

特許権侵害における差止め

田村善之

[*64]

一 序

特許法 100 条⁽¹⁾は、権利者に侵害行為に対する差止請求権を付与しているが、これは、元来、誰もが何処でも何時でもなしうる発明の実施行為に対して人工的に排他性を付与したに過ぎない⁽²⁾。

特定の有体物に関する権利である所有権の侵害行為と異なり、特許発明など知的財産の侵害行為は様々な態様で行われうる性質を有しており、ゆえに、差止めるべき対象を逐一、特定することに困難が付きまとう反面、差止めの範囲が狭小なものに止まる場合には、侵害者は侵害態様を変更することでこれを容易に迂回することができることになる。しかし、それがために、差止めを命じる判決や決定が簡単に迂回されることになるとすれば、人工的に付与した知的財産の利用行為に対する差止請求権はまさに絵に画いた餅に帰することになりかねない。もともと物理的な防御策を講じることが困難なところ、無理に禁止権を付与したのであれば、最後まで面倒を看てあげる、すなわち、特定を容易にするとともに、差止判決(決定)が容易に潜脱されることのないような工夫を勘案する必要がある⁽³⁾。

他方で、知的財産の利用行為に対する権利が、物理的には誰もがなしうる自由の領域に無理に人工的に禁止権を設定したものであるということは、元来、特定の者のみが利用しうる性質を有している有体物に対する権利と異なり、他者の自由の領域を浸食する権利であることを意味している⁽⁴⁾。したがって、知的財産法の制度趣旨⁽⁵⁾に鑑みて必要もないのに禁止権の範囲を拡大することは、過度に競争を阻害し、他者の自由を侵害するものとして許されるべきではない。

以上を要するに、特許権などの知的財産権の差止請求を規律するに際しては、適切な保護を実現するような制度設計が望まれているということになる。以下では、どのような行為について差止等を請求しうるのかという差止等の請求の対象の問題、どのような場合に差止等を請求しうるのかという訴えの利益の問題、誰に対して差止等を請求しうるのかという被告適格の問題に分けて、各種論点を検討する。

- (1) 本稿では、同条 1 項の定める侵害の停止と予防の請求を一括して差止請求と表記する。両者の関係につき、飯村敏明「侵害訴訟の訴訟物と請求の趣旨」、西田美昭＝熊倉禎男＝青柳吟子『知的財産権』(民事弁護と裁判実務 8・1998 年・ぎょうせい)227～229 頁。また、本稿で差止(等の)請求というときは、同条 2 項の侵害組成物の廃棄や侵害供用設備の除却、その他の侵害の予防に必要な行為の請求も含めることもある。

- (2) 参照, 田村善之『知的財産法』(第2版・2000年・有斐閣)1~7頁, 同「機能的知的財産法の理念」同『機能的知的財産法の理論』(1996年・信山社)。
- (3) 同様の発想に立脚して, 知的財産侵害行為に対する規範的損害概念を觀念し, 賠償額の算定を論じるものとして, 田村善之『知的財産権と損害賠償』(1993年・弘文堂), 同「知的財産権と損害賠償・再論」同・前掲注(2)理論。
- (4) 田村善之「知的財産法(4) - 自由の領域の確保」法学教室 238号(2000年)参照。
- (5) 田村・前掲注(2)知的財産法 8~19頁, 同「知的財産法(1)~(4)」法学教室 235~238号(2000年)参照。

[*65]

二 差止めの対象

1 差止めの対象の特定

(1) 序

特許権侵害行為の停止, 予防を認める判決や侵害行為組成物等の廃棄を認める判決には, 通常, 「別紙目録記載の文字枠固定装置を製造販売してはならない」「別紙目録記載の文字枠固定装置を廃棄せよ」(東京地判昭和 63.12.9 判時 1295号 121頁〔文字枠固定装置〕参照)などという主文が掲げられ, その別紙目録には, 「35%以上の含水率を有する湿潤な複数枚の板材をその相互間に湿気硬化型ポリウレタン系樹脂接着剤を解して積層しかつ冷圧一体化して積層ブロックを形成し, 次いでこの積層ブロックを各板材の積層断面が得られる方向に薄く切削して寄木模様化粧板を得, 次いでこの単板を基板に貼着することによる寄木模様建材の製造方法」(大阪地判昭和 62.11.25 無体集 19巻 3号 434頁〔寄木模様建材の製造法〕)⁽⁶⁾などの文章で差止めの対象が特定される。

侵害事件では, この請求の特定の問題が, 特許権の技術的範囲への属否の問題に直結することがある。特に機械の構造や方法の工程を文章で特定しようとする場合, 原告特許権者の方が被告の実施態様を特許請求範囲の構成要件どおりに表現しようとする一方で, 被告の方は自己の実施態様を請求範囲の構成要件とは異なるように表現しようとするからである⁽⁷⁾。

しかし, 差止めの対象を, いついかなる場合にも, 文章等で要件化されたある程度包括的な単位で特定しなければならないと考える必要はないであろう。必要性に応じて, 原告の請求に従い, 広狭を違えた特定がなされてもよいのではなかろうか。特定が困難であれば, それに対する対策として(場合によっては暫定的に)現物による特定が認められてもよいのではなかろうか。その際には, 訴訟の入口の段階と出口の段階では要求される特定の度合いが異なることを許されよう。また, 被告が実施態様を変更して侵害を継続することが見込まれる場合には, 差止判決の実効性を確保するために, 抽象的な差止めを認めることを許容してよいだろう。

- (6) 増井和夫 = 田村善之『特許判例ガイド』(第2版・2000年・有斐閣)314頁(判例90)。
- (7) 増井 / 増井 = 田村・前掲注(6)312頁。実際の訴訟で特定に至るまでの経過に関しては、水野武「対象物件の特定」西田他・前掲注(1)133～140頁、西田美昭「特許権侵害訴訟における差止対象の特定の審理の実情と展望」『知的財産法と現代社会』(牧野利秋退官・1999年・信山社)395～404頁、三村量一「特許侵害訴訟における被告製品の特定と実務上の留意点」同書520～522・527～530頁に詳しい。

(2) 現物による特定

被告の実施している製品等の現物で特定すること(=商品名や型式その他を用いて実際に被告が販売している製品等について特定すること)を認めてもよいのではないか、という論点がある。

裁判例のなかには、「侵害訴訟において権利侵害の有無が問題となる対象物件(イ号製品)は現物そのものではなく訴訟上文章と図面で特定された物件でなければならない」などと説くものがある(結局、原告提出に係る現物に関しても審理のうえ、実用新案の請求範囲の要件を充足しないとの判断を加えてはいるが、大阪地判昭和55・10・28無体集12巻2号581頁(おしめ一審)、大阪高判昭和56・12・17無体集13巻2号925頁(同二審))⁽⁸⁾。

しかし、かりに現物で特定されたとしても、訴訟の対象を見失うわけではない(かえってその方が明確であるともいえる)。また、最後まで現物で特定されたまま差止判決を迎えることになったとしても、差止めの対象が現物に限られるという意味で狭い救済が与えられることになるだけの話である。使用、譲渡、貸渡しはともかく、既に製造されてしまっている現物の(再)製造の停止や予防請求は考えにくいという反論はありえそうだが、しかし、現物と同一の構造を有する物の製造の停止、予防を求める趣旨であると善解できる場合の方が多いのではなかろうか。そして、少なくとも現物を廃棄する分にはこれで十分、実効的な解決が図られるのであるから、このような訴訟も全く無駄というわけではなく⁽⁹⁾、さらにいえば、現物と同一の構造を有することが明らかな物の製造、譲渡等にも債務名義の効力が及ぶと解することができる(後述(3)参照)、訴訟経済的な見地から訴えを却下する理由は乏しいといえよう。そうだとすると、救済の範囲が狭い(かもしれない)ということを理由に訴えを却下するのは真におせっかいな話でしかない⁽¹⁰⁾。

もちろん、現物で特定したとしても、それが特許権の技術的範囲に含まれることを主張、立証していくためには、結局、現物の技術的構成を文章や図面で表さなければならない羽目に陥る場合が多いとおもわれるが(ただし、意匠権などではそれが不要な場合もある)、それは実体法の要件の成否の問題であっ[*66]て、訴訟要件の欠缺の問題ではない⁽¹¹⁾。もっとも、予防請求に関しても実効的な救済を与え、効率的な訴訟制度を運営するためには、ある程度、包括的な範囲で紛争が決着することが望ましいことはいうまでもなく、文章等により現物よりも広い範囲で差止めを命じることができるのであれば、それに越したことはないであろう⁽¹²⁾。

以上、製品を前提に現物による特定の問題を論じたが、方法の発明の場合には、被告がその工場内でいかなる方法を使用しているのか、不明確であるということが問題となる。実際の訴訟では、前述したように、原告は特許請求範囲どおりの記載で被告の方法を特定しようとし、被告はこれを争うことが少なくない。しかし、いずれにせよ、現物の特定を認める本書の立場では、訴訟の入口においては、暫定的に「被告A工場内で(～の製造ラインに)使用されている方法」のような形で請求を特定することも許されると考える。もちろん、このままでは特許権の保護範囲に属する方法が使用されているか否か不明であるから、被告方法がより具体的に特定しえない限り、請求の棄却を導くが、それはあくまでも訴訟の出口の問題であると考えるのである。そして、訴訟の過程で、適宜、特許法 105 条 1 項の文書提出命令⁽¹³⁾であるとか、特許法 104 条の 2 の積極的否認義務⁽¹⁴⁾を活用して、工場内で実際に実施されている方法を特定していけばよい。もちろん、請求を認容する場合には判決主文にそのまま掲げることができないような特定を許容することは気持ちが悪くというのであれば、便法として、特許の請求範囲どおりの記載の特定で足りると扱うことは一向に構わないというべきである。学説では、請求範囲どおりの記載の特定を許さない旨を説くものもないわけではないが⁽¹⁵⁾、被告が特許発明の保護範囲に属する方法で特許を実施していないということは訴訟要件ではなく、請求の棄却の問題であると考えらるべきであろう⁽¹⁶⁾⁽¹⁷⁾。

- (8) 学説でも、飯村 / 前掲注(1)236～237 は、現物での特定を否定する。
- (9) 既に製造された物について侵害の成否を判断するという点で廃棄請求と共通する側面を有する損害賠償請求の事件で、製品名と販売先が特定されている以上、製品の特定に欠けるところはないとする判決として、名古屋地判平成 10.3.6 判タ 1003 号 277 頁(示温材料)。
- (10) 久保田穰「新規物質の製法の推定」『工業所有権法の基本的課題』(原増司退官・1971 年・有斐閣)535 頁、西田 / 前掲注(7)404～408 頁も参照。なお、この場合に、異なる製品に対する再度の侵害訴訟が許容されるか否かということは、訴訟物の枠の大きさの捉え方と一部請求の可否の問題として議論すべきである。たとえば、牧野利秋「特許権侵害差止訴訟の訴訟物」前掲原退官 578～582 頁、飯村 / 前掲注(1)225～227 頁。
- (11) 小松一雄「工業所有権に基づく侵害差止仮処分における対象の特定」『民事保全講座 3』(1996 年・法律文化社)551 頁、西田・前掲注(7)404～408 頁、三村・前掲注(7)522～526 頁も参照。
- (12) 小松 / 前掲注(11)551 頁。抽象化の度合いに関しては、実務的な経験として、知的財産侵害事件の差止判決の執行段階で執行対象の範囲が争われることは殆どなく、被告が実施している具体的製品の構成よりもさらに抽象的な上位概念で特定する必要性は薄い旨、指摘されている(西田・前掲注(7)406～408 頁、三村・前掲注(7)526 頁)。
- (13) 増井 / 前掲注(7)207～210 頁。
- (14) 本条と民事訴訟規則 79 条 3 項との異同については議論がある。三木浩一「特許権侵害訴訟における当事者の情報収集手段の拡充」『ジュリスト 1162 号 57～58 頁(1999 年)参照。同改正前

に、被告が最も直接的な証拠である自己の製品に関する製造承認申請書の提出を拒んだ事件で、原告主張の特許方法を用いて製造されていると認定した判決として、大阪高判平成 9.11.18 知裁集 29 巻 4 号 1066 頁〔生理活性物質測定法二審〕増井 = 田村・前掲注(6)205 頁〔判例 65〕がある。

(15) 飯村 / 前掲注(1)235 ~ 236 頁。

(16) 花岡巖「侵害物件，侵害方法の特定」牧野利秋編『工業所有権訴訟法』（裁判実務大系 9・1985 年・青林書院）71 ~ 74 頁，竹田稔『知的財産権侵害要論 - 特許・意匠・商標編』（改訂版・1997 年・発明協会）178 頁。

(17) なお，特許法 104 条の生産方法の推定との関係につき，後述 2(3)参照。

(3) 抽象的差止め⁽¹⁸⁾

判決の実効性の確保という観点からは，以上とは逆に，より抽象的に，原告の特許権を侵害してはならない旨の抽象的な差止めを求めることができるか，ということが問題となる。

もっとも，その際には，(1)で具体例として示したような形式で特定された主文で敗訴した被告が，この判決効を免れようとして製品に変更を加えた場合に，どの程度の変更に対してまで前記主文を有する差止判決で対処できるのか，という問題に対する考察を欠かすことができない⁽¹⁹⁾。具体的に特定された主文に生じる判決効で十分な対処ができるのであれば，あえて抽象的な差止めを認める必要性は薄い[*67]らである。

ところで，この問題を論じる従来の文献が念頭に置く具体例の多くは，商号や商品表示混同行為の差止めに関するものである。たしかに，商号の類似性の問題⁽²⁰⁾や，商品等表示の類似性，混同のおそれの問題⁽²¹⁾，あるいは，商標の類似性の問題⁽²²⁾の方が，微妙な判断や複雑な技術的理解を必要とする著作物の類似性⁽²³⁾や特許権の保護範囲の問題⁽²⁴⁾に比べれば，まだしも容易であり，執行手続きにある程度，その判断を委ねてもよいのではないかと，いう発想を相対的に当てはめやすいといえよう。

もっとも，特許権侵害事件においても，物理的な防御策を講じることが困難であり，実効的な救済を確保するためには，差止判決の潜脱を許すわけにはいかないという事情がある点では，商品等主体混同行為と変わるところはない。不作為執行は，執行機関や手続きが一般の金銭執行と異なっているのであるから，債務名義の内容の忠実な実現に止まらず，本案に関する続行的な判断をなすことによって債務名義の内容をより具体化しこれを補完することが予定されていると理解する考え方が有力に説かれているが⁽²⁵⁾，その発想は，特許権侵害事件にも，当然，妥当しうるものである⁽²⁶⁾。

もちろん，執行手続きを本案訴訟の手続きと完全に等置することができない以上，特許発明の技術的範囲について常に執行手続きで判断することができるかと解するわけにはいかないが，しかし，先に確定した判決が示した侵害の判断基準の中で，どのような要素があれば侵害と認められるのかということに関する判断が明示されている場合には，執行手続きにおいても，ある程度の幅を持った判断をなすことは可能である場合がありえないわけではない⁽²⁷⁾。

たとえば、パチンコ店における玉貸機に関し、紙幣鑑別機を自動玉貸機内に組み込み薄型とした点に特徴がある特許発明の侵害事件で、差止判決の物件目録と現在、敗訴被告が実施している製品との相違点が、紙幣の検定部が上ではなく下となっている点や、500円玉が使用できない点、玉貸選択ボタンが5～6個ではなく3個しかない点、釣り銭表示部や釣り銭切れ表示ランプがある点に止まっている場合などを想定することができよう⁽²⁸⁾。

もっとも、このような解釈を採用したとしても、特許権の場合には、技術的な問題が加味されるから、目録と被告製品が酷似している場合を除けば、執行手続きで問題となっている製品の構造や方法の工程を把握し、それが特許請求範囲の構成要件に該当するのかということ判断することに困難が付きまとう場合が多いであろう。要部を確定しやすい商品等表示の類似性の問題に比すれば、特許権の侵害事件において、執行裁判所のところで差止めの対象を拡大解釈していくというやり方で差止判決の実効性を確保することにはどうしても限界があるといわざるを得ない。

しかし、実体法においては特許権が排他権とされているのであるから、もっぱら手続法の問題がネックとなって、特許権をして単なる損害賠償請求権に事実上、転化せしめるような事態は避けなければならない。何とか将来に渡っても差止めの効果を有するような判決を下せないのかということが、手続法に課せられた宿題なのである。そうだとすると、被告の侵害行為が行われる可能性が高い反面、原告に予め被告の侵害行為の特定を求めることが困難な場合には、抽象的差止判決を求めることを許容すべきであろう⁽²⁹⁾⁽³⁰⁾。民事執行法では、民事訴訟法旧規定734条と異なり、債権者の被る損害から離れて裁判官の裁量で相当な強制金額を決定しようとされており(172条4項参照)、この点が損害賠償と異なる抽象的差止判決のメリットとなる。強制金の予告により侵害行為を抑止するという機能を期待するためにも、抽象的差止判決を認めて然るべきであろう⁽³¹⁾。もちろん、敗訴被告に判決手続において侵害の成否を争う機会を保障しなければならないとしても、その点に関しては、実際に被告が行った行為が抽象的に差止められた侵害行為に含まれるか否かという問題について執行抗告(民事執行法172条5項)ばかりではなく、実体法上の不作為義務の存否の問題として請求異議の訴え(同35条)で争うことを認めれば足りるのではなからうか⁽³²⁾。以上の限度で起訴責任が被告に転換されることになるが、故意侵害の事件であるなどのために被告の侵害行為が継続する可能性が高いと思料され、その反面、原告に特定を求めることが困難であるという事情がある事件では、この程度の不利益を被告に課したとしても、当事者間の衡平を欠くということにはならないようにおもわれる。なお、差止めが仮処分により命じられた場合には、債務者は、執行抗告の他、問題の行為に対する請求異議の訴えや保全異議を提起することができると解される⁽³³⁾。

さらに、侵害訴訟の段階で既に侵害行為が継続しているというような場合には、抽象的差止判決を得た債権者がこれを債務名義として不作為債務の対象および強制金額を定める間接強制の授權決定を得てから(民事執行法172条1項)、これを債務名義としてその特定された不作為債務の不履行が行われるのを待ち、それを証明して条件成就執行文の付与を受け

て⁽³⁴⁾間接強制金の支払いを受けるという通常の方式[*68]は、迅速な救済という観点からは迂遠に過ぎるといえよう。そこで、執行手続きにおける授權決定を待つまでもなく、差止判決の段階で予め強制金額を決定し、これを予告することも可能であると考えらるべきであろう(特許法 100 条 2 項等参照)⁽³⁵⁾。後はそれでも侵害が継続した場合に、執行文を付与する手続きの中で問題の債務者の行為が抽象的差止判決で差止められた対象に含まれるか否かということを確認していくという手段を採用することを認めるべきであろう。その場合、債務者の手続保障は、請求異議の訴えばかりではなく、執行文付与の訴え(民事執行法 33 条)に対する抗弁や執行文付与に対する異議の訴え(同 34 条)によっても図られると解される⁽³⁶⁾。民事執行法 171 条 3 項の必要的審尋の手続きを迂回することになるのではないかという批判に対しては、本案訴訟においては口頭弁論が開かれているのであるから、被告の手続保障としてはそれで十分であると考えられる。処分権主義の原則上(民事訴訟法 246 条)、原告の申立てなく強制金額を決定することは許されないと解されるから、それで被告に対する不意打ちが防がれるであろう。侵害訴訟が本案ではなく本件のような仮処分の場合(民事保全法 3 条により任意的口頭弁論)にはどうなるのかという反論があるのかもしれないが、不作為を命ずる仮処分ならば双方審尋が原則であり(民事保全法 23 条 4 項)、それでも不安があるというのであれば、民事執行法 171 条 3 項を類推して審尋を要するものと取り扱えばよいであろう⁽³⁷⁾⁽³⁸⁾。

- (18) 詳細は、田村善之「知的財産侵害訴訟における過剰差止めと抽象的差止め」同『競争法の思考形式』(1999 年・信山社)170～189 頁を参照。
- (19) なお、この問題に関するドイツ法の状況につき、野村秀敏「債務名義における不作為命令の対象の特定」同『予防的権利保護の研究』(1995 年・千倉書房)29～107 頁。
- (20) 田村善之「『類似商号』と『判然区別しがたい商号』」同・前掲注(18)思考形式。
- (21) 田村善之『不正競争法概説』(1994 年・有斐閣)62～67・68～69 頁。
- (22) 田村善之『商標法概説』(第二版・2000 年・弘文堂)126～138 頁。
- (23) 田村善之『著作権法概説』(1999 年・有斐閣)55～101 頁。
- (24) 増井 / 前掲注(7)127～189 頁。
- (25) 竹下守夫「生活妨害の差止と強制執行・再論」判タ 428 号 36～37 頁(1981 年)、谷口安平(みその東鯨判批)『判例不正競争法』(小野昌延遺暦・1992 年・発明協会)792 頁。
- (26) なお、生活妨害事件を念頭に繰り広げられている抽象的差止めの可否との関連につき、田村 / 前掲注(18)149～150 頁。
- (27) 具体例としては、表示の変更事例を掲げるが、中野貞一郎「執行力の範囲」同『民事手続の現在問題』(1989 年・判例タイムズ社)295～297 頁、谷口 / 前掲注(25)797 頁、小松 / 前掲注(11)567 頁。なお、野村 / 前掲注(19)194～197 頁は特許権等の侵害事例を掲げつつ、判決主文で本質的な部分を示すことを執行段階における拡張の条件とする。その評価については、田村 / 前掲注(18)174～177 頁。
- (28) 特定が問題となったわけではない大阪地判平成 2・7・19 判時 1390 号 113 頁(玉貸機)の事

案を参考にして、筆者が創作した仮想例。

- (29) なお、参照、上村明弘「差止請求訴訟の訴訟物に関する一試論」岡山法学 28 巻 3=4 号 349 ~ 350・357 ~ 364 頁(1979 年)、同「差止請求訴訟の機能」『講座民事訴訟 2』(1984 年・弘文堂) 292 ~ 293・295 ~ 299 頁。西川佳代 / 井上治典他編『現代民事救済法入門』(1992 年・法律文化社) 208 ~ 209 頁も、特定表示の使用差止判決に類似表示の差止めも執行できる旨の執行文を付与し、それに対して不服があれば、被告の方が執行文付与に対する異議の訴えや、請求異議の訴えを提起するという方策を主張する。
- (30) 著作権侵害の仮処分の事件では、日々、発行される新聞記事が要約され FAX で送信されていたという事案で、抽象的差止めを認めたと解すべき判決がある(東京地判平成 5.8.30 知裁集 25 巻 2 号 380 頁[THE WALL STREET JOURNAL 一審]、東京高判平成 6.10.27 知裁集 26 巻 3 号 1151 頁[同二審])。詳細は、田村 / 前掲注(18)178 ~ 185 頁の検討を参照。もっとも、特許発明の実施については製造ラインの変更を伴うために、敗訴被告が頻繁に実施態様を変更することはそれほど多くはないかもしれない。
- (31) 間接強制の補充性というドグマに対しては、田村 / 前掲注(18)185 頁。
- (32) なお、参照、竹下守夫「生活妨害の差止と強制執行」立教法学 13 号 9・10 頁(1974 年)、同 / 前掲注(25)36 頁。このような主張に対しては、特許発明の技術的範囲という実体要件に関して、より簡易な手続きで行われる執行手続きの方に判決手続き以上の実体判断を期待することになりかねず、その埋め合わせのために、執行文付与に対する異議の訴えや請求異議の訴えに大きな役割を期待する場合には、結局争いが通常訴訟に持ち込まれてしまい、迅速な救済の付与という所期の目的が果たせなくなるのではないかという批判が加えられることになる(谷口 / 前掲注(25)797 頁参照)。しかし、かりに[*69]通常訴訟に移行した場合には、結果的に迅速な救済が果たせなくなるとしても、包括的な差止めを命ずることで、将来の違反行為に対して予め間接強制をかけることを可能とするという意味は失われないのではなかろうか。違反行為を繰り返す悪質な被告や債務者に対しては、予め包括的な差止めを命ずることを否定する必要はないようにおもわれる。
- (33) 後述する過剰保護の事例と異なり、抽象的な差止めを認める保全命令自体には実体法との齟齬は認められないが、いずれにせよ債務不存在確認訴訟ができると解される以上、民事執行法 36 条の執行停止措置とリンクした救済手段を認めるために、特定の行為が差止めの範囲に含まれていないことを明らかにするための請求異議の訴えも許容されると考えるべきであろう。同様に保全異議も認められることになると思う。
- (34) 民事執行法 26 条, 27 条, 33 条。上原敏夫「不作為仮処分の執行」『民事保全講座 2』(1996 年・法律文化社) 398 頁参照。
- (35) 民事執行法の制定過程において発表された強制執行法案要綱案(第二次試案)の第 305 第 4 項が、その旨を明示していたことにつき、竹下 / 前掲注(32)26 ~ 27 頁。これは最終的に明文化されるまでには至らなかったが、現行法の下でも十分採用可能な解釈論であると考えられている(同 27 頁)。

- (36) 執行文付与の訴えや執行文付与に対する異議の訴えにおいても請求異議事由を主張することを許すのが有力説の立場である(判例は反対)。新堂幸司「民事訴訟と紛争の解決」同『民事訴訟制度の役割』(1993年・有斐閣)83～92頁,同「民事訴訟法理論はだれのためにあるか」同書35～36頁,同「弁論終結後の承継人」同『訴訟物と争点効(下)』(1991年・有斐閣)357～360頁,竹下守夫「民事執行における実体法と手続法」同『民事執行における実体法と手続法』(1990年・有斐閣)76～79・81～82頁,同「執行文付与の訴えと請求異議事由」同書,同「執行文付与に対する異議の訴えと請求異議事由」同書。
- (37) 抽象的差止めを念頭におくものではないが,違法または不当な執行の結果を生ずるおそれが少ない場合には,審尋を省略して仮処分命令中に授權決定を包含しても違法ではないと説く見解もある(藤田耕三「仮処分の方法とその許容性」竹下守夫=鈴木正裕編『民事保全法の基本構造』(1995年・西神田編集室)230～231頁)。
- (38) この他,特許発明の実施品の製造の差止めを認める債務名義の効力を,当該実施品の譲渡,貸渡しに及ぼせるのかという論点がある。差止訴訟の中心的課題が,差止めの対象物が特許発明の技術的範囲に属するのか否かという点にあり,その点の判断が既に示されている以上,あとは執行機関の判断に委ねてよいと説く牧野ノ前掲注(10)586～587頁が示唆的である。もっとも,廃棄請求に関しては,製造の差止めを認める債務名義の基準時以降に作成された実施品は,いずれにせよ,違反行為結果物としてその除却を求めうるので,基準時以前に製造されていながら債務名義でその廃棄が命じられなかったものに関して,執行手続きで将来の侵害行為に供される物としてその除却を求めることができるのかという場面において,議論の実益が生じることになる(後述注(40))。

2 差止めの対象となるべき範囲⁽³⁹⁾

(1) 廃棄請求

特許法100条2項は,差止請求権者に,侵害行為を組成した物,侵害行為によって作成された物,もっぱら侵害行為に供された機械もしくは器具の廃棄,その他,侵害の停止または予防に必要な措置を請求することを認めている。特定の侵害行為の禁止を主文に掲げる確定判決を債務名義として,執行手続きにおいて侵害行為作成物等の廃棄等,著作権法112条2項と同様の措置をなすことを求めることもできると解される(民事執行法171条1項,民法414条3項)⁽⁴⁰⁾。

100条2項には,特許発明の実施「にのみ」使用する物を生産等する者に対しても差止請求権を付与する101条の間接侵害⁽⁴¹⁾の規定のような制限は明示的に付されていないが,特許権侵害以外の用途に用いることができる物を除却したり,その製造の差止めを認めることは,特許権の範囲を超えた過大な保護となるから,原則として慎むべきであろう⁽⁴²⁾⁽⁴³⁾。特許法100条2項の侵害の予防に必要な行為としては,侵害組成物の廃棄の他,侵害供用設備としての金型の廃棄などが考えられる(岐阜地判平成3.12.18判例工業所有権法(2期版)

2293の30頁(土砂流出防止用排水フィルター)。裁判例のなかには、「半製品」の廃棄請求を認容するもの(東京地判昭和38.9.14下民集14巻9号1778頁(搬送装置)、前掲岐阜地判(土砂流出防止用排水フィルター))もあるが、侵害品以外に転用が可能な場合にはその廃棄を認めることは行き過ぎであるから⁽⁴⁴⁾、「半製品」の語は転用不可能な段階にまで仕上げられたものを指すと解釈すべきであろう。

被告が複製、頒布している物の一部が侵害を組成するに過ぎない場合に、当該有体物全体の複製、頒布の停止や廃棄を求めうるのか、ということが問題となる。

理屈を言えば、廃棄請求は、その必要性が認めら[*70]れる限度で認容されるに過ぎない。裁判例では、特許発明の実施品である文字枠固定装置ばかりではなく、それを搭載した写真植字機全体の廃棄が請求された事件で、文字枠固定装置の限度でこれを認容するに止めた判決がある(東京地判昭和63.12.9判時1295号121頁(文字枠固定装置)増井=田村・前掲注(6)308頁(判例87))。これに対して、廃棄ではなく停止請求の方に関しては、同じ事件で写真植字機全体の製造、販売の差止めが許容されているが、本件写植機の製造等の差止めが認容されたとしても、そこから問題の文字枠固定装置を除いたものの製造等が差止められるわけではないので(差止めの対象となった写植機とは異なるから)、この取扱いが誤っているということにはならない。被告鋸柄においては、イ号物件(背金)が把持柄と物理的、機能的に一体となって取り付けられていることから、本件実用新案権を保護するためには、被告鋸柄全体の製造、販売の差止めを認める必要がある、とする判決もある(神戸地判平成9.1.22判例工業所有権法(2期版)5385の75頁(替え刃式鋸における背金の構造))⁽⁴⁵⁾。

しかし、裁判例では、差止請求ばかりではなく、廃棄請求に関しても、著作権侵害の事例で、権利を侵害して複製されたプログラムを収納するROMを装着した装置について、侵害行為組成物と認めて、当該装置全体の廃棄請求を認容した判決がある(東京地判平成7.10.30判時1560号24頁(システムサイエンス本案))。判旨は、わざわざ「右各プログラムの複製が収納されたROMを除去された右各装置が右請求の対象でないことは明らかである」と注釈を付けている。理屈をいえば、頒布の停止と異なり廃棄されてしまっただけでは元も子もなくなるのであるから、ROMのみの廃棄を求める請求でも目的が達成されるのであれば、かかる過大な請求を認める必要はない。しかし、翻って鑑みるに、技術的な支障があるために、装置に通じている敗訴被告以外の者ではROMのみを取り出して除去することが困難であるという事情が認められる場合には、装置全体を廃棄すると威嚇することで、敗訴被告の方がイニシアティブをとって自らROMを除去することを期待するほかないのではあるまいか。もちろん、この判決は、その種の事情の有無を問うことなく、ただちに装置全体の廃棄請求を認めているところに問題がないわけではないが、過剰差止め(廃棄)を活用する可能性を示唆したという意義を認めることができよう。

(39) 本項目中、過剰差止めにつき詳細は、田村/前掲注(18)151~170頁を参照。

(40) ただし、この場合、違反行為結果物として除却の対象となるのは、判決が命ずる不作為義務

に違反する行為の結果物,具体的には,確定判決の基準時(口頭弁論終結時。諸説とともに,大須賀滋「知的財産権訴訟に関する債務名義の執行」西田他・前掲注(1)179頁)以降の侵害行為により作成された物に限られる,と解される。基準時前に既に作成されていた物に関しては,侵害行為により作成された物であるか否かということが先の判決手続きにより判断されていないのであるから,権利者は,別途,その廃棄を求める訴訟を提起して,債務名義を取得する必要がある(以上につき,竹下ノ前掲注(32)18頁)。もっとも,侵害行為供用設備等,将来の違反行為を予防するためにその除却が認められるものはこの限りではない。ゆえに,基準時前の侵害行為により作成された物(たとえば,特許発明の実施品)でも,将来の侵害行為(たとえば,譲渡)に供されるしか方途がない物に関しては,執行手続きにおいて除却を命ずることができると解される。したがって,その場合には製造行為が債務名義の基準時の前後のいずれであるかを確定するという困難な作業をせずとも,執行手続きにおける除却が可能となる。ただし,問題となる将来の侵害行為が先の確定判決において既に差止めの対象となっていることが必要となるのかという論点は残る(前述注(38))。

- (41) 田村・前掲注(2)知的財産法 218～222頁,同ノ増井=田村・前掲注(6)190～204頁。
- (42) 宇井正一「特許侵害訴訟における主張立証上の諸問題」前掲注(10)原退官 627～629頁参照。もっとも,著作権侵害の事例で,侵害以外に活用しようがない紙型や型枠と異なり,物理的には権利侵害以外の用途に供することができる機械,器具(カラオケ装置,高速ダビング機)に対してもその撤去等を求める請求を認める裁判例が散見される。これらの過剰差止(廃棄)を正当化する理論として,田村ノ前掲注(18)158～160頁。なお,本稿では,具体的ではあるが広範な差止めという意味で抽象的差止めとは異なる問題があることを表現するために,以下では「過剰」差止めという言葉を用いている。
- (43) 間接侵害に関しても,特に 101条にいう特許発明の実施「にのみ」使用する物の要件に関して,他の用途が存在しうる場合の取扱いが問題とされている。ただし,「にのみ」の要件には,直接侵害者に対する過剰差止めを防ぐという使命以上に,定型的に実施行為の予備ないし幫助行為に該当する行為のみを過不足無く捕捉するという役割が期待されていることに注意すべきである(田村ノ前掲注(41)ガイド 190～191頁,同・前掲注(2)知的財産法 218頁)。そのために,その範囲を決するに当たっては,本稿とは異なる観点からの考察が必要となる(田村ノ前掲注(41)ガイド 193～204頁参照)。

[*71]

- (44) 構成要件の一つでも欠如すれば(間接)侵害品とはいえなくなることを理由に,「半製品」の廃棄請求を棄却する判決もある(大阪地判平成 8.9.26 判時 1602号 115頁〔青果物の包装体〕)。
- (45) もっとも,侵害部分が製品全体のごく僅かを占めるに過ぎない場合に,それを理由に製品全体の差止めが常に認められるのか,ということは一考に値する(増井ノ前掲注(7)308頁)。真正品の並行輸入が絡む場面で,田村善之「並行輸入と特許権」同・前掲注(2)理論 249～250頁,コンクリート強化混和剤 A について特許が成立している場合に,コンクリート強化混和剤 A により強化されたコンクリートの販売についてまで特許権が及ぶのかということに対して疑問を呈する

新原浩朗編『改正特許法解説』(1987年・有斐閣)20頁なども参照。さらに、製品全体に占める部分が僅少なために特許発明の所期の効果をあげることができない場合には、そもそも侵害が否定されることもある。漁網に用いるイ号結節が特許発明の実施品となるべきところ、問題の漁網はイ号結節の混入率が0.5%であり、漁網機による編網に伴い不可避免的に予定されていない結節が発生する割合の範囲内であるという事情の下で、右漁網は発明の実施品に当たらないとした判決がある(名古屋高判平成9.12.25判タ981号263頁〔漁網の結節〕)。

(2) 用途発明の侵害

特許侵害事件では、特に用途発明⁽⁴⁶⁾の侵害事例において、侵害製品が特許発明に係る用途以外の用途にも用いる場合に、侵害製品の製造、販売の差止めや廃棄を求めることができるのかという問題がある。

裁判例では、原告の有する特許発明が公知の化合物であったケチフェン(またはその製薬上許容しうる酸付加塩)についてヒスタミン解法抑制作用という新しい性質を発見し、これを利用して未知の用途であるアレルギー性喘息の予防剤を考え出した用途発明であったところ、被告がフマル酸ケチフェンを有効成分とする製剤を製造、販売していたので、原告がフマル酸ケチフェン自体の廃棄と、製剤の製造、販売の差止めと廃棄を請求したという事件がある。判決は、フマル酸ケチフェンの廃棄は許さなかったものの、「効能又は効果」、「用法」を特定したうえで(図1参照)、医薬品の製剤、販売の差止め、製剤品の廃棄を認容した(東京地判平成4.10.23知裁集24巻3号805頁〔アレルギー性喘息の予防剤〕増井=田村・前掲注(6)309頁〔判例88〕)。

「本件においては、仮に被告らの製剤品にアレルギー性喘息の予防剤以外の用途があるとしても、被告らは、被告らの製剤品について、アレルギー性喘息の予防剤としての用途を除外する等しておらず、右予防剤としての用途と他用途とを明確に区別して製剤販売していないのであるから、被告らが、その製剤品についてアレルギー性喘息の予防剤以外の用途をも差し止められる結果となったとしてもやむを得ないものといわざるをえない」というのである。

【図1】

〔主文〕

- 一 被告らは、別紙第二物件目録記載の医薬品を製剤し、該製剤品を販売してはならない。
- 二 被告らは、別紙第二物件目録記載の医薬品の製剤品を廃棄せよ。

〔第二物件目録〕

第一物件目録記載のフマル酸ケチフェンを有効成分とし、「効能又は効果」として気管支喘息、喘息又はアレルギー性喘息を含み、「用法」として「1日2回、朝食後および就寝前に経口投与する」等と定期的継続的に用いるものとする医薬品

(なお、平成4年5月25日現在、商品名が「ザジトマカプセル」(被告Y₁)、「ケチロンカプセル」(被告Y₂)及び「サルジメンカプセル」(被告Y₃)のもの)

公知の化合物について用途発明に関する特許というものが認められるとしても、当該化合物を含むということだけを理由にして当該用途以外の用途をも有する製剤の製造、販売の差止めまでも認容するとすれば、発明を超え公知の技術の利用を禁止する過大な保護となることは明らかである。化合物自体の廃棄はもとより、当該化合物を含有する製剤に関しても、他用途を有する製剤として販売しうる限り、その製造の差止めや廃棄を求めることは許されないと解さざるを得ないであろう。かといって、他用途が存在することを理由に常に当該化合物を含む製剤の販売の差止めを許さないとすれば、事実上、用途発明に関しては差止請求権が無いも等しい状態となり、特許権を禁止権とした法の趣旨が実現されなくなるおそれがある。特に、被告製剤がその効能として特許発明に係る用途のあることを謳い文句として販売されているような場合にまで、客観的には他の用途が存在することに変わりはないということを経由し、特許権者は侵害の継続を甘受しなければならず、損害賠償で我慢しなければならないと解する必要はないように思われる。結論として、特許発明に係る用途を有するものとして当該化合物を含む製剤を販売することの差止請求は許されると考えるべきであろう。具体的には、製剤の包装や添付文書の効能書きに特許発明に係る用途を記載することを差止[*72]めたり、当該記載のある包装や添付文書の廃棄の請求を認容することが考えられる⁽⁴⁷⁾。このような取扱いをしても、被告製品の需要者が独自の判断で当該製剤をアレルギー性喘息の予防剤として使用することまでも阻止することはできないが、それなりに実効性があることは否めないのだから、全く請求を認めないものと取り扱う必要はないであろう⁽⁴⁸⁾。

あるいは、さらに一歩進めて、特に効能書きや宣伝文句を限定することなく、端的に製剤の製造、販売の差止めを認めるべきであるという考え方も成り立つのかもしれない。その場合、敗訴被告が当該用途を除外して販売したいのであれば、請求異議の訴えにより被告の方がイニシアティブを採ってその旨を主張、立証していきなさいということになる。その意味で、このような取扱いも過剰差止めの一例ということができよう。もっとも、この発想による場合にも、廃棄までも認めることは困難であろう。そして、差止めに関しても、前述したように当初から販売態様を限定した主文を掲げることが不可能ではないのだから、その取扱いにはいささか疑問を覚えるところがある。結局、予め限定的な主文を掲げ、潜脱を許してしまうよりは、執行段階に下駄を預け、被告の具体的な販売態様を見てから、差止めの認否を決定しようという価値判断を採用するか否かということが、結論の分かれ目となる。

前掲東京地判〔アレルギー性喘息の予防剤〕は、被告が現在、アレルギー性喘息の予防剤としての用途を除外していないということを理由に「過剰保護」としての製剤の製造、販売を容認するかの如き説示をなしつつも、その主文では、結局は、「第一物件目録記載のフマル酸ケトチフェンを有効成分とし、『効能又は効果』として気管支喘息、喘息又はアレルギー性喘息を含み、『用法』として『1日2回、朝食後および就寝前に経口投与する』等と定期的継続的に用いるものとする医薬品」の製造、販売の差止めを掲げるに止めている。不分明なところはあるが、かりに、この主文が、添付文書から特許発明に係る用途に関する文言を削除すれ

ば、差止めの対象から除かれるとする趣旨であるとするならば⁽⁴⁹⁾、本判決は過剰保護を容認する判決ではないということになる。しかし、そうだとすると、本判決が製剤の廃棄までも認めていることと平仄が合わなくなる。他方で、この主文が、客観的に、所定の「効能又は効果」「用法」に用いることができない成分構成を有する製剤でない限り、差止めの対象となることを免れないという趣旨であるとするれば、話が変わってくる。この場合、廃棄を認容したことに関しても、被告製剤を分解することも「廃棄」に該当し、ゆえに製剤内のフマル酸ケトチフェンを抽出し、再度、別の製剤を製造、販売することは妨げられていないと説明することができるからである。もっとも、その当否は別論であり、少なくとも、将来、同一の成分構成でたまたま同じ「用法」で他用途を有する製剤が製造されるようになった暁には、差止めを断行することは許されないといわなければならない。そのような事情が請求異議事由を構成すると理解することで、判旨を正当化することも考えられなくもないが、それにしても、理屈としては、廃棄請求までも認めたことは行き過ぎの感があることは否めない。

- (46) 物の性質を発見し、これを利用する発明のことを、講学上、用途発明という。一般には、たとえば、公知の物質 DDT に殺虫効果があるということが発見された場合には、「DDT を成分とする殺虫剤」や「DDT を用いた殺虫方法」を請求範囲とする特許が付与されると理解されている。自然法則と自然法則の利用を峻別すべきでない以上(田村・前掲注(2)知的財産法 154～156 頁)、用途発明に特許を付与すること事態は誤りではないと考えるが、ただし、物の発明の形式を採った請求範囲に特許を付与すべきかどうかということは、また別の問題である。

物(たとえば、DDT)自体は新規ではないのだから(殺虫剤とするために他の成分を加える必要があったり、加工する必要があるために、殺虫剤自体が公知の物とは異なる物になるような場合は別論)、殺虫剤として用いられる場合に限らず、一般的に物の生産、使用、譲渡等に対する排他権の行使を認める物の発明として特許を付与するわけにはいかないはずである。物の発明として特許を認めたとえ、差止請求権に関しては、侵害者の物の用途をその使用を差止めるに過ぎないというのであれば、方法の発明として特許を認めた場合と効果に差異はない。また、廃棄請求に関しても、侵害者の DDT が他の用途に転用しうるにも拘わらず、その廃棄を認めることは、過剰な保護となるから、原則として許されるべきではない。例外的に、過剰保護を認めるべき場合がないわけではないが、それは方法の発明でも変わるところはない。たとえば、方法の発明として特許を認めたとしても、侵害者の DDT が殺虫剤として製造されており、包装を解くことが困難であり、ラベリングとの関係で DDT を用いた殺虫方法にしか使用されない物であることが明らかな場合などには、間接侵害として、その廃棄を認めることができよう。

結論として、用途発明は、当該用途に用いられることになる物が新規でない限り、物の発明として特許を取得することはできず、方法の発明とする請求範囲が選択される必要があると解すべきであろう。もっとも、実務では物の発明として特許を付与する[*73]慣行が定着しているので、本文の以下の叙述は、用途発明も物の発明であるということを前提とする。

- (47) 増井 / 前掲注(7)310 頁参照。

(48) 直接、特許法 2 条 3 項に掲げられていない行為に対する差止め等を認めることに抵抗を覚える向きもあるが、裁判例では、医薬品の製造承認の申請の取り下げを認めるものもある(後述(4))。

(49) なお、品川澄雄「特許侵害訴訟と薬事法」齊藤博＝牧野利秋編『知的財産関係訴訟法』(裁判実務大系 27・1997 年・青林書院)464 頁も参照。

(3) 物を生産する方法の発明について

特許法上、発明は、物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明の 3 つに分類されており、特許された発明が物の発明である場合には、その物を生産し、使用し、譲渡し、貸し渡し、もしくは輸入し、またはその譲渡もしくは貸し渡しの申し出をする行為が特許発明の実施行為であるとみなされ、特許権の効力が及ぶことになるが、方法の発明である場合には、その方法を使用する行為にしか及ばない(2 条 3 項)。他方で、物を生産する方法の発明になると、その方法の使用行為に加えて、その方法により生産された物という限定付きではあるが、ふたたび物の発明と同様の行為を捕捉することができるようになる⁽⁵⁰⁾⁽⁵¹⁾。

ただし、請求範囲に物を生産する方法としてクレームされていたとしても、既存の製法の工程の一部を改良したに過ぎない特許方法に基づいて製品そのものの製造、販売を差止めることを認める必要があるのか、という疑問もなくはない⁽⁵²⁾。

ところで、最判平成 11.7.16 民集 53 巻 6 号 957 頁〔生理活性物質測定法上告審〕(増井＝田村・前掲注(6)310 頁〔判例 89〕)は、本件発明は物を生産する方法の発明ではないから、侵害者が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、その製造およびその後の販売をして本件特許権を侵害する行為に当たるといえることはできないから、医薬品の製造販売の差止めを求める請求は認容することができない旨を判示した⁽⁵³⁾。しかし、本件特許方法は、薬事法に基づく規制により医薬品を製造する際に品質を確認するために必要とされる確認方法に用いられるものであるところ、原判決(大阪高判平成 9.11.18 知裁集 29 巻 4 号 1066 頁〔同二審〕)によれば、侵害時点において特許方法以外に薬事法上の製造承認事項に従って製造していることを確認しうる方法は他になかったと認定された事件である。この事実認定を元にする限り、侵害者は特許方法を使用しなければ当該医薬品を製造販売することはできないのであるから、侵害行為が継続する場合には特許権者は逸失利益として当該医薬品の製造販売によって生じた損害の賠償を請求しうる関係にある。ゆえに、いったん製造販売させてから後追いで損害賠償を認めるばかりではなく、端的にその差止めを認めて然るべきであったといえよう。原判決も、これらの事象を斟酌して、「『物を生産する方法の発明』と同じく」、本件特許方法を用いて製造された物の販売の停止を求めると判示している。

もっとも、本件に関しては、もう一つ、特許の請求範囲が単なる方法の発明として記載されていることから、これに「物を生産する方法の発明」と同様の効力を持たせる場合には、公衆の予測可能性を奪うことになるのではないかという論点を検討しなければならない。最高裁

が、自己の立場を正当化するに際し、特許発明が物を生産する方法の発明なのか方法の発明なのかということは、請求範囲の記載に基づいて定めるべきである旨を説くのも、相応の説得力を有している。しかし、この点を勘案しても、結局、本件では医薬品の製造、販売の差止めを認めるべきであったというのが本稿の立場である。それは、次のような 100 条 2 項の侵害の予防請求の理解を前提とする。同項にいう「侵害」の予防には、「侵害行為」の予防の他にも、侵害行為によって惹起されつつある損害の発生、拡大を防ぐという意味で「侵害」を予防する行為も含まれると解することができるからである。

一般的には、廃棄請求は差止請求に付随してなされる必要があると理解されているが⁽⁵⁴⁾、分かりやすい例として、ほぼ同旨の規定である著作権法 113 条 2 項を例にとろう。この見解によると、著作権を侵害して作成された複製物が侵害者の手元にあったとしても、自ら使用したり(プログラムの著作物を除く)、特定の私人に譲渡する目的で所持している等、将来、著作権侵害をなすおそれがないという場合には、その廃棄を求めることができなくなってしまう⁽⁵⁵⁾。しかし、侵害者が侵害作成物を用いて利益を取得し権利者に損害を与えるのを待って、後追いで損害賠償を求めさせるという迂路を権利者に辿らせる必要性は何処にもない。侵害行為作成物の廃棄のように、過去に行われた侵害行為の効果を減じることをも目的とする制度に関しては、将来、侵害行為が行われるか否かということとは無関係に、廃棄請求が認められると解すべきであろう⁽⁵⁶⁾。もともと侵害予防請求は、金型の廃棄から製造承認申請の取下げ(後述(4)参照)に至るまで多様なものを包含しうる請求であることが予定されているのだから、権利者の損害を防[*73]止するのに必要な措置である限り、侵害者はこれを甘受しなければならないと考えるのである。この立場を是とするならば、本件のように、侵害者が特許方法を使用しなければ適法に医薬品の製造、販売をなしえない場合には、それによって生じる損害を未然に防ぐために、特許権者は医薬品の製造、販売の差止めをも求めうると解されることになる。

この他、物を生産する方法の発明については、特許権の侵害が認められた場合に、不作為債務の対象は「物 P を製造、販売してはならない」というように物でもって特定すれば足りるのか、それとも「方法 M を使用して物 P を製造してはならない」とか「方法 M を使用して製造した物 P を販売してはならない」というように、生産方法によっても限定しなければならないのか、という論点がある。

裁判例は分かれており、物と方法の双方による特定を要求した判決もあるが(大阪地判昭和 62.11.25 無体集 19 巻 3 号 434 頁〔寄木模様建材の製造法〕)、他方、特許法 104 条の推定が適用される場合には、物で特定するのみで足りると取り扱うものが多く(被告が自己の実施方法を開示しないか、その開示方法を実施していることの主張、立証がないとされた場合につき、東京地判昭和 46.11.26 無体集 3 巻 2 号 367 頁〔ビタミン B6 - ジサルファイド〕、東京地判昭和 47.7.21 無体集 4 巻 2 号 433 頁〔テトラサイクリン〕、大阪地決昭和 54.1.10 判時 938 号 90 頁〔ピリミド(5・4-d)ピリミジン〕、大阪地決昭和 55.5.20 判例工業所有権法 2327 の 99 の 13 頁〔スルピリド〕、大阪地判平成 4.3.24 判時 1453 号 152 頁〔塩酸ニカルジピン〕)、その場合、たとえ被告が自

己が用いた方法を開示していたとしても、特に主文を限定しない判決もある(大阪地判平成 3.12.25 知裁集 23 巻 3 号 850 頁〔ビペミド酸〕, 東京地判昭和 63.3.28 判例工業所有権法 2327 の 99 の 83 頁〔カルバドックス〕)。ただし、開示方法により主文を限定する裁判例もないわけではない(東京地判昭和 30.9.9 下民集 6 巻 9 号 1837 頁〔クロルテトラサイクリン〕, 大阪地判平成 4.11.26 判時 1458 号 141 頁〔1 - ヒドロキシビタミンDの製造方法〕)⁽⁵⁷⁾。

実体法の解釈としては、特許の技術的範囲に属しない方法を用いて物 P を生産したり、そのように生産された物 P を販売することが、特許権の効力の範囲外であることは自明である(特許法 2 条 3 項 3 号参照)。しかし、かといって、物 P の製造方法が外部からは一見して分からないという場合には(これが簡単に分かる場合には以下のような問題は発生しない)、執行段階において、具体的に問題となる物 P が方法 M を使用して生産された物なのか否かということが逐一、証明されない限り、方法 M を使用して生産された物 P の廃棄措置が発動されなくなると、権利者の救済に欠けることになりかねない。したがって、本稿の発想からは、これもまた過剰保護の可否が問題となる一場面であると位置づけられることになる。

そして、この場合、たしかに、侵害訴訟の段階で既に被告が特許の技術的範囲に属しない方法でも物 P を生産したり、あるいは、そのような方法で生産された物 P をも何処からか調達して販売しているのであれば、特許権を侵害することなく自由に行うことができる被告の行為を徒に萎縮させることのないように、債務名義たる判決の主文においても、不作為債務の対象を物 P ばかりでなく特許の技術的範囲に属する被告方法 M で特定すべきであろう⁽⁵⁸⁾。しかし、他方で、侵害訴訟の段階では被告が特許の技術的範囲に属する M 以外の方法で物 P を生産していないとか、M 以外の方法で生産された物 P を販売しているわけではないという場合には、ひとまず現在の紛争を実効的に解決するために、物 P のみでもって不作為債務の対象を特定する判決を下すことも可能であると解すべきであろう⁽⁵⁹⁾。このように取り扱ったとしても、被告としては現在、適法に行っている行為を止められるということはない。判決の基準時後に(民事執行法 35 条 2 項参照)敗訴被告すなわち債務者が M 以外の方法で物 P を生産するようになったり、M 以外の方法で生産された物 P を販売するようになったという場合には、差止めの執行を免れるためには、債務者の方がイニシャティブをとって請求異議の訴えを提起していかなければならないこととなるが⁽⁶⁰⁾、実効的な救済を求めている原告のために、侵害をなしていることが明らかとなった敗訴被告にこの程度の不利益を課したとしても、衡平を失しているということにはならないであろう⁽⁶¹⁾。学説では、特許法 104 条の推定が適用される場合に限り方法 M による特定を要しないとする見解もあるが⁽⁶²⁾、やや厳格に過ぎるようにおもわれる⁽⁶³⁾⁽⁶⁴⁾。

(50) この他、間接侵害の場面においても、保護範囲に差異が生じる(特許 101 条参照)。

(51) このように保護の範囲が相違することに応じて、物の発明として特許されるためには、物の生産、使用、譲渡等に排他権を行使することが可能となる以上、その物自体が新規であることが必要となる。しかし、物を生産する方法の発明の場合には、その方法で生産された物にしか効力が

及ばないので、方法自体が新規であれば足り、物自体が新規である必要はない。

文献では、特許発明が 3 分類のどれに属するのか[*75]ということは、発明の実体から決定されるという見解が有力である(吉藤幸朔=熊谷健一『特許法概説』(第 13 版・1998 年・有斐閣) 66 頁)。しかし、たとえば、ある発明を「コンクリート強化混和剤」(物の発明)という請求範囲にして出願するのか、それとも「コンクリート強化混和剤を用いる強化コンクリート製造方法」(方法の発明)、「コンクリート強化混和剤の製造方法」(物を生産する方法の発明)という請求範囲にして出願するのか、それとも多項制を利用してこれらのうちから複数の請求項を選択して請求範囲に掲げるのかということは、特許が付与された場合の保護範囲の広狭、それに伴う特許要件の差異を勘案して出願人が決めるべきことである(谷口信行「ネットワーク上におけるコンピュータ・ソフトウェアの特許法による保護」知財管理 48 巻 10 号 1592 頁(1998 年))。もちろん、当該コンクリート強化混和剤が出願時点において既に公知であったとすると、「コンクリート強化混和剤」を請求範囲とする出願は特許要件を満たさないことになり、その製造方法が新規であった場合に限り、「コンクリート強化混和剤の製造方法」を請求範囲とする出願に特許が付与されることになるが、出願人の意図とは無関係に前者の請求範囲を有する特許出願が、方法の発明に分類されるわけではない。また、請求範囲と発明の詳細な説明が合致していない場合にも、発明未完成ないし開示不十分として拒絶の対象となるに過ぎない。このように出願人が選択した分類ではたして特許要件を満足するのかということと、出願人の選択とは無関係に発明の分類が決まるのかということとは全く別の話であって、ある分類を選択すると特許が付与されなくなるからといって、出願人の選択とは無関係に特許庁や裁判所が勝手に決定してよいということにはならない。

まして、侵害訴訟の場面で、方法の発明として記載されている請求範囲を物の発明と理解して特許権の効力を拡張することは、請求範囲の記載の意義を失わせるから、到底、採用しえない。請求範囲には物の発明と記されているが、明細書の記載等に鑑みると方法の発明に過ぎないという場合には、明細書の記載に基づく限定解釈の対象となったり、開示不十分として無効審決による無効の他、当然無効の抗弁や明細書記載不備の抗弁(田村善之「特許侵害訴訟における公知技術の抗弁と当然無効の抗弁」同・前掲注(2)理論、同(半導体装置上告審判批)知財管理 50 巻 12 号(2000 年))の問題となるというべきである。最判平成 11.7.16 民集 53 巻 6 号 957 頁(生理活性物質測定法上告審)は、侵害訴訟において物の廃棄請求等が認められるか否かが争点となった事件で、特許発明が方法の発明なのか物を生産する方法の発明なのかということは、明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて判定すべきである、とするが、発明の分類の問題が、第一義的には出願人が選択した請求範囲の記載によって決定されるべきことを説くものにほかならない。

もっとも、本文で後述するように、方法の発明であっても、100 条 2 項の侵害の予防に必要な行為として、製品の製造、販売を差止めうる場合があるという本稿の立場の下では、侵害訴訟の場面では、方法の発明と物を生産する方法の発明との区別する意義は相対的なものとなる。

(52) なお、増井/前掲注(7)311 頁参照。

(53) 高部眞規子(解説)ジュリスト 1175 号(2000 年)、小橋馨(判批)ジュリスト 1179 号(2000 年)。

- (54) 大須賀 / 前掲注(40)182 頁, 半田正夫『著作権法概説』(第 9 版・1999 年・一粒社)308 頁。
- (55) たとえば, 日向野弘毅『建築家の著作権』(1997 年・成文堂)9 頁。
- (56) 田村善之「特許権の存続期間と特許法 69 条 1 項の試験研究(下)」, NBL636 号 43 頁(1998 年)。
- (57) 以上の裁判例の整理につき, 増井 / 前掲注(7)212 頁を参酌した。
- (58) 牧野 / 前掲注(10)588 頁。
- (59) 牧野 / 前掲注(10)588 頁。なお, 飯村敏明「生産方法の推定」, 牧野編・前掲注(16)250 ~ 253 頁。
- (60) 牧野 / 前掲注(10)589 頁は, 「執行処分の許否を決するために行う審理手続き」と, 差止請求権不存在確認訴訟による救済を示唆する。もちろん, 債務者の方の選択で, 請求異議の訴えによらずに, 差止請求権不存在確認訴訟を提起することは一向に構わないというべきであるが(増井 / 前掲注(7)212 頁参照), 強制執行の手続きが開始されている場合には, 執行停止の制度が整備されている請求異議の訴えの方が便宜であろう(民事執行法 36・37 条参照)。そして, いずれの場合にも, 債務者は, 基準時における債務者の方法で生産された物 P が差止めの対象から免れると主張することは先の確定判決の既判力によって遮断されるので(飯村 / 前掲注(59)252 ~ 253・255 ~ 257 頁), 基準時後に生産方法を変更したこと(あるいは調達元の生産方法が変更されたこと)を主張, 立証しなければならないが, 他方で, 当該変更後の生産方法が特許の保護範囲に属することの主張, 立証責任は, 原則に戻って, 債権者である特許権者にあると解すべきであろう。ただし, 特許法 104 条が適用される事案では別論となり, 変更後の方法が特許の保護範囲に属しないということの主張, 立証責任も債務者が負うことになる。もっとも, 104 条の推定は, 被告が開示した方法が特許の技術的範囲に属するというにまでは働かないとする見解もある(裁判例につき, 増井 / 前掲注(7)211 ~ 213 頁, 学説につき, 田邊誠「知[*76]的財産権訴訟における証明について」『判例民事法の理論(上)』(中野貞一郎古稀・1995 年・有斐閣))。
- (61) 久保田 / 前掲注(10)535 頁参照。反対, 小松 / 前掲注(11)552 頁。
- (62) 小松 / 前掲注(11)552 ~ 553 頁。
- (63) なお, 文献では, 104 条と特定の問題とは別次元の問題であると考え, 同条の推定が適用される事件であるにも拘わらず, 原告は差止めの対象を特定することを要すると説き, ゆえに, 104 条は, 損害賠償請求はともかく, 差止請求の場合には, 被告の生産方法の主張, 立証の負担軽減に関しては全く役に立たない規定である, と断ずるものがある(古関敏正「特許侵害訴訟における対象物権の特定」『裁判法の諸問題(中)』(兼子還暦・1969 年・有斐閣)465 ~ 467 頁, 小坂志磨夫「特許法 104 条のあり方に関する実務上の一考察」『無体財産権と商事法の諸問題』(豊崎光衛追悼・1981 年・有斐閣)281・305 ~ 306 頁)。法律学における理論とは何のためにあるのか, という点に関するそもそもの感覚が違うためであろうか, 驚愕をもってこの立論を迎えることとなった久保田 / 前掲注(10)534 頁に共感を覚えざるを得ない(飯村 / 前掲注(59)254 頁も参照)。だからこそ, このような極論を回避するために, 推定が適用される場合には, 特許請求の範

困の記載の引き写しによって製法を「特定」すれば足りるという見解が唱えられたり、さらには、物による特定で足りるとする見解が現れるわけであるが(諸説につき、花岡ノ前掲注(14)76~77頁参照)、本文で述べた立場を採れば、104条が適用される場面に限られることなく、もう少し一般的にこの問題を解決することができよう。

- (64) なお、不作為債務を特定した債務名義が仮処分命令の場合には、債務者は不服申立てとして、差止めの範囲が広すぎることを理由に、民事保全法26条の保全異議か(確定判決に対する場合と異なり前述の「基準時後」という制約はないことに注意)、もしくは同38条の事情変更による保全取消しにより、仮処分命令の一部取消しを求めることができると解される。仮処分命令が発せられた後に債務者が特定の行為をなしたという場合には、事情変更による保全取消しのみを認めれば足りるという見解もあるが、そもそも、保全異議と事情変更による保全取消しとを強固に排斥的に考えるべきものではないであろう(佐上善和「事情変更による保全取消し」前掲注(34)民事保全講座254頁。諸説につき、谷口安平「保全異議の構造」同書190~194頁)。さらにいえば、もともと実体法としては当初から債権者の権利に含まれていなかった範囲について保全命令の見直しが必要となったという側面があるのだから、いずれにせよ、両者は競合することになるといわざるを得ないのではなかろうか。

(4) その他の侵害の予防に必要な行為

医薬品の特許権に基づき、侵害予防に必要な行為として、侵害者の厚生省に対する製造承認申請や、薬価基準収載申請の取り下げを求めうるかという論点がある。裁判例では、除草剤について農薬登録を得るための試験の委託および農薬登録の申請行為の差止請求につき、特許法100条2項の侵害の予防に必要な行為の請求としてこれを認容した判決がある(東京地判昭和62.7.10無体集19巻2号231頁〔除草剤〕)⁽⁶⁵⁾。他方で、測定方法に関する特許発明につき、方法の使用の差止めを求めることができるに過ぎないから、医薬品の廃棄および製剤についての薬価基準収載申請の取り下げは、請求権実現のために必要な範囲を越えている旨を判示する判決があるが(最判平成11.7.16民集53巻6号957頁〔生理活性物質測定法上告審〕増井=田村・前掲注(6)310頁〔判例89〕)、特許が物(医薬品)を生産する方法の発明であった場合についてまで、その射程が及ぶものではない⁽⁶⁶⁾。

- (65) その後下された最判平成11.4.16民集53巻4号627頁〔グアニジノ安息香酸誘導体 上告審〕(増井=田村・前掲注(6)242頁〔判例73〕)によれば、存続期間満了後に販売する目的で承認申請をするための試験は、特許法69条1項により侵害とならないとされているが、判旨の理屈の下では、期間満了前に販売する目的で承認を得ようとする侵害になることに注意(田村ノ前掲注(41)ガイド241頁)。

- (66) なお、申請の取下げを仮処分によって命じる場合につき、中野貞一郎「意思表示仮処分の反省」判タ998号(1999年)は、意思表示(申請の取下げ)を命じる仮処分決定の執行に民事執行法173条が適用されると、以降、仮処分命令が保全異議、保全抗告、保全取消しにより失効して

も、それによって意思表示がなかったこと(たとえば、申請の取下げがなかったことになり、申請が復活するなど)になるものではないという理解(同 40～41 頁)を前提にして、債務者の不服申立てに関する事後的な手続保障を奪うことになり不当であるから、執行は民事執行法 172 条の間接強制によるべき旨を提言する(同 45 頁)。種々の場面で間接強制を活用することに異論を唱えるつもりはないが(田村ノ前掲注(18)185～187 頁参照)、しかし、だからといって、事後的な不服申立ての手続きと意思表示の効力を分断するという立論の前提自体を疑うという選択肢を無碍に否定する必要はないようにおもわれる。

[*77]

三 訴えの利益

1 侵害行為がなされるおそれ

差止請求が認められるためには、現に侵害行為がなされているか、もしくは将来、侵害行為がなされるおそれがあることがなければならない(特許法 100 条 1 項)。

過去に侵害行為がなされたことがあったとしても、今後、侵害行為がなされるおそれがないことが明らかであるならば、差止請求は認容されない。たとえば、所有していた八号装置を部品を取り外して撤去しており、八号装置を再び稼働させるおそれがあるとは認められないとされた事件(別途、非侵害とされた口号装置を稼働させているという事情があった事件で、大阪地判平成 8.7.18 判例工業所有権法(2 期版)5469 の 103 頁(多数本同時伸線装置))など、被告が侵害品の製造を中止し、侵害しないように設計変更した事実を斟酌して、請求を棄却する判決がある(大阪地判平成 2.12.20 判例工業所有権法(2 期版)5311 の 2 頁(嵩上げブロック)、大阪地判平成 3.3.25 判例工業所有権法(2 期版)2399 の 130 頁(紙管口金取付装置))。この場合、裁判例では請求棄却とされることが多いが(その他の棄却例として、大阪地判昭和 50.3.28 判タ 328 号 364 頁(関着接手)、東京地判昭和 63.3.14 判例工業所有権法 2535 の 471 の 2 頁(配管支持台)、大阪地判平成 2.2.20 判時 1357 号 126 頁(包装兼備の海苔巻握飯製造具))、実体権として特許発明の実施を差止める権利が失われたわけではないので、訴えの利益を欠くことを理由として却下とすべきであろう。

とはいうものの、過去に侵害をなした者は様子見をしているだけということがありえるから、現に侵害行為がなされていないという一事をもって、将来も二度と侵害行為をなさないであろうなどと即断すべきではない。被告が侵害の成否を争っている以上、差止判決が下されなかった場合には、原則として、侵害が再開されてしまう可能性は否定しえないというべきであろう(東京地判昭和 48.2.28 判タ 302 号 305 頁(乾式ひげそり器)、大阪地判昭和 49.1.31 判タ 311 号 242 頁(分離自在のファスナー)、大阪地判平成 3.3.1 判例工業所有権法(2 期版)2399 の 111 頁(シート状物の取出装置)、神戸地判平成 8.9.9 判例工業所有権法(2 期版)6691 の 180 頁(細幅レース地)、神戸地判平成 9.1.22 判例工業所有権法(2 期版)5385 の 75 頁(替え刃式鋸における背金の構造)、大阪地判平成 9.10.30 判例工業所有権法(2 期版)5459 の 2 頁(自転車用巻込み

防止カバー),東京地判平成 10.5.29 知財管理判例集 287 頁(O 脚歩行矯正具),東京地判平成 10.10.7 判時 1657 号 122 頁(負荷装置システム)。仮処分に従って侵害を停止している場合には,なおさら本案判決を下す意味がある(大阪地判平成 4.4.28 判例工業所有権法(2 期版) 5453 の 30 頁(五角筒柱連結知育玩具),東京地判平成 6.5.30 判例工業所有権法(2 期版) 6683 の 138 頁(内視鏡用フィルムカセット))。

また,再開のおそれがあるか否かということを確認に出来ない場合にも,訴えを却下してしまうと,万一,侵害が再開された場合には,再度審理をやり直さなければならない反面,差止判決を下したとしても,執行法上は間接強制により担保されるのであるから,被告としては本当に侵害行為をなさないのであれば特に不利益を被るわけではない。また,手元に侵害組成物が残っているのであれば,いつ何時,譲渡等されるか分からないのだから,その廃棄請求を認めて然るべきである。損害賠償も請求されているのであれば,いずれにせよ特許権侵害の成否の審理を避けることはできないので,訴え却下による審理の節約という裁判所の利益もさして大きくはなく,被告の応訴の煩という問題も生じない。侵害者が小売業者に過ぎず,メーカーからの侵害組成物品の供給が絶たれた現状ではおよそ侵害を再開するおそれがないことが明らかである等の特段の事情がない限り(商標権侵害の事例で,仕入れ先が倒産しているという事例で,大阪高判昭和 60.9.26 無体集 17 巻 3 号 411 頁(POPEYE)),差止判決を下す意味は失われていないというべきである。

他方で,侵害行為の再開のおそれがあるためにその差止めが認められる場合でも,廃棄請求の方は被告が現在,侵害組成物等を所持しているということが認められない場合には,これを棄却するというのが,裁判例である(商標権侵害の事例で,東京地判昭和 53.3.27 無体集 10 巻 1 号 102 頁(かねひさ盛光),東京地判昭和 53.5.29 判タ 368 号 354 頁(TEAL))。被告が所持していなければ執行が空振りに終わると推察され,また,かりに将来,敗訴被告が問題の製品を製造したり入手したとしても,差止判決さえ認めておけば,それを債務名義として問題の製品の廃棄を求めうるので,棄却(正しくは却下とすべきだが)しても構わないということなのであろう。しかし,理屈を言えば,すでに基準時(事実審の口頭弁論終結時)前に被告が所持していた製品には差止判決を債務名義として執行することはできないはずなので(前述注(40)),製品が隠匿されていた場合には,差止判決のために費やした審理が無駄になる。差止請求を認容しながら,廃棄請求を却下するのは,隠匿の可能性がおよそ認められないという例外的な事情が[*78]ある場合に限るべきであり,少しでも疑義があれば,廃棄請求も認容しておくべきであろう。

なお,現に侵害行為がなされている場合であっても,現在,実施されているのとは異なるイ号に対する差止請求については侵害のおそれなしとされることがある(商標権侵害の事例で,大阪地判昭和 58.11.25 判タ 514 号 312 頁(PLASKIN Royal))。しかし,「PLASKIN」「Royal」を二段書きにした被告標章の審理をしなければならないのであれば,「プラスキン ロイヤル」なる標章の審理を節約したとしても(前掲大阪地判(PLASKIN Royal)の帰結),訴訟経済に資するところは何もなく,被告の応訴の負担が増えるわけでもない。侵害者の侵害態様の変更を

抑止することに繋がるのであるから(その可能性が全くなければ別論だが)、要部を共通にしており手続きを重くしないのであれば、あえて訴えの利益を否定する必要はない。

もちろん、技術的事項を審理判断しなければならない特許権侵害の事例では、イ号が異なれば、侵害の成否を認定する負担はその数に応じて増加すると思料されるから、商標権侵害に関する右の理屈をそのまま適用しうる例は限られるだろうが、たとえば、過去になされた実施態様(たとえば、イ号)であって、現になされている実施態様(ロ号)とは異なる実施態様について、いずれにせよ損害賠償請求の関係でその侵害の成否を判断しなければならない場合には、あえて侵害再開のおそれなしとして却下する必要はないという形で議論することが許されよう。裁判例では、被告が現に実施している製品の特定について原告、被告双方の主張が食い違いますが、いずれの主張に従っても侵害であることに変わりないという事例で、それ以上、特定について審理判断することなく、主文に双方の主張を選択的に並記して差止めを認めた判決もある(大阪地判昭和 55.10.31 無体集 12 巻 2 号 632 頁〔子供乗物用タイヤの製造方法一審〕)。

2 存続期間⁽⁶⁷⁾との関係

訴えの利益との関係では、存続期間との絡みが問題となる。

裁判実務では、存続期間の終了が迫っている場合でも、存続期間が経過するまでの間は侵害行為をなしてはならないことに変わりはないので、差止請求が認容されている。その場合、差止めの終期が示されることがある(松山地決平成 8.11.9 判時 1608 号 139 頁〔便座カバー〕、東京地判平成 10.3.23 知裁集 30 巻 1 号 75 頁〔抗高血圧剤〕)。ただし、仮処分の事件で、製造、販売の停止は認めつつ、執行官保管に関しては、特許権の存続期間の終期が差し迫っていること(20 日後ないし 8 日後)を理由に、保全の必要性を欠くとしてこれを却下した決定がある(名古屋地決平成 8.3.6 判例工業所有権法(2 期版)2229 の 52 頁〔運動異常の調整治療薬〕)、名古屋高金沢支決平成 8.3.18 判時 1599 号 134 頁〔運動異常の調整治療薬 即時抗告審〕、名古屋高金沢支決平成 8.3.18 判例工業所有権法(2 期版)2229 の 64 頁〔運動異常の調整治療薬 即時抗告審〕)。もっとも、存続期間満了まで 8 ヶ月余りあるという事件で、そのことを問題とすることすらなく、製造、販売の停止に加えて執行官保管を命じる決定もある(名古屋地決平成 8.8.28 判例工業所有権法(2 期版)2229 の 65 頁〔新規置換キノリンカルボン酸 原決定〕)。なお、未だ臨床試験の段階で、将来、製造承認申請を行うかどうかすら定かではなく、かりに申請を行ったとしても、製造販売を開始する時期は存続期間経過後となる蓋然性が高いということを理由に、未だ侵害のおそれがあるとは認められないとして、請求を棄却する判決がある(実体権は存在するのであるから、棄却ではなく却下とすべきようにおもわれるが、東京地判平成 10.2.9 判時 1632 号 119 頁〔組換え成熟ヒト白血球インターフェロン〕)。

ところで、存続期間経過前に特許権を侵害して製造された実施品について、侵害者がこれを廃棄しない間に存続期間が経過した場合、廃棄義務はどうなるのか、という論点がある。

侵害者は、本来、これを廃棄しなければならないはずなのだから、存続期間経過後といえども、特許権者はその廃棄を求めることができるという見解にも相応の理由があるようにおもわれるのだが、存続期間が経過した以上、一切、廃棄請求も許されなくなるという見解の方が多数を占めると推察される(もしかすると、廃棄を命じる確定判決が存する限りにおいて廃棄義務を認める見解が唱えられるかもしれない)。しかし、少なくとも、損害賠償請求に関しては、存続期間中に特許権を侵害して実施品の備蓄を進めた結果、存続期間経過後、直ちに実施品を販売することができたというような場合には、侵害がなければこのようなロケット・スタートもなかったのであるから、それによって生じた逸失利益は特許権侵害行為と因果関係のある損害として賠償を求めうると解さざるを得ないのではないか(反対, 名古屋地判平成 9.11.28 判例工業所有権法(2 期版)2229 の 143 頁〔グアニジノ安息香酸誘導体〕)。もっとも、侵害者が特許期間満了前に輸入し、期間満了後に販売した製剤について、その分が損害額に含まれていることを特に問題としなかった判決として、東京地判昭和 10.10.12 知裁集 30 巻 4 号 709 頁(シアノグアニジン化合物の製法)。もちろん、損害額の算定の問題は残[*79]るが、逆にいえば、それだからこそ侵害(損害)の拡大を防ぐという意味で(前述二 2(3)), 100 条 1 項により存続期間経過後も(かつての)侵害品に限ってその販売の差止めや廃棄を求めうるという立論も成り立ちうるのではなからうか⁽⁶⁸⁾。

裁判例では、仮処分の事件であるが、期間満了による事情変更を理由として、期間満了前に製剤の執行官保管を命じた仮処分命令の取消しを認めたものがある(東京地判平成 5.9.29 特許管理別冊判例集 667 頁〔シメチジン異議申立審〕, 東京高判平成 6.1.27 判例工業所有権法(2 期版)2491 の 4 頁〔同二審〕)。やはり仮処分に関して、存続期間の満了が切迫している場合に、執行官保管の申立てを却下する前記裁判例も、存続期間中に製造された物といえども、存続期間満了後であれば、廃棄義務はなくなり、これを販売しうることを前提としているのであろう。この他、やや特殊な事案であるが、承認申請のための各種試験が絡む事件で、特許権者が各種試験は特許権の存続期間満了後に開始されなければならなかったものであり、試験の性質上、あるいは審査事務処理上、要するとされる期間は、依然として後発品の製造、販売を行うことができなかつたはずであるということを経由として、製造、販売の差止めを求めたという事件で、製造承認のための各種試験が違法であるか否かということに関わらず、特許権の存続期間が満了した以上、もはや特許権に基づいて差止めを請求しうるいわれはないと説いた判決もある(東京地判平成 9.5.16 判例工業所有権法(2 期版)2229 の 77 頁〔グアニジノ安息香酸誘導体〕, 東京地判平成 9.5.16 判例工業所有権法(2 期版)2229 の 79 頁〔グアニジノ安息香酸誘導体〕, 名古屋地判平成 9.11.28 判例工業所有権法(2 期版)1751 の 68 頁〔グアニジノ安息香酸誘導体〕, 大阪地判平成 10.4.16 知裁集 30 巻 2 号 213 頁〔グアニジノ安息香酸誘導体〕)。この場合、権利が不存在なのであるから、却下ではなく、請求棄却とすべきであることにつき、東京高判平成 10.10.28 知裁集 30 巻 4 号 764 頁〔グアニジノ安息香酸誘導体(二審)〕。その趣旨を推し及ぼせば、存続期間経過中に製造された侵害品に関しても、存続期間経過後にその販売を求めることは許されないことになりそうだが(なお、製造承認に関

する製造品目廃止届書等の提出を求める請求を棄却した判決であるが、前掲東京地判(抗高血圧剤)も参照)、しかし、薬事法上の規制は安全性の確保のためになされるものであって、それによりかりに特許権者が事実上、独占的な地位に立つことがあるとしても、それは法的保護に値しないという価値判断が介在している可能性があり(その旨を説くものに、浦和地判平成9.3.17知裁集30巻4号796頁参照(グアニジノ安息香酸誘導体 一審)、京都地判平成9.5.15知裁集30巻2号289頁参照(グアニジノ安息香酸誘導体 一審)、前掲名古屋地判(グアニジノ安息香酸誘導体))、最判平成11.4.16民集53巻4号627頁(グアニジノ安息香酸誘導体 上告審)(増井=田村・前掲注(6)242頁[判例73])により、そもそも申請のための各種試験自体が適法であると判示されたこともあって、その先例的価値を重くみるべきではないであろう。

(67) 田村/前掲注(41)ガイド254~257頁参照。

(68) 田村/前掲注(56)42~45頁。

四 被告適格

侵害行為をなすおそれのある者が差止判決の被告となることは明らかである。

会社等の法人により侵害行為が遂行されている場合には、当該法人等について差止判決が下される⁽⁶⁹⁾。理論的に考えても、全ての権利義務の帰属主体について特許権侵害行為をなしてはならない義務を觀念しうるのだから⁽⁷⁰⁾、法人自体について差止判決を下すのに支障はないというべきである。

他方で、侵害をなしている会社ではなく、その従業員に対して差止めを請求しうるかという論点がある。個人経営者など、製品を実施するか否かについて決定権を持っている者に対する差止請求は、紛争の解決に資するから(特に会社を次々と違えて製品を実施している場合)、これを認めるべきであろう。しかし、製品の実施について決定権を有しない一従業員のみを被告とする差止請求に関しては、そのような者に対する請求を認容しても、差止判決を食らった従業員をして会社の指揮系統と判決効の板挟みにあわしめるだけのことであり、何ら紛争を実効的に解決するものではないから、訴えの利益を欠くとして請求を却下すべきであろう⁽⁷¹⁾。

(69) 裁判実務では、そもそも、故意または過失を要件とする損害賠償や、さらには「悪意」を要する出願公開に基づく補償金請求権(特許法64条)ですら、使用者責任を媒介することなく法人自体について侵害行為が觀念されることの方が多(補償金請求権につき、田村/前掲注(41)ガイド392頁、著作権侵害につき、同[我々のファウスト判批]『著作権判例百選』(第3版・近刊))。特許権侵害の事例では、特許法103条の過失の推定が覆されることは滅多にない(同326~328頁)、そもそも過失が具体的に認定されること自体、稀であるという傾向が[*80]に

れに拍車をかける。ゆえに、組織体内で実際に侵害を遂行している自然人を特定されないことも多い。例外的に、代表取締役個人の故意や過失によって判断するとした判決として、大阪地判平成 8.2.29 判時 1573 号 114 頁〔ガス感知素子〕。その事案の特殊性につき、田村／前掲注(41)ガイド 327～328 頁。

- (70) 損害賠償請求についても、過失の成否が、人の主観の問題ではなく、侵害という結果回避義務の問題であり、なすべきことをなしていない場合に過失が肯定されるのだとすれば、組織体についても義務違反の有無を判断しうるということを理由に、法人自体の不法行為責任を肯定する先駆的業績として、神田孝夫「企業の不法行為責任について」同『不法行為責任の研究』(1988年・一粒社)43～45頁。反対、平井宜雄『債権各論 不法行為』(1922年・弘文堂)227頁。
- (71) 田村・前掲注(21)116頁注(1)。ちなみに、損害賠償請求に関しては、板挟みの問題が生じない(賠償額を支払えばよいだけの話である)ので、その意味で会社の従業員に対する請求を否定する謂われはないが、期待可能性を考慮すれば、決定権を有していない従業員に関しては、過失を否定したり、軽過失ということで特許法 102 条 4 項により賠償額を軽減すべき場合も少なくないであろう。

五 その他

この他、特許権侵害に対する差止請求に固有の問題としては、損害賠償や不当利得返還請求は認めるが、差止請求に限っては権利濫用として棄却するということがありうるのかという論点がある。特許権の行使を認めた場合の競争促進効果と、これを否定した場合の競争阻害効果を比較すれば、報酬の収受はかまわないが、差止めは許されないということがありえると考えからである。侵害訴訟において事実上、強制実施権が設定されたに等しい解決となる。ライセンス料の収受は(それが禁止的に高額のものでない限り)構わないが、ライセンス拒絶は違法となると理解する見解の応用である。紙幅の都合上、既発表の文献に譲る⁽⁷²⁾。

また、準拠法の問題につき、差止請求については属地主義、損害賠償請求と不当利得返還請求については法例 11 条 1 項と理由を違えつつ、結論として日本法を適用した判決がある(東京高判平成 12.1.27 平成 11(ネ)3059(<http://www.courts.go.jp/index.htm>)(FM信号復調装置二審))。しかし、日本法でいえば不正競争防止法の規制に示されるように、各国の知的財産法は特定の利用行為に対する行為規制を基本としており、それに権利の移転を可能とするために登録制度を結び付け物権化したり(著作権)、権利の発生についても登録を要件とする(実用新案権、特許権等)などの法技術の組み合わせと捉えられる⁽⁷³⁾。このような発想の下では、知的財産法の準拠法の選択は、差止請求を含めて行為規制である不法行為に関する法例 11 条に依ると考えても特に異を唱える必要はなく⁽⁷⁴⁾、属地主義というか、法例を持ち出すかはともかく、いずれにせよ差止めと損害賠償とで準拠法の根拠を違える必要はないようにおもわれる⁽⁷⁵⁾。そもそも、不法行為に対する救済として差止めまで認められるのか、損害賠償に止まるのか、ということは選択された各準拠法の内容の問題であるから、それによっ

て適用されるべき法理や法例の条文が異なるのは本末転倒なのではなかろうか。

- (72) 田村善之「特許権の行使と独占禁止法」公正取引 588 号(1999 年),白石忠志「知的財産権のライセンス拒絶と独禁法」『21 世紀における知的財産の展望』(知的財産研究所 10 周年・2000 年・雄松堂出版)。
- (73) 田村 / 前掲注(2)理論 4 ~ 6・14 ~ 15 頁。
- (74) 損害賠償請求につき,国友明彦「不当利得と基本関係の間の国際私法上の性質決定問題(二)」法学雑誌 46 巻 4 号 602 頁注(15)(2000 年)も参照。
- (75) 知的財産法における属地主義の根拠につき,より詳しくは,田村・前掲注(2)知的財産法 444 ~ 446 頁,同『著作権法概説』(第 2 版・近刊)第 5 章。