



Index

1. パートナー就任・新規加入弁護士のご挨拶	
2. 2016 USLF 知財塾 開講のお知らせ	
3. 特許権侵害訴訟における審決取消訴訟の取消判決の取扱い	[高見憲]
4. 最近の出来事	

活動

1. パートナー就任・新規加入弁護士のご挨拶

向春の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度、弊所では、柳下彰彦弁護士(新 63 期)を 6 人目のパートナーに迎え、松原正和、丸山真幸、杉尾雄一(ともに 68 期)の 3 名の弁護士を新たに採用しました。

柳下弁護士は、三菱化学株式会社開発職を経て弁理士登録、同社知財部にて特許出願・中間処理等の特許実務に携わった後に弁護士登録、弊所入所後は、主として電気及び化学関係の特許案件においてその能力を発揮して参りました。3 名の新人弁護士も、それぞれ、知財/IT 分野における社会人経験と専門性を有し、「技術法務で日本の競争力を向上させる」という弊所理念に必ず貢献するものと期待しております。

今回の弁護士加入により、本年から弁護士 23 名体制で業務を行うことになりました。ここまで順調に発展できたことは、ひとえにお客様皆様のお引き立てのお陰であると深く感謝するとともに、多角化する技術法務のニーズにお応えすべく、弊所一丸となり尽力するという決意をここに表明し、ご挨拶に代えさせていただきます。

弁護士法人内田・鮫島法律事務所

向春の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、私こと、この度、当事務所のパートナーに就任させていただきましたこととなりました。これも偏に皆様のご支援の賜物と、心より御礼申し上げます。

化学会社のエンジニアとして社会人のキャリアをスタートさせ、技術開発を行う傍らで特許と出会って特許法に興味をもち、知財の法律業務の世界に身を転じてから 17 年が経ちます。この間、どうやったら権利行使に強い特許権を取得できるのか、どのように権利行使をしたらビジネス上最も効果的なのか、海外企業と互角に渡り合っていくにはどのような知財及び契約の戦略・戦術が必要なのか、というテーマの下で仕事に従事して参りましたが、まだまだ学ぶべき点が多いのが事実です。したがって、クライアント皆様のご期待に添えるよう、今後はこれまで以上に研鑽を重ねる所存です。そして、当事務所の存在意義である「技術法務で日本の競争力に貢献する」ために全力を尽くす所存です。

今後とも、ご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



パートナー弁護士 柳下彰彦



向春の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度、弁護士法人内田・鮫島法律事務所にて、弁護士として業務を開始することとなりました。

私はこれまで、ヤフー株式会社、株式会社タイムインターメディアにて、ウェブサービス、業務システム等の企画・開発・プロジェクト管理業務などに携わり、IT 開発の最前線で働いて参りました。この経験を活かし、IT 業界の現場とビジネスを知る弁護士となりました私の目標は、ご相談頂いたすべての企業に対して、法律だけにとどまらず、ビジネスとしてどうあるべきか、その中で IT をどう活用すべきか、という点にまで踏み込んだ、攻めのサポートをさせて頂くことにより、各ジャンルでのトップシェアを誇る企業に成長して頂くことでございます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

アソシエイト弁護士 松原正和



向春の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、私こと、この度、弁護士法人内田・鮫島法律事務所にて、弁護士／弁理士として勤務することとなりました。

これまで特許事務所の弁理士として、様々な技術分野の特許権利化に携わる中で、自らの専門領域を更に広げ、より複雑な事案に対処できる専門家になりたいとの思いから、弁護士への道を志しました。

仕事を離れたプライベートでは、学生時代からの趣味であるバスケットボールを通じ、チーム内における自らの役割をしっかりと見極め着実に遂行することが、個々のスキルや身体能力といった要素以上に、試合の勝敗を左右することを学びました。

今後は、専門家としてのスキルを更に高めていくのは勿論のこと、事案に応じた迅速かつ的確なアドバイスを心がけ、お客様にとって最良の「チームメイト」としての役割を果たせるよう、鋭意努力していく所存です。

何卒、よろしくお願い申し上げます。

アソシエイト弁護士 丸山真幸



向春の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度、弁護士法人内田・鮫島法律事務所にて、弁護士／弁理士として執務を開始することとなりました。

私は、学生時代に、知財のプロフェッショナルになることを志し、弁理士資格を取得の後、株式会社島津製作所において、特許・商標実務や特許戦略の業務などに携わって参りました。

もとより未熟ではございますが、この知財実務の経験と、その傍らで携わってきた弁理士試験の講師業務で得た知財法全域に渡る細やかな知識とプレゼンテーション技術を、クライアントの皆様への正確かつ明快な法的アドバイスや知財教育に活かしながらも、より良い技術法務サービスを追及し続けるべく、日々研鑽に励む所存です。

何卒ご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

アソシエイト弁護士 杉尾雄一

2. 2016 USLF 知財塾 開講のお知らせ

昨年に続き、知財渉外業務の一層の強化を目的としたセミナーを、今年度も開講致します。詳細が決まり次第、再度ご案内申し上げます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

■セミナースケジュール			
第1回	6/14	「知財戦略と知財実務の交錯」	鮫島正洋
第2回	7/14	「技術的範囲 1」	柳下彰彦
第3回	8/4	「技術的範囲 2」	柳下彰彦
第4回	9/7	「侵害訴訟の最新裁判例紹介」	和田祐造
第5回	10/5	「進歩性」	高見憲
第6回	11/10	「記載要件／補正・訂正」	高見憲
第7回	12/21	「審決取消訴訟の最新裁判例紹介」	小栗久典
第8回	1/12	「ライセンス契約 1」	鮫島正洋
第9回	2/9	「ライセンス契約 2」	鮫島・柳下

3. 特許権侵害訴訟における審決取消訴訟の取消判決の取扱い

東京地方裁判所平成 25 年 10 月 24 日判決(平成 24 年(ワ)第 5743 号, 第 19120 号事件, 「アトルバスタチン事件」, 46 部(長谷川裁判長))

1 本判決のポイント

本判決は、原出願に係る特許とその分割出願に係る特許とに基づく特許権侵害訴訟についてのものである。

裁判所は、①原出願に係る特許発明 1(結晶性形態のアトルバスタチン水和物という物質の発明)を進歩性なしとした審決取消訴訟の確定した取消判決(別件判決)に基づき、特許発明 1 について別件判決に再審事由があることが明らかであるなど特段の事情のない限り、無効とする審決をするほかないとした上、特段の事情はないとして特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとした。

また、②分割出願に係る特許発明 2(医薬組成物の発明)についても、特許発明 1 を特許発明 2 にするために、賦形剤等を混合して医薬組成物とすること自体に進歩性が認められるなど特段の事情のない限り、無効とされるべきとした上、特段の事情はないとして特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとした。

2 概論～取消判決の拘束力～

審決取消訴訟(特許法 178 条)は、特許庁で行われる各種審判の審決(特許異議の申立ての取消決定を含む。以下同じ。)に対する不服申立手段であり、行政訴訟である。

審決取消訴訟において審決取消しの判決が確定すると、審判官が当該審判事件について更に審理を行い、審決をすることとなるが、

取消判決は、その事件について、審決をした行政庁である審判官を拘束する(行政事件訴訟法 33 条 1 項)。

取消判決の拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるとされている(最高裁判所昭和 63 年(行ツ)第 10 号事件平成 4 年 4 月 28 日判決(「高速旋回式パレル研磨法事件判決」))。「判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断」は、例えば、特定の引用発明から特許発明を容易に想到することができたか否かということである⁽¹⁾。

また、取消判決は、後の裁判所も拘束するとされている。すなわち、審判官が取消判決の拘束力に従ってした審決は、再度の審決取消訴訟において違法とすることはできない(前掲最高裁判所平成 4 年 4 月 28 日判決)。

さらに、知的財産高等裁判所平成 26 年(行ケ)第 10068 号事件平成 27 年 1 月 28 日判決は、審決取消訴訟において、訂正前の発明と主引用発明との相違点につき容易想到であると判断され、取消判決がされた場合、その後に訂正請求がされても、当該取消判決は、訂正後の発明と主引用発明との相違点(訂正前と同一の相違点)の容易想到性につき、審判官の判断を拘束する旨判示している。

3 事案の概要

上記のとおり、取消判決はその事件について審判官等を拘束するが、別の事件については、法律上、取消判決の拘束力は及ばない。例えば、特許権侵害訴訟が係属中に、その特許に係る特許発明に進歩性がないとの理由により、無効不成立審決を取り消した判決が確定した場合、取消判決の拘束力(行政事件訴訟法 33 条 1 項)は、特許権侵害訴訟の裁判官に及ぶものではない。

本件は、本件特許 1 の請求項 1 及び 2 に係る本件発明 1(1)(2)についての特許(本件特許 1(1)(2))とその分割出願に係る本件特許 2 の請求項 1 及び 3 に係る本件発明 2(1)(2)についての特許(本件特許 2(1)(2))とに基づきそれぞれ提起され、併合された特許権侵害訴訟の係属中に、本件特許 1 の無効不成立審決に対する審決取消訴訟における、本件特許 1 に係る特許発明に進歩性がないなどとして審決を取り消した取消判決が確定した場合において、本件特許 1 及び 2 の無効理由(進歩性)が問題となった事案である。

以下に時系列を示す。

平成 22 年 12 月 17 日 本件特許 1 につき無効審判請求

平成 23 年 11 月 22 日 無効不成立審決(第 1 次審決)

平成 24 年 本件特許 1 に基づき本件訴訟提起

(平成 24 年(ワ)第 5743 号。甲事件)

⁽¹⁾ 中野哲弘『知財審決取消訴訟の理論と実務』(平成 27 年 10 月、日本加除出版)148 頁

平成 24 年 本件特許 2 に基づき本件訴訟提起

(平成 24 年(ワ)第 19120 号。乙事件)

平成 24 年 12 月 5 日 審決取消判決(別件判決。実施可能要件の判断に誤りあり、進歩性なし)

平成 25 年 8 月 21 日 上告不受理決定(別件判決確定)

平成 25 年 8 月 29 日 訂正請求の期間指定の申立てなく、別件判決確定の日から 1 週間経過

平成 25 年 10 月 24 日 本判決

平成 26 年 1 月 28 日 無効審決(第 2 次審決。進歩性なし、実施可能要件なし。確定)

4 裁判所の判断

(1) 本件特許 1 に基づく甲事件について

「特許庁は、上記の無効審判請求事件につき、更に審理を行い審決をするに当たり、別件判決の主文を導き出すのに必要な事実認定及び法律判断に拘束され、これに抵触する認定判断をすることは許されないのであるから(特許法 181 条 2 項前段、行政事件訴訟法 33 条 1 項、最高裁平成 4 年 4 月 28 日第三小法廷判決・民集 46 卷 4 号 245 頁参照)、別件判決に再審事由があることが明らかであるなど特段の事情のない限り、本件特許 1(1)(2)を無効とする審決をするほかないこととなる。本件において上記特段の事情が存在することをうかがわせる事情はなく、また、原告もそのような事情を具体的に主張するものではない。

(中略)

したがって、本件特許 1(1)(2)は、特許法 123 条 1 項 2 号、29 条 2 項の定める無効理由があり、特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから、原告は、被告に対して本件特許 1(1)(2)に基づく権利行使をすることができないものと解される。」

(2) 本件特許 2 に基づく乙事件について

「本件特許 1(1)(2)については、本件発明 1(1)(2)に進歩性が認められないとして、本件審決を取り消す旨の別件判決が最高裁判所の決定により確定しているところ、これは、本件特許 1(1)(2)に関する判断であるから、これと異なる特許である本件特許 2(1)(2)について、直ちに無効理由があることになるなどの直接的効果を及ぼすものではない。

しかしながら、・・・のとおり、本件特許 2 に係る出願は、原出願である本件特許 1 に係る出願を分割してされたものである。そして、本件発明 2(1)(2)の構成要件に記載されたアトルバスタチン水和物の結晶性形態が、本件発明 1(1)(2)の構成要件に記載されたものと全く同一の結晶性形態を表していることは、これらに記載された X 線粉末回折パターンに係る 2 θ 値及び 13C 核磁気共鳴スペクトルに係る化学シフトの値が小数点以下の数値まで完全に一致しているこ

と(…参照), 本件各明細書に記載された本件発明 1(1)(2)及び本件発明 2(1)(2)に係る発明の要約ないし要旨が全く同一のものであること(…参照)からも明らかである。すなわち, 両発明は, これらの数値によって特定される結晶性形態のアトルバスタチン水和物に関する発明である点において全く同一であり, 前者がそのアトルバスタチン水和物そのものの発明であるのに対し, 後者がそのアトルバスタチン水和物に賦形剤等を混合した医薬組成物の発明である点が異なるにすぎない。

そうすると, 分割出願の元となった原出願の本件発明 1(1)(2)に係る結晶性形態のアトルバスタチン水和物が進歩性を欠き, 本件特許 1(1)(2)が無効とされるべきものであるとの判断が確定した以上, これから分割された出願の本件発明 2(1)(2)に係るアトルバスタチン水和物も進歩性を欠くことは明らかであるから, これに賦形剤等を混合して医薬組成物とすること自体に進歩性が認められるなど特段の事情のない限り, 本件特許 2(1)(2)もまた無効とされるべき筋合いであることは当然の事理というべきである。

しかるところ, ①乙 7 発明に係る結晶性形態のアトルバスタチンは, 高コレステロール血症治療用の医薬組成物の有効成分, コレステロール生合成の抑制剤等として発明されたものであるから(…), 本件発明 1(1)(2)に係る結晶性形態のアトルバスタチン水和物から医薬組成物を得ることは, 当業者において容易に着想し得たものと認められること, ②原薬に賦形剤, 希釈剤等を混合して, 薬剤として使用するのに適した形状・性状の医薬組成物にすることは, 本件優先日前から周知の技術であったこと(…), ③本件発明 2(1)(2)の構成要件は, アトルバスタチン水和物と賦形剤等との混合の方法ないし条件について, 何らの限定も付していないことなどに照らすと, 本件発明 2(1)(2)は本件発明 1(1)(2)に新たな技術的思想を付加するものということとはできず, 本件において上記特段の事情の存在を認めるには足りないというべきである。

したがって, 本件特許 2(1)(2)も, 特許法 123 条 1 項 2 号, 29 条 2 項の定める無効理由があり, 無効審判により無効とされるべきものと認められるから, 原告は, 被告に対して本件特許 2(1)(2)に基づく権利行使をすることができないものと解するのが相当である。」(下線は筆者が付した。)

5 考察

(1) 本件の判示について

特許権侵害訴訟の係属中に, 審決取消訴訟において, 進歩性がないなどの理由により無効不成立審決が取り消される場合がある。この場合, 取消判決の拘束力は, 特許権侵害訴訟には及ばないが, 侵害訴訟の裁判所においては, 無効審判において更に審理を行うと, 訂正請求のない限り, 取消判決の拘束力により必ず無効審決が

出され, これが確定することから, 「特許無効審判により…無効とされるべきものと認められる」(特許法 104 条の 3 第 1 項)と判断されるものと解される。

本件の甲事件においては, 上述したとおりの判断がされたのであるが, 取消判決に再審事由があることが明らかであるなど特段の事情があるときを例外として挙げた上, そのような特段の事情がないと判断した。再審事由に言及する点は, 慎重な判示であると評価できる。

他方, 本件の乙事件においては, 甲事件の原出願の本件特許 1 に係る本件発明 1 が進歩性を有しないことを前提に, 分割出願の本件特許 2 に係る本件発明 2 も進歩性を有しないとの判断がされた。本件特許 2 に, 本件特許 1 に関する取消判決の拘束力が及ばないことは明らかであるから, この判断は, 本件発明 2 について進歩性を有しないか否かを正面から検討したものと解される。

甲事件では「別件判決に再審事由があることが明らかであるなど特段の事情のない限り, 本件特許 1(1)(2)を無効とする審決をするほかないこととなる」, 乙事件では「本件特許 2(1)(2)もまた無効とされるべき筋合いであることは当然の事理というべきである」というように表現が若干異なっているのも, 前者は取消判決の拘束力が前提になっているのに対し, 後者は前提になっていないことに起因するものと解される。

(2) 訂正請求があった場合

審決取消訴訟において, 訂正前の発明と主引用発明との相違点につき容易想到であると判断され, 取消判決がされた場合には, 進歩性判断の審理の対象が異なってくるのであるが, 前掲知的財産高等裁判所平成 27 年 1 月 28 日判決は, 取消判決は, 訂正後の発明と主引用発明との相違点(訂正前と同一の相違点)の容易想到性につき, 審判官の判断を拘束する旨判示している。

ここで, 主引用発明との相違点が容易想到であるからといって, 当該相違点が進歩性に寄与しないと解することはできないことに留意すべきである。進歩性判断は総合判断であるから, 例えば, 当該相違点と, 訂正により生じた主引用発明の相違点との相乗効果により, 訂正後の発明において顕著な効果を奏すると判断されることもあり得るのである。

この点, 本件の乙事件においては, 「これに賦形剤等を混合して医薬組成物とすること自体に進歩性が認められるなど特段の事情のない限り」との表現をしており, 「これに賦形剤等を混合して医薬組成物とすること自体が容易想到でないと認められるなど特段の事情のない限り」との表現を用いていないのは, 理論上は, 医薬組成物とすることにより顕著な効果を奏する可能性があることを考慮してのことであると思われる。

(3) 本判決の射程

本件は、原出願に係る本件発明1と分割出願に係る本件発明2とが、物質の発明とそれを用いた医薬組成物の発明という、前者に別の構成(賦形剤等を混合すること)を付加したものが後者になるという関係であった。

したがって、このような関係であれば、原出願と分割出願という関

係ではなく、審決取消訴訟において進歩性なしと判断された請求項に係る発明と、審決取消訴訟の判断対象ではなかった当該請求項の従属項に係る発明という関係であっても、同様の判断がされるものと解される。

(文責) 弁護士・弁理士 高見 憲

4. 最近の出来事

>>>> 忘年会(12/27)

ホテルオークラ別館にて、忘年会を開催致しました。総勢43名での開催となり、大変賑やかな忘年会となりました。



>>>> 第二回 卓球大会(1/8)

前回は個人でのトーナメントでしたが、今回はチームでの対決！チームワークが問われる戦いになり、白熱した大会になりました。またこの日は、鮫島弁護士の誕生日だったので、ケーキでお祝いを致しました。



>>>> 職員慰労会(2/5)

鮫島弁護士主催、スタッフ慰労会を今年も開催致しました。in キッチンナジアンニ <http://www.cucina-gianni.com/restaurant.html>



活動

- 【 鮫 島 正 洋 弁 護 士 】 弁理士会主催「中小企業に向けた知財サービス」にて講師をいたしました。(3/18)
- 【 鮫 島 正 洋 弁 護 士 】 インディペンデント主催「第 4 回熊本県チャレンジ企業セミナー」にてコーディネータをいたしました。(3/11)
- 【 鮫 島 正 洋 弁 護 士 】 中部経済産業局主催「中小企業診断士向け知財セミナー」にて講師をいたしました。(3/3)
- 【 伊 藤 雅 浩 弁 護 士 】 「システム開発紛争の論点と実務対応」の DVD が発売されました。(3/1 発売)
- 【 久 礼 美 紀 子 弁 護 士 】 ザ・ローヤーズ (アイ・エル・エス出版)2016 年 3 月号に執筆いたしました。(3/1 発行)
- 【 幸 谷 泰 造 弁 護 士 】 THE INDEPENDENTS(株式会社インディペンデント)2015 年 11 月～2016 年 3 月号に『知財を活用した 中小企業のブランド戦略』の連載コラムが掲載されました。
- 【 鮫 島 正 洋 弁 護 士 】 中部経済産業局主催「中小企業のための知的財産経営講座」にてコーディネータ・講師をいたしました。(2/26)
- 【 鮫 島 正 洋 弁 護 士 】 SBS テレビ「静岡発そこ知り」にて、静岡県内の企業様の技術についてのインタビューが放映されました。(2/22)
- 【 山 本 真 祐 子 弁 護 士 】 Fashion Studies 主催「ファッションビジネスのものづくりに必要な法律講座」にて講師をいたしました。(2/20)
- 【 高 見 憲 弁 護 士 】 「知財管理」誌(日本知的財産協会)2016 年 2 月号に執筆いたしました。(2/20 発行)
- 【 高 瀬 亜 富 弁 護 士 】 ニセコ町役場総務課主催「町民公開・ニセコ町役場職員法務研修」にて講師をいたしました。(2/16, 2/17)
- 【 伊 藤 雅 浩 弁 護 士 】 NBL(商事法務)2016 年 2 月号 No.1068 に執筆いたしました。(2/15 発行)
- 【 幸 谷 泰 造 弁 護 士 】 Computer Based Management College主催「知的財産担保(評価)融資の基礎と実務」セミナーにて講師をいたしました。(2/10)
- 【 鮫 島 正 洋 弁 護 士 】 公益財団法人神奈川産業振興センター, 一般社団法人横浜市工業会連合会, 神奈川県主催「テクニカルショウヨコハマ 2016」にて講演・パネルディスカッションのパネラーをいたしました。(2/5)
- 【 伊 藤 雅 浩 弁 護 士 】 日本経済新聞社主催(KPMG コンサルティング協賛)「日経産業新聞フォーラム」にて講演をいたしました。(2/2)
- 【 久 礼 美 紀 子 弁 護 士 】 ザ・ローヤーズ (アイ・エル・エス出版)2016 年 2 月号に執筆いたしました。(2/1 発行)
- 【 鮫 島 正 洋 弁 護 士 】 特許庁・関東経済産業局主催「知財金融シンポジウム」にて基調報告とパネラーをいたしました。(1/29)
- 【 伊 藤 雅 浩 弁 護 士 】 経営調査研究会主催「個人情報保護法改正の概要と実務への影響」セミナーにて講師をいたしました。(1/28)
- 【 柳 下 彰 彦 弁 護 士 】 MONOist(ITmedia)に『いまさら聞けない NDA の結び方(5):NDA における上手な「秘密情報の定義」とは? (1/4)』が掲載されました。(1/27)
- 【 高 瀬 亜 富 弁 護 士 】 ザ・ローヤーズ (アイ・エル・エス出版)2016 年 1 月号に執筆いたしました。(1/1 発行)
- 【 伊 藤・高 瀬 弁 護 士 】 ビジネス法務(中央経済社)2016 年 2 月号に執筆いたしました。(12/21 発行)

「技術法務で、日本の競争力に貢献する」

それが我々の存在意義です。

内田・鮫島法律事務所(USLF)は、知財法務を含む技術系企業のための企業法務の専門家グループです。IT、エレクトロニクス、材料工学などのテクノロジーに関する専門知識だけでなく、知財実務・IT実務・ファイナンス法務など多岐にわたる法務経験を兼ね備えた弁護士が、「技術」の本質的理解を基に法律論にとどまらないビジネス的な見地からのアドバイスをいたします。知財系、IT系の法律問題は、私たちにお任せください。



〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング東棟16階
03-5561-8550(代表) 03-5561-8558(FAX) <http://www.uslf.jp/>

USLF