



® 平成 30 年 2 月 19 日 (月)

No. 14630 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆主要判決全文紹介 [東京地裁] [上]…………… (1)

主要判決全文紹介

《東京地方裁判所》

特許権侵害差止等請求事件

(防蟻用組成物－訂正の再抗弁と本件訂正発明に係る無効理由の有無)

[上] (全2回)

－平成27年(ワ)第16829号、平成29年9月14日判決言渡－

事案の概要

本件は、発明の名称を「防蟻用組成物」とする特許第4177719号の特許権を有する原告が、被告に対し、被告製品の生産等が特許権侵害に当たると主張して、①特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の生産等の差止め及び廃棄、②民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払、③民法703条に基づく不当利得金及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。

被告製品が本件発明及び本件訂正発明の技術的範囲に属することは当事者間に争いはなく、争点は、(1) 先使用の抗弁の成否、(2) 無効理由の有無、(3) 本件訂正発明に係る無効理由の有無、及び(4)



八田国際特許業務法人

所長 八田 幹雄*

パートナー 松平 亜希子

弁理士 長谷川 俊弘

弁理士 土屋 孝宏*

弁理士 齋藤 晶子

所長代理 都祭 正則

パートナー 久野 栄造

弁理士 熱海 淳*

弁理士 鈴木 雄一郎

弁理士 角田 珠生

パートナー 荒木 一秀

パートナー 山下 悠*

弁理士 廣瀬 豪

弁理士 栗原 寛子

〒102-0084 東京都千代田区二番町11番地9 ダイアパレス二番町

電話 03(3230)4766

FAX 03(3263)4668

E-mail : info@hatpat.co.jp

*付記登録 (特定侵害訴訟代理権)

URL : <http://www.hatpat.jp>

損害額及び不当利得額である。

本件特許権の特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。

「植物由来の炭粉末と、被膜形成性ポリマーエマルジョン、水溶性多糖類及びポリアミド樹脂からなる群から選ばれた1種又は2種以上と、ホウ酸類とを含有することを特徴とする防蟻用組成物。」

判示事項

1 本件発明の意義及び作用効果

本件発明は、炭粉末と、被膜形成性ポリマーエマルジョン、水溶性多糖類及びポリアミド樹脂からなる群から選ばれた1種また2種以上と、ホウ酸類とを含有することで、白蟻の予防や駆除効果に優れ、しかもその効果が長期にわたって持続し、さらに蟻以外の菌等に対しても耐久性に優れた、安全な防蟻効果を得られるとの作用効果を奏するものである。

さらに、本件発明は、ホウ酸類と被膜形成性ポリマーエマルジョンのみを配合するもの(従来発明(乙48発明)の配合)と比べて、耐候処理をした場合における死中率と質量減少率に大きな差があり、炭粉末を配合しないものと比べて耐水性が向上している。

2 争点(1)(先使用の抗弁の成否)について

被告は、平成13年7月、防蟻、防腐剤の新製品を開発したとして、新たに「ヘルスコ・キュアー」という名称の被告先行製品の販売を開始した。

被告先行製品のカタログ及び甲9データシートには、いずれも被告先行製品にホウ酸が配合されていることを示す記述は一切なく、かえって、被告先行製品のカタログには、被告先行製品は天然鉱石を含むがその他の金属成分を含まないことが記載されている。また、森林総合研究所における試験片に塗装されたという被告先行製品について、鉱石が含まれることは記載されているがホウ酸が含まれるとの記載はなかった。さらに、被告は被告先行製品のカタログで、被告先行製品は特許出願中であると記載したり、特許を取得したと記載したりしたところ、その特許に係る発明はホウ酸を含むものではなかった。

これらからすると、被告先行製品にホウ酸が配合されていたことを直ちには認め難い。

甲8報告書及び乙3報告書には、「平成14年6月24日製造分」の試験体のホウ酸の含有量が0.63%又は0.68%であるとの記載がある。しかし、これらの試験体が、平成14年6月24日に製造された被告先行製品であることを認めるに足る証拠はない。したがって、上記の割合のホウ酸を含有する製品が本件優先日前に製造されたとは認めることはできない。

また、仮に甲8報告書の各試験体がそこに記載の日に製造されたとしても、甲8報告書によれば、本件優先日前に製造された被告先行製品は、いずれも分析結果の内容から「平成24年6月24日製造分」(原文ママ)を除いてごく微量のホウ素が検出されたといえるのみでホウ酸が配合されているとはいえず、「平成24年6月24日製造分」(原文ママ)の被告先行製品にホウ酸が含まれていたとしても、ホウ酸が配合される発明が完成していたとはいえない。

以上を総合すると、被告先行製品にホウ酸が配合されていたとは認められず、被告前代表者が、本件優先日前に、木炭、アクリル系樹脂及びホウ酸から構成された防蟻用組成物を発明したことや、その実施品として被告先行製品が製造、販売されたことを認めることはできず、先使用の抗弁に関する被告の主張はいずれも採用することができない。

3 争点(2)ア(冒認出願)について

原告は被告先行製品の特約販売店(原文ママ)として、被告先行製品の組成等について知り得る立場にいた。しかし、被告前代表者が、本件優先日前に、木炭、アクリル系樹脂及びホウ酸を配合する防蟻用組成物を発明したことや、その実施品として被告先行製品が製造、販売された事実は認められず、