

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

用語の意義解釈が第一審と控訴審で異なるため、 第一審では特許権侵害を否定したが 控訴審では特許権侵害を肯定した事例

[知的財産高等裁判所 令和3年11月16日判決 令和3年(ネ)第10007号]
[原審：東京地方裁判所 令和2年12月24日判決 平成30年(ワ)第29802号]

1. 事件の概要

本件は、第一審では被告製品は本件特許（特許第4171216号）の請求項1等（物の発明）を文言侵害せず、被告製品の使用も請求項10等（方法の発明）を文言侵害しないと判断したのに対し、控訴審では、被告製品は請求項1等（物の発明）を文言侵害しないものの、請求項10等（方法の発明）は文言侵害し、被告製品は間接侵害に該当すると判断された事案です。

本件は新たな規範を立てているわけではなく事例判決にすぎませんが、第一審と控訴審で判断が異なっている点や、物の発明と方法の発明で侵害判断が異なっている点で興味深いことから本稿で紹介いたします。

なお、争点は多数ありますが、誌面の都合上、第一審と控訴審で判断が分かれた争点のみ取り上げます。

2. 本件発明の概要

本件特許は無効審判の審理において請求項の訂正請求があり、第一審の口頭弁論終結後に訂正を認める審決がありました。

訂正後の請求項1および10を構成要件に分説すると次のとおりです。

（請求項1）

1A 外部からの押圧によって連通可能な隔壁手段で区画されている複数の室を有する輸液容器において、

1B その一室に含硫アミノ酸および亜硫酸塩からなる群より選ばれる少なくとも1種を含有する溶液が充填され、

1C 他の室に鉄、マンガンおよび銅からなる群より選ばれる少なくとも1種の微量金属元素を含む液が収容された微量金属元素収容容器が収納されており、

1D 微量金属元素収容容器は熱可塑性樹脂フィルム製の袋である

1E ことを特徴とする輸液製剤。

1F 前記溶液は、アセチルシステインを含むアミノ酸輸液であり、

1G 前記輸液容器は、ガスバリアー性外袋に収納されており、前記外袋内の酸素を取り除いた、輸液製剤。

（請求項10）

10A 複室輸液製剤の輸液容器において、

10B 含硫アミノ酸および亜硫酸塩からなる群より選ばれる少なくとも1種を含有する溶液を収容している室と

10C 別室に鉄、マンガンおよび銅からなる群より選ばれる少なくとも1種

の微量金属元素を含む液が収容された微量金属元素収容容器を収納し、

10D 微量金属元素収容容器は熱可塑性樹脂フィルム製の袋である

10E ことを特徴とする輸液製剤の保存安定化方法であって、

10F 前記溶液は、アセチルシステインを含むアミノ酸輸液であり、

10G 前記輸液容器は、ガスバリアー性外袋に収納されており、前記外袋内の酸素を取り除いた、保存安定化方法。

3. 当事者の主張

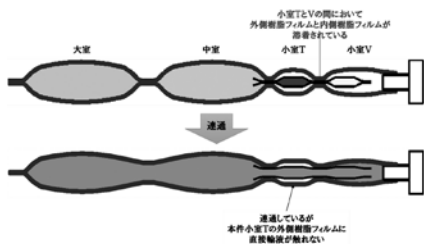
(1) 控訴人の主張

『室』の一般的な意義からすると、『室』とは、『物を入れる広がりをもった空間』を意味する。

その上で、本件各訂正発明に係る請求項の文言からすると、本件各訂正発明における『室』とは、『直接的に輸液を収容するための空間、又は内部に収納された微量金属元素収容容器を介して間接的に、輸液を収容するための空間を提供する構造のもの』と解される。

本件各訂正発明の『室』について、保存時においても、使用時においても、その『室』の中の微量金属元素収容容器を除いた部分に輸液が保存され、充

填され得る（室を形成する樹脂フィルムに輸液が触れ得る）必要はない」



「被控訴人製品の輸液容器は、混注口側から投与口側に向かって順に大室、中室、小室T、小室Vに区画され、小室Tの外側の樹脂フィルムで形成された空間（以下『本件小室T』ということがある。）に、外側樹脂フィルムよりも薄い内側樹脂フィルムで形成された袋……が収納されており、本件袋は微量金属元素収容容器である。また、小室Vも小室Tと同様の構造であり、ビタミン収容容器が収納されている。

したがって、被控訴人製品の、大室、中室、本件小室T及び小室Vは、輸液が充填されることによって直接的に、又は内部に収納された微量金属元素収容容器若しくはビタミン収容容器を介して間接的に、輸液を収容するための空間を構成しているから、いずれも『室』に当たる」

（2）被控訴人の主張

「本件各訂正発明の『室』は、単なる空間を意味するものではなく、『室』に当たるというためには、当該空間が輸液を充填して保存し得る構造を備えていることを要するというべきである」

「本件明細書における『室』とは、連通することにより混合した輸液が収

容され得るような空間である。輸液が充填された状態にならない単なる閉鎖的空間を『室』と呼ぶべき技術的意義はない」

「控訴人は、第1訂正請求により、微量金属元素収容容器を熱可塑性樹脂フィルム製の袋とする構成に限定し、用時に室の外側から押圧して破袋できるように構成に限定した。上記訂正は、外側からの押圧による破袋により微量金属元素を含む溶液が微量金属元素収容容器を収納する『室』に連通するような構成に、本件各訂正発明を限定したものであるといえる。それにもかかわらず、本件明細書の段落【0020】を前提として、本件各訂正発明の微量金属元素収容容器がこれを収納する『室』と連通しない構成も含まれているとする控訴人の主張は、既に訂正により除外された構成についてまで、その技術的範囲に含めようとする点において失当である」

4. 裁判所の判断

「構成要件1A及び2Aの文言のほか、……本件各訂正発明の概要及び……本件各訂正発明の課題を踏まえると、構成要件1A及び2Aの『複数の室を有する輸液容器』の要件は、複数の輸液を混合するのに用いられる従来技術であるそのような輸液容器を用いる輸液製剤であることを示すことによって、本件訂正発明1……の対象となる範囲を明らかにするものである。本件各訂正発明の課題は、そのような輸液容器を用いて、あらかじめ微量金属元素を用時に混入可能な形で保存してある輸液製剤で、含硫化合物を含む溶液を一室

に充填した場合であっても微量金属元素が安定に存在している輸液製剤を提供することにあるから、本件各訂正発明における『室』の意義の解釈に当たっては、上記の一般的な意義のほか、輸液容器における『室』の意義も考慮するのが相当である」

「本件特許の出願当時には、輸液容器全体の構成の中で基礎となる一連の部材によって構成される空間であって、輸液を他の輸液と分離して収容しておくための仕切られた空間を『室』と呼んだ上で……、その『室』の中に収納される、薬剤を収容する構成部材を『容器』と呼んだり……、その『室』の外側に付加して空間を構成する部材を『被覆部材』と呼んだり……、その『室』に連通される『ポート部材』が薬剤を収容し得る機能を備えるものとしたり……、その『室』を分割したものを『区画室』と呼んだり……するといった例があった。……『室』という語は、基本的に、輸液容器全体の構成の中で基礎となる一連の部材によって構成される空間であって、輸液を他の輸液と分離して収容しておくために仕切られた相対的に大きな空間を指すものとして用いられ、……そのような『室』が複数あるものが『複室輸液容器』などと呼ばれていたことがうかがわれる。……構成要件1A……にいう『室』についても、輸液容器全体の構成の中で基礎となる一連の部材によって構成される空間であって、輸液を他の輸液と分離して収容しておくための仕切られた相対的に大きな空間をいうものと解するのが相当である」

「もっとも、……構成要件1A……に

においては、『複数の室を有する輸液容器』の前に、『外部からの押圧によって連通可能な隔壁手段で区画されている』との特定が付加されている。

そうすると、上記特定により、『室』が『連通可能な』ものであることが明確にされているというべきであるから、構成要件1A……における『室』については、『外部からの押圧によって連通可能な』ものであることを要するものである」

「輸液容器全体の構成を踏まえると、被控訴人製品における小室Tは、外側の樹脂フィルムによって構成される空間の中に、内側の樹脂フィルムによって構成される空間（本件袋）を内包するという二重の構造になっているにすぎず、輸液を他の輸液と分離して収容しておくための空間としての構成において、外側の樹脂フィルムと内側の樹脂フィルムとの間に機能の優劣等があるとはみられない。この点、小室Tと中室との間の接着部について、内側の樹脂フィルムの接着を剥離した場合のみならず、外側の樹脂フィルムの接着のみを剥離した場合であっても小室Tの外側のフィルムの内側の空間に中室に収容された輸液が流入してこれが本件袋の外面に直接接触することとなり、中室内の輸液と本件袋中の液との分離の態様に少なからず差異が生じるのであり、輸液同士の混合という点では専ら小室Tの内側の樹脂フィルムの接着部分が意味を持つとしても、隣接する中室内の輸液からの分離という観点からは、外側の樹脂フィルムにも重要な意義があることは明らかである。

そして、内側の樹脂フィルムによっ

て構成される空間（本件袋）は、被控訴人製品に係る輸液容器において基礎となる一連の部材とは別の部材により構成され、上記基礎となる一連の部材に構成を追加する部分である……。

以上の諸点を踏まえると、小室Tについても、被控訴人製品に係る輸液容器の構成の中で基礎となる一連の部材である外側の樹脂フィルムによって構成される空間（本件小室T）をもって、『室』に当たるとみるのが相当である」

「構成要件1A……においては、『室』が『連通可能』であることが要件とされているところ、……小室Tに関しては、連通時にも、内側の樹脂フィルムによって構成される空間（本件袋）にのみ輸液が通じることとされており、『室』である外側の樹脂フィルムによって構成される空間（本件小室T）に輸液が通じることはない。

そうすると、結局、被控訴人製品は、『室』が『連通可能』という要件を充足しないから、構成要件1A……を充足しないというべきである」

「構成要件10A……の『複室輸液製剤』にいう『室』についても、前記……と同様に解するのが相当である。

そして、構成要件1A……と異なり、構成要件10A……については、『室』が『連通可能』であることは要件とされていない。

したがって、……被控訴人方法は、構成要件10A……を充足するというべきである」

5. 考察

「室」の用語の意義解釈において、一般的な用語の意義に拘泥せず、特許発明の解決課題や特許出願当時の技術水準を考慮して解釈した裁判所の解釈手法は妥当でしょう。また、請求項10は請求項1の従属項ではなく、かつ、構成要件1Aでは「連通可能な」との限定があるのに対し、構成要件10Aでは「連通可能」との限定がないことも裁判所が指摘するとおりです。

しかし、「連通可能な」の文言の有無によって、請求項1は非侵害、請求項10は間接侵害と異なる判断をしたことに疑問を感じます。たしかに、請求項1は輸液製剤の発明であるのに対し、請求項10は輸液製剤の安定化方法の発明ですから、請求項1に係る発明以外の輸液製剤に請求項10の安定化方法を適用できる可能性はあります。そうした場合には請求項1の技術的範囲に属さないが、請求項10の技術的範囲に属することになります。そのような実質面まで考慮して判断したのであればよいのですが、「連通可能な」の文言の有無だけで判断したのであれば疑問でしょう。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所勤務、独逸マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さのたつみ

東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所在籍。