

平成20年3月31日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官  
平成19年(ワ)第22449号 特許権侵害行為差止等請求事件  
口頭弁論終結日 平成20年2月22日

判 決

仙台市<以下略>

原 告	アイリスオーヤマ株式会社
訴訟代理人弁護士	安 江 邦 治
訴訟代理人弁理士	羽 切 正 治
同	笹 川 拓
同	小 野 友 彰

栃木県足利市<以下略>

被 告	プ ラ コ ム 株 式 会 社
訴訟代理人弁護士	牧 山 美 香
訴訟代理人弁理士	佐 藤 英 昭
主 文	

- 1 被告は、別紙物件目録記載の物件を譲渡し、譲渡のために展示し又は輸入してはならない。
- 2 被告は、別紙物件目録記載の物件を廃棄せよ。
- 3 訴訟費用は、被告の負担とする。
- 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

主文第1ないし第3項と同旨

第2 事案の概要

本件は、「ホースリール」についての特許権を有している原告が、被告が販売した別紙物件目録記載のフルカバーホースリールセット(以下「被告製品」

という。)が上記特許権の特許発明の技術的範囲に属し、その譲渡、譲渡のための展示及び輸入(以下「譲渡等」という。)が上記特許権を侵害するものであると主張して、被告に対し、特許法100条1項及び同条2項に基づき、被告製品の譲渡等の差止及び被告製品の廃棄を求めている事案である。

1 前提となる事実等(当事者間に争いが無いが、該当箇所末尾掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により認められる。)

(1) 原告が有している特許権

原告は、次の特許につき特許権(以下、「本件特許権」といい、その特許出願を「本件特許出願」という。)を有している(甲1,甲2)。

ア 特許番号 第3908155号

イ 発明の名称 ホースリール

ウ 出願日 平成14年11月22日

エ 登録日 平成19年1月26日

オ 本件特許出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)

の特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりである(以下、請求項1の特許発明を「本件特許発明1」といい、同発明に係る特許を「本件特許1」という。本判決添付の特許公報(以下「本件公報」という。)参照。)

「ホースを巻き取るドラムがフレームに回動自在に支持されたホースリールにおいて、前記フレームを、前記ドラムが収容されるケース状に形成し、当該フレームに天面を形成するとともに、前記フレームの底面に開口部を設け、前記フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けたことを特徴とするホースリール。」

カ 本件明細書の請求項2の記載は、次のとおりである(以下、請求項2の特許発明を「本件特許発明2」といい、同発明に係る特許を「本件特許2」という。本件公報参照。)

「ホースを巻き取るドラムがフレームに回動自在に支持されたホースリ

ールにおいて、前記フレームを、前記ドラムが収容されるケース状に形成し、当該フレームに天面を形成するとともに、前記フレームの底面に開口部を設ける一方、前記フレーム下部に、該フレームより側方へ延出した展開状態と、前記開口部に配置されて梱包時において前記開口部内に収容された部品の飛び出しを防止する状態との間で開閉される脚部を設けたことを特徴とするホースリール。」

キ 本件明細書の請求項 3 の記載は、次のとおりである（以下、請求項 3 の特許発明を「本件特許発明 3」といい、同発明に係る特許を「本件特許 3」という。また、本件特許発明 1、本件特許発明 2 及び本件特許発明 3 を併せて「本件各特許発明」という。本件公報参照。）。

「前記天面を略平坦に形成したことを特徴とする請求項 1 又は 2 記載のホースリール」

## (2) 構成要件

本件各特許発明を構成要件に分説すると、次のとおりである（以下、分説した各構成要件をその符号に従い「構成要件 1 - A」のように表記する。）。

### ア 本件特許発明 1

- 1 - A ホースを巻き取るドラムがフレームに回動自在に支持されたホースリールにおいて、
- 1 - B 前記フレームを、前記ドラムが収容されるケース状に形成し、
- 1 - C 当該フレームに天面を形成するとともに、
- 1 - D 前記フレームの底面に開口部を設け、
- 1 - E 前記フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けた
- 1 - F ことを特徴とするホースリール。

### イ 本件特許発明 2

- 2 - A 構成要件 1 - A に同じ（ホースを巻き取るドラムがフレームに回

動自在に支持されたホースリールにおいて、)

- 2 - B 構成要件 1 - B に同じ (前記フレームを、前記ドラムが収容されるケース状に形成し、)
- 2 - C 構成要件 1 - C に同じ (当該フレームに天面を形成するとともに、)
- 2 - D 前記フレームの底面に開口部を設ける一方、
- 2 - E 前記フレーム下部に、該フレームより側方へ延出した展開状態と、前記開口部に配置されて梱包時において前記開口部内に収容された部品の飛び出しを防止する状態との間で開閉される脚部を設けた
- 2 - F ことを特徴とするホースリール。

ウ 本件特許発明 3

- 3 - A 構成要件 1 - A に同じ (ホースを巻き取るドラムがフレームに回転自在に支持されたホースリールにおいて、)
- 3 - B 構成要件 1 - B に同じ (前記フレームを、前記ドラムが収容されるケース状に形成し、)
- 3 - C 構成要件 1 - C に同じ (当該フレームに天面を形成するとともに、)
- 3 - D 前記フレームの底面に開口部を設け (る一方)、
- 3 - E a)前記フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付け、又は、b)前記フレーム下部に、該フレームより側方へ延出した展開状態と、前記開口部に配置されて梱包時において前記開口部内に収容された部品の飛び出しを防止する状態との間で開閉される脚部を設け、
- 3 - F 前記天面を略平坦に形成した
- 3 - G ことを特徴とするホースリール。

(3) 被告製品

被告は、被告製品を業として輸入し、販売していた（甲3）。なお、被告は、現在、被告製品を輸入、販売していないものの、被告が被告製品の在庫品を有していること、被告製品の輸入・販売の中止、在庫品の廃棄を内容とする和解案に対する被告の対応状況等に鑑みれば、今後、被告が被告製品を譲渡等するおそれがあると認められる（弁論の全趣旨）。

被告製品の具体的な構成は、別紙被告製品説明書記載のとおりである。

(4) 本件特許発明1と被告製品との対比

別紙被告製品説明書の記載によれば、被告製品は、ホースを巻き取るドラムがフレームの内部に回動自在に支持されたホースリールであり（構成要件1-A, 1-F）、前記フレームは、上部容器と下部容器とを突き合わせることにより、前記ドラムが収容されるケース状となっており（構成要件1-B）、天面を有するとともに（構成要件1-C）、底面に開口部を設けている（構成要件1-D）。

したがって、被告製品は、本件特許発明1の構成要件のうち、構成要件1-Aないし1-D及び1-Fを充足する。

(5) 本件特許発明2と被告製品との対比

別紙被告製品説明書の記載によれば、被告製品は、ホースを巻き取るドラムがフレームの内部に回動自在に支持されたホースリールであり（構成要件2-A, 2-F）、前記フレームは、上部容器と下部容器とを突き合わせることにより、前記ドラムが収容されるケース状となっており（構成要件2-B）、天面を有するとともに（構成要件2-C）、底面に開口部を設けている（構成要件2-D）。

したがって、被告製品は、本件特許発明2の構成要件のうち、構成要件2-Aないし2-D及び2-Fを充足する。

(6) 本件特許発明3と被告製品との対比

別紙被告製品説明書の記載によれば、被告製品は、ホースを巻き取るドラ

ムがフレームの内部に回転自在に支持されたホースリールであり（構成要件 3 - A , 3 - G ）、前記フレームは、上部容器と下部容器とを突き合わせる  
ことにより、前記ドラムが収容されるケース状となっており（構成要件 3 -  
B ）、天面を有するとともに（構成要件 3 - C ）、底面に開口部を設けてい  
る（構成要件 3 - D ）。

したがって、被告製品は、本件特許発明 3 の構成要件のうち、構成要件 3  
- A ないし 3 - D 及び 3 - G を充足する。

## 2 本件の争点

- (1) 被告製品は、本件特許発明 1 の技術的範囲に属するか（争点 1 ）
  - ア 被告製品は、構成要件 1 - E を充足するか（争点 1 - 1 ）
  - イ 被告製品は、本件特許発明 1 の作用効果を奏するか（争点 1 - 2 ）
- (2) 被告製品は、本件特許発明 2 の技術的範囲に属するか（争点 2 ）
  - ア 被告製品は、構成要件 2 - E を充足するか（争点 2 - 1 ）
  - イ 被告製品は、本件特許発明 2 の作用効果を奏するか（争点 2 - 2 ）
- (3) 被告製品は、本件特許発明 3 の技術的範囲に属するか（争点 3 ）
  - ア 被告製品は、構成要件 3 - E を充足するか（争点 3 - 1 ）
  - イ 被告製品は、構成要件 3 - F を充足するか（争点 3 - 2 ）
  - ウ 被告製品は、本件特許発明 3 の作用効果を奏するか（争点 3 - 3 ）
- (4) 本件特許 1 は無効とされるべきものか（争点 4 ）
  - ア 乙 7 , 乙 8 及び乙 2 2 に基づく進歩性の欠如（争点 4 - 1 ）
  - イ 補正要件違反（争点 4 - 2 ）
  - ウ 記載不備（争点 4 - 3 ）
- (5) 本件特許 2 は無効とされるべきものか（争点 5 ）
  - ア 乙 7 , 乙 8 及び乙 2 2 に基づく進歩性の欠如（争点 5 - 1 ）
  - イ 記載不備（争点 5 - 2 ）
- (6) 本件特許 3 は無効とされるべきものか（争点 6 ）

### 3 争点に関する当事者の主張

(1) 争点 1 ( 被告製品は、本件特許発明 1 の技術的範囲に属するか。 ) について

ア 争点 1 - 1 ( 被告製品は、構成要件 1 - E を充足するか。 ) について

a) 原告の主張

被告製品は、本件特許発明 1 の構成要件をいずれも充足するから、本件特許発明 1 の技術的範囲に属する。

被告製品が、本件特許発明 1 の構成要件のうち、構成要件 1 - A ないし 1 - D 及び 1 - F を充足することは、上記 1 (4) のとおりである。

被告製品の「サイドステップ」は、ケース底面の開口部の位置に設けられ、「開口部を閉鎖する位置」( 左右のサイドステップが対向して置かれた位置 ) と「開口部を閉鎖しない位置」( 左右のサイドステップが開口部の端部から外方に広がった位置 ) においては、相互に異なった位置に存在するのであるから、「移動可能」に取り付けられていることは明らかである。

したがって、被告製品は、構成要件 1 - E を充足する。

被告は、被告製品の「脚部」が構成要件 1 - E を充足しない旨主張する。

しかし、被告が任意に命名した「脚部」という「名称」を有する部材と構成要件 1 - E における一定の機能を有する構成部材としての「脚部」とを単に同一の「名称」を有する部材として形式的に対比することは、方法論として失当である。被告製品において、構成要件 1 - E の「脚部」と対比すべきは「サイドステップ」である。

被告は、構成要件 1 - E の「移動」は「回動」に限定されるべきであると主張する。

しかし、本件特許出願における補正の経緯に照らしても、「移動」

の方法に限定はない。すなわち、本件特許出願においては、「ホースを巻き取るドラムがフレームに回動自在に支持されたホースリールにおいて、前記フレームを、前記ドラムが収容されるケース状に形成し、当該フレームに天面を形成するとともに、前記フレームの底面に開口部を設け、この底面に開設された開口部を脚部によって閉鎖できるようにしたことを特徴とするホースリール」という請求項に対し、拒絶理由通知がなされ、「『この底面に開設された開口部を脚部によって閉鎖できるようにした』とは、『脚部』を、『開口部』を閉鎖できる位置に固定的に取り付けたことをいうのか、あるいは、『脚部』を、『開口部』を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けたことをいうのか、明確でない。」と指摘された。「移動可能に取り付けた」との要件は、この拒絶理由通知における指摘を踏まえて、当該「脚部」が「開口部を閉鎖する位置」に設けたり、あるいは「開口部を閉鎖しない位置」に設けたりできるものであることを明確に表現するものとして追加されたものである。したがって、「移動」の方法は限定されるものではない。

被告の主張は、本件明細書において一実施例として記載された「回動」による「移動」の例を殊更に強調するもので、失当である。

b) 被告の反論

被告製品は、本件特許発明1の構成要件1-Eを充足しない。

構成要件1-Eの「脚部」は、フレームと別体となっており、フレームに移動可能に取り付けられるものであるのに対し、被告製品の「脚部」は、フレームと一体であって、フレームに固定されるため、移動可能となっていない。したがって、被告製品の「脚部」は、構成要件1-Eを充足しない。

「位置」という用語は「或る物が他との関係もしくは全体との関係

で占める場所」として用いられ(乙4),また,「間」という用語は「あれとこれと二つのものにはさまれた部分」,「物と物とにはさまれた空間の部分」として用いられるから(乙17),構成要件1-Eの「脚部」は,開口部の開閉場所との関係で移動する必要があり,移動の範囲がフレームの底面の開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置とにはさまれた部分に限定される。これに対して,被告製品の「サイドステップ」は,フレームに対して着脱自在であって,「開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動」することを必要としない部品であり,動く範囲に制限はないから,構成要件1-Eを充足しない。

構成要件1-Eにおいて,フレームの脚部は「開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能」というのであるから,このような「移動」においては,「閉鎖する位置」及び「閉鎖しない位置」の基準となる支点が当然に存在する。本件特許発明1においては,円筒部66が支点である(本件公報【0037】)。脚部が移動する際に支点を基準として動くため,移動の範囲が制限される構造である。これに対して,被告製品の「サイドステップ」は,フレームに対して着脱自在であって,動くための支点となる基準は不要であるし,動く範囲が制限されることもないから,構成要件1-Eを充足しない。

構成要件1-Eの「移動」の意味は,発明の詳細な説明に定義されておらず,発明の詳細な説明及び図面には,「回動」する構造のみが開示されている。特許発明の技術的範囲は,特許請求の範囲に基づいて定めなければならない(特許法70条1項),特許請求の範囲に記載された用語の意義は明細書の記載及び図面を考慮して解釈するものであり(同条2項),また,出願当初の記載範囲を超えた補正(例えば上位概念への補正)は許されないから(同法17条の2第3項),構

成要件 1 - E の「移動」の用語は、「回動」よりも広く解釈できるような動きは含まない。これに対して、被告製品の「サイドステップ」は、フレームに対して着脱されるものであり、フレームに対して「回動」可能となっているものではないから、構成要件 1 - E を充足しない。

このようなフレームに対する着脱の可否は、脚部の交換を容易にできるか否かという効果に差異をもたらすものである。

構成要件 1 - E の「開口部を閉鎖する位置」は、本件公報の図 9 のとおり、左右の脚部が重なり合い、脚部の間に隙間ができないものである。これに対して、被告製品の「サイドステップ」は、別紙図 1 4 ないし図 1 6 のとおり、開口部を覆うようにフレームに取り付けられた状態において、対向した端面の間に隙間ができるから、構成要件 1 - E を充足しない。

このような脚部の間の隙間の有無は、ホースに付着した水滴を排出できるか否かという効果に差異をもたらすものである。

イ 争点 1 - 2 ( 被告製品は、本件特許発明 1 の作用効果を奏するか。 ) について

a) 被告の主張

被告製品は、本件特許発明 1 の作用効果を奏さない。

被告製品は、フレーム上に他のホースリールを積み重ねることができないため、店頭陳列時の省スペース化が図れず、多くのホースリールを陳列することができない。

被告製品の天面は、前後两部分が長い丸みで傾斜しているから、略平坦ではない。

被告製品の脚部は、フレームの底面に一体的な固定状態で設けられ、フレームの開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能

となっていないから，フレーム底面の開口部を閉鎖するように移動できず，開口部に收容した構成部品の不用意な飛び出しを防止することができない。被告製品のサイドステップはフレームの底面から取り外すことができるため，フレームの開口部に收容した構成部品の不用意な飛び出しを防止できない。

被告製品のサイドステップをフレームから外した状態では，サイドステップがフレームの開口部と無関係となるから開口部の閉鎖や構成部品の飛び出しの防止ができないことは明白である。

b) 原告の反論

被告製品は，本件特許発明 1 の作用効果を奏する。

被告は，被告製品はフレーム上に他のホースリールを積み重ねることができないため，店頭陳列時の省スペース化が図れず，多くのホースリールを陳列することができないと主張する。

しかし，被告の主張は，被告製品の天面が「略平坦」でないことを前提とするものであるものの，甲 8 号証の 1 の写真から明らかとなり，被告製品の天面は「略平坦」であるから，被告の主張は失当である。

被告は，被告製品の脚部はフレーム底面の開口部を閉鎖できず，被告製品においてはフレームの開口部に收容した構成部品の不用意な飛び出しを防止できないと主張する。

しかし，被告製品において，本件特許発明 1 の「脚部」と対比されるべきものは「サイドステップ」であり，「サイドステップ」はフレームに設けられた「嵌合穴部」及び「凸部」に固定されるのであるから，「開口部を閉鎖する」ことも，「構成部品の不用意な飛び出しを防止する」ことも可能である。

(2) 争点 2 (被告製品は，本件特許発明 2 の技術的範囲に属するか。) につい

て

ア 争点 2 - 1 ( 被告製品は , 構成要件 2 - E を充足するか。 ) について

a) 原告の主張

被告製品は , 本件特許発明 2 の構成要件をいずれも充足するから , 本件特許発明 2 の技術的範囲に属する。

被告製品が , 本件特許発明 2 の構成要件のうち , 構成要件 2 - A ないし 2 - D 及び 2 - F を充足することは , 上記 1 ( 5 ) のとおりである。

被告製品は , 甲 8 号証の 4 及び 5 の各写真から明らかとなり , 「 フレーム下部に , 該フレームより側方へ延出した展開状態と , 前記開口部に配置されて梱包時において前記開口部内に収容された部品の飛び出しを防止する状態 」 との間で着脱自在の方法によって開閉可能に脚部が設けられているから , 構成要件 2 - E を充足する。

構成要件 2 - E にいう脚部の 「 延出 」 とは , ホース使用時において本体ケースの起立を安定させるために , 「 ホースリール 」 のフレームを形成する本体ケースの横幅より外側に脚部が延出するように配設することを意味している。被告製品においても , ホース使用時に , サイドステップの先端を本体ケースの外側に延在するように配設することによって , 本体ケースの起立の安定性を保持している事実に鑑みれば , 被告製品のフレーム底面の開口部が開いた場合に 「 サイドステップ 」 が取り付けられた位置状態は , 構成要件 2 - E にいう脚部の 「 延出 」 にほかならない。

b) 被告の反論

被告製品は , 本件特許発明 2 の構成要件 2 - E を充足しない。

構成要件 2 - E の 「 脚部 」 は , フレームと別体となっており , 開閉されるものであるのに対し , 被告製品の 「 脚部 」 は , フレームと一体であって , フレームに固定されるため , 開閉可能となっていない。し

たがって、被告製品の「脚部」は、構成要件 2 - E を充足しない。

「延出」という用語は「伸びて出ていること」として用いられるから(乙 6), 構成要件 2 - E の「フレームより側方へ延出した」脚部は、フレームを基としてフレームから伸びる部材であり、フレームの一部をなし、フレームから取り外しができない部品である。これに対して、被告製品の「サイドステップ」は、フレームに対して着脱されるものであり、フレームに対して取り外しできる部材であるから、構成要件 2 - E を充足しない。

「開閉」という用語は「ひらくことととじること」として用いられる(乙 3), また、「間」という用語は「あれとこれと二つのものにはさまれた部分」、「物と物とにはさまれた空間の部分」として用いられるから(乙 17), 構成要件 2 - E における「開閉される脚部」は、開いたり閉じたりされる対象物であるフレームの開口部との開閉関係で動く必要があり、開閉にあたり動く範囲がフレームより側方へ延出した展開状態と、商品の飛び出しを防止する状態とにはさまれた部分に限定される。これに対して、被告製品の「サイドステップ」は、フレームに対して着脱自在であって、フレームから取り外した状態では、フレームの開口部とは無関係に自由に動くことが可能となり、フレームの開口部との開閉関係で動く必要がなく、動く範囲に制限がないから、構成要件 2 - E を充足しない。

構成要件 2 - E において、フレームの脚部の開閉は、「該フレームより側方へ延出した展開状態」と「前記開口部に配置されて梱包時において前記開口部内に収容された部品の飛び出しを防止する状態」との間で行われることから、これら 2 つの状態の基準となる支点が当然に存在する。本件特許発明 2 においては、円筒部 6 6 が支点である(本件公報【0037】)。脚部が開閉する際に支点を基準として動いた

め、開閉の範囲が制限される構造である。これに対して、被告製品の「サイドステップ」は、フレームに対して着脱自在であって、動くための支点となる基準は不要であるし、動く範囲が制限されることもないから、構成要件 2 - E を充足しない。

構成要件 2 - E の「開閉」については、発明の詳細な説明及び図面には、「回動」する構造のみが開示されているから、構成要件 2 - E の「開閉」とは、脚部が回動することによりフレームの開口部を開閉するものであり、「回動」よりも広く解釈できるような動きは含まない。これに対して、被告製品の「サイドステップ」は、フレームに対して着脱されるものであり、フレームに対して「回動」されるものではないから、構成要件 2 - E を充足しない。

このようなフレームに対する着脱の可否は、脚部の交換を容易にできるか否かという効果に差異をもたらすものである。

構成要件 2 - E の「開口部に配置されて梱包時において前記開口部内に收容された部品の飛び出しを防止する状態」は、本件公報の図 9 のとおり、左右の脚部が重なり合い、脚部の間に隙間ができないものである。これに対して、被告製品の「サイドステップ」は、別紙図 14 ないし図 16 のとおり、開口部を覆うようにフレームに取り付けられた状態において、対向した端面の間に隙間ができるから、構成要件 2 - E を充足しない。

このような脚部の間の隙間の有無は、ホースに付着した水滴を排出できるか否かという効果に差異をもたらすものである。

イ 争点 2 - 2 (被告製品は、本件特許発明 2 の作用効果を奏するか。) について

a) 被告の主張

被告製品は、本件特許発明 2 の作用効果を奏さない。

その理由は、上記(1)イ（本件特許発明 1 の作用効果奏功の有無）で述べたとおりである。

b) 原告の反論

被告製品は、本件特許発明 2 の作用効果を奏する。

その理由は、上記(1)イ（本件特許発明 1 の作用効果奏功の有無）で述べたとおりである。

(3) 争点 3（被告製品は、本件特許発明 3 の技術的範囲に属するか。）について

ア 争点 3 - 1（被告製品は、構成要件 3 - E を充足するか。）について

a) 原告の主張

被告製品は、本件特許発明 3 の構成要件 3 - E を充足する。

その理由は、上記(1)ア及び(2)ア（構成要件 1 - E 及び 2 - E の充足の有無）で述べたとおりである。

b) 被告の反論

被告製品は、本件特許発明 3 の構成要件 3 - E を充足しない。

その理由は、上記(1)ア及び(2)ア（構成要件 1 - E 及び 2 - E の充足の有無）で述べたとおりである。

イ 争点 3 - 2（被告製品は、構成要件 3 - F を充足するか。）について

a) 原告の主張

被告製品は、本件特許発明 3 の構成要件 3 - F を充足する。

すなわち、甲 8 号証の 1 及び 3 の各写真によれば、被告製品は、その天面が「略平坦」に形成されている。

b) 被告の反論

被告製品は、本件特許発明 3 の構成要件 3 - F を充足しない。

すなわち、本件特許発明 3 は、構成要件 3 - F により、天面に積み重ねられる他のホースリールの安定性が高められる効果がある（本件公報

【0017】。

これに対して、被告製品の天面は、周囲をなだらかに傾斜させた丸みが形成され、フレームの前後部分における天面は傾斜した丸みが長くなっている形状であるから、ホースリールを積み重ねると、上段にあるホースリールの脚部が下段にあるホースリールの天面に安定的に接触することができず、ホースリールを安定して積み重ねることができない。被告製品は、箱詰めした状態でなければ、積み重ねて陳列できない。

被告製品の天面は、構成要件3-Fの効果を奏しないから、構成要件3-Fを充足しない。

ウ 争点3-3（被告製品は、本件特許発明3の作用効果を奏するか。）について

a) 被告の主張

被告製品は、本件特許発明3の作用効果を奏さない。

その理由は、上記(1)イ（本件特許発明1の作用効果奏功の有無）で述べたとおりである。

b) 原告の反論

被告製品は、本件特許発明3の作用効果を奏する。

その理由は、上記(1)イ（本件特許発明1の作用効果奏功の有無）で述べたとおりである。

(4) 争点4（本件特許1は無効とされるべきものか。）について

ア 争点4-1（乙7、乙8及び乙22に基づく進歩性の欠如）について

a) 被告の主張

本件特許発明1は、特開平9-195653号公報（乙7。以下「乙7公報」といい、これに記載された発明を「乙7発明」という。）、特開平11-246123号公報（乙8。以下「乙8公報」といい、これに記載された発明を「乙8発明」という。）及び特開2001-278

402号公報(乙22。以下「乙22公報」といい、これに記載された発明を「乙22発明」という。)に記載された公知の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ものであるから、特許法29条2項により特許を受けることができず、本件特許1は特許無効審判により無効にされるべきものである。したがって、同法104条の3第1項により、原告の本件特許権の行使は許されない。

乙7発明の「巻取りドラム45, 46」, 「本体5」, 「蓋体6」は、それぞれ本件特許発明1の「ホースを巻き取るドラム」, 「フレーム」, 「天面」に相当する。乙7発明の「本体5」は筒状に、かつ頭部を除去した裁頭四角錐状に形成され(【0017】、図1、図5)、「蓋体6」は「本体5」の上側に着脱自在に取り付けられるから(【0016】、図1、図2)、構成要件1-Bの「フレームをケース状に形成し」に相当する。乙7発明の「本体5」は筒状に形成され、上下面が開口された構成となっているから、構成要件1-Dの「フレームの底面に開口部を設け」た構成と実質的に等価である。

以上のとおり、乙7発明と本件特許発明1とは、「ホースを巻き取るドラムがフレームに回動自在に支持されたホースリールにおいて、前記フレームを、前記ドラムが収容されるケース状に形成し、当該フレームに天面を形成すると共に、前記フレームの底面に開口部を設けたことを特徴とするホースリール」である点、すなわち、構成要件1-Aないし1-D及び1-Fにおいて一致する。他方、乙7発明と本件特許発明1とは、本件特許発明1が「前記フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けた」構成(構成要件1-E)であるのに対し、乙7発明には移動する脚部がなく、乙7公報にはそのような構成が記載されていない点において相違する。

乙 8 公報には、左右フレーム 4, 5 の下部に位置する非使用位置(折り畳み状態)と、左右フレーム 4, 5 の外側に振り出される使用位置(展開状態)まで回動(移動)するホースリールのステップが記載され、当該ステップはその展開状態において、「ホースリール 1 の下部側の寸法を上部側よりも大きくして安定性を確保」する効果を有している。他方、本件特許発明 1 においては、移動する脚部を設けることにより「両脚部 6 7, 6 7 の先端が本体ケース 1 1 より側方へ延出し」(甲 2・【0037】)、「展開状態 7 5 において、本体ケース 1 1 の起立状態の安定化を図れる」(甲 2・【0038】)という効果を奏することができる。

そうすると、フレームを安定させるために、固定脚を省いてステップ(脚部)だけとし、これをフレームの下部に設け、そのステップ(脚部)を外側に振り出すように構成することは、当業者が必要に応じて行う設計変更の範囲である。

特開 2001-52797 号公報(乙 1 1。以下「乙 1 1 公報」といい、これに記載された発明を「乙 1 1 発明」という。)には、カバー 1 9 がケース本体 1 8 の内部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動する構造が開示されており、このことから、ステップや脚部などの部材がフレームの内部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動する構造が公知技術であることが明白である。また、乙 2 2 公報には、底面板がフレーム底面の開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動(回動)可能となっている構造が記載されている。乙 2 2 発明は、底面板が本体枠(本件特許発明 1 の「フレーム」に相当)の底面開口を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で回動可能となっていることを開示するものであり、構成要件 1 - E における「前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能」となっ

ている構造が公知技術となっていることを示している。

そうすると、乙7発明において、「ホースリール1の下部側の寸法を上部側より大きくして安定性を確保」すべく、乙7発明の本体（本件特許発明1のフレームに相当）の底部に、乙8公報に記載された「ステップを非使用位置（折り畳み状態）と使用位置（展開状態）との間で移動可能に取り付ける」際、乙22発明のような構造とすることにより、構成要件1-Eの「前記フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けた」構造となるものであり、構成要件1-Eは当業者が容易に推考し得るといふべきである。

b) 原告の反論

本件特許発明1は、当業者が乙7発明、乙8発明及び乙22発明から容易に想到することができたものではなく、特許法29条2項に該当するものではないから、特許無効審判により無効にされるべきものには当たらない。

乙7発明と本件特許発明1とは、本件特許発明1が「前記フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けた」構成（構成要件1-E）であるのに対し、乙7発明には移動する脚部がなく、乙7公報にはそのような構成が記載されていないという被告指摘の点において相違するほか、以下の点においても相違する。

(i) 乙7発明の「大巻取りドラム45」は構成要件1-Aの「ホースを巻き取るドラム」に相当するものの、「小巻取りドラム46」は本件特許発明1には存在しない。

(ii) 乙7発明の「本体5」は、構成要件1-Bの「フレームをケース状に形成したもの」とは相違する。

乙7発明の「本体5」は、「頭部を除去した裁頭四角錐状」からなり、その底面は開放された状態となっている。これに対し、構成要件1-Bの「フレームをケース状に形成したもの」は、一体的なケース状をなし、「フレーム底面に開口部」、「ホースを出し入れする為の出入口32」、「円形穴46」を有する。したがって、乙7発明の「本体5」は、構成要件1-Bの「フレームをケース状に形成したもの」とは相違する。

(iii) 乙7発明の「蓋体6」は踏み台としての機能・役割を有するものであるのに対し、構成要件1-Cのフレームの「天面」は単にケースの頭頂部を意味するものであるから、「蓋体6」とは相違する。

(iv) 乙7発明の「本体5」の底面はそもそも開放状態にあり、同開口を開閉するというような技術思想は有さないものであるから、構成要件1-Dの「開口部」とは全く相違する。

乙8発明は、乙8公報の図1から明らかなどおり、構成要件1-Bの「フレームをケース状に形成した」ものを有するものではなく、フレームの底面の開口部を開閉するという技術思想も有していない。

乙8発明のステップ17は、確かに、「ホースリールの下部側の寸法を上部側よりも大きくして安定性を確保し得る」という作用効果を有するものではあるものの、フレームの底面の開口部を開閉するものではないから、「開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間を移動」することはない。

したがって、乙7発明に乙8発明を組み合わせたとしても、本件特許発明1を容易に想到することはできない。

乙22発明は、「廃棄物処理用コンテナ」を発明の名称とし、「旋盤その他各種工作機械による切り粉等の切削屑の廃棄」に際し行われていた「従来技術における課題を解決し、とくに金属切削切り粉のよ

うな粘性の高い切削屑等をはじめとした各種廃棄物の処理に際し、「  
【0004】」、「金属切削屑等の廃棄物類はきわめて重量が嵩むた  
めに、上記した作業が容易ではなく、また多くの危険を伴うことが多  
い。さらに金属切削により生じた切り粉などは一般的に粘性が高く、  
そのために運搬箱からあける際に箱内からの底離れが悪く、そのため  
に重量のある運搬箱の全体を振動させ、あるいは箱を再三横転させる  
等の必要があつてあまり合理的ではない。」【0003】、そこで、  
「作業が容易・且つ合理的で、しかも危険性のないコンテナ」【0  
004】を提供することを目的とするものである。

これに対して、本件特許発明1は、「陳列時における省スペース化  
を図る」(甲2・【0009】)ことを目的とし、かつ、( )ドラムを  
支持するフレームはケース状に形成されており、かつ当該フレームに  
は天面が形成されているので、店頭販売時に、他のホースリールを積  
み重ねて陳列することができる(甲2・【0012】)、( )また、ホ  
ースが巻かれたドラムの露出がケース状のフレームによって防止され  
るため、陳列時の外観品質が高められるとともに、使用時には、汚れ  
が付着したホースがフレームによって隠蔽され、かつホースへの紫外  
線の照射が遮断される(甲2・【0013】)、( )さらに、梱包時に  
おいて、別体化されたホース接続プラグや回転操作ハンドルなどの  
構成部品がフレーム底面の開口部内に収納され、使用時には、フレ  
ーム底面の開口からホースに結露した水滴が外へ排出される(甲2・【0  
014】)。さらに、脚部をフレーム下部に配置した状態で、フレ  
ーム底面の開口部が前記脚部で塞がれる(【0015】)という作用効  
果を有する発明である。

したがって、乙22発明は、本件特許発明1、乙7発明及び乙8発  
明とは全く技術分野の異なる発明であるとともに、本件特許発明1と

は目的及び作用効果において全く異質なものである。このような乙22発明を乙7発明及び乙8発明と組み合わせることは、それ自体極めてナンセンスなものと言わざるを得ないものの、いずれにしても、乙7発明、乙8発明及び乙22発明から本件特許発明1を当業者が容易に発明することができたとする被告の主張は合理的な根拠を欠く失当なものと言わざるを得ない。

イ 争点4 - 2 (補正要件違反) について

a) 被告の主張

本件特許1は、特許法17条の2第3項に規定される要件を満たしていない補正をした特許出願に対して特許されたものであるから、特許法123条1項1号により無効とすべきものである。

本件特許1の構成要件1 - Eの「前記フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けた」との記載は、本件特許出願当初の明細書(以下「本件当初明細書」という。)には記載がなく(乙1)、拒絶理由通知を踏まえてなされた平成18年11月22日付けの手續補正によって新たに加えられたものである(乙12。以下「本件補正」という。)

本件補正における「移動」の用語が有する意味についての定義は、本件当初明細書には一切記載がなく、一般的には「移り動くこと、移り動かすこと」として用いられる(乙5)。そこで、本件補正によって追加された構成要件1 - Eは、「前記フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移り動き可能に取り付けた」ものとなり、開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で直線的にスライドする動きやジグザグ状に動く動き、国境を越えて宇宙にまで飛んで移動する動き、その他の動きの態様を含むため、「回動」以外の動きを含む範囲となる。

これに対し、本件当初明細書には、「回動」だけが記載され（乙1・【0037】、【0038】）、本件特許出願当初の図面にも回動する構造しか開示されておらず（乙1・図8、図9）、本件特許出願当初は「回動」以外についての記載は一切ない。

「移動」の用語は「回動」以外の動きを含むものであり、下位概念の「回動」に対し、「回動」以外の動きを含む上位概念となっている。このように、本件特許出願当初は、下位概念の「回動」だけであるのに対し、上位概念としての「移動」を新たに加えた補正は、願書に最初に添付した明細書、図面に記載した事項の範囲を逸脱するため、本件特許1は特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対して特許されたものである。

原告は、「当初明細書に記載した事項」とは「当初明細書等の記載から自明な事項」も含み、本件特許1の「前記フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けた」との技術思想は本件当初明細書の記載から自明な事項であると主張する。

しかし、「当初明細書等の記載から自明な事項」であるためには、当初明細書等に記載がなくても、これに接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項でなければならない（乙16）。本件特許1における「移動」の動きには、回動のみならず、「スライド」、「ずらす」、「飛ぶ」、「渡る」、「越える」、「乗り移る」、「挿入する」、「流れて動く」、「反転する」、「抜き取る」、「取り外す」などの多くの態様を含んでいるから、出願時の技術常識から当初明細書に当然にあるものとはならない。よって、「移動」の用語は、本件当初明細書の記載から自明のものではない。

また、本件当初明細書には「回動」する以外の構造は一切記載されていないのに対し、「移動」の用語は、回動以外の多くの動きの態様を含むから、「移動」の用語は、下位概念である出願当初の「回動」以外の多くの動きを含む上位概念である。そして、特許・実用新案審査基準においても、下位概念を上位概念とする補正は、当初明細書等に記載した事項以外の事項が追加されることになるものであるから、当初明細書等に記載した事項の範囲内である補正とはならないと規定されている（乙16・3頁）。

b) 原告の反論

本件特許1は、本件補正によって無効とされるべきものではない。

すなわち、本件補正は、平成18年9月13日（平成18年10月31日発送）に出された拒絶理由通知（最後）（甲11）の「請求項1には、『前記フレームの底面に開口部を設け、この底面に開設された開口部を脚部によって閉鎖できるようにした』と記載されているが、（1）『脚部』とは何の脚部をいうのか、明確でない。（2）『この底面に開設された開口部を脚部によって閉鎖できるようにした』とは、『脚部』を、『開口部』を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けたことをいうのか、明確でない。よって、請求項1に係る発明は明確でない。」との審査官の拒絶理由を受けてなされた補正であって、明確な記載に補正したものである。

特許庁の審査基準によれば、「『当初明細書等に記載した事項』とは、『当初明細書等に明示的に記載された事項』だけでなく、明示的な記載がなくても、『当初明細書等の記載から自明な事項』も含む。」「補正された事項が、『当初明細書等の記載から自明な事項』といえるためには、当初明細書等に記載がなくても、これに接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、

その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項でなければならない。」とされている（甲13）。

本件当初明細書（乙1）には、「加えて、請求項6のホースリールにあっては、前記フレーム下部に、該フレームより側方へ延出した展開状態と、当該フレーム下部に折り畳まれ前記開口部の下部に配置された折り畳み状態との間で開閉される脚部を設けた。」（【0022】）、「これにより、脚部をフレーム下部に折り畳んだ状態で、フレーム底面の開口部が前記脚部で塞がれる。」（【0023】）と記載されており、脚部が「フレームより側方へ延出した展開状態」と「フレーム下部に折り畳まれ前記開口部の下部に配置された折り畳み状態」との二つの位置及び状態を取ることが記載されている。また、「請求項6のホースリールでは、脚部をフレーム下部に折り畳むことにより、当該脚部によってフレーム底面の開口部を閉鎖することができる。これにより、開口部内に収容した構成部品の不用意な飛び出しを防止することができる。」（【0070】）との作用効果も記載されている。

本件当初明細書のこれらの記載によれば、本件特許発明1の脚部は「開口部内に収容した構成部品の不用意な飛び出しを防止」するために、「フレーム側方へ延出した展開状態」から「フレーム下部に折り畳んだ状態で、フレーム底面の開口部が塞がれる」ような位置及び状態に移動することができるような可動のものであること、そして、同移動方法は「フレーム側方への延出した展開状態」から「フレーム底面の開口部が塞がれる状態」となるようなものであれば、「回動」（実施例）に限定されず、その他の任意の方法によってもよいことが示唆ないし開示されている。本件特許1の「前記フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けた」との技術思想は本件当初明細書の記載から自明な事項であるというべきである。

ウ 争点 4 - 3 (記載不備) について

a) 被告の主張

本件特許発明 1 の特許請求の範囲 (請求項 1) の記載は、特許法 36 条 6 項 1 号及び 2 号に規定する要件を満たしていないから、本件特許 1 は、同法 123 条 1 項 4 号により無効とすべきものである。

構成要件 1 - E の「開口部を閉鎖しない位置」の記載は不明確であり、特許法 36 条 6 項 2 号の規定に違反している。

「位置」の用語は、「或る物が他との関係もしくは全体との関係で占める場所」として用いられることから (乙 4)、本件特許発明 1 の脚部は開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との関係で移動する必要がある。

別紙参考図 a は、脚部が「開口部を閉鎖しない位置」を図示しており、本件ケース (フレーム) の側面を真っ直ぐに延ばした直下の位置 Y 1 から水平となる Y 2 で示す位置までの領域 X 1 のみならず、Y 2 の位置から、さらに脚部が上方に回動してフレームの側面に当接する Y 3 で示す位置までの領域 X 2 を含んだ略 180° の広い範囲となる。位置 Y 2 は、「脚部が本件ケース (フレーム) より側方へ延出し、かつフレームの底面に当接して回動が規制された展開状態」の場所である (甲 2・【0038】)。この場所では、「本件ケース (フレーム) の起立状態の安定化を図れる」という効果を奏するが (甲 2・【0039】)、位置 Y 1 から位置 Y 2 に至るまでの「閉鎖しない」領域 X 1 では、この効果を奏することができない。X 1 の領域では、フレームの起立状態の安定化を図ることができないばかりか、地面との干渉によって、脚部が折れたり、外れる不都合も発生する。また、位置 Y 2 から位置 Y 3 までの「閉鎖しない」領域 X 2 においても、「本件ケース (フレーム) の起立状態の安定化を図れる」という効果を奏する

ことができない。

別紙参考図 a で示すように、構成要件 1 - E の「開口部を閉鎖しない位置」は、位置 Y 2 だけに特定されるものではなく、位置 Y 2 を含んだ領域 X 1 及び領域 X 2 の広い範囲となる。そして、位置 Y 2 では、フレームの起立状態の安定化を図れる効果を奏するのに対し、位置 Y 2 を除いた領域 X 1 及び X 2 では、フレームの起立状態の安定化を図れる効果を奏することはできないとともに、領域 X 1 では脚部が折れたり、外れる不都合も生じる。このように本件特許発明 1 における「開口部を閉鎖しない位置」の記載は、範囲が広く位置が特定できないから明確ではない。

よって、「開口部を閉鎖しない位置」の記載を含む本件特許発明 1 の特許請求の範囲（請求項 1）の記載は明確でないから、特許法 36 条 6 項 2 号に規定する要件を満たしていない。

構成要件 1 - E の「移動」の記載が不明確である。

上記(1)ア（構成要件 1 - E の充足の有無）で述べたとおり、本件特許発明 1 の「移動」には、「回動」よりも広く解釈できるような動きは含まない。

しかし、明細書における用語を特定の意味で使用しようとする場合においては、その意味を定義して使用する必要があるにもかかわらず（特許法施行規則 24 条（様式 29））、本件特許発明 1 の「移動」の用語の意味は発明の詳細な説明には定義されていない。

本件特許発明 1 の「移動」の用語は、発明の詳細な説明に定義されていないため、どのような手段や挙動、構造でなされるかが不明であるばかりでなく、直線的にスライドする構造、ジグザグ状に動く構造、宙を飛んで移動する構造など、「回動」以外も含む不明瞭な用語である。このような「移動」の用語が加わっている本件特許発明 1 は、発

明の詳細な説明に記載したものではなく、また、明確でもなく、それ故に、本件特許発明 1 の特許請求の範囲（請求項 1）の記載は、特許法 36 条 6 項 1 号及び 2 号の規定に違反している。

b) 原告の反論

本件特許発明 1 の特許請求の範囲（請求項 1）の記載は、特許法 36 条 6 項 1 号及び 2 号に規定する要件を満たしており、本件特許 1 は、同法 123 条 1 項 4 号により無効とすべきものではない。

被告は、「開口部を閉鎖しない位置」の記載が不明確であると主張する。

しかし、「開口部を閉鎖しない位置」は、例えば、本件明細書（甲 2）に「図 1 に示したように、両脚部 67、67 の先端が本体ケース 11 より側方へ延出し、かつ前記本体ケース 11 の底面 61 に当接して（図 8 参照）回動が規制された展開状態 75」（【0037】）と記載され、図 7 に示されているとおり、その意味するところは極めて明らかである。また、「開口部を閉鎖しない位置」は、別紙参考図 a の「閉鎖しない領域 X2」を含むものではなく、「前記フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動」する際の途中の状態を示す「閉鎖しない領域 X1」を意味するものでもない。本件特許 1 の「開口部を閉鎖しない位置」は、「前記フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けた」との構成要件を合目的的に解釈して意味を定めねばならない。

(5) 争点 5（本件特許 2 は無効とされるべきものか。）について

ア 争点 5 - 1（乙 7、乙 8 及び乙 22 に基づく進歩性の欠如）について

a) 被告の主張

本件特許発明 2 は、乙 7 発明、乙 8 発明及び乙 22 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ものであるから、特許法 29 条 2

項により特許を受けることができず、本件特許 2 は特許無効審判により無効にされるべきものである。したがって、同法 104 条の 3 第 1 項により、原告の本件特許権の行使は許されない。

乙 7 発明の「巻取りドラム 45, 46」, 「本体 5」, 「蓋体 6」は、それぞれ本件特許発明 2 の「ホースを巻き取るドラム」, 「フレーム」, 「天面」に相当する。乙 7 発明の「本体 5」は筒状に、かつ頭部を除去した裁頭四角錐状に形成され（【0017】、図 1、図 5）, 「蓋体 6」は「本体 5」の上側に着脱自在に取り付けられるから（【0016】、図 1、図 2）, 構成要件 2 - B の「フレームをケース状に形成し」に相当する。乙 7 発明の「本体 5」は筒状に形成され、上下面が開口された構成となっているから、構成要件 2 - D の「フレームの底面に開口部を設け」た構成と実質的に等価である。

以上のとおり、乙 7 発明と本件特許発明 2 とは、「ホースを巻き取るドラムがフレームに回動自在に支持されたホースリールにおいて、前記フレームを、前記ドラムが収容されるケース状に形成し、当該フレームに天面を形成すると共に、前記フレームの底面に開口部を設けたことを特徴とするホースリール」である点、すなわち、構成要件 2 - A ないし 2 - D 及び 2 - F において一致する。他方、乙 7 発明と本件特許発明 2 とは、本件特許発明 2 が「前記フレーム下部に、該フレームより側方へ延出した展開状態と、前記開口部に配置されて梱包時において前記開口部内に収容された部品の飛び出しを防止する状態との間で開閉される脚部を設けた」構成（構成要件 2 - E）であるのに対し、乙 7 発明には開閉する脚部がなく、乙 7 公報にはそのような構成が記載されていない点において相違する。

乙 8 公報には、「双方のステップ 17 は、図 7 に示したように、… 左右フレーム 4, 5 の下部において他方側の連結パイプ 13 との間に

収容される...非使用位置（aに示した位置）から，下方へ向かい回転され左右一対のフレーム4，5の両側部よりも前後方向の外側に振り出されるとともに，...使用位置まで回転するようになっている」（【0028】）と記載されている。このように作動する乙8発明のステップ17を乙7発明の本体5の下部に対して設けることにより，ステップ17の展開状態では，構成要件2-Eの「当該フレームより側方へ延出した展開状態」と同一となる。

また，乙8発明のステップ17の折り畳み状態では，ステップ17が「前記開口部に配置され」ることとなる。本件特許発明2における「開口部内に収容された部品の飛び出しを防止する状態」は脚部（ステップ）が「開口部に配置される」ことにより自ずと得られる作用にすぎず，この点に特徴が存在するものではない。特開2000-197472号公報（乙10。以下「乙10公報」といい，これに記載された発明を「乙10発明」という。）には，タバコディスペンサの「スライド片40は，箱体の上面を水平に摺動する細長片で，一端は箱体の開口部を閉鎖する蓋部となる。...」（【0014】，図2）と記載され，乙11公報には，「図8はカバー19を矢印のように左回転させ，接続用コネクタ20を露出開放した状態を示す。図9はカバー19を矢印と反対方向に右回転させ，上記円状ケース本体18の縁部18aにカバー19の縁部19aを合致させた状態を示すものである。そして上記接続用コネクタ20はカバー19により閉鎖状態となる。（【0035】）と記載され，さらに，特開平6-191604号公報（乙14。以下「乙14公報」といい，これに記載された発明を「乙14発明」という。）には，「ボックス本体（10）の下端開口部を底蓋（20）により開閉でき」（【0016】）と記載されている。これらの記載によれば，脚部（ステップ）の閉鎖状態では，フレーム内の内

容物の飛び出しを防止できることは公知の事実であり、「部品の飛び出しを防止する状態」について特徴はない。

さらに、乙 2 2 発明には、本体枠 1（本件特許発明 2 のフレームに相当）の底面開口を開閉する底面板 6，7 が開示されており、この底面板 6，7 は底面開口の開き状態では、本体枠 1 内部の内容物（部品）が落下する（飛び出す）ものの、底面開口の閉じ状態では、本体枠 1 の内部の内容物（部品）の飛び出しを防止するものである。すなわち、乙 2 2 発明には、構成要件 2 - E の「前記開口部に配置されて梱包時において前記開口部内に收容された部品の飛び出しを防止する状態との間で開閉される」底面板が開示されている。

そうすると、乙 7 発明の本体の底部に、乙 8 発明のステップを取り付ける際に、乙 2 2 発明のようにステップを「開口部に配置されて梱包時において前記開口部内に收容された部品の飛び出しを防止する状態との間で開閉される」構造とすることは容易であり、本件特許発明 2 - E の「前記フレーム下部に、該フレームより側方へ延出した展開状態と、前記開口部に配置されて梱包時において前記開口部内に收容された部品の飛び出しを防止する状態との間で開閉される脚部を設けた」構造は、当業者が容易に推考し得るといふべきである。

b) 原告の反論

本件特許発明 2 は、当業者が乙 7 発明、乙 8 発明及び乙 2 2 発明から容易に想到することができたものではなく、特許法 29 条 2 項に該当するものではないから、本件特許 2 は、特許無効審判により無効にされるべきものには当たらない。

乙 7 発明と本件特許発明 2 とは、本件特許発明 2 が「前記フレーム下部に、該フレームより側方へ延出した展開状態と、前記開口部に配置されて梱包時において前記開口部内に收容された部品の飛び出しを

防止する状態との間で開閉される脚部を設けた」構成（構成要件 2 - E）であるのに対し，乙 7 発明には開閉する脚部がなく，乙 7 公報にはそのような構成が記載されていないという被告指摘の点において相違するほか，以下の点においても相違する。

(i) 乙 7 発明の「大巻取りドラム 4 5」は構成要件 2 - A の「ホースを巻き取るドラム」に相当するものの，「小巻取りドラム 4 6」は本件特許発明 2 には存在しない。

(ii) 乙 7 発明の「本体 5」は，構成要件 2 - B の「フレームをケース状に形成したもの」とは相違する。

乙 7 発明の「本体 5」は，「頭部を除去した裁頭四角錐状」からなり，その底面は開放された状態となっている。これに対し，構成要件 2 - B の「フレームをケース状に形成したもの」は，一体的なケース状をなし，「フレーム底面に開口部」，「ホースを出し入れする為の出入口 3 2」，「円形穴 4 6」を有する。したがって，乙 7 発明の「本体 5」は，構成要件 2 - B の「フレームをケース状に形成したもの」とは相違する。

(iii) 乙 7 発明の「蓋体 6」は踏み台としての機能・役割を有するものであるのに対し，構成要件 2 - C のフレームの「天面」は単にケースの頭頂部を意味するものであるから，「蓋体 6」とは相違する。

(iv) 乙 7 発明の「本体 5」の底面はそもそも開放状態にあり，同開口を開閉するというような技術思想は有さないものであるから，構成要件 2 - D の「開口部」とは全く相違する。

乙 8 発明は，乙 8 公報の図 1 から明らかなとおり，構成要件 2 - B の「フレームをケース状に形成した」ものを有するものではなく，フレームの底面の開口部を開閉するという技術思想も有していない。

乙 8 発明のステップ 1 7 は，確かに，「ホースリールの下部側の寸

法を上部側よりも大きくして安定性を確保し得る」という作用効果を有するものではあるものの、フレームの底面の開口部を開閉するものではないから、「フレームより側方へ延出した展開状態と、開口部内に収容された部品の飛び出しを防止する状態との間で開閉される」ところではない。

したがって、乙7発明に乙8発明を組み合わせたとしても、本件特許発明2を容易に想到することはできない。

乙22発明が本件特許発明2、乙7発明及び乙8発明と技術分野が全く異なり、その目的及び作用効果も全く異質であること、そのような乙22発明を乙7発明及び乙8発明と組み合わせることはナンセンスであること、乙7発明、乙8発明及び乙22発明から本件特許発明2を当業者が容易に発明することができたとする被告の主張が合理的な根拠を欠く失当なものであることについては、上記(4)アで述べたところと同様である。

#### イ 争点5 - 2 (記載不備) について

##### a) 被告の主張

本件特許2は、特許法36条6項2号に規定する要件を満たしていないから、同法123条1項4号により無効とすべきものである。

構成要件2 - Eの「フレームより側方へ延出した展開状態」の記載が不明確である。

「延出」の用語は、「伸び出ていること」として用いられることから(乙6)、「フレームより側方へ延出した展開状態」の記載内容は脚部がフレームより側方へ伸び出た状態となる。

別紙参考図bは、脚部が「フレームより側方へ延出した展開状態」を図示しており、本体ケース(フレーム)の側面を真っ直ぐに延ばした直下の位置L1よりも、幾分、外側に斜めに傾いて伸びる位置L2

から水平に伸びる L 3 で示す位置までの領域 M 1 のみならず、水平な L 3 の位置からさらに脚部が上方に回動し、フレームの上方に向かって伸びてフレームの側面に当接する L 4 で示す位置までの領域 M 2 を含んだ広い範囲となる。

展開状態の効果について、本件明細書には、「展開状態 7 5 において、本体ケース 1 1 の起立状態の安定化を図れるように構成されており」と記載されているものの(【0038】)、「展開状態 7 5」は「両脚部 6 7、6 7 の先端が本体ケース 1 1 より側方へ延出し、かつ前記本体ケース 1 1 の底面 6 1 に当接して(図 8 参照)回動が規制された展開状態 7 5」(【0037】)である。すなわち、「本体ケースの起立状態の安定化を図れる」という展開状態の効果を奏することができるのは、別紙参考図 b における水平位置 L 3 に過ぎない。しかも、「起立状態の安定化を図れる」ためには、水平位置 L 3 において、脚部が本体ケースの底面に当接して回動が規制される必要がある。

しかし、本件特許 2 の「側方へ延出した」という記載では、水平位置 L 3 のみならず、位置 L 2 から位置 L 3 までの領域 M 1、さらには位置 L 3 から位置 L 4 までの領域 M 2 を含んでいる。そして、領域 M 1 では、「本体ケース(フレーム)の起立状態の安定化を図る」ことができないばかりか、地面との干渉によって脚部が折れたり、外れる不都合がある。また、領域 M 2 においても、脚部が地面と接触しないから「本体ケース(フレーム)の安定化を図る」ことができない。

以上のように、本件特許 2 の「フレームより側方へ延出した展開状態」の記載は、「起立状態の安定化を図る」ことができないという領域 M 1、M 2 を含む広い範囲であるため明確でない。

構成要件 2 - E の「開閉される」の記載が不明確である。

上記(2)ア(構成要件 2 - E の充足の有無)で述べたとおり、本件

特許２の「開閉」には、「回動」よりも広く解釈できる動きを含まない。

しかし、「開閉」は「ひらくことととじること」として用いられるから（乙３）、構成要件２－Ｅの「開閉される」の用語は「開いたり閉じたりする」として用いられる。このような「開いたり閉じたりする」動作は、直線的にスライドして開閉する動き、空中を飛んで開閉する動きなど、「回動」以外の多くの動きを含むものであり、「開閉される」の用語は動きを特定することができない不明瞭な用語である。

よって、「開閉される」の用語を含む本件特許２は明確でないから、特許法３６条６項２号に規定する要件を満たしていない。

b) 原告の反論

本件特許２は、特許法３６条６項２号に規定する要件を満たしており、同法１２３条１項４号により無効とすべきものではない。

被告は、構成要件２－Ｅの「フレームより側方へ延出した展開状態」の記載が不明確であると主張する。

しかし、本件明細書（甲２）において、展開状態の効果について述べた「展開状態７５において、本体ケース１１の起立状態の安定化を図れるように構成されており」との記載（【００３８】）、「図１に示したように、両脚部６７、６７の先端が本体ケース１１より側方へ延出し」との記載（【００３８】）及び図１を合理的に解釈すれば、「フレームより側方へ延出した展開状態」が別紙参考図ｂの水平位置Ｌ３の状態であることは極めて明らかである。

被告は、構成要件２－Ｅの「開閉される」の記載が不明確であると主張する。

しかし、本件特許発明２において、「開閉される」のは「フレーム底面の開口部」であって、「開閉する」のは「両脚部６７、６７」で

あることは、本件明細書から極めて明らかである。そして、「前記フレーム下部に、該フレームより側方へ延出した展開状態と、前記開口部に配置されて梱包時において前記開口部内に收容された部品の飛び出しを防止する状態との間で開閉される脚部を設けた。」との記載(甲2・【0011】)によれば、「開閉される脚部」の取付け方法には限定がなく、一実施例に示された「回動」に限定される合理的理由はない。

要するに、「両脚部67, 67」が「フレーム底面の開口部」を「開いたり、閉じたり」でき、かつ開いた状態において、「フレームより側方へ延出した展開状態」となるように、「フレーム下部に」設けられればよいのである。

(6) 争点6(本件特許3は無効とされるべきものか。)について

ア 被告の主張

本件特許3は、本件特許1及び本件特許2の従属項であるから、本件特許1及び本件特許2と同様に進歩性を有しておらず、無効にされるべきものである。その理由は、上記(4)ア及び(5)アで述べたとおりである。

イ 原告の反論

本件特許3は、進歩性を有しており、無効にされるべきものではない。その理由は、上記(4)ア及び(5)アで述べたとおりである。

第3 当裁判所の判断

1 争点1(被告製品は、本件特許発明1の技術的範囲に属するか。)について

(1) 争点1-1(被告製品は、構成要件1-Eを充足するか。)について

ア 構成要件1-Eの「フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けた」とは、その字義通り、「フレームの脚部」を「開口部を閉鎖する位置」に位置させることができるとともに、同じ「フレームの脚部」を開口部を「閉鎖しない位置」に位置させ

ることもできるように、「フレームの脚部」を「取り付け」ることを要し、かつ、これで足りると解すべきである。このように、同一の「フレームの脚部」を「開口部を閉鎖する位置」及び開口部を「閉鎖しない位置」のいずれにも位置させることができるようにすれば、必然的に、一方の位置に位置させた「フレームの脚部」を他方の位置に位置させるために、「フレームの脚部」を一方の位置から他方の位置に「移動可能」とすることになり、かかる「移動」の際には、「フレームの脚部」は一方の位置と他方の位置「との間」を「移動」することになるから、結局、「フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けた」ことになる。

そして、被告製品において、「サイドステップ」を「開口部を閉鎖する位置」に位置させることができることは、甲8号証の4の写真から明らかであり、同じ「サイドステップ」を開口部を「閉鎖しない位置」に位置させることもできることは、甲8号証の5の写真から明らかであるから、被告製品は、構成要件1-Eを充足する。

イ これに対して、被告は、構成要件1-Eの「移動」とは「回動」よりも広く解釈できるような動きは含まないから、「サイドステップ」が「回動」する構造になっていない被告製品は、構成要件1-Eを充足しないと主張する。

しかし、本件明細書において、実施例としては脚部が「回動」する構造のもののみが記載されているとしても、「フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付け」る構成として、脚部が「回動」する構造のほかに、脚部をスライドさせる構造や、着脱自在とした脚部を付け替える構造をも含み得ることは、当業者が技術常識をもって本件明細書を見れば容易に理解することができるものである。また、本件明細書には、脚部を「移動可能」とする構成として、脚部が「回

動」する構造に限定する旨の記載や示唆はなく、そのような構造に限定すべき理由もない。なお、請求項１においては、「移動」とは別に「回動」という用語が用いられており、このことから「移動」が「回動」に限定されるものではないことが明らかである。

したがって、被告の主張は、構成要件１－Ｅの「移動」が「回動」に限定されるとの前提において既に誤っており、採用の限りでない。

ウ 被告は、構成要件１－Ｅの「開口部を閉鎖する位置」とは、脚部の間に隙間ができないものであると主張する。しかし、被告の主張は、上記(2)同様、実施例（「本発明の一実施の形態」。甲２・【００２７】）に拘泥するものであり、そのように解すべき理由はない。本件明細書によれば、本件特許発明１においては、「開口部を閉鎖する」ことによって、水をも漏らさぬようにする必要があるとは解されず、証拠（甲８の４）に示された被告製品の「サイドステップ」の状態が構成要件１－Ｅの「開口部を閉鎖する」と評価すべきものであることは明らかである。よって、この点の被告の主張は理由がない。

また、被告は、構成要件１－Ｅの「移動」においては「閉鎖する位置」及び「閉鎖しない位置」の基準となる支点が当然に存在するとか、構成要件１－Ｅの「脚部」は、開口部の開閉場所との関係で移動する必要があり、移動の範囲がフレームの底面の開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置とは含まれた部分に限定されるなどと主張する。しかし、いずれの主張も、本件明細書に基づく主張ではなく、被告独自の主張であり、到底採用の限りでない。

なお、構成要件１－Ｅの「脚部」に相当する機能を有する部材が、被告製品の「サイドステップ」であることは明らかであるから、被告製品の「サイドステップ」が構成要件１－Ｅの「脚部」の要件を充足することを判断すれば足りるのであり、被告が任意に「脚部」と命名したにすぎない部材

が、構成要件 1 - E の「脚部」に該当するかどうかを判断する必要がないことは明らかである。

(2) 争点 1 - 2 ( 被告製品は、本件特許発明 1 の作用効果を奏するか。 ) について

ア 被告は、被告製品はフレーム上に他のホースリールを積み重ねることができないため、店頭陳列時の省スペース化が図れず、多くのホースリールを陳列することができないと主張する。

しかし、被告は、被告製品のフレーム上に他のホースリールを積み重ねることができないことについて何ら立証しておらず、被告の主張を認めるに足りる証拠はない。

かえって、別紙被告製品説明書図 1 ，図 2 ，図 5 ，図 6 及び図 8 並びに甲 8 号証の 2 の各写真によれば、被告製品の天面は、幅方向についても長手方向についても相当程度の長さにならって略平坦に形成されていること、テーブル上で天地を逆転させ、天面をテーブルに接地させても安定していること、被告製品のサイドステップを装着した状態では脚部の接地面にサイドステップも接地することが窺われ、これらの事実によれば、被告製品においても、フレーム上に他のホースリールを積み重ねることができるものと推認される。

よって、この点の被告の主張は、採用できない。

イ 被告は、被告製品の脚部はフレーム底面の開口部を閉鎖できず、フレームの開口部に收容した構成部品の不用意な飛び出しを防止できないし、被告製品のサイドステップもこれをフレームから外した状態では、フレーム底面の開口部を閉鎖できず、フレームの開口部に收容した構成部品の不用意な飛び出しを防止できないと主張する。

しかし、被告製品のサイドステップがフレームの開口部を閉鎖できることは、甲 8 号証の 4 の写真から明白であり、かかる状態において、被告製

品のサイドステップは，二つのボス部をフレーム底面の二つの嵌合穴部に嵌合させ，二つの穴部をフレーム底面の二つの凸部に嵌合させることによって取り付けられているのであるから，被告製品においても，フレームの開口部に收容した構成部品の不用意な飛び出しを防止できることは明らかである。被告の上記主張も理由がない。

## 2 争点4（本件特許1は無効とされるべきものか。）について

### (1) 争点4 - 1（乙7，乙8及び乙22に基づく進歩性の欠如）について

#### ア 乙7発明と本件特許発明1との一致点及び相違点

乙7発明は，ホースリール付き踏み台に関する発明であり，乙7公報には，外郭を構成する本体5と，この本体の上側を塞いで踏み板となる蓋体6と，前記本体内に収納されたホースを巻き取る巻取りドラム45，46と，各巻取りドラムの回転軸を回転可能に支持する中間支持体47と，各巻取りドラムの外側を回転可能に支持する外側支持体48と，各巻取りドラムの回転軸をその回転を許容した状態で掴んで支持する回転軸支持板49と，各巻取りドラムの回転軸に外部から連結してこのドラムを回転させてホースを巻き取るハンドル50から成るホースリール付き踏み台1が開示されている（乙7・【0001】，【0009】，【0013】）。この本体5は，4枚の壁板によって筒状に，かつ，頭部（上部）を除去した裁頭四角錐状に形成されており，4枚の壁板の下部にそれぞれ切欠部7a，7b，7c，7dが設けられることにより，下部四隅部に固定脚が形成されている（乙7・【0017】，【0018】，図5）。

乙7発明の「巻取りドラム45，46」，「本体5」，「蓋体6」は，それぞれ本件特許発明1の「ホースを巻き取るドラム」，「フレーム」，「天面」に相当し，「巻取りドラム45，46」は「本体5」に回動自在に支持されているから，乙7発明は，構成要件1 - Aないし1 - Cの構成を備えている。

乙7発明の「本体5」は、4枚の壁板によって形成されており、底面は開口しているから、乙7発明は、構成要件1-Dの構成を備えている。

乙7発明は、ホースリール付き踏み台に関する発明であるから、構成要件1-Fの構成を備えている。

他方、乙7発明は、固定脚を有するものの、脚部を開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能とする構成を有しないから、構成要件1-Eの「フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けた」との構成を備えておらず、乙7発明と本件特許発明1とは、この点において相違する（以下「本件相違点」という。）。

#### イ 本件相違点についての容易想到性

a) 乙8発明は、ホースリールに関する発明であり、乙8公報には、左右のフレーム4、5と、この左右一対のフレームの間に回動自在に保持されたホース巻取り用のドラム3と、左右フレーム4、5の下部を連結する連結パイプ13と、連結パイプ13に回動自在に軸支されたステップ17から成るホースリール1が開示されている（乙8・【0001】、【0007】、【0023】）。このステップ17を使用位置に回動させることにより、ホースリール1の下部側の寸法を上部側よりも大きくして安定性を確保することができる一方、このステップ17を非使用位置に回動させることにより、ホースリール1の下部側の寸法を小さくすることができる（乙8・【0036】）。

このように、乙8発明は、ホースリール1の下部側の寸法を小さくする非使用位置とホースリール1の下部側の寸法を大きくする使用位置との間で移動可能に取り付けられたステップ17を備えるものである。

しかし、乙8公報の図5、図7及び図3によれば、ステップ17は、非使用位置において、ホースリール1の下部全体を覆うような形状を有

しておらず，乙 8 発明には，構成要件 1 - E の「フレームの脚部が前記開口部を閉鎖する位置」に移動するとの構成が開示されていない。また，乙 8 発明は，左右一対のフレームから成り，フレームがケース状に形成されていないから，その底面に開口部を觀念することが困難であり，乙 8 発明自体から，「フレームの脚部が開口部を閉鎖する位置」に移動するとの構成に想到することも困難である。したがって，乙 7 発明に乙 8 発明を組み合わせたとしても，本件特許発明 1 の構成に想到することはできない。

- b) 乙 2 2 発明は，廃棄物処理用コンテナに関する発明であり，乙 2 2 公報には，四囲を正面壁 2 及び側面壁 3 により囲まれた方形の本体枠 1 と，該本体枠の正面壁における左右両側の底部又はその付近に，各側面壁と平行に形成された蝶番構造を介して観音開き状に開閉自在に取り付けられた一対の底面板 6，7 から成る廃棄物処理用コンテナが開示されている（乙 2 2 ・【 0 0 0 5 】,【 0 0 1 0 】,【 0 0 1 1 】）。この底面板 6，7 は，本体枠 1 の底面開口を閉塞するのに十分な大きさであり，底面板 6，7 を観音開き状に下方に向けて開くことにより，本体枠 1 の底面開口が開放され，内容物である廃棄物の落下終了後，底面開口は底面板 6，7 により再度閉塞される（乙 2 2 ・【 0 0 1 1 】,【 0 0 1 9 】,【 0 0 2 0 】）。

このように，乙 2 2 発明は，底面開口を閉塞する位置と閉塞しない位置との間で移動可能に取り付けられた底面板 6，7 を備えるものである。

しかし，乙 2 2 発明は，廃棄物処理用コンテナに関する発明であり，ホースリール付き踏み台に関する発明である乙 7 発明及びホースリールに関する発明である乙 8 発明とは全く異なる技術分野に属するものである。このような技術分野の異なる乙 2 2 発明を乙 7 発明及び乙 8 発明と組み合わせることは，ホースリール又は踏み台に関する当業者にとって

容易ではないというべきである。

なお、被告は、乙 1 1 発明にも言及する。しかし、乙 1 1 発明も電子機器の構造に関する発明であり、乙 1 1 発明の存在が前記認定判断に何らかの影響を与えるものではないことは明らかである。

- c) 以上によれば、本件特許発明 1 は、本件特許出願前に、当業者が乙 7 発明、乙 8 発明及び乙 2 2 発明ないしは乙 1 1 発明に基づいて容易に想到することができたということとはできない。

(2) 争点 4 - 2 (補正要件違反) について

ア 該当箇所末尾掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、上記第 2 の 1 で認定した事実のほか、以下の事実を認めることができる。

- a) 本件当初明細書において、請求項 1 は、次のとおり記載されていた(乙 1 )。

「ホースを巻き取るドラムがフレームに回動自在に支持されたホースリールにおいて、前記フレームを、前記ドラムが収容されるケース状に形成し、当該フレームに天面を形成したことを特徴とするホースリール。」

- b) 本件当初明細書には、次の記載があり、脚部 6 7 が円筒部 6 6 を中心に回動することにより、脚部 6 7 によって底面開口部 6 2 を閉鎖できるように構成された折り畳み状態 7 4 と、脚部 6 7 が底面開口部 6 2 を閉鎖しない展開状態 7 5 とが任意に形成できる実施例が開示されていた(乙 1 )。

「請求項 6 のホースリールにあつては、前記フレーム下部に、該フレームより側方へ延出した展開状態と、当該フレーム下部に折り畳まれ前記開口部の下部に配置された折り畳み状態との間で開閉される脚部を設けた。」(【 0 0 2 2 】)

「これにより、脚部をフレーム下部に折り畳んだ状態で、フレーム

底面の開口部が前記脚部で塞がれる。」(【0023】)

「前記底面61には、横長の脚固定部材65、65が前面側及び後面側の各縁部に沿ってネジ止めされている。両脚固定部材65、65の両端部には、図8にも示すように、十字状の軸部66、66が互いに対向する方向へ突設されており、対向した軸部66、66には、同形状に形成された脚部67、67が回転自在に支持されている。」(【0037】)

「前記両脚部67、67は、前記円筒部66、66を中心に回転することによって、図9に示すように、両脚部67、67の先端が前記本体ケース11の下部に配置され両脚部67、67が前記底面開口部62の下部に配置された折り畳み状態74と、図1に示したように、両脚部67、67の先端が本体ケース11より側方へ延出し、かつ前記本体ケース11の底面61に当接して(図8参照)回転が規制された展開状態75とを任意に形成できるように構成されている。」(【0038】)

「これにより、展開状態75において、本体ケース11の起立状態の安定化を図れるように構成されており、前記折り畳み状態74にあつては、底面61に開設された前記底面開口部62を前記脚部67、67によって閉鎖できるように構成されている。」(【0039】)

「脚部67、67を本体ケース11下部に折り畳むことにより、当該脚部67、67によって底面開口部62を閉鎖することができる。これにより、底部開口部62内に収容した前記接続プラグ51や前記ハンドル47の不用意な飛び出しを防止することができる。」(【0054】)

「請求項6のホースリールでは、脚部をフレーム下部に折り畳むことにより、当該脚部によってフレーム底面の開口部を閉鎖することが

できる。これにより、開口部内に収容した構成部品の不用意な飛び出しを防止することができる。」(【0070】)

- c) 上記 a)の請求項 1 に対しては、平成 18 年 9 月 13 日起案、同年 10 月 31 日発送の拒絶理由通知書が発せられ、以下の指摘がなされた(甲 11)。

「請求項 1 には『前記フレームの底面に開口部を設け、この底面に開設された開口部を脚部によって閉鎖できるようにした』と記載されているが、

(1)『脚部』とは何の脚部をいうのか、明確でない。

(2)『この底面に開設された開口部を脚部によって閉鎖できるようにした』とは、『脚部』を、『開口部』を閉鎖できる位置に固定的に取り付けたことをいうのか、あるいは、『脚部』を、『開口部』を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けたことをいうのか、明確でない。

よって、請求項 1 に係る発明は明確でない。」

- d) 原告は、平成 18 年 11 月 22 日、手続補正書を提出し、上記請求項 1 を以下のとおり補正した(甲 12。下線部が補正箇所である。)

「ホースを巻き取るドラムがフレームに回動自在に支持されたホースリールにおいて、前記フレームを、前記ドラムが収容されるケース状に形成し、当該フレームに天面を形成するとともに、前記フレームの底面に開口部を設け、前記フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けたことを特徴とするホースリール。」

- e) 「移動」とは、「移り動くこと。移し動かすこと。」を意味する用語である(乙 5)。

イ 以上を踏まえて検討すると、本件当初明細書には、脚部を回動させるこ

とにより、脚部によって開口部を閉鎖できるように構成された折り畳み状態と、脚部が開口部を閉鎖しない展開状態という二つの状態を任意に形成できる構造のものが開示されていること、他方、そのような脚部を回動させる構造のもの以外に、脚部を開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動させるような構造は具体的には開示されていない。

しかし、上記ア b)のとおり、本件明細書によれば、本件特許発明 1 において、脚部を回動させる構造を採用したのは、ケース状に形成したフレーム底面の開口部を閉じて開口部内に収納した部品の飛び出しを防止するとともに、脚部をフレームの側方へ延出してホースリールの起立を安定させる展開状態と、ホースリール全体をコンパクトなサイズにし得る折り畳み状態とを選択的に実現可能とするためであると容易に理解することができる。そして、本件当初明細書には、かかる目的のために、脚部を回動させる構造が必須である旨の記載も示唆もなく、それが必須であるとする理由もない。むしろ、当業者が技術常識をもって本件当初明細書を見れば、かかる目的達成のためには、脚部を回動させる構造のほかに、脚部をスライドさせる構造や、着脱可能な脚部を取り付ける構造によって「開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能」とした構成をも含み得ることは、当然理解することができるものと認められる。

そうすると、本件当初明細書には、脚部を回動させるとの実施例の構造に限らず、上記に例示したような構造のものも実質的に開示されていたといえるから、本件補正が新規事項を含むものとはいえない。

したがって、本件補正が新規事項を追加したものであるとして、本件特許 1 が特許法 17 条の 2 第 3 項に違反した旨をいう被告の主張は理由がない。

(3) 争点 4 - 3 (記載不備) について

ア 被告は、構成要件 1 - E の開口部を「閉鎖しない位置」には、別紙参考

図 a の Y 2 の位置のみならず，領域 X 1 及び領域 X 2 をも含み，範囲が広く位置が特定できないから，本件特許発明 1 の特許請求の範囲（請求項 1）の記載はこの点で不明確であり，特許法 36 条 6 項 2 号に違反すると主張する。

しかし，本件明細書（甲 2）には，「図 1 に示したように，両脚部 67，67 の先端が本体ケース 11 より側方へ延出し，かつ前記本体ケース 11 の底面 61 に当接して（図 8 参照）回動が規制された展開状態 75」（【0037】），「これにより，展開状態 75 において，本体ケース 11 の起立状態の安定化を図れるように構成されており」（【0038】）と記載されており，「75 展開状態」と付記された図 1 及び図 8 並びに技術常識をもって読めば，構成要件 1 - E の開口部を「閉鎖しない位置」とは，「両脚部 67，67 の先端が前記本体ケース 11 の下部に配置され両脚部 67，67 が前記底面開口部 62 の下部に配置された折り畳み状態 74」（【0037】）から両脚部 67，67 を「円筒部 66，66 を中心に回動」させ，「底面 61 に当接して」かかる「回動が規制された」状態，すなわち，別紙参考図 a の Y 2 の位置のみを指しており，領域 X 1 及び領域 X 2 を含まないことは容易に理解することができる。したがって，本件特許発明 1 の特許請求の範囲（請求項 1）の記載が不明確であるとの被告の主張は理由がない。

イ 被告は，構成要件 1 - E の「移動」の用語は発明の詳細な説明に記載されたものではなく，不明確であり，したがって，本件特許発明 1 の特許請求の範囲（請求項 1）の記載は，特許法 36 条 6 項 1 号及び 2 号に違反すると主張する。

しかし，当業者が技術常識をもって本件当初明細書を見れば，本件特許発明 1 においては，脚部を回動させる構造のほかに，脚部をスライドさせる構造や，着脱可能な脚部を取り付ける構造によって「開口部を閉鎖する

位置と閉鎖しない位置との間で移動可能」とした構成をも含み得ることが当然に理解することができることは、前記(2)のとおりであり、その後、若干の補正を経たとはいえ、本件明細書の発明の詳細な説明においても、「回動」以外の「移動」が実質的に開示されていることは同様であるから(甲2・【0010】、【0015】、【0036】ないし【0038】、【0053】)、「移動」が発明の詳細な説明に記載されていないということはいえない。

また、「移動」が「回動」に限定されるものではないことは、既に述べたとおりであり、「移動」については、通常の意味に従って解釈すれば足りるから、本件特許発明1がこの点で不明確であるということもできない。

したがって、本件特許発明1の特許請求の範囲(請求項1)の記載が、特許法36条6項1号及び2号に違反するとの被告の主張は理由がない。

### 3 結論

以上によれば、原告の本訴請求は、理由があるからこれを認容し、仮執行宣言については、主文2項について付すのは相当ではないからこれを付さないこととし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第46部

裁判長裁判官 設 樂 隆 一

裁判官 関 根 澄 子

裁判官 古 庄 研

(別紙)

物 件 目 録

別紙写真に示すと通りの「フルカバーホースリールセット」

(型番 P L M - S 2 0 M / P L M - S 3 0 M)

(別紙)

## 被告製品説明書

### 1. 図面の説明

図1はホースリールの正面図，図2は側面図，図3は平面図，図4はサイドステップ（横ぶれ防止補助板）を取り外した状態の底面図，図5は図4の底面からの斜視図，図6はサイドステップを取り付けた状態の底面からの斜視図，図7は図6におけるサイドステップを180度回転させて取り付けた状態の底面図，図8は図7の底面からの斜視図，図9はサイドステップの斜視図である。図10はサイドステップの一侧に文字「A」を付して，図6の取り付け状態とした場合，図11は図10の状態でサイドステップを水平両面で180度回転させた姿勢とした場合である。

### 2. 構造の説明

- (ア) ホースを巻き取るドラムが，フレームの内部に回転自在に支持されている。
- (イ) フレームは，上部容器と下部容器とを突き合わせることで，ドラムが収容されるケース状となっている。
- (ウ) フレームの天面は，周囲をなだらかに傾斜させた丸みが形成される。フレームの前後部分における天面は，傾斜した丸みが長くなっている。
- (エ) フレームの底面に開口部を設けている。
- (オ) フレームの底面の4隅部に，四角柱状の脚部が突出して形成されている。脚部はフレームに一体的に形成されており，フレームに対して固定的となっている。
- (カ) フレームの底面に矩形板体からなるサイドステップが取り付け及び取り外し自在，すなわち着脱自在に装着される。サイドステップは一對となっ

ており，上記脚部の間に位置するようにフレームの底面に装着される。

- (キ) サイドステップには，矩形の一側における長さ方向の両端部分で突出する円柱状の2つのボス部と，ボス部の間に形成された横長四角形の2つの穴部とが形成される。矩形の他側には，水抜き穴がボス部と対向した位置に形成されている。フレームの底面には，前記ボス部が嵌合する2つの嵌合穴部が形成されると共に，前記穴部に嵌合する横長四角柱状の2つの凸部が形成される。2つの嵌合穴部及び凸部は，フレーム底面の開口部を跨いだ両側に形成される（図9参照）。
- (ク) 図6に示すように，サイドステップの2つのボス部をフレーム底面の2つの嵌合穴部に嵌合させ，2つの穴部を2つの凸部に嵌合させることにより，サイドステップをフレームの底面に取り付ける。図6の取り付け状態は，サイドステップがフレームの面内でフレームの開口部を覆っている。図7及び図8は，サイドステップをフレームから取り外し，水平面内で180度回転させた姿勢とした場合であり，この姿勢で2つのボス部を2つの嵌合穴部に嵌合させ，2つの穴部を2つの凸部に嵌合させることによりサイドステップをフレームの底面に取り付ける。図7及び図8の取り付け状態は，サイドステップがフレームの外側に横方向に張り出した装着姿勢となる。図10はサイドステップの一側に文字「A」を付して，図6の取り付け状態とした場合，図11は図10の状態でサイドステップを水平面内で180度回転させた姿勢とした場合であり，図10に対し，文字「A」が180度回転している。
- (ケ) フレームにおける下部容器の前面には，ホース出入口が開口している。

(特許公報添付略)