

## 均等論の判断に関する裁判例 「使い捨て紙おむつ」事件

H25. 11. 27 判決 知財高裁 平成 25 年（ネ）第 10001 号

特許権損害賠償請求控訴事件：請求棄却

### 概要

特定の実施形態に減縮補正した本件発明の技術的範囲を、これと異なる実施形態から**意識的に除外**したものと認められ、均等侵害は成立しないと判断された事例。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項 1】（下線は補正された箇所）

- A 使用状態においてウエスト開口部及び左右のレッグ開口部が形成され、前記ウエスト開口縁を含むウエスト部と、該ウエスト部の下端からレッグ開口始端に至る腰下部とからなる胴周り部において、周方向に沿い、かつ縦方向に間隔をもって配置された多数の伸縮部材を有し、かつ縦方向に沿って前記腰下部まで延在する半剛性の吸収コアを有する使い捨て紙おむつであって、
- B 前記伸縮部材は、前記胴回り部の 60%以上の長さ範囲にわたって前記間隔を 7.0mm以下とされた状態で配置され、
- C 前記腰下部の前記伸縮部材は、前記腰下部の中央部を除く左右脇部に配置され、
- D 前記腰下部に配置された前記伸縮部材の伸張応力及び断面外径は、前記ウエスト部に配置された前記伸縮部材の伸張応力及び断面外径よりも小さく、かつ太さが 6.20d t e x以下で、伸長率が 150～350%である、
- E ことを特徴とする使い捨て紙おむつ。

#### 【争点】

(イ) 文言侵害の成否（構成要件 C の「腰下部の中央部」は、側部を除く周方向の中間領域のうち、吸収コアの存在する領域だけを意味するか否か。）

(ロ) 均等侵害の成立（構成要件 C の均等の成否）

#### 【裁判所の判断】（筆者にて適宜要約、下線。）

(イ) 文言侵害の成否について

(1) 「腰下部の中央部」の意味について検討する。本件明細書の【0050】【0056】の記載を参酌すると、吸収コア 13 が位置する部分のみ、あるいは吸収コアの全体領域のみが、「腰下部の中央部」であることを示すものではない。

(2) 構成要件 C は、拒絶理由通知に回答した補正によって付加された要件である。控訴人らが拒絶理由通知に回答して提出した意見書によれば、本件

補正における構成要件 C の根拠とされた出願当初明細書の【0043】において説明されている図 4 には、腰下部 U の吸収コアが存在する領域のみならず、吸収コアが存在しない吸収主体の領域を含めて、腰下部 U の全領域において、左右脇部にのみ腰下部伸縮部材 21F、21B が配設されている様子が図示されている。

(3) 吸収コアの存在する領域だけを意味するという控訴人らの主張は、出願経過における控訴人ら自身の意見書における説明及び本件明細書の記載と図 4 とも矛盾する。従って、「腰下部の中央部」を、吸収コアの位置する中央部のみに限定することはできず、控訴人らの上記主張を採用することはできない。

(4) 被控訴人製品が構成要件 C を充足するかについて検討する。各被控訴人製品 1 のフィットギャザー (221) のうち周方向に連続して配置されているフィットギャザー (221-1) は、吸収コア (213) の長手方向端部よりも上部（ウエスト開口縁の側）の領域に配置され、その一部が吸収主体 (210) を横断して配置される。フィットギャザー (221) のうちフィットギャザー (221-1) を除いたフィットギャザー (221-2) が腰下部の左右脇部に配置されている。

(5) 各被控訴人製品のフィットギャザー (221-2) が腰下部の左右脇部に配置されているものの、フィットギャザー (221-1) は、腰下部においてその周方向に連続して配置されていて、腰下部の左右脇部のみならずその中央部にも配置されているものである。したがって、各被控訴人製品は、構成要件 C を充足しない。

(ロ) 均等侵害の成否について

(1) 拒絶理由通知に回答した本件補正により、少なくとも構成要件 C の「前記腰下部の前記伸縮部材は、前記腰下部の中央部を除く左右脇部に配置され」との要件が加えられた。

(2) 本件補正前の請求項 1 には、腰下部伸縮部材が吸収主体 10 を横断して周方向に連続して配置固定する実施形態 (A) と、腰下部伸縮部材が吸収コア 13 が位置する中央部には存在せず、製品の左

右脇部においてのみ配置固定される実施形態（B）が選択的に存在し、いずれも請求項1に包含されていたところ、本件補正後の請求項1においては、このうち、前者の実施形態（A）が減縮により除外され、後者の実施形態（B）が本件補正による減縮後も残ったことが認められる。

（3）控訴人らの平成20年8月26日付け意見書によれば、本件補正により加えられた構成要件Cは、本件明細書の【0043】に依拠するものであることが明記されている。

（4）これと同一の実施形態についての記載である【0040】で引用されている図4に記載された実施形態をみると、腰下部伸縮部材21F、21Bが腰下部中央部を除く左右脇部にのみ配置されている実施形態が示されている。

（5）以上のことから、本件補正を客観的・外形的に見れば、控訴人らにおいて、腰下部における伸縮部材の配置について、構成要件Cの「前記腰下部の前記伸縮部材は、前記腰下部の中央部を除く左右脇部に配置され」との実施形態が包含されるものに減縮し、従前の請求項1に記載されていた、これと異なる実施形態、すなわち、腰下部伸縮部材の一部が吸収主体10を横断して周方向に連続して配置固定され、その余の腰下部伸縮部材が製品の左右脇部において配置固定されるという実施態様を、本件補正により、本件発明1の技術的範囲から意識的に除外したものと認められる。

（6）各被控訴人製品は、腰下部伸縮部材に当たるフィットギャザー221の一部（221-1）が吸収主体10を横断して周方向に連続して配置固定され、その余のフィットギャザー221-2が中央部を除く左右脇部において配置固定されるというものであるから、各被控訴人製品は、本件補正により請求項1から意識的に除外されたものに包含されるものといわざるを得ない。したがって、各被控訴人製品については、均等論を主張し得ない特段の事情が存在するものと認められる。

#### [検討]

均等侵害の主張は控訴審で初めてなされたものであり、被控訴人は時期に遅れた攻撃方法であると主張した。

しかし、裁判所は、均等侵害の主張は当審第1回口頭弁論期日において陳述された控訴理由書に記載されており、既に提出済みの証拠に基づき判断可能なものであるなどの理由で、被控訴人の主張は採用しなかった。

「腰下部の中央部」の文言解釈において、明細書の記載事項のみならず、意見書における主張内容も勘案して、その解釈を導き出している。意見書で主張された内容に基づき特許査定となってい

る以上、それに矛盾する主張は裁判所では採用されなかった点は参考にするべきである。

本判決は、均等の第5要件（意識的除外）のみに基づいて均等侵害の成否を判断した。補正により技術的範囲に属さなくなった実施態様は、意識的に除外されるという判断は、例えば、平成24年（ネ）第10012号、平成24年（ワ）第7151号、平成21年（ワ）第32515号などにも見られる。

第1要件（本質的部分が否か）等と第5要件の2要件で均等侵害を否定するケースもあるが、本件のように第5要件のみで均等侵害を否定するケースも散見される。

本質的部分が否かの判断に比べて、補正に基づく意識的除外の判断は比較的容易である。従って、今後も同様の裁判例が出てくると思われる。

本判決では、多数の実施形態が当初の明細書に記載されており、すべての実施形態が出願当初の請求項1に含まれていたが、補正によりいくつかの実施形態が請求項1に含まれなくなった。そのように請求項から除外された実施形態は、意識的に除外したものと判断され、均等であるとの主張はできなくなる。

#### 《実務上の指針》

侵害訴訟では文言侵害の成否とともに均等侵害の成否を争うケースは多数存在する。従って、実務上は、文言上は非侵害といえるケースでも、均等侵害の成否までの判断が必要である。

特に、拒絶理由通知に応答して補正を行ったり、意見書を提出する場合には、その内容が均等侵害の成否に影響を与えるため、その点を留意しながらの対応が要求される。

以上