判決（判例時報 1657 号 122 頁、判例タイムズ 987 号 255 頁）

（事案の概要）

- 1 Xは、名称「負荷装置システム」の発明甲についての特許権甲と、名称「水抵抗器」の発明乙についての特許権乙を有している。

Yは、特許権甲の特許登録時から少なくとも約 17ヶ月、業として装置イを製造、使用し、その後、業として装置ロを製造、使用している。

- 2 Xは、Yの装置イの製造、使用は、特許権甲の文言侵害に当たるとして、(1) 装置イの製造、使用の差止と、(2) 当時の特許法 102 条 1 項（現在の同条 2 項）により推定される損害金のうち 272 万円と遅延損害金を請求した。

また、Xは、Yの装置ロの製造、使用は、特許権甲の文言侵害、予備的に均等侵害に当たり、特許権乙の文言侵害、予備的に均等侵害にも当たるとして、(3) 装置ロの製造、使用の差止と、(4) 装置ロの廃棄を請求した。

(裁判所の判断)

- 1 装置イは発明甲の技術的範囲に属すると認定し、(1)の請求を認め、206万円と遅延損害金の限度で(2)の請求を認めた。損害額の認定に当たり、**事例3**の限界利益説と同趣旨の判断をした。

装置ロは、発明甲の文言侵害にも均等侵害にも該当せず、発明乙の文言侵害にも均等侵害にも該当しないと判断し、(3)(4)の請求を棄却した。

均等侵害の有無について判断する前提として、最高裁平成10年2月24日判決の示した均等の5要件の証明責任の分配について解釈を判示した。その要点は以下のとおりである。

- 2 特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等をする製品(以下「対象製品」という。)と異なる部分が存する場合であっても、①右部分が特許発明の本質的部分ではなく、②右部分を対象製品におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、③右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有するもの(以下「当業者」という。)が、対象製品の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、④対象製品が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、⑤対象製品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ときは、右対象製品は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である(最高裁判所平成10年2月24日判決(民集52巻1号113頁)参照)。
- 3 特許発明の構成と対象製品の対応する部分が異なっても、右のような要件を具備する場合に、対象製品が特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして特許請求の範囲に属するものとするのは、例えば、物の譲渡、代物弁済予約という所有権移転契約(予約)の形式をとっているものの実質が担保である場合には、法的にも譲渡担保、仮登記担保等の担保として扱い、婚姻の届出は欠く点で形式的には婚姻の要件を具備しないが、それ以外は夫婦としての実質を具備した男女の関係を内縁として婚姻に準ずる法的保護を与えること等に表われる、法の形式的適用から生ずる不公正を是正するための、法の実質主義とでもいう

べきものに根拠を置くものと解すべきである。即ち、特許発明の特許請求の範囲に記載された構成と対象製品の対応する部分が特許発明の本質的部分でない所で一部異なっている、技術的に同じ作用効果を奏し同じ目的を達成する実質的に同じ技術で、かつ、特許請求の範囲の記載を当業者が技術的知識をもって読めば、対象製品の当該構成を採用しても同じ作用効果を奏することが容易に理解できるという意味で、実質的には特許請求の範囲として記載されているといえるものを、特許請求の範囲に記載された特許発明と実質的に同じものと法的に評価して、特許発明の技術的範囲に属すると認めるものである。もっとも④及び⑤の要件を欠くものは、法の予定した形式を具備しないものを実質に着目して、形式を具備するものと同じ法的評価を行うのが適切でないものとして除外されるのである。対象製品が特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであるという規範的評価と右①ないし⑤の各事実とのいわゆる要件事実論的な説明はさておき、事柄の性質上実質的同一にかかわる右①ないし③の事実の証明責任は、均等を主張するものが負担し、適用除外事由にかかわる④及び⑤の事実の証明責任は、均等を否定する者が負担するものと解するのが相当である。

(コメント)

- 1 私はこの事件を裁判長として担当した（陪席八木貴美子判事、沖中康人判事補）。
- 2 最高裁判所が平成10年2月24日にした判決は、実質的には均等論を適用して特許権者の請求を認容した（均等という言葉は使われていない。）東京高裁の判決を破棄したものであったが、理由中で、**(裁判所の判断)** 2に引用した趣旨の判断をして、特許権を侵害しているとされている対象製品に、特許請求の範囲に記載された構成と異なる部分があり、特許請求の範囲の文言上は特許権の侵害に当たらない場合であっても、いわゆる均等論（均等の法理）によって特許権侵害となる場合があることを認め、そのための要件として①ないし⑤を上げた。

最高裁判決が公表された直後から、研究者、実務家がこの判決について研究を発表したが、その中で、この5つの要件は、全て均等を主張する側（特許権者等）が主張立証責任を負うのか、いくつかの要件は均等を否定する側（特許権を侵害しているといわれている側）が主張立証責

任を負うのかについて説が分かれていた。

ある類型の訴訟について、その要件の主張立証責任をどう考えるかは訴訟審理の基本であるので、裁判所として早期に方針を明らかにすることが望ましいと考えた。

- 3 最高裁判決の前に公表された見解をもいろいろ参考にして、**(裁判所の判断)** 3の末尾にあるように、事柄の性質上実質的の同一にかかわる①ないし③の事実の証明責任は、均等を主張するものが負担し、適用除外事由にかかわる④及び⑤の事実の証明責任は、均等を否定する者が負担すると解するのが相当であると考えた。**(裁判所の判断)** 3の前段で、均等の考え方の法的根拠として、法の形式的適用から生ずる不公正を是正するための、法の実質主義があるという判断を説明し、均等の法理は、特許発明の特許請求の範囲に記載された構成と対象製品の対応する部分が特許発明の本質的部分でない所で文言上は一部異なっているといえるものを、特許請求の範囲に記載された特許発明と実質的に同じものと法的に評価して、特許発明の技術的範囲に属すると認めるものであると説明した。

これは、当時、均等の考え方の法的根拠として、信義誠実の原則を上げ、特許権者側、権利侵害者と言われている側それぞれに有利、不利な事情を総合して特許権の及ぶ範囲を判断するという考え方があったことを意識してその考え方を採るものではないことを判示したものである。

特許明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて特許権の及ぶ範囲が決まるという原則の例外を認めるとしても、多くは企業である特許権者とその競争相手にとって、権利の及ぶ範囲の予測可能性が高いことが経済活動を安定的に行う上で重要であると考えた。

均等の法理の法的根拠を実質的の同一と理解することについては、当時東京高裁に3か部あった知的財産権部の中の1つの部の総括裁判官竹田稔判事の著書(「知的財産権侵害要論 [特許・意匠・商標編]」71頁以下)をも参照した。

- 4 説明の仕方は別として、①ないし③の事実の証明責任は、均等を主張するものが負担し、適用除外事由にかかわる④及び⑤の事実(厳密に言えば④⑤でないという事実)の証明責任は、均等を否定する者が負担するという本判決の考え方は、支持する学説も多く、論文や著書に本判決

が引用され、多くの下級審裁判所でもこの考え方に沿って、審理、判決がされたと思う。

知財高裁は、平成 28 年 3 月 25 日特別部判決で、①ないし③の事実については、対象製品等が特許発明と均等であると主張する者が主張立証責任を負担し、④及び⑤については対象製品等について均等の法理の適用を否定する者が主張立証責任を負うと、本判決と同趣旨の判断を示した。

(2020 年 9 月 29 日稿)