

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

## 発明の解決課題および作用効果を参酌して 用語の意義を解釈することにより被告製品が 特許発明の技術的範囲に属しないと判断した事例

[知的財産高等裁判所 令和3年6月28日判決 令和2年(ネ)第10044号]

### 1. 事件の概要

本件は、一審被告が製造販売している給油装置（以下、被告給油装置）に組み込まれる設定器が、発明の名称を「流体供給装置及び流体供給方法及び記録媒体及びプログラム」とする特許第4520670号（以下、本件特許）の特許権の間接侵害に当たるとして、特許権者である一審原告が一審被告に対して差止めおよび損害賠償を請求した事件の控訴審です。

第一審では差止めと損害賠償請求（一部）が認容されましたが、控訴審では被告給油装置は本件特許発明の技術的範囲に属しないと判断して一審原告の請求が棄却されました。

本件は控訴審における用語の解釈が実務上参考になることから、本稿において紹介します。

### 2. 本件特許発明の内容

本件特許の請求項1に係る発明を構成要件に分説すると、次のようになります。

「1A 記憶媒体に記憶された金額データを読み書きする記憶媒体読み書き手段と、

1B 前記流体の供給量を計測する流量

計測手段と、

1C1 前記流体の供給開始前に前記記憶媒体読み書き手段により読み取った記憶媒体の金額データが示す金額以下の金額を入金データとして取り込むと共に、

1C2 前記金額データから当該入金データの金額を差し引いた金額を新たな金額データとして前記記憶媒体に書き込ませる入金データ処理手段と、

1D 該入金データ処理手段により取り込まれた入金データの金額データに相当する流量を供給可能とする供給許可手段と、

1E 前記流量計測手段により計測された流量値から請求すべき料金を演算する演算手段と、

1F1 前記流量計測手段により計測された流量値に相当する金額を前記演算手段により演算させ、

1F2 当該演算された料金を前記入金データの金額より差し引き、

1F3 残った差額データの金額を前記記憶媒体の金額データに加算し、

1F4 当該加算後の金額データを前記記憶媒体に書き込む料金精算手段と、

1G を備えたことを特徴とする流体供給装置」

本件では多数の争点がありますが、誌面の都合上、被告給油装置の構成要件1C1の充足性に関する争点に絞って説明します。

### 3. 当事者の主張

#### (1) 一審被告の主張

「本件明細書等の記載を参酌すると、構成要件1C1の『記憶媒体の金額データが示す金額以下の金額』は、残高金額（【0037】）又は『予め決められた設定金額』（【0049】）であり、……これに対し、被告給油装置の構成要件1c1では、『電子マネー媒体の金額データが示す金額以下の額』は、顧客によって、利用の都度、設定される。

また、構成要件1C1の『入金データとして取り込む』は、『①金額データの読取り、②入金データの取込み、③給油料金の設定、④給油』の順に動作する。これに対し、被告給油装置の構成要件1c1では、②と③との順序が逆である。

これらの点で、被告給油装置は、本件発明1の構成要件1C1を充足しない」

#### (2) 一審原告の主張

「特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定められるも

のであり、明細書に記載された実施例の具体的な構成に限定して解釈されるべきものではない。そして、本件発明1の特許請求の範囲の記載は、取り込まれる入金データの額が残高の額『以下』であれば誰がその具体額を設定するか限定していないし、②と③との順序についても限定していないから、一審被告の上記主張は、被告給油装置の構成要件1c1が本件発明1の構成要件1C1に該当することを左右しない」

#### 4. 裁判所の判断

##### (1) 本件明細書の記載

「従来、セルフ式GSの燃料供給システムにおいて、顧客が、プリペイドカードを用いた決済方法で給油する場合には、空いている計量機の前に車両を停止させ、プリペイドカードをカードリーダーライター（以下『R/W』という。）に挿入した後、油種選択スイッチで給油する油種を指定し、当該指定した油種の給油ノズルを車両の給油口に差し込んで給油を開始し、給油が終了すると、給油量に応じた給油金額がプリペイドカードに記憶された残金データから差し引かれ、残った金額データがプリペイドカードに書き込まれ、返却されていた」

「上記の従来技術（以下『本件従来技術』という。）では、①プリペイドカードがカードリーダーライターに挿入されてしまうと、外部からプリペイドカードが見えないため、給油終了後にプリペイドカードを挿入してあるのを忘れてしまい、……②プリペイドカードが給油中の計量機に設けられたカードリーダーライターに挿入されている場合、その

間に例えば飲み物の自動販売機等にプリペイドカードを挿入して飲み物を購入するなどの他の用途にプリペイドカードを用いることができず不便であり、③プリペイドカードの一部がカード挿入口からはみ出した状態で給油開始されるように構成された方式では、……給油中にプリペイドカードを引き抜くことができるため、プリペイドカードが盗難にあう可能性があり、……という三つの課題（以下『本件3課題』という。）があった」

「本件発明は、本件3課題の解決手段として、流体の供給開始前に、記憶媒体の金額データが示す金額(x)以下の金額(y)を入金データとして取り込み、金額データxから当該入金データの金額yを差し引いた金額(x-y)を新たな金額データとして書き込ませること、入金データyに相当する流量を供給可能とすること、流体の供給後に請求すべき金額(z)を確定し、入金データとして取り込んだ額yと上記請求すべき金額zとの差額(y-z)の金額を記憶媒体の金額データ(x-y)に加算し、当該加算後の金額データ((y-z)+(x-y)=(x-z))を記憶媒体に書き込むことなどの制御を行うという手段等を採用した」

##### (2) 引き落としの処理を加えることの技術的意義

「ところで、本件従来技術では、給油操作の開始前にプリペイドカードをR/Wに挿入することとされているが、プリペイドカードとR/Wとの間で給油代金の引落とし及び残高の書込みが行われるのは、給油操作の終了後である（以下『後引落とし』という。）。そうす

ると、本件3課題を解決するためには、より簡便な手段として、給油操作の終了後に初めてプリペイドカードをR/Wに挿入すればよいとすることが考えられる。……

課題解決のためにこれらの簡便な手段があるにもかかわらず、本件発明においては、給油開始前に金額yを引き落とすという処理（以下『先引落とし』という。）を加えている。また、実際の給油金額zは、金額yと異なることが多いから、その場合は給油終了後にその差額を精算する処理（以下『後精算』という。）も必要となる。そのため、プリペイドカードの金額データの書換え等の処理の機会が、1度から2度へ増加することになり、全体プロセスは複雑化する。

このように、全体プロセスの複雑化という結果を生じるにもかかわらず、本件発明が『先引落とし』の処理を加える構成をあえて採用したことの理由は、本件明細書には記載されていない。しかし、セルフ式GSでの利用を前提とする限り、その理由は、上記の簡便な手段では、顧客が給油終了後に代金決済をせずに立ち去る可能性を排除できないことにあると推認するのが合理的である……。

すなわち、不特定多数の顧客を対象とするセルフ式GSにおいては、顧客から何らかの『担保』を取らないで給油を許可することは、GS運営者にとって、代金回収不能のリスクを伴う。本件従来技術において、給油操作中はプリペイドカードをR/Wに挿入したままにしておいたのは、このリスクを避けるため、残高相当の価値を化体する

プリペイドカードを担保に取っていたといえる。そして、本件発明では、プリペイドカードという物を担保に取ることに代えて、入金データ金額 $y$ を担保に取るという新規な構成によって、代金回収不能のリスクを避けつつ、本件3課題を解決したものといえる」

### (3) 『先引落し』の金額について

「(ア)本件発明1の構成要件1C1において、『先引落し』の金額となる『記憶媒体の金額データが示す金額以下の金額』、すなわち『カード残高以下の額』を具体的にどのように定めるかは特定されていない。そこで、本件明細書の記載を参酌すると、先引落しの金額は、実施例1においてはカード残高の全額であり……、実施例2においては『予め決められた設定金額』（以下『事前設定金額』という。）である……。

(イ)このように、『先引落し』の対象として、通常であれば、まず第一に思いついてよいはずの『顧客が指定した金額』が実施例として記載されず、いわば給油所運営者側の都合で設定される『カード残高の全額』又は『予め決められた設定金額』のみが実施例として記載されているのは、構成要件1C1における『先引落し』額が、……給油代金の『担保』としての性格を有するものだからであると考えられる。……このように、『先引落し』額そのものは、実際の給油代金額としてではなく、あくまでも後に支払われるべき給油代金額の担保として決定されるものであるため、その額の決定に当たっては、給油所運営者の側が、給油代金確保の必要性その他の観点から適当な金額を定めれば足りるのであって、そ

の額を決定するのに当たって顧客の意思を反映させる必要はない。このように考えると、実施例が、顧客が先引落し額を決定する場合を記載していないのは、その必要がないからであり、したがって、本件発明1は、顧客が『先引落し』額を決定するという構成を想定していないものと解される。

これに対し、被告給油装置においては、『先引落し』の金額となる『電子マネー媒体の金額データが示す金額以下の金額』は、顧客が利用に際して指定する給油予定量に対応した給油予定金額である。これは、……被告給油装置が利用する前払い式電子マネーの決済手続においては、まず、顧客が一定額を支払って『給油ができる権利』を購入する必要があるからである。このため、被告給油装置の構成要件1c1において引き落とされる金額は、担保ではなく給油代金そのものであり、したがって、それが顧客の意思と関わりなく決定されることはあり得ない。

このように、本件発明1と被告給油装置とでは、先引落し金額が有する意味合いが全く異なり、それを反映して、被告給油装置においては、先引落し金額を、本件発明1の構成要件1C1が想定しない、顧客が定めるという方法で定めることとなっているのであるから、被告給油装置の構成要件1c1は、本件発明1の構成要件1C1を充足しない」

### (4) 無効の抗弁について

裁判所は、「仮に、本件発明1の『先引落し』金額は顧客が指定する場合』には特許無効であるとの判断を示しています。

## 5. 考察

キルビー特許判決（最高裁平成12年4月11日判決）より前は、ドイツ特許法での裁判と同様に、特許の有効無効は無効審判のみで争い、侵害訴訟では特許無効を争うことができないという時代がありました。その時代には、無効理由があるとみられるものの無効審判によって無効とされていない特許について、侵害とすることが相当ではないとした場合、特許が有効になるよう有効限定解釈をしたり、実施例限定解釈をして、妥当な非侵害の結論を導く解釈手法がありました。しかし、特許法104条の3の特許無効の抗弁が規定された後は、有効限定解釈や実施例限定解釈は無用になりました。他方で、プロパテントの関係か、特許請求の範囲に記載された用語の意義解釈において、明細書が参酌されずに請求項の文言が独り歩きしたかのごとき判決も出てきたように思われます。

本件判決は、明細書に記載された発明の解決課題や作用効果を参酌して特許請求の範囲に記載された用語の意義解釈を行っており、妥当な判決であると解されます。

#### 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、米国の法律事務所勤務、独逸マックス・プランク特許法研究所に在籍。

#### さのたつみ

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、インテックス法律特許事務所在籍。