

IP and IT 時々刻々

弁護士法人内田・鮫島法律事務所

この度、新型コロナウイルス感染症に罹患された方とご家族、関係者の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。また、感染のリスクを負いながらも予防や診療などに昼夜を問わず従事し最善を尽くされている医療関係従事者の皆様に心より感謝申し上げます。

弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
所員一同

目次

2020 USLF 知財塾 開講のお知らせ（会場及びウェビナーでの併用開催）.....	1
改正前特許法 102 条 1 項（現 102 条 1 項 1 号）の損害額の算定に関する知財高裁大合議判決.....	2
拡大先願における先願発明の認定に関する近時の裁判例紹介.....	8
活動.....	13

2020 USLF 知財塾 開講のお知らせ（会場及びウェビナーでの併用開催）

昨年度に引き続き、弊所にてセミナー(USLF 知財塾)を開講いたします。新型コロナウイルスの影響で、例年と異なり弊所セミナー室での会場開催（先着 10 名様）、及び Zoom を利用したウェビナー開催の併用開催となります。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。<https://www.uslf.jp/archives/6511>

	日時	テーマ	講師
第 1 回	8 月 25 日(火)	『知財戦略と知財実務の交錯』	鮫島正洋
第 2 回	9 月 11 日(金)	『技術的範囲 1』	柳下彰彦
第 3 回	10 月 2 日(金)	『技術的範囲 2』	柳下彰彦
第 4 回	10 月 23 日(金)	『侵害訴訟の最新裁判例紹介』	和田祐造
第 5 回	11 月 13 日(金)	『進歩性』	高野芳徳
第 6 回	12 月 4 日(金)	『記載要件／補正・訂正』	高見憲
第 7 回	1 月 8 日(水)	『審決取消訴訟の最新裁判例紹介』	篠田淳郎
第 8 回	1 月 29 日(金)	『ライセンス契約 1』	鮫島正洋
第 9 回	2 月 19 日(金)	『ライセンス契約 2』	鮫島正洋

改正前特許法 102 条 1 項(現 102 条 1 項 1 号)の損害額の算定に関する 知財高裁大合議判決

知財高裁令和 2 年 2 月 28 日特別部(大合議)判決(平成 31 年(ネ)第 10003 号)

1 はじめに

特許権侵害に基づく損害賠償請求の法的性質は、民法 709 条の不法行為責任である。不法行為に基づく損害賠償請求では、原告が損害の発生とその数額、損害と特許権侵害行為との因果関係について立証責任を負う。特許権侵害で主に問題となる損害費目は、侵害者が侵害品を販売していなければ特許権者が得られたであろう利益（逸失利益）である。

特許権侵害の事例では、この逸失利益による損害（額）の立証に困難を伴うことが多い。そこで、特許法は、この損害額の算定方法に特則を設けて（同法 102 条 1 項から 3 項）、特許権者等の立証責任の軽減を図っている。

このうち、特許法 102 条 1 項 1 号は、侵害物件の譲渡数量に特許権者の単位数量当たりの利益の額を乗じた額を損害額とする規定である。特許法 102 条 1 項は令和元年に改正されており（同 2 年 4 月 1 日施行）、現行特許法 102 条 1 項 1 号は改正前特許法 102 条 1 項に相当する。



（損害の額の推定等）

第 102 条 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、次の各号に掲げる額の合計額を、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。

- 一 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に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量（次号において「譲渡数量」という。）のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量（同号において「実施相応数量」という。）を超えない部分（その全部又は一部に相当する数量を当該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（同号において「特定数量」という。）を控除した数量）を乗じて得た額
- 二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合（特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾を得たと認められない場合を除く。）におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額

【改正前】

（損害の額の推定等）

第 102 条 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。

同規定に関しては、これまで複数の裁判例や学説によって議論がなされていたが、令和2年2月28日、知財高裁の特別部（大合議部）としては初めて、同項の「侵害行為がなければ販売することができた物」等の要件について判断が示されたため、紹介する。

なお、特許法102条2項は、特許権侵害によって特許権者が被った損害について侵害者が得た利益を当該損害と推定する規定であるが、同項に関する知財高裁大合議部の判決は、昨年言い渡されている（知財高裁令和元年6月7日判決（平成30年（ネ）第10063号、以下「令和元年大合議判決」という。）。

2 事案の概要

以下では、改正前特許法102条1項を、単に「特許法102条1項」と表記する。

一審原告・控訴人（以下「原告」という。）は、美容機器等の製造・販売等を行っている会社であり、特許第5847904号（発明の名称：「美容器」。以下「本件特許」又は「本件特許権」という。）の特許権者である。原告は、本件特許の実施品である美容器（以下「原告製品」という。）を製造・販売している。本件は、原告が、一審被告・被控訴人（以下「被告」という。）の製造・販売する美容器（以下「被告製品」という。）が本件特許権を侵害するとして、被告に対し、被告製品の製造・販売等の差止め及び廃棄、並びに、特許法102条1項に基づき損害金3億円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めたものである。

第一審判決（大阪地裁平成28年（ワ）第5435号）は、被告製品が本件特許権を侵害すると判断した上で、被告製品の差止め及び廃棄、並びに、被告に対する損害賠償を認容した。もっとも、損害賠償に関しては、本件特許が被告製品の販売に寄与した割合を10%とし、さらに、「販売することができない事情」について、原告製品と被告製品との販売価格差がある（原告製品が高価品、被告製品が廉価品）ことを理由に、被告製品の譲渡数量の50%について原告には販売できなかったとして、損害金1億0735万0651円及びこれに対する遅延損害金の限度で認容した。

この第一審判決について、原告・被告双方が控訴をした。

なお、実際の事件において、原告が特許権侵害を主張した特許は、本件特許のほかにもう一つ存在しているが、この特許については、第一審及び控訴審においても構成要件充足性が否定されている。

3 裁判所の判断

本件特許の充足性も争われているが、本稿では、102条1項に係る判断のみ取りあげる。本大合議判決は、被告製品が本件特許の技術的範囲に属するとした上で、特許法102条1項について以下のとおり判示した（なお、以下の整理は、便宜上、判示された順番とは異なる。）。

(1) 特許法102条1項の趣旨について

「特許法102条1項は、民法709条に基づき販売数量減少による逸失利益の損害賠償を求める際の損害額の算定方法について定めた規定であり、特許法102条1項本文において、侵害者の譲渡した物の数量に特許権者又は専用実施権者（以下「特許権者等」という。）がその侵害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額を乗じた額を、特許権者等の実施の能力の限度で損害額とし、同項ただし書において、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事情を侵害者が立証したときは、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、侵害行為と相当因果関係のある販売減少数量の立証責任の転換を図ることにより、より柔軟な販売減少数量の認定を目的とする規定である。」

(2) その侵害の行為がなければ販売することができた物」の意義について

「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。」

(3) 「単位数量当たりの利益の額」の意義について

『単位数量当たりの利益の額』は、特許権者等の製品の売上高から特許権者等において上記製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額（限界利益の額）であり、その主張立証責任は、特許権者等の実施の能力を含め特許権者側にあるものと解すべきである。」

(4) 「実施の能力に応じた額」の意義及び立証責任

「…この『実施の能力』は、潜在的な能力で足り、生産委託等の方法により、侵害品の販売数量に対応する数量の製品を供給することが可能な場合も実施の能力があるものと解すべきであり、その主張立証責任は特許権者側にある。」

(5) 特許発明の特徴部分が特許発明を実施した特許権者の製品の一部分にすぎない場合における逸失利益について

「…本件発明…の特許請求の範囲の記載及び…明細書…の記載からすると、本件発明…は、回転体、支持軸、軸受け部材、ハンドル等の部材から構成される美容器の発明であるが、軸受け部材と回転体の内周面の形状に特徴のある発明であると認められる（以下、この部分を「本件特徴部分」という。）。

原告製品は、…支持軸に回転可能に支持された一対のローリング部を肌に押し付けて回転させることにより、肌を摘み上げ、肌に対して美容的作用を付与しようとする美容器であるから、本件特徴部分は、原告製品の一部分であるにすぎない。

ところで、本件のように、特許発明を実施した特許権者の製品において、特許発明の特徴部分がその一部分にすぎない場合であっても、特許権者の製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定されるというべきである。

そして、原告製品にとっては、ローリング部の良好な回転を実現することも重要であり、そのために必要な部材である本件特徴部分すなわち軸受け部材と回転体の内周面の形状も、原告製品の販売による利益に相応に貢献しているものといえる。

しかし、上記のとおり、原告製品は、一対のローリング部を皮膚に押し付けて回転させることにより、皮膚を摘み上げて美容的作用を付与するという美容器であるから、原告製品のうち大きな顧客誘引力を有する部分は、ローリング部の構成であるものと認められ、また、…原告製品は、ソーラーパネルを備え、微弱電流を発生させており、これにより、顧客誘引力を高めているものと認められる。これらの事情からすると、本件特徴部分が原告製品の販売による利益の全てに貢献しているとはいえないから、原告製品の販売によって得られる限界利益の全額を原告の逸失利益と認めるのは相当でなく、したがって、原告製品においては、上記の事実上の推定が一部覆滅されるというべきである。

そして、上記で判示した本件特徴部分の原告製品における位置付け、原告製品が本件特徴部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力など本件に現れた事情を総合考慮すると、同覆滅がされる程度は、全体の約 6 割であると認めるのが相当である。」

<<中略>>

「…被告は、本件発明…は軸受けについての発明であるところ、被告製品における軸受けの製造費用は全体の製造費

用の僅かな部分を占めるにすぎず、軸受けは付属品に類するものであることを販売できない事情として主張する。

しかし、本件発明…が美容器の一部に特徴のある発明であるという事情は、既に原告製品の単位数量当たりの利益の額の算定に当たって考慮しているのであるから、重ねて、これを販売できない事情として考慮する必要はないというべきである。」

(6)「販売することができないとする事情」の立証責任等について

「特許法 102 条 1 項ただし書の規定する譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が『販売することができないとする事情』については、侵害者が主張立証責任を負い、このような事情の存在が主張立証されたときに、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものである」

(7)「販売することができない事情」の考慮要素について

「…特許法 102 条 1 項ただし書は、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（以下「販売できない事情」という。）があるときは、販売できない事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする」と規定しており、侵害者が、販売できない事情として認められる各種の事情及び同事情に相当する数量に応じた額を主張立証した場合には、同項本文により認定された損害額から上記数量に応じた額が控除される。

そして、『販売することができないとする事情』は、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情をいい、例えば、①特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存在すること（市場の非同一性）、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、④侵害品及び特許権者の製品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）に相違が存在することなどの事情がこれに該当するというべきである。」

「本件においては、…原告製品は、大手通販業者や百貨店において、2 万 3800 円又はこれに近い価格で販売されているのに対し、被告製品はディスカウントストアや雑貨店において、3000 円ないし 5000 円程度の価格で販売されているが、このように、原告製品は、比較的高額な美容器であるのに対し、被告製品は、原告製品の価格の 8 分の 1 ないし 5 分の 1 程度の廉価で販売されていることからすると、被告製品を購入した者は、被告製品が存在しなかった場合には、原告製品を購入するとは必ずしもいえないというべきである。したがって、上記の販売価格の差異は、販売できない事情と認めることができる。」

そして、原告製品及び被告製品の上記の価格差は小さいとはいえないことからすると、同事情の存在による販売できない事情に相当する数量は小さくはないものと認められる。

一方で、上記両製品は美容器であるところ、美容器という商品の性質からすると、その需要者の中には、価格を重視せず、安価な商品がある場合は同商品を購入するが、安価な商品がない場合は、高価な商品を購入するという者も少なからず存在するものと推認できるというべきである。また、…原告製品は、ローラの表面にプラチナムコートが施され、ソーラーパネルが搭載されて、微弱電流を発生させるものであるから、これらの装備のない被告製品に比べてその品質は高いということができ、したがって、原告製品は、その販売価格が約 2 万 4000 円であるとしても、3000 円ないし 5000 円程度の販売価格の被告製品の需要者の一定数を取り込むことは可能であるというべきである。以上からすると、原告製品及び被告製品の上記価格差の存在による販売できない事情に相当する数量がかなりの数量になるとは認められない。」

「このように、原告製品と被告製品との価格の差異は、需要者の購入動機に影響を与えているといえるが、大手通販業者や百貨店において商品を購入する者がディスカウントストアや雑貨店において商品を購入しないというような経験則があるとは認め難いから、価格の差を離れて、原告製品と被告製品の上記販売態様の差異が、需要者の購入動機

に影響を与えているとは認められず、販売態様の差異は、販売できない事情として認めることはできないというべきである。」

「以上によれば、本件においては、前記…で判示した事情を考慮すると、この販売できない事情に相当する数量は、全体の約5割であると認めるのが相当である。」

4 検討

(1) 従前、「その侵害の行為がなければ販売することができた物」については、④特許権の実施品である必要があるのか、⑤市場で侵害品（特許製品）と競合する製品でもよいのかについて争いがあり、⑤の立場を採用した裁判例は存在していたが（大阪地判平成19年4月19日判時1983号126頁）、大合議判決としては初めて、「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」と判示して⑤の立場を採用することを明らかにした。

(2) 「単位数量当たりの利益の額」の意義については、これまで、多くの裁判例や有力説が限界利益説を採用していたが、大合議判決もこれらの立場と同様、初めて限界利益説の立場を採用することを明らかにした。

なお、令和元年大合議判決においても、102条2項の「利益の額」の意義について限界利益説の立場を採用している。

(3) 特許権者の製品又は侵害品の一部について特許発明が実施されているという事情がある場合、この事情を「特許権者…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」の問題として考慮する見解（本文説）、②「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」の問題として考慮する見解（ただし書説）、③不法行為（民法709条）に関する因果関係の問題として考慮する見解があった（高部眞規子『実務詳説 特許関係訴訟【第3版】』（きんざい、平成28年）256頁）。

本件の事案において、本大合議判決は、まず、「本件のように、特許発明を実施した特許権者の製品において、特許発明の特徴部分はその一部分にすぎない場合であっても、特許権者の製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定されるというべきである。」とした。ここで、「事実上の推定」とは、法律効果Aの発生要件事実aの存在を間接事実から経験則によって推認させる立証技術である（司法研修所編『増補民事訴訟における要件事実 第1巻』（法曹会、昭和61年）26頁）。本件における事実上の推定の背景としては、「特許発明において製品の一部分が売上げに貢献するという事態は多くない」（上記高部257頁）という経験則が働いているものと推測される。

このような事実上の推定の立場をとりつつ、大合議判決は、「原告製品のうち大きな顧客誘引力を有する部分は、ローリング部の構成であるものと認められ」、加えて「原告製品は、ソーラーパネルを備え、微弱電流を発生させ」ている点も「顧客誘引力を高めている」という事情があると認定し、「本件特徴部分が原告製品の販売による利益の全てに貢献しているとはいえないから、…限界利益の全額を原告の逸失利益と認めるのは相当ではなく、…上記の事実の推定が一部覆滅される」とした上で、「同覆滅がされる程度は、全体の約6割である」と判示した。

本大合議判決の立場は、特許権者の製品又は侵害品の一部について特許発明が実施されているという事情がある場合、この事情を102条1項本文の「利益の額」で処理するものであるため、枠組みとしては上記①の立場を採用したものと考えられる。

すなわち、大合議判決は、「特許発明を実施した特許権者の製品において、特許発明の特徴部分はその一部分にすぎない場合であっても、特許権者の製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となる」との事実上の推定をしつつも、原告製品の顧客吸引力は特許発明以外の部分が4割程を占めると認定し、「限界利益の全額を原告の逸失利益と認めるのは相当ではなく、上記の事実の推定が一部覆滅される」という判断枠組みを採ったものと考えられる。

ここで、事実上の推定を覆すためには、被告が反証を行う必要がある。「反証」は被告に証明責任を転換させるものでは

ないが、被告は、反証活動を通じて、要証事実を真偽不明の状態（あるかどうか分からない状態。本件では、限界利益の全額が逸失利益に相当するかどうか分からない状態）に持ち込む必要がある。要求される反証の程度は事案によって異なると考えられるが、本大合議判決を見る限り、少なくとも「特許発明が特許製品の一部にしか用いられていない」と主張するだけでは足りない。推定を覆滅する事情として、本大合議判決は「顧客誘引力」の有無（「顧客誘引力を有する部分は…」）及びその程度（「…これにより、顧客誘引力を高めているものと認められる。」）に言及しており、参考になる。

なお、102条2項に関する令和元年大合議判決も、同項の推定覆滅の事情として「顧客誘引力」に言及しており、本大合議判決の示したロジックは同項の検討においても参考になると考えられる。

(4)「実施の能力」の意義については、これまで、④現実に実施能力が存在している必要があるという見解と、⑤潜在的な能力で足りるという見解があったが、本大合議判決は、『実施の能力』は、潜在的な能力で足り、生産委託等の方法により、侵害品の販売数量に対応する数量の製品を供給することが可能な場合も実施の能力があるものと解すべきであるとして、⑤の見解を採用した。また、この立証責任は、特許権者が負うものであるとした。いずれも、これまでの裁判例や有力説の立場と同様である。

(5) 本大合議判決は、102条1項ただし書の「販売することができないとする事情」の意義について、『販売することができないとする事情』は、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情をいうと判示した。さらに、続けて、同事情として「例えば、①特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存在すること（市場の非同一性）、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、④侵害品及び特許権者の製品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）に相違が存在することなどの事情がこれに該当する」とした。この考慮事情の例示は、令和元年大合議判決において、102条2項の推定を覆滅する事情の例示として判示された内容と同様であり、かつ、従前から有力説で論じられていた立場と同様である。

以上を踏まえて、本大合議判決は、被告が主張した複数の事情について検討を行い、以下の事情についてのみ販売できない事情として認めた。

すなわち、「原告製品と被告製品の価格の差異」に関し、原告製品が2万3800円又はこれに近い価格で販売されているのに対して、被告製品が3000円～5000円程度の価格で販売されているという価格差に着目し、「被告製品が存在しなかった場合には、原告製品を購入するとは必ずしもいえないというべきであり、「上記の販売価格の差異は、販売できない事情と認めることができる」とした。そして、「…価格差は小さいとはいえないことからすると、同事情の存在による販売できない事情に相当する数量は小さくないものと認められる」として「この販売できない事情に相当する数量は、全体の約5割であると認めるのが相当である」とした。

(6) 本大合議判決は、以上の検討を踏まえて、

(i) 原告製品の限界利益の全額（5546円）から6割を控除して、同製品の単位数量当たりの利益の額（逸失利益、2218円）を算出し、

(ii) 続いて、上記利益の額と被告製品の販売数量（35万1724個）から5割を控除した上で、上記利益の額を乗じることとて、損害額（3億9006円）を算定した。

なお、最終的な損害額は、弁護士費用5000万円を加えて、4億4006万円を認容した。

(7) 現行特許法102条1項1号との関係

本大合議判決は、改正法施行前に出されたものであるが、現行特許法102条1項1号の下でも妥当するものと考えられる。

（文責） 弁護士 藤田達郎

拡大先願における先願発明の認定に関する近時の裁判例紹介

知財高裁令和2年2月25日判決(平成31年(行ケ)第10010号)

1 はじめに

特許出願（以下「後願」という。）に係る発明（以下「後願発明」という。）が、出願時に公開特許公報等の刊行物により既に公知となっているものである場合、後願発明は、新規性がない（特許法29条1項3号。以下、条文は全て特許法である。）ことにより拒絶されることとなる。

この場合とは別に、後願の出願時に公開されていないが、先行する他の特許出願（以下「先願」という。）の請求項に、後願発明と同一の発明が記載されている場合、後願は拒絶される。これが、39条による後願排除である。

さらに、29条の2は、後願発明が、先願の「明細書」、「特許請求の範囲」又は「図面」に記載された発明（以下「先願発明」という。）と同一である場合に、後願を排除することを規定している。39条の規定に比べ、先願発明として認定する範囲が拡大されているため、29条の2は、「拡大先願」と言われる¹。

先願発明と後願発明が、どのような場合に29条の2において「同一」と判断されるかということが問題となる。この問題について、特許庁の特許・実用新案審査基準には、以下の記載がされている。



審査官は、本願の請求項に係る発明と、引用発明とを対比した結果、以下の(i)又は(ii)の場合は、両者をこの章でいう「同一」と判断する。

(i) 本願の請求項に係る発明と引用発明との間に相違点がない場合

(ii) 本願の請求項に係る発明と引用発明との間に相違点がある場合であっても、両者が実質同一である場合

ここでの実質同一とは、本願の請求項に係る発明と引用発明との間の相違点が課題解決のための具体化手段における微差（周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの）である場合をいう。

29条の2が問題となった裁判例は多いが、本判決は、近時の裁判例であると共に従前の裁判例より具体的に先願発明の認定方法を示したものであると考えられるので、紹介する（なお、原告は進歩性についても主張したが、裁判所は拡大先願についてのみ判断した。）。

2 事案の概要

原告らは、特許出願（以下「本願」という。）が拒絶査定を受けたため、不服審判を請求したところ、審判不成立の審決（以下「本件審決」という。）がなされた。そこで、原告らは、本件審決の取消しを求める訴え（以下「本件訴訟」という。）を提起した。

¹ なお、39条の場合、ダブルパテントを防ぐため、出願人が同一であっても後願が排除される。しかし、29条の2は、39条に該当しなければダブルパテントの問題がないため、後願の出願時に先願と後願の出願人が同一であっても後願は排除されないこととされている。

なお、本願は、バイオ分野の極めて専門性の高い分野に関する特許出願である。本稿筆者が理解したところによれば、この技術分野は、おおよそ次のようなものである。

古細菌が有する原始的な免疫システムとして、細胞内に侵入したウイルスの核酸（DNA や RNA）を切断する核酸分解酵素である CRISPR-Cas9 が発見された。CRISPR-Cas9 は、一度細胞内に侵入したウイルスを取り込むことによって、次回以降、同じウイルスが侵入したウイルスに対する切断能力を獲得する。この特徴を利用し、ウイルスの代わりに任意の塩基配列を取り込ませることにより、CRISPR-Cas9 は、DNA の当該塩基配列部分を切断する能力を発揮することができる。さらに、切断した DNA の塩基配列部分に、別の塩基配列を挿入することも可能である。したがって、CRISPR-Cas9 を用いて塩基配列の切断及び挿入を行うことにより、DNA を任意に編集し、遺伝子組換えを行うことができる。

本件訴訟においては、本願の優先日時点で既に出願されていたが公開されていなかった国際出願の公報（以下「引用例 1」という。）の明細書に記載された発明（以下「引用発明 1」という。）が、本願の拡大先願に当たるか否かが問題となった。

3 本判決

(1) 本願発明の認定

本判決が認定した特許請求の範囲請求項 1 に記載された発明（以下「本願発明」という。）について、その構成要件のうちの本稿に関係しない部分を捨象し、簡潔に表現すると、以下の構成要件を有する発明である。

- ① CRISPR 関連のベクター系であって（筆者注：ベクターとは、組み込みたい遺伝子を目的の場所に運ぶ媒体である。）、
- ② ガイド配列が、1 つ以上のポリヌクレオチド遺伝子座を標的とし、II 型 Cas9 タンパク質が、前記 1 つ以上のポリヌクレオチド遺伝子座を開裂し、それによって、1 つ以上のポリヌクレオチド遺伝子座の配列が改変される、
- ③ CRISPR-Cas9 ベクター系。

(2) 引用発明 1 の認定

本判決が認定した引用発明 1 についても、上記と同様に本稿に関係しない部分を捨象し、簡潔に表現すると、以下の発明が記載されている。

- ① （II 型 Cas9 タンパク質に関する）ベクター系であって、
- ② ガイド RNA が II 型 Cas9 タンパク質を標的部位へ誘導し、そこで Cas9 タンパク質が該標的部位にて染色体 DNA の切断を誘導し、該切断が、染色体配列が修飾されるように DNA 修復過程により修復される、
- ③ ベクター系。

(3) 争点

本件において問題となったのは、引用発明 1 の②' と、本願発明における②とが同一か否かという点である。裁判所は、この点に関する原告（特許出願人）の主張を以下の 2 点であると認定した。

ア 引用発明 1 には、本願発明の機能である「ガイド RNA が、II 型 Cas9 タンパク質を真核細胞中の染色体配列中の標的的部位へ誘導し、そこで該 II 型 Cas9 タンパク質が、該標的部位にて染色体 DNA 二本鎖の切断を誘導し、該二本鎖の切断が、

染色体配列が修飾されるように DNA 修復過程により修復される」ことが含まれていないから、本願発明と引用発明 1 が実質的に同一であるとはいえない（以下「原告主張ア」という。）

イ 引用例 1 に開示された系は、本願発明の課題を解決することができないものであるから、29 条の 2 の後願排除効を有しているとはいえない（以下「原告主張イ」という。）

原告は、原告主張アの具体的主張として、引用例 1 の明細書に記載された実施例 4 及び実施例 5 を根拠として挙げている。実施例 4 では、蛍光活性化細胞選別（FACS）という方法で、標的とした遺伝子に組換えがされたか否かや、組換えが標的部位でされたか否かを判断することができず、むしろ、実施例 5 の PCR 実験により、標的部位の編集がされていないことが示されているというものである。

(4) 裁判所の判断

ア 本判決は、原告主張アについて、以下のように判断した。

実施例 4 については、その実験結果から、標的配列にドナー配列が組み込まれていると認められる。実施例 5 は、組換えが起きているとすれば予想される結果が得られていないが、組換えの効率が低かった結果、同結果が得られなかった可能性が否定できない。したがって、実施例 5 は、引用発明 1 によるドナー配列の組み込み機能を否定するものではない。

引用発明 1 のバクターは、真核細胞内で適切に転写、翻訳、核移行等がなされるに必要な技術手段、及び、真核細胞内で適切に標的配列の改変がなされるに必要な技術手段を備えたものであり、したがって、それらが真核細胞中の標的配列を開裂し、当該標的配列の改変を行う機能を有していることも開示されていると理解することができる。

イ 本判決は、原告主張イに関し、まず、29 条の 2 の趣旨及び先願発明についての解釈を示した。

「同条の趣旨は、先願明細書等に記載されている発明は、特許請求の範囲以外の記載であっても、出願公開等により一般にその内容は公表されるので、たとえ先願が出願公開等をされる前に出願された後願であっても、その内容が先願と同一内容の発明である以上、さらに出願公開等をして、新しい技術をなんら公開するものではなく、このような発明に特許権を与えることは、新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でない、というものである。

同条にいう先願明細書等に記載された「発明」とは、先願明細書等に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいい、記載されているに等しい事項とは、出願時における技術常識を参酌することにより、記載されている事項から導き出せるものをいうものと解される。

したがって、特に先願明細書等に記載がなくても、先願発明を理解するに当たって、当業者の有する技術常識を参酌して先願の発明を認定することができる一方、抽象的であり、あるいは当業者の有する技術常識を参酌してもなお技術内容の開示が不十分であるような発明は、ここでいう「発明」には該当せず、同条の定める後願を排除する効果を有しない。そして、ここで求められる技術内容の開示の程度は、当業者が、先願発明がそこに示されていること及びそれが実施可能であることを理解し得る程度に記載されていれば足りるというべきである。」（下線は筆者）

本判決は、その上で、本件の具体的事案について、以下のとおり述べ、引用例 1 において、後願を排除するに足りる程度の技術が公開されていたと認めた。

「引用発明 1 の実施例 1～3 には、引用発明 1 の (i) ～ (iii) の各ベクターを製造する方法が詳細に記載されており、実施例 4 には、ドナー配列 (GFP 遺伝子) が標的配列又はその近傍に組み込まれていることを確認するための具体的な試験方法も明記されている。」

「実施例 4 の実験結果から、核局在化シグナルを含む RNA 誘導型エンドヌクレアーゼ、ガイド RNA、ドナーポリヌクレオチドの組合せが、真核細胞に組み込まれ、標的部位にて二本鎖の切断及び修復が生じていると理解することができ、実施例 5 の実験結果も上記の理解の妨げになるものとは解されない。」

「上記 (i) ～ (iii) のベクターを含むベクター系は、真核細胞内で適切に転写、翻訳、核移行等がなされるに必要な技術手段、及び、真核細胞内で適切に標的配列の改変がなされるに必要な技術手段を備えたものであるから、ベクター系にした場合でも、真核細胞中の標的配列を開裂し、標的配列の改変を行う機能を有するものと理解できる」

「そうすると、引用例 1 には、当業者が、先願発明がそこに示されていること及びそれが実施可能であることを理解し得る程度の記載があるといえる」

4 検討

拡大先願における先願発明の認定については、従前、以下のように言及した裁判例がある。

① 東京高裁平成 16 年 1 月 29 日・平成 15 年 (行ケ) 第 107 号

「乙 1 文献及び乙 2 文献は、先願の出願時において既に公開されていた刊行物であり、当業者であればこれら刊行物の内容を知っていることは当然であるから、先願明細書に記載された発明を認定する場合に、それら公知の技術を参酌することができることはいうまでもない」

② 東京高判平成 16 年 12 月 24 日・平成 15 年 (行ケ) 第 149 号

「特許出願に係る発明と当該特許出願の日前の他の特許出願に係る発明とが同一か否かを対比検討するために、後者の発明の内容をその明細書等に基づいて解釈するに当たって、その出願時において、当業者にとって周知ないし常識程度と認められる技術を参酌することは、当然許されることといわなければならない」

③ 知財高裁平成 21 年 2 月 26 日判決・平成 20 年 (行ケ) 第 10128 号

「特許法 29 条の 2 を適用するに当たり、『他の出願』の発明を認定する場合には、当該『他の出願』に係る当初明細書及び図面の記載を基に、そこに記載された発明を認定するのであり、その際に参酌できるのは『他の出願』の出願時の技術常識である」

④ 知財高裁平成 29 年 11 月 29 日・平成 28 年 (行ケ) 第 10225 号

「そこで、相違点 1 に係る構成、すなわち、PAS 樹脂に対し 0.01～1、200 ppm の範囲となる割合でヨウ素原子を含有することが実質的な相違点ではなく、先願明細書発明 B に記載されているに等しい事項であるといえるか否か (発明の同一性) について検討する。なお、被告は、決定は相違点 1 について周知慣用技術の付加、転換、削除 (いわゆる実質同一) に相当すると判断したものではない…としているから、この点は判断の対象にならない。」

(先願発明の認定における「記載されているに等しい事項」の認定と、先願発明と本願発明が実質的に同一かどうかの判断の問題を区別した上で、先願発明の認定において先願発明の優先日における技術常識を参酌している。)

本判決は、上記の裁判例と異なる基準を定立したものではないが、拡大先願の制度趣旨に言及した上で、具体的な認定方法を述べたものであるといえる。

拡大先願による後願排除の制度趣旨について本判決が述べるところは、以下のように理解される。

- ① 特許制度の趣旨は、新しい発明を公表することの代償として、特許権により発明を保護しようとするものである。
- ② 拡大先願による後願排除は、特許制度の趣旨に基づくものである。
- ③ 先願の出願公開により先願発明が一般に公表されるので、その後公開される後願は、たとえ先願発明が公開される前に出願されたものであっても、新しい技術を何ら公開するものではない。
- ④ ③の後願は、新しい発明を公表するという代償（①）を払っていないため、特許制度の趣旨から（②）、拡大先願により排除される。

すなわち、本判決は、拡大先願による後願排除の制度を、発明の新規性を特許要件とすることと同様の趣旨に基づくものであると理解していると考えられる。

その上で、本判決は、先願発明を「先願明細書等に記載されている事項」と「記載されているに等しい事項」に分け、「記載されているに等しい事項」を「出願時における技術常識を参酌することにより、記載されている事項から導き出せるもの」と解した。これは、発明の新規性の判断において、刊行物に記載された発明を認定する方法と同一であり、上記の制度趣旨の理解に基づくと考えられる。

本判決は、先願発明の認定方法に更に踏み込み、「抽象的であり、あるいは当業者の有する技術常識を参酌してもなお技術内容の開示が不十分であるような発明は、ここでいう『発明』には該当せず、同条の定める後願を排除する効果を有しない。そして、ここで求められる技術内容の開示の程度は、当業者が、先願発明がそこに示されていること及びそれが実施可能であることを理解し得る程度に記載されていれば足りる」と述べた。

この認定方法は、新規性の判断における先行発明の認定方法と同様であり、拡大先願の制度趣旨を発明の新規性を要求する制度趣旨と同様に解する以上、合理的な基準であると考えられる。

本件の具体的事案において、引用例 1 の明細書には、実施例 4 には引用発明 1 の機能が表れているのに対し、実施例 5 にはこれが表れていない。しかし、本判決は、実施例 5 をもって引用発明 1 の認定を否定しなかった。本判決は、実施例 4 から引用発明 1 を理解することができ、実施例 5 は、実験上の問題から、引用発明 1 から期待される結果が得られなかった可能性（「ゲノム改変効率が不足していた結果として、所定のゲル上のバンドが検出されなかった可能性」）があるとして、同理解の妨げになるものではないと位置付けた。本判決は、実施例 5 の「可能性」について、当業者の理解に明確に言及していないが、結論として「引用例 1 には、引用発明 1 の実施が可能であることを理解するに足りる記載がある」としていることから、当然、当業者の理解を想定した判断が行われたものであると解される。

本判決は、29 条の 2 における先願の認定方法を明確に基準として定立したものであり、今後の実務の参考になると考えられる。

（文責） 弁護士 後藤直之

活動

【高瀬亜富弁護士】	金融ファクシミリ新聞社にて講演いたします。(7/29) 「第 4288 回 IT ビジネスに関する契約書作成実務」
【後藤直之弁護士】	「基礎からわかる広告マーケティングの法律」(中央経済社) (2020 年 6 月) を執筆いたしました。(共著) (6/20)
【高野芳徳弁護士】	「特許ニュース」(一般財団法人経済産業調査会) No.15173 (令和 2 年 5 月 20 日), No.15174 (同 21 日) に執筆記事が掲載されました。 「AI 関連発明の権利化について -審査基準・審査ハンドブック上の論点を中心に- (上) (下)」
【高橋正憲弁護士】	THE INDEPENDENTS (株式会社インディペンデント) 4 月号に連載記事が掲載されました。(4/1) 「知的財産判例に学ぶ企業活動 (22) 実用新案権侵害訴訟で高額賠償? (実用新案の有用性) 平成 28 年 3 月 17 日判決 (平成 26 年 (ワ) 第 4916 号 [足先支持パッド事件])」
【山崎臨在弁護士】	マイナビ学生の窓口 (日本弁護士連合会/マイナビ) にインタビュー記事が掲載されました。(3/27) 「私のシゴト 弁護士として働くことを選んだワケ」
【高橋正憲弁護士】	THE INDEPENDENTS (株式会社インディペンデント) 3 月号に連載記事が掲載されました。(3/1) 「知的財産判例に学ぶ企業活動 (21) 特許権の共有は要注意 (特許権の消尽)。令和元年 9 月 19 日判決 (平成 30 年 (ワ) 第 5189 号 [養殖魚介類への栄養補給体事件])」
【山崎臨在弁護士】	法学教室 2020 年 3 月号 (有斐閣) に執筆記事が掲載されました。(2/28) 「特集 法曹という仕事「広がる法曹の世界」知財・ベンチャー・宇宙ビジネス」
【杉尾雄一弁護士】	経済産業省 関東経済産業局にて講演いたしました。(2/25) 「戦略的知財マネジメント促進事業 知的財産セミナー」
【藤田達郎弁護士】	JETRO (独立行政法人日本貿易振興機構) セミナーにて講演いたしました。(2/19) 「中小企業の海外事業と知財リスク- 模擬事例を用いて, 弁護士および弁理士の視点から -」
【高瀬亜富弁護士】	東京大学・知的財産法研究会に報告者として参加いたしました。(2/11) 「商号等不正使用行為が成立する要件」(東京地判平成 23・7・21 判例集未登載 (平 22 (ワ) 46918 号) [araisara japan 株式会社事件])
【山口建章弁護士】	経済産業省 関東経済産業局にて講演いたしました。(2/7 東京会場, 2/14 浜松会場) 「オープンイノベーション創出のための法務・知財戦略セミナー」
【高瀬亜富弁護士】	株式会社 新社会システム総合研究所にて講演いたしました。(2/6) 「改正民法を踏まえた IT ビジネスに関する契約書の修正ポイント」
【高瀬亜富弁護士】	月刊コピーライト (公益社団法人著作権情報センター) 2020 年 2 月号 (No.706) に執筆記事が掲載されました。(2/3) 「ウェブサイト制作委託契約における著作権の帰属と権利の濫用」
【藤田達郎弁護士】	「Q & A 中小企業法律支援ハンドブック- 創業期から成長期, 成熟・衰退期までの法務」(創耕舎) を執筆いたしました。(共著) (2/1)
【高橋正憲弁護士】	THE INDEPENDENTS (株式会社インディペンデント) 2 月号に連載記事が掲載されました。(2/1) 「知的財産判例に学ぶ企業活動 (20) インターネット上のショッピングモールが特許権侵害? 平成 27 年 10 月 8 日判決 (平成 27 年 (ネ) 第 10097 号)」

【高見憲弁護士】	「特許ニュース」（一般財団法人経済産業調査会）No.15095（令和2年1月22日），No.15096（同23日）に論文が掲載されました。 「近時の裁判例にみるサポート要件の考え方（上）」p.1-8, 「同（下）」p.1-8
【杉尾雄一弁護士】	経済産業省 関東経済産業局にて講演いたしました。（1/17） 「オープンイノベーション創出のための法務・知財戦略セミナー」
【高橋正憲弁護士】	経済産業省 中部経済産業局にて講演いたしました。（1/17） 「オープンイノベーションに役立つ契約戦略」
【高橋正憲弁護士】	THE INDEPENDENTS（株式会社インディペンデント）1月号に連載記事が掲載されました。（1/1） 「知的財産判例に学ぶ企業活動（19）特許は、販売前に出願すべし。平成29年4月20日判決（平成28年（ワ）第298号【ドラム式洗濯機使い捨てフィルタ事件】）」

「技術法務で、日本の競争力に貢献する」

それが我々の存在意義です。

内田・鮫島法律事務所(USLF)は、知財法務を含む技術系企業のための企業法務の専門家グループです。IT、エレクトロニクス、材料工学などのテクノロジーに関する専門知識だけでなく、知財実務・IT実務・ファイナンス法務など多岐にわたる法務経験を兼ね備えた弁護士が、「技術」の本質的理解を基に法律論にとどまらないビジネス的な見地からのアドバイスをいたします。知財系、IT系の法律問題は、私たちにお任せください。

