

担瘤マウス事件(浜松医大事件) 関連損害賠償請求事件

浜松医大事件では、試験研究の範囲が決まるという期待をもって、皆がみていたが、結果、該範囲の決定はされず、技術範囲に入らず非侵害という判断であった。今回は、関連民事訴訟(損害賠償請求)である。

平成21年(ワ)第31535号 損害賠償請求事件

(口頭弁論終結 H24年1月26日、H24年4月27日判決言渡)

原告 アンティキヤンサーインコーポレイトド 代理人弁護士 星野隆宏他
 被告 被告 大鵬薬品工業株式会社 代理人弁護士 内田公志他
 判決 原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。

⇒原告の請求棄却判決

東京地裁民事第46部 裁判長裁判官 大鷹一郎、裁判官 上田真史

1. 本件発明

1) 経緯

発明の名称「ヒ疾患に対するマウス動物」

H1年10月5日：特許出願(優先日1988.10.5/US, 特願H1-510569)

H9年6月20日：特許第2664261号として特許権の設定登録

H10年4月15日：武田薬品が特許異議申立(H10年異議第71767号)

H11年3月30日：原告訂正請求

H11年5月14日：本件訂正を認めた上で、「特許第2664261号の請求項1～19に係る特許を維持する。」との決定

H11年28日：確定登録

H21年10月5日：存続期間満了により消滅

2) 本件訂正後の特許請求の範囲

【請求項1】(要件A)ヒ腫瘍疾患の転移に対する非ヒマウス動物であつて、(要件B)前記動物が前記動物の相当する器官中へ移植された脳以外のヒ器官から得られた腫瘍組織塊を有し、(要件C)前記移植された腫瘍組織を増殖及び転移させるに足る免疫欠損を有するマウス動物。

2. 別件訴訟(前訴)の経緯

原告は、H11年に、国、被告、武田薬品及び日本新薬に対し、国が浜松医大において行った実験で使用した「脳以外のヒの器官の腫瘍組織の塊を、無胸腺マウスの対応する器官に植え付けた、実験用マウス動物(マウス)」は、本件発明の技術的範囲に属するものであり、上記実験は、国が、上記製薬会社3社からそれぞれ委託を受けて行ったものであり、3社の行為は、国の行為と同視でき、国と共同不法行為となる旨主張して、国及び被告に対し、前訴マウスの使用の差止めを、3社に対し、前訴マウスを使用して行われる実験に対し試料を供給することの差止めをそれぞれ求める訴訟(東京地裁 H11年(ワ)第15238号特許権侵害差止請求事件)を提起した。東京地裁は、H13.12.20、本件発明の構成要件Bの「ヒ器官から得られた腫瘍組織塊」は、ヒ器官から採取した腫瘍組織塊そのものをいい、マウスの皮下で継代した腫瘍組織塊を含まないと解すべきであるが、前訴マウスは、この「ヒ器官から得られた腫瘍組織塊」を有さず、構成要件Bを充足しないと判断し、原告の国及び3社に対する請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した。

3 争点

- (1) 本件訴えが、前訴の蒸し返しで、訴訟上の信義則(民訴2条)違反か、その結果、本件訴えは、不適法か(争点1)。
- (2) 本訴マウスが本件発明の技術的範囲に属するか(争点2)。
 ①本訴マウスが構成要件Bを充足するか(争点2-1)。
 ②仮に本訴マウスが構成要件Bを充足しないとすると、本訴マウスは、本件発明と均等なものとして、その技術的範囲に属するか(争点2-2)。
- (3) 原告による本件発明に係る本件特許権の行使が特104条の3(1)により制限されるか(争点3)。
- (4) 被告による本件特許権侵害の不法行為又は共同不法行為の成否(争点4)
- (5) 原告の損害額(争点5)

4. 裁判所の判断

1) 本件訴えの提起の信義則違反の有無等

(1)前訴と本訴では、原告の請求権を基礎付ける特許権はいずれも本件特許権で同一であるが、前訴は本件特許権に基づく前訴マウスの使用等の差止請求権を訴訟物とするもので、前訴の確定判決により既判力が生じるのは、前訴の控訴審の口頭弁論終結時である平成14年7月9日における上記請求権の存否であるのに対し、本訴は前訴控訴審判決が確定した平成15年3月25日から本訴の提起日までの間における被告の本訴マウスの使用等による本件特許権侵害の不法行為又は共同不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするものであって、前訴と本訴では訴訟物が異なり、前訴の既判力が本訴に直接に及ぶものではない。

前訴マウスと本訴マウスとは、マウスの皮下で継代したヒ腫瘍組織塊が同所移植された点では共通するが、作成の時期が異なるのみならず、ヒ腫瘍組織塊の種類や同所移植された部位等の構成が異なる別の「物」であること、前訴では、前訴マウスの本件発明の構成要件Bの充足性が主たる争点であり、これについて判断がされたのに対し、本訴では、本訴マウスの本件発明の構成要件Bの充足性のみならず、均等侵害の成否や本件特許権の権利行使制限の抗弁の成否等も争点となっていることなどの点においても、前訴と本訴は異なるものである。(2)

①本訴と前訴は、いずれも本件発明の構成要件Bの充足性が争点となり、その具体的な争点が、構成要件Bの「ヒ器官から得られた腫瘍組織塊」の解釈及び各マウスのその構成の充足性である点では共通している。前訴マウスと本訴マウスとは、前記のとおり、構成が異なる部分があるが、マウスの皮下で継代したヒ腫瘍組織塊が同所移植された点では共通するので、上記構成が異なる部分があることが、上記争点の判断の結論に影響を及ぼすものではない。前訴1審判決及び前訴控訴審判決は、上記争点について、構成要件Bの「ヒ器官から得られた腫瘍組織塊」は、ヒ器官から採取した腫瘍組織塊そのもののみならず、マウスの皮下で継代した腫瘍組織塊を含むと解すべきであるとした原告の主張を排斥し、前訴マウスの構成要件Bの充足性を否定する判断を示し、原告の請求及び控訴をそれぞれ棄却したものである。

原告は、本訴において、上記争点について、前訴でした主張と同様の主張を行い、本訴マウスが構成要件Bを充足し、ひいては本件発明の技術的範囲に属する旨主張している。前訴1審判決及び前訴控訴審判決が示した構成要件Bの「ヒ器官から得られた腫瘍組織塊」についての解釈は判決における理由中の判断であつて、本訴はもとより、前訴においても既判力の対象となるものではないが、本訴において、原告が構成要件Bの「ヒ器官から得られた腫瘍組織塊」の解釈を再び争い、本訴マウスが本件発明の技術的範囲に属すると主張することは、前訴の判決によって原告と被告との間で既判力をもって確定している前訴マウスの使用等による本件特許権に基づく差止請求権の不存在の判断と矛盾する主張をすることに帰し、実質的に同一の争いを繰り返すものである。

②原告は、前訴の各判決は、基礎的な科学知識の欠如による誤解に基づいて判断をしたもので、前訴当時では、正しい科学的常識を可視的に立証することが技術的に不可能であつたが、本訴の時点では、技術の進歩によって、その正しい科学的常識を可視的に立証することが可能となつたので、これにより前訴の各判決の誤った判断が是正されるべきであるから、本件訴えは前訴の蒸し返しには当たらない旨主張する。ヒ器官から得られた腫瘍組織塊の間質組織は、ヒ由来のままではホスト(移植先)で生きられず、自ずとホスト(移植先)のマウス由来の間質組織に置き換えられる(変換する)ものであることは、本件出願の優先権主張日当時の当業者にとって自明の理であるにもかかわらず、前訴1審判決及び前訴控訴審判決は、これに反して、構成要件Bの「ヒ器官から得られた腫瘍組織塊」の意義について、ヒの器官から採取した腫瘍組織塊そのままのものをいい、その組織が変化したものは含まれないと解するのが相当である旨判示したが、上記技術常識を可視的に立証することは前訴当時の技術では不可能であつたものの、本訴の時点において、実験報告書のとおり、蛍光蛋白質を使用した画像技術の開発によってこれを立証することが可

能となったから、これにより前訴の各判決の誤った判断を是正すべきであるというのが原告の主張である。しかしながら、前訴当時の技術によって可視的に確認することが不可能であったというのであれば、前訴よりも前の本件出願の優先権主張日当時における当業者も可視的に確認することができなかつたはずであるから、該実験報告書は、原告が主張する技術常識を裏付ける根拠となるものではない。

民訴法においては、単に新たな証拠が発見されたというのみでは、再審事由とはならず、相手方当事者又は第三者の犯罪その他の違法行為によって攻撃防御の方法の提出を妨げられた場合などに限り、再審事由としている趣旨に照らすならば、上記技術常識を可視的に立証することは前訴当時の技術では不可能であったが、本訴の時点においては、該実験報告書によってその立証が可能になったからといって、前訴の蒸し返しとなる主張を行うことを正当化することはできない。原告の上記主張を採用することはできない。

③前訴において、原告は、本件出願の優先権主張日当時の技術常識に係る証拠を提出することや、最高裁H10.2.24第三小法廷判決で示された均等の成立要件に沿って均等侵害に関する主張をすることについて何らの障害はなかった。原告は、前訴及び本訴に係る諸事情を述べて、本訴において、本訴マスの均等侵害の主張を認めることの方が正義に資する結果になる旨を主張する。上記①及び②のような事情に鑑みれば、原告は、前訴におけるのと同一の本件特許権に基づいて、本件発明との関係では、前訴マスの構成と実質的に同一といえる本訴マスの本件発明の技術的範囲の属否の争点について再度裁判所の判断を求めようとするものであるが、かかる争点について、均等侵害の主張を含めて、原告が前訴において自己の攻撃防御を尽くす十分な機会と権能を与えられていなかったことをうかがわせる事情は認められない。原告の上記主張を採用することはできない。

(3)前訴と本訴は、訴訟物を異にし、差止め又は損害賠償の対象とされた被告の侵害行為等が異なり、しかも、本訴は前訴と異なる争点をも含むから、原告による本訴の提起が、前訴の蒸し返しであって、訴権の濫用に当たり、違法であるとまで認めることはできない。しかし、本訴において、前訴における争点と同一の争点である構成要件Bの解釈について前訴と同様の主張をすること及び前訴で主張することができた均等侵害の主張をする点においては、前訴の蒸し返しであり、訴訟上の信義則に反し、許されない。

2) 本件発明に係る本件特許権に基づく権利行使の制限の成否

(1) 無効理由2(特許要件違反)の有無

①本件明細書の記載事項

どのマスのいかなる器官に腫瘍の転移が認められたかなど具体的な転移の事実を確認することはできない。本件明細書を全体としてみても、ヒ器官から採取した腫瘍組織塊そのものをマウスに同所移植した場合のみならず、マウスでの皮下継代を経た腫瘍組織塊をマウスに同所移植した場合であっても、転移能(「移植された腫瘍組織を転移させるに足る」能力)を有するマウスを得ることができることを明示した記載や、これを示唆する記載は存在しない。

②特許要件の適合性の有無

本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願の優先権主張日当時の技術常識に照らし、当業者が、マウスでの皮下継代を経た脳以外のヒ器官から採取したヒ腫瘍組織塊が同所移植された本件発明のマウス動物がヒ腫瘍組織を増殖及び転移させるに足る能力を有するマウス動物を作成するという本件発明の課題を解決できることを認識できるものと認めることはできない。本件発明の特許請求の範囲の記載は、特許要件に適合しない。被告主張の無効理由2は理由がある。

(2) 無効理由8(乙14を主引用例とする進歩性欠如)の有無
相違点の容易想到性

乙14と乙27は、肝癌患者の肝臓から採取した肝腫瘍組織片をマウスマスの皮下で継代移植して得られた腫瘍組織塊をマウスに移植することによってヒ肝癌を担ったマウス動物を作成する技術に係るもので

あって、同一の技術分野に属するものであり、その技術分野において、本件出願の優先権主張日当時、転移過程を再現できるヒ肝癌を担ったマウス動物の作成は共通の技術課題とされていたこと、乙14は、マウスに肺転移が認められたことに関し、乙27を参照文献として引用していることに照らすならば、乙14及び乙27に接した当業者であれば、乙14記載のマウスに、乙27記載のヒの肝癌組織片を「原発臓器」であるマウスの「肝臓」に「同所移植」することによって肺転移が生じるマウス(マウス動物)を得られるとの知見を適用する動機付けがあるものと認められる。当業者であれば、乙14記載のマウスに乙27記載の上記知見を適用することにより相違点に係る本件発明の構成を容易に想到することができたものと認められる。本件発明は、当業者であれば、乙14に記載された発明に乙27に記載された知見を適用して容易に想到することができたものといえるから、進歩性が欠如している。被告主張の無効理由8は理由がある。

仮に原告が主張するように構成要件Bの「ヒ器官から得られた腫瘍組織塊」には、マウスでの皮下継代を経た腫瘍組織塊も含まれるとした場合であっても、本件発明に係る本件特許には、被告主張の無効理由2及び無効理由8があり、特許無効審判により無効とされるべきものと認められるから、特104条の3(1)の規定により、原告は、被告に対し、本件発明に係る本件特許権を行使することはできない。

3) 本訴マスの均等侵害の成否

念のため、原告が主張する均等侵害の成否(争点2-2)について判断するに、本訴マスは、均等論の第4要件を満たさないから、本件発明と均等なものとはいえない。

(1) 本訴マスは、本訴マスが有する「マウスでの皮下継代を経た腫瘍組織塊」の構成が構成要件Bの「ヒ器官から得られた腫瘍組織塊」に該当しない点を除き、本件発明の各構成要件をいずれも充足する。本件発明の各構成要件のうち、構成要件Bに係る上記該当しない点の構成を本訴マスの構成に置き換えたものをもって、本訴マスの構成と同視することができる。本件発明の各構成要件のうち、構成要件Bに係る上記該当しない点の構成を本訴マスの構成に置き換えたものには、本件発明の構成要件Bの「ヒ器官から得られた腫瘍組織塊」には、マウスでの皮下継代を経た腫瘍組織塊も含まれるとした場合と同様である。

(2) 本件発明の構成要件Bの「ヒ器官から得られた腫瘍組織塊」にマウスでの皮下継代を経た腫瘍組織塊も含まれるとした場合には、本件発明は、当業者であれば、乙14に記載された発明に乙27に記載された知見を適用して容易に想到することができたものといえ、本訴マスの構成は、当業者が、本件出願の優先権主張日以前の公知技術である乙14に記載された発明及び乙27に記載された知見に基づいて当業者が容易に推考できたものと認められるから、均等論の第4要件を満たさない。均等侵害の主張は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。

4) 結論

原告の請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。

コメント：本件は前訴の蒸し返しとは何について判断が示された。訴訟物が違っても、同じ構成要件の解釈を争うこと、及び前訴で主張することができた均等論を持ち出すことは訴訟上の信義則に反すると判断された。クレイムの文言解釈は、出願時の技術水準によって判断されることが明示された。その上で、さらに、特許要件違反と進歩性欠如による特許権について無効理由は是認、均等論の不適合までが判示されるという原告にとっては極めて厳しい判断となった。

担当：中筋吉吉、庄司隆、大杉卓也