

コンパクト型豆乳・豆腐製造機事件（特許権侵害差止等請求控訴事件）	
事件の表示	平成19（ワ）第11981号 判決日：平成20年1月22日 担当部：東京地方裁判所民事第46部
判決	棄却（原告の請求を棄却）
参照条文	なし
キーワード	（文言侵害、均等第5要件(意識的除外)）

1. 事案の概要

本件は、「コンパクト型豆乳・豆腐製造機」に関する特許権を有する原告が、被告らが販売している製品は上記特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するとして、被告らに対して、差止めなどを求めた事案である。

今回は、裁判所の判断の争点1～3のうち争点2，3について検討する。

2. 本件発明の要旨

本件において審理の対象とされた請求項1に係る発明（本件発明）は以下のとおりである（太字は、争点2，3に関する構成要件である。下線は、拒絶査定不服審判請求のときに補正した内容である。）。

[本件発明]

イ.（上部本体アSEMBリ）

イー1. 大豆破砕用ブレードが下端部に設置され下方に延伸した回転軸を駆動させるための駆動手段及び前記駆動手段の作動を制御するための制御部が内装されたリテンションカップと、

イー2. 前記駆動手段及び制御部に電氣的に連結された電源接続用アダプタが設置されたカバーと

から構成される上部本体アSEMBリと；

ロ.（下部本体）

取りはずし自在に取りつけられた前記リテンションカップにより閉鎖され、破砕された大豆から浸出された豆乳が収集される円筒状の下部本体と；

ハ.（おから槽アSEMBリ）

ハー1. 前記大豆粉砕用ブレードを内側に置き、破砕のための大豆が収納され、前記回転軸の下端部に設置されたブレードにより破砕される大豆から出た液状の豆乳は通過するが、固形物であるおからは通過し得ないようにするふるいを有し、前記下部本体内部の中央に位置するおから槽本体と、

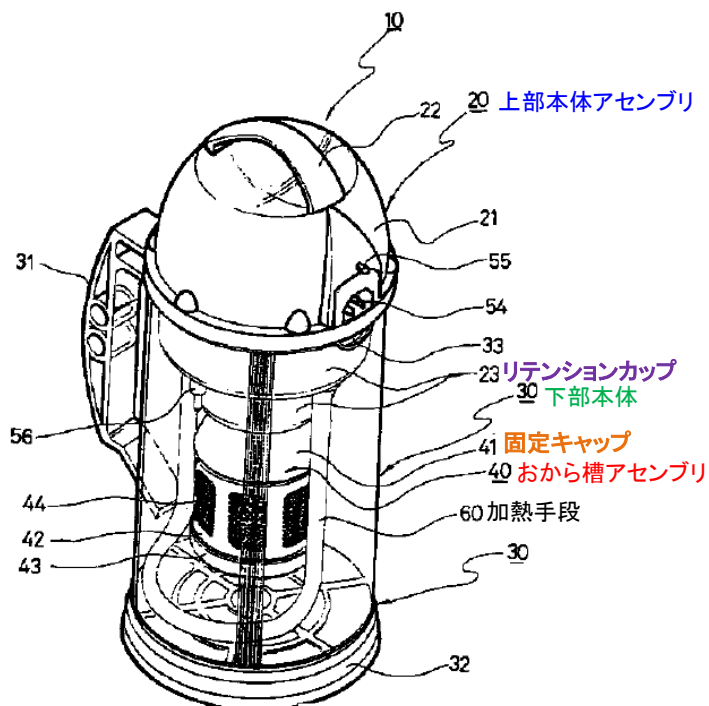
ハー2. 前記おから槽本体の上部を覆い、前記おから槽本体と分離可能に結合され、前記リテンションカップに固定的に取り付けられたキャップと

で構成されるおから槽アセンブリと；

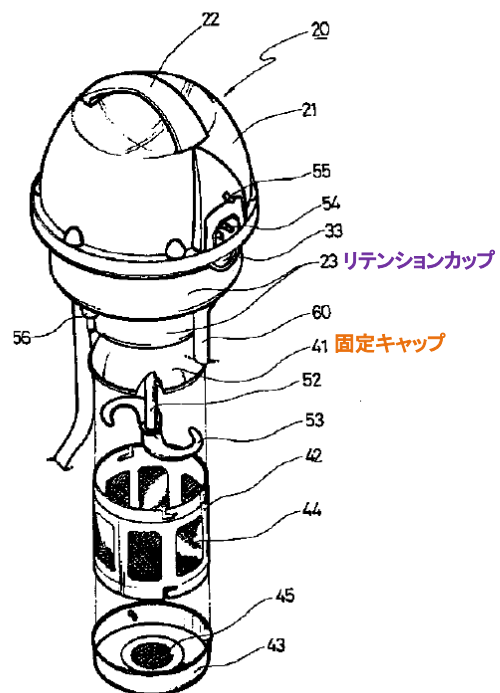
ニ. 前記リテンションカップの底面に取り付けられて、前記おから槽アセンブリの外部の前記下部本体内に位置し、前記制御部より制御される加熱手段とから構成されることを特徴とする

ホ. コンパクト型豆乳・豆腐製造機。

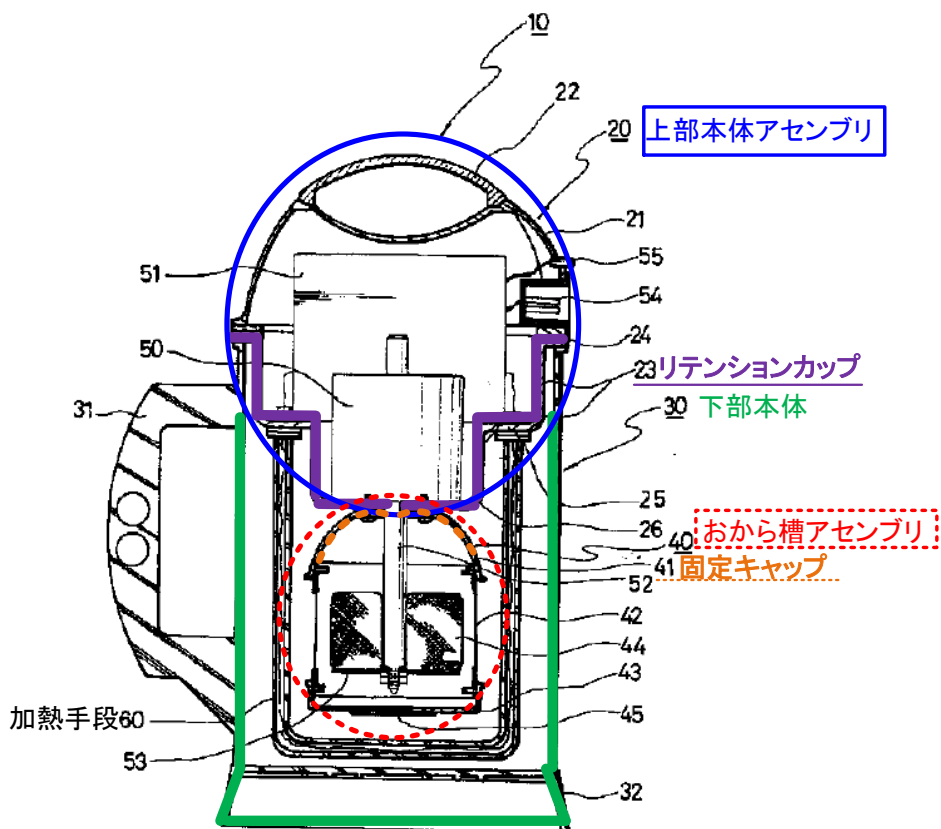
【図1】



【図3】



【図2】



4. 被告の製品 (別紙文献目録から抜粋)

写真1



写真3

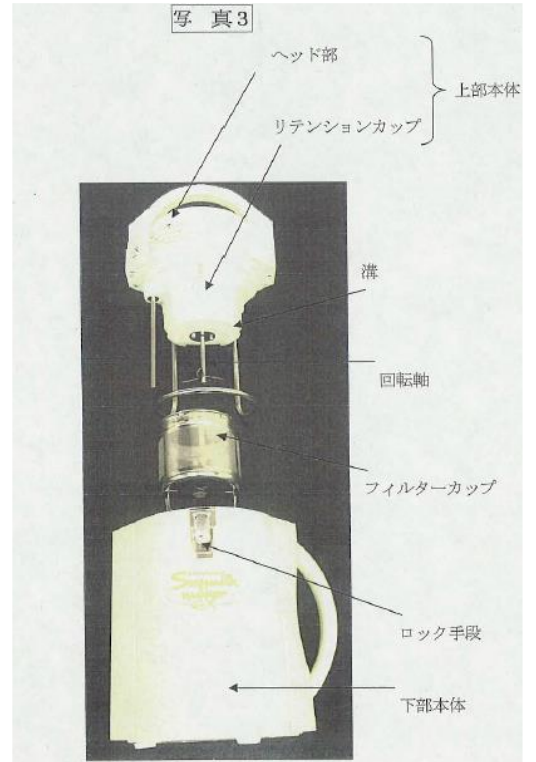


写真4

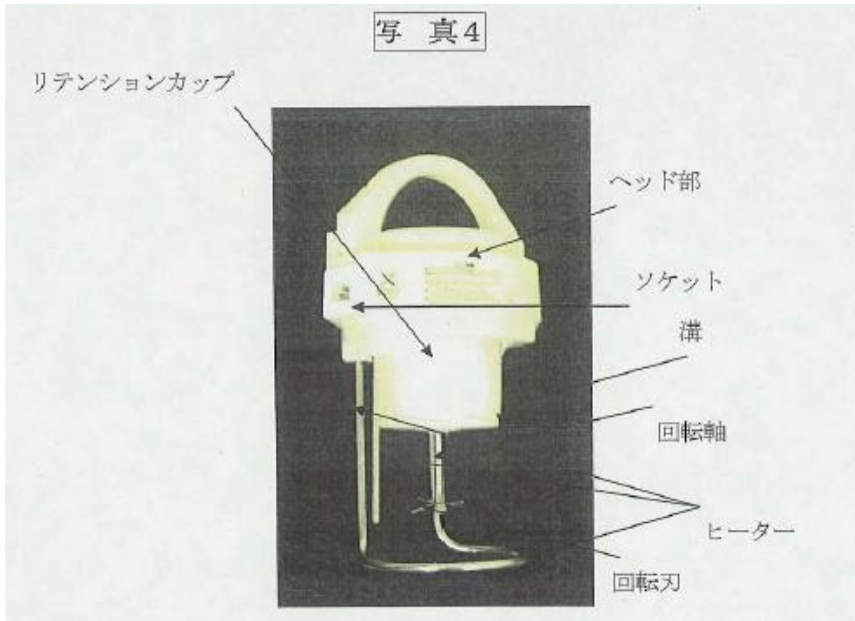


写真6

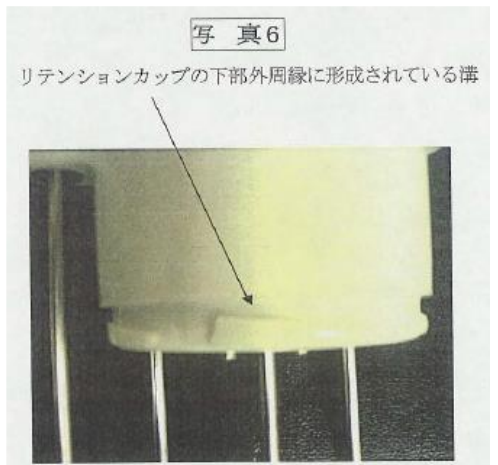


写真7



被告製品

リテンションカップの下端部が、フィルターカップのキャップとして機能する。

ヤ

5. 本判決について（抜粋）

第4 当裁判所の判断

．．．

2 争点2（被告製品の構成は、本件特許発明の構成要件ハ－2を充足するか）について

(1) 本件明細書の「特許請求の範囲」請求項1は、「キャップ」について、「前記リテンションカップに固定的に取り付けられたキャップ」と記載しており、この記載自体から、構成要件ハ－2の「リテンションカップ」と「キャップ」とはそれぞれ別個の部材であり、前者に後者が固定的に取り付けられていることが本件特許発明の構成とされていることが明らかである。なお、本件明細書中の「発明の詳細な説明」及び「図面の簡単な説明」の記載並びに本件図面を参照しても、本件特許発明の具体的な実施態様として、「リテンションカップ」と「キャップ」とが別個の部材から成る構成のもののみが開示されており、「リテンションカップ」の下部に「キャップ」の機能を奏させる構成のもの、すなわち、「リテンションカップ」とは別に「キャップ」に相当する独立した部材を有しない構成のものが本件特許発明に含まれることを示唆するような記述は何ら存在しない。

(2) 別紙物件目録の(2)以下に記載のとおり、被告製品には、「リテンションカップ」に別個の部材として固定的に取り付けられた「キャップ」に相当する部材が存在しないことが明らかであるから、被告製品は、本件特許発明の構成要件ハ－2を充足しない。

(3) 原告は、被告製品の「リテンションカップ」の下部が「キャップ」に相当する旨を主張する。しかし、前記(1)のとおり、本件特許発明においては、「リテンションカップ」と「キャップ」はそれぞれ別個の部材から構成されているものであるから、前者の一部が後者を兼ねるといふ構成のものが、構成要件ハ－2を充足しないことは明らかである。

3 争点3（被告製品の構成は、本件特許発明の構成要件ハ－2と均等か）について

当裁判所は、次に述べるとおり、本件特許発明の特許出願手続における手続補正等の経緯に照らし、被告製品の構成が、特許請求の範囲から除外されたものに当たるとみるべき特段の事情があり、均等論のいわゆる第5要件により、原告の均等の主張は理由がないと判断する。

(1) 本件特許の出願中の補正の経緯

原告は、平成10年7月15日に本件特許の出願をした。その願書に添付された明細書の「特許請求の範囲」請求項1の記載は、次のとおりであった。(甲7)

「大豆破碎用ブレードが下端部に設置された回転軸を駆動させるための駆動手段及び前記駆動手段の作動を制御するための制御部が内装されたリテンションカップと、前記駆動手段及び制御部に電氣的に連結された電源接続用アダプタが設置されたカバーとから構成される上部本体アセンブリと；前記上部本体アセンブリにより閉鎖され、破碎された大豆から浸出された豆乳が収集される円筒状の下部本体と；破碎のための大豆が収納され、前記回転軸の下端部に設置されたブレードにより破碎される大豆から出た液状の豆乳は通過す

るが、固形物であるおからは通過し得ないようにするふるいを有し、前記下部本体の中央部に位置するおから槽本体と、前記おから槽本体を覆うキャップとから構成されるおから槽アセンブリと；前記おから槽アセンブリの外部の前記下部本体内に位置し、前記制御部により制御される加熱手段とから構成されることを特徴とするコンパクト型豆乳・豆腐製造機。」

イこれに対して、特許庁審査官は、平成11年2月22日に拒絶理由通知書を起案し、同年3月23日に同通知書を発送した。(甲8)

ウ原告は、平成11年6月15日に手続補正書を提出し、明細書の「特許請求の範囲」請求項1の記載を補正した。補正後の請求項1の記載は、次のとおりであった(下線部が補正部分である。)(甲10)

「大豆破砕用ブレードが下端部に設置された回転軸を駆動させるための駆動手段及び前記駆動手段の作動を制御するための制御部が内装されたリテンションカップと、前記駆動手段及び制御部に電氣的に連結された電源接続用アダプタが設置されたカバーとから構成される上部本体アセンブリと、

取りはずし自在に取りつけられた前記上部本体アセンブリにより閉鎖され、破砕された大豆から浸出された豆乳が収集される円筒状の下部本体と、

前記大豆粉砕用ブレードを内側に置き、破砕のための大豆が収納され、前記回転軸の下端部に設置されたブレードにより破砕される大豆から出た液状の豆乳は通過するが、固形物であるおからは通過し得ないようにするふるいを有し、前記下部本体内の中央部に位置するおから槽本体と、前記おから槽本体の上部を覆うキャップとから構成されるおから槽アセンブリと、

前記おから槽アセンブリの外部の前記下部本体内に位置し、前記制御部により制御される加熱手段とから構成されることを特徴とするコンパクト型豆乳・豆腐製造機。」

エこれに対して、特許庁審査官は、平成12年1月11日に拒絶査定を起案し、同年2月8日に査定の謄本を発送した。(甲11)

オ原告は、平成12年5月2日に拒絶査定不服審判を請求した。(弁論の全趣旨)併せて、原告は、平成12年5月31日に手続補正書を提出し、明細書の「特許請求の範囲」の記載を補正した。補正後の「特許請求の範囲」請求項1の記載は、次のとおりであった(下線部が補正部分である。)(甲12、乙2)

「大豆破砕用ブレードが下端部に設置され下方に延伸した回転軸を駆動させるための駆動手段及び前記駆動手段の作動を制御するための制御部が内装されたリテンションカップと、前記駆動手段及び制御部に電氣的に連結された電源接続用アダプタが設置されたカバーとから構成される上部本体アセンブリと；

取りはずし自在に取りつけられた前記リテンションカップにより閉鎖され、破砕された大豆から浸出された豆乳が収集される円筒状の下部本体と；

前記大豆粉砕用ブレードを内側に置き、破砕のための大豆が収納され、前記回転軸の下

端部に設置されたブレードにより破砕される大豆から出た液状の豆乳は通過するが、固形物であるおからは通過し得ないようにするふるいを有し、前記下部本体内部の中央に位置するおから槽本体と、前記おから槽本体の上部を覆い、前記おから槽本体と分離可能に結合され、前記リテンションカップに固定的に取り付けられたキャップとで構成されるおから槽アSEMBリと；

前記リテンションカップの底面に取り付けられて、前記おから槽アSEMBリの外部の前記下部本体内に位置し、前記制御部より制御される加熱手段とから構成されることを特徴とするコンパクト型豆乳・豆腐製造機。」

カ本件特許の出願は、平成12年9月25日に特許査定された。(甲1)

(2) 特段の事情について

前記(1)の手続補正の経緯を踏まえて検討するに、本件特許の出願時の明細書と平成12年5月31日に手続補正書を提出して補正した後の本件明細書の「特許請求の範囲」請求項1の記載内容を比較すると、「キャップ」について、当初は「前記おから槽本体を覆うキャップ」というのみの記載であり、「リテンションカップ」と「キャップ」との関係について具体的に何も規定されていなかったものであるのに対し、上記補正後は「前記おから槽本体の上部を覆い、前記おから槽本体と分離可能に結合され、前記リテンションカップに固定的に取り付けられたキャップ」という記載に補正され、「キャップ」を「リテンションカップ」に固定的に取り付けることを明記したものであることが認められる。このような手続補正の経緯にかんがみると、原告は、本件明細書の記載を補正することにより、「キャップ」について、「おから槽本体」との関係性を明記したのみならず、「リテンションカップ」との関係も明記し、「リテンションカップ」とは別の部材として存在し、これに固定的に取り付けられるものであることを明示したのであるから、被告製品のように「リテンションカップ」が「キャップ」の機能を奏するもの、すなわち、「リテンションカップ」とは別に「キャップ」に相当する独立した部材を有しないものを含まない趣旨を明確にしたものといえることができる。

なお、本件特許発明の出願時の明細書の「特許請求の範囲」請求項1においては、「リテンションカップ」と「キャップ」との関係については具体的に何も規定していなかったのであるから、当初から、両者が独立した別個の部材の場合のみを限定して規定していたのか、両者が一部材として一体成形されたようなものも包含して規定していたのかについては必ずしも明確ではない。しかし、均等論のいわゆる第5要件については、禁反言の法理に照らし、均等を主張することが許されない特段の事情が存在するかどうかを判断すべきであるから、当初の特許請求の範囲に明確に包含されていたものが補正により意識的に除外された場合のみならず、当初の特許請求の範囲に包含されているかどうか不明確であったものが補正により包含されないことが明確にされた場合にも、禁反言の法理に照らし、第5要件により、特段の事情が存在するといふべきである。

以上によれば、原告は、本件特許発明について、その手続補正等の出願の経緯において、

被告製品のような構成のもの、すなわち、「リテンションカップ」とは別に「キャップ」に相当する独立した部材を有しない構成のものが、その技術的範囲に含まれないことを明らかにしたものと認められるから、このような場合においては、均等論のいわゆる第5要件の根拠とされる禁反言の法理に照らし、被告製品について原告の均等の主張を認めることはできない。よって、被告製品は、本件特許発明の技術的範囲に属すると認めることはできない。

6. コメント

複数の部材が分離可能であるか、一体でもよいか等の判決を調べていて、今回は、(権利者に) 比較的、厳しい判決であったものを選びました。これ以外の判決には、もう少し柔軟な解釈がされているものがありました。

出願前に明細書にあらゆる形態を含めることは難しいですが、今回の判決から、できるだけ多くの形態が含まれるように意識することが重要であると感じました。

また、中間処理の段階で、補正しなければ拒絶理由が解消しない場合、拒絶理由を解消しつつ、補正後の権利範囲を考慮しながら対応方法を考えることが重要であると感じました。

以上