

「フィルタ内に管状要素を含むフィルタ付シガレット装置」事件 (損害賠償請求控訴事件)	
事件の表示	令和5年(ネ)第10015号 判決日：令和5年9月21日 担当部：知的財産高等裁判所第2部
判決	請求棄却(非侵害)
参照条文	特許法第70条
キーワード	構成要件の解釈

1. 事案の概要

本件は、発明の名称を「フィルタ内に管状要素を含むフィルタ付シガレット」とする特許(特許第6131244号)に係る特許権者及び専用実施権者である控訴人が、被控訴人が輸入販売等を行う製品は本件特許発明の技術的範囲に属し、その製品の輸入販売等は特許権及び専用実施権等を侵害すると主張し、被控訴人らに対して損害賠償を求めたが、同製品は本件特許の技術的範囲に属するとは認められないとして、請求棄却された事案である。以下では、争点2-4について説明する。

争点2-4：被控訴人の製品は、本件特許発明の構成要件Iである「主流煙は、煙変性剤に実質的に接触することなく通過」を充足するか。

※ 以下、下線等の強調及び※書きは筆者が付したものである。

2. 原判決

2. 1 本件特許

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

かなりの量のシガレット主流煙の特定気相成分を効果的に除去するシガレットフィルタ要素を提供することは望ましいであろう。望ましい官能的特徴を有する主流煙を生成する一方で主流煙の気相成分を除去するシガレットフィルタを提供することも望ましいであろう。

【課題を解決するための手段】

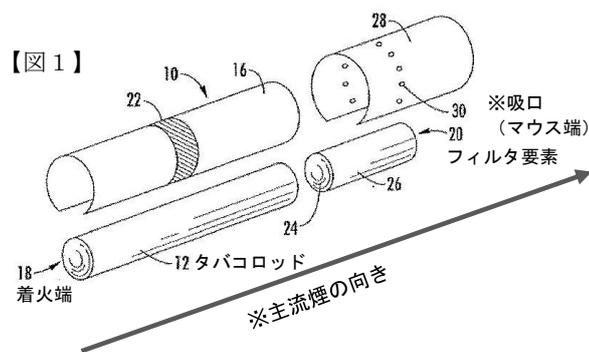
【0009】

さらに詳細には、本発明は、フィルタ要素がタバコロッドの基端にある端部およびタバコロッドから末端にある端部を有するよう、タバコロッドと、タバコロッドに接続されたフィルタ要素と、を含むシガレットを提供する。フィルタ要素は、様々な実施形態において、1つ以上のチューブがフィルタ材に挿入され且つフィルタ材を通過して少なくとも部分的に長手方向に延在する状態で、フィルタ材を含み得る。1つ以上のチューブのそれぞれは、タバコロッドからの主流煙がフィルタ材を少なくとも部分的に長手方向に通過するために適合されたチャンネルを画成する。フィルタ材は、タバコロッドの基端にある端部から始まりフィルタ要素に沿って少なくとも部分的に長手方向に延在する煙変性剤を含むこと

が好ましい。煙変性剤は主流煙から様々な蒸気相化合物を除去するために有用である。 1つ以上のチューブまたはチャンネルは、主流煙の特定の内容物が煙変性剤に接触することなくフィルタ要素を通過して進行することを可能にする。これにより、実質的に改変されない味質および望まれ得る官能的特徴を有する主流煙の内容物が喫煙者に提供されることとなる。

【請求項 39】

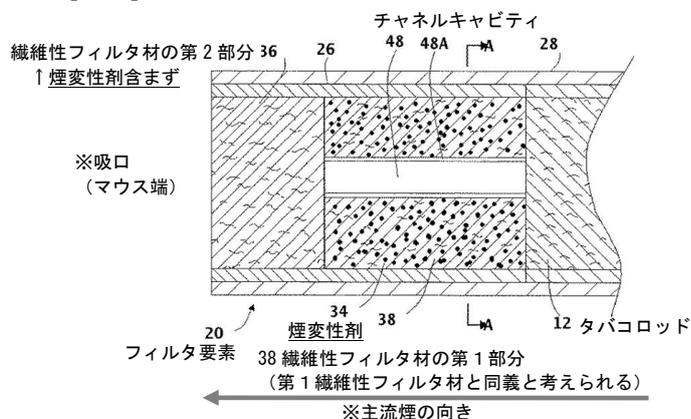
- A タバコロッドと
- B 前記タバコロッドに接続されたフィルタ要素と
- C を備えるシガレットであって、
- D 前記フィルタ要素は前記タバコロッドの基端にある端部と、前記シガレットのマウス端を画成する前記タバコロッドから末端にある端部とを有し、
- E 前記フィルタ要素は第1 繊維性フィルタ材を備え、
- F 1つ以上のチャンネルキャビティが、前記第1 繊維性フィルタ材内に形成され且つ前記第1 繊維性フィルタ材を通過して少なくとも部分的に長手方向に延在し、
- G 前記少なくとも1つのチャンネルキャビティのそれぞれは、前記タバコロッドと、(i) 前記繊維性フィルタ材の第1 部分に端と端とを接した構成で配列された繊維性フィルタ材の第2 部分であって、煙変性剤を含まない繊維性フィルタ材の第2 部分および (ii) 前記シガレットの前記マウス端のうち的一方との間で主流煙が通過するために適合され、
- H 前記第1 繊維性フィルタ材は、前記タバコロッドの基端にある前記端部を始点として前記フィルタ要素に沿って少なくとも部分的に長手方向に 延在する煙変性剤を含み、
- I 主流煙は、煙変性剤に実質的に接触することなく通過する、
- J シガレット。



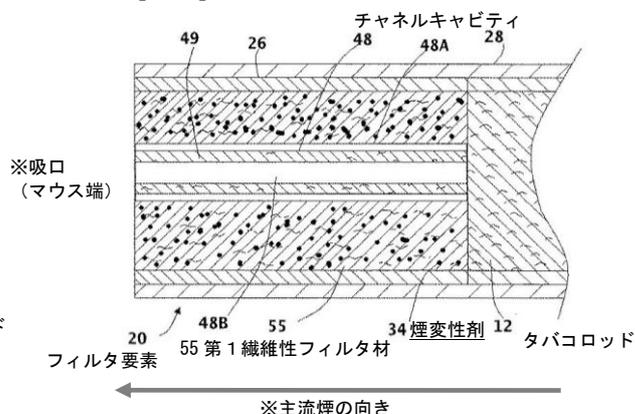
※筆者追記)
 主流煙は、タバコの葉等が含まれているタバコロッドからフィルタを通過して、吸口に到達する。
 本件の争点2-4は、フィルタに関するものである。

※ 実際は、構成要件AからHまで改行されていない。構成要件Iの直前で改行されている。
 ※ 下線部分は、平成28年12月12日に提出した手続補正書によって追加された。

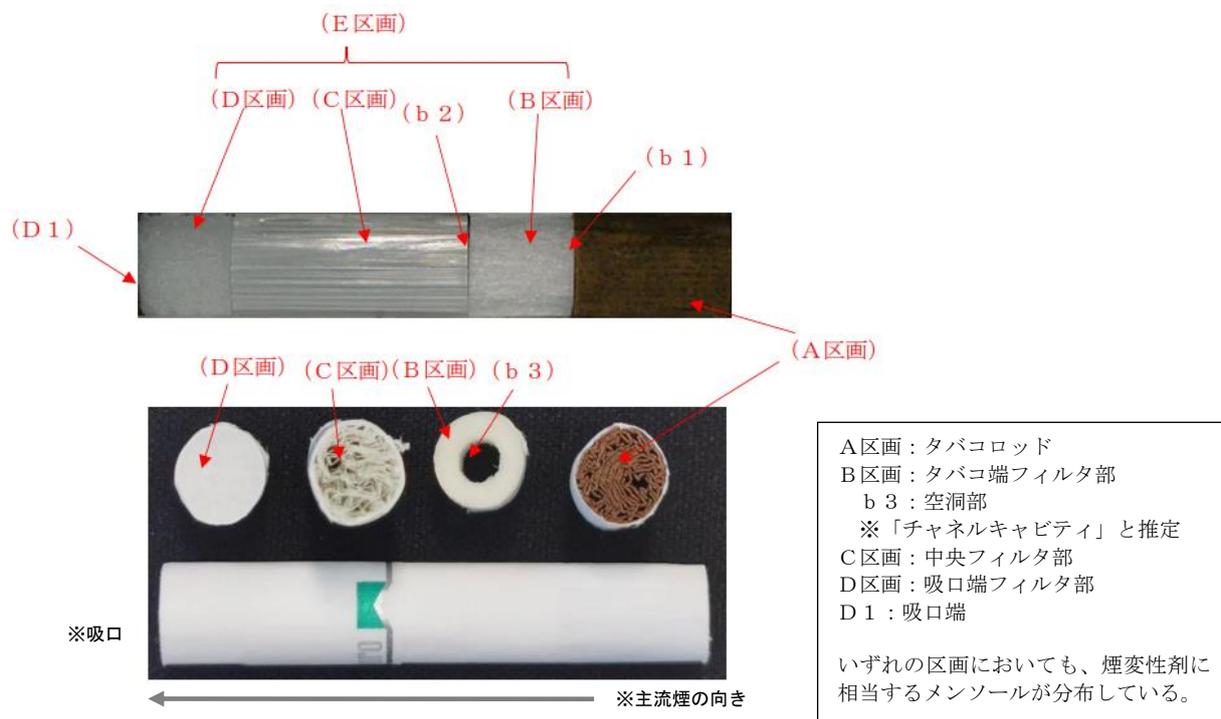
【図3】 ※Gの (i) に関連



【図9】 ※Gの (ii) に関連



2. 2 被告製品の構成



原告は、本件構成 ii を充足することを前提とした主張をした。

2. 3 原判決の概要

被告製品では、タバコロッドで主流煙が発生してから、マウス端に至るまで、主流煙が煙変性剤に実質的に接触しないといえるかについて、被告製品ではいずれの区画においてもメンソールが分布しており、これが煙変性剤に当たることは前記2のとおりである。そうすると、被告製品では少なくともC区画にはチャンネルが設けられていないため、主流煙はC区画のメンソールと実質的に接触することになる。よって、被告製品は、「主流煙は、煙変性剤に実質的に接触することなく通過する」(構成要件I)を充足しない。

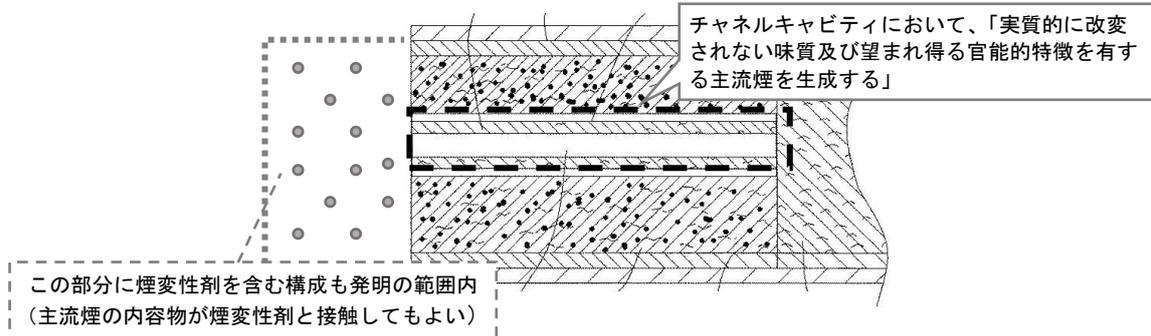
3. 高等裁判所における判決

第3 当裁判所の判断

(1) 本件発明の意義について

原告らは、本件明細書の記載…、原告レイノルズが本件特許に係る出願手続において提出した意見書(乙12)の記載及び構成要件Fの文言を根拠に、本件発明は、フィルタ要素の一部分であるチャンネルキャビティにおいて、主流煙の内容物を実質的に煙変性剤に接触させないことにより、当該チャンネル部分において、実質的に改変されない味質及び望まれ得る官能的特徴を有する主流煙を生成することを規定した発明であると主張する。

《原告の主張の図解》※筆者作成



しかしながら、以下のとおり、原告らの主張を採用することはできず、前記補正して引用した原判決第3の1(2)のとおり、本件発明は、フィルタ要素内にチャンネルキャビティを設けることによって、主流煙と煙変性剤とを実質的に接触させないこととし、これにより、気相成分を除去しつつ、実質的に改変されない味質及び望まれ得る官能的特徴を有する主流煙を生成する発明であると認められる。そして、本件発明が奏するそのような作用効果に照らすと、本件発明は、フィルタ要素の全体において、主流煙と煙変性剤との実質的な接触を回避する発明であると認めるのが相当である。

＜課題に関して＞※筆者見出し追記。以下同様

ア 原告らは、本件発明の課題に係る【0007】には、「シガレットフィルタを構成する全領域（すなわちフィルタ要素全体）において、望ましい官能的特徴を有する主流煙を生成する一方で主流煙の気相成分を除去すること」が本件発明の課題であることを示す記載がないと主張するが、他方で、【0007】を含め、本件明細書には、「フィルタ要素のうちチャンネルキャビティが設けられた部分（以下「チャンネルキャビティ付き部分」という。）においてのみ、望ましい官能的特徴を有する主流煙を生成する一方で主流煙の気相成分を除去すること」が本件発明の課題であるとする記載もない。原告らが援用する【0007】には、「望ましい官能的特徴を有する主流煙を生成する一方で主流煙の気相成分を除去するシガレットフィルタ」を提供することが望ましい旨記載されているのであり、このような記載に照らすと、シガレットフィルタを構成する全領域（すなわちフィルタ要素全体）において、本件発明の課題が実現されることが想定されているとみるのがむしろ自然であって、本件発明の課題が「チャンネルキャビティ付き部分においてのみ、実質的に改変されない味質及び望まれ得る官能的特徴を有する主流煙を生成すること」であると認めることはできない。

＜解決手段について＞

イ 原告らは、本件発明における課題の解決手段に係る【0009】には、「… チャンネルは、主流煙の特定の内容物が煙変性剤に接触することなくフィルタ要素を通過して進行することを可能にする。これにより、実質的に改変されない味質および望まれ得る官能的特徴を有する主流煙の内容物が喫煙者に提供されることとなる。」

との記載があるところ、この記載は、「チャンネル」において「実質的に改変されない味質」

等を有する主流煙の内容物を提供することが本件発明の作用効果である旨を説明したものであると主張する。

しかしながら、【0009】の文言上、本件発明の作用効果として、フィルタ要素全体で実質的に改変されない味質等を満たす主流煙の内容物が喫煙者に提供されなければならないことは明らかであるから、「チャンネル」において当該味質等を満たす主流煙の内容物が提供されれば足りるわけではない。【0009】を含め、本件明細書には、実質的に改変されない味質及び望まれ得る官能的特徴を有する主流煙を生成させるための手段が「チャンネルキャビティ付き部分にチャンネルキャビティを設けること」に限定される旨の記載はなく、かえって、本件明細書には、当該手段として「フィルタ要素のうちチャンネルキャビティ付き部分でない部分（以下「チャンネルキャビティなし部分」という。）に煙変性剤を配置しないこと」についての記載もみられるところである。前記【0007】の記載に照らすと、本件発明は、喫煙者に「望ましい官能的特徴を有する主流煙を提供するシガレットフィルタ」を提供することを課題とするものであり、喫煙者はフィルタ要素全体を通じて主流煙の提供を受けるのであるから、【0009】の前記記載は、本件発明がフィルタ要素全体を通じ、主流煙と煙変性剤との実質的な接触を想定していないものと解するのが相当である。以上によると、原告らが援用する【0009】の記載をもって、本件発明の奏する作用効果が「チャンネルキャビティ付き部分のみにおいて、実質的に改変されない味質等を有する主流煙の内容物を提供すること」などと解することはできない。

…

<明細書の記載について>

エ 原告らは、【0039】の記載（「…煙変性剤との接触に起因する煙の官能的特性の変化は阻止または低減されることとなる。」）を根拠に、本件発明は、チャンネルキャビティなし部分で主流煙が煙変性剤に実質的に接触するため煙の官能的特性の変化が阻止されないものの、チャンネルキャビティ付き部分で主流煙が煙変性剤の存在しない領域を通過することにより煙の官能的特性の変化が低減されるというものであると主張する。

しかしながら、前記補正して引用した原判決第3の3(1)ア(エ)のとおり、本件発明においては、主流煙のごく一部は、第1繊維性フィルタ材のうち非チャンネル部分を通過し、煙変性剤に接触し得るのであり、その場合、当該接触に起因する主流煙の官能的特性に一定の変化が生ずることは想定されているはずである。主流煙の官能的特性の変化に係る「低減される」との記載は、当該接触が僅かなものであり、実質的な接触ではないことを前提とした場合にも成り立つ表現である。したがって、当該「低減される」との記載をもって、本件発明がチャンネルキャビティなし部分において主流煙と煙変性剤との実質的な接触を想定しているということとはできない。

…

<審査段階において>

キ 原告らは、原告レイノルズが本件特許に係る出願手続において平成28年12月12日に提出した意見書(乙12)には、主流煙が煙変性剤と実質的に接触せずにチャンネルキャビティを通過することに係る想到困難性について記載があるのみであるところ、これは、本件発明がチャンネルキャビティ付き部分において主流煙の味質及び望まれ得る官能的特徴が実質的に変更されないことを規定した発明であることを裏付けると主張する。

しかしながら、前記意見書は、平成28年12月12日提出の手続補正書(乙11)と同時に提出されたものであるところ、同手続補正書によると、本件特許に係る特許請求の範囲の請求項39(以下、単に「請求項39」という。)については、繊維性フィルタ材の第2部分に煙変性剤を含まない旨の限定及び主流煙が煙変性剤に実質的に接触することなく通過する旨の限定がされたものと認められるから、原告らが援用する前記意見書の記載をもって、本件発明がチャンネルキャビティ付き部分のみにおいて主流煙の味質等が実質的に変更されないことを規定した発明であることが裏付けられるとはいえない。

...

(2) 構成要件Iの解釈について

ア 原告らは、本件発明の意義が前記(1)の原告らの主張のとおりであること及び構成要件Fの文言(「…チャンネルキャビティが、前記第1繊維性フィルタ材内に形成され」)を根拠に、構成要件Iの「煙変性剤」は構成要件Hにいう第1繊維性フィルタ材内に含まれる煙変性剤を意味すると主張する。

しかしながら、前記(1)において説示したとおり、本件発明の意義は、喫煙者に望ましい官能的特徴を有する主流煙を提供するため、チャンネルキャビティにおいてだけではなく、フィルタ要素全体において、主流煙と煙変性剤との実質的な接触を回避したシガレットフィルタを提供するところにあるから、構成要件Iの「煙変性剤」をチャンネルキャビティ付き部分に配置されたものに限定して解すべき理由はない。

イ 原告らは、特許法には、特許請求の範囲の記載における改行の意味等について定める規定がないことを根拠に、請求項39の記載において、構成要件Iの記載の直前で改行がされ、構成要件Iの記載が構成要件AからHまでの記載と区切られているからといって、構成要件Iにつき、「本件発明のシガレットの全体について、タバコロッドで発生した主流煙が煙変性剤に実質的に接触しないこと」を意味すると解するのは相当でないと主張する。

しかしながら、言語によって記載された特許請求の範囲の記載の解釈に当たり、改行の有無が考慮され得るのは当然のことであり、これは、特許法その他の法令において特許請求の範囲の記載における改行の意味等を定めた規定がないことにより左右される事柄ではない。そして、前記補正して引用した原判決第3の3(1)ア(ア)のとおり、請求項39の記載において、構成要件Iの記載の直前で改行がされ、構成要件Iの記載が構成要件AからHまでの記載(途中で改行がされていないもの)と区切られていることからすると、請求項39の記載においては、構成要件AからHまでの記載及び構成要件Iの記

載がそれぞれ構成要件Jの「シガレット」の構成全体を説明していると理解されるのであるから、構成要件Iについては、「本件発明のシガレットの全体について、タバコロッドで発生した主流煙が煙変性剤に実質的に接触しないこと」を意味すると解するのが相当である。

…

4. コメント

本件特許の【0009】には「これにより、実質的に改変されない味質および望まれ得る官能的特徴を有する主流煙の内容物が喫煙者に提供されることとなる。」とある。このことから、「…望まれ得る官能的特徴を有する主流煙の内容物」は、シガレットのマウス端（吸口）において達成されなければならないと思われました。

一方で、「フィルタ要素の一部分であるチャネルキャビティにおいて、主流煙の内容物を実質的に煙変性剤に接触させないことにより、当該チャネル部分において、実質的に改変されない味質及び望まれ得る官能的特徴を有する主流煙を生成することを規定した発明である」との裁判での原告らの主張は、シガレットの途中において「実質的に改変されない味質及び望まれ得る官能的特徴を有する主流煙」を生成することが保証されるに過ぎないことから受け入れられなかったのではと思われました。

フィルタ要素のチャネルキャビティなし部分に煙変性剤が存在する構成まで確実に権利範囲としたいのであれば、明細書にそのような構成を具体的に記載しておいた上で、審査段階においてもそのような構成を含むことを明示した補正内容とする必要があったと考えられました。しかしながら、権利取得段階におけるそこまでの配慮は、侵害態様の的確な予測に基づく必要があると思われ、かなり無理があるようにも思われました。

以上