

## 主 文

当裁判所が、昭和四五年（ヨ）第二、五四六号特許権仮処分命令申請事件につき、昭和四六年一二月一七日にした決定は、これを認可する。  
訴訟費用は、債務者の負担とする。

## 事 実

### 第一 当事者の求めた裁判

#### 一 債権者

##### 主文と同旨の判決

#### 二 債務者

1 当裁判所が、昭和四五年（ヨ）第二、五四六号特許権仮処分命令申請事件につき、昭和四六年一二月一七日にした決定は、これを取り消す。

2 本件仮処分申請を却下する。

3 訴訟費用は、債権者の負担とする。

#### との判決

### 第二 当事者の主張

#### 一 申請の理由

1 債権者は、次の特許権（以下、「本件特許権」といい、その発明を「本件特許発明」という。）を有する。

発明の名称 抗生物質テトラサイクリンの製法

特許出願 昭和二九年九月二八日（昭和二九年特許願第二〇、九〇一号）

優先権主張 アメリカ合衆国出願、一九五三年九月二八日および同年一〇月一五日

出願公告 昭和三三年四月三日（昭和三三年公告第二、二四九号）

特許登録 昭和三三年七月一〇日

登録番号 第二四三、六六五号

2 本件特許発明の明細書の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである。

ストレプトマイセスに属しストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属するか、またはストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種の特徴的性状の大部分を保有する菌株を使用し、放線菌の培養に利用しうる培養基またはクロルテトラサイクリンの生産を抑制するがごとき制御条件の下にある培養基中で好氣的醗酵を行わしめ、主たる生産物として抗生物質テトラサイクリンを生産させこのようにして得た培養物より抗生物質テトラサイクリンを採取することを特徴とする抗生物質テトラサイクリンの製造方法。

3 本件特許発明の経過

抗生物質とは、典型的には、細菌、放線菌、かび、酵母その他の微生物が生産する化学的物質であつて、他の微生物その他生活細胞の機能を阻止または抑制するものをいう。本件特許発明は、これら抗生物質のうちで、テトラサイクリンを製造する方法に関するものである。

テトラサイクリンは、次の化学構造を有する物質である。

<11728-001>

右構造式の中の七位の水素が塩素に置換された構造の物質をクロルテトラサイクリン（商品名を「オーレオマイシン」という。）、五位の水素の一つがヒドロキシ基に変つた構造の物質をオキシテトラサイクリン（商品名を「テラマイシン」という。）といい、三者は、いずれもグラム陽性菌、グラム陰性菌、リケツチアおよび一部のウイルスに有効であつて、広範囲抗生物質として広く用いられる。かように、テトラサイクリンは、クロルテトラサイクリンやオキシテトラサイクリンと同一の母核を有する広範囲抗生物質であるが、これらに較べてより安定であり、特にクロルテトラサイクリンに較べて溶解度が高いという特徴を有している。

ストレプトマイセス・オーレオフアシエンスは、債権者の研究者である訴外

【A】らの発見にもとづくストレプトマイセス属の菌種である。同訴外人らは、一九四八年、アメリカ合衆国ミズーリ州の土壤から一つの菌株を分離し、このストレプトマイセス属の菌株が従来公知の菌種に属せしめることのできない多くの性状を有するところから、これにストレプトマイセス・オーレオフアシエンスの種名を与え、後にこれが学界に認められたものである。同訴外人らは、このストレプトマイセス・オーレオフアシエンスを培養することによつて、クロルテトラサイクリンと

命名された抗生物質を生産採取する発明を成し遂げた。右訴外人らのこの発明後、訴外【B】を中心とする債権者の研究者一〇名は、さらにこの分野の研究を進め、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンスまたはストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種の特徴的性状の大部分を保有する菌株を培養することによるテトラサイクリンの生産方法を発明した。これが本件特許発明である。

4 本件特許発明の技術的範囲は、次のとおりである。

(一) 本件特許発明は、ストレプトマイセスに属し、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属するか、またはストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種の特徴的性状の大部分を保有する菌株を使用して、醗酵を行なわしめ、主たる生産物として抗生物質テトラサイクリンを生産させ、このようにして得た培養物より抗生物質テトラサイクリンを採取する方法である。すなわち、その使用菌として次の二つの菌株を用いる場合が含まれる。

(1) ストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属する菌株。

(2) ストレプトマイセス属に属し、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種の特徴的性状の大部分を保有する菌株。

(二) 次に、右菌株の培養法としては、放線菌の培養に利用しうる培養基またはクロルテトラサイクリンの生産を抑制するがごとき制御条件の下にある培養基中で好氣的醗酵を行なわせる方法である。

したがって、本件特許発明には、培養法として次の二つの方法がある。

(1) 放線菌の培養に利用しうる培養基を用いる好氣的醗酵。

(2) クロルテトラサイクリンの生産を抑制するが如き制御条件の下にある培養基を用いる好氣的醗酵。

本件特許発明の明細書は、このことを説明して、「本発明の実施に於て発明者は、ストレプトマイセスに属しストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属するか又はストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種の特徴的性状の大部分を保有する菌を適当な条件で培養する時は培地中に従来知られたものとは異なる。殊に上記の種から従来生成された抗生物質クロルテトラサイクリンとは異なる抗生物質が高濃度に於て生成されることを発見した。」と記載している。右にいう「抗生物質クロルテトラサイクリンとは異なる抗生物質」がテトラサイクリンを指すことはいうまでもない。したがって、前記の使用菌と培養法との組合せによつて抗生物質テトラサイクリンを生産させ、得られた培養物より抗生物質テトラサイクリンを採取する方法は本件特許発明の技術的範囲に属する。

5 債務者は、訴外アメリカ合衆国ラツシエル・ラボラトリーズ社から、本件特許発明の目的物質であるテトラサイクリンおよびその塩の原末を輸入して販売することを企て、厚生省に対して、右物質三・五トンの輸入申請をし、昭和四五年四月一日その承認をうけた。債務者が近くこれを輸入し、日本国内において、抗生物質として販売するのみならず、その輸入および販売を継続するであろうことは疑の余地がない。

6 ところで、本件特許発明の目的物質であるテトラサイクリンは、本件特許出願についての優先権主張の日である昭和二八年一〇月一五日以前において、日本国内で公然知られた物ではなかつたから、右テトラサイクリンの生産は、本件特許発明の方法により生産したものと推定され、債務者がテトラサイクリンを輸入することは、本件特許権の侵害となる。けだし、物を生産する方法の発明について特許がされている場合に、特許法第一〇四条にもとづいて、その物と同一の物がその生産方法により生産されたものと推定されるためには、その物が、特許出願前に日本国内において公然知られた物でないことが必要であるが、この際の特許出願前とは、当該特許権について、工業所有権の保護に関するパリ条約第四条にもとづく優先権の主張がされている場合には、右優先権の主張の基礎となつた第一国出願の日と解することが、わが特許法およびパリ条約上肯認さるべきである。また、右優先権主張日以前にわが国に受け入れられたテトラサイクリンに関する文献としては、昭和二七年一月一四日に国立国会図書館に受け入れられたジャーナル・オブ・ジ・アメリカン・ケミカル・ソサイエティ七四巻一九号がある。しかし、この文献には、オーレオマイシンすなわち、クロルテトラサイクリンと、テラマイシンすなわち、オキシテトラサイクリンについての記載はあるが、本件特許発明の目的物たるテトラサイクリンについては、それが公然知られたといえるまでの記載はない。なるほど、同誌には、オーレオマイシンとテラマイシンの構造を比較して、その共通する構造を考え、この共通構造に対して、テトラサイクリンなる名を付けてはいるけれども、これは、テトラサイクリンなる化合物そのものについての記述ではない。

いくつかの化合物に共通する化学構造を頭の中で考えることと、その共通する化学構造そのものをもつ化合物が、公然知られることとは、全く異なることである。

また、ストレプトマイセス・オーレオファシエンスに属する菌株は、通常の培養条件で培養すると、主たる生産物としてクロルテトラサイクリンを生産するほか、若干のテトラサイクリンをも生産するものであるから、テトラサイクリンは、クロルテトラサイクリンが生産された昭和二三年以来若干は結果的には生産され続けてきたかもしれない。しかし、第一に、本件特許発明以前においては、ストレプトマイセス・オーレオファシエンスを培養してクロルテトラサイクリンを生産するに当たって、培養液中にテトラサイクリンが含まれているということは、何人も知るところではなかつた。第二に、この培養液からクロルテトラサイクリンを分離する場合、残部は不要の不純物として廃棄されていた。第三に、その残部には現在の知見からすれば、場合に依じて種々の割合のテトラサイクリンが含まれていたわけであるが、その残部はその他種々の不純物、夾雑物を含み、テトラサイクリンという特定物質とは全く同一視できないものであつた。さらに第四に、かような技術水準にあつたから、テトラサイクリンがどのような物理的、化学的性質を有し、どのような方法で得られるかは、本件特許発明の優先権主張日前には全く未知であつた。

特許法第一〇四条における物の新規性ないし公然知られた物でないという要件の存在は、その物と同一の物が、既に知られていることによつて否定される。しかし、前記のように、ストレプトマイセス・オーレオファシエンスを培養した培養液やそこからクロルテトラサイクリンを分離した残部は、本件特許発明の目的物とは明白に異なるものであるから、右文献が存在したとしても、本件発明の目的物が新規性を失うことにはならない。

7 以上のとおり、債務者のテトラサイクリンの輸入は、本件特許権の侵害となるわけであるが、いまもし、右輸入の差止の仮処分を得ておかないと、債権者は、次のとおり回復しうべからざる損害を被ることになる。すなわち、

債権者は、本件特許権をはじめとして抗生物質テトラサイクリンの製法に関する特許権を世界の各国において有することにより、世界のテトラサイクリン市場の殆ど全部を掌握しているものであるが、わが国においても、そのテトラサイクリンの総生産量は、何らかの形で債権者の有する本件特許権その他の特許権につき債権者から実施権ないし再実施権の許諾を受けて生産されている実状にある。しかも、抗生物質テトラサイクリンは、債権者の営業品目のうちのもつとも重要なものの一つである。したがつて、債務者によるテトラサイクリン・バルクの輸入行為を放任することは、直ちに侵害品が市場に氾濫する結果、既存業者の生産販売量の減少を招来する。この場合、債権者の被る損害は、債務者のテトラサイクリン・バルクの輸入行為を放任し、それが債務者またはその依頼を受けた第三者により製剤され、国内のテトラサイクリン市場に出まわるという一連の侵害行為が行なわれることになれば、債権者がその出資した会社を通じて取得しうべき利益の減少および実施料の減少という形で直接負担することになる損害であつて、その間の因果関係は、前に主張したテトラサイクリンに関する国内市場における特殊な事情に鑑みれば、客観的に相当な範囲内にあるというべきである。けだし、債権者から本件特許発明その他の特許発明の実施権または再実施権を許諾されている既存業者のテトラサイクリンの生産販売量が、債務者の輸入したバルクから製剤された侵害品の国内市場進出に伴い、その攻勢に押されて減少を来たという関係にあれば、それは、債権者の受くべき利益および実施料の減少という損害に直接つながるからである。ここでは、これら既存業者が製造しているテトラサイクリンが、本件特許発明のうちいかなる方法に従つて製造されたものであるかは問題ではない。要は、債務者の侵害行為を放任し、本案訴訟において侵害禁止の判決を受けるまでに要するであろう数年の歳月のたつ間中、債務者の侵害行為が反覆継続されることによつて、国内の既存の業者によるテトラサイクリンの生産販売量が減少し、その結果、債権者が本来うくべき利益および実施料その他の給付の著しい減少を来し、その他回復できない損害を被るという状況にあれば足りるのである。本件においても、国内市場におけるテトラサイクリンは、本件特許発明の方法を実施して製造されたものであろうと、あるいはまたその他の方法に従つて製造されたものであるとを問わず、同一の侵害行為により、全く同じように、販売数量が減少するという因果の関係にあるのであるから、いずれの方法により製造されたテトラサイクリンであつても、その販売数量の減少がそのまま債権者に等しく損失を及ぼす以上、侵害行為との間の因果の関係は等価的であつて、しかも、この両者の因果関係はいずれも相当性の範囲内にあるというべきである。このようにして、債務者の三・五トンのテトラサイクリ

ンの輸入行為を放任すれば、債権者が被るべき損害は、債権者から本件特許発明の実施権ないし再実施権を許諾されている国内のテトラサイクリン業者から支払われるべき実施料が減額することによる損害いかんにより大幅に影響を受けるのであつて、その損害は、一概に算出することができない。このような状態において、もし、債務者の侵害行為が放任されるならば、債務者は、第一回の輸入にひき続いて、テトラサイクリンの輸入を行なうことは必至であり、しかもそのたびごとに輸入は増大するであろうことは目に見えて明らかである。かかる損害は、もはや金銭的補償をもつてしては償ふことのできない回復不能の損害というべきである。

これに対し、仮処分命令をうけ、輸入行為を差し止められることにより債務者が被る損害はさほどではなく、ある程度の金銭的保証をもつて十分に填補できる程度のものである。いま、債務者の事業構成をみると、医薬品部門は全体からすれば、僅少な率を占めているにすぎない。したがつて、新たにテトラサイクリンのバルクを輸入して、この抗生物質の製剤や販売の計画を立て始めたとはいつても、右の僅かな医薬品部門の内部でのことである以上、全体の事業構成中のごく一部である。したがつて、債務者としては、このテトラサイクリンの輸入業務、製剤の発注という新規部門のために、すでに人員を投入し、多少の組織変更をしたことはあつても、今の時期において、この部門のみを撤収して、他の部門に吸収することは、さほど問題ではないはずである。のみならず、債務者の実施行為が今日において開始されると、特許権の残存期間が僅少になつてきた現在、いたずらに手続に多くの時日を費すことは、債務者に乗ずる隙を与えることになりかねない。このような事態を防止するためには、本案訴訟手続によるよりも、仮処分手続によつて手続を早急に進め、緊急性の要請に応えるようにするほかはない。

以上の諸点からみても、今にして仮処分命令を得なければ、債権者のもつ本件特許権の実効性の確保は期し難いばかりでなく、債権者の被る損害は日を追つて増大するばかりであり、債務者の事業が拡大すればするだけ、将来、本案訴訟において債権者の請求が認容され、債務者の行為の差止を命ずる判決が効力を有するにいたった場合における債務者の被る損害も増大することになるのみならず、債務者の事業規模が大きくなるに任せると債権者の被るべき損害額の立証もまたそれだけ困難の度を加えてくることになるのである。

8 よつて、債権者は、債務者に対し、債務者は、本件特許権の存続期間満了の日である昭和四十八年四月三日までの間、アメリカ合衆国ラツシエル・ラボラトリーズ社から抗生物質テトラサイクリンおよびその塩を輸入してはならない旨の本件仮処分決定の認可を求める。

二 申請の理由に対する債務者の認否

1 債権者が、申請の理由1において主張する本件特許権を有することは認める。

2 本件特許発明の特許請求の範囲は、債権者が申請の理由2において主張するとおりであることを認める。

3 債権者が、本件特許発明の経過として主張する申請の理由3の事実のうち、債権者の研究者である訴外【B】らが、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンスまたはストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種の特徴的性状の大部分を有する菌株を培養することによりテトラサイクリンの生産方法を発明したことを否認し、その余を認める。

4 債権者が、申請の理由4において、本件特許発明の技術的範囲として主張する点は、いずれも否認する。すなわち、

(一) 使用菌

本件特許発明の特許請求の範囲における使用菌に関する記載は、「ストレプトマイセスに属し、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属するか、またはストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種の特徴的性状の大部分を保有する菌株」である。したがつて、文言上は、使用菌の中に「ストレプトマイセスに属しストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属する菌株」と「ストレプトマイセスに属しストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種の特徴的性状の大部分を保有する菌株」とが含まれる。

(1) そこで先ず、右のストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属するとの意味について検討するに、債権者は、右の種に属する菌を特定する何らの手段もとつていない。すなわち、微生物分類学上のストレプトマイセス・オーレオフアシエンスとは何かということは全く明らかにされていないのである。権利の内容となるべき菌の分類学上の性質を明らかにしないで、対象となるべき菌が、当該発明において開示されている菌と同一の種類に属するか否かを判断することはできな

い。ところで、菌株の性状を明らかにする方法としては、先ず分類書、検索表を参考とし、必要に応じて菌株を発表した原報を調べることになる。そして、次に右の文献に曖昧なところがあつた場合、あるいはそうでなくても念のために標準菌株を用いるべきである。「国際細菌命名規約」（一九六六年）によれば、その第三章「規則ならびに勧告」の第二節「命名上の標準の指定」中に「規則の9 a 一二の規則の下にある各 taxon に対して標準を指定しなくてはならない。命名上の標準とは、ある taxon の構成員であつて、その taxon の名が永久につけられていくものをいう。種または亜種の標準は、できれば指定された標準菌株であることが望ましいが、特別の場合には記載、保存標本または標品、または描写であつてもよい。」との定めがあり、また「規則9 d (1) 一種または亜種の標準は、できれば細菌学研究室、さらに限定していえば恒久的に設置されている菌株保存機関に保存されている生きた菌株であつて、そこから研究のために入手可能であることが望ましい。」「規則9 d (2) 一もしも命名者が、種名または亜種名の原著公表においてはずきりと標準菌株を指定していたか、または単一菌株を記載していたならば、他の考慮に関係なく、その菌株が標準菌株となる。」という定めもある。右規則9 a 中の taxon とは、分類学的群の意味で、科、属、種のようなグループを一々区別せず、すべて包括させたい場合に用いる。いまこれを本件についてみるに、本件でストレプトマイセス・オーレオフアシエンスの標準菌株としなければならぬのは、右ストレプトマイセス・オーレオフアシエンスの命名者である訴外【A】が、その原報であるアナリス・オブ・ザ・ニューヨーク・アカデミー・オブ・サイエンスにおいて、その性状を開示し、これをもつてストレプトマイセス・オーレオフアシエンスであるとしたA一三七七と名付けられた菌株でなければならぬ。また、本件特許明細書に記載されているUVー八は標準菌株として用いられるべきではない。けだし、UVー八なる菌株は、テキサスの土壌からの分離菌の人工突然異株であつて、A一三七七菌株からの突然変異株ではないからである。

(2) 次に、ストレプトマイセスに属し、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種の特徴的性状の大部分を保有する菌株なる本件特許発明の特許請求の範囲における表現は、細菌分類学上は、全く学問的でないのみならず、本件特許発明の明細書にも、これが如何なるものであるかについては全く説明がされていない。また、その実施例においても、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンスといつていだけで、その特徴の大部分を有する他種の菌を用いたとの例はない。このように説明も、例もまたその内容を示唆するものが全くない表現は、たとえそれが特許請求の範囲に記載されていてもこれを無視することができるものといわなければならない。

## (二) 使用培地

債権者は、本件特許発明の技術的範囲には「放線菌の培養に利用しうる培養基を用いる好氣的醗酵」を行なう場合が含まれると主張する。しかし、本件特許発明には、培地中の塩素イオンの制御を行なわないで、工業的にテトラサイクリンを製造しうるような技術は開示されていない。これは、次の各点からいずれも明らかである。

### (1) 先行技術による解釈

本件特許発明の先行技術としては、クロルテトラサイクリンの製法に関するいわゆる【A】特許がある。同特許の特許明細書の特許請求の範囲は、「水性培養基にストレプトマイセス・オーレオフアシエンスに属する菌株を接種し好気性醗酵を行わしめることを特徴とする抗菌性物質クロルテトラサイクリンの製造方法」であつて、本件特許発明と同じく、その使用菌はストレプトマイセス・オーレオフアシエンスであり、その培養条件は好気性醗酵である。水性培養基は、放線菌の培養に通常用いられるものであり、本件特許発明においても水性培養基を用いることは、その特許明細書からも明らかである。そうとすれば、本件特許発明において、その培養条件になんらの限定もないならば、【A】特許と同一発明となつてしまうのである。

すなわち、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属する菌株を培養すればクロルテトラサイクリンが得られるというのが【A】特許発明の与えた知見であつた。このクロルテトラサイクリンを使つて、これを還元して塩素原子を除きテトラサイクリンを得ようとするのが、訴外ファイザー社の【C】特許であり、債権者の【D】と【E】の発明である。訴外ヘイデン社の【B】らは、これに対し、はじめから培養基に塩素を含めしめず、したがつて、菌が抗生物質をつくる時に塩素原子をもつ可能性をなくしておくという仕方でテトラサイクリンを得た。それが本

件特許発明である。この発明の特徴はここにあるのであり、この技術的範囲もこれに沿って解釈されなければならない。

(2) 本件特許発明出願の審査経過による解釈

最初の本件特許発明の明細書に記載された特許請求の範囲は次のとおりである。

「テトラサイクリン生成微生物を栄養媒体内で実質的抗生活性が生成されるまで成長させ必要に応じテトラサイクリンを得ることを特徴とする抗生物質テトラサイクリンの製法」

それに対しては、昭和三〇年一月二十九日付で拒絶理由通知書が発せられた。その理由は次のとおりである。

「従つて本願はストレプトマイセス・オーレオフアシエンスに属する菌を栄養媒体内で培養してテトラサイクリンを生成させる点に要旨があるものと認められる。然るにストレプトマイセス・オーレオフアシエンスに属する菌を栄養媒体内で培養すればクロールテトラサイクリンが生成されるから本願方法ではテトラサイクリンと共に当然クロールテトラサイクリンが生成される……。依つて本願は本願出願人が先に出願した昭和二十四年特許願第一〇七三三号（昭和二十九年特許出願公告四一九七号）のものと同一発明と認める。」

そこで、本件特許出願人である債権者は、昭和三十一年三月三〇日付の訂正書において、特許請求の範囲を次のように訂正した。

「同化可能の炭素源、窒素源及鉱物塩源を含有し、而も調節且制限された量の塩化物イオンを含有する水性培養基にストレプトマイセス・オーレオフアシエンス及その天然並に人工変異株なる菌を接種し好気性醗酵せしめてテトラサイクリンが培養基中に於ける主たる抗生物質となるに至らしめることを特徴とするテトラサイクリンの製造方法。」

この特許請求の範囲の記載は、最初のものに比べれば、使用菌もストレプトマイセス・オーレオフアシエンスと特定されているが、結局本件特許発明の本質が、使用菌ではなく培養条件に特徴を有するものであることを明らかにしたものであるといふことができる。

すなわち、その培養基は、同化可能の炭素源、窒素源および鉱物塩源を含有しかつ塩素イオンをあまり含有しないものでなければならないというのである。そして、放線菌の培養基が同化可能の炭素源、窒素源および鉱物塩源を含有するというのは、それ以前においても極く普通のことであり、殊にいわゆる【A】特許との間に差異を生ぜしめるものではないから、結局右訂正の意味は、塩素イオンを殆ど含有しないことを明らかにした点にある。次いで、本件特許出願は、昭和三十一年九月七日付訂正明細書において再度訂正されている。その特許請求の範囲は、次のとおりである。

「ストレプトマイセスに属しストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属するか、またはストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種の特徴的性状の大部分を保有し、クロールを制御した好ましき条件の下に於てテトラサイクリンを培養液一CC中に五〇〇 $\mu$ 以上を生産し得る菌株を使用し、放線菌の培養に利用し得る培養基、但し、もしそれらの菌株がストレプトマイセス属の菌株の培養に使用する任意の培養基に於てテトラサイクリンを主たる生産物として若しくは培養液一CC中五〇〇 $\mu$ （又は三〇〇 $\mu$ ）以上生産しない場合には特にクロールテトラサイクリンの生産を抑制するが如き制御条件の下にある培養基中で好氣的醗酵を行なわしめ、主たる生産物としてテトラサイクリンを生産させることを特徴とするテトラサイクリンの生産方法。」

これによつて、使用菌が塩素イオンをあまり含有しない培養条件下においてのみテトラサイクリンを多量に生産しうる菌株であることが明確にされた。すなわち、使用菌そのものが、塩素イオンを実質的に含有する培養条件下ではむしろクロールテトラサイクリンを生産するが、塩素イオンを殆ど含有しない培養条件下においてはテトラサイクリンを生産するというのである。

右特許請求の範囲は、昭和三十一年九月一〇日付の訂正書において再び先の昭和三十一年三月三〇日付の第一次訂正と同文に改められている。その理由は、本件出願審査経過書類からは明らかではないが、その培養条件としては塩素イオンを殆ど含有しないものでなければならないことは既に主張したとおりである。

ところが、右特許請求の範囲は、再び昭和三十一年二月一四日付の訂正書により、前示昭和三十一年九月七日付訂正明細書における表現と殆ど同じになり、さらに、昭和三十一年一月二十九日付訂正書で現在の表現に改められたのである。

以上のように、本件特許の出願の過程においては本件特許発明の本質が、培養条



件として塩素イオンを実質的に含有しない培養基を用いるところにあること、すなわち、培地組成物として元来塩素イオンを生ずべき物質を用いない培養基はそのまま利用するが、そうでない培養基はクロルテトラサイクリンの生産を抑制するよきな人為的手段を施して使用するというところにあることが、表現の差こそあれ再三明らかにされてきている。およそ特許出願の内容をなす発明は、遅くとも特許出願の時点までには完成し、その実体が確定しているはずのものである。その内容は、出願の過程で特許獲得のための技術的要請から狭められることはあつても、拡張されることはありえない。まして、発明の実体は終始不変のはずである。したがつて、本件特許発明の現在の特許請求の範囲も、それ以前の変遷した表現のものと相互に矛盾なく解釈されなければならないのである。このような客観的情況の下で、本件特許発明の現在の特許明細書を読めば、その文言の如何にかかわらず、これがストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属する菌を使用し、塩素イオンを相当量含む培養基で培養することをその範囲に含むとは到底理解することはできない。

### (3) 本件特許明細書による解釈

なるほど、本件特許明細書には、「テトラサイクリンの生成に適する培地は従来ストレプトマイセス属その他の培養に使用されている通常のもので使用可能である。即ち、炭素源例えば同化可能の炭水化物、同化可能の窒素源、燐酸塩、マグネシウム塩等の如き無機塩及普通の微量元素源を含む。緩衝剤が一般に含まれる。」との部分がある。そして、この冒頭の文章は軽卒に読むと、債権者の主張の裏付のように即断されるかも知れないが、「即ち」という接続詞が示すように、一般的に菌の培養に必要な栄養源を備えている普通のもので用いられるということ述べたのに過ぎないのである。つまりここは、代謝産物に関係なしに、そもそも菌の生育に必要な事項を説明しているのである。また、同明細書中には、一個所だけ、塩素イオンの存在下でテトラサイクリンを生成することも本件特許発明に含まれることを示唆するような記載がある。すなわち、「此微生物の変種は相当量の塩化物イオンを含む培地中に於て高濃度に於いて本抗生物質を生成する。」という部分である。しかしながら、そのような変種は、本明細書中全く何の具体的開示もなく、実施例でも示されていない。しかも、本件特許発明の優先権主張の基礎たるアメリカ特許第二、七三四、〇一八号の特許明細書での右の対応する部分には、「この微生物あるいは他の微生物のより一層の突然変異株は、塩化物が相当量ある培地でもテトラサイクリンを多量つくりうると信ずる理由がある。」と記載されているのであつて、単なる予測を述べたにすぎないのである。

そして、本件特許発明の明細書には、塩素イオンを制御しない培地において、テトラサイクリンを生産する方法が開示されたとみられる記載もなければ、そのような実施例も示されていない反面、塩素イオンを制御する点については繰返し強調されている。

さらに、最も重大なことは、このような明細書の解釈ではなく、本件特許発明の明細書においては、使用菌としてUV-8しか示されておらず、この菌は、その培地において塩素イオンを制御しないではテトラサイクリンを工業的に生産しないということである。

なお、本件特許発明が塩素イオンを制御しない培地による培養を含まないことは明細書の付記の記載の仕方からも明らかである。付記とは発明実施の態様の記載であり（旧特許法施行規則第三十八条第五項但書）、通常サブ・クレームのように解し、特許請求の範囲の限定を一層しぼった限定条件を記載する。そして、通常、付記の範囲が実質上発明の好ましい態様となつている。

本件特許明細書の付記の一は、次のとおりである。

「培地が有効塩化物イオン $\text{P ppm}$ 以下を含む特許請求の範囲記載の方法」

また、付記二は、次のとおりである。

「通常有効塩化物イオンを含む培地の成分がその塩化物イオンを除くためにイオン交換樹脂を以て処理される特許請求の範囲並に前記付記第一項記載の方法」

このような付記は、ただ、特許請求の範囲記載の方法が、塩素イオンを制御する培地を用いるものである場合のみ意味をもつ。すなわち、特許請求の範囲が一般的、抽象的に塩素イオンを制御するものである場合に、更にその範囲を限り、塩素イオンを $\text{ppm}$ 以内にするとか、その制御の仕方をイオン交換樹脂でするとかいう限定が生きてくるのである。

### (4) 一発明一出願の原則による解釈

本件特許発明が通常ストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属する菌

株を用いて、塩素イオンの制御された培地での培養方法の発明を、少なくともその中に含んでいることは争いの余地がない。ところで、もしこれが、更にストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属する菌株を用いる塩素イオンを制御をしない培地での培養方法をも含むとすれば、両者は明らかに異質のものであり、本件特許出願は、二発明を含むことになる。しかし、原則は、一発明一出願であり、出願人もそれを知つて出願し、また審査官もそれに基づいて審査した以上は、先ず素直に一発明の出願明細書は一発明から成ると考えて解釈すべきが当然であり、二発明を含むことがありのままの実体であるという評価は、どうしても一発明としては解釈できない場合に初めてされることである。いわんや、本件特許発明の明細書は、一発明とも解釈できるところか、もともと一発明と解すべきものである。そのような場合に強いてこれを二発明とする必要はない。また、明細書作成技術から考えても、少し違つた発明実施の態様があれば、必ず当該態様についての実施例を要求されるものである。いわんや二発明を含む場合、その一方につき全然実施例がないということはありえない。実施例が一つもなければ、その発明については発明未完成とみなさざるをえないのである。

この点に関し、パリ条約第四条F第一項は、次のとおり規定する。

「いずれかの同盟国も、特許出願人が二以上の優先権（二以上の国においてされた出願に基づくものを含む。）を主張することを理由として、又は優先権を主張して行なつた特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として、当該優先権を否認し、又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。ただし、当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る。」

本件特許出願は、優先権を主張してされている。したがつて、もし債権者の主張するように、明細書が二発明を包含するならば、発明の単一性を欠き、本来優先権を否認されてもやむをえなかつたものである。

（5） 本件特許発明に対応する外国特許発明による解釈

本件特許発明においては、出願人は、一九五三年九月二八日と同年一〇月一五日の二つの米国特許出願にもとづく優先権を主張している。このうち九月二八日の出願明細書は明らかに培地中の塩素イオンの制御を特徴としているのである。また、一〇月一五日の出願明細書も、クレームこそ広く書かれていたが、発明の内容においては、決して債権者の主張するような塩素イオンに富む培地におけるテトラサイクリンの生産法などを開示しているのではない。この明細書が具体的に開示したのは、A一九六三五という菌が、制御された培地中でテトラサイクリンをつくるということに過ぎないのである。ここで、「制御された培地」とは、他に制御するものもない以上、塩素イオンの制御であることは明白である。そして、右明細書における実施例一および二は、いずれも塩素化抑制剤である臭化カリウムが加えられており、実施例三には、塩化物は加えられず、実施例四には、食塩が入っているが、量は少なく、塩素イオンの少ない培地に該当するし、全体として、その記述が甚だ簡単で信用できない。

本件特許発明の出願人は、右以外にも、イギリス、フランス、ベルギー、スイス、オランダおよびドイツの諸国にも同様の出願をしている。これらの出願のうち、フランスとベルギーを除く諸外国の明細書においては、塩素イオンの存在下ではクロルテトラサイクリンを生成する菌株を使用しながら、塩素イオンを実質的に含有しない培養条件下で、これを培養することによつてテトラサイクリンを生成させるという方法であることが明瞭に示されている。ただ、フランスおよびベルギーの両国の明細書では必ずしも右の趣旨が明確に示されていないが、これは両国がいずれも無審査国であるという特別な事情によるものであつて、これをもつて、わが国の特許の解釈に資することはできない。

5 債権者が、申請の理由5において主張する事実は認める。

6 債権者が、申請の理由6において主張する事実は否認する。すなわち、

（一） テトラサイクリンは、本件特許発明出願についての優先権主張日前において、わが国で公然知られたものであつた。

債権者の主張するように、テトラサイクリンは、訴外【B】らによつて、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属する菌株の培養により得られることが見出された。しかしながら、この菌株に関しては、それより以前に、訴外【A】が、その培養によりクロルテトラサイクリンを得ることができることを見出しており、現にその目的のために培養が行なわれていた。ところが、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属する菌株は、通常の培養条件で培養すると、主な



生産物たるクロルテトラサイクリンの外に、若干のテトラサイクリンを生産する。このことは客観的事実であり、またつとに意識されていたことでもある。ただ、本件特許発明の頃より以前には、それが今日というテトラサイクリンであるということが知られていなかったにすぎない。すなわち、この物質は、一九四八年以来、人の手により生産され続けてきたのである。この点に関し、アメリカ合衆国における債権者およびチャールズ・ファイザー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド対連邦取引委員会事件において、連邦控訴裁判所は、インターフェアランスを宣言されていた一九五二年一〇月二三日付、右ファイザー社のテトラサイクリンに関する特許出願と、一九五二年三月一六日付、債権者のテトラサイクリンに関する特許出願との審査過程において、右両出願人は、一九四九年九月一三日に債権者が取得したオーレオマイシンの特許および一九五二年九月二日に取得したオーレオマイシンの製法に関する改良の特許でも、テトラサイクリンが生成するという事実を知りながら隠蔽したとの事実を認定している。また、訴外【F】らは、オーレオマイシンの化学構造とテラマイシンのそれとに共通する構造部分を発見し、その共通の構造に対し、テトラサイクリンと命名し、これを発表したジャーナル・オブ・ジ・アメリカン・ケミカル・ソサイエティ七四巻一九号は、アメリカ合衆国のみならず、わが国においても、前記優先権主張日より以前の昭和二十七年一月一四日には、既に国立国会図書館に受け入れられ、一般に閲覧可能な状態におかれていたものである。もちろん、物の構造式と物自体とは異なるけれども、化学にあつては、物の特定を構造式をもつてすることが多いし、また構造式さえ知らればその物を容易に合成しうることも多いから、しばしば構造式の開示をもつて物の開示とみなすことがある。とくに、本件の場合のように、テトラサイクリンが客観的に生産され、また意識もされていたという状況の下にあつて、これに加えてその構造式までも知られていれば、もはやその物は新規ではないといわなければならない。

(二) テトラサイクリンは、本件特許発明の出願前にわが国において公然知られていた。

特許法第一〇四条は、その適用のための要件の一つである、発明の目的物質が公知であつたか否かの基準時を「特許出願前」というところにおく。債権者は、本件につき同条の適用があるとする根拠として、右「特許出願前」を優先権主張日前としている。しかしながら、特許法第一〇四条は明文をもつて出願時を基準としているのであるから、これを優先権主張日と読み替えるためには、相当の合理的根拠を必要とするものといわなければならない。そして、少なくとも本件においては、以下の事情に鑑み、特許法第一〇四条の適用は排除されるべきである。すなわち、優先権の制度は、特許権が本質的に属地性を有し、出願は各国でされることを前提としつつ、しかし、同時に世界各国に出願することは事実上不可能であるから、一定の期間を定め、その間に出願すれば、第一国における出願日以降に生じた事実によつては何の不利も及ぼさせないようにしたものである。それゆえにパリ条約第四条Bは、その期間内に他の同盟国にされた出願は「その間に行なわれた他の出願、当該発明の公表又は実施、……その他の行為により不利な取扱いを受けないものとし、また、これらの行為は、第三者のいかなる権利も生じさせない。」と規定する。これは、いわば当然のことであつて、優先権の制度は、審査の基準時を確保し、それにより原出願後生じる自己ないし第三者の行為による影響を排除させれば足りる。原出願前に起つたことをどう評価するかは各国特許法の問題であつて、優先権制度の関知するところではない。ところで、特許法第一〇四条の立法趣旨として、物を生産する方法の発明の特許権の侵害の場合の、侵害者の実施方法の立証の困難さがあげられるが、立証の困難なことは新規な物の生産方法に限つたことではないから、立法理由をここに求めるべきではない。また、新規な物の生産方法は一つしかないから、相手方の製法もそれによつている蓋然性が強いということに根拠を求める考え方もある。しかし、このような事実上の蓋然性を法律上の推定にまで高めた理由が明瞭でない。したがつて、この規定の存在理由は、新規物質の発明者に対し、物質特許を認めないかわり、手続面において優遇しようとの趣旨であると解するほかはない。いま本件の実事関係を右の立法趣旨にもとづいて検討してみるに、本件特許出願について債権者が優先権を主張したのは一九五三年九月二八日および同年一〇月一五日の両アメリカ合衆国出願にもとづくものである。そして、わが国における出願日は、昭和二十九年九月二八日である。これに対して、一九五三年九月二〇日に発行されたジャーナル・オブ・ジ・アメリカン・ケミカル・ソサイエティ七五巻一八号四六二一頁以下において、債権者の研究者【D】ほか四名は、クロルテトラサイクリンを還元することによりテトラサイクリンを得たこと

を報告している。さらに、同じ七五卷一八号四六二二頁以下において、訴外チャールズ・ファイザー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッドの【C】ほか四名の研究者が、別個の論文を発表し、その中でテトラサイクリンの構造を示し、具体的な反応条件のもとに、クロルテトラサイクリンを還元してテトラサイクリンを得たことを明らかにしている。このように、テトラサイクリンは、本件特許発明出願について優先権主張の基となつたアメリカ合衆国出願の前に、同国において公然知られた物質となつていたのである。そして、本件特許発明の優先権主張の基礎となつて、テトラサイクリンを生産する方法ではない。したがつて、右優先権主張の基礎たるアメリカ合衆国特許出願の時点では、債権者は、そもそもテトラサイクリンを生産する権利を有する者であると主張しえなかつたのみならず、テトラサイクリンが新規物質であるとすれば、享受しえたであろう利益は全く認められていなかつたのである。また、本件特許発明は、かりにわが国において物質特許が許されたとしても、物質特許はとりえなかつたものである。これは、前記ファイザー社が、本件特許発明出願の優先権主張日に先立つ昭和二十七年一月二三日を優先権主張日として、テトラサイクリンの製法の特許出願をしているからである。かように、原出願国であるアメリカ合衆国においてそもそも享受しえないような利益を、本件債権者に対し、わが国において、特許法第一〇四条につき優先権主張日を基準として物の新規性を判断することにより、格別の特典を授けることは、工業所有権の保護に関するパリ条約の基調とする内外人平等保護の建前を逸脱し、かえつて結果的に内国人の有する前記の共通の知的資産を剥奪して内国人の犠牲において外国人を優遇することになるのである。かような結果を特許法第一〇四条が肯認するとは到底考えられない。のみならず、このように特許法第一〇四条の適用を排斥しても、債権者が、わが国における特許出願日の時点で、右パリ条約の規定にのっとり期待した主観的期待利益に反することにもならない。けだし、前記のようにアメリカ合衆国の【B】特許出願時には、テトラサイクリンはアメリカ合衆国において公知であつたのであるから、債権者は新規物質の発明者としての利益を享受しうるとは考えてもいなかつたことは明瞭である。

以上のとおり、少なくとも本件の事情の下においては、特許法第一〇四条の「出願前」という用語を「優先権主張日前」と読みかえるべき理由がないのみならず、むしろ読みかえない方が、新規物質の発明者に特典を与えるという同条の立法趣旨にも合致するし、また原出願後第二国出願前に生じた事実による影響を排除するという右パリ条約の精神にも沿うものである。

(三) かりに、本件特許発明の目的物質が、その特許出願にわが国において公然知られていなかつたとしても、後に主張するように、債権者は、本件において、その輸入するテトラサイクリンの製法を開示しているので、本件仮処分事件においては、特許法第一〇四条が適用される場合ではない。けだし、特許法第一〇四条は、単に物の製法に関する特許権の侵害者とされる者の実施方法を推定するにとどまり、その方法が開示された後は、それが特許発明の技術的範囲に属するとの立証責任は、同条の適用のない場合と同じく、特許権者が負担すると解すべきだからである。かく解しなければ、本件のような場合、債務者は主張されている製造方法が、特許発明の技術範囲に属しないことを立証しなければならず、それは債務者にとつて過大な負担である。

7 債権者が、申請の理由7において、本件仮処分の必要性について主張する事實は、いずれも否認する。すなわち、

(一) 債権者が本件において侵害されたと主張する特許権は、いわゆる【B】特許なのであるから、債権者が本案訴訟において請求しうる損害賠償額も、右特許発明の実施に関して被つた損害に限られるべきである。また、わが国におけるテトラサイクリンの消費量は着実にのびており、債務者の本件テトラサイクリンの輸入により販売量が減少することはありえないし、債権者の特許網は完全なものではないから、かりに本件特許権の侵害が認められても、それが直ちに本件特許権の実施権者の売上にひびくという因果関係はない。

(二) 債権者は、わが国におけるテトラサイクリン業者で、債権者の特許権を実施している訴外日本レタリー株式会社の被るべき販売利益の減少を損害として考慮するもののようである。しかし、右訴外会社は、債権者と訴外武田薬品工業株式会社との平等出資による、いわゆる子会社で、別法人である。したがつて、かりに右訴外日本レタリー株式会社に販売利益の減少という事実があつたとしても、それは債権者に対し配当の減少という形で間接的にしか影響しないのである。法律上、株

主が、会社の利益減少を自己の損害として第三者に直接請求することのできないこととはいうまでもない。また、実質的にも、右訴外会社の販売利益一グラム当り金五七円という数字もその根拠が不明である。

(三) 債権者の営業品目は、化学薬品のあらゆる分野において多岐にわたり、その取り扱い品目は総数約五五〇におよぶ。一九六九年度のアニュアル・レポートによれば、債権者の売上高は、金三九一三億二〇〇〇万円、利益は金三二五億五〇〇〇万円にのぼる。したがって、債権者の損害額をその疎明にあらわれているとおり金六二〇〇万円であるとしても、この利益減は、〇・一九パーセントにしかあたらず、殆ど無視しうるといつてよい。

(四) 債権者は、債権者の本件侵害行為により被る損害は算定不能であると主張するが、債権者とわが国のテトラサイクリン業者との間に実施料支払の取決めがあるものならば、算定不能ということはない。

(五) 債権者は、また、その損害は金銭的補償をもつてしては償うことのできない回復不能のものであると主張する。その理由は、債務者の輸入量が回を追って増大し、債権者の被る損害が幾何級数的に増大するということのようなのである。しかしながら、かりに債務者の輸入量が増大したとしても、債権者の損害を問題とすべき期間は、本件特許権の存続期間満了時である昭和四八年四月三日までである。一方テトラサイクリンのバルク製造業者である訴外台糖フアイザー株式会社、同万有製薬株式会社の年間生産実績は共に約四トン余、訴外明治製薬株式会社のそれは約二トンである。新参者である債務者が如何に努力をしても、第一回の輸入量の三・五トンを大幅に上回る年間実績をあげることが困難であることは、この事実よりして明らかである。また、債務者は、資本金二一九億円、年間売上金一二六三億円の企業である。したがって、かりに債務者の輸入行為によつて債権者が何らかの損害を被るとしても、債務者はこれを支払う能力を有する。

(六) 次に、比較さるべき債務者側の事情を考へてみるに、なるほど、現在のところ、債務者の医薬品関係の取扱量は微々たるものである。医薬品部を独立させ別会社としたのも昭和四五年一〇月のことにすぎない。しかし、問題は、債務者が何故テトラサイクリンの輸入を決意したかということである。債務者は、旧三井化学工業株式会社と旧東洋高圧工業株式会社が合併した会社であり、両社は共に業界の雄であつた。しかし、近時は、もろもろの事情により、その発展は、急速とはいへなかつたのである。ここにおいて、債務者は、精密化学への指向を企て、特に医薬品分野への進出をはかつて、企業発展の道を切り開こうとしたのである。今医薬品分野におけるこの企てが、特許権侵害でないのに仮処分命令によつて中止のやむなきにいたつたならば、債務者の経営にとつて如何に甚大な打撃であるか、思い半ばにすぎるものがある。これまでに費した一切の調査、その結果としての計画が無になるばかりでなく、将来の展望は失われ、信用は失墜し、士気は喪失し、その損害たるや実に金銭をもつてしては代え難いのである。なお、債務者は、単にテトラサイクリンのバルクの輸入を続けることを考へておらず、これを第一段階として将来その自社生産を企図し、目下そのための工場の建設、設備の取得、人員の配置を計画中である。もし仮処分命令が出されれば、これらの計画はすべて挫折し、本件特許権の存続期間満了後再び着手するとしても、その間の損害は甚しく、一旦失われた時機を取りもどすのは容易なことではない。また金銭的にいつても、債務者自身の予定販売利益の喪失額が、実施料収入の減少による債権者の損害額より、はるかに巨額であるのは明白であるばかりでなく、債務者はその取引先である製剤業者に対しバルクの長期供給を保証し、製剤業者は既に機械設備、必要資材の発注、入荷を完了し、病院その他の消費者から注文を受けているのである。この供給が杜絶せんか、債務者は契約上製剤業者の損失を負担すべき立場にあるのである。以上のような次第で、債権者は、債務者の行為により、微々たる割合の金銭的損害しか受けず、かつ仮処分によらなくても、その回復が可能であるのに対し、債務者が本件処分によつて被る打撃は甚しい。したがって、本件は仮処分によつて解決をはかるには不適當であり、必要性の要件を欠いている。

8 債権者は、申請の理由8において、テトラサイクリンのみならず、その塩の輸入の差止を求めているが、それは次の理由から不当である。すなわち、

本件特許発明の目的物はテトラサイクリンであり、その塩でないことは特許請求の範囲の記載からして極めて明らかである。なるほど、本件特許明細書の発明の詳細なる説明中には塩の記載があるが、発明の詳細なる説明に記載があつても、特許請求の範囲に記載のない物質は特許請求されていないのである。ある物質とその塩とは化学的に異なる物質である。本件特許発明において、目的物をテトラサイクリ

ンに限定し、その塩を請求しなかつたのは、決してテトラサイクリンの中に塩が入ると思っていたからであるとか、あるいは過失で落したものであるとは考えられない。出願人は、その必要性がないと考えたからに相違ないのである。何故なら、事を日本国内に限定する限り、テトラサイクリンの塩を製造する者は必ずテトラサイクリンを製造するか、あるいは製造しないまでも使用しているから、その点で本件特許権の侵害となるからである。しかしながら、本件において、債務者が輸入するテトラサイクリンの塩については、日本国内でテトラサイクリンの製造行為も使用行為も行なわれていないのである。したがって、かりにテトラサイクリンの製法が本件特許発明の技術的範囲に属するとしても、その故をもつて直ちに債務者のテトラサイクリンの塩の輸入行為を侵害であるということとはできない。けだし、債務者のテトラサイクリンの輸入先である訴外ラツシュル・ラボラトリーズは、アメリカ合衆国内では適法に債権者の承諾のもとにテトラサイクリンを製造しているからである。

### 三 債務者の抗弁

かりに、本件につき、特許法第一〇四条が適用され、かつ、同条が、特許権を侵害するとされる者に対し、その実施する方法が当該特許権の技術的範囲に属さないことについて立証責任を負わせる趣旨であると解されるとしても、本件仮処分には次の理由から、その被保全権利がない。すなわち、

1 債務者が輸入するテトラサイクリンの製造方法は、次のとおりである。

「ストレプトマイセス・ルシタヌス・パール・テトラサイクリニ 一〇六一Ｔ（NCIB九五〇〇）に属する菌株を九〇〇ppm以上の濃度の塩素イオンを含む培地で好氣的培養を行ない、専らテトラサイクリンを生産させ、これを採取する方法。」

2 右製法に用いられる菌ストレプトマイセス・ルシタヌス・パール・テトラサイクリニ 一〇六一Ｔ（NCIB九五〇〇）は、ポルトガルの訴外【G】が、フランスのミグールという土地の土壌から分離し、ストレプトマイセス・ルシタヌス・パール・テトラサイクリニと名付けた菌（NCIB九七〇〇）をもとにし、これを変異せしめることにより得られたものである。

3 右製法における培地は、何らの調節もせず、多量の塩素イオンを含んでいる。

4 本件特許発明における使用菌ストレプトマイセス・オーレオフアシエンスの標準菌株であるA一三七七と債務者の輸入品の生産に用いられた使用菌一〇六一Ｔとを微生物分類学的に比較するとき、特に酵母エキスマイセス、オートミール寒天、塩澱粉寒天、グリセロール・アスパラギン寒天における気生菌糸および栄養菌糸の色、リンゴ酸カルシウム寒天、ポテトプラグにおける栄養菌糸の色、酵母エキスマイセス寒天、塩澱粉寒天、リンゴ酸カルシウム寒天、ポテト人参寒天における培地中の色素の色、チロシンに対する挙動やアラビノース、キシロースの利用能等において差異がみられ、菌株一〇六一Ｔの性状とストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種の性状との差が大きいのみならず、本件特許発明の明細書に記載されているUV一八菌株と比較してみても差がみられるのである。また、突然変異株の比較には、その親株を比較対照することが国際的な約束であるが、右一〇六一Ｔ株の親株であるNCIB九七〇〇がストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属しないことも明らかである。したがって、菌株一〇六一Ｔは、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属しないし、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種の特徴的性状の大部分を保有する菌株でもない。

5 既に主張したとおり、本件特許発明の方法における培地は、塩素イオンを制御したものに限られるのに対し、債務者方法における培地では、何らかの制御はされていないから、債務者方法の培地も本件特許発明の培地には属しない。

### 四 特別事情にもとづく仮処分の取消

かりに、本件仮処分申請が理由ありとしても、本件仮処分については、債務者側に次の事情があるので、民事訴訟法第七五九条により、債務者に相当と認められる保証を立てさせて、取り消されるべきである。すなわち、

1 本件におけるような輸入差止の仮処分により、債務者が通常被る損害は、その輸入品を販売ないし使用することによつて受ける利益を喪失することであるが、本件における債務者の受ける損害は、次のとおり、むしろ右以外の損害が大きいのである。

（一） 債務者は、その医薬部門を独立させて、債務者が全額出資の訴外三井製薬工業株式会社を設立したのであるが、同訴外会社の事業計画が、テトラサイクリンの輸入、販売を基調としたため、もし本件仮処分が取り消されなければ、その設立

前から設立後にかけての調査、開発、研究、販売に要した諸経費約金一億五〇〇〇万円の回収が殆んど不可能となる。

(二) 現在、右訴外会社のあげている利益の大半が、テトラサイクリンの販売によるものであるため、もしこの販売ができないこととなると、これによつて同訴外会社の受ける損害は、まさにその根底をゆるがす致命的な性質を有するものである。

(三) のみならず、債務者からの輸入テトラサイクリンを購入する流通機構全般と、前記訴外会社にとつての将来の顧客、提携先との関係上受ける信用失墜による損害は計り知れないものがある。

2 しかも、本件仮処分によつて債務者側が被る損害は、債務者が直接被るものに限られない。

債務者からテトラサイクリンの供給を受けている業者の被る損害はまことに大きなものがあり、この損害も結局は債務者が、テトラサイクリンの供給契約上の義務者として、その責に任ぜざるをえない関係にある。ちなみに、債務者が供給契約をした相手方がこれまでにテトラサイクリン事業に投じた資金は、合計金五億一五〇〇万円に上るのみならず、漸く軌道に乗りかけた矢先に、本件仮処分のために、その原料の取得ができず、テトラサイクリン事業の放棄をせざるをえないとすれば、未だ殆ど未回収のこれら諸経費だけでも、右契約の相手方としてはまことに大きな損失であるとともに、その信用上も、償い難い損害を受けることになる。

3 これに対し、本件仮処分の取消により、債権者の被るおそれのある損害額についてみるに、特許権侵害により特許権者の被る損害は、原則として、その実施料相当額と解されるところ、債権者が本件特許権を他に実施させることにより受ける実施料は、一グラム当り金一〇円程度であつて、債務者が今後輸入する可能性のある数量は従来の実績からみて、大体一か月一、〇〇〇キログラムであり、本件特許権の存続期間満了まで約一時間に輸入する数量は、一二、〇〇〇キログラムとみられるから、その実施料相当額は一億二〇〇〇万円である。

4 以上のとおり、本件仮処分は、その被保全権利が金銭補償によつて仮処分の目的を達しうるものであるとの見地からしても、債権者の受ける損害の異常度からいっても、また、本件仮処分の取消によつて、債権者の被る損害額と前示本件仮処分によつて債務者の被る損害額およびその性質との対比からする当事者保護の公平の見地からしても、本件は、債務者に相当の保証を立てさせることによつて仮処分を取り消すべき特別事情の存することは明らかである。

四 債務者の抗弁に対する債権者の認否

1 債務者が、その抗弁1において、債務者が輸入するテトラサイクリンの生産方法として主張する事実は認める。

2 同2において、債務者が、使用菌について主張する点は否認する。

3 同3の、債務者が、培地について主張する点は認める。

4 同4および5において主張する点は、いずれも否認する。すなわち、債務者が輸入するテトラサイクリンの生産に使用される、一〇六一Tなる菌株は、本件特許発明の方法にいうストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属するとともに、本件特許発明の方法における培地には、塩素イオンを制御しないものも含まれるべきであるから、右生産方法は、本件特許発明の技術的範囲に属する。

五 債務者の特別事情の主張に対する認否

債務者が特別事情による本件仮処分取消申立の理由として主張する事実のうち、債務者が医薬部門に進出したことは認めるが、その余は否認する。すなわち、右の事実は、本件申立とは如何なる関連も有せず、また、本件仮処分が、債務者の経営状況に迫りうるものでもない。

第三 証拠関係（省略）

## 理 由

### 一 本件特許発明の技術的範囲

債権者が、申請の理由1において主張する特許権を有すること、その特許明細書の特許請求の範囲の項の記載が申請の理由2において債権者の主張するとおりであることおよび債権者が申請の理由3において、本件発明の経過として主張する事実のうち、本件特許発明の技術的範囲として主張する事実を除くその余の事実は、いずれも当事者間に争いがない。

そこで、まず、本件特許発明の技術的範囲について判断する。

1 まず、本件特許発明において用いられる菌についてみる。成立に争いのない疎甲第二号証、同第一三三号証、同第八号証、同第二九号証および同第三四号証の一ないし三を総合すると、本件特許発明における使用菌株として記載されている「ストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属する菌株」なる表現は、原則として、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属する自然分離菌株とその自然および人工変異株を意味するが、微生物学者において、あるいはストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種として分類しない菌株であつても、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種の菌株が有する形態、性状の大部分を示す菌株をも使用菌に含めしめる趣旨であることが認められる。けだし、本件特許発明の明細書における特許請求の範囲には、右のように使用菌としてストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属する菌株とならんで、その特徴的性状の大部分を有する菌株を掲記してあり、同明細書中の発明の詳細な説明中にも、その使用菌について同様の記載があつて、これを無視することができないのみならず、同特許明細書中には、菌学者の間でも、微生物の分類はしばしば困難な問題であつて、菌学者が異なれば、同一微生物についても異なる分類となることがあるうえ、特にストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属する菌株は、その培養の特徴において広い範囲にわたつて変化する旨が述べられている点からみて、右本件特許請求の範囲の表現は、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種の性状の変化の大きさに着目して、菌学者が、その性状の異なることを理由として、同種の菌と同一定しない場合のあることを慮つて用いられたものといわなければならないからである。右の点は、本件特許出願についての優先権主張の基礎となつた一九五三年一月五日アメリカ合衆国特許出願のための書類にも、本件特許発明の明細書における前示記載と同様の記載があるうえ、今までのところ、一七にわたるストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属する自然分離菌株がテトラサイクリンを生産してきたが、これらの一七の菌株は、全体的な形態や、詳細な検査結果が大きく異なつており、誘導突然変異の研究によれば、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンスは非常に異なつた形態学的状況において存在しうることが明らかにされたことが記載され、また、債権者が特許権者となつているテトラサイクリンの製法に関するカナダ特許の特許明細書にも右と同様の記載があることによつても、裏付けられるであろう。成立に争いのない疎乙第四八号証によれば、山梨大学助教授【H】は、本件特許発明の特許請求の範囲における「ストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種の特徴的性状の大部分を保有する菌株」とは、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンスの変種と判断するのが、常識的な解釈であるとの意見を有することが明らかであるが、右意見は、前示認定と矛盾するものでもなければ、右認定を覆えず根拠ともなりえない。すなわち、本件特許発明の特許請求の範囲における右表現が如何なる意味を有するかは、前示認定のとおり、その特許明細書から明らかであつて、あえて常識的解釈を用いる余地がないからである。

被告は、右使用菌の範囲につき、（一）本件特許発明における使用菌として示されるストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種は、それを発見した訴外【A】がその性状を開示したA一三七七菌株をもつて標準菌株としてその同一定が行なわれなければならない。（二）本件特許発明の特許請求の範囲におけるストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種の特徴的性状の大部分を有する菌株なる表現は、不明確であるから、これは無視さるべきであると主張する。まず、右（一）の点については、なるほど成立に争いのない乙第五八号証の一ないし三によれば、国際菌命名委員会その他により承認された国際菌命名規約によれば、菌の命名者が原著において、単一菌株を記載していた場合は、それを標準菌株とする旨が定められていることが認められ、また、特許請求の範囲の記載に基いて特許発明の技術的範囲を判断するにつき、普通に用いられる一般的基準を参照しうることはいふまでもないが、当該特許明細書において、かかる一般的基準によらないことが明らかにされている場合にもなお、すべてその記載を排除して右一般的基準によらなければならないものとは到底解することはできない。いまこれを本件についてみるに、前叙のとおり、本件特許発明の明細書には、明確に、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種の菌株とならべて「ストレプトマイセス属に属し、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種の特徴的性状の大部分を有する菌株」と記載し、その発明の詳細な説明中にも、菌の分類が、菌学者間では困難な問題であり、菌学者が異なれば同一微生物について異なる分類をすることがあり、同じストレプトマイセス・オーレオフアシエンスに属する菌株であつても外観および詳細な検査の結果がかな



り不同である旨が記載されているのみならず、本件特許発明の特許出願にあたり優先権主張の基礎となつた一九五三年一〇月一五日アメリカ合衆国出願の出願書類にも、出願人が、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンスなる種に属する菌株を広い範囲に求める意見であつたことが明らかに看取される限り、掲げられた単一菌株を標準菌株とすべきものとする右菌の分類基準の適用を除外するに妨げがないものといわなければならない。また、右（二）の点については、「ストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種の特徴的性状の大部分を有する菌株」という記載内容について、かりに微生物分類学上は明確な定義を下せないとしても、前示認定の事実からみれば、本件特許発明の明細書さらにはその優先権主張の基礎たるアメリカ合衆国特許出願書類においては、むしろ右菌株の特定には、必ずしも微生物分類学上の菌種の区分にはよらない趣旨であることが認められ、また、その特定の方法も、前示認定のとおり、不明確でもないから、直ちにその記載を無視することはできない。

２ 次に、本件特許発明における培養法の技術的範囲についてみるに、前示疎甲第二号証によれば、右培養法は、明かに、本件特許発明の特許請求の範囲に明示のとおり、（一）放線菌の培養に利用しうる培養基を用いる好氣的醗酵、すなわち、通常培地における培養と（二）クロルテトラサイクリンの生産を抑制するがごとき制御条件の下にある培養基を用いる好氣的醗酵、すなわち、主として塩素イオンを制御した条件下での培養であることが認められる。債務者は、これに対し、本件特許発明の培地に関する技術的範囲としては、塩素イオンの制御された条件下にある培養基を用いるものに限られると主張し、その理由として、（一）先行技術との関係、（二）本件特許出願手続における審査経過、（三）本件特許明細書の記載、（四）一発明一出願の原則、（五）本件特許発明に対応する外国特許発明の内容をあげている。

そこで、右各理由を逐次検討してみるに、先ず、右（一）については、なるほど成立に争いのない疎甲第六号証によれば、クロルテトラサイクリンの製法に関する、いわゆる【Ａ】特許は、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンスに属する菌株を通常の培地に培養する方法をその特許請求の範囲としていることが認められるけれども、右事実が直ちに本件特許発明における培地如何を決定せしめる根拠とはなりえない。けだし、前示認定の事実および前掲疎甲第二号証、第六号証、第二八号証、同第二九号証を総合すれば、本件特許発明においては、いわゆる【Ａ】特許で使用されたＡ一三七七以外の菌株を積極的に使用しようとしていることが認められるから、従来用いられてきた培地に、右Ａ一三七七以外の菌株を培養するといふ組合わせは、当然考えられるところであるからである。なお、本件特許発明の優先権主張にかかる出願日は、右のいわゆる【Ａ】特許の出願公告日に先立つものである。債務者の右主張は、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンスに属するいかなる菌株も塩素イオンの存在する培地においてはテトラサイクリンを生産しないということを前提とするものであるが、本件全疎明をもつてしても、かかる事実は認められないのみならず、前示認定のように、本件特許発明においては、菌学者が、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンスに分類しない場合もあるような天然および人工変異株をもその使用菌に含ましめようとするものであるから、なおさら右主張はその前提を失うものといわなければならない。また、成立に争いのない疎乙第一七号証によれば、債権者は、本件特許発明の出願と同時に、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンスの培養液から塩素イオンの含量を減少させる方法の特許出願をし（本件特許発明に対する特許出願の分割出願）、これが審査されたこと、成立に争いのない疎乙第一八号証によれば、債権者は、本件特許発明の特許出願後の昭和三二年一月二日に、塩素イオンを含む培地に特定の塩素化抑制剤を加えることによつてストレプトマイセス属の微生物を使用し、テトラサイクリンを生産する方法の特許出願をしたこと、成立に争いのない疎乙第一九号証によれば、債権者は、昭和三二年一月二日、前記出願と異なつた塩素化抑制剤を用いてストレプトマイセス属の微生物を使用しテトラサイクリンを生産する方法の特許出願をしたこと、成立に争いのない疎乙第二〇号証によれば、債権者は、昭和三一年三月七日に、臭素イオンを塩素化抑制剤として用いてテトラサイクリンを生産する方法の特許出願をし、その特許明細書には、「クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンは共に醗酵条件に応じてストレプトマイセス・オーレオフアシエンス菌株による醗酵で作られることは周知である。特に、クロルテトラサイクリンは栄養培養基に充分同化しうる塩素イオンを含む場合に主として生産される抗生物質である。」との記載があることおよび成立に争いのない疎甲第二一号証によれば、債権者は、

昭和三七(一九六六)年三月二十九日、塩素イオンに無関係なストレプトマイセス・オーレオファシエンス菌株を使用してテトラサイクリンを生産する方法の特許出願をし、その特許明細書には、「現在まで塩素イオンを除去した塩素化阻害剤を添加してクロルテトラサイクリンの生産を抑制していた。」との記載があることとが認められる。しかし、右各認定の事実とは、本件特許発明の内容を左右する直接の関係をもつものではない。うえ、前示認定のよう、本件特許請求の範囲には、培養地について点からみれば、右のような内容をもつ債権者の他の特許出願があることをもつて、直ちに右特許請求の範囲の記載部分を除外して解することはできないのみならず、むしろ、右各証拠を総合すれば、債権者は、テトラサイクリンの生産方法に関して得た使用菌の面からもまたその培養地の面からも、その可能な限りのものの特許を出願しておこうという意図がみられ、本件特許発明は、その基本的特許発明として出願されたと推認されるので、かえつて、右各証拠が債権者の主張を裏付けることとなれるということさえできる。次に(二)の点についてみるに、成立に争いのない疎乙第一一七号証の二二によれば、債務者が主張するところ、本件特許発明の特許出願における最初の特許請求の範囲は、「テトラサイクリン生成微生物を栄養媒体内で実質的抗生活性が生成されるまで成長させる必要に応じ、テトラサイクリンを得ることを特徴とする抗生物質テトラサイクリンの製法。」とされ、これに対して、右範囲は、結局クロルテトラサイクリンの生成法についての先願と同一であるとして拒絶理由通知を受けた。このため、債権者は、最初に、右請求の範囲について、調節かつ制限された量の塩化物イオンを含有する水性培養基にストレプトマイセス・オーレオファシエンスおよびその変異株を培養する旨を変更し、次いで「・・・クロルを制御した好ましき条件の下に於いてテトラサイクリンを培養液一CC中に五〇〇mg以上を生産する菌株を使用した・・・」と変更し、その後さらに、右第一回目の変更と同じ特許請求の範囲とした後、再び第二回目の変更とほとんど同じものとし、最後に、特許明細書における特許請求の範囲のとおりのもの(冒頭掲記)としたことが認められる。本件特許出願の審査手続の過程において、出願人が行なつた申立てその他が、特許発明の技術的範囲の解釈上もつ意義について考えるに、前示認定事実と前掲疎乙第一一七号証の二二によれば、債権者は、出願公告前の本件特許発明の出願審査の過程において、各審査官から拒絶理由の通知があつた後の第一回の訂正申立書を提出した後に、上申書を提出して、審査を留保されたい旨を申し立て、その後、前記のとおりの四回にわたつて次々と訂正書を差し出しており、その間に審査官から特段の指示ないし意思の表示があつたことを認めるに足りる証拠は存しない。このような場合、むしろ第一回の訂正書の提出後、次々とその訂正は撤回されたものと解することができる。そうとすれば、他に特段の事情の認められない本件においては、債権者は、本件特許発明の出願審査の過程において、テトラサイクリン生成微生物を栄養媒体内で培養しテトラサイクリンを製造するとして最初の明細書の広い特許請求の範囲の記載を、前記拒絶理由の通知にこたえて、限定し明確にした最後の右訂正書以外に、その権利範囲について訂正等の意思を表示したものではないと解するのが相当であるから、かかる撤回された訂正書をもつて本件特許発明の技術的範囲の解釈の根拠とし、これを塩素イオンをほとんど含有しない培養基で培養するもののみ限定すべきものとするものは相当でないものといわなければならない。右(三)の点については、なるほど、前示疎甲第二二七号証によれば、本件特許発明の明細書には、債務者主張の表現があることは認められるが、右表現にもとづいて債務者が行なつた解釈は、日本の用語における通常の表現方法とは考えられず、これを肯認することはできない。また、本件特許発明の明細書には、UV-8菌株しか開示されておらず、同菌株は塩素イオンの存在下では、クロルテトラサイクリンしか生産しないとの債務者の主張に関して債務者が提出した成立に争いのない疎乙第三六号証によれば、なるほど、債権者の技術者が、一九五四年(昭和二九年)二月一七日に、ストレプトマイセス・オーレオファシエンスS-77なる菌株が、塩素を除いたコーンステイブ培地で高率のテトラサイクリンを生産するとの報告を行なつたことは認められるが、同号証において、UV-8菌株が、塩素イオンを制御した条件下においてのみテトラサイクリンを生産する旨が明らかにされているとは認められない。けだし、同号証において、UV-8菌株の培養に使用される培地として記載されている合成培地の組成については、同号証中に何の説明もなく、これのみをもつてこの場合の培地が直ちに塩素イオンを制御された培地であると解することはできないからである。成立について争いのない甲第二二七号証、同乙第一七号証中における合成培地についての記載等



の基準となる特許出願の日とは、優先権主張の基礎となつた第一国出願の日とすべきか、それとも、実際にわが国において出願された日を指すかについては、両論があるけれども、当裁判所は、右の第一国出願日をもつて特許法第一〇四条に定める特許出願の日と解する。けだし、パリ条約第四条B項は、「……他の同盟国においてされた後の出願は、その間に行なわれた他の出願、当該発明の公表又は実施……その他の行為により不利な取扱いを受けないものとし、また、これらの行為は、第三者のいかなる権利も生じさせない。」と規定しており、この規定上、優先権主張にかかる特許発明ひいてその構成に欠くことができない事項の新規性は、優先権主張期間中の第三者の行為により喪失したものとされないこと、すなわち、その新規性は第一国出願の時ににおいて判断されるべきものであり、一方、特許法第一〇四条の規定における「日本国内において公然知られた物でない……」とは、その立法の経緯からして、新規なものを意味すると解されるから、同条の物を生産する方法の特許発明における、その物の新規性の判断についても、パリ条約第四条B項の規定の適用があり、その判断の基準日は、優先権主張の基礎となつた第一国出願日と解するのが相当であり、なおまた、同条約第四条B項後段の「優先権の基礎となる最初の出願の日の前に第三者が取得した権利に関しては、各同盟国の国内法令の定めるところによる。」との規定を反対解釈しても、右第一国出願日以降に生じた事実については、国内法令をもつて、優先権主張者に不利に取り扱いえないと解するのが相当であるからである。したがつて、本件についても、債務者が輸入するテトラサイクリンの製法が権利方法によるものとの推定を受けるため、わが国内において公然知られていたか否かの判断がされる基準時は、本件特許発明の出願について優先権主張の基礎となつたアメリカ合衆国特許出願の日である一九五三年九月二五日および同年一〇月一五日であるといわなければならない。これに対して、債務者は、かりに一般的には、パリ条約にもとづく優先権の主張のある場合において、特許法第一〇四条の規定する出願前とは、第一国出願の日の意味すると解されるとしても、本件においては、次の特殊事情が存するから、わが国における特許出願の日をもって、特許法第一〇四条における出願の日とされるべきであると主張する。すなわち、（一）本件特許発明の出願について優先権主張の基礎となつたアメリカ合衆国出願の日には、既にアメリカ合衆国では、テトラサイクリンは公然知られていた。（二）本件特許発明は、わが国においてかりに物質特許が許されたとしても、物質特許はとりえなかつたものであるというのである。そこで先ず、右（一）についてみるに、なるほど成立に争いのない疎乙第二号証、同第四号証の一、二および同第五号証の一、二によれば、債権者のレダリー・ラボラトリーズに属する訴外【D】外四名は、一九五三年九月二〇日発行のジャーナル・オブ・ジ・アメリカン・ケミカル・ソサイエティ七五巻一八号に、クロルテトラサイクリンからテトラサイクリンを還元する方法を開示し、また、同雑誌において、訴外チャールズ・フアイザー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッドのリサーチ・ラボラトリーズに属する訴外【C】外四名は、テトラサイクリンの抗菌活性および製法を開示し、なお、一九五二年一〇月九日発行の同誌七四巻一九号においては、訴外チャールズ・フアイザー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッドのリサーチ・ラボラトリーズに属する訴外【F】外六名は、オーレオマイシンとテラマイシンの双方に共通の構造式を発表し、これにテトラサイクリンと名付けたことが認められる。したがつて、右のうち後者の発表はともかくとして、前者の発表により、本件特許発明の目的物は、その優先権主張の日には、第一の出願国であるアメリカ合衆国において公然知られたものとなつていたことが明らかなのである。しかしながら、右事実をもつて直ちに本件について特許法第一〇四条が適用されるべきではないとか、その新規性の判断の基準時をわが国での出願のときにするとかの根拠とすることはできない。けだし、特許法第一〇四条は、「……日本国内において公然知られた……」と規定し、新規性判断のための場所の範囲は、わが国内に限られることを明示しているのであるから、かかる明文の存するにもかかわらず、これを排し、他国において公然知られた事実をもつて同条の適用を排斥すべきものとする十分な理由がなく、また、同条は、わが国において新規な物質についての生産方法の特許発明を保護しようというのであるから、他国において、その物質が新規であつたか否か、わが国において、その物質が公然知られうべき物であつたか否かは同条の関知するところではないからである。出願発明が公然知られたものである場合だけでなく、公然知られうべきものに該当するときも、特許を受けえないと解されているのは、そこでは、特許性判断のための客観的技術水準如何が基本的には問願とされているからであり、それは、ある物が、わが国において特定の状態にあるがゆ

えに、その生産方法が推定され、これにより特許権者を保護せんとする特許法第一〇四条の場合とは、見地を異にする。次に右（二）についてみるに、成立に争いのない疎乙第五五号証によれば、訴外チャールス・ファイザー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッドは、昭和二八年一月二二日、わが国に、クロルテトラサイクリン抗生物質を触媒の存在下に水素と接触させることによりテトラサイクリンを製造する方法につき特許出願（昭和三十一年三月一六日出願公告）をし、これについて一九五二年一月二三日のアメリカ合衆国出願を基礎として優先権の主張をしていることが明らかである。この場合、本件特許発明の出願については、かりに、これをテトラサイクリンについての物質特許として出願することが許されたとすれば、右訴外会社の出願が先行するため特許されないであろう。しかしながら、右事実をもつてしても、いまだ本件について、特許法第一〇四条の適用に関し、その新規性の判断の基準時をわが国における特許出願のときと解することはできない。なるほど同条が制定された理由および優先権の主張されている特許出願について、同条に規定する新規性の判断の基準時を、第一国出願の日とする根拠の一つとして、わが国においては、化学方法により製造されるべき物質の発明については、特許を与えられず、その生産方法の発明についてしか特許を受けることができないので、第三者の権利侵害に対して、その生産方法の立証が困難であることから、特許権者を保護するためであることがあげられ、本件のように同一の目的物の生産方法について先願発明がある場合まで、新規性判断の基準時を第一国出願のときとし、保護する必要がないとの考え方も成り立ちうるであろう。しかし、特許法第一〇四条の規定は、必ずしも化学方法により製造されるべき物質について特許が与えられない代償としてのみ適用されるのではなく、一般に方法の特許発明については、その侵害に際して、侵害者の実施方法の立証が困難であることから設けられていることは、同条が単に「物を生産する方法の発明について……」と規定していること、それ以上に特に限定を付していないことから明らかであり、また、優先権の主張がされている方法の特許出願について、同条における新規性判断の基準時を第一国出願のときとする理由も、前叙のとおり単に化学方法により製造される物質の特許発明の保護につきるものでもないから、右債務者主張の事実をもつて、本件について、目的物質の新規性判断の基準時を、わが国における出願のときと解すべき根拠とはなしえない。しかもなお、本件においては、本件特許発明の方法と右ファイザー社の先願にかかる発明の方法とは、異なるものであることが右認定の事実から明らかである。

2 そこで次に、本件特許発明の目的物質が特許法第一〇四条の適用については、出願の日と解すべき優先権主張の日である一九五三年九月二八日および同年一〇月一五日に、日本国内において公然知られたものでなかつたかについてみる。前掲疎甲第二号証、疎乙第三号証および同第四、同第五号証の各一、二ならびに成立に争いのない疎乙第六号証、弁論の全趣旨により真正な成立の認められる疎乙第七、第八号証によれば、右優先権主張日の前である昭和二七年十一月一四日に国立国会図書館に受け入れられたジャーナル・オブ・ジ・アメリカン・ケミカル・ソサイエティ七四巻一九号に記載された論文には、オーレオマイシンとテラマイシンに共通な化学構造式が示され、これにテトラサイクリンなる名称を与えることが示唆されている、その構造式は本件特許発明の目的物質と同一であることおよび昭和二八年一月一八日に訴外松下電器産業株式会社図書室で受け付けられたジャーナル・オブ・ジ・アメリカン・ケミカル・ソサイエティ七五巻一八号には、クロルテトラサイクリンをパラジウムとトリエチルアミンの存在下に脱塩素化して、テトラサイクリンを生産する方法を記載した論文と、クロルテトラサイクリンをパラジウムカーボンの存在下で、テトラサイクリンとする方法を記載した論文と掲載されており、右訴外会社図書室では、一週間に入荷した図書をその週末までに受付処理していることが認められる。そこでまず、右ジャーナル・オブ・ジ・アメリカン・ケミカル・ソサイエティ七四巻一九号記載の論文の受入れの意味するところについてみるに、同論文は、たしかに、本件特許発明の優先権主張日以前にわが国に受け入れられてはいるが、その論文の趣旨とするところは、前示認定のとおり、オーレオマイシンとテラマイシンの双方に共通の部分がAなる構造であつて、そのAをテトラサイクリンと名付けたいということである。ところで、特許法第一〇四条にいう「その物が……日本国内において公然知られた物」の意味につき、当裁判所は、その物が必ずしも現実に存在することは必要ではないが、少なくとも当該技術分野における通常の知識を有する者においてその物を製造する手がかりが得られる程度に知られた事実が存することをいうものと解するところ、右論文においては、単に理

論上かかる構造部分が考えられることを示したのみであつて、その製造に関する手がかりは何ら示されてはいないから、いまだ右論文の受入れをもつて、直ちにその物が、日本国内において、公然知られたということとはできない。また、明示認定の事実によれば、ジャーナル・オブ・ジ・アメリカン・ケミカル・ソサイエティ七五巻一八号記載の論文が受け入れられたのは昭和二八年一〇月一八日であるから、同論文は、本件特許発明の特許出願についての優先権主張日である同年九月二八日および同年一〇月一五日以前に、わが国に受け入れられたものではなく、したがつて、これをもつて同論文記載の物質が本件特許発明の特許出願についての優先権主張以前に、わが国において公然知られたものではないとはいへなくなつたとすることはできない。債務者は、これに対し、テトラサイクリンは、クロルテトラサイクリンの生産が開始された一九四八年以来、人の手によつて生産されてきたものであるから、かかる状況の下でテトラサイクリンの構造式が明らかにされたならば、それは公然知られたことになると主張する。なるほど、成立に争いのない疎乙第一号証および同第三号証によれば、ストレプトマイセス・オーレオファシエンス種に属する菌株を用いてクロルテトラサイクリンを生産する際に、テトラサイクリンも生成されたことは認められるが、かかる場合にテトラサイクリンの生成が意識されていたと認めるに足る証拠はなく、もともと、発明とは、人の意識的な創作であるべきものであるから、たとえ、人の手によつて生産されていたとしても、かかる人の意識外にある物質は天然物と何ら異なるところはなく、これをもつてその存在が公然知られたということもできなければ、また前示認定のように、その構造式が理論上考えられていたとしても、右の実物の存在と構造式を結合すべき何らの資料もない本件においては、単に右二つの事実があることをもつて、テトラサイクリンが当時公然知られていたとすることもできない。

以上認定の諸事実からすれば、本件特許発明についての優先権主張日である一九五三年一〇月一五日以前においては、テトラサイクリンは日本国内において公然知られたものではなかつたと認められるから、本件特許発明の目的物質であるテトラサイクリンを生産する者は、特許法第一〇四条により、本件特許発明の方法によつて生産したものと推定される。

ところで、特許法第一〇四条にもとづいて生産方法が推定されるということは、同条に該当する事案の場合においては、特許権者は、同条所定の要件を主張、立証すればよく、その要件が満たされる限り、その相手方において、実施している方法を開示するのみならず、その実施方法が、侵害されたとする特許権の技術的範囲に属しないことまでをも主張、立証しなければならないと解すべきものである。けだし、特許法第一〇四条のように法文上「・・・推定する。」と規定される場合には、その法文について特段の事情の認められない限り、一般にいわゆる法律上の推定として、前提事項の証明があれば、法文の定める効果が認められ、相手方において、その推定命題が誤であることを立証しなければならないと解すべきであり、また、かく解することが右特許法第一〇四条の立法趣旨である物の生産方法について特許権を有する者の保護の目的にも添うものだからである。債務者は、この点につき、特許法第一〇四条における立証責任の分配を右のように解釈することは、特許権を侵害したと主張される者にとつては耐えられないところであると主張するけれども、右第一〇四条に定められた要件である特許発明の目的とする物が日本国内において公然知られたものでないことおよび相手方の生産する物が特許権の目的物と同一であるとの点の立証責任は、特許権者がこれを負担しなければならないことを考慮すれば、必ずしも相手方が一方的に重い立証責任を負わされるということとはできない。

したがつて、本件においては、債務者は抗弁をもつて、そのテトラサイクリンの生産方法およびそれが本件特許発明の技術的範囲に属さないことを主張し、かつ立証しなければならないものと解する。

### 三 本件仮処分の必要性

1 成立に争いのない疎甲第七号証の一、二、同第八号証の一ないし三、同第九号証の一ないし三、同第一〇号証の一ないし五、同第十一号証の一、二、同第二三号証、同第二四号証、第二五号証の一ないし三、同第二六号証の一ないし三および疎乙第七三三号証の一ないし五を総合すると、債権者は、訴外日本レダリー株式会社、同台糖フアイザー株式会社、同萬有製薬株式会社、同明治製菓株式会社、同日本アツプジョン株式会社、同第一製薬株式会社および同田辺製薬株式会社に対し、それぞれ本件特許権を含むテトラサイクリンの製法に関する特許権について実施あるいは再実施を許諾し、また、右訴外日本レダリー株式会社は、債権者と訴外武田薬品



工業株式会社の出資によつて設立された会社であつて、わが国におけるテトラサイクリンの製造、販売は、債務者が本件輸入に着手するまでは、殆ど右債権者から実施もしくは、再実施の許諾を受けた訴外会社がその市場を占有するところであり、債務者の本件行為によつて、その販売量が減少するかあるいは増加すべき販売量が増加しない結果となることが認められる。しかし、右認定においても明らかなよう

に、右訴外各社が製造および販売するテトラサイクリンは、必ずしも本件特許発明の方法によつて製造されたものに限らない。債権者は、この点につき、たとえ本件特許発明の方法によらないで生産されたテトラサイクリンであつても、債務者が本件特許権を侵害してテトラサイクリンを輸入、販売し、よつて右訴外各社の販売量が減少し、その結果債権者の受ける実施料あるいは出資に対する配当が減少した場合には、右債務者の特許権侵害行為と相当因果関係にある損害とみるべきであると主張する。しかし、当裁判所としては、債権者の右主張は、これを肯認することができない。けだし、本件において、債権者が侵害されたと主張する権利は、本件特許発明の明細書に記載された範囲の特許権であつて、かかる権利が侵害されたからといつて、本件において侵害されたと主張されていない権利に関して生じた損害についてまで、その賠償を求めることはできないといわなければならないからである。

2 ところで、前掲疎甲第二四号証によれば、債権者は、訴外日本レダリー株式会社との間で、本件特許発明の方法により、同訴外会社が製造するテトラサイクリンについては、債権者が一グラムあたり金一〇円の実施料の支払を受けうべきものであることが一応認められる。そして、前示認定のとおり、同訴外会社は、債権者の出資になる会社であるから、もし債権者が他に本件特許権の実施を許諾するとしても、その実施料は右の額を下らないことは容易に推認される。一方、前掲甲第一〇号証の一ないし五および成立に争いのない疎乙第七〇号証、同第七一号証の一ないし四によれば、債務者は、テトラサイクリン三・五トンの輸入につき、昭和四五年四月から九月の外貨の割当を受け、同年中に右輸入したバルクを訴外富山化学工業株式会社ほか三社に販売しはじめ、昭和四六年に入つて、その販売量は急激に増加し、現在はバルクに換算して、一か月約一トンを販売するまでになつている。また、債務者は、その出資になる訴外三井製薬株式会社をして、右輸入したテトラサイクリンの製剤、販売を行なわせる準備をしているほか、前記販売先とともに販売流通機構の確立に努力している。

以上認定の事実によれば、債務者が訴外ラツシエル・ラボラトリーズ社から輸入し、わが国の市場に流入するテトラサイクリンの量は現在よりもかなり増加するであろうし、右販売機構を通じてわが国におけるテトラサイクリン市場での地盤を確保することになるであろうことが認められる。したがつて、債務者は、今後、少くとも一か月約一トンの割合でテトラサイクリンを輸入するとみられるから、債権者は、本件特許権の残存期間中、一ヶ月につきテトラサイクリン一トンあたりの実施料相当額金一、〇〇〇万円の割合で損害を被るだけでなく、債務者が、本件特許権の存続期間満了前に本件侵害行為を行なつて、その市場における販売流通機構を確立してしまうことにより、その存続期間満了時までには、著しく不利な立場に立たされることになる。すなわち、本来ならば、特許権について実施許諾を受けていない者は、その特許権の存続期間満了後にはじめてその実施品の製造、販売をはじめ、市場に出て行き、そのときを出発点として漸次市場での活動の地盤を築いて行かなければならないのに対し、その満了前に、特許権を侵害して実施品を製造、販売し、市場での地歩を占めてしまえば、その特許権の存続期間満了のときには、既にかかなりの市場占有率を保持することができ、しかもこれに対しては、特許権者であつた者は、かかる事情の下に生じた損害の賠償を請求することはかなり困難であり、ことに、その損害額を立証することは殆ど不可能であるから、まず損害の賠償請求もできないことになり、実際には特許権の存続期間を短縮されたものと同じ結果となつてしまうであろう。

3 以上の諸点からみると、本件での債務者のテトラサイクリンの輸入行為が、本件特許権の侵害になるとすれば、債権者にとつては、その損害は相当多額となるのみならず、金銭をもつて回復し難い損害も生じることになるから、仮処分によつてその侵害行為の差止を求める必要性があるといわなければならない。債務者は、これに対し、本件テトラサイクリンの輸入行為を差し止められることは、債権者にとつて損害が大きく、今までに行なつた多額の投資が回収不能となる旨主張する。しかしながら、右のようにその賠償を請求し難い損害が生ずるおそれがあるのみならず、債務者において多額の投資を行なつて、特許権の存続期間中に市場を席卷する

ことが明らかであれば、それだけ、その侵害行為差止の必要性は大きいものといわなければならない。

#### 四 債務者の抗弁についての判断

債務者が輸入するテトラサイクリンの製造方法が、債務者主張のとおりであることは当事者間に争いがない。

１ そこで先ず、右債務者の輸入品の生産に使用されている菌であるストレプトマイセス・ルシタヌス・パール・テトラサイクリン一〇六一Ｔ（NCIB九五〇〇）が本件特許発明における使用菌の種類に属しないかについて判断する。

既に本件特許発明の技術的範囲について判断したとおり、本件特許発明における使用菌は、（一）ストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属する菌株と

（二）ストレプトマイセスに属し、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種の種の特徴的性状の大部分を保有する菌株とであつて、右（二）の菌株が加えられたのは、同じストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属する菌株であつても、その外観において、互に非常に異なるものがあり、菌学者によつては、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種として分類されない場合があることをおそれ、かかる菌株をも含ませることを考慮したためのものである。債務者は、これに対し、菌の分類、同定については、その親株によるべきであることを主張するけれども、かかる主張の微生物分類学上の当否はさておき、本件特許発明における使用菌の範囲については、前掲疎甲第二号証によれば、本件特許発明の明細書中には、「テトラサイクリンは例えばストレプトマイセス・オーレオフアシエンスの多くの天然分離菌の成長によつて生成された。」との記載があり、また前示本件特許発明の技術的範囲についての判断において認定したとおり、本件特許発明の特許出願について優先権主張の基礎となつた一九五三年一〇月一五日アメリカ合衆国特許出願書類には、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンスに属する天然分離菌について詳細な説明がなされている点からみて、本件特許発明の使用菌の中には、天然分離菌株をも含ませる意図が明らかであるところ、天然分離菌株について親株を比較することは不可能であり、また、その変異株についても、右明細書のなかにおいては、専ら、その形態的な面からのみその特徴的性状が記述されている点からみて、本件特許発明においては、その使用菌の範囲の確定のために親株を用いていないことが明らかであるといえる。

債務者は、その輸入テトラサイクリンの生産に用いられたストレプトマイセス・パール・テトラサイクリン一〇六一Ｔ菌株が、本件特許発明の使用菌に属しないことにつき、多数の疎明を提出しているのを、これを前示認定したところにもとづき逐次検討することとする。

（一） 成立に争いのない疎乙第三九号証によれば、広島大学教授である訴外【I】は、「菌株一〇六一Ｔは、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属する菌株でもなければ、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種の特徴的性状の大部分を保有する菌株でもない。」との結論をもつ意見書を作成していることが認められる。しかし、同意見書は、訴外【J】および訴外【G】の各宣誓供述書を検討した結果によつて作成されたものであつて、右意見書の作成者自らがした右菌株についての実験の結果を報告したものではないのみならず、成立に争いのない疎甲第二号証の一ないし三によれば、右宣誓供述書の作成者訴外【J】は、結局、債務者の輸入テトラサイクリンの生産に使用された一〇六一Ｔ菌株は、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属するとの意見であつたことが明らかであつて、右訴外【I】の意見そのものが、この意見に対する意見という間接的なものであるといわざるをえない。ことに同意見書には、「放線菌の或る菌株が、どの種に属するかを決定するにさいして、それが突然変異株の場合は、その原株である自然分離菌株について検討しなければならない。」との記載があり、なるほど、このような立場は、微生物分類学上一つの考え方であるうし、また、特許明細書にも何らの限定もない場合は、その技術分野における通常の知識にしたがつて、その特許の技術的範囲が解釈されるべきであるが、本件のように、その親株を問題としていないことが特許明細書から明らかである場合には、右記載の趣旨にしたがつて考究するのが相当であり、したがつて、右意見書は、にわかにこれを判断の資料として採用することができない。

（二） 成立に争いのない疎乙第四二号証によれば、ブラドフオード大学の微生物学先任講師である訴外【K】は、宣誓供述書において、ストレプトマイセス・オーレオフアシエンスと、債務者が輸入するテトラサイクリンの生産に使用される一〇六一Ｔ菌株を比較し、結論として、工業用突然変異株である一〇六一Ｔ（NCIB

九五〇〇)は、ストレプトマイセス・ルシタヌス・バール・テトラサイクリンに同定されねばならず、ストレプトマイセス・オーレオファシエンスには同定されないとして述べていることが認められる。しかしながら、同宣誓供述書には、右結論に到達する前に、「プリツダム等により提案された分類体系を用いれば、NCIB九五〇〇は、ストレプトマイセス・オーレオファシエンスと同一の形態学的区分および系統に属するが、この分類体系は種の段階でストレプトマイセスを同定するにあつては適用されえない。」「エトリンガー等により提案された分類体系を用いれば、NCIB九五〇〇は、気菌系の形態において差異はあるけれども、ストレプトマイセス・オーレオファシエンスとして分類される。」「国際ストレプトマイセス・プロジェクトで現在使用されている基準を用いれば、菌株NCIB九五〇〇は、ストレプトマイセス・オーレオファシエンスの記載に類似の性質を示すことになる。」という記載がある。そして、既に前示認定のとおり、本件特許発明の明細書において使用菌につきとられた記載は、まさにこのような微生物分類学者によつては、ストレプトマイセス・オーレオファシエンスに属するとされたりされなかつたりする菌株をも含めしめるためであるから、右宣誓供述書の記載は、むしろ、一〇六一T菌株が、本件特許発明における使用菌に属することを裏付けたものといふことができる。

(三) 成立に争いのない疎乙第四六号証によれば、カリフォルニア大学の細菌学の準教授である訴外【L】は、その宣誓供述書において、バーギーズ・マニュアル第七版の分類にしたがい判断をして、ストレプトマイセス・ルシタヌス・バール・テトラサイクリン一〇六一T菌株は、ストレプトマイセス・オーレオファシエンス種とは別のストレプトマイセス属に属する種であるとの結論を出している。しかし右結論にいたる実験は、同宣誓供述書においては、きわめて簡単に記載があるだけで、その過半の部分は、前記訴外【J】の宣誓供述書記載の実験結果の検討がされている。そして、右訴外【L】準教授の実験結果では、ポテトプラグ、ツアベック寒天およびチロシン各培地における一〇六一T菌株、ストレプトマイセス・オーレオファシエンス種に属する菌株(NRRレー二二〇九ほか三菌株)のそれぞれの生育状況は、右訴外【J】の実験結果と殆ど一致しており、この点は同訴外【L】も認めるところである。したがって、同訴外人の前示結論と、前示訴外【J】が前掲疎甲第二一号証の一ないし三において示す結論が異なるのは、まさに、微生物分類学者間における実験結果に対する見解の相違に帰せられるものといふべきである。そうとすれば、既に、本件特許発明の技術的範囲について判断したとおり、本件特許発明において使用菌の範囲に、ストレプトマイセス・オーレオファシエンスの特征的性状の大部分を存する菌株を含めしめたのは、ストレプトマイセス・オーレオファシエンス種が非常に異なつた形態学的状況において存在しうするため、微生物分類学者によつては、右ストレプトマイセス・オーレオファシエンス種に属する菌株の範囲を狭く解し、本件特許発明の技術的範囲に属すべき使用菌が除外されることをおそれたものであるから、まさに、右訴外【L】と訴外【J】の右両実験結果のごとき場合を予想したものといふべく、訴外【L】作成の右宣誓供述書は、これを訴外【J】の前掲宣誓供述書と総合して考察するとき、債務者が輸入するテトラサイクリンの生産に使用される一〇六一T菌株が本件特許発明における使用菌でないとの立証資料としては採用するに足りないといわなければならない。

(四) 成立に争いのない疎乙第四七号証によれば、ホーエンハイム農科大学の微生物学および植物病理学の教授である訴外【M】は、その宣誓供述書において、バーギーズ・マニュアル第七版にしたがつて分類をした結果として、一〇六一T菌株は、ストレプトマイセス・オーレオファシエンスとは異つた別の生物であるとの結論をだしていることが認められる。しかしながら、同宣誓供述書には、一〇六一T菌株についての実験の結果のみしか記載がなく、ストレプトマイセス・オーレオファシエンスに属するどの菌株が如何なる生成の形態を示したかの通常の比較分類実験の結果報告にみられる記載はないのであつて、右の異つた別の生物であるとの結論も、一〇六一T菌株が、実験に供したストレプトマイセス・オーレオファシエンスの特定の菌株と異なるというのかあるいは種を異にするとまでいうのか不明であり、にわかに判断の資料となしえないのみならず前認定の本件特許発明における使用菌についての技術的範囲を考慮するとき、右宣誓供述書におけるごとく、一種類のみの分類によつて菌の同定を行なつた実験結果は、直ちに本件における判断の資料として採用することはできない。

(五) 成立に争いのない疎乙第四九号証によれば、訴外ラツシエル・ラボラトリーズ・インコーポレーテッドの製造部長である訴外【N】は、その宣誓供述書の中

で、一〇六一Ｔ菌株とＵＶー八菌株とを二つの異つた培地で培養し、クロルテトラサイクリンとテトラサイクリンの生成量を測定し、その結果として、ＵＶー八菌株は一〇六一Ｔ菌株と根本的に異つていたとの結論をだしている。しかし、ＵＶー八菌株は、本件特許発明の明細書の実施例において用いられる菌にすぎず、本件特許請求の範囲における使用菌の特定の仕方は、特定の培地におけるクロルテトラサイクリンもしくはテトラサイクリンの生成能力というがごときものによつていて、これではないのであるから、かかる明細書と異つた見地より菌の比較を行なつても、これを直ちに本件特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断の根拠とすることはできない。

(六) 成立に争いのない疎乙第六六号証によれば、訴外社団法人北里研究所勤務の訴外【〇】および同【Ｐ】は、その実験報告書において、ストレプトマイセス・ルシタヌス・バール・テトラサイクリンに属するNCIB九七〇〇と九五〇〇（一〇六一Ｔ）、ストレプトマイセス・オーレオファシエンスに属するATCC一二四一六Ｃ（ＵＶー八）とNRRL二二〇九（Ａ一三七七）とを比較し、前二者と後二者とは異なる菌種であるとの判断に到達している。しかしながら、本件特許発明における使用菌は、微生物分類学上の厳密な区分にしたがつて特定されることを趣旨としたものでないことは既に判断したとおりである。したがつて、右結論をもつて、直ちに、債務者使用菌一〇六一Ｔが本件特許発明の使用菌に属しないとすることはできない。いま、本件特許発明の使用菌の範囲の特定につき、その明細書の前認定の趣旨にしたがい、ストレプトマイセス・オーレオファシエンスを微生物分類学におけるよりも広く解する立場にたち、右実験報告書を検討すると、まず、炭素源の利用能をみると、NCIB九五〇〇は他の三菌株に較べて、その利用の幅が狭く、他のストレプトマイセス・オーレオファシエンスとストレプトマイセス・ルシタヌスとの三菌株の間には大きい差異はなく、生化学的培養性状においては、NCIB九七〇〇のみミルクをペプトン化し、硫化水素を生産し硝酸塩を還元等するが、他の三菌株は何の変化も示さず、血液寒天ではATCC一二四一六Ｃのみ他の三菌株と異なり接種一日後に溶血を示し、澱粉では四菌株ともこれを分解し、合成培地上の栄養菌系の色調は、NCIB九五〇〇のみがやや他の菌株と異なるだけであり、四菌株ともあまり特徴的な色調を示さず、非合成培地のポテト・デキストロース寒天上では、NCIB九五〇〇の栄養菌系のみが濃茶の色調を示す点で他と異なり、他の菌株のそれは明るい黄系の色調であり、コーン・ステープ・リカー寒天上では、NCIB九五〇〇とNRRL二二〇九は成育しない。血清培地上ではNCIB九五〇〇のみ成長しない。非合成培地上の孢子の色調では、NRRL二二〇九が他と異なるが、キヤロット・プラグ・ポテト・プラグ上では、ATCC一二四一六Ｃが他と異なる。以上のように、右実験中でも、かなりの場合にストレプトマイセス・ルシタヌス・バール・テトラサイクリンに属する二者とストレプトマイセス・オーレオファシエンスに属する二者とを区別しえない結果となつていて、ばかりでなく、右実験全体を通じてみても、右両者を画然と区別する性状は、前二者がクロモゲネシテイ・タイプであるのに対し、後二者が非クロモゲネシテイ・タイプであるぐらいであり、その他は必ずしも明瞭な差を生じていないともいえる。右実験の結論は、実験全体を総合的に判断し、菌学者としての立場と知識経験から導き出されたものと考えられるが、本件特許発明の明細書における菌の特定についてのよように、菌学者によつては、その同定の結果が異なるものでもその使用菌範囲に含ませるといふ立場をとつた場合も、結論が同一となるかは疑問であつて、直ちに右の結論を本件債務者の主張に認定に用いることはできないものといわなければならない。

(七) 証人【Ｇ】の証言およびこれにより真正な成立の認められる疎乙第三八号証の一、二によると、本件において債務者が輸入するテトラサイクリンの生産に用いられている一〇六一Ｔ菌株の親株は、同証人がフランスのミグールの実験農場の土壌から分離したもので、ストレプトマイセス・ルシタヌス・バール・テトラサイクリンと命名し、その後これに紫外線を照射して変異処理した菌株をＴ菌株とし、これを訴外フェルメントフアルマ社に譲渡し、同所で、同証人の監督下一〇回にわたつて紫外線照射を行なつて一〇六一Ｔ菌株をえたことが明らかである。ところで、同証人は、右土壌分離菌にストレプトマイセス・ルシタヌス・バール・テトラサイクリンと命名したのは、右菌株がストレプトマイセス・ルシタヌスと厳密な関係にあると考えていたからであつたが、その後電子顕微鏡写真によつて、右土壌分離株は、とげ状の孢子表面をもつていたことが判り、なめらかな孢子表面をもつていたストレプトマイセス・ルシタヌスと異なつたものであることが明らかとなつた。



したがって、ここに右各証拠に対する反証について論及するまでもないわけであるが、成立に争いのない疎甲第二七号証の一、二、同第三〇号証、同第三一号証、同第三二号証の一ないし三、同第三七号証、同第三八号証、同第一九号証、同第二〇号証および同第二一号証の一ないし三によれば、外国の国家機関あるいはかなりの数の菌学者が、債務者の輸入するテトラサイクリンの生産に使用される一〇六一T菌株がストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種に属するかあるいはストレプトマイセス・オーレオフアシエンス種と類似の性状を有するものとの判断をしていることが明らかであり、これらは十分な反証となりうるものといわなければならない。してみれば、本件においては、債務者が輸入するテトラサイクリンの生産に使用されるストレプトマイセス・ルシタヌス・パール・テトラサイクリン一〇六一T菌株が本件特許発明における使用菌株に属しないとの疎明はされなかつたことになり、結局、債務者が輸入するテトラサイクリンは、本件特許発明の範囲に定める使用菌株を使用して生産されたものと推定される。

2 次に、債務者が輸入するテトラサイクリンの生産に使用される培地についてみるに、既に認定のとおり、本件特許発明においては、その技術的範囲に塩素イオンを制御しない、通常、放線菌の培養に用いられる培地の使用を含むことが明らかであり、右輸入テトラサイクリンの生産において、かかる培地が使用されていることは当事者間に争いが無いから、債務者主張のその生産方法は、本件特許権の権利範囲に属することになる。

#### 六 特別事情の存在についての判断

成立に争いのない疎乙第七〇号証、同第七一号証の一ないし四、同第七二号証、同第七三号証の一ないし五および同第七五号証によれば、債務者が本件仮処分を取り消すべき特別の事情ありとして主張する事実はいずれもこれを認めることができる。

しかしながら、右主張の事実をもつてしては、いまだ本件仮処分を取り消すべき特別事情とはなりえないものといわなければならない。けだし、仮処分を取り消すべき特別の事情とは、(一)被保全権利が金銭的補償によつても満足しうる可能性があると客観的に認められ、したがって、それによりほぼ仮処分の目的を達する事情にあることと(二)債務者が仮処分を維持することによつて異常な損害を被る場合であることとを指すものと解するところ、右(一)の点については、既に本件仮処分の必要性について判断したとおり、本件特許権侵害に伴う損害は、多面的に広範囲かつ継続的に生じ、その額の把握、立証がきわめて困難であることが明らかであり、結局、債権者の被保全権利は、金銭的補償をもつてしては、これを満足しうべきものとは認めえないものといわなければならない。

また、右(二)の点については、確かに、債務者が現在置かれている経済的諸状況は債務者にとって好ましいものではなく、本件仮処分によつても打撃を受けるであろうことは推認できるところであるけれども、その主張するような事態の由来するところは、むしろ、本件仮処分によるというよりも、債務者がこれまでにとつてきた企業施策およびつくり出した経済環境によるものとするのが妥当である。すなわち、成立に争いのない甲第九号証の一ないし三によれば、債務者の売上高は、既に三年前の昭和四四年で半年間に金五七、八四四、〇〇〇、〇〇〇円であり、その営業種目はあらゆる化学製品にわたっており、この中において、本件テトラサイクリンの占める比率は、もし、債務者が通常の営業状況にあるならば、とるに足りないものであることは容易に推認されるところであり、これによつても、右の次第をうかがうことができる。

かかる、本件仮処分の目的と直接関係のない事情によつて本件仮処分を取り消し、その負担を債務者に負わせることは公平に反するといわなければならない。したがって、債務者の特別事情による本件仮処分の取消の申立はこれを認めることができない。

#### 六 結論

以上のとおり、債務者が、訴外ラツシエル・ラボラトリーズ社から輸入するテトラサイクリンは、その生産方法が、本件特許発明の技術的範囲に属するものと推定され、かつ、その輸入を差し止める仮処分の必要性もあり、一方、債務者の抗弁はいずれも理由がないところ、本作仮処分において、債権者は、右テトラサイクリンとともにその塩の輸入の差止をも求めているので、この点についてみる。

前掲疎甲第二号証によれば、本件特許発明の明細書には、「遊離塩基としてのテトラサイクリンは、両性物質の特性を有し、酸及塩基の双方と塩を形成する。例えば、テトラサイクリンは、有機及無機酸と共に付加塩を形成し、該付加塩は、塩酸



塩、臭化水素酸塩、硫酸塩、硼酸塩、硝酸塩、燐酸塩、アスコルビン酸塩、くえん酸塩、こはく酸塩、酢酸塩、スルファミン酸塩及他の類似性質の酸付加塩の形に於て得られる。……上記の型の塩は、分離及精製に有用である。……試験管内試験に依て発見された所に依れば、之等の酸塩及塩基塩は、等電物質或は遊離塩基と同様にグラム陽性菌及グラム陰性菌双方を含む多数の細菌に対して有効である。」との記載があり、この点からみて、本件特許発明の目的物質には、テトラサイクリンとその酸塩したがつて塩酸塩等を含まれるものといわなければならない。また、前掲疎甲第二号証によれば、テトラサイクリンは、その酸塩および塩基塩と相互に容易に変わりうるものであるのみならず、その塩は、実質的に特段の別異なる化合物とは化学常識上解されていないといえるから、テトラサイクリンとその塩とを、本件特許発明において、同一の目的物質の範囲に属するものと解して差支えがない。さらに、その目的物質の特定の方法も、本件の事案においては、「訴外ラツシエル・ラボラトリーズ社からのテートラサイクリンの輸入」とし、その構造式を示せば足りるものといえる。

したがって、当裁判所が、昭和四六年一二月一七日「債務者は、申請外アメリカ合衆国ラツシエル・ラボラトリーズ社から、別紙目標記載の物品を輸入してはならない。」とし、別紙目標にテトラサイクリンなる物品名とその構造式（本件申請の理由3記載の構造式に同じ）およびテトラサイクリンの塩を記載して発した仮処分命令は正当であり、かつ、債務者の主張する本件仮処分を取り消すべき特別の事情も認められないから、これを認可することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用し、主文のとおり判決する。

（裁判官 荒木秀一 高林克己 元木伸）  
<11728-002>