

過失推定の覆滅に関する裁判例  
「水消去性書画用墨汁組成物」事件

H27.2.10 判決 東京地裁 平成 24 年（ワ）第 35757 号

特許権侵害等差止等請求事件：一部請求認容

概要

本件特許の登録から特許公報の公開までの期間であっても、特許法 103 条に基づく過失の推定の覆滅は認められないとされた事例。

〔特許請求の範囲〕

〔本件発明 2〕

- 2 A 酸性染料および水媒体を含み、  
2 B 前記酸性染料は、・・・赤色系染料、黄色系染料および青色系染料を含む 3 種からなり、  
2 C かつこれらの染料が赤色系染料 28～65 質量%、黄色系染料 13～46 質量%および青色系染料 15～38 質量%の割合で配合され、  
2 D 前記酸性染料のスルホン酸塩基がナトリウム塩であり、  
2 E 前記赤色系染料が構造式 (D) で表され、  
2 F 前記黄色系染料が構造式 (B) で表され、  
2 G かつ前記青色系染料が構造式 (E) で表される  
2 H ことを特徴とする繊維集合体に対する水消去性を有する水消去性書画用墨汁組成物。

〔乙 1 発明〕

水、色素たる食用青色 1 号、食用赤色 102 号及び食用黄色 4 号と、界面活性剤と、ポリエチレングリコールとを含有し、食用青色 1 号 33.3 重量%、食用赤色 102 号 33.3 重量%、食用黄色 4 号 33.3 重量%の割合で配合された、水を含んだ雑巾で拭き取るだけで簡単に消去することができるサインペンに用いられる黒色水溶性インキ。

〔主な争点〕

- ・争点 (2)：無効理由の有無。
- ・争点 (3)：被告が賠償すべき損害額。

〔裁判所の判断〕（筆者にて適宜抜粋、下線）

- 2 無効理由の有無（争点 (2)）について  
・・・(略)・・・  
ア 相違点 1（黄色系染料が、本件発明 2 では黄色系染料が構造式 (B) で表されるものであるのに対し、乙 1 発明は食用黄色 4 号である点）について（本件発明 2 に関し）  
・・・(略)・・・乙 1 発明は、黒色水溶性インキについて、口に入れても無毒であることのほか、疎水性面に対する筆記性や水消去性という課題を

解決するために、染料として食用黄色 4 号を採用したものである。

そして、食用黄色 4 号と食用黄色 5 号は、無毒性という点では共通するものの、・・・(略)・・・構造及び色合いは異なっている。ところで、染料の構造は筆記性や水消去性に、染料の色合いは他の染料との組合せにおける黒色の発色に関連すると解されるどころ、・・・(略)・・・構造や色合いが異なる食用黄色 4 号と食用黄色 5 号が筆記性や水消去性及び発色に関しても同様の作用を有することをうかがわせる証拠はない。

以上に照らせば、当業者が、相違点 1 に係る構成を容易に想到できたものと認めることはできない。

イ 相違点 2（水消去性組成物の用途が、本件発明 1 及び 2 は「繊維集合体に対する水消去性を有する書画用墨汁」用であるのに対し、乙 1 発明は「サインペンに用いられる黒色水溶液インキ」用である点）及び相違点 3（・・・(略)・・・）について（本件発明 1 及び 2 に関し）

・・・(略)・・・本件発明 1 及び 2 と乙 2 文献及び乙 5 の 1～5 文献に記載された発明は、水消去性という課題は共通するものの、本件発明 1 及び 2 が酸性染料である赤色系染料、黄色系染料及び青色系染料を含む水消去性組成物によって水消去性を発現させるものであるのに対し、・・・

(略)・・・乙 2 文献は直染性が低い染料と水溶性樹脂とを含有する構成、乙 5 の 1 及び 2 文献は pH 指示薬を用いた構成、乙 5 の 3 文献は反応性染料と水溶性樹脂との反応物を着色剤とする構成、乙 5 の 4 文献は着色剤と消去剤を含有する構成、乙 5 の 5 文献は着色顔料及び水溶性樹脂を含む構成を採用したものであり、課題解決のための手段ないし技術思想が大きく異なっている。

さらに、乙 1 文献には水溶性インキでありながら疎水性を呈する合成樹脂面にも完全に彩色できるという課題が記載されており（前記 (2) イ②）、このような課題を解決した乙 1 発明に係る水溶性インキを、疎水性のない半紙に筆記するために用

いられる墨汁組成物にあえて転用する動機付けは見いだせない。

そして、本件発明1及び2は、上記の構成を採用することにより、乙2文献等に記載のない（前記（2）エ参照）半紙に書いた後の黒色を維持させるという顕著な作用効果をもたらされたものと解される。

以上によれば、当業者が一般に水消去性を技術課題とする書画用墨汁組成物とサインペンを含むマーキングペン用インキに互換性があると認識していたとは認められず、本件発明1及び2について、乙1発明に技術常識を組み合わせて容易に発明することができたと認めることはできない。

3 被告が賠償すべき損害額（争点（3））について

（1） 被告の損害賠償責任

ア・・・(略)・・・被告は、原告らの本件特許権を侵害しており、特許権侵害につき過失があるものと推定される（特許法103条）から、原告らに対し、平成21年12月18日（本件特許の登録日）から平成23年10月23日までの被告製品の製造販売により原告らに生じた損害につき、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償責任を負う。

イ これに対し、被告は、本件特許の特許公報の公開までの間は、同条に基づく過失の推定は覆滅されると主張する。

そこで判断するに、特許法は、特許権は設定の登録により発生する（66条1項）、登録があったときは特許権者の氏名等を特許公報に掲載する（同条3項）、特許公報は特許庁が発行する（193条1項）と規定するところ、登録から特許公報の発行までは、事柄の性質上、ある程度の期間を要すると考えられるから、特許権発生後、特許公報が発行されていない期間が生じることは、同法の規定上、予定されていると解される。一方、同法103条は、単に「特許権」を侵害した者はその侵害の行為について過失があったものと推定される旨規定し、特許権の発生時（登録時）から過失による不法行為責任を負うことを原則としており、特許公報の発行を過失の推定の要件と定めてはいない。また、同条が過失の推定を定めたのは、発明を奨励しもって産業の発達に寄与するという法目的（同法1条）に鑑み、特許権者の権利行使を容易にしてその保護を図るためであることは明らかである。以上の特許法の諸規定に照らせば、特許公報の発行前であることのみから過失の推定が覆されると解することは相当ではない。

無効の抗弁に関し、裁判所は、乙1発明と周知技術との一定の課題の共通性を認めつつも、それとは別の乙1発明に特有の課題ないし構成を認定して、乙1発明と周知技術との組み合わせを否定している。結論として妥当であろう。裁判所が「乙1文献には水溶性インキでありながら疎水性を呈する合成樹脂面にも完全に彩色できるという課題が記載されており・・・(略)・・・、このような課題を解決した乙1発明に係る水溶性インキを、疎水性のない半紙に筆記するために用いられる墨汁組成物にあえて転用する動機付けは見いだせない。」と判示している部分が参考になる。

また、登録から特許公報の発行までは、ある程度の期間を要すると考えられるから、特許権発生後、特許公報が発行されていない期間が生じることは、予定されていると解されるため、その期間も、過失があったものと推定されると判断された。

それに対して、意匠権侵害においては、意匠登録から意匠公報が発行される期間の過失の推定規定（意匠法第40条）が適用されないとされた裁判例がある（昭和45年（ワ）第5258号）。

これは、出願公開制度を採用している特許法と、出願公開制度を採用していない意匠法との違いであると考えられる。

#### 《実務上の指針》

異なる用途への転用についての判断が参考になる。例えば、ある課題解決手段Aが相反する性質に起因している用途B1及びB2のいずれにも適用可能であり、用途B2を前提とした課題解決手段Aが従来技術であったとする。この場合、明細書を作成する際に、課題解決手段Aが用途B1を特に指向している旨を言及しておけば、用途B2を前提とした課題解決手段Aを、あえて用途B1に転用する動機付けを否定し得るケースも出てくると思われる。

また、過失推定の覆滅については、一般的に、出願公開がなされており、かつ特許庁の原簿登録に一定の公示性が認められている以上、登録から特許公報発行までの期間の過失推定の覆滅の主張が認められる余地はないと考えられる。

但し、出願公開を経ずに特許の登録に至っている場合は、登録から特許公報発行までの期間の過失推定の覆滅の主張が認められる余地はあると思われる。早期審査等による審査期間の短縮により出願公開を経ることなく登録に至るケースが今後増えると予想されることから、このようなケースについての裁判例の集積が待たれるところである。

以上

[検討]