

進歩性欠如の無効理由における主引用発明の選択

知財高判令和4年10月31日（令4（行ケ）10085）〔印刷された再帰反射シート事件〕
（裁判所ホームページ知的財産裁判例集）

小池綜合法律事務所
知的財産法研究会 弁護士 小池 眞一

第1 事案の概要

1 本件事案と関連事件

本件は、双方、様々な分野で著名であるとはいえ、フィルム関連事業等で世界的にも著名な3Mグループ（以下「3M」という）と日本カーバイド工業株式会社（以下「日本カーバイド」という）との間の日独関連特許による侵害訴訟が係属している中、特許庁が令和2年11月27日にした日本カーバイドの印刷された再帰反射シートとの名称の発明に対する特許（特許第4466883号、以下「本件特許」といい、その請求項1及び2の発明を本件発明という）の無効審決（無効2020-800013。以下「原審決」という）を取消した判決である。

本件発明が対象とする再帰反射（retroreflector）との技術は、入射されてくる光を戻すように同方向に光を出射させるため、例えば半球部にアルミ蒸着面等の反射面を有する微少なガラスビーズ、三角錐状のプリズム、三枚の面が互いに直角の関係にあるキューブコーナーによる複数回の反射を用いる技術である。

再帰反射シートは、主に車のヘッドライトを受けると、車の方に光を反射してドライバーがその反射光を視認できるようにするため、自転車後部やペダルの反射器、自動車のナンバープレート、車道のガードレール、工事現場の警告等といった分野で、粘着性のあるテープ状製品として幅広く利用されている。

両当事者間の間では、日本カーバイドを原告とし、3Mを被告とする侵害訴訟が係属しており、東京地判令和3年8月31日（平30（ワ）1130）においては、15億5344万4545円の損害賠償を認める判決が出ており（関連特許に基づくドイツ判決の影響があるのか、一部請求である106億7874万円の一部認容判決である）、現在、知的財産高等裁判所に係属中である（地裁係属中に本件特許の存続期間が満了しているため、差止請求はない）。

ドイツにおける関連特許（EP001193511）は、本件特許の分割元の特願2000-108636号を優先権主張の根拠とするPCT/JP01/02996の国際出願（平成13年4月5日出願）に基づくファミリー特許であり、関連侵害訴訟の地裁判決では、訂正前の本件特許の構成要件1E（後記、印刷層の色の特定）がないだけで、実質に同一の発明であるとしている。

関連侵害訴訟によれば、ドイツにあっては、日本カーバイドは、3Mに対して、平成24年1月24日に差止及び損害賠償を請求する訴訟を提起し、一審、二審ともに勝訴した後（二審は、一部製品に対してのみ）、平成30年3月13日にドイツ最高裁判所において侵害認定が確定したとのことである。

他方、3Mは、日本カーバイドに対して、ドイツ連邦特許裁判所において2件の特許無効訴訟を提起しており、前訴は同じくドイツ最高裁判所において平成27年4月に有効性が確定したものの、後訴はドイツ連邦特許裁判所段階ではあるが、平成30年9月27日及び同年11月8日に関連特許を無効とする一審判決を下したとある。

EPOで確認したところでは、令和3年3月23日に関連特許の一部無効が確定した模様であるが（BPatG: 2 Ni 40/16 (EP)）、詳細は不明である。

民事訴訟手続であるドイツの侵害訴訟は、無効論を審理できない一方、ドイツ連邦特許裁判所で無効となった場合は再審事由になることから、第三者としてその行方も興味深いところであるが、日本における関連侵害訴訟は、平成30年1月頃に訴えられており（遅延損害金発生の日及び訴状送達に要する時間）、原審決は、令和2年2月頃に審判請求されており、共にドイツ連邦特許裁判所における特許無効訴訟の主張及び証拠と連動している部分はあるものと理解される。

本判決の対象となる原審決は、恐らく、日本の関連侵害訴訟で侵害心証が示され、損害論審理に移行したであろう日の後に（関連侵害訴訟の遅延損害金の起算日との関係で、被疑侵害物品の追加に係る訴えの追加的変更又は請求の拡張があった日と推察される令和元年10月29日頃、又は令和2年1月21日頃と推測されるが）、新たに後記甲1文献及び甲2文献を発見して提起されたものと理解される（関連侵害訴訟には、少なくとも、地裁段階では提出されていない）。

すなわち、原審決は、本件特許の請求項1及び2発明（関連侵害訴訟の請求原因の請求項である）に関して、甲1文献（英国特許出願公開第2171335明細書）、又は甲2文献（西独出願第2118822号明細書）に記載された各発明を主引用発明として、主に、関連侵害訴訟と共通する甲3文献（特開平11-305018号公報）を副引用発明とする進歩性欠如の各無効理由をいずれも（審決は令和元年審判便覧の改訂により全論点に判断を示すall issuesルール採用している）認めた無効審決であり、審決予告を受けた後、後記訂正請求したものである。

本件判決は、原審決が肯定した進歩性欠如の無効理由に関して、一致点・相違点の認定を共通にしなが、容易想到性の判断に誤りがある（容易想到でない）として（サポート要件違反の判断も誤りがあるとして）、取消した判決である。

進歩性の判断に関して、実務的にも参考になると考え、取り上げる。

なお、日本カーバイドの3Mに対する上記15億円の損害賠償請求を認めた関連侵害訴訟は現在知的財産高等裁判所に係属中である。

関連侵害訴訟においては、本件判決の判断対象と異なった争点もあるように思われ（地裁判決で無効理由7の進歩性欠如の主引用発明であった甲3発明（関連侵害訴訟では、乙18発明）を主引用発明とする進歩性欠如等の無効の抗弁等は上記甲1発明や甲2発明を利用しつつ維持されていると思われる）、今後の判決を待ちたい。

2 本件発明

(1) 特許請求の範囲の記載

【訂正後の請求項1発明】

少なくとも多数の反射素子と保持体層からなる反射素子層、および、反射素子層の上層に設置された表面保護層からなる再帰反射シートにおいて、反射素子層にポリカーボネート樹脂を用