

最近の判決例（特実）

2018年7月23日 弁理士 福本将彦

松下正先生（古谷国際特許事務所）の著名なFacebookサイト「知財みちしるべ」には、松下先生が「面白い」と判断して選ばれた判決が列挙されています。以下の判決は、このサイトから選んだものです。このサイトを閲覧させて頂き、時折コメントを寄せております（好き勝手なコメントで、ご迷惑やろなあと思いつつ）。以下は、特にコメントした判決の中から選んでいます。

●再訂正の再抗弁

平成30年6月19日 知財高裁判決 平成29年(ネ)第10029号 特許権侵害差止等請求控訴事件（原審：東京地方裁判所・平成27年(ワ)第18593号）

《概要》

侵害訴訟控訴審で、被控訴人（原審被告）から新たな無効の抗弁が主張され、それに対する控訴人（原審原告）の再訂正の再抗弁が許されるか、が争点の一つとされた事案。

判決は、『本件再訂正に係る訂正審判請求等がされていないし、今後、このような手続が可能であるとはいえないから、本件再訂正がされたことを前提とする本件再訂正発明3に基づく権利主張はできない』という被控訴人の主張に対し、最高裁平成29年7月10日判決（平成28年（受）第632号）を参照して、『特許権侵害訴訟において、特許権者は、原則として、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなければならない』と説示し、無効審判が係属中であることから、『控訴人は、当審の口頭弁論終結時までに、本件再訂正に係る訂正審判請求等を法律上することができなかった』という事情の下では、『被控訴人による新たな無効の抗弁に対する本件再訂正に係る訂正の再抗弁を主張するために、現に本件再訂正に係る訂正審判請求等をしている必要はないというべきである』と判示して、被控訴人の主張を退けています。

また、被控訴人は、『本件再訂正に基づく主張は、故意により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるから、却下されるべきである』とも主張したのに対し、判決は、新たな無効の抗弁が第2回口頭弁論期日に主張され、再訂正の再抗弁が第3回口頭弁論期日に主張されていることから、被控訴人の主張を退けています。

《判決》

(2)争点3-4（再訂正の再抗弁の主張は許されるか）について

ア被控訴人は、本件再訂正に係る訂正審判請求等がされていないし、今後、このような手続が可能であるとはいえないから、本件再訂正がされたことを前提とする本件再訂正発明3に基づく権利主張はできないと主張する。

この点について検討するに、特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは、訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り、特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして、特許法104条の3及び104条の4の各規定の趣旨に照らして許されない。すなわち、特許権侵害訴訟において、特許権者は、原則として、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなければならない。

（最高裁平成29年7月10日第二小法廷判決・民集71巻6号861頁参照）。

本件についてみると、被控訴人は、平成29年8月7日の当審第2回口頭弁論期日において、甲26（参考資料3）発明に周知技術である基板ライナーを直接適用することによっても、相違点4に係る構成が容易に想到できるという、新たな組合せに基づく無効の抗弁を主張し、控訴人は、これを踏まえて、同年10月11日の当審第3回口頭弁論期日において、本件再訂正に係る訂正の再抗弁の主張をした（裁判所に顕著な事実）。そして、本件審決に係る審決取消訴訟は当裁判所に係属しており、控訴人は、当審の口頭弁論終結時までに、本件再訂正に係る訂正審判請求等を法律上することができなかった（特許法126条2項、134条の2第1項）。

そうすると、特許権の侵害に係る紛争をできる限り特許権侵害訴訟の手続内で迅速にかつ一回的に解決することを図るという特許法104条の3及び104条の4の各規定の趣旨に照らすと、本件の事実関係及び審理経過の下では、被控訴人による新たな無効の抗弁に対する本件再訂正に

係る訂正の再抗弁を主張するために、現に本件再訂正に係る訂正審判請求等をしている必要はないというべきである。

また、仮に、本件審決に係る審決取消訴訟において、本件審決を取り消す旨の判決がされ、これが確定した場合には、本件無効審判手続が再開されるどころ、この再開された審判手続等において、控訴人が本件再訂正に係る訂正請求をすることができないとは直ちにいえぬ。

イさらに、被控訴人は、本件再訂正に基づく主張は、故意により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるから、却下されるべきであるとも主張する。

しかし、本件の審理経過の下では、控訴人による本件再訂正に基づく主張は、時機に後れたものとも、訴訟の完結を遅延させることとなるものとも認めることはできない。

ウしたがって、この点についての被控訴人の主張はいずれも採用することができない。

よって、控訴人は、本件訴訟において、本件再訂正発明3に基づく権利主張をすることが許されるというべきである。

《参照判決》

平成29年7月10日 最高裁第二小法廷判決 平成28年(受)第632号 特許権侵害差止等請求事件

特許権侵害訴訟において、その相手方は、無効の抗弁を主張することができ、これに対して、特許権者は、訂正の再抗弁を主張することができる。特許法104条の3第1項の規定が、特許無効審判手続による無効審決の確定を待つことを要せずに無効の抗弁を主張することができるものとしているのは、特許権の侵害に係る紛争をできる限り特許権侵害訴訟の手続内で迅速に解決することを図ったものであると解される。そして、同条2項の規定が、無効の抗弁が審理を不当に遅延させることを目的として主張されたものと認められるときは、裁判所はこれを却下することができるものとしているのは、無効の抗弁について審理、判断することによって訴訟遅延が生ずることを防ぐためであると解される。以上の理は、訂正の再抗弁についても異なるものというべきである(最高裁平成18年(受)第1772号同20年4月24日第一小法廷判決・民集62巻5号1262頁参照)。

また、特許法104条の4の規定が、特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に同条3号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等(以下、単に「訂正審決等」という。)が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は当該終局判決に対する再審の訴えにおいて訂正審決等が確定したことを主張することができないものとしているのは、上記のとおり、特許権侵害訴訟においては、無効の抗弁に対して訂正の再抗弁を主張することができるものとされていることを前提として、特許権の侵害に係る紛争を一時的に解決することを図ったものであると解される。

そして、特許権侵害訴訟の終局判決の確定前であっても、特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後訂正審決等の確定を理由として事実審の判断を争うことを許すことは、終局判決に対する再審の訴えにおいて訂正審決等が確定したことを主張することを認める場合と同様に、事実審における審理及び判断を全てやり直すことを認めるに等しいといえる。

そうすると、特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは、訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り、特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして、特許法104条の3及び104条の4の各規定の趣旨に照らして許されないものというべきである。

●優先権

平成30年6月26日 知財高裁判決 平成29年(行ケ)第10151号 審決取消請求事件

《概要》

米国出願を優先権の基礎としてされた国際出願の日本国内移行出願(国際特許出願)について、日本国特許庁から期間を指定して原告らに優先権書類を提出する機会が与えられていたにもかかわらず、提出しなかったため、優先権が認められず、新規性無しとされた拒絶査定に続く拒絶審決の取消を求めて、出訴がなされた事案。

原告らは、日本特許庁が、平成21年3月6日付けで、国際事務局に対し、同年4月1日から、DAS（WIPOのデジタルアクセスサービス）のためのフレームワーク規定10、12段落に基づいて、日本特許庁がデポジット官庁及びアクセス官庁となることを通知したこと（本件通知）が、特許協力条約実施細則715（a）（i）の「通知」をしたことに該当する、などの理由により、日本特許庁は優先権の主張を無視できない、と主張したのに対して、判決は、本件通知の性格について、日本特許庁が、我が国の特許法令の範囲内で、DASのアクセス官庁になるために発出されたもの、と認定し、平成21年4月1日から、優先権書類の提出を省略できる者の範囲を拡大している我が国の特許法43条5項は、特許協力条約により国際出願日にされた特許出願とみなされた国際特許出願については適用されないこと（同法184条の3第2項）を理由に、本件通知は、特許協力条約実施細則715（a）（i）の「通知」をしたことに該当しない、と判じています。

《判決》

a 原告らは、JPOが、平成21年3月6日付けで、国際事務局に対し、同年4月1日から、DASのためのフレームワーク規定10、12段落に基づいて、JPOがデポジット官庁及びアクセス官庁となることを通知したこと（甲1。以下「本件通知」という。）により、JPOは、特許協力条約実施細則715（a）（i）の「通知」をした旨主張するから、以下検討する。

b 通知の時期

特許協力条約実施細則715は、平成22年1月1日から効力が生じたものである（乙11）。JPOが、同実施細則715の効力が生じる前である平成21年3月6日又は同年4月1日時点において、同実施細則715（a）（i）の「通知」をすることは、およそ考えられるものではない。

c 我が国の特許法令

本件通知のうち、アクセス官庁となることの通知は、DASのためのフレームワーク規定12段落に基づくものである。同段落は、「特許庁（「アクセス官庁」）は、国際事務局に対して、適用法令の目的と第13段落から第15段落までに従うことを条件として、当該特許庁が本サービスを通じて利用可能な優先権書類を、出願人によって当該特許庁に提出された優先権書類として取り扱うことを通知することができる。」と規定する。

ここで、DASの目的は、「出願人及び特許庁に、関連する国際的な合意及び理解を考慮して、適用法令の目的のために優先権書類を提出することができる、シンプルで安全なオプションを提供する」というものである（DASのためのフレームワーク規定3段落）。したがって、本件通知は、JPOが、我が国の特許法令の目的のために優先権書類を提出することができるオプションを追加するために発出されたものということができる。

また、JPOによるDASのためのフレームワーク規定の実施は「適用法令の問題である」と規定されている（同規定4段落）。したがって、本件通知は、JPOが、我が国の特許法令の範囲内で、DASのアクセス官庁になるために発出されたものということができる。

そして、我が国の特許法43条5項は、平成20年4月18日法律第16号により、平成21年4月1日から、優先権書類の提出を省略できる者の範囲を、優先権書類に記載されている事項を電磁的方法により交換することができる経済産業省令で定める国においてした出願に基づく優先権の主張をした者から、優先権書類に記載されている事項を電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、優先権の主張をした者へと、拡大している。そうすると、JPOが平成21年4月1日からアクセス官庁となる旨の本件通知は、JPOが、平成20年4月18日法律第16号による改正後の特許法43条5項を執行するために、同項の範囲内でDASのアクセス官庁になるために発出したものと解すべきである。

一方、特許協力条約により国際出願日にされた特許出願とみなされた国際特許出願については、特許法43条5項の規定は適用されない（同法184条の3第2項）。

したがって、JPOが、かかる国際特許出願において、優先権書類の提出を省略できるようにするために、本件通知をしたものと解するのは困難である。我が国の特許法令との関係からも、JPOが、本件通知により、特許協力条約実施細則715（a）（i）の「通知」をしたということとはできない。

(ウ)以上のとおり、JPOは、本件通知や、ウェブサイトの掲載により、特許協力条約実施細則715(a)(i)の「通知」をしたということとはできない。そして、他に、JPOが、かかる「通知」をしたとの事実を認めるに足りる証拠はない。

《参考1》(判決文「第2 事案の概要」より)

4 本願の国際出願日当時の法令等の定め

(1)千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下、「特許協力条約」又は「PCT」ということがある。)

8条(1) 国際出願は、規則の定めるところにより、工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国において…された先の出願に基づく優先権を主張する申立てを伴うことができる。

(2)特許協力条約に基づく規則(以下「特許協力条約規則」という。)

17規則 優先権書類

17.1 先の国内出願又は国際出願の謄本を提出する義務

(a) 第八条の規定により先の国内出願又は国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該先の国内出願又は国際出願を受理した当局が認証したその出願の謄本(「優先権書類」)は、既に優先権書類が優先権を主張する国際出願とともに受理官庁に提出されている場合並びに(b)及び(bの2)の規定に従う場合を除くほか、優先日から十六箇月以内に出願人が国際事務局又は受理官庁に提出する。

(b) 優先権書類が受理官庁により発行される場合には、出願人は、優先権書類の提出に代えて、受理官庁に対し、優先権書類を、作成し及び国際事務局に送付するよう請求することができる。その請求は、優先日から十六箇月以内にするものとし、また、受理官庁は、手数料の支払を条件とすることができる。

(bの2) 受理官庁又は国際事務局が優先権書類を実施細則に定めるところにより電子図書館から入手可能な場合は、出願人は、次のいずれかの方法により優先権書類の提出に代えることができる。

(i) 受理官庁に対し、優先権書類を電子図書館から入手し、国際事務局に送付するよう請求すること。

(i i) 国際事務局に対し、優先権書類を電子図書館から入手するよう請求すること。

その請求は、優先日から十六箇月以内にするものとし、また、受理官庁又は国際事務局は手数料の支払を条件とすることができる。

(c) (a)、(b)及び(bの2)の要件のいずれも満たされない場合には、指定官庁は、

(d)の規定に従うことを条件として、優先権の主張を無視することができる。ただし、指定官庁は、事情に応じて相当の期間内に出願人に優先権書類を提出する機会を与えた後でなければ、優先権の主張を無視することはできない。

(d) 指定官庁は、…当該指定官庁が実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合は、(c)の規定により優先権の主張を無視することはできない。

(3)特許協力条約実施細則 (ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY)

715 電子図書館からの優先権書類の入手の可能性 (平成22年1月1日に効力が生じたもの)

(a) …17.1(d)…の規定の適用上、次の場合には、…指定官庁…が優先権書類を電子図書館から入手可能であるとみなす。

(i) 当該官庁…が国際事務局に対し優先権書類を当該電子図書館から入手する用意があることを通知し…ており、かつ、

(i i) 当該優先権書類が当該電子図書館において保有されており、出願人が当該電子図書館へのアクセスに関する手続において必要とされる範囲内で当該官庁…による当該優先権書類へのアクセスを承諾している場合

《参考2》(特許法)

第四十三条 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C (4) の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A (2) の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。

一 当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C (4) の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A (2) の規定により当該最初の出願と認められた出願の日

二 その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

三 その特許出願が前項又は次条第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C (4) の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A (2) の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知ったときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。

4 第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。

5 第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。）によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。

第百八十四条の三 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約（以下この章において「条約」という。）第十一条（1）若しくは（2）（b）又は第十四条（2）の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条（1）（i）の指定国に日本国を含むもの（特許出願に係るものに限る。）は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。

2 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願（以下「国際特許出願」という。）については、第四十三条（第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。

《参考3》（特許庁ウェブサイト「デジタルアクセスサービス[DAS]についてのQ&A集」より）

43 優先権主張を伴うPCT国際出願について、指定官庁としての日本国特許庁に国内移行手続きをした場合、当該優先権書類をDASを利用して取得するよう指定官庁に請求することは可能ですか？できません。

優先権主張を伴うPCT国際出願について、国際段階でPCT規則17.1(a)、(b)及び(bの2)の要件を満たすことができなかった場合であり、指定官庁としての日本国特許庁に当該優先権書類を提出する場合は、特許法施行規則第38条の14に基づき書面で提出してください。

質問一覧へ

[更新日 2017年7月3日]

《コメント》

実務上は、（1）外国出願人の国際出願の日本国内移行手続きを代理する場合には、「優先権書類の受理通知（IB304）」（受理官庁から送付された優先権書類を、国際事務局が受理したことを通知するもの）を、送付するよう外国出願人に求めるか、WIPO国際事務局のサイト上で確認すること、（2）日本出願人の国際出願手続きを代理する場合には、国際出願願書に、「出願書類の認証謄本を作成し国際事務局へ送付することを、受理官庁に対して請求する」という項目にチェック

クを入れ、「手続補足書」に「優先権証明願」を添付して、郵便により日本特許庁に提出すること、を手順として決めておくことが大事であろう。

●均等

平成30年6月19日 知財高裁判決 平成29年（ネ）第10096号 損害賠償請求控訴事件
（原審 東京地方裁判所平成28年（ワ）第35182号）

《概要》

均等第1、第5要件の充足性が否定された事案。

知財高裁大合議判決（H28-03-25 判決）に則して、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分である、として、明細書に記載されない従来技術をも参酌した上で、従来技術に対する本件発明の貢献の程度は小さい、と判断して本質的部分を文言通りに狭く解し、第1要件非充足と結論づけられています。

また、出願経過において、上位の請求項を下位の請求項に減縮する補正により、追加されることとなった構成要件の全部又は一部を備えない発明について、本件発明の技術的範囲に属しないことを承認したか、少なくとも外形的にそのように解されるような行動をとったものと理解することができる、として第5要件非充足と結論づけられています。

《判決》

(2)第1要件（非本質的部分）について

ア 特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがって、特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。

そして、上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段とその作用効果を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。すなわち、特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきである。そして、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。

ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。

イ 本件発明の貢献の程度

(ア)本件明細書に記載された従来技術

本件明細書によれば、本件発明に関する従来技術は、「あらかじめ携帯端末自体のメモリーに保存してある複数のキャラクター画像情報から、気に入ったものを選択して、その携帯端末の表示部に表示することができるもの」（【0002】）であるところ、当該従来技術においては、

「携帯端末自体のメモリーに保存してあるキャラクター画像情報のなかから気に入ったものを選択するので、メモリーに保存できる情報量には限りがあることから、キャラクター選択にあまり選択の幅がなく、ある程度すると飽きてしまい、ユーザーに十分な満足感を与え得るものではなかった」（【0003】）こと、及び「サービス提供者にとっても、…キャラクター画像情報を更新するには、携帯端末自体を改めて販売するしかない」ため「キャラクター画像情報により効

率良く利益を得るのは困難であった」(【0003】)という課題があったことが記載されている。

(イ) 本件発明の課題解決手段

本件発明は、従来技術の上記課題を解決するため、「ユーザーが十分な満足感を得ることができ、且つ、サービス提供者は利益を得ることができる携帯端末サービスシステムを提供する」ことを目的として、本件特許請求の範囲記載の構成を採用したものである。その構成は、大きくは、①携帯端末からデータベースにアクセスし、データベースに用意された複数のキャラクターから気に入ったキャラクターを決定する携帯端末サービスシステムである点、②キャラクターが、複数のパーツを組み合わせて形成するように構成してあり、複数のパーツを組み合わせて、気に入ったキャラクターを創作決定する創作決定手段を備える点、③創作決定手段に、表示部に仮想モールドと基本キャラクターとを表示させ、前記基本キャラクターが、前記仮想モールド中に設けられた店にて前記パーツを購入することにより、前記基本キャラクターを気に入ったキャラクターに着せ替える操作により、気に入ったキャラクターを創作決定する着せ替え部を備える点、及び④決定したキャラクターに応じた情報提供料を、携帯端末自体を改めて販売する以外の方法で課金する課金手段の4点からなるものということができる。

・・・

(エ) もっとも、本件の場合、本件明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところは、以下のとおり、出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分なものと認められる。

a キャラクター選択の幅について

本件特許出願日以前に、携帯端末へ毎日異なるキャラクタ画面を配信するiモード上でのサービスとして「いつでもキャラっぱ！」が公知であったことが認められる(乙6)。このことに鑑みれば、本件特許出願日において「携帯端末自体のメモリーに保存してあるキャラクター画像情報のなかから気に入ったものを選択するので、キャラクター選択にあまり選択の幅がなく」「ユーザーに十分な満足感を与え得るものではなかった。」(本件明細書【0003】)との課題、及び「携帯端末自体にキャラクター画像情報を保存するので、」「サービス提供者にとっても、」「キャラクター画像情報を更新するには、携帯端末自体を改めて販売するしかない」(【0003】)との課題が未解決のままであったとは認められない。

b キャラクターの形成とその利用について

本件特許出願日以前に、「ハビタット」という名称のサービスがパソコン通信ネットワークを通じて一般公衆向けに提供され、公知となっていたところ、当該サービスは、仮想空間内の店舗で購入したパーツを組み合わせることに、ユーザーがその好み等に依り「アバター」と呼ばれるキャラクターを作成し、このアバターが仮想空間内を歩き回るなどあたかも生活しているかのように活動することができ、これを通じてユーザーが仮想世界で生活しているような気分を感じることができるものと認められる(乙8)。このことに鑑みれば、「種々のパーツを組み合わせてキャラクターを創作するというゲーム感覚の遊びをすることができ」(本件明細書【0006】)という意味での「十分な満足感」及び「さながら自分が仮想モールド内を歩いているようなゲーム感覚で、その仮想モールド内に出店された店に入り、パーツという商品を購入することで、基本キャラクターを気に入ったキャラクターに着せ替えて、楽しむことができ」(【0006】)という意味での「十分な満足感」を得ることは、本件特許出願日において既に解決されている課題であったといわざるを得ない。

c キャラクター画像情報に対する課金方法について

本件特許出願日以前に、キャラクター画像情報に対する課金方法として、携帯端末自体を改めて販売する態様ではないもの、すなわち、毎月100円を支払うことにより携帯電話機へ毎日異なるキャラクタ画面データを配信するiモード上での上記サービス「いつでもキャラっぱ！」が公知であったこと(乙6)、及びiモードにおいてはコンテンツプロバイダー(情報提供者)がコンテンツの情報料をNTTドコモから携帯電話の通信料と合わせて課金し得るシステムが採用されていたこと(乙9)が認められる。このことに鑑みれば、本件特許出願日において、「サービス提供者にとっても、…キャラクター画像情報を更新するには、携帯端末自体を改めて販売するしかない」ため「キャラクター画像情報により効率良く利益を得るのは困難であった。」(本件明細書【0003】)との課題が未解決のままであったとは認められない。

d しかるに、本件明細書には、乙6、8及び9記載の上記技術についての記載はない。したがって、本件明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところは、本件特許出願日における従来技術に照らして客観的に見て不十分なものと認められる。

そうすると、本件発明の本質的部分は、本件明細書の記載に加えて、乙6、8及び9記載の前記技術も参酌して認定されるべきである。

(オ)そして、本件明細書の記載並びに乙6、8及び9記載の前記技術によれば、キャラクター選択・変更等の態様に関する構成（前記①並びに②及び③の組合せ）について、本件明細書は、複数のパーツを組み合わせて気に入ったキャラクターを創作決定すること（前記②及び③）を携帯端末サービスシステムで提供する（前記①）という発想自体を開示するにとどまり、このようなシステムの実装における未解決の技術的困難性を具体的に指摘し、かつ、その困難性を克服するための具体的手段を開示するものではないので、従来技術に対する本件発明の貢献の程度は小さいというべきである。

キャラクターの選択等に対する課金に関する構成（前記②及び③並びに④の組合せ）についても、本件明細書は、複数のパーツを組み合わせて気に入ったキャラクターを創作決定し（前記②及び③）、当該決定したキャラクターに応じた情報提供料を通信料に加算する（前記④）という発想自体を開示するにとどまり、このような課金方法の実装における未解決の技術的困難性を具体的に指摘し、かつ、その困難性を克服するための具体的手段を開示するものではないので、従来技術に対する本件発明の貢献の程度は小さいというべきである。

そうすると、本件発明の本質的部分については、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定するのが相当である。

ウ 被告システムの均等の第1要件の非充足

他方、被告システムは、前記のとおり構成要件C、F及びGを備えていない。したがって、被告システムが本件発明の本質的部分を備えているということはできず、本件発明と被告システムとは本質的部分において相違すると認められる。

以上より、被告システムは、均等の第1要件を充足しない。

・・・

(3)第5要件（特段の事情）について

・・・

イ 特段の事情の有無

前記認定の出願経過によれば、控訴人は、構成要件A～C及びHからなる発明（出願当初の特許請求の範囲の請求項1に係る発明）及び構成要件A～E及びHからなる発明（出願当初の特許請求の範囲の請求項2に係る発明）については、特許を受けることを諦め、これらに代えて構成要件A～Hからなる発明（出願当初の特許請求の範囲の請求項1に同2及び5を統合した発明、すなわち本件発明）に限定して、特許を受けたものということができる。

そうすると、控訴人は、構成要件F及びGの全部又は一部を備えない発明について、本件発明の技術的範囲に属しないことを承認したか、少なくとも外形的にそのように解されるような行動をとったものと理解することができる。

したがって、均等の成立を妨げる特段の事情があるというべきであり、均等の第5要件を充足しない。

●技術的範囲

平成30年3月14日 知財高裁判決 平成29年(ネ)第10091号 特許権侵害差止等請求控訴事件（原審・大阪地方裁判所平成28年(ワ)第6357号）

《概要》

本件発明は、瞼裂（けんれつ）内に滞留した液体を瞼裂外に排出するための排液器に関するもの。本件発明の構成要件のうち、「前記腹部の眼瞼縁側表面と前記眼瞼縁又は前記医療用ドレープとの隙間を伝わせて、前記テール部の表面に到達した後に液体を排出する」（構成要件G）の充足性が主な争点。

*眼瞼裂：上下のまぶた（眼瞼（がんけん））の合わせ目。眼の開いている部分。（デジタル大辞泉）

《本件発明》（原審判決より）

本件発明1

- A 瞼裂内に滞留した液体を瞼裂外に排出するための排液器であって、
- B 眼瞼縁又は医療用ドレープに掛止すべく鈎状に曲折して形成され、
- C 前記瞼裂内の液体又は前記瞼裂内から溢れ出た液体に接触して、該液体の流路の始点を形成するフック部と、
- D 前記フック部から延設され、前記フック部により導かれた液体を排出するボディ部と、を備え、
- E 前記フック部は、先端をへら状に形成され、
- F 前記ボディ部は、腹部とテール部とを有し、
- G 前記腹部の眼瞼縁側表面と前記眼瞼縁又は前記医療用ドレープとの隙間を伝わって、前記テール部の表面に到達した後に液体を排出すること、
- H を特徴とする排液器。

《判決》

・・・これらの本件特許明細書の記載に加えて、「腹」、「背」という日本語の通常の意味をも考慮すると、本件特許においては、排液器を設置した際に眼瞼縁又は医療用ドレープを向く部分を「ボディ部」の「腹」又は「腹部」とし、その反対側の部分を「ボディ部」の「背」としているものと認められる。

以上より、本件発明1の「腹部」は、排液器を設置した際に、眼瞼縁又は医療用ドレープを向く部分と解するのが相当である。そして、構成要件Gの「隙間」は、このように解した「腹部」の眼瞼縁側表面と眼瞼縁又は医療用ドレープとの間の空間をいうと解される。

・・・本件発明は、瞼裂内に滞留する液体を、眼瞼縁または医療用ドレープに係止したフック部によって導き、ボディ部の腹部を伝わせ、テール部から排出することで、電動の吸引機を用いることなく容易に排液ができるようにしたものであるから（前記1(2)）、ボディ部の腹部を液体の排出流路として用いることに、本件発明の技術的意義がある。そうすると、本件発明において、ボディ部の腹部以外の部位に液体が漏れ出たり、テール部に到達する前に皮膚を伝って落下したりすることはあっても、ボディ部の腹部が、フック部により導かれた液体の大部分を排出させる流路として機能すべきものであると認められる。

以上より、構成要件Gの（ボディ部は、）「隙間を伝わって・・・液体を排出する」は、フック部により導かれた液体の大部分を、「隙間」を伝わって排出することを意味すると解すべきである。

・・・

イ号製品の構造上、「フック部」に相当し得るのは、先端部2及び曲折部1であり、「ボディ部」に相当し得るのは、2枚の樹脂板からなる、本体部3であり、「腹部」に相当し得るのは、それぞれの樹脂板の、眼瞼縁又は医療用ドレープと対向する矩形の底面部分である。

・・・イ号製品において、フック部に導かれた液体のうち、それぞれの樹脂板の矩形の底面部分を伝うものもあるが、その大部分は、2枚の樹脂板が対向する側面の間を伝って排出されるものと認められる。したがって、それぞれの樹脂板の矩形の底面部分は、フック部により導かれた液体の大部分を伝わって排出するものではないから、イ号製品は、構成要件Gを充足しない。

・・・

(ア) 控訴人は、本件特許明細書における「腹部」とは、ボディ部の「腹側」にあり、排液器と眼瞼縁との間で排液のための動力を生み出す「隙間」を形成する部分を指し、「腹部」以外の「腹側」とは、上記「隙間」から離れたボディ部の側面であって、その形状によって大きな表面積を確保し、流路を拡大する機能を営む部分である、と主張する。

・・・

「腹部」とは、排液器を設置した際に、眼瞼縁又は医療用ドレープを向く部分と解するのが相当であり、イ号製品の2枚の樹脂板の側面部分は、眼瞼縁又は医療用ドレープと対向していないから、控訴人の主張には、理由がない。

《コメント》

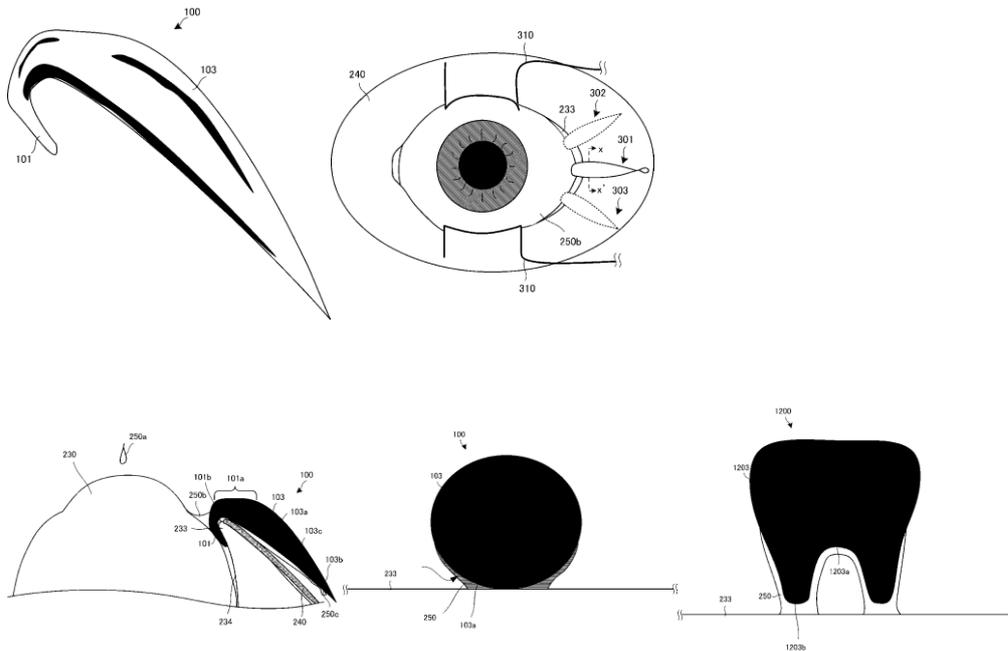
判決は、原審判決とほぼ同様であり、本件明細書の記載を参酌し、『本件発明1の「腹部」は、排液器を設置した際に、眼瞼縁又は医療用ドレープを向く部分と解するのが相当である。そして、構成要件Gの「隙間」は、このように解した「腹部」の眼瞼縁側表面と眼瞼縁又は医療用ドレープとの間の空間をいうと解される。』、さらに、『構成要件Gの（ボディ部は、）「隙間を伝わって・・・液体を排出する」は、フック部により導かれた液体の大部分を、「隙間」を伝わって排出することを意味すると解すべきである。』と解釈した上で、イ号製品については、『「腹部」に相当し得るのは、それぞれの樹脂板の、眼瞼縁又は医療用ドレープと対向する矩形の底面部分である。』、『フック部に導かれた液体のうち、それぞれの樹脂板の矩形の底面部分を伝うものもあるが、その大部分は、2枚の樹脂板が対向する側面の間を伝って排出されるものと認められる。したがって、それぞれの樹脂板の矩形の底面部分は、フック部により導かれた液体の大部分を伝わって排出するものではないから、イ号製品は、構成要件Gを充足しない。』と結論づけています。

本件明細書には、腹部の断面形状が二股に分かれていて、『曲折した樹脂板が2枚並設され』たイ号品に、局部的には近い形態についても、例示があり（図13）、微妙なケースと言えます。原審において原告が提出した「イ号製品説明書」には、イ号製品の『本体部3の最太部の幅は約4.3mmである』とあることから、判決が認定するようにイ号製品において、液体の『大部分は、2枚の樹脂板が対向する側面の間を伝って排出される』のであれば、本件発明においても、図13の実施形態においては、液体の大部分は、二股の間の空隙全体を伝って排出されるであろう、と思われました。ここで、「腹部」が認定の通り『眼瞼縁又は医療用ドレープを向く部分』なのであれば、二股の間の空隙の天井部分も「腹部」に相当し、空隙の全体を伝って排出される液体も、『「腹部」の眼瞼縁側表面と眼瞼縁又は医療用ドレープとの間の空間』である『「隙間」を伝わって排出』されることに相違はなく、図13の例は本件発明の一形態から外れるものではない、と思われます。

これに対し、イ号製品では、本体部には対向する2枚の樹脂板を連結する部分が無いことから、『「腹部」の眼瞼縁側表面と眼瞼縁又は医療用ドレープとの間の空間』である「隙間」は、『樹脂板の矩形の底面部分』と『眼瞼縁又は医療用ドレープとの間の空間』と解されたものと思われれます。『眼瞼縁又は医療用ドレープを向く部分』である「腹部」は、認定された『樹脂板の矩形の底面部分』よりも広く、『樹脂板の矩形の底面部分』を含む下部領域と、解する余地もあるものと思われれます。但し、そうであっても、構成要件Gは「前記腹部の眼瞼縁側表面と・・・との隙間」と記載されていることから、イ号製品の「隙間」については、判決文の解釈が導かれることになるのではないかと、思われました。

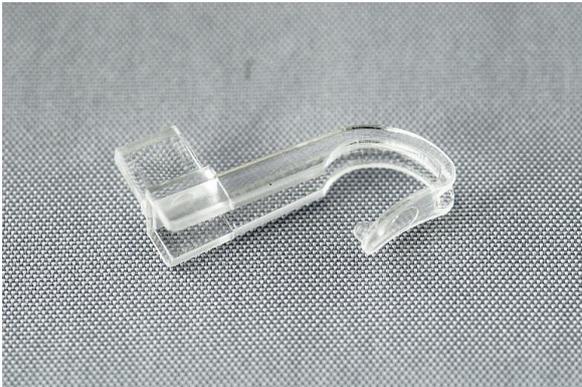
ある現象を観察し、その原理についての認識の範囲で特許請求の範囲が記載されることは当然のことで、それにより、「前記腹部の眼瞼縁側表面と・・・との隙間」という記載となったものと思われれます。被告は、本件明細書をよく研究し、同一の現象を別の原理で捉えることにより侵害を回避し得る発明をし、その製品を市場に出したのではないのでしょうか。

(本件発明実施例)



(図13)

(イ号品)



●冒認

平成30年3月2日 東京地裁判決 平成27年(ワ)第31774号 特許権侵害差止等請求事件

(本訴) 平成28年(ワ)第15181号 損害賠償請求事件 (反訴)

《概要》

原告は、自己の特許権侵害を理由に被告に差止請求し(本訴)、被告はこれに対して、原告特許は冒認出願によるもの又は被告が先使用权を有するものであり、原告はこれを知って本訴を提起した、との理由により原告に損害賠償を求めた(反訴)事案。本件発明は、『螺旋状コイルインサートの製造方法』に関するもの。

《判決要点》

争点のうち、(1)原告代表者の発明者性、(2)本訴提起の違法性及び被告の損害発生の有無と額、について判断が示されています。

(1)判決は、まず、『特許法123条1項6号所定の冒認出願において、特許出願がその特許にかかる発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたことについての主張立証責任は、特許権者が負担すると解するのが相当であり、特許法104条の3第

1項所定の抗弁においても同様に解すべきである。』と述べ、特許が冒認出願によるものでないことについては、特許権者が立証責任を負うことを明らかにしています。

その上で、本件発明の真の発明者は原告代表者である、という原告の主張について、

(i)『本件において、原告からは、発明の際に通常作成されるべきメモ、ノート、業務日誌、設計図面その他の書面は一切提出されていないのであって、原告代表者が発明者であることを直接裏付ける客観的な証拠は存在しない』こと、

(ii)『原告代表者自身、本人尋問において、タンダレス螺旋状コイルインサートの技術については「素人なので一切知らない」旨の供述をしている』ことなどから、『原告代表者に本件発明を着想し、これを具体化するだけの知識、経験及び環境が備わっていたといえるのか、疑問がある。』こと、

(iii)『本件発明の動機に関する原告代表者の供述は抽象的で不自然な点が多』いことから、原告の主張とは異なり、『被告のタンダレス螺旋状コイルインサートの生産性の向上が本件発明の動機であったと認めることはできない』こと、

(iv)『原告代表者自身も、陳述書に記載した従来技術は「想像」によるものであると供述するに至っている』ことなどから、『本件発明の前提となる従来技術についての原告代表者の供述が事実と合致すると認めることはできない』こと、

(v)『本人尋問においては、上記の考えがひらめいたという点についても「よく覚えてない」と供述し、コイル巻き工程とプレス工程が分けられると思ったかどうかは今も記憶がはっきりしないと供述している』ことから、『原告代表者が本件発明を着想したという点については疑問があるといわざるを得ない』こと、

(vi)『原告代表者は、D弁理士に出願を依頼した際の具体的な状況について、線材を渡して特許出願を検討して下さいと伝えたのみで、原告代表者から出願の理由や発明の内容について一切説明したことはなく、同弁理士からも質問などはなかったと供述する』など、『特許出願を依頼する者の対応としては不自然といわざるを得ない』こと、

(vii)『原告代表者は、本件発明を着想した後、同発明に係るプレス加工済みの線材等の試作を三晃のB社長に依頼した』などと主張するが、『三晃が線材等の試作を行ったという事実があるとしても、それが原告代表者自身の着想に基づくものということとはできない』こと、

などから、『本件発明を「ひらめいた」とする原告代表者の供述には曖昧で不自然な点が多く、本件発明の発明者が原告代表者であるとは考え難い』と、結論づけています。

一方、被告は、①本件発明（「コイル自由端成形部が複数形成」された線材をコイル製造機へ供給して「コイル巻き」をした後に「切断分離」するという製造方法）は本件特許の出願前から被告の福島工場で実施されており、②原告代表者は同工場を視察し、本件発明を知得したと主張していることについて、

①『被告の提出する上記各図面の記載は、昭和61年当時に被告において本件発明を実施していたとの被告の主張と矛盾せず、むしろこれに沿うものであるということが出来る』こと、などから、『被告は、昭和61年頃、加工された線材をコイル巻きした後に切断する方法を用いたFCM-Aを開発し、タンダレス螺旋状コイルインサートを製造するなどして、本件発明に係るタンダレス螺旋状コイルインサートの製造方法を実施していたと認めることができる』と結論づけ、

②『原告代表者は、被告の監査役の地位にあった当時、被告の福島工場をしばしば訪問していた』ことは、争いのない事実であること、原告代表者が本人尋問において、『タンダ付き螺旋状コイルインサートの製造装置は見えていながらタンダレス螺旋状コイルインサートの製造装置を見ていない』と供述していることは、『不自然といわざるを得ない』こと、『本件発明をしたとの原告代表者の供述は採用することができず、他に原告代表者が本件発明の発明者であることを裏付けるに足りる客観的証拠も見当たらない』こと、『被告の従業員らが本件発明をし、福島工場においてこれを実施していたとのH及びEの証言自体に不自然な点はなく、これに沿う客観的証拠も存在する』こと、『原告代表者が被告の福島工場以外の場所において本件発明を知得したことをうかがわせる事情もない』こと、などから、『本件特許の出願前の時点で、被告の福島工場において既に本件発明が実施されており、原告代表者はこれを知得した上で本件特許を出願したものである。』と結論づけています。

(2) 判決は、まず、『訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事實的、法律的根拠を欠くものである上、提訴者が、そのことを知りながら、又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である（最高裁昭和60年（オ）第122号同63年1月26日第三小法廷判決・民集42巻1号1頁，最高裁平成7年（オ）第160号同11年4月22日第一小法廷判決・裁判集民事193号85頁参照）。』という基準を提示し、本事案がこれを充足するか否かを判断しています。

判決は、『原告代表者は福島工場において本件発明を知得した上、本件特許を出願したものと*い*わざるを得ないのであって、原告による本件特許の出願は冒認出願であったというべきである』こと、『本件特許の出願をD弁理士に依頼したのは原告代表者自身であり、被告の福島工場を訪れたのも原告代表者自身であって、本件特許の出願については原告代表者が主体的に関わったものと認められることなどによれば、原告代表者が記憶違いや通常人にもあり得る思い違いをして本件特許出願に及んだということもできない』こと、『原告が本訴提起前に被告から本件特許の出願が冒認出願であるとの指摘を受けながらあえて本訴提起に及んだと認められる』ことから、『本訴の提起は裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものと認められるといわざるを得ない』と結論づけています。

判決は、これに基づき、被告の損害賠償請求に対し、『本訴の事案の内容、訴額、審理の経過及び期間、立証の難易度その他本件に現れた諸般の事情に照ら』して、被告が応訴に要した費用のうち、『原告の不法行為と相当因果関係のある費用』として500万円、反訴に要した弁護士費用として50万円を原告に負担させるのが相当、と結論づけています。

なお、原告が本件特許を出願した経緯に関しては、裁判所が認定した事実として、『被告は、・・・被告自らが国内でタングレス螺旋状コイルインサートを販売するため、その販売を原告に依頼したが、原告代表者は、タング付き螺旋状コイルインサートの在庫が陳腐化することを恐れてタングレス螺旋状コイルインサートを取り扱うことに消極的であり、その取扱いをする場合には独占的な販売権を付与するように求めた。しかし、被告は原告にタングレス螺旋状コイルインサートの独占的な販売権を与えることには応じなかったため、原被告間の交渉は進展しなかった。このため、被告は、アキュレイト社と提携をすることとし、アキュレイト社は、平成11年4月に被告が製造するタングレス螺旋状コイルインサートが掲載されたカタログを展示会で配布した。これに対し、原告代表者は、同年5月17日頃、被告に抗議した。』と述べられています。このことが、原告が本件特許を出願する前の状況として、述べられています。

本件特許を出願した後の事情については、同じく裁判所が認定した事実として、『原告と被告は、本件特許の出願後の平成12年3月、被告が原告に対してタング付き螺旋状コイルインサートの加工機械を売却し、タングレス螺旋状コイルインサートについては原告が被告の卸元の一つになることに合意した。これにより、原告はタング付き螺旋状コイルインサートの製造を行うことになったが、その技術指導は生産が軌道に乗るまでの間、被告が行うこととされた。』と述べられています。

《参考1》（最高裁昭和60年（オ）第122号同63年1月26日第三小法廷判決）
法的紛争の当事者が当該紛争の終局的解決を裁判所に求めることは、法治国家の根幹にかかわる重要な事柄であるから、裁判を受ける権利は最大限尊重されなければならない。不法行為の成否を判断するにあたっては、いやしくも裁判制度の利用を不当に制限する結果とならないよう慎重な配慮が必要とされることは当然のことである。したがって、法的紛争の解決を求めて訴えを提起することは、原則として正当な行為であり、提訴者が敗訴の確定判決を受けたことのみによって、直ちに当該訴えの提起をもつて違法ということはできないというべきである。一方、訴えを提起された者にとっては、応訴を強いられ、そのために、弁護士に訴訟追行を委任しその費用を支払うなど、経済的、精神的負担を余儀なくされるのであるから、応訴者に不当な負担を強いる結果を招くような訴えの提起は、違法とされることのあるのもやむをえないところである。

以上の観点からすると、民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において、右訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係（以下「権利等」という。）が事實的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、

そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。けだし、訴えを提起する際に、提訴者において、自己の主張しようとする権利等の事実的、法律的根拠につき、高度の調査、検討が要請されるものと解するならば、裁判制度の自由な利用が著しく阻害される結果となり妥当でないからである。
《参考2》（最高裁平成7年（オ）第160号同11年4月22日第一小法廷判決）

法的紛争の当事者が紛争の解決を求めて訴えを提起することは、原則として正当な行為であり、訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である（最高裁昭和六〇年（オ）第一二二号同六三年一月二六日第三小法廷判決・民集四二卷一号一頁参照）。

《コメント》

本件発明者とされている原告代表者は、当事者尋問において、本件発明へのひらめきについてすら、「よく覚えてない」と供述するなど、真の発明者であれば、とうていあり得ない曖昧な供述に終始しており、特許が冒認出願によるものでないことについて、原告は特許権者として少なくとも立証責任を果たしていないことは、明らかであろうと思われました。判決は、特許が冒認出願によるものでないことについては、特許権者が立証責任を負うことを明らかにしています。裁判官は、真の発明者が誰であるかに関して、原告が立証責任を果たしていないだけでなく、原告代表者が「嘘をついている」ことに、ほぼ確信を抱いていたのではないかと想像致します。その一方、被告側の証言等の証拠は互いに整合し、信頼に足るものであることから、原告代表者は被告工場で実施されていた発明を知得した上で本件特許を出願したもの、と結論づけられています。

冒認出願ではないことについて、原告は立証責任を果たしておらず、一方、原告代表者による本件発明の知得経路について、被告は立証責任を果たしている、という構図になっています。立証責任を果たしているかについて、前者と後者は当然に独立に判断がなされていますが、前者について、裁判官の心証は、原告代表者の終始曖昧な供述から、原告代表者が真の発明者であることについて真偽不明であるに止まらず、上記の通り、原告代表者が真の発明者ではないことについて、確信を抱くに十分であって、そのことが、後者の判断をより容易にした、とも言えるのではないかと、思われました。

訴を提起した相手当事者の行為が違法行為であるとして、損害賠償請求権が認められるのは、判決に示される基準（最高裁判決に基づく）によると、悪意性が相当に高い場合に限定されていることから、通常の特許権侵害訴訟では、まず該当しないものと思われます。本件は、原告代表者が被告工場で実施されていた発明を知得した上で、しかも本人自身が主体的に関わって本件特許を出願し、さらに冒認出願であることを被告から指摘されながらも、提訴に及んでいることから、『裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く』場合に該当する、と判断されたもので、妥当な判断であろう、と思われました。判決文には明記がありませんが、提訴の相手が、従業員が真の発明者として本件発明を生み出した被告会社であることも、評価されたのであろう、と思われました。

原告がこのような、いわば無謀とも思われる提訴に至った原因は何なのか。．．．本件特許の出願日は、平成11年6月16日であり、登録日は、平成19年9月28日、本訴の提起は、平成27年となっています。特許出願に至った背景として、被告が開発した新製品の国内販売を原告に依頼したところ、原告代表者は旧（被告）製品の在庫が陳腐化することを恐れて、これに消極的であり、取り扱うのであれば独占的販売権を付与するよう求めたが、被告はこれに応じなかったため、交渉は進展せず、このため被告は他の会社と提携したところ、原告代表者は被告に抗議したことが、裁判所の認定事実として述べられています。これを契機に出願に至ったものと思われれます。

本件特許の出願後の平成12年3月には、原告が被告の新製品の卸元の一つになることについて合意が成立したことが、同じく裁判所が認定した事実として述べられています。判決に記載の

限りでは、原告が被告製品を販売する取引関係が続いている中での、提訴であったように推測されます。原告は、被告が新たに開発した製品への切り替えに不満を抱きつつ取引関係を継続して、ある時点で我慢がなくなると、提訴に至ったのでしょうか。．．．不正な仕方で準備した「爆弾」を、15年以上も後になって、不正と知りながら敢えて持ち出す、というのは、チームで動く会社組織では、考え難い行為ではないか、と思われました。

●PBP 補正要件（新規事項） 損害賠償額の算出

平成30年2月15日 大阪地裁判決 平成27年（ワ）第8736号 特許権侵害行為差止等請求事件

《概要》

物の発明に係る請求項に記載の「貼りあわされることにより形成され」、「固定された」について、PBPクレームではない、と判断されています。

出願当初の請求項に記載の「貫通路を形成する」が削除補正されたことが、新規事項の追加に該当しない、と判断されています。

特102条2項の損害賠償額の推定規定の一部覆滅が認められています。

《判決》

イ 本件発明1は、以下の構成要件に分説するのが相当である。

A 少なくとも2枚の軟質プラスチックシートが貼りあわされることにより形成され、

B 開閉式の開口部と、

C 経腸栄養法で使用される液状物を収容するための収容部とを含み、

D 少なくとも一方の主面に前記液状物の量を示す目盛りが表示された可撓性袋部材と、

E 前記可撓性袋部材に固定された排出用ポートと、

F 前記可撓性袋部材の両主面の各々に前記可撓性袋部材の右側または左側から片手の指を挿入するための、上縁部及び下縁部が各々前記軟質プラスチックシートに固定されたシート状の1対の開閉操作部を含み、

G 前記開閉操作部に挿入した片手の指を各々遠ざけるように開くことにより前記開口部の開口状態を維持できること

H を特徴とする医療用軟質容器。

．．．

(2) 構成要件Fの充足について

．．．被告の主張は、軟質プラスチックシートが1枚のシートからなるものであって、内側シートは別部材のシート状部材によって後に溶着されることに加え、さらに構成要件Fにより、「可撓性袋部材」には「開閉操作部」が「固定され」ることを根拠とするものであるが、その主張は、本件発明の技術的範囲を、医療用軟質容器は、まず、少なくとも「2枚の軟質プラスチックシートを貼りあわせ」、これに「シート状の一対の開閉操作部」を「固定」という工程を経て製造されるということによって特定しようとするものであり、また、その理解を前提として、本件発明の完成品としての物である医療用軟質容器の各部位の名称を、製造前段階の部品状態で特定しているものということができる。

しかし、本件発明は「物の発明」であり、被告主張の根拠とされた上記の時系列的な要素を含んだように解される製造工程的な表現も、要は、本件発明の「物」が、平面の軟質プラスチックシートを互いに貼りあわさったといえる状態にあり、あるいは部材同士が固定された状態にあることから、その構造を分かりやすく表現したにすぎないものであり、これをもって製造方法で技術的範囲を特定したと解することはできない。そうすると、発明の対象である物の部位は、完成した物の状態で把握すべきであって、製造前段階の部品状態でみた部位に拘束されるべきではないことも明らかであるから、これに反して製造方法で特許発明の技術的範囲を定め、その解釈を前提とし製造前段階の部品の構成に拘泥して、本件発明の構成要件との関係で被告製品の部位を特定しようとする被告の主張は明らかに失当である。

．．．

b 本件特許の出願経過について

被告は、本件特許の出願経過に照らし、開閉操作部は「貫通路に」に限られるように主張するところ、証拠(乙2の1ないし3)によれば、本件特許の出願経過につき、①本件特許1の願書に最初に添付された特許請求の範囲において、請求項1の構成要件Fに相当する構成は、「前記可撓性袋部材の両主面の各々に固定され、固定された前記軟質プラスチックシートとの間に、前記可撓性袋部材の右側又は左側から指を挿入するための貫通路を形成する1対の開閉操作部と」というものであったこと、②平成25年12月2日付手続補正書により、請求項1の構成要件Fに相当する構成は、「前記可撓性袋部材の両主面の各々に前記可撓性袋部材の右側または左側から片手の指を挿入するための1対の開閉操作部を含み」と補正され、「貫通路を形成する」との要件が削除されたこと、③原告は、上記②の手続補正書と同日付の早期審査に関する事情説明書において、「3. 補正の説明」として、「補正後の請求項1の補正箇所の前記可撓性袋部材の両主面の各々に前記可撓性袋部材の右側または左側から片手の指を挿入するための1対の開閉操作部を含み」は、重複した語句があり、誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明を目的として補正しました(2頁末尾から7行から5行)と述べたこと、以上の事実が認められ、本件特許2についても、証拠(乙3の1ないし3)によれば、同様の出願経過であることが認められる。

被告の上記出願経過に基づく主張は、出願当初の特許請求の範囲の請求項1において、一対の開閉操作部が貫通路であることによって右側からも左側からも指を挿入できる意味と読むのが自然な解釈であり、補正により、構成要件Fに相当する部分から「貫通路を形成する」という構成が削除されているが、これを原告は単に重複した語句を削除し、誤記を訂正したものにすぎないとしているから、補正後の構成要件Fであっても、貫通路が形成されているものを指すことが原告自身の出願経過における主張により裏付けられるというものである。

しかし、被告の上記主張は、当初の特許請求の範囲の記載にある「貫通路」をもって、右側又は左側の双方からの指の挿入ができることを要件とするものと限定的に解するものであるが、本件明細書にそのようなことを示唆する記載はないし、原告がそのような説明をした事実も認められず、むしろ本件明細書の実施例には、当初から、上記aに示したように、右側又は左側双方から指を挿入することを前提にしない実施例が記載されていることからすると、貫通路とは、単に指を挿入する部材の一実施例の形状を示したという以上の意味はなく、被告主張のように限定して解すべき根拠はないから、そのような限定的な解釈を前提とする被告主張は採用できない。

・・・

6 争点(7) (無効の抗弁5 (補正要件違反))

被告主張に係る「貫通路」を削除した補正の経緯については、上記1(2)ウ(イ)bにおいて「開閉操作部」の解釈に関連して検討したとおりであり、当初出願明細書に記載のあった「貫通路」とは、単に指を挿入する部材の一実施例の形状を示したという以上の意味はないものと解されることは既に説示したとおりである。

したがって、当初明細書の記載から、これを削除する補正をしたとしても、「開閉操作部」を上位概念化して新規事項を追加することにはならない。

この点に関する被告の主張は採用できない(なお、原告は、上記主張は時機に後れた攻撃防御方法の提出である旨主張するが、被告に「故意又は重大な過失」があるものとは認められないから、理由がない。)

・・・

9 争点(10) (原告の受けた損害の額) について

・・・

被告は、●(省略)●の営業人件費を被告製品の販売により受けた利益から控除すべき経費であると主張する。

しかし、法102条2項の侵害者が受ける「利益」とは、売上高から、侵害品の製造又は販売に直接必要であって、その数量の増減に応じて変動する経費を控除したものと解するのが相当であるところ、上記支出が、侵害品の販売に直接必要な経費であるとも、販売数量の増減に応じて変動する経費であるとも認めるに足りる証拠はない。

・・・

被告は、①本件発明が実施されているバッグ部分は被告製品の一部であり、バッグ部分の寄与する割合は●(省略)●にとどまること、②被告製品には、本件発明以外の特許発明、意匠が実施

されており、本件発明が寄与する割合は10%であること、③被告製品の売上は、被告の営業力、ブランド力によるものであり、技術面の寄与度はせいぜい30%であるとして、この割合を順次乗じて損害額を減じるべき旨主張する。

・・・

本件発明は、医療用軟質容器を用いた栄養供給システムのうち、医療用軟質容器すなわちバッグ部分に関する発明であるところ、証拠（乙39、乙55、乙56）によれば、本件で対象とする被告製品は、容量、チューブ径のほか、チューブ、ドリップチャンバ、流量調節器（ローラークランプ）、コネクタ等からなる輸液セットと組み合わせの有無で七つの商品名の製品に区別できるが、うち商品名「EFT-5 TMD」とする被告製品7は、別売されているチューブ、ドリップチャンバ、流量調節器（ローラークランプ）、コネクタ等からなる輸液セットと組み合わせて使用するものであり、その余の六つの被告製品は、これら輸液セットが予め一体となった製品であることが認められるから、これらの事実関係のもとで被告が侵害行為により受けた利益の額は、被告製品の販売により受けた利益の額全部をいうのではなく、本件発明の対象とするバック部分の販売により受けた利益の額を言うのが相当である。

・・・

被告製品は、確かに乙40発明ないし乙43発明及び乙44意匠ないし乙46意匠を実施しているが、本件発明に技術的に付与するものは乙43発明のみであり、その付与の程度がさほど大きくないことは上記のとおりである。

したがって、その事情が、法102条2項の推定覆滅事由となるにしても、5%を減じるととどまるというべきである。

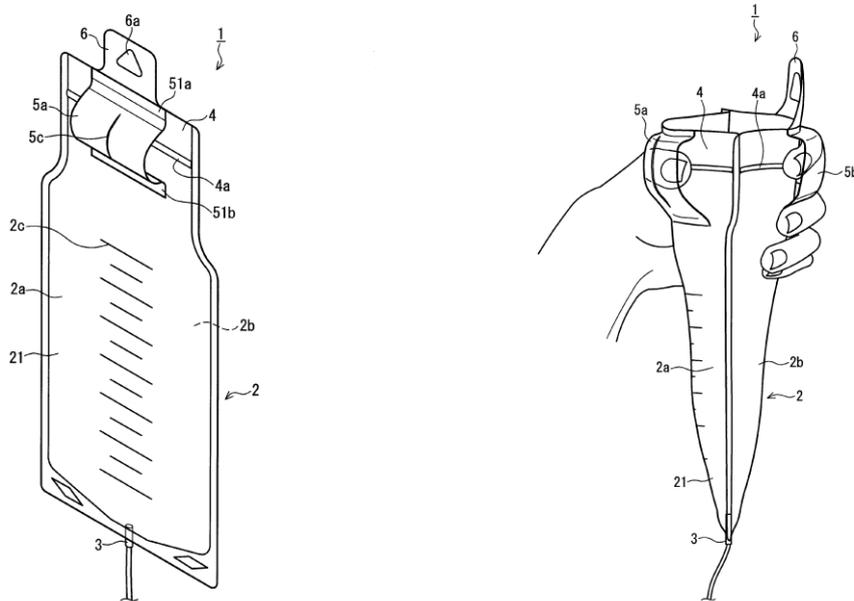
・・・

確かに証拠（甲18、乙57）及び弁論の全趣旨によれば、連結売上高で原告は576億3600万円であるのに対し、被告は3596億9900万円であり、従業員数でも原告はグループ総数で6777名にとどまるのに対し、被告のそれは2万7415名であって、企業規模としては被告の方が圧倒的に大きく、したがって原告が全国に支社、営業所を有していることを考慮しても、営業力、ブランド力とも被告の方が強いことは否定できない。

しかし、証拠（乙47）によれば、本件で問題とすべき経腸栄養バッグ（空バッグ）の分野に限れば、当該市場は、●（省略）●のシェアを占め、その余を他社が占めるというのであり、とりわけ「片手の指を挿入するためのシート状の1対の開閉操作部」を有する経腸栄養バッグに限れば、市場には原告と被告の製品以外は存しないから、市場を●（省略）●を占めるという関係にあり、当該分野に限れば、限られた需要者の間において原告がブランド力を確立していることは容易に推認され、原告との間で、営業力、ブランド力の差が生じているものとは認められない。したがって、原告と被告の営業力、ブランド力の差をもって、法102条2項による推定が覆滅されるとする被告の主張は採用できない。

《参考》

(本件特許明細書に添付の図)



《コメント1》

1. 以上の通り、「貼りあわされることにより形成され」、「固定された」という記載について、『本件発明の「物」が、平面の軟質プラスチックシートを互いに貼りあわさったといえる状態にあり、あるいは部材同士が固定された状態にあることから、その構造を分かりやすく表現したにすぎないものであり、これをもって製造方法で技術的範囲を特定したと解することはできない。』と判示されています。この程度の記載では、PBPクレームとは言えないという判示であり、出願を代理する側としては、歓迎したい近時の傾向に沿ったものとなっています。

2. 無効理由(補正要件違反)の存否の争いに関し、「貫通路」は、字句通りには、図面に記載のように、指が一端から他端へ貫通する形状を意味するもので、これを削除したことは、「貫通路」に限らず、例えば一端が閉じた「袋」状のものも包含することとなり、請求項の文言の拡張補正には相違ないのではないかと、思われました。出願人の早期審査事情説明書に述べられる削除補正の目的は少々不自然であって、拡張補正ではあるけれども、一端が閉じた「袋」状のものを特定する補正でもなく、明細書に記載される「開閉操作部」の目的・機能から、「貫通路」ではなくとも「指が挿入」できれば足りることは、当業者に自明な範囲であることから、かかる補正は新規事項を追加するものではなく適法である、と主張した方がより明瞭であっただろう、と思われました。

3. 特102条2項に基づく損害賠償額の算定に関し、判決は、②の事情が特102条2項の推定覆滅事由となることを認め、被告製品の販売により受けた利益の額から5%を減じる判断を示しています。推定の一部覆滅を認めたもので、平成10年改正法により特102条1項が導入された当時とは異なり、柔軟な扱いがなされ、特102条2項が使い易くなっている、と言えそうです。①については、利益の額そのものの算出に、完成品に対する部品の寄与率を考慮することを認めたものと思われま。③については、原告・被告間にブランド力の差がない、と判断されていますが、もしもあった場合には、どう判断されたのでしょうか。①の事情により推定の一部覆滅を認めていることから、同様に、一部覆滅を認めたのではないのでしょうか。

《コメント2：推定覆滅の立証は、反証？本証？》

推定の覆滅は、覆滅をしようとする側に立証責任があるから、否認事実の立証のように、裁判官の心証を真偽不明なままに止めることをもって目的を達する「反証」ではなく、裁判官に確信を抱かせることを要する「本証」ではないか、という疑問が以前からありました。このことは、平成26年9月6日(土)に、関西特許研究会(KTK)により開催された、弁護士・塩月秀平

先生及び早稲田大学教授・高林龍先生の講演会の単位認定申請書に添付の報告書（同年11月3日付提出）に付記していたところです。

しかし、多くの方が、「反証」という語を使用されます。平成27年4月14日（火）に、同じく関西特許研究会により開催された、東京大学名誉教授・中山信弘先生の講演会でも、推定覆滅のための立証に関し、「反証」と表現されていました。推定覆滅に対して「本証」と表現されていたのは、平成28年11月9日に弁理士会近畿支部滋賀地区により開催された、弁理士・伊藤晃先生の講演会が、これまで参加した研修に関する限り唯一です。

先日（平成30年4月9日（月））に、関西特許研究会により開催された、弁護士・加藤幸江先生の講演会でも、過失の推定（特103条）について、「反証」があれば覆る、と説明しておられました。これについて質問したところ、本来は「本証」であり、単に反対の証明の意味合いで、「反証」と表現しているに過ぎない、とのご回答でした。正しくは「本証」である、というのが加藤先生の見解でした。

●進歩性

平成30年2月14日 知財高裁判決 平成29年（行ケ）第10121号 審決取消請求事件
《概要》

特許無効審判請求を不成立とした審決について、進歩性の有無（①引用発明の認定の当否，②本件発明と引用発明との対比判断の当否，③相違点に係る判断の当否）についての認定判断の当否を争点（判決文より）として、審判請求人が取消を求めて出訴した事案。

「ニッケル」を成分元素として開示する引用文献との関係で、「ニッケル」を成分元素として記載しない請求項1が進歩性有りとなされ、「ニッケル」を記載する従属請求項2が進歩性無しと判断されている点が注目されます。

《本件発明の要旨》（判決文より）

（本件発明1）

実質的に、スズ、銀、銅、ビスマス、アンチモンおよびコバルトからなるはんだ合金であって、前記はんだ合金の総量に対して、

前記銀の含有割合が、2質量%以上4質量%以下であり、

前記銅の含有割合が、0.3質量%以上1質量%以下であり、

前記ビスマスの含有割合が、4.8質量%を超過し10質量%以下であり、

前記アンチモンの含有割合が、3質量%以上10質量%以下であり、

前記コバルトの含有割合が、0.001質量%以上0.3質量%以下であり、

前記スズの含有割合が、残余の割合であることを特徴とする、はんだ合金。

（本件発明2）

さらに、ニッケル、インジウム、ガリウム、ゲルマニウムおよびリンからなる群より選ばれた少なくとも1種の元素を含有し、

はんだ合金の総量に対して、前記元素の含有割合が、0質量%超過し1質量%以下である、請求項1に記載のはんだ合金。

（本件発明3）

前記銅の含有割合が、0.5質量%以上0.7質量%以下である、請求項1または2に記載のはんだ合金。

（本件発明4）

前記ビスマスの含有割合が、4.8質量%を超過し7質量%以下である、請求項1～3のいずれか一項に記載のはんだ合金。

（本件発明5）

前記アンチモンの含有割合が、5質量%以上7質量%以下である、請求項1～4のいずれか一項に記載のはんだ合金。

（本件発明6）

前記コバルトの含有割合が、0.003質量%以上0.01質量%以下である、請求項1～5のいずれか一項に記載のはんだ合金。

（本件発明7）

請求項1～6のいずれか一項に記載のはんだ合金からなるはんだ粉末と、
フラックスとを
含有することを特徴とする、ソルダペースト。

(本件発明8)

請求項7記載のソルダペーストのはんだ付によるはんだ付け部を備えることを特徴とする、
電子回路基板。

《引用発明の内容》(判決文が引用する審決より)

ア 引用発明1

「Ag：3.4質量%、Cu：0.7質量%、Ni：0.04質量%、Sb：3.0質量%、Bi：3.2質量%、Co：0.01質量%又は0.05質量%残部Snからなる鉛フリーはんだ合金。」

イ 引用発明2

「Ag：3.4質量%、Cu：0.7質量%、Ni：0.04質量%、Sb：3.0質量%、Bi：3.2質量%、Co：0.01質量%又は0.05質量%残部Snからなる鉛フリーはんだ合金のはんだ粉末とフラックスとを混合したソルダーペースト。」

ウ 引用発明3

「Ag：3.4質量%、Cu：0.7質量%、Ni：0.04質量%、Sb：3.0質量%、Bi：3.2質量%、Co：0.01質量%又は0.05質量%残部Snからなる鉛フリーはんだ合金のはんだ粉末とフラックスとを混合したソルダーペーストのはんだ付けによるはんだ接合部を備える車載電子回路基板及びECU電子回路基板。」

エ 引用発明4

「Ag：3.4質量%、Cu：0.7質量%、Ni：0.04質量%、Bi：5.0質量%又は5.5質量%、Sb：5.0質量%残部Snからなる鉛フリーはんだ合金。」

オ 引用発明5

「Ag：3.4質量%、Cu：0.7質量%、Ni：0.04質量%、Bi：5.0質量%又は5.5質量%、Sb：5.0質量%残部Snからなる鉛フリーはんだ合金からなるはんだ粉末とフラックスとを混合したソルダーペースト。」

カ 引用発明6

「Ag：3.4質量%、Cu：0.7質量%、Ni：0.04質量%、Bi：5.0質量%又は5.5質量%、Sb：5.0質量%残部Snからなる鉛フリーはんだ合金からなるはんだ粉末とフラックスとを混合したソルダーペーストのはんだ付けによるはんだ接合部を備える車載電子回路基板及びECU電子回路基板。」

《判決要点》

判決は、『合金は、「所定の含有量を有する合金元素の組合せが一体のものとして技術的意義を有するであって、所与の特性が得られる組合せについては、実施例に示された実際に作製された具体的な合金組成を考慮して初めて理解できる」という技術常識があると認められることができる。』という基本認識を提示し、これに基づき、『引用発明の効果が現れたと認められる実施例のうち、本件発明1に最も近似している、実施例45及び46、並びに実施例42及び43から引用発明を認定すべきである』と判示し、引用発明は審決の通りに認定すべきとして、「引用文献の請求項3を引用発明と認定すべき」とする、①についての原告主張を退けています。

本件発明1(請求項1)については、その上で、引用発明との一致点、相違点は、審決の通りであって、『引用発明1及び4におけるニッケルは、前記(1)イのとおり、クラックの発生を抑制するとともに、一旦発生したクラックの伝播を抑制するという、引用発明の課題解決のために不可欠な技術的意義を有する必須の成分とされているものである。それに対して、本件発明1においては、ニッケルは任意成分にすぎない。したがって、両者の技術的意義が相違するから、相違点1及び3は実質的な相違点である。』として、「必須成分、任意成分の違いを、進歩性の判断をする上で実質的な相違点と解釈すべきではない」とする、②についての原告主張を退けています。

その上で、『引用発明1及び4において、ニッケルは、クラックの発生を抑制するとともに、一旦発生したクラックの伝播を抑制する技術的意義を有し、これは、引用発明における課題であ

る外部からの力に対して長時間耐えることに貢献するものといえる。このように引用発明1及び4において不可欠な要素であるニッケルを、任意成分とする動機付けは存在しない。』と判示し、構成において相違は無いから進歩性は無い、とする、③についての原告主張を退け、他の相違点については判断することなく、『本件発明1は、引用発明1及び4から容易に想到し得るものではない。』と結論づけています。

本件発明2～8（請求項2～8）についても、引用発明との一致点、相違点は、審決の通りであって、ビスマスの含量（相違点2）、コバルトの含量（相違点4）において相違する、として、誤った引用発明の認定に基づく「相違点2及び4に対応する相違点は存在しない」とする、②についての原告主張を退けています。

その上で、相違点2については、『引用文献の【0027】には、はんだ合金に、Biを添加することで、さらに温度サイクル特性を向上させることができ、添加するBiの量は、1.5～5.5質量%が好ましいことが記載されている。したがって、引用発明1～3のビスマスの量を、上記好ましい量の範囲内である、4.8質量%を超過し、5.5質量%までの範囲とする動機付けがあるといえる。』とし、さらに格別顕著な効果も認められない、と判断されています。

相違点4についても、『引用文献の【0028】には、はんだ合金に、Coを添加することで、Niの効果を高めることができ、添加する量は、0.001～0.1質量%が好ましいことが記載されている。したがって、引用発明4～6にコバルトを添加し、その量を0.001質量%～0.1質量%とする動機付けがあるといえる。』とし、さらに格別顕著な効果も認められない、と判断されています。従って、相違点がそもそも無いから進歩性無しとする、③についての原告主張とは、理由は異なるものの、本件発明2～8（請求項2～8）については、取消理由有り結論づけられています。

《コメント》

本件発明1（請求項1）については、ニッケルは任意成分であるから、必須成分とする引用発明との対比において、進歩性が認められるとする一方、本件発明1を引用する形式で記載されながらも、「ニッケル、インジウム、ガリウム、ゲルマニウムおよびリンからなる群より選ばれた少なくとも1種の元素を含有し」として、「ニッケル」に言及のある本件発明2については、進歩性なしと判断されています。必須成分を明記する従属請求項については、進歩性を否定し、それを包含し、必須成分を明記しない主請求項については、任意成分であるとして進歩性を認める、という実務は、化学・材料の分野では一般的なのでしょうか。日頃慣れ親しむ電気・機械の分野では、まず遭遇しません。

「ニッケル」が必須成分か任意成分か、という議論に代えて、本件発明1は、「実質的に、スズ、銀、銅、ビスマス、アンチモンおよびコバルトからなるはんだ合金であって」と記載され、その他の成分を実質的に排除する、実質クローズ形式で記載されていることから、ニッケルは排除される、と解して進歩性を認め、本件発明2については、「ニッケル」が記載されているため、進歩性を否定する、という判断もあり得たのではないかと、思われました。この場合には、本件発明2は、本件発明1を引用する形式で記載されるものの、多くの場合とは異なり、本件発明1に包摂されるものではなく、本件発明1との重複の無い発明というべきもの、本来であれば独立した形式で記載すべきもの、となります。

本件発明3～8についても進歩性無し、と判断されていますが、本件発明2の「ニッケル、インジウム、ガリウム、ゲルマニウムおよびリンからなる群より選ばれた少なくとも1種の元素を含有し」から「ニッケル」を削除するか、本件発明2をまるごと削除する訂正をすることで、本件発明はすべて、無効を免れることになるものと思われました。

《参考》（弊所ウェブサイトより）

判例研究班

平成20年10月会合報告

日時：平成20年10月8日（水）6:30～8:30p.m.

場所：日本弁理士会近畿支部室

テーマ： 「明細書作成に役立つ（？）判例のご紹介など（その1）」

・・・

1. 「備える」「含む」「からなる」の語義は、判例で確立されているのか

<問題意識>

特許請求の範囲の記載において、～以外のものが含まれることを許容するときには「～を備える」、そうでない場合には「～から成る」という語法が、特許分野の実務家の間で慣用されている。米国では、**comprising** ～（～を備える）、**consisting of** ～（～から成る）、**consisting essentially of** ～（実質的に～から成る）については、判例により解釈が形成されており、米国特許審査便覧（MPEP）にも反映されている。日本においても、これらの語法について裁判例で解釈が確立されているのか、それとも単なる慣習に留まるのか、という疑問があった。

<判決例>

「含む」、「からなる」、「含有する」の語義について争われた例として、キーワードによる簡易的な検索とスクリーニングの範囲で以下の4件が見出された。「備える」については、見出し得なかった。（判決要旨の掲載省略）

- (1) 平成20年3月25日知財高裁判決：平成19年（行ケ）第10237号；
- (2) 平成16年5月27日大阪地裁判決：平成14年(ワ)第6178号；
- (3) 平成12年2月29日東京地裁判決：平成6年(ワ)第22487号；
- (4) 平成11年11月4日東京地裁判決：平成9年(ワ)第938号；

<検討>

上記4件の判決例を要約すると次の通りである。「含む」については、通常の意味（他の要素を排除しない）で解釈した例が見られる（上記(1)）。「からなる」については、通常の意味（他の要素を排除する）で解釈した例（上記(1),(3)）、明細書を参酌して、作用効果を奏する程度に当該要素を含んでおれば足り、他の要素が一切含まれないことまで要するものではない、とした例（上記(2)）が見られる。「含有する」については、通常の意味（他の要素を排除しない）を認定するとともに、明細書をも参酌して通常の意味通りに解釈した例（上記(4)）が見られる。

このように語義の解釈については様々であり、慣用されている通りの通常の意味を認定し、通常の意味で解釈したものも少なくない一方、明細書をも参酌して最終判断をしたものや、専ら明細書のみを参酌して解釈したものも見られる。特に上記(1)は、他の3件(2)～(4)とは異なり行政訴訟であって、技術的範囲ではなく発明の要旨を認定する場面での判断であり、同列に対比することは必ずしも適切ではない。この点を考慮すれば、少なくとも技術的範囲画定の場面では、我国では、「からなる」等の語義について、通常の意味が重要な参酌事項とは言えても、判例で確立されている、とまで言える状況にはないのではないかと、と思われる。

しかし出願人が、明細書全体を通じて首尾一貫して「からなる」等を慣用された意味で用いておれば、語義解釈が明細書の参酌に及んだ場合であっても、出願人の意図通りの意義で解釈される可能性は高いものと思われる。逆に、慣用された意義とは異なる意義で用いた場合に、明細書の参酌なしで通常の意味通りに解釈され、出願人の意図に反する結果となる場合もあり得る。実務家としては、慣用された語法で記載するという、明細書記載の基本を堅持することが大切であることを、4件の判決例は教示している、とも言える。検索に上がった判決例がそもそも少ないのであるから、さらに精度の良い検索を行い、判決例を数多く拾い上げ、要旨認定の場面を含めてさらに確度の高い結論を引き出すことは、課題である。

米国では特許審査便覧（MPEP）2111.03に、「からなる」等の移行句の語義について、裁判例に基づいて詳細な解説がなされている。要約すれば以下の通りである。

- **comprising=include** : 他のものを排除しない；
- **consisting of** : 他のものを排除する；
- **consisting essentially of** : 基本的かつ新規な特徴に重要な影響を及ぼさないものは含んでもよい；
- **contain=include** ；
- **having** : 明細書全体から判断；
- **composed of** : case by case で、**consisting of**、**consisting essentially of** の何れか（戦前の古い判決例による）。

なお、”**consisting of**”については、近年の2006年8月17日CAFC判決（Conoco, Inc. et al. 対 Energy and Environmental International, L.C., et al.事件）は、『通常において付随する不純物であったり、発明に無関係であったりする付加的な要素を排除するものではない』と判示している。

この判決は、被疑侵害者が意図的に不純物を導入していたにも拘わらず、その不純物がそのものに通常において付随する種類のものであって、かつ通常において含まれる程度の量に止まっていた事件について、上記の通り判示した点で、一步踏み込んだ内容となっている。また、米国人による米国出願に時折見られる”comprised of”について、昨年の2007年9月27日CAFC判決(CIAS, Inc. 対 Alliance Gaming Corporation, et al.事件)は、”comprising”と同義であり、他の要素を排除しない、と判示している。

●明確性

平成29年9月21日 知財高裁判決 平成28年(行ケ)第10236号 審決取消請求事件
《概要》

特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり、争点は明確性要件の有無です。本件発明1, 2が装置の発明を記載しているにもかかわらず、それらに共通の記載事項Bが、装置の構造又は特性を記載するのではなく、装置により得られる製品(精白米)の性状を表しており、しかもその性状を得るための運転条件は、明細書にも記載がなく、本件出願時の技術常識からも明らかでないことから、本件発明1, 2は不明確と判断されています。

《本件発明》(判決文より)

【請求項1】(本件発明1)

「外から順に、表皮(1)、果皮(2)、種皮(3)、糊粉細胞層(4)と、澱粉を含まず食味上もよくない黄茶色の物質の層により表層部が構成され、該表層部の内側は、前記糊粉細胞層(4)に接して、一段深層に位置する薄黄色の一層の亜糊粉細胞層(5)と、該亜糊粉細胞層(5)の更に深層の、純白色の澱粉細胞層(6)により構成された玄米粒において、前記玄米粒を構成する糊粉細胞層(4)と亜糊粉細胞層(5)と澱粉細胞層(6)の中で、搗精により糊粉細胞層(4)までを除去し、該糊粉細胞層(4)と澱粉細胞層(6)の間に位置する亜糊粉細胞層(5)を外面に残して、該一層の、マルトオリゴ糖に生化学変化させる酵素や食物繊維や蛋白質を含有する亜糊粉細胞層(5)を米粒の表面に露出させ、前記精白米には、全米粒の内、『舌触りの良くない胚芽(7)の表層部や突出部を削り取り、残された基底部である胚盤(9)』、または『胚芽(7)の表面部を削りとられた胚芽(8)』が残った米粒の合計数が、全体の50%以上を占めるように搗精され、前記搗精により亜糊粉細胞層(5)を表面に露出させた白米を、該亜糊粉細胞層(5)が表面に現れた時の白度3.7前後に仕上げ、更に糊粉細胞層(4)の細胞壁(4')が破られ、その中の糊粉顆粒が米肌に粘り付けられた状態で白米の表面に付着する『肌ヌカ』を、無洗米機により分離除去する無洗米処理を行うことを特徴とする旨み成分と栄養成分を保持した無洗米の製造装置であって、全精白行程の終末寄りから少なくとも3分の2以上の行程に摩擦式精米機を用い、前記摩擦式精米機の精白除糠網筒の内面をほぼ滑面状となし、且つ精白ロールの回転数を毎分900回以上の高速回転とすること、及び、無洗米機を備えたことを特徴とする旨み成分と栄養成分を保持した無洗米の製造装置。」

【請求項2】(本件発明2)

「外から順に、表皮(1)、果皮(2)、種皮(3)、糊粉細胞層(4)と、澱粉を含まず食味上もよくない黄茶色の物質の層により表層部が構成され、該表層部の内側は、前記糊粉細胞層(4)に接して、一段深層に位置する薄黄色の一層の亜糊粉細胞層(5)と、該亜糊粉細胞層(5)の更に深層の、純白色の澱粉細胞層(6)により構成された玄米粒において、前記玄米粒を構成する糊粉細胞層(4)と亜糊粉細胞層(5)と澱粉細胞層(6)の中で、搗精により糊粉細胞層(4)までを除去し、該糊粉細胞層(4)と澱粉細胞層(6)の間に位置する亜糊粉細胞層(5)を外面に残して、該一層の、マルトオリゴ糖に生化学変化させる酵素や食物繊維や蛋白質を含有する亜糊粉細胞層(5)を米粒の表面に露出させ、前記精白米には、全米粒の内、『舌触りの良くない胚芽(7)の表層部や突出部を削り取り、残された基底部である胚盤(9)』、または『胚芽(7)の表面部を削りとられた胚芽(8)』が残った米粒の合計数が、全体の50%以上を占めるように搗精され、前記搗精により亜糊粉細胞層(5)を表面に露出させた白米を、該亜糊粉細胞層(5)が表面に現れた時の白度3.7前後に仕上げ、更に糊粉細胞層(4)の細胞壁(4')が破られ、その中の糊粉顆粒が米肌に粘り付けられた状態で白米の表面に付着す

る『肌ヌカ』を、無洗米機により分離除去する無洗米処理を行うことを特徴とする旨み成分と栄養成分を保持した無洗米の製造装置であって、全精白行程を、一本の精白ロールで済ます1回通過式の単機型の1回通過式精米機を用い、前記精白ロールには、円筒状の胴体(31)の外面に縦走する2本の突条(32, 32')が、始点(34)と終点(35)の中ほどの、アールを有する曲点(33)にて、167度前後の角度で回転方向に対して逆への字状に曲がり、かつ突条(32, 32')の始点(34)と終点(35)を結ぶ線が、該精白ロールの軸線方向と平行になっている均圧型の精白ロールとすること、及び、無洗米機を備えたことを特徴とする旨み成分と栄養成分を保持した無洗米の製造装置。」

《判決》

2 取消事由(明確性要件の存否)について

(1) 特許法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載に関し、特許を受けようとする発明が明確でなければならぬ旨規定する。この趣旨は、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となり、第三者に不測の不利益を及ぼすことがあり得るため、そのような不都合な結果を防止することにある。そして、特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載のみならず、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。

(2) . . .

イ 請求項1及び2の「前記玄米粒を構成する糊粉細胞層(4)と亜糊粉細胞層(5)と澱粉細胞層(6)の中で、搗精により糊粉細胞層(4)までを除去し、該糊粉細胞層(4)と澱粉細胞層(6)の間に位置する亜糊粉細胞層(5)を外面に残して、該一層の、マルトオリゴ糖に生化学変化させる酵素や食物繊維や蛋白質を含有する亜糊粉細胞層(5)を米粒の表面に露出させ、前記精白米には、全米粒の内、『舌触りの良くない胚芽(7)の表層部や突出部を削り取り、残された基底部である胚盤(9)』、または『胚芽(7)の表面部を削りとられた胚芽(8)』が残った米粒の合計数が、全体の50%以上を占めるように搗精され、前記搗精により亜糊粉細胞層(5)を表面に露出させた白米を、該亜糊粉細胞層(5)が表面に現れた時の白度37前後に仕上げ、」の部分(以下「記載事項B」という。)について記載事項Bは、本件発明の無洗米の製造装置を用いた精米方法又は上記無洗米の製造装置により得られる精白米の性状を表したものであり、上記無洗米の製造装置の構造又は特性を直接特定する記載ではない。

. . .

. . . 本件明細書には、本件発明1の無洗米の製造装置につき、その特定の構造又は特性のみによって、玄米を前記のような精白米に精米することができることは記載されておらず、その運転条件を調整することにより、そのような精米ができるものとされている。そして、その運転条件は、本件明細書において、毎分900回以上の高速回転で精白ロールを回転させること以外の特定はなく、実際に上記のような精米ができる精白ロールの回転数や、精米機に供給される玄米の供給速度、精米機の運転時間などの運転条件の特定はなく、本件出願時の技術常識からして、これが明らかであると認めることもできない。

. . .

本件発明1は、無洗米の製造装置の発明であるが、このような物の発明にあつては、特許請求の範囲において、当該物の構造又は特性を明記して、直接物を特定することが原則であるところ(最高裁判所平成27年6月5日第二小法廷判決・民集69巻4号904頁参照)、上記のとおり、本件発明1は、物の構造又は特性から当該物を特定することができず、本件明細書の記載や技術常識を考慮しても、当該物を特定することができないから、特許を受けようとする発明が明確であるということとはできない。

《参考》(最高裁判所平成27年6月5日第二小法廷判決・平成24年(受)第2658号より)

(1) 願書に添付した特許請求の範囲の記載は、これに基づいて、特許発明の技術的範囲が定められ(特許法70条1項)、かつ、同法29条等所定の特許の要件について審査する前提となる特許出願に係る発明の要旨が認定される(最高裁昭和62年(行ツ)第3号平成3年3月8日第二小法廷判決・民集第45巻3号123頁参照)という役割を有しているものである。そして、特許

は、物の発明、方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ、特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。

したがって、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その発明の要旨は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として認定されるものと解するのが相当である。

(2)ところで、特許法36条6項2号によれば、特許請求の範囲の記載は、「発明が明確であること」という要件に適合するものでなければならない。特許制度は、発明を公開した者に独占的な権利である特許権を付与することによって、特許権者についてはその発明を保護し、一方で第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより、その発明の利用を図ることを通じて、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とするものであるところ（特許法1条参照）、同法36条6項2号が特許請求の範囲の記載において発明の明確性を要求しているのは、この目的を踏まえたものであると解することができる。この観点からみると、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているあらゆる場合に、その特許権の効力が当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物に及ぶものとして発明の要旨を認定するとするならば、これにより、第三者の利益が不当に害されることが生じかねず、問題がある。すなわち、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において、その製造方法が記載されていると、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか、又は物の発明であってもその発明の要旨を当該製造方法により製造された物に限定しているのかが不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うことになり、適当ではない。

他方、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲においては、通常、当該物についてその構造又は特性を明記して直接特定することになるが、その具体的内容、性質等によっては、出願時において当該物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったり、特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど、出願人にこのような特定を要求することがおよそ実際のでない場合もあり得るところである。そうすると、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法を記載することを一切認めないとすべきではなく、上記のような事情がある場合には、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として発明の要旨を認定しても、第三者の利益を不当に害することがないというべきである。

以上によれば、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際のでないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である（最高裁判平成24年（受）第1204号平成27年6月5日第二小法廷判決・裁判所時報1629号掲載予定参照）。

●均等

平成29年8月29日 知財高裁判決 平成29年（ネ）第10041号特許権侵害に基づく損害賠償請求控訴事件 原審・東京地方裁判所平成26年（ワ）第8134号

《概要》

数値限定発明の数値範囲を本質的部分と認定し、第1要件非充足と判断された事案。

《判決》

(3)争点1－6（被告製品は本件発明と均等であるか）について

ア 第1要件について

(ア)控訴人は、本件発明の特徴的部分は、眼鏡レンズにおいて、「近用アイポイントを近用中心から主子午線曲線に沿って上方に2mmから8mmの距離に設定するとともに、条件式(1)(2)を満足するように設定する」ことにあるところ、当該眼鏡レンズにおける遠方視に適した部分（特定視距離矯正領域）において屈折力が一定であるかどうかは、上記の特徴的部分とは関係が

なく、本件発明の本質的部分ではないから、被告製品は、いずれも均等の第1要件を充足すると主張する。

(イ)特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきであり、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。

(ウ)前記(引用に係る原判決「事実及び理由」第3の1(1))のとおり、本件明細書には、本件発明の課題及び解決手段とその効果について、以下の記載がある。

・・・

(エ)以上によれば、本件発明は、「近用視矯正領域」と、「特定視距離矯正領域」と、「近用視矯正領域と特定視距離矯正領域との間において両領域の面屈折力を連続的に接続する累進領域」とを備えた累進多焦点レンズを前提に、目の調節力の衰退が大きい人が長い時間にわたって快適に近方視を継続することを目的として、近用アイポイントから近用中心までの距離を2mmから8mmと設定するとともに、条件式(1)(2)の条件を満足することを特徴とする累進多焦点レンズを提供した結果、視線を大きく下げることなく中間視から近用視へ移行することができ、近用部において広い明視域を確保するとともに、特定視部の明視域を大きく確保することを実現したものであるから、本件発明の本質的部分は、近用アイポイントから近用中心までの距離を2mmから8mmと設定したことと、条件式(1)(2)を設定したことにあると認められる。

・・・

(オ)被告製品は、前記(1)(2)のとおり、いずれも「特定視距離矯正領域」、「特定視距離矯正領域の中心」を充足せず、条件式(1)(2)を満足させるものではないから、本件発明とは、その本質的部分において相違することが明らかであり、均等の第1条件を充足しない。

《コメント》

数値限定発明について均等が争われた事案で、数値範囲が本質的部分ではない、と判断された判決例は未だありません(下記ご参考)。

《参考》(弊所ウェブサイトより)

判例研究・数値限定クレームの技術的範囲

平成28年2月23日(後日一部加筆) 福本国際特許事務所・弁理士 福本将彦

0. はじめに

数値限定のある特許発明の技術的範囲に関する6つの小テーマについて裁判例を検討した。顧客の依頼により鑑定書を作成する必要から行った研究である。平成20年(2008年)11月10日に、「関西特許研究会(KTK)」にて口頭発表し、同研究会報告「KTKニュース」平成21年(2009年)2月号に掲載されたものに、一部加筆したものである。なお、判決検索に先立ち、次の書を事前に参照した：永野周志・著「特許権侵害判断認定基準」(ぎょうせい・平成18年4月10日発行)。

・・・

3. 数値限定のある特許発明の技術的範囲は、均等論により、数値限定を拡大するように解釈されるのか

3.1. 問題意識

特許発明のクレームの記載が、ある要素に関して「100mm～250mm」等の数値限定を伴う場合に、均等論は、当該特許発明の技術的範囲を拡張するように働くのか、という疑問があった。

3.2. 判決例

「数値限定」と「有効数」の論理和をキーワードとして検索し、さらに内容をスクリーニングすることにより、本テーマに関連する判決例として以下のものを見出した。(判決の要点のみ記載)

(i) 平成17年5月30日東京地裁判決：平成15年(ワ)第25968号(上記1.の(iv)に既出)

- ・出願経過を参酌することにより、本件発明に特有の課題を解決するために、特定の数値限定を含む構成を採用したのであるから、当該数値限定を含めて本件発明の本質的部分である、と認定し、当該数値範囲から外れる被告製品は、本件発明とは均等ではない、と結論付けている。
- (ii) 平成16年10月21日大阪地裁判決：平成14年(ワ)第10511号(上記1.の(vi)に既出)：
 - ・特許請求の範囲に記載された数値限定に意義がある場合には、特段の事情がない限り、数値限定は特許発明の本質的部分に該当する、との原則を提示した上で、明細書の記載及び出願経過を参酌することにより、本件発明の数値限定に意義を認定した上で、特段の事情もなしとして、当該数値限定が本件発明の本質的部分にあたる、と判じている。
 - ・明細書の記載及び出願経過を参酌することにより、当該数値限定を超えたならば、本件発明の目的、作用効果が達成されない、と認定して、数値限定を超えるものは置換可能性要件を充足しない、と判じている。
 - ・当該数値限定は、拒絶査定を克服するために補正として提出されたものであるから、特許請求の範囲から意識的に除外したものに当たる、と判じている。
- (iii) 平成16年3月5日東京地裁判決：平成15年(ワ)第6742号(上記1.の(i)に既出)：
 - ・「45%以上」という数値限定につき、45%未満の場合には技術的課題が解決できないとの明細書の記載が、「意識的除外」の根拠の一つとされ、さらに「45%以上」を「本質的部分」と認定する根拠ともされている。
- (iv) 平成14年7月19日東京地裁判決：平成12年(ワ)第22926号(上記2.に既述)：
 - ・上下限を定めることにより、特許発明の作用効果を奏し、かつ出願経過における引例との差別化をも図って特許を得たものであるとの理由により、上下限を含めて特許発明の本質的部分であり、かつ意識的除外にも該当する、と判じている。
- (v) 平成17年7月12日知財高裁判決：平成17年(ネ)第10056号：
 - ・明細書の発明の詳細な説明を参酌することにより、本件発明に特有の課題を解決するために特定の数値限定を含む構成を採用したのであるから、当該数値限定を含めて本件発明の本質的部分である、と認定している。
 - ・仮に出願人が意味もなく特許請求の範囲に数値限定をしたものであっても、本質的部分として認定するに足る数値限定の意義が発明の詳細な説明に記載され、特許請求の範囲に数値限定をしている以上、限定された数値範囲は特許発明の本質的部分である、と判じている。

3.3. 検討

数値限定を特許請求の範囲に含む特許発明の技術的範囲を画定する場面で、均等範囲について判断がなされた事件の全て(検索の範囲内)において、数値限定を含めて特許発明の本質的部分に該当するものと認定されている。その理由付けとして、(1)本件発明に特有の課題を解決するために、特定の数値限定を含む構成を採用したのであるから、当該数値限定を含めて本件発明の本質的部分である、とするもの(裁判例(i), (iii), (v))；(2)特許請求の範囲に記載された数値限定に意義がある場合には、特段の事情がない限り、数値限定は特許発明の本質的部分に該当する、とするもの(裁判例(ii))；(3)特許発明の作用効果を奏し、かつ出願経過における引例との差別化をも図って特許を得たものである、とするもの(裁判例(iv))が見られる。

裁判例(ii)は、裁判例(i), (iii), (v)よりも踏み込んだ判断基準を提示したもので、言うことができる。特許請求の範囲は、特許出願人が考える必要発明特定事項の全てが記載されるもの(特許法36条5項)である以上、数値限定を含めて特許発明の全ての構成要件は、何らかの技術的意義を有するはずである。上記(2)の基準は、数値限定に関しては、その意義が明細書等から把握できる場合には、原則として特許発明の本質的部分に当たる、とするものであるから、数値限定を構成要件一般とは異なる特殊なもの、と把握していることを意味する。その理由として、「その数値の範囲内の技術に限定することで、その発明に対して特許が付与されたと考えるべきものであるから」、と述べられるが、構成要件一般から数値限定をいわば特別扱いする理由付けにはなっていないように思われる。有効数字の範囲まで技術的範囲を拡張して定めることに合理性なし、とする理由として、特許権者は出願時において数値を自在に選択することができた、と判じた内容(上記3.

判決例(ii)と同じ上記1. 判決例(vi) を、もしも等しく背景思想とするのであれば、数値限定を「本質的部分」に結びつけるよりも、「意識的に除外されたものにあたる」（均等第5要件不充足）とする方が、論理的であるように思われる。

特許請求の範囲に数値限定が記載される場合には、その数値範囲は特許権者が望む限り広く記載されるはずである。それゆえ、特許発明に特有の課題を解決する範囲で、最大限度まで広く記載されることが多いものと思われる。この場合には上記(ii)によらずとも上記(i)の通りに、当該数値範囲は、「明細書の特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうち、当該発明特有の課題解決のための技術手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分」（平成19年3月27日知的財産高等裁判所判決・平成18（ネ）10052ほか多数の判決）に該当し、本質的部分であると結論付けることができる。更に、その場合には、当該数値範囲を超えた製品については、特許発明に特有の課題を解決できないのであるから、「特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏するもの」（最高裁「ボールスプライン事件」判決）とは言えず、置換可能性要件（均等第2要件）も同時に充足しないことになるものと思われる。

《その後の数値限定範囲の均等判断》

- (1) 平成17年7月12日知財高裁判決：数値範囲有り。明細書に上限・下限の意義が記載。均等第1要件の充足性否定。
- (2) 平成20年11月27日大阪地裁判決：数値範囲（整数）あり。明細書・従来技術を参酌して均等第1要件の充足性否定。
- (3) 平成21年4月7日大阪地裁判決（上記1. に記載）：数値範囲有り。補正による数値限定につき均等第5要件の充足性否定。
- (4) 平成22年3月31日知財高裁判決（上記(3)の控訴審）：数値範囲有り。補正による数値限定につき均等第5要件の充足性否定。
- (5) 平成26年2月6日大阪地裁判決：数値範囲有り。均等第4要件の充足性否定。

このように、数値限定発明について、均等第1要件非充足に依拠することなく、第4、第5要件非充足を理由に、均等を否定する裁判例が近年に現れている。しかし理由は何であれ、数値範囲について均等を認めた裁判例は、検索の範囲内ではあるが、その後も見いだされていない。

●明確性

平成29年8月30日 知財高裁判決 平成28年(行ケ)第10187号 審決取消請求事件

《概要》

粒子の形状が球形ではなく、粒子径を定める測定方法が特定されていなかったため、「平均粒子径は、0.5～2.0 μ mの範囲にあり」の意義を特定することができず、本件発明1の内容は不明確というべきである、と判断された事案。

《判決》

1 明確性要件について

(1) 特許法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載に関し、特許を受けようとする発明が明確でなければならぬ旨規定するところ、この趣旨は、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となり、第三者に不測の不利益を及ぼすことがあり得るため、そのような不都合な結果を防止することにある。そして、特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載のみならず、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。

(2) 原告らは、本件発明のマイクロカプセル顔料の粒子が略球形であるにもかかわらず、審決が、同粒子が略球形と断言できないことを前提として、本件特許請求の範囲にいう「平均粒子径」の意義が特定できないため本件発明が不明確であるとした判断に誤りがあると主張する。そこで、「平均粒子径」の意義につき検討する。

・・・

ウ これらの記載及び弁論の全趣旨を総合すると、「平均粒子径」の意義は、次のとおりであることが認められる。

本件発明のように平均粒子径を規定する場合には、ある粒子径（代表径）の定義を用いて、ある基準で測定された粒度分布が与えられることが必要と解されるところ、粒子径（代表径）の定め方には、定方向径、ふるい径、等体積球相当径、ストークス径、光散乱相当径など、種々の定義がある。そして、粒子の形状に応じて、以下のとおりとなる。

球形粒子（略球形の粒子を含む。）の場合には、直径をもって粒子径（代表径）とするのが一般的であり、同一試料を測定すれば、ふるい径等の一部を除いて、粒子径（代表径）の値は、定義にかかわらず等しくなる。

非球形粒子の場合には、同一試料を測定しても、異なった粒子径（代表径）の定義を採用すれば、異なる粒子径（代表径）の値となり、平均粒子径も、異なってくる。

(3) 以上によれば、本件発明の「平均粒子径」の意義が明確といえるためには、少なくとも、①「可逆熱変色性マイクロカプセル顔料」が球形（略球形を含む。）であって、粒子径（代表径）の定義の違いがあっても測定した値が同一となるか、又は②非球形であっても、粒子径（代表径）の定義が、当業者の出願時における技術常識を踏まえて、本件特許請求の範囲及び本件明細書の記載から特定できる必要がある。

・・・

3 粒子径（代表径）について

(1) 前記2のとおり、本件発明には非円形断面形状のマイクロカプセル顔料も含まれると解されるので、本件発明が明確といえるためには、前記1のとおり、粒子径（代表径）の定義が、当業者の出願時における技術常識を踏まえ、本件特許請求の範囲及び本件明細書の記載から特定できる必要がある。

(2) 本件特許請求の範囲及び本件明細書には、粒子径（代表径）の定義に関する明示の記載はない。当業者の技術常識を検討すると、平成11年11月1日から平成14年10月31日までの間に、筆記具用インクの平均粒子径の測定方法が記載された特許出願の公開特許公報58件のうち、レーザ回折法で測定したものが23件、遠心沈降法で測定したものが6件、画像解析法で測定したものが8件、動的光散乱法で測定したものが22件（うち1件は遠心沈降法と動的光散乱法を併用）であった一方、等体積球相当径を求めることができる電気的検知帯法で測定しているものはなかったこと（甲20）、平成14年6月1日から平成17年5月31日までの間の特許出願について、審判官が職権により甲20と同様の調査したところ、原告ら及び被告以外の当業者では、電子顕微鏡法、レーザ回折・散乱法、遠心沈降法により平均粒子径を測定している例があった一方、電気的検知帯法が用いられた例は発見されていないこと（弁論の全趣旨）が認められる。また、種々の測定方法で得た値から、再度計算して、等体積球相当径を粒子径（代表径）とする平均粒子径に換算しているとも考え難い。そうすると、粒子径（代表径）について、等体積球相当径又はそれ以外の特定の定義によることが技術常識となっていたとは認められない。

以上のとおり、技術常識を踏まえて本件特許請求の範囲及び本件明細書の記載を検討しても、粒子径（代表径）を特定することはできない。

(3) 原告らは、本件発明が粒度分布を体積基準で表していること、測定方法の記載がないこと、マイクロカプセル顔料の大きさに着目するという本件発明の特徴、測定の難易から、本件発明の粒子径（代表径）として、光散乱相当径やストークス径は不相当である一方、等体積球相当径は相当である旨主張する。

しかし、粒度分布の表し方を体積基準又はそれと等価である質量基準とするのが通常である粒子径（代表径）には、審決が指摘するとおり、等体積球相当径の他にも、光散乱法による光散乱相当径、光回折法による光の回折相当径、沈降法によるストークス径があると認められる。そして、前記(2)のとおり、筆記具用インキの粒子の大きさの測定に関する公知発明において、これらの粒子径（代表径）又は測定方法が相当程度採用されていたことに照らせば、これらの粒子径（代表径）又は測定方法も、マイクロカプセル顔料の大きさに着目する技術分野において、当業者が採用を検討し得る有用な測定基準であると推認される。なお、原告パイロットインキによる特許出願でも、インキの吐出性を考慮して粒子の大きさを限定するため、遠心沈降式の測定装置を用いて体積基準の粒度分布を求めている例がみられる（乙11【0016】【0040】）。

また、測定方法の記載がない場合に、特定の測定方法に対応しない粒子径（代表径）の定義を採用したものと考えるという技術常識を認めるに足りる証拠はない。

したがって、原告らの主張は採用できない。

第6 結論

以上のおり、本件発明1の「平均粒子径」に係る粒子径（代表径）の定義が不明であるため、「平均粒子径は、0.5～2.0 μmの範囲にあり」の意義を特定することができず、本件発明1の内容は不明確というべきである。また、本件発明1の従属項である本件発明2～7も、粒子の形状や「平均粒子径」については本件発明1を何ら限定するものではないから、同様に発明の内容が不明確というべきである。