

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

被告製品は特許発明の構成要件を充足すると判断しつつ、特許無効の抗弁を認めて請求棄却した事例

[大阪地方裁判所 令和5年12月7日判決 令和4年(ワ)第5553号]

1. 事件の概要

本件は、発明の名称を「幼児用サークル」とする特許（以下、本件特許）に係る特許権（以下、本件特許権）を有する原告が、被告に対して被告製品の製造販売の差止めおよび損害賠償を求めた事件です。本件では、被告製品の構成要件充足性と特許無効の抗弁等が争点になりました。

判決では、公然実施発明に基づく新規性欠如の無効理由を認めて請求棄却したため構成要件充足性の判断は傍論にすぎませんが、参考になる事例ですので、ここで紹介します。

2. 本件発明の内容

本件特許は、特許無効審判が提起され、当該審判中に訂正請求がなされています。訂正後の本件発明の構成要件は次のとおりです（X、Yは訂正請求により追加された構成要件）。

- A：環状に配置され、それぞれが内側に傾斜する複数の縦棒と、
 B：隣り合う縦棒を渡すように張られメッシュ部を有する側面シートと、
 C：底面に位置する非伸縮性の底面シートと、を備え、
 D：前記底面シートは平面視において

多角形の形状を有しており、

E：各縦棒の下端部分は前記非伸縮性の底面シートの多角形の頂点にあたる部分に固定され外側への移動が制限されており、

X：各縦棒の下端部分を前記非伸縮性の底面シートの多角形の頂点にあたる部分に固定して各縦棒の下端部分の外側への移動を制限し、かつ、各縦棒に対して取外しできるように構成されている接続テープを備え、

Y：前記側面シート及び前記底面シートが一体に形成されているとともに、各縦棒に対して取外し可能に構成されている、

F：幼児用サークル

3. 当事者の主張

訂正前の本件発明の構成要件充足性について、被告製品が構成要件B～D、Fを充足することに当事者間で争いはなく、構成要件Aの「内側に傾斜する」と構成要件Eの充足性が争われました。

(1) 構成要件Aの「内側に傾斜する」の充足性

ア. 原告の主張

「本件発明において、構成要件のみ

ならず発明の詳細な説明においても、縦棒が内側に傾斜する際の角度に限定はない。ベビーサークルにおいては、中にいる子供が上の棒をつかみ、ベビーサークルが形を崩すことが想定される。本件発明は、敢えて縦棒を内側に傾けることで、上の棒がつかまれた際、縦棒が内側に倒れ、縦棒の下部が外側に逃げる状況を作成し、他の構成要件によって、この縦棒の下部が外に逃げるという状況を回避し、ベビーサークルの形が崩れることを防ぐことにしたものである。そのため、わずかであっても『内側に傾斜』していることが肝要であり、何度以上傾斜している必要があるとの限定を加える必要はない」

イ. 被告の主張

「構成要件Aの『内側に傾斜』は、従来技術である特開2016-19676号公報（乙1）に開示された『内側に傾斜』と同義に解すべきであり、上記公報では、縦パイプがサークルの内側に向かって鉛直方向から傾く角度が5.7°以上5.9°以下に設定される例が開示されている。そうすると、本件発明の構成要件Aの、軽量型幼児用サークルにおいて幼児が内側から側面を押したときに転倒するおそれを解消する目的にも照らせば、

構成要件Aの『内側に傾斜』は、全ての縦枠が、サークルの内側に向かって鉛直方向から少なくとも5°は傾いている構成をいうと解すべきである。

被告製品における『縦フレーム』は、サークルの内側に向かって鉛直方向から2°程度傾いているものが殆どであるから、構成要件Aを充足しない」

(2) 構成要件Eの充足性

ア. 原告の主張

「構成要件Eの文言上、各縦枠の下端部分が固定される先が底面シートの多角形の頂点という一点に限定することまで内容とされるものではない。『頂点にあたる部分』とは、全体からみて頂点に相当する一帯を指すものである。すなわち、本件明細書の記載（【0004】【図面2】）からすると、底面シートの各頂点そのものが縦枠と物理的に接することまでは前提とされておらず、各縦枠の下端部分と底面シートの間にはわずかな寸法の介在物を含む場合も含まれると解される。また、本件発明は、非伸縮性の底面シートと各縦枠の下端部分を連結することで、各縦枠が外側に広がることを防ぐとともに、各縦枠を底面シートの中でも特に頂点にあたる部分に固定することで正多角形に近い状態を生み、全体の形状を保つことも実現するものであるから、全体の形状を保持する効果が各縦枠を底面シートの各頂点にあたる部分に固定させる作用により導かれているような場合は『頂点にあたる部分に固定』されていると評価すべきである」

イ. 被告の主張

「本件発明は、『側面を内側に傾斜させた幼児用サークルは、縦枠同士が

メッシュシートで連結されているとしても、メッシュシートは伸びやすいため、縦枠の下端部分が外側に広がるのを抑制することができない』との技術的課題（本件明細書【0004】）を克服するため、『各縦枠の下端部分は前記非伸縮性の底面シートの多角形の頂点にあたる部分に固定され』（構成要件E）の構成を備えたものである。そうすると、『メッシュ部分を有する側面シート』（構成要件B）と『非伸縮性の底面シート』（構成要件C）とは明確に区別され、縦枠の下端部分に固定されているのが『底面シート』ではなく『側面シート』であるような構成は、構成要件Eからは排除されているものと解すべきである」

4. 裁判所の判断

(1) 構成要件Aの「内側に傾斜する」の充足性について

「構成要件Aは、『環状に配置され、それぞれが内側に傾斜する複数の縦枠』と規定しているところ、本件発明に係る特許請求の範囲請求項1の記載には傾斜の角度を特定するものと解される文言はない」

「本件明細書において先行技術文献とされる乙1公報には、……との記載はあるが……、転倒防止との関係で、傾斜の角度が当該角度に限定される旨の記載はない」

「乙1公報の発明に係る幼児用サークルには下枠が存在し、上枠と下枠が縦枠により接続される構成を有する……のに対し、本件発明に係る幼児用サークルは下枠の省略が可能である……という構造上の違いがあることに

も照らすと、前記両発明における『内側に傾斜』の意義を同義に解すべき理由はないというべきである」

(2) 構成要件Eの充足性

「構成要件Eは、各縦枠の下端部分が『底面シートの多角形の頂点にあたる部分に固定され』と規定しているところ、『あたる』との語は、一般には、『物事と他の物事とがびったり相対応する。』との意味のほかに、『ちょうどその方向・時期にある。該当する。』、『(そういう関係・順位・資格・価値などに)相当する。』等の意味を有する……。そうすると、縦枠の下端部分が固定される箇所が、『底面シートの多角形の頂点』に相当する部分といえるならば、『底面シートの多角形の頂点』そのものではないとしても、文言上、『底面シートの多角形の頂点にあたる部分』には該当すると解することができる。

そして、本件明細書の、『底面シートの正六角形の頂点にあたる部分は、接続テープを介して各縦枠の下端部分に固定されている。』（【0033】）、『各縦枠は内側に傾斜していることから、縦枠の下端部分には外側に向かう力が働くが、幼児用サークルは、各縦枠の下端部分が非伸縮性の底面シートによって接続されているため、各縦枠の下端部分の外側への移動が制限される。その結果、幼児用サークルは、下枠を有しないにもかかわらず、縦枠の下端部分が外側に移動せず全体の形状を維持することができる。』（【0034】）との記載からすると、縦枠の下端部分が直接固定される箇所が『底面シート』ではなかったとしても、『底面シート』

の非伸縮性によって縦枠の下端部分の外側への移動が制限され、幼児用サークル全体の形状を維持することができるという作用効果を奏する態様で各縦枠の下端部分が『底面シート』に接続されていれば、『底面シートの多角形の頂点にあたる部分に固定され』との文言に該当し、構成要件Eを充足すると解すべきである」

5. 考察

(1) 傍論で構成要件充足性の判断を示したことについて

本件は、特許無効の抗弁を認めて請求を棄却しています。そのため、特許無効の抗弁の判断理由を先に記して、構成要件充足性の判断については「その余を判断するまでもなく、原告の請求は理由がない」と判決することも可能でした。

しかし、控訴審における特許無効の抗弁の成否の判断が第一審とは異なる可能性があります。その場合に、第一審で構成要件充足性について何ら判断理由を示していないと、控訴審で初めから充足性を判断する必要が生じてしまうので、本判決では充足性についての第一審の判断を傍論として示したものとされます。

(2) 特許無効理由と構成要件充足性との関連性について

キルビー判決（最判平12.4.11）以前は、侵害訴訟では特許無効の抗弁を主張できないという考え方が主流でした。その当時は、特許無効理由が内在する特許権の侵害訴訟で妥当な結論を導くため、特許発明の技術的範囲の特許が有効になるように限定的に解釈し

て、特許権非侵害の結論に導く「有効限定解釈」という解釈手法を取ることがありました。

しかし、現在では侵害訴訟において特許無効の抗弁と訂正の再抗弁の主張が認められており、「有効限定解釈」を行わなければ妥当な結論が導けないということはなくなりました。そのため本件のように、特許無効理由の有無と特許発明の技術的範囲の解釈とは独立に判断されています。

(3) 構成要件Aの「内側に傾斜する」の意義解釈について

本件特許の特許請求の範囲には「内側に傾斜する」角度についての明文記載がないことから、被告は本件明細書に挙げられた先行技術文献(乙1公報)の記載を参酌して、本件特許請求の範囲の用語の意義解釈を試みました。

一般論として、特許請求の範囲の用語の意義が一義的に明確ではなく、明細書にも確かな定義が記載されていない場合は、従来技術や技術常識を参酌してその用語の意義を解釈することは可能でしょう。

しかし、従来技術や技術常識を参酌して特許請求の範囲の用語の意義を解釈する場合には、特許発明と先行技術との形式的な共通性だけに着目するのではなく、両者の構成や作用効果の違いまで考慮して、その先行技術の用語

の意義解釈が当該特許請求の範囲の用語の意義解釈に参照できるかを判断する必要があります。

本件では、乙1文献に記載されていた「内側に傾斜」の角度範囲の理由が、本件特許発明で「内側に傾斜」させる意義とは異なっていたことから、乙1文献の記載は本件特許請求の範囲の用語の意義解釈にあたり参酌できないと判断されました。

(4) 構成要件Eの「あたる」の意義解釈について

裁判所は「あたる」の用語が多義的であることを認定したうえで、本件特許請求の範囲における「あたる」の意義を本件明細書の記載を参酌して解釈しました。

リパーゼ判決（最判平3.3.8）で「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される」と判示されていることから、本件では明細書の記載を参酌する前に、特許請求の範囲に記載の用語の意義が一義的に明確ではない旨の判断を示したものとされます。

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、インテックス法律特許事務所在籍。