

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

原審で公然実施発明であり新規性なしと判断された後、 訂正審判で特許請求の範囲を減縮して 控訴審では無効理由がないとされた事例

[知的財産高等裁判所 令和6年2月27日判決 令和5年(ネ)第10010号]

1. 事件の概要

本件は、発明の名称を「機能水」とする特許（特許第6708764号：本件特許）に係る特許権（本件特許権）を有する控訴人が、被控訴人製品の製造販売が本件特許権を侵害すると主張して差止めおよび損害賠償を請求した事案です。

原審は、被控訴人製品は原審における本件発明の構成要件を全て充足するが、本件発明は本件特許の優先日前に公然実施された発明と同一であるから特許無効審判により無効とされるべきであるとして、控訴人の請求を棄却しました。これに対して控訴人は原審の口頭弁論終結の日の翌日に本件特許の請求項3および4に係る訂正審判を請求し、本件控訴の係属中に訂正審判が確定しました。

本件では訂正要件、被控訴人製品の構成、先使用権の有無など興味深い争点が多くありますが、誌面の都合上、公然実施発明による新規性・進歩性欠如の争点に絞って説明します。

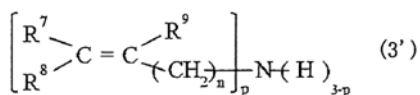
なお以下では、原審判決の引用にあたり「原告」「被告」を「控訴人」「被控訴人」と置き換えています。

2. 本件発明の内容

訂正後の本件特許の請求項3記載の発明（本件発明）を構成要件に分説すれば次のようになります（下線は訂正箇所）。

「A 多価アミン及び／又はその塩を機能成分として含有し、水、多価アミン、多価アミンの塩の総含有量が95重量%以上である機能水であって、

B 前記多価アミンが、下記式（3'）



で表される不飽和アミンに由来する構造単位を有するポリマー（式中、nは0又は1を示し、pは1又は2を示し、R⁷、R⁸、R⁹は水素原子を示す）のうち、重量平均分子量500～15000の、ポリアリルアミン又はジアリルアミン重合体であり、

C 前記機能成分の有する機能が、前記式（3'）で表される不飽和アミンに由来する構造単位を有するポリマーがポリアリルアミンである場合は、魚介類又は精肉の鮮度保持、魚介類又は精肉の熟成、植物の成長調整、

切り花の延命、切り花の開花調整、害虫駆除、アニサキス防除、抗微生物、抗ウイルス、便臭軽減、血圧低下、体温上昇、及び口腔内環境の改善のうちの少なくとも1つであり、前記式（3'）で表される不飽和アミンに由来する構造単位を有するポリマーがジアリルアミン重合体である場合は、切り花の延命である

D 機能水」

なお、訂正前は構成要件B中の重量平均分子量が「500～50000」であったところ、訂正審判により「500～15000」に減縮されました。

3. 被控訴人の行為等

ア 被控訴人は、平成30年10月ごろから、A社より水溶液「ATW-01」（旧ATW）を購入して、旧被控訴人製品を製造し、販売していた。

また、被控訴人は同じころからB製品を製造し、販売していた。

イ 被控訴人は、本件特許の出願後から令和2年2月ごろまでの間、A社またはA社の代理店より本件特許に規定される組成を有する水溶液「ATW-1」（現ATW）を購入して、被控訴人

製品を製造し、販売していた。

ウ 被控訴人は、令和2年6月ごろから、B社より原材料を購入して、被控訴人製品を製造し、販売している。

4. 当事者の主張

(1) 被控訴人の主張

ア 原審での主張

「(1) 被控訴人は、本件特許の優先日前である平成30年10月頃から、日本国内において、不特定多数の者に対し、B製品を販売していた。

(2) B製品の構成について

ア A社が提供する旧ATW及び現ATWは、濃度のみが異なり、成分が同一であるから、現ATWが本件発明の構成要件A及びBを充足するのであれば、旧ATWも同構成要件A及びBを充足することは当然である。

また、核磁気共鳴分光法による解析及び質量分析（……乙18分析……）の結果によれば、B製品の含有成分はポリアリルアミン又はその塩であることが判明し、ゲル浸透クロマトグラフィ測定（……乙24分析……）の結果によれば、重量平均分子量は 4.5×10^4 であった。

イ A社が被控訴人に販売した旧ATWの成分は重合アミンと水であるとの表記がされているところ、B製品は、旧ATWを使用して製造され、その成分が同じであるから、B製品のポリアリルアミン又はその塩の総含有量は95重量%以上である。

ウ 被控訴人は、魚介類の鮮度保持に使用するための機能水としてB製品を販売していた。

エ 以上から、B製品は、ポリアリルアミン又はその塩を機能成分として含有し、水、ポリアリルアミンの総含有量が95重量%以上である水であって（a'）、ポリアリルアミンの重量平均分子量が500～50000であって（b'）、魚介類の鮮度保持の機能を有する（c'）、機能水（d'）という構成を有するものであるといえる。

(3) したがって、引用発明は、本件発明の各構成要件を充足し、本件特許の優先日前に公然と実施されたものであるから、本件特許は、無効審判により無効にされるべきものである」

イ 控訴審での追加主張

「本件訂正は、技術的思想としての発明を変更するものではなく、数値範囲を単に減縮するものにすぎないから、具体例としてたまたま記載されていた数値『15000』を用いて数値範囲を減縮する訂正が認められたと理解すべきものである。本件訂正審決においては、訂正前の本件発明が新規性及び進歩性を有することを前提とし、公然実施発明と対比して独立特許性要件を判断した上で訂正が認められたわけではないことを念頭に置くべきである。

仮に、本件明細書に重量平均分子量の上限値としての『15000』が記載されていたとしても、本件特許の優先日前に公然実施されたB製品の重量平均分子量 4.5×10^4 との比較において、『15000』という上限値が技術的に如何なる意義を有するのかが不明であるから、本件訂正後の本件発明が、新規性を有すると仮定したとしても、それでもなお、進歩性を有しない」

「本件訂正による数値範囲の変更は、発明を変更することなく、その技術的範囲を減縮することを目的とする。また、本件優先日において、本件訂正後の本件発明に係る『15000』と、公然実施発明に係る『45000』は、いずれもポリアリルアミンの重量平均分子量として広く知られ、一般的に利用されている範囲内のものである……。したがって、本件訂正後の本件発明は、公然実施発明に基づいて当業者が当然に予測することができたものであるから、進歩性を有して」いない。

「本件明細書には、ポリアリルアミンの重量平均分子量につき、『500～15000』という数値範囲は記載されていないから、当該数値範囲に特別な技術的意義は認められない。また、本件明細書には、重量平均分子量と発明の効果との間に因果関係があることも記載されていないから、公然実施品であるB製品の成分を入手した当業者が、ポリアリルアミンの重量平均分子量を任意に変更可能であることは当然のことであり、市販品として容易に入手可能な重量平均分子量のポリアリルアミンを採用することに何の困難性もないから、本件発明は進歩性を有して」いない。

(2) 控訴人の主張

ア 原審での主張

控訴人は、原審では旧ATWと現ATWは製法が異なることと、乙18分析および乙24分析が信用できないことを主張していました。

イ 控訴審での追加主張

「そもそも原判決のような公然実施

発明を認定すること自体できないものであるが、仮にそのように認定できるとしても、乙24分析によれば、公然実施発明（引用発明）の重量平均分子量は『45000』であり、本件発明の『重量平均分子量500～15000』と相違する。

本件優先日前にはB製品にどのような成分が含有されているかは一切知られていないから、本件特許の存在を前提とせずに、公然実施品の成分の中からポリアリルアミンに注目し、さらに、その重量平均分子量を本件発明の『500～15000』の間に変更する動機付けは全くない」

5. 裁判所の判断

「a 公然実施発明は、公然実施品の具体的な構成又は組成等に基づいて認定されるため、通常、その公然実施品自体に課題が記載されていることはなく、何らかの課題があることを認識することは困難であるから、公然実施発明に基づく容易想到性の有無を判断するにあたっては、公然実施品から出願日（優先日）当時の技術常識を前提にして技術的思想や課題を認識できるかどうか、その構成又は組成を変更する動機付けがあるか否かを検討すべきである。

b 公然実施発明（引用発明）は、本件特許の優先日前の平成30年10月から製造販売された製品であるB製品に係る発明であり、当該製品に含まれる成分を分析することにより、分析対象物の含有成分はポリアリルアミンであること（乙18分析）、その重量平均分子量は、 4.5×10^4 であること（乙24

分析）が判明したとするものである。そうすると、本件発明と公然実施発明（引用発明）は以下の点で相違する。

『本件発明においては、ポリアリルアミン又はジアリルアミン重合体の重量平均分子量が「500～15000」であるのに対し、公然実施発明（引用発明）においては、ポリアリルアミンの重量平均分子量が「45000」である点』

前記のとおり、公然実施発明（引用発明）は、B製品という製品に関し、当該製品に含まれる成分を分析することにより、含有成分がポリアリルアミンであり、その重量平均分子量が 4.5×10^4 であることが判明したにすぎないものであるから、当該製品自体に、何らかの課題があることを認識することはできないものである。また、この公然実施発明（公然実施品）における構成又は組成について、技術的思想や課題を認識できるような、本件優先日当時の技術常識があった旨の証拠もない。そうすると、本件優先日当時の技術常識を前提として、これらを変更する何らかの動機付けがあったともいえない。

したがって、公然実施発明（引用発明）において、その含有成分であるポリアリルアミンの組成に着目し、重量平均分子量等の物性をあえて変更することについて動機付けがあるとはいえないから、重量平均分子量が『45000』

であるポリアリルアミンを、重量平均分子量が『500～15000』であるポリアリルアミンに置換することを、当業者が容易に想到できたとはいえない」

6. 考察

本件発明と公然実施発明の構成が全同一であれば、本件発明は新規性がないことになります。発明の構成の一部が公然実施品を分析することによって初めて明らかになる物性値であっても、分析が困難である等の特段の事情がない限り新規性が否定されます。

他方で、構成要件の一部に相違点があれば新規性は認められ、後は進歩性の有無が争点となり、当業者が引用発明に基づいて本件発明を容易に想到できたか否かが争われます。その際は、本件発明と引用発明の相違点について、引用発明の構成から本件発明の構成に変更する動機付けがあったことを示せるかどうかことが重要ポイントになります。

ところが引用発明が公然実施発明の場合、公然実施品には解決課題や効果が明示されていないのが通常です。特に相違点が公然実施品を分析することにより初めて明らかになる物性値であるときは、その物性値を公然実施品からあえて変更する動機付けがあると論証するのはかなり難しいでしょう。

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、米国の法律事務所に勤務し、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に在籍。