

判決要約

No. 316

番号	概要	キーワード
1 事件番号(裁判所)		4 被告(被控訴人)
2 判決言渡日(判決)		5 出願番号等
3 原告(控訴人)		6 要約

<p>316 -1</p>	<p>携帯電話等に利用されている「分波器」の発明に関し、特許請求の範囲に記載された用語を広義に解釈して引用発明との一致点を認定した審決が取り消された</p>	<p>特許請求の範囲の記載</p>																																																			
	<p>1. 平14(行ケ)638号(東高4知財) 2. 平16.6.16(認容) 3. 富士通(株) 4. 特許庁長官 5. 特願2000-331145号, 不服2001-15789 6. 本願発明は、チップ上に設けられた第1及び第2の弾性表面波フィルタと(構成A)、第1及び第2の弾性表面波フィルタを同一キャビティに収納するパッケージ(構成B)の構成要素を含む分波器である。発明の詳細な説明には、2つのフィルタチップをチップの状態のまま同一パッケージ内に封入した構成(ベアチップ実装)の分波器が記載されている。また、引用例(特開昭62-171327号)には、それぞれパッケージ封入された複数のフィルタを同一の台座上に一体化した構成(パッケージ封入実装)の分波器モジュールが記載されている。審決は、引用発明が構成Aと構成Bを備えていると認定したうえで、本願発明の特許性について判断した。本件は、当該認定の是非が争点となった事案である。</p> <p>構成Aの認定：原告は、発明の詳細な説明の記載を参酌したうえで、「チップ上に設けられ」という文言はベアチップ実装を意味するものであるから、審決の認定は誤りであると主張した。これに対して被告は、①当該文言の意味は一義的であるから発明の詳細な説明を参酌すべき理由はないこと、②引用例にベアチップ実装することの可能性が示唆されていること、③特許請求の範囲に課題を解決するための構成が何ら規定されていないことから、当該文言はベアチップ実装の意味に限定的に解釈すべきではないとして、審決の認定に誤りはないと主張した。</p> <p>裁判所は、以下のような検討を行った結果、被告の主張は採</p>	<p>用できないとし、審決の認定は誤りであるとした。①について、特許請求の範囲の記載を素直に解釈すれば、当該文言がベアチップ実装を意味していると理解され、さらに発明の詳細な説明の記載を検討すれば、パッケージ封入実装は含まれないことが明白であるとした。②について、引用例に当該示唆がされているとしても、当時の技術水準においてベアチップ実装が可能になった状況にあったとは認められず、また審決において、その示唆からベアチップ実装した場合の問題を解決し本願発明の構成に至るのが容易であるのか否かについては、検討がされていないとした。③について、特許請求の範囲の記載が不十分であることを認めたとうえで、当該記載不備は特許法36条の問題は生ずるが、そのことによって、直ちに、本願発明からパッケージ封入実装が排除されてはいないということにはならないとした。</p> <p>構成Bの認定：原告は、超LSI総合事典の記載を参照して、本願発明の「キャビティ」とは、封入によりパッケージ内部に形成された空間であるから、審決の認定は誤りであると主張した。これに対して被告は、「キャビティ」とは単なる空洞の意味し、事典の記載は超LSIの分野における語を解説したものであるから、引用例の台座と蓋の間に形成された空洞をキャビティと称さないことを示すものではないとして、審決の認定に誤りはないと主張した。</p> <p>裁判所は、本願発明も部品のパッケージ等への実装技術に関する点で超LSI技術と関連する技術分野に属するものであるから、当該文言は事典と同じ意味で用いられているものと解するのが妥当であるとして、審決の認定は誤りであるとした。</p> <p>(特29条2項)重要度☆ (田中 拓人)</p>																																																			
<p>316 -2</p>	<p>特許権の侵害を認め、権利濫用の抗弁を排斥し補償金請求及び損害賠償請求を認めた事件</p> <p>1. 平13(ワ)1334号(大地21民) 2. 平16.9.30(認容) 3. (株)モリタ製作所 4. 藤栄電気(株) 5. 特許2873722号, 2873725号 6. 1. 事案の概要：本件については、特許権甲(請求項1.2)乙があり、ロ号製品について、裁判所はそれぞれ技術的範囲に属し、権利濫用の抗弁を排斥した。そこで、補償金請求及び損害賠償について争われた。</p> <p>(I) 補償金請求</p> <table border="1" data-bbox="231 1612 686 1836"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">原告の主張</th> <th colspan="2">裁判所の認定</th> </tr> <tr> <th></th> <th>数量(台)</th> <th>金額(円)</th> <th>実施料</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>㉠ 国内向</td> <td>4,095</td> <td>36,189</td> <td>甲特許権 10%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>㉡ 海外向</td> <td>632</td> <td>31,884</td> <td>乙特許権 4%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>㉠ 国内向</td> <td>491</td> <td>36,169</td> <td>甲特許権 7%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>㉡ 海外向</td> <td>632</td> <td>31,884</td> <td>乙特許権 3%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>とされ、</p> <p>(II) 損害賠償</p> <table border="1" data-bbox="231 1881 686 1971"> <thead> <tr> <th></th> <th>台</th> <th>円</th> <th>原価</th> <th>利益</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>㉠ 国内向</td> <td>16,583</td> <td>36,169</td> <td>16,474</td> <td>19,695</td> </tr> <tr> <td>㉡ 海外向</td> <td>4,450</td> <td>31,884</td> <td></td> <td>15,410</td> </tr> </tbody> </table> <p>と判断された。</p> <p>この利益額の計算について、被告はロ号製品の売上が全製品の売上に占める比率を乗じた金額</p>			原告の主張		裁判所の認定			数量(台)	金額(円)	実施料			㉠ 国内向	4,095	36,189	甲特許権 10%			㉡ 海外向	632	31,884	乙特許権 4%			㉠ 国内向	491	36,169	甲特許権 7%			㉡ 海外向	632	31,884	乙特許権 3%				台	円	原価	利益	㉠ 国内向	16,583	36,169	16,474	19,695	㉡ 海外向	4,450	31,884		15,410	<p>をもって、ロ号製品の材料費及び製造経費として主張し、また、ロ号製品の販売額に被告全体の営業利益率を乗じた額をもって、ロ号製品の製造販売による利益と主張した。</p> <p>①そこで、裁判所は特許法102条2項にいう「利益の額」とは、侵害者が侵害行為によって得た売上額から、侵害者において当該侵害行為を構成する商品の製造、仕入、輸入、販売等に必要であった諸経費を控除した金額であると解するのが相当である。したがって、本件において、ロ号製品の製造販売による利益を算出するために控除されるべき経費は、ロ号製品の製造販売に必要な経費である</p> <p>②それは、本体材料費7,353円、付属部品材料費3,471円、組立調整費3,650円、梱包費2,000円の合計16,474円である</p> <p>③また、被告は販売費の控除を主張して、展示会関係の書類を提出するが、それに要した販売費は、ロ号製品以外の製品のためにも要したものであり、ロ号製品の製造販売に必要な経費とは認められない。</p> <p>④弁護士・弁理士費用について、原告は請求額の10%にあたる4,187万円であると主張したが、裁判所は1,500万円であると判断した。</p> <p>ところで、原告はそれぞれについて、一部請求をしてあり、判決主文の通り、判決の認定した金額よりも少ない金額で判決がなされている。</p> <p>(特102条2項)重要度☆ (村林 隆一)</p>
		原告の主張		裁判所の認定																																																	
	数量(台)	金額(円)	実施料																																																		
㉠ 国内向	4,095	36,189	甲特許権 10%																																																		
㉡ 海外向	632	31,884	乙特許権 4%																																																		
㉠ 国内向	491	36,169	甲特許権 7%																																																		
㉡ 海外向	632	31,884	乙特許権 3%																																																		
	台	円	原価	利益																																																	
㉠ 国内向	16,583	36,169	16,474	19,695																																																	
㉡ 海外向	4,450	31,884		15,410																																																	

316 -3	<p>審決には引用発明との相違点および進歩性の判断に誤りがあるとして、「コンディショナーの製造方法」の特許についての訂正審判が成り立たない旨の審決が取り消された</p>	<p>進歩性 訂正審判 独立特許要件</p>
<p>1. 平15(行ケ)106号(東高4民) 2. 平16.10.13(認容) 3. 旭ダイヤモンド(株) 4. 特許庁長官 5. 特許3187013号, 訂正2002-39200 6. 経緯: 原告の有する本件特許は, CMP コンディショナーの技術分野において, 電着塗装による樹脂被膜を形成することを特徴とするコンディショナーの製造方法に関するものである。</p> <p>原告は, 本件特許の特許異議申立てがされたため, 明細書の訂正を請求した。これに対して, 特許庁は, 訂正を認めた上で, 特許を取り消す旨の決定を行った。その後, 原告は, 上記決定に対する取消訴訟(平成14年(行ケ)第487号)を出訴し, その継続中に, 請求項を訂正する旨の訂正審判を請求した。これに対して, 特許庁は, 訂正審判の請求は成り立たない旨の審決をした。原告は, これを不服として争った。</p> <p>審決の理由の概要: 特許庁は, 訂正発明と引用発明を対比して認定した相違点の内, 主なものは以下の3つであった。</p> <p>相違点1として, 訂正発明は電着塗装法という樹脂層の被膜方法であるのに対し, 引用例では塗装方法が特定されていないこと, 相違点2として, 訂正発明は樹脂層を樹脂被覆後に架橋硬化させるのに対し, 引用発明ではその点が不明であること, 相違点3として, 訂正発明は石出し工程が不要であるのに対し, 引用発明ではかかる工程が必要であることである。</p> <p>しかし, 相違点1の電着塗装法は一般的な塗装方法であり当業者であれば採用することは容易であること, 相違点2の</p> <p>架橋硬化型の樹脂塗料は, 電着塗装法に使用されることは周知でありコンディショナーの樹脂被膜に使用することは容易に想到できること, 相違点3の引用例における石出し加工は, 設計事項に伴う必然的な加工に過ぎないことなどから, 特許庁は, 訂正発明が特許出願の際に独立して特許を受けることができるものでないとの理由で, 本件審判の請求を成り立たないとの審決を行った。</p> <p>原告の主張: 原告は, 審決は引用発明を誤認して, 訂正発明と引用発明との一致点および相違点を誤認看過し, 進歩性の判断を誤っていると主張した。</p> <p>裁判所の判断: まず, 電着塗装法の容易性について, 被告の提示した引用発明は, 訂正発明の目的として電着塗装法を適用することを教示するものでなく, 当業者が容易に想到することができたとする相違点1についての審決の判断は誤りであるとした。また, 電着塗装に熱硬化樹脂を用いることの適用の容易性についても, 被告の提示した引用発明は, かかる事実を教示するものではなく, 当業者が容易に想到できたとする相違点2についての審決の判断は誤りであるとした。さらに, 石出し工程を不要とすることの容易性については, 本件出願前に公知であることを認めるに足りる証拠はなく, 当業者が容易に想到できたとする相違点3についての審決の判断は誤りであるとした。</p> <p>以上より, 原告の主張は理由があり, 審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから, 審決は取り消されるべきである。</p> <p style="text-align: right;">(特126条4項) 重要度☆ (伴 誠一)</p>		
316 -4	<p>審決による引用発明の認定には誤りがあり, その誤りが審決の結論に影響を与え, 拒絶審決が取消された</p>	<p>「引用発明の認定の誤り」</p>
<p>1. 平15(行ケ)396号(東高1知財) 2. 平16.10.19(認容) 3. サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド 4. 特許庁長官 5. 特願平11-550314号, 不服2002-7490 6. 本願発明: 移动通信システムのチャンネル符号化装置において, 伝送するデータが32Kbps/10ms以上のデータレートか又は320ビット以上のフレームサイズであるデータサービスの場合はターボ符号器を選択し, 該条件以外のデータサービス及び音声サービスの場合は畳み込み符号器を選択する制御器と, 前記制御器の制御下でデータを畳み込み符号化する畳み込み符号器と, 前記制御器の制御下でデータをターボ符号化するターボ符号器と, を備えることを特徴とするチャンネル符号化装置。</p> <p>判示事項: ……これらの記載によれば, 引用発明は, 並列連結符号化/復号技術を利用するVSAT衛星通信システムであって, 伝送するデータが長いデータ・ブロックであるファイル伝送の場合はターボ符号(並列連結再帰的系統的畳み込み符号)を使用し, 短いデータ・ブロックであるパケット伝送, クレジットカード処理及び音声圧縮通信の場合は, 並列連結テイルバイティング畳み込み符号を使用するものであることができる。</p> <p>しかし……「並列連結符号化」は, 上位概念としての符号化を示したものにすぎず, 同記載事項中には, 引用発明が,</p> <p>その下位概念としての……「ターボ符号器」及び「並列連結テイルバイティング畳み込み符号器」の両者を備え, これら2つの符号器をデータ・ブロックの長さに応じて選択して用いることは記載されていない。むしろ, 引用例の特許請求の範囲には, 「2. 前記要素符号化器が, 畳み込み符号をデータビットのブロックに付加する並列連結した符号化器を備えている請求項1に記載のシステム。3. 前記並列連結した畳み込み符号が再帰組織符号(注: 再帰的系統的符号。「ターボ符号」に相当する。)を有する請求項1に記載のシステム。……」と記載されており, この記載からすれば, 引用発明においては, 「ターボ符号器」及び「並列連結テイルバイティング畳み込み符号器」のどちらか一方のみを備えることを構成要件としているものと解される。引用例の「並列連結テイルバイティング畳み込み符号」は本願発明の「畳み込み符号」に相当するものと考えられるが, 上記に検討したところからすれば, 引用例の記載事項からは, 引用例に, 「データを畳み込み符号化する畳み込み符号器と, データをターボ符号化するターボ符号器と, を備えるチャンネル処理装置」であって, 「伝送するデータが長いデータ・ブロックであるファイル伝送の場合はターボ符号器を選択し, 短いデータ・ブロックであるパケット伝送, クレジットカード処理及び音声圧縮通信の場合は畳み込み符号器を選択」する発明が記載されているとはいえない。</p> <p style="text-align: right;">(特29条2項) 重要度☆ (野中 誠一)</p>		

<p>316 -5</p>	<p>ナイフの加工装置に係る特許権による権利行使が、新規性違反および進歩性違反の無効理由があることが明らかであるとして権利の濫用とされた</p>	<p>権利の濫用、新規性、進歩性</p>
<p>1. 平13(ワ)9403号(大地21民) 2. 平16.10.21(棄却) 3. (株)レザック 4. (有)イデオン、(株)エル・シー・シー 5. 特許2139927号 6. (1) 本件特許発明の概要：本件特許発明であるナイフの加工装置は、ナイフの幾何学的な曲げ加工形状を表す図形データの入力手段と、ナイフの材料特性や曲げ加工を行う機械部の特性等を表す特性データの入力手段と、ナイフの曲げ加工に関する実測値のデータベースを記憶する実測値記憶手段と、実測値のデータベースに基づいて特性データを修正する特性データ修正手段と、図形データ及び修正された特性データに基づいてナイフの切断加工データ及び曲げ加工データを算出する演算手段で構成されている(第1発明)。さらに、上記演算手段が、入力されたナイフの曲げ加工形状における屈曲部の中心軸の伸びを考慮してナイフの全長を算出する(第5発明、構成要件D)。 本件特許発明によると、ナイフの幾何学的な曲げ加工形状及び曲げ加工に関する特性データに基づいて算出される曲げ加工データを用いるため、ナイフの曲げ加工を精度良く行うことができる。 (2) 判示事項：第1および5発明についての明白な無効理由の存否が争われた。 ① 第1発明 乙25公報に開示された金属帯材を切り抜くための切断刃を製造する金属帯材の曲げ加工装置の発明(乙25発明)では、マイクロコンピュータが「入力手段」及び「演算手段」を備え、「演算手段」への入力や出力は「データ」によって行われ、特性もマイクロコンピュータ内ではデータとして取り扱われる。そして、一連の長手方向の送り出し指示と曲げ角度からなる入力データを生成するための「所定の曲げ又は形状」を表す入力データ及び入力データの入力手段が備えられることは、マイクロコンピュータを扱う業者にとって自明である。 両者を対比すると、乙25発明の「切断刃となる金属帯材」及び「曲げ加工する装置」は、第1発明の「長尺薄板状のナイフ」及び「加工装置」にそれぞれ相当し、乙25発明の「所定の曲げ又は形状を表す入力データ」、「入力手段」、「演算手段」及び「出力データ」は、その技術的意義からみて、「幾何学的な曲げ加工形状」、「曲げ加工形状入力手段」、「演算手段」及び「ナイフの曲げ加工データ」にそれぞれ相当する。そして、乙25発明の「各処理単位の帯材におけるヘッドの実際の回転角とその結果生じた帯材の永久的な曲がり角との関係を示すデータ」は、ナイフの曲げ加工に関する金属帯材の特性を表しているから、第1発明の「特性データ」に相当する。 さらに、乙25公報の記載とマイクロコンピュータ制御技術分野における技術常識に照らして、乙25発明が「特性データ」の記憶手段、及び「特性データ」を記憶手段に入力する手段を有することが推認される。そして、「演算手段」が「特性データ」を扱っていることからすると、乙25発明が、「特性データ」の記憶手段から「演算手段」に入力する手段、すなわち「特性データ入力手段」を有することも、同様に推認される。よって、第1発明と乙25発明は同一であり、特許法29条1項3号に基づく無効理由が存在することが明らかである。 ② 第5発明 各刊行物によれば、本件特許発明の出願時には、板材の曲げ加工において、曲げによる伸びを考慮して加工データを補正することは慣用手段であった。 本件特許発明の出願時において、当業者は、乙第32号証に記載された、キーボードから入力された材料データとしての材質、板厚、および曲げ方法の種別に基づき曲げ代を含めた材料の必要寸法を求める計算方法の発明に、上述の板材の曲げによる伸びを考慮して加工データを補正する慣用手段を組み合わせることに、構成要件Dにつき容易に想到することができたと認められる。よって、第5発明は特許法29条2項に違反して特許されたものであって、無効理由が存在することが明らかである。 (特許法29条1項3号、2項) 重要度☆☆ (永井 豊)</p>		
<p>316 -6</p>	<p>通常実施権抹消登録手続を求めた事案の地裁判決の控訴事件であって、控訴人が請求した地裁判決の取消と、控訴に際し追加した予備的請求とは何れも棄却された</p>	<p>通常実施権の抹消登録、通常実施権の設定契約と解除、訂正審判、通常実施権者の承諾義務</p>
<p>1. 平16(ネ)2995号(東高2知財) 2. 平16.10.27(棄却) 3. (株)林物産 (株)シンシブロック 4. (株)明治ゴム化成 5. 特許1752617号(無効2002-35326) (訂正2004-39023) 6. 事案の背景：原告ら(控訴人)は、その所有に係る特許第1752617号について、被告(被控訴人)に通常実施権の設定を許諾し、被告はこの通常実施権を設定登録していた。 一方、訴外積水化学工業株式会社が前記特許について、無効審判を請求した所(無効2002-35326)、特許庁は平成15年5月7日付で、本件特許を無効とする旨の審決をした。 これに対し、原告らは前記無効審決の取消訴訟を提起した(平15(行ケ)254)。そこで原告らは本件特許について、訂正審判を請求すべく被告に同意書の交付を求めたが、被告は同意書を交付しなかったため、前記契約違反を理由とする通常実施権の抹消登録手続を求めたのが地裁事案である。 然るに地裁においては、原告らの請求を何れも棄却すると判決したので、その取消を求めたのが、本件控訴事件である。 控訴事案に対する裁判所の判断：1. 争点1(本件協力条項違反の有無・主位的請求関係)について 控訴人と被控訴人は、被控訴人製品が本件特許権を侵害するか否かについて争っていたが、特許庁における判定の結果、被控訴人が和解金を支払うと共に、その製品について実施料を支払うことを条件として、契約を締結し、本件特許に関し通常実施権を設定登録し、前記争いは円満に解決した。 前記事案から、本件契約が紛争を解決する為の和解契約であるということのみから、被控訴人が、本件特許の有効性を認め、爾後、その有効性を争わないことまでも、本件契約の内容となっておりと解することはできないから、控訴人らの主張はその前提において誤りという外はない。 従って被控訴人が、本件特許の訂正審判請求について承諾しなかったことは、本件契約の協力条項に違反するものでないというべきである。 2. 争点2(被控訴人の承諾義務の有無・控訴人林物産の予備的請求関係)について 控訴人林物産は、特許法127条が、特許権者の訂正審判請求につき、通常実施権者の承諾を得なければならないとしたのは、通常実施権者などが不測の損害を被らないようにする為であるから、通常実施権者は、諾否をすべて自由に決定することができるものではなく、上記不測の損害を被る事態が存在しない限り、特許権者の訂正審判請求に対する承諾義務があると解すべきであると主張するが、判決は特段の事情がなければ、通常実施権者自らが特許の有効性を争うことが許される以上、特許権者が無効理由を解消させる目的で行う訂正審判請求について、通常実施権者が承諾しないことも、それ自体、直ちに信義則違反等の問題を生じさせるものでないことは明らかである。よって被控訴人は、控訴人林物産の本件訂正審判請求を承諾すべき義務はないというべきである。 前記の被控訴人には、信義則上、本件訂正審判請求について承諾義務を認めるべき事情があるとして、その理由を次のように列挙している。 ①本件特許権の通常実施権許諾により、被控訴人は技術評価認定を受け、販売実績を伸ばすことができたこと、②本件特許が無効になれば、控訴人及び被控訴人が経済上大きな打撃を被るおそれが大きいこと、③被控訴人が訂正審判請求を承諾しない場合には、控訴人らは本件特許権総てを失い、その不利益はきわめて大きいこと、④被控訴人にとっても、前記承諾は利益にこそなれ、不利益になるものではないこと、⑤訂正審判請求につき承諾しない被控訴人の態度は、訂正審判請求についての通常実施権者の承諾を要件とした制度を濫用して控訴人から、無効審決に対する対抗手段を違法に奪うものであること、⑥本件契約は、控訴人と被控訴人とで締結されたものであり、被控訴人に本件特許権を維持・存続させるべき強度の義務があること。 これに対し判決は前記①～⑥中、③については控訴人の主張通りであるとしても、本件契約に第三者からの無効審判の請求を受けた場合の取扱いや、訂正審判請求の取扱いについては、特段の規定を置かないという選択をした以上、控訴人が不利益を受けることはやむを得ないという外はないので、控訴人林物産の主張は採用の限りでない。 前記理由により、控訴人らの主位的請求を何れも棄却した原判決は相当であり、本件各控訴人は理由がないから棄却し、控訴人林物産の当審において追加した予備的請求も失当として棄却された。 (特123条、特126条、特127条) 重要度☆☆ (鈴木 正次)</p>		

<p>316 -7</p>	<p>本件発明「平面状光ファイバユニット」に関する損害賠償等請求が棄却された</p>	<p>出願変更の適法性、進歩性、明白な無効理由、権利濫用、技術的範囲</p>
<p>1. 平15(ワ)2101号(東地29民) 2. 平16.10.29(棄却) 3. 古河電気工業(株) 4. コーニング・ケーブルシステムズインターナショナル・コープ 5. 特許2023966号 6. 判示事項：Ⅰ. 出願変更不適法による新規性又は進歩性欠如の明らかな無効理由があるかについて (1) 出願変更の適法性について 原出願明細書には、①複数本平面状に並列に並べたテープ状光ファイバユニットに保護層を設けたこと、②保護層は、「熱硬化性樹脂や紫外線硬化性樹脂等のちぎれ易いもの」で構成される場合と「はがし易いプラスチックテープ」で構成される場合があること、③保護層が「熱硬化性樹脂や紫外線硬化性樹脂等のちぎれ易いもの」で構成されている場合には、テープ状光ファイバユニット相互を、その側端部間に樹脂を介在させて連結させること、また、保護層が「はがし易いプラスチックテープ」で構成されている場合には、テープ状光ファイバユニット相互を、その側端部を互いに接触させた状態で直接連結させることが、それぞれ、対比・区別されて開示されている。しかし、樹脂製の保護層により、テープ状光ファイバユニット相互の側端部を互いに接触させた状態で直接連結させたものにおいて、保護層をちぎれ易くしたとの構成は、原出願明細書に記載されていない。また、樹脂製の保護層を「容易にちぎれる程度にテープ状光ファイバユニットより厚さを薄くして」との構成が、原出願明細書の記載から自明の事項であるともいえない。ところで、変更出願明細書には、保護層が「熱硬化性樹脂や紫外線硬化性樹脂等で一括して被覆されている場合に、テープ状光ファイバユニット相互の側端部を、直接接触させる」構成を含むことは明白である。そうすると、出願変更については、出願内容の同一性がなく、不適法であると解され、本件特許の出願日は、原出願の出願日に遡及せず、出願変更時となる。</p> <p>(2) 本件発明の進歩性の有無 ア) 原出願明細書に記載された開示事項と本件発明との対比 本件発明と原出願明細書に記載された技術とを比較すると、本件発明は、保護層を樹脂製とし、かつ、容易にちぎれる程度にテープ状光ファイバユニットより厚さを薄くして構成しているのに対し、原出願明細書に記載された技術は、保護層をはがし易いプラスチックテープにより構成している点で相違している。 イ) 容易想到性 両者の相違点である、平面状光ファイバユニットを一括して被覆する保護層を、熱硬化性樹脂や紫外線硬化性樹脂等のちぎれ易いもので構成することについては、原出願明細書に記載されており、また、厚さを薄くすればちぎれ易くなることは経験則の示すとおりであるから、本件発明は、進歩性を欠くことにより、明白な無効理由を有する。</p> <p>Ⅱ. 構成要件の充足性について：原告の主張は、被告平面状光ファイバユニット断面の光学顕微鏡写真において、被告平面状光ファイバユニットの断面を調査したもののうち約80パーセントが「接触」の要件を充足していることを前提としているが、光学顕微鏡写真によってテープ外側被覆の有無を判断することには一定の限界があるというべきである。そして、被告平面状光ファイバユニットの大半において接触の要件を満たしているとはいえず、偶発的に接触していない部分が生じ得るにすぎないと評価することはできないから、テープ状光ファイバユニットの側端部が長手方向に全体として接触しているとする評価を行うことはできない。</p> <p>Ⅲ. 本件特許は、出願変更の要件を欠くため、出願日が遡及せず、そのため、原出願明細書に記載された技術により進歩性を欠如した明白な無効理由があると認められ、また、無効理由の存否にかかわらず、被告製品は、本件発明の技術的範囲に属しない。</p> <p>(特46条1項、29条2項、123条1項2号、70条) 重要度☆☆ (和泉 順一)</p>		
<p>316 -8</p>	<p>被告製品に「ポリグリセリン縮合リシノール酸エステル」が含まれていると判断され、侵害成立が認められた</p>	<p>技術的範囲、損害額</p>
<p>1. 平15(ワ)19926号(東地29民) 2. 平16.11.17(認容) 3. 花王(株) 4. 吉川商事(株)、(有)吉川化学工業所 5. 特許2912249号 6. 本件発明の内容：本件発明は、「無機塩系豆腐用凝固剤とポリグリセリン縮合リシノール酸エステルと油脂とを含有することを特徴とする豆腐用凝固剤組成物。」に関する。 争点：第一に、被告製品にポリグリセリン縮合リシノール酸エステルが含まれるかが争点となり、被告は、①被告製品に含まれているのはポリグリセリン縮合リシノール酸エステルではなくポリグリセリンエルカ酸エステルであり、②ポリグリセリン縮合リシノール酸エステルは、現在の分析技術では検出不可能であり、リシノール酸はコーン油やその他高分子化合物にも含まれるため、原告の分析には信頼性がないと主張した。第二に、102条第1項又は第2項のいずれによる損害額が認められるか、特に第1項の「事情」が認められるかが争点となった。 判示事項：第一の争点について、ポリグリセリン縮合リシノール酸エステルは、縮合リシノール酸とポリグリセリンのエステルで、重合度やエステル化率などの異なる成分の混合物であり、ポリグリセリン縮合リシノール酸エステルのみを的確に分離することは困難であったことから、原告は、試料全体を加水分解し、リシノール酸を定量した後、標準物質を用いてポリグリセリン縮合リシノール酸エステルを算定する方法を採用し、裁判所はかかる原告の分析の信頼性を認めた。また、上記①に関しては被告製品の遊離リシノール酸含有量が0.004重量パーセントないし検出限界以下であったことから、上記②に関してはコーン油のリシノール酸含有量が0.03重量パーセントであったことから、いずれも無視できる程度の量であると判断された。 第二の争点については、102条第1項における「事情」は認められず、また、第2項に基づく被告らが受けている利益が第1項に基づく損害額を超えると認めるに足りる証拠はないとし、第1項に基づく損害額が認められた。</p> <p>(特70条1項、102条1項) 重要度☆☆ (仲 晃一)</p>		