

# クロム酸鉛顔料事件

## — 甦る大事件の全貌 —

花田特許事務所  
弁理士 花田 吉秋  
弁理士 花田 健史

### 第1章 はじめに

#### 1 本稿の目的

特許法等の一部を改正する法律（平成23年法律第63号）の施行に伴い、同一の事実及び同一の証拠に基づく特許無効審判の請求についての「一事不再理」の規定は第三者には及ばないこととなった。この特許法（以下「法」という。）167条の改正は、再審における主張の制限（法104条の4の新設）、審決取消訴訟における取消決定の廃止（旧法181条2項の削除）と並んで、特許紛争の迅速かつ公正な解決を図るための法整備の中核をなすものといえる。

ところで、法167条の解釈適用については、最高裁判決（平成7年（行ツ）第105号、平成12年1月27日）によって大審院の判例が変更されたことがよく知られている（特許判例百選〔第4版〕、有斐閣、2012年、94頁）。

しかしながら、その契機となった一連の事件、いわゆる「クロム酸鉛顔料事件」について、その全貌を紹介する記事はないようである。

そこで、本稿は、上記事情に鑑み、「クロム酸鉛顔料事件」を紹介することを目的とするものである。

#### 2 事件の全体構造

本稿は、クロム酸鉛顔料の発明に関する二つの特許を巡って争われた事件のうち、二件の特許無効審判事件と一件の特許権侵害事件を紹介する。これら事件の当事者は、特許権者である米国法人X並びに日本法人Y1、Y2及びY3（以下併せて「Yら」ということがある。）の四者であり、XがY1に対して特許権侵害訴訟を提起するのに前後して、Yらは第一特許及び第二特許について特許無効審判を請求した。結論からいえば、Xによる損害賠償請求が認められた（Y1は控訴しなかったので確定）後、その請求の基礎となった特許権が特許無効審決確定により遡及的に消滅したとの経緯をたどり、事件が表面化してから終結するまでの間およそ二十年を要した。

なお、「顔料」とは、水や有機溶媒に溶けない有機又は無機質の有色微粒子（数10m $\mu$ ～数 $\mu$ ）で展色料と混和して塗膜又は成型物に色彩を与える色材であり、「クロム酸鉛顔料」は、クロム酸鉛（PbCrO<sup>4</sup>）を主成分とする黄色顔料であって、一般的に黄鉛またはクロム黄と称される代表的な着色顔料であったが、その有する毒性により、現在は一部用途を除き、製造販売を禁止されている。

## 第2章 本編

### 第1節 第一特許に係るもの

昭和55年（1980）12月25日（請求日）  
～平成元年（1989）3月7日（確定日）  
[八年三月]

本件は、第一特許に対する特許無効審判請求の成否を巡り、特許無効審決と審決取消訴訟における棄却判決とを経て、特許無効審決の確定をもって終了し、その請求日から確定日までの間およそ八年三月が経過している。

なお、本件無効審判については、昭和62年5月25日法律第27号〔特許法等の一部を改正する法律一・二条・附則七・一〇条による改正〕による改正前の法124条の規定（「特許が特許出願前に外国において頒布された刊行物に記載された発明又はその発明に基いて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が容易に発明をすることができた場合における発明についてされたときは、その特許についての前条第一項の審判は、特許権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。」）が適用される。

### 第1項 特許無効審決（特許庁昭和61年1月30日審決）

昭和55年（1980）12月25日（請求日）  
～昭和61年（1986）1月30日（審決日）  
[五年二月]

#### 1 事件の概要

Xは、その名称を「シリカ被覆クロム酸鉛顔料」とする発明について、米国において1965年10月5日にした出願外に基づく優先権を主張して昭和41年10月4日にした特許出願（特願昭41-64953）により、昭和46年3月10日にされた出願公告（出願公告昭46-9555）を経て、昭和48年8月9日に特許権の設定登録を受けた（特許第699310号、以下「第一特許」という。なお、その存続期間は昭和61年3月10日の経過をもって満了した。）。

Y1、Y2及びY3は、第一特許に係る発明は、その特許出願前に当業者が日本国内において頒布された刊行物に記載された発明に基いて容易に発明をすることができたとして、第一特許を無効にすることについて審判をそれぞれ請求した（昭和55年審判第22925号、昭和56年審判第3325号、昭和56年審判第16129号）。

特許庁は、請求人Yらの請求についての審理を併合し、一つの審決書により、特許を無効にするとの審決をした。

#### (1) 本件特許発明

第一特許に係る明細書（以下この項において出願公告公報をもって「本件明細書」という。）の特許請求の範囲に記載された発明（以下この項において「本件特許発明」といい、次項において「本件発明」といい、第3節において「本件発明（一）」という。）は、以下のとおりのものである。

「クロム酸鉛顔料と、その顔料の各粒子の表面に実質的に連続した皮膜の形で存在する全重量あたり少なくとも2%の濃密な不定形シリカとから、本質的に成るクロム酸鉛顔料組成物。」

また、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件特許発明は、酸、アルカリ及び石けん液と接触したとき、並びに光や熱にさらしたときに起こる変色に対して、非常に改良された抵抗性を持つクロム酸鉛顔料に関する事、これら課題解決のために、前記特許請求の範囲記載の発明としたこと、本件特許発明の改良クロム酸鉛顔料は、水性アルカリ媒体中に微粉状のクロム酸鉛を懸濁し、次いで活性シリカを導入して、濃密な無定形シリカの連続皮膜でクロム酸鉛顔料粒子を被覆することにより製造できること、本件特許発明の顔料は、未処理の顔料又は多孔質ゲル状シリカで処理したものに比較して非常に侵されにくいことが記載されている。

## (2) 引用発明

請求人Yらの提出した米国特許第2885366号明細書（以下この項において「甲イ号証」といい、次項において「引用例1」といい、次節第1項において「甲第2号証」といい、同節第2項において「アイラー特許明細書」という。）には、以下の発明が記載されている。

「濃密な不定形シリカの連続した皮膜で被覆した固体物質、ことに少なくとも一方向の寸法が5ミクロン以下の微細に分割された固定物質の芯材からなるもの、およびその製法。」

この外、甲イ号証には、アルカリ条件下において基材をシリカ皮膜によって被覆する方法と当該方法をアルカリに弱い基材に適用するための方法とが記載されている。なお、この甲イ号証は本件明細書において先行技術文献として引用されていたものでもある。

「Processes of the invention are carried out by suspending the material to be used as the substrate or core in water and by then adding thereto active silica. Throughout the pH should be maintained between 8 and 11.」

「If a substrate, for example, is attacked by alkali, then the pH of operation should initially at least be kept at the lower part of the range. After a skin has begun to form on the cores the pH can be raised if desired.」

(訳文)

「本件発明の方法は基材すなわち芯材として用いる材料を水に懸濁させ次いでこれに活性シリカを添加することによって行われる。pHはこの間ずっと八から十一の間に保つべきである。」

「もし基材がたとえばアルカリに侵されるような場合には、操作pHは少なくとも初期において該範囲の下限部分に保持すべきである。スキンが芯材上に形成されはじめたら、pHは所望に応じて上げることができる。」

また、請求人Yらの提出した複数の刊行物（英国特許第730176号明細書、米国特許第2296638号明細書、米国特許第2346188号明細書。以下この項において併せて「甲号証」といい、次項において「引用例2ないし引用例4」という。）には、酸性条件下のもとで「多孔質ゲル状シリカ」による皮膜で被覆したクロム酸鉛顔料と、その製造方法が記載されている。

## 2 審決の要旨

〔特許無効〕

### (1) 対 比（見出しは便宜的に付したものである。以下同じ。）

「本件特許発明と甲イ号証とを対比すると、シリカ皮膜で被覆する目的、被膜の構成およびその形成方法において本件特許発明は甲イ号証の記載するところと全く一致していることが認められる。ただ、本件特許発明では、皮膜を形成されるものが、クロム酸鉛顔料であるところ、甲イ号証には、固体物質の基材としては、…クロム酸鉛顔料を芯材として用いることは記載されていない。」

### (2) 判 断

「甲号証をみると、クロム酸鉛顔料をその耐久性改善のためにシリカ皮膜で被覆することは、本件特許出願前周知の技術課題と手段であつたことが認められるから、クロム酸鉛顔料の耐久性改善のための一手段として、甲イ号証の発明を適用することは、当業者が格別の創意を要することなく類推、実施することができたものと認められる。」

#### ア 「転用の不可能性」について

「被請求人は、乙号証（Paint and Varnish Production、1957年4月、53～56頁、外1）…の記載を基に、当時の技術水準では、クロム酸鉛顔料は、アルカリ性に弱く、それを甲イ号証の製造条件であるpH8～11の如きアルカリ条件下で…長時間保持することは、当業者が到底推考できなかつたとして、その転用の不可能性を主張している。

しかし、上記乙号証の記載は、クロム酸鉛顔料がアルカリ性に弱く、アルカリ条件下は好ましくない旨の記載であり、甲イ号証の条件下で反応させえないものとしたばかりか、甲イ号証には、かりに皮膜を形成されるものがアルカリ性に弱いものであつても、その製造条件を工夫すれば使用可能であることが記載されているのであるから、被請求人の主張は、妥当と認められず採用できない。」

#### イ 「効果の格別性」について

「効果の点でも、本件特許発明は甲イ号証のものと耐久性改善という点では変わりなく、更に具体的効果の点で、耐化学抵抗性でも一致しており、ただ耐光性と耐熱性ということは…甲イ号証に記載はされていない。

ところで、耐候性はシリカ被覆のクロム酸鉛顔料の主要な効果として知られており…格別のものといえず、耐熱性については、…基本的に両発明に主観的意図の相違があつても、客観的に奏する効果は、その構成によって決まるものであるから、本願発明（ママ）の効果が専らその皮膜の特性にあるという構成上の相違はないことからして、単なる主観的意図の相違による記載の有無と認められ、格別のものとは認められない。

したがつて、本願発明（ママ）は、甲イ号証のものに比べ格別の効果を奏したものと認められない。」

### (3) 結 論

「本件特許発明は、甲イ号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものと認められるから、本件特許発明（ママ）は、特許法第29条第2項の規定に違反してされ

たものであり、…無効にすべきものと認める。』

## 第2項 請求棄却判決（東京高裁昭和63年12月22日判決）

昭和61年（1986）1月30日（審決日）  
 ～昭和63年（1988）12月22日（言渡日）  
 [平成元年（1989）3月7日（確定日）]  
 [三年一月]

### 1 事件の概要

被請求人Xは、第一特許を無効にするとの審決にはこれを取り消すべき違法があるとして、その取消しを求める訴えを東京高等裁判所に提起した（昭和61年（行ケ）第148号）。

裁判所は、原告Xの請求を棄却する判決（東京高裁昭和63年12月22日）をした。この判決に対し、原告Xは上告しなかったため、第一特許を無効とする審決が確定し、第一特許に係る特許権は初めからなかったものとみなされた。

### 2 判決要旨

〔請求棄却〕

#### (1) 目的の予測性について

「本件発明の特許出願公告公報には、…本件発明の技術的課題（目的）について『本発明は、酸、アルカリ及び石けん液と接触したとき及び光や熱にさらしたときに起こる変色に対して、非常に改良された抵抗性を持つクロム酸鉛顔料に関する』と…記載されている。右の記載から、本件発明は、熱、光及び各種薬剤等によって変質しやすいクロム酸鉛顔料を、これらの外的刺激要因から保護し、長期間安定な状態のものとすること、すなわち不安定なクロム酸鉛顔料の『耐久性』を改善、向上させることを技術的課題（目的）としたものであると理解することができる。」

「引用例1（注；米国特許第2885366号明細書、審判事件甲第イ号証、以下同様。）には、芯材を構成する各種固体物質の粒子の表面に濃密な不定形シリカの連続した皮膜…は、個体粒子に対して優れた耐水性、耐薬品性等の特性を付与する保護膜としての機能を有するものであり、右特性が要求される個体粒子の耐久性の改善、向上に寄与するものであることが開示されているものと理解することができる。」

「してみると、本件発明と引用例1記載の発明は、…いずれも外部刺激から芯材を構成する固体粒子を被覆保護すること、すなわち、耐久性を付与することを技術的課題（目的）としている点においても一致しているものといえることができるから、これと同旨の審決の認定、判断を誤りということはできない。」

「この点について、原告は、クロム酸鉛顔料の耐熱性の改善が技術的課題になったのは、…熱可塑性樹脂について高温での押出成型が行われるようになって以降であり、したがって、この技術的課題は引用例1に開示されていないと主張する。」

しかし、本件発明は、…クロム酸鉛顔料の耐熱性のみならず、耐薬品性や耐光性などの各種特性、すなわち耐久性の改善をも技術的課題（目的）としているのであり、…耐熱性が必要とされる使用態様を発明の構成に欠くことができない事項としている発明に限定されるものではない。したがって、右のような高温での押出成型が行われる樹脂にのみ配合使用されることを前提とし

た原告の右主張は失当である。』

(2) 構成の予測性について

ア 構成の予測性を基礎づける事実について

「引用例 2 ないし引用例 4（注；それぞれ英国特許第 730176 号明細書、米国特許第 229638 号明細書、米国特許第 2346188 号明細書をいう。以下同様。）記載の発明は、クロム酸鉛顔料が不安定な物質であることから、…耐久性を付与することを目的として、クロム酸鉛顔料の粒子をシリカ皮膜で被覆する技術的手段を開示するものである。したがって、クロム酸鉛顔料をその耐久性改善のため、シリカ皮膜で被覆することは、本件優先権主張日前当業者に周知の技術的課題であり、技術的手段であったというべきである。」

「この点について、原告は、引用例 2 ないし引用例 4 記載の発明も、本件発明のように耐熱性、耐薬品性及び耐光性の改善を併せて技術的課題としていない旨主張するが、両者は耐久性改善という技術的課題を共通にするものであること…から、技術的課題の相違のために引用例 2 ないし引用例 4 記載の発明における技術手段を引用例 1 記載の発明に適用することが困難であるとはいえない。」

「審決が、引用例 1 の記載に引用例 2 ないし引用例 4 の各記載を併せ参酌した上で、クロム酸鉛顔料をその耐久性改善のためシリカ皮膜で被覆することは本件優先権主張日前周知の技術的課題であつたと認め、かつ、クロム酸鉛顔料の耐久性改善のための一手段として、引用例 2 ないし引用例 4 記載のシリカ皮膜による被覆保護に換えて、引用例 1 記載のシリカ皮膜を適用することは、当業者が格別の相違を要することなく類推、実施することができたものとする審決の認定、判断に誤りはない。」

イ 構成の予測性を妨げる事実について

「クロム酸鉛顔料がアルカリに弱いことは、本件優先権主張日前に当業者に知られていたことであると認められる。

しかし、…引用例 1 には、引用例 1 記載の方法は、皮膜を形成させる対象が仮にアルカリに弱いものであつても、その製造方法を工夫すれば、適用可能であることが記載されており、ほかに、クロム酸鉛顔料には引用例 1 記載の方法の条件下では皮膜の形成反応を行うことができないとする格別の証拠もない以上、…引用例 1 に開示されているアルカリに弱い被覆対象物に対する被覆方法を適用してクロム酸鉛顔料の被覆を行う程度のことは、当業者には格別困難であつたといえない。」

「そして、審決は、クロム酸鉛顔料がアルカリに弱くアルカリに接触すると変色しやすいものであることを前提としているからこそ、引用例 1 中の、アルカリに弱い芯材に対してシリカ皮膜を形成する方法に関する記載部分を引用していることが明らかであるから、原告のいうように、審決が本件発明の対象が単なる『クロム酸鉛』ではなく、クロム酸鉛の『顔料』を芯材とすることを無視して本件発明の進歩性を判断しているものとは解されない。

したがって、原告の右主張も失当である。」

(3) 作用効果の予測性について

「本件発明が奏する作用効果について述べると、…本件発明は、…引用例 1 記載のシリカ皮膜形成による被覆手段を、クロム酸鉛顔料粒子の被覆手段としてそのまま適用したものに相当するのであるから、引用例 1 記載の方法によって形成されるシリカ皮膜に固有の被覆保護効果、すな

わち耐久性の改善、向上効果は当然に達成されるものである。

したがって、本件発明を、耐薬品性を求められるクロム酸鉛顔料の耐久性を改善することを目的としてシリカ皮膜で被覆保護したクロム酸鉛顔料組成物の発明としてみると、引用例1記載のシリカ皮膜について、芯材に対する耐薬品性を付与する効果のあることが記載されている以上、本件発明のシリカ皮膜クロム酸鉛顔料組成物の耐薬品性が要求される用途における耐久性改善効果は、当然予測され得る効果であって、格別のものとはいえない。」

「原告が主張するとおり、引用例1には、そのシリカ皮膜が本件発明のシリカ被覆クロム酸鉛顔料組成物の作用効果として本件公報中に記載されている『耐熱性』や『耐光性』を芯材に付与する作用効果があることの記載はない。しかしながら、本件発明が引用例1記載のシリカ皮膜をそのまま適用してクロム酸鉛顔料を被覆保護し、その耐久性の改善、向上を達成した…結果として、本件発明のクロム酸鉛顔料に、シリカ皮膜に固有の特性であつた『耐熱性』や『耐光性』が付与されたにほかならないのであるから、『耐熱性』や『耐光性』という引用例1では認識されなかつた皮膜の作用効果を確認したことをもつて、格別の作用効果を達成し得たものということとはできない。」

#### (4) 結 論

「本件発明は引用例1記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたと認められるから、…無効にすべきものとした審決の判断は正当である。」

### 第3項 考 察

本件では、審決と判決とが結論を同じくする結果となった。両者とも主引用発明そのものからはクロム酸鉛顔料に固有の課題を直ちに導くことができないため、当該課題が当業者における通常の知識であったとの事実を認定し、これをもって動機付けとしている。また、審決取消訴訟において、原告Xは耐熱性という技術的課題が新規であると主張したが、裁判所は特許請求の範囲の記載がその旨限定されていないこと等からこれを退けた。耐熱性が必要とされる使用態様を必須の構成として限定すれば、容易でないと言われたかもしれない。

### 第2節 第二特許に係るもの

昭和57年（1982）6月24日（請求日）  
～平成13年（2001）2月20日（確定日）  
[十九年四月]

本件は、第二特許に対する特許無効審判請求の成否を巡り、請求不成立審決と審決取消判決と上告棄却判決とを経て、特許無効審決及びその確定をもって終了し、その請求日から確定日までの間およそ十九年四月が経過している。

## 第1項 請求不成立審決（特許庁平成元年12月27日審決）

昭和57年（1982）6月24日（請求日）  
～平成元年（1989）12月27日（審決日）  
[七年六月]

### 1 事件の概要

Xは、その名称を「クロム酸鉛顔料及びその製法」とする発明について、米国において1967年11月8日にした出願に基づく優先権を主張して昭和43年11月7日にした特許出願（特願昭43-81014）により、昭和46年10月12日にされた出願公告（出願公告昭46-34788）を経て、昭和54年5月25日に特許権の設定登録を受けた（特許第952065号、以下「第二特許」という。なお、その存続期間は昭和61年10月12日の経過をもって満了した。）。

Yらは、第二特許に係る発明は、その特許出願前に当業者が日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたとして、また、第一特許に係る発明（以下この節において「先願発明」という。）と同一の発明であるとして、第二特許を無効にすることについて審判をそれぞれ請求した（昭和57年審判第13087号、昭和57年審判第14195号、昭和57年審判第15324号）。

特許庁は、請求人Yらの請求について審理を併合し、一つの審決書により、請求は成り立たないとの審決をした。

#### (1) 本件発明

第二特許に係る明細書（以下この節において出願公告公報をもって「本件明細書」という。）の特許請求の範囲第1又は2項に記載された発明（以下この節において第1発明を「本件第1発明」といい、第2発明を「本件第2発明」という。）は、平成6年改正前の法64条の規定による補正により以下のとおりのものである。

- 「1. 全重量に基づき約2～40重量%のち密な無定形シリカを実質的に連続性の被膜としてその表面上に沈着させた、顔料スラリーの遠心分離処理を含む粒子サイズ分布測定法により測定してそれぞれ粉末度4.1 $\mu$ 以上のもの10%以下および粉末度1.4 $\mu$ 以下のもの少なくとも50%を含むクロム酸鉛顔料粒子から実質的に成り、光、希酸、希アルカリ、石ケン溶液および特に220～320 $^{\circ}$ Cの温度範囲の融解熱可塑性樹脂と接触した際の変色および摩擦に対し抵抗性をもつ改良クロム酸鉛顔料。
2. (1)クロム酸鉛粒子を水性媒質中でスラリー化する工程および(2)そのようにスラリー化した顔料粒子にpH6以上および60 $^{\circ}$ C以上において、ケイ酸ナトリウム水溶液から、ち密な無定形シリカ2～40%を沈着させる工程から成る前項記載のシリカ被覆したクロム酸鉛顔料の製造方法において、シリカを沈着させる前に、スラリー中のクロム酸鉛顔料粒子に強力なセン断を加え、それによって顔料スラリーの遠心分離処理を含む粒子サイズ分布測定法により測定してそれぞれ粉末度4.1 $\mu$ 以上の粒子を10%以下に、かつ粉末度1.4 $\mu$ 以下の粒子を少なくとも50%にすることを特徴とする改良方法。  
(注；前記下線は平成6年改正前の法64条の補正による。)

また本件明細書の発明の詳細な説明をみると、「ち密な無定形シリカまたはシリカとアルミナ



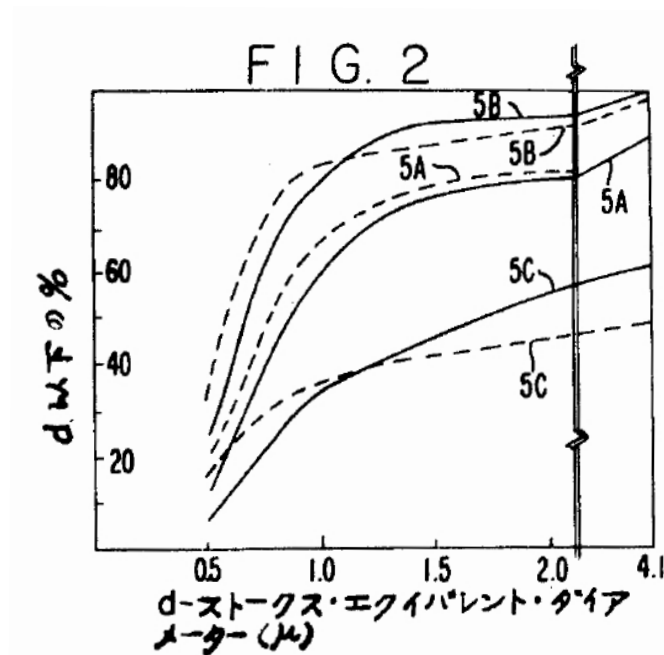
で被覆したクロム酸鉛顔料」(米国特許第3370971号)は、液体媒質中で摩擦作用を加えると光および化学的安定性をかなり失うことがあるところ、シリカで被覆する前に、クロム酸鉛顔料を液体スラリーとして強力なセン断状態をもたらして粒子を特定の粒度とすることにより、安定性の低下をそ止し、すぐれた安定性をもつ顔料を製造することができることが記載されている。

この外「各種のセン断条件のもとで試料を調製し、これにセン断力を加えない対照と比較した結果」(例4)を要約した表が記載されている。

| 試料番号 | 分散方法                        | ラブアウトによる強度 | 放出成形の際の熱安定性 |
|------|-----------------------------|------------|-------------|
| A    | コロイドミル                      | 5%強        | 5           |
| B    | 5000 p. s. i. で均質化          | 13%強       | 6           |
| C    | 8000 p. s. i. で均質化          | 17%強       | 7           |
| D    | 対照(単にかきまぜ)                  | 標準         | 2           |
| E    | コロイドミルおよび5000 p. s. i. で均質化 | 17%強       | 6.5         |
| F    | コロイドミルおよび8000 p. s. i. で均質化 | 20%強       | 7           |

さらに、例5では、例4と同じ処理を施こして、クロム酸鉛の粉末度に対するセン断作用の効果に関し次のような結論が出されている。すなわち、クロムイエロー顔料(クロム酸鉛顔料)のスラリーにコロイドミル処理(例5のA)を行なうと $1.4\mu$ 以下の粒子が約75%、 $4.1\mu$ 以上の粒子がわずかに約10%、5000p.s.i.のホモジナイザー処理(例5のB)を行なうと $1.4\mu$ 以下の粒子が90%以上、 $4.1\mu$ 以上の粒子を含まないのに対して、単にかきまぜるだけの対照用試料(例5のC)では $1.4\mu$ 以下の粒子が約40%、 $4.1\mu$ 以上の粒子が40%近くであることが示されている(第2図参照)。

なお、下記第2図において、実線はシリコンコーティング前の粒子の寸法データ、破線はシリコンコーティング後で乾燥する前のものを示す。



## (2) 引用発明

請求人Yらが提出したフランス工業所有権公報第38号（以下この項において「甲第5号証」といい、次項において「本件公知発明公報」という。）には、以下のとおり記載されている。

「クロム酸鉛顔料とその顔料の各粒子表面に実質的に連続した皮膜として沈積した全重量当たり少なくとも2%の濃密な不定形シリカを有するクロム酸鉛顔料粒子から本質的に構成される、酸、アルカリおよび石ケン溶液に接触したとき、および露光および320℃までの温度に加熱したときに変色に対し耐性を有するクロム酸鉛顔料。」

なお、甲第5号証のフランス工業所有権公報第38号には、Xを特許権者とするフランス特許第1495854号の要約（クレーム）のみが記載され、特許明細書の「発明の詳細な説明」に係る記載はない。

また、請求人Yらが優先権主張日当時の技術常識を立証するために提出した刊行物（「色材工学」。以下「甲第10号証」という。）には、「クロム酸鉛顔料の一次粒子の平均粒子径が0.13～0.26μであること」、「凝集状態において表面処理された顔料粒子は、摩擦によって皮膜ごと脱凝集され、表面処理効果が低下すること」、「せん断力を利用して、一次粒子又はこれに近い状態に分散させて表面処理をする方法」がそれぞれ記載されている。

なお、米国特許第2885366号明細書（前節第1項における「甲イ号証」、同節第2項における「引用例1」。）も「甲第2号証」として提出されている。

## 2 審決の要旨

[請求不成立（特許維持）]

### (1) 無効理由1（法29条2項）

ア 対 比

「本件発明と甲第5号証に記載の発明とを対比すると、甲第5号証には、本件第1発明の必須構成要件であるクロム酸鉛顔料粒子の粉末度について『顔料スラリーの遠心分離処理を含む粒子サイズ分布測定法により測定してそれぞれ粉末度4.1 $\mu$ 以上のもの10%以下および粉末度1.4 $\mu$ 以下のもの少なくとも50%を含む』（以下、『特定粉末度』という。）と規定した点及びクロム酸鉛顔料の性質について『220～320℃の温度範囲の融解熱可塑性樹脂と接触した際の摩擦に対し抵抗性をもつ』（以下、この抵抗性を『特定の摩擦抵抗性』という。）と規定した点、…について記載がないほかには、本件発明と甲第5号証に記載の発明とは格別相違するところがない。」

## イ 判断

「上記相違点について検討する。」

### (ア) 特定粉末度の技術的意義について

「まず、本件発明におけるクロム酸鉛顔料粒子の特定粉末度及び特定の摩擦抵抗性の規定の意義についてみる…。」

「以上のとおり明細書の記載から、…本件発明におけるクロム酸鉛顔料粒子の特定粉末度の規定及び特定の摩擦抵抗性の規定は、クロム酸鉛顔料の特定粉末度が…特定の摩擦抵抗性にとって意義を有するという関係にあり、少なくとも特定粉末度の規定は意味をもつものであることは明らかである。」

### (イ) 特定粉末度の周知・慣用性について

「次に、この特定粉末度が顔料スラリーを顔料業界で古くから普通に行われているコロイドミル又はホモジナイザーにかける分散の結果そのものであるかどうかをみる。」

「甲第2号証には芯材を微細化した後シリカ被覆を施す際に微細化の程度を本件発明で規定する特定粉末度にすることを直接教示していないし、…甲第10号証…を参酌して後から分析してみると、本件発明と同じ特定粉末度であるものが包含される場合があることが判明するものの、包含されない場合もあるのであり、甲第2号証の粉末度が遡って本件発明の特定の粉末度を教示していたことにはならない。」

以上のとおり、…クロム酸鉛顔料をコロイドミルやホモジナイザーによってせん断処理をした場合に必ず本件特許発明で規定する特定粉末度に達するというのではなく、また、特定の摩擦抵抗性と粉末度との関連を教示する開示を見出せず、それゆえ、本件発明で規定する特定粉末度が顔料業界で古くから普通に行なわれているコロイドミル又はホモジナイザーにかける分散の結果そのものであるとはとうていいえない。」

### (ウ) 小括

「そうすると、本件発明のクロム酸鉛顔料粒子の粉末度について前述のとおり意味のある規定を、その規定を認識した後にその粉末度のものが存在していた、或いは存在しうることをもって、ましてや特定の摩擦抵抗性をもったものを取得しようとする目的、課題との関連が解明されていない段階で、特定粉末度を選択しかつ甲第5号証のものに必須の要件として結合することが当業者が容易になしえることであるとする事はできない。」

## ウ 結 論

「したがって、本件発明は、…特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるとすることはできない。」

### (2) 無効理由2（法39条1項）

「本件発明と先願発明を対比すると、先願発明には、本件第1発明のクロム酸鉛顔料粒子の粉末度についての前記特定粉末度の規定…の規定がない点、…で本件発明と相違する。」

「ところが、本件発明においては上記特定粉末度の規定に意義がある…。」

「そうすると、本件発明は、他の相違点について言及するまでもなく、先願発明と同一ではなく、特許法第39条1項の規定により特許を受けることができないものであるとすることはできない。」

## 第2項 審決取消判決（東京高裁平成7年2月8日判決）

平成元年（1989）12月27日（審決日）  
～平成7年（1995）2月8日（言渡日）  
[五年二月]

### 1 事件の概要

特許無効審判の請求人Y1及びY2は、審判請求は成り立たないとした審決にはこれを取り消すべき違法があるとして、その取消しを求める訴えを東京高裁に提起した（平成2年（行ケ）第49号）。

裁判所は、審決を取り消すとの判決をした（東京高裁平成7年2月8日判決）。

なお、特許無効審判の請求人Y3は審決取消訴訟を提起しなかったため、Y3の無効審判請求は成り立たないとの審決が確定したが、口頭弁論終結時において、その登録はされていなかった。

### 2 判決の要旨

〔審決取消〕

#### (1) 本件第1発明の意義の認定

「本件発明は、…従来のシリカ被覆クロム酸鉛顔料の欠点をを（ママ）改善しようとするものであることが明らかであり、そのために、シリカを被覆する前に、クロム酸鉛顔料スラリに強力なセン断を加えることによって、…『特定粉末度』を得、これによって、…『特定の性質』という効果を得るものであ…ることが認められる。」

「本件第1発明の規定する変色抵抗性及び摩擦抵抗性は、上記特定粉末度の規定する顔料粒子から成るクロム酸鉛顔料の持つ性質をいうにすぎず、したがって、本件第1発明の意義は、このような特定粉末度を規定したことにあり、また、これに尽きるものといわなければならない。」

#### (2) 周知技術の認定

「シリカを沈着させる前にスラリ中のクロム酸鉛顔料粒子に強力なセン断を加え、これをできる限り一次粒子化すれば、シリカ被膜の保護効果が改善されるとの知見は、本件優先権主張日

前、当業者にとって周知の知見であったと認められる。」

「一方、本件発明の特定粉末度を得るための『強力なセン断を加え』る方法が、顔料スラリを顔料業界で古くから普通に行われている…方法で行われ、その処理条件においても特段の規定がない…。」

### (3) 臨界的意義の有無の認定

「本件発明の強力なセン断を加えた顔料粒子よりなるクロム酸鉛顔料が、このような強力なセン断を加えずに、単にかきませた後にシリカ被覆をしたクロム酸鉛顔料よりも、変色抵抗性及び摩擦抵抗性に優れていることは、本件明細書の記載…から明らかであり、この記載に基づいて、審決も認定するとおり…であると認められる。

しかし、本件明細書には、本件第1発明の特定粉末度の規定を満たす場合とこれを満たさない場合との変色抵抗性及び摩擦抵抗性の対比は、特定粉末度の規定が臨界的意義を有するものであることを明らかにするほど十分になされているとは認められず、…それは、臨界的意義を有するものではないと認められる。」

### (4) 容易想到性の判断

「本件発明における特定粉末度の規定は、当業者が慣用している普通の装置により自明の操作条件下で、シリカ被覆前のクロム酸鉛顔料粒子に強力なセン断を加える公知の方法によって製造されたシリカ被覆クロム酸鉛顔料のうち、このような強力なセン断を加えない方法によって製造されたシリカ被覆クロム酸鉛顔料と比較して、変色抵抗性及び摩擦抵抗性に優れたと認められるものを、当業者にとって周知の知見に基づき特定するための規定にすぎないものといわざるをえない。」

### (4) 結論

「本件第1…発明は、…本件公知発明公報…その他…の公知文献が開示している技術に基づいて、容易に発明をすることができたものと認めるほかはない。

これと見解を異にする審決の判断は誤りといわなければならない、審決は取消しを免れない。」

### (5) 付言

本件訴訟において、審判請求人Y3が法定の期間内に審決取消訴訟を提起していないことは当裁判所に顕著であるとして、「このような場合において、同訴外会社に係る無効不成立の審決が確定したものとして確定審決の登録がなされたとしても、原告らが特許法167条の規定に基づき、遡って本件審判請求の利益を失うものとして解し、ひいては、本件訴訟につき訴えの利益を欠くに至ると解することはできない。」とした。

## 第3項 上告棄却（最高裁平成12年1月27日第一小法廷判決）

平成7年（1995）2月8日（言渡日）  
 ～平成12年（2000）1月27日（言渡日）  
 [四年十月]

特許無効審判の被請求人・審決取消訴訟の被告Xは、判決には特許法167条の適用解釈を誤つ

た違法があること、フランス工業所有権公報第38号（審判事件甲第5号証、原判決甲第3号証）を証拠としたことは判例（最判昭和59年3月13日）に反すること、また同公報には、発明の詳細な説明に当たる部分は存在せず、簡単な記載であり、このような記載のみではフランス要約に定められた発明の内容を把握することは不可能であること、「クロム酸鉛顔料」に対する無定形シリカ被覆形成方法の開示はなく、当業者はその発明を実施することはできない等から法29条2項の適用を誤ったものであるとして、最高裁判所に上告した（平成7年（行ツ）第105号）。

最高裁は、法167条の規定の適用については、甲無効審判請求がされた後にこれと同一の事実及び同一の証拠に基づく乙無効審判請求が成り立たない旨の確定審決の登録がされたとしても、甲無効審判請求が不合法となるものではないと解するのが相当であるとして、「文理に則して解釈することが相当である。…この見解に反する大審院の判例（大審院大正8年（オ）第811号同9年3月19日判決・民録26輯371頁）は、これを変更すべきである。」として、また、その余の上告理由については、「所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、結論において是認することができる。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難し、独自の見解に立って原判決を論難するか、又は原判決の結論に影響を及ぼさない事項についての違法をいうものであって、採用することができない。」として、上告を棄却する判決をし（最高裁平成12年1月27日第一小法廷）、審判請求は成り立たないとの審決を取り消す判決が確定した（特許判例百選 [第4版]、有斐閣、2012年、94頁）。

#### 第4項 特許無効審決（特許庁平成12年9月29日審決）

平成12年（2000）1月27日（言渡日）  
～平成13年（2001）2月20日（確定日）  
[1年1月]

特許庁は、審判に差し戻された請求人Y1及びY2の請求について、更に審理を行い、第二特許を無効とする審決をした。第二特許を無効とする審決が確定し、第二特許に係る特許権は初めからなかったものとみなされた。

#### 第5項 考察

本件では、審決と東高裁判決とが結論を異にする結果となったが、その原因を、「特定粉末度」の容易想到性を判断するに当たって、審決は数値範囲を具体的に特定するための動機付けの有無を重視したのに対し、東高裁判決は臨界的意義の有無を重視した点に求めることもできよう。

本件に至るまでには、出願公告された後、M化学工業株式会社からフランス特許第1495854号（第一特許に対応するフランス特許（フランス工業所有権公報第38号））明細書記載の発明に基づいて第二特許に係る発明は容易に発明することができたものであるとの特許異議の申立てを受け、平成6年改正前の法64条の補正をし、審査官は異議理由ありとの異議決定し、拒絶査定したが、拒絶査定不服審判において特許されたとの経緯があった。拒絶査定不服審判において同じ証拠で特許されていること、当該証拠は要約であり、技術的課題、動機付けが開示されていないこと等から無効審決を出しづらかったのではないかと推測される。

### 第3節 特許権侵害差止等請求事件

昭和56年（1981）4月頃（提訴日）  
～平成2年（1990）2月9日（言渡日）  
[八年十月]

#### 1 事件の概要

特許権者Xは、Y1を被告とし、その製造販売に係るクロム酸鉛顔料組成物（以下「被告製品」という。）の差し止め及び損害賠償を求める訴えを東京地方裁判所に提起した（昭和56年（ワ）第3939号）。

裁判所は、原告Xによる請求を一部認めて、被告Y1に対し、損害の賠償を命じる判決をした。被告Y1は控訴しなかったため、これが確定した。

なお付言すると、当該訴訟が係属している間に特許権の存続期間の満了により第一特許及び第二特許に基づく差止請求権が消滅し、また、第一特許の無効審決の確定により第一特許に基づく損害賠償請求権が消滅した。さらに、本判決から遅れることおよそ十年後、第二特許についても特許無効審決が確定した。

以下この項において、第一特許に係る発明、第一特許に係る明細書、第二特許に係る発明、第二特許に係る明細書をそれぞれ「本件発明（一）」、「本件明細書（一）」、「本件発明（二）」、「本件明細書（二）」という。また、上記の事情に鑑み、第一特許については省略することがある。

#### 2 当事者の間に争いのない事実

##### (1) 本件発明（二）

本件明細書（二）の特許請求の範囲の記載は、以下のとおりに分説された。

- 〔A 全重量に基づき約22～40重量%の緻密な無定形シリカを実質的に連続性の被膜としてその表面上に沈着させた、
- B 顔料スラリーの遠心分離処理を含む粒子サイズ分布測定法により測定して、それぞれ粉末度 $4.1\mu$ 以上のもの10%以下及び粉末度 $1.4\mu$ 以下のもの少なくとも50%を含むクロム酸鉛顔料粒子から実質的に成り、
- C 光、希酸、希アルカリ、石鹼溶液及び特に220～320℃の温度範囲の融解熱可塑性樹脂と接触した際の変色及び摩擦に対し抵抗性を持つ、
- D 改良クロム酸鉛顔料。〕

##### (2) 被告製品

被告製品が以下のとおりのものであることについて、当事者間に争いはない。

- 〔(1) クロム酸鉛顔料並びに0.7～1.2%のジルコニウムオキシド、0.8～1.8%のアルミナ及び18～22%の不定形シリカから成るクロム酸鉛顔料組成物であって、
- (2) 右組成物は、クロム酸鉛顔料粒子の表面に沈積されたジルコニウムオキシドを有し、
- (3) 更に、右顔料粒子上のジルコニウムオキシドが沈積された表面は、アルミナを含む不定形シリカの皮膜で覆われていて、右皮膜は、電子顕微鏡写真の観察によって、均一で滑らかな輪郭を有し、シリカの微粒子及びその不定形凝集塊の存在がほとんど認められ

ないものであり、

- (4) 右クロム酸鉛顔料組成物をコールターカウンターにより測定して、粉末度 $4.1\mu$ 以上のものの10%以下であり、粉末度 $1.4\mu$ 以下のもの50%以上である粒度分布を有する
- (5) クロム酸鉛顔料組成物。」

### 3 主な争点

属否論において、構成要件A、B及びCの充足性並びに公知技術斟酌による技術的範囲の限定解釈の成否が争われ、また、損害論において、実施料相当額及び利益相当額が争われた。

ここでは、争点のうち構成要件A及びBの充足性並びに公知技術斟酌による技術的範囲の限定解釈の成否について紹介する。

### 4 当事者の主張

原告Xは「被告製品は、…本件発明（二）の構成要件をすべて充足し、本件発明（二）の技術的範囲に属する。」と主張し、被告Y1はこれを否認した。

#### (1) 構成要件Aについて

原告Xは、「被告製品は、…全重量当たり0.8～1.8%のアルミナを含む全重量当たり18～22%の不定形シリカが被膜としてクロム酸鉛顔料粒子の表面を覆っているので、本件発明（二）の構成要件Aの『全重量に基づき約2～40重量%の…無定形シリカを…皮膜としてその表面上に沈着させた』との構成を具備する。」と主張するとともに、「なお、被告製品は、クロム酸鉛顔料とシリカ被膜との間に、ジルコニウム化合物を沈積させているが、右ジルコニウム化合物は、単なる付加に過ぎない。」と主張した。

#### ア 明細書の記載の参酌に基づく主張及び反論

##### (ア) 被告の主張

被告Y1は、本件明細書（二）の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載を引用して、「本件発明（二）の構成要件Aは、…クロム酸鉛顔料粒子の表面を直接不定形シリカで被覆し、その間に介在物のないことを必須の要件とするのに対し、被告製品では、クロム酸鉛顔料粒子の表面を直接被覆しているのは、ジルコニウムオキサイド皮膜であって、不定形シリカ皮膜ではないので、被告製品は、本件発明…（二）の右構成要件を充足しない。」と主張した。

##### (イ) 原告の反論

原告Xは、「シリカ被覆とクロム酸鉛顔料粒子との間に介在物のないことを要件とする旨の記載は、本件明細書…（二）の特許請求の範囲の記載の項にも、発明の詳細な説明の項にも存しない。すなわち、被告が引用する『その顔料の各粒子の表面に』等の記載から、本件発明…（二）が介在物を積極的に排除していると読み取ることができない。」と反論するとともに、本件明細書（一）の発明の詳細な説明の記載を引用して、「本件明細書（一）の発明の詳細な説明の項の実施例2…は、本件発明…（二）が、シリカ被覆とクロム酸鉛顔料粒子との間に介在物があるものを含んでいることを明瞭に開示している。」と反論した。

また、原告Xは、「被告製品におけるジルコニウムオキサイドのような介在物は、本件発明…（二）におけるクロム酸鉛顔料とシリカ被覆との間の結合をより強固にするためのものにすぎず、被告製品が本件発明…（二）の作用効果を奏するのは、シリカ被覆を有するためであっ



て、…被告製品におけるジルコニウムオキシドのような介在物の存在は、…、単なる付加にすぎないのである。」と主張した。

#### イ 特許無効審判手続の参酌に基づく主張及び反論

##### (ア) 被告の主張

被告Y1は、本件発明(二)に係る特許無効審判手続において被請求人Xがした「クロム酸鉛顔料の表面は、…金属の酸化物や金属のケイ酸塩で覆われているものでないから、…シリカ・スキンと化学的に結合しうるものではない。」との主張を引用して、「本件発明(二)の構成要件Aの『その表面上に』とは、『金属酸化物や金属珪酸塩で覆われていないクロム酸鉛顔料粒子の表面に』と解すべきである。」と主張するとともに、「被告製品のジルコニウムオキシド-シリカ皮膜は、…化学的結合を伴った一体化皮膜である。」として被告製品が本件発明(二)の技術的範囲から意識的に除外されたものである旨を主張した。

##### (イ) 被告の主張に対する原告の反論

原告Xは、「原告が…述べたことは、クロム酸鉛顔料は、アイラー発明(注；第一特許無効審判事件の甲イ号証、第二特許無効審判の甲第2号証(米国特許第2885366号明細書)。以下同様。)の芯材として開示されていないばかりでなく、アイラー発明において開示されたところからは、芯材としてクロム酸鉛顔料の使用を予測することは不可能であるということである。」と釈明した。

#### (2) 構成要件Bについて

原告Xは、「本件発明(二)の構成要件Bは、シリカ被膜前のクロム酸鉛顔料スラリーを本件遠心沈降法により測定して、粒子サイズが $1.4\mu$ 以下の粒子が50%以上、粒子サイズが $4.1\mu$ 以上のものが10%以下であることを意味するところ、被告製品のクロム酸鉛顔料組成物粒子の粒子サイズ分布は、別紙目録…記載のとおり、コールターカウンターによる測定によって、粒子サイズが $4.1\mu$ 以上のものが10%以下、粒子サイズが $1.4\mu$ 以下のもの50%以上であり、これは、本件遠心沈降法によって測定した粒子サイズが $4.1\mu$ 以上のものが10%以下、粒子サイズが $1.4\mu$ 以下のものが50%以上である粒子サイズ分布を有することを意味する。そして、被告製品のクロム酸鉛顔料粒子からシリカ被膜を除去した状態の粒子は、当然これより小さい粒子サイズを有しているから、被告製品のシリカ被膜前のクロム酸鉛顔料スラリーを本件遠心沈降法により測定すれば、粒子サイズが $4.1\mu$ 以上のものは10%以下であり、粒子サイズが $1.4\mu$ 以下のものは50%以上になることが明らかである。また、右の事実は、K大学化学研究所助教授K作成の昭和60年3月22日付鑑定書(…以下「K鑑定書(一)」という。)、…によっても明らかである。したがって、被告製品は、本件発明(二)の構成要件Bを充足する。」と主張した。

#### ア 被告製品目録の記載に基づく主張及び反論

##### (ア) 被告の主張

被告Y1は、「本件発明(二)の構成要件Bは、クロム酸鉛顔料粒子を無定形シリカで被覆する前に、…剪断分断装置で処理して脱アグロメレート(破塊)し、この製造プロセスにおける特定濃度の顔料スラリーのクロム酸鉛顔料粒子の粒子サイズを本件遠心沈降法で測定したものである。これに対して、被告製品の…粒度分布は、クロム酸鉛顔料組成物の製品の粒度分布をコールターカウンターによって体積径として求めたものであって、顔料スラリーにおけるクロ

ム酸鉛顔料粒子の粒子サイズ分布とは関係ないものである。このように、本件発明（二）の構成要件における粒子サイズ分布と被告製品の…粒度分布とは、測定方法及び測定の対象物において全く対応関係がないから、両者を比較すること自体無意味である。」と主張するとともに、「被告製品は、その製造工程において、シリカ被覆後に…凝集剤…を添加して再凝集しているから、被覆前の分散状態は完全に消失しており、被告製品からクロム酸鉛顔料粒子の粒子サイズ分布を測定しても、被告製品が本件発明（二）の構成要件Bを充足していることの証明にはならない。」と主張した。

#### (イ) 被告の反論

原告Xは、「本件発明（二）の構成要件Bは、顔料スラリー中のクロム酸鉛顔料の粒子サイズ分布を定めたものであるが、本件発明（二）においては、そのクロム酸鉛顔料粒子にシリカを被覆するのであるから、まさに最終製品の芯材たるクロム酸鉛顔料の粒子サイズ分布を規定しているのと同じことであり、被告の主張は、失当である。」と反論するとともに、「再凝集して粒子サイズが大きくなった後でも、改めて分散させてシリカ被覆前の状態を再現することができるのであるから、被告の主張は、失当である。」と反論した。

#### イ 鑑定書に基づく主張及び反論

##### (ア) 被告の主張

被告Y1は、「原告は、K鑑定書（一）を援用して、被告製品が本件発明（二）の構成要件Bを充足していることは立証されている旨主張するが、K鑑定書（一）には、N化学工業株式会社研究開発部主席部員工学博士K作成の「K鑑定書の考察と批判」…に指摘されるように、次の点に述べる点において誤りがある。」として、例えば、「シリカ被覆前の顔料スラリーに剪断力が加えられても、以後の各種処理、…を経て造られたシリカ被覆顔料粉末について、本件遠心沈降法による粒子サイズ測定をしても、常に顔料製造時に加えられた剪断力が粒子サイズの差として観測されるという必然性はないし、いわんや、右の各種処理を経て製造された被告製品の粒子サイズによって、被告製品のシリカ被覆前の顔料スラリーの分散粒子の粒子サイズを論じることはできない。」と主張した。

##### (イ) 原告の反論

原告Xは、「K鑑定書（一）においては、剪断によって分散されたクロム酸鉛顔料粒子にシリカを被覆したうえで、…再び分散させ、しかも、分散によってシリカ被膜に破断が生じていないこと、すなわち、元の粒子以上に細かくなっていないことを確認し、それを測定して元のシリカ被覆前のクロム酸鉛顔料粒子の粒子サイズ分布を判断しているのであるから、被告の…主張は、理由がない。」と反論した。

#### (3) 公知技術斟酌による技術的範囲の限定解釈について

##### ア 被告の主張

被告Y1は、「顔料芯材にシリカ皮膜を被覆することによって、その不浸透性が顕著となり、耐薬品性が向上するという効果が得られることは、アイラー発明の明細書から公知であった。そして、アイラー発明は、芯材として、二酸化チタン…等の無機顔料を示しているが、芯材としてクロム酸鉛顔料を用いることは、慣用技術である。したがって、二酸化チタンに代え、クロム酸鉛を用いれば、これはまさに本件発明（一）そのものである。」とした上で、「本

件発明（二）の特徴的要件である粒子サイズ分布については、…アイラー発明においては、凝集体スラリーは、シリカ被覆前に、できるだけ微細に分散させる旨を明らかにして…いる」し、「また、クロム酸鉛顔料粒子の平均的一次粒子の粒子サイズは、…〇.三六 $\mu$ 程度であり、…本件発明（二）の構成要件Bが規定する粒子サイズ分布になることは自明である」として、「以上のような公知技術によれば、本件発明…（二）について、原告が主張するような広範な技術的範囲の解釈をすることは許されないのである。」と主張した。

また、被告Y1は、「本件特許権（一）については、すでに特許を無効とする旨の審決がなされていることを付言」した。

#### イ 被告の主張に対する原告の反論

原告Xは、「クロム酸鉛顔料は、アルカリに対する抵抗性がなく、容易に変色することが公知となっていたから、アイラー発明…の明細書に開示されているような…強いアルカリ性条件下で、…アイラー発明に具体的に記載された顔料芯材をクロム酸鉛顔料に代えるなどということは、…全く考えられなかったことである。」として本件発明（一）が容易想到でない旨を主張するとともに、「クロム酸鉛顔料粒子の平均的一次粒子の粒子サイズが0.36 $\mu$ であったとしても、一次粒子の凝集体を極めて多数含有する通常のクロム酸鉛顔料の粒子サイズ分布を、本件発明（二）の構成要件Bの定める粒子サイズ分布にすること、特に、そのような特定の粒子サイズ分布とした後に、シリカ被覆をすることは、公知であったとはいえない。」として本件発明（二）が容易想到でない旨を主張した。

## 5 判決の要旨

### 〔請求認容〕

裁判所は、本件明細書（二）の特許請求の範囲に記載された用語の意義を、本件明細書（二）の記載のほか、本件明細書（一）の記載を考慮して解釈した上で、被告製品は、その付加的構成にかかわらず、本件発明（二）の構成要件Aを満たすとした。

次いで、原告Xが提出したK鑑定書を採用し、被告製品におけるシリカ被覆前の粒子径を推認した上で、被告製品は構成要件Bを満たすとした。

そして、「変色及び摩擦に対し抵抗性を持つクロム酸鉛顔料」の用語の意義を、本件発明（二）以外のクロム酸鉛顔料に比した「有意な差異」を規定するものと解釈した上で、構成要件A及びBを満たす被告製品は構成要件C及びDをも満たすとした。

一方、被告Y1による公知技術勘参による特許請求の範囲の限定解釈の主張は斥けられた。

裁判所は、被告製品は本件発明（二）の技術的範囲に属し、被告Y1の行為は原告Xの有する第二特許に係る特許権を侵害するとして、損害賠償請求を認める判決をした。

さらに、構成要件A及びBの充足性並びに公知技術斟酌による技術的範囲の限定解釈の成否の詳細をみると、以下のとおりである。

#### (1) 構成要件Aの充足性について

##### ア 本件発明（二）と本件発明（一）との関係の認定

「本件発明（二）は、本件発明（一）の改良発明であ（るとの）…事実が認められる。」

イ 被告製品における「アルミナを含む不定形シリカの皮膜」について

「被告製品は、…クロム酸鉛顔料粒子の表面をアルミナを含む不定形シリカの皮膜が覆っているのであるが、…本件明細書（二）には、『このコーティングのち密な無定形シリカは、所望によりアルミナと併用することもできる。』…と記載されていることが認められ、したがって、本件発明（二）の無定形シリカ皮膜は、アルミナと併用することもできるのであるから、被告製品がアルミナを含んでいるとの点は、被告製品が本件発明（二）の構成要件Aを充足することの妨げとなるものではない。」

ウ 被告製品における「ジルコニウムオキไซด์が沈積された表面」について

「本件発明…（二）においてクロム酸鉛顔料粒子の表面に無定形シリカを被覆する目的は、クロム酸鉛顔料粒子の表面を緻密な実質的に連続性の無定形シリカ皮膜で保護して、クロム酸鉛顔料粒子の耐薬品性、耐熱性等を向上させることにあり、このような本件発明…（二）の目的に照らせば、本件発明（二）の構成要件Aの『無定形シリカを…（ママ）皮膜としてその（クロム酸鉛顔料粒子の）表面上に沈着させた』との構成は、クロム酸鉛顔料粒子の表面を無定形シリカの皮膜で保護することにあると認められるから、被告製品のようにクロム酸鉛顔料粒子の表面を直接シリカ皮膜で覆うのではなく、ジルコニウムオキไซด์を沈積したうえでシリカ皮膜で覆うものであっても、本件発明（二）の構成要件Aの右構成を具備するものというべきである。現に、…本件明細書（一）の発明の詳細な説明の項に、実施例2として…記載されている…処理は、クロム酸鉛顔料粒子にシリカを被覆する前に、クロム酸鉛顔料粒子の表面にアルミナ及び酸化チタンを沈着させるものであって、右実施例は、本件発明（一）が、シリカ被覆とクロム酸鉛顔料粒子との間に介在物があるものを含んでいることを明瞭に開示しているものであり、そして、本件発明（一）と本件発明（二）との…関係に照らすと、本件発明（二）も、当然に右のような介在物がある構造のものも含んでいると解すべきである。したがって、クロム酸鉛顔料粒子の表面にジルコニウムオキไซด์を沈積し、その表面を不定形シリカで被覆する被告製品の構造は、本件発明（二）の構成要件Aの『無定形シリカを…（ママ）皮膜としてその表面上に沈着させた』との構成に含まれるものと認められる。」

エ 被告による主張に対して

(ア) 明細書の記載に基づく主張に対して

「『クロム酸鉛顔料粒子の表面に』との記載の意味を被告の主張のように『クロム酸鉛顔料粒子の表面に直接』という意味に解すべきでないことは、…本件発明（一）の目的及び本件明細書（一）の実施例2の存在並びに本件明細書…（二）には『クロム酸鉛顔料粒子の表面に直接シリカ被覆をする』との記載は存しないこと…から明らかである。」

(イ) 特許無効審判手続の参酌に基づく主張に対して

「仮に、原告の右答弁書における主張が右実施例2と矛盾するものであると解する余地があるとしても、…本件発明…（二）の目的及び構成並びに実施例2が本件明細書（一）にあくまで本件明細書（一）の実施例として明記されていることに照らせば、右答弁書に右のような記載があるからといって、クロム酸鉛顔料の表面を金属酸化物又は金属珪酸塩で覆ったものを本件発明（二）の技術的範囲から除外して考えるべきであると解するのは相当ではない。」

「原告は、…クロム酸鉛顔料の表面は、金属の酸化物や金属の珪酸塩で覆われているものではないから、シリカ被膜と化学的に結合しうるものではなく、したがって、アイラー発明にお

ける芯材とは相違する旨述べているにすぎず、本件発明…(二)のクロム酸鉛顔料と無定形シリカの皮膜との結合は、物理的結合に限られ、化学的結合のものは除外される旨述べたものではないことが認められ、また、…本件明細書…(二)には、本件発明…(二)におけるクロム酸鉛顔料と無定形シリカ皮膜との結合は、物理的結合に限られ、化学的結合のものは含まないことを示唆するような記載は存しないことが認められる。」

#### オ 小 括

「以上によれば、被告製品は、本件発明(二)の構成要件Aを充足するものと認められる。」

### (2) 「本件発明(二)の構成要件Bと被告製品の構造との対比」

#### ア 鑑定書に基づく被告製品の認定

「K鑑定書(一)においては、(1)被告製品は、シリカ被覆後、…シリカ被覆クロム酸鉛顔料同士が更に凝集しているおそれがあるため、これを…超音波分散処理をして、クロム酸鉛顔料粒子を十分にときほぐしたうえで、本件遠心沈降法によりその粒子サイズを測定すると、…被告製品の右のクロム酸鉛顔料の粒子サイズは、…粒子サイズ $1.4\mu$ 以下のものが全体の66%ないし80%であり、粒子サイズ $4.1\mu$ 以上のものが全体の10%未満であること、(2)被告製品を…超音波分散処理をして粒子をときほぐしても、電子顕微鏡により観察して、シリカ被膜が破壊された粒子はほとんど見当たらず、凝集体のままシリカ被覆されたものはそのまま破壊されずに凝集体として分散しており、したがって、右(1)の超音波分散処理を行っても、シリカ被覆前よりも細かい粒子が増えることはないこと、(3)コロイドミルにより剪断したクロム酸鉛顔料粒子と同粒子をシリカで被覆したクロム酸鉛顔料の顔料スラリーを、本件遠心沈降法により測定すると、…シリカ被覆前のものとシリカ被覆後のものとは、その粒子サイズ分布がよく一致し、互いに高度の相関性を有すること、以上の事実がK鑑定書(一)記載の実験により確認されたことが認められ、右認定の事実によれば、被告製品のシリカ被覆前のクロム酸鉛顔料の顔料スラリーを、本件遠心沈降法により測定すると、その粒子サイズ分布は、 $4.1\mu$ 以上のものが10%以下であり、 $1.4\mu$ 以下のものが50%以上であるものと認められる。」

#### イ 被告の主張に対して

「なお、被告は、…本件発明(二)の構成要件Bにおける粒子サイズ分布と被告製品の…粒度分布とは、測定法及び測定の対象物において全く対応関係がないから、両者を比較すること自体無意味である旨主張するが、原告は、被告製品が本件発明(二)の構成要件Bの構成を具備していることをK鑑定書により立証している立証していることは、前認定判断のとおりであるから、被告の右主張もまた、採用するに由ないものである。」

#### ウ 小 括

「以上によれば、被告製品は、本件発明(二)の構成要件Bを充足するものというべきである。」

### (3) 公知技術斟酌による技術的範囲の限定解釈に基づく主張に対して

「本件発明(二)の構成要件Bを開示した公知技術の存在を認めるに足りる証拠はなく、また、…被告が主張するその余の公知技術を斟酌してみても、本件発明(二)の技術的範囲の解釈について、前認定を変更すべき理由は見当たらず、したがって、被告の右主張は、採用することがで

きない。』

#### (4) 結 論

「以上によれば、被告製品は、本件発明（二）の構成要件をすべて充足し、本件発明（二）の技術的範囲に属する

### 6 考 察

本判決は、請求の基礎とされた第一特許及び第二特許のうち第一特許が無効審決確定により訴訟係属中に遡及的に消滅したとの事情の下、残る第二特許は第一特許の改良発明であると認定した上で、第二特許に係る特許発明の技術的範囲を定めるに当たり、第二特許に係る明細書の発明の詳細な説明のほか、第一特許の明細書の発明の詳細な説明をも考慮している点において、興味深い。

### 7 仮処分命令申立

昭和59年（1984）3月に、Xは本訴に加えて日本のYらに対して、クロム酸鉛顔料の製造販売に加え、これを使用した塗料の製造販売について、特許権侵害差止仮処分の申請を行ったが、本件第二特許の存続期間の満了を理由として昭和61年（1986）10月に申請が取下げられた。

## 第3章 おわりに

### 1 日米特許係争事件であったこと

米国は、昭和48年のオイルショック後、不況に苦しみ、この間、日本製品の輸出が急増し、このような状況下で、米国経済の立て直しが喫緊の課題であった。米国は、経済活動のグローバル化の中にあって、これまで蓄積した技術資産の活用により、新たな成長戦略を構想し、1980年代にはプロパテント時代に転換することとなった（「ヤング・レポート」）。このような状況下で、米国企業は、これまで世界中で取得した特許権等を基に、その技術優位を確保するために、内外競合企業を提訴することとなった。

昭和56年（1981）4月の特許侵害訴訟の翌年3月に、第二特許の継続出願である米国特許に基づいてXはITC（米国際貿易委員会）に特許権侵害を申し立てた。さらに、Xは昭和58年（1983）にCAFC（連邦巡回区高等裁判所）に提訴している。Xはいずれも勝訴している。

ITCによる審査中は製品の輸入が事実上差し止められるが、侵害を申し立てられた被告企業は、審査開始通達後二十日以内に反証書類を提出する必要があること、訴訟費用が数億円にもものぼること等から、審査が始まる以前に和解、あるいは審決の追認の傾向があり、また訴訟の対象になるのはアモルファス合金、光ファイバーやマイクロプロセッサなどの先端技術製品に集中しており、この分野で米国との競合が激しい日本企業を狙い打ちにしている印象があること等を憂慮した通産省（現経産省）、特許庁は、米国政府に対してITCの特許侵害訴訟に関する規定の見直しと、現在審査中の案件について慎重審査を申し入れる方針を固めたとしている（昭和59年8月3日付け日本経済新聞）。

## 2 長期係争事件であったこと

本件は、第一特許無効審判請求（昭和55年12月）、東京地裁の侵害訴訟の提起を挟んで、特許庁の第二特許無効審決確定（平成13年2月）によって、第一及び第二特許権に係る係争が終了するまで20年3月を要している。

他に長期間の審理を要した著名な事件として、リパーゼ事件14年（最判平成3年3月8日（昭和62年（行ツ）第3号））、クリップ事件20年（最判平成3年3月19日（昭和62年（行ツ）第109号））、キルビー事件10年（最判平成12年4月11日（平成10年（オ）第364号））等がある。

平成12年4月11日のキルビー最高裁判決前においては、侵害裁判所は、特許の有効性の判断ができなかった。このため、裁判所は、特許の有効性に疑問ある場合、特許庁での無効審判の結果を待ったり、クレーム解釈を駆使して棄却したり、和解を進めたりしたので、どうしても時間がかかった。パフォーマンス式： $V$ （価値）= $Q$ （品質）/ $T$ （時間）があるが、特許庁において「事件が審決をするのに熟したとき」（法156条）に審決をすればよいこと、また行政庁として結論を間違っただけとはいけないという意識が強く、 $Q$ （品質）を追及するあまり $T$ （時間）の意識が希薄になり、時間がかかった（結果として $T$ （時間）の分子が大きくなり $V$ （価値）を毀損した面があった。）。

キルビー最高裁判決以後、平成16年改正により無効の抗弁（法104条の3）、平成23年改正により再審の主張の制限（法104条の4）が新設され、キルビー最高裁判決が目指す「紛争の一回的解決」や「訴訟経済」にそった改正が行われた（特許判例百選 [第4版]、有斐閣、2012年、150頁）。

本件は侵害認容判決確定後に無効審決が確定したケースであるが、法104条の4施行前ではこれは再審事由になり特許権者は既に受領した損害賠償金を不当利得として返還しなければならない。しかし、法104条の4施行後では再審を制限すべく、再審の訴え等において無効審決が確定したことを主張できないので、損害賠償金を不当利得として返還することはない。特許の無効について無効審判ルートと侵害訴訟ルートのダブルトラックが維持されたが、特に侵害訴訟係属中の無効審判及び審決取消訴訟は、一層の迅速化が求められる。特許庁において侵害訴訟係属中に請求があった無効審判については早期に審理するように運用している。また裁判所の迅速な審理は、目を見張るものがある。特許庁及び裁判所において、特許権等に係る係争は早期解決が国民経済上重要であるという意識が醸成されており、現在では、スピード感をもって審決及び判決を出すようになったので、本件のような長期係争事件はもはや生起しないであろう。

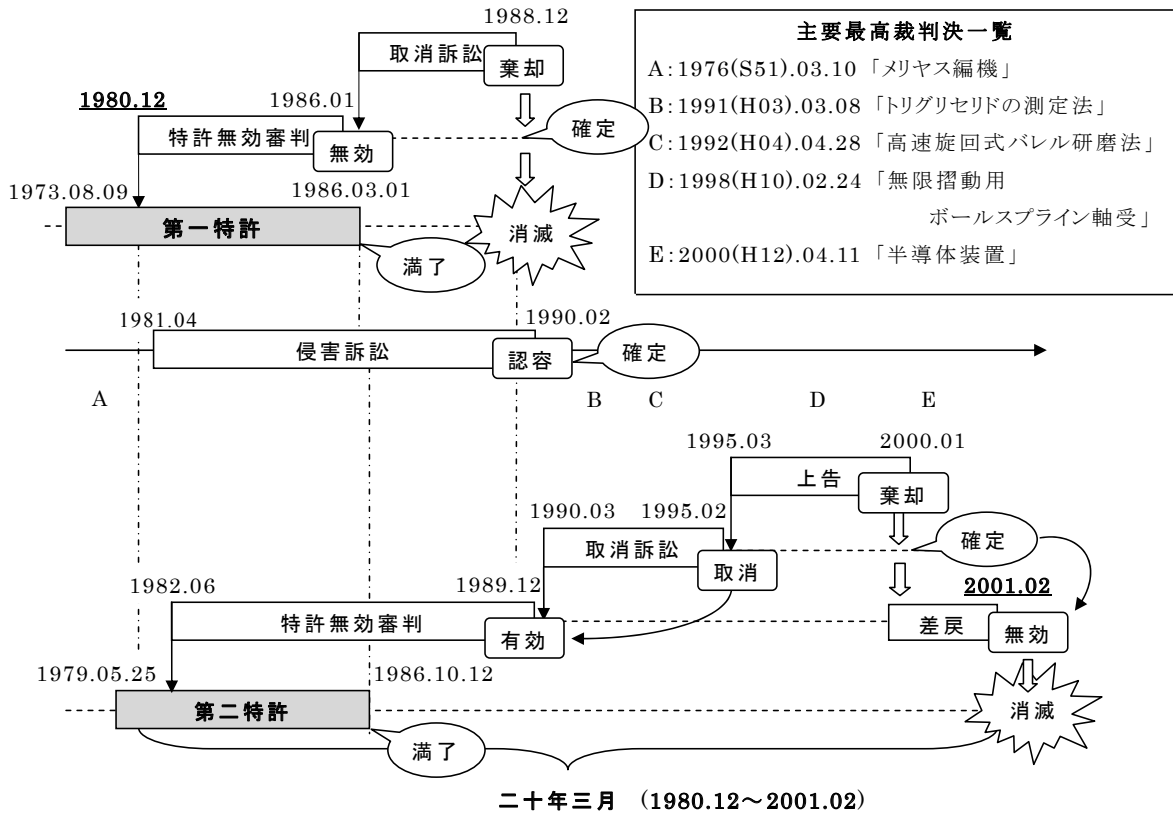
## 3 高い倫理観

本件は無効審判請求から無効審決確定までおおよそ20年経過し、更にそれから15年が経過した。この間、特許庁現職時から尊敬していた何人かの弁護士、弁理士先生が鬼籍に入られた。本件が上告棄却され、特許庁審判部に差し戻された後、Yら代理人のI弁護士から電話があった。電話での会話であったが、立派な見識をもった先生と思った。暫くして先生の秘書さんから電話があって、先生がお亡くなりになったこと、事務所を閉じるので蔵書の整理について相談があった。一部は特許庁資料館で引き取り、その余については古書店を紹介した。先生は真直ぐな方でよくクライアントも叱られていたこと、また本件の最終局面時には病院から裁判所に行かれていたことを聞いた。またYらのT氏は、侵害訴訟判決には控訴しない（損害賠償金を払う）が、審決取消訴訟は継続させてくれと社内を説得されたことを聞いた。そのT氏も病気でお亡くなりになった。

司馬遼太郎さんは、12世紀末鎌倉時代の坂東武士に、土地の安堵をしてくれた恩義ある人に恥ずかしいことはしないという『名こそ惜しけれ』の精神が育まれたと言う。この精神が、武家政権の拡大とともに全国に浸透し、戦国時代になると、「恩義ある人のため」から「領域と地域のため」に尽くすという『公の精神』が生まれ、これら精神が、「痛々しいほど清潔に」近代産業の育成に努めた明治国家を生みだし、日本の発展の礎になったと言われる（NHKスペシャル「司馬遼太郎思索紀行、この国のかたち、第2集武士700年の遺産」平成28年2月14日、NHK総合テレビ）。弁護士、弁理士先生は、長期にわたり緊張感をもって手を抜くことなく、実直に、かつ丁寧に仕事をされている。その高い倫理観は称賛に価する。最後に「士業はかくあるべし、昔の人は偉かった。」と言いたい（花田吉秋記）。



【事件の経緯】



**第一特許 : 特許第 69310 号 (1973.08.09~1986.03.01)**

優先日 1965.06.08 公告日 1971.03.01

- ・ 無効審判 : 昭和 55 年審判第 22925 号 (1980.12~1986.01)
- 昭和 56 年審判第 3325 号 (1981.02~1986.01)
- 昭和 56 年審判第 16129 号 (1981.08~1986.01)
- ・ 取消訴訟 : 昭和 61 年 (行ケ) 第 148 号 ( ~1988.12)
- ・ 侵害訴訟 : 昭和 56 年 (ワ) 第 3939 号 (1981.04~1990.02)

**第二特許 : 特許第 952650 号 (1979.05.25~1986.10.12)**

優先日 1967.11.07 公告日 1971.10.12

- ・ 無効審判 : 昭和 57 年審判第 13087 号 (1982.06~1989.12~2001.02)
- 昭和 57 年審判第 14195 号 (1982.07~1989.12~2001.02)
- 昭和 57 年審判第 15324 号 (1982.07~1989.12)
- ・ 取消訴訟 : 平成 2 年 (行ケ) 第 49 号 ( ~1995.02)
- ・ 上告審 : 平成 7 年 (行ツ) 第 105 号 ( ~2000.01)
- ・ 侵害訴訟 : 昭和 56 年 (ワ) 第 3939 号 (1981.04~1990.02)

## 【事件の構造】

米国特許 2885366 号明細書  
(アイラー特許)

フランス工業所有権公報第 38 号

