

名称：「ネジおよびドライバビット」事件

特許権侵害行為差止請求事件

東京地方裁判所：平成28年（ワ）第14753号 判決日：令和元年5月22日

判決：請求認容

特許法100条

キーワード：特許権侵害行為差止、構成要件の充足性

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/803/088803_hanrei.pdf

[概要]

食い付き部分は本件発明の構成要件とは関係のない付加部分というべきものであり、被告製品が食い付き部分を有するかどうかは本件発明の構成要件の充足性を左右しないとして、食い付き部分を有する被告製品であっても本件発明の技術的範囲に属すると判断された事例。

[事件の経緯]

原告は、特許第4220610号の特許権者である。

原告は、被告の行為が当該特許権を侵害すると主張して、被告の行為の差止め等を求めた。

東京地裁は、原告の請求を認容し、損害賠償請求を認めた。

[本件発明]

【請求項1】

1 A 全体に陥没穴状をなし、ドライバビットの翼部を嵌合される翼係合部を備えた回動部を有するネジにおいて、

1 B 各翼係合部は、当該ネジ締め付け時に前記ドライバビットの前記翼部の回転方向前方に存在することとなる側壁面である締付側側壁面と、

1 C この締付側側壁面と反対側に位置し、当該ネジ緩め時に前記ドライバビットの前記翼部の回転方向前方に存在することとなる側壁面である緩め側側壁面とを有し、

1 D 前記締付側側壁面は、当該ネジの中心側から外方に向かって延びる平面状の基端側部分と、

1 E この基端側部分から、前記緩め側側壁面から遠ざかる方向に斜めに屈曲された平面状の先端側部分とを有してなる

1 F ネジ。

【請求項2】

2 A 各翼係合部の前記緩め側側壁面は、当該ネジの中心側から外方に向かって延びる平面状の基端側部分と、

2 B この基端側部分から、前記締付側側壁面から遠ざかる方向に斜めに屈曲された平面状の先端側部分とを有してなる

2 C 請求項1記載のネジ。

[主な争点]

(1) 本件発明の技術的範囲への被告製品の属否

ア 構成要件1 D及び2 Aの充足性（争点1-1）

イ 構成要件1 E及び2 Bの充足性（争点1-2）

(2) 本件特許に係る無効理由の有無

ア 進歩性の欠如

(ア) 乙13考案及び乙5～8公報に開示された周知技術による進歩性の欠如（争点2-1）

(イ) 乙13考案並びに乙12考案及び乙5～8公報に開示された周知技術による進歩性

の欠如（争点2-2）

〔裁判所の判断〕（筆者にて適宜抜粋、下線）

（1）ア 争点1-1（構成要件1D及び2Aの充足性）について

『構成要件1Dは「前記締付側側壁面は、当該ネジの中心側から外方に向かって延びる平面状の基端側部分と、」であり、構成要件2Aは「各翼係合部の前記緩め側側壁面は、当該ネジの中心側から外方に向かって延びる平面状の基端側部分と、」であるところ、被告は、被告製品は、同各構成要件の「当該ネジの中心側から外方に向かって延びる平面状の基端側部分」との構成を備えていないので、同各構成要件を充足しないと主張する。

そこで、以下、検討する。

（1）ア 請求項1及び2の記載によれば、本件各発明に係るネジは、「ドライバビットの翼部を嵌合される翼係合部を備えた回動部を有」し、当該「各翼係合部」は、「締付側側壁面」と「緩め側側壁面」とを有し、「締付側側壁面は、…平面状の基端側部分」と「この基端側部分から、前記緩め側側壁面から遠ざかる方向に斜めに屈曲された平面状の先端側部分」とを有し、また、「緩め側側壁面は、…平面状の基端側部分」と「この基端側部分から、前記締付側側壁面から遠ざかる方向に斜めに屈曲された平面状の先端側部分」とを有するものと認められる。これによれば、本件各発明の「基端側部分」は、「翼係合部」の一部を構成するものであると認めるのが相当である。

イ ところで、本件明細書等には、従来技術として、図1の十字穴が開示されており、同図には食い付き部分（符号なし）が図示されている。図1及び段落【0003】によれば、図1の十字穴は、「翼係合部2」及びその両側に「側壁面21及び22」を有し、同各「側壁面」に隣接する食い付き部分については、「翼係合部2」及び「側壁面21及び22」の一部を構成していないと認められる。同図及び段落【0003】は、従来技術を開示したものであるが、「翼係合部」や「側壁面」という用語は、本件明細書等を通じて同一の意義を有するものとして理解するのが相当である。

ウ また、本件明細書等には、例えば、第五実施例に関し、「図12および13は、本発明の第五実施例を示している。…回動部5は、軸方向頭部側から見てネジの軸線にその中心を一致された正三角形をなす三角形部18と、3つの翼係合部2とからなる。各翼係合部2の緩め側側壁面9の基端側部分9bの上端は、三角形部18の各辺をそれぞれ一方に延長した延長線を延びている。各翼係合部2の緩め側側壁面9の先端側部分9aは基端側部分9bに対し締付側側壁面10から遠ざかる方向に屈曲されている。」（段落【0025】）との記載がある。同記載によれば、第五実施例における「翼係合部」は直接相互に隣接するものではなく、また、「三角形部18」の各辺のうち「翼係合部」に属する部分のみを「緩み側側壁面基端側部分9b」と定義し、「三角形部18」の各辺のその余の部分は「緩み側側壁面基端側部分9b」を構成しないものと認められる。

「翼係合部」は直接相互に隣接していないことは、第三実施例及び第四実施例も同様であり、これらの実施例も踏まえると、本件各発明に係る「翼係合部」は直接相互に隣接していることを要しないというべきである。

エ 被告は、構成要件1D及び2Aの「ネジの中心側から外方に向かって延びる平面状の基端側部分」の意義について、ここでいう「ネジの中心側」とは「ネジの中心の近く」を意味するものであり、ネジ穴中心側の端部から、先端側部分に接続する他方の端部に至るまで、常に「平面状」の側壁面を意味すると主張する。

しかし、同各構成要件にいう「側」とは「かたわら。そば。ちかく。」などの意味を有する語であるから（甲11）、同各構成要件にいう「基端側」とは、「先端側」との対比において「基端の近くにあること」を、「中心側」とは、ネジの「外延側」との対比において、ネジの「中心の近くにあること」を意味するにすぎず、被告が主張するように、「ネジの中心側」を「ネジの中心の近く」とであると解釈することは、「側」という用語の一般的な意義と整合しないものとい

うべきである。

オ 上記アないしエで判示したとおり、①本件各発明に係る「側壁面」にはネジの技術分野における周知技術である食い付き部分を含まないと解すべきであり、②本件各発明における「翼係合部」は必ずしも直接相互に隣接することを要さず、③構成要件1D及び2Aの「ネジの中心側」という語は、ネジの「外延側」との対比において、ネジの「中心の近くにあること」を意味するにすぎないというべきである。

そうすると、被告製品において、本件各発明の「締付側側壁面」及び「緩み側側壁面」の各「基端側部分」に相当するのは、被告製品図面のそれぞれ符号20a、21aであり、食い付き部分は含まないと認めるのが相当である。

被告製品の構成は前記第2の2(6)のとおりであるところ、上記解釈を前提とすると、被告製品は、構成要件1D及び2Aを充足するものと認められる。

・・・(略)・・・

(3) 被告は、本件明細書等には、図1のほかに食い付き部分のような周知技術の適用を開示、許容又は示唆する記載は全く存在せず、これは、本件各発明が食い付き部分をネジ穴の中心部に設ける構成を備えていないことを示すものであると主張する。

しかし、一般に、特許明細書は、当業者が理解できる程度に発明の内容を説明するものであり、当該周知技術について記載がされていないとしても、それはその技術を排除する趣旨であるとは解し得ないところ、本件明細書等には、周知技術である食い付き部分を本件各発明に適用し、本件発明に係るネジが食い付き部分を備えることを排除するような特段の記載は存在しない。

そうすると、食い付き部分は本件各発明の構成要件とは関係のない付加部分というべきものであり、被告製品が食い付き部分を有するかどうかは本件各発明の構成要件の充足性を左右しないというべきである。

(4) ア 被告は、本件意見書1における、「引用文献2～4」のネジと本件各発明のネジ穴とは構成が異なる旨の記載は、本件各発明の特許請求の範囲から、ネジ穴の中心部に食い付き部分(円弧面状の部分)を有する構成を意識的に除外する趣旨であって、食い付き部分を有する構成が本件各発明の技術的範囲に属すると主張することは、禁反言の法理に照らして許されないと主張する。

・・・(略)・・・

ウ 本件意見書1の上記記載によれば、原告は同意見書において、「引用文献2～4」記載の発明に係る構成と本件各発明に係る構成が異なることを説明するとともに、仮に同各文献の構成が対応する本件各発明の構成に相当するとしても、同各文献記載の発明が本件各発明の効果を奏しないということを説明しているにすぎないのであって、上記記載をもって、本件各発明の特許請求の範囲から、ネジ穴の中心部に食い付き部分(円弧面状の部分)を有する構成を意識的に除外しているということはできない。』

(1) イ 争点1-2(構成要件1E及び2Bの充足性)について

『上記2で判示したところによれば、被告製品の締付側側壁面(20)は、基端側部分(20a)から、緩め側側壁面(21)から遠ざかる方向に斜めに屈曲された平面状の先端側部分(20b)を有し、同製品の緩め側側壁面(21)は、基端側部分(21a)から、締め付け側側兵器面(20)から遠ざかる方向に斜めに屈曲された平面状の先端側部分(21b)を有するといえるので、同製品は、構成要件1E及び2Bを充足するといえることができる。

これに対し、被告は、構成要件1E及び2Bの「屈曲」は、翼部の屈曲した側面に、対応する形状に屈曲した翼係合部の側壁面が食い込むことが可能な「屈曲」構成に限定して解釈されるべきであると主張するが、請求項1及び2にはそのような限定は付されておらず、本件明細書等の記載を参酌しても、そのような限定解釈をすべき理由はない。

したがって、被告の上記主張は理由がない。』

(2) ア 争点2-1(乙13考案及び乙5～8公報に開示された周知技術による進歩性の欠

如) について

『被告は、本件各発明は、乙13考案及び乙5～8に記載された周知技術に基づき、本件特許の出願当時の当業者が容易に想到し得たものであるから、進歩性を欠き、無効とされるべきものであると主張する。

・・・(略)・・・

(オ) 以上のとおり、乙13考案の「ビスネジの中心部から外方に向かって延びる平面状の溝」に続いて設けられている溝は「半径Rの円弧EF」であるところ、乙5～8には、屈曲された二つの平面（基端側部分と先端側側面）から構成される翼係合部が開示されているものではないので、乙13考案に乙5～8公報に開示された周知技術を適用しても、上記相違点に係る構成に至るものではない。

ウ 被告は、当業者であれば、乙13考案の平面視で直線状の基端側部分を変えず、先端側の円弧部分のみを乙5～8公報に開示された斜めの直線状に置き換えることにより、上記相違点に係る構成とすることを容易に想到し得たと主張する。しかし、上記アに記載した乙13考案における円弧部分のみを斜めの直線状に置き換えることについて合理的な理由をなく、乙13公報にもそのような示唆はない。

また、乙13公報に関する上記アの記載によれば、乙13考案においては、廻転力を受ける垂直面を半径Rの円弧E-Fとしたことにより所定の効果を奏するということができるので、円弧状の部分平面状の先端側部分に置き換えることについては、その動機付けを欠くというべきである。

エ したがって、乙13考案及び乙5～8に開示された周知技術に基づき、本件特許の出願当時の当業者が上記相違点に係る構成を容易に想到し得たということとはできない。』

(2) イ 争点2-2 (乙13考案並びに乙12考案及び乙5～8公報に開示された周知技術による進歩性の欠如) について

『被告は、乙13考案に乙12考案及び乙5～8公報に開示された周知技術を適用することにより、当業者は上記相違点に係る構成を容易に想到し得たと主張する。

しかし、乙12考案は、「十字ビスまたは十字ネジ釘の十字凹溝の各先縁に、左回転方向に断面三角形の切込溝3を夫々設けてなる切込附十字ビス」に関するものであるところ、乙12考案は「十字ビス1または十字ネジ釘の切込溝3に適合する三角の刃附十字ドライバーを用いて抜くと、ビスが錆付いていても刃が切込溝3に喰込むので、十字凹溝部の肉がかげることがないので、ビス等を容易に抜くことが出来る利益を有するもの」(2頁)であり、実施例である第1図(下記)の「切込溝3」は錆びついたビスを容易に抜くために設けたものである。そうすると、乙12考案は、乙13考案とは課題そのものが全く異なっているというべきであり、同考案に乙12考案を組み合わせる動機は存在しない。』

[コメント]

被告が主張するように、本件明細書等には、先行技術を示す図1のほかに、「食い付き部分」のような周知技術の適用を開示、許容又は示唆する記載は存在していないが、裁判所の判断のように、明細書等の記載を全体として見れば、「食い付き部分」は、本件発明の構成要件とは関係のない付加部分であると解釈できるであろう。

ただし、出願時に、「食い付き部分」を図示までしなくとも、本件発明に「食い付き部分」を適用してもよいことを一言記載しておけば、上記のような被告の主張を避けることができたかも知れず、明細書作成時には、実施形態のみに限定されない点や周知技術の適用を許容する点等を出来る限り記載しておいたほうが望ましいといえる。

以上

(担当弁理士：吉田 秀幸)