

判決年月日	平成 2 8 年 3 月 3 0 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 2 部
事 件 番 号	平成26年（ネ）第10080号， 平成27年（ネ）第10027号		

○ 発明の名称を「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法」とする特許の特許権侵害に基づく差止及び損害賠償請求事件について，本件特許には進歩性欠如の無効理由があり，また，被控訴人（1 審原告）による訂正の再抗弁について，同訂正は新規事項の追加に当たり不適法であり，控訴人（1 審被告）が訂正後の発明の技術的範囲に属する製造方法を使用しているとも認められないと判断された事例。

（関連条文）特許法29条2項，126条5項（134条の2第9項で準用）

（関連する権利番号等）特許第4274630号（本件特許），特開平11-7956号公報（乙11文献）

判 決 要 旨

- 1 本件は，発明の名称を「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法」とする本件特許の特許権者である被控訴人（1審原告）が，控訴人（1審被告）によるスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法（控訴人方法）は本件特許に係る特許権を侵害するとして，控訴人に対し，①本件特許の請求項1の発明（本件発明1）の技術的範囲に属するスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法（控訴人方法1）の使用の差止め，②控訴人方法1により生産されたスピネル型マンガン酸リチウム（控訴人製品1）の使用等の差止め及び廃棄，並びに③実施料相当額の損害賠償として1億8000万円及び遅延損害金の支払を求める事案である。

原判決は，控訴人は控訴人方法1を実施しており，本件発明1に係る特許に特許無効審判により無効とされるべき理由はないと判断し，被控訴人の請求を，控訴人に対し，①控訴人方法1の使用の差止め，②控訴人製品1の使用等の差止め及び廃棄，並びに③損害賠償として1億1166万円及び遅延損害金の支払を求める限度で認容した。

控訴人は，これを不服として，本件控訴を提起した。

被控訴人は，控訴人を請求人とする本件特許の特許無効審判不成立審決が審決取消訴訟において取り消された（知的財産高等裁判所平成25年（行ケ）第10239号事件）ことから，本件特許について訂正請求（本件訂正）を行うとともに，附帯控訴により，[1]予備的請求1として，①本件訂正後の請求項1の発明（訂正発明1）の技術的範囲に属する控訴人方法2の使用の差止め並びに②控訴人方法2により生産された控訴人製品2の使用等の差止め及び廃棄の各請求を，[2]予備的請求2として，①本件特許の請求項4の発明（本件発明4）の技術的範囲に属する控訴人方法3の使用の差止め並びに②控訴人方法3により生産された控訴人製品3の使用等の差止め及び廃棄の各請求を，それぞれ追加

した。

- 2 本判決は、要旨次のとおり判示し、①主位的請求（原審からの請求）については、控訴人は本件発明 1 の技術的範囲に属する控訴人方法 1 を使用していると認められるが、本件発明 1 に係る特許には進歩性欠如の無効理由がある、②予備的請求 1 については、訂正発明 1 に係る本件訂正は不適法であり許容されない上、控訴人が控訴人方法 2 を使用しているとは認め難い、③予備的請求 2 については、控訴人方法 3 は本件訂正後の請求項 4 の発明（訂正発明 4）の技術的範囲に属すると認められるものの、訂正発明 4 に係る特許にも進歩性欠如の無効理由がある、と判断し、被控訴人の主位的請求並びに予備的請求 1 及び 2 はいずれも理由がないとして、本件控訴に基づき、原判決中控訴人敗訴部分を取り消し、同取消部分につき被控訴人の請求をいずれも棄却するとともに、本件附帯控訴をいずれも棄却した。

(1) 本件発明 1 の進歩性欠如の有無について

公知文献の記載に照らすと、非水電解質二次電池の正極材料としてスピネル型マンガン酸リチウム（ LiMn_2O_4 ）を用いた場合に、マンガンの溶出を抑制することにより、高温保存性やサイクル特性等を向上させることは、当業者にとって周知の課題であったと認められる。

そして、かかる周知の課題について、スピネル型マンガン酸リチウム又はこのマンガンを含第 3 元素で置換した複合酸化物の結晶構造中に、ナトリウムが取り込まれることによってマンガンの溶出を抑制することができる、という手段が知られており（乙 18 文献（特開平 11-45702 号公報））、さらに、水酸化ナトリウムで中和した電解二酸化マンガンを含リチウムマンガン複合酸化物の原料として用いた場合（乙 15 文献（特開平 9-73902 号公報））に、この電解二酸化マンガンを含有されていたナトリウムがリチウムマンガン複合酸化物の結晶構造中に取り込まれることも、広く知られていたといえる。

そうすると、スピネル型マンガン酸リチウムの一形態である乙 11 発明において、前記の周知課題の解決のために、ナトリウムを取り込むという広く知られた手段を用い、その際、電解二酸化マンガンを含原料として利用することで結晶構造中にナトリウムを取り込み、それによりマンガンの溶出を抑制することは、当業者が容易に想到することである。

(2) 訂正発明 1 に係る本件訂正の適法性について

本件訂正における訂正事項 3 は、本件発明 1 の「スピネル型マンガン酸リチウム」を「スピネル型マンガン酸リチウム（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。）」と改めるものであるところ、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、少なくとも明示的な記載はない。

そして、本件出願当時、本件発明 1 の製造方法で製造したスピネル型マンガン酸リ

チウムにおいて、ナトリウム又はカリウムが LiMn_2O_4 の結晶構造の外側に存在するとの技術常識が存在することを認めるに足りる証拠はなく、一方、乙18文献や乙15文献の記載に照らして知られていた上記(1)のとおり知見や、ナトリウムを添加剤として添加する場合と、電解二酸化マンガンの中和に用いる場合とで、焼成時のナトリウムの挙動に差異があることを示す技術常識が存在すると認めるに足りる証拠がないことに照らせば、電解二酸化マンガンをナトリウム又はカリウムで中和処理するとの本件明細書の記載に接した当業者は、ナトリウムやカリウムが、焼成後に得られるスピネル型マンガン酸リチウムの結晶構造中に取り込まれることをごく自然に理解するといふべきであり、ナトリウムやカリウムが LiMn_2O_4 の結晶構造の外側に存在することを、本件明細書に記載されているのも同然の事項として理解することは、到底できない。

以上のとおり、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ものを除く。）」についての明示的な記載はなく、また、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、かかる技術的事項が記載されているということとはできず、したがって、訂正事項3に係る本件訂正は、本件明細書に記載された技術的事項の範囲内においてするものであるということとはできない。

(3) 控訴人が控訴人方法2を使用しているかについて

被控訴人が、控訴人の製造する製品が「（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。）」を充足するとの主張に沿う証拠として提出する水洗実験に用いられた電池内のマンガン酸リチウムが、控訴人製造のものであることは十分に立証されておらず、また、上記実験結果によっても、水洗後に微量ながらも依然としてナトリウムが残存していると認められ、これをもって、マンガン酸リチウムの結晶構造中にナトリウムが実質的に含まれていないと認めることは、困難である。

したがって、控訴人による製造方法が、「（結晶構造中にナトリウムを実質的に含むものを除く。）」を充足すると認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はないから、控訴人が控訴人方法2として特定される製造方法を用いてスピネル型マンガン酸リチウムの製造を行っていることが立証されたとはいえない。

(4) 訂正発明4に係る特許に進歩性欠如の無効理由があるか

訂正発明4は、訂正発明1と同様、乙11発明に基づいて、これに乙18文献及び乙15文献に記載された事項を含む周知技術を適用して、当業者が容易に想到することができたものと認められる。