

2022年9月5日

三好内外国特許事務所

弁理士 大森 拓

監修：弁理士 廣瀬 文雄

1. 事案の概要

被告Xは、発明の名称を「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット」とする特許第5575340号（以下、「本件特許」といい、その出願を「本件出願」、その発明を「本件発明」という。）の特許権者である。本件出願は、米国仮出願（「61/410399」）（以下、「本件米国仮出願」という。）を優先権主張の基礎としている。本件米国仮出願の後であって当該仮出願に基づくPCT出願の前に、動画（以下、「甲1動画」という。）が動画投稿サイトに投稿された。

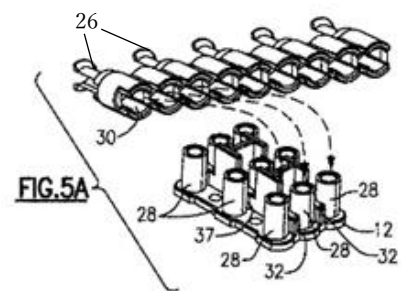
原告Yは、平成30年2月23日に、本件特許に対する無効審判を請求したが、審決は特許を維持した。そこで原告Yは、令和元年10月4日、審決の取消しを求めて本件訴えを提起したが、原告の請求は棄却された。

以下では、本件訴えにおいて原告Yが主張した複数の無効理由のうち、裁判所が判断手順を示した優先権の効果不奏功について紹介する。

2. 本件発明（FIG.5A 参照）

【請求項1】

一連のリンクからなるアイテムを作成するための装置であって
前記リンクはブルニアンリンクであり、
前記アイテムはブルニアンリンクアイテムであり、
ベース(12)と、ベース上にサポートされた複数のピン(26)とを備え、
前記複数のピンの各々は、リンクを望ましい向きに保持するための上部部分と、当該複数のピンの各々の、ピンの列の方向の前面側の開口部とを有し、複数のピンは、複数の列に配置され、相互に離間され、且つ、前記ベースから上方に伸びている装置。



3. 原告Yの主張

本件発明は、①ピンが複数の溝を有する構成を含むこと、②ピンバーとベースが一体成型になっ

ている構成を含むこと、③ピンバーをベースの溝ではなく、ベース上の凸部に嵌め込む方式の構成を含むこと、④ピンに、溝ではなく、ピンを貫く間隙を有する構成を含むこと、の4点において、本件米国仮出願には記載のない構成を含むからパリ優先権が否定され、その結果、本件発明は甲1動画との関係で新規性、進歩性を欠き、無効である。

4. 裁判所の判断

(1) パリ条約4条Fの文言の解釈

本判決では、パリ条約4条Fについて、特許出願が優先権の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含む場合であっても、その構成部分についてパリ優先権が否定されるに過ぎないのであるから、特許を無効とするためには、「当該構成部分が、引用発明に照らし新規性又は進歩性を欠くことが認められる必要がある」と解釈した。すなわち、構成①～④が甲1動画に対して新規性及び進歩性を欠くか否かの判断が必要であるとした。

(2) 構成①、②、④についての新規性及び進歩性の判断

本判決では、甲1動画に対して構成①、②、④の新規性を認めた上で、「これらの構成が、甲1動画に係る発明に対して進歩性を欠くことを認めるに足りる主張立証はない」ため、これらの構成について、本件米国仮出願に含まれるか否かを判断するまでもないとした。

(3) 構成③についての新規性の判断

本判決では、甲1動画に係る発明は構成③を有しており、本件発明も構成③を含むことは明らかであるとし、甲1動画との関係で構成③は新規性を欠くと認定した上で、「パリ優先権が認められるかどうかを判断するため、さらに、構成③が、本件米国仮出願に含まれない構成であるかどうかを判断する必要がある」とした。

(4) 構成③が本件米国仮出願に含まれない構成であるか否かについての判断

本判決では、米国仮出願書類の記載は実施例としてベースに凹部を設け、その凹部にピンバーを嵌め込む態様の構成であり、構成③はベースに凸部を設け、この凸部にピンバーを嵌め込む態様の構成であると認定したが、これらは「一方を想起すれば他方も当然に想起するのが技術常識であるといえるから、たとえ明示的な記載がないとしても、ベースに凹部を設ける構成が記載されている以上、ベースに凸部を設ける構成も、その記載の想定の内に含まれているというべきである」と判断した。これにより、当該構成は本件米国仮出願に含まれる構成であると認められ、当該無効理由についての原告Yの主張は退けられた。

5. 考察

本判決は、構成③については本件米国仮出願に含まれるか否かを判断したが、構成①、②、④については、進歩性を欠くことを認めるに足りる主張立証はないとの理由で本件米国仮出願に含まれる構成であるか否かは判断されなかった。このことから、優先権の効果不奏功を主張する場合には、単に基礎出願に含まれないというだけでなく、進歩性を欠くことについて十分な主張立証を行うことが必要であったと考えられる。

以上