

名称：「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」事件

特許権侵害差止等請求控訴事件

知的財産高等裁判所:平成 24 年(ネ)10094 号 判決日:平成 25 年 6 月 6 日

(原審 大阪地方裁判所:平成 23 年(ワ)10341 号 判決日:平成 24 年 11 月 8 日)

判決：請求棄却

キーワード：機能的クレーム、均等論

[概要]

控訴人が、被告各製品を業として輸入し、販売している被控訴人に対し、被控訴人による当該販売等が本件特許権を侵害するものであると主張して、損害賠償を求めた事案。

[裁判所の判断]

〈機能的クレームの解釈〉

仮に前記の原告の主張を前提としても、本件各特許発明の「スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能に係合し且つ両プレートは分離不能に保持され」とのクレームのうち、「スライド可能に係合」及び「分離不能に保持」との機能的・抽象的な記載では、係合手段及び保持手段について、本件各特許発明の目的及び効果を達成するために必要な具体的な構成を明らかにするものということとはできない。このように、特許請求の範囲に記載された構成が機能的、抽象的な表現で記載されている場合において、当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であればすべてその技術的範囲に含まれると解すると、明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが発明の技術的範囲に含まれることになりかねない。しかし、それでは当事者が特許請求の範囲及び明細書の記載から理解できる範囲を超えて、特許の技術的範囲を拡張することとなり、発明の公開の代償として特許権を付与するという特許制度の目的にも反することとなる。したがって、特許請求の範囲が上記のような表現で記載されている場合には、その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず、上記記載に加えて明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきである。ただし、このことは、発明の技術的範囲を明細書に記載された具体的な実施例に限定するものではなく、実施例としては記載されていなくても、明細書に開示された発明に関する記述の内容から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（当事者）が実施し得る構成であれば、その技術的範囲に含まれるというべきである。

これを本件についてみると、「スライド可能に係合」とのクレームについて本件明細書で開示されている構成は、従来技術及び実施例のいずれにおいても、差込片をスリットへ挿入する方向（ないし差込片の突出方向）に向かって、直線的に互いに前後移動（スライド）する構成のみであり、また、「スライド可能に係合」し、かつ「分離不能に保持」とのクレームについて本件明細書で開示されている構成は、一方のプレートにスライド方向に延びた長孔を開設し、他方のプレートにピンを固定し、当該ピンが当該長孔にスライド可能に嵌められる構成しかなく、それ以外の構成について具体的な開示はないし、これを具体的に示唆する表現もない。したがって、本件各特許発明の「スライド可能に係合」及び「分離不能に保持」とのクレームについては、上記のとおり、本件明細書に開示された構成及び本件明細書の発明の詳細な説明の記載から当事者が実施し得る構成に限定して解釈するのが相当である。

これに対し、「スライド可能に係合」し、かつ「分離不能に保持」とのクレームに対応する被告各製品の構成は、前記のとおり、主プレートと補助部材とを一つのピンによって一端を枢結し、上記ピンを中心に、円を描くように回転する方向でスライド可能とする構成であって、これが本件明細書に開示された構成と異なることは明らかであって、本件明細書の発明の詳細な説明に開示された主プレートと補助プレートの「スライド可能に係合」し、かつ「分離不能に保持」を実現する構成とは、その構造が全く異なるものであって、当事者が本件明

細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて容易に実施し得る構成であるということとはできない。

〈均等侵害について〉

(1) 被控訴人は、機能的クレームである本件各特許発明の技術的範囲に被告各製品が文言上属さないとされた以上、均等論を適用する余地はない旨主張する。

しかしながら、文言上、特許請求の範囲に記載された発明と異なる構成を被告各製品が有しているとしても、一定の要件を充たす場合には例外的にこれと均等と評価されるものとして侵害を認める考え方が均等論であり、この理は、クレームが機能的に記載された構成であるか否かによって変わるものではないから、機能的クレームについてのみ、文言侵害が否定されたからといって、均等論の適用が当然に否定されるべき理由はない。したがって、被控訴人の上記主張は、採用することができない。

(2) 第1要件（非本質的部分性）について

本件各特許発明の上記の課題、目的、構成、作用効果等に照らすと、本件各特許発明は、スリットへの挿入方向、すなわち差込片の突出方向ないし形状に沿って補助プレートを前進スライドさせることにより、主プレートと補助プレートとを相対的にスライド可能に係合し、かつ両プレートを分離不能に保持するものとして構成することで、盗難防止用連結具を片手で簡単に取付け可能にした点に、本件各特許発明特有の課題解決手段を基礎づける技術的思想の特徴的な部分、すなわち本質的部分があるというべきである。

しかるに、被告各製品は、補助部材が、主プレートに対して、スリットへの挿入方向、すなわち差込片の突出方向ないし形状に沿って前進スライドすることによりスライド可能に係合するものではなく、一つの枢結点を中心として回転方向にスライド可能に係合する構成を採るものであって、上記相違点は、本件各特許発明の本質的部分に係るものというべきである。

したがって、第1要件である非本質的部分性については、これを認めることができない。

(3) 第3要件（置換容易性）について

控訴人が慣用技術の根拠として引用する上記各書証に開示された技術等は、発明が解決しようとする課題、発明の目的、課題を解決するための手段、基本構成及び使用態様等が、いずれも本件各特許発明とは異なるものであって、本件明細書には当該慣用技術を採用する動機付けが何ら開示も示唆もされておらず、上記各書証にも、本件各特許発明の技術的課題について何らの開示も示唆もされていないのであるから、本件各特許発明に当該技術等を適用して被告各製品の構成を採用する動機付けがなく、結局、本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて、当業者が被告各製品を実施し得るものとは認められないことは前記のとおりであり、被告各製品の販売等の時点において、これが容易想到であったことを認めるに足りる証拠はない。

したがって、第3要件である置換容易性については、これを認めることができない。

(4) 以上によれば、被告各製品は、少なくとも、均等の第1及び第3要件を具備しないから、本件各特許発明と均等なものとして、その技術的範囲に属するものと認めることはできない。

[コメント]

機能的クレームの解釈については、磁気媒体リーダー事件（平8(ワ)22124）の判示事項と略同じとなっている。

以前から機能的クレームに均等論の適用はないとの意見もあつたが、本判決では、「機能的クレームについてのみ、文言侵害が否定されたからといって、均等論の適用が当然に否定されるべき理由はない。」として、機能的クレームにおいて均等論の適用がなされたことは興味深い。

以上