

知的財産事例研究報告書

知的財産判例研究

(2007年2月10日 提出)

テーマ

進歩性判断における発明の認定に関する考察

平成17年(行ケ)第10707号審決取消請求事件(知財高裁平成18年3月27日判決)

作成者: M05P54 道下和明

指導教員: 高島喜一教授

大阪工業大学大学院 知的財産研究科

概要

テーマ：進歩性判断における発明の認定に関する考察

本報告書では、平成 18 年 3 月 27 日に、知財高裁において平成 17 年（ネ）第 10005 号損害賠償等請求控訴事件と同時に判決された、平成 17 年（行ケ）第 10707 号審決取消請求事件をとりあげた。進歩性判断理論の充実のために、発明の要旨認定と引用発明の認定に着目し、審決および判決の論理構成を詳細に分析した。さらに、本事件が侵害訴訟と同時に判決されたことに因んで、侵害訴訟における無効判断と具体的妥当性の担保について論考を試みた。

第 1 章で事案の概要を整理した。そして、本報告書で取り扱う争点を第 2 章で概観した。

第 3 章で発明の要旨認定について考察した。

本事件の進歩性判断の対象となっている特許は、中空糸膜を用いた濾過装置である。その濾過方法から「逆浸透法」を除外できるか否かについて争われた。技術文献に基づいて各種濾過方法の原理や適用範囲を分析したうえで、審決は「逆浸透法の膜によっても固形物の分離除去ができるとしても、逆浸透法と他の濾過方法との本来の目的を考えればそれは副次的なものであり、固形物の分離除去という技術的課題に対処するためのものであるとは直ちにいえぬ」などとして、当業者による発明の思考過程を踏まえた論理を展開した。それに対し、判決は「逆浸透法の膜によって固形物を分離することができるにもかかわらず、これを分散固形物を分離するという課題に採用できないとする合理的な理由は見いだしがたい」などとして、発明された結果が課題を満足していることに着目した論理を展開した。判決は、リパーゼ事件での最高裁判決を引用し、「本件発明に係る特許請求の範囲の請求項 1 の記載・・・は、・・・、濾過方法を何ら特定する記載はない。そうすると、本件特許請求の範囲の記載に基づいては、審決・・・のように濾過方法を限定することはできないから、進んで、上記最高裁判決のいう特段の事情の有無について検討する。」として検討を進め、「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。」と判示した。

そこで、本報告書では、本事件の判決がリパーゼ事件判決を引用していることから、改

めてリパーゼ事件の概要を振り返り、発明の要旨認定における本事件の問題点について考察することで、判例としての運用に言及した。リパーゼ事件が、発明の詳細な説明と特許請求の範囲とが技術的な下位概念と上位概念との関係にあるのに対し、本事件は、発明の詳細な説明を参酌すれば技術的思想を認定できるにもかかわらず、特許請求の範囲の記載不足を根拠に広義な解釈をしたものでありその本質が相違することを指摘した。辞書の利用などにより概念として用語の意味が明確であっても、技術的に際限なく広義に解釈できるものは、発明として一義的に明確なのではなく不明確なのであり、リパーゼ事件判決が、その具体的事件内容から考えても、用語を可能な限り広義に解釈すべきことを示しているものではないことを論じた。

第4章では引用発明の認定について考察した。

本事件では、主引用発明について、その濾過方法が争われた。副引用発明については、「副引用文献から副引用発明を抜き出すことの可否」、「濾過方法」、「技術的課題」、「作用効果」が争われた。本報告書では、引用文献から主引用発明および副引用発明の技術的思想を可能な限り読み解き、審決や判決の、引用発明の認定に関する判断の問題点を考察した。そして、引用発明の技術的思想の厳正な把握が進歩性判断に重要であることを再確認し、いわゆる後知恵に陥らないための注意を喚起した。

主引用発明については、進歩性判断の対象となる発明の要旨認定と引用発明の認定とが、その手法において混同を来していることを指摘した。副引用発明については、副引用文献に本来記載された発明は、必ずしも判決で認定された課題の解決手段ではなく別の技術的課題によるものである可能性があることを示した。引用発明の認定結果が後知恵でなく的確なものとするためには、引用発明を、進歩性判断の対象となる請求項に係る発明や他の引用発明とは無関係に、その技術的思想を独立なものとして厳正に理解し認定することが不可欠であり、引用文献から引用発明を抜き出す際にも、切り離される他の構成との技術的関係を慎重に判断してそれが可能か否かを検証し、その上で構成の容易想到性を判断しなければならないことを論じた。

第5章では、維持審決取消訴訟で審決が取り消される割合が高いことに鑑み、無効審判を特許庁が行うことの意義について考えた。さらに、特許法第104条の3の立法によって、侵害訴訟でのいわゆる相対無効の判断を実質的に推進することになった本来の意味を振り返り、訴訟の具体的妥当性の担保のためには、いわば相対有効の判断ができる仕組みを確立する必要があることを述べた。

目次

はじめに	1
第1章 事案の概要	2
第1節 経緯	2
1) 当事者	2
2) 侵害訴訟の提起と無効審判請求	2
3) 侵害訴訟の控訴と2回の審決取消訴訟の提起	3
4) 侵害訴訟控訴審と第2次審決取消訴訟の判決	3
第2節 本件発明と引用発明	4
1) 本件発明	4
2) 主引用発明	7
3) 副引用発明	10
第2章 本報告書で取り上げる争点の概要	12
第1節 発明の要旨認定	12
第2節 引用発明の認定	13
第3章 発明の要旨認定	16
第1節 本件発明の濾過方法について	16
1) 審決の記載事項	16
2) 審決取消請求人 Y の主張	17
3) 審決取消被請求人 X の反論	17
4) 裁判所の判断	18
第2節 リパーゼ事件と従来論説	20
1) リパーゼ事件の概要	20
2) リパーゼ事件判決の影響と発明の要旨認定に関する従来論説	21
第3節 考察	23
1) 本事件における判断について	23
2) 審査における特許請求の範囲の記載と解釈の問題	25
3) リパーゼ事件判決の判例としての運用について	26

第4章 引用発明の認定	29
第1節 主引用発明について	29
1) 審決及び判決の記載事項	29
2) 考察	32
第2節 副引用発明について	34
1) 審決及び判決の記載事項	34
2) 考察	43
第3節 引用発明の認定と組合せの動機付け	46
第5章 審決取消訴訟と侵害訴訟との関係について	50
第1節 特許庁と裁判所との無効判断の齟齬	50
第2節 具体的妥当性の担保	52
おわりに	54
引用文献・参考文献一覧	55

はじめに

特許制度における進歩性判断は、その客観性や予測性の向上が必要な問題として、現在に至るまで継続的な研究課題となっている。進歩性判断の前提となる発明の要旨認定や引用発明の認定についてもなお議論の余地が残されている。また、平成 17 年に特許法第 104 条の 3 が施行されたことで、侵害裁判所において実質的に無効判断が行われるようになっているが、このことが特許庁と裁判所との無効判断の齟齬や、審決取消訴訟における審理範囲の制限との矛盾など様々な問題を来すようになっており、法的な解決を図るべき問題として議論されている。

これらの問題を内包した具体例として、平成 18 年 3 月 27 日に、知財高裁において平成 17 年（ネ）第 10005 号損害賠償等請求控訴事件と同時に判決された、平成 17 年（行ケ）第 10707 号審決取消請求事件をとりあげる。

なお、本報告は、特許を無効とした結果そのものに異議を唱えるものではない。もとより、資料として入手可能な判決文や審決文だけに拠って判断している本報告をもって、諸般の事情を考慮し弁論の全主旨に基づいて判断された裁判に異議を唱えることなどできないことは当然である。しかしながら、審決および判決の論理構成を詳細に分析して問題点を抽出し、考察を加えることで特許制度の根幹の 1 つである進歩性判断理論の充実を目指すことは無益ではないであろう。

第1章 事案の概要

第1節 経緯

1) 当事者

当事者 X は、発明の名称を「中空系膜濾過装置」とする特許第 1851891 号（出願昭和 59 年 3 月 31 日，登録平成 6 年 6 月 21 日，発明の数 2，平成 16 年 3 月 31 日 期間満了，平成 16 年 6 月 9 日 登録抹消。以下「本件特許」又は「本件特許権」という。）の特許権を有していた。

一方の当事者である Y は、中空系膜濾過装置の納入や中空系膜モジュール交換を業としていた。

2) 侵害訴訟の提起と無効審判請求

平成 14 年に X は、Y が過去に納入した中空系膜濾過装置や中空系膜モジュールが本件特許権を侵害するとして、16 億 9700 万円余の損害賠償金又は不当利得金の支払を求める訴訟を提起した（東京地裁平成 14 年（ワ）第 2473 号事件）。

一方、X による侵害訴訟の提起を受けた Y は、平成 14 年 6 月 14 日に、本件特許の請求項 1（平成 13 年 8 月 13 日 訂正審決による発明）について、本件特許の出願日より前の昭和 58 年 10 月 27 日に頒布された公開特許公報である特開昭 58 - 183916 号公報及び同じく本件特許の出願日より前の昭和 53 年 9 月 29 日に頒布された特許公報である特公昭 53 - 35869 号公報により、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第 29 条第 2 項に違反する無効事由があることを主な理由として、特許庁に対して特許無効審判を請求した（無効 2002 - 35248 号事件）。

平成 15 年 6 月 17 日、特許庁は、本件特許に係る無効審判事件について、「請求人の主張及び証拠方法によっては、本件発明 1 に係る特許を無効とすることはできない。」と審決して、本件特許が有効である旨の審決をした。

この無効審判請求不成立審決後の平成 15 年 7 月 30 日、侵害訴訟第一審の東京地裁は、「本件発明は、869 公報記載の発明及び 916 公報記載の発明を組み合わせることにより当業者が容易に発明することができたものであり、無効理由が存在することが明らかである。したがって、本件特許権に基づく原告の本訴請求は、権利の濫用として許されない。」として、X の請求をすべて棄却する判決を下した。

なお、東京地裁は判決言渡しの経緯として、「本件は、平成 15 年 4 月 7 日に口頭弁論を終結し、判決言渡日を、当初、6 月 25 日（その後 6 月 30 日に変更）と指定した。この間に、本件特許に係る無効審判事件（無効 2002 - 35245 号）について、6 月 17 日付けで、『本件審判請求は、成り立たない。』旨の審決がされた。これを受けて、原告から、口頭弁論再開の申立てがされたため、当裁判所は、原告、被告双方から、審理に関する意見を聴取した上で、本件については弁論を再開をしないが、他方、念のため、当事者からの事実上の

主張を確認するために、判決言渡日を7月30日に延期することとした。本件のような事案において、特許権侵害事件を審理する裁判所が、権利濫用の抗弁を肯定して、本件請求を棄却すべきか、無効審判事件における審決が確定するまで中止すべきかは、事案の性質及び審理の進行状況によって異なる対応が考えられ、一様ではないというべきである。本件においては、当裁判所の本件特許の有効性に関する判断を示した上で、控訴審において、審決と本件判決の両者を、一回的に審理し、結論を出すのが、最も、紛争の迅速な解決に資するものと解したため、本判決を言い渡すこととした。」（東京地裁平成15年7月30日判決13頁下12行目～14頁3行目）と説明している。

3) 侵害訴訟の控訴と2回の審決取消訴訟の提起

Xは、東京地裁の判決を不服として控訴した（知財高裁平成17年（ネ）第10005号事件（旧表示・東京高裁平成15年（ネ）第4507号事件））。一方、Yは、特許庁の審決を不服として審決取消訴訟を提起した（東京高裁平成15年（行ケ）第331号事件）。

審決取消訴訟を提起されたXは、平成15年12月2日、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2003-39256号事件）、特許庁は平成16年3月23日に訂正を認める審決をした。それを受けて、審決取消訴訟を審理する東京高裁は、訂正が認められたことのみを理由として審決を取り消す判決を平成16年7月21日に下したため、特許庁は無効2002-35248号事件について再審理し、平成17年9月5日に、後記訂正後の請求項1につき「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。

本件特許の無効を求めるYは、特許庁による第2次無効審判の審決を不服として再び審決取消訴訟を提起した（知財高裁平成17年（行ケ）第10707号事件）。

4) 侵害訴訟控訴審と第2次審決取消訴訟の判決

侵害訴訟控訴審にあたり、Xは、請求の原因たる本件特許の請求項1の発明を平成16年3月23日訂正審決のとおりと改め、Yは、第一審における権利濫用の主張を、平成17年4月1日より施行された特許法第104条の3第1項に基づく権利行使の制限の主張に改めた。侵害訴訟控訴審と第2次審決取消訴訟の審理は、知財高裁の同一部において同時進行され処理された。

平成18年3月27日に第2次審決取消訴訟について、「本件発明と引用発明1との相違点1は、引用発明2を引用発明1と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いうべきであって、本件発明と引用発明1との相違点1についての審決の判断は、誤りというほかない。」として、本件特許を有効と判断した特許庁の審決を取り消す判決が下された。そして、同日、侵害訴訟控訴審について、「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29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104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。」として控訴を棄却する判決が下された。

第2節 本件発明と引用発明

1) 本件発明

ア) 本件特許に係る特許請求の範囲の変遷

本件特許に係る特許請求の範囲の変遷は下記のとおりである。下線部は、訂正審判においてそれ以前の記載から変更もしくは追加された文言を示している。

公開時

(1) 少なくとも流入口と流出口を設けた容器本体と、該容器本体内に配設した仕切板と、該仕切板に固定された1個または複数個直列接続された中空糸膜モジュールとから構成されていることを特徴とする中空糸膜濾過装置

(2) 中空糸膜モジュールは取水管の両端に配設した端部材と前記取水管の周囲に多数本の中空糸膜フィルタを配置するとともに該中空糸膜フィルタの両端を解放状態で前記端部材に接着固定してなる特許請求の範囲第1項記載の中空糸膜濾過装置

【昭和60年(1985年)10月18日公開】

登録時

(1) 少なくとも流入口と流出口を設けた容器本体と、前記容器本体内に配設した仕切板と、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取水管と、前記取水管の周囲に配設された多数本の中空糸膜フィルタと、前記取水管と前記中空糸膜フィルタの両端に解放状態で接着固定され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。

(2) 少なくとも流入口と流出口を設けた容器本体と、前記容器本体内に配設した仕切板と、前記仕切板に固定された複数個直列接続された中空糸膜モジュールとから構成されており、前記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多数本の中空糸膜フィルタと、前記取水管と前記中空糸膜フィルタの両端に解放状態で接着固定された端部材とから構成され、前記中空糸膜モジュール相互間はそれぞれ端部材間を液密に固定する固定具で接続したことを特徴とする中空糸膜濾過装置。

【平成5年(1993年)9月10日公告】

侵害訴訟第一審および第1次無効審判時

(1) 少なくとも流入口と流出口を設けた容器本体と、前記容器本体内に配設した仕切板と、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た中空糸膜濾過装置

において、前記中空系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多数本の中空系膜フィルタと、前記取水管と前記中空系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、前記中空系膜フィルタ内に浸透した処理液の一部が上記中空系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中空系膜濾過装置。

(2) 少なくとも流入口と流出口を設けた容器本体と、前記容器本体内に配設した仕切板と、前記仕切板に固定された複数個直列接続された中空系膜モジュールとから構成されており、前記中空系膜モジュールは、取水管と、前記取水管の周囲に配設された多数本の中空系膜フィルタと、前記取水管と前記中空系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、前記中空系膜モジュール相互間はそれぞれ端部材間を液密に固定する固定具で接続し、前記中空系膜フィルタ内に浸透した処理液の一部が上記中空系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中空系膜濾過装置。

【平成 13 年（2001 年）9 月 12 日訂正審決確定】

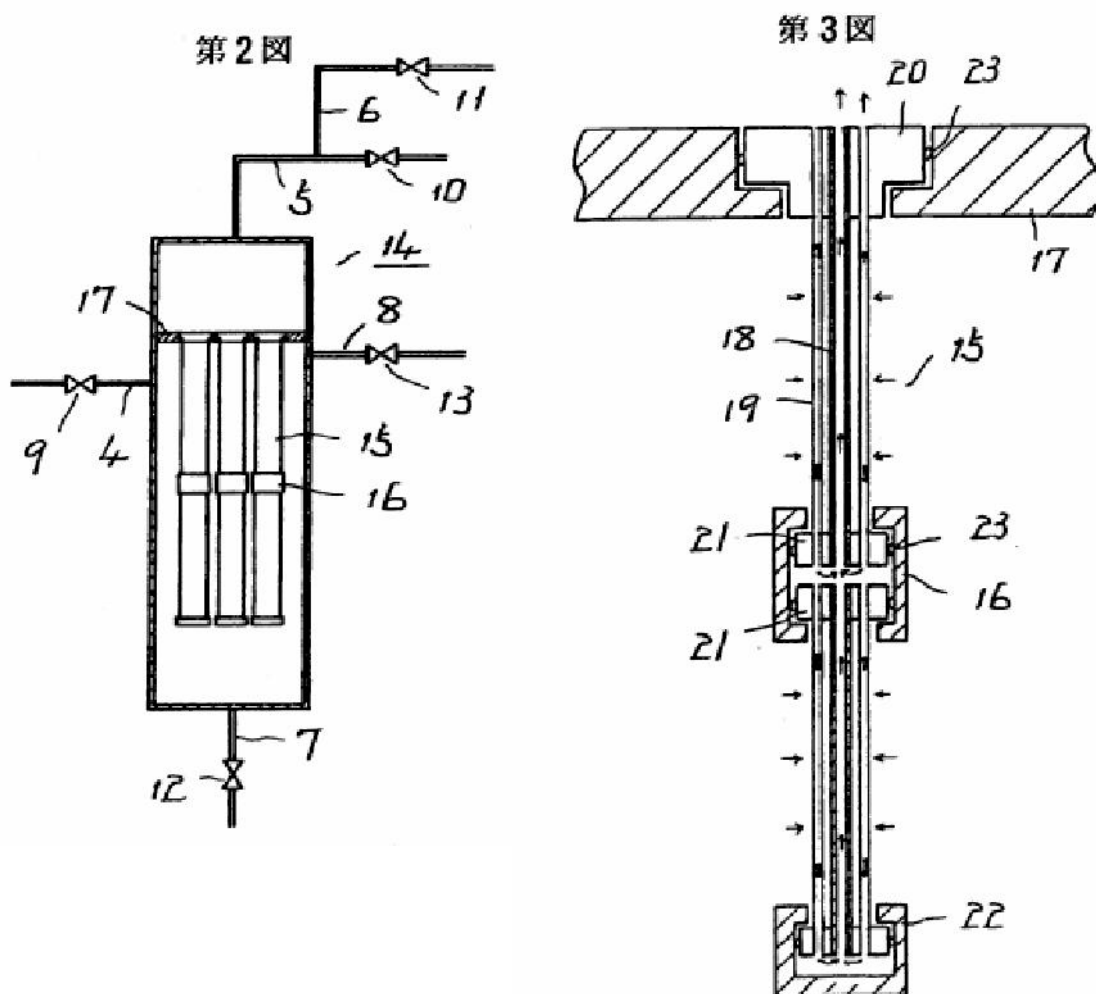
侵害訴訟控訴審および第 2 次無効審判時

(1) 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系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系膜濾過装置において、前記中空系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系膜フィルタと、前記取水管と前記中空系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、前記液体中の分散固形物が分離されて前記中空系膜フィルタ内に浸透した処理液の一部が上記中空系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中空系膜濾過装置。

(2) 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複数個直列接続された中空系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系膜濾過装置であって、前記中空系膜モジュールは、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系膜フィルタと、前記取水管と前記中空系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、前記中空系膜モジュール相互間はそれぞれ端部材間を液密に固定する固定具で接続し、前記液体中の分散固形物が分離されて前記中空系膜フィルタ内に浸透した処理液の一部が上記中空系膜フィルタの中空

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中空糸膜濾過装置。

【平成 16 年（2004 年）4 月 2 日訂正審決確定】



本件特許公報記載の図 4：廃液供給管，5：処理液排出管，6：気体供給管，7：濃縮廃液排出管，8：オーバーフロー管，9：開閉弁，10：開閉弁，11：開閉弁，12：開閉弁，13：開閉弁，14：容器本体，15：中空糸膜モジュール，16：固定金具，17：仕切板，18：取水管，19：中空糸膜フィルタ，20：端栓，21：端部材，22：固定金具，23：シール材

イ) 本件発明の内容

第 2 次無効審判請求の対象となっている本件発明は，平成 16 年 3 月 23 日付け訂正審決により訂正された特許請求の範囲第 1 項（本項のア） 参照）に記載されているとお

りである。本事件で認定されている本件発明として以下に再掲しておく。

「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系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系膜濾過装置において、前記中空系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系膜フィルタと、前記取水管と前記中空系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、前記液体中の分散固形物が分離されて前記中空系膜フィルタ内に浸透した処理液の一部が上記中空系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中空系膜濾過装置。」

【審決 3 頁 1 行目～11 行目】

2) 主引用発明

ア) 主引用文献(特開昭 58 - 183916 号公報)の概要

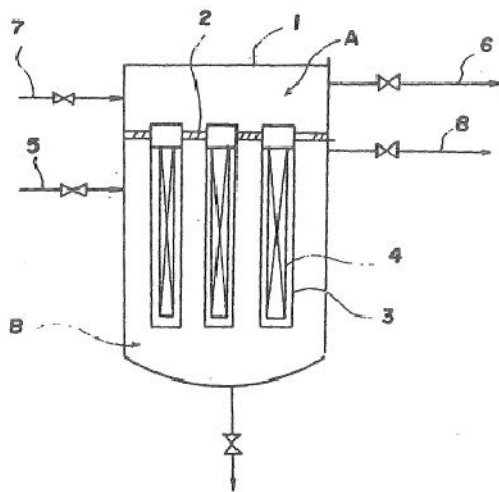
本件特許と主引用文献記載の発明とは、原子力発電プラントの放射線廃液に存在する懸濁物除去という共通した技術的背景を有しており、主引用文献記載の本来の発明は、膜の逆洗操作¹に伴う中空系濾過膜集束体のからみつきや破損を防止するための保護外筒に関するものである。本件特許公報第 2 図(前頁)と主引用文献第 1 図(次頁)とを比較すると、濾過装置全体の基本構成は同じであることがわかる。そして、本件特許でいうところの中空系膜モジュールの構成が異なっており、その違いに起因して濾過膜の保護外筒の有無が異なっている。この公報が審査の過程で引用されたことで、前項に示した公開時の請求項 1(本節の 1)ア) 参照)が補正されたことは容易に推測できる。

主引用文献記載の中空系膜モジュールの構成と本件特許との本質的な違いは、主引用文献記載の中空系濾過膜の下端開口部が接着剤で封止されており、中空系同士は固定されず自由端を形成しているのに対して、本件特許の中空系濾過膜の下端開口部は、そこから流出する濾過された液体が取水管に流入できるように解放されており、取水管の周囲に配設された中空系は固定金具によって固定されていることである。

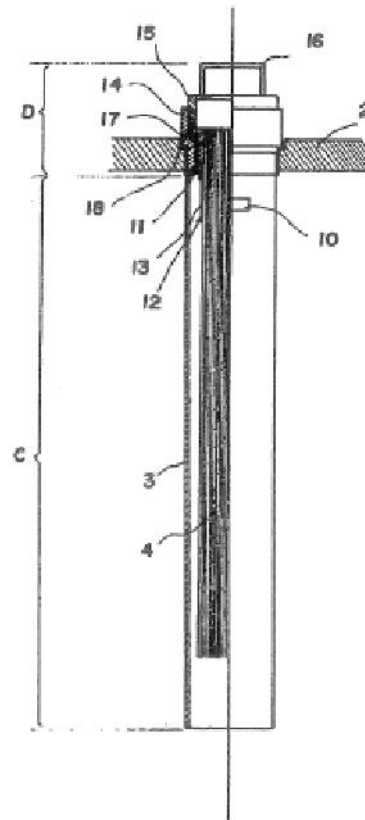
なお、この特開昭 58 - 183916 号公報は、本件特許の進歩性判断において、第 2 次審決および侵害訴訟控訴審では主引用文献とされているが、第 1 次審決および侵害訴訟第 1 審では副引用文献とされている。

¹ 逆洗とは、濾過処理時間とともに中空系膜表面に付着する懸濁物を、濾過時と逆の経路で空気を供給することで剥離除去する方法のことである。当事者 X は、本件発明の濾過方法の認定に関し、逆洗が行われるのは精密濾過法の装置や限外濾過法の装置であって、後述する副引用発明のような逆浸透法の装置では行われなことを主張している(判決 27 頁 13 行目～20 行目)。

第 1 図



第 2 図



主引用文献記載の図 1：濾過容器，2：仕切板，3：保護外筒，4：中空糸濾過膜集束体，5：原液供給ライン，6：濾過液ライン，7：逆洗気体供給ライン，8：逆洗気体出口ライン，10：気体出口孔，11：結束部，12：最下端，13：带状帯，14：取付筒，15：固定筒，16：把持体，17：パッキン，18：パッキン，A：濾過液帯部，B：原液帯部，C：ガイドパイプ，D：取付部

イ) 主引用発明の内容

第 2 次無効審判に係る審決において認定された主引用発明は次のとおりであり，当事者間に争いはない。ただし，濾過方法の認定について当事者間に争いがある。

「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 のろ過液帯部 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
から構成されたるろ過装置。」

【審決 7 頁 4 行目～14 行目】

ウ) 本件発明と主引用発明との一致点

第 2 次無効審判に係る審決において認定された、本件発明と主引用発明との一致点は次のとおりであり、当事者間に争いはない。

「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、

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」

【審決 7 頁下 6 行目～8 頁 3 行目】

エ) 本件発明と主引用発明との相違点

第 2 次無効審判に係る審決において認定された、本件発明と主引用発明との相違点は次のとおりであり、当事者間に争いはない。

相違点 1：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

本の中空系膜フィルタの中空部の上端に流れるようにしている点。

【審決 8 頁 8 行目～20 行目】

相違点 2：本件発明においては中空系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 では中空系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。

【審決 8 頁 21 行目～23 行目】

3) 副引用発明

ア) 副引用文献（特公昭 53 - 35869 号公報）の概要

副引用文献は，Y が本件特許の無効を主張するために提出した証拠であり，副引用文献記載の内容と第 1 図ないし第 3 図（次頁）から副引用発明が認定されている。

副引用文献記載の発明の本来の目的は，半透性フィラメントと非半透性フィラメントとを相互に交叉させて層状とすることで膜の充填密度を高めると共に，膜と膜との異常な密着ならびに膜汚染を防止することにある。副引用発明として認定された構成の技術的課題や作用効果については，副引用文献には記載されておらず，争点の 1 つとなっている。

副引用文献記載の発明は，「有機性若しくは無機性物質を含有する流体の処理に利用される浸透膜を装備した浸透膜装置，特に浸透膜として半透性のフィラメントを利用したモジュールに関するものである」と記載されていることから，審決取消請求人 Y 以外は，逆浸透法に係る発明であると認定している。

なお，この特公昭 53 - 35869 号公報は，本件特許の進歩性判断において，第 2 次審決および侵害訴訟控訴審では副引用文献とされているが，第 1 次審決および侵害訴訟第 1 審では主引用文献とされている。

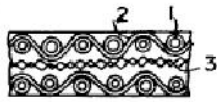
イ) 副引用発明の内容

第 2 次無効審判に係る審決で認定された副引用発明は次のとおりであり，その審決取消訴訟判決においてもこのとおり認定されている。しかし，副引用文献から副引用発明の構成を抜き出して認定することの可否，および副引用発明の濾過方法，課題，作用効果について当事者間に争いがある。

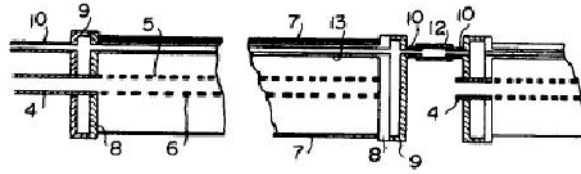
「逆浸透中空系膜モジュールは，半透性の多数本の中空系フィラメント 1 と，中空系フィラメント 1 の外側近傍に配置された連通管 13 と，連通管 13 と半透性の中空系フィラメント 1 の両端を解放状態で集束したチューブシート 8 とから構成され，前記中空系フィラメント 1 内に浸透した処理液の一部が上記中空系フィラメント 1 の中空部の一端から連通管 13 に流れること」

【審決 9 頁下 7 行目～下 3 行目】

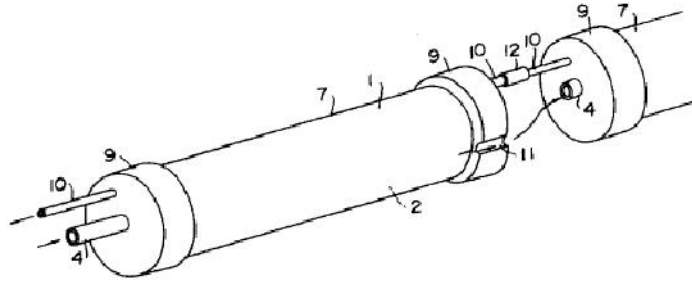
第1図



第2図



第3図



副引用文献記載の図 1: 半透性フィラメント, 2: 非半透性フィラメント, 3: ス
 ペーサ, 4: 導入管, 5: 分散孔, 6: 分散管, 7: 織布, 8: チューブシート, 9:
 集水室, 10: 流出管, 11: 流路, 12: ソケット, 13: 連通管

第2章 本報告書で取り上げる争点の概要

ここでは、次章以下で詳細に考察するにあたり、本事件の争点と問題点を概観しておく。なお、本章で引用する審決文や判決文はすべて、引用箇所の表示と共に次章以下に示してあるので、ここでは引用箇所の表示は省略する。

第1節 発明の要旨認定

本事件の進歩性判断の対象となっている特許は、中空糸膜を用いた濾過装置である。その濾過方法から「逆浸透法」を除外できるか否かについて争われた。

第2次無効審判に係る審決では、本件発明と主引用発明との相違点についての検討にあたり、本件発明及び主引用発明と副引用発明との技術分野の相違を検討するためには、本件発明が逆浸透法に関するものであるかどうかの判断が重要であるとして、まず始めに検討している。そして、技術文献に基づいて各種濾過方法の原理や適用範囲を分析したうえで、「逆浸透法の膜によっても固形物の分離除去ができるとしても、逆浸透法と他の濾過方法との本来の目的を考えればそれは副次的なものであり、固形物の分離除去という技術的課題に対処するためのものであるとは直ちにいえぬ」などとして、本件発明に逆浸透法は含まないと判断した。それに対し、審決取消請求人 Y は、「本件発明が何らの限定も存在しないから・・・逆浸透法も包含される」、「中空糸膜フィルタが『分散固形物』を濾過するか否かは客観的事実に関するものであり、主観的な意図は全く関係ない」などとして、本件発明に逆浸透法が含まれる旨を主張した。審決取消被請求人 X は、Y の主張を「通常の技術理解を無視した暴論」として反論すると同時に、本件発明は「逆洗操作」を行う装置に関するものであり、逆洗が行われるのは精密濾過法の装置や限外濾過法の装置であって、逆浸透法の装置では逆洗は行われぬ旨の主張をした。

判決は、平成3年のいわゆるリパーゼ事件での最高裁判決を引用し、「本件発明に係る特許請求の範囲の請求項1の記載・・・は、・・・、濾過方法を何ら特定する記載はない。そうすると、本件特許請求の範囲の記載に基づいては、審決・・・のように濾過方法を限定することはできないから、進んで、上記最高裁判決のいう特段の事情の有無について検討する。」として検討を進め、「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ぬとしても、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。」と判示した。

リパーゼ事件判決については判決当時の評釈や研究報告が多数みられ²，その判旨を引用している審決や判決は現在でも多い。しかし，具体的問題への適用にあたり特許庁と裁判所とで見解が異なる事例もみられ，常に的確な解釈がなされているとは言い難い。本事件に関していえば，裁判所がリパーゼ事件判決の適用範囲を逸脱し，判旨の文言だけが独り歩きしている感が否めない。

そこで本報告書では，改めてリパーゼ事件の概要を振り返り，発明の要旨認定における本事件の問題点について考察することで，判例としての運用に言及する。

なお，特許庁の審査基準では，進歩性判断における論理付けは，種々の観点，広範な観点から行うことが可能であるとされており，論理付けにおける動機付けになりうるものとして，「技術分野の関連性」，「課題の共通性」，「作用，機能の共通性」，「引用発明の内容中の示唆」を挙げている³。ここで，技術分野については「関連性」を挙げているだけであるが，本事件では「技術分野の共通性」が争われている。審査基準の「技術分野の関連性」の射程がどこまで及ぶのかについては議論を要する問題であり，そもそも，本件発明の濾過方法と引用発明の濾過方法との共通性までもが進歩性判断に重要であったのかどうか議論の余地がある。しかし，この問題については本報告書で踏み込まず今後の課題としたい。

第2節 引用発明の認定

主引用発明については，「主引用発明が逆浸透法を含むか否か」という問題と，「主引用発明の装置が全量濾過（デッドエンドフロー濾過）だけでなく平行流濾過（クロスフロー濾過）も適用できるか否か⁴」という，濾過方法に関する問題が争点となっている。

審決は，主引用発明の構成が本件発明の構成に相当しており，本件発明が逆浸透法に関するものではないと判断できるのであるから，主引用発明も同じように逆浸透法に関するものではないと判断できることを説いた。それに対して，審決取消請求人 Y は，主引用文献から「逆浸透法」と書かれた箇所を引用し，主引用発明が逆浸透法を含むことが明らかであると主張した。審決取消被請求人 X は，Y が引用した記載は中空糸膜の原材料に関する一般的な記述であり，Y の主張は失当であると反論した。判決は，「濾過膜が液体中の分散固形物を分離するものであることを根拠として精密濾過法と限外濾過法に関するものに限定されるということができないことは，・・・説示したとおりである」として本件発明の濾過方法の検討結果を根拠にして，主引用発明の濾過法について「本件発明と同様，

² 例えば，大瀬戸（1992）pp. 241-242，塩月（1991）pp. 99-100，塩月（1994）pp. 28-50，角田（1991）pp. 54-62，田倉（1991）pp. 98-103，竹田（2004）pp. 138-139，紋谷（1992）pp. 1534-1540

³ 特許庁編「特許・実用新案 審査基準」（2006）第 部第 2 章

⁴ 全量濾過もしくはデッドエンドフロー濾過（デッドエンド濾過）とは，原液を加圧して透過液のみを取り出す方式である。一方，平行流濾過もしくはクロスフロー濾過とは，原液を加圧して膜の表面に流れを形成し，濃縮液と透過液との 2 つの流れに分離して両方を取り出す方式である。

濾過方法を特定するものではなく、精密濾過法、限外濾過法のみならず、逆浸透法を含むものであると認められる。」と判断した。

また、主引用発明の濾過方法に関連して、Xは、主引用発明が全量濾過の精密濾過法の装置であり、副引用発明が逆浸透法の平行流濾過の装置であることが、引用発明を組み合わせる阻害要因となる旨の主張をした。それに対してYは、精密濾過法の装置が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して、阻害要因が認められないことを主張した。そして判決は、Yの主張を全面的に認める判断を示した。

一方、副引用発明については、「副引用文献から副引用発明を抜き出すことの可否」、「濾過方法」、「技術的課題」、「作用効果」が争われており、進歩性判断の観点からすれば争点が多岐にわたる。しかし、大局的には、当業者が、「圧損⁵」という技術的問題に対処する手段として副引用発明を認識し、副引用文献記載の本来の発明から副引用発明だけを切り出すことが、副引用発明独自の技術的思想として認められるかどうか争われているといえる。

副引用文献記載の本来の発明の目的が、「半透性フィラメントと非半透性フィラメントとを相互に交叉させて層状とすることで膜の充填密度を高めると共に、膜と膜との異常な密着ならびに膜汚染を防止すること」にあるため、X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」が副引用発明として必須である旨の主張をした。それに対しYは、Xの主張する副引用発明が、審決の認定した副引用発明と異なるものであり失当であると反論した。判決も「刊行物の記載中のいずれの部分も抽出して引用発明を認定するかは、審決において自由にすることができ、特許請求の範囲の記載や実施例の記載に限定されるわけではない」として審決の副引用発明の認定を支持し、「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」が副引用発明に必須な構成ではないと判断している。

副引用発明の技術的課題と作用効果については、副引用文献に明示されていない。

課題に関してYは、無効審判の請求時から、圧損の問題点が、本件特許出願当時、中空糸膜フィルタにおいて普遍的な課題であり、その点をふまえると、引用発明の組み合わせの動機付けがあると主張している。審決は、独自の判断によって課題の共通性による動機付けを否定した上で、このYの主張についても検討した。その結果、圧力損失の影響がゼロではないことを認めた上で、「圧力損失の影響がゼロではないからといって、当業者が直ちにこの影響を周知の課題として認識することにはならないのであって、その影響が無視しえない程度になって、初めて課題として認識されるのである」と判断し、「あらゆる型式のすべての逆浸透型中空糸膜フィルタの通常の使用範囲において普遍的ないし周知な課題であったとまではいえない」として課題の共通性による動機付けを否定した。それに対

⁵ 本事件でいう「圧損」とは、中空糸膜内部の流動による流体摩擦などにより生じる圧力の低下のことであり、そのために中空糸膜の長さが制限されるなどの技術的問題が生じる。本件発明の取水管は圧損問題解決のために配設されたものである。

して、判決は、「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・・・が、いずれの濾過方法も、圧力を推進力として溶液を分離する点において共通するものであり、かつ、圧損の問題は、本件特許出願当時、当業者において普遍的ないし周知の課題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（著者注：主引用発明）の「中空糸膜モジュール」に、引用発明2（著者注：副引用発明）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いうべきである。」として審決の判断を否定した。

作用効果については、Yが圧損に関する理論式を引用して、副引用発明の構成に、圧損を低減して透水量を増加させる効果があることを示し、Xは、逆浸透法の場合にはそのような効果がないと主張した。しかし、判決は、「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」と説いてXの主張を採用しなかった。

構成の容易想到性の判断は、必然的に判断の対象となる請求項に係る発明を知った上で事後的判断となることから、引用発明は、請求項に係る発明や他の引用発明とは無関係にその技術的思想を慎重に理解しなければならないはずである。しかし、本事件において、引用発明の技術的思想が厳正に理解されているとは考え難い判断が散見される。

本報告書では、審決や判決の、引用発明の認定に係る判断の問題点を考察することで、引用発明の技術的思想の厳正な把握が進歩性判断に重要であることを再確認し、いわゆる後知恵に陥らないための注意を喚起する。

なお、Xが主張した、上述の「副引用文献から副引用発明を抜き出すことの可否」の問題は、審決を維持したい当事者が、審決の判断に対して異議を唱える形になっている。これは、無効審判の審決取消訴訟の当事者が、審決をした特許庁長官ではないことに起因しており、審決を維持したい当事者であっても、その判断理由には疑問を抱くことが少なくないといわれている。今後議論を要すべき問題であろう。

第3章 発明の要旨認定

第1節 本件発明の濾過方法について

第2次無効審判に係る審決では、本件発明と主引用発明との相違点についての検討にあたり、本件発明及び主引用発明と副引用発明との技術分野の相違を検討するためには、本件発明が逆浸透法に関するものであるかどうかの判断が重要であるとして、まず始めに検討している。そして、その審決取消訴訟において、本件発明の濾過方法から「逆浸透法」を除外できるか否かについて争われ、裁判所は、特許庁の判断に誤りがあったと判示した。以下に、主な関連記載事項を抜粋する。

1) 審決の記載事項

逆浸透法の膜は、・・・、「水」と分離される目的物である「水に溶解する溶質」を膜に捕捉すると共に、当然に、当該目的物より大きい「分散固形物」をも分離除去するものである。しかし、・・・、この際の逆浸透法の膜による「分散固形物」の除去がその機能上の必然として「分散固形物」を捕捉しているとしても、逆浸透法が・・・イオンや分子の溶質を分離することを目的とするものであるから、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

【審決11頁下9行目～12頁3行目】

「精密濾過法」及び「限外濾過法」はその分離の対象が「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、膜による濾過において、溶液の示す浸透圧を無視することができるものであるのに対して、「逆浸透法」はその分離の対象が「水に溶解する溶質」と「水」であって、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のあるものである点で本質的な違いがある。

【審決13頁1行目～8行目】

逆浸透法の膜は・・・、「水」と分離される目的物である「水に溶解する溶質」を膜に捕捉すると共に副次的に、「分散固形物」をも分離除去できるものであるが、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を有するものであるとは、直ちにはいえない

【審決13頁9行目～15行目】

本件発明は、・・・、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、「水に溶解する溶質」と「水」ではないことが認められる。しかも、本件明細書をみても、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」・・・と記載されるように、本件発明は分散固形物を濾過することを意図することは明白である。そうすると、本件発明は、・・・、精密濾過法と限外濾過法に関するものであって、逆浸透法に関するものではないとするのが相当である。

【審決13頁16行目～下5行目】

2) 審決取消請求人Yの主張

本件発明は、「中空糸膜濾過装置」と記載して中空糸膜を濾材とする濾過装置を対象とするが、濾過方法については何らの限定も存在しないから、本件発明の「中空糸膜濾過装置」には、中空糸膜を濾材とする精密濾過法と限外濾過法の濾過装置のみならず、中空糸膜を濾材とする逆浸透法の濾過装置も包含される。

【判決7頁5行目～9行目】

本件発明においては、中空糸膜フィルタが「分散固形物」を分離できればいいものであり、「分散固形物」については、精密濾過膜と限外濾過膜ばかりでなく、逆浸透膜によっても分離することができるのは当然のことである。

【判決7頁下8行目～下5行目】

本件発明の請求項は、「中空糸膜フィルタ内に浸透した処理液」と記載し、「浸透」とは「しみとおること。しみこむこと。濃度の異なる溶液を、半透膜で境する時、溶媒がその膜を通過して濃度の高い溶液側に移行する現象」（広辞苑第5版）のことである。したがって、本件発明の請求項の記載から、処理液が膜の孔を通過する精密濾過法や限外濾過法だけでなく、処理液が膜を浸透によって通過する逆浸透法が含まれることも明白である。

【判決7頁下5行目～8頁3行目】

審決は、・・・、本件発明は「分散固形物」を濾過することを意図することは明白であると述べるが・・・、中空糸膜フィルタが「分散固形物」を濾過するか否かは客観的な事実に関するものであり、主観的な意図は全く関係ない。上述したように、逆浸透法の膜が「分散固形物」を分離除去できるのであるから、中空糸の逆浸透膜は本件発明の中空糸膜フィルタに該当し、逆浸透法の濾過装置は本件発明の射程に入るのである。

【判決8頁3行目～11行目】

3) 審決取消被請求人Xの反論

本件発明は、「分散固形物」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、この「分散固形物」は「懸濁物」と同義で用いられるものである。しかるところ、「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、「分散固形物」の分離除去に係る本件発明は、精密濾過法の技術分野に属するものであり、少なくとも逆浸透法の技術分野に属するものではない。

【判決27頁6行目～12行目】

本件発明は「逆洗操作」を行う装置に関するものであるが、「水のリサイクル（応用編）」・・・には、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」を行わないことが明確に記載されている・・・。したがって、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。

【判決27頁13行目～下7行目】

原告は、本件発明においては、主観的にその意図があるか否かにかかわらず、中空糸膜フィルタが「分散固形物」を分離できればよいとして、「分散固形物」を透過させない逆浸透膜も、本件発明の射程に入るとの主張をする。しかし、このような原告の主張は、当業者の通常の技術理解を無視した暴論というべきものである。例えば、・・・、逆浸透法の装置に供給する原水は、精密ろ過法の装置等による前処理を経て、除濁をすることが通常の当業者の理解である。したがって、当業者であれば、分散固形物（懸濁物）の分離除去をするための「中空糸膜フィルタ」に、逆浸透膜は含まれないと理解することは当然のことである。

【判決27頁下5行目～28頁7行目】

4) 裁判所の判断

特許法29条1項及び2項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、・・・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（最高裁判平成3年3月8日第二小法廷判決・民集45巻3号123頁参照）。これを本件についてみると、本件発明に係る特許請求の範囲の請求項1の記載・・・は、・・・、濾過方法を何ら特定する記載はない。そうすると、本件特許請求の範囲の記載に基づいては、審決の上記認定のように濾過方法を限定することはできないから、進んで、上記最高裁判決のいう特段の事情の有無について検討する。

【判決43頁2行目～44頁4行目】

精密濾過法、限外濾過法及び逆浸透法の用語についてみると、・・・、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。

【判決45頁5行目～47頁4行目】

上記3種の濾過法が分離の対象とする粒子の径は、・・・その最大値及び最小値が順に小さいものとなること・・・から、逆浸透法の膜においても、精密濾過法及び限外濾過法の対象とする粒子を事実上分離できることは明らかである。また、特開昭56-129084号公報・・・には、・・・、逆浸透膜によって「懸濁物」すなわち分散固形物を分離することが開示されている。そうすると、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は相違するものの、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と限外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である。

【判決47頁5行目～21行目】

審決は、「・・・、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」・・・、「・・・、逆浸透法の膜が「分散固形物」を捕捉するという技術課題を有するものであるとは、直ちにはいえない」・・・とするが、逆浸透法の膜によって分散固形物を分離することができるにもかかわらず、これを分散固形物を分離するという課題に採用できないとする合理的な理由は見いだしがたく、採用することができない。

【判決47頁下5行目～48頁9行目】

被告は、本件発明は「逆洗操作」を行う装置に関するものであり、・・・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する。確かに、本件発明は、特許請求の範囲第1項の・・・記載から、「逆洗操作」を行う中空系膜濾過装置に関するものであると認められる。しかし、発明の要旨の認定は・・・、特段の事情のない限り願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであるところ、本件発明は、「中空系膜モジュール」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「中空系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系膜濾過装置」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ず、被告の上記主張は採用することができない。

【判決48頁10行目～49頁6行目】

本件発明において、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などの特段の事情があると認めることはできず、したがって、本件発明が精密濾過法と限外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。そうすると、本件発明は精密濾過法と限外濾過法に関するものであって逆浸透法に関するものではないとした審決の認定は、誤りというほかない。

【判決49頁15行目～下5行目】

第2節 リパーゼ事件と従来論説

1) リパーゼ事件の概要

発明の要旨認定と特許請求の範囲の記載との関係については、平成3年のいわゆるリパーゼ事件での最高裁判決が重要判例として知られている。本事件の知財高裁判決でも引用されたリパーゼ事件とは、名称を「トリグリセリドの測定法」とする発明の特許出願において、出願人が拒絶査定不服審判を提訴したところ、東京高裁が審決を取り消したのに対して、被告の特許庁長官が上告したものである。

東京高裁は、「本願明細書の発明の詳細な説明に記載された『リパーゼ』の文言は、Raリパーゼを指すものということができる。」とし、「本願発明の特許請求の範囲中の基本構成に記載された『リパーゼ』は、文言上何らの限定はないが、Raリパーゼを意味するものと解するのが相当である。」として、審決とは異なる認定をした。

それに対して最高裁は、「本願発明の測定法の技術分野において、Raリパーゼ以外のリパーゼはおよそ用いられるものでないことが当業者の一般的な技術常識になっているとはいえないから、明細書の発明の詳細な説明で技術的に裏付けられているのがRaリパーゼを使用するものだけであるとか、実施例がRaリパーゼを使用するものだけであることのみから、特許請求の範囲に記載されたリパーゼをRaリパーゼと限定して解することはできないというべきである。」と判示した。

最高裁判決の判旨は、

「特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、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、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。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り、明細書の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。」（最高裁平成3

年3月8日第二小法廷判決，判例時報No. 1380, pp131-135，判例タイムズNo. 754, pp141-148)

というものである。本判決は，それまで説かれていた基準を確認したものであり，学説・高等裁判例の流れからすると目新しいものではないが，最高裁が初めてその基準を適用して原審判決を破棄した点において，判例としての意義があるとされている⁶。

問題となった特許出願に係る特開昭 49 - 64495 公報を改めて振り返れば，特許請求の範囲では「リパーゼ」が「Ra リパーゼ」に限定されていないばかりか，明細書の記載において Ra リパーゼ以外のリパーゼが使用される場合もありうる表現も見受けられることから，出願に係る明細書に接した当業者が，Ra リパーゼ以外のリパーゼも特許請求の範囲に含まれると認識することは十分考えられる。さらに，出願の基礎となっているドイツの出願（Auslegeschrift 2229849）や，同じ出願を基礎としているアメリカの出願（U.S. Patent 3,862,009）の特許請求の範囲には，「リパーゼ」ではなく「Ra リパーゼ」が記載されていることから類推しても，何らかの事情によって出願人が日本への出願において「Ra リパーゼ」と限定記載しなかったのであり，その出願に対する最高裁判決の結果は妥当といえるであろう。

最高裁におけるリパーゼ事件判決は，東京高裁による発明の要旨認定の誤りを，法律審である上告審という制約の中で混乱の收拾を図ったものと考えらるべきであり，具体的事件としての結論はともかく，上記判旨については疑問視する評釈⁷もみられる。そもそも判旨のような大上段に構えた議論をする必要はなかったとの見解⁸もある。

2) リパーゼ事件判決の影響と発明の要旨認定に関する従来論説

リパーゼ事件は，審査における発明の要旨認定に際し，どの範囲での資料を参酌しうるのかという問題であり，侵害事件においてこの最高裁判決の理論がどの程度適用されるのかという点は本来別論のはずである⁹。しかし，実務的には，特許発明の技術的範囲の認定に関し，本判決の判旨をどのように捉えるべきかについて，

特段の事情のない限り，用語の意味の明確化という目的であっても，発明の詳細な説明や図面の参酌は許されないとし，これまでの判決の考え方とは異なるものとする考え方

判旨の真の意味は，「語義の明確化等のために，原則的に発明の詳細な説明の参酌が許容されるとの前提に立った上で，クレームに記載された技術的事項が，それ自体として明確に把握できる場合には，それ以上に限定するような仕方で発明の詳細な説明を参酌することは許されない。また，発明の詳細な説明に記載があってもクレームに記

⁶ 塩月（1994）p. 48

⁷ 例えば，角田（1991）pp. 54-62，松本（2000）pp. 99-100，紋谷（1992）pp. 1534-1540

⁸ 中山（2000）p. 386 脚注

⁹ 中山（2000）p. 386 脚注

載されていないものは記載のないものとして取り扱うべき」というものであるとする考え方

という2つの考え方が並立し、混乱を生じたといわれている¹⁰。その結果、平成6年の特許法第70条の改正において上記の考え方が確認的に規定され、審査における発明の詳細な説明の参酌についても、同様の認識の下で平成5年6月の改訂審査基準が規定されたと説明されている¹¹。

発明の要旨認定と特許法第70条に規定される特許発明の技術的範囲との関係については特許に関する文献において頻繁に取り上げられる事項であり、発明の要旨と特許範囲の技術的範囲とは基本的に一致すると考えるべきであることが示されている¹²。さらに、特許法第70条をもって発明の要旨認定における明細書等の参酌の可否を説示する判決もみられる（例えば、平成13年（行ケ）第596号事件（東京高裁平成16年6月24日判決））。ただし、審査における発明の要旨認定の局面と侵害訴訟における特許発明の技術的範囲確定の出発点としての発明の要旨認定の局面とでは、特許請求の範囲の記載の解釈が異なることも有り得るとする見解¹³や、審決取消訴訟の場面で行われる発明の要旨認定と侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の確定とは、明細書等の参酌につき同じではなく、特許法第70条はあくまでも後者に関するものであって発明の要旨認定とは相違するとする論説もある¹⁴。

ちなみに、現行の審査基準では請求項に係る発明の認定について下記のように記載されており¹⁵、審査の過程における発明の要旨認定が特許法第70条の規定に基づいていることが確認できる。下記「請求項の記載が明確であっても、・・・明細書及び図面において定義又は説明されている場合は・・・考慮する。」という表現は、リパーゼ事件判決要旨の「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・・・場合に限って、明細書の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。」という説示に照らせば注目に値する。これを、審査基準がリパーゼ事件判決に反していると解釈すべきではなく、用語が請求項に明確に記載されていたとしても、技術的意義が一義的に明確であるか否かを判断するためには、明細書及び図面を考慮する必要があることを示したものと解釈すべきであろう。

「請求項に係る発明の認定は、請求項の記載に基づいて行う。この場合においては、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載された発明を特定するための事項（用語）の意義を解釈する。

請求項に係る発明の認定の具体的な運用は以下のとおり。

¹⁰ 特許庁（2005）p. 118

¹¹ 特許庁（2005）pp. 121-122

¹² 相田（2002）p. 189-190，竹田（2003）pp. 47-48

¹³ 相田（2002）p. 190 脚注，田村（2006）pp. 223-224

¹⁴ 高林（1998）p. 167

¹⁵ 特許庁編「特許・実用新案 審査基準」（2006）第 部第2章

請求項の記載が明確である場合は、請求項の記載どおりに請求項に係る発明を認定する。この場合、請求項の用語の意味は、その用語が有する通常の意味と解釈する。

ただし、請求項の記載が明確であっても、請求項に記載された用語（発明特定事項）の意味内容が明細書及び図面において定義又は説明されている場合は、その用語を解釈するにあたってその定義又は説明を考慮する。なお、請求項の用語の概念に含まれる下位概念を単に例示した記載が発明の詳細な説明又は図面中にあるだけでは、ここでいう定義又は説明には該当しない。

また、請求項の記載が明確でなく理解が困難であるが、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項中の用語を解釈すれば請求項の記載が明確にされる場合は、その用語を解釈するにあたってこれらを考慮する。

明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても請求項に係る発明が明確でない場合は、請求項に係る発明の認定は行わない。

請求項の記載に基づき認定した発明と明細書又は図面に記載された発明とが対応しないことがあっても、請求項の記載を無視して明細書又は図面の記載のみから請求項に係る発明を認定してそれを審査の対象とはしない。

また、明細書又は図面に記載があっても、請求項には記載されていない事項（用語）は、請求項には記載がないものとして請求項に係る発明の認定を行う。反対に、請求項に記載されている事項（用語）については必ず考慮の対象とし、記載がないものとして扱ってはならない。」

第3節 考察

1) 本事件における判断について

知財高裁では、リパーゼ事件での最高裁判決を引用し、本件発明の濾過方法の認定において発明の詳細な説明の記載を参酌すべきではないとして、本件発明の濾過方法が精密濾過法と限外濾過法に限定されるのではなく逆浸透法も含まれると判断した。一方、特許庁は本件発明の濾過方法に逆浸透法は含まないと判断した。

その判断の相違は、本件発明に係る特許請求の範囲に記載されている「分散固形物を捕捉する」という文言に対して「逆浸透法の膜が固形物を分離除去できる」という事実の参酌の違いに起因している。すなわち、特許庁は、本章第1節1) に示したように、「逆浸透法の膜によっても固形物の分離除去ができるとしても、逆浸透法と他の濾過方法との本来の目的を考えればそれは副次的なものであり、固形物の分離除去という技術的課題に対処するためのものであるとは直ちにいえない」などとして、当業者による発明の思考過程を踏まえた論理を展開しているのに対し、知財高裁は、本章第1節4) に示したように、「逆浸透法の膜によっても固形物を分離することができるにもかかわらず、これを分散

固形物を分離するという課題に採用できないとする合理的な理由は見いだしがたい」などとして、発明された結果が課題を満足していることに着目した論理を展開している。

分散固形物の分離については、本章第1節4) に示したように、知財高裁は、新たな証拠として特許公開公報を採用し、逆浸透法の膜による分散固形物の分離が開示されているとしている。しかし、当該公報の明細書によれば、逆浸透法の膜によって分散固形物を分離するのは色素や塩分も同時に分離する場合であり、単に分散固形物の分離だけの場合には逆浸透法の膜は使用されないことが発明の詳細な説明の記載から読み取れる。一方、審決では、本章第1節1) に示したように、本件発明に係る詳細な説明には分散固形物以外の分離が記載されていないことに言及している。分散固形物の他に水に溶解する溶質を同時に分離することがないことについては、訴訟の当事者である X は主張していないため、仮に侵害訴訟における弁論主義と照らせば裁判所が判断しなかったことも妥当であろう。しかし、審決取消訴訟における審理として、審決記載事項との関係を無視した感のある証拠の採用方法には疑問が残る。

また、本件発明の濾過方法に関しては、当事者 X による「逆洗操作」の主張に対する判断も重要である。本件発明に係る特許請求の範囲には、本章第1節3) に示したように、逆浸透法では行われないと X が主張する「逆洗操作」が記載されている。ところが、本章第1節4) に示したように、知財高裁はここでもリパーゼ事件判決を引用し、「本件発明は、『中空系膜モジュール』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『中空系膜モジュールの逆洗』であることを特定する記載はない」として X の主張を退け、本件発明の濾過方法から逆浸透法を除外できないと判断した。

しかし、本件のような「中空系膜濾過装置」の発明に係る特許請求の範囲において「中空系膜モジュール以外のフィルタが存在しない中空系膜濾過装置」という類の記載が必要不可欠なのか甚だ疑問である。「除外すること」を特許請求の範囲に表現しないのがむしろ一般的である。また、「逆洗操作」については、それを仮に「中空系膜モジュールの逆洗操作」と特許請求の範囲に記載することは容易であるとしても、「中空系膜濾過装置」の発明において「濾過操作を中止して行う逆洗操作」は中空系膜モジュールに対するものと考えるのが、発明の認定としては自然であろう。

以上のように、裁判所における本件発明の濾過方法の認定判断は非常に厳しい。確かに、過去の裁判例は、平成6年改正前においても、特許請求の範囲の記載は、特許出願人が自己の権利として何を請求するのかを自己の責任において決定すべきであり、その記載について自らが責任を負うべきであるとしていたものであり、特許請求の範囲に必要な事項を記載しなかった責任も、余分な事項を記載した責任もいずれも特許出願人が負うべきことを教示していたといわれている¹⁶。そして、平成16年3月23日付け訂正審決による訂正以前の特許請求の範囲第1項の記載(第1章第2節1)ア) 参照)では、濾過方法を限定していないと判断されてもその責任は出願人にあると言わざるを得ないであろう。しかし、平

¹⁶ 中山編(2000) p. 398 [橋本]

成 16 年 3 月 23 日付け訂正審決により訂正された特許請求の範囲第 1 項の記載による本件発明に至っては、そこに「分散固形物を捕捉する」と「逆洗操作が行われ」との記載があるのであるから、裁判所の本件発明の濾過方法の認定は理解し難い。

本件発明および引用発明が、中空糸膜型膜分離装置であるという上位概念で技術分野が共通していることは恐らく争いのない事実であり、構成の容易想到性判断における技術分野の「関連性」を問題にするのであれば、無理に「共通性」まで求めてすべての濾過方法が逆浸透法を含むものと認定判断する必要はない。事実、知財高裁の判決においては、本件発明および主引用発明が逆浸透法を含むものと認定しておきながらも、副引用発明を主引用発明に適用する容易想到性の判断において「引用発明 2 (著者注：副引用発明) が逆浸透法に関するものであることは・・・のとおりであり、引用発明 2 の構成を逆浸透法以外の濾過に適用できるか否かの点については後述する」(判決 54 頁下 10 行目～下 8 行目)としている。

ちなみに、この記載については裁判所の判決として違和感を覚える。何故なら、当事者の請求原因ならともかく、「仮に主引用発明の濾過方法の認定が違ったとしても」という意味内容を含んでいると解せるからである。後述するように、裁判所は、主引用発明が逆浸透法を含むと自ら認定したのであり、そうであるならば、副引用発明の構成を他の濾過方法に適用可能か否かを判断することは不要なはずである。

2) 審査における特許請求の範囲の記載と解釈の問題

本件発明に係る発明の詳細な説明には、知財高裁が特許請求の範囲に含まれる可能性がある」と指摘する、中空糸膜モジュール以外のフィルタに関する記載は一切ない。そうすると、知財高裁による発明の要旨認定では、本件発明に係る特許請求の範囲は、特許法第 36 条第 6 項第一号の記載要件を満たしていないということになる。

特許庁では、特許法第 36 条の判断をしないまま第 29 条の問題として審査する場合も多いのが実情である。しかし、昭和 51 年のいわゆるメリヤス編機事件における最高裁大法廷判決¹⁷が判例として存在するため、審査審判を経て第 29 条の判断に係る審決取消訴訟に至った場合には、裁判所は第 36 条は満足したものとして審理を進めることになる。ここで、第 36 条を満足したものとみなすのであれば、明細書に記載されていない事項は特許請求の範囲に含まれていないとの前提に立つ必要がある。すなわち、裁判所がリパーゼ事件判決を引用して明細書を参酌せずに、無制限に特許請求の範囲を広く認定解釈することは審理の前提に抵触するのではないだろうか。メリヤス編機事件の判旨については批判もみられるが¹⁸、判例変更には至っておらず大法廷判例として有効であるのが現状である。

しかし、そうすると審判において特許法第 36 条について審理されることなく違反が見過ごされた審決に対し、裁判所はどのような判断の下に審決を取り消せばよいのか問題が残

¹⁷ 評釈として例えば、戸戸 (1979) pp. 37-54, 大淵 (2004) pp. 106-109

¹⁸ 大淵 (2003) pp. 412-418, 大淵 (2004) pp. 106-109

る。無理に第 29 条違反として処理しようとするれば、論理的に破綻する可能性も否定できない。そのような問題を生じさせないためには、特許庁はその審査において、少なくとも、明細書に記載されていない範囲において公知文献に基づく進歩性判断をする場合には、第 36 条についても審理しておく必要がある。

3) リパーゼ事件判決の判例としての運用について

進歩性判断における発明の要旨認定に際し、リパーゼ事件判決の判旨が審決や判決で引用される例は多い。しかし、具体的問題への適用にあたり特許庁と裁判所とで見解が異なる事例もみられ、常に的確な解釈がなされているとは言い難い。

本事件では、裁判所が、「濾過方法」の意味が一義的に明確であるとして、特許請求の範囲に「精密濾過」や「限外濾過」に限定する文言がないから「逆浸透法」も含まれるとしている。そうであるならば、特許請求の範囲には「圧力」に関する記載がない以上、膜分離法に分類されるものの圧力差ではなく濃度差を利用する透析法までもが本件発明に含むことになる。透析膜を用いても、当然、固形物は分離除去できるが、非常に薄く弱い透析膜を固形物除去の目的に使用することはない。そのように考えると、「濾過方法」という用語が「目的物を分離除去する方法」という意味で明確ではあっても、その中でどのような濾過方法を用いるかという技術的思想までもが「濾過方法」という用語から一義的に明確とはいえないことがわかる。また、本件では濾過方法の認定以外にも、「取水管の周囲」の認定について、辞書によれば「周囲」が「ある物の外周。ぐるり。めぐり。まわり」とあることを根拠にして、必ずしも「全周囲」を意味するものではないと判断している。しかし、辞書でその意味を把握できるからといっても、際限なく広義に解釈できるものは、発明の認定において一義的に明確なのではなく不明確であるというべきである。

本事件ではさらに、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する X に対し、本章第 1 節 4) に示したように、本件発明が「逆洗操作」を行う中空糸膜濾過装置に関するものであると認め、逆浸透法の装置においては逆洗操作を行わないという X の主張に対する判断を留保したうえで、本件発明がその特許請求の範囲の記載において「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として、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判示した。しかし、この判示では、仮に発明の詳細な説明の記載を参酌すれば、逆浸透法は含まないと解される余地を残している。「特許請求の範囲には本件発明の「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がない」との判示に対して、発明の詳細な説明には、「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があるからである。

リパーゼ事件が、発明の詳細な説明と特許請求の範囲とが下位概念と上位概念との関係にあるのに対して、本事件は、発明の詳細な説明を参酌すれば出願人の意図する発明の要

旨が認定できるにもかかわらず、特許請求の範囲の記載不足を指摘したものであり、その本質が相違する。塩月¹⁹は、リパーゼ事件判決の解説において、機械の分野での特許請求の範囲の記載は、発明の詳細な説明等によって初めてその意味が理解できる場合が多く、化学の分野においては、特許請求の範囲の記載自体が不明瞭な場合は少ないとして、技術分野の違いによる特徴にも言及している。本事件の判決は、極論すれば、発明の詳細な説明がすべて特許請求の範囲に記載されていなくては出願人の意図する発明の要旨は認定されないことを示唆するものである。

ただし、発明の技術思想を参酌せず形式的な解釈によって発明を認定するのは裁判所に限ったことではなく、特許庁においてもそのような事例はみられる。例えば、平成 15 年の東京高裁審決取消訴訟判決（平成 14 年（行ケ）第 479 号事件）では、特許庁がリパーゼ事件判決を引用して、特許請求の範囲に記載されている「スロット」を辞書によって広義の「溝」として認定してその形状を広く解釈したのに対し、裁判所が「被告の主張は、特許請求の範囲で用いられている用語は、その用語自体としては、広狭の複数の意味があっても、常に、広義の意味で用いられているものと理解されなければならない、というに帰する。これを合理的なものということとはできない。」（東京高裁平成 15 年 12 月 11 日判決 8 頁下 21 行目～下 18 行目）として審決を否定する判断を示している。すなわち、必ずしも「裁判所と特許庁の認定手法の差異」という構図ではなく、最終的には、裁判官および審判官個人の信念や心証によるところが大きいと思われる。

いずれにしても、最近の審決や判決において判旨の文言だけが独り歩きしている場合があり、それは少なくともリパーゼ事件判決に関しては決して望ましい姿ではないと言わざるを得ない。「一義的に明確」とは、その用語が意味する技術的思想も認定できることが重要なのであり、一貫した技術的思想が認められないものは一義的に明確とはいわない。そして、発明の詳細な説明を参酌して技術的思想が認定できるのならそれを参酌したうえで、その範囲においてどこに特許を求めているのかを特許請求の範囲の記載に基づいて認定しなくてはならない。その意味で、平成 16 年東京高裁特許取消決定取消訴訟判決（平成 13 年（行ケ）第 596 号事件）の「特許請求の範囲に記載された用語の意義は、その用語が一義的に明確に解釈することができるものであるかどうかという点も含めて、発明の詳細な説明の記載及び図面を考慮して、解釈する必要がある」（東京高裁平成 16 年 6 月 24 日判決 4 頁 32 行目～34 行目）とする判示事項は、査定系の判断でありながら特許法第 70 条を根拠にしているところに議論の余地があるものの、共感に値する。

詳細な説明を参酌してもなお用語が意味する技術的思想を認定できず一義的に明確といえない場合には、それは記載不備の問題である。リパーゼ事件の判旨は、技術的思想の存在を無視して記号論理的に技術的範囲の限定を排除するためのものではないはずである。

¹⁹ 塩月（1991）p. 100，塩月（1994）pp. 40-41

第4章 引用発明の認定

第1節 主引用発明について

1) 審決及び判決の記載事項

主引用発明については、濾過方法が争点となっている。ただしその中には、主引用発明が逆浸透法を含むか否かという問題と、主引用発明の装置が全量濾過（デッドエンドフロー濾過）だけでなく平行流濾過（クロスフロー濾過）も適用できるか否かという問題が含まれる。以下に、主な関連記載事項を抜粋する。なお、各記載において、「甲3号証」および「引用例1」は主引用文献のことであり、「引用発明1」は主引用発明のことである。

ア) 審決の記載事項

記載・・・及び第1図の記載からみて、・・・逆洗操作時においてはろ過操作は行われず中断されていることは明らかである。したがって、甲第3号証には、・・・発明（以下、「引用発明1」という。）が記載されていると認められる。

【審決6頁下4行目～7頁3行目】

甲第3号証における「ろ過容器1」、「仕切板2」、「原液供給ライン5」、「ろ過液供給ライン6」、「第1図に示されるろ過容器1の下端部のライン」、「中空系ろ過膜集束体4」、「結束固定した接着剤」、「液体中の懸濁物を濾過する多数本の中空系状の多孔質高分子膜」がその機能に照らし本件発明1における「容器本体」、「仕切板」、「流入口に設けた液体供給管」、「流出口に設けた処理液排出管」、「流出口に設けた濃縮液排出管」、「中空系膜モジュール」、「接着固定した端部材」、「液体中の固形分散物を捕捉する多数本の中空系膜フィルタ」にそれぞれ相当する。

【審決7頁下15行目～下8行目】

本件発明と引用発明1との一致点の項ですすでに説示したとおり、甲第3号証には引用発明1が「液体中の懸濁物を濾過する多数本の中空系状の多孔質高分子膜」を用いるものであることが記載されており、このものは本件発明の「液体中の固形分散物を捕捉する多数本の中空系膜フィルタ」に相当するものであるから、引用発明1も、精密濾過法と限外濾過法に関するものであって、逆浸透法に関するものではないとするのが相当である。

【審決13頁下2行目～14頁4行目】

イ) 審決取消請求人Yの主張

審決は、「引用発明1が「液体中の懸濁物を濾過する多数本の中空系状の多孔質高分子膜」を用いるものであることが記載されており、このものは本件発明の「液体中の分散固形物・・・を捕捉する多数本の中空系膜フィルタ」に相当するものであるから、引用発明1も、精密濾過法と限外濾過法に関するものであって、逆浸透法に関

するものではない」・・・と認定した。しかし、引用例1・・・は、「中空系状の多孔質高分子膜は・・・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」・・・と記載する。したがって、引用発明1の中空系膜濾過方法の技術分野には限外濾過法の濾過装置及び逆浸透法の濾過装置が含まれることは、明らかである。

【判決8頁下14行目～下4行目】

被告は、阻害事由として、・・・不利益を挙げる。・・・、被告の主張は、引用例1の装置が精密濾過の装置であり、デッドエンドフロー濾過であることを前提としているようであるが、精密濾過の装置ではクロスフロー濾過も行なわれ、クロスフロー濾過においては、被処理液が流れているため、「局部的に高濃度に濃縮された濃度分極層」が形成されないのであり、この点からも被告の主張が認められないことは明らかである。

【判決21頁下1行目～13行目】

被告は、阻害事由として、・・・、不利益を生じさせると主張するが、前提において誤りである。精密濾過法の装置は全量濾過（デッドエンドフロー濾過）に限定されるものではなく、平行流濾過（クロスフロー濾過）も適用可能である。・・・、「最新の膜処理技術とその応用」（・・・甲26）に記載されているように、精密濾過法に平行流濾過（クロスフロー濾過）を適用すると、濾滓が膜面に積層されにくくなるので、長時間の連続濾過が可能となるのである・・・。したがって、被告の上記主張も阻害事由として認められないことは明らかである。

【判決22頁下6行目～23頁7行目】

ウ) 審決取消被請求人Xの反論

審決が認定するとおり、引用発明1が精密濾過法に関するものであって、少なくとも逆浸透法に関するものではないことは上記ア（著者注：「分散固形物の分離除去」という目的に関する主張と「逆洗」という操作方法に関する主張）と同様の理由により明らかである。

【判決28頁9行目～11行目】

原告は、引用例1の「中空系状の多孔質高分子膜は・・・限外ろ過や逆浸透用の膜として工業的にも採用されている」との記載を根拠に、引用発明1の中空系膜濾過方法の技術分野に、限外濾過法の濾過装置及び逆浸透法の濾過装置が含まれると主張する。しかし、この記載は、精密濾過法、限外濾過法、逆浸透法における中空系の原材料が、多孔質高分子膜という広い概念では共通することを記述したものにすぎない。このような原材料を使用して実際に作成される膜は、全く性質の異なるものである（・・・）。この記載をもって、引用発明1の中空系膜濾過方法の技術分野に、限外濾過法の濾過装置及び逆浸透法の濾過装置が含まれるとは到底言えない。原告

の主張は失当である。

【判決28頁下15行目～下3行目】

阻害事由：引用発明2は、逆浸透法を利用するものであるため、引用発明2の浸透膜モジュールを引用例1記載の濾過装置に適用した場合には、水のみが上記浸透膜モジュールの半透性フィラメントを透過するので、半透性中空フィラメントの表面の原液側にイオン、分子が残され、局部的に高濃度に濃縮された濃度分極層と呼ばれる層が形成される。しかし、浸透圧はイオン、分子の濃度に比例するため、高濃度の層が形成されると浸透圧が増大し、膜透過水流量が低下し、さらに、これが高じて駆動圧まで上昇すると膜を水が透過できず、濾過ができなくなる。

【判決40頁4行目～13行目】

阻害事由：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。しかし、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。

【判決40頁下9行目～下2行目】

エ) 裁判所の判断

審決は、「引用発明1が「液体中の懸濁物を濾過する多数本の中空糸状の多孔質高分子膜」を用いるものであることが記載されており、このものは本件発明の「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」に相当するものであるから、引用発明1も、精密濾過法と限外濾過法に関するものであって、逆浸透法に関するものではない」・・・と認定した。審決の上記認定は、・・・、本件発明の濾過方法の認定と同様の理由により、引用発明1の濾過方法も精密濾過法と限外濾過法に関するものに限定されると認定したものと解される。しかし、濾過膜が液体中の分散固形物を分離するものであることを根拠として精密濾過法と限外濾過法に関するものに限定されるということができないことは、上記イ（著者注：本件発明の濾過方法に関する検討）に説示したとおりであるから、引用発明1の濾過方法に関する審決の上記認定も誤りというほかない。以上検討したところによれば、引用発明1の濾過方法は、本件発明と同様、濾過方法を特定するのではなく、精密濾過法、限外濾過法のみならず、逆浸透法を含むものであると認められる。

【判決49頁下3行目～50頁15行目】

阻害事由につき：被告は、引用発明2は、逆浸透法を利用するものであるため、・・・濾過ができなくなると主張する。しかし、逆浸透法を利用するものを含む本件発明

においても、濾過操作に伴って中空系膜フィルタの表面に分散固形物が付着し、濾過差圧が上昇し、透水量は減少する点では同じであるが、この問題を解決するための格別の構成が採用されているわけではない。また、被告の上記主張は、引用発明1が全量濾過（デッドエンドフロー濾過）であることを前提としているものと解されるが、引用発明1が全量濾過のものに限定されるものではなく、平行流濾過（クロスフロー濾過）においては、被処理液が流れているため、「局部的に高濃度に濃縮された濃度分極層」が形成されないから、被告が指摘する問題は生じない。したがって、阻害事由 を認めることはできない。

【判決61頁9行目～下2行目】

阻害事由 につき：被告は、精密濾過法の装置では、・・・、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する。しかし、「超精密濾過の各種工業への応用」（・・・。甲25）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ところ、平行流濾過においては、被告主張の不利益が生じると認めることはできない。したがって、阻害事由 を認めることはできない。

【判決62頁7行目～下7行目】

2) 考察

主引用発明の濾過方法に関する判断については、裁判所の論理構成に疑問が残る。審決では、本節1)ア) に示したように、主引用発明の構成が本件発明の構成に相当しており、本件発明が逆浸透法を含まないと判断できるのであるから、主引用発明も同じように逆浸透法を含まないと判断できることを説いている。そして、判決は、本節1)エ) に示したように、審決の本件発明の濾過方法の認定に誤りがあり、それに従って、主引用発明の濾過方法の認定にも誤りがあると判示した。ちなみに、特許庁による本件発明の濾過方法の認定理由は、第3章第1節1)に示したように、分散固形物の分離除去という目的に逆浸透法は通常使用されないというものである。

ここで、裁判所による、主引用発明の濾過方法および、Xが主張した、引用発明を組合せる際の阻害要因に対する判断について考察する。

本節1)エ) に示したように、裁判所は、本件発明に対する検討に基いて、主引用発明が濾過方法を特定するものではなく逆浸透法を含むものであると認定した。判決によれば、本件発明の濾過方法は、第3章第1節4)に示したように、特許請求の範囲の記載に基づいて認定されたものであり、濾過方法の認定根拠は大きく2つ挙げられる。一つは、「分散固形物が逆浸透法でも分離除去できる事実をもって、本件発明から逆浸透法を除外することはできない」という旨のものであり、もう一つは、「逆洗操作が、中空系膜モジュール

に対するものであることが明記されていない」という旨のものである。逆洗操作に関する判示に対しては、仮に発明の詳細な説明を参酌すれば、逆浸透法は含まないと解される余地を残していることは第3章第3節3)で既に述べた。

これらのうち、分散固形物の分離除去に関する理由については、本件発明も主引用発明も同様に判断することは可能であろう。しかし、主引用文献記載の発明は、中空糸濾過膜の逆洗による中空糸濾過膜集束帯の挙動を制御するためのものであり、本件発明でいうところの中空糸膜モジュールに対する逆洗操作が行われることは明らかである。したがって、「逆浸透法の装置では逆洗操作が行われない」というXの主張を覆さない限り、主引用文献記載の発明が逆浸透法を含まないことは明らかであり、裁判所はXの主張を否定してはいない。それにもかかわらず、裁判所は、本件発明の特許請求の範囲の記載に基づいた認定結果をもって、主引用文献から認定された主引用発明の濾過方法についても逆浸透法を除外し得ないと判断した。

しかし、主引用発明は、進歩性判断の対象となる請求項に係る発明とは無関係に単独で認定されなければならないはずである。本事件の場合、本件発明と主引用発明は、基本的には精密濾過法もしくは限外濾過法によるものであり、判決では、本件発明について、その特許請求の範囲の記載からは濾過方法を限定できないと判断したにすぎない。本件発明の濾過方法認定の是非はともかく、ここに本件発明と主引用発明との混同がみられる。主引用発明が、請求項に係る発明と同じ表現で記述されるからといって、それは進歩性判断のための手続きに過ぎず、主引用文献から認定される主引用発明までもが請求項に係る発明の要旨認定と同様の手法で理解されるべきものでないことは当然であろう。

主引用発明が精密濾過法による全量濾過であることを前提としたXによる阻害要因の主張(本節ウ)参照)に対しては、裁判所は、主引用発明が、全量濾過のものに限定されるのではなく、平行流濾過も適用可能である旨の判断をして退けた(本節エ)参照)。しかし、主引用発明は、審決も判決も認定したように、「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」たものである(第1章第2節2)イ)参照)。裁判所は、仕切板と保護外筒に囲まれた空間内には原液供給ラインをもたない主引用発明について、その保護外筒に収められた中空糸ろ過膜集束体に対して、膜の表面に流れを形成する平行流濾過の実行方法を認定し得たのであろうか。それとも、保護外筒は、本件発明と主引用発明との「相違点2」に挙げられているように本件発明には無い構成要素であるから(第1章第2節2)エ)参照)、「副引用発明適用後に保護外筒を除去された主引用発明の残りの構成要素」について、平行流濾過を実行できる方法を認定したというのであろうか。確かに、保護外筒の目的が、中空糸ろ過膜集束体の片端が自由端であることに起因するその挙動を制御することであるのに対し、副引用発明を適用すれば自由端であったところが固定されて中空糸ろ過膜集束体の挙動を制御する必要がなくなることに想到すれば、主引用発明から保護外筒を除去することが可能であると判断できる。しかし、いずれにしても、「主引用発明」もしくは「副引用発明適用後に保護外筒を除去され

た主引用発明の残りの構成要素」による濾過装置をどのように作動させれば、Xが主張する問題が生じない平行流濾過を実現できるのか示されておらず、少なくとも「全量濾過に限定されない」とする根拠は何ら示されていない。

阻害要因の主張（本節ウ）参照）に対する判断に至っては、裁判所は、本節エ）に示したように技術文献を引用して「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」との一般論でその主張を退けている。結局のところ、裁判所は、主引用発明をあらゆる型の精密濾過法による濾過装置として認定したと言わざるを得ない。

これら、Xの阻害要因の主張に対する裁判所の判断の是非は、実のところ阻害要因を否定するという結果には影響しないと考えられる。何故ならば、副引用発明が、平行流濾過に限定されるものではなく全量濾過にも適用可能と考えられるからである。しかしながら、仮に副引用発明が平行流濾過に限定されるものであったならば、主引用発明の認定に関わる裁判所のこの判断は、深刻な影響をもたらしたであろう。

ところで、主引用文献記載の本来の発明は、膜の逆洗操作に伴う中空系濾過膜集束体からみつきや破損を防止するための保護外筒に関するものである。審決では、主引用発明の認定にあたり、主引用文献にあって本件発明にはない構成要素である「保護外筒」を含んで認定しており、本件発明との相違点2として挙げている。その対比判断については当事者間に争いはない。審決では、相違点2については検討するまでもなく相違点1から進歩性を否定することはできないと判断し、審決取消訴訟では、相違点1に対する判断が誤りであったとして審決を取り消したため、相違点2について検討されることはなかった。しかし、保護外筒の存在による、副引用発明を主引用発明に適用する場合の阻害要因について判断する機会を担保したことにおいて、妥当な認定であったといえる。

第2節 副引用発明について

1) 審決及び判決の記載事項

副引用発明に関する争点は、「副引用文献から副引用発明を抜き出すことの可否」、「濾過方法」、「技術的課題」、「作用効果」である。以下に、主な関連記載事項を抜粋する。なお、各記載において、「甲2号証」および「引用例2」は副引用文献のことであり、「引用発明2」は副引用発明のことであり、「引用発明1」は前節と同じく主引用発明のことであり、

ア) 審決の記載事項

甲第2号証には、「逆浸透中空系膜モジュールは、半透性の多数本の中空系フィラメント1と、中空系フィラメント1の外側近傍に配置された連通管13と、連通管13と半透性の中空系フィラメント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、前記中空系フィラメント1内に浸透した処理液の一部が上記中空系フィラメ

ント1の中空部の一端から連通管13に流れること」(以下、「引用発明2」という)が記載されているものと認められ、引用発明2は逆浸透法に関する発明であるということが出来る。

【審決9頁下8行目～下1行目】

引用発明2の「連通管13」、「チューブシート8」、「集束した」はその機能に照らしてみれば、本件発明の「取水管」、「端部材」、「接着固定した」にそれぞれ相当し、引用発明の「半透性の中空糸フィラメント1」と本件発明の「液体中の分散固形物を捕捉する中空糸膜フィルタ」とは中空糸膜フィルタである点で共通するから、引用発明2は「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」である点(以下、「引用発明2の構成A」という。)で相違点1を充当している。・・・そうすると、逆浸透法に関するものである引用発明2から・・・引用発明2の構成Aを抽出して、これを精密濾過法と限外濾過法に関するものである引用発明1に適用し、その際、取水管の周囲に中空糸膜フィルタを配設するように構成し、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を「下端」とするように構成することができ、さらに、その際・・・相違点2が充当されれば、本件発明を容易に想到することができたといえることになる。

【審決16頁下8行目～17頁下10行目】

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。・・・そうすると、「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」ことについてなら記載も示唆もされていない引用発明2の構成Aを「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」ことを課題としていない引用発明1に適用する動機付けはそもそも無いというべきである。

【審決18頁6行目～18行目】

甲第2号証・・・には、「本図示例では集水室9を両端に設けたが、半透性フィラメント1の開口部を一方の集水室9へ開口させることもでき、」との記載があるが、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。そうであれば、甲第2号証には、半透性フィラメントの開口部を一方の集水室のみ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は、その作用効果が異なるということは、記載も示唆もされていないということになる。・・・、甲第2

号証には、引用発明2の構成を採用することにより、半透性中空系フィラメントの開口部を一方の集水室のみへ開口させた構成と比べて作用効果（透水量）が顕著に向上する点が開示、示唆されているとはいえないというべきである。

【審決18下15行目～19頁8行目】

甲第2号証における「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から系外へ取り出される。」との記載のみによって、甲第2号証の第2図記載のものが『中空系膜内の圧損を低減させて、中空系膜内の圧損により中空系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』という課題に対する解決手段であると認識することはできないというべきである。

【審決19頁21行目～27行目】

請求人は、・・・請求人提出の参考資料2・・・及び・・・に基づき、圧損の問題点は、本件特許出願当時、中空系膜フィルタにおいて普遍的ないし周知な課題であったと主張している。しかし、請求人が指摘する部分のみに捕らわれず、上記参考資料2を更に読み進めていけば、・・・、実際に透過液側圧損が短所として挙げられていたのは、糸巻型カートリッジのように中空系が非常に長くなる特定の型式のものの場合のみであり、逆浸透モジュール全般において普通に使用する状況下でも普遍的に解決すべき課題として透過液側圧力損失が存在したことは一切記載されていないところである。そうすると、中空系の逆浸透モジュールにおいて透過液側圧力損失があるからといっても、透水量に影響がないレベルで使われていれば、それが直ちに課題として記載されているとまではいえないとするのが相当というべきである。

【審決20頁1行目～下4行目】

確かに、甲第2号証に記載されているような中空系が短い逆浸透法の装置においても透過液量によっては中空系フィラメント内を流通するときの透過液側の圧力損失の影響はゼロではない。しかしながら、透過液側の圧力損失の影響がゼロではないからといって、当業者が直ちにこの影響を周知の課題として認識することにはならないのであって、その影響が無視しえない程度になって、初めて課題として認識されるのである。・・・以上からして、圧損の問題点は、・・・本件特許出願当時、あらゆる型式のすべての逆浸透型中空系膜フィルタの通常の使用範囲において普遍的ないし周知な課題であったとまではいえない

【審決21頁下18行目～22頁4行目】

甲第2号証には、連通管等の構成が、透過液側の圧損を減少させ、透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思想自体が、全く記載されていない。

【審決22頁下9行目～下7行目】

甲第2号証の発明の作用効果を検討するに、甲第2号証の発明における「従来のI型モジュール」として「取水管」がなく、「半透性中空フィラメント」の上端のみが解放状態であるものを想定する。そして、甲第2号証の発明は「逆浸透」を原理とするものであるから、・・・、その透水量が、原液側にかかる圧力と処理液側にかかる圧力との圧力差にほぼ比例しているのかどうかは明らかでないものと認められる。以上の前提のもとに作用効果を検討するに、・・・、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と認められる。

【審決24頁14行目～下9行目】

イ) 審決取消請求人Yの主張

引用発明2は、浸透膜として半透性のフィラメントを装備した浸透膜装置に関するものであるが、そこにはその用途の一つとして、「逆浸透圧法による液体濾過」・・・が記載されているが、逆浸透圧法以外の濾過に適用されないという明示の記載はない。

【判決9頁2行目～6行目】

被告の主張は、審決の認定した引用発明2とは異なる引用発明2を前提とするものであり、失当である。被告が引用する引用例2・・・の目的及び作用効果についての記載は、「半透性フィラメントと、非半透性フィラメントとを相互に交叉させて層状とし、該層の単層又は複層をもって浸透膜モジュールの構成要素とし、該層中の半透性フィラメントの少なくとも一端を膜透過水集水部に連通せしめたこと」に関するものであるが、この記載は、引用例2の第1図乃至第3図に記載されたモジュールにおいて、半透性中空フィラメントの両端を膜透過水集水部に連通し、更に連通管13を配設し、連通管13の両端を膜透過水集水部に連通した構成を採用したことの技術的意味を示すものではない。・・・、引用発明2は、半透性中空フィラメントを透過した後の透過水に関するものなのである。

【判決20頁下8行目～21頁下2行目】

進歩性判断における引用例の組合せは、引用例に開示される技術的思想を組み合わせることによって対象となる発明が容易に想到できるか否かを判断するものであり、それは、被告が主張するように、引用例に示された具体的な個々の構成において組合せの合致を要求するものではない。

【判決26頁6行目～10行目】

審決は、「引用発明2の構成Aを引用発明1に適用する課題の共通性による動機付けが有るとはいえない」・・・と判断し、その理由として、「中空系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」という課題が引用例1及び引用例2に記載も示唆もされていないことを挙げる・・・。確かに、引用例2・・・に

は「中空系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」と明記されていないが、それを示唆する記載は存在する。すなわち、引用例2の第2図及び第3図には、逆浸透膜モジュールを2つ直列に接続した構造が示されている。複数個のモジュールを設けることから、透過水量を増加させるという課題が開示されていることは明白である。また、この構造は、各モジュールが長さ方向について制限されていたことを開示している。

【判決13頁5行目～17行目】

引用例2には、逆浸透膜モジュールを2つ直列に接続した構造が開示されており、「中空系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」ことが示唆されていたのであるから、引用発明2と本件発明の従来技術である引用発明1の技術的課題は少なくとも共通しており、これ自体において、引用発明1に引用発明2の技術的思想を適用する動機付けとなるのである。仮に引用例1及び引用例2にそれらの課題が記載又は示唆されていないとしても、中空系膜フィルタは、中空系という形状から必然的に圧損の影響を受けるのであるから、中空系膜フィルタを使用する場合、当業者が圧損という技術的課題を考慮するのは自明、周知のことであり、当業者は、引用発明1及び引用発明2に圧損の技術的課題についての記載がなくても、中空系膜フィルタを使用しているから、圧損の減少という技術的課題を認識するというべきである。

【判決15頁10行目～22行目】

被告は、逆浸透膜モジュールでは圧力損失の影響がほとんど無視できる範囲である旨主張する。しかし、1977年（昭和52年）に発表された・・・「甲27論文」・・・には、当時、実用化されていた逆浸透膜モジュール・・・に基づいて、最適な逆浸透膜モジュールを設計するための方法について、中空系状の逆浸透膜の中空部を流れる透過水の圧力損失はハーゲン・ポアズイユの修正流体法則・・・によって説明することができ、・・・、逆浸透膜モジュールの効率を抑制する要因として知られていたのである・・・。この点について、甲16刊行物の著者で甲9刊行物の編著者である大矢晴彦も、本件特許出願当時、中空系状の逆浸透膜において、中空部を流れる透過水の圧力損失を低減して透水量を増やすという技術課題は普遍的ないし周知なものであったと断定している

【判決15頁下4行目～16頁下4行目】

引用発明2のモジュールでは両端（2箇所）から透過液を集水できる作用効果が明記されているのに対し、中空系膜フィルタの片端のみが解放されたモジュールでは片端（1箇所）からしか透過液を集水できないので、引用発明2のモジュールが中空系膜フィルタの片端のみが解放されたモジュールに比べて透水量が増加することは、当業者にとって自明のことである。上記ハーゲン・ポアズイユの式からも、中空系

膜フィルタの両端が解放されていれば、中空糸膜フィルタの長さ(L)は実質的に半分になり、その分圧損が少なくなることは明らかである。このように、引用発明2において、半透性フィラメントの開口部を一方の集水室のみへ開口させた構成と、両端の集水室へ開口させた構成とでその作用効果が異なることは当業者にとって自明であるから、その作用効果は記載されているに等しい事項なのである。・・・、当業者は、引用発明1のモジュールの透水量を増加したいという普遍的ないし周知の課題を解決するために、又は引用発明1のモジュールの中空糸膜フィルタの圧損の減少という普遍的ないし周知の課題を解決するために、引用発明2の半透性中空フィラメント1と連通管13の両端を集水室9に連通させて解放状態として両端(2箇所)から透過液を集水する技術的思想を採用する動機付けが存在し、この点からも、本件発明に容易に想到し得るものというべきである。

【判決17頁12行目～18頁12行目】

ウ) 審決取消被請求人Xの反論

原告は、逆浸透圧法の装置として使用することは、引用発明2の用途の一つにすぎないと主張するようであるが、そのような主張を裏付ける記載は、引用例2には存在しない。また、引用発明2が逆浸透圧法以外の濾過に適用されないという明示の記載は存在しないとするが、そのような明示の記載がなくとも、引用例2が逆浸透圧法の説明しかしていないことから、引用例2が逆浸透圧法に係るものであることは明白であり、引用例2を精密濾過法に係るものと理解すべきことにはならない。

【判決29頁2行目～8行目】

引用発明2は、引用例2から本件特許発明に係る要素のみを抽出して特定されたものである。しかし、引用例2においては「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」が必須の構成であり、また、膜モジュールの中心に配置された分散管から被処理液を供給して中空フィラメントの間隙を通過させることを必須とするものであるから、当業者が引用例2からこれらの構成を除外した発明を認識することは容易ではない。また、引用発明2の構成は、引用例2に記載された数多くの実施例のうちの1つの実施例のみに採用されているものにすぎず、あえてこの構成を抽出して、引用発明1に適用することは容易ではない。引用発明2の構成は、引用例2の第2図に図示されるものであるが、第1図ないし第3図に図示される実施例、第4図ないし第6図に図示される実施例、第7図及び第8図に図示される実施例は、それぞれ別個のものであり、第5図の実施例は、引用発明2の構成を有さない。

【判決39頁1行目～13行目】

原告は、引用例2には「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」という課題を示唆する記載が存在すると主張する。しかし、そもそも引用例2のような逆浸透法の装置においては、上記課題は存在しないのであり、そのため当然のことながら、引用例2には、上記課題を示唆する記載はなく、むしろ引用例2の装置においてそのような課題は存在しないことを示唆しているというべきである。また、原告は、引用例2に示されている逆浸透膜モジュールを2つ直列に接続した構造は、「透過水量を増加させる」という課題を示唆していると主張するが、引用例2には、このような課題は一切記載されていない。なお、このような構造を採用する理由は、引用例2・・・に示されているように、作業性の向上、製作容易、保守管理面の簡便さ、経済性等であるというべきである。

【判決36頁8行目～下7行目】

原告は、甲7公報及び甲9刊行物を引用して、圧損の問題点は、本件特許出願当時、中空系膜フィルタにおいて普遍的ないし周知の課題であったと主張する。しかし、甲9刊行物・・・において、短所として中空系の透過液側圧力損失が掲げられているのは糸巻型カートリッジモジュールのみであり、・・・、甲9刊行物には、逆浸透モジュールにおいて、糸巻型カートリッジのように中空系が非常に長くなる場合にのみ透過液側圧損が大きくなるのが課題として挙げられることが記載されているのであり、逆浸透モジュール全般に普遍的にこのような課題が存在することは一切記載されていない。また、甲7公報についても、透過液側流動圧損について具体的に言及されているのは、・・・、「捲き角度」を考慮しなければならない形式のもの、すなわち中空系をスパイラル状に巻き付けたものである。そのような形式のものは、上記の「糸巻型モジュール」と同様、非常に長い中空系を使用しているため、透過液側の圧力損失が課題として挙げられているのである。したがって、甲7公報も、甲9刊行物と同様のことが記載されているにすぎない。・・・、透過液側の圧力損失の影響がゼロではないからといって、当業者がこの影響を周知の課題として認識することにはならない。また、・・・、中空系膜フィルタ（中空フィラメント）ということだけで、圧損の影響を受けるという短絡的な主張も誤っている。したがって、原告の上記主張は、普遍的ないし周知の技術的課題が存在していたという前提自体が誤っており失当である。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のであるから、引用発明2の構成を引用発明1に適用する動機付けは何ら生じないことは明らかである。

【判決36頁下5行目～38頁9行目】

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ことである。また、そもそも引用発明2

は逆浸透の技術分野に属し、本件発明は精密濾過法の技術分野に属する点で両者は相違しており、引用発明2が本件発明と同様の構成及び作用を有するという前提が誤っている。また実際に、この技術分野の違いが、本件発明の作用効果を奏するか否かを左右しており、逆浸透法に係る引用発明2の構成では、本件発明の作用効果を奏することができない

【判決38頁11行目～下8行目】

エ) 裁判所の判断

引用例2には、・・・、引用発明2が記載されているものと認められる。そうすると、引用発明2は、「逆浸透中空糸膜モジュール」に係るものであるから、逆浸透法に関するものであると認められる。

【判決51頁下2行目～52頁7行目】

甲9刊行物・・・によれば、透過液が中空糸膜フィルタ内を流通することにより生じる圧損の問題は、本件特許出願当時、当業者において普遍的ないし周知の課題であったと認められる・・・。加えて、甲27論文に、中空糸状の逆浸透膜の中空部を流れる透過水の圧力損失は、・・・、逆浸透膜モジュールの効率を抑制する要因として知られていたこと・・・、逆浸透膜モジュールの効率を向上させるために圧損を少なくしなければならないこと・・・が記載されていることからすれば、本特許出願がなされた昭和59年3月31日当時、中空糸状の逆浸透膜においても、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普遍的ないし周知なものであったと認められる。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ことは、上記(2)イ(6)のとおりであるが、いずれの濾過方法も、圧力を推進力として溶液を分離する点において共通するものであり、かつ、圧損の問題は、本件特許出願当時、当業者において普遍的ないし周知の課題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いうべきである。したがって、引用発明2が逆浸透法に関するものであることを理由に、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ず、引用発明2の構成Aを引用発明1に適用する課題の共通性による動機付けはないとした審決の上記説示は、誤りというほかない。

【判決57頁2行目～58頁17行目】

審決は、本件発明においては、引用発明2の構成Aを採用することにより従来のI型モジュールに比べて約2倍の透水量という格別顕著な作用効果が奏されるのに対して、引用発明2においては、逆浸透を原理とするものであるから、その透水量が原液側

に掛かる圧力と処理液側に掛かる圧力との圧力差にほぼ比例しているのかどうか明らかでなく、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、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のかも明らかではないなどとして、引用発明2の構成Aを採用することにより従来のI型モジュールに比べてどのような効果があるのかが不明であるから、引用例1及び引用例2から本件発明の顕著な作用効果を予測することができない・・・とした。しかし、逆浸透法においても、透水量は、操作圧力と浸透圧との差・・・にほぼ比例し、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するものであることは上記(4)のとおりである。また、・・・、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。

【判決58頁下9行目～60頁1行目】

被告は、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とはあり得ない、引用発明2の装置は、透水量が増加するという本件発明の作用効果を奏さないから、引用発明2の装置から、本件発明の効果を予測することは不可能であるなどと主張する。しかし、引用発明2が逆浸透法の装置に関するものであっても、流体の流れ方に係る構成は本件発明と同じであり、当業者は引用発明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ことは上記のとおりであり、被告の上記主張は採用することができない。

【判決60頁4行目～12行目】

被告は、・・・、引用例2に記載された数多くの実施例のうちの1つの実施例のみに採用されているものにすぎず、あえてこの構成を抽出して、引用発明1に適用することは容易ではない、と主張する。・・・しかし、刊行物の記載中のいずれの部分も抽出して引用発明を認定するかは、審決において自由にすることができ、特許請求の範囲の記載や実施例の記載に限定されるわけではない。そして、・・・引用発明2を認定することができることは、上記・・・のとおりであり、被告の上記主張は採用することができない。

【判決60頁下12行目～61頁7行目】

2) 考察

本事件の副引用文献記載の発明の目的は、半透性フィラメントと非半透性フィラメントとを相互に交叉させて層状とすることで膜の充填密度を高めると共に、膜と膜との異常な密着ならびに膜汚染を防止することにある。したがって、「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」は、副引用文献に一貫している技術的思想である。しかし、特許庁は審決において、本件特許でいうところの「取水管」と「端部材」に相当する構成が副引用文献の実施例の図に開示されているとして、副引用文献記載の本来の発明をなす発明特定事項の一部を抽出して副引用発明を認定した（本節1）ア）

参照）。審決取消請求人 X は、副引用発明の認定そのものに異議を唱えたが（本節1）ウ）参照）、裁判所は、本節1）エ）に示したとおり、「刊行物の記載中のいずれの部分抽出して引用発明を認定するかは、審決において自由にすることができ、特許請求の範囲の記載や実施例の記載に限定されるわけではない」として審決の副引用発明の認定を支持し、「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」が副引用発明に必須な構成ではないと判断している。「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」を除外して副引用発明を認定したことについては、副引用文献に記載された本来の発明が、膜の充填密度を高めつつ膜と膜との異常な密着を防止するというものであるのに対して、副引用発明は、濾過された液体が集水室および連通管を流れることに関するものであることから、両者を技術的に分離することは結果的には問題なかったかもしれない。しかし、引用文献の技術的思想を考慮せずに、必要な部分だけをもって引用発明として認定することが常に妥当な結果を導くであろうか。ここで、副引用発明の技術的課題と作用効果に関する判断について考察する。

審決や X が主張するように、副引用発明の作用効果や課題については、副引用文献には記載されていない。それに対して、審決取消請求人 Y は、中空糸膜フィルタを使用する場合、当業者が圧損という技術的課題を考慮するのは自明、周知のことであると主張し、裁判所も Y の主張を認めた（本節1）ア）～、イ）～、ウ）～、エ）参照）。確かに、進歩性判断における発明の技術的課題については、たとえそれが明示されていなくとも、自明な課題や容易に着想しうる課題であると判断される可能性はある。そして、本事件の場合、圧損の低減という課題が当業者の間に存在していたことは確かであろう。しかし、副引用文献の「連通管」が本件発明の「取水管」の役割を担っていたかは別問題である。

Y が主張するように、副引用文献中の圧損に関する課題は、モジュールを複数個連結することで解決しているとも解釈できる（本節1）イ）参照）。そうすると、圧損問題を解決したい当業者が副引用文献に接した際には、半透性フィラメントの両端を解放し連通管を配設する構成よりもむしろ、短いモジュールを複数個連結する構成を採用すると考える方が自然である。事実、本件特許の請求項 2 はモジュールの連結構成に特許を求めたものである。また、審決や X の主張にみられるように、圧損は中空糸膜フィルタの長さや流量に

よっては問題とならないことを否定できない(本節1)ア) (ウ) 参照)。したがって、副引用文献において圧損に関する課題が存在していたとしても、モジュールを連結構成にしてその課題を解決した上でさらに、その他の手段すなわち副引用発明で同じ課題の解決を図ったということが自明であるとまではいえない。

吉藤²⁰は、進歩性判断にあたり、事後的分析では当業者が容易に想到できたように見える傾向があることに対する留意事項として、「審査においては、本願発明の知識を得たうえで引用発明を理解することから、引用発明が請求項に係る発明に近いものと錯覚し、相違点を見逃すことがある。引用発明は、刊行物の文脈に沿って理解する。」と述べている。そこで、副引用文献の記載を改めて検証する。

副引用文献では、第2図および第3図(第1章第2節3)の図参照)の説明として、まず第4欄8~10行目において「ソケット12によって集水室に連なる流出管10を接続して直列に連結された次のモジュール」と記載することで、モジュールを連結する場合には、それぞれの集水室に連なる流出管同士をソケットにて接続することが示されている。続く第4欄11~16行目には「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から系外へ取り出される。また隣接したモジュールの膜透過液もソケット12を経て同一流出管10を経て取り出される。」と記載することで、連結されたモジュールのすべての透過液は最終的に同一の流出管(第2図および第3図では左端の流出管)を経て系外へ取り出されることが示されている。そして、第4欄第17~21行目には「本図示例では集水室9を両端に設けたが、半透性フィラメント1の開口部を一方の集水室9へ開口させることもでき、このモジュールは耐圧管(図示せず)内に単数または複数個を格納されて使用される」ことが記載されている。

これらの記載によれば、モジュール内を貫通する連通管の役割は、モジュールを複数個使用する場合に、連結されたモジュールの透過液を系外へ送液するための流路にすぎないと読むことが自然ではないだろうか。そうすると、モジュールを単数で使用する場合には流出管が1つでよく、モジュールを連結するための流出管およびソケットは不要となり集水室も1つとなる。その結果、集水室をつなぐ連通管は不要となり半透性フィラメントの開口部も片端となることを示していると読み取ることができる。そして、副引用文献には、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、圧損と透水量に関する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(本節1)ア) 参照)。したがって、連通管を副引用発明として認定し、連通管が本件発明の取水管に相当するとして課題や作用機能の共通性を認めるためには、半透性フィラメントの両端を解放し連通管を配設することが圧損問題に対する解決手段であることの論理的根拠を示し、後知恵による認定ではないことを示す必要がある。

課題について、判決がその共通性を認定した根拠は、精密濾過法及び限外濾過法と逆浸透法とが、圧力を推進力として溶液を分離する点において共通するものであり、かつ、圧

²⁰ 吉藤(1998)p.120

損の問題は、本件特許出願当時、当業者において普遍的ないし周知の課題であったと判断したことにある（本節１）エ） 参照）。しかし、課題の周知性を認定することはともかく、副引用発明が圧損問題の解決手段として当業者が認識できたとして課題の共通性による動機付けを認める根拠としては脆弱であろう。

作用効果に関して、Yは、本節１）イ） に示したように、圧損に関する一般解について、中空糸膜フィルタの両端が解放されていれば、式中の「フィルタの長さ」が「実質的に」半分になり、圧損が減少することが導かれるとして、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構成と両端の集水室へ開口させた構成とでその作用効果が異なることは当業者にとって自明であり記載されているに等しい事項であると主張した。Yの主張の技術的裏付けについて判決文から知ることはできないが、一般的には、「既知の理論式のパラメタを都合のいいように解釈すれば所望の結果が得られるからその効果は自明である」という論理構成をとる場合、理論式の選択とパラメタの解釈という時点で後知恵が入り込む可能性がある。しかも、逆浸透法の場合には、そのような効果が生じないというのがXの反論である（本節１）ウ） 参照）。これに対して判決は、本件発明と副引用発明とが、流体の流れ方に係る構成は同じであるから、当業者は、主引用発明に副引用発明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などと判示し、Xの反論を否定した（本節１）エ） 参照）。

審決も、構成の容易想到性ではなく顕著な効果の予測性の検討として、逆浸透法の場合に、半透性フィラメントの両端を解放することで透水量増加という効果が生じるか否か、技術的に不明であるとしているが（本節１）ア） 参照）、これに対しても判決は、同様の論旨で審決を否定している（本節１）エ） 参照）。

審決の顕著な効果の予測性に対する判示はともかく、構成の容易想到性に關係するXの主張に対する判示には、本件発明の構成と比較して論ずるといふ重大な問題が含まれている。作用・機能の共通性によって動機付けを認定するためには、本件発明とは無關係に、半透性フィラメントの両端を解放し連通管を配設することで圧損が低減されるということを示す必要がある。そうでない限り、「当業者は、主引用発明に副引用発明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」との解釈が、後知恵に拠るものである可能性を払拭できない²¹。

この問題については、そもそも審決で、副引用発明の連通管が本件発明の取水管に相当すると認定した時点で、副引用発明が圧損低減の技術的手段になっていることを認めたことになっているともいえる。審決では、その一方で、半透性フィラメントの両端を解放した場合の効果は不明であるとの判断を示している（本節１）ア） 参照）ことを併せて考えると、本件発明と主引用発明との相違点の充當性に対する判断に疑問が生じる。「副引用

²¹ この点に関し、本事件と同時に審理された侵害訴訟控訴審において、Yは新たな公知文献を証拠として示している。その証拠は、侵害訴訟控訴審判決の中で裁判所の判断根拠として明示されていないが、審理範囲が制限されている審決取消訴訟の審理における心証形成に影響したことは否めない。ここにも、メリヤス編機事件の大法廷判決の問題点が顕在化している。

発明の認定が意味を有するのは、出願・特許発明と引用発明 1 との相違点についての認定判断の資料とされている限りにおいてのことである。そうである以上、副引用発明の認定の誤りは、相違点についての認定判断の誤りと結びつけられて初めて存在価値が認められるのであり、後者と離れて前者を論ずることは無意味である。」²²といわれているが、本事件ではまさに相違点についての認定判断に影響していると考えられる。

審決ではまず構成の容易想到性を検討するために、副引用発明が本件発明と主引用発明との相違点を充当すると判断した上で、動機付けを検討している。相違点を充当すると判断したのは、「連通管」の機能に照らしてみれば「取水管」に相当すると判断したからである（本節 1）ア（参照）。そして、効果の予測性の検討に至り、副引用発明を技術的に検討しても本件発明の効果が認められない旨の判断をした。この審理手順はむしろ一般的であろう。しかし、それでは審決がいう「取水管に相当する連通管の機能」とは何であったのか。取水管に相当する機能を連通管が備えているか否かは、連通管を含む副引用発明の技術的思想を理解したあとでなければ認定できないはずである。このことは、反対に「連通管に相当する取水管の機能」という観点で考えれば理解しやすい。取水管が発明による産物であることを前提とすれば、取水管は連通管よりも機能が付加されている可能性があると考えべきである。そうすれば、取水管がもつ透過液の流路という機能が連通管に相当することは副引用文献を一見すればわかるものの、さらに取水管がもつ圧損低減機能までもが連通管に相当することを認定するためには、「連通管の技術的思想の理解」が必要不可欠であることが理解できよう。副引用発明認定の際に技術的思想の裏付けを慎重に検討すべきであったといえる。

第 3 節 引用発明の認定と組合せの動機付け

現行の審査基準²³によれば、進歩性判断は、「具体的には、請求項に係る発明及び引用発明（一又は複数）を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。」とされている。そして、請求項に係る発明と引用発明との対比は、「請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を文言で表現する場合に必要と認められる事項（「引用発明特定事項」という。）との一致点及び相違点を認定して行う」こととされている。

例えば、引用文献が特許公報の場合には、引用文献本来の発明の構成要素のうち、請求項に係る発明との一致点に相当する部分を抜き出して、請求項に係る発明の文言表現に沿

²² 山下（2003）p. 153

²³ 特許庁編「特許・実用新案 審査基準」（2006）第 2 部第 2 章

った形で主引用発明を認定し、相違点に相当する部分を抜き出して副引用発明を認定するのが一般的である。また、引用発明として採用されるのは、当該特許公報の特許請求の範囲に記載されている発明であることが多いものの、それだけでなく、従来技術等の形で開示されている他の発明であっても、何ら差し支えないとされている²⁴。すなわち、引用発明の認定は必然的に請求項に係る発明を知った上での事後的判断によることになる。

吉藤²⁵は、「審査においては、本願発明の知識を得たうえで引用発明を理解することから、引用発明が請求項に係る発明に近いものと錯覚し、相違点を見逃すことがある。」と説いている。また、例えば機械装置の分野であれば、発明の部分に相当する構成がどこかに存在する可能性は高い。増井と田村²⁶も、単純に公知の要素をかき集めて組み合わせることが容易であると認めるならば、機械的な発明において進歩性を充足するものは稀となることを指摘している。そして、東京高裁昭和60年5月7日判決は、それぞれの装置において使用されている問題の要素の技術的な意味を、装置の他の要素との関係を無視して、抽象的に取り出して組み合わせることは妥当でないことを判示した事例であり、その判決は進歩性否定論を安易に適用すべきでないことを教えていると説いている²⁷。

複数の引用発明の組合せによる構成の容易想到性を認めるということは、主引用発明を認識していた当業者が副引用文献に接したときに、副引用発明を見出し、それを組み合わせることで請求項に係る発明の構成に容易に想到したということである。

まず、当業者が副引用文献に接するか否かが第1ステップである。引用の妥当性を検討するために、副引用文献の技術分野が主引用発明と関連するのかが検討する必要がある。技術分野の関連性の射程については別途議論を要するが、本事件では特許庁および裁判所ともに濾過方法が共通するか否かを重視した。ここで、裁判所による主引用発明の濾過方法認定の問題が関係する。

主引用発明の濾過方法は本件発明とは無関係に単独で認定されなければならないところ、本件発明の濾過方法認定の是非はともかく、本件発明が精密濾過法もしくは限外濾過法に限定することはできないと判断したことを根拠に、主引用発明も同様であると判断したことを本章第1節で述べた。さらに、判決では、本件発明と主引用発明とが、精密濾過法と限外濾過法に限定できず逆浸透法を含むものとして論理を構築しているが、膜による濾過方法がこの3つの方法だけではないことは周知である。逆浸透法に固執したところに副引用文献との結び付けを前提としていることが表れている。

この場合、たとえ「技術分野の共通性による適用の動機付けが有るとはいえないとした審決を否定する」という同じ結論を導くとしても、裁判所は、主引用発明の濾過方法を広義に解釈して逆浸透法をも含むものとするのではなく、副引用文献から抜き出された副引

²⁴ 山下(2003)p.153

²⁵ 吉藤(1998)p.120

²⁶ 増井, 田村(2000)p.60

²⁷ 増井, 田村(2000)p.62

用発明が、逆浸透法だけでなく精密濾過法や限外濾過法にも適用できることを検討すべきではなかったのか。主引用発明に副引用発明を適用するといういわば発明の過程を考慮した場合、主引用発明の技術的思想は出願時の技術常識に基づいて単独で認定した上で、副引用発明について主引用発明の技術分野との関連性を検討する方が、発明の進歩性判断としてより適切な論理が構築できると考える。

構成の容易想到性判断の第2ステップは、「当業者が主引用発明に解決すべき課題を見出し、その課題が、副引用文献の中に見出した副引用発明をもって解決できることを容易に想到する」もしくは「副引用文献の中に見出した副引用発明をもって、主引用発明を改良できることを容易に想到する」ことである。ここで、主引用発明と副引用発明の課題の共通性や、引用発明特定事項同士の作用・機能の共通性が問題となる。

本事件では、本件発明の課題の1つである圧損の低減については、主引用文献に一切触れられていない。しかし、圧損の問題が、Yが主張し裁判所が認定したように、本件発明の出願当時に普遍的ないし周知であったとするならば、圧損を低減する技術的手段を認識した時点で適用を考えることは当業者として当然ということになり、主引用発明との組合せの動機付けの検討に進むことができる。したがって、圧損の低減手段を副引用文献から想到するか否かの検討が重要となる。

審決および判決で認定された副引用発明の技術的課題は、副引用文献に明記されていないがその文脈から、モジュールを複数個連結した場合の系外への流出経路についての課題である可能性が高いことは前節で述べた。引用発明同士の課題が請求項に係る発明の課題と異なっていたとしても、結果的に請求項に係る発明の発明特定事項に至ることが容易であることが論理付けられれば構成の容易想到性が認められることは審査基準にも示されている²⁸。しかし、本事件の場合、モジュールを複数個連結した構成とはなっていない主引用発明に、この課題をもって副引用発明を適用することは不当であろう。

そうすると、副引用発明が圧損低減手段として認識されたことを示す必要がある。そのためには、副引用文献にその課題が記載されていない以上、副引用文献に記載された副引用発明の構成で圧損が低減されることに、当業者が自明もしくは当然のこととして想到することを証明する必要がある。しかし、前節で述べたように、判決は、「副引用発明が本件発明と流体の流れ方に係る構成を同じくしているから」との理由をもってその作用効果を認定しており、技術的証明をしていない²⁹。前節で考察したように、副引用文献を読み解けば、副引用発明には判決で認定された課題とは別の技術的課題を有する可能性が見えてくる。したがって、本来、構成の容易想到性に係る動機付けを検討するためには、課題の共通性についてより慎重な判断が必要であったはずであり、作用・機能の共通性について完全な技術的証明が必要であったはずである。

²⁸ 特許庁編「特許・実用新案 審査基準」(2006)第 部第2章

²⁹ ただし、証拠となりうる公知文献が侵害訴訟控訴審において提出されていることは、脚注21で述べた。

引用発明の認定は、事後的判断を避けることができない。そのため、常に後知恵となる危険性を秘めていると考えるべきである。そして、認定された引用発明によって構成の容易想到性が一度認められれば、それ以降の再審理において疑問が生じても発明に進歩性があるとの心証を抱くのは困難であることも認識すべきである。当業者が引用発明を適用できる(could)ことを判断するのではなく、適用するであろう(would)ことを判断することが重要である。このことは欧州特許庁のガイドラインにも明記されている³⁰。

引用発明の認定結果が後知恵でなく的確なものとするためには、引用文献から抜き出して認定する引用発明が技術的思想として本来の発明から切り離せることの検証が必要不可欠である。主引用発明を、進歩性判断の対象となる請求項に係る発明や他の引用発明とは無関係に、その技術的思想を独立なものとして理解し認定することは当然である。そして、主引用発明として認定すべき要素のなかに請求項に係る発明には無いものがある場合には、それが副引用発明を適用する際の阻害要因となる可能性があることから慎重な検証が必要である。副引用発明についても、請求項に係る発明や他の引用発明とは無関係に、副引用文献に記載されている他の構成要素との関係まで含めて技術的思想を理解してから、他の構成要素から分離した構成を副引用発明として認定することが出願時の技術水準から可能か否かを検証し、その上で主引用発明に適用することの容易想到性を判断しなければならない。

³⁰ Guidelines for Examination in The EPO (2005) Part C, IV-26

第5章 審決取消訴訟と侵害訴訟との関係について

第1節 特許庁と裁判所との無効判断の齟齬

審決取消訴訟の取消率は、平成16年度について見ると、特許・実用新案事件のうち拒絶審決取消訴訟における取消率は約1割、無効審決取消訴訟の取消率は1割未満という結果が出ているが、維持審決取消訴訟についてみると、訂正審決確定に伴う取消を除いても、半数以上にのぼり、平成12年当時は4件に3件という高い比率で取り消されている³¹。すなわち、裁判所では特許が有効と判断されるよりも無効と判断される割合が圧倒的に高い。本事件も、特許庁の維持審決を裁判所が取り消した例の一つである。また、平成12年のいわゆるキルビー事件で権利濫用の抗弁が認められて以後、侵害訴訟において実質的に無効判断が行われるようになっており、無効審判における判断との齟齬も生じている。

平成17年に施行された特許法第104条の3の下でも、特許無効審判の重要性は減じることはないという認識は裁判官に共通しているようである³²。しかし、第104条の3にある、「当該特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるとき」との条文解釈については、必ずしも統一されているとは考え難い。

飯村判事³³は、「同条が、『123条1項各号に該当すると認められるときは』というような規定振りとせず、『無効とされるべきものと認められるときは』という規定振りとしたのは、以下の理由からである。すなわち、無効審決の効力に関する特許法125条の規定が、『特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは……』と規定されている規定振りに習い、同様の文言を用いることにして、侵害裁判所における無効理由の存否の判断も、特許無効審判の場合と同一の基準であることを明確にしようとしたためである。この点は、知的財産訴訟検討会の第15回の説明資料からも明らかである。」と解説し、「同条は、侵害裁判所が、当該特許が無効であるとして原告の請求を棄却する場合に、現に特許庁で無効審判が係属していることを要件とすべきであるとした規定でもないし、また、侵害裁判所が自ら判断することができないとした規定でもない。」と述べている。

篠原判事³⁴も、「特許法104条の3は、キルビー判決を基本としつつも、これを一歩進め、「明らか」要件を撤廃し、法律構成を権利濫用という一般条項から法律上の明文の規定に基づく権利行使の制限の抗弁に変えたものであるが、侵害訴訟において、特許庁における無効審判の無効審決の確定を待つことなく、裁判所が特許の無効理由を判断することができる点で変更はなく、実務の運用上は従来と変わらないと思われる。」としている。

市川判事³⁵は、「特許法104条の3の立法後も、審決取消訴訟を含めた無効審判手続きルートが特許無効を判断する本来のルートであるとの基本的枠組が維持されている」とし、「特許法167条の適用上、侵害訴訟の被告が無効審判を申し立て、同時に侵害訴訟でも無

³¹ 篠原(2005)p.11

³² 篠原(2005)p.6,市川(2005)p.17

³³ 飯村(2005)p.308

³⁴ 篠原(2005)p.6

³⁵ 市川(2005)p.16

効の抗弁を主張したが、先に不成立審決が確定した場合はもちろん、他人が申し立てた無効審判請求において不成立審決が確定後、侵害訴訟で同一事実同一証拠により無効を主張することが許されないことは、当然のことと考えられる」と述べている。前二者の意見と対立するものでないことは当然であるが、比較的、無効審判を重視する姿勢を示していると考えられる。

しかし、「明白性を外すと言いながら、実は、最高裁の判例をもとの原則に戻し、無効審判の権限は特許庁にあり、特許庁において無効審判が係属しているときに、裁判所は無効の判断をするときは、裁判所独自の判断ではなく、裁判所は当該無効審判において無効の判断をされると認められるときは、権利の行使を認めないという規定であると解せざるを得ないのである。」との寄稿³⁶もある。上述の飯村判事の解説と比較すれば、立法趣旨の理解が不十分ということにもなるが、実務者によるこのような解釈を無視することはできない。

平成16年の特許法第104条の3の立法を含む知的財産紛争処理制度改正の際に、侵害訴訟における無効の判断と無効審判との関係について議論されている³⁷。その中で、無効判断の齟齬の防止についても検討されており、特許庁と侵害裁判所との無効判断の齟齬を防止する方策のひとつとして、特許法第168条第2項において、裁判所の裁量により訴訟手続を中断し、無効審判に係る審決の確定を待つことが規定されている。しかしながら、本事件のように、侵害裁判所が訴訟手続を中断せず、審決に反する判決をあえて言い渡した場合には、審決取消訴訟と侵害訴訟控訴審が裁判所に係属し、事実上、裁判所が無効判断を決着する形となる。本事件の、発明の要旨認定においては、そもそも、「当業者は逆浸透法を分散固形物を分離するという課題に採用しない」という審決と、「逆浸透法を分散固形物を分離するという課題に採用できないとする合理的な理由は見いだしがたい」として審決を否定した判決理由とは議論が噛み合っていない感がある。特許庁は決して、「採用できない」と判断したのではない。特許庁は発明に至る過程を「技術」的に判断したのに対し、裁判所は発明された結果から「論理学」的に判断したといえる。そこには、特許庁と裁判所との発明の要旨認定に対する考え方の根本的な差異が横たわっている。別の方向からみた発明の要旨認定は歩み寄るはずがなく、審決の判断が支持される可能性はなかったといえる。結果、特許庁と裁判所とで基本的な考え方が相違する局面において、両者の考え方の是非を問うことなく、裁判所の判断手法によって結論が導かれた。

篠原判事³⁸は、維持審決取消訴訟による審決取消率が高いことに因んで、「審判官が、公知文献の明示的な記載を重視し、ややもすれば自己の知識・経験に頼りがちな傾向があるのに対し、裁判では証拠が追加され、裁判官は、オーソドックスな事実認定の手法により、証拠相互の矛盾の有無などを分析、検討し、総合的に評価して、積極的に踏み込んで当業

³⁶ 村林（2004）p. 49

³⁷ 杉浦（2004）pp. 91-94

³⁸ 篠原（2005）p. 11

者の技術常識等を認定し、発明の実質的価値を吟味しようとする傾向があることが指摘できるように思われる。審決は、判決と同様、証拠による事実認定を基礎とした法的判断作用であり、その事実認定の対象も、技術的専門事項に限られないから、審判官には、幅広い知識・経験、豊かな一般常識を修得して事実認定のスキルアップを図る自己研さんが求められるが、取消判決の判示内容を検討してみることも有意義であろう。」と意見している。一方で、第 13 版まで版を重ね基本書の役割を担ってきた「特許法概説」³⁹は、進歩性判断の前提として、「判断は、結局、個々の発明を審理する審査官、審判官などの知識、経験に基づく価値判断すなわち主観的裁量によってされるのである。しかし、主観的裁量といっても、恣意的な裁量を意味しないことは当然であって、客観的妥当性のある裁量でなければならない。」と解説し、そのために正確かつ豊富な専門的知識のもとでの厳正な判断と具体的な立証が必要であると説いている。両者を比較すれば、判断の客観的妥当性を求める方向性は共通するものの、そのために前者が、幅広い知識・経験と豊かな一般常識の修得が必要とするのに対し、後者は、正確かつ豊富な専門的知識の修得が必要としている。

ここにも、技術的思想である発明を査定して条件を満たすものに特許権を付与する特許庁と、裁判所との考え方の根本的な差異が示唆されている。このような状況において、審判官は正確かつ豊富な専門的知識の修得に邁進し、そのような審判官による審決を裁判官は技術的には信頼し、その一方で幅広い知識・経験と豊かな一般常識を総合して審決の法的判断の妥当性を審理するのが、特許無効判断において望ましい姿なのではないだろうか。

第 2 節 具体的妥当性の担保

本報告書で取り上げた審決取消訴訟と同時に、侵害訴訟控訴審も判決されている。その判決の中の裁判所の判断内容は、当事者の主張に審決が介在するか否かに起因して細部は若干相違するものの、審決取消訴訟判決とほぼ同じである。すなわち、裁判所は、審決取消訴訟と同じ論理構成で発明の容易想到性を認めた。そして、被控訴人 Y による権利行使の制限の主張に理由があることだけをもって、控訴人 X の損害賠償請求等を棄却した。ここで本事件に関わる一連の事件の具体的妥当性を考察するつもりはない。しかし、一般論として、具体的妥当性の担保という問題に触れておきたい。

従来、特許発明の技術的範囲に公知技術が含まれており他者の実施がその公知技術に関する場合、本来は特許庁による無効審判手続を経るべきであるが、紛争処理の早期解決と具体的妥当性の担保を実現するために、特許発明の技術的範囲から公知技術を除外したり、権利濫用の抗弁を認めることで、非侵害として処理する判決がなされていた。そして、特許法第 104 条の 3 が立法され、同条に基づく抗弁が認められるようになると、侵害訴訟において侵害判断を経ることなく、いわゆる「相対無効」の判断が下される事例が急増した。

しかし、特許発明の技術的範囲に公知技術が含まれているものの、他者の実施が、当該

³⁹ 吉藤 (1998) p. 110

公知技術に含まれるのではなく、本来特許されるべき技術的範囲に含まれる場合についてまで無効を認めて非侵害とした場合、具体的妥当性が担保されるのであろうか。この場合、侵害訴訟で無効と判断されても、特許庁による訂正審判手続を経れば、無効理由を排除した減縮によって当該実施を侵害とする特許に訂正することが可能な場合がある。本事件に係る侵害事件ではどうだったのであろうか。

侵害訴訟で無効とされた特許が有効なものに訂正されて維持されたとしても、行政上の変更には該当せず民事訴訟法第 338 条第 1 項第 8 号の再審事由には相当しないと考えられる。したがって、訴訟物の考え方によっては再度の侵害訴訟を行う可能性が無いわけではないが、もはや当該侵害行為に対しては特許権を行使できないという深刻な結果をもたらす可能性がある。また、いずれにしても特許庁による訂正審判を必要とすることは紛争処理の早期解決というもう 1 つの大命題にも反する。そうすると、侵害訴訟において無効の判断を認めるに至った経緯と類似しているとみることができる。すなわち、いわゆる「公知技術の除外」が特許発明の技術的範囲を減縮した場合に実施が非侵害になることを裁判所で担保するのに対応して、技術的範囲を減縮したとしても実施が侵害になることを裁判所で担保する、いわば「相対有効」の判断も認めるべき状況とすることができる。その方策として、特許法第 104 条の 3 の反対解釈として実務上運用する可能性を検討することも必要と考える。その特許に無効な部分があれば常に非侵害であると判断するよりも、無効な部分があっても有効な部分に限定解釈をして侵害判断をする方が、特許が形式的に有効とされている以上、行政と司法の権限分配に対する心理的負担は軽いのではないだろうか。最終的には、第 104 条の 3 を立法したように、相対有効の判断根拠を示す法改正が望ましい。

権利行使の制限を主張された侵害裁判所は、無効判断をしたうえで有効範囲を検討し、当該侵害行為が有効範囲に含まれるか否かの判断を必ずすべきであって、無効理由を含む特許の場合にすべて非侵害とすることは必ずしも具体的妥当性を担保する結果にはなっていないことを認識すべきである。侵害訴訟における無効判断は相対無効と呼ばれるように、具体的事案と無関係になされるべきものではないと考える。そのように考えれば、無効審判制度の意義が、侵害裁判所における無効判断との相違をもって自ずと認識される。

審決取消訴訟については、紛争処理の早期解決のためにも、裁判所自身による無効宣言を可能とする法改正に関する議論がある⁴⁰。しかし、審決取消訴訟が、侵害訴訟における権利行使制限の主張を伴って提訴される場合が多いことを考えれば、裁判所が無効を宣言する前に訂正の機会を確保することが、具体的妥当性を担保するためにも必要である。

⁴⁰ 大淵 (2003) p. 425-429

おわりに

特許という排他的独占権を付与するにあたり，権利の重複や不当な独占は許されない。そのために，進歩性判断については，出願者が調査し得えない全世界から引用文献となる公知文献を発見し，引用発明とのあらゆる論理付けを試みるが必要な手続きとなる。ただし，引用発明の認定にあたっては，後知恵に陥らない厳正な技術的判断が重要である。進歩性判断の対象となる発明の要旨もその技術的思想に沿って認定しなければならず，仮に，技術的思想を逸脱した要旨認定が必要と思われる局面があるとすれば，それは進歩性判断の問題とすべきではなく，記載不備など他の問題であることを示していると考えべきであろう。また，引用発明に基づいた論理付けの過程では，当業者であれば適用するであろうことを重視することが，進歩性判断の質的向上に有用であると考え。

近年，審査の迅速性を求めるがあまりに，本来付与されるべきでない特許が多く登録されており特許制度の根幹を揺るがしているといわれている⁴¹。しかし，審判や訴訟の迅速性を求めるがあまりに，公知文献の表面的な文言や図に囚われ，技術的思想を読み解くことを怠れば，技術者に対する特許制度の信用を失墜させることになり，やはり制度の根幹を揺るがす。仮に「無効な特許が多い」という先入観を抱いて審理しているとすれば，それこそが，進歩性の事後的判断が後知恵に陥る第1の要因というべきであろう。

最後に，本報告書をまとめるにあたり，終始ご指導いただきました高島喜一教授に，心から感謝いたします。また，本事件の具体的妥当性を懸念するなかで，水野五郎助教授に貴重なご助言をいただきました。ここに深くお礼申し上げます。

⁴¹ 例えば，http://chizai.nikkei bp.co.jp/c/hizai/etc/doi200_51024.html（2006. 11.30 検索）

引用文献・参考文献一覧

- 相田義明(2002)「発明の要旨」『特許審査・審判の法理と課題』発明協会, pp. 185-190 ; 「発明の進歩性」『特許審査・審判の法理と課題』発明協会, pp. 217-238
- 飯村敏明(2005)「知的財産訴訟の制度改正の概要と実効ある制度運用」知財管理 Vol. 55 No. 3, pp. 303-314
- 市川正巳(2005)「東京地裁知財部から見た特許審査・審判」特技懇 No. 239, pp. 15-19
- 大瀬戸豪志(1992)「特許出願に係る発明の要旨の認定」『平成三年度重要判例解説〔ジュリスト臨時増刊1002〕』有斐閣, pp. 241-242
- 大淵哲也(2003)『特許審決取消訴訟基本構造論』有斐閣
- 大淵哲也(2004)「審決取消訴訟の審理範囲 メリヤス編機事件」『特許判例百選<第3版>〔別冊ジュリスト170〕』有斐閣, pp. 106-109
- 兼子一著作者代表(1970)『出願・審査・審判・訴訟〔特許法セミナー(2)〕』有斐閣
- 近藤昌昭(2004)「知的財産高等裁判所設置法(平成16年法律第119号)及び裁判所法等の一部を改正する法律(平成16年法律第120号)について」知財ぷりずむ Vol. 2 No. 24, pp. 1-8
- 坂口智康, 小田真治(2004)「知的財産に関する訴訟の改革について 知的財産高等裁判所設置法及び裁判所法等の一部を改正する法律について」『パテント Vol. 57 No. 8, pp. 21-29
- 塩月秀平(1991)「特許出願に係る発明の要旨の認定<時の判例>」ジュリスト No. 982, pp. 99-100
- 塩月秀平(1994)「特許出願に係る発明の要旨の認定」『最高裁判所判例解説民事篇(平成三年度)』法曹会, pp. 28-50
- 塩月秀平(1999)「技術的範囲と均等」『知的財産法と現代社会: 牧野利秋判事退官記念』信山社, pp. 85-108
- 塩月秀平(2003)「審決取消訴訟の基本構造」『特許審決取消訴訟の実務と法理』発明協会, pp. 81-96 ; 「審理範囲」『特許審決取消訴訟の実務と法理』発明協会, pp. 124-145
- 塩月秀平(2004)「特許審決取消訴訟の審理充実化 近時の裁判例からの視点」NBL No. 785, pp. 24-28
- 穴戸達徳(1979)「特許無効の抗告審判で審理判断されなかった公知事実との対比における特許無効原因を審決取消訴訟において主張することの許否」『最高裁判例解説民事篇(昭和

51年度)』法曹会, pp. 37-54

篠原勝美(2005)「知財高裁から見た特許審査・審判」特許懇 No. 239, pp. 3-14

杉浦淳(2004)「平成15・16年の審判制度を中心とする知的財産紛争処理制度改正の概要」特許懇 No. 234, pp. 82-96

角田政芳(1991)「特許出願に係る発明の要旨認定に関する最高裁判決」特許研究 No. 12, pp. 54-62

高島喜一(2005)「進歩性判断における論理づけ - 「解決すべき課題」を中心として - 」特許研究 No. 40, pp. 58-66

高林龍(1998)「審判手続・審決取消訴訟と侵害訴訟の関係」『民事弁護と裁判実務 知的財産権』ぎょうせい, pp. 161-172

瀧川叡一(1991)『特許訴訟手続論考』信山社

田倉整(1991)「特許請求の範囲の記載の位置づけ - 最高裁が果たす役割 - 」発明 Vol. 88 No. 7, pp. 98-103

竹田稔(2003)『知的財産権侵害要論〔特許・意匠・商標編〕第4版』発明協会

竹田稔(2004)「発明の要旨認定とクレームの記載 リパーゼ事件」『特許判例百選<第3版>〔別冊ジュリスト170〕』有斐閣, pp. 138-139

田村善之(2006)『知的財産法〔第4版〕』有斐閣

特許庁総務部総務課編(2003)『工業所有権法の解説〔平成15年特許法等の一部改正〕』発明協会

特許庁総務部総務課編(2005)『工業所有権法の解説〔平成6・8・10・11年改正〕』発明協会

長沢幸男(2003)「審決取消訴訟と侵害訴訟, 審判手続との関係」『特許審決取消訴訟の実務と法理』発明協会, pp. 194-217

中山信弘(2000)『工業所有権法(上)特許法〔第2版増補版〕』弘文堂

中山信弘編著(2000)『注解特許法〔第三版〕上巻』青林書院

増井和夫, 田村善之(2000)『特許判例ガイド〔第2版〕』有斐閣

松本重敏(2000)『特許発明の保護範囲〔新版〕』有斐閣

村林隆一（2004）「特許法第 104 条の 3 の解釈論 最高裁平成 12 年 4 月 11 日判決に因んで
(3)」パテント Vol. 57 No. 11, pp. 48-51

紋谷暢男（1992）「特許出願に係る発明の要旨の認定 < 最高裁判所民事判例研究 > 」法学協
会雑誌 Vol. 109(9), pp. 1534 -1540

山下和明（2003）「審決（決定）取消事由」『特許審決取消訴訟の実務と法理』発明協会, pp.
146-162

山本雅久（2004）「特許侵害訴訟における権利濫用の抗弁 進歩性との関係における明白性
要件について 」パテント Vol. 57 No. 8, pp. 67-81

吉藤幸朔著，熊谷健一補訂（1998）『特許法概説〔第 1 3 版〕』有斐閣