

判決年月日	平成16年2月27日	担当部	東京高等裁判所 知的財産第3部 (旧 第6民事部)
事件番号	平成15年(ネ)1223号		
○ 専用実施権を設定した特許権者についても差止請求権が認められる。 ○ バイオテクノロジー関連の先端技術に関する特許権侵害が認められた事例			

本件は、発明の名称を「生体高分子ーリガンド分子の安定複合体構造の探索方法」とする特許発明（特許番号第2621842号）についての特許権者及び専用実施権者（Xら）が、プログラムを記録した媒体（CD-ROM）を輸入し、日本国内で販売しているYに対し、同プログラム中のFlexXと称するモジュール（プログラム）を使用する複合体探索方法（以下「ロ号方法」という。）が上記特許発明の技術的範囲に属し、かつ、同プログラムを記録した媒体であるロ号物件が「その発明の実施にのみ使用する物」（平成14年法律第24号による改正前の特許法101条2号）に当たると主張して、Yの販売を差し止める裁判を求めた事案である。原審では、ロ号方法は、本件特許発明の技術的範囲に属しない、として、Xらの差止請求が棄却されたものの、控訴審において、ロ号方法が本件特許発明の技術的範囲に属する、と判断され、間接侵害も認められて、Xらの差止請求が認容された。

本件の第一の争点は、専用実施権を設定した特許権者は、差止請求権を有するかどうかである。本判決は、特許法100条は、明文をもって「特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」と規定していること、及び、専用実施権を設定した特許権者にも、差止請求権の行使を認めないとする、不都合な事態も生じ得ることから、このような特許権者についても、差止請求権の行使を認めた。本判決が挙げた不都合な事態とは、実施料を専用実施権者の売上げを基準として得ている場合、特許権者が専用実施権設定契約により侵害行為を排除すべき義務を負っている場合、専用実施権設定契約が特許権存続期間中に何らかの理由により解約ないし放棄される可能性があるため、そのときに備えて侵害行為を排除すべき利益があること等である。

本件の第二の争点は、ロ号方法が本件特許発明の技術的範囲に属するかどうかである。本件特許発明は、いわゆるバイオテクノロジーに関連する発明であり、生体高分子に適合するリガンド分子の安定複合体の構造を探索する方法である。本判決は、「本件特許発明の「ダミー原子」とは、その特許請求の範囲に記載されたとおり、「生体高分子中の水素結合性官能基の水素結合の相手となり得るヘテロ原子の位置に設定した」架空の原子のことであり、「生体高分子中の水素結合性官能基の水素結合の相手となり得るヘテロ原子の位置に設定した」架空の原子であるものはすべてこれに含まれる、と解すべきであり、これを水素結合性領域を構成する三次元格子点の中心に1個配置されるものと限定して解釈すべき理由はない。」として、原判決が根拠とした明細書上の記載は、本件特許発明の最

良実施例の構成のものにすぎず、「ダミー原子」をこれに限定して解釈すべき根拠はない、と判断した。