



# 光陽通信

発行月：2018年10月



## KOYO INTERNATIONAL PATENT FIRM

### ごあいさつ

お客様のご発展に役立つこと、それが私たちの使命です。知的財産権の分野においては、国際的重要性が増し、出願書類の質、納期、サービスにおいて、益々高いものが要請されるようになり、その要請に応えられるよう、日々、精進しております。

この度、第7号として、秋号を発行致しました。常日頃より弊社をご愛顧頂いているお客様には、日々の感謝を申し上げるとともに、知財業務のお役に立つ情報となれば幸いです。また、新たに事務所をお探しのお客様には、これを機会に弊所をより深く知って頂き、是非弊所をご検討・ご用命くださいますようお願い申し上げます。

### 2018年秋号 目次

- ごあいさつ ..... p1
- 業務紹介 ..... p2
- 事務所の概要 ..... p3
- 判決に学ぶ ..... p4
- 外国語書面出願制度 ..... p5
- 商標早期審査制度について ..... p6
- 海外の特許事情
- 5大特許庁における記載要件に関する事例研究について
- 特許法102条1項及び3項の併用について ..... p7
- 銀座界限「てくてくグルメ」 ..... p8



# 判決に学ぶ

弁護士 井上 修一

知財高裁平成30年4月13日判決

(第1事件：平成28年(行ケ)10182号, 第2事件：同第10184号)

## 第1. 初めに

本判決は、①特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消の訴えの利益が、特許権消滅後においても認められるかという点、及び②刊行物に一般式として記載され、膨大な選択肢が存在する場合に、特定の選択肢を進歩性の認定にあたって引用発明とすることができるかという点について判断した知財高裁大合議判決である。なお、本判決の判示事項は多岐に亘るが、以下においては、上記論点に関する部分のみを扱う。

## 第2. 事案の概要

第1・2事件被告(以下、単に「被告」という。)は、平成4年5月28日出願日(国内優先権主張、優先日：平成3年7月1日)とし、名称を「ピリミジン誘導体」とする発明について特許出願(特願平4-164009号)をし、平成9年5月16日、設定登録がされた(特許第2648897号。以下、「本件特許」という。)

第2事件原告は、平成27年3月31日、当時の本件特許の請求項1～5及び7～12について、進歩性欠如及びサポート要件違反を理由として、特許無効審判を請求した(無効2015-800095号。以下、「本件審判」という。)

第1・2事件被告補助参加人は、本件審判に、被請求人を補助するため参加を申請し、その許可を受け、第1事件原告は、本件審判に、請求人として参加を申請し、その許可を受けた。被告は、平成27年8月3日付け訂正請求書により、特許請求の範囲の訂正を含む訂正を請求した。特許庁は、平成28年7月5日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下、「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月14日、原告らに送達された。

第1事件原告及び第2事件原告(以下、併せて「原告ら」という。)は、それぞれ、サポート要件及び進歩性についての判断の誤りを主張して、知財高裁に本件審決の取り消しを求める訴えを提起し、各事件を担当していた裁判体は、これらを併合の上、大合議へ回付した。

これに対し、被告は、原告らの主張に対し反論するとともに、本案前の抗弁として、本件特許の存続期間が平成29年5月28日の経過をもって満了していることを理由として、原告らに訴えの利益がない旨を主張した。

## 第3. 判旨

### 1 訴えの利益について

本判決は、以下のように述べて、原告らによる取消の訴えの利益を肯定した。なお、下線は筆者による。

「本件審判請求が行われたのは平成27年3月31日であるから、審判請求に関しては同日当時の特許法(平成26年法律第36号による改正前の特許法)が適用される。当時の特許法123条2項は、「特許無効審判は、何人も請求することができる(以下略)」として、利害関係の存否にかかわらず、特許無効審判請求をすることができる旨を規定していた。」

「特許無効審判請求は、当該特許権の存続期間満了後も行うことができるのであるから(特許法123条3項)、特許権の存続期間が満了したからといって、特許無効審判請求を行う利益、したがって、特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消の訴えの利益が消滅するものではないことも明らかである。」

「もっとも、特許権の存続期間が満了し、かつ、特許権の存続期間中にされた行為について、何人に対しても、損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり、刑事罰が科されたりする可能性が全くなかったと認められる特段の事情が存在する場合、例えば、特許権の存続期間が満了してから既に20年が経過した場合等には、もはや当該特許権の存在によって不利益を受けるおそれがある者が全くなくなったことになるから、特許を無効にすることは意味がないものというべきである。したがって、このような場合には、特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消の訴えの利益も失われるものと解される。」

「以上によると、平成26年法律第36号による改正前の特許法の下において、特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消の訴えの利益は、特許権消滅後であっても、特許権の存続期間中にされた行為について、何人に対しても、損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり、刑事罰が科されたりする可能性が全くなかったと認められる特段の事情がない限り、失われることはない。」

「なお、平成26年法律第36号による改正によって、特許無効審判は、「利害関係人」のみが行うことができるものとされ、代わりに、「何人も」行うことができると

るの特許異議申立制度が導入されたことにより、現在においては、特許無効審判請求をすることができるのは、特許を無効にすることについて私的な利害関係を有する者のみに限定されたものと解さざるを得ない。

しかし、特許権侵害を問題にされる可能性が少しでも残っている限り、そのような問題を提起されるおそれのある者は、当該特許を無効にすることについて私的な利害関係を有し、特許無効審判請求を行う利益(したがって、特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消の訴えの利益)を有することは明らかであるから、訴えの利益が消滅したというためには、客観的に見て、原告に対し特許権侵害を問題にされる可能性が全くなかったと認められることが必要であり、特許権の存続期間が満了し、かつ、特許権の存続期間中にされた行為について、原告に対し、損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり、刑事罰が科されたりする可能性が全くなかったと認められる特段の事情が存在することが必要であると解すべきである。」

### 2 進歩性について

本判決は、以下のように述べて、本件特許の請求項1に係る発明と甲第1号証に記載の発明との相違点に係る構成につき、甲第2号証に記載されているとは言えず、原告らの主張する進歩性に係る取消事由には理由がないものとして、原告らの請求を棄却した。なお、下線は筆者による。

「このような進歩性の判断に際し、本願発明と対比すべき同条1項各号所定の発明(以下「主引用発明」といい、後記「副引用発明」と併せて「引用発明」という。)は、通常、本願発明と技術分野が関連し、当該技術分野における当業者が検討対象とする範囲内のもので選択されるところ、同条1項3号の「刊行物に記載された発明」については、当業者が、出願時の技術水準に基づいて本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する基礎となるべきものであるから、当該刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想でなければならない。そして、当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、当業者は、特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該刊行物の記載から当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできない。

したがって、引用発明として主張された発明が「刊行物に記載された発明」であって、当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできず、これを引用発明と認定することはできないと認めるのが相当である。

この理は、本願発明と主引用発明との間の相違点に対応する他の同条1項3号所定の「刊行物に記載された発明」(以下「副引用発明」という。)があり、主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合において、刊行物から副引用発明を認定するときも、同様である。したがって、副引用発明が「刊行物に記載された発明」であって、当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできず、これを副引用発明と認定することはできないと認めるのが相当である。」

## 第4. 解説

### 1 訴えの利益について

民事訴訟の提起には、訴えの利益、すなわち、本案判決をすることが、当該訴訟の訴訟物についての争いを解決するために必要かつ適切であることが必要となり、この点は行政訴訟の一種である審決取消訴訟においても変わらない。

本件は、訴訟の係属中に本件特許の有効期間が満了したことから、既に特許権の存続期間が満了した場合においても、特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消の訴えの利益が認められるか否かが争いとなったものである。

この点について本判決は、「特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消の訴えの利益は、特許権消滅後であっても、特許権の存続期間中にされた行為について、何人に対しても、損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり、刑事罰が科されたりする可能性が全くなかったと認められる特段の事情がない限り、失われることはない。」として、広く訴えの利益を認めた。

なお、本件は、無効審判につき「何人も請求することができる」と規定されていた平成26年改正前の特許法の下での判断であるものの、傍論において、無効審判の請求人適格が利害関係人に限定された平成26年改正特許法の下においても、同様に広く訴

えの利益が認められる旨が判示されている。ただし、訴えの利益が失われる特段の事情につき、改正前については、「何人に対しても、損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり、刑事罰が科されたりする可能性が全くなくなったと認められる特段の事情」とされているのに対し、改正後については、「原告に対し、損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり、刑事罰が科されたりする可能性が全くなくなったと認められる特段の事情」とされており、特許法の改正に合わせて拡大されている。

本判決は、特許無効審判請求を不成立とした審判に対する取消しの訴えの利益につき、従前よりも広く認める判決であり、無効審判の請求人側に立つ場合においては、審決取消訴訟まで争う途が拡大される一方、特許権者側に立つ場合においては、特許権が消滅したとしても、審決取消訴訟が提起される可能性が広く残されることとなる点に留意する必要がある。

## 2 進歩性について

周知のとおり、進歩性の判断においては、特許出願に係る発明と、主引用発明とを対比し、これらの間の相違点を抽出の上、当該相違点に対応する副引用発明を主引用発明に適用することにより、特許出願に係る発明につき、当業者が容易に発明をすることができたかどうかを判断されるところ、本件においては、原告らによって副引用発明として主張された発明が、刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合の選択肢の一つであったことから、このような特定の選択肢につき、引用発明とすることができるかが争われた。

この点につき、本判決は、特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的

に選択すべき事情がない限り、当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできず、これを引用発明と認定することはできないとし、このような膨大な選択肢の一つを引用発明とすることを、原則として否定したものである。また、この点は主引用発明の場合と副引用発明の場合とで変わるところはないものとしている。

なお、本件は2000万通り以上の選択肢のうち一つである点につき、原告らと被告との間で争いのないケースであったが、これより少数のケースにおいて、どの程度の選択肢が存すれば、「膨大な数の選択肢」といえるかは、本判決からは明らかではなく、今後の判例の蓄積を待つ必要がある。

化学分野においては、刊行物に化合物が一般式として記載されていることが多く、審査段階においてこのような刊行物に基づいて安易に容易想到と認定された場合や、このような刊行物を根拠として特許異議の申立てや特許無効審判の請求がなされた場合において、本判決の判示事項は、出願人又は特許権者による有効な反論の手段となるものと思われる。

反対に、特許庁に対する情報提供、特許異議の申立て、特許無効審判の請求を行う場合においては、刊行物に、膨大な数の選択肢の一つとして特許出願又は特許権に係る発明を含む化合物が、一般式として記載されているのみでは足りず、当該一般式から特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情が存する旨の主張が必要となる点に留意する必要がある。例えば、当該選択肢が実施例として具体的に記載されている場合等であれば、このような事情が存するものと解される。

## 外国語書面出願制度

弁理士 荒船良男

### 1. 外国語書面出願制度とは

外国語書面出願制度とは、出願人が明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、外国語書面及び外国語要約書を願書に添付して出願することができる制度である。

### 2. 外国語書面出願制度を設けた理由とは

パリ条約による優先権の主張ができる期間が満了する直前に特許出願をせざるを得ない場合は、短期間に翻訳文を作成する必要があるが生じる。また、第一国出願を日本語に翻訳して特許出願した場合は、外国語を日本語に翻訳する過程で誤訳があったときに外国語による記載内容をもとにその誤訳を訂正することができないなど、発明の適切な保護が図れない場合がある。このような不都合を回避するために外国語書面出願制度が設けられている。

### 3. 外国語書面出願の場合に提出すべき書面

(1) 願書 通常の特許出願と同様、日本語で作成された願書を提出する。

(2) 外国語書面及び外国語要約書面

出願人は、明細書等及び要約書に代えて、外国語で記載した外国語書面及び外国語要約書を添付することができる。ここで外国語書面とは、明細書及び特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を外国語で記載した書面、及び、必要な図面にこれに含まれる説明を外国語で記載したものである。一方、外国語要約書面とは、要約書に記載すべきものとされる事項を外国語で記載した書面である。なお、この場合の外国語とは英語その他の外国語であり、英語に限定されない。

(3) 出願手数料 1件につき2万2千円を納付しなければならない。通常の特許出願の場合(1件につき1万4千円)よりも割高となっている。

(4) 効果 願書、外国語書面及び外国語要約書面が提出された場合には、その外国語書面出願は、正規の特許出願として受理され、出願日が認定される。

### 4. 翻訳文の提出

(1) 提出期間

出願日(優先権主張を伴う場合は最先の優先日)から1年4月以内に外国語書面及び外国語要約書の日本語による翻訳文を提出しなければならない。ただし、外国語書面出願が分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願の場合には、原出願の出願日から1年4月経過後であっても、現実の出願日から2月以内に、翻訳文を提出することができる。

なお、図面については、出願日に提出した図面に説明が含まれない場合であっても、図面全体を翻訳文として提出する必要がある。

(2) 不提出の場合の通知

提出期間内に翻訳文の提出がなかったときは、その旨が出願人に通知され、出願人は、この通知の日から2月以内であれば、外国語書面の翻訳文を提出することができる。さらに、通知の日から2月以内に提出できなかったことについて正当な理由がある場合には理由がなくならない日から2月(ただし、当該期間の末日が通知の日から2月の期間(以下、通知後期間という。))の経過後1年を超えるときは当該通知後期間経過後1年の期間内に翻訳文を提出することができる。

(3) 提出の効果

外国語書面の翻訳文は、願書に添付して提出された明細書、特許請求の範囲及び図面(以下「明細書等」という。)とみなされ、外国語要約書の翻訳文は、願書に添付して提出された要約書とみなされる。

(4) 不提出の効果

- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ①「外国語書面(図面を除く。)」の翻訳文が提出されなかった場合 | 外国語書面出願は取り下げられたものとみなされる。          |
| ②「外国語書面」の図面の翻訳文が提出されなかった場合      | 願書に図面が添付されていないこととして取り扱われる。        |
| ③要約書の翻訳文が提出されなかった場合             | 要約書の翻訳文の提出がない場合は補正命令及び手続却下の対象となる。 |

### 5. 外国語書面出願の明細書等についての補正

(1) 補正の対象となる書面 外国語書面出願においては、明細書等が補正の対象となる。外国語書面及び外国語要約書面については補正をすることができない。

(2) 補正の形式 誤訳訂正書による補正と手続補正書による補正とがある。

(3) 補正ができる時期 通常の特許出願の明細書等について補正ができる時期と同じである。

(4) 補正ができる範囲

- |             |  |
|-------------|--|
| ①誤訳訂正書による補正 | 外国語書面に記載した事項の範囲内で補正することができる。   |
| ②手続補正書による補正 | 明細書等とみなされた翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書等について補正をした場合にあっては、翻訳文又はその補正後の明細書等)に記載した事項の範囲内で補正することができる。 |

(5) 手続

- ①誤訳の訂正を目的として明細書等について補正をするときは、誤訳訂正の理由を記載した誤訳訂正書を提出するとともに、所定の手数料(1万9千円)を納付しなければならない。この場合、誤訳の訂正を目的とする補正と併せて、それ以外の明細書等についての補正(通常の補正)をするときは、通常の補正に対応する補正事項を誤訳訂正書に含ませることができる。
- ②誤訳の訂正以外の明細書等についての補正(通常の補正)をするときは、特許出願の明細書等について補正と同様に手続補正書を提出する。

### 6. 拒絶理由又は補正却下理由

(1) 原文新規事項の追加の場合

外国語書面出願について、明細書等に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内でないもの(原文新規事項)を含む場合は、拒絶理由となる。

(2) 翻訳文新規事項の追加の場合

手続補正書による補正によって、補正後の明細書等に記載した事項が明細書等とみなされた翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書等について補正をした場合にあっては、翻訳文又はその補正後の明細書等)の範囲内でないもの(翻訳文新規事項)を含む場合は、拒絶理由又は補正却下理由となる。

### 7. 各種出願についての取扱い

外国語書面出願に基づく分割出願、変更出願又は国内優先権の主張が認められる。また、分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願又は国内優先権の主張を伴う出願をする際には、外国語書面出願が認められる。

なお、原出願が外国語書面出願である場合の分割出願の可能な時期は、通常の特許出願を原出願として分割出願をする場合の時期と基本的に同様であるが、原出願についての翻訳文が提出される前は、分割の対象となる原出願の明細書等が存在しない状態なので、この間に分割出願をすることはできない。

### 8. 拡大された先願の地位

外国語書面出願について拡大された先願の地位を有する発明の範囲は外国語書面に記載された発明の範囲である。

### 9. 国内優先権

外国語書面出願に基づいて国内優先権の主張を伴う特許出願をする場合には、外国語書面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。

## 商標早期審査制度について

現在の商標登録出願では審査に約8～9ヶ月の期間を要しますが、早期審査を申請した場合、審査期間は約2ヶ月と大幅に短縮されます。対象となるのは、以下の要件1～3のいずれかに該当する商標登録出願です。

**【要件1】** ①出願商標を指定商品等に使用している（又は使用の準備を相当程度進めていて）、  
②権利化について緊急性を要する出願

**【要件2】** 出願商標を既に使用している（又は使用の準備を相当程度進めている）商品等のみを指定している出願

**【要件3】** ①出願商標を指定商品等に既に使用している（又は使用の準備を相当程度進めていて）、  
②「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品等のみを指定している出願

要件1～3の全てに共通するのは、出願商標を既に使用していることが必要という点です。使用の準備段階でも申請は可能ですが、使用開始予定時期は少なくとも申請の3ヶ月以内である必要があります。

要件1の②に関しては、第三者が許諾なく使用している場合や、第三者から警告を受けている場合、第三者から使用許諾を求められている場合、外国関連出願の場合が該当します。要件1に該当する場合は、出願商標を指定商品等の中のいずれか1つについて使用等していることで足りる。

要件2は、出願商標を指定商品等の全てについて使用等していることが求められます。使用等を確認できないと判断される指定商品等に関しては、削除補正が必要となる点に注意が必要です。

要件3は、出願商標を指定商品等の全てについて使用等していない場合でも早期審査の対象となりうるという点に特徴があります。ただし、指定商品等についていわゆる積極表示をした場合や、「類似商品・役務審査基準」等に記載されている表示と少しでも異なる場合は対象外となってしまいます。

要件2及び3は、緊急な権利化が求められているわけではない場合でも対象となるという点で共通します。一方で、要件2は出願商標を指定商品等の全てについて使用等していることが必要なのに対し、要件3は指定商品等の全てが「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品等であれば、出願商標を指定商品等の中のいずれか1つについて使用等していることで足りる、という点に違いがあります。

申請の際には、使用時期や使用場所の記載に加えて、使用の証拠資料を提出します。証拠資料には、「出願人（又はライセンシー）が」「出願商標を」「指定商品等に使用していること」の3点が示されていることが重要となります。使用の準備段階での申請では、客観性を高めるため、提出すべき資料が多くなります。

早期審査の申請は、出願後でも可能ですし、回数に制限はありません。ライフサイクルの短い商品・サービスを扱う企業の皆様にとって、商標の早期権利化は事業活動を行う上で非常に重要です。早期権利化を希望される方は、ぜひ活用をご検討ください。

文：弁理士 荒船 博司



## 海外の特許事情

アメリカ合衆国において、2018年1月16日施行で特許出願料等の料金（政府費用）が値上げされたことは、既にご紹介済ですが、もう少し詳しくお知らせします。特許出願時には、出願料、調査料及び審査料の合計で\$120値上げの\$1720となり、発行料は\$40値上げの\$1000となりました。意匠特許については、大幅な値上げとなり、出願料、調査料及び審査料の合計で\$200値上げの\$960となり、発行料は\$140値上げの\$700となりました。RCEの手数料も、一回目の申請では\$100値上げで\$1300となり、二回目以降の申請では、\$200値上げで\$1900となりました。特許審判手数料が最も著しい値上げとなり、例えば、IPR申請の基本手数料の総額は、\$23000から\$30500への値上げとなりました。

中国においては、2018年8月3日、国家知識産権局が専利出願（特許出願）に関する政策専門監督の活動を展開します。具体的には、専利資金援助（補助金）の範囲を厳格にすること、資金援助の基準を合理的に確認する等です。2018年8月5日、商標登録、専利出願等の利便化の改革を深化する方案を國務院から提出しました。具体的には、5年以内に商標登録の審査期間を4ヶ月以内に圧縮し、発明専利審査の周期を

1/3減少する等、審査期間の大幅な短縮を図るものです。

また、中国においては、2018年8月末までの特許出願状況を見ると、対前年比で30%増となっており、相変わらず活発な状況を呈しています。

台湾においては、2018年上半年期の専利（特許、実用信案、意匠を含む）の出願件数は合計35293件に達し、そのうち特許は22483件を占め、6期連続で増加しました。特許出願のうち、台湾人が8408件、外国人が14075件に達し、日本は6378件で最も多く、米国が3263件でそれに次いでいます。

韓国では、第4次産業革命関連の7大技術分野（人工知能、モノのインターネット、3次元プリンティング、自律走行車、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、知能型ロボット）の特許出願を優先審査の対象として追加する改正特許法施行令を2018年4月24日から施行しました。また、韓国特許庁は、2018年7月1日から既存の書面登録証に代わる電子登録証発行サービスを開始しました。

（以上は、現地代理人ニュースレターなどを参考としたものです。）

文：弁理士 荒船 博司

## 5大特許庁における記載要件に関する事例研究について

### 1. はじめに

2018年6月の5庁の長官による会合において、記載要件の取組の結果として、事例1～3の最終報告書の公表が合意され、8月に特許庁ホームページにて公表された。事例1及び事例3については、5庁間で、サポート要件の判断の方向性について大きな違いはなかった。一方で、事例2については、本事例の捉え方の違いに応じて、5庁の判断に差異が生じた。そこで、今回、実務に影響があると思われる事例2について紹介する。

### 2. 事例2の説明

#### (1) 請求項1

A成分とB成分を含む組成物であって、前記A成分の下記式(1)で定義される比(R)が40～65%の範囲にあることを特徴とする組成物。

式(1)  $R = (ds - do) / do \times 100 (\%)$

但し、dsは押出工具から流出した被加工物の径、doは押出工具径

#### (2) 明細書の記載内容

本発明のA成分は、その成形流動時に於いて特有の性質を示すもの、即ち、当該性質の指標である比(R)が特定範囲の値のものを使用する。前記比(R)は、例えば、組成、温度、圧、重合開始剤濃度、溶媒等の製造条件を調整すること等によりこの値をある程度まで調節できる。

本発明に於いては、A成分の中でも、特定の性質を示すもの、即ち、前記Rが40～65%の範囲にあるものを使用する。

これにより、A成分にB成分を配合してなる本発明の組成物は、従来のこの種の共組成物の優れた諸特性を全て保持すると共に高速加工性が顕著に向上する。

#### 【実施例】(実施例1)

A成分としてA1（密度：0.90g/cm<sup>3</sup>、R：54%）と、B成分としてB1とを予め混練した組成物を所定温度で押出して被加工物の外観を観察し、成形性を評価した。

（実施例2以降も、R：54%のエチレン・メタクリル酸・アクリル酸イソブチル共重合体を用いた例のみ開示されている。）

#### (3) 論

①請求項1には特定のパラメータ範囲が記載されている。明細書には各種の製造条件（本事例の

# 特許法 102 条 1 項及び 3 項の併用について

弁護士 中井 英登

## 1 はじめに

特許権侵害訴訟において、原告（特許権者又は専用実施権者）は、侵害行為がなければ自ら販売できた数量についての逸失利益（特許法 102 条 1 項）、又は特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額（同条 3 項）を、損害額として請求できます。ただし、同条 1 項においては、原告の「実施の能力」（同条項本文）の限度を超える数量、又は自らが「販売することができないとする事情」（同条項ただし書）に応じた額は、損害額から控除されます。

それでは、原告は、上記の控除額について、同条 3 項に基づいて、損害額を主張することはできるのでしょうか。同条 1 項と 3 項との併用の可否が、問題となります。

## 2 判例・学説の状況

知財高裁は、①（同条 1 項ただし書の適用により）特許権者によって販売できないとされた分についてまで、実施料相当額を請求し得ると解すると、特許権者が侵害行為に対する損害賠償として本来請求し得る逸失利益の範囲を超えて、損害の填補を受けることになること、又は②同条 1 項は、その本文及びただし書の双方によって特許権者に生じた逸失利益の額の算定方法を定めているのであるから、同項は、特許権者に生じた逸失利益の全てを評価し尽くしており、これにより特許権者の被った不利益を補填して、不法行為がなかったときの状態に回復させていることなどから、否定説に立っています（①知財高判平成 18・9・25 [椅子式マッサージ機事件]、②知財高判平成 23・12・22 [飛灰事件]）。これに対し、学説上は、肯定説・否定説のほか、実施能力を超えた数量や特定の 1 項ただし書の事情について、損害の二重評価とならない場合に限り、併用を認める折衷説（注）があります。

## 3 検討

まず、肯定説は、1 項と 3 項の併用を認めても、特許権者が譲渡数量の一部は自己実施し、その一部は第三者に許諾して実施したのと同じ状態を実現することになるから、損害の二重評価にはならないと解するものと、考えられます。しかし、このような理解は、いわば仮定に仮定を重ねるものである点に、難点があると思われまます。

また、折衷説は、事案類型ごとに、併用を認めることが逸失利益の二重評価とならないかを検討するもので、理論的には説得力があると考えます。ただし、根本的な発想において、上記 2 ②の知財高裁の考え方とは相容れないものがあることから、現在の裁判実務において、採用され難いのではないかと思料します。

他方、2 つの知財高裁判決にて示された否定説の論拠は極めて積極的であり、今後、最高裁判例が示されるまでは、本論点において安定した指針を示すものと思われまます。

（注）森田宏樹「特許権侵害に基づく損害賠償—民法の視点から」日本工業所有権法学会年報第 41 号 [特許権侵害に基づく損害賠償] 186 頁以下参照

場合、組成、温度、圧、重開始剤濃度、溶媒等の製造条件）を調整することにより当該パラメータの値を調整する旨記載されているものの A 成分の具体的な製造条件は記載されていない。この場合、請求項 1 に係る発明をサポートしているといえるか。

②また、実施例には当該パラメータの範囲のうち、特定の 1 種類のパラメータを有する組成物を使用する例しか具体的に開示されていない。この場合、請求項 1 に係る発明は明細書に記載されたものであると判断するか。それとも、実施例には A 成分のパラメータの範囲のうち 1 点しか開示されていないという理由で、明細書に記載されたものではないと判断するか。

### （4）5 庁の判断

#### ①判断結果の一覧

	欧州 (EPO)	日本 (JPO)	韓国 (KIPO)	中国 (SIPO)	米国 (USPTO)
サポート要件 OK?	No	Yes / No	Yes	Yes / No	Yes

#### ②判断、根拠とする明細書の記載及び技術常識

##### ■ EPO

1～2 つの実施例の記載はあるものの、明細書には A 成分の製造条件がパラメータ R にどう影響を与えるかについての記載や一般的な教示がないとし、サポート要件を満たさないとしている。EPO はまた、サポート要件を満たすと判断されるためには、明細書又は請求項において、どのような要因がパラメータ R にどのように影響するかという情報、どのように A 成分が得られるかを示す例、あるいは、これが技術常識であるとの証拠が必要であると判断した。

##### ■ JPO

明細書の記載から、本願発明によって解決される課題は、従来の同種の組成物の高速加工性が向上した組成物の提供であると認めた。そして、明細書の記載及び実施例に基づき、A 成分のパラメータ R が高速加工性と密接に関連しており、R が 40～65% の数値範囲では高速加工性が優れたものになることを当業者が認識できるとの技術常識がある場合には、サポート要件を満たすと判断した。そのような技術常識がない場合は、サポート要件は満たされないと判断した。

##### ■ SIPO

実施例が一つしか提示されていないが、明細書の記載に基づき、A 成分は組成物の一つの材料に過ぎないとし、当業者が製造条件を調整することにより、パラメータ

R が 40～65% の範囲にある A 成分を得ることは可能であるとして、サポート要件を満たすとしている。一方で SIPO は、発明の貢献が、パラメータ R が 40～65% の範囲にある A 成分を選択することで、当業者が予期できない優れた特性を有する組成物を生成することにある場合は、パラメータ R が 54% である一つの実施例のみでは、R が 54% でない場合のクレームされた組成物の予測ができないとしてサポート要件を満たさないと判断した。

##### ■ KIPO と USPTO

明細書に記載の内容により、サポート要件を満たすと判断した。

## 3. 事例 2 を踏まえた実務上の留意点

### （1）製造条件の開示

物についてパラメータの数値範囲を規定した発明の場合、パラメータの数値範囲に合致する物の製造方法について、明細書中に、パラメータに影響を与える因子のみを開示して後は適宜調整して製造する、との記載ですませてしまうケースがある。しかしながら、このケースの場合、EPO では、サポート要件を満たしていないと判断される可能性がある。

したがって、そのような調整が自明である場合を除き、実施例において、具体的な製造方法を記載すべきである。

### （2）実施例について

事例 2 では、パラメータ R の数値範囲のうち、1 種類の組成物の実施例しか記載されていない。

JPO は、パラメータ R が 40～65% の数値範囲では高速加工性が優れたものになることを当業者が認識できるとの技術常識がある場合にはサポート要件を満たすと判断するとしているが、通常、出願時において、かかる技術常識があることは想定できない。なぜなら、それは、新規性、進歩性を否定することに他ならないからである。よって、少なくとも、数値範囲の上限と下限における実施例及び上限と下限から外れた比較例が必須となることは当然であり、従来の実務と何ら変わりない。そして、JPO のサポート要件に適合させることで他の 4 庁への対応も図れることとなる。

（出典元； [http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/gochou\\_kisai\\_jirei.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/gochou_kisai_jirei.htm)）

文：弁理士 赤澤 高

銀座界隈

てくてく  
グルメ



光陽の近くにある人気のグルメスポットに行ってみました!



## mikuni MARUNOUCHI (ミクニマルノウチ)

住所: 千代田区丸の内 2-6-1 丸の内ブリックスクエア アネックス 2階 電話: 03-5220-3921



東京の自然野菜を主役としたナチュラルフレンチのレストラン。大きな窓から丸の内仲通りの並木を見下ろすことができる眺めにも癒される。前菜からメインはもちろん、デザートまで旬の野菜を中心とした身体にやさしく見た目も華やかなランチコースは3,700円より。平日数量限定でワンプレートランチ(2,500円)もあり。 ※価格は税込・サービス料別



### ■営業時間

ランチ 11:00 ~ 15:30 (L.O./14:30) ディナー 17:30 ~ 23:00 (L.O./21:00)

## 銀座風月堂

住所: 中央区銀座 6-6-1 銀座風月堂ビル 2F (本年5月に1Fより移転、割烹も開始) 電話: 03-3571-2900



清潔感あふれるカウンターでいただくお昼の『せいろ御飯』(1,400円~)は、素材を活かした本格的なお味。凛とした和モダンな内装の喫茶では、目の前で上生菓子が形作られていく『匠』(上生菓子と煎茶または珈琲1,400円)など、なんとも贅沢な時間が味わえる。丁寧な接客も心地よく、器や空間にもこだわった日本文化の美しさを再発見できる。 ※価格は税抜



### ■営業時間:

喫茶 月~土 11:30 ~ 18:30 (L.O.18:00) / 日・祝 11:30 ~ 17:30 (L.O.17:00) / 無休  
割烹 月~土・祝 11:30 ~ 14:30 (L.O.14:00)、17:30 ~ 22:30 (L.O.21:00) / 日曜定休



KOYO  
光陽国際特許事務所

光陽国際特許事務所 Koyo International Patent Firm  
〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-1-3 東京宝塚ビル 17階  
TEL: 03-5251-5721 (代表) FAX: 03-5251-5727  
URL: <http://www.koyo-patent.co.jp>