

## 無効の抗弁の判断に関する裁判例

### －「グラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材」事件－

R3.10.29 判決 東京地裁 平成 31 年（ワ）第 7038 号等

特許権侵害行為差止等請求事件：請求棄却

#### 概要

パラメータ特許の技術的範囲に属する被告製品が出願前から製造販売されていたため、**公然実施による無効の抗弁が認められて、非侵害となった事例。**

#### 特許請求の範囲

【請求項 1】（本件特許 1）

1 A 菱面晶系黒鉛層（3 R）と六方晶系黒鉛層（2 H）とを有し、

1 B 前記菱面晶系黒鉛層（3 R）と前記六方晶系黒鉛層（2 H）との X 線回折法による次の（式 1）により定義される割合 Rate（3 R）が 31% 以上であることを特徴とする

$(Rate(3R) = P3 / (P3 + P4) \times 100 \dots \dots (式1))$

ここで、P3 は菱面晶系黒鉛層（3 R）の X 線回折法による（101）面のピーク強度、P4 は六方晶系黒鉛層（2 H）の X 線回折法による（101）面のピーク強度である。）

1 C グラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材。

本件特許 2 は「割合 Rate（3 R）が 40% 以上である」点のみが、上記と異なっていた。

#### 主な争点

- 1 被告各製品が本件各発明の技術的範囲に属するか（争点 1）
- 2 公然実施に基づく新規性欠如（争点 2－6）

#### 裁判所の判断

1 被告各製品が本件各発明の技術的範囲に属するか（争点 1）について

『以上によれば、被告製品 A 1 ないし 3 並びに B 2 及び 6 は、構成要件 1 A ないし 1 C を充足するから、本件発明 1 の技術的範囲に属すると認められ、被告製品 A 4 ないし 1 1 並びに B 1 及び 3 ないし 5 は、構成要件 1 A ないし 1 C 及び 2 A ないし 2 C を充足するから、本件各発明の技術的範囲に属すると認められるが、被告製品 B 2 は、構成要件 2 B 及び 2 C を充足しないから、本件発明 2 の技術的範囲に属するとは認められない。』

2 公然実施に基づく新規性欠如（争点 2－6）について

『（2）公然実施該当性

ア 判断基準について

法 29 条 1 項 2 号にいう「公然実施」とは、発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいい、本件各発明のような物の発明の場合には、**商品が不特定多数の者に販売され、かつ、当業者がその商品を外部から観察しただけで発明の内容を知り得る場合はもちろん、外部からそれを知ることができなくても、当業者がその商品を通常の方法で分解、分析することによって知ることができる場合も公然実施となると解するのが相当である。**・・・（略）・・・

以上によれば、被告伊藤は、本件特許出願前から現在に至るまで、被告製品 A の各名称を付した黒鉛製品を製造販売しており、この間、**菱面晶系黒鉛層の増減に影響を与えらるこれらの製品の製造工程及び規格値にほぼ変更はないことから、この間に製造販売された被告製品 A は、同じ製造工程を経て、同じ規格を満たすものであると認められる。**そして、他にこれらの製品に対して Rate（3 R）の増減に影響を及ぼす事情が存したとは認められず、前記 2 のとおり、現時点において、被告製品 A 1 ないし 3 は本件発明 1 の、被告製品 A 4 ないし 1 1 は本件各発明の各技術的範囲に属する。これらの事情に照らせば、被告伊藤は、本件特許出願前から、被告製品 A 1 ないし 3 については本件発明 1 の、被告製品 A 4 ないし 1 1 については本件各発明の各技術的範囲に属する被告製品 A を製造販売していたと認めるのが相当である。

・・・（略）・・・以上によれば、被告西村は、本件特許出願前から現在に至るまで、被告製品 B 1 及び 2 の各名称を付した黒鉛製品を製造販売しており、・・・（略）・・・これらの事情に照らせば、被告西村は、本件特許出願前から、上記のような被告製品 B 1 及び 2 を製造販売していたと認めるのが相当である。・・・（略）・・・

そして、前記 2（1）イのとおり、**本件特許出願当時、当業者は、物質の結晶構造を解明するために X 線回折法による測定をし、これにより得られた回折プロファイルを解析することによって、ピークの面積（積分強度）を算出することは可能であったから、上記製品を購入した当業者は、これを分析及び解析することにより、本件各発明の内容を知ることができたと認めるのが相当である。**したがって、本

件各発明は、その特許出願前に日本国内において公然実施をされたものであるから、本件各特許は、法104条の3、29条1項2号により、いずれも無効というべきである。』

### 3 原告の主張について

『ア 原告は、被告ら、日本黒鉛ら及び中越黒鉛の取引の相手方は秘密保持義務を負っていたから、本件特許出願前に本件各発明が公然と実施されたとはいえないと主張する。

しかし、証人Zは、日本黒鉛工業が黒鉛製品を販売するに当たり、購入者に対して当該製品の分析をしてはならないとか、分析した結果を第三者に口外してはならないなどの条件を付したことはないと証言するところ、この証言内容に反する具体的な事情は見当たらない。また、被告ら、日本黒鉛ら及び中越黒鉛が、その全ての取引先との間で、黒鉛製品を分析してはならないことや分析結果を第三者に口外してはならないことを合意していたことをうかがわせる事情はない。・・・(略)・・・

イ 原告は、第三者において、被告ら、日本黒鉛ら及び中越黒鉛から本件各発明を実施した製品を取得したとしても、本件各発明の構成ないし組成を知り得なかったと主張する。

しかし、前記2(1)イのとおり、本件特許出願当時、当業者は、物質の結晶構造を解明するためにX線回折法による測定をし、これにより得られた回折プロファイルを解析することによって、ピークの面積(積分強度)を算出していた。このような分析を外部の専門機関に依頼するのに、費用や労力、時間がかかることは、本件各発明が公然と実施されていたことの認定判断の妨げになるものとは認められない。・・・(略)・・・

ウ 原告は、本件特許出願前に販売された製品と近時に販売された製品の品名・品番が同一であるからといって、製品として同一であるとはいえないと主張する。

しかし、品名・品番を基準として、製品の品質が管理されることが多いことは、当裁判所に顕著な事実である。そして、このような事情に加えて、前記

(2)イないしオのとおり、被告ら、日本黒鉛ら及び中越黒鉛において、本件特許出願の前後を通じて、製品の製造工程に大きな変更はなく、製品の規格にも変更がなかったこと、本件特許出願前の製品のサンプルにRate(3R)が31%以上又は40%以上のものが含まれていることなどを考慮すると、前記(2)カのとおり、被告ら、日本黒鉛ら及び中越黒鉛は、本件特許出願前から、本件発明1又は本件各発明の各技術的範囲に属する製品を製造販売していたものと認めるのが相当である。・・・(略)・・・

オ 原告は、検査成績書(乙A8)や製品別製造標準(乙A38、48)等には、存在証明・非改ざん証明が一切行われていない文書であり、事後的に作成することができるものであり、また、これらの文書に記載された作成日又は改訂日以降に変更が加

えられていないことは明らかではないと主張する。

しかし、存在証明・非改ざん証明が行われていない文書であるからといって、直ちにこれらを信用することができないということとはできない。また、上記各文書が事後的に作成されたり、その内容に変更が加えられていたりすることをうかがわせる具体的な事情は見当たらない。』

### 4 結論

『したがって、その余の点を判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして、主文のとおり判決する。』

### 検討

1 パラメータ特許については、出願前にパラメータ値を測定すること自体の認識がないことが多いため、出願前に製造販売されている製品について、訴訟段階で実験成績証明書を提出することで、公然実施による無効の抗弁が認められるか否かについて、争いの余地があった。

2 本判決では、「本件各発明のような物の発明の場合には、商品が不特定多数の者に販売され、かつ、当業者がその商品を外部から観察しただけで発明の内容を知り得る場合はもちろん、当業者がその商品を通常の方法で分解、分析することによって知ることができる場合も公然実施となると解するのが相当である。」との基準を示した上で、出願後に測定された実験データにより、パラメータ特許について公然実施による無効の抗弁を認めた。

その際の理由として、A. 現在の被告製品を測定するとパラメータ特許の構成要件を充足すること、B. 同じ品番の製品が出願前から販売されていたこと、C. パラメータ値に影響するような製造条件と仕様の変更が無かったこと、を挙げている。

更に、公然実施による無効の抗弁を認めるに当たり、①秘密保持義務の有無、②パラメータ値の測定の困難性、③特許出願前に販売された製品と近時に販売された製品の同一性、④存在証明・非改ざん証明が一切行われていない文書の証拠力、などについても、判断が示されている。

3 本判決は、パラメータ発明の公然実施の判断基準について、多くの点が示されており、参考になる事例である。

### 実務上の指針

無効理由等を主張する立場で、パラメータ発明の公然実施を立証する場合、出願日前に販売されていた製品と、その後にパラメータを測定した製品の同一性がまず問題となる。当該同一性は、製品の名称、品番、仕様、製法等の同一性で判断されるため、これらの同一性を立証する必要がある。

また、測定方法の同一性が重要であり、明細書に記載された方法で測定されている必要がある。更に、出願日前に販売等した事実を証明できること、秘密保持義務の存在を否定できることも必要である。

以上