

バイオ製法特許の均等侵害・越境侵害

事案の概要

味の素株式会社（以下、「原告」という。）は、韓国のシージェイ チェイルジェダン（以下、「C J C J」という。）とその関連会社（以下、「C J グループ」という。）が、インドネシアでグルタミン酸ナトリウム製品を製造し、各国で販売しているところ、その製造方法が原告の特許権を侵害しているとの見解に至り、東京地裁およびデュッセルドルフ地裁において特許侵害訴訟を提起した。

すなわち、原告は、発明の名称を「アミノ酸生産菌の構築方法及び構築されたアミノ酸生産菌を用いる醗酵法によるアミノ酸の製造法」とする特許第3651002号の特許権（以下「本件特許権1」といい、この特許を「本件特許1」という。）及び発明の名称を「L-グルタミン酸生産菌及びL-グルタミン酸の製造方法」とする特許第5343303号の特許権（以下「本件特許権2」といい、この特許を「本件特許2」という。また、本件特許権1と本件特許権2を併せて「本件各特許権」、本件特許1と本件特許2を併せて「本件各特許」という。）の特許権者であるが、製品名「M I - P O O N G」のグルタミン酸ナトリウム（以下、「本件MSG」という。）のうち、別紙2被告製品目録記載1ないし4のグルタミン酸ナトリウム（以下、同目録の番号に対応して「被告製品1」などといい、これらを併せて「被告各製品」という。）をそれぞれ対応する別紙3被告製法目録記載の方法で生産する製法（以下、同目録の番号に対応して「被告製法1」などといい、これらを併せて「被告各製法」という。）は、本件特許1ないし2に係る発明の技術的範囲に属するものであり、被告シージェイジャパン株式会社（以下、「被告」という。）が、自ら又は関連会社と共同して、被告各製法によって生産された被告各製品について、輸入、譲渡及び譲渡の申出をすることは、被告製品1及び3について本件特許権1の、被告製品1から4までについて本件特許権2の侵害に当たると主張して、被告各製品の譲渡、輸入及び譲渡の申出（譲渡のための展示を含む。）の差止請求、被告各製品の廃棄請求、並びに損害賠償請求の各一部請求として損害金9億9000万円の請求をした。

被告は、対象期間の一部において被告製法1が使用されていたことは認めた上で、被告各製法が本件各特許に係る発明の技術的範囲に含まれるかについて、主に被告製品4について本件特許権2の均等侵害の有無を争い、また、対象期間中の行為に対する損害賠償請求に関して、自らが損害賠償責任を負うべき実施の有無、範囲につき、被告各製品はインドネシアで生産されたものであるところ、日本に輸出された被告各製品には、それを製造したインドネシア法人（以下、「C J インドネシア」と



いう。)が直接日本の顧客に販売した部分があるとして、当該部分については、販売行為が国外で行われているから日本国内での実施に当たらず、被告が損害賠償責任を負うべきものではない旨を主張した上で、原告の損害額の算定方法を争っている。

東京地判令和2年9月24日の判断

東京地裁(山田真紀裁判長)は、本件特許権2に基づく別紙17差止対象製品目録記載1及び2のグルタミン酸ナトリウムの譲渡、輸入、譲渡の申出行為の差止め及び廃棄を認容し、また、損害賠償請求については、原告の損害額を19億2865万6532円と算定した上で、原告が一部請求として求めた損害金9億円と弁護士費用・弁理士費用9000万円の合計9億9000万円の損害賠償請求を認容した。東京地裁は、次のように判示して、均等侵害と譲渡の申出を肯定した。

(1) 均等侵害

特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」という。)と異なる部分が存する場合であっても、①同部分が特許発明の本質的部分ではなく、②同部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、③上記のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、④対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、同対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である(最高裁平成10年2月24日判決・民集52巻1号113頁、最高裁平成29年3月24日判決・民集71巻3号359頁)。

ア 本件発明2の課題と課題解決原理

本件発明2は、コリネ型細菌を用いたL-グルタミン酸の製造において、L-グルタミン酸生産能力を向上させる新規な技術を提供することを課題とする。そして、本件明細書2記載の従来技術と比較して、本件発明2における従来技術に見られない特有の技術的思想(課題解決原理)とは、従来、グルタミン酸生産に及ぼす影響について知られていなかったコリネ型細菌のyggB遺伝子に着目し、C末端側変異や膜貫通領域の変異といった変異型yggB遺伝子を用いてメカノセンシティブチャンネルの一種であるYggBタンパク質を改変することによって、グルタミン酸の生産能力を上げるための、新規な技術を提供することにあった。

イ 第1要件について(非本質的部分)

被告製法4と、本件発明2のうち19型変異という特定の変異型yggB遺伝子が導入されたコリネ型細菌を用いたL-グルタミン酸の製造法である19型変異使用構成との相違点はいずれも、使用されているコリネ型細菌の菌株に導入された変異型yggB遺伝子に係るものである。

本件発明2における特有の技術的思想ないし課題解決原理に照らせば、19型変異使用構成の本質的部分は、「コリネ型細菌由来のyggB遺伝子に、コリネバクテリウム・グルタミカム由来のyggB遺伝子におけるA100T変異に相当する変異を導入し、当該変異型yggB遺伝子を用いてコリネ型細菌を



改変し、ビオチンが過剰量存在する条件下においてもグルタミン酸の生産能力を上げる点」にあると認められる。

被告は、出願経過、本件優先日2当時の技術水準、19型変異使用構成の効果から、19型変異使用構成の本質的部分の認定に当たっては、特許請求の範囲の記載の上位概念化をすべきでなく、特許請求の範囲に記載された「変異後のy g g B遺伝子の配列である配列番号22という特定のアミノ酸配列におけるA100T変異」に限定して認定されるべきであると主張する。しかしながら、本件発明2は、特定の配列のy g g B遺伝子を有するコリネ型細菌にのみ存在する課題を対象とするものではなく、また、その解決原理としても、グルタミン酸生産能力を上げるために、C末端側変異や膜貫通領域の変異といった変異型y g g B遺伝子を用いてメカノセンシティブチャネルの一種であるY g g Bタンパク質を改変するという新規な技術を導入するというものであったから、本件発明2の請求項1や請求項4において変異を導入する前のy g g B遺伝子のアミノ酸配列が列挙され、請求項（原文ママ）において変異後のy g g B遺伝子のアミノ酸配列が列挙されていることを考慮しても、本件発明2及びそれに含まれる19型変異使用構成の本質的部分を認定するに当たっては、y g g B遺伝子が由来するコリネ型細菌の菌種、y g g B遺伝子全体の変異前の具体的配列、あるいは、A100T変異に相当する変異を導入した後のy g g B遺伝子の具体的配列は、その本質的部分ではないものと認めるのが相当である。

19型変異使用構成と被告製法4との相違点は、いずれも、特許発明の本質的部分ではないから、被告製法4は均等の第1要件を充足すると認められる。

ウ 第2要件について（置換可能性）

被告製法4で使用される菌株には、本件発明2の課題であるグルタミン酸生産能の向上が見られ、過剰量のビオチンを含む条件下でのグルタミン酸生産能の向上という19型変異使用構成と同一の作用効果を奏するものと認められる。

被告は、19型変異使用構成の本質的部分は、配列番号22という特定の変異であり、その作用効果も配列番号22という特定のアミノ酸配列の作用効果に限定されるから、被告製法4と19型変異使用構成の作用効果は同一でないと主張する。しかしながら、前記のとおり、本件発明2の課題とその解決原理に照らして、19型変異使用構成の本質的部分を変異前後のy g g B遺伝子の具体的配列に限定すべきとはいえず、19型変異使用構成の作用効果が配列番号22のアミノ酸配列の作用効果に限定されるともいえないから、被告の主張は採用できない。

エ 第3要件について（置換容易性）

19型変異使用構成について、相違点に係る構成に置換すること、すなわち変異型y g g B遺伝子が由来する菌株をコリネバクテリウム・グルタミカムからコリネバクテリウム・カルナエに置き換え、それに伴って、y g g B遺伝子のアミノ酸配列のうちアラニンのスレオニンに変更する位置を100番目から98番目に変更することは、当業者が、被告製法4による製造が開始された平成28年7月の時点で、容易に想到することができたと認めるのが相当である。

被告は、第3要件にいう容易想到とは、当業者であれば、誰もが特許請求の範囲に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さと解すべきであり、そのような容易さはなかった旨主張するが、上記



の事情からすれば、当業者である、本件発明2の属する細菌を用いたグルタミン酸発酵工業における平均的技術者を基準として、相違点についての容易想到性は認められるというべきであり、この点の被告の主張は採用できない。

オ 第5要件について（特段の事情）

（ア） 出願当初の請求項等の記載と補正の状況

本件発明2の出願当初の請求項1は「L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であって、y g g B 遺伝子を用いて改変されたことにより、非改変株と比較してL-グルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌」と記載されており、本件発明2は変異型 y g g B 遺伝子の由来する菌株や変異前後の具体的なアミノ酸配列を特定しない請求項を含んでいたが、その後、拒絶理由通知を受けて、2度の補正をした結果、登録時の請求項1の記載は、別紙5-1 特許請求の範囲（本件特許2）の【請求項1】のとおりとなり、変異型 y g g B 遺伝子の変異前のアミノ酸配列の番号が、コリネバクテリウム・グルタミカム（ブレヴィバクテリウム・フラバムを含む。）又はコリネバクテリウム・メラセコーラに由来する配列番号6、62、68、84及び85に特定され、そこに導入される変異の内容も特定され、これによって、本件発明2には、被告製法4のように、コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型 y g g B 遺伝子を使用する構成が、文言上、本件発明2の技術的範囲に含まれなくなったことが認められる。

（イ） 特段の事情の有無の判断

本件発明2の出願時において、出願人である原告が、本件発明2の課題を解決し得るような、コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型 y g g B 遺伝子を用いた具体的な構成を特定し、サポート要件その他の記載要件を満たす形で特許請求の範囲に記載することが容易に可能であったとは認められない。

出願時の請求項1は、概括的に「L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌」という以上に菌種を特定しない記載をしたものであり、特に、コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型 y g g B 遺伝子を使用する構成を記載したものではなく、本件明細書2におけるコリネバクテリウム・カルナエへの言及も、本件発明2のコリネ型細菌として利用可能な細菌の例（【0012】、【0013】）として挙げられているものに留まり、コリネバクテリウム・カルナエ由来の y g g B 遺伝子を使用した構成についての言及は補正の前後を通じて本件明細書2ではされていない。

前記の事情に照らせば、前記の出願及び補正の経過をもって、客観的、外形的に見て、コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型 y g g B 遺伝子を使用する構成を特許請求の範囲からあえて除外する旨が表示されていたとはいえない。

（2） 譲渡の申出

ア 譲渡の申出について

C J インドネシア販売分について、本件MSGの譲渡自体が日本国内で行われているとは認められないものの、C J グループにおける被告とC J インドネシアとの関係、C J インドネシア販売分の注文書が被告宛に提出され、被告を経由してC J インドネシアに送付されることがあったこと、被告と



C Jインドネシアとの間でC Jインドネシア販売分の売上高の一部を被告に支払う旨の本件コミッション契約が締結されていたこと、C Jインドネシア販売分について、被告が日本国内での本件MSGのサンプル配送や不良品の回収を行っていたこと、被告の会計処理において、C J C Jの指示ないしC J C Jとの合意に基づいて、C Jインドネシア販売分に係る経費が計上されていたことからすれば、被告各製法使用期間中のC Jインドネシア販売分について、被告は、日本国内において、C Jインドネシアと共同して、C Jインドネシア販売分に係る営業活動を行っていたものと認めるのが相当であり、被告による譲渡の申出があったと認められる。

被告は、特許法上の「譲渡」は日本国内での譲渡を意味し、その準備行為である「譲渡の申出」も日本国内での譲渡のための申出を意味するから、C Jインドネシア販売分についての被告の行為は譲渡の申出には当たらないとも主張する。確かに、C Jインドネシア販売分に係る本件MSGの買主への譲渡は日本国外において行われているものと認められるものの、C Jインドネシア販売分はいずれも日本の買主に対する販売であり、本件MSGの引渡し自体は船積みの際になされるとしても、その後本件MSGが買主側によって日本国内に輸入されることが予定されているものであった。譲渡の申出が譲渡とは別個に実施行為とされている趣旨からすれば、C Jインドネシア販売分に係る本件MSGのように、日本国内での営業活動の結果、日本の買主に販売され、日本国内に輸入される商品について、その買主への譲渡が日本国外で行われるか、日本国内で行われているか否かの違いのみで、当該営業活動が、日本における譲渡の申出に当たるかどうかの結論を異にするのは相当ではなく、日本国内において被告とC Jインドネシアが共同してC Jインドネシア販売分に係る営業活動を行うことは、被告による「譲渡の申出」に当たると解するのが相当であり、この点の被告の主張は採用できない。

イ 被告とC Jインドネシアの共同不法行為について

被告とC Jインドネシアは、単に、被告取引分についての本件MSGの仕入先・販売先という関係に留まらず、C Jインドネシアが製造した本件MSGを日本市場に向けて販売するに当たって、被告販売分及びC Jインドネシア販売分という販売形態を問わず、それぞれ一体的な関係にあり、被告販売分及びC Jインドネシア販売分についての各実施行為を共同して行っていると認めるのが相当であり、これらについて、被告らには共同不法行為が成立すると解するのが相当である。

ウ 被告らの共同不法行為による特許法102条2項の利益の算定方法

被告販売分については本件MSGの輸入、譲渡及び譲渡の申出、C Jインドネシア販売分については本件MSGの譲渡の申出について、本件特許権1又は本件特許権2の実施がなされており、これらについて、被告とC Jインドネシアとの共同不法行為が成立すると認められるから、特許法102条2項に基づく損害額の推定の場面でも、上記の被告ら販売分に係る各侵害行為について、被告らの限界利益の合計額が原告が受けた損害の額と推定されるというべきである。そして、被告とC Jインドネシアが、C Jインドネシアが製造した本件MSGを日本市場に向けて販売するに当たって、被告販売分及びC Jインドネシア販売分という販売形態を問わず、それぞれ一体的な関係にあったことも考慮すれば、被告ら販売分に係る各侵害行為による被告らの限界利益の合計額は、被告ら販売分の全体の売上高から、その販売に直接関連して被告らにおいて追加的に必要となった全体の経費を控除することによって算定するのが相当である。



この点について、被告は、C Jインドネシア販売分に係る実施行為である「譲渡の申出」による損害額はC Jインドネシア販売分の売上高に基づいて算出されるべきではなく、「譲渡の申出」に固有の範囲に留まるべきであると主張する。しかしながら、C Jインドネシア販売分について、被告とC Jインドネシアには共同不法行為が成立するため、損害額の算定に当たっては、被告のみならず被告C Jインドネシアの利益も考慮されること、C Jインドネシア販売分はいずれも日本の買主に対する販売であり、買主への引渡し後に日本国内に輸入されることが予定されているものであったことからすれば、「譲渡」自体が日本国外で行われているとしても、C Jインドネシア販売分の売上高に基づいて算出される被告らの利益は、特許法102条2項の適用において、日本国内での「譲渡の申出」によって被告らが受けた利益と認めるのが相当であり、被告の上記主張は採用できない。

Practical tips

本判決は、均等侵害と譲渡の申出を肯定した点において、エポックメイキング的である。

バイオテクノロジー分野において初めて均等侵害を認めた判決として大阪高判平成8年3月29日(t-PA事件)があり、バリンとメチオニンという1つのアミノ酸残基のみの違いがあるケースにおいて均等侵害を肯定した。t-PA事件判決は、均等論の5要件を定立したボールスプライン最高裁判決(最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁)以前の判決であった。ボールスプライン最高裁判決以降は、第1要件または第5要件を理由として均等侵害が否定される例が多かったが、本判決は均等侵害を肯定した。

第1要件については、被告が、本質的部分の認定に当たっては特許請求の範囲の記載の上位概念化をすべきでなく、特許請求の範囲に記載された特定のアミノ酸配列に限定して認定されるべきと主張したのに対して、本判決は、本件発明2の課題および課題解決原理に照らして、特定のアミノ酸配列は本質的部分ではないとした。これは、知財高判大合議平成28年3月25日(マキサカルシトール事件)の「特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、そして、①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定される。」との判示に従い、本件が①の場合に当たるとしたものであろう。

第5要件の出願経過禁反言については、コンプリートバーとフレキシブルバーの対立がある。本判決は、補正により被告製法を特許請求の範囲から意識的に除外したものではないとしており、フレキシブルバーを採用したと評価できる。そして、補正が進歩性欠如の拒絶理由通知に対応するものであったが意識的除外に当たらないとしたこと、その判断において、出願時に被告製法をサポート要件その他の記載要件を満たす形で特許請求の範囲に記載することが容易に可能であったか否かをメルクマールとしたことに特徴がある。

譲渡が外国で行われている場合に譲渡の申出が成立するかについては、見解が分かれていた。本判決は、本件の事実関係の下、譲渡が外国で行われている場合でも国内での譲渡の申出が成立するとし、その上で、損害額の認定において、外国における販売分の売上高に基づいて算出される被告らの利益を侵害者利益として損害賠償額に含めた。本判決に対しては、実質的には外国で行われている譲渡に対して我が国の特許権の行使を認めるに等しく、属地主義の観点から疑問であるとの批判が加え



られている¹。他方、本判決をさらに超えて、属地主義からの脱却を図る見解が愛知教授から提唱されている²。すなわち、侵害者側の製品・サービスの提供が日本市場に向けて行われることで、我が国の特許発明に対する需要が奪われるのであれば、譲渡や譲渡の申出といった実施行為自体がどの地で行われていようとも、準拠法は日本法であり、我が国で特許権を取得している特許権者は、特許権の侵害を理由とする差止請求・損害賠償請求を行い得ると考えるべきとする。ネットワーク関連発明において、知財高判令和4年7月20日は、サーバが米国内に存在し、ネットワークのすべてが国内で完結していない場合でも、実質的かつ全体的にみて、特許発明の実施行為が我が国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、我が国の特許権の効力を及ぼすことは属地主義の原則に反しないと判示している。近時、我が国の裁判例において、属地主義を堅持する考え方が大いに揺れている。

本件は、知財高裁において和解が成立した。

¹ 平井佑希「判批」パテント74巻9号79頁、86頁（2021）、山田威一郎「判批」知財ぷりずむ20巻232号35頁、44頁（2022）。

² 愛知靖之「特許権の越境侵害——近時の2つの裁判例を素材として——」特許研究74号6頁、14頁、16頁（2022）。

執筆者紹介



弁護士・NY州弁護士

阿部 隆徳



ABE & PARTNERS 阿部国際総合法律事務所

TEL 06-6949-1496
FAX 06-6949-1487
MAIL abe@abe-law.com



www.abe-law.com

〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 松下IMPビル

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。