

特許権	判決年月日	令和4年2月9日	担当部	知財高裁第2部
	事件番号	令和2年(ネ)第10059号		
○ 発明の名称を「エクオール含有抽出物及びその製造方法、エクオール抽出方法、並びにエクオールを含む食品」とする特許権に基づく侵害行為差止等請求につき、特許法104条を適用して、被控訴人原料について本件発明の方法により生産されたものと推定し、推定の覆滅は認められないと判断した事例。				

(事件類型) 特許権侵害差止請求事件

(結論) 原判決取消、第一審原告の請求認容

(関連条文) 特許法104条、39条2項

(関連する権利番号等) 特許第6275313号

(原判決) 東京地方裁判所平成30年(ワ)第18555号・令和2年9月17日判決

判 決 要 旨

1 本件は、発明の名称を「エクオール含有抽出物及びその製造方法、エクオール抽出方法、並びにエクオールを含む食品」とする物の製造方法の特許（本件特許）に係る特許権者である控訴人が、被控訴人Aが被控訴人原料を生産する方法（被控訴人方法）は、本件特許発明の技術的範囲に属するものであり、被控訴人Aが被控訴人原料を生産・譲渡することや、被控訴人Bが、被控訴人Aから購入した被控訴人原料を用いて被控訴人製品を生産・譲渡等することは本件特許権を侵害すると主張して、被控訴人らに対し、特許法100条1項及び同条2項に基づき、被控訴人原料並びに被控訴人製品の生産・譲渡等の差止及び廃棄を求めた事案である。原判決は、本件発明においては、アルギニンはダイゼイン類と共に発酵原料を調製する段階で既に発酵原料の中に含まれていなければならないと解されるどころ、被控訴人方法においてアルギニンは、発酵原料を調製する段階ではなく、その後の発酵処理工程で初めて混合されるものであるから、被控訴人方法は、本件発明の技術的範囲に属しないと判断して控訴人の請求をいずれも棄却した。なお、原判決後に、本件発明の訂正請求を認める審決が確定したことから、本判決では、本件訂正発明についての充足性・有効性のみが問題となった。

2 本件の争点は多岐にわたるが、本判決は、次のとおり判断して原判決を取消し、控訴人の主位的請求を全部認容した。

(1) 充足性について

本件訂正発明は物の生産をする発明であり、生産される物は「オルニチン及びエクオールを含有する粉末状の発酵物であって、前記発酵物の乾燥重量1g当たり、8mg以上のオルニチン及び1mg以上のエクオールが生成され、食品素材として用いられる物」であって、優先日当時公然知られた物ではないから、特許法104条の推定が働き、被控訴人は、推定を覆滅するため、本件訂正発明の方法により生産したものでないこと

を主張立証することになるが、本件では、推定を覆滅するに足りる立証がされたとはいえない。なお、原判決は、本件発明について、アルギニンは、発酵処理をする前の発酵原料の調製をする段階において発酵原料に含まれているものであるところ、被控訴人方法（ダイゼインを含む処理液と、微生物を、アルギニンを含む培養液と共に混合して発酵処理する方法）では発酵処理段階においてアルギニンが初めて現れるから本件発明の構成要件を充足しないと判断したが、本件の特許請求の範囲及び明細書をみても、ダイゼイン類にアルギニンを添加した後に微生物を加えることと、ダイゼイン類とアルギニンと微生物を同時に混合することとの間に何らかの差異があることをうかがわせる記載はなく、明細書には発酵原料について「ダイゼイン類を含む限り、特に制限されるものではない」と記載されている。そうすると、被控訴人方法における「アルギニンを含む培養液」は本件訂正発明の「アルギニンを含む発酵原料」に当たるということができ、被控訴人方法が本件訂正発明の方法と異なることの立証はない。

(2) 新規性・進歩性について

複数の引用発明による新規性欠如・進歩性欠如の主張がされたが、いずれの引用発明についても、オルニチンについての記載や示唆がなく、本件訂正発明と実質的に同一ということとはできず、また、引用発明から本件訂正発明が容易に想到できるとはいえない。

(3) 特許法 39 条 2 項後段の適用について

一般に、同日に、2つの発明についてそれぞれ出願がされた場合に、一方の発明の他方に対する相違点が、周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等を施したものに相当し、かつ、新たな効果を奏するものでない場合には、両発明は特許法 39 条 2 項の「同一の発明」に当たる。本件では、本件訂正発明には、ダイゼイン類にアルギニンを添加することが規定されており、分割発明 4 にはそれがなく、本件明細書にあるように、本件訂正発明の発酵処理によりアルギニンがオルニチンに変換されるから、アルギニンを添加することにより、オルニチンの生成量が増加するという新たな効果を奏するということができるので、本件訂正発明と分割発明 4 は同一の発明ということとはできず、本件訂正発明について、特許法 39 条 2 項後段により無効になるとはいえない。

(4) 差止・廃棄請求の必要性について

被控訴人 B は、被控訴人製品の生産を取りやめ、在庫もないと主張するが、同主張の根拠として提出した証拠は被控訴人 B の従業員の作成した陳述書に尽き、現時点において在庫が存在しないことを的確に認めるに足りる証拠はない。また、製品名に変更がないことや広告の状況等に照らすと、被控訴人 B が、今後、被控訴人製品を製造・販売するおそれがないとまではいうことができない。したがって、控訴人による差止・廃棄請求には理由がある。

以上