

**侵害訴訟の一審における損害論の審理期間中になされた
無効審決が維持されるとともに、侵害訴訟の請求棄却判決
が控訴審でなされた例**
～二段階審理方式の実務の問題点と二段階訴訟制度の検討～

知財高判平成31年1月31日（H30（ネ）10033）

（原審判決：大阪地判平成30年3月22日（H26（ワ）6361））

【スプレー缶用吸収体およびスプレー缶製品事件】（裁判所ホームページ知的財産裁判例集）

小池綜合法律事務所
知的財産法研究会
弁護士 小池 眞一

第1 事案の概要と採り上げる理由

1. 事案の概要

本件は、発明の名称を「スプレー缶用吸収体およびスプレー缶製品事件」とする特許第5396136号（以下「本件特許」といい、後記訂正2による請求項1に特定される発明を「本件発明」とい、後記プロダクト・バイ・プロセス・クレームの論点を説明する関係で、特に請求項に個別に発明を指摘する場合、請求項の番号をふって、これを示す）を保有する原告が、大阪地判平成30年3月22日（裁判所ホームページ）において、差止認容判決（但し、無効の可能性等がある事案の実務として、差止めを命じる判決には仮執行宣言は付されていない）及び損害賠償請求認容判決を得た（以下「スプレー缶事件一審判決」という）事案の控訴審判決である（以下、原審判決も含め、「スプレー缶事件」と総称し、侵害訴訟の控訴審判決を「スプレー缶事件控訴審判決」という）。

スプレー缶事件は、地裁の損害論の審理期間であった2年強の間に提起された無効審判請求事件（無効2016-800048。以下「関連無効審判」という）において、一審口頭弁論終結直前に無効審決（以下「本件無効審決」という）がなされており、知的財産高等裁判所第4部（大鷹一郎裁判長）において、侵害認容のスプレー缶事件一審判決の控訴審、及び本件無効審決の審決取消訴訟が同時に係属して、平成31年1月31日、無効審決を維持する判決（以下「スプレー缶事件審取判決」という）及びスプレー缶事件一審判決を取り消し、侵害主張の請求を棄却するスプレー缶事件控訴審判決がなされたものである。

特許の有効性判断については、侵害裁判所ルートと特許庁の無効審判ルートの、所謂、ダブル

ル・トラック問題があり、両者の判断が整合しなくなることを解消すべき実務の知恵として、知的財産高等裁判所での手続の事実上の統合（侵害訴訟の控訴審事件と審決取消訴訟とを、関連事件として同一部に配属することと、両事件の期日を揃えることによる事実上の併合）としてみれば、理想的に判断が統一された事件ともいえるが、訴訟の進行を詳細に追うと、訴訟代理人として侵害訴訟の困難性が如実に顕れている事案といえ、実務家の視点でその経緯を追ってみたいというのが本稿のテーマである。

このため、議論のテーマが五月雨になるところがあり、また、特許庁でオンラインで公開されている資料は検討したものの、訴訟記録の閲覧・謄写までしていないため、スプレー缶事件での双方の主張・立証に理解が十分でないところもあるとは理解されるが、その点をご容赦いただきたい。

2. 本件を採り上げる視点

本件を採り上げる視点は、以下の3点である。

まず、後記の時系列表のとおり、スプレー缶事件は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する知財高裁大合議判決（知財高判平成24年1月27日判時2144号51頁【プラバスタチンナトリウム知財高裁大合議判決】）と、最判平成27年6月5日が示した技術的範囲に関する判決（最判平成27年6月5日民集69巻4号700頁）及び発明の要旨に関する判決（民集69巻4号904頁）という、ちょうど法律問題としてのPBPクレームの解釈に裁判所の主要な判断が変更される間に係属した事案であるため、PBPクレームの技術的範囲の解釈論と明確性要件違反が解釈論の変化に応じて訴訟上でも主要な争点となった特徴が認められる。

物の発明の構成の全部または一部を製法で特定するPBPクレームに関して、プラバスタチンナトリウム知財高裁大合議判決は、いわゆる、出願時においてPBPクレームでしか発明を特定できない真正PBPクレームと、物の構造や特徴を特定できるにも拘わらず、製法で特定した不真正PBPクレームとに分けて、前者の技術的範囲をクレームの製法によって生産された物と同一の範囲に及ぶとする一方、後者の技術的範囲をクレームの製法により生産された物に限定しようとの解釈論が示されていた。

このため、スプレー缶事件でも、侵害訴訟係属当初、被告は、本件発明が不真正PBPクレームであるとして、その技術的範囲の解釈論として、製法による限定があるとの主張をしていた模様であり、侵害訴訟係属中の被告の被疑侵害製品の設計変更も（被告製品4、5として、後に訴えの変更により被告製品に追加されて、スプレー缶事件一審判決で侵害物品と認められている）、当初、製法変更による対応をしていた経緯も確認できる。

さらに、一審の侵害訴訟の係属中、PBPクレームの技術的範囲と無効論における発明の要旨解釈（明確性要件）とに関して、いわゆる、2件のプラバスタチンナトリウム最高裁判決がなされ、真正、不真正のPBPクレームを区別するとの知財高裁大合議判決を破棄して、その技術的範囲を物同一性説に統一するとともに、PBPクレームの方法で出願できる物の発明は、構造や特性を特定して出願することに不可能または非実際的な事情がある場合に限られるとして、このような特段の事情がないまま出願されたPBPクレームは、明確性要件に違反する旨を判断している。

これにより、スプレー缶事件でも、被告は、明確性要件違反を無効理由とする無効の抗弁が追加し、原告も、PBPクレームと解釈せざるをえないと判断した請求項8に基づく侵害主張を撤回し、また、被告による侵害製品の構造変更による再度の設計変更も行われた経緯が確認できる。

ただし、被告が非侵害論の根拠としたPBPクレームとして、その技術的範囲も製法による限定があるとの反論、及び上記最判以後に追加された明確性要件違反としての無効の抗弁の主張につ

いては、下の請求項8だけであればともかく、本件請求項1発明等については、そもそも、問題となったクレームの文言からは、元々、PBPクレームと理解する入り口論が難しい主張であったようにも理解されることから、背景事情として後にPBPクレームの解釈の変遷と実務への影響の大枠を説明するにとどめる。

【参考：本件請求項8発明】

「【請求項8】

上記セルロース繊維集合体は、スプレー缶形状に対応するブロック状に圧縮成形され、またはシート状に圧縮成形しスプレー缶形状に合わせて巻いた後、上記スプレー缶内に直接充填される請求項1ないし7のいずれか1項に記載のスプレー缶製品。」

次に、本件発明は、既存の古紙や化学パルプ等で既に知られていた「灰分」含有量（以下、クレーム及び公知技術の理解に資する技術用語は、括弧書きを付して記載する）でのパラメータを特定して特許を得たものであるが、スプレー缶事件では、「灰分含有量」の測定方法が原告及び被告の間で争いとなり、被疑侵害製品が「灰分が1重量%以上20%未満の範囲で含有する」という本件発明のパラメータ内に入る製品であるかが争われ、「灰分含有量」をどのように測定するかが争点となって、その延長線上で本件発明の実施可能要件（測定方法が不明という指摘）が争点となった経緯がある。

その後、侵害訴訟の無効論及び関連無効審判で実施可能要件が争点であったため、特許権者である被請求人より関連無効審判で「広葉樹」に「灰分」が2重量%以下含有される場合があることを示す資料が提出されており、主引用発明での「LBKP」が「広葉樹」を原料とする化学パルプを意味していたため、「広葉樹」の当該「灰分含有量」から「LBKPの灰分含有量」のパラメータとしても1～2重量%あるものが周知であったと認定され、主引用発明の「LBKP」の「灰分含有量」を1～2重量%にすることが容易想到として進歩性が最終的に否定されたという結論になる。

パラメータ特許については、出願人が独特な数値限定を行うため、既存の公知発明からの同一性の判断に困難をきたす傾向が強いが、スプレー缶事件は、パラメータ発明の侵害論の難しさだけでなく、パラメータ関連発明の基礎となる先行技術の資料収集の困難性が伺える事案であるため、事案の経緯に沿ってその説明を行うものである。

最後に、後記時系列表に記載のとおり、スプレー缶事件は、平成27年10月27日に損害論審理に移行する訴訟指揮と侵害心証の開示を受け、平成29年12月20日に口頭弁論が終結されるまで、2年強の損害論審理を行った事案である。

近時の損害論の争点が詳細になっている中、それも無効論の追加主張と時機に後れた防御方法の却下の判断があり、また、計算鑑定人を採用した事案として、特別に長期の審理期間とはいえないものの、事後的にみれば、その間に進行した関連無効審判において、審決予告、及び訂正拒絶理由通知により無効の蓋然性が高い状況になっていた状況とも判断できる。

侵害訴訟の実務として定着している侵害論と損害論とを分ける二段階審理方式に関しては、平成30年10月から平成31年2月まで開催された産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会での検討テーマの一つとなり、そのとりまとめた「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方」においても、平成31年3月に閣議決定された特許法改正法案と別に、継続検討課題とされている二段階訴訟制度と対比される現状の実務であるが、差止判決の早期実現といった特許制度小委員会の検討テーマとは別に、損害論審理に時間を要さざるをえない訴訟実務との対比でも実務的に困難を感じる興味深い点があるため、これを採り上げる次第である。