

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

明細書の従来技術の記載が不十分であるとして 発明の本質的部分(均等論第1要件)を限定的に解釈された事例

[東京地方裁判所 令和6年10月18日判決 令和4年(ワ)第70058号]

1. 事件の概要

本件は原告が被告製品は原告の特許権（特許第5911250号）および意匠権を侵害すると主張し、被告製品の製造差止め等および損害賠償を請求した事案です。本判決の規範に従前の裁判例と変わるところはありませんが、均等論の第1要件（非本質部分）の当てはめが参考になるため紹介します。

2. 特許発明の概要

本件特許の請求項1に係る発明（本件発明）を構成要件ごとに分説すれば次のようになります。

「A 上下方向に回転する建設機械のアームの先端部に、上下方向に回転可能に、かつアームの延長方向の軸心にたいして回転可能にして設けたバケットと、このバケットの両側壁に隣接して位置し、両側壁の開口面との間で木材等の被グラップル材をグラップルできるグラップル部材を、バケットの開口基端部に、バケットの開口部を閉じる方向に回転可能に枢支してなるグラップル装置と、を設けたグラップルバケット装置において、
B バケットの一方の側壁部に、上記

バケットの両側壁の開口面とグラップル部材との間でグラップルした被グラップル材を切断する切断装置を設け、
C この切断装置は、バケットの側壁の外側あるいは内側の一方側に位置してバケットの開口縁から離れた位置からバケットの側壁に沿う位置にわたって側壁に沿う方向に回転し、かつバケットの開口縁側に対向する側の側縁に切刃を有してバケットの開口基端部に枢支された切断刃と、上記切断刃の回転基部に連結して上記切断刃を回転させる油圧シリンダとからなり、
D 1 切断刃の切刃を、切断刃の回転中心と油圧シリンダの連結点を結ぶ線に対して切断刃の切断方向側にずれた位置に設けるとともに、
D 2 この切刃の切断方向への回転方向に対して後方へ円弧状に反らせた
E ことを特徴とするグラップルバケット装置」

D 1 切断刃の切刃を、切断刃の回転中心と油圧シリンダの連結点を結ぶ線に対して切断刃の切断方向側にずれた位置に設けるとともに、
D 2 この切刃の切断方向への回転方向に対して後方へ円弧状に反らせた
E ことを特徴とするグラップルバケット装置」

3. 被告製品の構成

被告製品が構成要件A～CおよびEを充足することについては、特に争われていません。構成要件D（D 1 + D 2）に対応する被告製品の構成は次の

ように認定されました。

「d 切断刃(25')の切刃(25a')を、切断刃(25')の回転中心と上記油圧シリンダの連結点を結ぶ線に対して切断刃(25')の切断方向側にずれた位置に設けており、切断刃の切刃は、その刃渡りの基端側のほぼ半分(L1)まで上記切断刃の回転中心と油圧シリンダの連結点を結ぶ線とほぼ平行に直線状に延び、残りの半分(L2)は傾斜角(α)約150度でこの切刃の切断方向への回転方向に対して直線状に後方へ折れている」

4. 均等第1要件に関する当事者の主張

(1) 原告の主張

「本件特許の出願前には、本件発明に係る『グラップルした被グラップル材を切断できるようにしたグラップルバケット装置』は存在せず、本件発明は革新的なパイオニア発明であるから、『グラップルした被グラップル材を切断できるようにしたグラップルバケット装置』であること自体が、従来技術にはなかった本件発明の本質的部分（従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴部分）である」

「この本件発明の技術的思想の本質からすると、本件発明の構成要件B、C及びDは、『切断装置』が、『地面の掘削と木材のグラップルの双方を行うことができ、特に木材をグラップルした状態で建設機械を走行することにより、木材を所定の場所に集積すること』を可能にするという『グラップルバケット装置』本来の機能を害することなく、『グラップルした木材等の被グラップル材をグラップルした状態で切断することができるように』するように限定している」

被告製品の構成dは「グラップルする際に障害を生ずることなく、『地面の掘削と木材のグラップルの双方を行うことができ、特に木材をグラップルした状態で建設機械を走行することにより、木材を所定の場所に集積すること』を害さず、また『グラップルした木材等の被グラップル材をグラップルした状態で切断することができる』ものであって、本件発明の本質的部分を変更するものでないことは明白である」。

(2) 被告の主張

「本件発明の作用効果である『引き切り作用による無理のないスムーズな切断』は、『切断刃の切刃を、切断刃の回転中心と油圧シリンダの連結点を結ぶ線に対して切断刃の切断方向側にずれた位置に設ける』（構成要件D1）という構成によりもたらされるものとされている」

「したがって、『切断刃の切刃を、切断刃の回転中心と油圧シリンダの連結点を結ぶ線に対して切断刃の切断方向側にずれた位置に設ける』との構成要件

D1の構成を本件発明の本質的部分と解する余地はない」

「むしろ、……『この切刃の切断方向への回転方向に対して後方へ円弧状に反らせた』という構成要件D2の構成が存在しない場合には、本件発明の作用効果が生じることはない」

「原告は、グラップルバケット装置において、切断装置により被グラップル材をグラップルした状態で切断できるようにした構成が、本件発明の本質的部分であると主張する。

しかし、特許庁審査官は、本件出願当初の特許請求の範囲の各請求項記載の発明が、バケットの開口縁側に対向する側の側縁に切刃を有してバケットの開口基端部に枢支された切断刃を有している点について、……に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたと判断し、進歩性を欠くとして拒絶理由を通知した。

これに対し、原告は、請求項1に『切断刃の切刃を、切断刃の回転中心と油圧シリンダの連結点を結ぶ線に対して切断刃の切断方向側にずれた位置に設けるとともに、この切刃の切断方向への回転方向に対して後方へ円弧状に反らせた』（構成要件D）との文言を追加する本件補正をし、本件特許権が設定登録された。

以上の経過にかんがみれば、切断装置により被グラップル材をグラップルした状態で切断できるようにしたグラップルバケット装置であるという構成が進歩性を欠くことは、特許庁のみならず、原告も承認するところであるから、当該構成が本件発明の本質的部分ではないことは明らかである」

「以上のとおり、『この切刃の切断方向への回転方向に対して後方へ円弧状に反らせた』との構成（構成要件D2）は、本件発明の本質的部分であるところ、……被告製品は構成要件D2を充足しない」

5. 裁判所の判断

「特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきであり、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。すなわち、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、そして、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定されるが、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。

ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時の従来技術に照らし客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参

酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される」

「本件特許の出願時において、グラップルバケット装置において、グラップルした木材が長尺である場合、所定以上の長さを有する木材をチェーンソー等の切断装置を用いて作業員が所定の長さで切断しなければならないとの課題については、……において開示された従来技術によって解決することが可能であったから、本件明細書において従来技術が解決できなかった課題として記載されているところは、出願時の従来技術に照らして客観的に不十分であると認められる。そうすると、本件発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を認定するに当たり、……に記載されている技術的事項も参酌することが許されるというべきである」

「本件特許の出願前に、……において、一方の側部に把持部、他方の側部に切断装置が装着されているバケットを備えた枝切り走行装置が開示されていたと認められるから、本件発明と従来技術との相違は、当該切断装置の構成に係る部分にすぎず、グラップルした被グラップル材を切断できるようにしたグラップルバケット装置であること自体ではないと認められる。そうすると、従来技術と比較して本件発明の

貢献の程度が大きいと評価することはできないから、本件発明の本質的部分については、これを上位概念化したものとして認定することはできず、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されるというべきである」

「本件発明における従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分は、……構成要件C及びDに係る構成を採用することによって、回動中心から遠い部分でも、刃先が対象物に当たる傾き角度 θ の値を大きく保つことで、引き切り作用を保ちスムーズな切断効果を発揮できるようにしたことと認めるのが相当である」

「被告製品は構成要件D2を充足するとは認められないところ、前記……のとおり、本件発明の構成要件C及びDに係る構成を採用することによって、回動中心から遠い部分でも、刃先が対象物に当たる傾き角度 θ の値を大きく保つことで、引き切り作用を保ちスムーズな切断効果を発揮できるようにしたことが本件発明の本質的部分であるから、被告製品が本件発明の本質的部分を備えているとは認められ」ない。

6. 考察

均等論の第1要件における発明の本質的部分は、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分

と解されており、それは“原則として”特許請求の範囲および明細書の記載から解釈されます。しかし、仮に特許請求の範囲および明細書以外は全く参酌できないとすると、明細書の従来技術の記載が不十分なとき、極論すれば明細書に従来技術が全く記載されていないときには、発明の本質的部分を解釈することができなくなります。そのため、明細書の従来技術の記載が客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術を参酌して発明の本質的部分を解釈できるとされています。

本件では、明細書には従来技術として「切断装置のないグラップル装置」しか記載されておらず、他方で「切断装置を有するグラップル装置」が出願前公知であったことから、明細書の従来技術の記載が不十分であると認定されました。

明細書に文献公知発明を記載することが特許法36条4項2号に定められていますが、この要件を満たしていなくても特許無効の理由にはなりません。しかし、特許無効とならなくても明細書に記載された従来技術の記載が客観的に見て不十分な場合には、均等が認められる範囲がより狭いものとなる不利益があることに留意すべきです。

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

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に在籍。