

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

公然実施による特許無効の抗弁が認められた事例

[東京地方裁判所 令和3年10月29日判決 平成31年(ワ)第7038号、第9618号]

1. 事件の概要

本件は、本件特許1および本件特許2の特許権者である原告が、被告製品A1～A3が本件特許1発明の技術的範囲に属し、被告製品A4～A11が本件特許1および2の各発明の技術的範囲に属すると主張して被告Y1に対して差止めおよび損害賠償を求めた事件（第1事件）と、原告が被告製品B1～B5が本件特許1および2の各発明の技術的範囲に属し、被告製品B6が本件特許2発明の技術的範囲に属すると主張して被告Y2に対して損害賠償を請求した事件（第2事件）が併合審理された事件です。

本件では多数の争点がありましたが、そのうち、公然実施による特許無効の抗弁に絞って説明します。

2. 本件特許1発明の構成

本件特許1発明（以下、本件発明1）は、次のような構成要件に分説できる。

- 1A 菱面晶系黒鉛層（3R）と六方晶系黒鉛層（2H）とを有し、
 1B 前記菱面晶系黒鉛層（3R）と前記六方晶系黒鉛層（2H）とのX線回折法による次の（式1）により定義される割合Rate（3R）が31%

以上であることを特徴とする

$$\langle \text{Rate (3R)} = P3 / (P3 + P4) \times 100 \dots (\text{式1}) \rangle$$

ここで、P3は菱面晶系黒鉛層（3R）のX線回折法による（101）面のピーク強度、P4は六方晶系黒鉛層（2H）のX線回折法による（101）面のピーク強度である。）

- 1C グラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材。

3. 当事者の主張

(1) 被告らの主張

「(ア) 被告Y1は、本件特許出願前から、『Z - 5F』、『W - 5』等の被告製品Aの各名称を付した黒鉛製品を製造販売している。

(イ) 『天然黒鉛の工業分析及び試験方法 JIS M8511』（……以下『JIS法』という。）は、天然黒鉛の分析項目として、固定炭素分、灰分、揮発分及び水分を挙げ、これらの定量方法を定めており、これらの項目の数値は、天然黒鉛の基本的な特性を表す指標を構成すると解されるところ、被告Y1は、被告製品Aについて、これらの項目をJIS法に定める定量方法に従って測定し、さらに平均粒径を測定していた。

この測定結果を記載した検査成績書……によれば、本件特許出願の前後で評価項目の各数値は同等である。

上記検査成績書にはRate（3R）の記載はないが、被告Y1は同じ品番の製品について、製品の物理的特性を実質的に変えるような変更は行っていない。

(ウ) 被告製品A1ないし6については、製品ごとに、製品別製造標準……として製造工程を定め、その中で最終検査における検査項目の規格値を定めており、特定の顧客との間で、一般に適用される規格とは異なる規格を定め、当該規格に従った製品を納入することはあるものの、それらを除けば、製品別製造標準として定めた規格は、本件特許出願前から変更されていない。……

(エ) 被告製品A7ないし11については、被告Y1は自ら粉碎・分級せず、分級済みのものを購入し、受入検査を行った後、梱包して自社の品名のシールを貼付して出荷している。このため、被告Y1は、黒鉛原料受入検査詳細……に検査項目及び規格値を定め、受入検査において、検査項目に係る規格値を満たすか検査し、規格を満たしたサンプルのみを当該規格が適用される製品と同一の製品として扱うこととし

ている。

黒鉛原料受入検査詳細については、本件特許出願前の平成23年8月22日以降、改訂等はされていない。

(オ) 文献……によれば、天然黒鉛を粉砕することによって生成される菱面体晶系の割合は、粉砕生成物の粒径や粉砕方法、粉砕機構によって異なることが認められるところ、被告製品Aの規格のうち、粒径に対応する粒度と製造工程に含まれる粉砕の方法及び機構(粉砕に用いる粉砕装置)は、Rate (3R)と相関関係にあると考えられる。

そして、被告製品A3ないし6については、……超微粉砕機及び微粉砕工程に変更はなかった。

他方で、被告製品A1、2及び7ないし11については、そもそも被告Y1において微粉砕工程を行っておらず、……被告Y1は、本件特許出願の前後を通じて、生産者から、粉砕方法を変更する旨の通知を受けたことはないから、被告製品A1、2及び7ないし11についても、本件特許出願の前後を通じて、粉砕方法に変更はないといえる。

(カ) 被告らは、本件特許出願前の平成24年2月2日に製造された被告製品A9のサンプル及び平成25年9月30日に製造された被告製品A10のサンプルについて、SmartLabで測定を行い、この測定結果をPDXLを用いて解析してRate (3R)を算出したところ、別紙……のとおりの結果を得た(……以下「サンプル結果①」という。)

(キ) 以上によれば、被告Y1は、本件特許出願の前後を通じて、被告製品Aの各名称と同一の名称を用い、固定炭素分、灰分、揮発分、水分及び粒径の

各数値は同等で、同一の製造工程により、同一の規格を満たす製品の製造及び販売を続けてきたものであり、サンプル結果①によれば、本件特許出願前の被告製品A9及び10の各サンプルのRate (3R)は31%以上又は40%以上であったことからすると、仮に、現時点において、被告製品Aが本件各発明の技術的範囲に属するのであれば、被告Y1は、本件特許出願前から、本件各発明の技術的範囲に属する被告製品Aを製造販売していたといえる」

(2) 原告の主張

「ア 公然実施の成立要件について

公然実施とは、発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいう。したがって、明示的な秘密保持契約(秘密保持条項)がある場合はもちろんのこと、黙示ないし信義則上の秘密保持義務がある場合や、工場内等の狭い領域でしか認識できない場合には、公然実施は成立しない。

また、実施品を外から見たり入手したりしても、発明の内容を知り得ない場合には、公然実施に該当しない。例えば、発明の実施品が市場において販売されたものの、実施品を分析してその構成ないし組成を知り得ない場合には公然実施には当たらない。

イ 秘密保持義務について

被告各製品などの黒鉛粉末製品は、いずれも企業同士で取引されるものであり、一般消費者に販売されるような市販品ではない。企業同士の取引では、通常、秘密保持契約を締結するか、基本契約等において秘密保持条項が設け

られることは、周知の事実である。そして、原材料は製造業において営業秘密そのものであり、黒鉛製品のような原材料の売買契約等においては秘密保持条項が設けられている……。取引当事者双方がこれにつき秘密保持義務を負わない場面は通常は想定できない。……

ウ 本件各発明の実施能力について

取引の相手方は、たとえ被告らから黒鉛製品を入手したとしても、X線回折法による測定及び解析を行わなければ、Rate (3R)を内容とする本件各発明の内容を知り得ないから、公然実施が成立するためには、X線回折法による測定及び解析ができる者でなければならぬ。

しかし、企業が費用や労力、時間をかけてまで外部の専門機関に測定及び解析を依頼するには、相応の必要性の説明の下、社内の相応の決裁を受ける必要があり、そのような手続を経ることなく依頼することはないから、専門機関にX線回折法による測定及び解析を依頼する具体的可能性はなかったといふべきである。

したがって、第三者が被告ら……から本件各発明を実施した製品を取得したとしても、当該第三者は、本件各発明の構成ないし組成を知り得なかったから、本件各発明が公然と実施されたとはいえない」

「被告らは、本件特許出願前に製造された被告製品A9及び10のサンプルのRate (3R)が31%以上又は40%以上であったと主張する。

しかし、被告ら主張に係る上記サンプルが本件特許出願前に製造された被

告製品A9及び10のサンプルであることを裏付ける証拠はない」

4. 裁判所の判断

「法29条1項2号にいう『公然実施』とは、発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいい、本件各発明のような物の発明の場合には、商品が不特定多数の者に販売され、かつ、当業者がその商品を外部から観察しただけで発明の内容を知り得る場合はもちろん、外部からそれを知ることができなくても、当業者がその商品を通常の方法で分解、分析することによって知ることができる場合も公然実施となると解するのが相当である」

「被告製品A9に係るサンプル結果①については、同じ製品であるにもかかわらず、算出されたRate(3R)にかなりのばらつきがあること……からすると、被告製品A9のサンプルのRate(3R)について、サンプル結果①は採用することができないというべきである。

他方で、被告製品A10に係るサンプル結果①については、複数回算出したRate(3R)にばらつきがほとんどなく、……被告製品A10のサンプルのRate(3R)について、サンプル結果①を一応採用することができるというべきである」

「被告Y1は、本件特許出願前から現在に至るまで、被告製品Aの各名称を付した黒鉛製品を製造販売しており、この間、菱面晶系黒鉛層の増減に影響を与えると考えられるこれらの製品の製造工程及び規格値にほぼ変更はないことから、この間に製造販売された被

告製品Aは、同じ製造工程を経て、同じ規格を満たすものであると認められる。そして、他にこれらの製品に対してRate(3R)の増減に影響を及ぼす事情が存したとは認められず、……現時点において、被告製品A1ないし3は本件発明1の、被告製品A4ないし11は本件各発明の各技術的範囲に属する。これらの事情に照らせば、被告Y1は、本件特許出願前から、被告製品A1ないし3については本件発明1の、被告製品A4ないし11については本件各発明の各技術的範囲に属する被告製品Aを製造販売していたと認めるのが相当である」

なお、誌面の都合で説明を省略しましたが、本件では被告以外の第三者の製品についても上記と同様の判断手法で公然実施が認定されています。

5. 考察

(1) 分析しないとわからないパラメータを含む発明の公然実施性

特殊パラメータで規定された発明の場合、販売された製品の外観を見ただけでは、その特殊パラメータを満たすか否かが判別できないことがあります。本件ではRate(3R)がそのような特殊パラメータに当たります。

そのような場合、製品を販売したことによって発明を公然と実施したといえるか否かが問題となります。本件で

は「当業者がその商品を通常の方法で分解、分析することによって知ることができる場合も公然実施となる」と判示しました。

(2) 特殊パラメータの数値の推認手法
特許出願日前に製造販売された製品の検査成績書や品質保証書などに特殊パラメータを導出できる物性値が記載されておらず、出願日前に実施された製品の特殊パラメータの数値の証明に苦勞することがよくあります。

本件では特許出願日前に製造されたサンプル(被告製品A10)を事後的に分析した結果、Rate(3R)が特許発明の数値範囲内であった事実と、特許出願日前後で製品の製造工程および規格値にほぼ変更がない事実とから、特許出願日前に実施された製品の特殊パラメータ(Rate(3R))が特許発明の数値範囲内であると推認されました。

(3) サンプル分析結果の信用性

本件では、出願日前に販売された製品のRate(3R)の数値の立証が必要になりましたが、被告製品A9の分析ではRate(3R)の値にばらつきがあり、信用されませんでした。

分析実験結果を提出して証明する場合には、測定値のばらつきをなくすなど、実験の正確性に注意することが必要です。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さのたつみ

東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所在籍。