

# 発明の進歩性

—知財高判平成 18 年 3 月 27 日（平成 17 年（ネ）第 10005 号）

損害賠償等請求控訴事件—

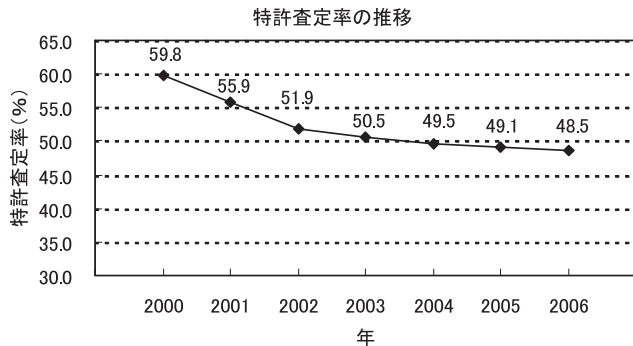
会員 水野 敦



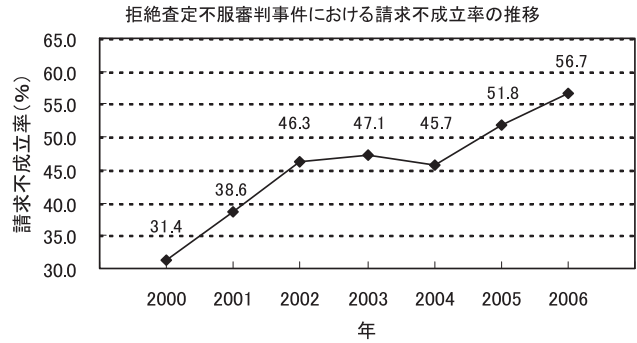
## I. はじめに

発明の特許要件の一つである、いわゆる進歩性（特許法 29 条 2 項）は特許出願の審査段階だけでなく、特許権侵害訴訟等様々な場面で問題となる。そして進歩性の判断が以前よりも厳しくなっているのではないかと、との指摘がされている<sup>(1)</sup>。下図に示すように、特許査定率<sup>(2)</sup>は低下傾向にあり、拒絶査定不服審判事件における請求不成立率<sup>(3)</sup>は上昇傾向にある。また、無効審判等においても同様であるとされている<sup>(4)</sup>。さらに、裁判所における進歩性判断が厳しくなっているとの指摘もある<sup>(5)</sup>。

進歩性の判断については、判断基準の客観化と明確化が求められているところである<sup>(6)</sup>。そこで、本稿では、中空糸膜を用いた濾過装置に係る特許権の侵害訴訟である知財高判平成 18 年 3 月 27 日（平成 17 年（ネ）第 10005 号）（以下、「本判決」という。）を取り上げて進歩性についての若干の検討を行うこととしたい。



出典：特許庁編『特許行政年次報告書 2007 年版』（特許庁，2007 年）7 頁及び特許庁編『特許行政年次報告書 2005 年版』（特許庁，2005 年）26 頁のデータから作成



出典：特許庁編『特許行政年次報告書 2007 年版』（特許庁，2007 年）統計・資料編 第 1 章 (7) ①及び特許庁編『特許行政年次報告書 2006 年版』（特許庁，2006 年）統計・資料編 第 1 章 (7) ①のデータから作成

## II. 進歩性について

### 1. 条文

特許法における新規性及び進歩性に関する規定は以下のとおりである。

（特許の要件）

特許法第 29 条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
- 三 特許出願前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又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

2 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。

## 2. 条文の趣旨等

### (1) 規定の趣旨

特許法 29 条 2 項の規定の趣旨は、「通常の人が容易に思いつくような発明に対して排他的権利（特許権）を与えることは社会の技術の進歩に役立たないばかりでなく却ってさまたげとなるので、そのような発明を特許付与の対象から排除しようとするもの」<sup>(7)</sup>である。

### (2) 判断主体

進歩性の判断主体である「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」とは、いわゆる「当業者」のことであり、進歩性の判断の前提となる従来技術が、「当然のことながら、最高・最新の技術を含む以上、これに基づく創作の価値判断をなすべき者は、従来技術に関する知識の全部を自らの知識としている者（まだ自らの知識としていない技術であっても、これに接するときは完全に理解し、その後これを自らの知識とすることができる者を含む）、すなわち、高度の知識を有する者でなければならない」<sup>(8)</sup>とされている。

### (3) 進歩性が疑わしい場合

進歩性が疑わしい場合に特許すべきか、それとも拒絶すべきか、という問題があるが、「特許発明の質的低下を防ぎ、特許発明が真に独占権にふさわしいとの評価を受けることこそ進歩性の規定の趣旨に合致するのであるから、特許発明と出願時の技術水準との間に明白な一線を画すること、すなわち、疑わしいものは拒絶するのが妥当ではなからうか。」<sup>(9)</sup>という考え方が一方、進歩性がない場合以外は特許されるべきであるとの考え方もあるようである。

## 3. 進歩性判断の手法

進歩性判断の手法は、特許・実用新案審査基準（以下、「審査基準」という。）に記載されている<sup>(10)</sup>。なお、特許庁審判部『進歩性検討会報告書』には、「進歩性の判断手順例」という図が紹介されている<sup>(11)</sup>。

進歩性判断にあたっての基本的考え方は、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把握し、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、というものである。具体的には、まず、本願発明と引用発明の認定を行い、次にその一致点、相違点の認定を行う。相違点がある場合に、相違点に係る構成

が他の証拠<sup>(12)</sup>に示されているかが問題となる。

### (1) 相違点に係る構成が証拠に示されている場合

本願発明と引用発明の相違点に係る構成が、他の証拠に示されている場合は、その相違点について、「構成の組合せ又は置換が容易であるか」という判断に移ることになる。この判断は、①技術分野の関連性、②課題の共通性、③作用、機能の共通性、④引用発明の内容中の示唆という「動機づけとなりうるもの」と、「構成の組合せ又は置換を阻害する要因はあるか」（以下、この項において、この要因を「阻害要因」<sup>(13)</sup>という。）が総合的に考慮されることとなる。手順としては、①～④が考慮され、構成の組合せ又は置換が容易でなければ、阻害要因を考慮するまでもないが、構成の組合せ又は置換の阻害要因があれば、構成の組合せ又は置換は容易でない、という結論になる。この点は、「①～④から考えられる構成の組合せ又は置換の容易さ」と、「阻害要因の強力さ」を総合考慮することになると考えられる。

### (2) 構成が証拠に示されていない場合

相違点に係る構成が証拠に示されていない場合は、原則としては進歩性ありとなるが、相違点に係る構成が設計事項であれば、進歩性なし、という結論になる。

### (3) 予想以上の効果があるか

進歩性の判断においては、審査基準では、「引用発明と比較した有利な効果」が考慮要素の一つに挙げられている。「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」（特許法 2 条 1 項）であり、ここにいう「技術」とは、「一定の目的を達成するための具体的手段」<sup>(14)</sup>とされている。構成を組合せ又は置換することで、予想以上の目的を達成することができる、すなわち、予想以上の効果が得られるのであれば、進歩性を有する新たな発明と評価され得ると考える。

## Ⅲ. 事案

### 1. 概要

本判決は、損害賠償等請求訴訟<sup>(15)</sup>に係るものであるが、発明の進歩性が争われた。本判決に至るまでの経緯は、まず、中空糸膜濾過装置に係る発明につき特許権（特許第 1851891 号）を有する原告が、被告が濾過装置を原子力発電所に納入等をしたことが上記特許権を侵害するとして、損害賠償等を求める訴訟を提起した。しかし、一審・東京地裁は、争点となった請求

項1に係る発明が進歩性を欠くため特許に無効理由が存在し、損害賠償等の請求は権利の濫用にあたり許されないとし、原告の請求を棄却した。原告は控訴したが、知財高裁は、請求項1に係る発明は進歩性を欠く、と判断して控訴を棄却した。

なお、今回の事例は、下記のように複雑な経過をたどっているが、被控訴人（一審被告）の中空糸膜濾過装置で特許権侵害が疑われたのは、請求項1に係る発明<sup>(16)</sup>についてである。そこで、本稿では、二度の訂正審判の請求が認容された後の請求項1に係る発明（以下、「本件発明」という。）について、その進歩性がどのように判断されたのかを検討したい。

今回の事例では、特許出願後、特許権設定登録がされ、二度にわたる訂正審判でいわゆる独立特許要件（特許法126条5項）が審理され、訂正が認められている。さらに、無効審判で二度にわたって無効理由はないとする審決がされている。このように、特許庁では、本判決前においては発明の進歩性が認められていた。

これに対して、裁判所は、損害賠償等請求事件の一審において、一度目の訂正が認容された後の発明について、進歩性を認めず、特許は無効理由を有するとの判断をした。そして、二度目の訂正が認容された本件発明について、控訴審判決及び控訴審判決と同日にさ

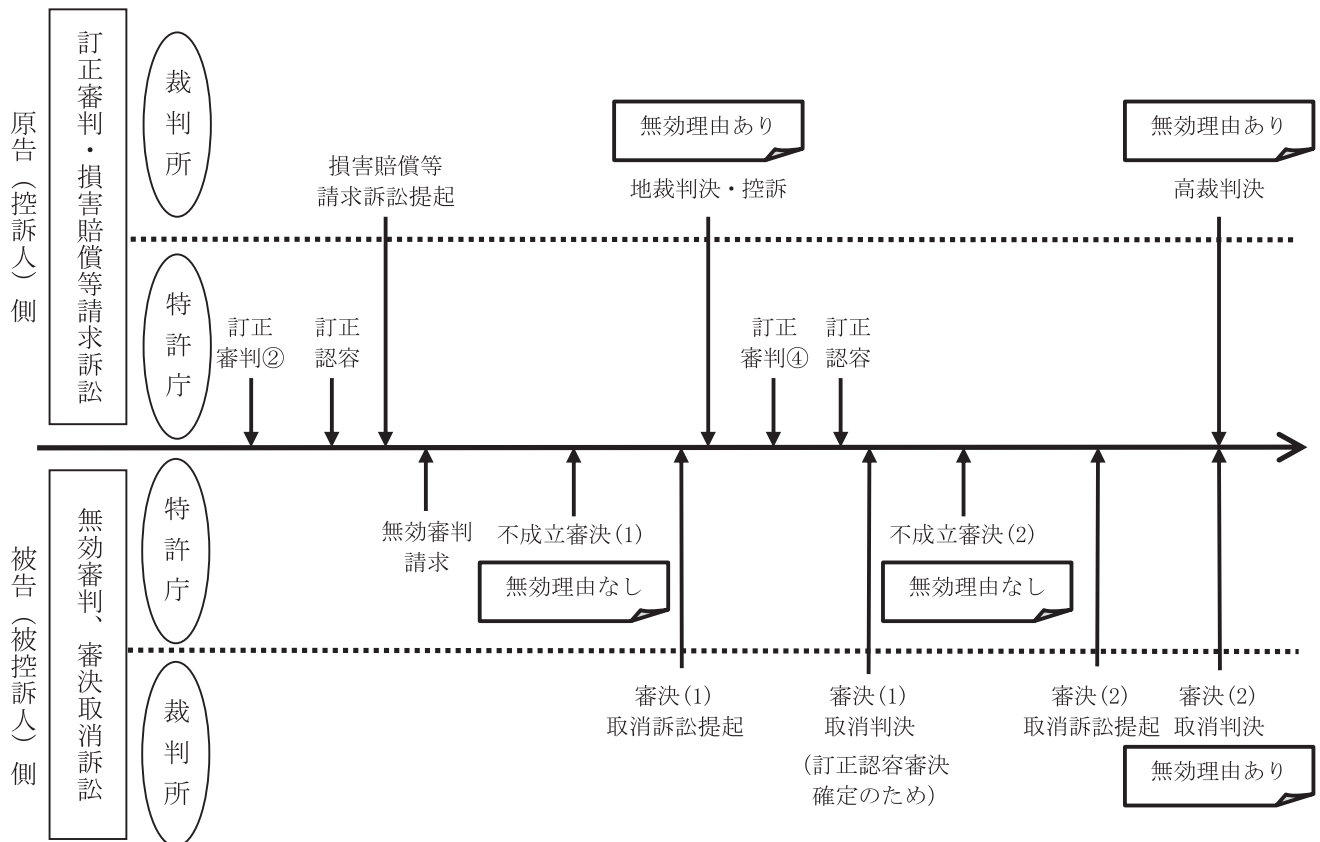
れた無効審判の不成立審決についての審決取消訴訟の判決で、進歩性を認めなかった。

このように、本件では、特許庁と裁判所の判断が異なった事案であった。以下では、経過及び本件発明の内容を説明し、特許庁における判断を簡単に振り返った上で、本判決における進歩性判断を検討したい。

2. 経過

今回の事例についての特許出願以降の経過は下記のとおりであり、また、概要を下図に示した。

- 昭和 59 年 3 月 31 日 特許出願（特願昭 59-62180）
- 昭和 60 年 10 月 18 日 出願公開（特開昭 60-206405）
- 平成 2 年 10 月 14 日 出願審査請求，手続補正書提出
- 平成 4 年 6 月 2 日 拒絶理由通知
- 平成 4 年 7 月 31 日 手続補正書，意見書提出
- 平成 5 年 9 月 10 日 出願公告（特公平 5-63207）
- 平成 6 年 6 月 21 日 特許権設定登録  
（特許第 1851891 号）
- 平成 13 年 2 月 22 日 訂正審判①請求  
（訂正 2001-39031）
- 平成 13 年 7 月 11 日 訂正審判①請求取下げ
- 平成 13 年 7 月 11 日 訂正審判②請求  
（訂正 2001-39110）





	[誤記訂正, 不明瞭な記載の釈明]
平成 13 年 9 月 12 日	訂正審判②審決 [訂正認容]
平成 14 年 2 月 7 日	損害賠償等請求訴訟提起 東京地裁(平成 14 年(ワ)2473 号)
平成 14 年 6 月 14 日	無効審判請求(無効 2002-35248) [対象: 請求項 1]
平成 15 年 6 月 17 日	無効審判審決(1) [請求不成立]
平成 15 年 7 月 24 日	無効審判審決(1) 取消訴訟提起 (平成 15 年(行ケ) 331 号)
平成 15 年 7 月 30 日	損害賠償等請求訴訟・地裁判決 [請求棄却・特許に無効理由有り]
平成 15 年 8 月 11 日	損害賠償等請求訴訟・控訴 (平成 17 年(ネ) 10005 号) (旧表示・平成 15 年(ネ)4507 号)
平成 15 年 9 月 19 日	訂正審判③請求 (訂正 2003-39201)
平成 15 年 12 月 2 日	訂正審判③請求取下げ
平成 15 年 12 月 2 日	訂正審判④請求 (訂正 2003-39256)
平成 16 年 3 月 23 日	訂正審判④審決 [訂正認容]
平成 16 年 7 月 21 日	無効審判審決(1) 取消訴訟判決 [審決取消・訂正認容のため]
平成 17 年 9 月 5 日	無効審判審決(2) [請求不成立]
平成 17 年 9 月 27 日	無効審判審決(2) 取消訴訟提起 (平成 17 年(行ケ) 10707 号)
平成 18 年 3 月 27 日	損害賠償等請求訴訟・知財高裁判決 [控訴棄却・特許に無効理由有り]
平成 18 年 3 月 27 日	無効審判審決(2) 取消訴訟判決 [審決取消]
平成 19 年 8 月 23 日	無効審判審決(3) [請求成立]

### 3. 本件発明の内容

本件発明は、中空糸膜フィルタを用いた濾過装置に係るものであり、このような濾過装置は、原子力発電所等で使用されている。原子力発電所では、原子炉で作られ蒸気がタービンを回すことで発電が行われる。タービンを回した後の蒸気は、冷却され、水となって原子炉に戻る。この水は復水と呼ばれるが、この復水が汚れていると原子炉に悪影響を与えるおそれがあるため、原子炉に戻る前に濾過が行われる。その

ため、濾過装置が使用される。

本件発明の構成は、本判決における分節によれば、以下のとおりである。

- 「A 容器本体と、前記容器本体内に配設した仕切板と、前記容器本体の前記仕切板より下方位置の流入口に設けた液体供給管と、前記容器の上端部の流出口に設けた処理液排出管と、前記容器本体の下端部の流出口に設けた濃縮液排出管と、前記仕切板に固定された中空糸膜モジュールとから構成され、かつ濾過操作が中止されて逆洗操作が行われ濃縮液が排出されるようにした中空糸膜濾過装置において、
- B 前記中空糸膜モジュールは
- a 取水管と、
  - b 前記取水管の周囲に配設された、液体中の分散固形物を捕捉する多数本の中空糸膜フィルタと、
  - c 前記取水管と前記中空糸膜フィルタの両端を解放状態で接着固定した端部材とから構成され、
- C 前記液体中の分散固形物が分離されて前記中空糸膜フィルタ内に浸透した処理液の一部が上記中空糸膜フィルタの中空部の下端から取水管に流れるようにしたことを特徴とする
- D 中空糸膜濾過装置。」

さらに、補足説明する。なお、以下の説明で、濾過前の液を「被処理液」、濾過後の液を「処理液」という。

本件発明の濾過は、原理的には、中空である糸状のフィルタの周囲に被処理液（例えば原子炉への復水）が供給され、この中空糸膜フィルタで濾過された処理液は中空部分に入り、中空糸膜フィルタの端部から処理液が取り出されるというものである。多量の被処理液の処理を可能にするため、中空糸膜フィルタを多数本束ねている。

本件特許の公告公報<sup>(17)</sup>の図を参照して説明する。第2図は、本件発明の一実施例の概略構成図、第3図は第2図の中空糸膜モジュールを説明するための断面図である。なお、第1図は、先行技術の中空糸膜濾過装置の概略構成図である（図は、いずれも本件発明に係る明細書から引用）。

この第2図に沿って説明すると、容器本体 14 内に、仕切板 17 が配設され、下方には被処理液の供給管 4 及び処理液を排出した後の濃縮廃液を排出するための濃縮液排出管 7 が、上部には、処理液の排出管 5 及

び後述する逆洗操作の際に気体を容器本体内に送りこむ気体供給管6が設けられている。さらに、仕切板17の下方にはオーバーフロー管8が設けられており、符号9ないし13は開閉弁である。また、中空糸膜モジュール15が、2個、縦方向に固定金具16で直列接続された上で、仕切板17に固定されている<sup>(18)</sup>。

第3図は、第2図で三つ描かれている中空糸膜モジュール15の一つの拡大断面図であるが、第3図で直列接続されたうちの上側の中空糸膜モジュールに着目して説明すると、取水管18の周囲に中空糸膜フィルタ19が配置され、取水管の両端は解放状態で端部材20, 21に固定される。また、中空糸膜フィルタも端部材に接着固定される。

濾過工程は、まず、中空糸膜モジュール15の周囲から被処理液が供給される。中空糸膜フィルタで濾過された処理液は、その一部が、中空糸膜モジュールの上端で（取水管は通らずに）仕切板17の上部に取り出される。他の処理液は、中空糸膜モジュールの下端から取水管18に流れ、図の上方向に送られ、同じく仕切板17の上部に取り出される。このように処理液の一部が取水管を通して取り出されることが、上記構成Cに記載されている。

なお、濾過に伴い、中空糸膜フィルタを通り抜けられなかった懸濁物が中空糸膜フィルタの外側に蓄積されて、濾過効率が低下する。このような状態になると濾過操作が中止され、処理液の流れとは逆の経路で、逆洗用の加圧気体が気体供給管6から供給され、中空糸膜フィルタ内側から水又は気体が圧送され、中空糸

膜フィルタの外側の懸濁物が剥離除去される。これが、上記構成Aに記載されている「逆洗」と呼ばれるものである。

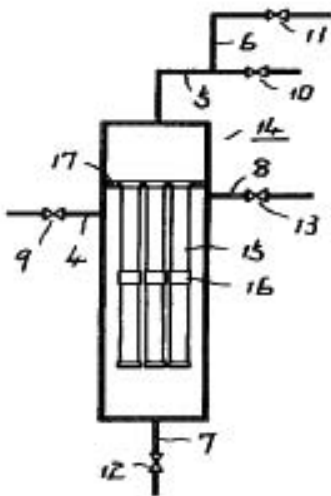
本件発明の目的は、「限られた場所に設置するのに適するとともに、高い濾過効率を有し、かつコンパクトな中空糸膜濾過装置を提供」<sup>(19)</sup>することにある。そして、第1図に示すような中空糸膜フィルタ2がU字状になっている公知のU型モジュールに比べ、省スペースであるという利点を有している。また、本件発明では、処理液の一部が中空糸膜フィルタの中空部の下端から取水管を通して仕切板の上部に排出されるため、従来の、中空糸膜の一端が解放されていないI型モジュール<sup>(20)</sup>と比較して、約2倍の透水量を得ることができ、高い濾過効率を有するという効果を奏するものである。仮に中空糸膜フィルタの下端が閉鎖された構造であり、上端だけから仕切板の上部に取り出される<sup>(21)</sup>とすると、中空糸膜フィルタの下端付近で濾過された処理液は、上端から排出されるまでに中空部分を通る距離が長くなる。したがって、圧力損失が大きくなり、濾過効率が低下する。

#### 4. 濾過の方法

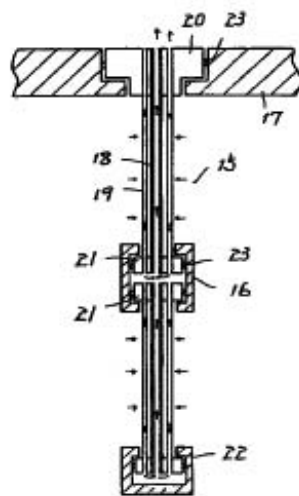
本判決では、発明の進歩性の判断にあたって、濾過の三種類の方法のうち、本件発明において「逆浸透法」が除かれるのかどうか争点となっている。そこで、三種類の濾過方法について、本判決での認定内容を簡単に説明する<sup>(22)</sup>。

##### (1) 精密濾過法

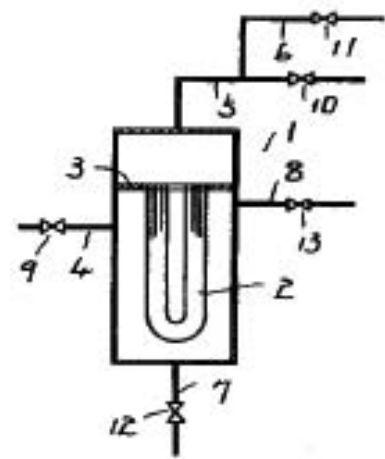
#### 【本件発明】



第2図



第3図



第1図（従来技術）

「精密濾過法は、精密濾過膜の有する孔より大きい粒子は孔を通過できず、精密濾過膜の孔より小さい粒子は孔を通過できることを利用して、濾過膜の孔より大きい粒子を除去する技術であって、その分離の対象は『濾過膜の有する孔より大きい分散固形物』と『濾過膜の有する孔より小さい分散固形物または水に溶解する溶質を含む水』であって、分離ができるかどうか膜にあってはいる孔の大きさによって規定される『スクリーン方式濾過』である」。

## (2) 限外濾過法

「限外濾過法は、精密濾過法よりも濾過膜の孔が小さく、したがって、その分離の対象は、その限外濾過膜の有する孔の大きさに応じて、『濾過膜の有する孔より大きい分散固形物』と『濾過膜の有する孔より小さい水に溶解する溶質を含む水』である」。

## (3) 逆浸透法

「逆浸透法は、溶質と溶媒のうち溶媒たる水分子のみが膜に吸着され、膜の構成分子と水分子の相互作用のもとに圧力勾配により膜中を拡散していくことで溶質（イオンや分子）を分離する技術である」。

## (4) 三種類の濾過方法の相違点

本判決では、三種類の濾過方法の相違点について、次のように認定している。「精密濾過法及び限外濾過法においては、膜の孔を分離の対象とする粒子が通過できるか否かにより分離を行うのに対し、逆浸透法においては、分子が膜に吸着され膜中を拡散することにより透過されそれができるか否かにより分離を行うものである点において、両者は粒子を分離するのに用いられる原理が相違するものと認められる。他方、上記3種の濾過法が分離の対象とする粒子の径は、精密濾過法が $1000\text{Å}$  ( $0.1\mu\text{m}$ ) ～数十 $\mu\text{m}$ 、限外濾過法が数十 $\text{Å}$  ～数 $\mu\text{m}$ 、逆浸透法が数 $\text{Å}$  ～数百 $\text{Å}$ であり、その最大値及び最小値が順に小さいものとなることは上記のとおりである」。

## 5. 訂正審判④（訂正 2003-39256）の認容審決

損害賠償等請求訴訟の一審判決で、特許が無効理由を有するとの判断がされた後に、特許権者が訂正審判④を請求した。一審判決で指摘された無効理由を解消する目的で行われたものと考えられる。この訂正審判④は認容されており、その際に本件発明について独立特許要件が判断され、発明の進歩性も認められている。

ポイントとなる訂正内容は、

①濾過操作が中止されて逆洗操作が行われ濃縮液が排出されるようにした中空糸膜濾過装置

②取水管の周囲に配設された、液体中の分散固形物を捕捉する多数本の中空糸膜フィルタ

③前記液体中の分散固形物が分離されて前記中空糸膜フィルタ内に浸透した処理液

という下線部を加入し、(a) 逆洗操作が必須であること、(b) 分散固形物を除去する装置であること、を明確にし、(c) 本件発明から逆浸透法の装置が除かれる<sup>(23)</sup> ことを明らかにしようとしたものと考えられる。

進歩性についての判断は、下記の無効審判（無効 2002-35248）の不成立審決（2）で詳細に検討されており、内容もほぼ同様であるため、省略する。

## 6. 無効審判（無効 2002-35248）の不成立審決（2）

上記訂正審判④の認容審決がされたことにより、無効審判の審決取消訴訟で、審決（不成立審決（1））を取り消す判決が出された。その後に出された、無効審判の二回目の審決（不成立審決（2））では、本件発明について進歩性が認められている。なお、引用例は、特開昭 58-183916 号公報（以下、「引用例 1」といい、これに記載された発明を「引用発明 1」という。）及び特公昭 53-35869 号公報（以下、「引用例 2」といい、これに記載された発明を「引用発明 2」という。）である。

### (1) 引用発明 1 の認定及び本件発明と引用発明 1 との相違点

引用発明 1 の第 1 図を参照して説明する（図は、いずれも引用発明 1 に係る明細書から引用）。審判官は、引用発明 1 を、「ろ過容器 1 と、ろ過容器 1 内に配設された仕切板 2 と、ろ過容器 1 の仕切板 2 より下方位置の原液帯部 B の流入口に設けた原液供給ライン 5 と、ろ過容器 1 のろ過帯部 A の流出口に設けたろ過液ライン 6 と、ろ過容器 1 の下端部の流出口に設けたラインと、仕切板 2 に取付けられた保護外筒 3 に収納された中空糸ろ過膜集束体 4 とから構成され、かつろ過操作が中止されて逆洗操作が行われ濃縮液が排出されるようにしたろ過装置において、中空糸ろ過膜集束体 4 は、液体中の懸濁物をろ過する多数本の中空糸状の多孔質高分子膜と、中空糸の上端を解放状態で結束固定した接着剤とから構成されたろ過装置。」と認定している。

濾過工程は次のとおりである。被処理液は、原液

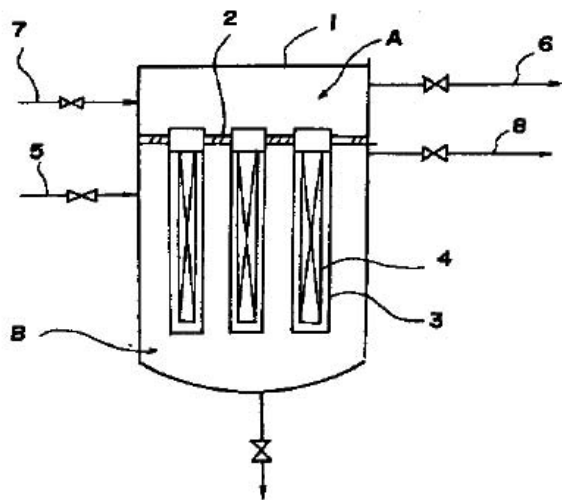


供給ライン 5 から原液帯部 B に導入され、保護外筒 3 の内部に入り、中空糸濾過膜集束体 4 (本件発明における中空糸膜フィルタに相当) で濾過される。ここで、中空糸濾過膜集束体 4 の下端は閉鎖されている。そして、処理液は、中空糸内を通り、濾過液帯部 A に導かれ、濾過液ライン 6 から外に取り出される。

したがって、中空糸濾過膜集束体 4 の一端が解放されていない引用発明 1 の中空糸膜モジュールにおいては、本件発明のような透水量を得ることはできず、濾過効率は低くなることになる。

また、逆洗は、逆洗気体供給ライン 7 から中空糸濾過膜集束体 4 に逆洗用気体が圧入され、懸濁物が剥離されることによって行われる。なお、逆洗用気体は逆

**【引用発明 1】**



第 1 図

洗気体出口ライン 8 から外に導出される。

審決では、本件発明と引用発明 1 との実質的な相違点として、「本件発明においては、中空糸膜モジュールは取水管と、前記取水管の周囲に配設された、液体中の分散固形物を捕捉する多数本の中空糸膜フィルタと、前記取水管と前記液体中の分散固形物を捕捉する多数本の中空糸膜フィルタの両端を解放状態で接着固定した端部材とから構成され、前記中空糸膜フィルタ内に浸透した処理液の一部が上記中空糸膜フィルタの中空部の下端から取水管に流れるようにしているのに対して、引用発明 1 では、中空糸膜モジュールは取水管を有しておらず、その結果、取水管の周囲に液体中の分散固形物を捕捉する多数本の中空糸膜フィルタが配設されているという構成を開示しておらず、そして、液体中の分散固形物を捕捉する多数本の中空糸膜フィ

ルタの上端のみを解放状態で接着固定した端部材とから構成され、また、液体中の分散固形物を捕捉する多数本の中空糸膜フィルタ内に浸透した処理液の全部が多数本の中空糸膜フィルタの中空部の上端に流れるようにしている点」を挙げている<sup>(24)</sup>。

(2) 引用発明 2 の認定及び本件発明と引用発明 1 の相違点が充当されるか

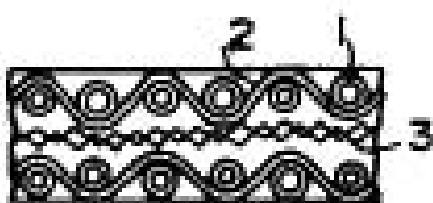
審判官は、引用発明 2 を「逆浸透中空糸膜モジュールは、半透性の多数本の中空糸フィラメント 1 と、中空糸フィラメント 1 の外側近傍に配置された連通管 13 と、連通管 13 と半透性の中空糸フィラメント 1 の両端を解放状態で集束したチューブシート 8 とから構成され、前記中空糸フィラメント 1 内に浸透した処理液の一部が上記中空糸フィラメント 1 の中空部の一端から連通管 13 に流れること」と認定し、この「半透性の中空糸フィラメント 1」は、逆浸透法に関するもので、精密濾過法と限外濾過法に関するものではないと述べている。また、引用発明 2 には、取水管の周囲に中空糸膜フィルタを配設することは開示されておらず、処理液の一部が取水管に流れる中空糸膜フィラメントの中空部の一端が「下端」であることは開示されていない、と認定している。

引用発明 2 を、第 1 図ないし第 3 図を参照し、さらに説明する (図は、いずれも引用発明 2 に係る明細書から引用)。第 1 図に示すように、半透性の中空フィラメント 1 と、非半透性のフィラメント 2 を交叉させた織布の間にスペーサー 3 を挟んだものを用意する。これを、被処理液導入管 4 に連通された多数の分散孔 5 を有する分散管 6 を中心軸として、のり巻き状に巻く (第 2 図参照)。さらにその表面を織布 7 によって被覆し、のり巻き状に巻いた半透性フィラメント 1 の両端をエポキシ樹脂等のチューブシート 8 によって集束し、それぞれ集水室 9 に連通させる。集水室 9 には流出管 10 が接続されている。

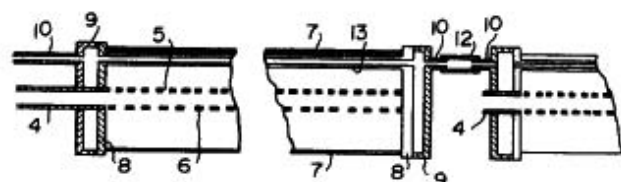
被処理液は、導入管 4 から導入され、分散孔 5 からスペーサー 3 によって形成された間隙に分散される。半透性フィラメント 1 の表面から圧力によって膜透過した透過液 (処理液に相当) は、両端の集水室 9 内に集水され、連通管 13 を経て、流出管 10 から取り出される。

このように、半透性フィラメント 1 の両端から、濾過された処理液が取り出され、連通管 13 を経る構成が開示されている。

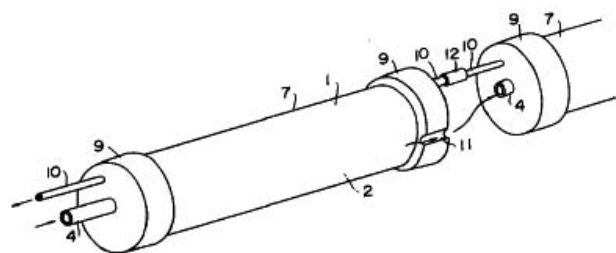
【引用発明 2】



第 1 図



第 2 図



第 3 図

(3) 三種類の濾過方法について

審判官は三種類の濾過方法について、次のように述べ、精密濾過法及び限外濾過法と、逆浸透法は、その原理が完全に異なり、相違するものであると認定している。

精密濾過法及び限外濾過法は、分離ができるかどうかは膜にあいている孔の大きさによって規定され、溶液の示す浸透圧を無視することができる。

逆浸透法は、分離される物質がいったん膜に溶け込み、膜の構成分子と分離物質の相互作用のもとに膜中を拡散していく間に、その分離の対象である「水に溶解している溶質」と「水」との分離が行われ、膜による分離において、溶液の示す浸透圧を無視することができず、浸透する方向と逆に浸透圧以上の圧力をかける必要がある。逆浸透法の膜は、目的物より大きい「分散固形物」も分離除去することになるが、逆浸透法は、イオンや分子の溶質を分離することが目的であり、この点を根拠に、逆浸透法の膜が「分散固形物」を捕捉するという技術課題に対処するためのものであるとは、直ちにはいえない。

(4) 本件発明の技術分野等の認定

審判官は、本件発明の技術分野等について、次のよ

うに認定している。

(i) 技術分野

本件発明は精密濾過法と限外濾過法に関するものであると認定している。すなわち、本件発明は、液体中の分散固形物を捕捉する多数本の中空糸膜フィルタを用いるものであって、液体中の分散固形物が分離されるものである、本件の明細書をもても、水に溶解する溶質を分離することについては何ら記載がなく、「分散固形物は中空糸膜表面で捕捉される」（公告公報第 2 頁第 5 欄第 15～17 行）と記載されるように、分散固形物の濾過を意図することは明白である、と述べている。

(ii) 課題

本件発明の課題は、中空糸膜内の圧損を低減させて、中空糸膜内の圧損により中空糸膜に生じる透水量の減少を解消して、透水量を増加させることにあるとしている。

(iii) 作用効果

従来の I 型モジュールにおいて、その中空糸膜フィルタを長くした場合は、中空糸膜フィルタの上端から遠ざかるにつれて中空糸膜内の処理液にかかる圧力は増加し、中空糸膜フィルタの上端から一定距離離れると、この処理液にかかる圧力と原液にかかる圧力がほぼ等しくなる点が生じる。そのため、その点より下の部分の中空糸膜フィルタからは、処理液がほとんど得られなくなってしまう（いわゆる死水域を生じる）。しかし、本件発明の構成を採用して、上端及び下端に集水構造を有し、取水管が配置されれば、その死水域が消滅し、中空糸膜フィルタの下半分からも処理液が得られ、透水量を約 2 倍にすることが可能である、としている。

(5) 動機付けの有無

次に、審判官は引用発明 2 を引用発明 1 に組み合わせる動機付けについて、次のように述べている。

(i) 技術分野の関連性

引用発明 1 は、精密濾過法と限外濾過法に関するものであり、引用発明 2 は逆浸透法に関するものである。両者は中空糸型膜分離装置であるという点でその技術分野を共通にしているとしても、その作用原理を異にするもので、技術分野の共通性による適用の動機付けがあるとはいえない。

(ii) 課題の共通性

引用発明 1 は、「中空糸膜モジュールの逆洗による



破損を防止する」という課題を有するものであり、「中空糸膜フィルタの圧損による透過水の減少を解消して透過水量を増加させる」という課題を有するものではない。

引用発明2に示される、「中空糸膜モジュールは、多数本の中空糸膜フィルタと、中空糸膜フィルタの近傍に配置された取水管と、取水管と中空糸膜フィルタの両端を解放状態で接着固定した端部材とから構成され、前記中空糸膜フィルタ内に浸透した処理液の一部が上記中空糸膜フィルタの中空部の一端から取水管に流れること」という構成に関する技術的課題、作用効果については、逆浸透法についての技術的課題、作用効果が開示されているのみで、引用発明2の当該構成を引用発明1に適用する動機付けはそもそもない。

(iii) 作用、機能の共通性

引用例2には、半透性フィラメントの開口部を一方の集水室へ開口させた場合と両端の集水室へ開口させた場合とで、作用効果が異なることを記載した部分も、示唆した部分も存在しない。

引用発明2においては、従来のI型モジュールにおける透水量が得られる駆動力が明らかでなく、また、引用発明2の構成を採用することで透水量が得られる駆動力が増分するのかどうか不明である。すなわち、引用発明2の構成を採用しても、従来のI型モジュールに比べて透水量が増加するかどうか不明である。

(6) 結び

以上のとおりであるとして、審判官は、無効審判請求は成り立たない、と判断した。

7. 損害賠償等請求訴訟控訴審判決（知財高裁平成17年（ネ）第10005号）

損害賠償等訴訟の控訴審では、特許が無効理由を有し、特許法104条の3第1項により、控訴人は損害賠償等の請求を行うことはできないとして、控訴が棄却された。

控訴審における進歩性判断の最大の争点は、上記の無効審判の不成立審決(2)と同様であり、引用発明2を引用発明1に適用することが容易か、という点である。

(1) 発明の認定と引用発明1との相違点

本件発明については、上述のとおりである。また、無効審判不成立審決(2)と同様に引用発明1を認定

できること、本件発明と引用発明1との一致点及び相違点については下記のとおりであることは当事者間に争いが無い。

<一致点>

「容器本体と、前記容器本体内に配設した仕切板と、前記容器本体の前記仕切板より下方位置の流入口に設けた液体供給管と、前記容器本体の上端部の流出口に設けた処理液排出管と、前記容器本体の下端部の流出口に設けた濃縮液排出管と、前記仕切板に固定された中空糸膜モジュールとから構成され、かつ濾過操作が中止されて逆洗操作が行われ濃縮液が排出されるようにした中空糸膜濾過装置において、前記中空糸膜モジュールは、液体中の分散固形物を捕捉する多数本の中空糸膜フィルタと、前記中空糸膜フィルタの上端を解放状態で接着固定した端部材とから構成されたことを特徴とする中空糸膜濾過装置。」である点

<相違点1>

「本件発明では、構成要件Ba及びBbにおいて、中空糸膜モジュールが『取水管』を有し、『取水管』の周囲に多数本の中空糸膜フィルタが配設されているのに対し、引用発明1では、中空糸膜モジュールに取水管が設けられておらず、その結果、『取水管』の周囲に多数本の中空糸膜フィルタが配設されているという構成を開示していない点」

<相違点2>

「本件発明では、構成要件Bcにおいて、取水管と中空糸膜フィルタの両端を解放状態で接着固定しているのに対し、引用発明1では、中空糸膜フィルタの上端のみを解放状態で接着固定している点」

<相違点3>

「本件発明では、『中空糸膜フィルタ内に浸透した処理液の一部が中空糸膜フィルタの中空部の下端から取水管に流れる』のに対し、引用発明1では、中空糸膜フィルタ内に浸透した処理液の全部が中空糸膜フィルタの上端に流れる点」

(2) 控訴人の主張

控訴人は、次のように主張している。

(i) 技術分野について

本件発明は、「分散固形物」（「懸濁物」と同義）を分離除去するための中空糸膜濾過装置に関するものであり、「分散固形物（懸濁物）の分離除去」は逆浸透膜の処理分野ではなく、精密濾過膜の処理分野である。したがって、本件発明は、精密濾過法の技術分野に属

し、少なくとも逆浸透法の技術分野に属するものではない。

引用発明2は、逆浸透法の技術分野に分類されるものである。分離が膜にあいている孔の大きさによって規定される「精密濾過」を始めとする「濾過」と、分離される物質がいったん膜に溶解込み、膜の構成分子と分離物質の相互作用のもとに膜中を拡散していく間に分離が行われる「逆浸透」とは、その原理が完全に異なり、共通の技術分野に属するものではない。

(ii) 課題について

引用例2には、連通管等の構成が、透過液側の圧損を減少させ、透過水量を増加させるための解決手段となりうるという技術的思想自体が、全く記載されていない。

(iii) 作用効果について

「精密濾過法」と「逆浸透法」の原理が異なることから、引用例2記載の「連通管」によっては、本件発明の「取水管」が奏する作用効果を奏さない。

逆浸透法においては、溶質すら透過しない膜を使用するため、逆浸透膜を挟んで被処理液側から原水側に浸透圧がかかる。逆浸透法は、この浸透圧に逆らって、浸透圧以上の力を加えないと浸透が起こらない。

逆浸透法の装置においては、透過液が膜を透過することによる圧損が大きく、中空フィラメント内を流通することによる圧損は、これに比べれば無視できる程度である。このため、逆浸透法の装置の中空フィラメント内における圧損を減少させても透過流量に及ぼす影響は無視できる程度に小さく、引用発明2の「連通管」の採用による透過水量の増加はほとんどないばかりか減少する場合もある。

一方、精密濾過法の装置では、膜に形成されている孔の大きさは、水分子に比べればはるかに大きく、透過液が孔を通過する際には、ほとんど抵抗を受けない。透過液が中空糸膜フィルタの孔を通過する際の圧損は問題にならず、透過液が中空糸膜フィルタ内を流通することによる圧損こそが問題である。このため、中空糸膜フィルタ内の圧損を減少させることが、即透過流量の増加につながり、本件発明の「取水管」の採用により透過水量が増加する。

(iv) 阻害事由について

控訴人は、引用発明2を引用発明1と組み合わせることについて、阻害事由が存在するとの主張をしているが、これについては後述する。

(3) 裁判所の判断

(i) 本件発明の要旨の認定

まず、発明の要旨認定について、リパーゼ事件<sup>(25)</sup>を引用し、本件発明では、濾過方法を何ら特定する記載はなく、特許請求の範囲の記載に基づいては、控訴人主張のように本件発明の濾過方法を精密濾過法に限定することはできない、と述べた。そして、特段の事情の有無について検討するとして、上述したように精密濾過法、限外濾過法及び逆浸透法について認定した上で、「精密濾過法及び限外濾過法と逆浸透法とは、粒子を分離するのに用いられる原理において相違するものの、逆浸透法の膜によっても分散固形物を分離することができるのであるから、本件発明を精密濾過法に関するものに限定することはできないというべき」と判断している。

そして、控訴人が、本件発明では、文献に、「逆浸透法の装置（RO）では、精密濾過法の装置（MF）や限外濾過法の装置（UF）のように『逆洗』を行わないことが記載されている」ことを理由に、「逆洗操作を行う装置に係る本件発明は、逆浸透法の装置に係るものではない」と主張したことに対しては、「本件発明は、『中空糸膜モジュール』以外のフィルタの存在を除外しておらず、また本件発明の『逆洗操作』が『中空糸膜モジュールの逆洗』であることを特定する記載はないから、逆浸透法の装置においては逆洗操作を行わないとしても、このことにより本件発明の特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるとまでいうことはできない。本件発明の濾過方法を特定するのであれば、端的にその旨を特許請求の範囲に記載すべきであり、濾過方法を何ら特定しない本件発明において、『濾過操作が中止されて逆洗操作が行われ濃縮液が排出されるようにした中空糸膜濾過装置』との記載を根拠にその濾過方法が逆浸透法を除外することになるとまでいうことはできない」と述べている。

(ii) 引用発明1の認定

引用発明1については、濾過方法を精密濾過法に特定する記載はなく、「中空糸状の多孔質高分子膜は（中略）限外濾過や逆浸透用の膜として工業的にも採用されている」と認定している。そして、当業者は、「その濾過方法は、精密濾過法に限定されるものではない

く、限外濾過及び逆浸透法を含むものであると理解する」と述べ、「引用発明1の濾過方法は本件発明と同様、精密濾過法のみならず、限外濾過法、逆浸透法を含むものであると認められる」と認定している。

(iii) 引用発明2の認定と相違点との関係

引用発明2は、「逆浸透中空糸膜モジュール」に係るもので、逆浸透法に関するものである、と認定している。

引用発明2の「連通管13」は、本件発明の「取水管」と同様の機能を果たすものであるとした上で、「『連通管13』は、中空糸フィラメント1の外側近傍に配置されており、連通管13の全周囲のうち第2図中で上側の周囲と織布7との間に半透性中空フィラメント1が配置されているか否かは不明であるものの、第2図中で下側の周囲に半透性中空フィラメント1が配置されていることは明らかであるから、中空糸フィラメント1は、連通管13の周囲に配設されているものと認められる。」と述べ、「本件発明において、中空糸膜フィルタは『取水管の周囲に配設された』とされているが、『取水管の全周囲に配設された』（下線付加）と限定しているわけではない。『周囲』とは、『ある物の外周。ぐるり。めぐり。まわり』（広辞苑第5版）を意味し、必ずしも『全周囲』を意味するものではない。本件発明は、中空糸膜フィルタの両端を解放状態で端部材に接着固定することにより、『従来のI型モジュールと比較して約2倍の透水量を得ることができる。また、中空糸膜モジュールを複数個直列接続しても中空糸膜フィルタの圧損の影響を受けることがないので、中空糸膜濾過装置を縦長構造にすることができる』との効果を奏するようにしたもので、そのためには、「中空糸膜フィルタを取水管の近傍に配置すればよく、取水管の全周に配置する必要はない」としている。また、「引用発明2の『連通管13』、『半透性中空フィラメント1』、『チューブシート8』、『浸透膜モジュール』は、本件発明の『取水管』、『中空糸膜フィルタ』、『端部材』、『中空糸膜モジュール』にそれぞれ相当する」と認定している。

<相違点1について>

引用発明2に、「浸透膜モジュール<sup>(26)</sup>」が「連通管13」を有し、「連通管13」の周囲に多数本の「中空糸フィラメント1」が配設されていることが開示されていると認定している。

<相違点2について>

引用発明2に、「連通管13」と「半透性中空フィラメント1」の両端を解放状態で集束（＝接着固定）したことが開示されていると認定している。

<相違点3について>

引用発明2に、中空糸フィラメント1内に浸透した処理液の一部が、その中空部の一端から連通管13に流れることが開示されており、中空部の「下端」であることについては、引用発明2に開示がないが、中空糸モジュールを縦置きするか横置きするかは、必要に応じ当業者が適宜選択できる設計事項というべき、と判断している。

(iv) 動機付けの有無

(a) 技術分野の関連性

本件発明及び引用発明1は精密濾過法に関するものに限定されない。そして、逆浸透法においては、透水量は、操作圧力と浸透圧との差にほぼ比例しているであり、圧力を推進力として溶液を分離する点において、精密濾過法と共通するものであるというべき、と判断している。

(b) 課題の共通性

文献の記載から、本件特許出願当時において、中空糸状の逆浸透膜においても、中空糸膜フィルタ内の中空部を流れる透過水の圧損を低減して透水量を増やすという技術課題は、当業者において普遍的ないし周知のものであったのであるから、この課題を解決するため、引用発明1の中空糸膜モジュールに、引用発明2に開示された「前記中空糸フィラメント1内に浸透した処理液の一部が上記中空糸フィラメント1の中空部の一端から連通管13に流れること」との技術的思想を適用する動機付けは存在する、と判断している。

(c) 作用、機能の共通性

控訴人が、引用例2のような逆浸透法の装置では、半透性フィラメントの両端を開口しても、透水量が増加するという作用効果が得られないのであるから、このような作用効果が示唆されているなどということはあり得ない、と主張したことに対しては、逆浸透法においても、圧力を推進力として溶液を分離する点において精密濾過法や限外濾過法と共通し、本件発明と引用発明2とは、中空糸膜フィルタの外側又は内側から浸透した水が中空糸膜フィルタの中空部を2方向に分かれて流れ、一方の水は取水管を通り、他方の水は取水管を通らずに同じ部位に集水されて排出される点で、流体の流れ方に係る構成は同じであるから、当業



者は、引用発明1に引用発明2を適用することにより本件発明と同様の効果が得られることを把握できるものと認められる、と判断している。

(v) 阻害事由の有無

控訴人が主張した阻害事由については次のように述べている。

(a) 阻害事由①

控訴人は、引用発明2の半透性フィラメントと非半透性フィラメントを相互に交叉させて層状とする構成を採用することで、膜表面が減少して透水量が減少してしまうと主張した。

これに対し、裁判所は、引用発明2は「半透性フィラメントと非半透性フィラメントを交互に交叉させて層状とする構成」を必須とするものとは認められず、控訴人の主張は、その前提が誤りである、と判断している。

(b) 阻害事由②

控訴人は、精密濾過法の装置では、膜の面上に捕捉した濾過堆積物が濾過効果を奏し、より清澄な濾液が得られるようになるため、膜表面の流れとして、膜表面を剪断する流速を小さくして、膜表面を攪拌しないような流れが要求されるが、引用発明2が前提とする堆積物を攪拌するような乱流あるいは堆積物を吹き飛ばすような高速流は、清澄な濾液を得られる効果を減じ、引用発明1のような全量濾過の精密濾過法の装置においては、不利益を生じさせるものであると主張した。

これに対し、裁判所は、文献によれば、精密濾過法の装置は、全量濾過に限定されるものではなく、平行流濾過も適用可能であると認められる、その場合、控訴人主張の不利益が生じると認めることはできない、と判断している。

(c) 阻害事由③

控訴人は、引用例2記載の膜モジュールは、集水室9がチューブシート8と一体となっていることから、引用発明1に記載されているような圧力容器内に処理液室を仕切るための仕切板を必要としないものであり、仕切板による膜モジュールの支持固定は、処理液の流路断面の増加やデッドスペースの発生の原因となり不利益を生じさせると主張した。

これに対し、裁判所は、「仕切板」は、本件発明と引用発明1との相違点1の構成ではなく、引用例2に「仕切板」が必要か否かは、相違点1の容易想到性の

判断とは関係がない。したがって、控訴人の主張は、その前提が誤りである、と判断している。

(d) 阻害事由④、⑤

控訴人は、半透性フィラメントと非半透性フィラメントを相互に交叉させて層状とする構成を、引用発明1のような精密濾過法の装置に適用すると、緯糸である非半透性フィラメントが、経糸である半透性フィラメントを拘束するために動きにくくなり、半透性フィラメントの気体逆洗効率が落ちるという不利益が生じる（阻害事由④）、逆洗によって膜表面から剥離された懸濁物が半透性フィラメントと非半透性フィラメントを相互に交叉した部分に堆積して排出されずに、逆洗効果が低下するなどのデメリットが生じる（阻害事由④、⑤）、と主張した。

これに対し、裁判所は、引用発明2が「半透性フィラメントと非半透性フィラメントを交互に交叉させて層状とする構成」を必須とするものとは認められないことは、上記のとおりであり、控訴人の阻害事由④、⑤の主張は、その前提が誤っている、と判断している。

(vi) 結び

裁判所は、引用発明2には、本件発明と引用発明1との相違点1ないし3の構成中、相違点3の処理液の一部が取水管に流れる中空糸膜フィルタの中空部の一端が「下端」であることを除きすべて開示され、「下端」であることは当業者が適宜選択できる設計事項にすぎないとする。また、引用発明1の「中空糸膜モジュール」に引用発明2に開示された技術的思想を適用する動機付けが存在し、かつ、引用発明1と引用発明2とを組み合わせることに阻害事由は認められないとする。そして、本件発明は、当業者が容易に想到し得たものと認められると判断した。

## 8. 考察

今回の事例における進歩性判断について、若干の検討を加えたい。

(1) 本件発明の進歩性について

本件発明の進歩性の有無は、微妙なケースであるが、以下のように、厳しい進歩性判断がされたと思われる点がある。

(2) 本件発明と引用発明の一致点及び相違点について

本件発明と引用発明1の一致点及び相違点については、当事者間に争いはない。そして、その相違点は、設計事項である点を除けば、引用発明2にすべて開示

されていたと判断されている。

ただ、上述した相違点2の、連通管13と半透性フィラメント1の両端を解放状態で集束することについては、引用例2に記載はあるが、集水室9に具体的にどのように連通させるかは、それほど明確な記載がされているわけではない。本判決では、引用例2の記載及び図示から引用発明2を認定することができることは、困難であるとは認められない、と判断されているが、上記の点についての引用例2の記載内容は、考慮されてもよかつたのではないかと思われる。

### (3) 動機付けの有無について

#### (i) 濾過方法の相違

本判決の進歩性判断にあたっては、三種類の濾過方法のうち、本件発明及び引用発明1は逆浸透法を除外していない、という判断<sup>(27)</sup>がされたことが大きな影響を与えていると考える。

裁判所が、本件発明について、リパーゼ事件を引用した上で、「本件発明の濾過方法を特定するのであれば、端的にその旨を特許請求の範囲に記載すべき」<sup>(28)</sup>と述べ、最終的に「本件発明が精密濾過法に関するものに限定されるとすることはできない」<sup>(29)</sup>という結論を導いた点は、原則論としては、妥当であると感じる。

ただ、本件発明においては、逆洗操作が行われることが特定されており、逆浸透法の濾過装置においては「逆洗」は行わない、という控訴人の主張を否定する根拠も見当たらないことから、「特段の事情」を認め、本件発明は逆浸透法を除外している、と解釈することもあり得たのではないかとも思われる。

また、裁判所が、「本件発明の『逆洗操作』が『中空糸膜モジュールの逆洗』であることを特定する記載はない」と述べた点は、かなり厳しい判断であったのではないだろうか。

さらに、裁判所は、精密濾過法及び限外濾過法と、逆浸透法とは、「両者は粒子を分離するのに用いられる原理が相違するものと認められる。」<sup>(30)</sup>として、両者の原理的相違を認めながらも、逆浸透法は、「圧力を推進力として溶液を分離する点において、精密濾過法と共通するものであるというべき」<sup>(31)</sup>としている点も、厳しい判断であったと思われる。

控訴人としては、本件発明は逆浸透法を含まない点を明確にしたかと思われ、本件の明細書等には、精密濾過法、限外濾過法及び逆浸透法という記載が見当たらず、訂正審判等で濾過方法を明確に限定

することができなかつたのではないかと想像される。

#### (ii) 課題の共通性

課題について、裁判所は、本件発明の課題は、本件特許出願当時において、当業者において普遍的ないし周知のものであった、と認定しており、そこまで知られている課題であるとするれば、中空糸膜フィルタを用いた精密濾過法及び限外濾過法の濾過装置の当業者であっても、逆浸透法の濾過装置についても、適用の可能性を検討することはできた、と判断されてもやむを得なかつたと思われる。

ただ、引用例1, 2には、本件発明の課題については記載がない。この点が考慮されてもよかつたのではないかと考えられる。

#### (iii) 引用発明の内容中の示唆

審査基準には、「動機づけとなりうるもの」として、「引用発明の内容中の示唆」があるが、本判決においては、特に明示しての検討はされてはならず、引用例1, 2中においても、特段にとりあげるような点はないと思われる。

#### (iv) 阻害事由

本判決では、控訴人が行った阻害事由の主張は認められなかつた。阻害事由があることによって、引用発明2を引用発明1に適用することが困難、と判断されるかは、適用が容易とされる事由と、阻害事由との強弱を考慮して判断されることが原則と考える。

今回の事例においては、引用発明1と引用発明2が濾過方法という点で共通することから考えると、引用発明2を引用発明1に適用することを阻害する事由がある、と判断されるのは、適用の容易性を否定するような、ある程度の明文の記載がある場合になるのではないかと考えられる。

控訴人が主張した阻害事由について検討すると、引用例1, 2にそれらをうかがわせる明文の記載は見当たらない。したがって、本判決のような事例では、技術常識から阻害事由が明らかであるような場合でなければ、阻害事由あり、という判断とはなりにくいものと考えられ、本判決で阻害事由が認められなくてもやむを得なかつたと考える。

#### (4) おわりに

本件発明の構成のすべてが、引用例1, 2に示され、本件発明の課題は、本件特許出願当時において、当業者において普遍的ないし周知のものであったとすれば、進歩性が否定されてもやむを得ないと思える。

しかし、本判決の、本件発明における作用・機能の共通性や効果等についての判断を検討してみると、進歩性が厳しく判断されているのではないかと感じる。今回の事例は、冒頭に記載した、「進歩性の判断が厳しくなっている」一つの例といえるのではないだろうか。

進歩性をどの程度厳しく判断すべきかについては、基本的には国際調和も含めた産業政策の問題と考えるが、判断基準の一層の客観化と明確化の努力が望まれており、特許出願時の技術水準に照らして、発明の容易想到性があったか、ということが常に問われるべきであると考えている。

注

\* なお、本稿は、平成19年4月25日に、筆者が東京弁護士会知的財産権法部判例検討小会で報告し、討議を経た内容を論稿にまとめたものである。貴重なご意見をいただいたご出席の先生方にこの場をお借りして心より感謝したい。

- (1) 例えば、産業構造審議会「発明の進歩性判断に関する検討について」産業構造審議会第8回知的財産政策部会配布資料5（2006年6月）1頁。
- (2) 特許査定率 = 特許査定件数 / (特許査定件数 + 拒絶査定件数 + ファーストアクション後取下げ・放棄等)
- (3) 請求不成立率 = 請求不成立件数 / (請求成立件数 + 請求不正立件数) (注：請求不成立件数には請求却下件数を含む)
- (4) 例えば、渡部温「最近の審決取消訴訟における進歩性判断の傾向(機械分野)(1)」パテント 58 巻 2 号(2005 年) 96 頁 (<http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-library.html>) は、「厳密には特許庁審決を定量的に分析してみなければ分からないが、無効審判での無効率が相当に高くなっているのではないと思われる」としている。
- (5) 例えば、渡部温「最近の審決取消訴訟における進歩性判断の傾向(機械分野)(総合考察)」パテント 59 巻 9 号(2006 年) 67 頁 (<http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-library.html>) は、「平成15年の東京高等裁判所の進歩性判断の平均的スタンスは、辛い方へバランスを失していると思われる。」と指摘している。
- (6) 知的財産戦略本部「知的財産推進計画2006」(2006年6月8日)43頁では、特許性の判断基準を統一することが掲げられており、「特許性の判断基準、特に進歩性の判断基準についての一層の客観化と明確化について、国

際的な運用統一の観点も踏まえて検討し、審査基準の改定等必要な措置を講ずる。また、特許法第168条等に基づく裁判所との間の情報交換をより一層促進するなど、特許庁における判断の裁判所の判断との食い違いの防止に努める。」と述べられている (<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/060609keikaku.pdf>)。

また、知的財産戦略本部「知的財産推進計画2007」(2007年5月31日)41頁でも、「2007年度も引き続き特許法第168条等に基づく裁判所との間の情報交換をより一層促進するなど、特許庁における判断の裁判所の判断との食い違いの防止に努める。」と述べられている (<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/070531keikaku.pdf>)。

- (7) 特許庁編『工業所有権法逐条解説 [第16版]』(発明協会, 2001年)86頁。
- (8) 吉藤幸朔著(熊谷健一補訂)『特許法概説 [第13版]』(有斐閣, 1998年)109頁。
- (9) 吉藤・前掲注(8)135頁。
- (10) 特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第2章2.進歩性。
- (11) 特許庁審判部『進歩性検討会報告書』(2007年)124頁 ([http://www.jpo.go.jp/shiryoutouhin/kenkyukai/pdf/sinposei\\_kentoukai/01.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoutouhin/kenkyukai/pdf/sinposei_kentoukai/01.pdf))。
- (12) 同一の証拠に示されていれば、原則としては、発明の新規性(特許法29条1項)が欠如していることになると考えられる。
- (13) 本判決では、「阻害事由」という語が用いられており、審査基準における「阻害要因」と同義と考えられる。用語の混乱をさけるため、この項においては、審査基準にあわせて「阻害要因」という用語を用い、以降は、本判決の用語にあわせて、「阻害事由」という語を用いることにする。
- (14) 吉藤・前掲注(8)55頁。
- (15) 控訴人(原告)は、特許権侵害であるとして、損害賠償又は不当利得返還を求めている。
- (16) 特許請求の範囲に記載された請求項は二つであるが、請求項2に係る発明は請求項1に係る発明を限定したものである。
- (17) 特公平5-63207号公報。
- (18) 中空糸膜モジュールが縦方向に二つ、直列接続されている構成は、請求項2に係る発明を図示しており、本件発明は中空糸膜モジュールが複数個直列接続されている、という限定がなく、中空糸膜モジュールが一つでもよい。



## 発明の進歩性

- (19)前掲注 (17)・本件特許公告公報2頁4欄1～3行。
- (20)例えば、後述する引用例1(特開昭58-183916)記載のI型モジュールがある。
- (21)例えば、後述する引用例1の図1に記載の濾過装置。
- (22)本判決で参照、引用等がされているものではないが、濾過方法の一般的な技術的理解を助ける資料として、新潟大学工学部「化学工学資料のページ」([http://irws.eng.niigata-u.ac.jp/~chem/itou/resource/res\\_home.html](http://irws.eng.niigata-u.ac.jp/~chem/itou/resource/res_home.html))がある。
- (23)本判決において控訴人(特許権者)は、(a)、(b)を理由に、本件発明は精密濾過法の装置であり、逆浸透法の装置に係るものではないと主張している。
- (24)その他の相違点として、「本件発明においては中空糸膜モジュールが仕切板に固定されているのに対して、引用発明1では中空糸膜モジュールが保護外筒に収納されて仕切板に固定されている点」を挙げているが、審決においては、この相違点が充当されるように構成することが容易かという検討はされていない。
- (25)この判決は、「特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであり、特許請求の範囲の記載の技術的意義が

一義的に明確に理解することができないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎないと解すべきである」と述べている(最二小判平成3年3月8日民集45巻3号123頁)。

- (26)判決文では、「半透性中空フィラメント1」となっているが、判決文にある引用発明2と本件発明の用語の対応から考えると、「浸透膜モジュール」が正しいと考えられる。
- (27)これらの濾過方法の相違についての判断を、審査基準にいう「技術分野の関連性」として捉えるか、という問題はあるが、知財高裁は、その判断において、濾過方法の相違について、「技術分野の関連性」あるいは「技術分野の相違」というような用語は使用していない。
- (28)裁判所ホームページ・本件判決文56頁2行～4行。
- (29)前掲注(28)・本件判決文56頁20行～21行。
- (30)前掲注(28)・本件判決文54頁20行～21行。
- (31)前掲注(28)・本件判決文64頁21行～22行。

(原稿受領2008.3.6)

