

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

拒絶理由の回避を目的としない補正であっても、 外形的に特許請求の範囲を限定した以上、 意識的除外に該当すると判示した事例

[東京地裁 平成22年4月23日判決 平成20年(ワ)第18566号]

1. はじめに

特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合でも、一定の要件を満たす場合、対象製品等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、特許発明の技術的範囲に属するものと解されます(均等論／最高裁平成10年2月24日判決)。

均等論適用の要件の一つとして、対象製品等が特許発明の出願手続き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、特段の事情がないことが挙げられます(意識的除外、第5要件)。

特許請求の範囲を減縮する補正により除外された部分については、この第5要件により、直ちに均等の主張が許されないこととなるのか、あるいは、補正の目的や内容のいかんによっては均等の主張ができるのではないかという点が問題となります。

本判決は、拒絶理由を回避するための補正ではなくても、すなわち、たとえ自発的に行った補正であっても、外形的に特許請求の範囲を限定した以上、均等の主張はできないと判示したものであり、重要な意義を有しています。

2. 事案の概要および争点

(1) 本件は、発泡樹脂成形品の取出方法および装置に関する発明についての特許権者(特許第3022073号)である原告が、発泡樹脂成形装置および方法を使用する被告に対し、特許権侵害に基づく差止請求および損害賠償請求を行った事案です。

(2) 本件特許発明1および2の構成要件を分説すると以下のとおりです。

(本件特許発明1)

【A】成形金型により成形された発泡樹脂成形品を前記成形金型からコンベア上へ移送する発泡樹脂成形品の取出方法において前記成形金型で成形された発泡樹脂成形品を搬出するのに、

【B】発泡樹脂成形品の取出枠を回動可能に設けた昇降枠を下降して成形金型のパーティング面に対応した取出位置に取出枠を挿入位置したのち、

【C】成形金型から成形品をエジェクト機構により押し離型して、前記取出枠に緩衝部材を介して設けた保持器に押し付け成形品を吸着保持させ受渡してから昇降枠を上方に持ち上げ、

【D】次で、該取出枠をコンベアの上方位位置まで走行移送するとともに該取出枠を成形品を吸着保持した保持器とともに反転機構で反転変位し成形品を取出姿勢から水平状態の受渡姿勢に変更したのち、

【E】前記昇降枠を下降させ、昇降駆動機構によって予めコンベアの搬送面高さを調節したコンベア上に前記発泡樹脂成形品を前記保持器から外して積載する

【F】ようにしたことを特徴とする発泡樹脂成形品の取出方法。

(本件特許発明2)

【A'】開閉自在に対向配備された一対の成形金型により成形された発泡樹脂成形品を取り出してコンベアに移送し、この発泡樹脂成形品をコンベアにより所定位置まで搬送する発泡樹脂成形品の取出装置であって、

【B'】前記成形金型およびコンベアの上方に設けられたガイドレール上に移動可能に支持された移動支持枠

体と、

【C'】前記移動支持枠体に昇降可能に昇降枠を設けると共に、該昇降枠に回転可能な取出枠を設け、

【D'】該取出枠には発泡樹脂成形品を吸着保持または離脱可能に設けられ、かつ緩衝機構を備えた保持器とを設け、

【E'】前記取出枠には発泡樹脂成形品の取出姿勢および受渡姿勢を保持する姿勢変化用アクチュエータを、

【F'】前記移動支持枠体には前記ガイドレール上を移動させる移動アクチュエータと前記昇降枠を昇降させる昇降用アクチュエータとを夫々設け、

【G'】前記コンベアには昇降駆動機構により搬送面の高さを発泡樹脂成形品の積載高さに応じて調節する高さ調節機構を設けた

【H'】ことを特徴とする発泡樹脂成形品の取出装置。

(3) 本件では、被告装置および被告方法が構成要件EとG'のコンベア高さ調節に係る構成を除き、本件特許発明1および2の構成要件を充足することに争いはなく、構成要件EとG'に係る相違について均等論適用の可否、なかでも第5要件が問題となりました。

(4) 原告は拒絶理由通知を受け、構成要件EとG'のコンベア高さ調節に係る構成を付加する補正を行ったものであり、意見書において次のように主張しました。

「本願の請求項1記載の発明と、引例1の取出方法を対比すると、……本願の請求項1記載の発明は……成型金型に発生した水滴が成形品に滞留する不都合がなく、また成形品に若干の水滴が付着していても成形品の姿勢変更によりコンベア上に積載するまでに排除できるものである。もちろん成形品を水平状態にしてコンベア上に横積みでき安定移送できるものである。

また、コンベア上に成形品を積載する際に予めコンベアの搬送面高さを調節するためにコンベアを昇降させて、多段積載を容易にしたものであり、これらの点については、引例1には何ら記載も示唆もされていない。」

「本願の請求項2記載の発明と、引例2の搬送装置を対比すると、引例2には、本願の請求項2記載の発明の構成要件……『コンベアに高さ調節機構を設けた』構成については何ら記載されていない。

本願発明はこれらの構成によって、発泡樹脂成形品の

取出装置として、成形品に水滴の滞留による不都合もなく、また成形品に付着した水滴があったとしてもこれをコンベア積載までに排除でき、また、成形品を保持器に保持した状態で取出から積載まで連続して迅速に行うことができ、さらに成形品の保持に当たり過大な力を作用させることがなく、またコンベアへの多段積載が可能なので発泡樹脂成形品の取出装置として有効である。」

(5) 原告は、均等論の第5要件について以下の主張を行いました。

① 本件特許発明がすべてコンベア高さ調節を構成として含む発明になったのは、当初明細書に開示されていたコンベア高さ調節を構成として含む発明を本件特許発明に取り込んだことによって生じた結果にすぎず、コンベア高さ調節を含まない構成を除外しようとしたことによるものではない。

② コンベア高さ調節は、本件特許発明の本質的部分ではない。

③ コンベア高さ調節を具備する構成を採ったことは、成形品の多段積載とは何ら関係のない発明である引用文献1または引用文献2記載の発明との相違を明らかにする客観的関係にはなかった。すなわち、補正は拒絶理由を回避するためにしたものではない。

3. 裁判所の判断

裁判所は、以下のとおり均等論の第5要件を充足しないと判断し、原告の請求を棄却しました。

(1) 第5要件を充足しないことについて

「本件特許出願の願書(甲5)に最初に添付した明細書(以下「当初明細書」という。)の特許請求の範囲は、前記……のとおりに、コンベア高さ調節を構成要件として含まない請求項(1～5)とコンベア高さ調節を構成要件として含む請求項(6)とが記載されていたところ、前記……のとおりに、本件特許発明1(請求項1)又は本件特許発明2(請求項2)は、いずれもコンベア高さ調節を構成要件として含む(構成要件E、G')、その余の請求項(3、4)も請求項1、2の従属項であるからコンベア高さ調節を構成要件として含む(甲2)、したがって、本件明細書の特許請求の範囲からは、コンベア高さ調節を構成要件として含まない発明はなくなっている。

そして、コンベア高さ調節に係る構成要件Eおよび

構成要件G'が、特許庁での審査段階で審査官から通知された拒絶理由(乙2)に対応して、出願人たるAが当該拒絶理由を回避しようと意識的に加えたものであることは、前記……出願経過から明らかである。……(中略)……。

そうとすれば、Aのした上記補正は、コンベア高さ調節を含まない構成を意識的に除外したものと認められるから、コンベア高さ調節を含まない構成である被告方法又は被告装置は、均等の第5要件を充足しないものというべきである。」

(2) 原告の主張について

ア) 原告主張①に対して

「Aは、平成11年10月22日付け手続補正書(乙3)により、当初明細書のコンベア高さ調節を構成要件として含まない請求項(1～5)とコンベア高さ調節を構成要件として含む請求項(6)とが記載されていた特許請求の範囲をコンベア高さ調節を構成要件として含むものに限定したことが、前記……に認定した出願経過から外形的に明らかであるところ、そうである以上、補正に際しての出願人の主観的意図にかかわらず、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されない」

イ) 原告主張②に対して

「意識的に除外した部分が本質的部分でないからといって、均等の上記第5要件を充足することになるものではない」

ウ) 原告主張③に対して

「均等の上記第5要件にいう特許請求の範囲からの除外は、拒絶理由を回避するための行動でなければならぬ必要はない。すなわち、たとえ自発的に行った補正であったとしても、外形的に特許請求の範囲を限定した以上、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、やはり禁反言の法理に照らして許されないものであるからである。」

これを本件についてみれば、仮にコンベア高さ調節に係る構成が引用文献1又は引用文献2記載の公知技術に基づく無効理由を回避するのに必要ではなかったとしても、Aは、コンベア高さ調節の構成を付加することによって本件特許発明の進歩性を主張したもので

あるから、そうである以上、それは、外形的にコンベア高さ調節を具備しない構成の発明を意識的に除外したことにほかならず、後にこれを翻すことは許されない。」

4. 考察

(1) 本件特許の出願経過からすると、原告は、コンベア高さ調節に係る構成を本件特許発明の進歩性の根拠として主張していたものといわざるを得ないと考えられますから、意識的除外に当たるとした本判決の結論は妥当といえるでしょう。

(2) 本事案では、進歩性に関する拒絶理由を回避することを目的とする減縮補正であることを理由に、意識的除外に当たるとする結論を導くこともできたように思われます。

しかしながら裁判所は、拒絶理由を回避するための補正でなくても、すなわち、たとえ自主的に行った補正であっても、外形的に特許請求の範囲を限定した以上、意識的除外に当たるとしました。

この点、大阪地裁平成21年4月7日判決[平成18年(ワ)第11429号]は、意識的除外に当たるか否かについて、特許権者の主観的意図ではなく第三者からみて、外形的に特許請求の範囲から除外されたと解されるような行動をとったか否かで判断すると判示しています。

本判決は、大阪地裁判決と同様の外形的判断手法をより鮮明に打ち出した判決であり、おそらく今後の裁判例も同様の判断手法を採用するものと考えられます。

(3) 本判決の立場では、外形的に特許請求の範囲を減縮する補正がなされた以上、理由のいかんを問わず、減縮部分についてもはや均等の主張はできなくなります。

したがって、新規性や進歩性を獲得するための補正ではない場合、例えば、明細書の記載要件に合致させるための補正のような場合でも、意識的除外に該当することになるといえます。

いくた てつお

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

東京大学法学部卒業。2002年弁護士登録。生田・名越法律特許事務所において、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約等、多数の知的財産関連案件に従事。