

平成29年10月18日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成28年(ワ)第41326号 債務不存在確認請求本訴事件
平成29年(ワ)第6491号 特許権侵害差止等請求反訴事件
口頭弁論終結日 平成29年7月19日

5

判 決

本訴原告兼反訴被告(以下「**原告**」という。)

三菱製紙株式会社

同訴訟代理人弁護士

熊 倉 禎 男

同

富 岡 英 次

10

同

松 野 仁 彦

同補佐人弁理士

山 崎 一 夫

同

服 部 博 信

本訴被告兼反訴原告(以下「**被告**」という。)

株式会社北里バイオファルマ訴訟承継人

15

株式会社北里コーポレーション

同訴訟代理人弁護士

三 木 浩 太 郎

同訴訟代理人弁理士

向 山 正 一

同

村 山 信 義

主 文

20

- 1 原告の本訴請求に係る訴えをいずれも却下する。
- 2 被告の反訴請求をいずれも棄却する。
- 3 訴訟費用は、本訴及び反訴を通じ、全て被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第 1 請 求

25

1 本訴請求

- (1) 被告が、原告に対し、別紙原告製品目録記載1ないし5の各製品のうち別紙

原告製品説明書（原告）記載の構成を有する各製品の生産，譲渡，貸渡し，輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。）について，特許第4373025号の特許権に基づく差止請求権を有していないことを確認する。

5 (2) 被告が，原告に対し，別紙原告製品目録記載1ないし5の各製品のうち別紙原告製品説明書（原告）記載の構成を有する各製品の生産，譲渡，貸渡し，輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。）について，特許第4324181号の特許権に基づく差止請求権を有していないことを確認する。

10 2 反訴請求

(1) 原告は，別紙原告製品目録記載1ないし5の各製品を製造し，譲渡し，譲渡の申出をしてはならない。

(2) 原告は，別紙原告製品目録記載1ないし5の各製品及び各半製品（別紙原告製品説明書（被告）記載の構成a，構成b-1，構成c及び構成dの構造を備えているが，製品として完成するに至っていないもの）を廃棄せよ。

15 第2 事案の概要等

1 事案の要旨

本件は，原告が，発明の名称を「卵凍結保存用具および筒状部材保持器具」とする特許第4373025号の特許権（以下「**本件特許権1**」といい，その特許を
20 「**本件特許1**」という。また，本件特許1の願書に添付した明細書及び図面を併せて「**本件明細書1**」という。）及び発明の名称を「卵凍結保存用具」とする特許第4324181号の特許権（以下「**本件特許権2**」といい，その特許を「**本件特許2**」という。また，本件特許2の願書に添付した明細書及び図面を併せて「**本件明細書2**」という。）をそれぞれ有する被告に対し，原告の別紙原告製品目録記載1
25 ないし5の各製品（以下，これらをまとめて「**原告製品**」という。）のうち，別紙原告製品説明書（原告）記載の構成を有する各製品の生産，譲渡，貸渡し，輸出若

しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。）は、いずれも被告の本件特許権 1 及び同 2（以下、これらを併せて「**本件各特許権**」という。）の侵害を構成しないと主張して、被告が原告の上記各行為（以下、これらをまとめて「**譲渡・輸出入等**」という。）について本件各特許権に基づく差止請求権を有していないことの確認を求める（本訴請求）のに対し、被告が、原告に対し、原告は、原告製品の製造、譲渡及び譲渡の申出をするおそれがあるところ、原告の上記各行為（以下、これらをまとめて「**譲渡等**」という。）は、いずれも本件各特許権の侵害を構成すると主張して、特許法 100 条 1 項、2 項に基づき、原告製品の譲渡等の差止めを求めるとともに、原告製品及びその半製品（別紙原告製品説明書（被告）記載の構成 a，構成 b-1，構成 c 及び構成 d の構造を備えているが、製品として完成するに至っていないもの）の廃棄を求める（反訴請求）事案である。

2 前提事実（当事者間に争いが無い、後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）

15 (1) 当事者

ア 原告は、紙類、パルプ類、写真感光材料、合成樹脂等の製造及び販売等を業とする株式会社である。

イ 承継前本訴被告兼反訴原告である株式会社北里バイオフアルマは、医薬品、医療用具、医薬部外品等の製造及び販売等を業とする株式会社であった。

20 被告は、医薬品、医療用具、医薬部外品等の製造及び販売等を業とする株式会社であり、平成 29 年 2 月 13 日、株式会社北里バイオフアルマの権利義務を合併により承継した。

(2) 本件各特許権

25 ア 被告は、以下の事項により特定される本件特許権 1 を有している（以下、その特許請求の範囲の請求項 1 記載の発明を「**本件発明 1**」という。）。

特 許 番 号 特 許 第 4 3 7 3 0 2 5 号

発 明 の 名 称 卵凍結保存用具および筒状部材保持器具

出 願 番 号 特願 2001-120225

出 願 日 平成 13 年 4 月 18 日

公 開 番 号 特開 2002-315573

5 公 開 日 平成 14 年 10 月 29 日

登 録 日 平成 21 年 9 月 11 日

特許請求の範囲 別紙特許第 4373025 号公報（写し）の該当欄のとおり

イ 被告は、以下の事項により特定される本件特許権 2 を有している（以下、その特許請求の範囲の請求項 1 記載の発明を「**本件発明 2-1**」といい、請求項 2 記載の発明を「**本件発明 2-2**」という。また、両者を併せて「**本件発明 2**」といい、
10 これと本件発明 1 を一括して「**本件各発明**」という。）。

特 許 番 号 特許第 4324181 号

発 明 の 名 称 卵凍結保存用具

出 願 番 号 特願 2006-163921

15 出 願 日 平成 18 年 6 月 13 日

分 割 の 表 示 特願 2001-120225 の分割

原 出 願 日 平成 13 年 4 月 18 日

公 開 番 号 特開 2006-271395

公 開 日 平成 18 年 10 月 12 日

20 登 録 日 平成 21 年 6 月 12 日

特許請求の範囲 別紙特許第 4324181 号公報（写し）の該当欄のとおり

(3) 本件発明 1 の構成要件の分説

本件発明 1 は、次のとおり構成要件に分説することができる（以下、分説に係る各構成要件を符号に対応して「**構成要件 1 A**」などという。）。

25 1 A 液体窒素耐性材料により形成された本体部と、

1 B 該本体部の一端に取り付けられ、可撓性かつ透明性かつ液体窒素耐性材料

により形成された卵付着保持用ストリップと、

1 C 該卵付着保持用ストリップを被包可能に前記本体部に着脱自在に取り付けられる一端が封鎖され、かつ液体窒素耐性材料により形成された筒状部材と

1 D からなることを特徴とする卵凍結保存用具。

5 (4) 本件発明 2 の構成要件の分説

本件発明 2 は、それぞれ、次のとおり構成要件に分説することができる（以下、分説に係る各構成要件を符号に対応して「**構成要件 2-1 A**」などという。）。

ア 本件発明 2-1

2-1 A 液体窒素耐性材料により形成された本体部と、（判決注：構成要件 1
10 Aと同じ）

2-1 B 液体窒素耐性材料により形成された卵付着保持用ストリップと、

2-1 C 該卵付着保持用ストリップを被包可能に前記本体部に着脱自在に取り付けられる一端が封鎖され、かつ液体窒素耐性材料により形成された筒状部材とからなる卵凍結保存用具であって、

15 2-1 D 前記卵付着保持用ストリップは、可撓性かつ無色透明な平坦フィルム状となっており、

2-1 E 前記本体部は、前記卵付着保持用ストリップの一端を保持するとともに、前記筒状部材の他端内に侵入し係合する円柱状部を備えている

2-1 F ことを特徴とする卵凍結保存用具。

20 イ 本件発明 2-2

2-2 A 液体窒素耐性材料により形成された本体部と、（判決注：構成要件 1 A, 2-1 Aと同じ）

2-2 B 液体窒素耐性材料により形成された卵付着保持用ストリップと、（判決注：構成要件 2-1 Bと同じ）

25 2-2 C 該卵付着保持用ストリップを被包可能に前記本体部に着脱自在に取り付けられる一端が封鎖され、かつ液体窒素耐性材料により形成された筒状部材と

らなる卵凍結保存用具であって、（判決注：構成要件 2-1 C と同じ）

2-2 D 該卵凍結保存用具は、顕微鏡下において、該卵凍結保存用具の前記卵付着保持用ストリップの先端部に卵子を少量のガラス化液とともに付着させ、卵子が付着したストリップ部分を液体窒素に浸漬し凍結させるためのものであり、

5 2-2 E 前記卵付着保持用ストリップは、可撓性かつ無色透明な平坦フィルム状となっており、（判決注：構成要件 2-1 D と同じ）

2-2 F 前記本体部は、前記卵付着保持用ストリップの一端を保持するとともに、前記筒状部材の他端内に侵入し係合する円柱状部を備えている（判決注：構成要件 2-1 E と同じ）

10 2-2 G ことを特徴とする卵凍結保存用具。（判決注：構成要件 2-1 F と同じ）

(5) 原告の行為

原告は、平成 27 年 1 1 月、日本受精着床学会総会・学術講演会において、原告製品の概要を記載したパンフレット（甲 5 の 1）を配布し、原告製品を販売のために展示した。

被告は、平成 28 年 2 月 15 日付け通知書（甲 10）により、原告に対し、原告製品が本件特許 1 及び同 2 に係る発明の技術的範囲に含まれる可能性が高いとして、同製品が発売された場合には、これを確認の上、法的手段をとる旨の警告をした。

原告は、これを踏まえ、原告製品の発売を一時的に見合わせたものの、被告に対し、原告製品が本件特許 1 及び同 2 に係る発明の技術的範囲に含まれない旨主張して、本訴を提起した。

(6) 原告製品の構成

原告製品の構成は、上記(5)の展示に係るものを除いて、別紙原告製品説明書（原告）記載のとおりである。

25 なお、上記(5)の展示に係る原告製品は平成 27 年 1 1 月頃に作成された試作品（以下「**本件試作品**」という。）であり、別紙原告製品説明書（原告）記載のもの

と比べて、角柱状部及び円柱状部を併せた長さが90mmである点、角柱状部の切断面の一辺が2.5mmの正方形である点、カバーキャップの係合側と反対側の先端封止部がスポンジ又はセルローズ製不織布により封止されている点で異なっているものの、本件各発明と対比されるべき構成は実質的に同一である。（以上につき、
5 甲5の1・2、甲9、14、弁論の全趣旨）

3 争点

(1) 原告製品は本件各発明の技術的範囲に属するか（争点1）

具体的には、原告製品が「卵付着保持用ストリップ」の「透明性」（構成要件1 B）及び「無色透明」（同2-1 D、同2-2 E）を充足するかが争われている。

10 (2) 原告製品の譲渡等は本件各特許権の間接侵害を構成するか（争点2）

(3) 本件試作品について差止めの必要性があるか（争点3）

第3 争点に対する当事者の主張

1 争点1（原告製品は本件各発明の技術的範囲に属するか）について

【被告の主張】

15 (1) 原告製品は、本件発明1の「卵付着保持用ストリップ」の「透明性」（構成要件1 B）並びに本件発明2-1及び本件発明2-2の「無色透明」（同2-1 D、同2-2 E）以外の本件各発明の構成要件を充足する（この点は原告も争っていない）ところ、原告製品のPET支持体は、それ自体に卵の付着保持が可能な細長い小片（ストリップ）であるから、本件各発明の「卵付着保持用ストリップ」に対応
20 する構成である。そして、PET支持体は、無色透明な平坦フィルム状であるから、構成要件1 Bの「透明性」並びに同2-1 D及び同2-2 Eの「無色透明」をいずれも充足する。

他方で、原告製品の多孔性PTFEフィルムは、PET支持体の上面に付加されたものにすぎないか、本件各発明を利用するものであるから、本件各発明の「卵付
25 着保持用ストリップ」に当たらない。

なお、透明性及び可撓性を有する支持体上に卵・胚等を付着保持することは従来

からスタンダードな手法として行われおり、原告製品の操作者は、P T F Eフィルムが取り付けられていないP E T支持体の露出面にも、ガラス化液と共に卵・胚等を付着保持することができる」と認識する。

5 (2) 仮に、原告製品の多孔性P T F EフィルムとP E T支持体とを一体のものとして捉え、これらが本件各発明の「卵付着保持用ストリップ」に該当すると解したとしても、多孔性P T F Eフィルムは、原告製品の使用時（ガラス化液滴下時）にガラス化液を吸収して無色透明化するから、物の生産時点から特許権侵害が当然のこととして予定されていたと評価することができる。

10 したがって、原告製品は、構成要件1 Bの「透明性」並びに同2-1 D及び同2-2 Eの「無色透明」をいずれも充足し、その譲渡等は、本件各特許権の侵害（直接侵害）を構成する。

(3) 以上より、原告製品は、本件各発明の構成要件をいずれも充足し、本件各発明の技術的範囲に属する。

【原告の主張】

15 (1) 原告製品は、卵載置部がガラス化液吸収体である白色不透明の多孔性P T F Eフィルムによって形成されており、少なくとも、本件各発明の「卵付着保持用ストリップ」について、構成要件1 Bの「透明性」並びに同2-1 D及び同2-2 Eの「無色透明」をいずれも充足しない。

20 (2) 被告は、原告製品のP T F Eフィルムは使用時に透明化するから、本件各発明の構成要件を全て充足する旨主張するが、試験結果報告書（甲9）記載のとおり、P T F Eフィルムはガラス化液吸収後に透明化するものではない。

仮に、使用後にP T F Eフィルムが透明化するとしても、特許権者以外の第三者が特許発明の実施行為の全部を行うことによって特許権侵害が成立するのが特許法の原則であるから、原告製品の譲渡等が本件各特許権の侵害を構成することはない。

25 (3) 以上より、原告製品は、本件各発明の技術的範囲に属さない。

2 争点2（原告製品の譲渡等は本件各特許権の間接侵害を構成するか）につい

て

【被告の主張】

仮に，原告製品が本件発明 1 の構成要件 1 B の「透明性」並びに本件発明 2 - 1 の構成要件 2 - 1 D 及び本件発明 2 - 2 の構成要件 2 - 2 E の「無色透明」を充足
5 しないとしても，購入者がその通常の用法（クライオトップ法）に従って使用することにより，多孔性 P T F E フィルムがガラス化液を吸収し，常に無色透明化して本件各発明の構成要件を充足する物になるから，そのような場合の使用行為は物の「生産」に当たると解すべきであり，原告製品の譲渡等は本件各特許権の間接侵害（特許法 1 0 1 条 1 号， 2 号）を構成する。

10 【原告の主張】

否認ないし争う。

3 争点 3（本件試作品について差止めの必要性があるか）について

【被告の主張】

原告は，本件訴訟（本訴請求）提起に至るまでの被告とのやりとりにおいて，原
15 告製品の製造販売を継続する意思を強く示しており，原告による本件各特許権の侵害行為の停止又は予防のためには，本件試作品を含む原告製品の製造，譲渡，譲渡の申出を差し止める必要がある。

【原告の主張】

原告は，別紙原告製品説明書（原告）記載のものと前記前提事実(6)の点で異なる
20 本件試作品については，製造及び販売を意図しておらず，差止めの必要性を欠く。

第 4 当裁判所の判断

1 争点 1（原告製品は本件各発明の技術的範囲に属するか）について

(1) 原告製品の構成について

ア 前記前提事実(6)及び弁論の全趣旨に照らすと，本件各発明の構成要件と対比
25 すべき原告製品の構成は，次のとおり分説することができる（以下，各構成を符号に対応して，「構成 1 a」などという。）。

(ア) 本件発明 1 と対比すべき構成

1 a 液体窒素耐性材料であるプラスチックによって形成された円柱状部及び角柱状部と、

1 b 上記円柱状部の一端に取り付けられた先端シート部を構成する、液体窒素耐性材料であるポリエステルによって形成された透明性及び可撓性を有する細長い P E T 支持体と、 P E T 支持体上に取り付けられ、液体窒素耐性材料であるポリテトラフルオロエチレンによって形成され、卵載置部において白色不透明のガラス化液吸収体である多孔性 P T F E フィルムと、

1 c 上記 P E T 支持体及び P T F E フィルムを被包可能に上記円柱状部に着脱自在に取り付けられる、一端が封鎖され、かつ、液体窒素耐性材料によって形成されたカバーキャップと、

1 d からなることを特徴とする卵凍結保存用具。

(イ) 本件発明 2 - 1 と対比すべき構成

2 - 1 a 上記 (ア) の 1 a と同じ。

2 - 1 b 液体窒素耐性材料であるポリエステルによって形成された細長い形状の P E T 支持体と、 P E T 支持体上に取り付けられた、液体窒素耐性材料であるポリテトラフルオロエチレンによって形成されたガラス化液吸収体である多孔性 P T F E フィルムと、

2 - 1 c 上記 P E T 支持体及び P T F E フィルムを被包可能に上記円柱状部に着脱自在に取り付けられる、一端が封鎖され、かつ、液体窒素耐性材料によって形成されたカバーキャップとからなる卵凍結保存用具であって、

2 - 1 d 上記 P E T 支持体は透明性及び可撓性を有し、また、上記 P T F E フィルムは、卵載置部において白色不透明であって、いずれも平坦なフィルム状であり、

2 - 1 e 上記円柱状部は、 P E T 支持体の一端を保持するとともに、上記カバーキャップの他端内に侵入し係合するものである

2-1 f ことを特徴とする卵凍結保存用具。

(ウ) 本件発明 2-2 と対比すべき構成

2-2 a から 2-2 c まで 上記(イ)の 2-1 a から 2-1 c までと同じ。

2-2 d 当該卵凍結保存用具は、顕微鏡下において、上記 P E T 支持体の先端部
5 に取り付けられた P T F E フィルムに設けられた卵載置部に、卵子を少量のガラス
化液とともに付着させ、卵子が付着した P T F E フィルム部分を液体窒素に浸漬さ
せるためのものであり、

2-2 e から 2-2 g まで 上記(イ)の 2-1 d から 2-1 f までと同じ。

イ 上記アの分説に係る原告製品の構成に照らすと、原告製品の円柱状部及び角
10 柱状部は本件各発明の「本体部」に対応し、原告製品のカバーキャップは本件各発
明の「筒状部材」に対応すると認められる。

そして、「卵付着保持用ストリップ」については、一般に「ストリップ」が「細
長い片」等（広辞苑第六版）の字義を有することからすると、卵を付着保持する際
に用いられる細長い片であると理解できるところ、原告製品の製品案内（甲 5 の
15 1・2）に記載されているように、卵を付着保持する際に用いられるのは、P E T
支持体上に取り付けられたガラス化液吸収体である P T F E フィルムであると認め
られるから、P E T 支持体と P T F E フィルムが一体となった構成として特定する
のが相当である。

ウ これに対し、被告は、P E T 支持体はそれ自体卵の付着保持が可能な細長い
20 小片であるのに対し、P T F E フィルムは、P E T 支持体の上面に付加されている
にすぎないか、本件各発明を利用するものであるから、「卵付着保持用ストリップ」
に当たらない旨主張し、また、操作者は、P T F E フィルムが取り付けられていな
い P E T 支持体の露出面にも卵を付着保持できると認識するなど主張する。

しかしながら、本件特許 1 及び同 2 の各特許請求の範囲において、「卵付着保持
25 用ストリップ」とストリップの用途が特定されていることからすると、これに対応
する原告製品の構成を特定するに当たっても、卵を付着保持することが物理的に可

能であるというだけでなく、その構造、作用効果等に照らして、実際に卵を付着保持する際に使用することが予定されている構成として特定する必要があるというべきであり、以下のとおり、原告製品について、卵を付着保持する際に使用することが予定されているのは、PET支持体の上面に取り付けられたPTFEフィルムであるから、PTFEフィルムを含めた形で原告製品の構成を特定するのが相当である。

すなわち、原告製品は、円柱状部の一端に取り付けられたPET支持体の上面に、ガラス化液吸収体である多孔性PTFEフィルムが取り付けられた構成を有しているところ（構成1-1b, 同2-1b, 同2-2b。なお、原告の試験〔甲17の1・2〕においても、滴下された胚の周囲のガラス化液がPTFEフィルムに吸収される効果が確認されている。）、別紙原告製品説明書（原告）添付の図3-1から同3-4までのとおり、PTFEフィルムは、円柱状部と反対側の端部から順に、黒色最先端部、卵載置部（白色）、黒色線、後端接着部（白色）に分けられており、黒色最先端部及び後端接着部において、接着層を介してPET支持体と接着されているのに対し、卵載置部においては、PET支持体と接着されていない構成を有していることが認められる。

ところで、原告製品と同様に、「支持体上に、接着層とガラス化液吸収層を少なくともこの順に有するガラス化液吸収体を有し、該ガラス化液吸収層の細胞又は組織を載置する部分と支持体の間に、接着層が存在しない部分を有することを特徴とする細胞又は組織のガラス化凍結保存用治具」に関する発明（特許第6124845号の特許請求の範囲の請求項1記載の発明。以下「**原告発明**」という。）につき原告が保有する特許に係る明細書（甲15参照）には、本件特許1及び同2の公開公報を先行技術文献として挙げた上、その方法では、作業者の操作によって、極少量のガラス化液と共に、卵子又は胚をフィルム上に載置する操作の難度が高いという問題があり、また、ガラス化液を多く滴下した場合、余分なガラス化液が卵子又は胚の周囲に残り、ガラス化液自体の毒性のために卵子又は胚の生存性を低下させ

るおそれがあるため、余分なガラス化液を吸引してフィルム上から除去するといった煩雑な操作を要することがあるという課題の認識の下（段落【0021】）、ガラス化液吸収体が細胞又は組織の外周に付着した余分なガラス化液を吸収することから、余分なガラス化液を除去するための操作（例えば、ガラス化液吸収体下部からの吸引除去操作や、マイクロピペット等を用いた細胞又は組織周囲からの直接的な吸引除去操作）を特に必要とせず、容易にかつ確実に操作を行うことができるという作用効果を奏する構成として、上記の構成が採用されたこと（段落【0024】、【0025】(1)、【0026】前段）、ガラス化液吸収層の細胞又は組織を載置する部分と支持体との間に接着層が存在しない部分を設ける構成についても、
5
10
ガラス化液吸収層を支持体上に接着層を介して設けたガラス化凍結保存用治具においては、ガラス化液吸収層の空隙中に接着層の一部が入り込み、ガラス化液の吸収性能が低下する問題があったことから採用されたこと（段落【0034】）が、それぞれ記載されている。

そうすると、原告製品のPET支持体上にガラス化液吸収体であるPTFEフィルムを有し、その間に接着層が存在しない部分を有する構成についても、原告発明
15
と同様に、ガラス化液吸収体が細胞又は組織の外周に付着した余分なガラス化液を吸収することから、余分なガラス化液を除去するための操作を特に必要とせず、容易にかつ確実に操作を行うことができるという技術的意義を有するものとして採用された構成であると推認するのが相当であり、上記推認を覆すに足りる証拠はない。

上記の原告製品の構造、作用効果等に照らすと、原告製品について、卵を付着保持する際に使用することが予定されているのは、PET支持体の上面に取り付けられたガラス化液吸収体であるPTFEフィルムであって、これをPET支持体上に付加されているにすぎないものであるとか、本件各発明を利用するにとどまるものであるということとはできず、また、PTFEフィルムが取り付けられていないPET
20
25
支持体上に卵を直接載置することは予定されていないといえる。

したがって、上記アのとおり、PTFEフィルムを含めた形で原告製品の構成を

特定するのが相当である。

(2) 「透明性」(構成要件1B)及び「無色透明」(同2-1D, 同2-2E)の充足性について

ア 本件各発明の「卵付着保持用ストリップ」は、「透明性」(構成要件1B)を有し、又は「無色透明」(同2-1D, 同2-2E)なものとされているところ、原告製品については、構成1b, 同2-1d, 同2-2eのとおり、「卵付着保持用ストリップ」に対応するPET支持体とPTFEフィルムとが一体となった構成は、卵載置部においてPTFEフィルムが白色不透明であるから、上記の「透明性」及び「無色透明」をいずれも充足しない。

イ これに対し、被告は、原告製品のPTFEフィルムは、購入者がその通常の用法に従って使用することにより、ガラス化液を吸収して常に無色透明化し、本件各発明の構成要件を充足する物となるから、物の生産時点から特許権侵害が当然のこととして予定されていたものとして、「透明性」(構成要件1B)を有し、又は「無色透明」(同2-1D, 同2-2E)をいずれも充足し、原告製品の譲渡等は、本件各特許権の直接侵害を構成する旨主張する。

(ア) そこで検討すると、確かに、原告製品は、顕微鏡下において、ガラス化液を浸漬した細胞又は組織をガラス化液と共にガラス化液吸収体であるPTFEフィルム上に滴下し、同細胞又は同組織の周囲に付着しているガラス化液を同フィルムに吸収させて使用するものであり、原告及び被告の各実施に係る試験(甲9, 17の1・2, 乙17)によっても、ガラス化液吸収後については、同フィルムの透明度がある程度高まっていることがうかがわれる。

(イ) しかしながら、本件明細書1(甲2, 乙2参照)及び同2(甲4, 乙4参照)の各段落【0010】における「ストリップ3は、卵付着作業を容易にするために、可撓性かつ無色透明な平坦フィルム状のものが用いられている。」との記載に示されるように、本件各発明の「卵付着保持用ストリップ」が「透明」又は「無色透明」である構成は、卵付着作業、すなわち、顕微鏡下において、ガラス化液を浸漬した

細胞又は組織をガラス化液と共に「卵付着保持用ストリップ」上に滴下して付着させる作業を容易にするためのものであるから、少なくとも、その使用者において、同作業を行う際には、「卵付着保持用ストリップ」が「透明」又は「無色透明」な状態であることが求められているものと解される。

5 これを原告製品について見ると、PET支持体と一体となったPTFEフィルムは、少なくとも、原告製品の使用者において、細胞又は組織をガラス化液と共に滴下して付着させるまでは、卵載置部において白色不透明であると認められるから、その時点では、同フィルムが「透明」又は「無色透明」であることによって、卵付着作業を容易にするものではない。

10 また、卵凍結保存用具である原告製品の性質上、ガラス化液と共に細胞又は組織が付着し、透明性が高まったPTFEフィルムを用いて、再度、卵付着作業を行うことは予定されていないといえる。

(ウ) かえって、原告製品と同様に、「支持体上に接着層とガラス化液吸収層をこの順に有するガラス化液吸収体を少なくとも有する卵子又は胚のガラス化凍結保存用具」を含む発明（特許第6013969号の特許請求の範囲の請求項1記載の発明）につき原告が保有する特許に係る明細書（甲6参照）には、「ガラス化液吸収層として用いる紙の白色度は60%以上が好ましく、更には70%以上が好適である。白色度がこのような範囲であると、付着した卵子又は胚の確認が容易であるため好ましい。（中略）再生紙用パルプ繊維であっても雑分をしっかりと除き、白色度70%以上にすれば好適に使用できる。本発明においては、以上に挙げた各種パルプ繊維を混合して白色度70%以上なら好適に使用することができる。」（段落【0032】）などと記載されていることにも鑑みると、別紙原告製品説明書（原告）記載2(1)オのとおり、原告製品についても、卵載置部を無色透明なものにするのではなく、あえて白色度を高めた多孔構造を有するものとすることによって、
25 顕微鏡下において付着した卵子又は胚の確認を容易にしようとするものであると推認するのが相当であり、上記推認を覆すに足りる証拠はない。

(エ) 以上のとおり、原告製品は、P T F Eフィルムが「透明」又は「無色透明」であることによって卵付着作業を容易にするものということとはできず、原告製品の生産時点から本件各特許権を侵害することが当然のこととして予定されていたということもできない。

5 したがって、原告製品は本件各発明の技術的範囲に属するとはいえない。

2 争点2（原告製品の譲渡等は本件各特許権の間接侵害を構成するか）について

被告は、原告製品は、購入者がその通常の用法に従って使用することにより、常に多孔性P T F Eフィルムが無色透明化して本件各発明の構成要件を充足する物になるから、そのような場合の使用行為は物の「生産」に当たるなどとして、原告製品
10 の譲渡等は本件各特許権の間接侵害（特許法101条1号、2号）を構成すると主張する。

しかしながら、特許法101条1号及び同条2号における「その物の生産」は、発明の構成要件を全て充足する物を新たに作り出す行為をいうと解されるから、購
15 入者による通常の用法に従った使用行為について、直ちに「生産」に当たるということはできない。

原告製品についても、少なくとも、使用者において、細胞又は組織をガラス化液と共に滴下して付着させるまではP T F Eフィルムの卵載置部が白色不透明であり、顕微鏡下において付着した卵子又は胚の確認を容易にするために、あえてこのよう
20 な構成が採用されていると推認されることは上記のとおりであり、ガラス化液を吸収して透明性が高まるものとはいえ、一度卵付着作業に使用したP T F Eフィルムを再利用することは予定されていないものであるから、卵付着作業を容易にするために「透明」又は「無色透明」な「卵付着保持用ストリップ」を採用した本件各発明とは技術思想が異なるものといえる。

25 したがって、原告製品をその通常の用法に従って使用することによって、卵付着作業を容易にする「透明」又は「無色透明」な「卵付着保持用ストリップ」が新た

に作り出されるということではなく、本件各発明の構成要件を全て充足する物が「生産」されるとはいえない。

よって、原告製品の譲渡等は特許法101条1号及び同条2号の間接侵害を構成するものとはいえない。

5 3 反訴請求についての小括

以上によれば、その余の争点について判断するまでもなく、被告の反訴請求はいずれも理由がない（なお、被告は、本件各特許権の直接侵害又は間接侵害の成立に係る攻撃防御方法として、本件各発明以外の各発明に係る具体的な主張立証をしていないし、前記前提事実(2)によれば、原告が指摘するとおり、本件特許1の特許請求の範囲の請求項2ないし8は、同1を直接又は間接に引用するものであり、本件特許2の特許請求の範囲の請求項3ないし5は、同1又は同2を直接又は間接に引用するものであるから、本件各発明以外の各発明との関係でも、上記1及び2と同じ結論となることは明らかである。）。

4 本訴請求に係る各訴えについて

15 原告は、本訴請求において、原告製品を別紙原告製品目録記載1ないし5の製品番号で特定の上、そのうち、別紙原告製品説明書（原告）の構成を有するものの譲渡・輸出入等について、被告が本件各特許権の侵害を理由とする差止請求権を有さないことの確認を求めている。

20 しかしながら、被告が、原告製品を別紙原告製品目録記載1ないし5の製品番号で特定の上、具体的構成によって限定することなく、また、譲渡・輸出入等のうち譲渡等に含まれない行為について特段の留保をすることなく、原告製品の譲渡等について本件各特許権の侵害を理由とする差止めを求める反訴を提起していることからすれば、同一の訴訟物につき判断がされる以上、原告の本訴請求に係る各訴えは、もはや確認の利益がなく、不適法であり、却下を免れない。

25 第5 結論

よって、原告の本訴請求に係る各訴えをいずれも却下し、被告の反訴請求をい

れも棄却することとし，主文のとおり判決する。

なお，訴訟費用については，民事訴訟法62条を適用し，本訴及び反訴を通じ，
全て被告の負担とする。

5

東京地方裁判所民事第29部

裁判長裁判官

嶋 末 和 秀

10

裁判官

伊 藤 清 隆

15

裁判官

西 山 芳 樹

20

別紙

原告製品目録

下記製品名の超急速ガラス化デバイス

5

記

1 「D i a m o u r - o p (W) 」

2 「D i a m o u r - o p (B) 」

3 「D i a m o u r - o p (G) 」

4 「D i a m o u r - o p (R) 」

10

5 「D i a m o u r - o p (Y) 」

以上

別紙

原告製品説明書（原告）

1 概要

5 原告製品は、卵子又は胚などの卵を急速にガラス化するデバイスであり、いずれも液体窒素耐性材料により形成されたデバイス本体1及びカバーキャップ2からなる。

原告製品は、デバイス本体1の先端シート部3に顕微鏡下で観察しながら卵子又は胚をガラス化液と共に滴下して載置し、卵子又は胚が適切に載っていることを確認した後、先端シート部3をデバイス本体1と共に液体窒素中に投入し、卵
10 子又は胚を急速に凍結するものである。なお、別紙原告製品目録記載1から5までの各製品は、それぞれプラスチックからなるデバイス本体1の角柱状部4及び円柱状部5のプラスチックの色彩が異なるのみである（甲5の1・2）。

2 構成

15 (1) デバイス本体1

ア デバイス本体1は、全体として細長い棒の形状をしており、角柱状部4、円柱状部5及び先端シート部3からなる。

カバーキャップ2がデバイス本体1に取り付けられる時には、円柱状部5及び先端シート部3はカバーキャップ2の内部に侵入するが、角柱状部4はカバーキャップ2の内部に侵入しない（図1-1ないし図1-5）。
20

イ 原告製品のデバイス本体1のうち、角柱状部4及び円柱状部5を合わせた長さは85mmであり、角柱状部4の断面は、2.5mm、2.0mmの長方形である。

原告製品のデバイス本体1が備える円柱状部5は、先端シート部3の端部を保持するとともに、カバーキャップ2がデバイス本体1に取り付けられる際には、
25 カバーキャップ2の内部に侵入するものである。

ウ 原告製品のデバイス本体 1 の先端シート部 3 は、卵子又は胚などの卵が載置される細長い形状の部材である。

上記先端シート部 3 は、ポリエステルからなる P E T 支持体 3 a の上面に、白色不透明の多孔性の P T F E フィルム 3 b、すなわち、ポリテトラフルオロエチレン製のフィルムからなるガラス化液吸収体を備える。

エ P T F E フィルム 3 b は卵載置部 3 c を含み、卵載置部 3 c は、厚み方向及び広がり方向のいずれにも複雑に絡み合った多孔構造の P T F E フィルム 3 b と空気の界面で光が拡散・散乱される結果、透過光が遮られ反射光だけが散乱されるので、白色不透明である（甲 9）。

オ 先端シート部 3 は、先端側の端部に、黒色の着色により最先端であることを示す黒色最先端部 3 d（不透明である）を備えるとともに、卵載置部 3 c の後端側の端部に、黒色線 3 e を含む後端接着部 3 f を備える。

P T F E フィルム 3 b は、黒色先端部 3 d と後端接着部 3 f において接着剤により P E T 支持体 3 a に接着されているが、黒色先端部 3 d と後端接着部 3 f の間においては P E T 支持体に接着されておらず、この部分には接着層が存在しない。

上記先端シート部 3 の卵載置部 3 c は、白色不透明であり、顕微鏡下で透明ではないが、操作者が前記黒色着色部及び黒色線 3 e を確認することにより、卵を載置すべき卵載置部 3 c を顕微鏡で視認できるように構成されているものである。

(2) カバーキャップ 2

原告製品のカバーキャップ 2 は、先端シート部 3 を、被包できる内径及び長さを備えた筒の形状の部材であり、内径及び外径は常に一定である。

カバーキャップ 2 の係合側と反対側の端部は濾紙シート 6 により封止される一方、カバーキャップ 2 の係合側の端部は黒色に着色されているが、封止はされておらず、デバイス本体 1 に着脱自在に取り付けられる。

3 添付図面の説明

図 1 - 1 ないし 1 - 5 は、カバーキャップ 2 をデバイス本体 1 に取り付けた状態における原告製品の平面図、正面図、拡大左側面図、拡大右側面図及び底面図である。

5 図 2 - 1 ないし 2 - 5 は、デバイス本体 1 の平面図、正面図、拡大左側面図、拡大右側面図及び底面図である。

図 3 - 1 ないし 3 - 4 は、デバイス本体 1 の先端シート部 3 の拡大平面図、拡大正面図、拡大底面図及び拡大斜視図である。

図 4 - 1 ないし 4 - 3 は、カバーキャップ 2 の全体図、拡大左側面図及び拡大右側面図である。

10 4 符号の説明

(1) デバイス本体 : 1

(2) カバーキャップ : 2

(3) 先端シート部 : 3

ア P E T 支持体 : 3 a

15 イ P T F E フィルム : 3 b

ウ 卵載置部 : 3 c

エ 黒色最先端部 (接着部) : 3 d

オ 黒色線 : 3 e

カ 後端接着部 : 3 f

20 (4) 角柱状部 : 4

(5) 円柱状部 : 5

(6) 濾紙シート : 6

別紙

原告製品説明書（被告）

1 構成 a 液体窒素耐性材料であるプラスチックからなる細い棒状の円柱状部
5 及び角柱状部を有する。

2 構成 b-1 上記円柱状部の一端に、液体窒素耐性材料であるポリエステル
からなるPET支持体に取り付けられている。該PET支持体は、無色透明で可撓
性がある平坦なフィルム状のものである。

3 構成 b-2 該PET支持体の上面に、液体窒素耐性材料である多孔性のP
10 TFEフィルムからなるガラス化液吸収体が接着されている。

該ガラス化液吸収体は、未使用の状態においては白色不透明であるが、実際の反
訴被告製品の使用時（卵もしくは胚などを含むガラス化液の上記ガラス化液吸収体
への滴下時）には、同ガラス液吸収体はガラス化液を吸収して白色不透明から無色
透明化するものである。

15 4 構成 c 液体窒素耐性材料から成るカバーキャップは、その一端が封鎖され
ているが、反対側の端部において上記PET支持体を保持する円柱状部と着脱自在
に取り付けられる。カバーキャップは、上記PET支持体を保持する円柱状部に取
り付けられたとき上記PET支持体を被包する。

5 構成 d 原告製品は、顕微鏡下において、上記PET支持体またはその上面
20 に接着されたPTFEフィルムからなるガラス化液吸収体に卵子を少量のガラス化
液とともに付着させ、卵子が付着したストリップ部分を液体窒素に浸漬し凍結させ
るための卵凍結保存用具である。