

侵害訴訟における無効抗弁の研究

——地方裁判所判決と特許庁一次審決の判断齟齬——

特許第2委員会
第2小委員会*

抄 録 キルビー特許最高裁判決後、裁判所における特許権等の侵害訴訟で、特許無効の抗弁が一般的となった。一方で、特許の有効性を争う場としては、特許庁における特許無効審判がある。当小委員会では、これら2つの場面において、裁判所と特許庁とで有効性の判断に相違があるのか否かについて調査を行い、特に、判断に齟齬が見られた事案については具体的に検討し無効抗弁における留意点について検討した。

目 次

1. はじめに
2. 事件の抽出方法
 - 2.1 抽出方法
 - 2.2 抽出結果
3. 検討結果
 - 3.1 全 体
 - 3.2 個 別
4. まとめ
 - 4.1 総 括
 - 4.2 傾向分析
 - 4.3 実務上の留意点
5. おわりに

1. はじめに

従前、特許の有効性判断は、行政庁としての特許庁が行う専権事項とされていた。従って、ある特許に基づき侵害訴訟が提起された場合、無効審判で無効審決が確定するまでは、その特許は有効であると扱われ、被告としては無効審判を経由しなければ特許の有効性について争うことは出来なかった。

ところが、キルビー特許最高裁判決¹⁾におい

て、裁判所においても特許の有効性を判断し得ることとなった。特許法104条の3第1項にも、「特許が特許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」その権利を行使することができない旨規定された。

このような法制度の下、侵害訴訟での被告は、同項に基づき相手方の権利行使が不当である主張を行うとともに、別途無効審判を請求し対抗することとなった。それは、被告としては、侵害訴訟か無効審判のどちらか一つでも特許無効という判断を得て、最終的に有利な結果を得ようとする戦略に基づくものと考えられる。しかし、当該主張に関する裁判所と特許庁における無効審判の特許有効性の判断に齟齬がある事件も一部生じ、このような場合には、権利者にとっても被告にとっても従来になく状況判断が難しいものとなる。従って、これらの事件について、その原因と背景を知ることは実務的に有用なものと考えられる。

そこで、本稿においては、裁判所と特許庁と

* 2009年度 The Second Subcommittee, The Second Patent Committee

で判断齟齬の生じている事件（特に進歩性に関するもの）を個別具体的に検討し、その原因を探りつつ、両者の判断基準の傾向にどのような差があるのかという点に着目して検討を進め、併せて無効抗弁における留意点についても検討した。

なお、本稿は、2009年度特許第2委員会の山岸司郎（委員長，パナソニック），水野敦（委員長代理，凸版印刷）をはじめ，同委員会第2小委員会の由比藤文夫（小委員長，富士フイルム），原田良一（小委員長補佐，日本信号），小俣一郎（富士通），坂口健二（アイコム），佐々木ひとみ（旭化成），高橋俊朗（新日鐵化学），竹村好之（クレハ），田中正樹（日立国際電気），永島智（日産自動車），幟立晃（コベルコ建機），堀川俊治（昭和電工），宮原秀峰（TOTO），山本文美子（コニカミノルタテクノロジーセンター）が作成した。

2. 事件の抽出方法

2.1 抽出方法

平成12年以降の地方裁判所（以下，裁判所）での特許権・実用新案権に係る侵害訴訟475件（検索式：（特許権＋実用新案権）＊（民事訴訟）＊（平成12年4月1日～平成21年6月30日）＊無効＊（東京地裁＋大阪地裁））のうち同時期に特許無効審判が請求された事件，特許の有効性に関する判断齟齬事件として「裁判無効一審判有効」の事件，「裁判有効一審判無効」の事件を抽出した。なお，裁判所の判断と，当該裁判の係属中における特許庁の無効審判の判断とを比較対象としている。

2.2 抽出結果

「裁判無効一審判有効」の事件24件，「裁判有効一審判無効」の事件13件，計37件を抽出した。このうち，無効理由・証拠同一の事件が8件あ

り，証拠が略同一である事件を含めると計13件であった。ここで，証拠が略同一とは，引例がほぼ共通する事件を示す。本稿では，この13件について考察を行った。

3. 検討結果

3.1 全体

無効理由同一，証拠同一（略同一も含む）の13件についての結果を表1に示す。「裁判無効一審判有効」である類型が6件，「裁判有効一審判無効」である類型が7件あった。無効理由は2件を除き，進歩性（特許法29条2項）であった。齟齬の原因を客観的に検討するために，裁判所が，特許庁の進歩性判断基準²⁾と同じ判断基準で判断しているとして³⁾当該判断基準による判断要素をもとに類型化を試みた。表1に結果を示す。同表のうち，○印を付した部分が齟齬の生じた原因と考えられる判断要素である。裁判所と特許庁の間で進歩性判断要素（発明の認定，一致点・相違点の認定，相違点の検討等）に違いは無いが，同じ判断要素を用いても判断結果が異なっていることが分かった。では，なぜ判断結果が異なって齟齬が生じるのだろうか。これを知るために，齟齬事件13件のうち証拠・理由同一の7件について，詳細に検討した。

3.2 個別

(1) 布団籠事件（表1 B-5）

特許番号：第2657900号

侵害訴訟：平成12(ワ)14328号

無効審判：無効2000-35436

1) 事件の概要

侵害訴訟と無効審判とで同一文献（1914年のフランス共和国工業所有権局発明特許第466832号明細書）が引用されているが，それに記載された引用発明と本件発明との一致点・相違点の

認定が同一であって判断が異なった事件である。

2) 事件の経緯

H10.11.18 異議決定 (訂正認容, 請求項 1, 2)

H12.8.14 無効審判請求

H13.4.17 審決 (特許有効) … 1次

H13.5.25 審決取消訴訟提起

H14.5.21 侵害訴訟・東京地裁判決 (特許無効)
(控訴審 無し)

H14.3.14 審決取消訴訟判決 (特許無効)

3) 本件発明の概要

訂正認容請求項にかかる発明は2つあって以下の通りである。

(発明1) 【請求項1】底網(11)と複数の側網(12a, 12b)で構成する布団籠(10)において、1枚の側網(12b)の上辺に補助蓋(14)を回転自在に取付けた布団籠。(図1a)

(発明2) 【請求項2】底網(11)と複数の側網(12a, 12b)で構成する布団籠(10)において、1枚の側網(12b)の下辺に補助蓋(14)を回転自在に取付けた布団籠。(図1b)

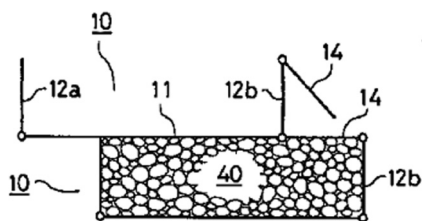


図1a 本件発明1

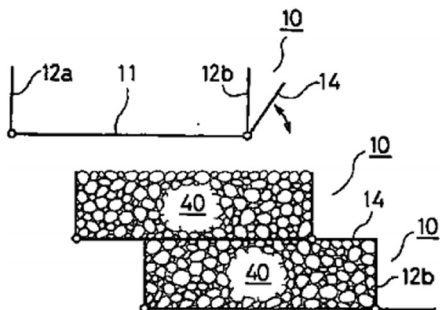


図1b 本件発明2

上記構成で示される本件発明の布団籠(10)は、その中に中込材(40)を詰めて多段的に積み上げることで擁壁を構築するものである。その際に上位の布団籠が下位の布団籠の上蓋を兼ねることで省資源が図れ、また補助蓋(14)は積み上げた際に一部残る布団籠開口部を閉塞している。

なお引用発明は本件発明と同様に複数個を組み合わせて擁壁を構築する蛇籠である。まず引用発明1は、図2aのように擁壁を成す3層に積層された蛇籠で、蛇籠Iがその上面のほぼ全体を覆うような大きさの蓋を具備することを示している。また引用発明2は、図2bのように第2層の各蛇籠Eは第1層の蛇籠に対するフタとして役立つ底面とフランジtとを有し、第3層の蛇籠Fは第2層の蛇籠に対するフタとして役立つ底面と2つのフランジuとを有する。

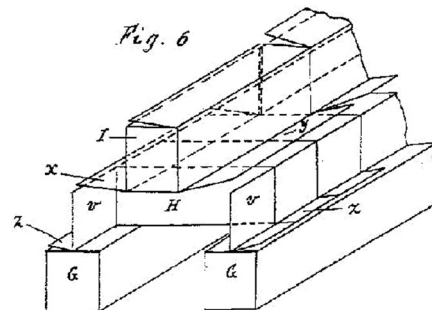


図2a 引用発明1

Fig. 5

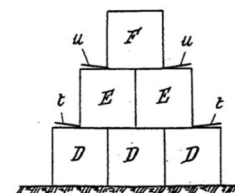


図2b 引用発明2

4) 侵害訴訟と無効審判との判断齟齬

侵害訴訟, 無効審判とも, ①本件発明1と引用発明1とで, 引用発明1の蓋が本件発明1の

「補助蓋」に相当するか、②本件発明2と引用発明2とで、引用発明2の籠の底網に設けられ、その下に設置した他の籠の蓋となるフランジが、本件発明2の「補助蓋」のように「回動自在に」取り付けられているかどうか、が争点となった。

東京地裁判決においては、①本件発明1の「補助蓋」はその大きさに関して規定されるものではないから、引用発明1が開示する蛇籠の上面のほぼ全体を覆うような大きさの蓋も本件発明1の「補助蓋」に相当する、②周知技術を考慮すると、引用発明2のフランジは本件発明2の「補助蓋」に相当して「回動自在に」取り付けられていると認められる、として無効理由を有すると判断されている。

それに対し、無効審判においては、①本件発明1では、「補助蓋」はそれ自身だけでは布団籠の上面全体を覆う蓋とはなり得ないものであるのに対し、引用発明1の蓋は蛇籠の上面全体を覆う蓋であるから補助蓋とは言えない、②フランジとは「本体から突出している鏢状の部分」のことで本体と一体で動かないものについて使用される用語であるから、引用発明2のフランジは本件発明2のように「回動自在に」取り付けられていると認められないと判断されている。

5) 考 察

上記で述べた通り、侵害訴訟と無効審判とで同一の引用発明に基づく本件発明の有効・無効にかかる争点は同一だが判断結果が異なっている。その原因として、争点①、②とも要件に係る文言の解釈が侵害訴訟と無効審判とで異なり、具体的には争点①では「補助蓋」の解釈、争点②では「フランジ」の解釈が異なっている。

これは無効審判においては、「フランジ」、「補助蓋」ともその文言の意味に基づいて作用、効果を解釈して本件発明と引用発明の範囲を認定しているのに対し、侵害訴訟においては文言の意味に囚われずに、当業者のレベルを設定し

て「フランジ」、「補助蓋」を解釈することで本件発明と引用発明を認定しているためと考える。

この認定の違いが最終的な結論を異ならせている。

(2) 中空糸膜濾過装置事件 (表1 B-16)

特許番号：第1851891号

侵害訴訟：平成14年(ワ)第2473号

審判無効：2002-35248

1) 事件の概要

本件は、特許の有効性に関し、2つの引用例の組み合わせによる容易想到性について、組み合わせることが妥当か否かが争点であった。無効審判の一次審決においては組み合わせることは妥当でなく特許有効、地裁の損害賠償請求事件では組み合わせることは妥当であり特許無効、と結論が分かれた。

2) 事件の経緯

H14.2.7 侵害訴訟提起 (東京地裁)

H14.6.14 無効審判請求

H15.6.17 一次審決 (特許有効)

H15.7.24 審決取消訴訟提起

H15.7.30 侵害訴訟・東京地裁判決 (特許無効)

H16.7.21 審決取消訴訟判決 (特許無効)

H18.3.27 侵害訴訟・控訴審判決 (特許無効)

3) 本発明の概要

本件発明は、中空糸膜フィルタを用いた中空糸膜濾過装置に関し、特許請求の範囲は次の通りである。「a; 少なくとも流入口と流出口を設けた容器本体と、b; 前記容器本体内に配設した仕切板と、c; 前記仕切板に固定された中空糸膜モジュールとから構成された中空糸膜濾過装置において、d; 前記中空糸膜モジュールは取水管と、e; 前記取水管の周囲に配設された多数本の中空糸膜フィルタと、f; 前記取水管と前記中空糸膜フィルタの両端を解放状態で接

着固定した端部材とから構成され、g；前記中空糸膜フィルタ内に浸透した処理液の一部が上記中空糸膜フィルタの中空部の下端から取水管に流れるようにしたことを特徴とする中空糸膜濾過装置。』

本件発明の特徴は、取水管を設け、この周囲に中空糸膜フィルタを配置し、取水管及び中空糸膜フィルタの両端を解放状態で端部材に接着固定することにより、中空糸膜フィルタから中空部に浸透した処理水が、上方に流れてフィルタの上部開放端から流出するものと、下方に流れて取水管に流入し、取水管内を流れて取水管の上部開放端から流出するものとに分かれるようにするとの構成を採用したことである。この構成により、従来と比較して透水量を増加することができるという効果を有する。

ここで、仕切板（b：図中17）は、中空糸膜モジュールを固定するとともに、濾過前の処理液と濾過後の透過液を分離する役割を有する。

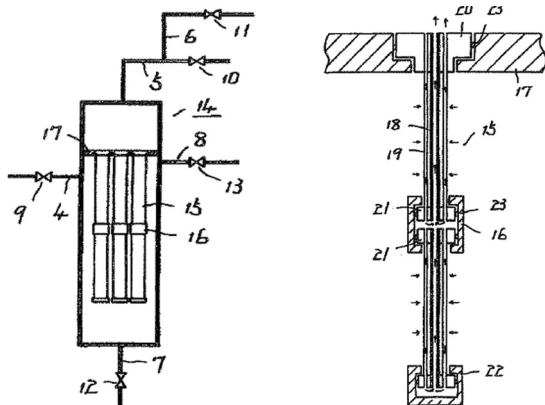


図3 a 中空糸膜濾過装置 図3 b 同モジュール

4) 侵害訴訟と無効審判との判断齟齬

①引用例との相違点の要点

引用例2（特公昭53-35869）の濾過装置には、上記本件発明の特徴部分の構成は記載されているが、仕切板がないことが本件発明との主たる相違点であった。一方、引用例1（特開昭58-183916）は仕切板を有する濾過装置の記載があ

る。

②特許庁判断の概要

引用例1記載の発明は、その発明に関する記載から解釈して精密濾過法と認められるのに対し、引用例2記載の発明は逆浸透法であり、相反する濾過機構を有するものである。従って、引用例2記載の装置に、引用例1の記載事項を組み合わせられない。

③裁判所判断の概要

引用例1には「中空糸状の多孔質高分子膜は・・・限外濾過や逆浸透用の膜として工業的にも採用されている」との記載があり、引用例1と引用例2はいずれも逆浸透法で用いられる濾過装置であり技術分野を共通とする。さらには、精密濾過法と逆浸透法とは、対象とする液体から小孔を通過するものと通過しないものを分離する点で引用例1と2は共通の技術分野に属し、さらに本件発明は精密濾過法に限定することを示唆する記載もない。また、仕切板は本件発明が前提としている技術であり、新規性を肯定する本質的技術事項ではない。よって、相違点について引用例1記載の発明に引用例2記載の発明を適用することは容易に想到し得る。

5) 考察

精密濾過法は、濾過対象が液中分散固形物であり、分子径と膜の孔径によって分離性が決まる。これに対して逆浸透法は、濾過対象が水に溶解する溶質であり、分子径と膜の孔径の関係のみならず、膜材料と溶媒、溶質との相互作用によって選択透過性が決まる。

精密濾過法と逆浸透法は、具体的作用機構に着目すれば、異なる技術として組み合わせられないとの特許庁判断となる。一方、これらの技術を上位概念化して抽象的に捉えれば、濾過という同じ技術分野となり、組み合わせられるとの裁判所判断となる。

さらに、本願発明と引用例2との相違点が、発明の本質的部分でなかったことも、裁判所に

おける容易想到との判断に影響を与えたようである。

以上より、侵害訴訟における特許無効の抗弁では、特許発明の属する技術分野を上位概念で捉えた上で、発明の効果を奏する本質的部分の記載された先行例を選択し、容易性を主張することが有効な場合があると言える。

(3) 地図データ作成方法及びその装置事件

(表1 B-20)

特許番号：第2770097号

侵害訴訟：平成17(ワ)1199号

無効審判：無効2006-80175

1) 事件の概要

侵害訴訟と無効審判とで同一文献（ARC/INFO マニュアルV5）が引用されているが、それに記載された引用発明と本件発明との一致点・相違点の認定が異なった事件である。

2) 事件の経緯

H18.9.6 無効審判請求

H19.4.17 一次審決（特許有効）

H19.4.19 侵害訴訟・東京地裁判決（特許無効）
（控訴審 無し）

H19.5.24 審決取消訴訟提起

H20.3.25 審決取消訴訟判決（特許無効）

H20.8.19 二次審決（特許無効）

3) 本件発明の概要

A 地形図等の原図を読み取って得られるラスターデータからベクトルデータを作成した後、

B 該ベクトルデータを線端を示す点データを含む二次元の線データに変換し、

C それらの二次元線データを座標上の線分に変換し、

D 該線分を所定方向に接続し、終点が始点と一致したときはそれらの線分からなる面データの閉領域データを自動的に作成し、終

点が始点と一致しないときはそれらの線分からなる面データを自動的に作成して、

E 該面データの前記不連続となる始点及び終点を報知表示し、

F 該不連続点から任意の点又は線へ接続する線データを入力に基づいて生成することにより該面データに対応する閉領域データを作成し、

G 上記各閉領域データに属性データを付与可能にして該閉領域データを記憶、表示又は印刷する

H 地図データ作成方法。

4) 侵害訴訟と無効審判との判断齟齬

侵害訴訟においては、本件発明と引用発明との相違点として、「終点が始点と一致しないときはそれらの線分からなる面データを自動的に作成して」（構成要件D後半）とする構成のみが認定され、当該構成は単なる設計的事項であるので本件特許は無効であるとする判断がなされている。

これに対し、無効審判においては、3つの相違点（構成要件B、G、D+E+F）が認定され、そのうち「線分を所定方向に接続し、終点が始点と一致しないときはそれらの線分からなる面データを自動的に作成して、面データの不連続となる始点及び終点を報知表示し、不連続点から任意の点又は線への接続する線データを入力することを促す構成」（構成要件D後半+E+G）についての具体的手段が、引用文献等には記載されていないことをもって、特許が有効であるとする判断がなされている。

5) 考察

侵害訴訟と無効審判とで、本件発明と引用発明との一致点・相違点の認定が異なった原因の一つとして、各事件において被告もしくは請求人が行った引用発明についての主張に違いがあったことが挙げられる。すなわち、侵害訴訟においては、本件発明の各構成に対応する引用発

明の構成が詳細に主張されているが、無効審判においては、多くの部分が省略された主張がなされており、このことが各事件における引用発明の認定に大きく影響を与えたものと推測される。

実際、本件無効審判の審決取消訴訟の判決において、「したがって、そのような様々な箇所に分散して記載されているものを総合したといえる発明について、審判請求書によって主張されていたとはいえないことに照らせば、原告らが主張する構成について、これを甲2発明（追記：引用発明）の構成としなかった審決に原告ら主張の誤りはない。」旨が判示されており、このことから上述のことが窺える（ちなみに、当該審決取消訴訟においては、本件発明の要旨認定に誤りがあったことを理由として、審決を取り消す旨の判決がなされている）。

弁論主義に従う侵害訴訟ではもちろんであるが、たとえ職権主義を基盤とする無効審判であっても、審理の基本となるのはあくまでも請求人が主張する無効理由であるので、その根拠となる論理付けを丁寧に説明しておくことが肝要であるといえる。

(4) 振動型軸方向空隙型電動機事件

(表1 B-21)

特許番号：2134716号

侵害訴訟：平成18年(ワ)第22172

無効審判：無効2007-800029

1) 事件の概要

無効審判と侵害訴訟において同一の引例が採用され、請求項1について結論が分かれた事件である。

2) 事件の経緯

H19.2.16 無効審判請求

H19.6.26 一次審決（特許有効）

H19.8.1 審決取消訴訟提起

H19.9.11 侵害訴訟・東京地裁判決（特許無効）

効)

H21.1.28 審決取消訴訟判決（特許有効）

H21.1.28 侵害訴訟・控訴審判決（特許無効）

3) 本件発明の概要

N, Sの磁極を交互に複数個有する界磁マグネット（14）を固定子として備え、偏心且つ振動して回転するように複数のコアレス電機子コイル（12-1, 12-2）を回転中心を基準に片寄らせて配置することで平面において円板状を形成しないように変形形成したコアレス偏平電機子（21）を上記界磁マグネットと軸方向の空隙（37）を介して面対向し且つ回転自在に支持した、振動型軸方向空隙型電動機（20）（図4 a）。

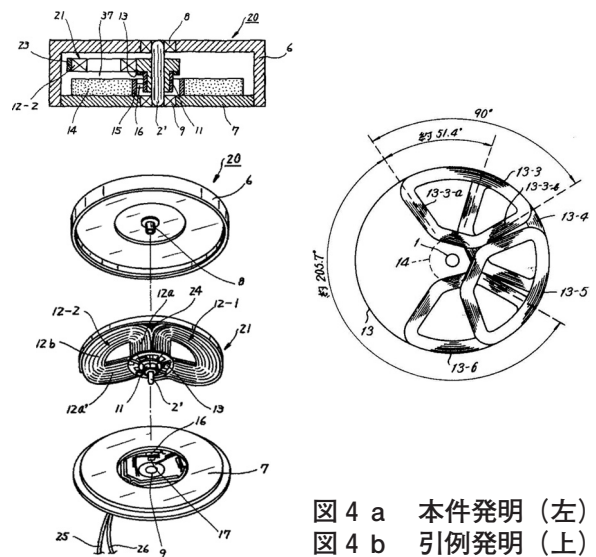


図4 a 本件発明（左）
図4 b 引例発明（上）

4) 侵害訴訟と無効審判との判断齟齬

侵害訴訟、無効審判ともに同一の引用発明（図4 b）が採用され、本件発明と引用発明は、「複数のコアレス電機子コイルを回転中心を基準に片寄らせて配置したコアレス偏平電機子」であることについては、判断の相違はなかった。

東京地裁判決においては、①複数の電機子巻線が回転中心を基準に偏らせて配置されているのであるから、これを回転させれば振動が発生することは当業者にとって自明である、②引用

発明が振動することが自明であるならば、円板状にモールドして形成した電機子を変形することは適度な振動を得るための設計的事項にすぎない、として無効事由を有すると判断された。

これに対し、無効審判においては、①引用発明に記載された構成から直ちに振動型電動機として使用しようとする発想は得られない、②引用発明は通常目的の電動機と解されることから、敢えて偏心を大きくするような変形を行う合理的理由はなく、阻害要因があるというべきである、と判断された。

5) 考 察

裁判所と特許庁で引用発明についての作用効果の認定の仕方が異なった為、判断齟齬が生じたものと思われる。

裁判所は、電動機は当然振動するものであるから、従来配置されていた電機子コイルを削除した箇所のモールド部を部分的に削除するという技術的思想は、適度な振動を得るための設計的事項にすぎないと判断した。一方、特許庁は通常目的の電動機であれば、電動機自体から生じる偏心等による振動をできる限り避けるように設計することは技術常識であるから、引用発明を敢えて偏心を大きくするような変形を行う技術的思想に合理的理由はなく、この変更には阻害要因があると判断した。

裁判所は、そもそも電動機は振動するものであるから、通常目的の電動機である引用発明から本件発明を容易に想到できると判断した。なお、控訴審判決では、引用発明は振動を生じさせない通常の電動機と認定しており地裁判決の考え方は採用されていない。よって、作用効果の認定を地裁判決のように広げて考える必要はないと思われる。一方、通常目的の電動機であれば、振動をできる限り避けるよう設計するのが技術常識であると判断した特許庁判断は、引用発明の作用効果を明細書の記載の範囲内で捉えており、結論としては妥当であったと考え

られる。

なお、控訴審判決では、新たな引用発明として不平衡な遠心力により振動を生じさせる振動発生用電動機が追加され、これと図4bに示す引用発明との組み合わせから原判決は結論において相当とされている。

(5) 無鉛はんだ合金事件 (表1 B-22)

特許番号：3152945号

侵害訴訟：平成18年(ワ)第6162号

無効審判：無効2006-80224

1) 事件の概要

侵害訴訟と無効審判とで、明細書記載要件のいわゆるサポート要件(36条6項1号)で判断が異なった事件である。無効審判では構成要件記載の事項が発明の詳細な説明に記載されている事項であると判断されたが、侵害訴訟では構成要件記載の性質を有すると当業者において認識できる程度に記載されておらず無効と判断された。

2) 事件の経緯

H18.10.30 無効審判請求

H19.7.31 審決(特許有効)

H19.8.29 審決取消訴訟提起

H20.3.3 侵害訴訟・東京地裁判決(特許無効)

(控訴審 無し)

H20.9.8 審決取消訴訟判決(特許無効)

3) 本件発明の概要

訂正認容請求項1にかかる発明(本件発明)は以下の通りに分節される。

A Cu0.3~0.7重量%, Ni0.04~0.1重量%, 残部Snからなる,

B 金属間化合物の発生を抑制し, 流動性が向上したことを特徴とする

C 無鉛はんだ合金。

4) 侵害訴訟と無効審判との判断齟齬

侵害訴訟, 無効審判ともに, 本件発明を先願

発明と区別して特定するために必須の事項とされた、構成要件B「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した（別件訂正審判により追加）」について、サポート要件に適合するか否かが争点の一つとなった。

侵害訴訟においては、一般に合金の成分組成を特定しただけでは、それがどのような性質を有しているかを予測することは困難であることから、発明の詳細な説明は、当該成分組成のはんだ合金が当該性質を有することが、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は特許出願時の技術常識を参酌して、当該成分組成であれば当該性質を有すると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当であるとし、実施例等には本件発明1の構成要件Aの成分組成を充足するはんだ合金が、構成要件B所定の性質を有することを確認したのではなく、その他に流動性が向上したことを確認した実施例の開示はないと判示した。

それに対し、無効審判においては、本件発明における「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」なる事項についての記載が発明の詳細な説明にあり、また「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」とは、SnにCu又はNiを単独で添加することで金属間化合物が発生し、それが起因となり流動性が低下するところ、互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあるCuとNiを所定量添加することにより、SnにCu又はNiを単独で添加する場合と比較して、上記金属間化合物の発生が相対的に抑制され、その結果として、噴流はんだ付けに適したさらさらの状態に流動性が相対的に向上したことを意味することから、その内容も明らかにされており、さらに構成要件B所定の性質を有する無鉛はんだ合金は実現できるといえることから実質的に裏付けられていると判断し

た。

5) 考 察

化学発明の明細書のサポート要件に関しては、知財高裁大合議事件「偏光フィルムの製造方法事件」⁴⁾があり、その中で「特許法36条6項1号が定めるいわゆる明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。」とされており、侵害訴訟では、それに基づいた判決内容となっている。

一方、無効審判の審決は上記の知財高裁大合議事件の後であるものの、これに基づいた判断となっていないようである。その判断基準の背景は不明であるが、本件明細書には構成要件B所定の性質が得られたとの結論が記載されているだけであり、それをサポートする具体的な実施例が記載されていないことから、争点となった機能的表現である構成要件Bが訂正審判にて追加されたとの要因もあるものの、侵害訴訟における判断が妥当であると思われる。

なおその後の審決取消訴訟（平成20年（行ケ）第10484号、判決言渡日 平成21年9月29日）では、本件発明1の特徴的な部分は、「Snを主として、これに、CuとNiを加える」ことによって「金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した」ことにあり、CuとNiの数値限定は、望ましい数値範囲を示したものにすぎないから、具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はなく、また本件出願前の技術常識から、NiがCuのSnに対する反応を抑制する作用を行わせることの裏付けとしてはなされている

というべきであることからサポート要件に適合するとし、侵害裁判とは全く逆の判示内容となっている。いずれにせよ特に化学分野においては、新規性や進歩性に加えて明細書記載要件も特許要件として適合させるべくより注意を払うべきである。

(6) 熔融金属取鍋事件 (表1 C-10)

特許番号：3323489号

侵害訴訟：平成16(ワ)24626

無効審判：無効2005-80325

1) 事件の概要

無効審判と侵害訴訟とで同一の証拠が引用され、請求項1については結論が分かれた事件である。

2) 事件の経緯

H17.11.9 無効審判請求

H18.7.19 無効審決

H18.8.28 審決取消訴訟 (1) 提起

H18.11.15 審決取消訴訟 (1) ・差戻決定

H19.3.23 侵害訴訟・東京地裁判決 (特許有効)

(控訴審 無し)

H19.7.13 審決取消訴訟 (2) 提起

H21.1.28 審決取消訴訟 (2) 判決 (特許有効)

3) 本件発明の概要

本件特許は熔融したアルミニウム等の熔融金属を公道搬送して供給するための容器であって、ハッチに設けた内圧調整用貫通孔に金属の付着を確認することができ、貫通孔や配管の詰りを未然に防ぐことができるものであり、特許請求の範囲は次の通りである。「熔融金属を収容することができ、上部に第1の開口部を有する容器と、前記容器の内外を連通し、前記熔融金属を流通することが可能な流路と、前記容器の第1の開口部を覆うように配置され、ほぼ中央に前記第1の開口部よりも小径の第2の開口部

部を有する蓋と、前記蓋の上面部に開閉可能に設けられ、前記容器の内外を連通する内圧調整用の貫通孔が設けられたハッチと (公道を介してユースポイントまで搬送されること：訂正請求で補正) を具備することを特徴とする熔融金属供給用容器。」

4) 侵害訴訟と無効審判との判断齟齬

本件発明の内圧調整用の貫通孔がハッチにあるのに対し、引用発明の受湯小蓋にはこれが無いことが相違点である。

無効審判においては、①本願の「加圧式」のほうが引例発明の「傾斜式」よりも注湯精度等が優れていることは周知技術であり、その際に圧力調整用配管を蓋に設けるか本体に設けるかは設計事項であること、②内圧調整用配管の詰り等を防止できるという作用効果は引用発明の記載「注湯口に設けた蓋に付着の金属は容易に取り除ける」より当業者が予測し得る範囲であること、の2点から進歩性を否定した。

第6図

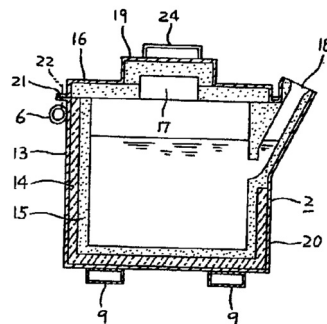


図5 a 本件発明

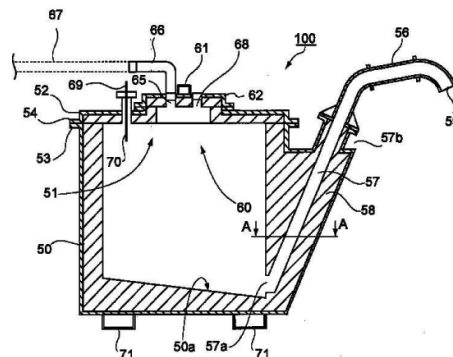


図5 b 引例発明

侵害訴訟においては、加圧式にして内圧調整用配管を設けることの容易性は審判と同じ判断である。しかし、周知技術は「一枚蓋」に貫通孔を設置することが通常の設計であり、「開閉する」蓋に貫通孔を設けることは容易想到ではないことと、蓋のほぼ中央にある小蓋に貫通孔を設置することにより跳ね返りによる汚れが減少する作用効果を認めて、前記相違点は単なる設計事項でないことから進歩性を肯定した。

5) 考 察

裁判所は本件発明に特有の作用効果を認めただのに対し、特許庁は引例発明の記載を文言通りに解釈して当該作用効果を否定したことが齟齬の要因である。引例発明は傾斜式のため内圧調整用配管が不要だから本件発明の「公道搬送による内圧調整用配管の詰り」という「課題」がそもそも無い。裁判所はこの「新たな課題」と、これを解決する作用効果の両方が本件発明にあることを認めて単なる設計事項ではないと判断したと考えられる。特許庁は公道搬送の課題は引例に記載されていると判断したのとは対照的である。侵害訴訟において、被告は構成要件の違いのみならず、対象となる発明の本質を課題、作用・効果から見極めて、この本質が記載されている引例をもって主張することが重要である。

(7) ゴーグル事件 (表1 C-11)

特許番号：3615530号

侵害訴訟：平成17年(ワ)第12207号

無効審判：無効2006-80089号

1) 概 要

無効審判と、侵害訴訟とで同一の証拠が引用され、請求項1～4は双方で無効と判断されたが、請求項5については結論が分かれた。

2) 事件の経緯

H18.5.15 無効審判請求

H18.11.7 無効審決

H18.12.6 審決取消訴訟提起

H19.3.28 審決取消訴訟決定 (特許有効)

H19.4.19 侵害訴訟・大阪地裁判決 (特許有効)

(控訴審 無し)

H19.6.19 無効審判請求取下

3) 発明の概要

本件特許の請求項4 (独立項) に記載のゴーグルは、左右一対のアイカップ6の対向内側に突設された取付台部8の後面側に断面略円形の棒状突起10が設けられ、それに弾性材料からなる鼻ベルト3の突起係合孔13が回動可能に嵌合されたもので、取付台部8はアイカップ6のレンズ部の前面よりも前方に向かって斜めに突出するように設けられ、棒状突起10は取付台部8の後面に対して、アイカップ6の周壁部7側において鋭角をなすことを特徴とする。

請求項5は、請求項4に従属し、棒状突起10の先端部外周に後面と略平行な係止突部11が設けられ、鼻ベルト3の両端部の前後面は、取付台部8の後面と略平行な傾斜面に形成され、係合孔13は鼻ベルト3の両端部の前後面に対して傾斜して設けられ、鼻ベルト3の両端部の前面が、取付台部8の後面に面接触し、鼻ベルト両

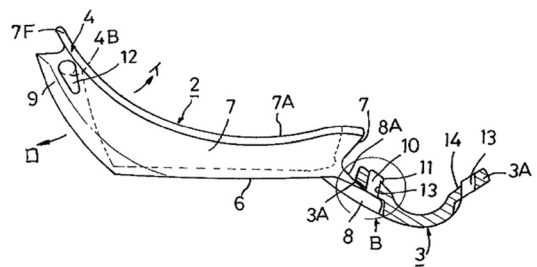


図6 a 本件発明

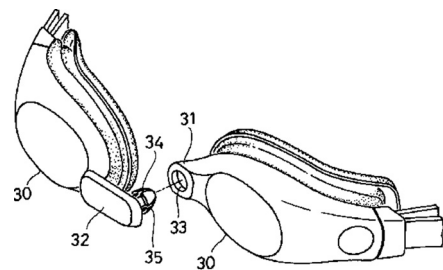


図6 b 刊行物1発明

端部3の後面が係止突部10に係止されていることを特徴とする。

4) 侵害訴訟と無効審判との判断齟齬

実公平7-24126号(以下、刊行物1)には、鼻ベルト取付台部に相当する連結片31が孔33を有し、それに鼻ベルトに相当するジョイント32の連結軸35を嵌入したゴーグルが記載されている。

実開平2-102265号(以下、刊行物2)には、レンズ部の前面よりも前方に突出したブラケット15が係合片20を有し、連結帯(鼻ベルトに相当)16に設けられた孔が係合片20に嵌入したゴーグルが記載されている。係合片20の先端には係止突起22, 23が設けられているが、本件特許発明の棒状突起に相当する係合片20は、取付台部に相当するブラケット15に対して垂直に設けられている。

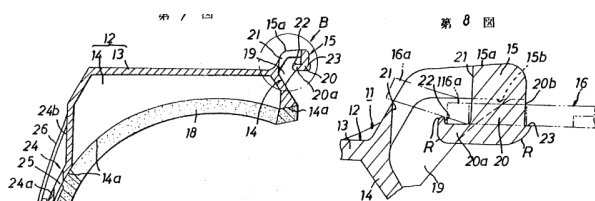


図6c 刊行物2発明

① 争点

引用例と本件発明の相違点を構成する要件は、設計事項か否か。

② 特許庁の判断⁵⁾

請求項5に記載の発明は、請求項4に記載の発明における刊行物1との相違点に加え、棒状突起10の先端部外周に後面と略平行になる係止突部11が設けられ(構成要件O)、鼻ベルト3の両端部の前後面は、取付台部8の後面と略平行な傾斜面に形成され(構成要件P)、係合孔13は鼻ベルト3の両端部の前後面に対して傾斜して設けられ(構成要件Q)、鼻ベルト3の両端部の前面が、取付台部8の後面に面接触し

(構成要件R)、鼻ベルト両端部3の後面が係止突部10に係止されている(構成要件S)点で、刊行物1に記載の発明と相違する。しかし、これらの相違点は当業者が適宜なしうる設計の事項に過ぎず、また請求項5に記載の発明の効果も当業者が予測し得る範囲内のものであるとされた。

③ 裁判所の判断

請求項5に記載の発明と、刊行物1に記載の発明との相違点の認定は、特許庁と同じである。

これらの相違点のうち、構成要件P、Q及びSは、当業者であれば容易に想到し得る設計事項とされた。一方、構成要件Oについては、「棒状突起の中心軸線に対して鋭角に、かつ取付台部の後面と略平行に傾斜する係止突部を設けるとの構成を備えることによって」、「ゴーグル装着時は引張力の作用によって抜けにくいにもかかわらず、非装着時には鼻ベルトの脱着が容易」という効果を認めた。また構成要件Rを「採用することによって、鼻ベルトの両端の厚みと前記取付台部の後面とそこに突設された棒状突起先端部外周に形成した係止突部までの内法が略一致することとなる」とし、その結果、ゴーグル使用時には「突起係合孔13の各外端側が、アイカップ2の取付台部8と棒状突起10との間に押し込められ」、ゴーグル使用中はアイカップ2と鼻ベルト3が分離しない効果を奏するとした。

5) 考察

発明を理解するためにその発明を各構成要件に分節し、構成要件毎に引用発明と比較することは、多くの構成要件を有する複雑な発明においては不可避かもしれない。実際、無効審判においても訴訟においても発明は同様に分節されている。

本件発明の場合、各構成要件を検討すると、無効審判において判断されたように設計事項に過ぎないとも考えられる。これに対して、訴訟

における判断が異なっていたのは、裁判所は各構成要件に依る効果を独立に捉えるのではなく、複数の要件を兼ね備えたことによる効果も勘案したことに一因があるように思われた。判例において、例えば、構成要件Oを検討するために『取付台部が「レンズ部の前面よりも前方に向かって斜めに突出するように設けられ」ているため（構成要件M）』というように、他の構成要件を引用していることからこの要因が窺える。

4. まとめ

4.1 総括

平成12年から平成20年にかけて地裁判決がなされた事件のうち、侵害訴訟と特許無効審判で判断齟齬がおきた事件であって、理由及び証拠同一のものについてまとめると表1のようになり、次のことが言える。

(1) 進歩性がないことを無効理由とする事件は11件であるが、それ以外は要旨変更を理由とする事件が1件、記載要件違反を理由とする事件が1件のみである。

(2) 進歩性判断要素のうち、「発明の認定」が異なるために判断が違う事件は無く、「一致点・相違点の認定」が異なる事件も1件しかない。その他の事件はすべて「相違点の検討」について判断に違いがある。

4.2 傾向分析

(1) サンプル数

サンプル数は8件と少ないが、内容を分析したところ、一定の傾向があることが分かった。齟齬事件だけが特別な傾向で判断されるものとは考えにくく、特許庁と裁判所それぞれの判断傾向が際立った形で象徴的に現れてきているのではないかと推察される。また、齟齬事件の控訴審においては、そのほとんどが地裁の判断を

支持する形で結論がなされているところ、特に齟齬事件の結論は裁判所の傾向として捉えられるものである。加えて審査や審判実務に反映される可能性が高い。

以上から、齟齬事件の傾向分析から導かれる傾向を一般化して捉えたとしても的外れとは言えず、得られた傾向をもとに予測可能性を持って訴訟に臨むことが可能となると考える。

(2) 分析内容

上記検討結果より裁判所と特許庁とでは、

- 1) 技術思想の範囲
- 2) 課題、作用・効果の考慮
- 3) 阻害要因の考え方

について相違点がある考え、これらの傾向について考察した結果を以下に示す。

1) 技術思想の範囲

特許庁は、記載内容から直接的に把握できるレベルにおいて技術思想を捉える傾向がある。その把握の仕方は該当する開発分野の専門家の理解に近いと思われる。これは当業者を具体的に想定して当業者の視点で発明を捉えているとも言える。

これに対し、裁判所は、本件発明と引用発明について、想定される作用・効果の奏する範囲まで上位概念化し、発明を技術思想として広く捉える傾向がある。

該当事件としては、表1の左欄の番号（以下同じ）でB-2、B-5、B-16及びB-21がある。

B-16の事件では、引例1は精密濾過法に関する技術であり、引例2は逆浸透法に関する技術であった。引例2には、本件特許発明の本質的特徴部分(取水管と中空糸膜フィルタの構成)の記載はあるが、本件特許発明の構成要件の一つである仕切り板の記載が無く、引例1には仕切り板の記載があった。引例1と引例2を組み合わせられるかの論点において、特許庁は、

「・・・両者は上述のごとく膜の表面に被処理液を高速で通過させるか否かという相反する濾過機構を採用するものであるから、・・・組み合わせることには無理がある。」と認定したのに対し、裁判所は、「精密濾過法や限外濾過法と逆浸透法とは、対象とする液体から小孔を通過するものと通過しないものを分離する点で共通の技術分野に属する。」と認定している。

これは、濾過方法に関わらず本件特許発明の本質的特徴部分（取水管と中空糸膜フィルタの構成）を有すれば、同じ作用効果を奏するので、裁判所は濾過方法に拘泥されることなく、同一の技術分野に属する範囲を広く認定したものと考えられる。

2) 課題、作用・効果の考慮

特許庁は、発明の課題、作用・効果よりも発明の構成上の差異に重点を置いて、これが設計事項の範囲内であるかという観点から進歩性を判断する傾向がある。

これに対し、裁判所は、発明の課題、作用・効果を考慮して抽出された構成部分を発明の本質的部分としたうえで、当該本質的部分が公知文献等に存在するか否かという観点から進歩性を判断する傾向がある。

該当事件としては、C-10、C-11がある。

C-10の事件で特許庁は「・・・そしてその際、容器内の加圧を行う為の内圧調整用の配管を設ける箇所は、通常容器の蓋か、容器本体の上に設けるかの設計上いずれかであって、保持炉の上部の開口部を上蓋および密閉蓋で被覆し、その密閉蓋部に設けた圧縮気体注入配管から圧縮気体を注入して加圧注湯することが周知のことといえるのであるから、甲第2号証記載の発明の蓋の上面部に開閉可能に設けられた受湯口小蓋（ハッチ）に、容器内の加圧を行う為の内圧調整用の貫通孔を設けることは、当業者ならば容易に想到し得ることである。」と、構成上の相違点が設計事項か否かを、当業者の立

場から判断している。これに対し、裁判所は、

「・・・開閉が予定されていない大蓋の方に、配管の接続される貫通孔を設置するのが通常的设计であり、開閉が予定されている小蓋に、あえて配管の接続される貫通孔を設置することは通常は想到し難いことである。」「また、蓋のほぼ中央部にある小蓋に貫通孔を設置することにより、液の跳ね返りによる汚れが減少するという本件発明の作用効果を奏するものである。」と、公道搬送による内圧調整用配管の詰りを防止するという課題の有無、採用された構成によって発現する特有の作用・効果を考慮しており、課題、作用・効果を重視した判断を行っていると考えられる。

3) 阻害要因の考え方

特許庁は、当業者にとって技術を変形、組み合わせることが具体的に想定され得るものであるならば技術分野が共通するとして阻害要因はないと判断するのに対し、裁判所は、想定される機能や作用・効果を参酌してこれらが共通するならば阻害要因はないと判断するため、結果として裁判所の阻害要因適用のハードルが低くなる傾向がある。なお、阻害要因とは、「動機づけの不存在といった消極的な要因ではなく、引用発明どうしを組み合わせると、その技術的な前提条件が破綻してしまう等のものをいう」⁶⁾が、当論説における阻害要因は、上記定義ほど限定的ではなく、動機付けが困難な事件も含んでいる。該当事件としては、B-16とB-21がある。

B-21の事件では、特許庁は、「・・・上述のとおり、甲3発明は通常目的の電動機と解されることから、上記技術常識を踏まえると、敢えて偏心を大きくするような変形を行う合理的な理由はなく、この変更には阻害要因があるというべきである。」と述べている。これに対し、裁判所では「乙1公報に示された実施例は、4個の電機子巻線（電機子コイル）が、回転中心

である回転軸1を基準として偏った配置となっている。このような電機子は特段の事情のない限り、これを回転させれば振動が発生することは、当業者にとって自明の事柄（技術常識）である。そうすると、当業者が電機子巻線が回転中心を基準として偏って配置されている引用発明を見れば、当業者としては、引用発明の上記構成を振動型電動機の構成とすることに想到することは容易である。」と述べている。

特許庁は、技術構成の変形に技術常識からみて合理的理由が無いことに基づいて阻害要因を認めているのに対して、裁判所は、偏って配置されている引例の構成から作用・効果が共通するものとして阻害要因があるとは考えておらず、設計的事項と判断している。すなわち、特許庁は技術構成に係る意義を基本として技術常識を捉え、裁判所は作用・効果を基本として技術常識を捉えているようである。

4) 分析内容のまとめ

「技術思想の範囲」、「課題、作用・効果の考慮」及び「阻害要因の考え方」についての傾向を分析した結果、特許庁は「構成重視型」というべき傾向があるのに対し、裁判所は「課題、作用・効果重視型」というべき傾向があると言えるのではないだろうか。

裁判所では、侵害訴訟における技術的範囲に属するか否かの判断において作用・効果の面も含めて発明の本質的部分が抽出されるが、この本質的部分をめぐって進歩性の判断もなされることになるので、侵害訴訟における進歩性の判断においては結果として「課題、作用・効果重視型」の判断に傾かざるを得ないのではないかと考えられる。

これに対して、特許庁の審査、審判では技術的範囲に属するか否かの判断をする必要がないので、課題や作用・効果よりも技術的内容や技術的価値に重点を置くため、結果として技術構成上の意義に着目して進歩性を論ずる傾向にな

ると考えられる。

企業における実務は、主として構成重視型で進歩性を判断し、作用・効果を副次的に捉えていることが多いと思うが、課題や作用・効果を重視することで、発明の本質を掘り下げることにも可能になるであろうし、裁判における進歩性の判断の予測可能性も高まると考えられる。

4.3 実務上の留意点

特許無効の抗弁を行う者は、特許庁、裁判所いずれの場面においても説得力のある無効主張を展開する必要があるが、その場合、どのような点に留意すべきであろうか。

(1) 審判・訴訟戦術面

1) 裁判所の「課題、作用・効果重視型」と特許庁の「構成重視型」のどちらの面からも無効にできるロジックを組み立てることが重要である。上記主張が困難な場合は、少なくとも裁判所の傾向に基づいた無効のロジックは確保すべきであろう。たとえ特許庁で特許有効との判断があったとしても、侵害訴訟で侵害が認められなければ被告は差止請求、あるいは損害賠償請求の責めを負うことはないからである。

2) 侵害訴訟と併せて特許無効審判を並行して行い、両者の考えの違いなどを踏まえつつ控訴審で確実に無効に追い込むロジックを練り上げていく戦術も有効である。裁判では審判より証拠の追加が比較的自由なので、難しい判断の場合は、最後まであきらめずに控訴審まで争うとの心構えが必要である。控訴審では、審決取消訴訟と合わせて統一的判断を得られるからである。

(2) 無効の抗弁

1) 特許庁と裁判所の判断傾向を踏まえ、技術思想の範囲、課題、作用・効果及び阻害要因の観点から無効抗弁、特に進歩性を検証する。

2) 裁判所の「課題、作用・効果重視型」の傾向に合わせて、無効調査に当たっては、発明の本質的部分が課題・目的あるいは作用・効果において共通する比較的広い近接分野の先行技術も調査し、そのうえで無効抗弁のロジックの組み立てを探索することも試みるべきである。

5. おわりに

本稿では、侵害訴訟と特許無効審判で判断齟齬が起きた事件のうち、理由及び証拠同一のものについて検討を行ってきた。

検討した結果、裁判所は「課題、作用・効果重視型」であり、特許庁は「構成重視型」である、との傾向が見えてきた。

特許無効を主張する側としては、この相違点を考慮し、裁判においても無効審判においても特許無効判断を得られる論法を組むことが望ましい。但し、侵害訴訟で勝訴できれば、無効審判で有効審決が出ていたとしても、最終的には差止請求等の責を負うことはない。この点において裁判における無効の抗弁は重要である。

今回の検討により、無効の抗弁の論理を構築するためには、(1) 対象特許の具体的技術分野だけでなく、作用効果の奏する範囲まで上位概念化して発明の本質的部分を把握すること、(2) その上で、課題や作用・効果の共通する近接した分野も調査し、その本質的部分の記載のある

証拠をもって容易想到性の論法を組むこと、が有効であるとの知見が得られた。裁判においては、審判より証拠の追加が比較的自由であるため、上記知見を踏まえて証拠調査を粘り強く行うことも重要である。

最近、無効審判審決取消訴訟における審決維持率が変化しているとの報告⁷⁾もあり、今後も判断動向に注目していくことが必要であろう。

本稿が企業実務者の今後の指針の一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 最高裁平成12年4月11日判決 平成10年(オ)第364号
- 2) 特許庁 審判部 進歩性検討会報告書 平成19年3月 p.124
- 3) 特許ニュースNo.12623 p.7
平成21年11月10日、(財)経済産業調査会
- 4) 知財高裁平成17年11月11日判決 平成17年(行ケ)第10042号
- 5) 審決には構成要件毎の符号(O~S)は付されていないが、簡単のために、判決と同じ符号を付した。
- 6) 特許庁 審判部 進歩性検討会報告書 平成19年3月 p.133
- 7) 小林徹, 瀬川友史, 渡部俊也, PARI Working Paper Series No.1 (2009) pp.1~3, 東京大学政策ビジョン研究センター

(原稿受領日 2010年7月7日)