

知財高裁大合議判決の成果

——ミニ特集の掲載にあたって——

小 松 陽 一 郎*

1. はじめに

本号では、「ごみ貯蔵機器事件」知財高裁（大合議）平成25年2月1日判決に関するミニ特集として、複数の視点（実務的視点を中心とした損害論，サブコンビネーション発明の侵害論及び無効論）からの論攷がなされる。そこで，最初に，過去の5件の大合議判決を概観し，6件目である今回の大合議判決について，主として実務上の視点からその検討課題等を概観し，さらに知財高裁への今後の期待についても触れることとする。既に本誌7月号において田村善之北海道大学法学研究科教授からの判例評釈の速報がなされているので，このミニ特集では，実務家の視点からのアプローチに特徴があることとなろう。

2. 知財高裁(大合議)平成25年2月1日判決(ごみ貯蔵機器事件)は6件目

平成17年（2005年）4月に設立された知的財産高等裁判所は，特別部（大合議部）を設けており，5人の合議体（大合議）による大合議事件が今日まで7件係属し（うち1件は訴えの取下げで終了），6件の大合議判決がだされている。

知財高裁のホームページによれば，「早期の司法判断の統一が要請されるような重要な事案」が大合議の対象となるとされているが，実際には，下級審の判断が割れている論点を含む事件，特許庁の審査基準の是非に関する事件，社会から注目されている事件等が対象となっていると考えられる。

3. 過去5件の大合議判決の概要

過去5件の大合議判決は次のようになっている。

①「一太郎事件」 平成17年9月30日判決 平成17年(ネ)第10040号 特許権侵害差止請求控訴事件，原審 東京地方裁判所平成16年(ワ)第16732号，特許第2803236号「情報処理装置及び情報処理方法」

本判決では，1審同様に構成要件の充足性は認めたが，1審とは異なり進歩性欠如による権利行使制限の抗弁（特許法104条の3）を認め，その判断に際し，設計事項についての具体的判断や，控訴審での新たな書証の提出について，外国文献などの理由で時機に後れたもの（民訴法157条）にならないとして証拠採用した，等の特徴がある。また，物のクレームについては多機能型間接侵害（特許法101条）を認めるべきかどうか，認めたとした場合の基準等が問題となるが，その間接侵害を肯定

* 小松法律特許事務所 弁護士・弁理士 Yoichiro KOMATSU

した。一方、方法のクレームについては、間接の間接侵害を否定した。社会的に注目を浴びていたとともに、特許法上の重要論点も含まれていた事件である。

この判決に関連して、例えば、多機能型間接侵害対象品に関する裁判事例が複数あるところ¹⁾、これらについて侵害の可否を判断する場合の基準や具体的事案への当てはめ問題、あるいは、1審において既に発見していたが提出せずにいた公知文献があった場合において、権利行使制限の抗弁としての進歩性欠如が認められなかったため控訴審において新たに提出することが許されるのか、等も実務上の課題として残されていると思われる。

②「パラメータ特許事件」 平成17年11月11日判決 平成17年(行ケ)第10042号 特許取消決定取消請求事件, 異議決定 異議2003-70728号, 特許第3327423号「偏光フィルムの製造法」

本判決では、パラメータ発明について、実施例や比較例等が少なかったのでサポート要件違反があるとし、また出願後のいわゆる後出し実験結果を否定して、特許取消決定を維持した。記載要件(特許法36条4項, 6項1・2号)についての考え方は特許権の成立・維持に重要な影響を及ぼすものである。

しかし、この大合議判決があるにもかかわらず(勿論、事案ごとの相違はあるが)、その後、サポート要件について、「フリバンセリン事件」(知財高裁平成22年1月28日)等では厳格な立場から修正方向にあるのではないとも言われ²⁾(なお、明確性要件との関係で「吸引カテーテル事件」知財高裁平成23年9月21日等参照)、また後出し実験の可否についてもニュアンスの異なる「日焼け止め剤組成物事件」(知財高裁平成22年7月15日)等がでており、その整合性に疑問を呈する向きもある。

③「インクタンク事件」 平成18年1月31日判決 平成17年(ネ)第10021号 特許権侵害差止請求控訴事件, 原審 東京地方裁判所平成16年(ワ)第8557号, 特許第3278410号「液体収納容器, 該容器の製造方法, 該容器のパッケージ, 該容器と記録ヘッドとを一体化したインクジェットヘッドカートリッジ及び液体吐出記録装置」

本判決は、生産・修理に関連する特許の消尽について、第1類型(特許製品を基準として、当該製品が製品としての効用を終えたかどうかにより判断)と第2類型(特許発明を基準として、特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされたかどうかにより判断)という2つの明確な基準を打ち立て、また特許製品の並行輸入、方法特許と消尽についても判断して、1審判決を取り消し、特許権侵害を認めた。環境保護とリサイクル問題に関するものであり、社会的な影響の大きい事案である。

その上告審である最高裁平成19年11月8日判決は、特許製品の属性や特許発明の内容を実質的違法性阻却の判断基準としている点では知財高裁大合議判決と同様(結論も同じ)であるが、さらに取引の実情などの事情も総合判断するとしているので、かえって基準が不明確になって、実務上の予測可能性が確保されないのではないかと意見もある³⁾。

④「ソルダーレジスト事件」 平成20年5月30日判決 平成18年(行ケ)第10563号 審決取消請求事件, 審決 無効2005-80204, 特許第2133267号「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法」

本判決では、補正・訂正が許される場合について、明細書の記載から自明な事項をさらに広げ、明細書又は図面のすべての記載を総合して導かれる技術的事項も許されるとし、また審査基準における「『除くクレーム』とする補正」に関する記載は特許法の解釈に適合しない部分があると指摘したが、

結論的には無効審判不成立審決を維持した。

本判決以降、より穏やかな基準で補正・訂正を認める事案が増えているといわれている⁴⁾。

⑤「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム事件」 平成24年1月27日判決 平成22年(ネ)第10043号 特許権侵害差止請求控訴事件, 原審 東京地方裁判所平成19年(ワ)第35324号, 特許第3737801号「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム, 並びにそれを含む組成物」

本判決では、いわゆる「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」について、従来から物同一説と製法限定説とがあり裁判例も分かれていたが、「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため、製造方法によりこれを行っているとき」(「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」)の場合以外(「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」)には、当該発明の技術的範囲は、「特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物」に限定されるとし、また進歩性判断等でなされる「発明の要旨」認定でも同じ基準をとるべきであるとして、1審判決の請求棄却の結論を維持した。なお、この大合議判決では進歩性を否定したが、同日の無効審判請求不成立審決に対する知財高裁平成21年(行ケ)第10284号事件では、進歩性を肯定し請求を棄却している。これは審決取消訴訟では出願時の技術水準を立証する場合以外は新たな公知文献の提出ができないというスキームであるが⁵⁾、侵害訴訟ではそのような限定がないという現時点での実務上の訴訟構造が影響したものであろう。

真正であることの立証責任が権利者側にあるとの判示部分については、そうすると、実務上はどのように立証可能なのか、明細書の作成に際してはどのような留意が有用か、またダブルトラックと立証の範囲の相違がこれでよいのかという根本的課題も浮かび上がっているように思われる。

4. 6件目の今回の判決と検討課題

今回の「ごみ貯蔵機器事件」知財高裁(大合議)平成25年2月1日判決 平成24年(ネ)第10015号 特許権侵害差止等、損害賠償反訴請求控訴事件, 原審 東京地方裁判所平成21年(ワ)第44391号・同平成23年(ワ)第19340号, 特許第4402165号「ごみ貯蔵機器」が6件目の大合議判決である。

本事件では、特許法102条2項の適用について、むしろ通説的であったとされる権利者が実施していることを要求する立場に対し、これを不要と判示したことで、損害賠償額の高額化に寄与したものではないかと考えられる。ただ、特許法102条2項に関して提示された規範がやや抽象的なためか、その適用の射程距離や推定(一部)覆滅に影響する可能性のある事実の具体例等について実務的に検討すべき課題が残されているように思われる。また、そもそもサブコンビネーション・クレームの侵害論・無効論について、特にイ号物件の構成等について納得のゆく分析がなされないままでクレームの充足性等が肯定されたとするならばそれでよかったのか、さらに、サブコンビネーション・クレームを作成することの実務上の意義、権利行使との関係でのクレームドラフトのありかた等、の実務上重要な課題が残されていると思われる。

本号では、以下の3編の論攷でこれらについて議論が展開されよう。

5. 知財高裁への今後の期待

知財高裁は、平成17年4月からの8年間で、いずれも特許法関係について6件の大合議判決を出し

ている。上記に概観したように、これらは重要な論点についての非常に意義のある判決である。

ただ、大合議判決が8年間で6件、というのはいささか寂しすぎる。アメリカのCAFC（連邦巡回控訴裁判所）では、1984年からの約30年間ではあるが、特許法に関し50件近くのEn Banc（大法廷）判決がなされているようである⁶⁾。勿論、特許侵害訴訟の数は日本よりはるかに多く、当事者が大法廷での審理を希望できるツールもあるという点などで相違する⁷⁾。

しかし、知的財産法上の未解決な重要論点は、日本でも多数存在している。大合議判決では、当該論点に関する一般的な規範が積極的に呈示されており、その法的拘束力はないとしても、事実上の影響力は大きい。大合議による判決を通じて種々の指針が示され、また、大合議判決後に知財高裁で異なる傾向の判断がなされることがあるとの指摘があればその点についてのサポートも行われることになれば、実務上もたいへん有意義であろう。そして、規範適用の原則と例外についてより多面的で詳細な説示がなされることになれば、ビジネスに直結している知的財産問題への予測可能性が高まることは当然である。運用上の工夫をするなりして、大合議判決が飛躍的に増えることを期待したい。

注 記

- 1) 例えば、大阪地判平12. 10. 24（製パン器事件）、東京地判平16. 4. 23（プリント基板用治具に用いるクリップ事件）、知財高判平23. 6. 23（食品の包み込み成形方法事件）等。
- 2) 例えば、増井和夫・田村善之「特許判例ガイド [第4版]」88頁コメント欄、増井和夫「明確性要件に関する判例の動向」パテ2013 Vol.66 No.3 56頁等。
- 3) 最高裁判所判例解説民事篇平成19年度（下）789頁参照。
- 4) 前掲注2）「特許判例ガイド [第4版]」312頁コメント欄参照。なお、平成22年6月1日以降、新規事項の審査基準が一部改訂された。
- 5) 最判昭51. 3. 10（メリヤス編機事件）とその後の最判昭55. 1. 24（食品包装容器事件）参照。
- 6) Ryan Vacca「Acting Like an Administrative Agency: The Federal Circuit En Banc」Missouri Law Review 76 Mo. L. Rev. 733 等からの推測であるがここ数年でも年に2～3件が出ている。なお、正確な件数がわかればご教示願いたい。
- 7) 阿部・井窪・片山法律事務所編「米国特許訴訟Q&A150問」278頁

（原稿受領日 2013年6月17日）