

名称：「鉄骨柱の転倒防止方法、ずれ修正方法及び固定ジグ」事件
特許権侵害差止等請求事件

東京地方裁判所:平成 22 年(ワ)43749 号 判決日:平成 23 年 12 月 28 日

判決：請求棄却

特許法 70 条

キーワード：均等の第 5 要件、意識的除外

[概要]

鉄骨柱の転倒防止方法等に関する特許権者である原告が、被告らに対し、被告製品 1 を製造、貸与する行為および被告製品 2 を製造、販売する行為は特許権を侵害するとして差止め等を請求した事案。

[裁判所の判断]

1 争点 1 (被告製品 1 の構成要件 G～J 充足性) について

被告製品 1 においては、既設の鉄骨柱のエレクションピースが入る「第 1 のスリット」は幅の狭いスリットであり、新設の鉄骨柱のエレクションピースが入る「第 2 のスリット」は幅の広いスリットであり、「第 1 のスリットの水平方向の幅」が「第 2 のスリットの水平方向の幅」より小さいから、被告製品 1 は、構成要件 G を充足するということとはできず、その余の構成要件の充足性を検討するまでもなく、本件特許発明 4 の技術的範囲に属しない。

2 争点 2 (被告製品を使用した鉄骨柱の転倒防止方法の構成要件 A①～E 充足性) について

原告は、幅の広い方のスリットに既設の鉄骨柱のエレクションピースを、幅の狭い方のスリットに新設の鉄骨柱のエレクションピースをそれぞれ差し込んで使用する態様で被告製品 1 を使用する鉄骨柱の転倒防止方法である上下逆転使用方法を実施すれば、構成要件 A①～E を全て充足し、本件特許発明 1 の方法を実施することになるとも主張するが、上記 1 で認定したように、原告主張のような態様で被告製品 1 が使用されることを認めるに足りる証拠はなく、原告の主張は前提において理由がない。

3 争点 3 (被告製品を使用した鉄骨柱の転倒防止方法による本件特許発明 1 の均等侵害の成否) について

(1) 本件特許発明 1 の方法と被告製品の説明書記載方法を対比すると、本件特許発明 1 においては、既設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第 1 のスリットの水平方向の幅が、新設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第 2 のスリットの水平方向の幅より大きいのに対し (構成要件 B①)、説明書記載方法においてはこの組合せが逆となり、既設の鉄骨柱 (1 1 0) の各エレクションピース (1 1 2) が入るスリット (1 2 2) の水平方向の幅が、新設の鉄骨柱 (1 1 6) の各エレクションピース (1 1 4) が入るスリット (1 2 0) の水平方向の幅より小さいため、説明書記載方法は構成要件 B①を充足せず、本件特許発明 1 の技術的範囲に属しないといえる。

原告は、本件特許発明 1 の方法と説明書記載方法との間に上記のような相違点があるとしても、説明書記載方法は、本件特許発明 1 の方法と均等な方法であると主張する。

(2) 本件特許発明 1 に係る特許請求の範囲に記載された構成中に説明書記載方法と異なる部分が存する場合であっても、①上記部分が本件特許発明 1 の本質的部分ではなく、②上記部分を説明書記載方法におけるものと置き換えても、本件特許発明 1 の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、③上記のように置き換えることに、当該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 (以下「当業者」という。) が説明書記載方法の使用の時点において容易に想到することができたものであり、④説明書記載方法が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから上記出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、⑤説明書記載方法が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、説明書記載方

法は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、本件特許発明1の技術的範囲に属するものと解するのが相当である（最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁参照）。

そして、上記⑤の要件については、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認し、又は外形的にそのように解されるような行動をとった場合には、特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から当該製品や方法を意識的に除外したものと解すべきである。

(3) 本件特許の出願経緯は、以下のとおりである。(省略)

(4) 上記(3)認定の出願経緯からすると、出願当初の請求項1においては、既設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第1のスリットと新設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第2のスリットの水平方向の幅の大小について限定はしていなかったものである。また、鉄骨柱のずれ修正方法に係る出願当初の請求項4においては、「前記他方のスリットは、前記一方のスリットより水平方向の幅が大きくなるように形成された、請求項3に記載の鉄骨柱のずれ修正方法」と記載され、この「他方のスリット」、「一方のスリット」とは、出願当初の請求項3における「前記第1のスリット及び前記第2のスリットの一方」、「前記第1のスリット及び前記第2のスリットの他方」のことであるから、第1のスリットの水平方向の幅が第2のスリットの水平方向の幅よりも大きい固定ジグだけではなく、第2のスリットの水平方向の幅が第1のスリットの水平方向の幅よりも大きい固定ジグも含めたものとして記載していたといえる。

その後、原告は、拒絶理由の通知を受け、出願当初の請求項4の記載のように、「前記第1のスリット及び前記第2のスリットの一方の水平方向の幅が他方の水平方向の幅より大きい固定ジグ」などと補正することが可能であったにもかかわらず、上記(3)オの補正により、請求項1等につき、「前記第1のスリットの水平方向の幅が前記第2のスリットの水平方向の幅より大きい固定ジグ」と補正したのであるから、第1のスリットと第2のスリットの水平方向の幅の大小につき、第1のスリットの水平方向の幅が第2のスリットの水平方向の幅より大きいものだけに限定したものといえる。この減縮補正は、拒絶理由通知が指摘した引用文献1～3に記載された2つの空間（スリット部）は水平方向の幅が同一であり、本件特許発明の構成上の特徴を開示していないことを主張してされたものであるから、当該拒絶理由を回避するためにされた補正と認められる。

本件特許に係るこのような出願経緯からすると、既設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第1のスリットと新設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第2のスリットの水平方向の幅の大小については、上記(3)オの補正において、第1のスリットの水平方向の幅が第2のスリットの水平方向の幅より大きいものに限定されたことにより、外形的には、これとは逆の第1のスリットの水平方向の幅が第2のスリットの水平方向の幅より小さいものを本件特許発明1に係る特許請求の範囲から意識的に除外したものと解さざるを得ない。

したがって、説明書記載方法は、均等侵害の要件のうち、少なくとも上記(2)の⑤の要件を欠くことが明らかであるから、その余の要件について検討するまでもなく、説明書記載方法が本件特許発明1の方法と均等な方法であるとする原告の主張は理由がない。

[コメント]

仮に、原告が請求項1等を「第1のスリット及び第2のスリットの一方の水平方向の幅が他方の水平方向の幅より大きい」と補正していても、引例には2つのスリットの幅が同一であるものしか記載されていないため、特許査定となっていた可能性は高い。この場合、被告の実施行為は、均等侵害を主張するまでもなく文言侵害となっていたであろう。補正をする際には、不要な限定とならないように十分注意する必要がある。

以上