

# 同一特許、同一引用文献で、 同日同ヶ部の知財高裁判決 （審決取消訴訟と侵害訴訟）における 新規性判断が分かれ、また、訂正の 再抗弁が時機後れ却下された事例



—令和4年（ネ）第10008号と令和3年（行ケ）第10027号—

会員・弁護士 高石 秀樹

## 要 約

本事案において、審決取消訴訟判決は、本件発明の「情報提供装置」は単独の装置であるのに対し、主引用発明の「学習・生活支援システム1」は「学習・生活支援サーバ2」と「ユーザ端末3」という複数の装置を含むことを相違点と認定して新規性を認めた。他方、侵害訴訟における無効の抗弁では、主引用発明の「学習・生活支援サーバ2」のみが本件発明の「情報提供装置」に相当すると主張したことで、審決が認定した相違点が一致点となり、新規性が否定された。本事案のように、同一特許、同一主引用文献であっても、審決取消訴訟判決と侵害訴訟判決とで主引用発明の認定が分かれ、新規性判断が分かれることが有り得る。これが顕在化したのが本件各判決であり、両判決に矛盾はない。また、本件控訴審判決を含め、訂正の再抗弁を控訴理由書で主張したにもかかわらず、時機後れとして却下された各事例を考察する。

## 目次

1. 概要
2. 二つの知財高裁判決+侵害訴訟原判決の内容的、時期的関係
3. 特許請求の範囲（請求項1、4、5）
4. 二つの知財高裁判決の判旨抜粋
  4. 1 新規性ありとした、審決取消訴訟判決抜粋。進歩性も○（令和3年（行ケ）第10027号<大鷹裁判長>）
  4. 2 新規性なしとした、侵害訴訟の控訴審判決抜粋（令和4年（ネ）第10008号<大鷹裁判長>）
  4. 3 新規性なしとした、侵害訴訟の原判決抜粋（東京地判令和元年（ワ）第25121号<田中裁判長>）
5. 考察
  5. 1 引用発明の認定について（引用発明の上位概念化・具体化の限界。本事案は、具体化の限界事例。）
  5. 2 時機後れ却下について（控訴審における新たな「無効理由」「訂正の再抗弁」「均等論」の主張）
6. まとめ

## 1. 概要

本事案において、先に出され無効不成立審決は、本件発明の「情報提供装置」は単独の装置であるのに対し、主引用発明の「学習・生活支援システム1」は「学習・生活支援サーバ2」と「ユーザ端末3」という複数の装置を含むことを相違点と認定して新規性を認め、進歩性も認めた。これを受けて、被疑侵害者側は、侵害訴訟における無効の抗弁においては、（原審段階から）無効不成立審決が認定した相違点が一致点となるように、主引用発明の「学習・生活支援サーバ2」と「ユーザ端末3」とを含む「学習・生活支援システム1」ではなく、「学習・生活支援サーバ2」のみが本件発明の「情報提供装置」に相当すると主張したことにより、主引用発明も単独の装置である「情報提供装置」を有するという対比となった結果、無効不成立審決が認定した相違点が解消され、侵害訴訟判

決は一審・控訴審ともに新規性を否定した。これにより、審決取消訴訟判決は無効不成立審決と同じ対比を前提として有効審決を維持したのに対し（新規性・進歩性あり）、侵害訴訟の原判決及び控訴審判決は審決取消訴訟判決と異なる主引用発明の認定（対比）を前提として新規性を否定し、特許権者敗訴（控訴棄却）とした。

審決取消訴訟は審決の適法性が審理対象であることから、引用文献中のどの開示を抽出して引用発明として認定して本件発明と対比するかについて審決が認定した一致点・相違点に影響され、ゼロベースで進歩性の有無を判断できる侵害訴訟における無効の抗弁と比較すれば制限的である。それ故、本事案のように、同一特許、同一主引用文献であっても、審決取消訴訟と侵害訴訟とで主引用発明の認定が分かれ、その結果新規性判断が分かれることが理論的に有り得る。非常に珍しいケースであるが、これが顕在化したのが本件各判決であり、両判決に矛盾はない。（もっとも、メリヤス編機事件最高裁判決<sup>(1)</sup>も、審決取消訴訟において、審決で判断された主引用文献から導かれる主引用発明の認定、主引用文献を争うことを禁じてはいないから、本事案でも、被疑侵害者側は、審決取消訴訟においても侵害訴訟と同じ対比を主張することも可能であったかもしれない。審決取消訴訟と侵害訴訟の控訴審がちょうど並行して進行していたため、被疑侵害者側としては、其々の進歩性否定ロジックのどちらかが成り立てば勝訴という状況であり、敢えて両訴訟で別々のロジックを主張したのかもしれない。）

なお、特許権者は、侵害訴訟の控訴審（本判決）の最初の段階で（控訴理由書提出時まで）に訂正の再抗弁を主張せず、控訴審の第1回口頭弁論後に訂正の再抗弁を主張し始めたことから、訂正の再抗弁が時機後れとして却下された。同一の主引用発明で新規性・進歩性を認める維持審決が出ていることから、控訴審で訂正せずに新規性・進歩性が認められることを期待して訂正の再抗弁をせずにチャレンジする方針を採ったことも理解できるところであるが、原判決で審決とは異なる（侵害訴訟控訴審判決と同じ）対比で新規性欠如と判断された状況であった以上、特許権者としては侵害訴訟の控訴審の最初の段階で（控訴理由書提出時まで）に訂正の再抗弁を主張すべきであったとした控訴審判決も厳し過ぎるとは言いがたい。このような事態に備えて、殆ど同じ内容で別の請求項（従属項、別カテゴリーの独立項等）を用意しておき、訂正の再抗弁、訂正請求を主張せざるを得ない場合に片方の請求項は訂正を主張しつつ、他方の請求項は訂正せずに勝負するという柔軟な訴訟戦略を採る余地を確保しておくことも、特許出願戦略の一環であろう。更に言えば、近時訂正の再抗弁を控訴理由書で主張したにもかかわらず時機後れ却下された事件が2件あることを踏まえて、控訴審を踏まえた一審の主張方針を練り直す必要がある。

## 2. 二つの知財高裁判決＋侵害訴訟原判決の内容的、時期的関係

### 2. 1 新規性ありとした、審決取消訴訟判決（進歩性も○）

令和4年11月29日判決言渡

知財高判令和3年（行ケ）第10027号＜大鷹裁判長＞（請求棄却）

口頭弁論終結日 令和4年9月22日

特許第6538097号

主引用文献～特開2015-102994号公報（甲1）

審決（令和3年1月6日）は、本件発明の「情報提供装置」は単独の装置であるのに対し、主引用発明の「学習・生活支援システム1」は、「学習・生活支援サーバ2」及び「ユーザ端末3」という複数の装置を含むから本件発明の「情報提供装置」と相違すると認定して新規性を認めた。（進歩性も認めた。）

審決取消訴訟判決も同じ（請求棄却）。

（審決取消訴訟判決文の抜粋）『甲1発明の「学習・生活支援システム1」は、「ネットワークNを介して接続された学習・生活支援サーバ2と、複数の受講生・生徒が使用するユーザ端末3とを備え」るものであり、複数の要素（装置）から成るものであって、前記のとおり単独の装置を意味する本件発明1の「情報提供装置」とは異なるものである。したがって、本件審決における相違点3の認定に誤りはない。』

### 2. 2 新規性なしとした、侵害訴訟の控訴審判決

令和4年11月29日判決言渡

知財高判令和4年（ネ）第10008号<大鷹裁判長>（控訴棄却）

口頭弁論終結日 令和4年9月22日

特許第6538097号

主引用文献～特開2015-102994号公報（乙8）。主引用発明は「乙8発明1」。

被告（被控訴人）は、審決が相違点とする前提として、本件発明の「情報提供装置」は単独の装置であると認定したことを踏まえて、（侵害訴訟の控訴審における補充主張として「乙8発明1」を主張して、「学習・生活支援サーバ」が本件発明の「情報提供装置」に相当すると主張した。要するに、主引用例の「学習・生活支援システム1」が「学習・生活支援サーバ2」と「ユーザ端末3」とを含むから単独の装置でないとして相違点と認定した審決を踏まえて、「学習・生活支援サーバ2」のみが本件発明の「情報提供装置」に相当すると対比することにより、審決（及び審決取消訴訟判決）が相違点とした点を一致点に変えることに成功したものである。（※もっとも、原判決も「乙8発明の学習・生活支援サーバ」と対比しており、補充主張として「乙8発明1」を主張したが、控訴審でこの対比を変えたものではない。）

### 2. 3 新規性なしとした、侵害訴訟の原判決

令和3年12月9日判決言渡

東京地方裁判所令和元年（ワ）第25121号<田中裁判長>（請求棄却）

口頭弁論終結日 令和3年9月29日

特許第6538097号

主引用文献～特開2015-102994号公報（乙8）。主引用発明は「乙8発明」

### 3. 特許請求の範囲（請求項1、4、5）

【請求項1】「ユーザから取得したい個人情報のうち幾つかを予め受け付ける第1受付手段と、

前記第1受付手段によって受け付けていない個人情報に対応する属性の質問を行う質問手段と、

前記質問手段による質問に対する返答である個人情報を受け付ける第2受付手段と、

前記第1及び第2受付手段によって受け付けられた個人情報と当該個人情報に対応する属性とが紐付けた状態で格納される格納媒体と、

前記第1又は第2受付手段によって受け付けられた個人情報に基づいて前記ユーザに対して提案を行う提案手段と、を備え、

前記提案手段は、

前記個人情報に基づいてウェブサイトから前記ユーザに対して提案すべき情報を取得する手段と、

前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す手段と、を有する**情報提供装置**。」

【請求項4】「請求項1記載の情報提供装置を複数有しており、

当該情報提供装置が相互にネットワークを介して接続された場合に、最新の個人情報が格納されている格納媒体の内容で、他方の格納媒体の内容を更新する、

情報提供システム。」

【請求項5】「ユーザから取得したい個人情報のうち幾つかを予め受け付けるステップと、

受け付けていない個人情報に対応する属性の質問を行うステップと、

前記質問に対する返答である個人情報を受け付けるステップと、

前記受け付けられた個人情報と当該個人情報に対応する属性とを紐付けた状態で格納するステップと、

前記受け付けた個人情報に基づいて前記ユーザに対して提案を行うステップと、を含み、

前記個人情報に基づいてウェブサイトから前記ユーザに対して提案すべき情報を取得するステップと、

前記個人情報に基づいてユーザに注意を促すステップと、を更に有する  
を情報提供装置に実行させる情報提供プログラム。」

#### 4. 二つの知財高裁判決の判旨抜粋

##### 4. 1 新規性ありとした、審決取消訴訟判決抜粋。進歩性も○（令和3年（行ケ）第10027号<大鷹裁判長>）

『(相違点3) 情報提供システムが、本件発明1は「情報提供装置」であるのに対し、甲1発明は、ネットワークNを介して接続された学習・生活支援サーバ2とユーザ端末3とを備える「学習・生活支援システム1」である点。  
… (3) 相違点3の認定の誤りについて

原告は、本件発明1の「情報提供装置」は、単独の装置によって各手段を有するものではなく、技術的にはユーザ端末、ネットワーク、ウェブサーバを備えた「情報提供システム」であり、本件発明1の「情報提供装置」は、甲1発明の「学習・生活支援システム1」と同一であるから、本件審決の相違点3の認定には誤りがある旨主張する。

ア 本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載から、本件発明1は、「第1受付手段」、「質問手段」、「第2受付手段」、「格納媒体」、「提案手段」とを備えた「情報提供装置」であることを理解できる。

しかるところ、「システム」とは、一般に、「複数の要素が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体」（広辞苑第七版）、「複数の要素が体系的に構成され、相互に影響しながら、全体として一定の機能を果たすもの」（IT用語辞典バイナリ）等を意味するところ、請求項1には、本件発明1の「情報提供装置」が、端末やサーバなどの複数の要素で体系的に構成されることを規定した記載はない。一方で、本件特許の特許請求の範囲の請求項4には、「請求項1記載の情報提供装置を複数有しており、当該情報提供装置が相互にネットワークを介して接続された場合に、最新の個人情報が格納されている格納媒体の内容で、他方の格納媒体の内容を更新する、情報提供システム」との記載がある。上記記載においては、請求項1記載の「情報提供装置」は、「情報提供システム」を構成する複数の要素の一つとして記載されていることを理解できる。

次に、本件明細書には、「本発明」の実施形態1として、「情報提供装置」の例示として、スマートフォン、腕時計型のリスト端末、パーソナルコンピュータ、タブレット、ロボットなどが記載されているところ（【0015】、【0016】）、これらはいずれも、単独の装置である。他方、「情報提供システム」は、スマートフォン等のユーザ端末100Aないし100E、ロボット200、ウェブサーバ300及びネットワーク400を備えるものと説明されており（【0014】）、複数の要素（装置）から構成されるものと説明されている。

以上の本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び4の記載並びに本件明細書の記載によれば、本件発明1の「情報提供装置」とは、単独の装置を意味し、複数の要素（装置）から成る「情報提供システム」とは異なるものであると解される。

しかるところ、甲1発明の「学習・生活支援システム1」は、「ネットワークNを介して接続された学習・生活支援サーバ2と、複数の受講生・生徒が使用するユーザ端末3とを備え」るものであり、複数の要素（装置）から成るものであって、前記のとおり単独の装置を意味する本件発明1の「情報提供装置」とは異なるものである。

したがって、本件審決における相違点3の認定に誤りはない。

イ これに対し、原告は、本件発明1の「情報提供装置」が「情報提供システム」と同義であると解される根拠として、本件明細書の【0094】、【0115】の記載や本件特許の出願経過を指摘する。

しかし、本件明細書の【0094】には、「図16は、本発明の実施形態2における情報提供システムの制御部101の動作を示すフローチャート」であるとの記載があるが、「なお、本実施形態の情報提供システム及びユーザ端末100の構成は、図1及び図2に示したものと同様である」との記載からすれば、制御部101は、情報提供システムを構成するユーザ端末に備えられた制御部を指すものと解され、また、【0115】の「制御部101」の記載についても同様に解される。したがって、これらの記載は、原告の上記主張の根拠となるものではない。

また、本件特許の出願経過（甲24ないし27）において原告の上記主張の根拠となるものは認められない。

したがって、本件発明1の「情報提供装置」が「情報提供システム」と同義であるとの原告の主張は、採用することができない。

ウ 以上によれば、本件発明1と甲1発明の相違点3を認定した本件審決の認定の誤りをいう原告の主張は理由がない。

(4) 小括

よって、本件発明1と甲1発明とは同一の発明とはいえないとした本件審決の判断に誤りはないから、原告主張の取消事由1-1は理由がない。』

4. 2 新規性なしとした、侵害訴訟の控訴審判決抜粋（令和4年（ネ）第10008号<大鷹裁判長>）

『(2) 乙8を主引用例とする本件発明1の新規性の欠如について

…イ 本件発明1と乙8発明1の対比

…(ウ) 構成要件1Hについて

a 乙8発明1の学習・生活支援サーバ2は、本件発明1の構成要件1Hの「情報提供装置」に相当するものである。

b これに対し、控訴人らは、本件発明1の構成要件1Hの「情報提供装置」は、「ユーザから取得したい個人情報のうち幾つかを予め受け付ける第1受付手段と、」という構成要件1Aを含む各手段等を備えるものであり、本件明細書の【0029】の記載から、構成要件1Aの「第1受付手段」は、「タッチパネル114」と「制御部101」と「記憶部102」とが協働して実現することができるものと解釈すべきであるところ、乙8発明1の構成1hの「学習・生活支援サーバ」は、「タッチパネル114」のようなユーザインタフェースを有していないから、本件発明1の構成要件1Hの「情報提供装置」と、乙8発明1の構成1hの「学習・生活支援サーバ」は、ユーザインタフェースの有無という点で相違すると主張する。

しかるところ、本件発明1の構成要件Hの「情報提供装置」は、構成要件1Aの「第1受付手段」を備えるものであるが、前記(ア)bのとおり、本件特許の特許請求の範囲（請求項1）には、本件発明1の「ユーザから取得したい個人情報のうち幾つかを予め受け付ける第1受付手段」を「タッチパネル」のようなユーザインタフェースを有するものに限定する記載はないから、控訴人らの上記主張は、その前提において採用することができない。

したがって、控訴人らの上記主張は、理由がない。

ウ まとめ

以上によれば、乙8発明1は、本件発明1の構成要件1Aないし1Hの構成を全て有するから、本件発明1は、乙8発明1と同一の発明であるものと認められる。』

4. 3 新規性なしとした、侵害訴訟の原判決抜粋（東京地判令和元年（ワ）第25121号<田中裁判長>）

『…オ 構成要件H（「情報提供装置。」「を情報提供装置に実行させる情報提供プログラム。」）につき、乙8発明と対比する。

乙8発明のアバター管理部によるアバターコメントの出力は、情報の提供に当たるため、この点をもって既に、アバター管理部を有する乙8発明の学習・生活支援サーバは、情報を提供する装置（「情報提供装置」）であるといえることができる。

また、上記サーバは、アバター管理部のほかに、ユーザ情報管理部、テキスト分析部、情報収集部、コンテンツ管理部で構成される制御部を有しており、制御部は、少なくとも一つのCPU等を備え、ROM等に予め記憶されたプログラムを読み込んで実行することにより、上記各部の機能を事項することが可能となるものである（【0021】等）ことから、乙8発明の学習・生活支援サーバは、情報提供装置であって、各種機能を実行させる情報提供プログラムを有しているといえ、乙8発明は、構成要件1Hの「情報提供装置」、構成要件5Hの「情報提供プログラム」と同一であるといえる。

その他、構成要件Hと乙8発明の間に、実質的に相違する点は認められない。

以上によれば、構成要件Hは、乙8発明の構成と実質的に同一のものといえる。』

## 5. 考察

### 5. 1 引用発明の認定について（引用発明の上位概念化・具体化の限界。本事案は、具体化の限界事例。）

単数複数の相違点（典型的には、本件発明が一つの要素からなる装置で、主引用発明が複数の要素からなる装置である場合。逆も有り得る。）を回避するために、引用例が複数要素を含む場合に、引用文献に開示された複数要素の開示のうち本件発明との対比に必要な一つの要素に絞って引用発明と認定することにより、この点を相違点でなく一致点とすることができる。（阻害事由を主従引用例の入れ替えにより回避し得ること同様に<sup>(2)</sup>、本事案は、同一の引用文献からどの部分を引用発明として認定するかにより、すなわち論理付け次第で、新規性・進歩性判断が異なり得ることが顕在化した一事案である。）

本事案においては、被疑侵害者側は、無効審判においては、主引用発明の「学習・生活支援システム1」（「学習・生活支援サーバ2」及び「ユーザ端末3」を含む）が本件発明の「情報提供装置」に対応すると対比していたが、先に進んでいた無効審判における特許庁の判断を見て、後れて進行していた侵害訴訟の一審においては、主引用発明の（「学習・生活支援システム1」の一部である）「学習・生活支援サーバ2」のみが本件発明の「情報提供装置」に対応すると対比したことで、侵害訴訟においては、一審判決から無効の抗弁が認められ、特許権者敗訴の判決を得ることができた。狙っていた訳ではないと思われるが、無効審判を早めに請求したことで特許権者の反論、特許庁の判断を知ることができたため、被疑侵害者側は、侵害訴訟における主張・立証の攻防において一歩先んじて有利に展開することができた。

もちろん、引用文献の記載から、一つの要素のみに絞った無効審判請求人側に都合の良い引用発明を認定できるか（本事案に即して言えば、主引用発明の「学習・生活支援システム1」から「ユーザ端末3」を捨象して「学習・生活支援サーバ2」のみを抽出して本件発明の「情報提供装置」と対比すること）という論点があり、講学上『引用発明の上位概念化・具体化の限界』（本事案は具体化の限界）という論点として整理されている。

新規性・進歩性判断時の『引用発明の上位概念化・具体化の限界』は、裁判例を概観すると、引用文献（や公然実施品等）から「ひとまとまりの技術事項」を把握することが出来るか否かで決まるとされており<sup>(3)</sup>、新規事項追加の判断時の本件明細書の開示と平行であると考えられる。本事案に即して言えば、「学習・生活支援サーバ2」と「ユーザ端末3」とが技術的に不可分である「ひとまとまりの技術事項」であり、両者を纏めた「学習・生活支援システム1」を主引用発明として認定するべきであるか、換言すれば、その内「学習・生活支援サーバ2」のみを抽出して本件発明と対比することが許されるかという論点である。この是非までは深入りしないが、本事案において、審決取消訴訟判決のように「学習・生活支援システム1」を対比しても、侵害訴訟判決のように「学習・生活支援サーバ2」のみを抽出して対してもよいのか、すなわち主引用発明を「ユーザ端末3」を含んでも含まなくても本件発明の「情報提供装置」に相当すると対比してよいのか、徹底的に争うことも特許訴訟戦略上有り得たかもしれない。

この点については、例えば、知財高判平成18年（行ケ）第10499号【無線式ドアロック制御装置】事件<篠原裁判長>が、「引用例2には、1つの技術のみが記載されているというのではなく、…種々の発明が記載されているところ、その中から、引用発明2Aという公知技術を把握することもできれば、付随事項①及び②を含めた公知技術を把握することもできる。そして、前者は、後者の上位概念に当たることが明らかであるが、公知技術との対比における進歩性の認定判断においては、本件発明に最も近い技術を選択するのが常道である。」と判示して、引用文献から上位概念と下位概念の引用発明を読み取れる場合があることを示したが、逆に言えば、この点は争点になるということである。

本事案においては、審決取消訴訟と侵害訴訟控訴審が同時に進行しており、口頭弁論終結、判決日も同じであったが、審決取消訴訟における攻撃防御方法は侵害訴訟控訴審では主張・証拠共通でないため、侵害訴訟控訴審において審決取消訴訟と同じ主張をする場合は、侵害訴訟控訴審においても同じ主張・立証をしておく必要があることに留意したい。

## 5. 2 時機後れ却下について（控訴審における新たな「無効理由」「訂正の再抗弁」「均等論」の主張）

本事案において、特許権者は、侵害訴訟の控訴審（本判決）の最初の段階で（控訴理由書提出時までに）訂正の再抗弁を主張せず、控訴審における書面による準備手続終結後に訂正の再抗弁を主張し始めたことから、訂正の再抗弁は時機後れとして却下された。

同一の主引用発明で新規性・進歩性を認める維持審決が出ていることから、訂正せずに新規性・進歩性が認められることを期待して訂正の再抗弁をしないでチャレンジしようと考えた特許権者の方針も理解できる場所があり、厳しい判決とも思える。しかしながら、審決が特許維持（新規性・進歩性○）と判断した決定的な「相違点3」について、被告が同審決の「相違点3」が一致点に変わるように対比を変えて新規性欠如を主張した結果、同審決の8カ月後に口頭弁論終了した原審判決において新規性欠如と判断されたという状況であったから、特許権者としては侵害訴訟の控訴審の最初の段階で（控訴理由書提出時までに）訂正の再抗弁を主張すべきという裁判例の多数が採っている時的限界に沿った控訴審判決が厳し過ぎるとは言い難い。（技巧的には、控訴審の最初から、一部の請求項だけ訂正の再抗弁を主張するという訴訟戦略も有り得る。具体的には、控訴理由書提出段階で、装置の発明である請求項1だけは訂正の再抗弁を主張し、プログラムの発明である請求項5は訂正の再抗弁を主張せずに勝負して、システムの発明である請求項4は独立項にして訂正の再抗弁を主張しないという主張方針も有り得たかもしれない。）

本事案は、同一の主引用発明で新規性・進歩性を認める維持審決が出されているという特殊な事案であったが、一般に、控訴審で新たな主張（新たな無効理由、訂正の再抗弁、均等論、その他の抗弁等）を始めた事案では、控訴審の最初の段階で（控訴理由書提出時までに）主張した場合は時機後れ却下されなかった事案が多数であり、他方、控訴理由書提出後（控訴審の第1回口頭弁論後）に主張した場合は時機後れ却下された事案が多い<sup>(4)</sup>。

もっとも、控訴審から（無効理由、均等論でなく）新たに訂正の再抗弁を主張し始めた事案は少なく、その主張が時機に後れているか否かを判断された事案は非常に少ないため、多数の裁判例が蓄積している控訴審から新たに無効理由、均等論を主張し始めた場合と同じであるかは確立しておらず、予測可能性が若干低いことは否めない。本稿脚注に示すとおり、控訴審で「新たな」主張（無効理由、訂正の再抗弁、均等論）を主張する場合に、控訴理由書で主張した場合に時機後れ却下された事例は殆どない。他方、原審で何度も訂正の再抗弁を主張した場合（令和4年（行ケ）第10078号【片手支持可能な表示装置】＜菅野裁判長＞）や、原審で同じ訂正の再抗弁が時機後れ却下されている場合（令和3年（ネ）第10094号【電気工事作業に使用する作業用手袋】事件＜菅野裁判長＞）は、控訴理由書で主張したにもかかわらず時機後れ却下された事例がある。もっとも、平成28年（ネ）第10100号【魚釣用電動リール】事件＜高部裁判長＞は、原審で特許無効の心証開示後に訂正の再抗弁を主張して時機後れ却下されていたが、控訴理由書で原審で却下された訂正の再抗弁を主張したところ、時機後れ却下されなかった。このように、控訴審における主張の時機後れ却下は主張自体を判断せずに封じるという結論に決定的な影響を及ぼす判断であるにもかかわらず、裁判体により判断基準が異なり、近時は菅野裁判長の知財高裁4部において控訴理由書で主張した訂正の再抗弁が2件時機後れとして却下されていることから、控訴審を踏まえた一審の主張方針を練り直す必要があるだろう。

何れにしても、控訴審で新たな主張をするときは、（訂正の再抗弁、均等論等の当該新しい主張を、一部の請求項についてのみ主張する等の工夫をしながら、）控訴理由書において、少なくとも予備的には主張しておくべきであろう。そして、一審では心証開示後に新たな無効理由、訂正の再抗弁、均等論を主張しても受け容れられる期待は薄く、却って控訴審において控訴理由書で主張しても時機後れ却下とされる恐れを増大させるため、敢えて一審では主張しないという主張方針も有り得るであろう。

## 6. まとめ

本事案は、①引用発明の認定（引用発明の上位概念化・具体化の限界）、②控訴審から新たに主張する訂正の再抗弁の主張方針について、先行する無効審判の進行及び結論との関係を考慮して、同時進行の審決取消訴訟と侵害訴訟とで、請求項毎にどのように主張するかが工夫の余地があった。

本事案を離れた仮想事例として、逆に侵害訴訟が先行している場合、控訴審から均等論を主張する場合、侵害訴訟で複数の特許を権利行使している場合等、実事案としては様々な状況が有り得る。更に言えば、分割出願の特許庁に係属させておき、今回の侵害訴訟で特許権者敗訴となっても、侵害裁判所において充足・有効性が認められる範囲を把握して、次の分割出願で再度勝負するという展開も近時多く見られる。

何れにしても、特許権侵害訴訟とは、特許法というルールの中で、自陣営に最も有利な戦略・戦術を模索する知能戦であるから、本事案を初めとする実事案を参考にしながら、当初明細書の創り込み及び分割出願段階から専門家である弁理士及び知財部の付加価値が発揮される時代であると感じられる。更に具体的な攻撃防御の戦略・戦術については議論が活性化することを期待して、一旦筆を擱くこととする。

以上

(注)

(1) 最大判昭和 51 年 3 月 10 日民集 30 卷 2 号 79 頁

(2) 知財高判平成 26 年（ネ）第 10080 号「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法」事件<清水裁判長>\* 原判決を踏まえて、主引用発明と副引用発明とを逆にした。進歩性×(原審・東京地判平成 24 年（ワ）第 30098 号<長谷川裁判長>)

(直前に、同旨の審決取消訴訟判決・平成 25 年（行ケ）10239 が確定していた。)

すなわち、2つの引用発明のどちらを主引用発明とするかにより、動機付け・阻害事由が異なりうる!!

(※訂正の再抗弁は、新規事項追加を理由に認められなかった。～「本件明細書には、『結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含む』形態を除くスピネル型マンガン酸リチウムについて明示的な記載はなく、また、これが本件明細書の記載から自明な事項であるということもできないから、「(結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除く。)」との技術的事項が、本件明細書に記載されているということとはできない。」(明細書中に矛盾記載有り!!/段落【0006】)「新たな技術的事項を導入しない」という特許権者の主張は、形式上判断されなかった。)

(3) <引用発明の認定(引用発明の上位概念化・具体化の限界)に関する裁判例紹介(判旨抜粋)>

1. 引用発明の認定が否定された(特許権者有利)裁判例

(1) 平成 25 年(行ケ)第 10248 号【排気ガス浄化システム】事件 \*引用例の作用効果を奏するための必須の構成を省いて引用例を認定してはならない。= H24(行ケ)10005、= H26(行ケ)10251

刊行物に記載された『発明』である以上は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」(特許法 2 条 1 項)であるべきことは当然であって、刊行物においてそのような技術的思想が開示されているといえない場合には、引用発明として認定することはできない。

本件において、審決は、…引用発明として、「HC が部分酸化されて活性化され NOx の還元反応が進みやすくなり、結果的に HC 及び NOx 浄化率が高まる」との効果認定をおきながら、その作用効果を奏するための必須の構成である「Ce-Zr-Pr 複酸化物」を欠落して認定したものである。したがって、審決は、前記作用効果を奏するに必要な技術手段を認定していないこととなり、審決の認定した引用発明を、引用例 1 に記載された先行発明であると認定することはできない。

(2) 令和 2 年(行ケ)第 10066 号【2 軸ヒンジ】事件<森裁判長> \*副引用発明の一部のみを取り出して、主引用発明に適用する動機付けなし。

…機能的に連動しており、一体的に構成され、…上記の一体的に構成された部材から、支持片 511 及び支持片 512 のみを取り出して、一対の支持片を有するという構成を甲 2 発明に適用する動機付けはない…。…甲 2 発明は、甲 1 発明のストップ機構に相当する部材を備え…甲 2 発明は、選択的回転規制手段を有し…甲 1 発明の上記の一体的に構成された部材は、ストップ機構と選択的回転規制手段を含むものであるから、甲 1 発明の上記の一体的に構成された部材を甲 2 発明に適用しようとする動機付けもない…。

(3) 平成 31 年(行ケ)第 10041 号【創傷被覆材】事件<菅野裁判長> \*副引用発明の一部のみを取り出して、主引用発明に適用する動機付けなし。

…甲 4 に記載された発明は、創傷面と第 2 層との間において適度な貯留空間を形成して創傷面上に適度な滲出液を保持するとともに、滲出液が面内方向に広がるのを防止する機能を有する多数の孔が設けられた第 1 層と、初期耐水圧シート材である第 2 層、水を吸収し保持することが可能なシート材(第 3 層)を一体化させた構造を有することにより、創傷面の湿潤状態を保つ技術的意義を有するものであるから、甲 4 に記載された発明のうち第 1 層のみを取り出して、甲 1 発明に適用する動機付けはない。

(4) 令和 1 年(行ケ)第 10159 号【X 線透視撮影装置】事件<菅野裁判長> \*副引用発明(事項)の抽象化、拡大化の限界

…審決は、回転処理される X 線の画像は術者が装着した HMD の画像であること、操作者を兼ねた術者の位置情報が床面(センサ)からのものであるという構成を捨象して、「X 線画像を見る者による X 線画像と実際の患者の位置把握を容易にするために、

X線画像を見る者の位置情報に基づいてX線画像302の回転処理を行う」という技術事項（技術事項2）を認定したものであり、技術事項の範囲を不当に抽象化、拡大化するものといえ、誤りである。

(5) 令和2年（行ケ）第10106号【読取装置】事件<森裁判長> \*引用発明適格否定（「甲1発明2」）～単独で用いられることが想定されないと引用発明適格×。

…甲1発明の「読取り／書込みモジュール200」は、「防壁」が存在しない状態で単独に用いられること、すなわち、「読取り／書込みモジュール200」だけで電波の漏えい又は干渉を防止することは想定されていないものと認められるところ、外部への電波の漏えい又は干渉を防止する機能は、本件発明と対比されるべき「読取装置」には欠かせないものであるから、甲1発明の「読取り／書込みモジュール200」が単体で、本件発明と対比されるべき「読取装置」であると認めることはできない。以上によると、本件審決のように甲1発明2を認定して、これを本件発明と対比することはできないというべきである。…

被告は、読取装置を独立した発明として把握する公知文献等として…を挙げるが、甲1発明の「読取り／書込みモジュール200」の構成は、これらの先行文献に記載された技術とは異なるものであるから、被告の主張は、上記…の判断を左右するものではない。

2. 引用発明の認定が肯定された（特許権者不利）裁判例＝引用発明の構成の一部を独立して抽出できた事例

(1) 平成15年（行ケ）第348号【べら針】事件

甲5公報及び甲6公報…に接した当業者は、半抜き加工により被加工材を塑性変形させて凹部を形成する際、当該凹部の溝底の形状を平坦にするという技术手段を理解するに当たって、原告主張に係る甲5公報及び甲6公報記載の発明の目的や他の構成要素を、本件技术手段と一体不可分なものとして理解しなければならない理由はないから、当業者は、本件技术手段を、一般の金属板半抜き加工技術として、任意に転用可能な技术手段であると理解する…。

(2) 平成17年（行ケ）第10024号【フェンダーライナ】事件

原告は、引用例1の実施例1によると、吸音材の厚さは30mmであり、この厚さから密度を計算すると、密度は約0.03g/cm<sup>3</sup>となり、硬質繊維板どころか、JISに定義されている中質繊維板の密度よりもはるかに小さい旨主張する。しかし、審決が引用発明としているのは、数値による定量的な事項を捨象した「PET繊維を熱可塑性樹脂バインダー（バインダー繊維）で融着結合してなるPET不織布をコールドプレスし、所定形状に賦形した自動車のエンジンルーム内に適用される防音材」という発明である。そして、引用発明を、実施例1に記載されている定量的な事項によって限定されなければならないような事情は見当たらない。

(3) 平成17年（行ケ）第10672号【高周波ボルトヒータ】事件

…引用発明の認定においては、引用発明に含まれるひとまとまりの構成及び技術的思想を抽出することができるのであって、その際引用刊行物に記載された具体的な実施例の記載に限定されると解すべき理由はない。

…甲1自体には実現できるように記載されていない高周波誘導加熱の具体的な構成そのものは、…本件特許出願当時、…技術常識であったのであるから、当業者は、甲1の「…高周波加熱トーチ」の高周波誘導加熱に上記技術常識であった誘導加熱体の具体的な構成を参酌し、高周波誘導加熱を実現することができるものとして、甲1発明を把握することができたものと認められる。

(4) 平成16年（行ケ）第159号【遊技機における制御回路基板の収納ケース】事件

制御回路基板を同基板の収納ケースの底板部に固定する技術と制御回路基板の収納ケースに静電気（電磁波）対策を施す技術とは技術的に関連性がないことは刊行物2、3の記載及び技術常識に照らして明らかであり、刊行物2、3の上記技術事項を刊行物1発明に適用する際に、静電気対策上悪影響があるか否かの問題は生じない…。

(5) 平成22年（行ケ）第10160号【封水蒸発防止剤】事件 Cf.H22（行ケ）10162

引用発明2は、…粘着剤層（2a）が担う軽剥離が可能とするとの機能は、粘着剤層（2b）とは独立した機能の併存によって達成されるものであるから、粘着剤層（2b）が存在することによって影響を受けるものではなく、粘着剤層（2a）のみによって独自に発揮されるものということができる。そうであるから、…当業者は、引用発明2の構成に係る粘着力が相対的に弱い粘着剤層（2a）と粘着力が相対的に強い粘着剤層（2b）とをそれぞれ別個の構成のものとして認識することができ、それぞれが有する技術的意義も個別に認識することができるから、粘着剤層（2a）について、チップ状ワークを粘着剤層から剥離する時の軽剥離性に着目し、この粘着力が相対的に弱いものとして、独立して抽出することができるものということができる。

(6) 平成22年（行ケ）第10220号【携帯型家庭用発電機】事件（判旨抜粋） = H17（行ケ）10105〔レンジ用炊飯器〕Cf.H22（行ケ）10162

なるほど、引用発明は、引用例記載の「携帯用扇風機」における、太陽光発電及び充電時の一態様であって、一義的には当該扇風機の駆動に供するものであるといえる。しかし、引用発明が開示する太陽光発電、充電時の開示された構造及びその機序は扇風

機の駆動と直接関係しているものではなく、それ自体が技術的に独立し、技術的に扇風機の駆動と分離して論ずることができる…。したがって、引用例におけるこのような記載事項に接した当業者は、引用例に記載された事項を総合的にみて、独立した技術思想として、多目的活用可能な太陽電池である引用発明を読み取ることができる…。

**(7) 平成 18 年（行ケ）第 10499 号【無線式ドアロック制御装置】事件<篠原裁判長> \*引用文献から上位概念と下位概念の引用発明を読み取れた。**

引用例 2 には、1 つの技術のみが記載されているというのではなく、…種々の発明が記載されているところ、その中から、引用発明 2A という公知技術を把握することもできれば、付随事項①及び②を含めた公知技術を把握することもできる。そして、前者は、後者の上位概念に当たることが明らかであるが、公知技術との対比における進歩性の認定判断においては、本件発明に最も近い技術を選択するのが常道である。…スイッチが露出して設けられている場合、意図しない接触等により、スイッチの誤操作が生じ得ることは、経験則上明らかな事項であり、露出して設けられているスイッチによって施錠したり解錠したりする構造のものにおいては、スイッチの無意識的な誤操作によりロックが解除されるという事態が起こり得るという技術常識は、当業者が当然に気が付くものであり、かつ、その問題意識を持っているべきものである。したがって、引用例 2 に接した当業者が、引用発明 2A に着目し、これを選択することは、ごく容易なことというべきである。…

**(8) 平成 30 年（行ケ）第 10151 号【ギャッチベッド用マットレス】事件<鶴岡裁判長> \*引用発明は、引用例に記載されたひとまとまりの構成ないし技術的思想として把握可能であれば足りる。**

…引用文献 1 には、「マットレス装置 452 は家庭または他の療養施設での個人使用の為にユーザにより購入されることもある」…と記載されており、このように個人が使用する場合には、適切な感触を得られる硬さの部材の組合せが既に決定されているのであるから、多種多様な部材の選択及び組合せ並びに 4 通りの使用方法があることは想定されない。したがって、小売用テスト装置（店舗内のテスト用マットレス）に用途を限定しない引用実施例のマットレス装置 452 において、多種多様な部材の選択及び組合せ並びに 4 通りの使用方法があることは、一体不可分の必須の技術思想に当たらず、その中から一つの組合せ及び使用方法を抽出した例を引用発明とすることに支障はない。引用発明は、引用例に記載されたひとまとまりの構成ないし技術的思想として把握可能であれば足りるところ、審決で認定された引用発明は、この要件を充たしているといえる。

…引用発明は、引用文献 1 に接した当業者が特段の「深読み」を要せずして把握し得る構成を備えたものであるから、審決に、事後分析的な認定をしたという誤りもない。…4 通りの使用方法があることを引用発明 1 の認定において考慮しなかったことに誤りがあるとはいえない。

**(9) 平成 28 年（行ケ）第 10061 号【入退室管理システム】事件<鶴岡裁判長> \*引用発明が引用文献に記載された実施例に限られないとした。**

…刊行物 1 には、実施例として、複数の固定無線機が施設の所定の各部屋にそれぞれ設けられる構成が示されている…。しかしながら、複数の固定無線機の設置位置を「施設の各部屋」に限定することと課題解決手段との間に特に技術的関連性があるとは認められず、また、そのような限定がなくとも、刊行物 1 発明の課題を解決し作用効果を奏することは可能であると認められるから、同発明を上記実施例に係る技術内容に限定してしまうことは相当でない（上記実施例の記載は、飽くまで発明の一実施態様を示したものにすぎず、そのことにより刊行物 1 から他の態様による実施が読み取れないとはいえない）。したがって、引用発明 A についても…かかる技術内容に限定することは相当でなく、本件訂正発明 1 との対比は、飽くまで複数の固定無線機の設置位置が「施設の各部屋」を含むがこれに限定されないものとして認定した引用発明 A をもってなされるのが相当である。…

上記のように相違点 1' を認定した場合、仮に同相違点に係る構成（移動体の位置検出を行うために複数の起動信号発信器を出入口の一方側と他方側に設置する構成）が本件特許の出願時において周知であったとすれば、引用発明 A とかかる周知技術とは、移動体の位置検出を目的とする点において、関連した技術分野に属し、かつ、共通の課題を有するものと認められ、また、引用発明 A は、複数の固定無線機の設置位置を特定（限定）しないものである以上、前記の周知技術を適用する上で阻害要因となるべき事情も特に存しないことになる…。

**(10) 平成 25 年（行ケ）第 10012 号【内燃機関】事件<富田裁判長> \*引用文献中の「任意に変更可能」である旨の記載が、実施例以外の発明を示唆している**

引用文献には、「過給バルブ 26 は例えば吸気行程の末期に短期間だけ開弁し、圧縮された空気を燃焼室 20 の供給してエンジン E の出力を向上させる。」（段落【0020】）、「以上、本発明の実施例を詳述したが、本発明はその要旨を逸脱しない範囲で種々の設計変更を行うことが可能である。」（段落【0043】）との記載がある。この記載によれば、引用文献の単気筒 4 サイクルエンジン E において、過給バルブ 26 が「吸気行程の末期に」開かれることは例示であって、「エンジン E の出力を向上させる」ために過給バルブ 26 が別のタイミングで開かれ得ること示唆するものといえる。

(11) 平成 29 年（行ケ）第 10160 号【光安定性の向上した組成物】事件<鶴岡裁判長> \*引用発明として認定すべき範囲の一般的基準 = H24（行ケ）10005、H25（行ケ）10248、H22（行ケ）10084、H19（行ケ）10128、H30（行ケ）10109

…引用発明は、特許出願に係る発明が進歩性を有しているか否かを判断するに当たり、特許出願に係る発明との対比により一致点及び相違点を抽出し、当該引用発明を出発点として、相違点に係る特定事項を備えた発明を当業者が容易に想到できたか否かを検討するための基礎となるものである。そうすると、このような引用発明の目的に照らせば、引用発明は、本件発明と引用発明との一致点及び相違点を抽出するための対比が可能な程度に特定されていれば足り、本件発明との対比に明らかに関係がない事項についてまで、引用例に記載されているとおりにそのまま認定しなければならないものではないと解される。また、審決が問題にしているバシル酸アムロジピンの含有量の限定や添加剤の限定は、課題解決のために必要な構成であるとはいえない。…

甲 1 発明…は、本件訂正発明 1 との一致点及び相違点を抽出するための対比が可能な程度に十分特定されたものというべきである。そして、甲 1 が医薬品インタビューフォームの抜粋であることは、上記判断を左右しないというべきである。…

…甲 15 記載の発明においては、群 1 と群 2 とを含有させ、群 1 及び群 2 の一方又は両方に溶出補助剤を含有させることが、十分な硬度を有し、崩壊性、溶出調節性、製造性に優れる医薬を得るという課題を解決するための手段とされている。そうすると、甲 15 発明から、活性成分を含む整粒物 A と、活性成分を含まない整粒物 B とを含有させるとともに、その一方又は両方に溶出補助剤を含有させるとの構成を捨象することは、課題解決のために必要不可欠な構成を失わせることになる。したがって、甲 15 発明から当該構成を捨象して本件発明 1 の経口医薬組成物とすることには阻害要因があるというべきである。

(12) 平成 30 年（行ケ）第 10122 号【水中音響測位システム】事件<鶴岡裁判長> \*上位概念化の限界（複数の引用文献から主引用発明を認定することが“例外的に”許された事例。）Cf.H30（行ケ）10175「アクセスポート」事件は原則どおり、複数の引用文献から主引用発明を認定することが許されなかった。Cf.無効 2018-800131 号事件は、相互に参照することを前提に作成された複数のマニュアルから一つの引用発明を認定した。

審決は、甲 3 の 1 文献及び甲 3 の 2 文献を併せて「甲 3 文献」とした上で、甲 3 文献に甲 3 構成 b3 が記載されていると認定しているところ、甲 3 の 1 文献が博士学位論文、甲 3 の 2 文献が甲 3 の 1 文献の内容の要旨であることについては、当事者間に争いが無い。そうすると、甲 3 の 2 文献に記載されている内容は、甲 3 の 1 文献に記載されているものと認められるから、これらの 2 つの文献からひとまとまりの技術的思想を認定し得るというべきである。

(13) 令和 1 年（行ケ）第 10097 号【簡易蝶ネクタイ】事件<鶴岡裁判長> \*引用発明の認定は、本願発明等との対比に必要な技術的事項について過不足なく行うことが必要な程度で十分である。更に詳細に認定する必要は無い!!

原告は、本件審決における引用発明 1 の認定は、①…、②…、③…を認定しなかった点に誤りがある旨主張する。

そこで検討するに、発明の進歩性の判断に際し、特許出願に係る発明ないし特許を受けている発明（以下「本願発明等」と総称する。）と対比すべき特許法 29 条 1 項各号所定の発明（以下「主引用発明」という。）の認定は、これを本願発明等と対比させて、本願発明等と主引用発明との相違点に係る技術的構成を確定することを目的としてされるものであるから、本願発明等との対比に必要な技術的事項について過不足なく行うことが必要である。

これを本件についてみると、上記①の点について、本件補正発明は、発明特定事項として、子供用簡易蝶ネクタイを正面から見た構成を含むものではないから、本件補正発明と対比するに当たって、甲 1 の簡易蝶ネクタイを正面から見た構成を認定する必要はない。したがって、原告の主張はその前提を欠く。

次に、上記②の点について、本件審決は、引用発明 1 の構成として、「着用状態で、…突出片 4、4 は襟の下になり見えないように形成され」と認定するところ、かかる構成は、実質的に、一対の突出片を襟下へ挿入させる態様を含むものである。

さらに、上記③の点について、本件補正発明の特許請求の範囲（請求項 1）には、「ボタン穴が形成された部材」の材質及び厚みについて規定した記載はなく、本願明細書の発明の詳細な説明にも、「ボタン穴が形成された部材」の材質及び厚みについて規定した記載はない。そして、…のとおり、本件補正発明の技術的意義は、簡易蝶ネクタイの結び目の裏側に、シャツの第一ボタンがはまりこむボタン穴を、結び目の表側に貫通しないように形成することによって、蝶ネクタイが上向きに品良く付き、従来の蝶ネクタイと見た目が変わらず、子供にも長時間の取付けが可能となるようにしたことであるところ、かかる技術的意義に照らしても、「ボタン穴が形成された部材」を特定の材質及び厚みに限定しなければならない理由は見いだし難い。

したがって、本件補正発明と対比するに当たって、甲 1 の簡易着用具 1 の材質及び厚みを認定する必要はない。

(14) 令和 1 年（行ケ）第 10091 号【走行練習用自転車】事件<鶴岡裁判長> \*引用発明の認定は、本願発明に相当する事項を過不足のない限度で認定すれば OK。特段の事情がない限り、本件発明の発明特定事項との対応関係を離れて、引用発明を必要以上に限定して認定する必要はない。

…引用発明の認定に際しては、ひとまとまりの技術的思想を構成する要素のうち、本件補正発明の発明特定事項に相当する事項を過不足のない限度で認定すれば足り、特段の事情がない限り、本件補正発明の発明特定事項との対応関係を離れて、引用発明を必要以上に限定して認定する必要はないと解される。…

本件補正発明は、ボルトの本数を、発明特定事項として何ら限定するものでないから、引用発明の認定に当たって事項①を捨象しても、本件補正発明の発明特定事項に相当する事項を過不足のない限度で認定している…。…

本件補正発明は、三角部材に相当する部材を備えることを発明の構成要素とするものではなく（本件明細書において発明の一実施形態として【0018】で言及され、本願図1ないし3に図示されているにとどまる。）、それを除外することを構成要素とするものでもない。したがって、引用発明の認定に当たって事項②を捨象しても、本件補正発明の発明特定事項に相当する事項を過不足のない限度で認定している…。…

以上によれば、事項①及び②を捨象した審決の引用発明の認定は、引用文献1に開示された考案の有するひとまとまりの技術的思想につき、本件補正発明の発明特定事項に相当する事項を過不足のない限度で認定したものであるということが出来る。かかる認定が、引用文献1に記載された技術内容から必須の一部構成を捨象したとも、不当に抽象化・一般化・上位概念化したともいえない。

**(15) 令和1年（行ケ）第10150号【空気分離方法】事件<鶴岡裁判長> \*引用文献の開示は、好ましい実施形態に限られない。**

…引用例1の全体をみると、引用発明1が解決しようとする課題は、低純度酸素及び高純度酸素の両方を高回収率で効果的に精製することができる極低温精留システムを提供することであり…、課題を解決する手段は、空気成分の沸点の差、すなわち低沸点の成分は気化ガス相に濃縮する傾向があり、高沸点の成分は液相に濃縮する傾向があることを利用したものである…と認められ、図1に示されたのは、あくまで、好ましい実施形態にすぎない…。図1の説明においては、低純度酸素を液体として抜き出し、それにより大量の高純度酸素を得られるとしても、それは、最も好ましい実施形態を示したものであって、引用例1に側塔11から低純度酸素を気体として抜き出すことが記載されていないとはいえない。

**(16) 令和3年（行ケ）第10096号【光源】事件<本多裁判長> \*引用文献の複数の段落から一まとまりの技術思想を抽出可能である。**

…引用文献の段落[0012]、[0013]及び[0015]には、緑色発光半導体ナノ結晶及び赤色発光半導体ナノ結晶のそれぞれの発光ピークのFWHM（半値全幅）が約45nm以下であること又は45nm以下であってもよいことが開示されているところ、引用文献の前後の文脈に照らすと、これらの開示は、引用文献が開示する発明一般に当てはまるものと解される。…引用発明において「緑色発光半導体ナノ結晶と赤色発光半導体ナノ結晶の発光ピークのFWHM（半値全幅）は約45nm以下であり」との構成を採用すると…との構成が採用できなくなるとの記載又は示唆はみられない。そうすると、…一まとまりの技術的思想に基づく単一の発明中に両者の構成を併存させることは十分に可能であるから、前者の構成を含むものとして引用発明を認定した本件審決に誤りはない。…低コスト化が多く技術分野に共通する技術的課題であることは、引用文献を始めとする刊行物等に明示の記載や示唆がなくとも自明のこととして認められる事柄である…。

**(4) <時機後れ却下（控訴審における新たな主張）に関する裁判例紹介（判旨抜粋）>**

**1. 控訴審における新たな主張が時機後れ却下されなかった裁判例（大多数は、控訴理由書提出前）**

**1-1. 控訴審における新たな「無効理由」が時機後れ却下されなかった裁判例（特許権者不利）**

**(1) 知財高判大合議平成17年（ネ）第10040号【情報処理装置】（一太郎）事件**

攻撃防御方法の提出が時機に後れたものとして民事訴訟法157条により却下すべきであるか否かは、当該訴訟の具体的な進行状況に応じて、その提出時期よりも早く提出すべきことを期待できる客観的な事情があったか否かにより判断すべきものであるところ、控訴人が主張する前記事情は、いずれも、被控訴人の請求に係る本件訴訟の具体的な進行状況とは関係のない事情をいうものにすぎない。

**(2) 平成29年（ネ）第10055号【連続貝係止具】事件<森裁判長>**

\*時機後れであるが、次回期日が指定され訴訟の完結を遅延させない。却下せず。新規性×

控訴人らは、無効理由3（新規性欠如）に係る抗弁を、遅くとも平成29年1月26日までに提出することは可能であったといえるから、これは「時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法」（民訴法157条1項）に該当することが認められる。

しかし、控訴人らは、本件の控訴審の第1回口頭弁論期日…において、控訴人シンワは、本件特許が出願されたとみなされる日より前に、本件各発明の構成要件を充足する製品を販売したので、本件特許は新規性を欠く旨の主張をしたものであって、上記期日において、次回期日が指定され、更なる主張、立証が予定されたことからすると、この時点における上記主張により、訴訟の完結を遅延させることとなると認めるに足りる事情があったとは認められない。

**(3) 平成30年（ネ）第10033号【スプレー缶製品】事件<大鷹裁判長>**

…原審の受命裁判官は、被控訴人の上記申立てを容れて、控訴人の上記無効の抗弁に係る主張及び証拠を却下した。特許庁は、…サポート要件違反…及び本件無効の抗弁に係る無効理由が存在するとして、上記特許を無効とする別件審決をした。…

控訴人の当審における本件無効の抗弁の主張は、原審において侵害論の審理を終了し、損害論の審理に入った段階で提出されたため、時機に後れた攻撃防御方法として却下された主張と同旨のものであるが、控訴人は、原審口頭弁論終結前に本件無効の抗弁

に係る無効理由の存在等を認めて本件特許を無効とする旨の別件審決がされたのを受けて、当審において再度提出したものであること、控訴人は、控訴理由書に本件無効の抗弁を記載し、当審の審理の当初から本件無効の抗弁を主張していたことが認められるから、当審における控訴人による本件無効の抗弁の主張の提出が時機に後れたものということとはできない。また、当審の審理の経過に照らすと、控訴人による本件無効の抗弁の主張の提出により、訴訟の完結を遅延させることとなるとは認められない。したがって、…時機に後れた攻撃防御方法として却下することはしない。

#### (4) 令和1年（ネ）第10066号【情報管理プログラム】事件<森裁判長>

原審において、乙14発明に基づく新規性欠如の無効の抗弁が時機に後れたとして却下されていた。

一審被告は、控訴審においては、乙14発明を主引例とする新規性欠如の無効の抗弁について、時機に後れたとの主張せず。

新規性欠如で、特許権者逆転負け。（同判決の3か月前に、同じ知財高裁2部で審決取消訴訟の判決<令和1年（行ケ）10109>があり、新規性欠如の無効審決が維持されていた。）

#### (5) 令和2年（ネ）第10044号【流体供給装置及び…プログラム】事件<鶴岡裁判長> \*無効主張が原審の心証開示後であったが、原審の主張整理に問題があった（自白の成否）。充足論と無効論は切り離して考えることはできない。却下しなかった。

「時機に後れた攻撃防御方法」該当性について無効主張A、B、Dは、原審における侵害論の心証開示後に主張されたものであり、そのため、原審においては時機に後れたものとして取り扱われたわけであるが、既に充足論に関する項で指摘したとおり、構成要件IC1充足性（非侵害論主張④）及び構成要件1A、1C、1F3、1F4充足性（非侵害論主張⑤）に関する原審の主張整理には、本来は、争いがあるものとして扱うべき論点を争いのないものとして扱ったという不備があったといわざるを得ない。そして、無効論に関する主張の要否や主張の時期等は、充足論における主張立証の推移と切り離して考えることができないのであるから、充足論について、本来更に主張立証が尽くされるべきであったと考えられる本件においては、無効主張が原審による心証開示後にされたという一事をもって、時機に後れたものと評価するのは相当ではない。また、上記無効事由に関する当審における無効主張は、控訴後速やかに行われたといえる。以上によると、一審被告による上記無効主張は、原審及び当審の手続を全体的に見た観点からも、また、当審における手続に着目した観点からも、時機に後れたものと評価することはできない。

### 1-2. 控訴審における新たな「訂正の再抗弁」が時機後れ却下されなかった裁判例（特許権者不利）

#### (1) 平成28年（ネ）第10100号【魚釣り電動リール】事件<高部裁判長> \*原審で特許無効の心証開示後に訂正の再抗弁を主張して時機後れ却下されていた。控訴理由書で原審で却下された訂正の再抗弁を主張したところ、時機後れ却下されなかった。（Cf. 令和3年（ネ）第10094号【電気工事作業に使用する作業用手袋】事件<菅野裁判長>と真逆!!）

控訴人は、原審において、弁論準備手続が終結されるまでの間、訂正の対抗主張を提出することはなかったが、弁論準備手続終結後に提出された準備書面において初めてこれを主張するに至ったため、原審裁判所により時機に後れたものとして却下された（なお、原審において主張した訂正の内容は、「片手で」との文言の有無の点を除き、当審における訂正の内容と同一である）。控訴人は、平成28年9月8日に原判決が言い渡されると、同月21日控訴を提起した。他方、同月30日には、本件特許1ないし3に係る各特許無効審判において、審決の予告がされた。そこで、控訴人は、同年11月10日提出に係る控訴理由書において、訂正の対抗主張を記載した。上記の原審及び当審における審理の経過に照らすと、より早期に訂正の対抗主張を行うことが望ましかったということではできるものの、控訴人が原判決や審決の予告がされたのを受けて、控訴理由書において訂正の対抗主張を詳細に記載し、当審において速やかに上記主張を提出していることに照らすと、控訴人による訂正の対抗主張の提出が、時機に後れたものであるとまでいうことはできない。また、本件における訂正の対抗主張の内容に照らすと、訂正の対抗主張の提出により訴訟の完結を遅延させることになるとも認められない。よって、控訴人の訂正の対抗主張を時機に後れたものとして却下することはしない。

### 1-3. 控訴審における新たな「均等論」の主張が時機後れ却下されなかった裁判例（特許権者有利）

#### (1) 平成27年（ネ）第10076号【円テーブル装置】事件<高部裁判長>

\*控訴審の初回期日で均等主張が時機後れとして却下されなかった。（第1回で控訴棄却=特許権者負けだから）

控訴人の前記主張は、控訴理由を記載した…準備書面に記載されており、被控訴人も認否反論を行い、既に提出済みの証拠に基づいて判断可能なものであった。そして、当裁判所は…当審第1回口頭弁論期日において口頭弁論を終結した。以上によれば、控訴人の前記主張が、「訴訟の完結を遅延させる」（民訴法157条1項）ものとは認められず、したがって、時機に後れたものとして却下すべきものとはいえない。

#### (2) 平成27年（ネ）第10038号【移動体の運行管理方法】事件

#### (3) 平成25年（ネ）第10002号【使い捨て紙おむつ】事件

#### (4) 平成25年（ネ）第10003号【インターネット電話用アダプタ】事件

#### (5) 平成25年（ネ）第10017号【オープン式発酵処理装置】事件

## 2. 控訴審における新たな主張が時機後れ却下された裁判例（大多数は、控訴理由書提出後）

### 2-1. 控訴審における新たな「無効理由」が時機後れ却下された裁判例（特許権者有利）

#### (1) 平成 30 年（ネ）第 10031 号【下肢用衣料】事件<高部裁判長>

\*控訴理由書提出期限を1カ月以上経過して提出した無効の抗弁。時機後れとして却下された。

…1 審被告らは、…控訴理由書提出期限…を1か月以上経過した後で…「控訴理由書（3）」を提出した。…無効の抗弁及び公知技術の抗弁の主張の追加については、民訴法 157 条 1 項に基づき時機に後れた攻撃防御方法として却下すべきである。…

上記事情に加え、…当審において追加しようとする無効理由は、…少なくとも6項目に及ぶ。控訴審におけるこれほど多数の無効理由による無効の抗弁の追加は、審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものといわざるを得ない。したがって、無効の抗弁の追加主張については、特許法 104 条の3 第2項によっても、却下されるべきものである。

### 2-2. 控訴審における新たな「訂正の再抗弁」が時機後れ却下された裁判例（特許権者有利）

#### (1) 令和 4 年（ネ）第 10008 号【情報提供装置】事件<大鷹裁判長>（本判決）

原審で新規性×であったが、特許庁無効審判で維持審決だったため、特許権者は控訴審の最初から訂正の再抗弁を主張せず、控訴審の争点整理手続においても、書面による準備手続が終結するまで訂正の再抗弁を主張しないでいたが、書面による準備手続終結後に訂正の再抗弁を主張した。

時機後れ却下<維持審決後に原判決という時系列である以上、予備的に、訂正の再抗弁を主張しておけばよかった。>

維持審決が新規性・進歩性ありと判断した決定的な相違点について、それをカバーするように対比を変えて、原判決で新規性×と判断された状況であった。

#### (2) 令和 4 年（ネ）第 10078 号【片手支持可能な表示装置】事件<菅野裁判長> \*原審で訂正の再抗弁を3回主張した。控訴理由書で4回目の訂正の再抗弁を主張したが、審理経過に鑑みると、本来であれば時機後れ却下であるとされた。ただ、反論されていることから、判断を示した。

原審における審理経過についてみると、控訴人は、原審において、第1回弁論準備手続期日（令和元年11月18日）における本件特許が新規性及び進歩性を欠く旨の無効の抗弁の主張（被告第1準備書面）を受けて、第3回弁論準備手続期日（令和2年7月27日）までに、第2次訂正に係る訂正の再抗弁に係る原告第2準備書面を提出したが、本件無効審判の手続における訂正請求に合わせて、第3次訂正に係る訂正の再抗弁を記載した令和3年3月3日付け原告第5準備書面及び同年5月27日付け原告第6準備書面を提出した（これらの準備書面は、第4回弁論準備手続期日（令和3年12月16日）において、訂正書面を含めて陳述された。）。原判決は、第2次訂正及び第3次訂正に係る訂正の再抗弁はいずれも訂正要件を充足せず、本件特許は特許無効審判により無効とすべきものと判断したところ、控訴人は、控訴理由書で、第4次訂正に係る訂正の再抗弁の主張を追加したものである。こうした原審での審理経過に鑑みると、第4次訂正は、時機に後れて提出された攻撃防御方法に当たり、その提出が後れたことについて控訴人には重過失があるから、本来であれば却下は免れないが、被控訴人から第4次訂正については訂正要件を充足しないこと等を含め、第4次訂正に係る訂正の再抗弁についての反論がされており、この限度では訴訟の完結を遅延させることになるため、以下、判断を加えることとする。

#### (3) 令和 3 年（ネ）第 10094 号【電気工事作業に使用する作業用手袋】事件<菅野裁判長> \*原審で特許無効の心証開示後に訂正の再抗弁を主張して時機後れ却下されていた。控訴理由書で原審で却下された訂正の再抗弁を主張したが時機後れ却下された。（Cf.平成 28 年（ネ）第 10100 号【魚釣電動リール】事件<高部裁判長>と真逆!!）

控訴人は、控訴理由書で、本件発明について訂正する（訂正の再抗弁）旨主張するが、当裁判所は、これを時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下した。その理由は、一件記録によると、当該訂正の再抗弁は、原審裁判所が本件特許は無効であるとの心証開示をした後にされたものであるため、原審で時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下されたものであるところ、適宜の時機に原審で主張することができなかった事情は見当たらないから、当審における上記主張は、明らかに時機に後れたものであって、そのことについて控訴人には少なくとも重過失があり、また、この攻撃防御方法の主張を許せば、本件訴訟の完結が著しく遅れることは明らかであるためである。

#### (4) 平成 30 年（ネ）第 10044 号【光学情報読取装置】事件<大鷹裁判長>

\*控訴審の第一回期日4日前の訂正の再抗弁が時機後れとして却下された。

無効の抗弁に対する訂正の再抗弁の主張は、本来、原審において適時に行うべきものであり、しかも、控訴人は、当審において、遅くとも控訴理由書の提出期限までに訂正の再抗弁の主張をすることができたにもかかわらず、これを行わず、第1回口頭弁論期日の4日前になって初めて、本件訂正の再抗弁の主張を記載した準備書面を提出したのであるから、本件訂正の再抗弁の主張は、控訴人の少なくとも重大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるものというべきである。

### 2-3. 控訴審における新たな「均等論」の主張が時機後れ却下された裁判例（特許権者不利）

#### (1) 平成 29 年（ネ）第 10072 号【人脈関係登録システム】事件<鶴岡裁判長>

\*控訴審の初回期日で均等主張が時機後れとして却下された。控訴理由書で主張した新たな「均等論」の主張が時機後れ却下された唯一の高裁判決であると思われる。

当裁判所は、当審の第 1 回口頭弁論期日において、…均等侵害の主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下した。その理由は次のとおりである。…に関するクレーム解釈や被控訴人サーバの内部処理の態様如何によって構成要件充足、非充足の結論が変わり得ることは、控訴人としても当初から当然予想できたというべきであり、そうである以上、控訴人は、原審の争点整理段階で予備的にでも均等侵害の主張をするかどうか検討し、必要に応じてその主張を行うことは十分可能であったといえる（特許権侵害訴訟において計画審理が実施されている実情を踏まえれば、そのように考えるのが相当であるし、少なくとも控訴人についてその主張の妨げとなるような客観的事情があったとは認められない。）。ところが、控訴人は、原審の争点整理段階でその主張をせず、…「侵害論については他に主張・立証なし」と陳述し、そのまま争点整理手続を終了させたものである。しかるところ、控訴人が、上記のとおり当審に至り均等侵害の主張を追加することは、たとえ第 1 回口頭弁論期日前であっても、時機に後れていることは明らかであるし、そのことに関し控訴人に故意又は重大な過失が認められる…。

#### (2) 平成 26 年（ネ）第 10111 号【粉粒体の混合及び微粉除去方法】事件<高部裁判長>

\*控訴審の初回期日で均等主張が時機後れとされたが、均等論を判断した。均等不成立。

第 1 審における争点は、専ら構成要件 2E 及び 1B の充足性であったこと、控訴状には控訴理由の記載がなく、控訴理由書に…均等侵害に係る主張を記載せず、主張の予告もなかったこと、控訴人の第 1 準備書面が提出されたのは…当審第 1 回口頭弁論期日のわずか 5 日前であったことなど、本件審理の経過に照らせば、控訴人の均等侵害に係る主張は、時機に後れたものといわざるを得ない。しかしながら、被控訴人も上記主張に対する認否、反論をしたことに鑑み、均等侵害の成否について以下において判断する。

(原稿受領 2023.7.18)

## パンフレット「弁理士info」のご案内

### 内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、  
イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。  
一般向き。A4判22頁。

### 価格

一般の方は原則として無料です。  
(送料は当会で負担します。)

### 問い合わせ/申込先

日本弁理士会 広報室  
e-mail: panf@jpaa.or.jp  
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2  
電話: (03)3519-2361(直)  
FAX: (03)3519-2706

