

1. 新規性

平成30年(行ケ)第10115号、「新規な葉酸代謝拮抗薬の組み合わせ療法」事件

本件は、特許無効審判の請求棄却審決に対する取消訴訟である。

本件特許発明は、抗癌剤であるペメトレキセート二ナトリウム塩（以下、MTAという）と併用して、MTAの投与に関連する毒性を低下し抗腫瘍活性を維持するために用いられる葉酸とビタミンB12との組み合わせを含有する医薬に関し、請求項1ではこれら医薬用途及び組み合わせと共に、特定の投与レジメが記載されていた。

原告は、本件特許発明に係る医薬の臨床試験が優先日前に行われた事実に基づき、本件特許発明は、優先日前に公然実施された発明であるから無効であると主張した。臨床試験の実施内容が本件特許の特許請求の範囲に記載する構成を充足することは争いが無い。

本判決は、ICH-GCPガイドラインの規定（医者は、患者から求められれば、臨床試験の内容を患者に説明する義務がある事などが規定されている）からすると、本件臨床試験においてビタミン補充を受けた患者に対し、投与する抗がん剤がMTAであり、それと併用投与されるのが葉酸及びビタミンB12であるという程度の情報については情報提供があったとは推認できると認定したものの、MTA、葉酸及びビタミンB12の具体的な投与量、投与の時期、投与経路といった情報や「MTA投与に関連する毒性を低下し抗腫瘍活性を維持する」ことまでもがインフォームドコンセントの同意書面に記載されていたと認めることはできない、として公然実施された発明ではない判断した。

（コメント）本判決では、「患者に対し、投与する抗がん剤がMTAであり、それと併用投与されるのが葉酸及びビタミンB12であるという程度の情報については情報提供があったとは推認できると認定しており、立証如何によって臨床試験の実施により公然実施された発明と判断されるケースも起こり得るのかもしれない。

[浅村報告](#)

2. 進歩性

2-1. 発明の要旨認定

知財高判平31・2・28〔4部〕平成30年(行ケ)第10064号、「核酸分解処理装置」事件

本件は、特許無効審判の請求棄却審決に対する取消訴訟であり、本件発明は、「(省略)・・・上記排気量制御手段により制御される排気処理手段による上記暴露部の暴露空間内のバイオガスの排気処理に起因して生じる庫内差圧を検出する庫内差圧検出手段を備え、上記庫内差圧検出手段による検出結果から得られる庫内差圧情報が上記排気量制御手段に帰還され、上記排気量制御手段により上記暴露部から排気するバイオガスの排気量を制御することにより、上記暴露部の庫内差圧を一定にすることを特徴とする核酸分解処理装置」というものである。

審決では、本件発明の「庫内差圧検出手段」は、「滅菌タンク内がタンク外よりも陰圧であることを検出する庫内差圧検出手段」であると限定解釈し、甲2には、陽圧を維持するよ

うに制御することが記載されているから、甲1発明に甲2に記載された発明を適用しても、相違点2に係る本件発明の「庫内差圧検出手段」の構成を当業者が容易に想到することができたということとはできない旨判断されていた。

これに対して、本判決では、特許請求の範囲の記載および本件明細書の記載によれば、本件発明は、フィードバック制御により暴露部の暴露空間内の温度、湿度、「庫内ガス濃度」および「庫内差圧」の定量的制御を行うことにより、検体の種類に対応した短時間で高効率を発揮する条件を定義することができるようにしたことに技術的意義があると認められるところ、かかる技術的意義に照らすと、「庫内差圧」を陰圧の数値範囲に制御する必然性は見出しがたく、本件明細書全体をみても、「庫内差圧」を陰圧の数値範囲に制御することによって、陽圧の数値範囲に制御することと比して有利な効果を生じるなどの技術的意義があることについての記載も示唆もないことに鑑みると、本件発明の「庫内差圧検出手段」の検出の対象となる「庫内差圧」は、暴露部の暴露空間内の圧力と暴露空間外の圧力との差圧であれば、特定の数値範囲のものに限定されるものではなく、陰圧の数値範囲のものに限定されるものでもないと解すべきである、と解釈し、この解釈に基づき、相違点の容易想到性の判断に誤りがあるとして、審決を取り消した。

（コメント）単にクレームの文言から限定解釈を否定するのではなく、明細書を参酌した上で、詳細に問題の用語の技術的意義を検討した上で、限定解釈を否定している。

2-2. 引用発明の認定

知財高判令元・7・22〔3部〕平成30年(行ケ)第10055号、「散乱光式煙感知器」事件

本件は、無効審判において一部の請求項を無効とした審決に対する取消訴訟である。

本件特許発明は、「検煙空間に向け、第1波長を発する第1発光素子と、第1波長とは異なる第2波長を発する第2発光素子と、第1発光素子と第2発光素子から発せられる光を直接受光しない位置に設けられた受光素子とを備えた散乱光式煙感知器に於いて、前記第1発光素子と受光素子の光軸の交差で構成される第1散乱角に対し、第2発光素子と受光素子の光軸の交差で構成される第2散乱角を大きく構成し、第1発光素子から発せられる第1波長に対し、第2発光素子から発せられる第2波長を短くし、前記第1発光素子による煙の散乱光量と、第2発光素子による煙の散乱光量とを比較することにより煙の種類を識別することを特徴とする散乱光式煙感知器。」というものであり、引用文献に、「長波長光からの振幅信号と短波長光からの振幅信号との比を比較することにより煙粒子の大きさを判定し」との構成が開示されているかが問題となった。

この点、判決は、引用文献には、「短波長光は、大小の粒子いずれの場合にも、相対的に等しい振幅信号を生成することになる」という記載があり、この記載は、「したがって、信号の比を比較することにより、粒子が大きい小さいかを判定することができる」という記載の前提となっている、と認定した。

しかしその一方で、レイリーの理論から、「短波長光は、大小の粒子いずれの場合にも、相対的に等しい振幅信号を生成

することになる」ということはできず、この記載を引用文献のその他の記載と整合的に説明することはできない、とし、また、ミー散乱領域を考慮したとしても、「短波長光は、大小の粒子いずれの場合にも相対的に等しい振幅信号を生成する」ということはできないとし、結局、「短波長光は、大小の粒子いずれの場合にも相対的に等しい振幅信号を生成する」との記載を引用文献のその余の記載と整合的に説明することはできないものといわざるを得ないとし、当業者は、引用文献から、引用発明の争いのない構成において「長波長光からの振幅信号と短波長光からの振幅信号との比を比較することにより煙粒子の大きさを判定」するという技術的思想を認識することはできないものというべきである、認定した。

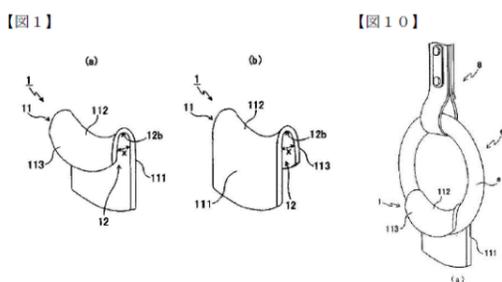
(コメント) 一見、日本語の記載からすると、本件発明と同様の構成を引用文献が開示していると理解し得る場合でも、技術常識に反し、及び／又は引用文献の他の記載と整合しないため、そのような理解が誤っている場合がある。

2-3. 論理付け (容易想到性)

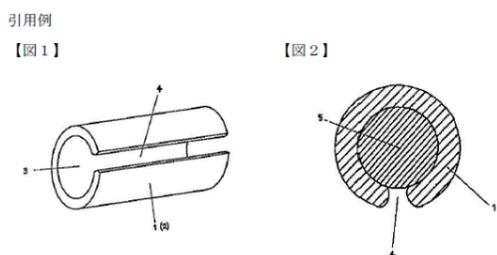
2-3-1. 引用発明の課題と阻害要因

知財高判平31・2・6 [1部] 平成30年 (行ケ) 第10031号、「携帯用グリップ」事件

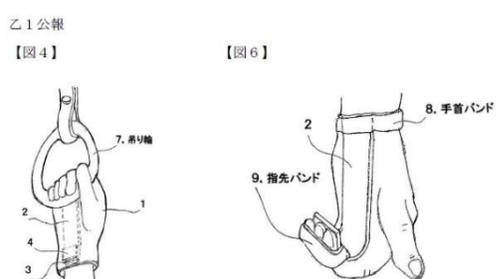
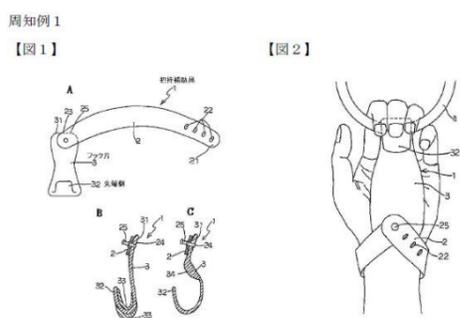
本件は、拒絶査定不服審判の請求棄却審決に対する取消訴訟である。本願発明は、以下の図に示される「携帯用グリップ」である (請求項は長いので省略した)。



これに対して、引用発明は、以下の構造を有し、



これに、以下の周知例を適用して本願発明に容易に想到し得るかが問題となった。



この際、原告は、引用文献に記載する引用発明の課題との関係で阻害要因があり、周知技術を適用する動機付けが無いと主張した。

本判決は、以下の通り説示して、相違点に係る本願発明の構成は、引用発明に周知技術を適用することにより当業者が容易に想到できたものであると判断した。

引用発明の技術的意義は、2個に区別して理解されるものであって、引用発明に周知技術を適用しても、一方の課題解決のための作用・機能は何ら阻害されるものではない。周知技術を適用した場合に、もう一方の課題解決のための作用・機能が阻害されることがあったとしても、これをもって、引用発明に周知技術を適用することを阻害する要因があるということはできない。したがって、引用発明に周知技術を適用することにつき阻害要因があるということはできない。

2-3-2. 機能表現により活性物質を特定

知財高判平30・12・27 [4部] 平成29年 (行ケ) 第10225号、
東京地判平特 31・1・17 [民事46部] 平成29年 (ワ) 第16468号、
「プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン9型 (PCSK9) に対する抗原結合タンパク質」事件

本件は、特許無効審判の請求棄却審決に対する取消訴訟並びに特許権侵害訴訟であり、本件特許の請求項1は以下の通りである。

【請求項1】

- 1A PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ、
- 1B' PCSK9との結合に関して、配列番号49のアミノ酸配列からなる重鎖可変領域を含む重鎖と、配列番号23のアミノ酸配列からなる軽鎖可変領域を含む軽鎖とを含む抗体と競合する、
- 1C 単離されたモノクローナル抗体。」

本件明細書の実施例では、上記特定のアミノ酸配列からなる重鎖可変領域及び軽鎖可変領域を有する参照抗体が顕著な中和活性を有することが実証されており、本件発明は、当該特定のアミノ酸配列からなる重鎖可変領域及び軽鎖可変領域を含む抗体と「競合する」抗体を対象とする。侵害訴訟の被疑侵害製品は、原告製品と同様に、「PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ」るものであり、何れの製品も薬機法による承認を受け販売されていた。但し、被疑侵害製品は、CDRを含む可変領域のアミノ酸配列が、上記本件特許の請求項1に記載する配列とは異なるものであった。本件特許は分割出願によるものであるが、原出願の特許請求の範囲では、CDRで抗体が規定されていたところ、原告は、分割出願をし、被告製品の承認直前に本件特許を取得していた。このような背景の下、本判決では、「競合する」抗体に関し、進歩性、サポート要件、実施可能要件及び技術的範囲について争いとなった。

本判決は、進歩性に関し、引用文献には、PCSK9とLDLRとの相互作用 (結合) を遮断する何らかの抗体を含む医薬組成物の発明が記載されていると認定し、引用文献に接した当業者は、PCSK9とLDLRとの結合中和抗体を得ることを動機づけられ、引用文献および周知技術に基づいて、

PCSK9とLDLRとの結合を中和することのできる、何らかのモノクローナル抗体(相違点Aに係る本件発明の構成)を得ることは可能であったと認められる、と判断した。一方、実施例に記載する参照抗体を得るのには一定の創意工夫が必要であるものと認められるが、引用文献には、本件明細書記載の免疫化プログラムの条件およびスケジュールに関する記載や示唆はなく、そもそもPCSK9とLDLRとの結合を阻害する抗体の作製方法の記載はない、として、引用文献に接した当業者は、引用文献および周知技術に基づいて、参照抗体を容易に得ることができないし、参照抗体と「競合する」抗体(相違点Bに係る本件発明の構成)についても、容易に想到することができない、と判断した。

2-3-3. 転用、数値限定

知財高判令元・8・28〔1部〕平成30年(行ケ)第10164号、「酸味のマスクング方法」事件

本件は、特許無効審判の請求棄却審決に対する取消訴訟であり、本件発明は、「醸造酢を含有するドレッシング、ソース、漬物、及び調味料からなる群より選択される少なくとも1種の製品に、スクラロースを該製品の0.0028～0.0042重量%の量で添加することを特徴とする該製品の酸味のマスクング方法。」というものである。

本判決は、以下のように説示して、審決を取り消した。

本件出願前に頒布された各文献には、ショ糖の約650倍の甘味を有する非代謝性のノンカロリー高甘味度甘味料であるスクラロースが、アスパルテーム、ステビア、サッカリンナトリウム等の他の高甘味度甘味料と比較して、甘味の質においてショ糖に似ているという特徴があることから、多くの種類の食品において嗜好性の高い甘味を付与することが見込まれているとの記載があり、加えて、本件出願前に、ショ糖や、アスパルテーム、ステビア、サッカリンといった慣用の高甘味度甘味料が酸味のマスクング剤としての機能を備えることが、当業者に周知であったことからすると、引用発明のアスパルテームに代えてスクラロースを採用してみることは、当業者が容易に想到することができたというべきである。

上記各文献には、スクラロースをその甘さが感じられる閾値より低い濃度で用いた場合でも、塩なれ効果、卵風味の向上効果を奏すること、製品100重量部に対して0.0001～0.1重量部(製品に対して0.0001～0.1重量%)のスクラロースを用いた実施例によれば、カプサイシン0.001%のとき、甘味度が0である0.0001重量部(同0.0001重量%)または0.005重量部(同0.005重量%)で辛味増強効果を奏すること、スクラロースの甘味を感じさせない0.0025重量%のアルコール/スクラロース水溶液でエチルアルコールの苦味の抑制効果を奏することの各記載がある。

以上の記載によれば、スクラロースの添加については、向上させようとする風味や製品によって使用量は上下するものの、下限値として、製品に対して0.0001重量%、0.0025重量%、0.005重量%で用いたものなどが知られており、スクラロースの甘味を感じさせない量であっても製品の風味の向上が可能であることを当業者は認識していたものと認められる。

他方、引用例には、アスパルテームによる酸味緩和効果を

得るための下限値として1mg%(0.001重量%)、1.5mg%(0.0015重量%)、5mg%(0.005重量%)があげられ、上記のスクラロースと同様のレベルの使用量で酸味のマスクングが行えることが記載され、さらに、アスパルテームの甘味により、食品・調味料の呈味バランスが崩れないようアスパルテームの添加量は食品・調味料の種類に応じ、適宜設定すべきであるとされている。

また、酸味のマスクングは、甘味の付与を目的とするものではなく、所望の酸味のマスクング効果を奏する場合には、甘味がつきすぎて味のバランスが崩れることがないように、甘味料の使用を減らすことは考えても、増量することは考えないから、スクラロースを酸味のマスクング剤に使用する場合であっても、当業者は、酸味のマスクングが実現可能な低い濃度でスクラロースを使用することを指向する。

そうすると、スクラロースを、引用発明の食酢を含む食品(ドレッシング、ソース、漬物、および調味料などの製品)における、酸味のマスクング剤として使用するにあたり、酸味緩和効果が得られるものの、スクラロースの甘味により前記製品の旨味バランスを崩さない濃度範囲のうち低い濃度を、製品ごとに選択して、スクラロースの従来の使用濃度である0.0001～0.005重量%に重複する0.0028～0.0042重量%という濃度範囲に至ることは、当業者に容易であったということが出来る。

(コメント)「高甘味度甘味料」全般が酸味のマスクング剤としての機能を備えることが、当業者に周知であった、と認定されたこと、並びに酸味のマスクングを含まない、スクラロースの甘味以外の風味を向上させる際の使用量が、酸味のマスクングのために使用する際にも参照されると判断された事で審決と異なる結論に至った。

2-3-4. 第2医薬用途

知財高判平31・3・25〔1部〕平成30年(行ケ)第10098号、「神経変性疾患治療薬」事件

本件は、特許無効審判の請求棄却審決に対する取消訴訟であり、本件発明は、「ゾニサミドまたはそのアルカリ金属塩を有効成分とする神経変性疾患治療薬」というものである。

本件発明と引用発明との相違点は、本件発明では「神経変性疾患」を治療対象とするのに対して、引用発明では「てんかん」を治療対象としている点であり、この点の争はない。この相違点について、本判決は、以下の通り容易に想到しないと判断した。

引用例及び甲3文献は、いずれも、ゾニサミドが、健常動物において、線条体ドパミン量の増加作用を有すること、MAO-B阻害作用を有する・・・そして、・・・本件優先日当時の当業者は、健常動物で得られた線条体ドパミン量の挙動が、パーキンソン病疾患モデル動物における線条体ドパミン量の挙動を必ずしも示すものではないとの技術常識を有していたものである。そうすると、当業者は、引用例及び甲3文献から上記示唆を受けても、そもそもパーキンソン病疾患を有する患者において、ゾニサミドが線条体ドパミン量を増加させたり、ゾニサミドがMAOB活性を阻害したりするとは理解しないから、ゾニサミドがパーキンソン病の治療薬になる可能性を認識し得ないというべきである。

また、引用例及び甲3文献における前記示唆から、健常動

物以外であっても、ゾニサミドの投与が線条体ドパミン量の増加作用及び MAO-B 阻害作用を僅かでも有する可能性があることまでは否定できない。

しかし、・・・本件優先日当時の当業者は、抗てんかん薬であるゾニサミドについて、線条体ドパミン量の増加作用の観点からも、MAO-B 阻害作用の観点からも、パーキンソン病に対して治療効果を奏する可能性は低いとの技術常識を有していたというべきである。

そうすると、このような技術常識を有する当業者は、引用例及び甲3文献から、ゾニサミドがパーキンソン病の治療薬になると合理的に期待し得ないというべきである。

(コメント)

治験の対象者の相違から、引用文献の治験結果を本件発明の対象患者に適用できるとは言えない場合がある。

2-3-5. 作用機序による用途限定

平成30年(行ケ)第10036号、「IL-17産生の阻害」事件

本件は、特許無効審判の請求棄却審決に対する取消訴訟であり、本件発明は、「T細胞によるインターロイキン-17(IL-17)産生を阻害するためのインビボ処理方法において使用するための、インターロイキン-23(IL-23)のアンタゴニストを含む組成物。」というものである。IL-23はヘテロ二量体のサイトカインであり、インターロイキン12(IL-12)と共通するp40というサブユニットとp19という独自のサブユニットとで構成され、本件特許明細書には、本件発明の組成物の具体的適応症として乾癬が記載されていた。

これに対して、引用文献には、ヒトp40サブユニットに結合して、このサブユニットを中和することができる「J695」と称される抗IL-12モノクローナル抗体が記載され、IL-12が関与する障害の例として、「J695」抗体を乾癬に罹患していた患者に投与した際に病巣が消失したことが記載されていた。

本判決は、引用発明の「T細胞を処理する」とは、IL-12によるT細胞の処理、すなわちTh1誘導によるT細胞刺激を阻害することを指すものと認定し、その一方で、本件明細書の記載よれば、本件発明における「T細胞によるインターロイキン-17(IL-17)産生を阻害するため」という用途は、IL-23によるT細胞の処理によってT細胞におけるIL-17の産生が増加するという知見に基づき、IL-23によるT細胞の処理により引き起こされるIL-17の産生を阻害することを用途とするものであり、上記知見は、従来から知られていたTh1誘導やTh2誘導によるT細胞刺激とは異なるので、引用発明の「T細胞を処理するため」とは明確に異なると認定した。また、原告の乾癬患者について格別の限定又は選別をすることなく、「T細胞の処理による乾癬治療」を実施すると、当然に、「T細胞によるインターロイキン17(IL-17)産生阻害」も生じるので相違点はないとの主張に対して、慢性関節リウマチの患者であってもIL-17濃度の上昇がみられなかった者がいるように、すべての炎症性疾患においてIL-17濃度が上昇するものではないし、特定の炎症性疾患においてもすべての患者のIL-17濃度が上昇するものではないと認められる

から、本件特許発明1の組成物を医薬品として利用する場合には、特にIL-17を標的として、その濃度の上昇が見られる患者に対して選択的に利用するものということができる一方、引用文献には、IL-23のアンタゴニストによりT細胞によるIL-17産生の阻害が可能であることは、記載も示唆もされていないから、引用発明が、「IL-23のアンタゴニストを含む組成物」を、T細胞によるIL-17産生を阻害するために、IL-17濃度の上昇が見られる患者に対して選択的に利用するものではないことは、明らかである、として、原告の主張を排斥した。

(コメント) 同じ適応症の患者でも、患者個人レベルで考えた場合には、異なるアプローチの治療が有効な場合もあるので、具体的な適応症が引用発明と同じでも、作用機序の相違に基づき用途(本件では対象患者)に相違が認められ、その結果、新規性及び進歩性が認められることが有り得ることを教えてくれるケースである。[浅村報告](#)

2-3-6. 結晶多型

平成29年(行ケ)第10236号、10237号、「フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法」事件

本件は、特許無効審判の一部の請求項を無効とした審決に対して、無効理由なしと請求項に関する部分の審決の取り消しを求めた取消訴訟であり、本件発明は、「ヘテロポリ酸の存在下、フルオレンと2-フェノキシエタノールとを反応させた後、得られた反応混合物から50℃未満で9,9-ビス(4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの析出を開始させることにより9,9-ビス(4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの粗精製物を得、次いで、純度が85%以上の該粗精製物を芳香族炭化水素溶媒に溶解させた後に65℃以上で9,9-ビス(4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの析出を開始させる9,9-ビス(4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレン(BPEF)の結晶多形体の製造方法。」である。

本判決では、3つの相違点を認定し、そのうち、「本件発明1においては、「次いで、該粗精製物を芳香族炭化水素溶媒に溶解させた後にBPEFの析出を開始」させるという特定の溶媒を用いた再結晶化の操作を更に行いBPEFの結晶多形体を製造しているのに対して、引用方法発明では特定の溶媒を用いた再結晶化の操作を更に行わないでBPEFの白色結晶を製造している」という相違点の容易想到性が主な争点になった。

この点、本判決は、以下の通り説示して、敢えて時間や費用を要する異なる結晶多形体を製造する動機付けがあったと認めることはできないので、上記相違点を容易に想到し得ないと判断した。

a 前記5~9で認定した各刊行物の記載によると、「多くの化合物について、結晶多形体が存在しており、結晶多形体の違いにより、化合物の嵩密度、流動性、ろ過性、沈降性等の粉体特性、結晶の形状、密度、純度、粒径、非線型性光学特性、バイオアベイラビリティ、安定性などが変わり得るので、特にバイオアベイラビリティの向上等が求められる医・農薬化合物や単体で特異的な機能性発現が求められる化合物の分野では、結晶多形体の制御は、工業的にも重要なものとされている。」という技術常識が、本件優先日当時に存

在していたことが認められるものの、このような技術常識から直ちにBPEFについて、多形体Aと異なる結晶多形体を製造する動機付けの存在を認めることはできない。

b・・・本件で問題になっているBPEFは、専ら合成樹脂（ポリマー）の原材料として使用される単量体（モノマー）であり、最終的には熔融重合又は溶液重合されて結晶形をとどめなくなり、結晶多形体の違いにかかわらず、同じ化学構造のポリマーとなる化合物であると認められるのであり、単体で使用され何らかの機能を発揮する医薬品化合物のようなものとは異なり、その用途・性質の面から直ちに結晶多形体の探索が基礎付けられるようなものではないといえる。

c・・・BPEFについて、高純度で高い反応性を有し、ポリマーに合成したときに分子量が高く分子量分布が狭く、かつ未反応モノマーやオリゴマー含有率が低いことが要求されていたと認められるところ、本件優先日当時、それらの事項やその他の物性、嵩密度をはじめとする粉体特性等に関して、多形体Aについて何らかの課題があったり、工業的プロセスでの不都合があったりして、多形体A以外の結晶多形体を得る必要性があると当業者に認識されていたことを認めるに足りる証拠はない。

（コメント）医薬・農薬分野と異なる分野では、結晶多型に関する要求が異なり、進歩性の議論も異なったものと成り得る。

2-3-7. 顕著な効果、判決の拘束力

令和元年8月27日 第三小法廷判決、平成30年（行ヒ）第69号 審決取消請求事件、「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含む局所的眼科用処方物」事件

本件は、無効審判の請求棄却審決を取消した知財高裁判決に対する上告審である。本件発明は、「ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所投与可能な、点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤であって、治療的有効量の11-(3-ジメチルアミノプロピリデン)-6,11-ジヒドロジベンズ[b,e]オキセピン-2-酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含む、ヒト結膜肥満細胞安定化剤。」というものである。

本件に至るまでの概要は以下の通り。

1. 一次審決：請求棄却

請求項1及び2に係る各発明における「ヒト結膜肥満細胞安定化」という発明特定事項は、引用例1及び引用例2に記載のものから動機付けられたものとはいえないから、引用例1を主引用例とする進歩性欠如の無効理由は理由がない。

2. 一次判決：審決取消（確定）

引用例1及び引用例2に接した当業者は、引用発明1をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる際に、引用発明1に係る化合物についてヒト結膜肥満細胞安定化作用を有することを確認し、ヒト結膜肥満細胞安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができた。

3. 二次審決：請求棄却審決

本件発明1と引用発明1との各相違点は、引用例1及び引用例2に接した当業者が容易に想到することができたもの又は単なる設計事項であるが、本件化合物の効果は、引用例1、

引用例2及び優先日当時の技術常識から当業者が予測し得ない格別顕著な効果であるとし、本件各発明は当業者が容易に発明できたものとはいえないと判断。

4. 二次判決：審決取消

引用例1及び引用例2に接した当業者は引用発明1に係る化合物をヒト結膜肥満細胞安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができたものであるから、本件化合物がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用を有すること自体は、当業者にとって予測し難い顕著なものといえることはできない。

本判決は、以下の通り説示して、上記2次判決を破棄し、差し戻した。

優先日に高いヒスタミン遊離抑制率を示すことが知られていた他の化合物は、本件化合物と同種の効果であるヒスタミン遊離抑制効果を有するものの、いずれも本件化合物とは構造の異なる化合物であって、引用発明1に係るものではなく、引用例2との関連もうかがわれない。そして、引用例1及び引用例2には、本件化合物がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用を有するか否か及び同作用を有する場合にどの程度の効果を示すのかについての記載はない。このような事情の下では、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということから直ちに、当業者が本件各発明の効果の程度を予測することができたということとはできず、また、本件各発明の効果は化合物の医薬用途に係るものであることをも考慮すると、本件化合物と同等の効果を有する化合物ではあるが構造を異にする本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみをもって、本件各発明の効果の程度が、本件各発明の構成から当業者が予測することができた範囲の効果を越える顕著なものであることを否定することもできないというべきである。

しかるに、原審は、本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということ以外に考慮すべきとする諸事情の具体的な内容を明らかにしておらず、その他、本件他の各化合物の効果の程度をもって本件化合物の効果の程度を推認できるとする事情等は何ら認定していない。

そうすると、原審は、結局のところ、本件各発明の効果、取り分けその程度が、予測できない顕著なものであるかについて、優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかつたものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を越える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく、本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに、本件各発明の効果は予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消したものとみるほかになく、このような原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。

（コメント）

本判決では、3つの重要な論点が含まれている。一つ目は、本件発明の予想外の顕著な効果は、本件発明の構成から当業者が予測することができた範囲の効果を越える顕著なものであるか否かという観点から判断すべきとの説示である。たとえば、本件化合物と同等の効果を有する他の化合物が存在して

いたとしても、本件発明の構成から公知化合物と同等の効果が予想できるかが別途問題になるということである。2つ目は、構成の容易想到性と予想外の顕著な効果との進歩性判断での位置付けの問題である。第一次判決と第二次判決では、引用発明は同じであり、第一次判決では、引用例1及び2から本件発明を容易に想到し得るとして進歩性を否定し、判決は確定している。これに対して、本判決では、予想外の顕著な効果を認め、同じ引用発明に対して本件発明の進歩性を認めた。このような経緯に照らすと、本判決は、構成の容易想到性から予想外の顕著な効果を切り離して進歩性を評価する独立説に拠るものと評価し得る。最後は、審決取消訴訟の判決の拘束力の問題である。第一次判決と第二次判決では、上記の通り引用発明が同じであり、第一次判決は確定している。このような状況にあっては、同じ引用発明で本件発明の進歩性を否定した範囲で拘束力を認めると言う考え方も取り得るように思われる(第二次判決参照)。しかし、本判決は、引用例1及び2から本件発明を容易に想到し得ると判断した範囲で拘束力を認め、予想外の顕著な効果については拘束力が及ばないとの考えに立つものと理解できる。本件のように、最初に容易想到性だけ争い、敗訴したら、別訴で予想外の顕著な効果を争うことは稀と思われるが、拘束力の範囲を考える上で、今後本判決に基づく議論がなされるものと予想される。

3. 実施可能要件、サポート要件

3-1. 機能表現により活性物質を特定

知財高判平30・12・27〔4部〕平成29年(行ケ)第10225号、
東京地判平特 31・1・17〔民事46部〕平成29年(ワ)第16468号、
「プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン9型(PCSK9)に対する抗原結合タンパク質」事件

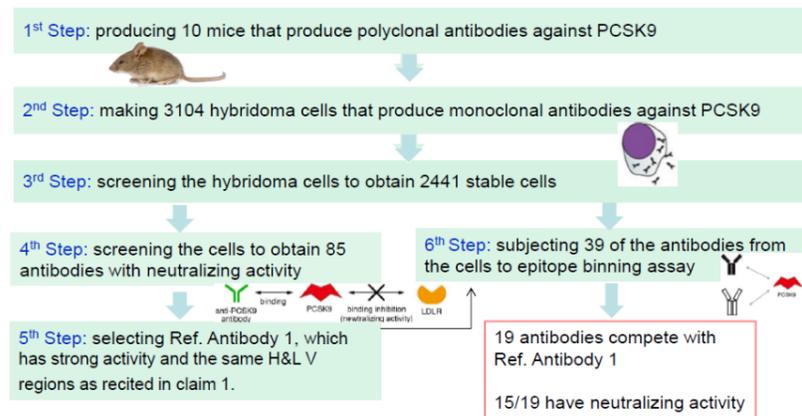
本件は、2-3-2で紹介した事案と同じ事案であり、本件特許の請求項1は、上述の通りである。

本判決は、サポート要件に関し、本件明細書に接した当業者は、本件明細書記載の免疫プログラムの手順およびスケジュールに従った免疫化マウスの作製および選択、選択された免疫化マウスを使用したハイブリドーマの作製、本件明細書記載のPCSK9とLDLRとの結合相互作用を強く遮断する抗体を同定するためのスクリーニングおよびエピトープビニングアッセイを最初から繰り返し行うことによって、本件明細書の実施例で具体的に得られた参照抗体と競合する中和抗体以外にも、本件発明の特許請求の範囲(請求項1)に含まれる参照抗体と競合するさまざまな中和抗体を得られると認識できるとして、サポート要件を充足すると判断した。

(コメント)本件特許明細書には、以下の模式図で示すスクリーニング方法を用いた実施例が詳細に記載され、参照抗体と「競合する」中和抗体が得られていた(安定ハイブリドーマ2441から39をエピトープビニングアッセイに供して、15の中和抗体が得られている)。このことから、異なるグループについて繰り返しこのスキームを繰り返す事で他の中和抗体も得られる事が推認されて、サポート要件を満たすと判断された。

対応米国特許の侵害訴訟(控訴審)では、特許権者が、被疑侵害製品の構成を有する抗体を優先日当時所持

(possession)していたとは認められないとして、記載要件不具備と判断されている。



知財高判令1・6・26〔3部〕平成30年(行ケ)第10043号、「複数分子の抗原に繰り返し結合する抗原結合分子」事件

本件は、無効審判の請求棄却審決に対する取消訴訟であり、本件発明は、「**少なくとも可変領域の1つのアミノ酸がヒスチジンで置換され又は少なくとも可変領域に1つのヒスチジンが挿入されている**ことを特徴とする、**抗原に対するpH5.8でのKDとpH7.4でのKDの比であるKD(pH5.8)/KD(pH7.4)の値が2以上、10000以下の抗体**であって、**血漿中半減期が長くなった抗体を含む医薬組成物**。」である。本判決は、以下の通り説示して、本件発明は、実施可能要件に適合しないとして審決を取り消した。

本件発明の特許請求の範囲には、元の抗体およびヒスチジン置換または挿入の位置や数についての限定がないから、本件発明に係る医薬組成物に含まれる抗体についても、元の抗体およびヒスチジン置換または挿入の位置や数は限定されないことが理解できる。よって、本件発明の技術的範囲には、1個または複数のヒスチジン置換および/または挿入がされ、所定のpH依存的結合特性を有し、血漿中半減期が長くなったあらゆる抗体を含む医薬組成物が含まれることになる。

本件明細書の【発明を実施するための形態】にヒスチジンに置換される箇所として記載されたCDR配列は、あくまでも例にすぎず、これ以外の箇所の改変によって所望の抗体が得られることもあり得る。

本件明細書に記載された実施例2にはホモロジーモデリングおよび立体構造モデルを用いる方法が記載されている。しかし、ホモロジーモデリングとは、アミノ酸配列に相同性のある構造既知タンパク質の立体構造をもとに、構造未知タンパク質の立体構造を計算機上で予測する手法であり、・・・構造未知の抗体一般についてヒスチジン置換位置を検討する場合に常に利用できるとは限らない

本件明細書に記載された実施例3には、ヒスチジンスキャニングの手法によって、CDRの残基をヒスチジンに置換しても結合能に大きな変化がない箇所をあらかじめ選び出し、当該箇所のいずれか1カ所がヒスチジン置換された抗体を作製する方法が記載されている。しかし、本件明細書の記載からは、実施例3における「CDRの残基をヒスチジンに置換しても結合能に大きな変化がない箇所」に、本件発明1の抗体のヒスチジン置換箇所が必ず含まれるかは不明である。また、本件発明の抗体のヒスチジン置換箇所が、本件明細書にいう「CDRの残基をヒスチジンに置換しても結合能に大き

な変化がない箇所」に必ず含まれるとの技術常識を認めるに足りる証拠もない。

したがって、実施例2および実施例3の方法は、本件発明に含まれる医薬組成物全体に適用できるものではない。

(コメント)「CDRの残基をヒスチジンに置換しても結合能に大きな変化がない箇所」が推認できる範囲でヒスチジン置換および/または挿入を特定していないと判断されて実施可能要件不具備とされた。上記サポート要件が認められた事案では、明細書の記載から「競合する」他の中和抗体を得ることができると推認されたことと対照的である。

3-2. サポート要件の判断基準に関する議論

平成30年(行ケ)第10117号、[脂質含有組成物およびその使用方法]事件

本件は、拒絶査定不服審判の請求棄却審決に対する審決取消訴訟である。

審決では、サポート要件について、「 $\omega-6$ の増加が緩やかおよび/または $\omega-3$ の中止が緩やかであり、かつ $\omega-6$ の用量が、40グラム以下であり」との技術的事項が、本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないから、本願発明の特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合しないと判断したが(技術論ではないので請求項の記載は省略する)、本判決は、以下の通り説示して審決の判断は誤りであるとして審決を取り消した。

特許請求の範囲の記載が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範囲のものであるか否か、また、発明の詳細な説明に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。

そうすると、本願発明が、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範囲のものであるか否か、また、発明の詳細な説明に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について、何ら検討することなく、「 $\omega-6$ の増加が緩やかおよび/または $\omega-3$ の中止が緩やかであり、かつ $\omega-6$ の用量が、40グラム以下であり」との技術的事項が、本願明細書の発明の詳細な説明には記載されていないことの一事をもって、サポート要件に適合しないとした本件審決は、誤りである。

(コメント) 知財高裁大合議判決(平成17年(行ケ)10042)で示された規範については、「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」であるということは、「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」とは個別の要件と解する考え方と、両者を一体的に理解する考え方があり、本判決は、前者の考え方を否定したものと解される。

平成29年(ワ)第44053号は、前者の考え方による判決と考えられ、この論点の今後の議論に留意する必要がある。

4. 訂正、補正

4-1. 新規事項追加

知財高判平31特・3・26〔4部〕平成30年(行ケ)第10032号、「直接法による複合材料部品の製造のための一定の幅を有する新規の中間材」事件

本件は、特許異議申立における取消決定に対する取消訴訟である。

本発明の中間材は、航空機などに使用する複合材料部品を作製するために用いられ、幅のばらつきが小さいことが重要である。

原告(特許権者)は、特許異議申立において、訂正請求をしたところ、3つの事項に関する訂正について、新規事項追加を理由に訂正が拒絶され、本件特許が取り消された(特許請求の範囲は長いので省略する)。

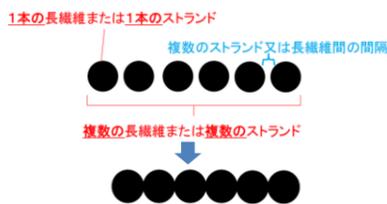
本判決は、以下の通り説示して、当該訂正は、本件特許明細書のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないとして、決定を取り消した。

① 本件訂正後の請求項1の「複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない」という事項

本件明細書には、「本発明」の実施の形態として、一つのストランド(長繊維の集合体)または複数のストランド(おのおのが長繊維の集合体)から成る「リボン」を作製するにあたり、一つまたは複数のストランドを、拡幅バーにより幅を拡幅し、次いで、拡幅したストランドを所与の幅の開口部を規定する寸法取り器上を通過させることによって、所望の幅を有する一方向層が得られること、これにより一方向層の層の幅は、材料中のいかなる間隔または重なり部分をも最小にし、さらに回避することによって調整することができ、その結果、層の内側のストランド間に緩い空間が存在しないことの開示がある。

そして、複数のストランドの集合体が、「接近して配置され、間隔又は重なり部分をも最小にし、さらに回避する」とは、「間隔が存在しない」と同義であると解されるから、「複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない」ようにして、「複数のストランド又は長繊維」を所望の幅に作製しているものと理解できる。

(イメージ図)



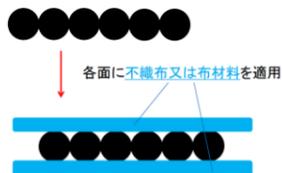
② 本件訂正後の請求項1の「布材料を・・・1超から10の圧縮比で適用する工程」という事項

本件明細書には、ポリマー接着剤と「一方向リボン」(一方向層)の間の接着は、ポリマー接着剤の高温で粘性である性質を利用して加熱し、その後冷却することにより達成されるものであり、ポリマー接着剤としては、「布又は不織布、特に熱可塑性材料の場合」があること、冷却後にストランドまたは長繊維とのこれらの接着を可能にするためには、「不織布」をリボンとの結合に先立って加熱段階にかけて、ポリマーを軟化およびさらに融解させること、熱圧着の段階で、加熱および圧力条件を、「不織布」を構成する材料および厚さに適合させることにより、結合の前後で、「不織布」に関して圧縮比

を1から10に達成できることの開示がある。

上記開示事項によれば、「不織布」に関して、結合の前後で、上記圧縮比を達成できるのは、熱可塑性材料のポリマー接着剤である「不織布」における加熱段階にかけてのポリマーの軟化および融解という性質に基づくものと理解できるから、ポリマー接着剤が「熱可塑性布」である場合にも、加熱段階にかけて、ポリマーを軟化および融解させ、上記圧縮比を達成できるものと理解できる。

(イメージ図)



③ 本件訂正後の請求項1の「不織布又は布材料の総重量(1㎡あたり)が中間材の総重量(1㎡あたり)の(6/132)×100%未満であり」という事項

本件明細書の記載から、圧縮比1で(圧力を加えずに)面密度「6g/㎡」の「不織材料」を面密度「126g/㎡」の「1本の炭素ストランド」に結合させて「リボン」(中間材)を作製した場合には、「不織布の総重量(1㎡あたり)」の「中間材の総重量(1㎡あたり)」に対する百分率は「(6/132)×100%」となることを理解できる。

そして、①炭素ストランドと結合される前に、加熱によりポリマーが軟化および融解され、艶出し機により圧縮された不織材料は、面方向へと拡張されるから、その面密度は、圧縮比1の場合よりも減少することは自明であること、②一方、炭素ストランドは、軟化および融解される工程を経るものではなく、一方向層と不織布との結合の前後を通じて、その面密度に変動はないことから、「1本の炭素ストランド」と「不織材料」を結合させた「リボン」においては、「不織布の総重量(1㎡あたり)」の「中間材の総重量(1㎡あたり)」に対する百分率は「(6/132)×100%未満」になることを理解できる。

(コメント) 明細書に記載する用語、表現に一貫性が無く、訂正が明細書から読み取れる事項を明細書に明示の記載の無い表現で記載することで行われたため、審判官に新規事項の追加を指摘されたが、明細書全体の記載を丁寧に摘示して明細書に記載する技術的事項であることを説得的に説明して、本判決でその主張が認められた。

4-2. 拡張変更

知財高判令元・7・18〔4部〕平成30年(行ケ)第10133号、「1—[(6,7—置換—アルコキシキノキサリニル)アミノカルボニル]—4—(ヘテロ)アリアルピペラジン誘導体」事件

訂正審判請求の棄却審決に対する審決取消訴訟である。本判決は、以下の通り説示して請求を棄却した。

訂正をすべき旨の審決が確定したときは、訂正の効果は出願時に遡って生じ(特許法128条)、訂正された特許請求の範囲の記載に基づいて技術的範囲が定められる特許発明の特許権の効力は第三者に及ぶことに鑑みると、同法126条6項の「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」であるか否かの判断は、訂正の前後の特許請求の範囲の記載を基準としてされるべきであり、「実質上」の拡張または変更

にあたるかどうかは訂正により第三者に不測の不利益を与えることになるかどうかの観点から決するのが相当である。

・・・本件訂正前の請求項1の記載および明細書の記載に照らせば、訂正事項2は、本件訂正前の請求項1記載の「R2」の「塩素」を「水素」に訂正するものであるから、特許請求の範囲を変更するものであって、かつ、減縮的な変更にはあたらない。そして、訂正事項2により、本件訂正前の「R2」が塩素である化合物群から訂正後の「R2」が水素である化合物群に変更されることになるから、この変更により、本件訂正前の請求項1の記載の表示を信頼した第三者に不測の不利益を与えることになることは明らかである。

(コメント) 不明瞭な記載や誤記であることが明らかであっても、第三者に不測の不利益を与えることになることと評価される訂正は認められない。人事ではない。

5. 証拠

知財高判平31特・2・28〔2部〕平成30年(行ケ)第10162号、「連続貝係止具とロール状連続貝係止具」

本件は、無効審判の棄却審決に対する審決取消訴訟である。争点は、本件特許発明が公然実施された発明に該当するかであり、審判では、審判請求人が提出したチラシが本件特許出願前に配布されたとは認めることができないとして、公然実施が認められなかった。

本判決は、以下の事実認定に基づき本件特許発明が公然実施されたものと認め、審決を取り消した。

被告外1名を原告、原告ら外3名を被告とする商標権侵害差止等請求事件において、当該事件の原告訴訟代理人が平成19年5月22日に東京地方裁判所に証拠として提出した書面は、原告の一人が、被告の顧客であった者に交付したものを、平成19年5月22日までに、被告が入手し、上記原告が、被告の得意先へ営業した事実を裏づける証拠であるとして、上記事件において、提出したものであると認められる。

当該書面の記載内容からすると、これと同じ書面が、平成18年5月20日以前に、上記原告により、ホタテ養殖業者等の相当数の見込み客に配布されていたことを推認することができる。前記の配布されていた書面には、5本の「つりピン」・・・が添付されていたと認められる。・・・上記「つりピン」は、本件発明1の構成要件を、すべて充足すると認められる。

6. 侵害訴訟におけるクレームの解釈

6-1. 機能クレーム

知財高判平30・12・27〔4部〕平成29年(行ケ)第10225号、
東京地判平特31・1・17〔民事46部〕平成29年(ワ)第16468号、
「プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン9型(PCSK9)に対する抗原結合タンパク質」事件

本件は、2-3-2及び3-1で紹介した事案と同じ事案であり、本件特許の請求項1は、上述の通りである。

上述の通り、被疑侵害品は、「PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ」るものであったが、CDRを含む可変領域のアミノ酸配列は、本件特許の請求項1に

記載する配列とは異なるものであったことから、被告は、「競合する」抗体を、本件各明細書記載の具体的な抗体又は当該抗体に対して特定の位置のアミノ酸の1若しくは数個のアミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限られると主張した。

本判決は、本件各明細書には、本件参照抗体と競合する、PCSK9-LDLR結合中和抗体を同定、取得するための、免疫プログラムの手順及びスケジュールに従った免疫化マウスの作製方法、ハイブリドーマの作製方法、スクリーニング方法及びエピトープビニングアッセイの方法等が記載されており、当該方法によれば、本件各明細書で具体的に開示された以外の本件参照抗体と競合する抗体も得ることができる、と認定の上、本件各明細書の記載から当業者が実施可能な範囲が、本件各明細書記載の具体的な抗体又は当該抗体に対して特定の位置のアミノ酸の1若しくは数個のアミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限られるとはいえない、とし、本件各発明について、被告が主張する限定的な解釈を採らない限り、被告モノクローナル抗体は、本件発明の各構成要件を全て充足すると認められるから、被告モノクローナル抗体は、本件発明の技術的範囲に属すると判断した。

(コメント) 機能クレームの技術的範囲は、知財高裁平成30年(ネ)10043でも、「特許請求の範囲の記載が機能的、抽象的な表現にとどまっている場合・・・においては、その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず、上記記載に加えて明細書及び図面の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきである。もっとも、このことは、特許発明の技術的範囲を具体的な実施例に限定するものではなく、明細書及び図面の記載から当業者が理解することができ、実施することができるのであれば、同構成はその技術的範囲に含まれるものと解すべきである。」との規範が示されており、明細書で、実施できる範囲を広く認定されるような記載がなされていれば、機能クレームが有効に機能することが期待される。

6-2. サブコンビネーションに関する発明

大阪地判平31・3・5〔21民事部〕平成28年(ワ)第7536号、「薬剤分包用ロールペーパー」事件

本件は、特許権侵害訴訟であり、本件特許発明は、「A・・・(薬剤分包装置の構造が詳細に規定されている)・・・薬剤分包装置に用いられ、
B 中空芯管(P)とその上に薬剤分包用シートをロール状に巻いたロールペーパー(R)とから成り、
C ロールペーパーのシートの巻量に応じたシート張力を中空軸に付与するために、支持軸に設けた角度センサによる回転角度の検出信号と測長センサの検出信号とからシートの巻量が算出可能であって、その角度センサによる検出が可能な位置に磁石(24)を配置し、
D その磁石をロールペーパーと共に回転するように配設して成る
E 薬剤分包用ロールペーパー。」というものである。

本件では、被告製品が、当該薬剤分包装置に使用されていなければ、本件発明の技術的範囲に属しないかが問題となっ

た。

この点、本判決は、概略以下の通り説示して被告製品は、本件発明の技術的範囲に属すると判断した。

本件発明は、「薬剤分包用ロールペーパー」という物の発明であり、直接には構成要件BないしDから構成される場所、構成要件Aの薬剤分包装置に係る特定は、本件ロールペーパー等が「用いられ」という前提のもと、本件ロールペーパー等の構造、機能等を特定するものとして把握すべきものであり、本件ロールペーパー等の用途又は用法を定めたものと解すべきではなく、一体化製品が構成要件を充足する薬剤分包装置に実際に使用されるか否かは、技術的範囲の属否の判断に影響しない。

(コメント) 後述する平成31年(ネ)第10009号、「薬剤分包用ロールペーパー」事件では、「用いられ」とは、「用いることが可能な」を意味すると解釈している。

7. 均等論

7-1. 第一要件、貢献度、明細書に記載する従来技術を参酌して本件発明の課題を認定

知財高判令元・9・11〔3部〕平成30年(ネ)第10071号、「人脈関係登録システム、人脈関係登録方法と装置、人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」事件

特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲および明細書の記載、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り、そして、①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、②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、優先権主張日の従来技術に照らして客観的にみ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み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、特許請求の範囲およ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。

本件特許の優先日前の文献の記載から認められる従来技術によれば、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、優先権主張日の従来技術に照らして客観的にみて不十分なものであるから、本件明細書に記載されていない従来技術も参酌して従来技術にみられない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を認定すべきことになる。

そして、上記文献から認められる従来技術に照らせば、本件各発明は、主要な点においては、従来例に示されたものとはほぼ同一の技術を開示するにとどまり、従来例が未解決であった技術的困難性を具体的に指摘し、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から、本件各発明の貢献の程度は大きくないというべきであり、上記従来技術に照らし、従来技術にみられない特有の技術的思想を構成す

る部分については、本件各発明の特許請求の範囲とほぼ同義のものとして認定するのが相当である。

8. 無効の抗弁

知財高判令1・6・27〔4部〕平成31年（ネ）第10009号、「薬剤分包用ロールペーパー」事件

特許法167条・・・の規定の趣旨は、先の審判の当事者及び参加人は先の審判で主張立証を尽くすことができたにもかかわらず、審判が確定した後に同一の事実及び同一の証拠に基づいて紛争の蒸し返しができることは不合理であるため、同一の当事者及び参加人による再度の無効審判請求を制限することにより、紛争の蒸し返しを防止し、紛争の一回的解決を実現させることにあるものと解される。このような紛争の蒸し返しの防止及び紛争の一回的解決の要請は、無効審判手続においてのみ妥当するものではなく、侵害訴訟の被告が同法104条の3第1項に基づく無効の抗弁を主張するのと併せて、無効の抗弁と同一の無効理由による無効審判請求をし、特許の有効性について侵害訴訟手続と無効審判手続のいわゆるダブルトラックで審理される場合においても妥当するというべきである。

そうすると、侵害訴訟の被告が無効の抗弁を主張するとともに、当該無効の抗弁と同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由による無効審判請求をした場合において、当該無効審判請求の請求無効不成立審判が確定したときは、上記侵害訴訟において上記無効の抗弁の主張を維持することは、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解するのが相当である。

これを本件についてみるに、・・・、控訴人日進が原審及び当審において主張する乙22を主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由は、確定した別件審決で排斥された「無効理由3」と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づくものと認められるから、被控訴人日進が当審において乙22を主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由による無効の抗弁を主張することは、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解すべきである。

①控訴人セイエー及び控訴人OHUは、別件無効審判の請求人又は参加人のいずれでもないが、控訴人日進、控訴人OHU及び控訴人セイエーの3者間には、被告製品に関し、控訴人セイエーは控訴人OHUに対し、控訴人OHUは控訴人日進に対し被告商品をそれぞれ販売するという継続的な取引関係があり、本件特許が別件無効審判で無効とされた場合には、被控訴人の控訴人らに対する請求はいずれも理由がないことに帰するので、別件無効審判に関する利害は、控訴人ら3者間で一致していること、②控訴人セイエー及び控訴人OHUは、原審において、控訴人日進の主張する無効の抗弁と同一の無効の抗弁を主張し、また、控訴人日進とともに、別件無効審判の審判請求書（乙46）及び被控訴人作成の「口頭審理陳述要領書(2)」（乙56）を書証として提出していることからすると、控訴人セイエー及び控訴人OHUは、別件無効審判の内容及び経緯について十分に認識し、別件無効審判における被告日進の主張立証活動を事実上容認していたものと認められること、上記①及び②の事実関係の下においては、控訴人セイエー及び控訴人OHUは、別件無効審判の請

求人の控訴人日進と同視し得る立場にあるものと認めるのが相当であるから、確定した別件審決で排斥された「無効理由3」と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づく乙22を主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由による無効の抗弁の主張をすることを控訴人セイエー及び控訴人OHUに認めることは、紛争の蒸し返しができることにはほかならないというべきである。

（コメント）特許の無効論を無効審判と侵害訴訟で争う場合には、要注意である。本判決では、無効審判の請求人及び参加人のいずれでも無い者に対しても一定の条件で信義側上の無効の抗弁の制限を認めている。平成31年（ネ）第10001号・第10021号、「美容器」事件では、信義側上の無効の抗弁の制限を認めていたが、無効審判の請求人及び参加人以外の者への適用は言及されていなかった。本判決は、この点に関して厳格に対応する立場を示した。

9. 消尽、黙示の許諾

知財高判令元・8・28〔1部〕平成31年（ネ）第10023号

本件は、被控訴人によるイヤホンの製造、販売等は控訴人の保有する特許権及び意匠権を侵害するものである旨を、その開設するウェブサイト上に記事として掲載し、被控訴人の取引先に告知したことが、不正競争防止法2条1項15号に定める不正競争行為に該当すると主張して控訴人の告知等の行為の差止めを求めた事案の控訴審である。本判決は、以下の通り説示して控訴を棄却した。

実施許諾の趣旨が原告製品の製造販売にあることに照らせば、本件特許権1に係る特許発明の実施許諾の際に、本件意匠権についても黙示に許諾があったものと推認される。

被控訴人は、本件知的財産権を有する控訴人から、本件知的財産権の実施品である被告製品（イヤパッド）を購入し、これを、原告製品であるイヤホン、無線機本体、原告製品を媒介するコネクタケーブルおよびPTTスイッチボックスとあわせて、それぞれ別個のチャック付ポリ袋に入れ、原告製品の保証書および取扱説明書とともに一つの紙箱の中に封かんしたうえで販売しているというのである。このような事実関係に照らすと、被控訴人は、原告製品に被告製品を付属させて販売していたものであり、被告製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものとはいえず、控訴人から被控訴人に対する被告製品の譲渡によって、被告製品については本件知的財産権は消尽するものと解される。

10. 損害賠償

知財高裁特別部令和元年6月7日判決（平成30年（ネ）第10063号）、「二酸化炭素含有粘性組成物」事件

知財高裁大合議判決であり、特許法102条2項及び同条3項に関し、以下の規範が示された。

1 特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は、原則として、侵害者が得た利益全額であって、このような利益全額について同項による推定が及ぶ。

2 特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は、侵害者の侵害品の売上高から、侵害者において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連

して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であり、その主張立証責任は特許権者側にある。

3 特許法102条2項における推定の覆滅については、同条1項ただし書の事情と同様に、侵害者が主張立証責任を負うものであり、侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情、たとえば、①特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性）、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、④侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）などの事情がこれにあたる。

4 特許法102条3項による損害は、原則として、侵害品の売上高を基準とし、そこに、実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。

5 特許法102条3項による損害を算定する基礎となる実施に対し受けるべき料率は、①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げおよび利益への貢献や侵害の態様、④特許権者と侵害者との競争関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきである。

特許業務法人・浅村特許事務所

化学部門・弁理士 金森 久司

TEL 03-5715-8584（直通）

E-mail:hkanamori@asamura.jp