

事件名：損害賠償等請求事件（多関節搬送装置事件）	法分野：特許法
東京地方裁判所平成19年2月27日判決（民事第46部） http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070301170251.pdf	
<p>【事案の概要】</p> <p>本判決は、「多関節搬送装置、その制御方法及び半導体製造装置」について特許権を有する原告が、被告の製造販売する基盤搬送装置（未完成品も含む）が原告の特許発明の技術的範囲に属するものであるとして、その製造等の差止め、損害賠償金の支払等を求めた事案である。</p> <p>なお、侵害訴訟係属中に、本件特許について無効審判請求がなされ、特許を無効とする審決が下されたため、原告は審決取消訴訟を提起するとともに訂正審判請求を行った。知財高裁は当該審決を取り消すとともに、特許庁へ差し戻した。その後、原告は訂正審判と同内容の訂正請求を行ったため、特許庁は訂正を認めた上で再度特許無効審判を下した。本判決当時、当該無効審判についての審決取消訴訟が知財高裁に係属中であった。</p>	
<p>【争点】</p> <p>イ号物件及びロ号物件が本件特許発明1及び2の技術的範囲を充足するか（省略、結論：充足）</p> <p>イ号物件及びロ号物件の未完成品の製造ないし販売について直接侵害ないし間接侵害が成立するか（論点）</p> <p> 未完成品のうち海外に輸出されているものについて、特許法101条1号の間接侵害が成立するか。</p> <p>本件特許発明1及び2に係る特許が特許無効審判により無効とされるべきものといえるか（省略、結論：肯定）</p> <p>本件特許発明1及び2の無効理由が本件訂正により解消されるか（論点）</p> <p> 特許侵害訴訟において特許無効の抗弁が提出された場合に、対象特許が進歩性欠如の無効理由を有するものの、訂正請求がなされ当該訂正が未確定であるとき、裁判所は当該訂正の内容を加味して特許無効の抗弁の成否を判断できるか、及びそのような主張を行う場合に原告が主張立証すべき事実は何か。</p> <p>本件明細書の発明の詳細な説明が記載要件を満たしているか（省略、結論：肯定）</p> <p>損害額</p>	
<p>【各論点に対する判断】（結論：請求一部認容）</p> <p>（論点）</p> <p>結論：特許法101条1号「その物の生産にのみ用いる物」にいう「生産」は日本国内におけるものに限られ、未完成品のうち海外に輸出されているものについては間接侵害は成立しない。</p> <p>理由：特許法101条は、特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその実効性を確保するという観点から、特許権侵害とする対象を、それが生産、譲渡される等の場合には当該特許発明の侵害行為（実施行為）を誘発する蓋然性が極めて高い物の生産、譲渡等に限定して拡張する趣旨の規定と解される。そうすると、「その物の生産にのみ使用する物」（1号）という要件が予定する「生産」は、日本国内における生産を意味するものと解釈すべきである。外国におけるロ号物件の生産に使用される物を日本国内で生産する行為についてまで特許権の効力を拡張する場合には、日本の特許権者が、属地主義の原則から、本来当該特許権によっておよそ享受し得ないはずの、外国での実施による市場機会の獲得という利益まで享受し得ることになり、不当に当該特許権の効力を拡張することになるというべきである。</p> <p>（論点）</p> <p>結論：訂正が未確定の段階で、訂正の内容を加味して特許無効の抗弁の成否を判断しうる。</p> <p>理由：特許法104条の3第1項における「当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるとき」とは、当該特許について訂正審判請求あるいは訂正請求がなされたときは、将来その訂正が認められ、訂正</p>	

の効力が確定したときにおいても、当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるかどうかにより判断すべきである。したがって、原告は、訂正前の特許請求の範囲の請求項について容易想到性の無効理由がある場合においては、当該請求項について訂正審判請求ないし訂正請求をしたこと、当該訂正が特許法126条の訂正要件を充たすこと、当該訂正により、当該請求項について無効の抗弁で主張された無効理由が解消すること（特許法29条の新規性、容易想到性、同36条の明細書の記載要件等の無効理由が典型例として考えられる。）、被告製品が訂正後の請求項の技術的範囲に属することを、主張立証すべきである。

【コメント】

（論点）

直接侵害行為が海外で行われる場合に間接侵害の成立を否定するこれまでの裁判例として、大阪地裁平成12年10月24日判決・判タ1081号241頁〔製パン器事件〕、大阪地裁平成12年12月21日判決・判タ1102号270頁〔ポリオレフィン事件〕（高裁でも維持）があるが、本判決はこれら裁判例と同様に、特許権の属地主義を根拠に間接侵害の成立を否定したものである。

なお、本論点について、学説上は、特許権の直接侵害が成立しない場合に間接侵害が成立するか否かに関しての独立説、従属説の観点から説明できるとする見解も存在する。

（論点）

特許侵害訴訟において特許無効の抗弁が提出された場合、かかる主張に対する対抗手段として訂正審判請求ないし訂正請求がなされることがあるが、侵害訴訟の口頭弁論終結前にこれら訂正が確定すれば、訂正後の請求項によって特許の有効性判断を行うこととなる（特許法128条、134条の2第5項）。

本判決は、訂正が確定する前に当該訂正の内容を考慮して特許の有効性を判断したものであり、特許無効の抗弁に対する訂正の主張を認めるとともに、その際原告が主張立証すべき事実は判決理由記載の「ないし」であることを示したものである。なお、本判決後、原告による訂正の主張に対する被告の主張として、訂正後の請求項に対する他の無効理由の主張を認めた判決も下されている（東京地裁平成19年9月21日判決・最高裁HP（平成18年（ワ）第1223号））。

<従前の議論との関係での意義>

特許無効の抗弁を定めた特許法104条の3が創設される以前より、キルビー事件最高裁判決が認めた権利濫用の抗弁に対しては、特許の訂正を「特段の事情」として主張しうるとの理解がなされていた。本判決は、このような理解が特許法104条の3の解釈にも妥当することを明らかにしたものである。

また、従前、特許の訂正が特許無効の抗弁に対する再抗弁に該当するのか、あるいは積極否認に該当するのかについても議論がなされていたが、本判決により、特許の訂正についての主張立証責任は原告にあることが明らかにされた。

さらに、現に訂正審判請求ないし訂正請求しない段階で仮定的な訂正クレームを主張し、当該クレームに基づいて侵害論・無効論の主張立証を行うことの可否も議論の対象となっていたが、本判決は訂正の主張を行うために「当該請求項について訂正審判請求ないし訂正請求をしたこと」を主張立証することを要求しており、仮想訂正クレームによる主張立証が否定された点も注目される。

【参考文献】

上記【コメント】の項目に掲げたもののほか

岩坪哲「特許無効の抗弁に対する訂正の位置づけ」A.I.P.P.I 52巻4号28頁

村林隆一「特許侵害裁判所と訂正請求・無効審判に対する審理判断権」L & T 2008年1月号147頁