

鉄骨柱の転倒防止方法、ずれ修正方法及び固定ジグ事件 (特許権侵害差止等請求事件)	
事件の表示	平成 22 年 (ワ) 第 43749 号 判決言渡：平成 23 年 12 月 28 日 担当部：東京地裁
判決	原告の請求をいずれも棄却する。
参照条文	特 70 条
キーワード	均等の第 5 要件、意識的除外

1. 概要

(1) 本件訴訟は、原告が、同社の保有する特許権（特許第 3375886 号(以下、「本件特許」という)) を被告が侵害しているとして、被告製品の製造・販売の差止等を請求した特許権侵害差止等請求事件である。

(2) 原告の請求は棄却された。原告は控訴したが、その控訴も棄却された（平成 24 年 (ネ) 第 10012 号 判決言渡：平成 24 年 7 月 18 日）。

(3) 本件特許の特許請求の範囲の請求項 1 記載の発明を「本件特許発明 1」、請求項 4 記載の発明を「本件特許発明 4」という。

【請求項 1】

- A①複数のエレクションピースを周方向に間隔をおいて上方の端部に有する既設の鉄骨柱に、前記エレクションピースに対応する複数のエレクションピースを下方の端部に有する新設の鉄骨柱を接合すべきとき、
- A②前記既設の鉄骨柱の上側に降ろした前記新設の鉄骨柱の転倒を防止する方法であって、
- B①前記既設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第 1 のスリットと、前記新設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第 2 のスリットとを有し、前記第 1 のスリットの水平方向の幅が前記第 2 のスリットの水平方向の幅より大きい環状の固定ジグであって
- B② 2 本のボルトを前記第 1 のスリットの両側に該第 1 のスリットに対して水平方向に進退可能に取り付け
- B③かつ 1 本のボルトを前記第 1 のスリットの下側に該第 1 のスリットに対して上下方向に進退可能に取り付け、
- B④また 2 本のボルトを前記第 2 のスリットの片側に該第 2 のスリットに対して水平方向に進退可能に取り付けた固定ジグを、
- C①前記第 1 のスリットに前記既設の鉄骨柱のエレクションピースを差し込むと共に、
- C②前記第 2 のスリットに前記新設の鉄骨柱のエレクションピースを差し込んで所定位置に配置すること、

- D①その後、前記第1のスリットに対して進退可能である前記ボルトのねじ込みにより前記固定ジグと前記既設の鉄骨柱の前記エレクションピースとを連結すると共に、
D②前記第2のスリットに対して進退可能である前記ボルトのねじ込みにより前記固定ジグと前記新設の鉄骨柱の前記エレクションピースとを連結する
E ことを含む、鉄骨柱の転倒防止方法。

【請求項4】

- F 複数のエレクションピースを周方向に間隔をおいて上方の端部に有する既設の鉄骨柱に、前記エレクションピースに対応する複数のエレクションピースを下方の端部に有する新設の鉄骨柱を接合すべきとき、前記既設の鉄骨柱の上側に降ろした前記新設の鉄骨柱の転倒を防止するのに使用する環状の固定ジグであって、
G 前記既設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第1のスリットと、前記新設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第2のスリットとであって前記第1のスリットの水平方向の幅が前記第2のスリットの水平方向の幅より大きい第1のスリットと第2のスリットとを有し、
H 2本のボルトを前記第1のスリットの両側に該第1のスリットに対して水平方向に進退可能に取り付け
I かつ1本のボルトを前記第1のスリットの下側に該第1のスリットに対して上下方向に進退可能に取り付け、
J また2本のボルトを前記第2のスリットの片側に該第2のスリットに対して水平方向に進退可能に取り付けた、固定ジグ。

2. 裁判所の判断

(1) 争点1 (被告製品1の構成要件G～J充足性) について

被告製品1においては、既設の鉄骨柱のエレクションピースが入る「第1のスリット」は幅の狭いスリットであり、新設の鉄骨柱のエレクションピースが入る「第2のスリット」は幅の広いスリットであり、「第1のスリットの水平方向の幅」が「第2のスリットの水平方向の幅」より小さいから、被告製品1は、構成要件Gを充足するということとはできず、その余の構成要件の充足性を検討するまでもなく、本件特許発明4の技術的範囲に属しない。

(2) 争点2 (被告製品を使用した鉄骨柱の転倒防止方法の構成要件A①～E充足性) について

原告は、幅の広い方のスリットに既設の鉄骨柱のエレクションピースを、幅の狭い方のスリットに新設の鉄骨柱のエレクションピースをそれぞれ差し込んで使用する態様で被告製品1を使用する鉄骨柱の転倒防止方法である上下逆転使用方法を実施すれば、構成要件A①～Eを全て充足し、本件特許発明1の方法を実施することになるとも主張するが、上記(1)で認定したように、原告主張のような態様で被告製品1が使用されることを認め

るに足りる証拠はなく、原告の主張は前提において理由がない。

(3) 争点3 (被告製品を使用した鉄骨柱の転倒防止方法による本件特許発明1の均等侵害の成否) について

(1) 本件特許発明1の方法と被告製品の説明書記載方法を対比すると、本件特許発明1においては、既設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第1のスリットの水平方向の幅が、新設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第2のスリットの水平方向の幅より大きいのに対し(構成要件B①)、説明書記載方法においてはこの組合せが逆となり、既設の鉄骨柱(110)の各エレクションピース(112)が入るスリット(122)の水平方向の幅が、新設の鉄骨柱(116)の各エレクションピース(114)が入るスリット(120)の水平方向の幅より小さいため、説明書記載方法は構成要件B①を充足せず、本件特許発明1の技術的範囲に属しないと見える。

原告は、本件特許発明1の方法と説明書記載方法との間に上記のような相違点があるとしても、説明書記載方法は、本件特許発明1の方法と均等な方法であると主張する。

(2) 本件特許発明1に係る特許請求の範囲に記載された構成中に説明書記載方法と異なる部分が存する場合であっても、①上記部分が本件特許発明1の本質的部分ではなく、②上記部分を説明書記載方法におけるものと置き換えても、本件特許発明1の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、③上記のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が説明書記載方法の使用の時点において容易に想到することができたものであり、④説明書記載方法が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから上記出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、⑤説明書記載方法が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、説明書記載方法は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、本件特許発明1の技術的範囲に属するものと解するのが相当である(最高裁判平成10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁参照)。

そして、上記⑤の要件については、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認し、又は外形的にそのように解されるような行動をとった場合には、特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から当該製品や方法を意識的に除外したものと解すべきである。

(3) 本件特許の出願経緯は、以下のとおりである。

(省略)

(4) 上記(3)認定の出願経緯からすると、出願当初の請求項1においては、既設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第1のスリットと新設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第2のスリットの水平方向の幅の大小について限定はしていなかったものである。また、鉄骨柱のずれ修正方法に係る出願当初の請求項4においては、「前記他方のスリットは、前記一方のスリットより水平方向の幅が大きくなるように形成された、請求項3に記載の

鉄骨柱のずれ修正方法」と記載され、この「他方のスリット」、「一方のスリット」とは、出願当初の請求項3における「前記第1のスリット及び前記第2のスリットの一方」、「前記第1のスリット及び前記第2のスリットの他方」のことであるから、第1のスリットの水平方向の幅が第2のスリットの水平方向の幅よりも大きい固定ジグだけではなく、第2のスリットの水平方向の幅が第1のスリットの水平方向の幅よりも大きい固定ジグも含めたものとして記載していたといえる。

その後、原告は、拒絶理由の通知を受け、出願当初の請求項4の記載のように、「前記第1のスリット及び前記第2のスリットの一方の水平方向の幅が他方の水平方向の幅より大きい固定ジグ」などと補正することが可能であったにもかかわらず、上記(3)オの補正により、請求項1等につき、「前記第1のスリットの水平方向の幅が前記第2のスリットの水平方向の幅より大きい固定ジグ」と補正したのであるから、第1のスリットと第2のスリットの水平方向の幅の大小につき、第1のスリットの水平方向の幅が第2のスリットの水平方向の幅より大きいものだけに限定したものと見える。この減縮補正は、拒絶理由通知が指摘した引用文献1～3に記載された2つの空間（スリット部）は水平方向の幅が同一であり、本件特許発明の構成上の特徴を開示していないことを主張してされたものであるから、当該拒絶理由を回避するためにされた補正と認められる。

本件特許に係るこのような出願経緯からすると、既設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第1のスリットと新設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第2のスリットの水平方向の幅の大小については、上記(3)オの補正において、第1のスリットの水平方向の幅が第2のスリットの水平方向の幅より大きいものに限定されたことにより、外形的には、これとは逆の第1のスリットの水平方向の幅が第2のスリットの水平方向の幅より小さいものを本件特許発明1に係る特許請求の範囲から意識的に除外したものと解さざるを得ない。

したがって、説明書記載方法は、均等侵害の要件のうち、少なくとも上記(2)の⑤の要件を欠くことが明らかであるから、その余の要件について検討するまでもなく、説明書記載方法が本件特許発明1の方法と均等な方法であるとする原告の主張は理由がない。

(4) 争点4（間接侵害（特許法101条4号、5号）の成否）について

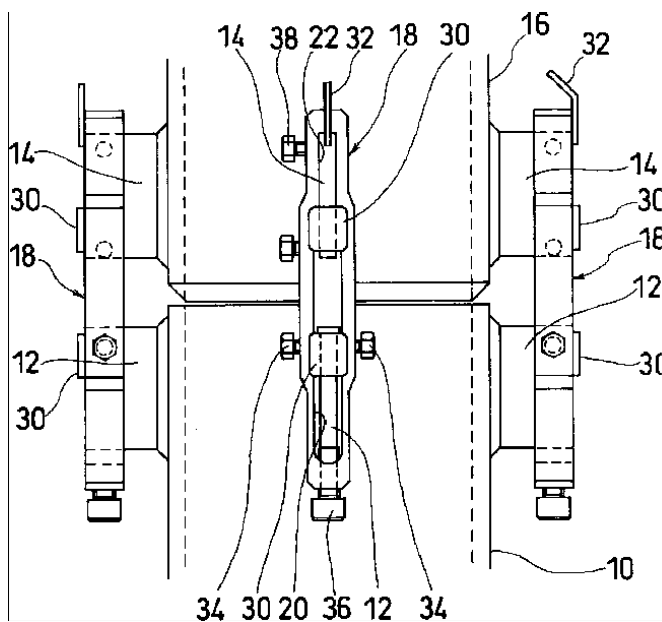
上記した争点2の判断（結論：被告製品1は、本件特許発明1の少なくとも構成要件B①を充足しない）を前提にして否定された。

4. コメント

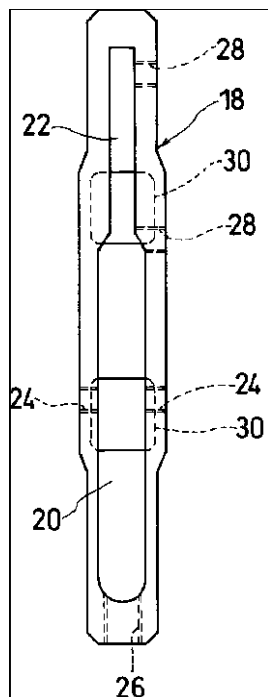
本件特許の出願時における拒絶理由通知・原告の意見書などをまだ拝見していない、という前提で1つ気になる点がある。「前記既設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第1のスリットと、前記新設の鉄骨柱の各エレクションピースが入る第2のスリットとを有し、前記第1のスリットの水平方向の幅が前記第2のスリットの水平方向の幅より大きい」という限定と、「前記他方のスリットは、前記一方のスリットより水平方向の幅が大きくなる

ように形成された」という限定と、の間に進歩性判断における差はどの程度あるのだろうか？事後的判断ではあるが、「前記他方のスリットは、前記一方のスリットより水平方向の幅が大きくなるように形成された」という限定内容で権利化できていれば、均等侵害を主張するまでもなく文言侵害となっていた可能性がある。

5. 図面



←本件特許の図1



←本件特許の図3
(固定ジグの背面図)

以上