



令和元年 8月5日 (月)
(2019年)

No. 14985 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671
近畿支部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

目次

☆主要判決全文紹介 [知財裁] [上]…………… (1)

主要判決全文紹介

《知的財産高等裁判所》

補償金請求控訴事件

〔二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物〕第5643872号特許補償金
(特許法65条1項) 請求事件) [上] (全2回)

—平成30年(ネ)第10041号、平成31年2月20日判決言渡—
(原審・大阪地方裁判所、平成27年(ワ)第8621号、平成30年3月29日判決言渡)

一審被告は控訴して、被告製品は本件特許請求1発明の技術発明に属しないこと及び本件特許の作用効果不奏功の抗弁、本件発明の未完成(争点3-1)、サポート要件違反(争点3-2)及び実施可能要件違反(争点3-3)の各無効理由、乙8を主引用例とする進歩性欠如(争点3-4)、控訴に際して新たに冒認又は共同出願義務違反(争点3-5)を、主張したものの、いずれも認められず、一審原告は控訴して、補償金の額(争点4)の計算方法に誤りがあると主張して、増額が認定された事例である。

第1 裁判所の判断



知的財産ビジネス支援の専門職集団

太陽国際特許事務所

特許業務法人 所長・弁理士・博士(工学) 中島淳

【機械建築担当弁理士】
福田 浩志(副所長)
清武 史郎*
堀江 千鶴*
坂手 英博*
針間 成一*
田橋 淳一*
永高 尚元*
河内 元浩*
野田 尚元*
中村 明敬*
江口 和敬*
御橋 優子*
上野 正博*
片倉 正博*
合村 直樹*
加藤 雅嗣

大塚 美也*
横山 達也*
山田 秀行*
伯田 理規*
石井 洋*
石川 博洋*
三谷 道英*
長谷川 博智*
黒田 智恵*
北野 慎一*
中野 直仁*
佐野 愛将*
村野 晴明*
鈴木 憲崇*
福尾 義之*
中山 孝都*
小幡 都子*
眞田 眞島*
眞田 基

【電気電子担当弁理士】
加藤 尚幸*
百瀬 好美*
佐久間 美濃*
小早川 顕治*
川佳子 真紀*
山口 真奈*
山古 明子*
大松 明大*
崎山 和幸*
小林 宏明*
田中 達也*
榎原 雄治*
庄太郎*
藤原 太郎*
舞原 正規

後藤 稔*
藤進 高志*
八田 直人*
眞西 小西*
【化学材料担当弁理士】
下田 世津子*
田津津子 美貴*
小林 修一*
山設 崇*
西瀬 貴介*
山瀬 貴みか*
長野 恒夫*
前嶋 昌大*
有村 智史*
上原 和貴*
宮崎 智紀*
松村 宏紀*
立花 喜美江*
小倉 あい

上條 由紀子*
【バイオ医薬担当弁理士】
山極 美穂*
渡邊 裕子*
中川 彰子*
村尾 招子*
桐内 優*
宮澤 優子*
長崎 さなえ*
森 知愛*
士井 徹也*
【商標意匠担当弁理士】
関島 昌子*
高橋 美智子*
野崎 史保子*
野崎 彩子*
堀 敬香

【米国特許弁護士】
シェルドン・モス
チャド・ヘリング

【中国弁理士】
董林 昭
董林 雅倩

【韓国弁理士】
金 峻河

【弁理士】
中野 浩和

*特定侵害訴訟代理業務付託

東京本部：〒160-0022 東京都新宿区新宿4丁目3番17号
電話 (03) 3357-5171 (代表) ファクシミリ (03) 3357-5180 (代表)
<http://www.taiyo-nk.co.jp> 相談・連絡用E-mail: info@taiyo-nk.co.jp
横浜ランチ：横浜市 USオフィス：米国バージニア州

当裁判所は、一審被告の控訴は理由がなく、一審原告の控訴は理由があるものと判断する。理由は以下のとおりである。

1 本件発明の特徴は、二酸化炭素経皮吸収用組成物からなるパック化粧品を得るためのキットにおいて、得られるパック化粧品が、含水粘性組成物の粘性を利用して、二酸化炭素を組成物中に保持し、持続的に経皮吸収させることができる点にあると認定した。

2 技術的範囲の属否-構成要件Aの充足性(争点1)について

本件特許の請求項1において、組成物中の二酸化炭素の含有量を特定する記載はなく、パック化粧品が、気泡状の二酸化炭素を含有する組成物からなるものとして得られるキットであり、構成要件Aを充足する。

3 作用効果不奏功の抗弁(争点2)について

被告の主張は、要するに、本件発明は、二酸化炭素の経皮吸収の向上を媒介として各種疾患の予防及び美容上の問題の改善等本件明細書記載の各種効果を奏する程度に「気泡状の二酸化炭素が保持」されていなければならない(用時調製型との間に有意な差が認められなければならない)とする自らの主張を前提に、被告製品はそのような作用効果を奏するものではないから、本件発明の技術的範囲に属しないと主張するものと解される。

しかしながら、仮に作用効果不奏功の抗弁なるものが成り立ち得るとしても、一審被告の原審における主張は、実質的に構成要件Aの充足、非充足に関する議論の蒸し返しにすぎないというべきであって、その主張が採用できないことは既に説示したとおりであるし、一審被告の当審における主張についても、そもそも本件発明は特定の時間内に作用効果が現れることを特徴とするものではないのであるから、被告製品の通常の使用想定時間なるものに技術的範囲の属否が左右される理由は全くないというべきである。

したがって、この点に関する一審被告の主張は理由がない。

4 本件特許の効力(争点3)について

(1) 一審被告が主張する特許無効の抗弁のうち、本件発明の未完成(争点3-1)、サポート要件違反(争点3-2)及び実施可能要件違反(争点3-3)の各無効理由が認められないことは、次のとおり補正するほかは、それぞれ、原判決「事実及び理由」の第3の3(1)~(4)(原判決40頁16行目~46頁14行目)及び第3の4(1)~(3)(原判決46頁17行目~48頁9行目)に記載のとおりであるから、これらを引用する。

かかる認定判断に反する一審被告の主張はいずれも採用できない。

ア 原判決42頁11行目に「前記1(1)イ(エ)cのとおり、」とあるのを削除する。

イ 原判決42頁23行目~46頁13行目を次のとおり改める。

「イ 一審被告の主張について

(ア) まず、一審被告は、化学の分野においては構成から効果を予測することが困難又は不可能であるため、化学物質発明が完成していると判断されるためには、当該化学物質が所望の効果を奏することが試験により証明される必要があると主張する。

しかし、前記1(本判決第3の1)のとおり、本件発明が、含水粘性組成物の粘性を利用して、二酸化炭素を組成物中に保持し、持続的に経皮吸収させることができる点に特徴を有するものであることからすると、そのような特徴が発揮されれば、公知技術において知られていた二酸化炭素の血行促進作用による皮膚、毛根の新陳代謝の活発化などの効果が得られるであろうことは、前記公知技術に係る技術常識に照らして合理的に理解することができるから、本件発明の効果が予見困難又は予見不可能であるとはいえない。

したがって、一審被告の前記主張は採用することができない。