

2014 Luncheon meeting #3

## 前訴の蒸し返し

アンティキヤンサー・インコーポレイテッド

VS

大鵬薬品工業

前訴：東京高裁平成14年（ネ）第675号

本訴：知財高裁平成24年（ネ）第10054号

2014年4月9日

化I-4 森山 彩子

控訴人（原審 原告）

アンティキアンサー・インコーポレイテッド

特許第2664261号 「ヒト疾患に対するモデル動物」

損害賠償  
請求

被控訴人（原審 被告）

大鵬薬品工業

実施品 抗癌剤の動物評価実験目的で作成されたモデルマウス

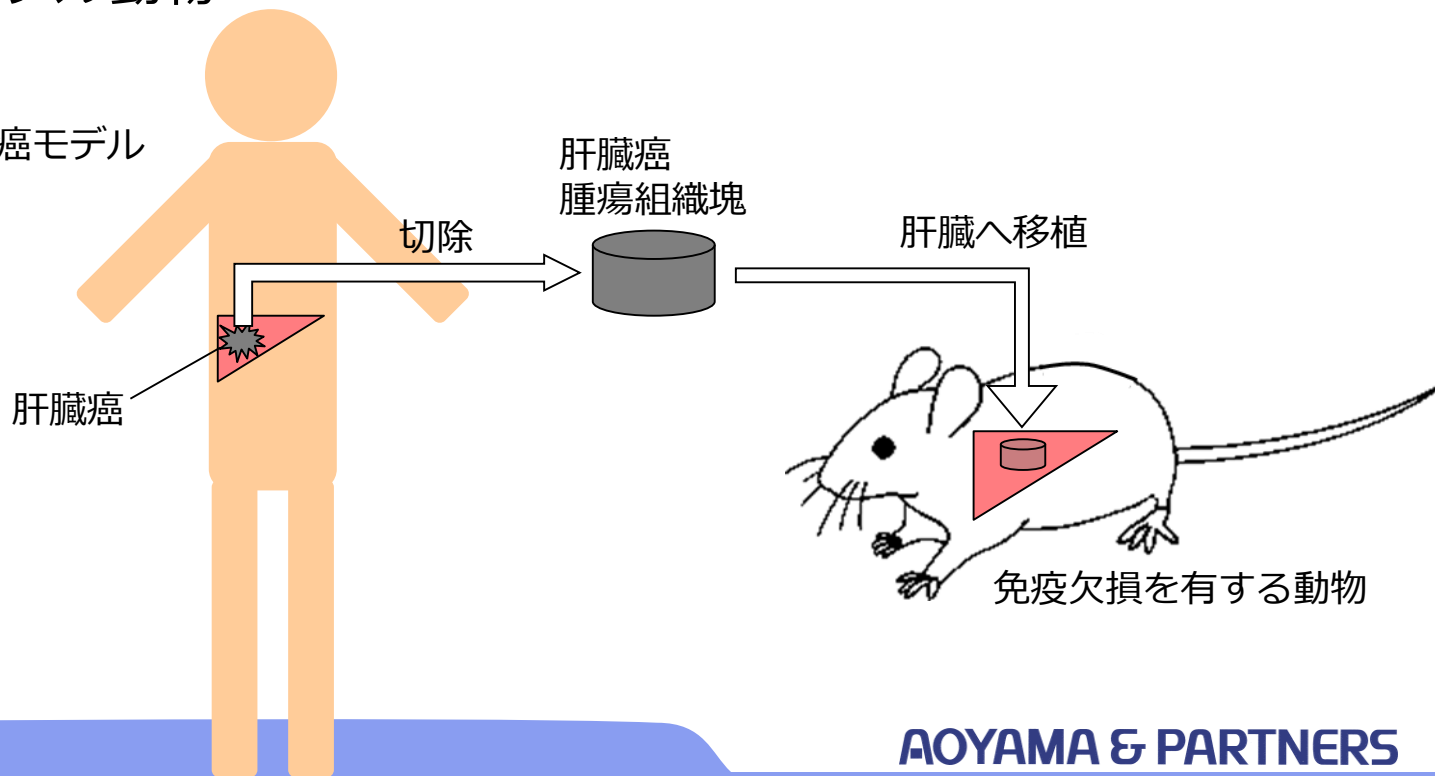
アンティキアンサーの主張：

- (1) 浜松医大勤務医師らが被告の委託を受けて新規抗がん剤（TSU68）の評価実験に使用した**実験用モデル動物（本訴マウス）**が、原告の特許発明の技術的範囲に属する
- (2) 被告が上記医師らに委託して上記動物評価実験を行わせたことが、同医師らを手足として用いた被告による**特許権侵害行為又は同医師らの特許権侵害行為を幫助する共同不法行為**に当たる

## 請求項 1 (下線部は訂正箇所)

- A ヒト腫瘍疾患の転移に対する非ヒトモデル動物であって、  
B 前記動物が前記動物の相当する器官中へ移植された  
脳以外のヒト器官から得られた腫瘍組織塊を有し、  
C 前記移植された腫瘍組織を増殖および転移させるに足る  
免疫欠損を有する  
D モデル動物

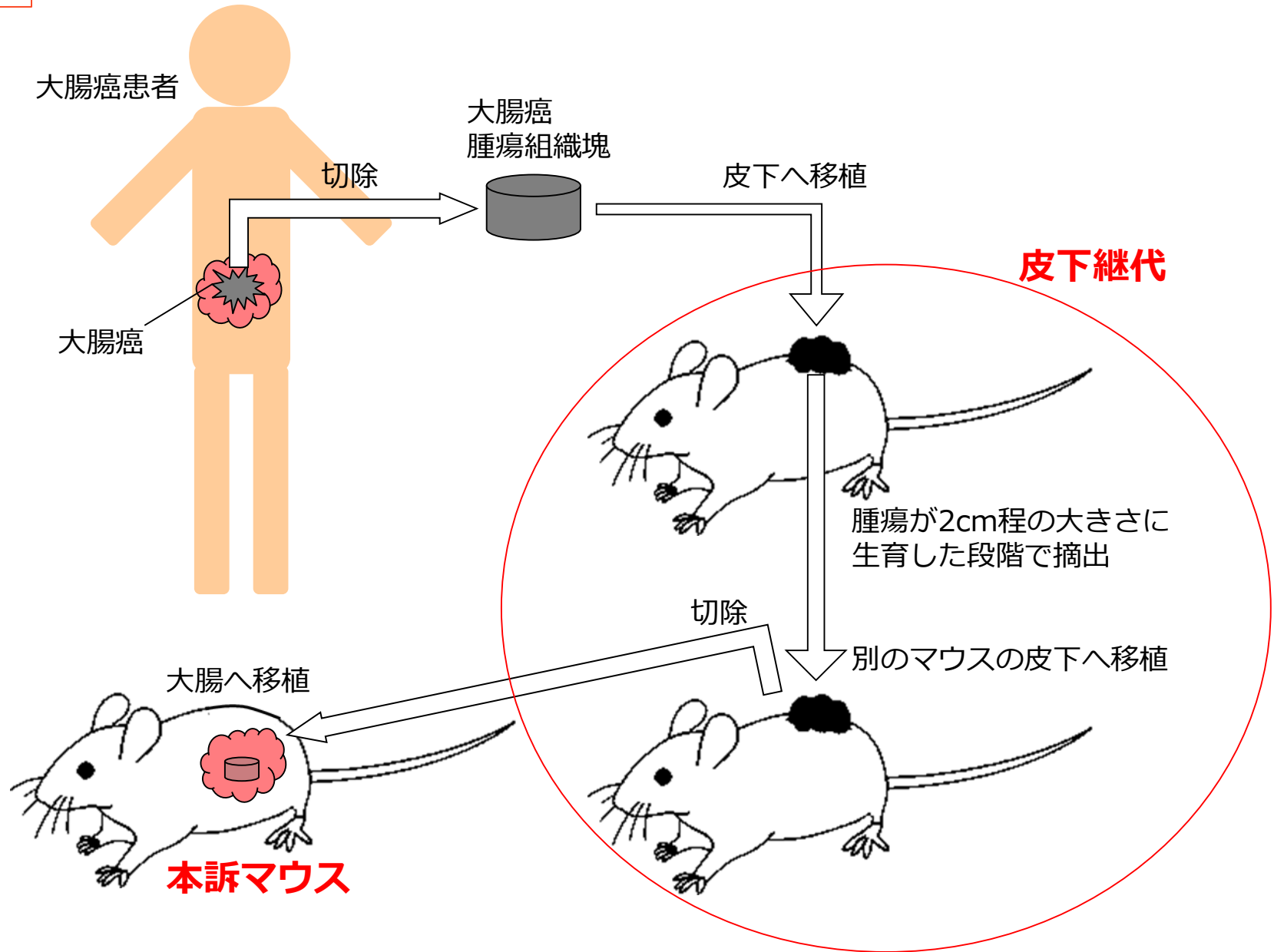
例：  
肝臓癌モデル



## アンティキアンサー請求項 1 と 本訴マウスの比較

請求項 1	本訴マウス
A ヒト腫瘍疾患の転移に対する非ヒトモデル動物であって、	大腸癌転移に及ぼす阻害効果等の動物評価実験目的で作成された非ヒトモデル動物
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ト器官から得られた腫瘍組織塊を有し、	ヒト大腸癌から得られ、皮下継代によって維持されてきた高転移性を有するヒト大腸癌株の腫瘍組織を、腫瘍片（塊）として、ヌードマウスの盲腸壁に縫合糸で縫い付けて同所移植することによって作成
C 前記移植された腫瘍組織を増殖および転移させるに足る免疫欠損を有する	ヌードマウス（免疫機能が阻害されているマウス）
D モデル動物	モデルマウス

A～Cについては争い無し、Bについてのみ争い



## 争点

争点1：本件訴えの提起は前訴の蒸し返し？

争点1－1

訴えの提起が訴訟上の信義則（民事訴訟法2条）に反するか

争点1－2

本訴における控訴人の主張が訴訟上の信義則により制限を受けるか

争点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

文言侵害

（本訴マウスが構成要件Bを充足するか）

争点2－2

均等侵害

（本訴で均等侵害を主張できるか、均等侵害の成否）

## アンティキアンサーによる同一特許権に基づく差止請求事件

原告（控訴人）：アンティキアンサー・インコーポレイテッド

被告（被控訴人） 1：国  
2：武田薬品工業  
3：大鵬薬品工業  
4：日本新薬

アンティキアンサーの主張：

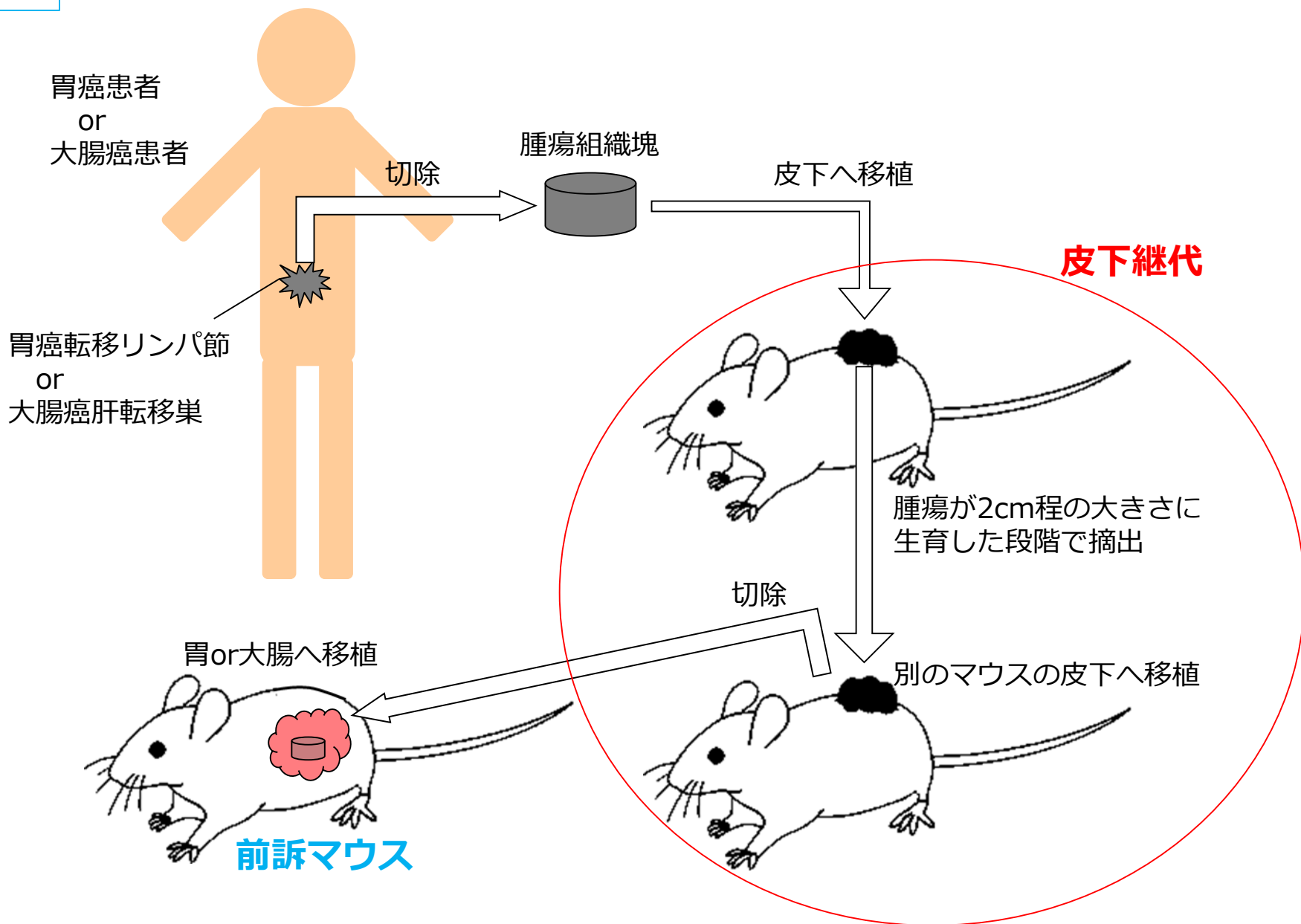
- (1) 国（被告1）が、浜松医大で行った実験（癌転移機構の解明）で使用したマウス（前訴マウス）が発明の技術的範囲に属する
  - (2) 上記実験は、国が3社（被告2～4）からそれぞれ委託を受けて行ったものであり、3社の行為は国の行為と同視できる
- 被告1～4に対して、マウスの使用、試料供給について差止請求

第一審：東京地裁平成11年（ワ）第15238号

控訴審：東京高裁平成14年（ネ）第675号

上告審：最高裁平成15年（オ）第197号

→平成15年3月25日 上告審として受理しない旨の決定





## 争点：構成要件Bのクレーム解釈

B 前記動物が前記動物の相当する器官中へ移植された  
脳以外のヒト器官から得られた腫瘍組織塊を有し、

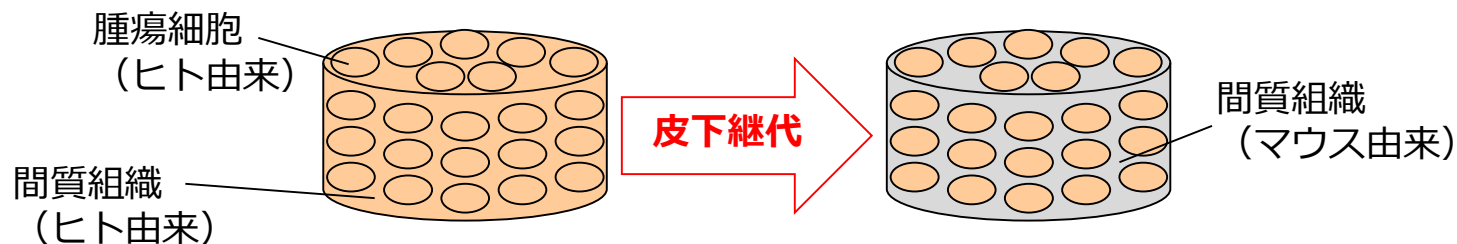


ヌードマウスの皮下で継代した腫瘍組織塊が含まれるか？

### 高裁の判断

ヒト器官から採取した腫瘍組織塊そのものを意味し、  
ヌード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

- (1) 明細書中に「腫瘍組織塊」の定義無し
- (2) 明細書の記載はヒト器官から得られた組織塊の直接移植のみ
- (3) 新しいヌードマウスの皮下へ移植を繰り返す（皮下継代）  
→ヌードマウス皮下に株化（生着および生育が安定した状態）  
→ヒト由来組織とマウス由来組織の混在した腫瘍組織を形成



前訴マウスは構成要件Bを充足しない→非侵害、差止請求棄却

争点 1 : 本件訴えの提起は前訴の蒸し返し？

争点 1 - 1

訴えの提起が訴訟上の信義則（民事訴訟法 2 条）  
に反するか

## 大鵬の主張：

- (1) 前訴と本訴では差止請求／損害賠償請求の違いはあるものの、原告が権利主張する特許権は同一
  - (2) 差止／損害賠償の対象となる「物」が発明の技術的範囲に属するか否かが争点であり、当該争点に係る物の構成は同一
- 必然的に同一の結論が導かれることになる
- 本訴を提起することは、前訴と矛盾する判決を求める「前訴の蒸し返し」であって、訴訟上の信義則（民訴2条）に反し不適法
- 本件訴えは却下すべき

## アンティキャンサーの主張：

- (1) 訴訟物の法的性質が異なる（差止／損害賠償請求）  
前訴マウスと本訴マウスでは、作成時期、評価対象の医薬品、実験の評価目的、材料腫瘍株等が異なり、別物である
- 前訴と本訴では被告の侵害行為が全く別個の行為であり、社会的事象として別個の紛争である
- (2) 前訴では、被告に対する主張立証を十分に行える状況になかった（主張立証の矛先は主に国（被告1）に対して向けられた）
  - (3) 原告は大学発の極小規模なベンチャー、被告は大規模な製薬会社、当事者間の公平の観点から本訴を遂行させるべき
  - (4) 本訴と前訴との間の時間経過（前訴判決確定日から6年以上経過してから本訴提起）に鑑みれば、紛争としての連続性が希薄化
- 本訴の提起は、前訴の蒸し返しとはいえず、訴訟上の信義則に反するものとはいえない

## 知財高裁の判断

### 訴えの提起そのものは不適法でない

- (1) 訴訟物が異なる（差止／損害賠償請求）  
→前訴の既判力が本訴に直接に及ぶものではない
- (2) 前訴マウスと本訴マウスとは、別の「物」
- (3) 本訴では、均等侵害の成否や権利行使制限の抗弁の成否等も争点となっている

→前訴と本訴は異なるものであり、訴えの提起自体は不適法でない

争点1：本件訴えの提起は前訴の蒸し返し？

争点1 - 2

本訴における控訴人の主張が訴訟上の信義則により制限を受けるか

## 知財高裁の判断 制限を受ける

特許権侵害の有無は、特許権者が有する特許発明の技術的範囲を定め、相手方がその技術的範囲に属する特許発明を実施したか否かによって決せられる

→特許発明の構成要件の解釈は、特許権侵害の有無の判断に当たって必須の前提として明示又は黙示にされている事実判断

しかし、この判断は、**一般的抽象的な規範としての性質をも有する**  
→関係当事者間の過去の特許権侵害の有無が確定されこれを拘束することは当然であるが、関係当事者の**将来の行動規範としての作用をも有する**

→前訴における各判決に示された判断と異なる解釈を主張することは、**安定的に形成された被控訴人の法的関係に対する合理的な期待を害し、応訴において不相当な反論の負担を強いる**ものとして、**信義則に反し許されない**ものと解するのが相当

争点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

文言侵害

(本訴マウスが構成要件Bを充足するか)

アンティキancerの主張：

- (1) 「脳以外のヒト器官から得られた腫瘍組織塊」（構成要件B）は、「脳以外のヒト器官」に由来する「腫瘍組織塊」一般を意味すると解釈すべき
  - (2) 発明の詳細な説明を参酌しても、手術によってヒト器官から採取した腫瘍組織塊をヌードマウスに「直接」同所移植するものに限られるとの記載や、ヌードマウスの皮下継代によって維持した腫瘍組織塊を除外するとの記載はない
- 構成要件Bには、皮下継代された腫瘍組織塊も含まれる  
\* 前訴での主張と全く同じ

大鵬の主張：

- 前訴マウスに係る同一の争点、前訴の各判決がした判断と同じ結論  
→「ヒト器官から得られた腫瘍塊」には、皮下継代した腫瘍組織塊は含まれない



## 知財高裁の判断

否定

構成要件Bを充足しない（前訴の判断に従う）

本訴における控訴人の主張が、訴訟上の信義則により制限を受ける  
（争点1－2）

→構成要件Bの「ヒト器官から得られた腫瘍組織塊」について前訴における各判決に示された判断と異なる解釈を主張することは、信義則に反し許されないものと解する

構成要件Bについて、再度、前訴と同一の解釈を主張することは、前訴の蒸し返しであり、訴訟上の信義則に反する

争点2：本訴マウスが本件発明の技術的範囲に属するか

争点2-2

均等侵害（本訴で均等侵害を主張できるか）

大鵬の主張：

同一のマウス構成について主張を行う権利は黙示的に放棄され、訴訟上消滅したと考えるべき

→前訴で主張しなかった「均等論」を本訴で主張することは権利濫用であり違法

## 知財高裁の判断

### 均等論の主張は可

(1) 前訴では、皮下継代させた腫瘍組織塊を有するマウス (ex. 前訴マウス) が本件発明と均等であるか等については、何らの判断も示されていない →当事者間に前提とすべき事情なし

(2) 均等論は、具体的に存在する対象製品との関係において発明と均等であるか否かを論ずる

→対象製品が存在しなければ論ずる余地がない

本訴マウスについて均等侵害を主張することが訴訟上の信義則に反するとはいえない

争点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 - 2

均等侵害（均等侵害の成否）

## 知財高裁の判断

否定

### 第4要件を充足しない

(本件出願の優先権主張日当時における公知技術から容易に推考)

#### ■乙14 (肝臓, 昭和55年(1980))

- ・ヒト肝細胞癌を継代用ヌードマウスで皮下継代したヒト肝細胞癌の2代目の腫瘍をヌードマウス肝臓に移植することで、腫瘍形成と肺転移が認められたヌードマウス  
\* 肺転移が、移植された肝臓癌の転移であるかどうかは不明

#### ■乙27 (医学のあゆみ, 昭和53年(1978) 1月7日)

- ・ヒトの肝癌組織片をヌードマウスで継代した肝癌腫瘍の継代2代目を、ヌードマウスの肝に移植したことで、右肺下葉に直径約2mmの球状の転移を認めた
  - ・「肝移植肝細胞癌が肺転移を惹起したことを明確に証明した」との記載
- 乙27には、ヒトの肝癌組織片を原発臓器であるヌード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ヌードマウス(モデル動物)を得られるとの知見が開示

乙14及び乙27に接した当業者であれば、乙14発明に乙27に記載された知見を適用して本訴マウスの構成とすることは、容易である

## <信義則による後訴主張の遮断>

原則、判決理由中の判断について拘束力を認める、いわゆる「争点効」を否定

但し、

**信義則違反を根拠**として、後訴の請求を遮断し、既判力による蒸し返し禁止の範囲を拡大することは認めている（cf. 最判昭和51年9月30日等）

（請求レベルの遮断）

→本件は、信義則違反を根拠に、主張レベルの遮断を認めた

### 後訴での遮断を判断する際の要因

- ①前訴における請求 or 主張と、後訴におけるそれとが実質上同一であること
  - ②後訴で提出されている請求 or 主張を前訴で提出し得たこと
  - ③勝訴当事者が前訴判決により紛争を解決済みであるとの信頼を抱いており、法的安定の要求を保護する必要があること
  - ④前訴判決の正当性を確保するほどに前訴において充実した審理が行われていること
  - ⑤前訴において当事者が争う誘因を有していたこと
- 等

アンティキアンサーが「ヒト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



- ・ 実質的に同一の争いを繰り返すもの (①)
- ・ 実質的に同一構成のマウスを用いた実験等を行うことは、本件特許権を侵害せず、差止請求や損害賠償請求をされることはないと被告が期待することは合理的であり、保護に値する (③)
- ・ 前訴において被告に対する主張立証は、浜松医大に対する主張立証で代替されていると判断？ (④)

参考

東京地方裁判所平成21年(ワ)第31535号平成24年4月27日判決 (本訴 原審)  
知財高裁平成24年(ネ)第10054号平成25年12月19日判決 (本訴)  
東京地方裁判所平成11年(ワ)第15238号判決 (前訴 第一審)  
東京高裁平成14年(ネ)第675号判決 (前訴)