

平成14年(ワ)第6035号 特許権侵害差止等請求事件
(口頭弁論終結の日 平成15年12月25日)

原告	株式会社大野製作所
訴訟代理人弁護士	安部陽一郎
同	依田敏泰
同	高橋俊彦
補佐人弁理士	草野浩一
被告	福井工業株式会社
訴訟代理人弁護士	小野明
訴訟復代理人弁護士	鈴木弘美
同	長谷川浩一
同	佐々木惣一
同	井浦謙二
同	松澤建司
同	坂口英一
補佐人弁理士	永田 豊文

主
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由

第1 請求

- 1 被告は、別紙「物件目録1」及び同「物件目録2」記載の製品を製造、販売、頒布してはならない。
- 2 被告は、その所有に係る別紙「物件目録1」及び同「物件目録2」記載の製品を廃棄せよ。
- 3 被告は、原告に対し、5516万円及びこれに対する平成15年12月26日(平成15年11月13日付け訴え変更申立書送達の日)の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要等

本件において、原告は、被告の製造販売するクリップが、原告の「プリント基板用治具に用いるクリップ」の発明に係る特許権(後記本件特許権1)の技術的範囲に属し、その製造販売が同特許権を侵害するとして、被告の製造販売するクリップの製造販売等の差止め等及び損害賠償を求めるとともに、被告による同製品の製造販売等は、特許法101条2号(間接侵害)の規定により、原告の有する「プリント基板メッキ用治具」の発明に係る特許権(後記本件特許権2)を侵害するとして、差止め等及び損害賠償を求めている。

被告は、これに対して、① 被告の製造販売するクリップは原告の上記クリップの特許発明(本件特許権1)の技術的範囲に属しない、② 上記クリップの特許発明(本件特許権1)には無効理由があることが明らかであって、これに基づく本訴請求は権利の濫用に当たる、③ 被告の製造販売するクリップは、上記プリント基板メッキ用治具の特許発明(本件特許権2)との関係で特許法101条2号に規定する「その発明による課題の解決に不可欠」なものには該当しないなどと主張して、原告の請求を争っている。

1 前提となる事実(当事者間に争いのない事実及び証拠により容易に認定される事実。ただし、当事者間に争いのない事実であっても参照の便宜のために証拠を掲げたものもある。)

(1) 当事者(弁論の全趣旨)

ア 原告は、鍍金及び機械加工品の製作及び販売等を目的とする会社である。

イ 被告は、メッキ用ラックの製造及び販売、メッキ材料の販売等を目的とする会社であり、別紙「物件目録1」及び同「物件目録2」に記載の製品を製造販売している(以下、別紙「物件目録1」記載の製品を「被告製品A」、同「物件目録2」記載の製品を「被告製品B」という。また、両者を併せて、「被告各製品」ということがある。)

(2) 原告の有する特許権

原告は、下記の2つの特許権を有している(甲1ないし3, 6ないし8。以下、下記アの特許権を「本件特許権1」といい、下記イの特許権を「本件特許権

2」という。)

ア	特許番号	第3244177号
	登録日	平成13年10月26日
	出願番号	特願2001-53010
	分割の表示	特願平11-158739の分割
	出願日	平成11年6月4日
	公開番号	特開2001-279497
	公開日	平成13年10月10日
	発明の名称	プリント基板用治具に用いるクリップ
イ	特許番号	第3122753号
	登録日	平成12年10月27日
	出願番号	特願平10-375601号
	出願日	平成10年12月17日
	公開番号	平成12年6月27日
	発明の名称	プリント基板メッキ用治具

(3) 本件特許権1についての無効審判事件、訂正審判事件の係属等

ア 原告は、平成11年6月4日、プリント基板メッキ用治具の発明について、特許出願した(特願平11-158739号。乙1。以下、「原出願」という。)。原出願の出願公開は、平成12年12月12日であった(特開2000-345396号)(乙7参照)。

イ 原告は、平成13年2月27日、特許法44条1項に基づき、原出願を分割出願した(特願2001-053010号。乙4。以下「本件分割出願」という。)

ウ 原告は、平成13年3月29日、本件分割出願について、手続補正書により明細書全文及び図面全図を変更する補正を行った(以下「本件補正」という。)(乙5)。

エ 被告は、特許庁に対し、本件特許権1について、平成14年6月19日付けで、無効審判を請求をした(無効2002-35253号・乙7。以下「本件無効審判請求」という。)

これに対し、原告は、同年10月4日、本件特許権1に係る明細書について訂正請求を申し立てたが(甲4の1及び2。以下「本件訂正請求」という。)、平成15年2月14日、同申立てを取り下げた(乙13)。

オ 特許庁は、平成15年5月14日付けで、本件特許権1を無効とする審決(以下「本件無効審決」という。)をした(乙14)。

原告は、同年6月4日付けで、東京高等裁判所に対し、本件無効審決について取消訴訟を提起するとともに(平成15年(行ケ)第232号。甲11)、同月6日付けで、特許庁に対し、本件特許権1につき、本件訂正請求と同内容の訂正審判を申し立てた(以下「本件訂正審判」という。甲13、乙16)。

特許庁は、同年8月12日付けで、本件訂正審判の申立てを認容する旨の審決をし(以下「本件訂正審決」という。)、同月27日、本件訂正審決は、本件訂正審判代理人弁理士に送達された(甲26、27)。

そして、原告が、上記審決取消訴訟において、本件訂正審決が確定したことにより本件無効審決は取り消されるべき旨主張したところ、同訴訟において、平成15年9月29日、本件無効審決を取り消す旨の判決が言い渡され、同年10月15日、同判決は確定した(甲28、29)。

(4) 本件特許権1及び2に係る明細書の特許請求の範囲の記載

ア 本件特許権1について

本件特許権1に係る明細書(本件訂正審判による訂正後のもの。以下「本件明細書1」という。本判決末尾添付の「全文訂正明細書」参照)に記載された「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、この発明を「本件特許発明1」という。なお、図面は、本判決末尾添付の特公第3244177号公報[甲2。以下「本件公報1」という。]を参照)。

「プリント基板の両側端縁部を遊嵌するガイド溝を有し、互いに対向配設された一对の二股状支持部を有する保持部材と、該一对の保持部材間の間隔を調節自在に固定する幅決め調節部材とからなる治具本体の前記プリント基板を前記保持部材に係止するクリップにおいて、該クリップは、前記保持部材の前記ガイド溝に前記プリント基板に係止するために挿入されるプリント基板に直交する先端部とこれに連なり前記保持部材の一对の二股状支持部に向かって湾曲した湾曲部とから

なる先端挿入部と、これに連なり前記保持部材の縦壁部に延び該縦壁部に弾発係合する弾性屈曲部と、これに連なり前記保持部材の縦壁部を弾圧支持する弾圧部と、これに連なり前記保持部材の縦壁部に巻回する係止部と、これに連なり前記保持部材に着脱するための把持部とからなることを特徴とするプリント基板用治具に用いるクリップ。」

イ 本件特許権 2 について

本件特許権 2 に係る明細書（以下「本件明細書 2」という。本判決末尾添付の特公第 3 1 2 2 7 5 3 号公報〔甲 7。以下「本件公報 2」という。〕参照）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、この発明を「本件特許発明 2」という。）。

「一对の係止部材と、下方にプリント基板の端縁部を遊嵌するガイド溝を設けた平行部とその上方に設けた外方且つ後方に屈曲してなる屈曲部とからなる一对の保持部材と、該保持部材間の間隔を調節自在に固定する幅決め調節部材とからなる治具本体と、前記プリント基板を前記保持部材に係止するクリップとからなるプリント基板メッキ用治具において、前記クリップは、前記保持部材のガイド溝にプリント基板に係止する先端挿入部と弾性屈曲部と前記保持部材の縦壁部を弾圧支持する弾圧部と前記保持部材に係止する係止部と把持部とからなることを特徴とするプリント基板メッキ用治具。」

(5) 構成要件の分説

ア 本件特許発明 1 を構成要件に分説すると、次のとおりである（以下「構成要件 A」などという。）。

A プリント基板の両側端縁部を遊嵌するガイド溝を有し、互いに対向配設された一对の二股状支持部を有する保持部材と、該一对の保持部材間の間隔を調節自在に固定する幅決め調節部材とからなる治具本体の前記プリント基板を前記保持部材に係止するクリップにおいて、

B-① 該クリップは、前記保持部材の前記ガイド溝に前記プリント基板に係止するために

B-② 挿入されるプリント基板に直交する先端部と

B-③ これに連なり前記保持部材の一对の二股状支持部に向かって湾曲した湾曲部とからなる先端挿入部と、

C-① これに連なり

C-② 前記保持部材の縦壁部に延び

C-③ 該縦壁部に弾発係合する弾性屈曲部と、

D-① これに連なり

D-② 前記保持部材の縦壁部を弾圧支持する弾圧部と、

E-① これに連なり

E-② 前記保持部材の縦壁部に巻回する係止部と、

F-① これに連なり

F-② 前記保持部材に着脱するための把持部と

G からなることを特徴とするプリント基板用治具に用いるクリップ

イ 本件特許発明 2 に規定された「クリップ」の構成を分説すると、次のとおりである（以下「構成要件 H」などという。）。

H 保持部材のガイド溝にプリント基板に係止する先端挿入部と

I 弾性屈曲部と

J 前記保持部材の縦壁部を弾圧支持する弾圧部と

K 前記保持部材に係止する係止部と

L 把持部と

M からなることを特徴とするクリップ

2 争点

- (1) 被告各製品が本件特許発明 1 の構成要件を文言上充足するか（争点 1）
- (2) 被告各製品が本件特許発明 1 の構成と均等といえるか（争点 2）
- (3) 本件特許発明 1 について、被告の先使用の抗弁が成立するか（争点 3）
- (4) 本件特許権 1 には無効理由があることが明らかであって、本件特許権 1 に基づく原告の差止請求及び損害賠償請求は、権利の濫用に当たるか（争点 4）
- (5) 被告各製品の製造、販売等は、本件特許権 2 の間接侵害行為に当たるといえるか（争点 5）
- (6) 本件特許権 2 に無効理由があることが明らかであって、本件特許権 2 に基づく原告の差止請求及び損害賠償請求は、権利の濫用に当たるか（争点 6）

(7) 原告の損害額（争点7）

第3 争点に関する当事者の主張

1 争点1（被告各製品が本件特許発明1の構成要件を文言上充足するか）について

（原告の主張）

(1) 被告製品Aについて

ア 被告製品Aの構成を、本件特許発明1の構成要件に対応する形で記載すると、次のとおりである。

A プリント基板の両側端縁部を遊嵌するガイド溝を有し、互いに対向配設された一対の二股状支持部を有する保持部材と、該一対の保持部材間の間隔を調節自在に固定する幅決め調節部材とからなる治具本体の前記プリント基板を前記保持部材に係止するクリップにおいて、

B-① 該クリップは、前記保持部材のガイド溝に前記プリント基板に係止するために

B'-②' 挿入されるプリント基板に斜交する先端挿入部1と

C-① これ（先端挿入部）に連なり

C-② 前記保持部材の縦壁部に延び

C-③ 該縦壁部に弾発係合する弾性屈曲部2と、

D-① これ（弾性屈曲部）に連なり

D-② 前記保持部材の縦壁部を弾圧支持する弾圧部3と、

E-① これ（弾圧部）に連なり

E-② 前記保持部材の縦壁部に巻回する係止部4と、

F-① これ（係止部）に連なり

F-② 前記保持部材に着脱するための把持部5と

G からなることを特徴とするプリント基板メッキ用治具に用いるク

リップ

イ したがって、被告製品Aの構成は、本件特許発明1の構成要件のうち、B-③の「湾曲部」がない点、及び、B-②の「直交」がB'-②'の「斜交」である点を除き、本件特許発明1をすべて充足する。

(2) 被告製品Bについて

ア 被告製品Bの構成を、本件特許発明1の構成要件に対応する形で記載すると、次のとおりである。

A プリント基板の両側端縁部を遊嵌するガイド溝を有し、互いに対向配設された一対の二股状支持部を有する保持部材と、該一対の保持部材間の間隔を調節自在に固定する幅決め調節部材とからなる治具本体の前記プリント基板を前記保持部材に係止するクリップにおいて、

B-① 該クリップは、前記保持部材のガイド溝に前記プリント基板に係止するために

B"-②' 挿入されるプリント基板に斜交する先端部と

B"-③' これに連なり前記保持部材の一対の二股状支持部に向かって折り曲げた折曲部2とからなる先端挿入部1と、

C-① これ（先端挿入部）に連なり

C-② 前記保持部材の縦壁部に延び

C-③ 該縦壁部に弾発係合する弾性屈曲部3と、

D-① これ（弾性屈曲部）に連なり

D-② 前記保持部材の縦壁部を弾圧支持する弾圧部4と、

E-① これ（弾圧部）に連なり

E-② 前記保持部材の縦壁部に巻回する係止部5と、

F-① これ（係止部）に連なり

F-② 前記保持部材に着脱するための把持部6と

G からなることを特徴とするプリント基板メッキ用治具に用いるク

リップ

イ したがって、被告製品Bの構成は、本件特許発明1の構成要件のうち、B-②の「直交」が、B"-②'の「斜交」である点、及び、B-③の「湾曲部」が、B"-③'の「折曲部」となっている点を除き、本件特許発明1をすべて充足する。

(3) 本件特許発明1と被告製品A及び被告製品Bとの上記の差異について

ア 本件特許発明1の構成要件B-②の「直交」と、被告製品AのB'-②'

②' 及び被告製品BのB" -②' の「斜交」の点について

(ア) 本件特許発明1の構成要件B-②の「直交」と、被告製品AのB' -②' 及び被告製品BのB" -②' の「斜交」との差は、クリップ先端部とプリント基板との間の摩擦力による係止保持という力学的作用効果の面においては本質的に同一であり、その差異は、設計上の微差であるから、被告製品A及び被告製品Bは、本件特許発明1の技術的範囲に属する。

(イ) a 被告は、別紙「力学的作用についての図面」の図3などを示して、クリップのプリント基板に対する力の作用を説明し、クリップの先端が「直交」であるか、「斜交」しているかにより力学上の作用について差異が生じる旨主張するが、被告が示している同図面の力の作用は誤っており、先端部の形状により、被告が主張するような力学上の差異はない。

すなわち、直角分力の1つである同別紙の図3(b)におけるプリント基板5の表面と直角の方向の作用線の方向の分力は、「先端2」の垂直方向に「プリント基板5」を「保持部材10」に押し付けて、矢印で示すように、「プリント基板5」を「保持部材10」との間の摩擦力で保持する力として作用するものであるから、同別紙の図3(a)(本件公報1の図5(ハ)と同じもの。)におけるクリップの先端が垂直方向にプリント基板を保持部材に押し付ける力と同じ作用をするものである。

他方、もう1つの直角分力である「プリント基板5」の表面に沿う方向の作用線の方向の分力は、「プリント基板5」を「保持部材10」内に引っ張る方向とは逆方向のベクトルの力として作用するものである。

よって、プリント基板5の表面に沿う方向の作用線の方向の分力は、プリント基板5を保持部材10の二股状支持部の外側へ排出する方向のベクトルの力として作用するから、被告が主張する方向とは逆の方向の力が作用することになり、被告の主張は失当である。

b そもそもプリント基板が、クリップ先端との相互の接触面の間で発生する静止摩擦力によって係止される点においては、本件特許発明1と被告各製品とは差異がないというべきである。すなわち、力学における乾燥面の静止摩擦力の法則において、「1 最大摩擦力の大きさは、接触面の垂直圧力に正比例する。2 最大摩擦力は、接触面の大きさに関係しない。」ことが挙げられるが、さらに、接触面の垂直な全圧力をN、最大摩擦力を F_0 とすると、「 $F_0 = \mu_0 \cdot N$ (比例定数 μ_0 は静止摩擦係数であり、接触面の性質によって決定される定数である。)」との一般式が成り立つ。そうすると、クリップ先端がプリント基板に接触するにあたり、直交か斜めかによって最大摩擦力の大きさに差異がないことは力学上明白である。また、目的に対応した静止摩擦係数のものとなるように接触面の性質を決定することは当業者における技術常識である。

c また、後述するように、被告は被告製品Bが梃子の原理によりプリント基板を押圧して係止すると主張するが、これを前提とすると、プリント基板とクリップの先端部とが交差する角度を例えば35度とするためには、クリップは、押圧により変形する前の形状において、35度以上の大きな角度を有することが必須となる。梃子の原理による押圧力を大きくしようとするれば、必然的にその角度が大きくならざるを得ず、略90度に近い状態まで想定される。そうすると、本件特許発明1に係る「直交する先端部」も、梃子の原理が作用するような状態で使用すれば、直交した状態から斜交した状態に変形し、本件特許発明1と被告製品Bは区別がつかないことになる。

したがって、本件特許発明1における「直交」とは数学的に90度に厳密に規定される「直交」ではなく、それに近ければより効果的であることを表現したもので、目的を達成できる程度に交差していれば十分である。

d 上記のとおり、「直交」と「斜交」との差については、クリップ先端部とプリント基板との間の摩擦力による係止保持という力学的作用効果の面においては本質的に同一であるから、この差は、設計上の微差であって本質的相違ではないというべきで、被告製品A、被告製品Bは、本件特許発明1の構成と実質的に同一であり、本件特許発明1の技術的範囲に属するものである。

イ 被告製品Aに構成要件B-③の「湾曲部」が存しないことについて
被告製品Aには、その図面上、本件特許発明1における「湾曲部」に相当する部分が示されていないが、被告が、「被告製品Bでは、一端3(別紙物件目録2参照)の円弧が緩やかで、かつ折曲部13が形成されている点を除いて、被告製品Aと異なる所はなく、基板に当接する角度 θ は両タイプ共ほぼ一定である。」

と主張していること（被告第1準備書面3頁8ないし10行）、「折曲部」があつてもなくても、先端部とプリント基板が接する角度が同じであるということからすると、被告製品Aにおいても、「一端3の円弧が緩やか」になるようにわずかに設計変更して当接角度 θ を被告製品Bと同じく一定にすれば、被告製品Bと同様にプリント基板をクリップ先端部との摩擦力によって係止保持するという同じ本質的作
用効果を発揮できるといえる。したがって、作用効果の面において、被告製品Aも被告製品Bも何ら差異がないものであって、被告製品Aは、「湾曲部」を有していないものの、それは単なる設計上の微差、あるいは、当業者が容易に採択し得る軽微な変形にすぎず、本質的には、本件特許発明1と同じである。

ウ 本件特許発明1の構成要件B-③の「湾曲部」と被告製品BにおけるB'-③'の「折曲部」について

本件特許発明1の構成要件B-③における「湾曲部」は、被告製品Bにおける「折曲部13」に相当するものであり、「湾曲部」も「折曲部」も、弾性体からなるクリップの弾性を利用してプリント基板が保持部材及びクリップから離脱することがないように構成している点において両者に差異はない。「折曲部」は、名称こそ違えても、その実質は本件特許発明1における「湾曲部」と何ら異ならぬ。すなわち、湾曲部が形成されている弾性力ある先端挿入部自体は、本件特許発明1の本質的要素であるが、湾曲部とその湾曲の程度は本質的要素ではなく、湾曲させることにより、させていない場合の弾発力に比してより強い弾発力を発揮させることができるのであって、この点は、被告製品Bの「折曲部」でも同様である。

(4) 上記のとおり、被告製品Aは、本件特許発明1の構成と異なり、「湾曲部」を欠いているが、これは設計上の微差ないし容易な設計変更であり、本件特許発明1との間の本質的な差異ではないこと（上記(3)イ）、先端部がプリント基板に「斜交」という点は、直角方向の分力がプリント基板との静止摩擦力によってプリント基板をクリップ先端部との摩擦力により係止保持するという作用効果の面においては本質的差異がなく、設計上の微差というべきであるから（上記(3)ア）、被告製品Aは、実質的に本件特許発明1の技術的範囲に属する。

また、被告製品Bについても、その「折曲部」が本件特許発明1の「湾曲部」に相当し、実質的に同一であること（上記(3)ウ）、先端部が「斜交」という点は、上記の被告製品Aと同様、直角方向の分力がプリント基板との静止摩擦力によってプリント基板を係止する、つまりクリップの弾性力を利用してプリント基板をクリップ先端部との摩擦力により係止保持するという作用効果の面において本質的な相違はなく、設計上の微差というべきであるから（上記(3)ア）、被告製品Bも実質的にみれば本件特許発明1の技術的範囲に属する。

(被告の主張)

(1) 被告製品Aについて

ア 本件特許発明1は、「先端挿入部」は、構成要件B-②及びB-③に記載のとおり、挿入されるプリント基板に「直交」する先端部と、これに連なり前記保持部材の一对の二股状支持部に向かって湾曲した「湾曲部」とからなる。

本件特許発明1における「先端挿入部」は、ガイド溝に挿入されるプリント基板に直交するように当接するから、プリント基板を、点に近く、狭い接触面積で保持し、プリント基板に対して作用する力は、プリント基板に直交する方向のみ働くから、クリップによるプリント基板の保持力は比較的小さい。

イ これに対し、被告製品Aにおける「先端挿入部」は、先端部が折り曲げられることなくストレートに延びており、本件特許発明1の「先端挿入部」の構成とは異なる。また、被告製品Aの「先端挿入部」は、プリント基板に対して斜めに位置し、傾斜した方向からこれに接触するため、プリント基板を治具のガイド溝内に引き込む方向に力を作用させることができ、傾斜した先端挿入部がプリント基板に接触する面積は本件特許発明1よりも広く、プリント基板に対する保持力が増大する。すなわち、別紙「力学的作用についての図面」の図3(a)に示すように、本件特許発明1のクリップは直交する先端部には垂直方向に保持する力（図面中矢印で示したもの）のみが作用し、水平方向の引っ張り力は働かず、変形や食い込みによる保持力の程度も少ない。他方、被告各製品では、同別紙の図3(b)に示すように、斜めに接する先端2はプリント基板5に食い込み、プリント基板5を保持部材の方向に引っ張る力を生じさせ、プリント基板5には先端2が接触した部分にその「跡」が残る場合もあり、このような力によって極めて薄く、かつ表面が平滑で摩擦が少ないプリント基板5を、保持部材に確実に保持することができる。このように、被告各製品は、本件特許発明1のクリップとその保持力自体に差異があ

る。

また、原告が認めるとおり、被告製品Aには湾曲部が存しない。

ウ したがって、被告製品Aは、本件特許発明1の構成要件を充足しない。

(2) 被告製品Bについて

ア 本件特許発明1は、「先端挿入部」は、①挿入される「プリント基板に直交する先端部」と、②これに連なり前記保持部材の一对の二股状支持部に向かって湾曲した「湾曲部」とからなる。

すなわち、本件特許発明1における「先端挿入部」は、ガイド溝に挿入されるプリント基板に「直交」するように当接するから、先端のみがプリント基板に接触する。したがって、先端部の接触面に対して押圧力を集中させ、単位面積当たりの保持力を大きくして、プリント基板を保持する。この場合、クリップ全体によって発揮される、プリント基板に対する保持力が作用する面積が増大する。

また、クリップの弾発力は先端部に作用するので、プリント基板に直交する方向に働き、この弾発力を生じさせる「湾曲部」は、プリント基板の保持力を増大させるものである。

イ これに対し、被告製品Bの先端挿入部は、①挿入されるプリント基板に対し、ガイド溝内のプリント基板に対して所定の角度で傾斜して接触する先端部と、②先端部がプリント基板に対して所定の角度で傾斜して接触するように折り曲げられた「折曲部」とを備えるものである。

被告製品Bの先端部は、メッキ用治具の保持部内にあるプリント基板の端縁部に向かうよう傾斜し、プリント基板に直交することなく、傾斜した方向からプリント基板に接触するものであり、保持力が作用する方向はプリント基板の端縁部に向かう方向に働くものであるから、「折曲部」によって先端部が所定の方向にその向きを変更されることで、本件特許発明1とは異なる特有の作用効果が生じる。

また、被告製品Bの「折曲部」は、先端部とプリント基板の関係を傾斜した所定の角度に合わせるために設けたものであり、本件特許発明1の「湾曲部」とは、その作用効果が全く異なる。すなわち、本件特許発明1のクリップが湾曲部の弾発力を用いてプリント基板を係止するのに対し、被告製品Bは、特に近い支点位置によりクリップ全体の弾性力をプリント基板に強く作用させると異なる原理（いわゆる梃子の原理として知られるもの）に基づく構成を採用しているものである。そのため、本件特許発明1の湾曲部のように、先端部の弾性を増大させる機能を備えておらず、被告製品Bの折曲部は、保持部材の接触によりその変形が規制されるので、弾性エネルギーの増大機能は発揮し得ず、折曲部の弾発力により先端に作用する弾性力が増大するものではない。

つまり、「プリント基板に直交する先端部」も「湾曲部」もいずれも存在しないという本件特許発明1と被告製品Bの相違は、単なる設計変更又は設計上の微差ではなく、互いに異なる目的及び作用効果に向けられた別個の技術的思想に起因するもので、被告製品Bでは、意図的に「直交」しない構造が採られており、「湾曲部」でなく「折曲部」を設けたものである。

ウ したがって、被告製品Bは、本件特許発明1の構成要件を充足しない。

2 争点2（被告各製品が本件特許発明1の構成と均等といえるか）について（原告の主張）

仮に、被告製品A及び被告製品Bの各製品が、①「直交」と「斜交」の点、②「湾曲部」の点についてそれぞれ相違するとして、本件特許発明1の構成を文言上充足しないとしても、次のとおり、これらは、本件特許発明1の構成と均等であるから、被告各製品はいずれも、本件特許発明1の技術的範囲に属する。

(1) 本件特許発明1の本質的要素

ア 本件特許発明1が、原出願から分割して、比較的容易に特許され得た背景には、本件特許発明1に係るクリップの構成について何ら公知例が存しなかったという事実がある。すなわち、クリップ各部の個々の具体的な形状構造はもとより、そもそもクリップの弾性力を利用してプリント基板をクリップの先端部との摩擦力によって係止保持するというクリップそのものの技術的思想に公知例がなく、新規性があり、かつ進歩性があったため、本件特許発明1の訂正前の請求項1は、「先端挿入部」と「弾性屈曲部」と「弾圧部」と「係止部」と「把持部」という本質的要素を規定するだけで特許されたものである。

そして、原明細書の記載との形式的関係から、分割要件を満たさないとして本件無効審決がなされたが、本件訂正審判により形式要件を満たすように訂正

し、同訂正を認める旨の審決がなされたものである。本件訂正審判の申立てにおいて、本件特許発明1の特許請求の範囲の「先端挿入部」に「湾曲部」や「直交」の要件を付加したのは、いわば形式的要件の不備を解消するための下位概念の導入であって、公知例の存在によって、「先端挿入部」という上位概念の技術的思想の範囲を限定したものではない。

したがって、本件特許発明1の特許請求の範囲を解釈する際に、「先端挿入部」という上位概念の要件と、「湾曲部」及び「直交」という下位概念の要件とを同列同価値に配して形式的な扱いをすべきでない。また、特許請求の範囲の解釈においては、書かれている文字の解釈だけでなく、同種の具体的技術分野に公知例が存在するかどうかも十分斟酌されるべきであるから、本件特許発明1の本質的要素は、第一義的には、弾性力ある「先端挿入部」にあり、「湾曲部」や「直交」は二義的な下位の要件というべきである。

イ 本件特許発明1における先端挿入部についての本質的な作用効果は、本来先端挿入部が持っている弾性力を利用してその先端部でプリント基板を摩擦力により係止保持する点にあり、さらに、クリップ先端部がプリント基板に直交し、湾曲部があることによって弾発力が発生し、その弾発力でプリント基板がより強く固定されているにすぎない。つまり、先端挿入部が存在することが本件特許発明1の本質的要素であるが、これに「湾曲部」が存すること、及びその湾曲の程度がプリント基板に対し先端部が直交する程度までなければならぬという点は本質的要素ではない。

したがって、被告各製品が、これらの点で本件特許発明1の構成と差異があるとしても、本件特許発明1の本質的部分に係るものではない。

(2) 「直交」と「斜交」の相違点について

ア 本件特許発明1において、クリップ先端部の「直交」は、厳密な意味での直角すなわち90度でプリント基板と接触しなければ発明の作用効果が発揮されないというものでなく、クリップ先端部がプリント基板を押しつける力の直角方向の成分が静止摩擦力を発揮すれば、それによりプリント基板を有効に係止できるという意味であるから、本件特許発明1の本質的要素ではない。

イ 「直交」が厳密に90度でなくても、例えば85度でも95度でも所望の静止摩擦力が得られるのであるから、「直交」の置換は可能である。

ウ 当業者であれば、所望の静止摩擦力が得られるようにその置換（接触角の変更）をすることは極めて容易である。

エ 本件特許発明1の構成のうち、「直交」を除いた部分が公知技術として存在すれば、「直交」の部分は本件特許発明1の本質的な部分といえるが、「直交」を除いた部分について、公知技術は存しないから、「直交」の部分は、本件特許発明1の本質的部分ではない。

オ 直角（90度）に接触する以外の接触角度を本件特許発明1の本件明細書1において、とくに意識的に除外していない。

カ 以上により、本件特許発明1のクリップ先端部の「直交」と被告製品A及び被告製品Bの「斜交」の構成は均等といえる。

(3) 被告製品Aには「湾曲部」が存在しない点について

ア 本件特許発明1における「湾曲部」は本質的要素ではない。本件特許発明1のクリップの本質は、弾性体の弾性を利用してその先端挿入部がプリント基板を摩擦力により係止保持するという点にあるのであるから、「湾曲部」の有無は、この摩擦力の強弱に関係することはあっても、それがなければ本件特許発明1が成立しないという意味での本質的要素ではない。

イ 「湾曲部」の代わりに先端挿入部と弾性屈曲部との接続部分の曲げ角度（別紙物件目録2の図1に示される「一端3」に相当する部分の円弧）を変えることにより、先端挿入部とプリント基板との所望の接触角度を得ることができるから、「湾曲部」は他の手段に置換が可能である。

ウ 上記イの置換可能性の下、当業者が、「湾曲部」を「一端3」の曲げ角度を変更することは容易になし得るところであり、置換は容易である。

エ 「湾曲部」がないストレートの形状をした先端挿入部をもつクリップは、被告製品Aの出現当時公知ではない。

オ 「湾曲部」以外の先端挿入部の形状構造を本件特許発明1の特許請求の範囲は意識的に除外していない。

カ 以上により、被告製品Aに「湾曲部」が存しないとしても、本件特許発明1の構成と均等というべきである。

(4) 被告製品Bの「折曲部」について

被告製品Bの「折曲部」が本件特許発明1の「湾曲部」に相当し、実質的に同一であることは、前記記載のとおりである。また、直角方向の分力がプリント基板との静止摩擦力によって係止保持するという作用効果の面においては本質的相違がない。したがって、この点における差異の存在にかかわらず、被告製品Bは本件特許発明1と均等というべきであり、本件特許発明1の技術的範囲に属する。

(5) まとめ

以上のとおり、被告製品A及び被告製品Bの構成は、本件特許発明1の構成は均等であるということができ、いずれも本件特許発明1の技術的範囲に属するものである。

(6) 被告の主張に対する反論

ア 「直交」と「斜交」について

前述のとおり（争点1の「原告の主張」の(3)ア(イ)）、被告の主張するような力学上の差異はない。

イ 「湾曲部」について

(ア) 「湾曲部」の形状が「R」形状であることは、特許請求の範囲に記載がなく、本件明細書1の段落【0022】【発明の効果】においても、「プリント基板を引っ張っても湾曲部が二股部状支持部方向に湾曲しているのので、その弾発力によりプリント基板は保持部材及びクリップから離脱することはない。」と記載されており、被告が主張するように、「R」形状でなければ所期の発明の効果奏しない訳ではない。本件特許発明1における「湾曲部」は、「二股部状支持部方向に湾曲した」として、湾曲する方向が規定されているにすぎず、「R」形状のみならず、双曲線、放物線、その他の一般的な曲線の一部を意味するものである。なお、本件明細書1の【0016】には、「湾曲部」の曲線として「R」形状を実施例の1つとして掲げているが、これに限定しなければ、所期の目的を達し得ないと記載されているものではない。

(イ) 被告は、被告製品Bについて、「『折曲部』が先端2に比較的近い位置に形成され、使用時に支点として作用する」点を、本件特許発明1との相違点の1つとして主張しているが、本件公報1の図5(ハ)(別紙「力学的作用についての図面」の図2)に記載されているように、クリップの先端挿入部311は、保持部材12の二股状支持部内部に入り込み、かつ、先端挿入部311の内部に入り込んだ部分に「湾曲部」311bが形成され、さらにその先に先端部311aが形成されており、弾性体からなるクリップの弾性を利用して、プリント基板を保持部材に係合するべくクリップに力を加えた場合、その反力は、先端部311aに作用し、その結果、「湾曲部」311bは、保持部材12の二股状支持部に押しつけられ、311aと「湾曲部」311bとの間の部分を力学でいう片持支持作用をすることになる。したがって、本件特許発明1における作用は、被告が、クリップの使用時に支点として作用すると主張する点と何ら異ならない。上記のとおり、被告の上記主張も失当である。

(ウ) また、「折曲部」と先端部との間の部分が斜めにプリント基板に向かって方向付けられる結果、別紙「力学的作用についての図面」図3(b)における角部2aで示されるようにとがった稜線状になることが一義的に決定されるものではなく、面取り加工を施された場合等においては、プリント基板に食い込んだり、「跡」を残すことにはならない。したがって、プリント基板は、クリップの先端との相互の接触面の間に発生する静止摩擦力によって係止される点において、本件特許発明1と被告製品Bで相違はない。

(エ) 被告の主張によれば、「のりしろ」の大きさは支点とクリップ先端との距離に影響し、クリップ先端をより深く二股状支持部の内部まで到達させることができるか否かは、支点の位置によりほとんど決定されることを示唆している。

本件特許発明1の支点と被告製品Bの支点は、いずれも二股状支持部内側に位置しており、実質的な差異はなく、この点に関する被告の主張も失当である。

(被告の主張)

(1) 「直交」することについて

本件特許発明1における「直交」の役割を検討すると、本件特許発明1における「湾曲部」の構成とあいまって、プリント基板を保持部材に強く係合させるために必須の機能を持つ部分として、本件明細書1に記載されている。すなわち、本件明細書1【0016】には、「湾曲Rした湾曲部311bの弾発力が先端部3

11aを二股部に挿入されたプリント基板14に直交して強く係合するので…(略)…、クリップ31によりプリント基板14を保持部材12に安定して係合するのである。」と記載されており、「先端部がプリント基板と直交する」構成は、「湾曲部」と一体となって先端部が「安定して係合」する作用効果を直接に生じさせる中核部分となっている。

したがって、「直交」することが本件特許発明1の本質的要素であることは疑いない。

(2) 「湾曲部」について

ア 本件明細書1の記載から明らかなように、本件特許発明1におけるクリップは、「湾曲した湾曲部の弾発力が先端部に……プリント基板に直交して強く係合するので、保持部材に安定して係合する」ものである(段落【0016】参照)。ここでは、湾曲部Rの弾発力(変形したものが原形に復帰しようとする力)を利用することで、先端とプリント基板14との係合力を増大させている。このような場合は、「湾曲部R」のバネ力が先端に作用し、換言すれば、プリント基板14を押圧する力に対する反力が湾曲部Rに伝達され、湾曲部Rの変形による弾発力がクリップの先端においてプリント基板を強く保持する力として働くもので、湾曲部Rのバネ性を利用するものである。

イ 他方、被告製品Bでは、別紙「力学的作用についての図面」の図1のとおり、「折曲部」が保持部材10に接することで支点が形成され、「折曲部」と保持部材10の接点を支点cとすると、その支点cによってクリップ20の全体の弾性力が先端2に作用するようになる。また、支点cを先端に近い部分に形成することで、より強い力を先端2に作用させることができる。すなわち、被告製品Bにおける「折曲部」は、先端2に比較的近い位置に形成され、使用時に支点として作用するので、先端側の弾性は小さくて堅固であるが、先端2にはプリント基板5を押圧する力が大きく作用する。これは、いわゆる槌子の原理として広く知られているものである。

これに対し、本件特許発明1は、上記のとおり、「湾曲部」Rの弾発力を利用して先端とプリント基板との係合力を増大させており、被告製品Bの「折曲部」とは機能が異なる。

ウ 被告製品Bは、先端2が傾斜してプリント基板5に接する。このとき、先端2は垂直方向にプリント基板5を保持部材10に押しつけて、プリント基板5と保持部材10の間の摩擦力で保持する力と、プリント基板5に対して水平方向に作用する力が生じて、プリント基板5を保持部材10内に引っ張る力が生じる。特に、別紙「力学的作用についての図面」図3(b)の先端2の角部2aは、ポリプロピレン等の比較的柔らかい素材で形成されたプリント基板5の表面に食い込むので、これに引っかかるように接して、単なる摩擦力以上の力、つまり、材料の変形を伴う係合力で強力にプリント基板5を保持する(プリント基板5には、先端2が接触した部分にその「跡」が残る場合もあり、このような力によって極めて薄く、かつ表面が平滑で摩擦が少ないプリント基板5を保持部材に確実に保持することができる。)

これに対し、本件特許発明1は、同別紙の図3(a)によれば、垂直方向に保持する力のみが作用し、水平方向の引っ張り力は働かず、材料の変形や食い込みによる保持力の程度も少ないので、被告製品Bとはその保持力に際が生じる。

エ 被告製品Bは、「折曲部」を形成することで、先端部全体の長さが長くなり、別紙「力学的作用についての図面」の図1のとおり、先端2が支持部材10の奥まで到達する。したがって、プリント基板5の端縁に近いところに先端2が接するので、プリント基板5の有効面積(メッキがされて配線パターンの形成が可能な部分)が広がる。つまり、プリント基板5の縁部の「のりしろ(縁部の不使用部分)40」が減少する。

これに対し、本件特許発明1は、「のりしろ」が多くなり、被告製品Bに比べるとプリント基板14の有効面積が少なくなる。

オ 以上のとおり、被告製品Bは、本件特許発明1に比べて、プリント基板の有効面積を大きくしつつ、強い保持力を発揮するものであり、「のりしろが少なく、かつ、プリント基板に対する強い保持力を備える」という両立が容易でないユーザーの要求を満たすクリップである。

そして、本件特許発明1の本質的部分が「先端挿入部」にあることは、その作用、効果からみて明らかであり、被告製品Bにおける「先端挿入部」は、その作用、効果の点において、本件特許発明1の「先端挿入部」とは明らかに異なる

ため、本件特許発明1の「先端挿入部」を被告製品Bに置き換えることは当業者にとって容易に想到できたとはいえない。

(3) したがって、被告各製品の構成が、本件特許発明1の構成と均等とはいえない。

3 争点3 (本件特許発明1について、被告の先使用の抗弁が成立するか) について

(被告の主張)

被告は、本件特許権1の原出願前からクリップを自ら開発し、その実施の準備及び実施を行っていたものである。

したがって、仮に被告各製品が本件特許発明1の技術的範囲に属するとしても、被告は、特許法79条に基づき先使用による通常実施権を有する。

(原告の主張)

被告が、先使用の事実を証するものとして提出する乙8 (平成14年7月17日付け株式会社横川製作所専務取締役作成の陳述書) 及び乙12 (平成15年3月20日付け株式会社横川製作所専務取締役作成の陳述書) は、いずれも漠然とした記述内容であり、客観性に欠け、信用し難い。

4 争点4 (本件特許権1には無効理由があることが明らかであって、本件特許権1に基づく原告の差止請求及び損害賠償請求は、権利の濫用に当たるか) について

(被告の主張)

(1) 特許法36条6項2号違反

本件特許発明1における特許請求の範囲は、作用的記載に終始し、各構成要件の位置関係も構造も明示されていないため技術的範囲が不明確となっている。すなわち、「保持部材の縦壁部」なる用語は保持部材のどのような部分を指すのか不明であり、また、「保持部材の縦壁部」が、「弾性屈曲部」及び「係止部」とどのような位置関係にあるのか不明で、発明を特定するための事項同士の技術的関連性が理解できない。

よって、本件特許発明1は、特許法36条6項2号の規定に違反して特許されたものである。

(2) 特許法17条の2第3項違反

本件特許発明1は、原出願には開示されていない新規事項が追加されているので、特許法17条の2第3項に違反して特許されたものであるから、同法123条1項1号の規定により、本件特許発明1は無効である。すなわち、本件明細書1の図8 (甲2) は、本件特許発明1の出願当初の図2 (乙1) に対応するものようであるが、同図2と、本件明細書1の図8を比較すると、明らかに保持部材12及びクリップの形状が異なっている。この図8は、本件補正によって新たに加入されたものであり、明らかに図面に記載されていない新規事項を含んでいるもので、特許法17条の2第3項の規定に違反して特許されたものである。

(3) 進歩性の欠如 (特許法29条2項違反)

被告は、少なくとも平成9年ころから、本件特許発明1に係るクリップとは形状を異にしたクリップの製造、販売を行っていた。本件特許発明1は、出願前に公知である上記クリップに基づき、当業者が容易に発明できたものと認められるから進歩性を欠くものであり、特許法29条2項に違反して特許されたものである。

(原告の主張)

(1) 本件訂正審決により、本件特許発明1における各構成要件の位置関係は明確になり、また全体的配置関係も明らかになるから、特許法36条6項違反はすべて解消され、本件特許発明1の無効事由とはなり得ない。

(2) 被告は、本件特許発明1が特許法17条の2第3項の規定に違反して特許されたものと主張するが、訂正請求に係る事項が、当初願書に添付した明細書又は図面に記載されているとみることができると否かは、訂正請求に係る事項と当初願書に添付した明細書又は図面に記載された事項との技術的事項としての対比によって決められるべき事項であるから、訂正請求に係る事項、願書に添付した明細書又は図面に記載された技術的事項についても検討を加えた上で、訂正によって願書に添付した明細書又は図面に記載されているとみることができない技術的事項が付加されているかどうかを検討すべきである。

本件明細書1の図8については、確かに一部変化しているが、些細な変化

にすぎず、権利の本体に影響するような本質的問題ではなく、本件訂正により実質上図8は不要になったといってもよい。したがって、この点だけを根拠に無効審判を請求することは、かえって濫訴のそしりを免れない。

(3) 進歩性の欠如に関する主張は、前記争点3における原告の主張のとおり、出願前に被告が先使用していた事実は認められないから、被告の主張はその前提を欠くものというべきである。

5 争点5（被告各製品の製造、販売等は、本件特許権2の間接侵害行為に当たるか）について

（原告の主張）

被告において、被告各製品を製造販売する行為は、本件特許発明2の一部を実施するものであり、特許法101条2号により、本件特許権2を侵害するものとみなされる。被告は、その第13準備書面の第2において、被告製品Aが本件特許発明2の構成要件を充足することを事実上認めており、また、被告製品Bが本件特許発明2の構成要件を充足するという原告の主張に対して明らかに争っていないから、その構成が同一であることを事実上認めている。

仮に、認めていないとしても、次のとおり、被告製品A及び被告製品Bの構成は、本件特許発明2の構成要件を充足する。

(1) 被告製品Aについて

ア 被告製品Aは「枠状体10」の「受け溝10a」にプリント基板11に係止する「係合部4」を有するところ、「枠状体10」は、本件特許発明2のクリップにおける「保持部材」に、「受け溝10a」は同じく「ガイド溝」に、「係合部4」は同じく「先端挿入部」にそれぞれ該当する。

イ 被告製品Aは「コ字形部2」を有するところ、これは本件特許発明2のクリップにおける「弾性屈曲部」に該当する。

ウ 被告製品Aは「枠状体10」の「側壁10b」を弾圧支持する「弾性係合部7」を有するところ、「枠状体10」は本件特許発明2のクリップにおける「保持部材」に、「側壁10b」は同じく「縦壁部」に、「弾性係合部7」は同じく「弾圧部」にそれぞれ該当する。

エ 被告製品Aは「枠状体10」に係止する「係止部8」を有しているところ、「枠状体10」は本件特許発明2のクリップにおける「保持部材」に、「係止部8」は同じく「係止部」にそれぞれ該当する。

オ 被告製品Aは「ハンドル部9」を有するところ、これは本件特許発明2のクリップにおける「把持部」に該当する。

(2) 被告製品Bについて

ア 被告製品Bは「枠状体10」の「受け溝10a」にプリント基板11に係止する「係合部4」を有しているところ、「枠状体10」は、本件特許発明2のクリップにおける「保持部材」に、「受け溝10a」は同じく「ガイド溝」に、「係合部4」は同じく「先端挿入部」に該当する。

イ 被告製品Bは「コ字型部2」を有しており、これは、本件特許発明2のクリップの「弾性屈曲部」に該当する。

ウ 被告製品Bは「枠状体10」の「側壁10b」を弾圧指示する「弾性係合部7」を有しており、「枠状体10」は本件特許発明2のクリップの「保持部材」に、「側壁10b」は同じく「縦壁部」に、「弾性係合部7」は同じく「弾圧部」にそれぞれ該当する。

エ 被告製品Bは「枠状体10」に係止する「係止部8」を有しており、「枠状体10」は本件特許発明2のクリップの「保持部材」に、「係止部8」は同じく「係止部」に該当する。

オ 被告製品Bは「ハンドル部9」を有しており、これは、本件特許発明2のクリップの「把持部」に該当する。

(3) 本件特許発明2におけるクリップが特許法101条2号の対象物であることについて

特許法101条2号は、従前いわゆる「専用品」（その物の生産にのみ使用する物）に限定されて間接侵害が認められにくかったという事情に加え、間接侵害の成立に直接侵害を前提とするいわゆる従属説と、これを否とする独立説とが交錯していたところ、独立説を採用する近時の欧米の法制、例えば、欧州共同体特許条約26条、ドイツ特許法10条、米国特許法271条等の世界の主流である独立説の法制にならって、我が国も独立説による視点から、平成14年法律第24号による特許法改正（以下「平成14年改正」という。）によって新たに設けられたも

のであり、平成15年1月1日をもって施行されたものである。この立法趣旨からして、直接侵害がなくても、その一部の要素を充足する被告製品A及び被告製品Bの製造、販売は、本件特許発明2を間接侵害するものというべきである。

ア 本件特許発明2におけるクリップは、本件特許発明2に係る「プリント基板メッキ用治具」に組み込まれて全体を作り上げる一要素であることがその特許公報から明らかである。すなわち、本件特許公報2の発明の詳細な説明の記載、特許に段落【0008】には、「従って、本発明は、簡単な構造で、プリント基板を確実に固定でき、プリント基板の着脱が容易で、安価なプリント基板メッキ用治具を提供することを目的とする。」と明記されており、これは、その前段に記載した図6、図7に示される従来例及びそれに対する改良従来例（図9）に見られた問題点を解決することが本件特許発明2の課題であるとしたところを総括し、発明の目的として掲げたものであって、「プリント基板を確実に固定でき」ること、「プリント基板の着脱が容易で」あること、そして、治具本体を含め「簡単な構造であること」と及び「安価であること」等を実現するためにクリップの存在は不可欠である。また、段落【0010】には、プリント基板を上方から摺動させるだけで簡単にガイド溝に遊嵌することができ、「次いでプリント基板の端縁部をクリップで固定し」「係止する」、プリント基板を治具本体から取り外すときには、「ガイド溝からクリップをとりはずし」さえすれば、プリント基板を簡単に取り外すことができる旨が記載されており、これらの作用効果はクリップがなければ達成され得ないこと、さらに、段落【0015】及び【0016】においても、本件特許発明2におけるクリップの重要な作用効果について記載されていることから、本件特許発明2においてクリップの存在は不可欠である。

したがって、クリップは、本件特許発明2の「発明による課題の解決に不可欠なもの」である。

イ また、特許法101条2号においては、「①その発明が特許発明であること、②その物がその発明の実施に用いられること、③を知らず」という主観的要件が必要とされており、平成14年改正において、同号の適用については、同改正による特許法の施行以前に成立している特許権に対する適用を排除する旨の経過規定は存しない。

原告は、本件において、平成14年12月26日付け原告準備書面(5)と共に本件特許公報2（甲7）を提出しているから、これらが被告に送達された時点で、当業者であれば、「その物（クリップ）がその発明（プリント基板メッキ用治具の発明）の実施に用いられること」を当然知ることができる。

そして、原告が、被告の責任を問うのは、平成14年改正に係る特許法の施行日である平成15年1月1日以降の侵害行為であるから、同施行日以降、被告が被告各製品を製造、販売すれば、上記主観的要件である「知りながら」の要件を満たす。

ウ さらに、本件特許発明2が、新規性ありとして特許されていることからすれば、本件特許発明2に係るクリップは、「日本国内において広く一般に流通しているもの」という除外規定に該当しない。

エ 以上アないしウのとおりであるから、被告製品A及び被告製品Bは、いずれも本件特許発明2のクリップの構成要素を満たすものであり、これらの製造、販売行為は、特許法101条2号により、本件特許権2を侵害するものである。

オ(ア) 上記の点に関し、被告は、本件特許発明2に特有の作用効果が「複数のプリント基板の端縁部をガイド溝に上方から落とし込むだけで順次遊嵌することができる」ことのみにある旨主張する。

しかし、特許法101条2号は、平成14年改正前における同条号の規定における「のみ」いわゆる「専用品」の要件を削除しているから、本件特許発明2に関していえば、「屈曲部」がある保持部材に使用するクリップだけでなく、「屈曲部」がなくても、発明の主要な課題の1つである上方から落とし込むだけでプリント基板を遊嵌できるガイド溝を有する平行部からなる治具本体に使用するクリップであっても、同様に容易着脱、確実に固定の作用効果を奏する以上、間接侵害を構成する。

被告製品Aも被告製品Bも、まさにこのようなクリップであるから、これらを販売等する行為は、平成14年改正前の特許法によれば間接侵害と認められなくても、平成14年改正後の現行特許法101条2号の規定の下では、本件特許発明2に対する間接侵害に当たるものといわざるを得ない。

(イ) また、被告は、被告各製品を用いる治具は、「本件特許発明2の治

具における『上方に設けた外方且つ後方に屈曲してなる屈曲部』を備えていない。」旨主張し、そのため、本件特許権2の公報に記載したようなガイド部にプリント基板を上方から容易に落とし込むことができるという効果は、被告各製品ではそのままには生じないという。

しかし、本件特許発明2の効果は、被告が主張する効果のみならず、クリップの保持部材への着脱容易性、クリップによるプリント基板の容易確実な保持と簡単な取り外しというメッキ処理作業における主要な利便性の向上も重要な目的であり、重要な作用効果である。

この後者の目的、作用効果は、被告各製品たる治具においても達成されるものであり、本件特許権2に開示した保持部材のガイド溝(16)と縦壁部(17)とに等しい構造形状が備えられた治具において、本件特許権2の請求項1に記載されたクリップと同一又はこれと均等なクリップが、当該治具に用いられたならば、そのような治具においても本件特許発明2の目的、作用効果は十分に達成される。当該治具の少なくとも平行部と呼ばれる部分について見る限り、目的も構成も、作用効果も同一であって、直接侵害に極めて近接した危険な行為というべきである。

(被告の主張)

(1)ア そもそも、特許法101条2号の「その発明による課題の解決に不可欠なもの」という要件は、平成14年改正前の「にのみ用いる」という専用品の要件をはずした場合に、間接侵害規定が、特許権の効力を不当に拡張しないよう、新たな間接侵害規定の対象物を発明という観点からみて、重要な部品等に限定する趣旨で設けられたものである。このように限定を施した趣旨からすれば、この重要な部品等は、発明の本質的部分に関連する手段又は発明の主要部分を構成するものを意味する。さらに、このような発明の本質的部分に関連する手段又は発明の主要部分を構成するものとは、一般に、当該特許発明特有の作用効果を生じさせる特徴的部分をいうものと解される。

そうすると、特許法101条2号の「その発明による課題の解決に不可欠なもの」は、特許請求の範囲に記載された発明特定事項とは異なる概念であり、発明特定事項であっても、その発明が解決しようとする課題とは無関係であって従来から必要とされていたものは除かれる。

イ 本件特許発明2において特有の作用効果を奏する発明特定事項は、「クリップ」以外の治具本体における「外方且つ後方に屈曲してなる屈曲部」である(本件明細書2の段落【0010】1行目から6行目参照)。すなわち、本件特許発明2における「クリップ」と同一の構成を備えている被告製品Aは、少なくとも平成9年頃から製造又は販売されており、本件特許発明2の特許出願の日である平成10年12月17日より前に既に公知であったから新規性を欠くものである。よって、本件特許発明2におけるプリント基板メッキ用治具における「クリップ」は、本件特許発明2において、発明の本質的部分に関連する手段又は発明の主要部分を構成するものではなく、それ自体の特有の作用効果といったものは存在しない。

したがって、本件特許発明2における「クリップ」は、特許法101条2号の「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しないから、被告の被告各製品(被告製品A及び被告製品B)を製造又は販売する行為は、同号の「発明による課題の解決に不可欠なもの」を業としてその生産等をするという要件を満たさない。

(2)ア さらに、特許法101条2号は、平成14年改正前、行為者の主観を要件としていなかったが、「~にのみ使用する」という要件を外した範囲、「~に使用する」範囲ですべて間接侵害の成立を認めると、特許権侵害とは無関係な他の用途がある部品について間接侵害がことごとく成立する可能性があり、善意で部品の供給を行った者の行為も特許権侵害となり酷であって、取引の安定性が損なわれることから、同改正において、部品の供給者自身が、その部品が発明の実施に用いられること等について悪意であることを、間接侵害成立の主観的要件としたものである。したがって、その主観的要件として、「その物がその発明の実施に用いられること」を実際に知りながら製造、販売する場合にはじめて間接侵害の成否の問題が生じるものというべきである。

本件においても、被告が製造、販売する被告各製品が、他者により本件特許発明2の実施に用いられることを現実に認識していることが必要であるところ、被告は、被告自身が製造、販売する治具に用いるために被告各製品のクリップ

を製造、販売しているにすぎず、本件特許発明2に係る治具に使用されることを知りながら製造、販売した事実は一切存在しない。被告各製品のクリップが本件特許発明2に係る治具に理論上は使用できるとしても、現実には市場に存在する治具はそれぞれの大きさ、寸法、使用が異なっており、自身の治具に使用する目的で製造しているクリップが他人の治具に使用できるとの明確な認識は通常持ち得ない。

なお、そもそも、被告の製造する治具は、「一对の係止部材と、プリント基板の端縁部を遊嵌するガイド部がそのまま連続してなる一对の保持部材と、調節部材と」からなるもので、本件特許発明2の治具における「上方に設けた外方且つ後方に屈曲してなる屈曲部」を備えていない。

イ また、被告は、本件特許発明2の実施について、被告各製品が使用されている事実を指摘されたこともなく、被告が本件特許発明2に係る治具を製造、販売したこともない。そして、被告各製品のクリップのユーザーが、本件特許発明2に係る治具について、同クリップを使用する意図があることを被告において認識していた事実もない。

ウ 以上のとおり、原告は、現実には生じていない間接侵害について、「その物がその発明の実施に用いられること」の可能性の有無に仮託して、その成立可能性の有無を主張しているにすぎない。被告各製品は、すべて被告の治具の実施に用いられているのであり、原告が本件特許発明2に係る治具について、被告各製品の使用可能性を主張しても、被告は、本件特許発明2の実施に用いられることを知りながら被告各製品を製造、販売した事実はなく、間接侵害が成立する余地はない。

6 争点6（本件特許権2に無効理由があることが明らかであって、本件特許権2に基づく原告の差止請求及び損害賠償請求は、権利の濫用に当たるか）について（被告の主張）

(1) 本件特許権2の請求項1に記載されたクリップの構成は不明瞭であるので、本件特許権2には、特許法36条6項2号違反の無効事由がある。

本件特許権2の特許請求の範囲におけるクリップに関する構成要件は、機能と機能的名称のみからなっており、クリップの具体的な構成は示されていない。「保持部材の縦壁部」なる用語は保持部材のどのような部分を指すのか不明であり、「保持部材の縦壁部」が「弾性屈曲部」及び「係止部」とどのような位置関係にあるのか不明であり、「弾性屈曲部、弾圧部、係止部、把持部」は、それぞれ抽象的であって、特定の構成を想起できない。また、発明を特定するための事項同士の技術的関連性が理解できない。これらの位置関係等の互いの関連も示されていないため、個々の構成要素をばらばらに、しかも抽象的にしか観念することができない。

(2) 原告が主張するように、明細書の記載、特に明細書の実施例及び図面の記載によって具体的なものが理解できるとしても、特許請求の範囲自体が明瞭に記載されていることを担保することにはならない。

実際に、本件訂正前の本件特許発明1における特許請求の範囲は、本件特許発明2におけるクリップの構成要件と同じ記載であったところ、本件訂正前の本件無効審判において、「各構成要件の位置関係、全体的な配置関係が記載されていないため、当該技術での通常の技術常識を考慮しても各構成要件を備えたクリップの全体としての構成が理解できない。特に『弾性屈曲部』『把持部』の構成は、機能的・作用的な記載すらなく、クリップとしての位置関係が理解できない。そうすると、本件特許請求の範囲の記載は、特許を受けようとする発明が明確でなく、本件特許は、特許法36条6項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。」との理由で無効とされている（乙14）。

（原告の主張）

(1) 本件明細書2の特許請求の範囲【請求項1】には、「前記クリップは、前記保持部材のガイド溝にプリント基板を係止する先端挿入部と弾性屈曲部と前記保持部材の縦壁部を弾圧支持する弾圧部と前記保持部材に係止する係止部と把持部とからなることを特徴とする」と記載され、本件明細書2の発明の詳細な説明の段落【0009】には、「前記クリップは、前記保持部材のガイド溝にプリント基板を係止する先端挿入部と弾性屈曲部と前記保持部材の縦壁部を弾圧支持する弾圧部と前記保持部材に係止する係止部と把持部とからなる」ことが明記され、段落【0013】には「図5に示すように、プリント基板14を保持部材12に係止するクリップ31は、保持部材12のガイド溝15にプリント基板14を係止する先端挿入部311と弾性屈曲部312と保持部材12の縦壁部17を弾圧支持する弾圧部313と保持部材12に係止する係止部314と把持部315とからなる。」と記載

されており、これらの具体的記述を図面、特に図5と共に読めば、上記【請求項1】の記載の意味する構成は簡単かつ明瞭に理解され、各構成要件の位置関係も全体的な配置関係も明瞭かつ一義的に理解される。

(2) 被告は、本件特許発明1を引き合いに出して本件特許発明2の無効を主張するが、本件明細書2は、本件特許発明1の場合と状況が異なり、本件特許発明2については、特許請求の範囲の記載を含めた本件明細書2が明細書全体として適法適式であるから特許されたものであって、クリップの構成について、被告が主張するように不明瞭な点は認められない。

7 争点7 (原告の損害額) について

(原告の主張)

(1) 原告のクリップ製造について

ア 原告は、メッキ用治具及びそれに使用するクリップの研究開発を平成10年ころから本格的に行い、その過程に生み出された技術的思想として、平成10年12月17日に本件特許発明2を、平成11年6月4日に本件特許発明1を、それぞれ特許出願した。

原告が生産を計画したクリップには平(ひら)と称するクリップ(プリント基板に接する先端が平たい形「平型クリップ」という。)と、丸(まる)と称するクリップ(プリント基板に接する先端が筒状に丸めてあるもの「丸型クリップ」という。)とがある。どちらのタイプのクリップでも、受注があれば月産50万個は優に製造可能であるところ、平成11年当時から現在に至るまで、丸型クリップは比較的順調に販売を重ねているものの、平型クリップは当初見込んでいたようには販売できていない。その主たる原因が、被告各製品の存在である。

原告は、開発から量産体制の整備に至るまで、本件クリップには巨額の初期投資をした上、特許取得によって投資の回収・利益の獲得を見込んでいたのに、被告の侵害行為により甚大な損害を被っている。すなわち、当社開発品として自負していた平型クリップと同形の被告各製品が、被告製造のメッキ用治具と共に納入され、定着していたため、原告製品はほとんど売れなかった。

イ 原告において企画立案し、試作試験を行い、試作完了後、本生産のための金型を発注製作し、これをもって外部の工場に生産を外注する。外注工場は、連続自動化生産ラインを有する量産工場であり、素材の装入から製品クリップの出来上がりまで一貫作業で生産される。外注に際し、原材料たる銅条(コイル状に巻いた薄銅板)を原告の名において購入し、製造するクリップの寸法に応じてカットし、これを外注工場に供給してプレス加工を依頼する。出来上がった加工品は原告に納入され、脱脂(酢洗い)作業、検査・仕訳等の作業を経て箱詰梱包し、製品クリップとして販売代理店へ出荷される。脱脂作業は通常外注し、箱詰めは原告会社において段ボール箱を購入して行う。

(2) 原告の損害額

ア 本件特許権1について

(ア) 原告が、平型クリップの量産体制に入れば、平型クリップの販売代理店の1個当たりの売価は単価20円である。この単価から控除すべき製品1個当たりの経費は、合計8.3円であり、経費の内訳は次のとおりである。

材料代(銅条の購入価格を製品個数で除した1個当たりの金額) 3.4円/加工代(外注工場から請求される製品クリップ1個当たりの加工賃) 3.4円/脱脂代(外注に依頼している酢洗いの工賃) 0.5円/雑費・送料(箱詰めするための段ボール購入費用や箱詰め作業代、販売店へ出荷するための輸送代) 1.0円。

(イ) クリップ1個当たりの利益は11.7円である(計算式 20円 - 8.3円 = 11.7円)。

(ウ) 本件特許発明1の設定登録直後の平成13年11月1日から平成15年10月末の間までの被告各製品のクリップの販売数量は、各月20万個であり、合計480万個である(計算式 20万個 × 24か月 = 480万個)。

(なお、平成15年11月13日付け訴え変更申立書の3頁には、「平成15年4月1日から同15年10月末日まで8ヶ月間」との記載があるが、「7か月間」の誤記と認められる)。

(エ) 上記から、特許法102条1項に基づいて、被告の本件特許権1に対する侵害行為により原告が受けた損害額を計算すると、少なくとも5616万円となる(計算式 11.7円 × 480万個 = 5616万円)

したがって、原告は、本訴において、上記5616万円のうち551

6万円を請求する。

イ 本件特許権2について

本件特許発明2は、平成12年10月27日に設定登録され、その効力が生じているが、平成14年改正によって新たに設けられた現行特許法101条2号の施行日は、平成15年1月1日である。

そこで、原告は、本件特許権1の侵害による損害賠償請求の認容額が516万円に満たない場合には、予備的請求として、平成15年1月1日以降同年10月31日までの10か月間における本件特許権2に対する侵害による損害2340万円の賠償を請求する（計算式 11.7円（クリップの1個当たりの利益）×20万個×10か月＝2340万円）

（被告の主張）

原告の主張は、すべて争う。

第4 当裁判所の判断

1 争点1（被告各製品が本件特許発明1の構成要件を文言上充足するか）について

(1) 被告の製造販売する被告製品Aが別紙「物件目録1」の構成であり、被告製品Bが別紙「物件目録2」の構成であることは、当事者間に争いが無い。

上記物件目録1及び2の記載によれば、被告製品Aは、先端挿入部がストレートに延びており、先端挿入部はプリント基板に対して、斜めに位置し、傾斜した方向からプリント基板に接触しているものであり、保持部材の一对の二股状支持部に向かって湾曲した湾曲部は有していないこと、被告製品Bは、先端部5がプリント基板に対して所定角度で接触するように折り曲げられた折曲部13を有し、先端部5が、ガイド溝内のプリント基板11に対して傾斜した角度で接触しているものであることは明らかである（これらの点は、当事者間に争いが無い。）。

(2) そして、被告製品Aが本件特許発明1の構成要件B-②「挿入されるプリント基板に直交する先端部」及びB-③「これに連なり前記保持部材の一对の二股状支持部に向かって湾曲した湾曲部」に当たる構成を備えていないこと、並びに、被告製品Bが本件特許発明1の構成要件B-②『挿入されるプリント基板に直交する先端部』に当たる構成を備えていないことも、当事者間に争いが無い（原告は、これらの点を前提とした上で、これらの構成が本件特許発明1及び2の構成と実質的に同一である旨の主張をしている。前記争点1に関する「原告の主張」参照。）。

そうすると、被告各製品は、いずれも本件特許発明1の構成要件を文言上充足しないものというべきである。

原告は、被告各製品の構成が本件特許発明1の構成と実質上同一であると主張するが、「実質上同一」と称することにより、文言上構成要件を充足しない被告各製品について、均等成立のための要件を無視して特許発明の技術的範囲に属すると主張することは許されない。したがって、原告の上記主張は、上記の各点において被告各製品が本件特許発明1の構成を充足しないことを前提とした上で、被告各製品が本件特許発明1の構成と均等であることを主張しているものとして、争点2（被告各製品が本件特許発明1の構成と均等といえるか）に関する判断として、検討する。

2 争点2（被告各製品が本件特許発明1の構成と均等といえるか）について

(1) 特許請求の範囲に記載された構成中に他人が製造等をする製品（以下「対象製品」という。）と異なる部分が存在する場合であっても、① 上記部分が特許発明の本質的部分ではなく、② この部分を対象製品におけるものと置き換えても、特許発明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、当業者が、対象製品の製造等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 対象製品が、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同出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、⑤ 対象製品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、上記対象製品は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である（最高裁平成6年(オ)第1083号同10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁参照）。

そこで、本件においても、上記1に記載した相違部分の存在にもかかわらず、上記①ないし⑤の要件（以下、それぞれの要件を「要件①」などという。）を満たすことにより、被告装置が本件特許発明1の構成と均等なものとして、その技

術的範囲に属するということができるかどうかを検討する。

(2)ア 構成要件B-②における「挿入されるプリント基板に直交する先端部」、及び、B-③「これに連なり前記保持部材の一对の二股状支持部に向かって湾曲した湾曲部」の意義については、本件明細書1(全文訂正明細書参照)の「特許請求の範囲」にその意味を定義する記載はないので、「発明の詳細な説明」の記載及び本件公報1における図面を考慮して、その意義を解釈することとする。

本件明細書1の段落【0015】には「……先端挿入部311はガイド溝15に挿入されるプリント基板14に直交する先端部311aとこれに連なり、対称形の二股部16に向かって湾曲Rした湾曲部311bとからなる。手で把持部315を把持しながらプリント基板14の端縁部をガイド溝15に遊嵌した後、先端部311aをガイド溝15に係合して、プリント基板14を保持部材12に係止すると、湾曲Rした湾曲部311bの弾発力により先端部311aは強く二股部16に係合する。」と記載され、段落【0016】には「……クリップ31の把持部315を指で把持してクリップ31の先端挿入部311をガイド溝15に係合してプリント基板14を保持部材12の二股状支持部16に係止し、弾性屈曲部312と弾圧部313を保持部材12の背面側に設けられた縦壁部17に弾発係合し、係止部314を保持部材12の背面側の縦壁部17に巻回することにより、湾曲Rした湾曲部311bの弾発力が先端部311aを二股部に挿入されたプリント基板14に直交して強く係合するので、クリップ31が保持部材12に安定して係合し、クリップ31によりプリント基板14を保持部材12に安定して係合するものである。そして、プリント基板14を図5(ハ)の矢印方向に引っ張っても湾曲部311b(312とあるのは、311bの誤記と認める。)が二股状支持部方向に湾曲しているの、その弾発力によりプリント基板14は保持部材12及びクリップ31(131とあるのは、31の誤記と認める。)から離脱することはない。」と記載されているものであり、本件特許発明1におけるクリップの先端挿入部の構造を具体的に開示した上で、その力の作用、クリップの係止状況が記載されている。

イ ところで、本件特許発明1におけるクリップが使用されるプリント基板メッキ用治具については、本件明細書1の段落【0004】に、従来技術の説明として、「……このような複雑なメッキ用治具を用いないで、……図10、図11に示すような縦棒53を用いたものが提案されている。すなわち、縦棒53においては、前面にプリント基板を嵌合するV字状の開口54を形成し、背面側には縦壁部55を備え、上部には係止部材固定用のねじ孔56が形成され、この縦棒42も上記従来のもと同様に搬送用陰極棒に吊り下げられ、互いに向する縦棒の開口54部分にプリント基板を挟み、プリント基板を支持するものである。」と記載され、段落【0005】に「このメッキ用治具においては、金属板を板金加工により製作することができ、図9に示すものよりは安価なものとすることができる。しかしながら、このメッキ用治具においては、プリント基板の支持は2本の縦棒の対向する開口にプリント基板を挟持することにより行っているのみであるから、その挟持は確実でなく、一部に遊び部分がある。したがって、このメッキ用治具を用いてプリント基板をメッキ浴槽に吊り下げていると、メッキ浴槽内で循環回流するメッキ液の流動抵抗によって、プリント基板は縦棒の開口内でがたつき、メッキが均一に行うことができないばかりでなく、開口から外れ、メッキ浴槽内に落下する危険がある。」と記載され、段落【0006】に「更にこの対策として、図12に示すように、平板状の縦棒57に所定間隔で固定板58を溶接し、この固定板58に植え込みボルト60を溶接して突設固定すると共に、プリント基板48の固定時には、プリント基板64の側縁を固定板58に当接して位置決めを行い、略コ字状の挟持部材61の孔62に植え込みボルト60を挿通し、蝶ねじ63によって挟持部材61の挟持端部63でプリント基板64を締め付けることによってプリント基板を固定するようにしたものが提案されている。」と記載され、段落【0007】に「ところで、上記図12に示すものは、図9に示す従来のもよりも安価に製作でき、縦棒とプリント基板との間に遊びが存在せず、確実な固定を行うことができるのでプリント基板がメッキ液の循環回流によってがたつくことがないものの、プリント基板の固定に際しては、縦棒に対して所定間隔で設けられた挟持部材の固定を、一つずつ蝶ねじを手でねじって固定していかなければならず、メッキ処理後にプリント基板を取り外すときも同様の作業を必要とし、作業に多くの手数と時間を要する欠点があった。」と記載されている。そして、段落【0008】【発明が解決しようとする課題】には「本発明はこのような課題を解決しようとするもので、

簡単な構造で、プリント基板を確実に固定でき、プリント基板の着脱が容易で安価なプリント基板用治具に用いるクリップを提供するものである。」と記載され、段落【0021】【発明の効果】には「以上詳述したように、本発明によれば次のような効果が得られる。クリップはプリント基板を保持部材に安定して係合することができる。そして、プリント基板14を引っ張っても湾曲部が二股部状支持部方向に湾曲しているの、その弾発力によりプリント基板は保持部材及びクリップから離脱することはない。」と記載されている。

このように、本件特許発明1におけるクリップは、プリント基板メッキ用治具において、2本の縦棒の対向する開口にプリント基板を挟持する方法をとった結果、メッキ液の流動抵抗により、プリント基板が縦棒の開口内でがたついて、均一にメッキできないことや、プリント基板が開口から外れ、メッキ浴槽内に落下する危険があったことから、従来、蝶ねじを使ってプリント基板を固定していたところ、蝶ねじを1つずつ手でねじって固定する作業は手数と時間がかかっていたため、これを解決するために、簡単な構造でプリント基板を確実に固定し、かつ、プリント基板の着脱が容易で安価なものとして採用されたものと認められる。

上記によれば、本件特許発明1におけるクリップは、プリント基板を保持部材に確実に係止するために、従来技術の問題点を解決するための技術手段として採用されたものと認められる。そして、クリップが「挿入されるプリント基板に直交する先端部」と「保持部材の一对の二股状支持部に向かって湾曲した湾曲部」から成る先端挿入部を備えることは、前記の従来技術の問題点を解決する上で、プリント基板に対して係合力や弾発力を作用させるためのクリップの構成として本件特許発明1が新たに開示した特徴的な技術手段であり、仮に、本件特許発明1に用いるクリップの先端挿入部において、「挿入されるプリント基板に直交する先端部」及び「保持部材の一对の二股状支持部に向かって湾曲した湾曲部」の構成を別の構成に置き換えた場合には、全体として本件特許発明1とは別個の技術思想と評価されるものである。

上記によれば、本件特許発明1において、クリップの先端挿入部が「挿入されるプリント基板に直交する先端部」及び「保持部材の一对の二股状支持部に向かって湾曲した湾曲部」を備えることは、発明の本質的部分というべきである。

エ 他方、被告各製品の構成は、前記1(1)のとおりであって、被告製品Aは本件特許発明1の構成要件B-②「挿入されるプリント基板に直交する先端部」及びB-③「これに連なり前記保持部材の一对の二股状支持部に向かって湾曲した湾曲部」に当たる構成を備えておらず、被告製品Bは本件特許発明1の構成要件B-②『挿入されるプリント基板に直交する先端部』に当たる構成を備えていない。加えて、被告各製品においては、別紙「力学的作用についての図面」の図3(b)に示されるように、その先端部は、傾斜した方向からプリント基板に接触することにより、プリント基板の表面に食い込むように作用する力が働くものであり、本件特許発明1のクリップよりもプリント基板に対する保持力が増すものと認められる。

オ 以上によれば、被告各製品は、本件特許発明1の構成のうち発明の本質的部分において相違するものであるから、本件特許発明1の構成と均等ということとはできない。

(3)ア 原告は、本件特許発明1の本質的要素は、第一義的には、弾性力ある「先端挿入部」にあり、「直交」することや、「湾曲部」があることは、二義的な下位の要件であり、本件特許発明1における「先端挿入部」の本質的な作用効果は、本来先端挿入部が持っている弾性力を利用して、その先端部でプリント基板を摩擦力により係止保持する点にあるとし、湾曲部があることによって弾発力が発生し、湾曲の程度が直交する程度でなければならないという点は、本質的要素ではない旨主張する。

しかしながら、本件特許発明1が、前記の従来技術を解決するための手段として、弾性力と摩擦力によりプリント基板を係止保持するクリップを用いることを開示しているものであるにしても、このような限度では課題解決のためにクリップが備えるべき性状を抽象的に指摘するにとどまるものであり、むしろ、そのようなプリント基板を係止保持するに足る弾性力、摩擦力を有するクリップを実現するための具体的な構成として、「基盤に直交する先端部」や「湾曲した湾曲部」を有する先端挿入部を備えたクリップを「特許請求の範囲」において開示した点、が、本件特許発明1が開示する技術手段の中心であり、本件特許発明1の本質的部分というべきである。原告の上記主張は、採用できない。

イ また、原告は、プリント基板は、クリップの先端との相互の接触面の間に発生する静止摩擦力によって係止される点において、クリップの先端挿入部がプリント基板に対し「直交」すること、クリップに湾曲部が存しないことは、本件特許発明1の作用効果に影響を及ぼさない旨も述べ、その力学的作用について縷々主張する。

しかしながら、本件明細書1においては、先端挿入部が「直交」し、「湾曲部」を有するクリップを用いることが、プリント基板を確実に固定し、かつ、プリント基板の着脱が容易で安価なクリップを実現するための構成として開示されているものであり、また、前記のとおり、現に、先端挿入部が「直交」するか、あるいは「湾曲部」を有するかにより、クリップがプリント基板を保持する力が異なるものである。この点に関する原告の主張もまた採用できない。

(4) まとめ

以上のとおり、被告製品A及び被告製品Bは、上記(1)に記載した均等の成立要件のうち、要件①を充足しない。

よって、その余の均等の要件について検討するまでもなく、被告製品A及び被告製品Bのいずれの被告製品も本件特許発明1の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、その技術的範囲に属するということができないから、本件特許権1に基づく原告の各請求は、いずれも理由がない。

3 争点5（被告各製品の製造、販売等は、本件特許権2の間接侵害行為に当たるか）について

(1) 特許法101条は、いわゆる間接侵害を規定したもので、明細書の特許請求の範囲に記載された事項の全部を実施する行為に当たらないため、特許権を直接に侵害するとはいえない行為であっても、直接侵害の予備的行為や幫助行為のうち直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い一定の行為を、特許権の侵害とみなすものである。

平成14年改正により、従前の特許法101条1号、2号については若干の表現上の修正が加えられて同条1号、3号とされ、新たに同条2号及び4号が設けられた。新たに設けられた同条2号及び4号においては、間接侵害の成立要件から、従前の同条において要するものとされていた（そして改正後の同条1号及び3号では要件として規定されている）「～にのみ用いる」という要件を外した代わりに、その物が「発明による課題の解決に不可欠なもの」という客観的要件と、部品等の供給者自身が「その発明が特許発明であること、及びその物がその発明の実施に用いられることを知」っていることの主観的要件を規定している。同条2号及び4号における「発明による課題の解決に不可欠なもの」という客観的要件は、「～にのみ用いる」という専用品の要件を外したことにより、間接侵害規定が特許権の効力の不当な拡張とならないよう、間接侵害規定の対象物を「発明」という観点から見て重要な部品等に限定するために設けられたものと説明されている。したがって、この「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは、特許請求の範囲に記載された発明の構成要素（発明特定事項）とは異なる概念であり、当該発明の構成要素以外の物であっても、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料なども含まれ得るが、他方、特許請求の範囲に記載された発明の構成要素であっても、その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたものは、「発明による課題の解決に不可欠なもの」には当たらない。すなわち、それを用いることにより初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品、道具、原料等が「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するものというべきである。これを言い換えれば、従来技術の問題点を解決するための方法として、当該発明が新たに開示する、従来技術に見られない特徴的技術手段について、当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらす、特徴的な部材、原料、道具等が、これに該当するものと解するのが相当である。したがって、特許請求の範囲に記載された部材、成分等であっても、課題解決のために当該発明が新たに開示する特徴的技術手段を直接形成するものに当たらないものは、「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するものではない。

そうすると、本件において、被告各製品（被告製品A及び被告製品B）の製造、販売等が、特許法101条2号によって本件特許権2を侵害するものとみなされるかどうかを判断するに当たっては、まず、被告各製品が、上記の「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するという客観的要件、及び、被告が「その発明が特許発明であること、及びその物がその発明の実施に用いられることを知」っているとの主観的要件が、いずれも満たされるかどうかを検討する必要がある。

そこで、客観的要件、主観的要件の順に、以下、検討することとする。

(2) 本件特許発明2における「発明による課題の解決に不可欠なもの」について

ア(ア) 本件明細書2の発明の詳細な説明の段落【0001】【発明の属する技術分野】には、「本発明は、電子機器におけるプリント基板に金又は銅メッキ等のメッキ処理を行う際に、プリント基板をメッキ処理液の浴槽内に保持するためのプリント基板メッキ用治具に関する。」と記載されている。

(イ) また、本件明細書2の発明の詳細な説明の段落【0002】【従来技術】には、従来技術の説明として、「……プリント基板を吊り下げるメッキ用治具としては、従来から各種のものが提案されており、その1つとして図6に示されるものが提案されている。」と記載されており、図6のメッキ用治具は、導電の均一性の点では優れるものの、その構造は複雑であり、高価なものとならざるを得なかったことから、図7及び図8に示すような縦棒53を用いることが提案されたものの(段落【0004】参照)、このメッキ用治具は安価なものとすることができたが、「プリント基板の支持は2本の縦棒の対向する開口にプリント基板を挟持すること」のみにより行われていたため、「その挟持は確実でなく、一部に遊び部分がある」ため、「メッキ液の流動抵抗によって、プリント基板は縦棒の開口内ではがたつき、メッキが均一に行うことができないばかりでなく、開口から外れ、メッキ浴槽内に落下する危険」があった(段落【0005】参照)。そこで、図9に示すように「蝶ねじ63によって挟持部材61の挟持端部63でプリント基板64を締め付けることによってプリント基板を固定する」対策がとられていた(段落【0006】参照)。

(ウ) 本件明細書2の発明の詳細な説明の段落【0007】【発明が解決しようとする課題】には「上記図9に示すものは、図6に示す従来のもよりも安価に製作でき、図7に示すもののような縦棒とプリント基板との間に遊びが存在せず、確実な固定を行うことができるのでプリント基板がメッキ液の循環回流によつてがたつくことがないものの、プリント基板の固定に際しては、縦棒に対して所定の間隔で設けられた挟持部材の固定を、一つずつ蝶ねじを手でねじって固定していかなければならず、メッキ処理後にプリント基板を取り外すときも同様の作業を必要とし、作業に多くの手数と時間を要する欠点があった。」と記載されており、段落【0008】には「従って、本発明は、簡単な構造で、プリント基板を確実に固定でき、プリント基板の着脱が容易で、安価なプリント基板メッキ用治具を提供することを目的とする。」と記載され、段落【0009】【課題を解決するための手段】には、「本発明は、上記欠点を改良するため、一对の係止部材と、下方にプリント基板の端縁部を遊嵌するガイド溝を設けた平行部とその上方に設けた外方且つ後方に屈曲してなる屈曲部とからなる一对の保持部材と、該保持部材の間隔を調節自在に固定する幅決め調節部材とからなる治具本体と、前記プリント基板を前記保持部材に係止するクリップとからなるプリント基板メッキ用治具において、前記クリップは、前記保持部材のガイド溝にプリント基板に係止する先端挿入部と弾性屈曲部と前記保持部材の縦壁部を弾圧支持する弾圧部と前記保持部材に係止する係止部と把持部とからなるプリント基板メッキ用治具を構成したものである。」と記載されている。

そして、段落【0010】には、「本発明は、上記のように構成したので、プリント基板のメッキに際しては、プリント基板の端縁部を遊嵌するガイド溝を設けた平行部の上方の屈曲部が外方且つ後方に屈曲しているため、プリント基板の端縁部を上方から摺動させるだけで簡単にガイド溝に遊嵌することができる。次いでプリント基板の端縁部をクリップで固定し、この治具本体とクリップとの間にプリント基板に係止する。その際、プリント基板がクリップの弾性力により挟持される。このように挟持されたプリント基板は、メッキ浴槽内で循環するメッキ液によつても縦棒と強固に固定されているので動くことがない。また、プリント基板を治具本体から取り外すときには、ガイド溝からクリップをとりはずし、ガイド溝を設けた平行部の上方に設けた屈曲部が外方且つ後方に屈曲しているため、プリント基板を上方へ摺動させるだけで簡単に取り外すことができる。」と記載され、段落【0015】【発明の効果】には、「本発明は上記のように構成したので、複数のプリント基板の端縁部をガイド溝に上方から落とし込むだけで順次遊嵌することができる。また、クリップの弾性力によりプリント基板が挟持され、このように挟持されたプリント基板は、メッキ浴槽内で循環するメッキ液によつても治具本体と強固に固定されているので動くことがない。」と記載され、段落【0016】に

は、「また、クリップの把持部を指で把持してクリップの把持部を回動して弾性屈曲部とともに保持部材からクリップを容易に離脱することができる。その後、複数のプリント基板の端縁部をガイド溝から上方へ引き上げることにより簡単にプリント基板を治具本体から取り外すことができる。したがって、簡単な構造で安価なプリント基板メッキ用治具でありながら、クリップの操作ですべてのプリント基板が一体的に開放或いは挟持状態とすることができ、プリント基板の着脱が極めて容易となる。」と記載されている。

イ 上記の記載からは、従来技術の問題点を解決するために本件特許発明2が開示する技術手段は、プリント基板の着脱を容易にするため、その上方に「外方且つ後方に屈曲してなる屈曲部」を設けた保持部材と、弾性力によりプリント基板を治具本体に固定するクリップを、いずれも必要とすると一応認められる。

しかしながら、本件明細書2の「発明の詳細な説明」には、プリント基板を保持部材に固定するためのクリップと上記の特徴を有する保持部材の形状との組合せにおいて、何らかの特段の作用効果を奏する旨の記載はないから、保持部材の形状とクリップは関連性を有していない。

そして、本件特許発明2におけるクリップの構成は、前記前提となる事実（第2の1の(4)イ）に記載のとおり、本件特許発明2の特許請求の範囲には、「H 保持部材のガイド溝にプリント基板を係止する先端挿入部と」「I 弾性屈曲部と」「J 前記保持部材の縦壁部を弾圧支持する弾圧部と」「K 前記保持部材に係止する係止部と」「L 把持部と」「M からなることを特徴とするクリップ」としか規定されておらず、この「先端挿入部」「弾性屈曲部」「弾圧部」「係止部」「把持部」の各構成は、本件明細書2の発明の詳細な説明の記載及び図面に実施例の記載があるものの、特許請求の範囲の記載においては、各構成の位置関係や全体的な配置関係が明確に記載されておらず（特に、「弾性屈曲部」「把持部」の構成については、機能・作用に関する記載すらない。）、クリップ全体としての構成が理解できない。本件特許発明2に装着されることが予定されているクリップ自体の構成に特徴がないことは、この「特許請求の範囲」の記載からも明らかである。

ところで、乙6ないし8、12（枝番号は省略）及び弁論の全趣旨によれば、被告は、被告製品Aについて、遅くとも平成10年3月ころには、株式会社横川製作所に発注し、同社から納入を受けて販売していたことが認められるから、プリント基板を保持部材に係止するために、「蝶ねじ」に代えてクリップの弾性力を利用してプリント基板を固定することは、本件特許権2の出願時に既に行われていたものと認められる。

そして、乙9の1及び2によれば、被告各製品の形状は、本件明細書2において開示されているクリップの構成とは異なるものであり、被告各製品の用いられる治具本体も、本件特許発明2の治具の備える屈曲部を有しておらず、その形状もストレートに延びるものである。

上記ア記載の事情に加えて、上記のとおり、クリップ自体は、本件特許発明2の出願より以前から、プリント基板用メッキ治具に使用されていたことを考慮すれば、本件特許発明2においては、「プリント基板の端縁部をガイド溝に上方から落とし込むように遊嵌することができるようにする」（プリント基板の着脱を容易にする）ために、「外方且つ後方に屈曲してなる屈曲部とからなる一対の保持部材」が設けられている点が、従来使用されていたプリント基板メッキ用治具の発明との相違点であって、この点が従来技術の問題点を解決するために新たに開示された技術事項に該当する点というべきである。そうすると、本件特許発明2においては、クリップ自体は、従来技術の問題点を解決するための方法として、発明が新たに開示する特徴的技術手段について、当該手段を特徴付ける特有の構成を直接もたらす部材には、該当しないというべきである。

ウ(ア) なお、仮に、本件特許発明2において、治具本体と共にクリップも発明による課題の解決に不可欠な構成に該当すると解される余地があるとしても、そのクリップの形状は、本件明細書2の「発明の詳細な説明」に記載された形状のものに限定されると解すべきである。

すなわち、前記のとおり、本件明細書2の「特許請求の範囲」には、クリップの構成については、「保持部材のガイド溝にプリント基板を係止する先端挿入部と弾性屈曲部と前記保持部材の縦壁部を弾圧支持する弾圧部と前記保持部材に係止する係止部と把持部とからなる」と記載されているだけであって、特許請求の範囲の記載からは各構成の位置関係や全体的な配置関係が不明であり、クリップ

全体としての構成が理解できない。したがって、本件特許発明2が特許法36条6項違反の無効理由を有しないというためには、特許請求の範囲に記載されたクリップの構成について、本件明細書2の「発明の詳細な説明」の記載を参酌して解釈するほかはない。そこで、本件明細書2の「発明の詳細な説明」の記載を検討するに、そこでは、クリップの形状について、次のとおり、記載されている。

a 段落【0013】には、「図5に示すように、プリント基板14を保持部材12に係止するクリップ31は、保持部材12のガイド溝15にプリント基板14に係止する先端挿入部311と弾性屈曲部312と保持部材12の縦壁部17を弾圧支持する弾圧部313と保持部材12に係止する係止部314と把持部315とからなる。先端挿入部311はガイド溝15に挿入されるプリント基板14に直交する先端部311aとこれに連なり二股部16に向かって湾曲Rした湾曲部311bとからなる。手で把持部315を把持しながらプリント基板14の端縁部をガイド溝15に遊嵌した後、先端部311aをガイド溝15に係合して、プリント基板14を保持部材12に係止すると、湾曲Rした湾曲部311bの弾発力により先端部311aは強く二股部16に（ママ）係合する。弾性屈曲部312と弾圧部313は保持部材12の二股部16と縦壁部18を弾圧支持しプリント基板14を保持部材12に安定して係合することを補助する。係止部314は保持部材12の背面側の縦壁部18に巻回することにより、クリップ31が保持部材12に安定して係合することをさらに助成するとともに、弾性屈曲部312とともに保持部材12からクリップ31を離脱する際に弾発力で外しやすく屈曲している。把持部315はプリント基板14を保持部材12に係合離脱するとともにクリップ31を保持部材12に着脱するための指で把持する部分である。」。

b 段落【0014】には、「……次に、クリップ31の把持部315を指で把持してクリップ31の先端挿入部311をガイド溝15に係合してプリント基板14を保持部材12の二股部16に係止し、弾性屈曲部312と弾圧部313を保持部材12の背面側に設けられた縦壁部17に弾発係合し、係止部314を保持部材12の背面側の縦壁部17に巻回することにより、湾曲Rした湾曲部311bの弾発力が先端部311aを二股部に挿入されたプリント基板14に直交して強く係合するので、クリップ31が保持部材12に安定して係合し、クリップ31によりプリント基板14を保持部材12に安定して係合するのである。そして、プリント基板14を図5（ハ）の矢印方向に引っ張っても湾曲部311b（312とあるのは、311bの誤記と認める。）が二股部方向に湾曲しているので、その弾発力によりプリント基板14は保持部材12及びクリップ31（131とあるのは、31の誤記と認める。）から離脱することはない。クリップ31を複数のプリント基盤14に係合した時、図1に示す状態とすると、上記のようにクリップ31は、その弾発力によりプリント基板14を一对の保持部材12、12間で挟持する。」。

（イ）上記a、bの記載及び図5からすると、本件特許発明2におけるクリップは、プリント基板に係止するために挿入されるプリント基板に直交する先端部、保持部材の一对の二股部に向かって湾曲した湾曲部とからなる先端挿入部、保持部材の縦壁部に延び、縦壁部に弾発係合する弾性屈曲部、保持部材の縦壁部を弾圧支持する弾圧部、保持部材の縦壁部に巻回する係止部、保持部材に着脱するための把持部とから成るものと認められるものであり、特許請求の範囲に記載されたクリップは、上記のような構成のクリップを意味するものと解すべきものである（そのように解しないと、本件特許発明2は、特許法36条6項違反の無効理由を有することとなる。）。

そうすると、その先端部がプリント基板に直交しない被告各製品（被告製品A及び被告製品B）、湾曲部を有しない被告製品Aは、本件特許発明2におけるクリップとその形状を異にするものであり、また、被告各製品の形状をもつて、これを加工することで本件特許発明2におけるクリップの構成を得られるような形状（本件特許発明2におけるクリップの加工前の形状）と認められない。

したがって、仮に原告の主張するように、本件特許発明2において治具本体と共にクリップもまた本件特許発明2による課題の解決に不可欠な構成部分に該当すると解したとしても、被告各製品は、上記のとおり、本件特許発明2のクリップと異なる形状であり、また、被告各製品を加工して本件特許発明2におけるクリップを製造するような形状のものでもないから、本件特許発明2において「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しない。

エ 以上によれば、プリント基板を固定するためのクリップである被告各製品（被告製品A及び被告製品B）は、本件特許発明2において、「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しない。したがって、被告において「その発明が特許発明であること、及びその物がその発明の実施に用いられることを知」っているとの主観的要件を満たすかどうかにつき検討するまでもなく、被告各製品の製造、販売等が本件特許権2を侵害するという事はできない。

第5 結論

以上によれば、被告各製品（被告製品A及び被告製品B）は、いずれも本件特許発明1の構成要件を充足せず、また、本件特許発明1の構成と均等であるともいえないから、本件特許権1に基づく原告の請求は、その余の点について判断するまでもなく、いずれも理由がない。

また、被告各製品の販売等が、特許法101条2号により本件特許発明2を侵害するものとみなされるということとはできないから、本件特許権2に基づく原告の請求も、理由がない。

よって、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 三 村 量 一

裁判官 松 岡 千 帆

裁判官青木孝之は、退官のため、署名、押印することができない。
裁判長裁判官 三 村 量 一

(別紙)
物件目録1 物件目録2 力学的作用についての図面