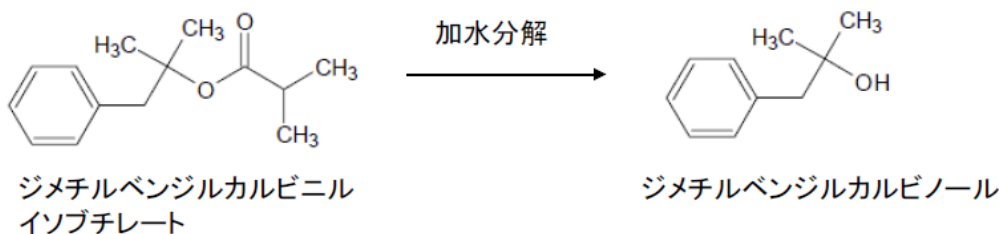


『東京地裁 経時変化する製品の侵害を肯定』



化学製品の中には経時変化する物がある。製品製造時には特許請求の範囲には属さないが、製造から時間が経つと特許請求の範囲に属する場合、特許発明の技術的範囲に属するといえるであろうか。

事案の概要

原告花王株式会社（以下、「花王」という。）は、特許請求の範囲に記載された多数の香料の一種又は二種以上を含有することを特徴とする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に関する特許権を有している。これらの香料には、ジメチルベンジルカルビノールが含まれている。

花王は、被告ジョンソンプロダクツ株式会社（以下、「ジョンソン」という。）に対し、ジョンソンによる家庭用かび取り剤（商品名「カビキラー」）の製造販売が花王の特許権を侵害すると主張して、約5億6700万円の損害賠償を求めた。

ジョンソンが製造したカビキラーは、製造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ノール」に変化する。ジョンソンは、カビキラーにおいて「ジメチルベンジルカルビノール」が存在するのは、製造後の経時変化によるものであって、

その製造時には配合されていないから、カビキラーは本件特許発明の構成要件を充足しないと主張した。

東京地判平成11年11月4日の判断

東京地裁（三村裁判長）は、次のように判示し、花王の請求を認め、ジョンソンに対し、2億7230万円の支払いを命じた。

本件特許発明は、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の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、「ジメチルベンジルカルビノール」が生成されること、右の経時変化は、花王側の実験によれば、摂氏20度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ノール」の量が「ジメチルベンジルカルビニルイソブチレート」の量とほぼ等しいものになっていること、ジョンソン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ルイソブチレート」の約3分の1が「ジメチルベンジルカルビノール」に変化していることが認められる。

カビキラー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、カビキラー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、1本の容器の内容物を1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、カビキラーにおいては、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ルイソブチレート」のうちかなりの部分が「ジメチルベンジルカルビノール」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、カビキラーは、その製造時には本件特許発明の構成要件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に記載された「ジメチルベンジルカルビノール」を含有することになるのであるから、ジョンソンがカビキラーを製造する行為は、本件特許発明を実施する行為に該当するといふべきである。

Practical tips

本判決は、被疑侵害製品が、製品製造時には特許請求の範囲には属さないが、製造から時間が経つと特許請求の範囲に属する場合に、特許発明の技術的範囲に属すると判断した。これは、製品が製造された後、一般需要者の手にわたるまでに、花王によれば約半分、ジョンソンによれば約3分の1が特許品に変化しているという事実、一般需要者が実際に使用するまでにはかなりの部分が特許品に変化しているという事実に加え、「ジメチルベンジルカルビニルイソブチレート」が「ジメチルベンジルカルビノール」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の技術常識から、当業者が予測し得たことが重視された結果といえよう。したがって、今後、経時変化する製品が侵害となるか否かについては、一般需要者の手にわたるまでや使用時までの間に経時変化が生じるか、生じる場合その割合、どのような条件下で経時変化が生じるか、経時変化について当業者が予測し得たか等がメルクマールとなろう。

執筆者紹介



弁護士 阿部 隆徳

阿部国際総合法律事務所

ABE & PARTNERS

〒540-0001

大阪市中央区城見1-3-7

松下IMPビル

TEL : 06-6949-1496

FAX : 06-6949-1487

E-mail : abe@abe-law.com

URL : <http://www.abe-law.com/>



本ニュースレターは、法的アドバイスまたはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。

本ニュースレター記載の情報の著作権は当事務所に帰属します。本ニュースレターの一部または全部について無断で複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行なうことを禁止します。

本ニュースレターの配信または配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、abe@abe-law.com までご連絡下さいますようお願い申し上げます。