

知的財産権判例ニュース

生田哲郎◎弁護士・弁理士／森本晋◎弁護士

「開き戸の自由端でない位置」との構成が明細書に記載されておらず、サポート要件を充足しないとして、特許権を行使することができないとされた事例

(大阪地裁 平成21年4月27日 平成20年(ワ)第4394号)

1. はじめに

特許法第36条6項1号は、特許請求の範囲の記載について「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」と規定しています。この規定は、請求項の記載が明細書の発明の詳細な説明の記載に裏づけられていなければならない、というサポート要件を明細書の記載要件としたものです。

本件は、特許権の侵害訴訟において、サポート要件を充足していないとして特許無効の抗弁（特許法第104条の3）が認められた（ただし判決は、被告物件が特許発明の技術的範囲に属しないとも判断しています）大変参考になる事案であり、ここに紹介する次第です。

2. 事案の概要

(1) 本件は、「開き戸の地震時ロック方法」の発明にかかる特許権（特許第3752588号）を有する原告が、ロック装置（以下、被告各物件）を取り付けた家具等を製造販売する被告の行為が、本件特許の請求項1、3および4に記載の各発明（以下、本件各特許発明）の技術的範囲に属し、本件特許権を侵害すると主張して、損害賠償請求を行った事案です。

(2) 請求項1、3および4の記載は以下のとおりです（下線筆者）。

【請求項1】 マグネットキャッチなしの開き戸において開き戸側でなく家具、吊り戸棚等の本体側の装置本体に可動な係止手段を設け、該係止手段が地震のゆれの力で開き戸の障害物としてロック位置に移

動しわずかに開かれる開き戸の係止具に係止する内付け地震時ロック装置を開き戸の自由端でない位置の家具、吊り戸棚等の天板下面に取り付け、前記係止後使用者が閉じる方向に押すまで閉じられずわずかに開かれた前記ロック位置となる開き戸の地震時ロック方法

【請求項3】 請求項1の開き戸の地震時ロック方法を用いた家具

【請求項4】 請求項1の開き戸の地震時ロック方法を用いた吊り戸棚

(3) 本件明細書の発明の詳細な説明には以下のような記載があります。

【0002】 従来において作動が確実な開き戸の地震時ロック方法は未だ開発されていない。

【0003】 本発明は以上の従来の課題を解決し作動が確実な開き戸の地震時ロック方法の提供を目的とする。

【0005】 本発明の開き戸の地震時ロック方法は特に家具、吊り戸棚等の天板下面において開き戸の自由端でない位置に地震時ロック装置を取り付けるため開き戸の動きが最も大きい自由端ではないため地震時のロックが確実になる。

【0009】 図5は本発明の方法を示し、該方法は開き戸(2)の自由端から蝶番側へ離れた位置にロック装置を取り付ける点に重要な特徴がある。

開き戸(2)の自由端に取り付けると蝶番（特にマグネットキャッチを用いずばね付き蝶番だけで開き戸(2)の閉止力を確保している場合）から遠い

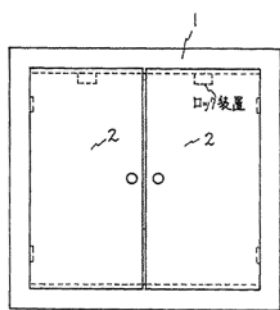
ため地震時の開き戸（２）の動きが最も大きくロック機構にとってロックが不安定になるという問題が生じる場合があるからである。

地震時ロック装置を開き戸（２）の自由端から蝶番側へ離れた位置に取り付けると開き戸（２）の動きが少なくなるためロック機構にとってロックが確実になるのである。

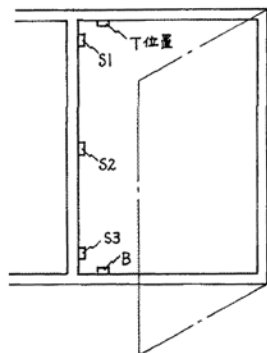
マグネットキャッチなしでコスト削減したい場合にこの取り付け方法でロックが確実になるという非常に重要な効果が達成出来る。

次に図６に示される、B、S 1、S 2およびS 3位置（その他の実施例もあるが）は一般的に地震時ロック装置の取り付け位置として選択可能であることを示す。しかし本発明の方法は図５において説明した通りT位置にロック装置を取り付けるのである（すなわち開き戸（２）の自由端でない位置にロック装置を取り付けるのである）。

【図５】



【図６】



3. 裁判所の判断

(1) 裁判所は、被告各物件は「該係止手段が地震のゆれの力で開き戸の障害物としてロック位置に移動し」との構成要件を充足するとは認められず、本件各特許発明の技術的範囲に属しないと判示しました。

(2) さらに裁判所は、以下のとおり、「開き戸の自由端でない位置」という構成が明細書に記載されておらず、特許法第36条6項1号のサポート要件を満たさず、特許法第104条の3により本件特許権の行使が許されないと判示しました。

「本件各特許発明においては、地震時ロック装置の取付位置について、『開き戸の自由端でない位置の家

具、吊り戸棚等の天板下面に取り付け』（構成要件D）と記載されているのみであり、『開き戸の自由端でない位置』の具体的範囲については何らの記載も示唆もないことから、かかる意味を字義どおりに解釈すると、自由『端』とみなし得る程度に自由端にごく近接した領域を除く自由端に近接した位置から蝶番に近接する位置までをも含むものと解することになる。そこで、かかる構成が発明の詳細な説明に記載されているかについて検討する。」

「段落【0002】及び【0003】……によれば、本件各特許発明は、作動が確実な開き戸の地震時ロック方法の提供を目的とするものと位置づけられており、段落【0005】……によれば、開き戸の自由端でない位置の家具、吊り戸棚等の天板下面に地震時ロック装置を取り付けるという構成要件Dの構成を採用することにより、『開き戸の動きが最も大きい自由端ではないため地震時のロックが確実になる』との効果を奏するとされている。しかし、同段落は、自由端は開き戸の動きが最も大きくなることから、自由端には取り付けないということを消極的に示したにすぎず、取付位置が自由端でさえなければ、天板下面のあらゆる位置において地震時のロックが確実になるという効果を奏し得ると解することはできない。

また、段落【0009】においては、『図５は本発明の方法を示し、該方法は開き戸（２）の自由端から蝶番側へ離れた位置にロック装置を取り付ける点に重要な特徴がある』、『地震時ロック装置を開き戸（２）の自由端から蝶番側へ離れた位置に取り付けると開き戸（２）の動きが少なくなるためロック機構にとってロックが確実になる』と記載されており、『地震時のロックが確実になる』との効果を奏する取付位置として『自由端から蝶番側へ離れた位置』という位置が開示されるとともに、図５の『ロック装置』の位置が例示されている（ただし、同段落の記載からは『自由端から蝶番側へ離れた位置』の具体的範囲をうかがい知ることはできない。）。かかる記載によれば、『地震時のロックが確実になる』との効果を奏するためには、自由端から蝶番側へ一定程度離れた位置にロック装置を取り付けなければならないものと解され、自由端ではない

が自由端に近接した位置では、開き戸の動きが多少小さくなるものの、自由端に取り付けた場合とほぼ変わらず、依然としてその動きは大きいものと解することができるから、自由端に取り付けた場合と同様にロックが不安定となるおそれがあり、『地震時のロックが確実になる』との効果を奏するとは認められない。

この点、同段落では、『図6に示されるT、B、S1、S2及びS3位置（その他の実施例もあるが）は一般的に地震時ロック装置の取り付け位置として選択可能であることを示す。しかし本発明の方法は図5において説明した通り、T位置にロック装置を取り付けるのである（すなわち開き戸（2）の自由端ではない位置にロック装置を取り付けるのである）。』と記載されており、図6にはT位置が例示されている。しかし、図6は『一般的に地震時ロック装置の取り付け位置として選択可能である』位置を示すものであるから、一般的に選択され得る位置としてのB位置（底板上面）や、S位置（側板内面）ではなく、天板下面としてのT位置に地震時ロック装置を取り付けることを示すものにすぎないと解するのが自然である。すなわち、T位置について、段落【0009】末尾の括弧書において『自由端でない位置』と説明されているが、その一方で、T位置は、前記図5の『ロック装置』の位置より相対的に自由端に近い位置にある。しかも、開き戸の動きが小さくなる『自由端から蝶番側に離れた位置』を超えて、開き戸の動きが殆ど小さくならない自由端に近接した位置でもなお『地震時のロックが確実になる』との効果を奏し得ることを示す具体的な根拠は何ら示されていないのであるから、T位置の開示をもって地震時のロックが確実になる取付位置を示したものとは解し難い。

このように、本件明細書の発明の詳細な説明では、『地震時のロックが確実になる』との効果を奏することにより本件各特許発明の課題を解決することができると、当業者が認識できるように記載された取付位置は、あくまで『自由端から蝶番側へ（一定程度）離れた位置』であり、『自由端ではない位置』との特許請求の範囲の記載は、発明の詳細な説明に記載された発明の範囲を超えるというべきである。』

4. 検討

サポート要件については、平成15年の特許・実用新案審査基準の改訂以後、要件の審査が強化されました。

また、平成17年には、知財高裁の大合議部判決により、いわゆるパラメータ発明のサポート要件充足性について重要な判断が示されました（知財高判平成17年11月11日判例タイムズ1192号164頁〈偏光フィルム事件〉）。

このような流れのなかで、特許権侵害訴訟の無効の抗弁事由の一つとして、明細書のサポート要件充足性が争点となる事例が増えていますが、多くの事案では進歩性なしとする無効事由が認定される場合には、あえてサポート要件違反の判断に踏み込まないのが、裁判所の一般的傾向であり、本判決のように、サポート要件が充足されないとして特許無効の抗弁が認められ、権利行使が許されないとした事例は、いまだ多くはないと思われます（ほかに『無鉛半田合金』の発明に関する大阪地判平成20年3月3日があります）。

しかしながら、サポート要件の運用強化の流れのなかで、例えば、適切な公知技術がない場合で、かつ、発明の詳細な説明の記載が請求項の記載範囲に比して貧弱な開示にとどまっている場合などの事情がある場合には、サポート要件を充足しないことを理由に特許無効の抗弁が認められる事案は今後増えていくことが予想されます。

自社製品をカバーする特許が無効とされるリスクを最小化するためには、冷徹な判断者の視点で出願前の明細書をレビューすべきです。請求項がそのまま詳細な説明に引き写されているだけの様な場合など、形式的に請求項の記載事項に対応する事項が、発明の詳細な説明に記載されているだけでは、サポート要件を充足しているとはいえませんので注意が必要です。

いくた てつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了、技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

もりもと しん

2002年弁護士登録。生田・名越法律特許事務所において知的財産権関係訴訟を中心として、企業法務案件全般に従事。