

最近の判決例(特実)

KTK判例研究班 2018年7月23日

弁理士 福本将彦

* 各判決は松下正先生(古谷国際特許事務所)の著名なFacebookサイト「知財みちしるべ」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》

- 特許権侵害訴訟の控訴審。
- 原審では原告敗訴。原告が控訴人、被告が被控訴人。
- 被告から既に無効審判が請求され、同じ知財高裁に審取が係属中。原告は訂正請求もしている。
- 被控訴人から、控訴審で新たな無効の抗弁が主張され、それに対して控訴人は再訂正の再抗弁をした。
- こ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。

《被控訴人の主張》

- 被控訴人は、再訂正の内容で訂正審判請求／訂正請求がなされておらず、今後その可能性もないから再訂正の再抗弁はできない、と主張した。

《主張の意味》

- 特104の3(1)は、「無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、権利行使できない」と規定。
- 無効審判が審取に同時係属中のため、再訂正の内容で訂正審判請求／訂正請求ができない。→再訂正の内容を無効審判で争えない。

《判決》

- 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、その後に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)。
- →訂正審判請求／訂正請求ができない状況でも、事実審で訂正の再抗弁が可能。

●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PCT出願の日本国内移行に際して、日本国特許庁から期間を指定して原告(出願人)らに優先権書類を提出する機会が与えられていたにも関わらず、提出しなかったため、優先権が認められなかった。
- そのため、新規性無しして拒絶査定及び拒絶審決がなされ、その審決の取消を求めて、出訴がなされた事案。

《原告の主張》

- 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」をした旨主張した。
- (つまり)JPOがDASを利用可能にする通知をWIPOに出したことが、PCT実施細則の所定の「通知」に該当すると主張。

《主張の意味》

- DAS: WIPOのデジタル・アクセス・サービス。
- JPOは、H21.4.1からDASを利用可能にすることをWIPOに通知。
- DASを利用可能な国(米国、中国、英国、韓国、インドなど十数カ国)の間では、優先権書類の提出を略できる。
- 第1庁からアクセスコードを入手し、第2庁に提示。→第2庁は第1庁から電子データを入手。
- JPOが第1庁→出願の受領書の右端にアクセスコードが記載(特実のみ)。
- JPOがPCT実施細則の所定の「通知」をWIPOにすると、JPOは優先権書類の提出がなくても、優先権の主張を無視できない。(PCT規則17.1(d))

《判決》

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」をしたということはない。

《実務上の指針》

- DASの利用は、パリルートのみ可能で、PCTルートは対象外であることに、要注意。
- DASの利用可能な国(数が限られている)にも注意。

●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》

- 特許権侵害訴訟の控訴審。
- 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)に則している例として取り上げた。

《判決・・・大合議判決の引用》

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。

《判決・・・本質的部分の分析》

- 本件明細書によれば、本件発明に関する従来技術は・・・という課題があったことが記載されている。
- 本件発明は、従来技術の上記課題を解決するため、・・・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。
- 本件特許出願日以前に、・・・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・・・との課題が未解決のままであったとは認められない。
- 本件特許出願日以前に、・・・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、・・・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。
- 本件特許出願日以前に、・・・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、・・・との課題が未解決のままであったとは認められない。
- 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。
- 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、・・・に関する構成について、本件明細書は、・・・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。

- 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。
- 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。

《判決・・・第5要件の分析》

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。

- → 主請求項を、従属する下位請求項に減縮補正した場合でも、補正によって除外された部分は、意識的除外に該当する。
- 大合議判決、最高裁判決(H29.3.23)のいずれにも、そこまで具体的には述べられていない。

●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》

- 特許権侵害訴訟の第一審。
- 本件発明は、瞼裂(けんれつ; 上下瞼の間)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Gの充足性が主な争点。

《本件発明》

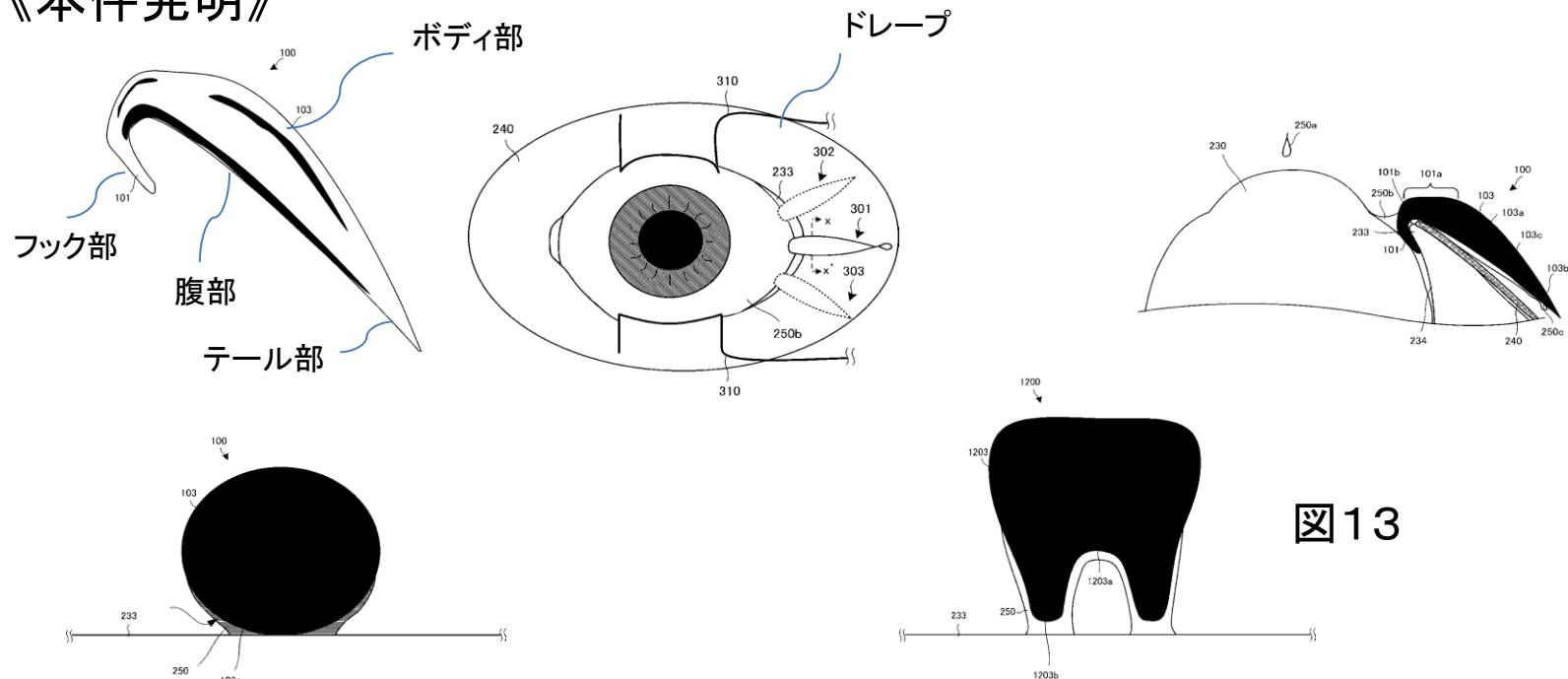


図13

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鉤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、

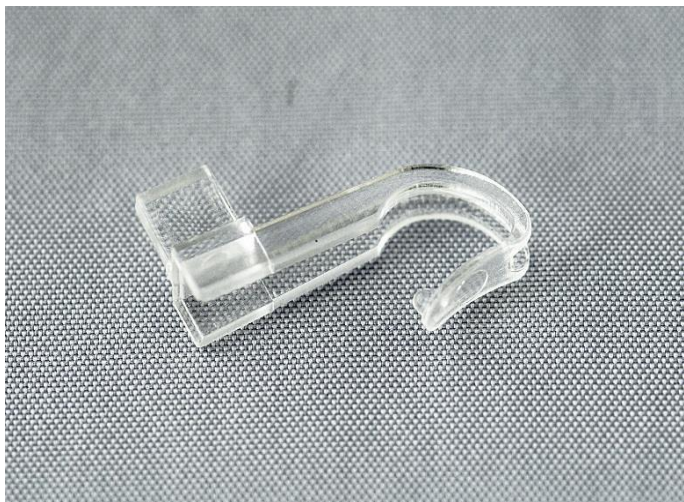
E 前記フック部は、先端をへら状に形成され、

F 前記ボディ部は、腹部とテール部とを有し、

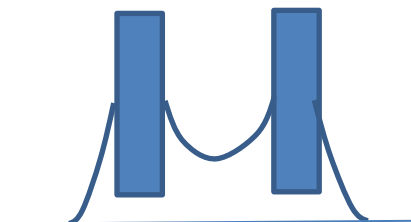
G 前記腹部の眼瞼縁側表面と前記眼瞼縁又は前記医療用ドレープとの隙間を伝わせて、前記テール部の表面に到達した後に液体を排出すること、

H を特徴とする排液器。

《被告製品》



動作想像図



《判決・・・構成要件Gの充足性》

- ……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。
- ……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、・・・「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状の底面部分である。
- ・・・それぞれの樹脂板の矩形状の底面部分は、フック部により導かれた液体の大部分を伝わらせ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。

《私見》

- 本件明細書の図13の形態は、局部的には被告製品に近い→本事案は微妙なケース。
- 毛管現象により液を排出する原理のとらえ方に差異。
- 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か。

●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権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。
- コイルインサート:密巻きのコイルバネのようなもの。断面菱形で、雌ねじにねじ込んで、雌ねじの補強に用いられる。

《判決・・・原告代表者の発明者性》

- 『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。』→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る。
- 『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、
- 『原告代表者自身、本人尋問において、タング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、

- 『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、
- ……
- 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、結論づけている。
- →原告は冒認出願でないことについて立証責任を果たしていない。

- 『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、
- 『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、
- 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というべきである。』と結論づけている。
- →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。

《判決・・・被告の反訴による損害賠償請求》

- 『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。
- 『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、
- 『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、
- などから、『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』と結論づけている。

《議論》

- 公知文献を知っていた場合、発明を自ら公知にしたことを知っていた場合は... ?

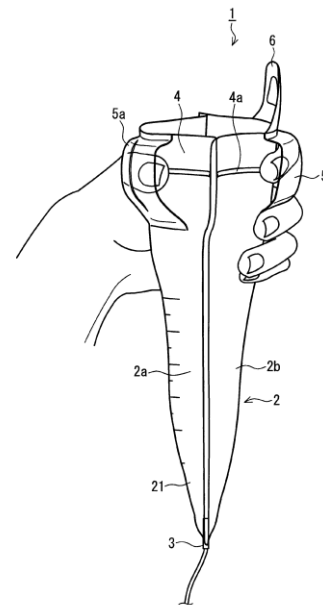
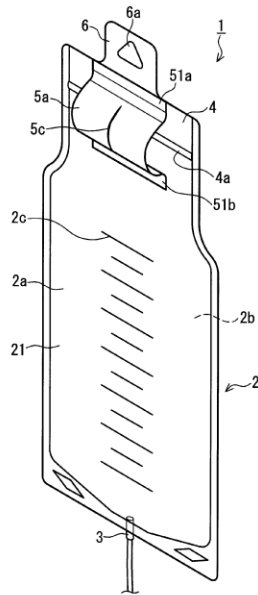
●PBP 損害賠償額の算出

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》

- 特許権侵害訴訟の第一審。
- 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、と判断された。
- 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た。

《本件発明》



- 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。

《判決・・・構成要件Fの充足性》

・・・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。

- →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。

《判決・・・原告の受けた損害の額》

『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。』

→直接必要な変動費のみを控除

『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。』

①→『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。』

②→『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%を減じるにとどまるというべきである。』

③→『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。』

・ →差があれば、覆滅もあり得る？

《議論》

- 本当に、推定の一部覆滅なのか？
- 特102(2):『侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は・・・損害の額と推定する』
- 本判決は、「侵害の行為による利益」の算定において、一定の事情を考慮して利益全体から一部控除？ 「侵害の行為による利益」を、そのまま損害の額と推定できない事情を考慮して一部控除？(本来の推定の一部覆滅)
- 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」？

●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た。

《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。

・→ニッケルが記載されていない。

(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。

・ →ニッケルが記載されている。

(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。

・ →請求項3以下は、請求項2を引用先に含む。

《判決》

- 『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。』
- 『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。』
- 『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。』と結論づけられた。
- 本件発明2～8(請求項2～8)については、他の要素を考慮しても、取消理由有り、と判断された。

《議論》

- これって有り？
- 「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、・・・からなるはんだ合金であつて」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、という判断も有り？
- 「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(下記(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(下記(2))が見られる。(弊所ウェブサイトご参照)

(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；

●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。
- 争点は明確性要件違反の有無(進歩性もあるが判断されていない)。
- 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)の性状を表しているのみであることから、本件発明1, 2は不明確と判断された。

《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37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)も、下線部(記載事項B)を含んでいる。

《判決》

- 『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ない旨規定する。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。』
- →明確性要件の判断では、よく述べられる基準。

- 『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。』
- →運転条件が明確であり、そのように条件設定された装置であれば、「特性」が特定できる？

- 『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。』
- →上記最高裁判決(PBP判決)には、「～直接物を特定することが原則」という表現はないが、意味するところは上記の通り。
- 本件請求項は、製造装置の発明を、製造物の性状により特定しようとしたものであり、PBPクレームとは異なるが、最高裁判決の趣旨が参照されている。

●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》

- 特許権侵害訴訟の控訴審。
- 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・・・均等第1要件》

『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。』

- ・→知財高裁大合議判決(H28-03-25判決)からの引用。
- ・→本件特許は拒絶理由通知無しで特許されており、出願経過に拒絶引例がない。
- ・→明細書記載のもの以外に、従来技術は参酌されていない。

『(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と設定したことで、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。』

《議論》

- 数値限定発明について均等が争われた事案において、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なく、均等が認められた例もない(弊所ウェブサイトご参照)。
- 数値範囲は「本質的部分」に該当する、と機械的に判断している訳ではなく、事案を個別具体的に分析して、結論を導いている。
- 近年では、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も現れている(下記)。
 - (1) 平成21年4月7日大阪地裁判決: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。
 - (2) 平成22年3月31日 知財高裁判決(上記(1)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。
 - (3) 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。

●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》

- 審決取消訴訟。
- 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・・・明確性要件》

『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ない旨規定するところ、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。』

・→明確性要件の判断では、よく述べられる基準(前出)。

『・・・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、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。』

『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。』

『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、・・・ことが認められる。・・・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』