

## 【特許権侵害訴訟】控訴審・逆転事例の網羅的考察\*

高石 秀樹\*\*

### 1. はじめに

本稿は、特許権侵害訴訟における控訴審逆転事例を、充足論と無効論とに分けて考察する。

原審と控訴審とで判断が変わった微妙な事案を検討することにより、微妙な事案における裁判所の判断傾向を把握し、特許係争・出願実務に反映することを目的とする。

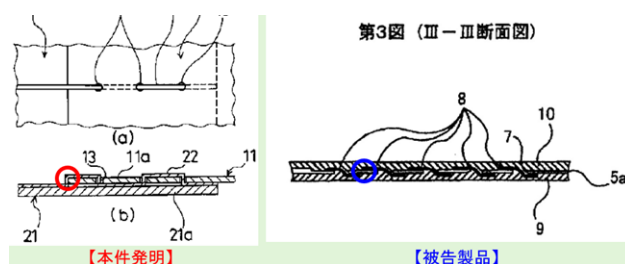
逆転充足、逆転非充足において判断が変わったポイントを考察することにより、裁判所の充足性判断に最も影響を与える要素を把握することができる。

逆転無効、逆転有効の裁判例からは、裁判所の無効論（多くは進歩性判断）に最も影響を与える要素を把握することができるとともに、主張方針、新たな無効理由の提出すべき時期、時機後れ却下の相場を把握することができる。

統計データとしては、控訴審において逆転文言充足で特許権者勝訴となった裁判例は平成17年以降16件あり、クレーム文言解釈の変更が大多数で12件である。逆に、控訴審において逆転文言非充足で特許権者敗訴となった裁判例は平成17年以降8件あり、何れもクレーム文言解釈の変更であった。これらの裁判例に照らすと、第一審で敗訴した当事者も、控訴審でクレーム文言解釈自体を覆して逆転する途を諦めてはならない。控訴審において有効性判断が変わった事案については、訂正の再抗弁が成立した事案、新たな無効理由で進歩性が否定された事案が多く、有効性の判断対象自体が変わった事案が多い。

### 2. 裁判例紹介及び考察

#### 2-1. 控訴審・逆転「勝訴」(1-1) 非充足⇒充足 (1) 平成21年(ネ)10006「中空ゴルフクラブヘッド」事件<飯村裁判長>



控訴審判決は、一審判決と同様に「縫合糸」は「縫合」である以上往復する必要があるとして文言非充足としたが、「本件発明の目的、作用効果は…金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を高めることにある。」と判示して、要するに、本件発明は、金属とプラスチックとは直接接合し難いが、両方に接合しやすい部材を間に噛ませることで両者の接合強度を強化したことが課題解決原理、本質的部分であるとして、目的、作用効果（ないし課題解決原理）を共通にするから置換可能性（均等論第2要件）を満たし、置換容易であり（均等論第3要件）、前記からすれば往復するか否かは非本質的部分ではない（均等論第1要件）と判断し、結論として

\* 本稿は、第207回AIPPI判例研究会（令和4年2月25日）における報告内容を基礎として作成したものである。

\*\* 弁護士・弁理士、中村合同特許法律事務所

て均等侵害成立と判断した。

#### 原審・東京地判平成19年(ワ)28614<阿部裁判長>

原判決は、「本件発明は...金属製の外殻部材の接合部と繊維強化プラスチック製の外殻部材の接合部とを接着するだけでは十分な接合強度が得られないため、接着に加え...縫合材を用いることにより、両者の外殻部材を結合して接合強度を高めたものである。...縫合材により、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを結合したことが課題を解決するための特徴的な構成であって、このような縫合材は、本件発明の本質的部分というべきである。」と判示して、均等論第1要件も否定した。

#### <考察>

このように、一審判決と控訴審判決とは、本件発明の課題及び課題解決原理を異なって認定したため、「発明の本質的部分」が異なり、均等侵害の成否が分かれたものである。均等論であるから当然ではあるが、発明の課題の認定如何が決定的であった。<sup>1)</sup>

#### (2) ★平成29年(ネ)10092「電力電子装置を冷却する装置」事件<高部裁判長>

控訴審判決は、「冷却流体通路が、熱放散ブリッジを冷却するための構成...熱放散ブリッジの底面により形成される壁は、冷却効率の観点から、冷却流体通路の全長にわたっている必要がある。一方、...後部軸受けの冷却は、冷却流体通路を通る空気によってではなく、...必ずしも、冷却通路全体にわたる必要はない。」と判示して、イ号製品の「後部軸受けブリッジ側通路」は長手方向全長でないが、逆転文言充足とした。

控訴審判決は、「熱放散ブリッジ」を冷却することに発明の課題を限定したことにより、かえって発明が広がり、「熱放散ブリッジ」側に冷却流体通路の全長にわたって冷却するための構成があれば足り、反対側の「後部軸受けブリッジ側通路」を冷却することは発明の課題ではないから冷却流

体通路の全長にわたって冷却するための構成がある必要はないと判断した。

すなわち、本件控訴審判決は、発明の課題を限定したことにより、発明の技術的範囲が広がったものである。(Cf. 令和2年(ネ)10044「流体供給装置」事件は、発明の課題を限定したことにより、発明の技術的範囲が狭くなった。発明の課題の広狭と、発明の技術的範囲の広狭とは、直接は関係がない。)

#### 原審・東京地判平成28年(ワ)13239<柴田裁判長>

原判決は、「特許請求の範囲の記載において、本件発明1には、流体の通り道として複数の部分が存在することが定められ、...『冷却流体通路(17)』は、上記の各長手方向壁が対向する空間をいうことが定められているといえる。」と判示して、要するに、本件発明の課題は冷却であるから、上下両方とも冷却流体通路の全長にわたって冷却するための構成が必要であるとし、イ号製品の「後部軸受けブリッジ側通路」は長手方向全長でないから、非充足とした。

#### <考察>

このように、一審判決と控訴審判決とは、本件発明の課題を異なって認定したため、当該課題を解決するために必要な事項の判断が異なり、クレーム文言解釈が分かれたものである。

なお、教科書的には三段論法が正しいが、実務においては論証する結論が先にあるため、当該結論から遡る、いわば逆・三段論法により思考することも有用である。<sup>2)</sup>

<三段論法> 発明の「課題」⇒ クレーム文言解釈 ⇒ イ号製品/方法との対比

<逆・三段論法> イ号製品/方法の認定 ⇒ クレーム文言解釈 ⇒ 発明の「課題」

### (3) 平成 22 年 (ネ) 10031 「流し台のシンク」事件 ＜飯村裁判長＞

控訴審判決は、「構成要件 C1...は、従来技術においては...上側段部と中側段部のそれぞれに...専用の調理プレートを各別に用意しなければならないという課題があったのに対して、同課題を解決するため、後方側の壁面について、上側段部の前後の間隔と中側段部の前後の間隔とをほぼ同一の長さ形成して、それら上側段部と中側段部とに、選択的に同一のプレートを掛け渡すことができることを図ったものである。」と判示して、イ号製品の「傾斜面」は途中まで奥方に延びた先に垂直面を含むが、逆転文言充足とした。

本件控訴審判決は、発明の課題を、一審判決と異なり、専用の調理プレートを用意不要と認定した結果、発明が広がった。

### 原審・東京地判平成 21 年 (ワ) 5610 <清水裁判長>

本件発明の課題は、「内部空間を広くすることができ」ること(段落【0018】)である。

原判決は、「『...』【0018】との記載から、...構成要件 C1 の『下方に向かうにつれて、奥方に向かって延びる傾斜面』とは、上側段部と中側段部との間において、下方に向かうにつれて奥方に延びることにより、奥方に向けて一定の広がりを持つ『内部空間』を形成するような、ある程度の面積と傾斜角度を有する傾斜面を意味する」として、イ号製品の「傾斜面」は途中まで奥方に延びた先に垂直面を含むから非充足と判断した。

#### <考察>

このように、一審判決と控訴審判決とは、本件発明の課題を異なって認定したため、当該課題を解決するために必要な事項の判断が異なり、クレーム文言解釈が分かれたものである。

### (4) クレームディファレンシエーション

クレームディファレンシエーション (Claim differentiation) とは、一特許の各クレームは異なる範囲をもつと推定される法理であり、米国で

発展した法理である。同法理は、従属クレームの一要件が独立クレームに読み込まれるべきかにつき当事者間に争いがあり、かつ当該要件が二つのクレームの唯一の意味ある差異である場合に適用される。<sup>3)</sup>

米国では、裁判例上認められている上、米国特許法 112 条 (d) に条文上の根拠もある。日本特許法には条文上の根拠はないが、裁判例上認められている。

### (4-1) 平成 17 年 (ネ) 10119 「リガンド分子の安定複合体構造の探索方法」事件 <塚原裁判長>

控訴審判決は、「本件特許発明は...生体高分子の水素結合性領域において安定して結合するリガンド分子を探索するために、その水素結合等に注目し、生体高分子中の水素結合性官能基の水素結合の相手となり得るヘテロ原子の位置に設定したダミー原子の間の距離と、リガンド分子中の水素結合性ヘテロ原子の間の距離を比較すると同時に、リガンド分子の活性配座を推定することに、その発明としての中核的な技術思想があるのであり、ダミー原子自体は、必須のものではあるものの、その個数は、本件特許発明の上記技術思想と直接には関係しない...。」と判示して、逆転文言充足とした。

本件発明の課題を原審と別異に認定して、「ダミー原子」が多数であっても充足とした。

### 原審・大阪地判平成 17 年 (ワ) 1394, 平成 17 年 (ワ) 3681 <山田裁判長>

「本件特許発明における『ダミー原子』とは、生体高分子中の各水素結合可能原子の各水素結合性領域につき 1 個ずつ設定されるものである。」として、ダミー原子が複数であるイ号方法は非充足とした。

原審判決が判示した理由は、①明細書中で一点を示すものとして使用されていること、②原告執筆の論文でも 1 点のダミー原子しか設定されていないこと、③ダミー原子が多いと計算の高速化という本件発明の目的が実現されないこと、④多数

のダミー原子を含むならば記載要件違反であることの4点であった。このうち③に関する判断が、控訴審で覆った。

#### <考察>

原審では「ダミー原子」が1個と限定解釈されたが、仮に「ダミー原子」が1個という従属項が用意されていれば、所謂“クレームディファレンシエーション”により、独立項は「ダミー原子」が1個に限定されないというクレーム文言解釈がされやすかったと思われる。従属項の利活用という特許出願戦略も可能である。

#### (4-2) 平成30年(ネ)10016「液体を微粒子に噴射するノズル」事件<大鷹裁判長>

控訴審判決は、「請求項4...『微粒子』の粒子径を特定の数値範囲のものに限定する記載はない。...明細書...全体として読めば...『10 $\mu$ m以下』の粒子径の微粒子を噴射できることに格別の作用効果があることを述べたものではない。...『微粒子』とは、小さな粒子径の粒子を意味するものであって、粒子径の数値範囲に限定はな...い。」と判示して、逆転文言充足とした。

控訴審判決は、原判決と異なり、明細書に記載された数値で発明の課題を解決したものではないから、クレームアップされていない数値限定はないと判断した。

#### 原審・大阪地判平成27年(ワ)12965<高松裁判長>

原判決は、「本件明細書においては、まず、従来技術において、粒子径を10 $\mu$ m以下の微粒子に噴射できるノズルは、極めて詰まりやすいという欠点があることを指摘した上で、本件発明はその詰まりやすいという課題を解決することを目的とするものであることを説明し、さらに、課題解決手段の項で...粒子径を10 $\mu$ m以下の微粒子の液滴を噴射することに『成功』することを説明している。...本件発明の『液体を微粒子に噴射する』とは、高速流動空気によって押しつけられた液体の薄膜流が平滑面ないし傾斜面から離れるときに10 $\mu$ m

以下の液滴の微粒子になることをいう」として、数値はクレームアップされていないにもかかわらず明細書の数値範囲に限定解釈し、イ号方法を非充足とした。

#### <考察>

原審では「粒子径」が10 $\mu$ m以下と限定解釈されたが、仮に「粒子径」が10 $\mu$ m以下という従属項が用意されていれば、所謂“クレームディファレンシエーション”により、独立項は「粒子径」が10 $\mu$ m以下に限定されないというクレーム文言解釈がされやすかったと思われる。従属項の利活用という特許出願戦略も可能である。

#### (4-3) 令和3年(ネ)10007「含硫化合物と微量金属元素を含む輸液製剤」事件<本多裁判長>

- ・請求項1 (物の発明)「外部からの押圧によって連通可能な隔壁手段で区画されている複数の室」
- ・請求項10 (方法発明)「複室輸液製剤において、...ことを特徴とする輸液製剤の保存安定化方法」

控訴審判決は、複数の室が連通可能であるという前提を置かず、本件発明の課題について「微量金属元素が安定に存在していることを特徴とする含硫化合物を含む溶液を有する輸液製剤を提供することを課題とする」と認定した上で、構成要件1A(物の発明)は「連通可能」との特定が付加されているが、構成要件10A(方法発明)は、「連通可能」であることが要件とされていないことを理由に、請求項1は非充足、請求項10は充足と判断した。

結論に影響したかは別として、所謂“クレームディファレンシエーション”が成立した事案であると理解可能である。従属項は具体的な「課題」に対応する旨を明細書で示し、限定解釈を回避するという、従属項の利活用という特許出願戦略も可能である。

### 原審・東京地判平成30年(ワ)29802<田中裁判長>

原判決は、「構成要件1C及び10Cの『室に...微量金属元素収容容器が収納』されている構成を備えるか...について判断する。」とした上で、本件発明の「室」は、「連通可能な隔壁手段で区画された複数の室を有する輸液容器であることを前提として、」それぞれ異なる輸液を充填して保存するための構造であり、「含硫アミノ酸を含むアミノ酸輸液を一室に充填し、微量金属元素収容容器を同室に収容すると、当該アミノ酸輸液と微量金属元素とを隔離している、微量金属元素を含む溶液が不安定となるという技術的課題」を解決したと解釈し、被告製品及び被告方法の中室及び小室Vとが使用時に連通していないことを理由に、非充足と判断した。

#### <考察>

控訴審判決は、物の発明と方法発明とで「連通可能」というクレーム文言があるか否かが異なることを重視したが、原判決は、「連通可能」というクレーム文言がないクレームでも「連通可能」であることが前提として限定的に解釈した。少なくとも控訴審判決の考えでは、ある発明特定事項を含む請求項と含まない請求項を用意しておくことは、従属関係でなくても、所謂“クレームディファレンシエーション”に準じて、意味のある特許出願戦略である。<sup>4)</sup>

#### (4-4) <参考>東京地判平成22年(ワ)26341 「油性液状クレンジング用組成物」事件 <大須賀裁判長>

- ・独立項(請求項1)「...油性液状クレンジング用組成物」(透過率の規定なし)
- ・従属項(請求項2)「波長750nmの光の透過率が75%以上」
- ・従属項(請求項3)「粘度が...300~1,000mPa・s」

本判決は控訴審逆転事例ではなく、従属項によるクレームディファレンシエーションが成立した一事例を参考のために紹介するものである。

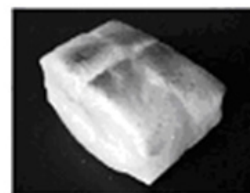
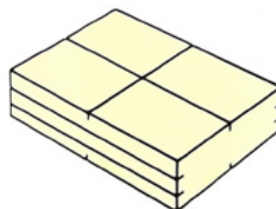
本判決は、「請求項1の発明(本件発明1)は、

手や顔が濡れた環境下で使用できる、透明であり、かつ、使用感に優れた粘性を有した油性液状クレンジング用組成物を提供することという、請求項1ないし5に共通の上記一般的作用効果を奏するものとして記載されているものであって、上記作用効果は、請求項2及び3により、具体的に数値によって特定される、より高い作用効果と同一のものではなく、これらに比して低い水準のもので足りるものと解される。...本件明細書には、本件発明1の作用効果に係る『透明』に関し具体的に言及する記載は見受けられないから、上記『透明』とは、油性液状クレンジング用組成物の実用上、『透明』であれば足りるというべきである。」と判示して、請求項1の「透明性」という構成要件を文言充足するとした。

#### <考察>

同判決のように、従属項による所謂“クレームディファレンシエーション”が成立し、独立項は従属項の限定がないとクレーム文言解釈されるから、例えば、従属項に数値を規定することにより、独立項は、仮に数値に係る作用効果が求められたとしても、その程度は、従属項に規定された数値よりも低い水準でよいというロジックが成り立つ。このことは、従属項の利活用による特許出願戦略に採り入れるべき内容である。

#### (5) 平成23年(ネ)10002「(切り)餅」事件 <飯村裁判長>



本件における争点は、「切餅の載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に...溝部を設け」というクレーム文言が、餅体の“側周表面”のみならず“平坦上面”にも「溝部」があるイ号製品(上掲模式

図・写真)を含むか否かである。

控訴審判決は、①「載置底面又は平坦上面ではなく、この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」のように句読点が無いこと、②「発明の詳細な説明欄...載置底面又は平坦上面に切り込み部等を形成すると、上記作用効果が生じないなどとの説明がされた部分はない」こと、③「側周表面のみに」とする手続補正は却下されたため出願人が同手続補正を撤回したことを理由に、逆転文言充足とした。

#### 原審・東京地判平成21年(ワ)7718<大鷹裁判長>

原判決は、①「かかる態様を排除しない意図であれば『載置底面又は平坦上面ではない...側周表面』というクレーム表現が適切であった」こと、②「『焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき』るという作用効果...載置底面又は平坦上面に溝部を設ける態様を排除している」こと、③手続補正撤回とともに出願人が提出した、限定されない旨の意見書は結論に影響しないことを理由に、非充足と判断した。

#### <考察>

発明の詳細な説明に複数の課題(餅を焼くときの爆発防止、美観)が記載されており、原判決は、イ号製品は餅を焼くときの爆発防止という課題は解決していることとしても、美観という課題を解決していないと認定し、非充足と判断した。課題欄を設けるべきかが近時議論されているが、少なくとも、課題欄に複数の課題を記載することは、余程の理由が無い限り止めておくか、仮に記載する場合でも各課題が何れの構成に対応するかを明記しておくことが望ましい。この意味で、出願時の発明の詳細な説明に工夫の余地があることが示唆される。

#### (6) 平成26年(ネ)10082「4H型単結晶炭化珪素の製造方法」事件<高部裁判長>

特許請求の範囲も、発明の詳細な説明も、坩堝に充填する出発原料を限定する記載はない。

控訴審判決は、「坩堝に充填する材料が炭化珪素固体に限られないことを明記する」文献(甲14, 40の5)を引用し、「坩堝に充填する出発原料の点では、種結晶を用いた昇華再結晶法とレーリー法との間に基本的な相違はないとする」「半導体炭化珪素技術に関する書籍」(甲3, 25),「実施例...のみに限定して解釈すべきであるとはいえない。...『昇華再結晶法』は...出発原料として珪素と炭素を用い...て結晶状態の炭化珪素を形成し、この炭化珪素を昇華させることで種結晶上に単結晶炭化珪素を形成する態様も含まれる」ことを理由に、逆転文言充足とした。

#### 原審・東京地判平成23年(ワ)23651<高野裁判長>

原判決は、「本件発明は、高品質の単結晶炭化珪素を得るために導入された炭化珪素原料粉末を原料とし種結晶を用いて昇華再結晶を行う改良型のレーリー法においても解決できなかった課題を解決するために、炭化珪素からなる原材料を加熱昇華させ、単結晶炭化珪素からなる種結晶上に供給し、この種結晶上に単結晶炭化珪素を成長する方法...を採用した...。...『昇華再結晶法』は...生成物と同じ物質からなる多結晶固体原料(注:炭化珪素固体)を昇華させてから結晶させて単結晶の生成物を得ることを意味する」として、非充足と判断した。

#### <考察>

下掲裁判例(7)と同様である。

原判決のように実施例に限定解釈されることは、所謂「実施例限定解釈」として、常に間違いとされるものではない。すなわち、特許請求の範囲に記載された発明が広過ぎて、実施例でサポートされている範囲が実施例の態様のみである場合(実施例を超える態様は出願後のものであるからサポート要件違反ではない)、発明の技術的範囲が当該実施例の態様に限定解釈されることはある<sup>5)</sup>。本事案でも、教科書等の外部証拠を提出して出願時の技術水準を立証することに成功し、控訴審判決では、実施例でサポートされている範囲



が実施例の態様を超えるという認められたものである。

(7) 平成20年(ネ)10065「電話番号情報の自動作成装置」事件<飯村裁判長>

他のクレーム文言、出願時の技術水準 (ISDN) から、実施例限定解釈した原判決を逆転した事例である。

控訴審判決は、「構成要件Bにおける『接続信号』は...可聴信号及び非可聴信号の両者を含む上位概念と理解すべきであることに照らすならば、構成要件Cにおける『応答メッセージ』も、可聴なものに限られると解すべき根拠はなく、...出願時において、既にISDN技術が存すること、ISDNの網から応答される情報を取得し、同情報に基づいて電話番号の有効性を判別することが知られていたことからすれば、本件明細書に接した当業者としては、本件発明においては、ISDN技術を除外して、上記の技術思想が開示されていると認識することはない...。」と判示して、「応答メッセージ」というクレーム文言は音声メッセージに限定されないとして、逆転文言充足とした。

原審・東京地判平成19年(ワ)32525<大鷹裁判長>

原判決は、「本件明細書において、『メッセージ』の語は、交換機から応答される音声アナウンス(音声の伝言)として使用されている。...『応答メッセージ』の語は使用されておらず、また、『音声メッセージ』以外の接続信号に基づいて、3種類の電話番号の判別・仕分けを行うことができることについての記載も示唆もない。」として、「応答メッセージ」というクレーム文言は音声メッセージに限定されるとして、非充足と判断した。

<考察>

上掲裁判例(6)と同様である。

原判決のように実施例に限定解釈されることは、所謂「実施例限定解釈」として、常に間違いとされるものではない。すなわち、特許請求の範囲に記載された発明が広過ぎて、実施例でサポー

トされている範囲が実施例の態様のみである場合(実施例を超える態様は出願後のものであるからサポート要件違反ではない)、発明の技術的範囲が当該実施例の態様に限定解釈されることはある。本事案でも、教科書等の外部証拠を提出して出願時の技術水準を立証することに成功し、控訴審判決では、実施例でサポートされている範囲が実施例の態様を超えるという認められたものである。

(8) 平成22年(ネ)10089「食品の包み込み成形方法及びその装置」事件<滝澤裁判長>

控訴審判決は、「押し込み部材が一定の深さで外皮材に進入することにより、外皮材を『椀状』に形成し、その後押し込み部材を上昇させながら、形成された椀状の部分の中に内材を配置することを想定して上記作用効果が記載されているとはいえるものの、そのような配置以外の方法を除外しているわけではなく、特許請求の範囲の記載においては、配置の仕方について特段の限定はされていない。...押し込み部材が一定程度の深さまで外皮材に進入し、外皮材を『椀状』に形成し(構成要件1D)、押し込み部材から内材を供給して外皮材に内材が配置されるものであれば...充足する」と判示して、逆転文言充足とした。(別の構成要件について、均等成立とした。)

原審・東京地判平成21年(ワ)1201<阿部裁判長>

原判決は、「本件発明1における『押し込み部材』とは...『外皮材が必要以上に下方へ伸びてしまう、こと』及び『押し込み部材の上昇に伴い外皮材が収縮するのを防ぐ』必要がある程度に、深く外皮材に進入し、外皮材の縁部周辺を伸ばしながら外皮材を椀状に形成することを想定しているといえ、同部材によって、外皮材を成形品の高さと同程度の深さに『椀』形の形状に形成し、同部材によって形成された椀状の部分の中に内材が吐出されるものを意味する」として、イ号製品の「ノズル部材」は「押し込み部材」に該当しないから非充足と判断した。

**<考察>**

控訴審判決は、原判決と異なり、クレーム文言解釈を限定解釈しなかった。近時の判決の傾向としては、発明の課題に関わる重要部分以外では、記載されざる構成要件を付加して限定解釈しない傾向にあり、本項で紹介している各控訴審判決も同様である。それでも、限定解釈を回避するための従属項の利活用は、上記のとおりである。

**(9) 平成 17 年 (ネ) 10119 「レンジフードのフィルタ装置」事件<塚原裁判長>**

控訴審判決は、「構成要件⑦が『相似形状の平面形状に形成されており』と規定し『相似形状』の語句が『平面形状』の語句を限定していることにかんがみて、単に方形状であれば『相似形状』の要件を満たすと解することはできない。しかしながら、数学的な厳密さをもって『相似形状』と解すれば、本件発明を実施することさえ困難となるから、結局、縦横の辺の長さの比がおおむね等しければ、相似形状といえる」と判示して、逆転文言充足とした。

**原審・大阪地判平成 17 年 (ワ) 1394, 平成 17 年 (ワ) 3681 <山田裁判長>**

原判決は、「通常用語法においては、正方形と長方形や、縦横の長さの比が著しく異なる長方形同士を『相似形』の形状とは呼ばない...。『フィルタは、金属製フィルタ又はフィルタ要素の平面形状に対応する相似形状を有していてもよい。例えば、フィルタは、方形状の金属製フィルタ又はフィルタ要素に対応して平面形状であってもよく』(【0018】)との記載...を参酌しても、『相似形状』が、通常用語法と異なる趣旨で使われていると解することはできない。」として、非充足と判断した。

**<考察>**

無効理由があるが、文言充足を理由に、不競法の虚偽事実告知流布の過失が否定された事案である(虚偽事実告知流布は、“無効・充足”で必ず過失が否定される訳ではない。)。控訴審判決は柔

軟なクレーム文言解釈をしたが、特殊事案であったことを念頭において、本控訴審判決に過度に依拠することは禁物である。

**(10) 平成 19 年 (ネ) 10025 「印鑑基材」事件<塚原裁判長>**

控訴審判決は、「『芯材』は...特許請求の範囲の記載による限り『筒体内に注入された透明な合成樹脂からなる』ことを要素としているものの、その形状については特に定められていない。...筒体の内周面及びシート体の内側に『芯材』が存在していなければならないが、それ以外の定めはない。...本件明細書の記載によれば『芯材』とは、透明な合成樹脂からなり、液状で筒体内のシート体内側に注入され、その後固化処理により硬化するものを意味する...が、原判決が判示するような...真ん中ないし中央に位置しなければならないという限定を示すべき記載は...見当たらない。...『芯』とは『かなめ』としての意味をも有しているところ、本件の合成樹脂は...『かなめ』としての機能を果たすものであるから、辞書的意義を考慮に入れても、原判決の判断は妥当ではない。」と判示して、逆転文言充足とした。

**原審・大阪地判平成 17 年 (ワ) 3668 <山田裁判長>**

原判決は、「国語的には、『芯』は、『心』とも書き、辞書的には『物のまん中。1)物の中央の(固い)部分。2)かなめ。根本。本性。3)形を保ち整えるために衿・帯などに入れる布。4)華道で、中心となる役枝の称。』を意味するものと一般的に解される。本件発明...は印鑑基材の発明であるから、...「芯」は、2), 3), 4)ではなく、1)の意味と解される。」として、非充足と判断した。

**<考察>**

控訴審判決は、発明の技術的意義を踏まえて、辞書的な限定的解釈を採らなかった。



## (11) 平成 29 年 (ネ) 10027 「金融商品取引管理方法」事件&lt;森裁判長&gt;

控訴審判決は、「顧客は、画面 2 において、複数の注文同士の『値幅』を認識し、新規指定レートと利食いレートとの差から『利幅』を認識し、必要に応じて変更を加えた上で、『戻る』ボタンや『キャンセル』ボタンをクリックして注文しないことを選択できるにもかかわらず、『注文』ボタンをクリックして...注文をすることができるのであるから、顧客が『値幅を示す情報』及び『利幅を示す情報』を売買注文申込情報として入力している...」と判示して、逆転文言充足とした。

## 原審・東京地判平成 27 年 (ワ) 4461 &lt;東海林裁判長&gt;

原判決は、「被告サービス 1 では...所定の価格で買(売)った後に他の価格で売る(買う)場合の『利幅』情報を売買注文申込情報として入力する欄がなく、それゆえ、『利幅』を売買注文申込情報として受信して受け付けていない。」として、非充足と判断した。

## &lt;考察&gt;

原判決とイ号方法の認定が異なり、逆転文言充足となった事例である。

もっとも、原審段階から「画面 2」は俎上に上っていたことから、原判決は、「画面 1」のみならず、「画面 2」も非充足と考えていたと思われる。

## (12) 平成 24 年 (ネ) 10023 「レーザーによつて材料を加工する装置」事件&lt;飯村裁判長&gt;

控訴審判決は、「①被告製品においては、グリーンレーザーが使用されているところ、グリーンレーザーにおいても、流速が十分でなく、水がフォーカス円錐先端範囲内に長時間滞留している場合には、時間の経過により熱レンズが発生し、ノズル壁が損傷することがあり、②被告製品においてノズル壁の損傷を防ぐための対応がされる必要があること等からすると、被告製品の液体貯留室内のフォーカス円錐先端範囲においては、レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないと

ころまで、熱レンズの形成が抑圧される程度に、流速が十分に高いものといえるから、被告製品は...充足する」と判示して、逆転文言充足とした。

## 原審・東京地判平成 20 年 (ワ) 12409 &lt;大鷹裁判長&gt;

原判決は、「『せき止め空間のない』とは、...ノズル壁の損傷に至る原因となる熱レンズの形成を抑圧する程度に液体の流速を十分に高...いことをいう...。...『液体の流速が、十分に高く』とは、『フォーカス円錐先端範囲(56)において、レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで、熱レンズの形成が抑圧される』程度に流速が高いことを意味する」として、損傷がない結果と「せき止め空間のない」構成との因果関係を否定して、非充足と判断した。

## &lt;考察&gt;

クレーム文言解釈は原判決と同じであったが、イ号製品として「レーザー」でなくより具体的に「グリーンレーザー」と認定し、逆転充足と判断された!!

## (13) 令和 1 年 (ネ) 2515 「エクオール含有抽出物及びその製造方法」事件&lt;本多裁判長&gt;

控訴審判決は、特許法 104 条の「本件特許の特許出願日」が(被告方法との関係でも)優先日まで遡れるとして、優先日と親出願日との間の公知物は考慮されないから特許法 104 条適用が認められると判断した。

控訴審判決は、「基礎出願 A, B の上記記載に接した当業者は、上記本件優先日当時の技術常識とを考え併せ、『大豆胚軸』以外の『ダイゼイン類を含む原料』を発酵原料とした場合でも、ラクトコッカス 20-92 株のようなエクオール及びオルニチンの産生能力を有する微生物によって、発酵原料中の『ダイゼイン類』がアルギニンと共に代謝されるようにすることにより、発酵物の乾燥重量 1g 当たり、8mg 以上のオルニチン及び 1mg 以上のエクオールを含有する、食品素材として用いられる粉末状の発酵物を生成することが可能で

あると認識することができたというべきであるから、本件訂正発明を基礎出願 A、B から読み取ることができるものと認められる。したがって、本件訂正発明は、少なくとも基礎出願 A、B に記載されていたか、記載されていたに等しい発明であると認められ、本件訂正発明は、基礎出願 A、B に基づく優先権主張の効果を楽しむことができるというべきである。そうすると、本件特許は、特許法 104 条の規定の適用については、本件優先日...に出願されたものとみなされるから、本件訂正発明生産物が同条の特許出願前に日本国内において『公然知られた物でない』か否かを検討するに当たり、本件優先日以降に公開された乙 B3...を考慮することはできない。...本件訂正発明生産物は、本件優先日当時、『公然知られた物でない』といえる。...被控訴人原料の生産に本件訂正発明の方法を使用していないことが立証されているとはいえないから、特許法 104 条の推定が覆滅されたと認めることはできない。」と判示した。

#### 原審・東京地判平成 30 年（ワ）18555 <田中裁判長>

特許法 104 条の「本件特許の特許出願日」が（被告方法との関係では）優先日まで遡れないから、優先日と親出願日との間の公知物により特許法 104 条不適用と判断された（※部分優先の考え方に近く、被告方法は部分優先が及ばない態様であると判断された。）。

#### <考察>

特許法 104 条の推定規定適用が認められて、特許権者が逆転勝訴した。発酵原料が大豆胚軸以外のダイゼイン類である発明についても優先基礎出願の明細書に開示されていたか否かにつき、原判決は開示が無かったと判断したのに対し、控訴審判決は開示ありと判断が変わった。

#### (14) 平成 30 年（ネ）10034 「ソレノイド」事件 <菅野裁判長>

控訴審判決は、「本件発明は、『外部雰囲気の入りを抑制するために前記取付孔と前記端部部材と

の間に配置されるシール部材』(...)との発明特定事項を有しており、本件明細書には、『前記取付孔と端部部材との間にシール部材を備えることも好適である。これによって、より外部雰囲気の入りが抑制される。』（【0019】）との記載があることから、本件発明における『取付孔と端部部材との間に配置されるシール部材』も、より外部雰囲気の入りを抑制するために設けられる部材であることができる。このように、本件発明は、外部雰囲気の入りを抑制する構成として、①...端部部材と、②...シール部材の2つの構成によって...ソレノイドの耐食性の向上という本件発明の効果がもたらされると解されるのであるから、「端部部材」のみによって外部雰囲気の入りを完全に抑制する必要があると限定して解釈する理由もない。」と判示した。

#### 原審・東京地判平成 29 年（ワ）3569 <嶋末裁判長>

原判決は、「...『密封嵌合』がどの程度の密封性を要するのかは、上記のみでは一義的明確には定まらないから、本件明細書の特許請求の範囲以外の記載及び図面を考慮して解釈すべきである（特許法 70 条 2 項...）。...本件発明は、耐食性に対して有利な構造であり、高い信頼性や長寿命を得ることなどを目的とするものであり（段落【0014】）、そのための手段として、ハウジング部材に備えられた取付孔に密封嵌合して取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材により外部雰囲気（湿気や水などの流体）の入りを抑制させることとし（段落【0015】、【0016】）、その効果として、ソレノイドの耐食性を向上することを可能とする発明である（段落【0046】）。そうすると、端部部材が取付孔に密封嵌合する程度は、ソレノイドの耐食性を向上させる効果をもたらすように外部雰囲気の入りを抑制させる程度である必要があるというべきである。...原告は、端部部材もシール部材もいずれも外部雰囲気の入りを抑制するものであるが、シール部材が加わることによってより効果的に外部雰囲気の入りが抑制されるとし、端部部材のみでの外部雰囲気の入りの抑制作用が限定的で

あってもよい旨主張するようである。しかしながら、本件明細書の発明の詳細な説明には、端部部材自体によって密封性を発揮し、外部雰囲気の進入を抑制することが明記されており（段落【0015】、【0016】、【0032】）、他方、シール部材は、…あくまで端部部材の補助的なものと位置づけられている。そうすると、端部部材のみでの外部雰囲気の進入の抑制作用が限定的であってもよいということはいくつかできない。…Oリングを外した被告製品が、取付孔内部への水分の進入を抑制する効果があるとは認められない…。」と判示した。

### <考察>

一審判決と控訴審判決ともに「密封嵌合」の解釈が争点となったが、最終的には、シール部材（Oリング）と合わせて「密封」されればよいか、端部部材それ自体によって「密封」される必要があるかという解釈が逆になった。発明の詳細の説明中のどの段落の記載に着目するかで結論が左右されたことから、明細書中の説明の重要性を再確認できる事案であった。

### (15) 小括<控訴審の逆転勝訴（1-1）非充足⇒充足>

控訴審において逆転文言充足で特許権者勝訴となった裁判例は平成17年以降16件あり、クレーム文言解釈の変更が大多数で12件ある。その他、均等成立が1件、イ号製品変更が1件、対比の認定変更が1件、特許法104条の生産方法の推定が1件である。

控訴審判決が原判決と異なるクレーム文言解釈を採った裁判例を検討すると、過半数では、本件発明の課題の認定が変更されている。特許法70条2項に照らせば、本件発明の課題がクレーム文言解釈に影響することは当然であるが、本件発明の課題を狭く解釈すればクレーム文言が必ず広く解釈されるという関係にはなく（例えば、下掲・知財高判平成29年（ネ）10033「改修引戸装置」事件）、上掲・知財高判平成29年（ネ）10092の判旨をどの範囲で一般化できるかは要研究である。

知財高判平成30年（ネ）10016等に照らし、所謂“クレームディファレンシエーション”を特許出願時に念頭に置くことの意義が示唆される。

知財高判平成23年（ネ）10002「（切り）餅」一審判決等からは、発明の詳細な説明に複数の課題を書くと、何れかが解決されていない構成を含まないと判断される懸念があり、出願時の発明の詳細な説明に工夫の余地があることが示唆される。

特許法104条の推定を認めた令和1年（ネ）2515についても、同条の推定が認められた事例が少ないことから、同裁判例の検討及び今後の裁判例の蓄積が待たれる。

### 2-2. 控訴審・逆転「敗訴」（1-2）充足⇒非充足 (1) 平成28年（ネ）10031「オキサリプラチン溶液組成物」事件<鶴岡裁判長>

控訴審判決は、「本件発明は…乙1発明等に比して…不純物が少ないオキサリプラチン溶液組成物を提供することをその目的とし、その解決手段として、所定量の『シュウ酸…』を『緩衝剤』として包含する構成を採用した…。…本件発明の『緩衝剤』は、乙1発明…に比して少ない量の不純物しか生成されないように作用する…。…オキサリプラチンの分解により…自然に生成される解離シュウ酸は、乙1発明中にも当然に存在する…。…実施例においても、『緩衝剤』…は外部から加えられたもの…。…乙1発明と同様の…実施例18(b)と比較し…有意に少ない量の不純物しか生成されていない…。』と判示して、「緩衝剤」はオキサリプラチンの分解により自然に生成される解離シュウ酸を含まないことを理由に、逆転文言非充足とした。

### 原審・東京地判平成27年（ワ）12416<長谷川裁判長>

原判決は、「緩衝剤」が外部から加えられたものであるというクレーム文言上の限定がなく、解離シュウ酸も緩衝剤として機能することから、実施例は一考慮要素に過ぎないとして、「緩衝剤」は、オキサリプラチンの分解により自然に生成される

解離シュウ酸を含む」とクレーム文言解釈して、充足と判断していた。

#### <考察>

原審では、被告側は、本件発明の「緩衝剤」が解離シュウ酸を含むなら新規性を欠くという無効理由を主張したが、再現実験の正確性が否定された。他の裁判例でも再現実験が否定される事例が多く（特に、特許権者側の再現実験は殆ど否定されている。）、一般に、再現実験による新規性・進歩性欠如の無効主張は過度に依拠することなく、文献公知の途を模索し続けるべきである。

#### (2) 平成 21 年（ネ）10033「熱伝導性シリコーンゴム組成物によりなる放熱シート」事件 <中野裁判長>

##### ・【請求項 1】「熱伝導性無機フィラーが...組成物全量に対して 40vol%～80vol%」

控訴審判決は、「実施例においても、熱伝導性無機フィラー全量をカップリング処理してシリコーンゴムに充填することが示されており、全量未処理のものと比較することにより、その効果を確認している。...当業者は、...全量をカップリング処理するものと理解する...」と判示して、逆転文言非充足とした。

控訴審判決の理由は、全量処理された熱伝導性無機フィラーが「80vol%以下」であれば、高い熱伝導性という課題を達成できること、カップリング剤込みの量ではないという原告主張は、表面処理を施した熱伝導性無機フィラーが 1%、未処理が 39～79%でも充足し、作用効果を奏しないものが含まれるから採用できないとして、クレームアップされた数値は、カップリング剤込みの量であるとクレーム文言解釈した。

#### 原審・大阪地判平成 18 年（ワ）11429 <田中裁判長>

原判決は、「数値限定の意義について『40vol%に満たないと高い熱伝導率を得ることが困難であり』と記載されていることからすると、40vol%以上でなければならないものは、あくまで熱伝導

率に影響を与える熱伝導性無機フィラーそのものの量であって、本件カップリング剤込みの量ではない...」とクレーム文言解釈して、充足と判断していた。

#### <考察>

一審判決、控訴審判決を通じて、数値限定の意味について、発明の詳細な説明から 2 つの理解が可能であった。一審判決は、充足となるクレーム文言解釈を採ったが、控訴審判決は逆のクレーム文言解釈を採った。もっとも、同事例における特許のように、発明の詳細な説明から 2 つの理解が可能である場合に特許権侵害が成立し得ることは適当でなく、明確性要件違反という結論も有り得たと思われる。

#### (3) 平成 18 年（ネ）10075「フルオロエーテル組成物...の分解抑制法」事件<中野裁判長>

##### ・【構成要件 D】該容器の壁内壁を空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供給するルイス酸抑制剤で被覆する工程

##### ・【イ号方法 d】該容器の壁内壁を...エポキシフェノリックレジンのラッカーで被覆する工程

控訴審判決は、明細書の記載から、「ルイス酸抑制剤」の目的は「中和」による抑制であると認定し、他の因果関係によりルイス酸抑制の効果を得られると仮定しても非充足と判断した。

<参考>その後、平成 20 年（行ケ）10276 は、『ルイス酸』の概念が不明確である以上、その『ルイス酸』の空軌道に電子を供与する『ルイス酸抑制剤』なる概念も不明確であるとして、実施可能要件違反とした。

#### 原審・東京地判平成 17 年（ワ）10524 <設楽裁判長>

原判決は、「エポキシフェノリックレジンとは、ルイス酸の空軌道と相互作用し、それにより当該ルイス酸の潜在的な反応部位を遮断して当該ルイス酸と接触するセボフルラン等のフルオロエーテル化合物がルイス酸によって分解することを抑制する化合物であるから、本件特許発明の...『ルイ

ス酸抑制剤』に当たる」として、充足と判断しており、実施可能要件違反もないと判断していた。

#### <考察>

控訴審判決は、クレームアップされていないメカニズムで課題を解決することが必須であるという限定解釈をした点で、原判決と異なった。特に医薬・化学系の発明においては、サポート要件違反を避けるために、実施例・比較例のデータに加えてメカニズムを記載することが多い。サポート要件のために発明の詳細な説明に記入したメカニズムが、充足論で足枷になることは有り得るが、特許法上の諸論点はバーター関係にあるものも多いため<sup>6)</sup>、熟考した上でメカニズムを記載することは出願戦略上有益であることも多い。本控訴審判決のような限定解釈をされてしまった裁判例は寧ろ少なく、原判決の設楽裁判長の判決は充足と判断していたこともあり、本控訴審判決のみを理由に、サポート要件のために発明の詳細な説明にメカニズムを記入する方針を否定するものではないと考える。

#### (4) 平成 17 年 (ネ) 10047 「椅子式エアーマッサージ機」事件<塚原裁判長>

控訴審判決は、「本件明細書には、脚部の片側のみに袋体が配設され、両脚部を一体として挟持することや、そのための具体的な構成についての何ら示唆はなく、実施例及びその図面においても、左右の脚部それぞれの両側に脚用袋体が配設されている構成のみが記載ないし図示されている。…空気袋によって脚部を確実に挟持する…目的を達成するには、左右それぞれの足を両側から袋体で挟持する構成とする方が適しており、空気で膨脹した袋体で両脚を一体的に挟持するのはいかにも不安定であることなども考え併せると『使用者の脚部』との用語は『左右それぞれの脚部』を意味する」と判示して、逆転文言非充足とした。

#### 原審・東京地判平成 13 年 (ワ) 3485 <飯村裁判長>

原判決は、クレーム文言には「左右の脚部の各々

の両側について脚用袋体が配置される構成」に限定がなく、実施例の記載等によっても限定されないとして、文言充足であった。

#### <考察>

控訴審判決は、文言非充足⇒減縮補正したクレームについて均等論成立とした、(東京の高裁(知財高裁を含む)では唯一の判決である。)

この点、大阪地裁・大阪高裁では文言非充足⇒減縮補正したクレームについて均等論成立とした判決が多数ある。東京地判平成 29 年 (ワ) 18184 「骨切術用開大器」<佐藤裁判長>、東京地判平成 28 年 (ワ) 25436 「L-グルタミン酸の製造方法」<矢野裁判長>も同様。

控訴審判決で文言充足が非充足と変わったとはいえ、均等論成立の前振りであるから、このような限定解釈が判決の傾向であるとはいえない。

#### (5) ★令和 2 年 (ネ) 10044 「流体供給装置…」事件<鶴岡裁判長>

本件発明の課題は、「プリペイドカードが見えないため、給油終了後にプリペイドカードを挿入してあるのを忘れてしまい、プリペイドカードを置いたまま給油所から退場してしまうおそれ」等であった。

① “自白”の成否について、控訴審判決は、「自白が成立しているかどうかは、当事者の答弁の全体を踏まえて検討すべき…。…原審答弁書において、構成要件 1C の充足を『認める』としたものの、…実質的には、被告給油装置において行われている処理は、本件発明 1 の構成要件 1C において行われている処理とは異なることを主張するものと理解すべきものである…。」として、原判決と異なり、自白不成立とした。

② 文言非充足論について、控訴審判決は、「『媒体預かり』と『後引落とし』との組合せによる決済を想定できる記憶媒体でなければ、本件 3 課題が生じることはなく、したがって、本件発明の構成によって課題を解決するという効果が発揮されたことにならないから、上記の組合せによる決済を想定できない記憶媒体は、本件発明の『記憶媒体』

には当たらない。」と判示して、逆転文言非充足とした。

#### 原審・東京地判平成29年(ワ)29228<柴田裁判長>

原判決は、構成要件1Cについて自白成立とした。(他の構成要件につき均等侵害成立。プログラム発明は間接侵害成立。)

#### <考察>

控訴審判決と原判決の決定的な相違は、クレーム文言解釈ではなく、自白の成否であった。仮に自白成立としても、①自白した事実が真正の事実適合せず、かつ、②自白が錯誤によることを自白者が証明した場合は“自白の撤回”が許されるとされているから(大審院大正11年2月20日判決)、自白不成立ではなく、撤回という法的構成も可能であったと思われる。何れにしても、特許権侵害訴訟において相手方が構成要件充足を認めると陳述した場合であっても、念のため何時でも立証できるという心構えが肝要である。

#### (6) 程度を表す文言について

##### (6-1) ★平成29年(ネ)10033「改修引戸装置」事件<鶴岡裁判長>

控訴審判決は、本件発明の課題を「有効開口面積を減少することがない」と解釈したため、「ほぼ同じ高さ」とは段差は含まないと限定的に解釈した。

控訴審判決は、「『ほぼ同じ高さ』とは...寸法誤差、設計誤差等により両者が完全には『同じ高さ』とならない場合も有り得ることから、そのような場合をも含めることを含意した表現であると理解される。...『段差』と評価される程度に至っている場合には...含まれない...。本件発明は...『リフォーム』に関する...、リフォームに際して...『段差』と評価されるものを取って設けたにもかかわらず、『ほぼ同じ高さ』に含まれると解することは、当業者の一般的な理解とは異なるからである。そして、証拠(乙...)によれば、バリアフリー住宅の基準として、設計寸法で3mm以下の...段差形

状は『段差なし』と評価されている」と判示して、逆転文言非充足とした。

#### 原審・東京地判平成26年(ワ)7643<東海林裁判長>

原判決は、本件発明の課題を「有効開口面積が減少する...程度が従来技術と比べて相当程度少ない」と広めに解釈し、「ほぼ同じ高さ」は従来技術との比較で決まるとした。

原判決は、「...『ほぼ同じ高さ』とするのは、広い開口面積を確保するという効果を得るための構成である...。そして、上記課題及び効果からすると、...従来技術...の高さの差異よりも...相当程度小さいものであれば、『ほぼ同じ高さ』であると認められる」として、文言充足と判断した。

#### <考察>

本事案では「ほぼ同じ高さ」という“程度を表わす文言”が問題となった。後述のとおり、“程度を表わす文言”の充足性・明確性は、発明の課題を解決できるか否かという観点から当業者がその範囲を理解可能であるならば、そのような範囲の発明として明確であり、また、被告製品・方法がかかる範囲に含まれる限り充足性が認められると整理できるところ、控訴審判決も原判決も判断枠組は同じである。控訴審判決は、課題を具体的、高レベルに設定したためであり、結論として非充足と判断したものである。

##### (6-2) <参考>「十分に」「略」「実質的に」等の“程度を表わす文言”と充足論

##### 東京地判平成22年(ワ)23188「外科医療用チューブ」事件⇒充足論○

同裁判例は、「距離は、分泌物の性質、吸引孔からの吸引力、分泌物の除去期待度等に照らして適宜設計される」として、「直近上部」というクレームの充足性を認めた。

##### 知財高判平成24年(ネ)10023「レーザー加工装置」事件⇒充足論○

同裁判例は、「フォーカス円錐先端範囲におい



て、レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで、熱レンズの形成が抑圧される」程度に流速が高いことを意味すると解釈して、「流速が十分に高く」というクレーム文言の充足性を認めた。

※これら2件の充足性を認めた裁判例は、何れも、発明の課題を解決できるか否かという観点から当業者がその範囲を理解可能であった事案であった。

大阪地判平成23年(ワ)10590「家具の脚取付構造」事件⇒充足論×

同裁判例は、被告製品が発明の作用効果を奏しないことを重視して、「緊密に挿嵌」というクレーム文言の充足性を否定した。

(6-3) ≪参考≫「十分に」「略」「実質的に」等の“程度を表わす文言”と明確性

知財高判平成24年(行ケ)10007「レーザー加工装置」事件⇒明確性○

同裁判例は、知財高判平成24年(ネ)10023と同じ理由で、「流速が十分に高く」は明確であると判断した。

知財高判平成25年(行ケ)10121「洗濯機の脱水槽」事件⇒明確性○

同裁判例は、基準となる長さが明示されている以上、発明の技術的意義に基づき「十分に小さな寸法」を適宜設定できるとして明確であると判断した。

知財高判平成26年(行ケ)10243「大便器装置」事件⇒明確性○

同裁判例は、発明の課題解決手段と直接関係ない「略水平」・「略一周」という文言は明確であると判断した。

知財高判平成21年(行ケ)10329「溶剤等の攪拌・脱泡方法」事件⇒明確性○

同裁判例は、発明の技術的意義との関係において課題を達成するための構成が不明瞭となるものではないとして、「近傍」というクレーム文言が

明確であると判断した。

知財高判平成23年(行ケ)10106「マッサージ機」事件⇒明確性○

同裁判例は、発明の作用効果を奏するために必要十分な時間を意味することは明らかであるから、「一定の時間」というクレーム文言が明確であると判断した。

知財高判平成20年(行ケ)10247「三次元の巨視的集合体」事件⇒明確性×

同裁判例は、「段落【0011】によれば、『実質的に』について、『それぞれの場合に応じて集合体の軸に沿って又は平面または体積の範囲内で測定されたときの物理的性質の値の95%が平均値の±10%以内であることを意味する。』との定義は存在するが、同定義は、集合体の物理的性質に関するものであり、フィブリルの円筒軸とc軸との角度等の位置関係に関するものではなく、他に円筒軸とc軸との角度等を確定する記載はない。...したがって、『円筒軸に対して実質的に垂直』、『円筒軸に対して実質的に垂直未満』との記載について理解することができない」と判示して、明確性要件違反と判断した。

知財高判平成17年(行ケ)10749「地震時に扉等がばたつくロック状態となる方法」事件⇒明確性×

同裁判例は、「...係止体が扉に当たるまでの距離及び扉が往復動可能に開く程度については、特許請求の範囲の記載において、『わずかに』とされているのみで、きわめて抽象的な表現であって、特許請求の範囲の他の記載を参酌しても、その内容が到底明らかになるものではない。」と判示して、明確性要件違反と判断した。

＜考察＞

以上のとおり、「十分に」「略」「実質的に」等の“程度を表わす文言”が問題となった裁判例は多いが、この点のみを理由に明確性要件違反とされたり、非充足とされた裁判例は少ない。「直近」「十分に」「緊密に」「十分に」「略」「近傍」「一定の」

等の程度を表わすクレーム文言の充足性・明確性は、発明の課題を解決できるか否かという観点から当業者がその範囲を理解可能であるならば、そのような範囲の発明として明確であり、また、被告製品・方法がかかる範囲に含まれる限り充足性が認められると整理できる。(上掲「改修引戸装置」控訴審判決も、結論として非充足であったが、課題を具体的、高レベルに設定したためであり、判断枠組みは同じである。)<sup>7)</sup>

諸外国(米欧中)を見ても、“about”等の“程度を表わす文言”については、米国MPEP、欧州審査ガイドライン、中国審査指南にも掲載されている。(欧州審査ガイドラインは、2022年改定で、程度を表す文言は、技術的許容差と解釈される旨を一層明らかにした。)当然、その許容性及び解釈は事案毎であるが、使用可能な用語として挙げられており、使用可能なときは一定の柔軟性を有するものである以上、請求項の一つの候補として念頭においておくとともに、PCT又はパリルートで各国移行時にクレームアップできるように、日本出願時の明細書に“ネタ”として埋め込んでおくという特許出願戦略が有り得る。<sup>8)</sup>

#### (7) 令和3年(ネ)10049, 10069「吹矢の矢」事件<本多裁判長>

控訴審判決は、発明の3個の課題解決に支障が生じ得ることを理由に、「楕円形」という構成要件は、長手方向両端の曲率が同じものに限定されると判断して、逆転文言非充足とした。

控訴審判決は、『曲率に差のある形状とした場合、具体的な形状次第では、的やダブル突入の場合の前の矢のフィルムに曲率の差のある形状の先端部が残ってしまうという可能性が別途生じ、ピン抜けの課題の解決に支障が生じ得る...』...。...曲率に差のある形状とした場合、具体的な形状次第では、円柱部との位置の調整が困難になったり、上下方向の重心に偏りがなく、かつ、先端部が相対的に重くなるといった特徴が十分に発揮できなくなり、重心の課題の解決に支障を生じ得る...。...構成要件B及びDの『楕円形』は、幾何学上の楕円の形状や、本件発明の実施例の形のような、

楕円に近い形状であって長手方向の両端の曲率を同じくする形状は含むものと解される一方で、曲率に差のある形状は含まない...。...被告製品のピンの先端部は、『長手方向断面が、前部が曲率の緩い曲線形状、後部が略円錐形となるように円弧を描き、後部の円柱部との接合面が上下に角を有し、前記後部の角と角とを直線で結んだ形状である先端部』...であり、曲率に差のある形状の一端を更に一定の範囲で切断した形状というべきものであるから、構成要件B及びDの『楕円形』には含まれない。」と判示した。

#### 原審・東京地判平成31年(ワ)2675<柴田裁判長>

原判決は、長手方向両端の曲率と、両端の曲率が同じであるか否かとの関係に着目しなかった。

#### <考察>

控訴審判決と原判決とで、本件発明の課題として認定した3個の内容は同じであったものの、当該課題を解決するために長手方向両端の曲率が同じである必要があるか否かという点において、結論が分かれた。

#### (8) 令和3年(ネ)10022「ウェブページ閲覧方法」事件<東海林裁判長>

控訴審判決は、「...『アクセスポイントに対応する地域』等とは、『アクセスポイントの設置されている地点とその近傍の一定の地域』と解釈するのが相当であり、また、『近傍の一定の地域』とは、原則として、ダイヤルアップ接続を前提として、同一の市内通話料金で通信することができる地域、すなわち単位料金区域を指すものと解するのが相当である。被告方法等においては、『アクセスポイントの設置場所及びその近傍の地域』を判別するものではないから、『IPアドレス』と「アクセスポイントに対応する地域」(アクセスポイントの設置場所及びその近傍の地域)とが1対1で対応するデータベースなど用いておらず、また、『アクセスポイントが属する地域』(アクセスポイントの設置場所及びその近傍の地域)を判別して

もない...。」と判示した。

**原審・東京地判平成 29 年（ワ）24942 <嶋末裁判長>**

原判決は、「構成要件 1B1 等という『アクセスポイントに対応する地域』等とは、『IP アドレスを割り当てるアクセスポイントが利用している物理的回線網等の敷設範囲に相当する地域』を意味する」と判示した。

**<考察>**

一審判決と控訴審判決ともに「アクセスポイントに対応する地域」の解釈が争点となったが、結論は逆であった。伏字が多く、事実関係を確認困難である。

**(9) 小括<控訴審の逆転敗訴 (1-2) 充足⇒非充足>**

控訴審において逆転文言非充足で特許権者敗訴となった裁判例は平成 17 年以降 8 件あり、何れもクレーム文言解釈の変更であった。

控訴審判決が原判決と異なるクレーム文言解釈を採った裁判例を検討すると、必ずしも全件ではないが、本件発明の課題認定が決定的であり、特に上掲・知財高判平成 29 年（ネ）10033 は、本件発明の課題を高いレベルに設定し直し、当該課題を解決できるものとして、クレーム文言を限定的に解釈し、逆転文言非充足となった。また、上掲・知財高判令和 3 年（ネ）10049, 10069 は控訴審と原審とで課題認定は同じであったが、課題解決の是非において判断が分かれた。

上掲・令和 2 年（ネ）10044 のように、発明の課題が生じない構成は非充足という論理は有り得るものの、近時このような論理で限定解釈される事例が見られなかったこともあり、今後の裁判例の更なる蓄積を注視したい。

**2-3. 控訴審・逆転「勝訴」(2-1) 無効⇒有効**

**(1) 平成 29 年（ネ）10086 「美肌ローラ」事件 <鶴岡裁判長> (=平成 31 年（ネ）10009 「薬剤分包用ロールペーパー」事件<大鷹裁判長>)**

控訴審判決は、「特許法 167 条が同一当事者間における同一の事実及び同一の証拠に基づく再度の無効審判請求を許さないものとした趣旨は、同一の当事者間では紛争の一次的解決を実現させる点にあるものと解されるところ、その趣旨は、無効審判請求手続の内部においてのみ適用されるものではない。そうすると、侵害訴訟の被告が無効審判請求を行い、審決取消訴訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させた場合には、同一当事者間の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を同法 104 条の 3 第 1 項による特許無効の抗弁として主張することは、特段の事情がない限り、訴訟上の信義則に反するものであり、民事訴訟法 2 条の趣旨に照らし許されない...。」と判断し、控訴審で無効の抗弁を主張できず、被告（被控訴人）逆転負けとなった。

**<考察>**

維持審決に対し取消訴訟を提起せずに確定させてしまうと、実質的に同一の無効理由に基づく無効の抗弁が主張できなくなる。

**(2) ★平成 30 年（ネ）10006 [カプコン v. コーエー] <鶴岡裁判長>**

・【請求項 1】ゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体（ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって、...

控訴審判決は、「...『キャラクタ』、『プレイ実績』の情報をセーブできない記憶媒体を採用すると、前作のゲームにおける『キャラクタ』、『プレイ実績』の情報が記憶媒体に記憶されないこととなり、『前作のゲームのキャラクタで、後作のゲームをプレイする』、『前作のキャラクタのレベルが 16 以上であると、後作において拡張ゲームプログラ

ムを動作させる』という本件公知発明1を実現...  
できなくなる...。...本件公知発明1において...  
そのような記憶媒体を採用することには、阻害要  
因がある。」と判示し、原判決と異なり、阻害要  
因を認めて進歩性ありと判断した。

#### 原審・大阪地判平成26年(ワ)6163<高松 裁判長>

原判決は、除くクレームの訂正は新たな技術的  
事項導入はないから訂正要件は満たすが、設計事  
項であるから進歩性を欠くと判断していた。

#### <考察>

控訴審判決は、主引例の不可欠な要素を「除く」  
クレームを立てることで、進歩性ありと判断した。  
除くクレームは、進歩性にも有用であることを示  
す裁判例であり、この他にも、例えば、知財高判  
平成29年(行ケ)10032「導電性材料の製造方  
法(銀フレーク)」事件<高部裁判長>(一次判決)  
は、「引用発明1の製造方法は、本件訂正発明9  
の『前記銀の粒子が互いに隣接する部分において  
融着し(但し、銀フレークがその端部でのみ融着  
している場合を除く)、それにより発生する空隙  
を有する導電性材料を得る方法』とは異なる...。  
...引用例1は、銀フレークを端部でのみ焼結させ  
て、端部を融合させる方法を開示するにとどまり、  
焼成の際の雰囲気やその他の条件を選択すること  
によって、銀の粒子の融着する部位がその端部以  
外の部分であり、端部でのみ融着する場合は除外  
された導電性材料が得られることを当業者に示唆  
するものではない...。」として、進歩性を認めた。

近時、新規登録特許における「除くクレーム」  
の数が増加しており、特許庁審査段階でも「除く  
クレーム」が活用されている。<sup>9)</sup>

#### (3) 平成25年(ネ)10051「オフセット輪転機版胴」 事件<高部裁判長>

控訴審段階の訂正で、公然実施品が数値限定範  
囲から外れるように訂正した結果、“訂正の再抗  
弁”が成立し、特許権者の逆転勝ちとなった。

#### 原審・東京地判平成23年(ワ)21311<大須賀 裁判長>

納入後20年経過後の公然実施品の測定結果で、  
公然実施の無効理由成立。

原判決は、「ステンレス鋼により形成された版  
胴の表面...は、20年程度の使用期間で腐食する  
ことはないとされており...、かつ、版のかからな  
い部分は、使用による摩耗等の影響も少ないもの  
と解される。加えて、本件輪転機の版胴につき、  
納入後の入れ替えや表面加工、改造等は行われて  
いないものと認められる...。以上の事情を考慮す  
れば、本件輪転機の版胴は、その納入時において、  
表面粗さが $1.0\mu\text{m} \leq R_{\text{max}} \leq 100\mu\text{m}$ に調整された  
ものであったと認めるのが相当である。」と判示  
して、新規性欠如の無効理由があるとしていた。  
(Cf. 平成29年(ワ)17791「マグネット歯車」  
事件<佐藤裁判長>)

#### <考察>

公然実施品は、文献公知と異なりベストモード  
として商品化されたものである場合が多く、その  
場合は、本件発明との相違点を埋めるために変更  
する動機付けが弱く、進歩性を否定し切れない懸  
念が比較的大きい<sup>10)</sup>。その意味で、訂正の再抗弁  
に弱く、本件でも特許権者が控訴審段階で訂正の  
再抗弁を主張し、その結果逆転したものである。

#### (4) 平成25年(ネ)10025「金属製ワゴン」事件 <清水裁判長>

控訴審判決は、「乙7には、『箱底』の四辺に  
『側壁』と『内接片』が、この順序で接続されてい  
て、四辺に近い方の『側壁』が、『支柱の幅の長  
さ分だけ切欠』かかれている構成は、開示されてい  
ない。箱底から遠い外側側板の一部を切欠した甲  
2発明から、内外いずれの側板であってもその一  
部だけを切欠するという上位概念化した技術思想  
を抽出し、乙13発明の内側に折り返した内側側  
板に適用しようとするのは、当業者にとって容  
易とはいえず、これを容易想到とする考えは、ま  
さに本件発明の構成を認識した上での『後知恵』  
といわなければならない。」として、原審と異な

り、発明特定事項の技術的意義に立ち入らずに、進歩性ありと判断した。

#### 原審・大阪地判平成 23 年 (ワ) 11104 <谷裁判長>

原判決は、「乙 7 発明に接した当業者であれば、組み立てられた状態で支柱に対向する側の側壁に切欠部を設けることによって、本件発明の課題を解決し得ることは理解できるから、展開図における外側側壁と内側側壁との建設の順序は問題にならない...。」として、公知文献記載の発明を上位概念化した。(乙 7 発明(副引用発明)の「外曲げの構成」を変更する不都合は明らかでない。)

#### <考察>

控訴審判決は、引用発明を上位概念化して認定した原審を咎めたものである。このような引用発明の認定誤りは、審査・審判段階でも、審決取消訴訟においても、頻繁に争いとなる論点であるから、原判決と控訴審判決とを対比することは特許実務に役立つと思われる。<sup>11)</sup>

#### (5) 平成 19 年 (ネ) 10032 「(溶融金属供給) 容器」 事件<塚原裁判長>

控訴審では、原判決で進歩性が認められた請求項の構成要件を追加して、訂正の再抗弁が認められた。意匠権侵害も認められたため、特許権と意匠権の二重保護が認められた。

#### 原審・東京地判平成 16 年 (ワ) 24626 <設樂裁判長>

原判決では、進歩性欠如の無効の抗弁が成立した。

#### <考察>

意匠権侵害も認められたため、特許権と意匠権を両方取っておく意義が発揮された。また、原判決のように特許権侵害が否定された場合には、意匠権を取っていたことの価値が益々高く評価されるところであり、知財ミックスに成功した一事例と位置付けられる。<sup>12)</sup>

#### (6) 平成 21 年 (ネ) 10028 「鉄骨柱の建入れ直し装置」事件<滝澤裁判長>

控訴審判決は、「本件発明は、ベースプレートの縁部を持ち上げる装置であるが、それはベースプレートを水平になるように微調整を含めた調整をするためであって、鉄骨柱の重量を積極的に引き受けてこれを上昇させようとするものではないのに対し、乙 1 発明は、対象物である車両の重量を積極的に引き受けて車両を上下させようとするものであって、その課題を異にし、また、それ故、必然的に、ナット又はチャリオットを上昇させる際に求められる精度、対象物を支えるために適した大きさや強度についての構造等にも違いが生ずるものであって、本件発明も乙 1 発明もジャッキ装置として共通すると直ちにいうことができるものではなく、また、このような相違が、当業者にとって適宜考慮し得る単なる設計事項ということもできない」として、本件発明と主引例との「課題」の相違を重視して、進歩性ありと判断した。

#### 原審・東京地判平成 20 年 (ワ) 19469 <阿部裁判長>

原判決は、「乙 1 発明の車両ホイスト(ジャッキ装置)を、...鉄骨柱の建入れ直し作業において、鉄骨柱の歪みを直すため(...)に用いることは、当業者が容易に想到し得た...。...作業に耐えうる強度、これに適した大きさ及び形状とすることは、設計上の選択事項」であるとして、進歩性なしと判断していた。

#### <考察>

組合せの動機付けを検討する際に、主引例と副引例との「課題」の相違を問題とするのみならず、控訴審判決のように、本件発明と主引例との「課題」の相違を重視して進歩性ありと判断した裁判例は近時多数あり(下掲判決(7)を含む)、米国と異なる日本特有の実務として念頭においておきたいところである。

(7) 平成 20 年 (ネ) 10085 「インターネットサーバのアクセス提供方法」事件<滝澤裁判長>

控訴審判決は、「本件発明は... フラグシップ・ホストに相当するサーバの存在及びその機能としての『リダイレクト』によって、その技術的課題を解決しようとするものではない...、本件発明の存在を知らない当業者がこのような引用例の記載に接したとしても、フラグシップ・ホストを必要としないインターネットのアクセス方法において、このような『リダイレクト』の構成を採用...するように動機付けられるということはできないし、引用例において、フラグシップ・ホストの機能から離れて『リダイレクト』の機能を採用しようと動機付ける記載も存在しない。そして、仮に、引用例に開示された事項についての技術的意義を離れて、『リダイレクト』という用語の抽象的な意義のみに基づいて本件発明...と対比することを前提とするならば、排除されるべき『後知恵』の混入を避けることはできないといわなければならない。」として、本件発明と主引用例との「課題」の相違を重視して、進歩性ありと判断した。

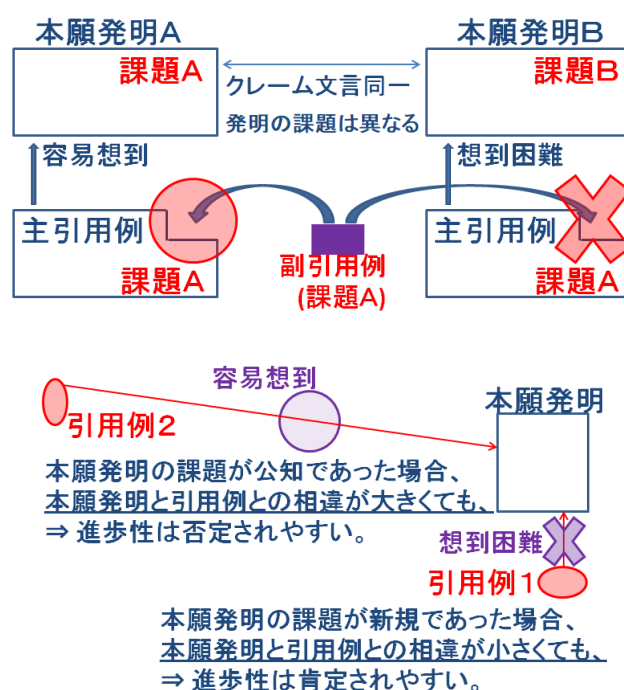
原審・東京地判平成 19 年 (ワ) 2352 <市川裁判長>

原判決は、「リダイレクト機能に関する周知技術」を抽出して適用し、進歩性なしと判断していた。

<考察>

組合せの動機付けを検討する際に、主引用例と副引用例との「課題」の相違を問題とするのみならず、控訴審判決のように、本件発明と主引用例との「課題」の相違を重視して進歩性ありと判断した裁判例は近時多数あり(上掲判決(6)を含む)、米国と異なる日本特有の実務として念頭においておきたいところである。

上記(6)(7)の控訴審判決のように、本件発明と主引用例との「課題」の相違を重視して進歩性ありとする論理は、近時の裁判所全体の傾向であり、図示すると以下のとおりである。<sup>13)</sup>



(8) 令和 2 年 (ネ) 10029 「セルロース粉末」事件 <大鷹裁判長>

・【請求項 1】...平均重合度が、該セルロース粉末を塩酸 2.5N、15 分間煮沸して加水分解させた後、粘度法により測定されるレベルオフ重合度より 5~300 高いことを特徴とするセルロース粉末。

控訴審判決は、「本件出願当時、酸加水分解時に、非結晶部分は酸で分解されやすいが、結晶部分は分解されず残り、残った部分の化学構造と結晶構造は、原料セルロースのままであって、分解されずに残った部分の結晶領域の長さが『レベルオフ重合度』に対応することは技術常識であった...。...本件発明 1 の差分要件は、レベルオフ重合度まで重合度が低下しないように加水分解することを、セルロース粉末の平均重合度とレベルオフ重合度の差分(差分要件)で表し、その下限を『5』としたことを理解できるから、当業者は、本件発明 1 の差分要件の数値範囲の全体にわたり、本件発明 1 の課題を解決できると認識できる...」として、一審と異なり出願時当時の当業者の「技術常識」を認めて、逆転で、サポート要件を満たすと判断した。



### 原審・東京地判平成29年(ワ)24598<柴田裁判長>

原判決は、「優先日当時、当業者が、本件明細書に記載された原料パルプのレベルオフ重合度とそこから加水分解して生成されたセルロース粉末の本件加水分解条件によるレベルオフ重合度が同じであると認識したと認めることはできない。...したがって、本件明細書の発明な詳細には、本件特許請求の範囲に記載された要件を満たす実施例の記載はないこととなる。」として、サポート要件違反としていた。

#### <考察>

控訴審判決と原判決とがサポート要件の判断で逆になった。両判決の決定的な相違は、出願時当時の当業者の「技術常識」を認定したか否かである<sup>14)</sup>。<sup>15)</sup>

### (9) 小括<控訴審・逆転「勝訴」(2-1) 無効⇒有効>

維持審決に対し取消訴訟を提起せずに確定させてしまうと、実質的に同一の無効理由に基づく無効の抗弁が主張できなくなる。

上掲・知財高判平成30年(ネ)10006は、主引例の不可欠な要素を「除く」クレームを立てることで、進歩性ありと判断した。除くクレームは、進歩性にも有用である。

上掲・知財高判平成21年(ネ)10028、知財高判平成20年(ネ)10085は、本件発明と主引例との「課題」の相違を重視して進歩性ありとする論理を採って逆転有効と判断した。このような進歩性判断のロジックは、近時の裁判所全体の傾向である。

## 2-4. 控訴審・逆転「敗訴」(2-2) 有効⇒無効

### (1) 平成17年(ネ)10004「核酸増幅反応モニター装置」事件<中野裁判長>

控訴審における新たな無効主張(※ワークショップで58名に配布された報告書)により、新規性欠如の無効の抗弁が成立した。(時機後れ却下の主張なし)

控訴審判決は、「L博士は...宣誓供述書...において、本件報告書...は、最初は内部研究記録として内密に取り扱われたが、その後、L博士自身の特許出願がされたことにより守秘の理由が存在しなくなったため、L博士の指示で、本件ワークショップの最初に参加者に配布された旨供述し、更に供述書(乙39)においても、本件報告書が本件ワークショップで参加者に配布されたことを明確に供述していること(なお、上記供述書(乙39)は、その上端に示されたファクシミリ送信記録から、2003年(平成15年)7月1日ころに、クライスラー特許事務所...から送信された...)...L博士自身の特許...優先日は本件ワークショップの開催日...より前の日付けであり、本件ワークショップで本件報告書を配布してもL特許の新規性等に抵触することにならないから、L博士が、当初内密に取り扱われていた本件報告書を本件ワークショップで配布することを指示するに至った経緯に不自然な点はみられない」と判示した。

#### <考察>

配布日時を立証する間接事実として、FAXの日付け、配布者特許の優先日が重視された。

### (2) 知財高判(大合議)平成17年(ネ)10040 〔一太郎〕事件

控訴審において新たな無効主張(外国刊行物)を提出したが、時機後れ却下されることなく、進歩性が否定されて特許権者逆転敗訴となった。

控訴審判決は、「...第1回口頭弁論期日において控訴理由書の陳述と共に行われたものであり、当審の審理の当初において提出されたものである。...新たに追加された文献に基づくものではあるが、これらはいずれも外国において頒布された英語の文献であり、しかも、本件訴えの提起より15年近くも前の本件特許出願時より前に頒布されたものであるから、このような公知文献を調査検索するためにそれなりの時間を要することはやむを得ない...。...攻撃防御方法の提出が時機に後れたものとして民事訴訟法157条により却下すべきであるか否かは、当該訴訟の具体的な進行状

況に応じて、その提出時期よりも早く提出すべきことを期待できる客観的な事情があったか否かにより判断すべきものであるところ、控訴人が主張する前記事情は、いずれも、被控訴人の請求に係る本件訴訟の具体的な進行状況とは関係のない事情をいうものにすぎない。」と判示した。

#### <考察>

知財高裁大合議判決が判示した、時機後れ却下の規範として、実務上参考になる。<sup>16)</sup>

#### (3) 平成 29 年 (ネ) 10055 「連続貝係止具」 事件<森裁判長>

控訴審において新たな無効主張（公然実施）を提出したが、原審の口頭弁論終結時までに提出可能であったから時機後れであるが、訴訟の完結を遅延させないとして却下されず、新規性が否定されて特許権者逆転敗訴となった。

控訴審判決は、「控訴人らは、無効理由 3（新規性欠如）に係る抗弁を、遅くとも平成 29 年 1 月 26 日までに提出することは可能であったといえるから、これは『時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法』（民訴法 157 条 1 項）に該当することが認められる。しかし、控訴人らは、本件の控訴審の第 1 回口頭弁論期日...において、控訴人シンワは、本件特許が出願されたとみなされる日より前に、本件各発明の構成要件を充足する製品を販売したので、本件特許は新規性を欠く旨の主張をしたものであって、上記期日において、次回期日が指定され、更なる主張、立証が予定されたことからすると、この時点における上記主張により、訴訟の完結を遅延させることとなると認めるに足りる事情があったとは認められない。」と判示した。

#### <考察>

同事案では、時機後れを認定されながら、「訴訟の完結を遅延させない」として新たな無効理由を判断された。逆に言えば、進歩性の議論が錯綜することが予想された場合には、訴訟の完結を遅延させるとして却下された可能性もあることを示

唆する。同事案は、議論が錯綜しない新規性欠如の無効理由であったことも無関係ではないと思われる。

#### (4) 令和 2 年 (ネ) 10019 「油冷式スクリュウ圧縮機」事件<鶴岡裁判長>

控訴審において新たな無効主張（日本語特許文献）を提出したが、時機後れ却下されることなく、進歩性が否定されて特許権者逆転敗訴となった。

控訴審判決は、相違点 1 及び 2 は何れも「実質的な相違点ではない。」と片付けた上で、相違点 3 である「バランスピストンのスラスト軸受側の空間に、油を導く経路を設けて形成したことに関して、本件発明においては、バランスピストンの仕切り壁側の空間に、『上記油溜まり部の油を加圧することなく導く』均圧流路を設けて形成したのに対し、乙 114 発明においては、スラストピストン 62 の上記アンギュラコンタクトボールベアリング 56 側の空間であるスラストピストン室 60 に、高圧ガスから分離されて冷却されてコンプレッサへと再循環される液体を、ポンプ 140 を経由して導く経路 (...) を設けて形成した点。」については周知技術を適用して容易想到であると判断した。

#### <考察>

この事案においても、進歩性欠如の無効理由であったが、実質的な相違点は 1 個であり、その相違点も周知技術を適用して結論が導ける、議論が錯綜しない程度の論点であったことが、時機後れ却下されなかったことと無関係ではないと思われる。

#### (5) 原審で時機後れ却下された無効理由～却下されなかった 3 件

##### (5-1) 平成 30 年 (ネ) 10033 「スプレー缶製品」 事件<大鷹裁判長>

控訴審判決は、「控訴人の当審における本件無効の抗弁の主張は、原審において...時機に後れた攻撃防御方法として却下された主張と同旨のものであるが、控訴人は、原審口頭弁論終結前に本件

無効の抗弁に係る無効理由の存在等を認めて本件特許を無効とする旨の別件審決がされたのを受けて、当審において再度提出したものであること、控訴人は、控訴理由書に本件無効の抗弁を記載し、当審の審理の当初から本件無効の抗弁を主張していたことが認められるから、...時機に後れたものということとはできない。」と判示した。

#### <考察>

同判決は、同じ無効理由で無効審決が出ていたことを理由として、時機後れ却下でないと判断したものである。

#### (5-2) 令和元年(ネ)10066「情報管理プログラム」事件<森裁判長>

原審では、乙14発明に基づく新規性欠如の無効の抗弁が時機後れ却下されていたが、特許権者は控訴審において時機後れ却下の主張をせず、新規性欠如で逆転負けとなった。

#### <考察>

同事案は、控訴審判決の3か月前に同じ知財高裁2部で審決取消訴訟の判決<令和元年(行ケ)10109>があり、新規性欠如の無効審決が維持されていたという特殊事情があった。

#### (5-3) 令和2年(ネ)10044「流体供給装置及び...プログラム」事件<鶴岡裁判長>

無効主張が原審の心証開示後であったが、逆転充足の事例として上掲した通り、原審の主張整理に問題があった(自白の成否)と判断した上で、充足論と無効論は切り離して考えることはできないとして、時機後れ却下でないと判断した。

控訴審判決は、「『時機に後れた攻撃防御方法』該当性について無効主張...は、原審における侵害論の心証開示後に主張されたものであり、そのため、原審においては時機に後れたものとして取り扱われたわけであるが、既に充足論に関する項で指摘したとおり、...充足性に関する原審の主張整理には、本来は、争いがあるものとして扱うべき論点を争いのないものとして扱ったという不備が

あったといわざるを得ない。そして、無効論に関する主張の要否や主張の時期等は、充足論における主張立証の推移と切り離して考えることができないのであるから、充足論について、本来更に主張立証が尽くされるべきであったと考えられる本件においては、無効主張が原審による心証開示後にされたという一事をもって、時機に後れたものと評価するのは相当ではない。また、上記無効事由に関する当審における無効主張は、控訴後速やかに行われたといえる。...」と判示した。

#### (6) 平成28年(ネ)10083「治療用マーカー」事件<森裁判長>

被告は、控訴審段階において、原判決を踏まえて、控訴審で新たな副引用発明(乙9)及び周知技術を提出し、これらを同じ主引用発明に組み合わせる進歩性欠如の無効理由を主張し、これが認められた。

控訴審判決は、「乙9発明では、台紙の第1面に第1インク層の位置決めを正確にするための指標としての第2インク層が配置されているから、乙1発明の剥離性シートの表面に治療用の目印となるマークの位置決めのためのマークを印刷する構成」は容易想到であったと判示した。

#### 原審・東京地判平成26年(ワ)10083<東海林裁判長>

原判決は、「本件発明において基台紙に印刷されている『治療用の目印となるマーク』は、『インク層に形成された治療用の目印となるマークと同一の位置にあるマーク』であるところ、乙1発明に乙2文献の記載を組み合わせたとしても、位置決めを正確にするという課題を解決するために、インク層と同一の位置のマークを基台紙に印刷することや、...インク層に治療用のマークを形成することまでを容易に想到できるとはいえない」として進歩性を認めた。

#### (7) 平成26年(ネ)10080「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法」事件<清水裁判長>

被告は、控訴審段階において、原判決を踏まえ

て、主引用発明と副引用発明とを逆にした進歩性欠如の無効理由を主張し、これが認められた。(直前に、同旨の審決取消訴訟判決・平成 25 年(行ケ)10239 が確定していた。

副引例を主引例に組み合わせることの阻害事由が認定されるとき、引用例の主従を逆にし、主引例を副引例に組み合わせる論理付けを主張することにより阻害事由が解消し、容易想到(進歩性無し)と判断される場合がある。本事案は、原判決と控訴審判決とで、この点で判断が逆転した事例である。

控訴審判決は、「本件明細書には、『結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含む』形態を除くスピネル型マンガン酸リチウムについて明示的な記載はなく、また、これが本件明細書の記載から自明な事項であるということもできないから、『(結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除く。)]との技術的事項が、本件明細書に記載されているということできない。』(明細書中に矛盾記載有り!!/段落【0006】)と判示し、訂正の再抗弁を、新規事項追加を理由に斥けた。

#### (8) 平成 20 年(ネ) 10088 「対物レンズと試料との位置関係を逆にして拡大像を得る方法」事件<飯村裁判長>

控訴審判決は、「前記レンズに前記観察する試料を直接接触させつつ」という発明特定事項について、サポート要件を満たさないと判断した。

控訴審判決は、「本件明細書の発明の詳細な説明には、レンズに観察する試料を直接接触させることを記載した箇所はない。...図 4 の実施例...レンズに試料が直接接触する可能性があることは否定し得ないものの、常にレンズに試料が直接接触することまでは認められない。むしろ、『観察するポイントを移動するときは...ずらせれば良い。』との記載は、試料が試料受けシート(43)にのみ付着していてレンズには付着しておらず、試料受けシート(43)をずらすことにより、レンズの正面に位置する試料をずらし、試料の観察ポイントを移動することを意味していると解するのが自然

である」と判断した。(請求項 2 及び 3 はサポート要件・補正要件違反。請求項 5 及び 6 は有効で、結論は特許権者勝訴。)

#### 原審・東京地判平成 18 年(ワ) 22106 <阿部裁判長>

控訴審が言及した図 4 の実施例、段落【0006】を根拠に、サポート要件・補正要件を満たすと判断した。明細書中の同じ開示につき、一審・二審でサポート要件・補正要件の判断が変更された事例として、要研究である。

#### (9) 小括<控訴審・逆転「敗訴」(2-2) 有効⇒無効>

控訴審で控訴理由書と同時であれば時機後れ却下されなかった裁判例が並んでいるが、事案毎の判断であるし、新規性欠如等議論が錯綜しない無効理由であったり、無効審決・無効判断の審決取消訴訟判決確定等の特別な事情もあるため、一般化は禁物である。

### 3. 結語

本稿では、特許権侵害訴訟における控訴審逆転事例を、充足論と無効論とに分けて考察した。

原審と控訴審とで判断が変わった事案であるから微妙な判断が問題となった事例が多く、裁判実務上有益な示唆を得られるのみならず、特許出願実務にも反映できる内容が多いと思われる。

特許権者が逆転勝ちした事例からも、何故一審判決は非充足、無効と判断されたのかを、裁判所における主張方針のみならず、出願当初明細書の記載をどのように工夫する余地があったかを併せて考察することにより、出願当初明細書をブラッシュアップする方針を探ることができると考えられる。

なお、近時の注目事件として、知財高判令和 4 年 7 月 20 日「ドワンゴ v. FC2」がある。報道等に拠れば、国外にサーバを置く FC2 の日本特許侵害が認められたとのことであり、「特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日

本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、日本の特許権の効力を及ぼし得る」と判決したとのことであるが、本稿脱稿時点で判決文が未公開であるため、本文中に掲載しなかった。<sup>17)</sup>

裁判例の検討は、多面的に考察することで新たな考察も可能であるとともに、裁判例が更に蓄積するため、尽きることがない。更なる研鑽を期して、一旦筆を措くこととする。

(注)

- 1) 「均等論に関する裁判例の傾向と対策」(パテント誌 2017, Vol.70 No.1. 弁理士会特許委員会)
- 2) 「逆転判決から学ぶ充足論の傾向及び留意事項」(パテント誌 2020, Vol.73 No.5. 弁理士会特許委員会)
- 3) 「米国特許侵害訴訟における Markman クレーム解釈」(パテント誌 2017, Vol.70 No.3. ヨーク M. フォークナー, 鈴木亜矢)
- 4) 「医薬系特許的判例ブログ 2021.11.16 「大塚製薬工場 v. エイワイファーマ・陽進堂」知財高裁令和 3 年(ネ) 10007」[2021.11.16 「大塚製薬工場 v. エイワイファーマ・陽進堂」知財高裁令和 3 年\(ネ\) 10007 | 医薬系 “特許的” 判例 ブログ \(tokkyoteki.com\)](#)
- 5) 「近年の判決からみた明細書の留意事項」(パテント誌 2019, Vol.72 No.2. 弁理士会特許委員会)
- 6) 拙稿「特許法上の諸論点と、『課題』の一気通貫」(Vol. 72 No. 12 (別冊 No.22), 高石秀樹)
- 7) 拙稿「数値限定発明の充足論, 明確性要件 (複数の測定条件が存在する場合, その他の類型について)」(パテント誌 2018, Vol.71 No.6. 高石秀樹)
- 8) 「[米国] “About” というクレーム文言の解釈が争点となった事例」(知財管理 2022, Vol.72 No.1. 角田衛)
- 9) 「除くクレームの活用 (補正/訂正要件, 進歩性)」(よろず知財コンサルティングのブログ 29/7/2021. 萬秀憲)
- 10) 「引用発明が公然実施発明の場合には, 実施例自体は実在する具体的な技術そのものであり, 市場においてベストモードの完成品として提供されているものであるため, 通常は, 実施品自体やその取扱説明書等にその課題等の記載がなく, 他の資料から, 動機付けの手掛かりとなる要素を認定する必要がある。」(大鷹一郎, 「公用発明 (公然実施発明) と進歩性について」『ビジネスローの新
- しい流れ—知的財産法と倒産法の最新動向』(青林書院)
- 11) 「進歩性判断における上位概念化の上限」(特許懇 (2007) no.245. 榎本英吾)
- 12) 「意匠権活用事例の検討—特許権・実用新案権との併用」(パテント誌 2014, Vol.67 No.10. 弁理士会意匠委員会)
- 13) 「本件発明の課題からみる特許要件の判断」(パテント誌 2020, Vol.73 No.5. 弁理士会特許委員会)
- 14) 拙稿「パラメータ発明のサポート要件」(パテント誌 2021, Vol.74 No.5. 高石秀樹)
- 15) 「サポート要件における『発明の課題』の認定」(パテント誌 2020, Vol.73 No.1. 野村和弘他 5 名)
- 16) 「時機に後れた攻撃防御方法の却下と公知文献調査」(パテント誌 2014, Vol.67 No.6. 乾智彦)
- 17) 株式会社ドワンゴの HP から。(<https://dwango.co.jp/news/6211166288216064/>)

(原稿受領日 2022 年 5 月 31 日)