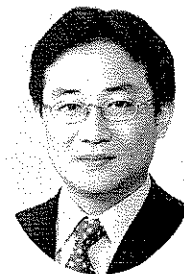


特許発明の技術的範囲に関する考え方(6) (完)



松尾綜合法律事務所
弁護士 鮫島 正洋

1 はじめに

今まで5回にわたって、特許権の権利解釈についての実務を解説してきた。特許権の権利解釈実務、すなわち、特許発明の技術的範囲に含まれるか否かの判断は、図1のように三つのステップから構成される。

今回はステップ1またはステップ2を経て、イ号物件が特許発明の技術的範囲に含まれると判断された場合、輸入者が述べる反論について解説する。このような反論は訴訟法上、①否認と②抗弁に分かれる。一見すると、これらは輸入者の製品であるイ号物件が特許侵害ではないことに関する主張なので同じことのように思われるが、訴訟法上の意味は全く

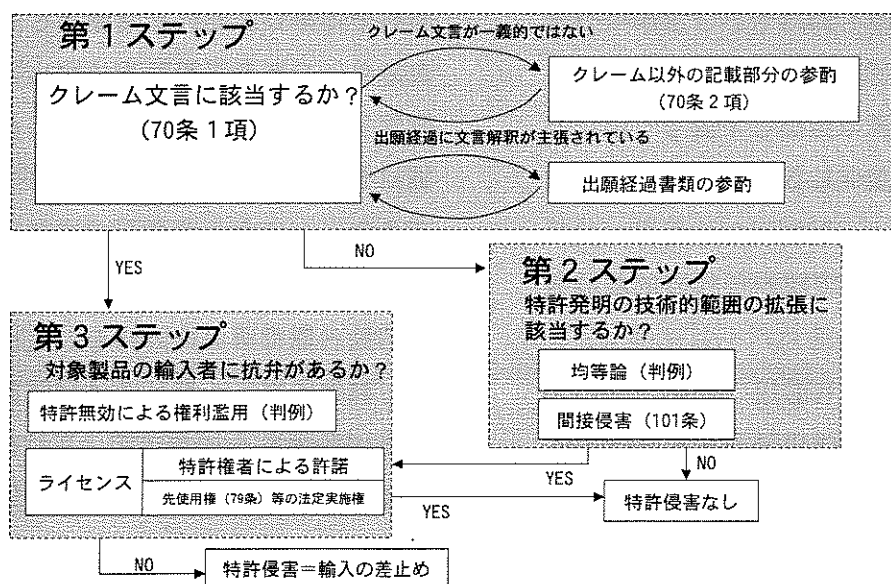


図1

異なる。準当事者対立構造をとる税関実務においては、この意味を認識することは重要である。

①否認とは、特許権者の主張と両立しない事実を主張することをいう。例えば、特許権者が「イ号物件は本件特許の構成要件Cを具備している。」と主張したとしよう。否認は、これと両立しない事実、つまり、「イ号物件は本件特許の構成要件Cを具備しない。」と主張することである。

これに対して、②抗弁とは、特許権者の主張とは両立する事実を前提として、結果的に、特許権者の求める法的効果を打ち消すような効力を有する主張のことをいう。例えば、特許権者が「イ号物件は本件特許の構成要件を全て具備している。」と主張したとしよう。抗弁は、この事実、つまり、「イ号物件は本件特許の構成要件を全て具備している。」ことを前提としつつ、特許権者の求める法的効果である輸入差止を打ち消すような効力を有する主張である「でも、本件特許は進歩性がないから無効なんです。」という主張をすることをいう。

つまり、①否認と②抗弁は、輸入者が前提とする事実が特許権者の主張と矛盾するか、しないのかという相違がある。

特許侵害訴訟において現れる代表的な抗弁は以下の四つである。

- ① 特許無効による権利濫用の抗弁
- ② 特許発明にかかる作用効果不奏功の抗弁
- ③ 先使用权の抗弁
- ④ ライセンスを有することの抗弁

本号においては、これらの抗弁について述べることにする。

2 特許無効による権利濫用の抗弁

(1) イ号物件が特許発明の技術的範囲に含まれる場合であっても、当該特許が無効であることが明らかであれば、そのような無効な権利に基づいて輸入差止を認めるべきでないことはいうまでもない。この点は、論理的には明らかであるが、我が国の訴訟体系上、この抗弁を裁判手続において認めるまでには長い年月にわたる変遷の歴史があった。

我が国においては、三権分立を政治体制として採用し、行政権と司法権とを分離し、相互に抑制と監視をすることによって、権力の濫用が国民に及ぶことを系統的に防御している。この原理から、特許訴訟において特許権の有効性という行政庁処分の当否が論点となった場合、これを審理している侵害裁判所（司法）が特許の有効性について判断する権限があるのかどうかについては、長年争いがあった。特許処分は特許庁という行政庁による処分であり、これを前提とした私人と私人との争いである民事訴訟においては、当該行政処分が有効であることを前提とし、司法の場においては行政処分の有効性を争うことはできないというのが長年の通説であった。特許処分は国家が私人である特許権者に発明の法的独占権である特許権を設定する処分であり、日本国に広く存在する発明実施者の権利義務に影響する。よって、これを取り消す権限は処分庁である特許庁のみに集中し、他の官庁にこれを認めることは適切ではないと考えられてきたからである。

このため、特許訴訟においては、しばしば、イ号物件が特許発明の技術的範囲に含まれるかどうかを審理する裁判所と、当該特許の有効性を審理する特許庁の二つを巻き込んでの争いになっていた。しかし、本来、特許発明の技術的範囲と有効性は密接に関連すべきものであることから、このような二重構造は紛争解決手続の利用者である企業にとっては著しく不便なものであった。

例えば、特許権者がイ号物件を差し止めるべく訴えを起こしたとする。訴えられた者は、大方の場合、特許庁に対して特許無効審判を請求することによって対抗する。特許権者が首尾よく第一審裁判所で「イ号物件の製造販売を差し止める」との判決を得たとしても、そのあとに、特許庁で「本件特許は無効とする。」という審決を得る可能性があり、一旦得た勝訴判決は無に帰する。訴えられた者としては、裁判所で負けても特許庁で勝てる可能性が残っているから必ず控訴する。さらに、特許権者は無効審決に対して審決取消訴訟により不服申立をする。このように、裁判所と特許庁の二カ所で審理を行うことは、単に非効率で抵触性・有効性を一極的に判断できないのみならず、控訴に控訴を呼び、紛争解決が長期化するという図式を作っていた。

このような実務に終止符を打ったのが、侵害裁判所においても特許の有効性を審理することができ、その結果、特許が無効であることが明らかな場合はそのような特許権の権利行使は権利の濫用であるとして、請求棄却してよいと述べた以下の最高裁判決であった。

「特許法は、特許に無効理由が存在する場合に、これを無効とするためには専門的知識経験を有する特許庁の審判官の審判によること

とし（同法一二三条一項、一七八条六項）、無効審決の確定により特許権が初めから存在しなかったものとみなすものとしている（同法一二五条）。したがって、特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない。

しかし、本件特許のように、特許に無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求が許されると解することは、次の諸点にかんがみ、相当ではない。

(一)このような特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。また、

(二)紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないことは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。さらに、

(三)特許法一六八条二項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解することはできない。

したがって、特許の無効審決が確定する以前

であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。」

(H12. 4. 11 第三小法廷・判決 平成 10 (オ) 364 債務不存在確認請求事件)

(2) 特許無効事由

特許無効事由は、特許法 123 条 1 項に列挙されている。限定列挙であり、これ以外の事由で特許が無効とされることはない。

特許無効事由は、以下に大別される。

- ① 発明の内容に瑕疵があるもの
 - ・ 産業上利用可能性がないもの (特許法 29 条 1 項柱書)
 - ・ 新規性違反 (特許法 29 条 1 項各号)
 - ・ 進歩性違反 (同 2 項)
 - ・ 先願違反 (特許法 29 条の 2、同 39 条)
 - ② 特許化の際の手續の瑕疵にかかるもの
 - ・ 特許明細書の記載要件違反 (特許法 36 条)
 - ・ 手續補正、訂正手續違反 (特許法 17 条の 2、3 項、特許法 126 条)
 - ③ 特許出願人に適格がないもの
 - ・ 特許を受ける権利を有しない者による特許出願 (いわゆる冒認)
 - ・ 共同出願人の記載漏れ (特許法 38 条)
 - ・ 条約上、我が国の権利主体となれない者による特許出願
- 以上のとおり、特許無効事由は大変バライエ

ティに富んでいるが、実務上、もっとも頻繁に主張され、かつ、その判断が難しいのは上記①にかかる進歩性違反である。そこで、本稿においては、進歩性の判断手法・基準について詳述する。

(3) 進歩性の判断基準

特許権はこれにかかる発明を日本国内において独占的に実施し、第三者の実施を排除できる強力な権利である。従って、すでに公知となった発明に特許権が設定されると、これまで適法に実施してきた第三者の行為がある日突然違法となり、営業上、多大な損失を被る。従って、特許法は特許とすべきではない発明として、「特許出願前に日本または外国において公然知られた発明」他二つの類型を挙げ、かかる発明が特許されることを防ぐ (特許法 29 条 1 項各号、新規性)。

他方、新規な発明であっても、公知技術から容易に発明できる程度の発明に独占排他権を設定すると、何でもかんでも独占排他権が発生してしまい、発明の保護による技術の進歩・産業の発展よりも、権利の乱立による産業の発展阻害が生じるといわれている。このため、公知の発明から容易に発明できる程度の発明についても特許すべきではない (進歩性)。

論理的には明快であるが、新規性と異なり、「容易に発明できる」という主観的な要件が含まれるため、何が「容易に発明でき」、何がそうではないか、という点については古くから様々な発明において論じられてきた。この論点は、特許制度始まって以来論じられてきた古典的な問題であるが、発明それ自体が個別的なものであり、これに対応する公知文

献（先行技術という）も当然に個別的なものなので、一元的な公式のようなものを確立することは極めて困難である。

とは言え、この判断が個々の審査官の主観によるとすれば、それは国家による行政処分ではなく、審査官個人の主観による行政処分となり、行政処分の公平性や平等性を欠くことは明らかである。そこで、特許庁は、進歩性について判断基準を策定し、広く公表している。（特許・実用新案審査基準¹）

進歩性について、特許法は以下のように規定する。

特許法第 29 条第 2 項

特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

そして、審査基準によれば、進歩性の判断ルーチンは以下のとおりである。

2.4 進歩性判断の基本的な考え方

- (1) 進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う。
- (2) 具体的には、請求項に係る発明及び引用発明（一又は複数）を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係

る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。例えば、請求項に係る発明が、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当するかどうか検討したり、あるいは、引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討する。また、引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。

その結果、論理づけができた場合は請求項に係る発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合は進歩性は否定されない。

ややわかりにくいので、大まかなステップ（下線部）を図 2 に示す。

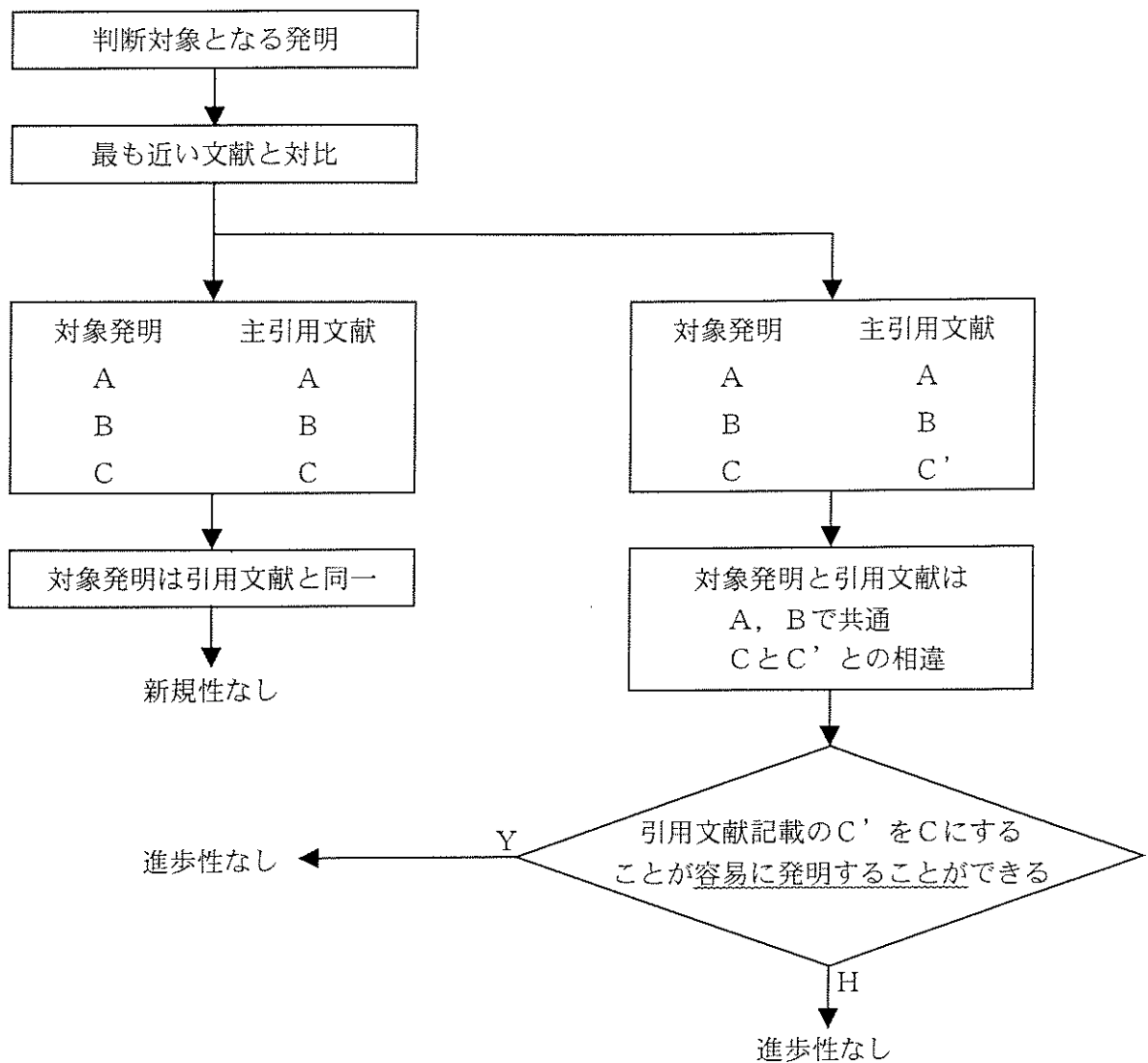


図 2

つまり、まず判断の対象となる発明（対象発明）と論理づけにもっとも適した一の引用発明²（主引例）とを逐一对比する。その結果、主引例に対象発明にかかる構成要件の全てが記載されていれば、対象発明は主引例に開示されているのであるから、新規性を喪失している。

対比の結果、主引例に対象発明の一部の構成要件が記載されているときは、一致点と相違点の認定を行う。そして、相違点について、「容易に発明することができる」かどうかが進歩性を具備するかしないかの分かれ目になる。

この点について、審査基準には「この引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。・・・その結果、論理づけができた場合は請求項に係る発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合は進歩性は否定されない。」と記載されており、結局、「論理づけができた場合」とはいかなる場合かが問題となる。

さて、一般に対象発明と主引例との関係は以

下の二つのパターンに分類される。

パターン I

対象発明 A + B + C 1 + D

主引例 A + B + C + D

パターン II

(a) (b)

対象発明 A + B + D / A + B + C + D

主引例 A + B + C / A + B + C

副引例 A + D / A + D

パターン I は、主引例に対象発明が上位概念的、総論的に開示されているが、対象発明は主引例の一部の構成要件 C をより下位概念的な C 1 にしており、この点で相違する。このパターンの場合、主引例の記載から構成要件 C → C 1 にすることについて論理づけができたかどうか審理の対象となる。

これに対して、パターン II は、主引例ともう一つの引例（副引例）とを組み合わせれば対象発明を得ることができるという関係にある。より細かく分類すると、パターン II は、パターン II (a) のように、対象発明が主引例には開示されていない構成要件 D を具備しており、この構成要件 D が副引例に開示されているケースと、パターン II (b) のように、対象発明が主引例に加えて別の構成要件 D を具備しており、この構成要件 D が副引例に開示されているケースとが存在する。（パターン II (b) は、主引例の構成要件 C に加えて、C + D を採用したと考えると、パターン I と類似性を帯びる。つまり、パターン II (b) は、パターン I とパターン II (a) との中間形態である。）

(3-1) パターン I における進歩性の考え方
パターン I において進歩性があるかどうか

については、審査基準に述べられているように、「引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当するかどうか」について検討を行うことになる。つまり、設例でいえば、主引例の C → C 1 を容易に導けるかどうか鍵となる。

最適材料の選択とは、例えば、「多角形えんぴつ」の主引例がある場合、多角形えんぴつの木材の材質として檜を用いたようなケースをいう。

主引例：多角形のえんぴつ（炭素芯を木材にて被覆した筆記具）が開示されている。

対象発明：「炭素からなる芯材と、上記芯材に形成された木材部分からなり、その断面が多角形であり、かつ、上記木材部分が檜からなることを特徴とする、筆記具」

また、最適数値範囲の選択もこの垂流である。

対象発明：「炭素からなる芯材と、上記芯材に形成された木材部分からなり、その断面が六角形であることを特徴とする、筆記具」

（主引例の多角形のうち、六角形であることを特徴としたもの）

主引例と対象発明がこのような関係にある場合は、形式的には主引例に開示された発明と対象発明は同一ではない。このようなケースについて、審査基準は以下のように記載している。

① 最適材料の選択・設計変更など

一定の課題を解決するために公知材料の中からの最適材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均等物による置換、技術の具体的

適用に伴う設計変更などは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、相違点がこれらの点にのみある場合は、他に進歩性の存在を推認できる根拠がない限り、通常は、その発明は当業者が容易に想到することができたものと考えられる。

つまり、主引例と対象発明との関係が上記のようなものである場合は原則として当業者の通常の創作能力の範囲内として進歩性なしとの結論となるが、「進歩性の存在を推認できる根拠」がある場合はこの限りではない。「進歩性の存在を推認できる根拠」としては、主引例に対象発明を構成することをむしろ妨げるような記載（ex：「木材部分は高価な素材を用いてはならない。例えば、檜や一部の地域で自生する松などはこの観点から好ましくない。」）の存在や、顕著な効果の存在（後述）などのことをいう。

審査基準には、赤外線波を用いて情報を送受信する緊急車の運転伝達装置の対象発明において、主引例には、用いられる赤外線波長（略0.8より1.0 μ m）以外の全てが開示されている場合において、以下のように判断した事案が掲載されている。

例1：赤外線エネルギーの波長範囲が略0.8より1.0 μ mの赤外線波を用い送受信を行うことは、従来周知の事項であると認められる。そうすると、緊急車の運転伝達装置にこれを適用することを妨げる特段の事情も窺えない以上、これを引用発明1の運行伝達に適用することは、当業者にとって容易に想到し得たことと認められる。（参考：平9（行ケ）86、阻害要因がなければ適用容易とした例）

(3-2) パターンIIにおける進歩性の考え方
パターンIIは、主引例と副引例を組み合わせることによって対象発明を構成できるというものである。そこで、主引例と副引例を組み合わせることに論理づけが容易かどうかは鍵となる。この点、審査基準は、「論理づけ」という概念の他に「動機付け」という概念を採用し、以下のように述べる。

「（進歩性を否定するためには）請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。例えば、・・・引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討する。」

例えば、対象発明として、「炭素からなる芯材と、上記芯材に形成された木材部分からなる筆記具であって、上記芯材には赤い顔料が混和されていることを特徴とする、筆記具」

（赤鉛筆）があったときに、主引例がえんぴつ（黒）、副引例が以下のA又はBだった場合で、進歩性の判断は変わるであろうか。

- A) 赤クレヨン（赤い顔料が混和されている）
- B) 赤い顔料そのもの

上記Aのケースの場合、えんぴつとクレヨンはともに筆記具という点で技術分野が関連しており、赤いクレヨンとえんぴつをともに見た人は、「この黒いえんぴつには、クレヨンのように赤い顔料を混ぜることはできないのかな」と考えるであろう。なぜこのようなことが考えられるかということ、主引例・副引例は技術分野がほぼ共通だから、という動機が存在するからである。また、すでにクレヨンでは実現できている赤がなぜえんぴつではな

いのだろうという動機も持ちうるからである。

他方、上記Bのケースの場合、確かに黒えんぴつの芯材部分に赤い顔料を入れれば対象発明である赤鉛筆は構成できるが、その発想に至るまでには径庭を要する。(そもそも、黒いえんぴつしかない世の中で「赤いえんぴつ」が必要だという発想が斬新。また、木材に赤い顔料を混ぜても赤い線を描くという赤鉛筆の機能は発揮できない。かかる発想を得た上で、赤い顔料を混ぜる対象として芯材を選択し、これに赤い顔料を混ぜなければ対象発明は構成できないのである。)

審査基準においても、主引例と副引例という二つ以上³の文献を容易に組み合わせることができるかどうかについては、これを組み合わせることについて動機付けが存在するかどうかで判断する。動機付けについては、例えば、①技術分野が主引例と副引例において関連していること、②主引例と副引例において課題が共通であること、③主引例と副引例において開示された技術の作用・機能が共通していること、④主引例・副引例の記載中に、これらを組み合わせることを示唆する記載が存在することなどを基準に判断する。

①について審査基準は、

「発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮である。例えば、関連する技術分野に置換可能なあるいは付加可能な技術手段があるときは、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。」と述べ、「打ち止め解除装置を具備するスロットマシン」に関する対象発明について、主

引例として「打ち止め解除装置を具備するパチンコゲーム機」を認定し、これをスロットマシンに転用することは特段の困難性がないとして進歩性を否定した。

例1：引用発明の打止解除装置はパチンコゲーム機に関するものであるが、これを、同じ遊技ゲーム機であり、計数対象がパチンコ玉かメダルかという差異はあるもののその所定数を計数してスロットマシンを停止する打止装置を有するスロットマシンに転用することは、容易に着想し得るものであると認められる。技術の転用の容易性は、ある技術分野に属する当業者が技術開発を行うに当たり、技術的観点からみて類似する他の技術分野に属する技術を転用することを容易に着想することができるか否かの観点から判断されるべきところ、この観点からは、パチンコゲーム機の技術をスロットマシンの技術に転用することは容易に着想できると認められる。

(参考：平8(行ケ)103)

②について、審査基準は以下のような例を挙げる。この例は、一定の替え刃機構を具備するノコギリが対象発明であり、ノコギリ刃の厚みはその長さによって異なることを開示した主引例と、替え刃式のナイフにかかる副引例とを組み合わせることが容易であると判断した判例に基づくものである。

例2：鋸刃の厚みは鋸刃の刃長さによって種々異なることは普通であり、替え刃式鋸において厚みの異なる鋸刃を交換して使用する技術的課題自体は、引用発明1に接した当業者であれば容易に予測できる。また、引用発

明4～7の挟持手段はナイフ等の厚みが異なっても弾性により挟持力で挟持できることは明らかであり、その構造自体が種々の厚みの刃物に対応して挟持させる技術思想のもとに製作されていると認められるので引用発明4～7の技術思想は厚みの異なる刃物を交換使用する点で本願考案の技術的課題と共通している。従って、引用発明1の鋸刃の構成に引用発明4～7の構成を転用することは当業者が極めて容易に着想することが可能というべきである。(参考：平7(行ケ)5)

④について、審査基準は以下のように述べる。

引用発明の内容に請求項に係る発明に対する示唆があれば、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

例1：引用例には、陽イオン性でしかも化学的前処理が不必要な水性電着浴を得るという本願発明と同様の目的に適する金属イオンとして、電位列中の電位が鉄の電位よりも高いものという条件が挙げられており、具体的に7種の金属イオンが例示されている。この中には本願発明の特定構成である鉛イオンは記載されていないが、鉛は電位列中の電位が鉄の電位よりも高いことは周知の事実であるから、鉛イオンを用いることは引用例に示唆されているといえる。したがって、鉛イオンを用いることが本願発明の目的を実現する上で不適当である等の事情がない限り、鉛イオンを電着浴に添加しようとすることは、当業者であれば容易に着想できることである。(参考：昭61(行ケ)240)

なお、③について審査基準にわかりやすい例の記載はない。

それでは、以上の議論を応用して、消しゴム付きえんぴつは特許性があるのだろうか。

主引例：多角形のえんぴつ(炭素芯を木材にて被覆した筆記具)が開示されている。

対象発明：「炭素からなる芯材と、上記芯材に形成された木材部分からなり、その一端に消しゴムが付加されてなることを特徴とする、筆記具」

このようなケースは、パターンⅡに分類できる。そして、上記動機付けの他に、審査基準は周知の構成要件の単なる寄せ集めとして、進歩性を否定する類型を記載する。

② 単なる寄せ集め

発明を特定するための事項の各々が機能的又は作用的に関連しておらず、発明が各事項の単なる組み合わせ(単なる寄せ集め)である場合も、他に進歩性を推認できる根拠がない限り、その発明は当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内である。

ここで、審査基準は「各々が機能的又は作用的に関連しておらず、発明が各事項の単なる組み合わせ(単なる寄せ集め)である場合」と述べていることから、各々の構成要件が機能的または作用的に関連していれば、単なる寄せ集めではなく、進歩性が認められる可能性を示唆しているともいえる。消しゴム付きえんぴつでいえば、「筆記具であるえんぴつ的一端に消しゴムをつけることによって、消しゴムを探す手間をかけることなく、間違いを消すことができる。筆記具によって何かを書く場合には、間違いが生じることが通常であることに鑑みると、このことは、結局は筆記速度の向上につながり、一端に付加された

消しゴムは、筆記具としての性能向上に寄与するものである。」などとの主張がこれに該当するかもしれない。

審査基準においては、以下の判例を引用する。

例1：原告らの主張する顕著な作用効果なるものは、公知の個々の技術について当然予測される効果の単なる集合の域を出ないものとみるほかなく、したがって、これをもって本願発明に特有の顕著な作用効果とみることはできない。（参考：昭44（行ケ）7）

つまり、「えんぴつの一端に消しゴムを付加することによって、筆記も消去もできる」という主張では足りない。かかる主張は、公知の個々の技術（えんぴつ／消しゴム）について当然予測される効果の単なる集合に過ぎないからである。

(3-3) 顕著な効果の具備による進歩性の肯定
以上のような進歩性を具備しない類型に合致するものであっても、直ちに進歩性が否定されるとは限らない。

この点、審査基準は以下のように述べている。

「引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。」

と述べ、「引用発明と比較した有利な効果」として、

「引用発明と比較した有利な効果とは、発明を特定するための事項によって奏される効果（特有の効果）のうち、引用発明の効果と比較して有利なものをいう。」

とその意義を述べた後に、

「請求項に係る発明が引用発明と比較して有利な効果を有している場合には、これを参酌して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけを試みる。そして、請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理づけられたときは、進歩性は否定される。」

とする。そして、進歩性が否定された例として以下を挙げる。

例1：本願発明により製造された積層材が、強度その他の面において、従来のものに比べて若干優れた特性を有するとしても、それは当業者の容易にすることができる選択にしたがい、ポリエチレン樹脂に代えてポリプロピレン樹脂を選んだ結果もたらされたものであり、進歩性の判断を左右しない。（参考：昭37（行ナ）199）

他方、「引用発明と比較した有利な効果」が、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであれば、以下のとおり、進歩性が否定されないことがある。

例1：引用発明に基づき本願発明のようなモチリン誘導体を製造することは当業者が容易になし得ることであるとみることも可能である。しかしながら、本願モチリンが引用発明モチリンと同質の効果を有するものであったとしても、それが極めて優れた効果を有しており、当時の技術水準から予測される範囲を

超えた顕著なものであれば、進歩性があるものとして特許を付与することができるかと解するのが相当である。(参考：平8(行ケ)136)

結論的に、審査基準は以下のように述べ、効果が同質である場合はその効果の量が著しいこと、もしくは、効果が引用発明の有する効果から見て異質な場合は、進歩性を肯定するに参酌すべきとしている。

「請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果であって引用発明が有するものとは異質な効果を有する場合、あるいは同質の効果であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測することができたものではない場合には、この事実により進歩性の存在が推認される。」

3 作用効果不奏功の抗弁

作用効果不奏功の抗弁とは、イ号物件が形式的にはクレームに該当する場合であっても、当該特許発明の具備する効果を有しないことから、当該特許発明とは実質的に別個の発明であり、ゆえに、特許発明の技術的範囲に属しないと主張する。

作用効果不奏功の抗弁がどのような場合に成立するかは事案によって区々であり、判例上は明らかにされていない。例えば、大阪高裁H14.11.22判決(平成13(ネ)3840)は以下のように述べる。

(要旨)

特許法70条1項が規定するとおり、特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。しかして、特

許請求の範囲に記載されているのは特許発明の構成要件であるから、対象製品が特許発明の技術的範囲に属するか否かは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成要件によって定められることとなる。そして、通常、当該特定の構成要件に対応して特定の作用効果が生じることが客観的に定まったことがらであり、出願者がこのよううちから明示的に選別した明細書記載の作用効果が生じることも客観的に定まったことがらであるから、対象製品が明細書に記載された作用効果を生じないことは、当該作用効果と結びつけられた特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有していないことを意味し、又は、特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有しながら同時に当該作用効果の発生を阻害する別個の構成要素を有することを意味する。したがって、対象製品が特許発明の技術的範囲に属しないことの理由として明細書に記載された作用効果を生じないことを主張するだけでは不十分であって、その結果、当該作用効果と結びつけられた特許発明の特定の構成要件の一部又は全部を備えないこと、又は、特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有しながら同時に当該作用効果の発生を阻害する別個の構成要素を有することを主張する必要がある。このことは、明細書の発明の詳細な説明の記載に関する36条4項等の規定を前提としていい得ることである。

また、化学や医薬等の発明の分野においては、特許発明の構成要件の全部又は一部に包含される構成を有しながら、当該特許発明の作用効果を奏せず、従前開示されていない別途の作用効果を奏するものがあり、このようなものは、当該特許発明の技術的範囲に属しない

新規なものといえる。したがって、このようなものについては、対象製品が特許発明の構成要件を備えていても、作用効果に関するその旨の主張により、特許発明の技術的範囲に属することを否定しうる。

控訴人は、原審において、構成要件C、Dの充足を否認したものの、本件発明の作用効果を奏しないことに結びつけて主張したわけではなく、当審において、構成要件C、Dの充足を争わなくなったのであるから、前記前者の趣旨の主張をしているとはいえず、本件発明の作用効果を奏しないと主張するのみで、本件発明と別途の作用効果を奏するとの主張をしていないから、前記後者の趣旨の主張をしているともいえない。

したがって、主張自体必ずしも十分でないが、事案に鑑み、その主張の限りで判断を加える。

この判決によれば、やはりベースとなるのはクレームに記載された構成要件であり、作用効果を奏しない旨の主張単独では権利範囲外の主張として十分ではない。作用効果を奏しないから、クレームに記載された特定の構成要件を欠く、という主張をしなければならないようである。ただし、権利者が「〇〇の作用効果を有することが本件特許発明においては必須である」などの主張をしている場合は、禁反言効的な要素が絡むので別論となろう。

4 実施権の抗弁

実施権の抗弁とは、イ号物件が特許発明の技術的範囲に含まれることを前提に、輸入者がこれを実施（すなわち輸入）する正当な権限を有している旨の主張である。

実施権には、当事者（特許権者と輸入者）との合意に基づく場合と、一定の要件を具備することにより法律上発生が認められる場合（法定通常実施権）がある。

前者は、特許侵害のみならず、商標や著作権の輸入検査実務と同様であるから本稿では割愛する。後者は我が国法上、①先使用权（特許法 79 条）、②中用権（特許法 80 条）、③意匠権存続期間満了後にかかる実施権（特許法 81 条）、④後用権（特許法 176 条）の四つが認められているが、①先使用权以外は一般的ではない。

先使用权は以下のように規定されている。

第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

先使用权は、特許出願時にすでに当該発明について事業またはその準備をしている者に対しては、特許権の独占排他権を及ぼさないものであり、一種の既得権保護を表したものであるといわれている。しかし、「特許出願の際現に・・・その発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備」の地理的要件として、「日本国内において」という限定が付されており、輸入者を取り締まる税関手続において先使用权が主張されるケースは稀であろう。

5 おわりに

以上、6回にわたり特許発明の技術的範囲について述べてきた。特許権の技術的範囲の確定は、図1に示したとおり、三つの大きなステップから成立する。これらのステップを客観的に一つ一つ判断することが重要であり、決して、特許権者の言い分に流されて主観で権利侵害を認定したり、一見して侵害が明らかであるとの理由でこれらのステップを省略して判断したりしてはならない。

輸入者にも製品を輸入し、日本国内で事業を行う正当な権利を有するのであり、このような前提があるからこそ我が国は世界経済の中で貿易立国としての地位を占めうるのである。侵害品と目される製品を輸入しているから、というだけの理由で一律に悪意を持って権利判断をすることは厳に慎まなければならない。特許発明の技術的範囲の判断について、今回、フロー図にしてステップ化した理由は、判断の客観性を保つためでもある。このステップを一つ一つ履行して、その結果、特許侵害だと判明したとき、初めて輸入差止という厳然とした措置がとられるべきであり、その判断過程が主観的なものであれば我が国の税関実務が疑われるであろう。

税関担当官においては、日々、判例に接し、正当な法解釈実務を身につけるように研鑽されるとともに、本稿がそのための一助となれば筆者にとってこれほど嬉しいことはない。

(完)

<注釈>

- 1 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tt1212-045_2-2.pdf
- 2 引例とは、特許要件の検討にあたって参酌される先行技術文献のことをいう。特許法29条2項の「前項各号に掲げる発明」（公知の発明）に該当する。この点について、審査基準には、「特許出願前に、日本国内において公然知られた発明及び公然実施をされた発明、並びに日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明すべてを指す」と述べられている。
- 3 主引例は「論理づけにもっとも適した一の引用発明」であるから一つであるが、副引例は複数存在することも考えられる。

〔略 歴〕

鮫島 正洋
(さめじま まさひろ)

昭和 60 年 東京工業大学工学部
金属工学科卒業
同年 藤倉電線株式会社(現フジクラ)
入社
平成 3 年 弁理士試験合格
平成 4 年 日本アイ・ビー・エム株式会社
入社
弁理士登録
平成 8 年 司法試験合格
平成 11 年 弁護士登録(第二東京弁護士会)
大場・尾崎法律事務所勤務
弁理士登録(再登録)
平成 12 年 松尾綜合法律事務所入所

(専門分野)

知的財産権、特に特許に関するコンサルティング、ライセンス、訴訟など

