

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

特許請求の範囲の補正が意識的除外に 該当しないとされた事例

[大阪地方裁判所 平成25年7月11日判決 平成22年(ワ)第18041号]

1. 事件の概要

本件は、2件のソレノイド駆動ポンプの制御回路に係る発明（本件特許発明1および2）の特許権を有する原告が、被告の製造販売するポンプ（旧イ号製品、新イ号製品およびロ号製品）の製造販売等の差し止めおよび損害賠償を求めた事案です。

本件は、本件特許発明1および2は進歩性欠如の無効理由があるとの理由で請求棄却判決になっていますが、傍論で、新イ号製品およびロ号製品が均等論によって本件特許発明1の技術的範囲に属するとの判断を示しています。

本稿では、傍論における新イ号製品の均等論の判断部分を取り上げて解説します。

2. 発明の概要

(1) 本件特許発明1を構成要件に分説すると、次のようになります。

- A 1 ソレノイド駆動ポンプのソレノイド8に駆動電圧を供給して該ソレノイド8を駆動する駆動回路7と、
- B 1 90～264Vの間で電圧が異なる交流電圧の電源1から整流されて駆動回路7に提供される直

流電圧を分圧して検出する検出手段5と、

- C 1 該検出手段5で検出した直流電圧を一種の制御回路に対応した所望の直流電圧と比較し、且つ駆動回路7に提供された直流電圧を所望の直流電圧に変換すべく該駆動回路7に制御信号を供給する演算処理部6とを具備し、
- D 1 電源1の電圧に関わりなく前記所望の直流電圧を駆動電圧としてソレノイド8に供給するソレノイド駆動ポンプの制御回路であって、
- E 1 前記制御信号は、駆動回路7に提供される直流電圧をスイッチングし、オン・オフのデューティを制御する信号である
- F 1 ことを特徴とするソレノイド駆動ポンプの制御回路。

(2) 本件特許発明1は、電源がソレノイドを駆動するために適していない電圧である場合でも、一種の制御回路で駆動回路に供給される電圧を所望の電圧に変換してソレノイドに供給することができるという効果を奏します。

3. 争点および当事者の主張

(1) 本稿で取り上げる争点

本件では、構成要件A1～E1のすべての構成要件について、充足性の争いがありました。誌面の都合上、構成要件B1の均等侵害に関する当事者の主張と裁判所の判断に絞って説明します。

(2) 原告の主張

「構成要件B1の文言が、ステップ①で電圧を分圧して電源電圧を検出する場合を含まず、ステップ②で電圧を分圧して電源電圧を検出する場合に限ると解されるとしても、ステップ①で電圧を分圧して電源電圧を検出する新イ号製品は、構成要件B1の均等の範囲内にある。

ア 非本質的部分（第1要件）

[省略]

イ 置換可能性（第2要件）

[省略]

ウ 置換容易性（第3要件）

[省略]

エ 意識的な除外（第5要件）

原告は、本件特許1の出願経過において、構成要件B1に係る補正、説明を行ったが、新規性、進歩性の拒絶理由を解消するためではなく、記載不備の拒絶

理由を解消するための補正に過ぎず、ステップ①で電圧を分圧して電源電圧を検出する構成を意識的に除外したことを明示又は示唆する記載も一切ない。

したがって、かかる構成を特許請求の範囲から意識的に除外した等の特別の事情はないというべきである」

(3) 被告の主張

「ア 置換可能性 (第2要件)

新イ号製品の構成は、構成要件B1が規定する構成と比べ、分圧回路に印加される電圧を極めて小さくすることが可能になり(ソレノイドに印加される電圧と比べると約20分の1)、これに伴い、分圧回路の抵抗が発熱することを抑制することができるという顕著な作用効果が奏される。

そのため、両者には作用効果上の明白な相違点が存在しており、置換可能性はない。

イ 置換容易性 (第3要件)

[省略]

ウ 意識的な除外 (第5要件)

原告は、本件特許1の出願当初、構成要件B1に当たる部分を『駆動回路7に電圧を提供する電源1の電圧を検出する検出手段5』としていたが、特許法36条4項及び6項2号に規定する要件を充たしていないとして拒絶理由通知(乙2)を受けた後、『交流電圧の電源1から整流されて駆動回路7に提供される直流電圧を検出する検出手段5』と補正した。すなわち、検出手段5の検出対象は、当初『電源1の電圧』であったが、手続補正により、『駆動回路7に提供される直流電圧』に限定されたことが明らかである。

そのため、原告は、本件特許1の出願手続において、新イ号製品の構成、すなわち、交流電圧の電源について、トランスを経て降圧、整流された後の電圧を検出するという構成を含め、上記のとおり限定された以外の構成を、意識的に除外しており、特別な事情が存在するといえる」

4. 裁判所の判断

「……新イ号製品は、本件特許発明1の構成要件B1を文言上充足することは認められないが、以下のとおり、上記①から⑤までの要件を満たしており、本件特許発明1と均等なものとしてその技術的範囲に属するといえる。

(1) 第2要件

本件特許発明1が『交流電圧の電源1から整流されて駆動回路7に提供される直流電圧を分圧して検出する検出手段5』(構成要件B1)を備えているのに対し、新イ号製品は、交流電源1から提供された交流電圧を、本件特許発明1の『駆動回路7』に当たる『FET4b』へ直流電圧を提供する整流器とは別の『整流器17』に分岐し、整流した後、『分圧回路18』及び『CPU8』で直流電圧を分圧して検出するものであり、この点で両者は相違する。

しかし、本件特許発明1と新イ号製品のいずれも、『所望の直流電圧』と比較すべき電源電圧の値を測定する手段を備える点では同じであり(弁論の全趣旨)、ただ、その検出手段の接続部位を異にするにとどまる。そのため、本件特許発明1の構成要件B1を新イ号製品における構成に置き換えたとしても、交流電源の電圧値が90~264V

のいずれかにかかわらず、『駆動回路7』に提供された直流電圧を『所望の直流電圧』に変換するという本件特許発明1の目的は達することができ、同一の作用効果を奏するものといえる。

(2) 第3要件

上記(1)記載のとおり、本件特許発明1と新イ号製品とは、『所望の直流電圧』と比較すべき電源電圧の値を測定する手段を備える点では共通しているながら、その検出手段の接続部位を異にしている。

しかし、電源電圧値の測定については、『交流電圧の電源1から整流されて駆動回路7に提供される直流電圧』を分圧して検出するという方法に限定されるものでなく、新イ号製品のように、別の分岐先で整流された直流電圧を分圧して検出することでも同様に可能なことは、技術常識上明らかである。

そのため、本件特許発明1の構成要件B1を新イ号製品における構成に置き換えることは、当業者が、新イ号製品の製造時点において容易に想到することができたものといえる。

(3) 第1要件

本件特許発明1は、ソレノイド駆動ポンプの制御回路に係る物の発明であり、交流電源の電圧値が90~264Vのいずれかにかかわらず、『駆動回路7』に提供された直流電圧を『所望の直流電圧』に変換する点に特徴がある。そのため、『所望の直流電圧』と比較されるべき電源電圧値を測定する構成を備えることは必須といえるが、電圧の具体的な検出手段に、従来技術にはない本件特許発明1の課題解決手段を基礎づける特徴があるわけではなく、その

点を本質的部分とする発明ではない。

したがって、電圧の検出手段の接続部位は、本件特許発明1の本質的部分ではないといえる。

(4) 第4要件

本要件について、被告からの主張立証はない。

(5) 第5要件

原告は、本件特許1の出願当初、構成要件B1に相当する部分を『駆動回路7に電圧を提供する電源1の電圧を検出する検出手段5』としていたが、平成19年5月2日付け拒絶理由通知を受けた後、『交流電圧の電源1から整流されて駆動回路7に提供される直流電圧を検出する検出手段5』と補正した(乙1~3)。

しかし、平成19年5月2日付け拒絶理由通知は、特許法36条4項(実施可能要件)及び同条6項2号(明確性要件)の要件を満たしていないとするもので、新規性及び進歩性に係る拒絶理由通知ではなかったし、電圧の検出手段に係る記載の不備を指摘するものでもなかった(乙2)。原告が手続補正書とあわせて提出した意見書においても、電圧の検出手段に関して特段の説明をしているわけではない。

このような経過からすれば、原告の上記補正について、新規性や進歩性の欠如を回避するなどのため、電圧の検出手段に関して特定の構成を意識的に除外したものとはいえない。

また、他に均等の成立を否定すべき特段の事情も認められない」

5. 考察

(1) 本事例の判断について

本件で問題となった補正は、明細書[0034]段落の「駆動回路7に供給される電圧を所望の電圧に変換してソレノイド8に供給することができる」との記載が、なぜ所望の電圧に変換できるのか不明であるとの審査官の指摘に対して、「駆動回路7に供給される電圧」を詳細に説明するために補正したものでした。

この補正は、電圧の検出手段に関して特に限定したのではなく、そのため、前記補正が特定の電圧検出手段以外を意識的に除外したものではないと判断されたものと解されます。

(2) 先行裁判例について

特許法36条の要件を満たすための手続補正があったにもかかわらず均等侵害を認めた先例として、大阪高裁平成8年3月29日判決[平成6年(ネ)第3292号](t-PA事件)があります。

この事例では、補正前の特許請求の範囲の「ヒト組織プラスミノゲン活性化因子をコードしている配列を含有するDNA配列」との記載が、物質の特定として不十分である旨の拒絶理由通知を受けて、「第5図に記載のアミノ酸配列1~527で示される……」との文言を追加する補正をした事例です。

裁判官は、前記拒絶理由通知が第5図に記載のアミノ酸配列以外を除外する前提に立っていないと判断して、均等侵害を認めました。

他方で、特許法36条6項2号の拒絶理由を解消するための補正によって意識的除外と判断された事例として、大阪地裁平成21年4月7日判決[平成18年(ワ)第11429号]があります。

この事例では、審査官が「各成分の配合量(組成比)が記載されていない[すべての配合量(組成比)について同等の効果を奏するものとは認められない]」と指摘した拒絶理由に対して、配合割合(フィルターの体積分率)を追加する補正をしました。

この事例では、裁判官は「本件補正を外形的に見れば、カップリング処理された熱伝導性無機フィルターの体積分率を限定したものと解するのが相当である」と判示し、無機フィルター体積分率が異なる被告製品の均等侵害を認めませんでした。

(3) 実務への影響について

本事例の均等論侵害についての判断は、傍論であり、また、特別な判断手法が用いられているわけではありませんが、均等論第5要件(意識的除外)を検討する際に参考になる事例でしょう。

特許法36条の要件を満たすための手続補正があったときは、単に補正前後の文言を対比するだけではなく、どのような理由でその補正が行われたのかまで考慮したうえで、意識的に除外したと評価できるか検討する必要があります。

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。

さの たつみ

1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所在籍。