



Title	経時変化する化学物質を含む製品の侵害問題について「芳香剤液体漂白剤組成物事件」
Author(s)	吉田, 広志
Citation	知財管理, 51(1), 41-54
Issue Date	2001
Doc URL	<a href="http://hdl.handle.net/2115/20421">http://hdl.handle.net/2115/20421</a>
Rights	本稿は日本知的財産協会に掲載され、同誌の許可を得て転載するものである。「知財管理 2001年1月, Vol. 51, No. 1」に該当する。
Type	article
File Information	KABI-killer.pdf



[Instructions for use](#)

## 経時変化する化学物質を含む製品の 侵害問題について

——「芳香性液体漂白剤組成物」事件——

平成9年(ワ)第938号 損害賠償等請求事件  
平成11年11月4日判決(控訴後取下げ), 東地民46部,  
三村量一裁判長, 判例タイムス1019号, 238頁

吉 田 広 志\*

**抄 録** 本稿では, イ号品の製造時には侵害品でないが, 製品が経時的に化学変化することによって事後的に特許品に変化した場合に, 当該非侵害品を製造する行為が特許発明の実施に該当するかどうか争われた事件について考察する。

本件は問題となっているイ号品の使用者が一般の消費者であり, 特許権者としてはイ号品の製造者に対して権利行使をせざるを得ない状況である。そこで特許権者は, 製造された瞬間は非侵害品であるはずのイ号品に対して, 後の経時変化によって事後的に侵害品に変化することをもって, イ号品の製造を特許品の「製造」に該当するとして争った。化学製品の多くは, 経時的に変化していくものであり, その変化後の製品についての特許権侵害に対して裁判所の判断がなされた点で, 本判決は有意義であるといえる。

### 目 次

1. はじめに
2. 事件の概要
  2. 1 結論と事実
  2. 2 特許1の内容
  2. 3 争点
  2. 4 筆者の技術的な補足
  2. 5 当事者の主張及び裁判所の判断
3. 研究
  3. 1 事案の前提
  3. 2 本判決における「製造」の意味
  3. 3 製品の化学変化とその予想の範囲
  3. 4 変化した割合と発明の効果への寄与
  3. 5 変化前の製品と公知技術との関係
  3. 6 経時変化する製品に対する権利行使
  3. 7 プロドラッグ問題との関係
4. おわりに

### 1. はじめに

本事件は, 製造時には侵害品でないが, 製品が経時的に化学変化することによって事後的に特許品に変化した場合に, 当該非侵害品を製造する行為が特許発明の実施に該当するかどうか争われた事件である。筆者は化学メーカー(本事件の当事者ではない)に過去勤務しており, 今回問題となった製品にかかる技術分野を担当していた経験がある。化学製品の多くは, 大なり小なり経時的に変化していくものであり, 変化後の製品についての特許権侵害についてどのように考えればよいかは, 筆者の積年の疑問でもあった。本件は化学製品特有の問題であり, その点について裁判所の態度の一端

\* 弁理士 Hiroshi YOSHIDA

を垣間見ることができた点では有意義な判決である。

## 2. 事件の概要

### 2.1 結論と事実

#### <結論>

Y(被告)に対して、2億7,230万円の支払いを求める範囲でX(原告)の損害賠償請求を認容した。

#### <事実>

- Yは、昭和57年8月ごろから、芳香性液体漂白剤組成物(商品名「K」)を製造販売している。
- Yが、昭和62年12月2日から平成7年3月22日までの間に製造した「K」の構成は、その製造時においては別紙のとおりであるが、その後の時間の経過により、成分中の「ジメチルベンジルカルビニルイソブチレート」の少なくとも一部が「ジメチルベンジルカルビニール」に変化する。
- 本件被告製品は、本件各特許発明の構成要件のうち、構成要件(2)及び同(3)をいずれも充足する。
- 構成要件(1)については、後記のとおり、Xが、本件被告製品には「ジメチルベンジルカルビニール」が含有されていることなどを理由に、本件各特許発明の構成要件(1)をいずれも充足すると主張するのに対し、Yはこれを争っている。
- 本件被告製品には、(1)香料成分が安定に配合され、(2)次亜塩素酸ナトリウムの塩素臭が打ち消されて使用時に快適な芳香を与え、(3)さらに、長期間保存した場合にも香料成分により次亜塩素酸ナトリウムが分解することが少なく、香料成分も均一に組成物に溶解して分離を起こしたりすることがないという効果が存在する。

### 2.2 特許1の内容

#### <構成>

(1)…(略)…、ジメチルベンジルカルビニルアセテート、…(略)…、ジメチルベンジルカルビニール、…(略)…から成る群から選ばれた一種又は二種以上の単体香料あるいは配合香料と、

(2) 次亜塩素酸ナトリウム水溶液に安定に溶解する界面活性剤を含有することを特徴とする、

(3) 次亜塩素酸ナトリウムを有効成分とする芳香性液体漂白剤組成物。

#### <効果>

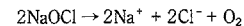
(1) 香料成分が安定に配合され、

(2) 次亜塩素酸ナトリウムの塩素臭が打ち消されて使用時に快適な芳香を与え、

(3) さらに、家庭用の液体漂白剤などとして長期間保存した場合にも香料成分により次亜塩素酸ナトリウムが分解することが少なく、香料成分も均一に組成物に溶解して分離を起こしたりすることがない。

#### <筆者補足>

各成分は公知である。次亜塩素酸ナトリウムが漂白成分である。次亜塩素酸ナトリウムは、水溶液中では徐々に酸素と塩素を放出する(下式)。次亜塩素酸ナトリウム水溶液は、いわゆる塩素の臭い(プールの臭い)がする。



### 2.3 争点

争点1: 本件被告製品が、特許1の構成要件(1)を充足し、その技術的範囲に属するか、殊に、

(1) 構成要件(1)は、芳香性液体漂白剤組成物の香料成分が、特許請求の範囲に記載された香料のみから構成される場合に限定され、特許請求の範囲に記載された香料とこれに記載されていない香料との組合せから成る場合を含まないか。

(2) 被告が製造時に配合する香氣性化合物が「ジメチルベンジルカルビニルイソブチレート」であり、「ジメチルベンジルカルビニール」はその後これが変化したものであるという点において、構成要件(1)の充足が妨げられるか。

(3) 本件被告製品に含有されている香氣性化合物「ジメチルベンジルカルビニール」(本件被告製品の製造時に添加された「ジメチルベンジルカルビニルイソブチレート」が変化し後のもの)の量が微少であることを理由に、本件被告製品が構成要件(1)を充足しないといえるか。

争点2: (略)

争点3: (略)

争点4: 本件各特許発明が公知技術であることなどを理由に、本件被告製品がその技術的範囲に属さないといえるか。

争点5: (略)

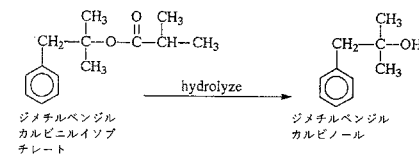
争点6: (略)

本稿では、最も重要なポイントである争点1(2)について検討する。

### 2.4 筆者の技術的な補足

筆者の知識の範囲で、本件に関する技術的な補足しておく。

• 問題となっている化学変化とは、以下の加水分解である。



- 加水分解は、アルカリ存在下で促進される。問題となっている製品はアルカリ性である。上記の加水分解は、この条件下では、不可逆反応であり、一旦加水分解したら元には戻らない。
- エステル類が加水分解すること自体は、当業

者において周知である。

- ジメチルベンジルカルビニルイソブチレートは、ジメチルベンジルカルビニールとイソブタン酸のエステル化反応で製造されると思われる。なお、別の香料として特許請求の範囲に記載されているジメチルベンジルカルビニルアセテートは、ジメチルベンジルカルビニールと酢酸のエステル化反応で製造される。
- ジメチルベンジルカルビニール、ジメチルベンジルカルビニルアセテートは香料として使用されることが確認できたが、ジメチルベンジルカルビニルイソブチレートについては確認できなかった。しかし、香料として使用可能と思われる。

### 2.5 当事者の主張及び裁判所の判断

争点1(2)に関する当事者の主張及び裁判所の判断を判決文より引用する。

#### <原告の主張>

『本件被告製品の製造時に添加される「ジメチルベンジルカルビニルイソブチレート」は、極めて不安定な物質であり、製造後1か月程度でその過半が「ジメチルベンジルカルビニール」に変化する。

被告は、「ジメチルベンジルカルビニール」が本件被告製品の製造時に添加されることを要すると主張するが、本件被告製品において快適な芳香を与えることが求められているのは、製造時ではなく、実際に使用される時点であり、被告は、使用時に「ジメチルベンジルカルビニール」を有する製品となることを予定して、「ジメチルベンジルカルビニルイソブチレート」を有する製品を製造したのである。したがって、被告の行為は、「ジメチルベンジルカルビニール」を有する製品を製造したものと評価できるのであり、被告が製造した本件被告製品は本件特許発明1の構成要件(1)を充足する。

また、被告(筆者注:判決文では原告となっ

ていたが、誤記だと思われる。)が譲渡をした時点では、本件被告製品が「ジメチルベンジルカルビニール」を含むことは明らかであるから、被告による本件被告製品の譲渡は、本件特許権1を侵害する行為である。』

<被告の主張>

『特許1の特許請求の範囲に記載された香料「ジメチルベンジルカルビニールアセテート」や「メチルフェニルカルビニールアセテート」が短時間に他の物質に変化することは、当業者に公知の事実である。右の香料が液体漂白物の中で経時変化によって存在しなくなるにもかかわらず特許請求の範囲に記載されているということは、特許1は、その製造時に、特許請求の範囲に記載された香料を添加することが要件であるといえる。』

ところが、本件被告製品において、「ジメチルベンジルカルビニール」が存在するのは、製造後の経時変化によるものであって、その製造時には、構成要件(1)に記載された香料は配合されていない。

したがって、本件被告製品は本件特許発明1の構成要件(1)を充足しない。』

<判旨>

請求認容。以下のかぎ括弧内は、争点1(2)に関する判決文の引用である。

『特許1は、芳香性液体漂白剤組成物という物の発明であって、その製造方法には何らの限定もないものであるから、特許請求の範囲に記載された香料を当初から添加する場合だけでなく、当該香料が製造後使用時まで間に含有されるように、当該香料を生成させ得る別の香料を製造時に添加する場合も、その技術的範囲に属するものというべきである。』

証拠によれば、「ジメチルベンジルカルビニールイソブチレート」は、界面活性剤を含有し次亜塩素酸ナトリウムを有効成分とする芳香性液体漂白剤組成物中において分解され、「ジメチル

ルベンジルカルビニール」が生成されること、右の経時変化は、原告側の実験によれば、20℃に静置保存されるという条件下で、30日経過後における「ジメチルベンジルカルビニール」の量が「ジメチルベンジルカルビニールイソブチレート」の量とほぼ等しいものになっていること、被告側の実験の結果によっても、実験開始から28日が経過した時点で、「ジメチルベンジルカルビニールイソブチレート」の約1/3が「ジメチルベンジルカルビニール」に変化していることが認められる。

本件被告製品は家庭用かび取り剤であるところ、右の28日ないし30日という期間は、本件被告製品が製造されてから商品の流通過程を経て一般需要者の手にわたるまでの通常の期間と比較して決して長すぎるものではなく、また、家庭用かび取り剤は、一本の容器の内容物を一回で使い切ることはまれであり、通常、家庭に備えられてある程度の期間にわたって清掃等の都度使用されるものであることから、本件被告製品においては、需要者による使用時までの間に「ジメチルベンジルカルビニールイソブチレート」のうちのかなりの部分が「ジメチルベンジルカルビニール」に変化しているものと認めるのが相当である。

したがって、本件被告製品は、その製造時には特許1の構成要件(1)に記載された香料のいずれをも含有するものではないが、その後の経時変化により必然的に構成要件(1)に記載された「ジメチルベンジルカルビニール」を含有することになるのであるから、被告が本件被告製品を製造する行為は、特許1を実施する行為に該当するというべきである。』

### 3. 研究

結論は妥当であり、判旨もおおむね賛成できる。ただし、一部に吟味が不十分な部分があり若干の問題を残した。ちなみに、本事件は控訴

された後に和解されたようである<sup>3)</sup>。

### 3. 1 事案の前提

まず、本件は問題となっているイ号物の使用者が一般の消費者であるから、イ号物の使用自体は業としての実施ではないので侵害とならない。このため、特許権者としてはイ号物の製造者に対して権利行使をせざるを得ない状況である。そこで、特許権者は、製造された瞬間は非侵害品であるはずのイ号物に対して、後の経時変化によって事後的に侵害品に変化することをもって、イ号物の製造を特許品の「製造」に該当するとして争った。

本判決では、問題となった成分であるジメチルベンジルカルビニールイソブチレート（以下、MCIB。特許請求の範囲には記載されていない成分）が、ジメチルベンジルカルビニール（以下、MCOL。特許請求の範囲に記載されている成分）に半分以上変化（加水分解）するまでに要する時間がおよそ3～4週間とされており、これはイ号物が製造者から流通経路に乗って消費者の手元に届くまでの時間とそう大差はない。したがって、実際に消費者がイ号物を使用する場合は、MCIBの少なくとも半分以上がMCOLに変化したとされている。製造者の立場からすれば、自己が実際に製造した瞬間では製品はMCOLを含んでいない非侵害品であった。しかしその場合でも、製品に含まれる成分が経時的に変化していき、使用する段階で製品全体が侵害品に変化する場合（あるいは、変化してしまう場合は、当該非侵害品の製造も侵害品の製造と同視される、というのが本判決の立場である）。

本判決を額面どおり受け取った場合、製造者は、自己が製造した製品が将来どのような変化を生じるのか、変化が生じた場合に変化後の製品が他人の特許権を侵害するのか、という点まで責任を課されることになる。それは製造者に

とって過度の負担であるとする向きもあろう。

しかし本件の場合には、MCIBがMCOLに変化することは、アルカリ存在下におけるエステルの加水分解という、当業者にとって自明以上の常識である。したがって製造者は、自己の製造している製品が、将来他人の特許権を侵害する製品に変化することを十分予測できたといえる。あるいは判決はこの点を重視し、製造者である本件の被告の免責を否定したのであろう。

なお、本件ではイ号物を使用する者のほとんどが一般消費者であり、その使用が業としての使用でないために生じた問題であるともいえる。たとえば、問題となる物が製品の中間材料であったりする場合など、製品を使用する者の使用が業としての行為であれば、このような問題は侵害幇助（共同不法行為）の問題として処理することが可能である<sup>2)</sup>。すなわち、特許権者は、まず使用者については特許品の使用であるとして通常の特許権侵害に基づく差止め（特許法100条）および損害賠償（民法709条）を請求し得る。また、製造者については、使用者に対して将来の侵害品を提供したわけであるから、使用者の侵害を幇助したということで共同不法行為（民法719条2項）をなしたとして不法行為（民法709条）に基づく損害賠償を請求し得る<sup>3)</sup>。

もっとも、このように共同不法行為と構成した場合、製造者については民法の不法行為の伝統的解釈によれば、製造行為に対して直接差止めを認めることはできない<sup>4)</sup>。しかし、使用者の使用を差止めることができれば、当該製品に他の用途がなければ実際には製造をしても販売する相手がなくなるであろうから、結局は製造は中止される可能性が高く、事実上は差止めと同様の効果が発生するだろう。

本件においては、一般消費者の使用行為が業としての使用でないがゆえに不法行為とはいえないため、以上のような処理ができないのである。使用行為が業としてであっても、特許権の

効力が及ばない範囲での実施（国外実施や、特許法69条に該当する実施）や、営業上その他の力関係で特許権者が使用者とは事を構えたくない場合についても本件のような問題が生じる可能性がある。

ただし、イ号物を使用する者が一般消費者であった場合でも、イ号物が当該用途以外の用途に使用できなければ、間接侵害（特許法101条）で侵害論を構成することも可能である<sup>5)</sup>。しかし、実際には他の用途がないことを立証することが煩雑なことで、後述するように本件のイ号物は、変化前であっても一応一製品として使用が可能であることを考慮して間接侵害を主張しなかったものと推測される。

### 3. 2 本判決における「製造」の意味

本件はまず、侵害であるという「結論」が先にあり、侵害とするためにはどのような理論構成をすべきかというアプローチで判決がなされていると考える。なぜなら、本判決では、いったんは『本件被告製品は、その製造時には特許1の構成要件(1)に記載された香料のいずれをも含有するものではない』としておきながら、最終的には『被告が本件被告製品を製造する行為は、特許1を実施する行為に該当する』と判示しているからである。

しかし、これをもって“製造”という語の解釈論を展開することはあまり意味のない作業である。たとえば、本判決をもって、短絡的に、将来Aという製品に変化するBという製品の製造は、Aの“製造”という概念に含まれる、と解するのは正しい理解ではない。同様に、“製造”という語にそこまで概念を広げるのは無理ではないか、といった反論的を射た議論とはいえない。本判決の趣旨は、製造後消費者の手に渡るまでにイ号物の半分以上が特許品に変化しているといった特有の事情を考慮し、最終的に特許発明へのフリーライドが生じているため

に、特許品の製造と同視できるとしたものと解しておけば十分であろう。すなわち、このような特殊な事情が存在しない場合にまで“製造”に関する本判決の射程は及ぼしえないと解する。特許制度の究極の趣旨に鑑みれば、特許発明に対するフリーライドを適切に防止するために、発明の実施に関わる特許法2条3項の定義規定（ここでは「生産」の語意）を本判決のように柔軟に解釈していくことには一定の意義を認めることができる。ただし、後述するように、本判決は特許発明へのフリーライドがあったかについての分析が十分ではなかったことには注意すべきである。

また、特許品に変化する製品を放置したことをもって特許発明へのフリーライドがあったと位置付ける本判決は、間接侵害（特許法101条）の趣旨からも導くことができる。本件は、製造者は特許品にかかる成分（変化する成分を含む）を全てパッケージし、後は経時変化するのをじっと待っているだけのような状態である。一方、間接侵害は、「製造にのみ使用する物を製造…」する行為も特許権を侵害する行為とみなされる（特許法101条）と規定されており、特許品を構成する部材の全てをパッケージして販売し、組み立ては他人の手に委ねるといったような場合も（組み立て行為が業としての行為でない一般消費者の手による場合であっても）侵害とみなされる（いわゆるノックダウン<sup>6)</sup>）。最終製品を完成させる行為を他人の手に委ねる間接侵害の場合より、基本的に誰の手も必要としない本件の場合のほうが、被疑侵害者が特許品の製造に関与した割合としては大きいことは明らかである。それにもかかわらず、一方で間接侵害を規制し、本件を非侵害として放置するのでは、著しくバランスに欠ける取り扱いであるといわざるを得ない。特許法が間接侵害を規定した趣旨は、侵害に直結する予備的行為を禁止するところにあるのだから<sup>7)</sup>、その趣旨に鑑みても、

本件は何らかの形で規制される必要がある。

ただし本件は、製造者が、イ号物が将来侵害品に変化することを知っていたこと（悪意）に着目して、侵害であるとした判決であると理解してはならない。かりに経時変化について善意であったとしても、その結果として特許発明へのフリーライドが生じているのであるならば、侵害の責任を問われるべきである。なぜなら、特許請求の範囲の要件を満たせば特許発明の実施を構成し、行為者の善意悪意を問わず定期的に侵害となると伝統的に解釈されており、だからこそ特許公報を刊行して権利を公示しているのである。その姿勢は本件でも変わるところはないだろう。

### 3. 3 製品の化学変化とその予想の範囲

製造者はどこまで製品の将来の変化を予測すべきなのであろうか。これについては、原則として、問題となる製品の開発時の当業者における技術常識を基準とすべきである。つまり、製造者が通常予想し得る製品の使用形態において、当業者であれば製品が経時的に変化することを予測することができたか、という観点から考えていけばよい。製品の使用者が、製造者が予想し得ないような奇妙な使用態様で使った場合に生じた変化や、製品開発後に解明された高度な化学変化によって変化が生じたような場合にまで製造者の責任を追及することはあまりに酷だからである。逆に、製造者が自己の製品が将来変化することを実際には知らなかったとしても、そのように変化することが当業者にとって常識であれば、製造者は救済されるではない。自己の製品につき無知であったがゆえに侵害を回避できるとすることは不合理であるからである。ただし、当該製品が変化することが、当業者にはいまだに知られていない場合であっても、製造者が当該変化について知っていたが何らからその変化を防止する手段を講じなかった

場合は、例外的に侵害を肯定してもよいだろう。もし高度な化学変化であったとしても、製造者自身がそれを認識していれば、侵害を回避する義務を課すことには十分な理由があるといえよう。

本判決によれば、化学製品の製造者は、たった今製造した製品だけでなく、その製品が時間が経過することにより変化した後も他者の特許権を侵害しないように、将来に亘ってまで責任を負担することになり、製造者に対して過大な義務を課したものと感じられるかもしれない。しかし、化学製品の場合はテーブルテストやフィールドテストを繰り返しながら製品を開発していくことがほとんどであり、製品が化学変化を起こすかどうかについては、その製品の耐久性や経時安定性といった観点から検討が行われているのが通常であるから、製造者の予測可能性は相当程度担保されているといえてよいだろう。

### 3. 4 変化した割合と発明の効果への寄与

ところで、一体、問題とされる成分の何%が変化したら侵害品となり、何%ならば非侵害として見逃されるのだろうか。

本判決では、原告側の実験によれば30日経過後で約50%、被告側の実験によれば28日経過後で約1/3ほど変化していると認定されているが、特に「何%変化した場合は侵害である」といったような基準は明示されていない。

もちろん、製品が特許品であるといえるほどに変化したとされる基準を、変化した割合が全製品の50%以上であるとか、90%以上である、というように画一的に線を引くことはできない。どの程度変化が進行したら特許品となったといえるのか、という問題に関しては、変化後の製品が特許発明の効果を棄しているかという、発明の効果の観点から個別具体的に決定していくほかない。ところが、本判決は、変化後の被告

製品が特許発明と同等の効果を奏しているかという分析を行っていないのである。現実問題としては、本件の漂白剤組成物において、MCOLは塩素臭を打ち消すマスクング剤として作用しており、変化前のMCIBもやはりマスクング剤としてそれなりの効果を示す物質であるから、何%変化が進んだら特許発明の効果を奏するかといった分析は困難だったと予想される。しかし、特許発明へのフリーライドが生じているかどうかを判断するためには、特許発明の効果を奏しているかという分析を欠かすことはできず、本判決はこの部分については吟味が足りなかったといわざるを得ない。

極端な話、たとえば問題となっている成分の90%が変化したが、残りの10%はまだ変化しておらず、製品全体としてみた場合はいまだに特許発明の効果と同等の効果を奏しているとは認められない場合には、当該成分の大部分が変化していたとしても、その製品は特許発明に対するフリーライドが生じているとはいえないから、非侵害としてよいのではないだろうか。なぜなら、特許発明に対するフリーライドとは、権原のない者がなす特許発明で達成される特有の効果へのただ乗りであるから、その発明特有の効果が十分奏されていない場合には、いまだフリーライドが生じているとはいえないからである。逆に、変化が数%に留まっていたとしても、その数%の変化によって製品全体が特許発明と同等の効果を奏するのであれば、特許発明の効果を享受しているわけであるから、すでにフリーライドが生じているとあってよく、侵害とするべきである。

なお本判決は、争点1の(3)として、本件被告製品に含有されたMCOLの量が微量であることを理由に、本件特許1の構成要件(1)を充足しないと定めるかについて、『本件特許1に係る明細書の特許請求の範囲には、含有されるべき香料の量について何らの数値的限定も付されて

いないから、そこに記載された香料が含有されていれば、その量のいかにかわからず、本件特許発明1の構成要件(1)を充足すると解するのが相当である。』としている。本判決ではこのような考え方を採用したために、MCIBの加水分解によって生成したMCOLの量がごく微量であっても（たとえばMCIBのほんの1%が分解した場合でも）、その量に関わらずMCOLが生成したことが明らかであれば、特許発明と同等の効果が奏されているかという分析を不要としたものであると理解することもできるかもしれない。

しかし、発明の効果という要因を考慮に入れないとすると、極端な話、ある成分の量について数値限定がされていない場合は、一分子でも存在すればその要件を満たすということになってしまう。ある化学物質が含まれているかということを経工業製品について分析していく場合、その含有量について数値限定が付されていないからといって、分子レベルで分析するというのは杓子定規に過ぎ、また、その化学物質が他の物質の不純物として含有される場合なども考慮に入れると、技術的には非現実的である。クレーム解釈の点からいっても、たとえある成分について含有量に数値限定が付されていないとしても、実際に含有されている量が当該成分に特有の効果を奏しているとはいえないほど微量である場合は、発明の効果が欠落しているのであるから、それほど微量の場合は構成要件を満たさないと解するのが相当である<sup>9)</sup>。

また、どの程度の効果が発揮されているかということは、変化を生じた個々の成分について判断するのではなく、その成分を含む製品全体として特許発明全体の効果と同様の効果が生じているか、という観点から判断されるべきである。本件でいえば、MCIBが何%変化したらMCOLと同等の効果を発揮するのか、ということではなく、MCIBが何%変化したらこれを含

む漂白剤がMCOLを含有する漂白剤（本件特許発明）と同等の効果を奏するか、という観点から判断されるべきである。なぜなら、技術的な観点からいえば、MCIBが加水分解した場合にはイソブタン酸（これは悪臭を放つ物質である）が放出されるといったように、化学変化によっては副生物を生じることもあり、これが製品に与える影響を無視することはできないからである。また特許法の趣旨に鑑みれば、特許発明に対するフリーライドとは、特許発明によって新たに提供された特有の効果に対するただ乗りであり、各成分個々の効果は、それらが有機的に結合して奏される特許発明の効果を基礎付ける1要素に過ぎないからである。

### 3.5 変化前の製品と公知技術との関係

本判決では論じられなかったが、変化前の製品と公知技術との関係は重要な論点である。たとえ形式的に特許請求の範囲に含まれる技術であっても、公知技術と同一の技術については特許権の効力は及ばないとする解釈は、実務上は既に確定された解釈といってよいだろう。その論理構成は種々存するが、現在提唱されている理論の中では、これを抗弁として捉える理論が最有力である<sup>9)</sup>。公知技術の抗弁とは、係争対象物と公知技術とを対比するもので、特許請求の範囲との関係は基本的には考慮しないものである。

さて、本件のような場合は、変化後の製品について公知技術との関係を考慮することはもちろんのこととして<sup>10)</sup>、変化前の製品についても公知技術との比較が必要ではないだろうか。たとえば本件では、MCIB、界面活性剤および次亜塩素酸ナトリウムを含む漂白剤組成物（変化前の製品）が本件特許の出願前に公知であった場合には、イ号物と公知技術は同一であるから、公知技術の抗弁を認め、非侵害とするべきである。なぜなら、出願前にすでにパブリック

ドメインとなっている技術については、いかなる独占をも認めるべきではないからである。

注意しなくてはならないことは、イ号物＝公知技術は、本件の特許請求の範囲には含まれていないことである。つまり、変化前の製品は、特許請求の範囲には含まれないため、もし変化前の製品が公知であった場合に、それを証拠に無効審判を提起したとしても、当該特許の新規性は否定されない。進歩性についてはその他の証拠によるので一概に議論はできないが、必ずしも否定されるとは限らない。すなわち、変化前の製品が公知であったとしても、当該特許が無効審判によって必ずしも無効とされるとは限らないのである。しかし、公知技術の抗弁はもとも公知技術と特許請求の範囲の関係については考慮しないので<sup>11)</sup>、これでも適用上何らの問題はない。本件では、被告が変化前の製品が公知技術であるかどうかの主張・立証を行っていないようであるので争われることはなかったが、もし争われた場合には裁判所の判断が注目された。

なお、ここで思い出されるのが均等論との関係である。本件の変化前の製品は、特許請求の範囲に含まれないにもかかわらず権利が及ぶとされたが、特許請求の範囲に含まれないにもかかわらずやはり侵害とされる点では、均等物と同じ立場である<sup>12)</sup>。ポールスプライン事件最高裁判決（最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁）では、均等物についても、それが公知技術（または公知技術から当業者が容易に推考できたもの）である場合には権利が及ばないことが判示された。この要件については、公知技術の抗弁の延長か、それとも仮想的クレームの理論か、について説が分かれている<sup>13)</sup>が、いずれにしても、特許出願時に公知の技術についてはいかなる権利も及ばないことには変わりがない。したがって、均等物と公知技術の関係とのバランス上からも、本件の場合、変化前の製品に関

する技術が公知であった場合には、やはり公知技術の抗弁を認めていかねばならない。本件では、MCIB、界面活性剤および次亜塩素酸ナトリウムを含む漂白剤組成物が公知であった場合には、公知技術の抗弁によって非侵害とされるべきといえることができる。

### 3. 6 経時変化する製品に対する権利行使

本件では、問題となった成分の経時変化が数週間というオーダーで進行しており、この期間は製造者から消費者の手に渡る期間とほぼ同じであるという事情があるためにさほど議論にはならなかったが、もし経時変化に要する期間が長く、たとえば消費者が使用を開始してしばらくたった後に特許発明の効果を奏するほど変化が進んだ、という場合はどのように取り扱えばよいだろうか。この場合、特許品に「変化する」前でも製品として正当に使用されており、おそらくは特許発明の効果とは同一ではない所定の効果を奏する一製品として使用されているであろう。そのような製品についてまで、差止めないし損害賠償請求を認めることは妥当であろうか。認める場合には、どの範囲まで認めるのが適切か。

まず、損害賠償のほうであるが、こちらはさほど問題にはならない。特許権者の損害は特許発明へのフリーライドが生じている期間だけ生じているから、その期間の損害が賠償されればよい。つまり、特許品への変化後、製品の使用終了までの期間について認めればよく、たとえば、製品を使用した期間が10ヶ月間あって、特許品への変化が使用開始後1ヶ月で生じた場合には、9ヶ月間について損害賠償を認めればよい。具体的には、製品寿命10ヶ月間の特許品Qについて、特許権者は10万円の利益を獲得できたはずであるところ、使用開始後1ヶ月でQに変化するPを製造販売した者は、9ヶ月間に亘りフリーライドしてきたのであるから、10万円

×(9/10) = 9万円の損害を特許権者に与えたことになる。このように処理すれば、特許品の使用ではない最初の1ヶ月間についてはその製品の使用の正当性が保障されているから特段の問題もなく、わかりやすい結論である。

問題は、差止めについてどう処理するかである。使用開始後1ヶ月で特許品に変化したからといって、この段階で差止めを認めて、一般消費者の手元にある製品を回収するなどということは実現不可能な手段であることは自明である。そうしたところで今後の製造販売についてはどうするのか、販売そのものを差し止めるのか、常に1ヶ月経過したら回収することを繰り返すのか、後者などほとんど冗談の域を出ない。

この問題は、特許品への「変化」をどう位置付けるかによって結論が変わってくる。本判決では、非特許品が後に特許品へ変化する場合は、その非特許品の製造自体も特許品の製造と同視できるという立場（便宜上、「同視説」とする）であるといえよう。ところが、位置付け方はもうひとつあって、特許品への変化が完了した時点ではじめて特許品の製造がなされた、という立場が考えられる（便宜上、「完了時説」とする）。

同視説に立つと、将来変化することを根拠として非侵害品の製造を侵害品の製造とみなしてしまっているようなものであるから、もともと侵害品と非侵害品といった区別をする余地がなく、製造全体を差止めたとしても、理論上は“非侵害品”をも差し止めることにはならない。

一方完了時説に立つと、特許品へ変化していく過程までも製造の一環と見ているが、その変化の途上のいわば「半製品」についても独自の用途を否定するものではない。したがって、完了時説に立った場合には製造全体の差止めを認めると、上記の例でいえば1ヶ月間は非特許品として正当に使用できるはずの製品の製造を差し止めることによって最初の1ヶ月間の使用機

会を潰してしまうことになり、過剰な措置との印象を免れ得ない。この点では、差止めを認める場合は同視説に立ったほうが論理付けが容易である<sup>14)</sup>。

もちろん、完了時説に立った場合であっても、製品が消費者の手元に届いた後わずかの期間で変化が完了するような場合は、製造全体を差止めても実質的な不都合はごくわずかであり過剰な措置とはいえないだろう。結局は、変化前の製品と変化後の製品からそれぞれ受ける利益を比較衡量して定めていくしかないだろう。差止められることによって、最初の1ヶ月間は正当に使用できるはずの製品を販売できなくなる製造者側の不利益と、変化後の9ヶ月間で特許発明にフリーライドされる特許権者の不利益とを、種々の事情を考慮しつつ比較衡量して定めるほかない。

そして、特許権者側の不利益を重く見るのであれば、製造者の製造行為をそのまま侵害と認定して差止めないし損害賠償を認める。逆に、製造者側の不利益を重視する場合であっても、前述のとおり損害賠償のほうはこれを肯定しても特に問題はないから、製造行為自体は侵害として損害賠償を認めるが、一方で、差止めについては、変化前の製品についてまで製造販売を差止めることは過剰な差止めとなるので権利濫用の法理をもって棄却するべきである。なぜなら、変化前の製品も一個の製品として十分使用されており、その使用まで差止められるいわれはないからである<sup>15)</sup>。差止めを認めないことについては、完了時説の立場からは、製造途上の半製品であっても、一個の製品としての用途があるのだからその用途での使用を禁止することはできない、と説明することができる。一方、同視説に立つとこのような柔軟な取り扱いが理論上難しくなるため、差止めを認めないことが相当である場合は完了時説を採ったほうが便利である。

なお、侵害であればいわば自動的に差止めが認められるべきではないかといった反論もあるかもしれないが、民事訴訟上は差止めと損害賠償は異なる請求であるから、単一の係争対象物にかかる場合であってもそれぞれの請求が認められるか否かが一連托生になるわけではなく、またそのように取り扱ったほうが上述したようにより合理的な結論を導くことができる。

### 3. 7 プロドラッグ問題との関係

プロドラッグの問題とは、ある医薬品Aについて特許があった場合、その医薬品のいわば前駆体A'（A'はAとは異なる構造であり特許請求の範囲には含まれない。）が、人間が服用することにより生体内で生体内物質に作用して化学反応を起こし、医薬品Aとなって同様の効能を発揮する場合に、前駆体A'の製造・販売・処方・服用などが、医薬品Aについての特許権を侵害することになるか、という問題である<sup>16)</sup>。我が国では農薬の事件であるが、「除草剤事件」（東京地判昭和62年7月10日無体集19巻2号231頁）がある。

「除草剤事件」では、「グリホサートを有効成分としてなる除草剤」がクレームされていたところ、被告の除草剤は「グリホサートトリメチルスルホニウム塩」であった。この塩は、水に溶解するとグリホサートイオンを生成する。特許発明も実際には水に溶解して使用するものであり、実質的に除草成分として作用するのはグリホサートイオンであった。判決では論旨は必ずしも明確ではないが、有効成分が同一であることを捉えてグリホサートトリメチルスルホニウム塩についても侵害を肯定している。本判決は、特許発明に対するフリーライドがあるかといった観点から特許発明の実質を解釈しており、有意義な判決であったと評価できる<sup>17)</sup>。

これに対して本件は、製造された瞬間は非侵害品であり、これを上記の前駆体A'と位置付

け、変化後の製品を医薬品Aと位置付ければ、プロドラッグに類似する問題と考えることができる。本件も「除草剤事件」と同様、特許発明に対するフリーライドがあったかといった観点から判決しており、プロドラッグ問題を含め、今後の化学特許の解釈の一方を指し示す判決であるといえるだろう。

ただし、本件は典型的なプロドラッグの問題とは大きな相違点があることに注意しなければならない。それは、プロドラッグは変化しなければドラッグとしての用を為さないのである。本件では変化前でもある程度の効果を奏し、一個の製品として使用が可能であるという点である。したがって前述したように、もし製品の変化が使用開始後に完了するような場合は、権利行使のあり方、特に差止めについてはプロドラッグとは異なった取り扱いがなされなくてはならない。すなわち、典型的なプロドラッグの場合は（当該ドラッグが単一の用途にしか用いられない場合は）、製造全体を差止めても過剰な措置とはならない反面、製品の変化が使用開始後に完了するような場合は、前述のように別個の製品として使用ができることを考慮して、差止めた場合の両者の不利益を比較考量して製造を差止めるべきかを判断するべきである。損害賠償に関しては、プロドラッグの場合は対象製品全体について認めても問題ないが、他方で製品の変化が使用開始後に完了するような場合は、変化後の期間についてのみ賠償されるべきである。

以上要するに、製品が使用前に特許品に変化してしまう場合はともかく、製品の使用開始後に特許品へ変化する場合は、変化後の製品については特許権を侵害すると考えていく必要があるということになる。もっとも、変化前の期間については、その製品の使用は正当なものであるから権利を及ぼしてはならないため、典型的なプロドラッグの場合と比べて丁寧な取り扱

いをしていくべきであろう。

#### 4. おわりに

本稿脱稿後に、本事件に関する評釈<sup>1)</sup>に接した。本稿とはまったく異なる観点から本事件を評したものである。

本稿は、筆者の所属していた弁理士会研修所審判研究部における議論を端緒とし、それに筆者独自の観点を加えて研究したものである。同研究部における議論では、加藤貞晴弁護士、窪田英一郎弁護士、山口康明弁理士をはじめ皆さんから貴重なご意見をいただき、それを本稿に反映したつもりである。また、筆者は現在北海道大学大学院法学研究科修士課程で知的財産法を修習中であり、本稿の執筆にあたっては指導教官である田村善之教授に懇切丁寧なご指導をいただき、さらに同大学知的財産法研究会においてもさまざまなご意見をいただいた。諸先生方には格別の謝意を表したい。

#### 注 記

- 1) 読売新聞2000年7月6日14版34面。
- 2) その他にも、最終的な使用者が、風呂や外壁などの清掃を行う清掃業者などである場合は、本件イ号物である漂白剤の使用は業としての行為であるため、製造者に対して共同不法行為や後述する間接侵害(特許法101条)で侵害を問うことが可能である。本件の場合は、そういった使用形態が一般消費者に比べ少なかったものと推測される。
- 3) 特許権侵害事件について、共同不法行為を争った事例としては、東京地判平成3年2月2日判工所2期版2247の3頁【部分かつらⅡ】、静岡地判平成6年3月25日特許ニュース8918・8922・8943・8948・8952・8953号【1a-ヒドロキシビタミンD】、大阪地判昭和36年5月4日下民集12巻5号937頁【発泡性ポリスチロール】がある。以上、増井和夫/田村善之『特許判例ガイド』191頁(第2版・2000年・有斐閣)より抜粋。意外と少ないといった印象であるが、これは間接侵害(特許法101条)の規

- 定があるため共同不法行為で侵害論を構成する必要性が少ないこと、解釈上、差止めが認められないことが理由として推測される。
- 4) 民法709条の解釈上、原則としては差止請求権が認められないことにつき、平井宜雄『債権各論Ⅱ不法行為』(弘文堂・1992年)106頁。
  - 5) いわゆる独立説に依った場合。独立説と従属説について議論された事件としては、東京地判昭和56年2月25日無体集13巻1号139頁【一眼レフレックスカメラ】が著名である。以下、本稿で間接侵害について議論する場合は独立説に従う。なお、わが国では上記の判決により独立説が優勢とされるが、近年では、独立説或いは従属説といったカテゴリーカルな適用を止め、具体的な事情によって個別に間接侵害の適用を考えていくべきとの説が有力化しつつある(田村善之『知的財産法』(1999年・有斐閣)216頁)。
  - 6) ノックダウン式の間接侵害が議論された実際の事件はないようである。なお、吉藤幸朔『特許法概説』(第13版・有斐閣・1998年)460頁によれば、『ノックダウンは間接侵害ではなく直接侵害である』と説かれている。特許法概説では、ばらばらに製造した特許品の部品をいったん組み立てた場合について議論しているが、組み立て行為がなくとも間接侵害は成立する。
  - 7) 前掲田村『知的財産法』214頁。
  - 8) 本件で問題となっている香料のように、匂いに関する成分は非常に微量(数ppmオーダー)でもその効果が発現する特性がある。本件の場合は被告の主張によれば、MCIBが変化して生じるMCOLの量は0.000678重量% = 6.78ppmとされている。
  - 9) 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『機能的知的財産法の理論』(1996年・信山社)。
  - 10) 本件でも一応被告は形式的に公知技術の抗弁をしているようであるが、十分な証拠を提出していないようであり、主張は認められなかった。また、判決文を見る限りでは変化前の製品と公知技術との関係について、被告は何ら主張をしていなかったようである。
  - 11) 前出注9) 田村には、公知技術と特許請求の

範囲を完全に無視し得ないという重要な指摘がある。公知技術の抗弁は、本来、公知技術と特許請求の範囲との関係は考慮しないが、そうはいつても形式的には特許請求の範囲に含まれる係争対象物について権利を及ぼさないものであるから、無効審判(特許法123条)との関係を考慮しないわけにはいかない。公知技術を含むような特許請求の範囲は、もし無効審判が提起されれば、公知技術を含むものとして特許全体が無効とされるか、さもなくば公知技術の部分は無効審判中における訂正(特許法134条2項)によって除外されるから、その部分については無効審判の提起を待つまでもなく抗弁を認め、権利範囲から除外しても構わない。つまり公知技術の抗弁とは、実質的には、もし無効審判が提起されれば、公知技術は結局権利範囲から除外される、ということ为前提としている。

そして、イ号物と公知技術が同一であれば公知技術の抗弁の適用に苦はないが、必ずしも同一とはいえない場合は少なくない。そのような場合に、どの程度近似した公知技術が存在する場合に抗弁を認めるかについては、特許権の効力との関係でどの程度近似しているかを定めるべきであり、その評価については特許発明との比較が必要とならざるを得ない。ここで前出注9) 田村では、公知技術を評価していく際に「特許発明」と比較していくとするが、実際には単純に特許請求の範囲と比較していくことにならう。こうしてみると、実際の運用では、公知技術の抗弁もクレーム解釈における公知技術除外説とそう大差はなくなってくるが、前出注9) 田村では、理論上は公知技術の抗弁のほうが優れているとも指摘している。

- 12) 均等物は特許請求の範囲には含まれない。均等論とは、特許請求の範囲と特許発明の技術的範囲が不一致することを部分的に許容する理論である。拙稿「特許権の技術的範囲と特許請求の範囲の関係について」『特許法51巻5号27頁(1998年)』。正確には「特許権の技術的範囲」ではなく「特許発明の技術的範囲」である。汗顔の至りである。
- 13) いわゆる均等論第4の要件が、もし公知技術



の抗弁の延長であるなら、その立証責任は被疑侵害者側にある。判例はこの立場を採る（東地判平成10年10月7日判時1657号122頁【負荷装置システム】）。しかし、これを仮想的クレームの理論であるとすれば、立証責任は特許権者にあることになる（前掲田村『知的財産法』208頁、田村善之「法的判断主体間の役割分担」法学教室237号130頁（2000年））。実際に、特許権者はイ号物が「公知でない」ことを証明することは事実上不可能であるから、被告が提出してくるであろう公知技術に対して仮想されたクレームが特許性を失わないことを証明することになる。要するに、公知技術の抗弁と仮想的クレームの違いは、証明に失敗した場合にどちらに不利になるかという点である。仮想的クレームの理論に立脚した場合は、均等物について特許性が認められるとは言い切れない場合は、特許権者に不利に取り扱われる（非侵害とされる）ことになる。この点、田村教授によれば、特許権者が出願の時点で均等物を取り込んだクレーム

を作成できなかった以上、この程度の不利益は甘受せざるを得ないとする。なお筆者は、均等論第4の要件は仮想的クレームの理論であると位置付けたほうが理にかなっていると考えている。

- 14) なお、本件では特許1については既に権利が消滅していることから差止めは請求されていない。
- 15) 参考として、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・有斐閣）161頁。
- 16) プロドラッグ問題については、仁木弘明「プロドラッグによる特許権侵害についての若干の考察」知財管理46巻1号5頁（1996年）、三枝英二「プロドラッグと特許権侵害」、特許管理43巻10号1241頁（1993年）が詳しい。
- 17) 前掲増井／田村『特許判例ガイド』134頁。
- 18) 吉見京子「『芳香性液体漂白剤組成物』事件」知財管理50巻7号1009頁（2000年）

（原稿受領日 2000年8月28日）