

判決年月日	平成 1 8 年 3 月 2 7 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 2 部
事 件 番 号	平成 1 7 年(ネ) 1 0 0 0 5 号		
○ 控訴人が本訴請求の根拠とする本件発明は，その出願前に頒布された刊行物である引用例 1 及び引用例 2 により，当業者であれば，容易に発明をすることができたものであるから，本件特許は特許法 2 9 条 2 項に違反し，特許無効審判により無効にされるべきものであり，平成 1 7 年 4 月 1 日から施行された特許法 1 0 4 条の 3 第 1 項により，特許権者たる控訴人はその権利を行使することができない，とした事例			

(関連条文)

特許法 1 0 4 条の 3 第 1 項， 1 2 3 条 1 項 2 号， 2 9 条 2 項

(事案の概要)

1 本件は，名称を「中空系膜濾過装置」とする発明につき特許権（出願昭和 5 9 年 3 月 3 1 日，登録平成 6 年 6 月 2 1 日，特許第 1 8 5 1 8 9 1 号，平成 1 6 年 3 月 3 1 日 期 間 満 了 ， 平 成 1 6 年 6 月 9 日 登 録 抹 消 ）を有していた控訴人（一審原告）が，被控訴人（一審被告）に対し，東京電力柏崎原発 4 号機，同 6 号機，東北電力女川原発 3 号機への各納入と中部電力浜岡原発 4 号機におけるモジュール交換にそれぞれ用いられた中空系膜濾過装置（被控訴人物件）が，本件特許権を侵害するとして，1 6 億 9 7 0 0 万円余の損害賠償金又は不当利得金の支払を求めた事案である。

2 原審の東京地裁は，平成 1 5 年 7 月 3 0 日，請求の根拠とされた本件特許の請求項 1 の発明（ただし平成 1 6 年 3 月 2 3 日訂正審決前のもの）は，本件特許の出願日より前の昭和 5 8 年 1 0 月 2 7 日に頒布された公開特許公報である特開昭 5 8 - 1 8 3 9 1 6 号公報（引用例 1 ）及び同じく本件特許の出願より前の昭和 5 3 年 9 月 2 9 日に頒布された特許公報である特公昭 5 3 - 3 5 8 6 9 号公報（引用例 2 ）により，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（当業者）であれば，容易に発明をすることができたから，本件特許には特許法 2 9 条 2 項に違反する無効事由のあることが明らかであり，本件特許が有効であることを前提とする控訴人の本訴請求は，権利濫用として許されないとして，請求をすべて棄却した。

そこで一審原告である控訴人は，これを不服として本件控訴を提起した。

3 一方，本件訴訟の提起を受けた被控訴人は，平成 1 4 年 6 月 1 4 日，本件特許の請求項 1 （訂正前発明）について，引用例 1 及び引用例 2 に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから，本件特許には特許法 2 9 条 2 項に違反する無効事由があることを理由として，特許庁に対し特許無効審判を請求した。特許庁は，同請求を無効 2 0 0

2 - 3 5 2 4 8 号事件として審理し，平成 1 7 年 9 月 5 日に至り，後記訂正後の請求項 1 につき請求不成立の審決をした。

この間の平成 1 5 年 1 2 月 2 日，特許権者である控訴人は，本件特許の請求項 1 の訂正等を求める訂正審判を請求し（訂正 2 0 0 3 - 3 9 2 5 6 号），特許庁は平成 1 6 年 3 月 2 3 日，上記訂正を認める審決をした。

- 4 控訴審である当審に至り，一審原告である控訴人は，請求原因たる本件特許の請求項 1 の発明を上記平成 1 6 年 3 月 2 3 日訂正審決のとおりと改め，一方，一審被告たる被控訴人は，原審における権利濫用の主張を，平成 1 7 年 4 月 1 日より施行された特許法 1 0 4 条の 3 第 1 項に基づく権利行使の制限の主張に改めた。

（争点）

本件訴訟の主な争点は，特許法 1 0 4 条の 3 第 1 項に基づく権利行使制限事由の有無，すなわち，本件発明は，引用例 1 に記載された引用発明 1 及び引用例 2 に記載された引用発明 2 に基づいて当業者が容易に発明できたもので特許法 2 9 条 2 項に違反し，特許法 1 0 4 条の 3 第 1 項により，控訴人は被控訴人に対し本件特許の侵害を理由とする権利を行使することができないか否か等である。

（判決理由の要旨）

本判決は，

「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系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ず，また，引用発明 1 の「中空系膜モジュール」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のであるから，本件発明は，引用発明 1 と引用発明 2 とを組み合わせることによって当業者が容易に想到し得たものと認められる。

したがって，本件発明は，引用発明 1 及び引用発明 2 に基づいて当業者が容易に発明できたものであるから，特許法 2 9 条 2 項に違反し，本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものである。したがって，特許法 1 0 4 条の 3 第 1 項の適用により，控訴人は，被控訴人に対し，本件特許の侵害を理由とする損害賠償請求及び不当利得返還請求を行うことはできないこととなる。」

などとして，本件控訴を棄却した。