



「ポリイミドフィルム事件」(その3)先使用权と公然実施

(侵害訴訟:平成24年(ワ)第11800号)

ご紹介する事件は、我が国を代表する化学メーカー間の争いですが、特に材料の分野の開発者が特許出願をする際に心掛けなければならない基本的かつ極めて重要な事項が争点になっています。

■■■論 点■■■

特許権侵害訴訟では、

特許の有効性自体を争う「無効論」と、特許が有効であることを前提として、

被疑侵害品の特許発明の技術的範囲への属否を争う「侵害論」とが審理されます。

被告が無効論を主張しなければ、侵害論だけが審理され、

被告が無効論を主張すると、まず無効論が審理され、無効論において、

特許が無効と判断されると、侵害論は審理されるまでもなく原告の負け(請求棄却)となり、

特許が有効と判断されると、次に侵害論が審理される場合が通常と思います。

本事件では、侵害論が先に審理され、その後で無効論が審理されたようで、

侵害論では、原告の主張が認められたのですが、

無効論では、被告の主張が認められ、特許は無効であるとされ、

原告の請求棄却(逆転負け)となりました。

直接侵害と間接侵害のそれぞれが争われましたが、本連載では直接侵害に関する事項のみ紹介します。論点は以下の通りです。

〔侵害論〕

A. マーカッシュ形式記載の解釈

特許発明を特定するマーカッシュ形式中の「1以上」が文言通り1を含むのか、明細書を参酌して2以上と解釈すべきかが争われました。

B. 「粒子径」の解釈

「粒子径 $\Delta\Delta\sim\text{〇〇}\mu\text{m}$ の粒子を含む」を、規定された範囲の外側、即ち、 $\Delta\Delta\mu\text{m}$ 未満 $\text{〇〇}\mu\text{m}$ 超の範囲に粒子を含まないと解釈すべきか否かが論点となりました。

[無効論]

被告は、
特許出願前にその特許発明を既に自社で製造販売しとして先使用权を主張し、
さらに、その製造販売は守秘義務なく実施していたので、
原告の特許発明は特許出願前に公然実施されており新規性不備で無効であると主張しました。

今回は、[無効論]での先使用权と公然実施の主張について紹介します。

引用した箇所につき、筆者が適宜、改行、下線付与、太字強調及び省略をしています。

■■■事実の概要■■■

◀事件の概要▶

原告の特許発明は、銅張積層体を構成するのに好適なポリイミドフィルムです。

被告は、ポリイミドフィルムの製造・販売をしていました。

原告は、原告の特許権を侵害するとして、被告のポリイミドフィルムの製造・販売の差止めを請求しました。

◀特許クレーム▶

特許請求項9記載の発明(本件発明1)を裁判所の分説に従って記載します。

[請求項9]

- 「1A1 パラフェニレンジアミン、4, 4' -ジアミノジフェニルエーテルおよび3, 4' -ジアミノジフェニルエーテルからなる群から選ばれる1以上の芳香族ジアミン成分と、
- 1A2 ピロメリット酸二無水物および3, 3' -4, 4' -ジフェニルテトラカルボン酸二無水物からなる群から選ばれる1以上の酸無水物成分と
- 1A3 を使用して製造されるポリイミドフィルムであって、
- 1B 該ポリイミドフィルムが、粒子径が0.07~2.0 μm である微細シリカを含み、
- 1C1 島津製作所製TMA-50を使用し、
測定温度範囲: 50~200 $^{\circ}\text{C}$ 、
昇温速度: 10 $^{\circ}\text{C}/\text{min}$ の条件
- で測定したフィルムの機械搬送方向(MD)の熱膨張係数 α_{MD} が10ppm/ $^{\circ}\text{C}$ 以上20ppm/ $^{\circ}\text{C}$ 以下の範囲にあり、
- 1C2 前記条件で測定した幅方向(TD)の熱膨張係数 α_{TD} が3ppm/ $^{\circ}\text{C}$ 以上7ppm/ $^{\circ}\text{C}$ 以下の範囲にあり、
- 1D 前記微細シリカがフィルムに均一に分散されているポリイミドフィルム。」

■■■先使用権の主張と裁判所の判断■■■

◀先使用権の主張の意義▶

特許権侵害訴訟において、被告が、特許発明の出願前に、その内容を知らないでその発明を完成し、国内で、自らその発明の製造販売又はその準備をしていたことを立証すると、特許権侵害を問われずに、その製造販売を継続することができます(特許法79条)。

この製造販売を継続できる権利を先使用権といいます。

被告が先使用権を有することの立証に成功すると、被疑侵害製品の製造販売を継続できるだけでなく、その製造販売が特許発明の出願前に公然となされていれば、その特

許発明は出願時には新規性がなかったことになるため、特許は無効と判断され得ます。

一方、被告が先使用権を主張することは、自ら特許発明を実施していたことを自白することにもなるので、先使用権を有することの立証に失敗すると、訴訟の敗北に直結するリスクを負うことになります。

以下に、被告の主張と、裁判所の判断を紹介しますが、以下に留意してお読み下さい。

- (1)原告の特許発明の出願の優先日は平成16年3月30日であること。
- (2)PPDとは、要件1A1のパラフェニレンジアミンであること。
- (3)BPDAとは、要件1A2の3, 3' -4, 4' -ジフェニルテトラカルボン酸二無水物であること。

◀被告の主張1▶

「被告は、遅くとも平成14年11月ころまでに、本件発明1の内容を知らないで自ら、

PPDと(1a'1),

BPDAと(1a'2)

を使用して製造されるポリイミドフィルムであって(1a'3),

該ポリイミドフィルムが、遠心沈降法で測定した粒度分布から算出した平均粒子径が0.09

~0.11 μ mであるコロイダルシリカを含み(1b'),

島津製作所製TMA-50を使用し,

測定温度範囲: 50~200°C,

昇温速度: 10°C/min

の条件で測定したフィルムの機械搬送方向(MD)の熱膨張係数 α MDが10~20ppm/°Cで

あり(1c'1),

前記条件で測定した幅方向(TD)の熱膨張係数 α TDが3~7ppm/°Cであり(1c'2),
コロイダルシリカがフィルムに均一に分散されているポリイミドフィルム(1d')に係る発明
を完成させ,
本件特許権の優先日である平成16年3月30日当時,
現に日本国内において, 上記発明の技術的範囲に属する先行製品の製造等の事業をし
ていた。」

「前記発明は, 一部の本件発明1に相当する。」

◀原告の主張▶

被告の先使用权の主張に対して、原告は以下のように反論しています。

I「被告が製造した先行製品は, 1ロットの中ですら, α MDが10ppm/°C
未満であったり, α TDが7ppm/°C超であったりして, 本件発明1の構成要件1C1及び2と
一致しないものであったから, 被告は, 平成16年3月30日以前に本件発明1に相当
する発明を完成させていない。」

II「このことは,

①被告やその譲渡先が公表していたウェブサイト, 論文等に上記発明に関する記載がな
いこと,

②厚さ約35 μ mのポリイミドフィルムについては,

平成17年ころに α TDを α MDと等しくして譲渡し始めたものを「ユーピレックス(UPILE
X) - 35SGA」とし,

平成21年4月に α TDを α MDより低くして譲渡し始めた被告製品を「ユーピレックス(UP
ILEX) - 35SGAV1」として,

別の名称を付しているのに対し,

厚さ25 μ mの先行製品については, 別の名称を付していないこと,

③被告が α TDを α MDより低くしたポリイミドフィルムに関する発明について特許出願したのは、平成20年6月であることから明らかである。」

Ⅲ「仮に被告が平成16年3月30日以前に本件発明1に相当する発明を完成させていたとしても、被告は、同日当時、上記発明の技術的範囲に属する先行製品を試作する程度で、量産することができなかつたから、当該先行製品の製造等の事業又はその準備をしていなかった。」

Ⅳ「仮に被告が平成16年3月30日以前に本件発明1に相当する発明を完成させ、同日当時、上記発明の技術的範囲に属する先行製品の製造等の事業又はその準備をしていたとしても、

被告製品は、上記発明に係るポリイミドフィルムと製造方法や物性値を異にするから、上記発明の範囲内にはない。」

Ⅴ「また、被告は、平成19年5月に、上記事業又はその準備を放棄して、 α TDを α MDと等しくした「ユーピレックス(UPILEX)－35SGA」の製造等をするようになった後、平成21年4月に被告製品の製造等をするようになったから、被告製品の製造等は、上記発明に係るポリイミドフィルムの製造等という事業の目的の範囲内にはない。」

Ⅵ「したがって、被告は、本件発明1に係る特許権について先使用による通常実施権を有しない。」

◀被告の主張2▶

原告の上記反論に対して、被告は以下のように再反論しています。

I 及びⅢに対して

「被告が当時製造していた先行製品には、本件発明1・・・と一致しないものもあるが、

これは α MDを10~20ppm/°C、 α TDを3~7ppm/°Cとすることを目標にしていなかったからにすぎず、

前記発明の技術的範囲に属する先行製品を量産することはできたから,

前記発明は完成していたし、上記先行製品の製造等も事業として成立していた。」

IIに対して

「①被告やその譲渡先が公表していたウェブサイト、論文等には、上記先行製品の記載がないが、網羅的に記載しなかっただけである。また、

②被告は、厚さ約 $35\mu\text{m}$ のポリイミドフィルムについては、 αTD を αMD と等しくしたものを

「ユーピレックス(UPILEX)－35SGA」とし、 αTD を αMD より低くした被告製品を

「ユーピレックス(UPILEX)－35SGAV1」として、別の名称を付しているのに対し、

厚さ $25\mu\text{m}$ の先行製品については、別の名称を付していないが、

これは、被告製品については顧客の要望を受けて別の名称を付したものの、原則的には

製品管理を簡素化するためにグレードを必要以上に増やさない方針を採っていること

によるものにすぎない。さらに、

③被告は、平成20年6月、 αTD を αMD より低くしたポリイミドフィルムに関する発明につ

いて特許出願したが、これは効率的な製造方法に係る改良発明にすぎない。」

IV及びVに対して

「被告製品は、粒子径が $0.12\sim 0.14\mu\text{m}$ である微細シリカを含むのであれば、前記発明の範

囲内にある。また、被告製品の製造等も、平成21年4月に開始され、前記発明に係る

ポリイミドフィルムの製造等という事業の目的の範囲内にある。」

VIに対して

「したがって、被告は、本件発明1に係る特許権について先使用による通常実施権を有する。」

◀裁判所の判断▶

裁判所は、被告が先使用権を有するか否かについては判断していませんが、特許発明

の出願前に、被告が先使用権の対象と主張する発明を完成したと認定しました。

(1) 被告の先行発明についての判断

「被告は、平成14年3月10日ころから平成15年4月2日までの間に、

PPDと(1a'1)、

BPDAと(1a'2)

を使用して製造されるポリイミドフィルムであって(1a'3)、

該ポリイミドフィルムが、遠心沈降法で測定した粒度分布から算出した平均粒子径が

0.09~0.11 μm であるコロイダルシリカを易滑性が得られる程度に含み(1b')、

…測定温度範囲:35~370°C, 昇温速度:20°C/minの条件で測定したフィルムの機械搬

送方向(MD)の熱膨張係数 α MDが10.1~14.4ppm/°Cであり(1c'1)、

前記条件で測定した幅方向(TD)の熱膨張係数 α TDが3.2~7.0ppm/°Cであり(1c'2)、

前記コロイダルシリカがフィルムに均一に分散されているポリイミドフィルム(1d')

に係る発明(以下「先行発明」という。)を順次完成させたものと認められる。」

「先行発明は、一部の本件発明1に相当する。」

(2) 原告の反論について

「原告は、先行製品は1ロットの中ですら、 α MDが10ppm/°C未満であったり、 α TDが

7ppm/°C超であったりして、本件発明1の構成要件1C1及び2と一致しないものであ

り、

被告が先行発明を完成させていないことは、

①被告やその譲渡先が公表していたウェブサイト、論文等に先行発明に関する記載がな

いこと、

②厚さ約35 μm のポリイミドフィルムについては、 α TDを α MDと等しくしたものと α MDよ

り低くしたものに別の名称を付しているのに対し、

厚さ25 μm の先行製品については、別の名称を付していないこと、

③被告が α TDを α MDより低くしたポリイミドフィルムに関する発明を特許出願したのは、

平成20年6月であることから明らかであると主張する。

しかしながら、特許法2条1項の「発明」は、…反復可能性のあることが必要である…。
被告は、平成14年3月10日ころから平成15年4月2日までの間に、
先行発明の技術的範囲に属する28本の先行製品を製造したのであって、
先行発明には反復可能性があるから、被告が平成16年3月30日以前に先行発明を完
成させていたことは明らかである。」

「先行製品は、…1ロットの中でも、

α MDが10ppm/°C未満であったり、 α TDが3ppm/°C未満や7ppm/°C超であったりし
たのであるが、

弁論の全趣旨によれば、それは、被告が、本件発明1の内容を知らず、

α MDを10ppm/°C以上、 α TDを3~7ppm/°C以上とすることを目標にしていなかったか
らにすぎないことが認められる。」

「①や②については、…被告は、平成14年ころから、銅張積層体メーカーと共にCOF用
基板を開発するために、 α TDを α MDより低くした先行製品を製造していたことが認
められるから、

被告やその譲渡先が公表していたウェブサイト、論文等に先行発明に関する記載がなく
、また、先行発明の技術的範囲に属する先行製品に別の名称を付していないとしても
、このこと自体、格別不自然であるということとはできない。」「③については、…被告が
平成20年6月に特許出願した発明は、 α TDを α MDより低くしたポリイミドフィルムの
連続製造方法に係る発明であって、上記ポリイミドフィルムに係る発明でないことが認
められる。」

「原告の前記主張は、採用することができない。」

「そうであるから、被告は、本件特許権の優先日に係る特許出願前に、一部の本件発明1
に相当する先行発明を完成させたものと認められる。」

■■■公然実施の主張と裁判所の判断■■■

被告が主張した先使用权の対象となった先行発明が、特許発明の出願前に完成されていたことが認定されれば、被告が先行発明を特許発明の出願前に公然と実施していたことを立証できれば、特許発明は出願時に新規性を有していないことになり、特許は無効であるとされ得ることになります。

公然実施の当否は、取引先と守秘義務契約をしたか否かがポイントとなります。

◀被告の主張▶

「被告は、…遅くとも平成14年11月ころまでに…本件発明1に相当する発明を完成させ、同月以降、多数の銅張積層体メーカーに対し、相互に守秘義務を負うことなく、上記発明の技術的範囲に属する先行製品を譲渡して、上記発明を公然と実施した。したがって、本件発明1は、本件特許権の優先日に係る特許出願前に公然実施をされた発明である。」

◀原告の主張▶

被告は、…本件特許権の優先日である平成16年3月30日以前に本件発明1に相当する発明を完成させていないし、仮に同日以前に上記発明を完成させ、銅張積層体メーカーに対して上記発明の技術的範囲に属する先行製品を譲渡したとしても、それはチップ・オン・フィルム…用のポリイミドフィルムを共同開発するためであって、相互に守秘義務を負うから、上記発明を公然と実施していない。したがって、本件発明1は、本件特許権の優先日に係る特許出願前に公然実施をされた発明でない。

◀裁判所の判断▶

「(ア) 被告は、…平成14年4月5日から平成16年3月12日までの間に、複数の銅張積層体メーカーに対し、先行発明の技術的範囲に属する28本の先行製品のうち、 α MDが10.1~14.4ppm/°Cであり、 α TDが3.5~7.0ppm/°Cである19本の全部又は一部を譲渡した。

そして、被告や上記銅張積層体メーカーが当該譲渡について相互に守秘義務を負っていたことを認めるに足りる証拠はない。」

(イ) 原告は、前記譲渡がCOF用のポリイミドフィルムを共同開発するためであって、相互に守秘義務を負っていたと主張する。

しかしながら、…前記銅張積層体メーカーの1社…が平成15年1月に発行された業界誌に投稿した論文には、 α TDを α MDより低くしたポリイミドフィルムがCOF用に適している旨の記載があることが認められ、…被告や前記銅張積層体メーカーが相互に守秘義務を負っていたとは考え難い。」

原告の前記主張は、採用することができない。

(ウ) …被告は、本件特許権の優先日に係る特許出願前に、先行発明のうち α TDが3.5ppm/°C以上のものを公然と実施したものである。」

「したがって、本件発明1は、本件特許権の優先日に係る特許出願前に公然実施をされた発明であり、本件発明1に係る特許は、特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。」

■■■筆者のコメント■■■

◀先使用権について▶

自社開発の製品を特許出願すると、出願から1年半後に公開されてしまうために、自社開発の技術の特許出願せずにノウハウとして保有し、先使用権を証明できるようにしておくという考え方があります。

この考え方を採用する場合は、以下のリスクを覚悟する必要があります。

[リスク1]

自社開発の製品が市場に出た段階で、その製品を入手した競合他社が、分析してその製品の構成を知ってしまうと、容易に模倣されてしまうリスク。

分析技術は日進月歩ですので、このリスクは予想以上に大きいと考えた方がよいと思います。

〔リスク2〕

競合他社が、その製品を包含する特許出願をして権利化してしまうリスク。

同じ技術分野で競合する各社は、同時期に同じことを考えている場合が多く、ノウハウ化に興味のない競合他社が出願及び権利化することは十分にありえます。

その場合に、先使用権の主張が有効であるように思えてしまいますが、大きな落とし穴があります。

- (1) 先使用権は訴訟をしないと顕在化しないので、訴訟において先使用権の立証に失敗すると、侵害を自白したことになるリスクがあります。
- (2) 仮に先使用権の主張が通ったとしても、先使用権者は、先使用権に係る発明の範囲でしか実施できませんので、先使用権を主張した製品を改良したときに先使用権が途切れてしまうリスクがあります。

改良品に先使用権を主張した製品の先使用権が及ぶか否かは、やはり訴訟をしないと確定しません。

以上から、先使用権の下での発明の実施は、市場競争において著しく不利と言わざるを得ません。

- (3) 先使用権の立証はそう簡単ではありません。発明が完成するまでには紆余曲折があり、どの時点で発明が完成したとみなすか、その発明が継続して準備又は実施されているのか、その経緯を立証できる書面資料が残されているか等を全てクリアする必要があります。

本件訴訟では、被告は、主張した先使用権の対象製品の、訴訟時点から10年以上前の開発・実施状況について証拠を揃えた努力が実ったともいえます。

また、被告の先行発明に基づく製品は、原告の特許発明の物性要件を満たしていなかったのですが、それは、その物性要件の範囲を目標にしていなかったからにすぎず、製造しようと思えば製造できる程度に発明は完成していた、との論理が際どくも認められました。

先使用権を立証するに際して参考になる論理であると思います。

そうはいつでも、訴訟で先使用権が焦点となった場合に、主張・立証に要する時間と費用の大きさを鑑みると、開発した製品については、

- ・少なくとも特許出願して後願排除効を利用して競合他社の権利化を阻止し、
 - ・原則、権利化を目指して特許権を有効に活用(攻撃は防御なりと)する、
- ことが自社製品を守る最も安上がりで効果の大きい手立てであると思います。

(以上)