

平成14年(ネ)第1089号 特許権に基づく製造販売禁止等請求控訴事件(平成14年7月11日口頭弁論終結。原審・東京地方裁判所平成12年(ワ)第27714号)

判 決  
控訴人(原告) 株式会社プラネット  
訴訟代理人弁護士 五十嵐芳男、補佐人弁護士 阿部美次郎  
被控訴人(被告) 株式会社並木製作所  
訴訟代理人弁護士 保田真紀子

主 文  
本件控訴を棄却する。  
控訴費用は控訴人の負担とする。

#### 事実及び理由

##### 第1 控訴人の求めた裁判

控訴人は、原判決を取り消すとの判決とともに、原判決事実及び理由欄の「第1請求」に記載のとおり差止め、廃棄と金銭支払命令の判決並びに仮執行宣言を求めた。

##### 第2 事案の概要

1 控訴人は、本件特許権(特許番号・第3114868号、発明の名称「止め具及び紐止め装置」)に基づき、被告製品(金属製装身具ネックレス)を製造、販売している被控訴人に対し、その製造、販売の差止め及び廃棄並びに損害賠償金の支払を請求したのに対し、原判決は請求を棄却した。

2 事案の概要は、原判決事実及び理由欄の「第2 事案の概要」に示されているとおりである。なお、原判決では別紙特許公報の6頁、7頁が脱漏しているため、改めて本判決に本件特許公報を別紙として添付し、以下のとおり付加、訂正する。

(1) 原判決4頁3行目から5頁末尾まで(構成要件Fの充足性に関する控訴人の主張)を次のとおり改め(当審において、控訴人から原判決が整理した主張に不適切な点があるとの指摘があったことに基づくもの)、6頁2行目の「構成要件Fの解釈(主位的主張に対して)」を「構成要件Fの解釈その1」と、同頁5行目の「構成要件Fの解釈(予備的主張に対して)」を「構成要件Fの解釈その2」に改める(いずれも、被控訴人の反論の項目の表現の訂正)。

#### 「ア 構成要件Fの解釈

本件明細書の構成要件Fに係る部分は、「前記弾性体は、前記外殻体の前記孔を通過して、前記外殻体の内部に導入される」と記載されているが、以下のとおりの理由から、同記載は、本件発明1に係る物の製造方法を、何ら限定したものではない。

(7) 本件発明1は「物」の発明であって、製造方法の発明ではないから、本件発明1と被告製品とは、物として対比されれば足りる。構成要件Fは、製造方法的要件として要求される経時的要素を含んでいないから、上記構成要件を製造方法的要件と解すべきではない。本件明細書の発明の詳細な説明欄には「このリング形状の弾性体21に、針金等を用いた引っ掛け手段を引っ掛け、外殻体10の孔15または16を通過して、リング形状の弾性体21を、外殻体10の内部に導入することができる。」【0012】と記載されているが、同記載は、本件発明1の実現可能性を、具体的な一例を挙げて説明したものである(なお、ピンセット等の適当な治具を用いて、弾性体21を、外殻体10の内部に押し込み、導入することもできる。)

構成要件Fは、弾性体が外殻体に挿入される時期については限定を加えておらず、弾性体が外殻体の形成前に導入される場合も含まれると解すべきである。

一般的には、製造方法の発明は、一定の目的に向けられた系列的に関連のある数個の行為又は現象によって成立するもので、経時的な要素を包含するものと解されるところ、本件発明1の構成要件Fは、「弾性体は、前記外殻体の前記孔を通過して、前記外殻体の内部に導入される」と記載され、経時的要素はない。

(1) 被控訴人は、本件発明1の審査時において控訴人が平成12年8月28日付けで特許庁に提出した意見書(本件意見書)の記載から、本件発明1における弾

性体の装着時期は、外殻体の形成後に限定される旨主張する。しかし、本件意見書中の被控訴人指摘部分は、本件発明1の構成要件Fは、本件発明1の構成要件B及びCと相まって、口付けに伴う弾性体の蒸発という問題点を生じることなく、外殻体の内部に弾性材を入れる構造を実現することができる旨を表明したものであって、弾性体の装着時期を外殻体の形成後に限るという趣旨を述べたものではない。

(ウ) 被告製品との対比

本件発明1の構成要件Fは、製造方法を限定する趣旨ではない。したがって、被告製品が、殻体の成型前に、殻体となる貴金属製パイプの中に弾性材となるシリコン製の弾性材チューブを一体に嵌合して素材とし、これを軸周りに間欠的に回転させながら軸方向に間欠的に移動させる間に金型により間欠的にプレスして、殻体の中に弾性材を圧着した止め具を接続して形成し、これを接続部分から切り離して製造していたとしても、被告製品は本件発明1の構成要件Fを充足する。

構成要件Fは、少なくとも弾性体が外殻体に挿入される時期を限定するものではない。したがって、被告製品においては、弾性材を殻体の孔から内部へ挿入していると評価すべきであるから（本件発明1と被告製品とは、弾性材の殻体への導入時期が違うにすぎない。）、被告製品は、本件発明1の構成要件Fを充足する。」

(2) 被控訴人は当審において、権利の濫用に関する主張（原判決15頁(4)の項）を整理し直しているが（答弁書のIVの項における主張）、当裁判所は、この主張について判断するまでもなく本件控訴は棄却すべきものと判断するので、判決においてこの主張の摘示は省略する。

3 当審における主たる争点は、被告製品が本件発明1（請求項1に記載の発明）及び本件発明2（請求項7に記載の発明）の技術的範囲に属しないとの原判決判断の根拠とされた、本件発明1の構成要件D及びFの充足性の有無である。

### 第3 当裁判所の判断

#### 1 本件発明1の構成要件Fの充足性

##### (1) 構成要件Fの解釈

本件発明1の構成要件を分説すると、  
「A 外殻体と弾性体とを含む止め具であって、  
B 前記外殻体は、孔と中空部とを有し、前記中空部の内壁面が球面状の連続体であり、  
C 前記孔は、前記外殻体の外部から前記中空部へ通じており、  
D 前記弾性体は、通孔部を有するリング状部材であって、前記中空部の内部に内蔵され、その外周が前記中空部の前記内壁面に圧接しており、  
E 前記通孔部は、前記孔に通じており、  
F 前記弾性体は、前記外殻体の前記孔を通して、前記外殻体の内部に導入される

止め具」  
というにある。

(2) 他方、証拠（乙18）及び弁論の全趣旨によれば、被告製品は、殻体の成型前に、殻体となる貴金属製パイプの中に弾性材となるシリコン製の弾性材チューブを一体に嵌合して素材とし、これを軸周りに間欠的に回転させながら軸方向に間欠的に移動させる間に金型により間欠的にプレスして、殻体の中に弾性材を圧着した止め具を接続して形成し、これを接続部分から切り離すという方法により製造されていることが認められる。そうすると、被告製品は、殻体形成後にその孔から別途形成した球形中空状弾性材を導入するのではなく、貴金属製パイプの内部に一体として嵌合された弾性材チューブが、球状のデザインパーツの殻体の形成と同時に球形中空状弾性材となって殻体内部に装着されるものである。

(3) ここで、本件発明1の構成要件Fは、「前記弾性体は、前記外殻体の前記孔を通して、前記外殻体の内部に導入される」というものであるから、「弾性体は外殻体の孔を通して外殻体の内部に導入されるものであって、外殻体の形成前には外殻体の孔も存在せず、弾性体を、外殻体の形成前に、外殻体の孔を通して外殻体の内部に導入させることはあり得ない」との前提解釈に立てば、被告製品は本件発明1の構成要件Fを充足しないことになる。すなわち、構成要件Fが製造方法を特定したかのような限定となっているので、弾性体が、「孔と中空部とを有し、前記中空部の内壁面が球面状の連続体である外殻体（構成要件B）の孔（構成要件C）を通して、当該外殻体の内部に挿入されるものでなければ、本件発明1の構成を充

足しないかのように解釈すべきものとも考えられる。

しかしながら、構成要件Fを除外して物の発明である本件発明1を特定することができないというのであれば、構成要件Fを除外しても本件発明1の物としての構成は特定可能であり、また上記のような前提解釈を採用すべき特段の事情を認めるべき証拠はないので、構成要件Fに係る方法以外の製造方法によらないで製造された物も、他の構成要件のすべてに該当する物であれば、本件発明1に含まれるものというべきである。したがって、被告製品の侵害の有無を判断するに当たっては、構成要件Fの充足の有無を除外して考えるべきものである。

## 2 本件発明1の構成要件Dの充足性（文言侵害の有無）

### (1) 構成要件Dの「リング状」の意義について

構成要件D「通孔部を有するリング状部材」の「リング状」は、以下のとおりの理由から、「円形断面の環状パッキングの形状、又はこれと類似の形状」を意味し、「筒状」は含まれないと解すべきである。

本件明細書（別紙本件特許公報）には、「リング状」の用語をもって特別の意味で理解すべきとする記載はなく、控訴人は平成12年8月28日付け意見書（乙第2号証）の中で、本件特許出願に対する拒絶理由通知において引用された特開昭57-55102号公報に記載された「管状の弾性体のホルダ」との相違に関して、「ホルダは管状であり、しかも横方向ウエブを有するので、当業者の認識する『リング』の一般概念から遊離しております。このため、技術的概念として、このホルダを『リング状部材』と呼ぶことには無理があると思料します。」「本発明における弾性体として利用できるリング状部材の典型的例は、市販の『リング』であります。一般的な市販の『リング』は、断面円形状です。」と述べていることが認められる。

これらの点に照らすと、控訴人は本件発明1における「リング状」の意味を一般的な意味を念頭に置いて理解していたものと認めるべきものであって、構成要件Dの「リング状」は、一般的な意味に従って使用されているものと解釈するのが相当である。乙第8号証（「機械用語辞典」（株）コロナ社昭和47年発行）によれば、「リング」とは、一般に「漏止めに用いられる円形断面の環状パッキング」を指すものであることが明らかであり、「リング状」として「状」という文言が付加されていることもかんがみると、構成要件Dにおける「リング状」とは、「円形断面の環状パッキングの形状」及びこれと類似する形状に係るものであると理解すべきである。

控訴人は、本件特許公報の図8及び図9には円形断面の環状パッキングの両側に、半球状弾性体を組み合わせた構造が図示されていること、図4及び図18には、図1ないし図3に図示された弾性体よりも縦方向の厚みが長い弾性体が図示されていることからして、本件発明1の「リング状」とは、「円形断面の環状パッキング」のみを指すのではなく、通孔部を有するものを広く包含していると解すべきであると主張する。しかしながら、図4、図8及び図9に図示された例は、複数枚の弾性体の組合せからなるものであるところ、本件発明1における弾性体の形状については、組合せを構成する個々の弾性体の形状を基礎として判断するのが相当である。図18の関係でみれば、少なくとも、縦方向の厚みが外径と同じ程度の弾性体までも「リング状」の形状の範囲に含まれるとするのは、上記一般的な意味における「リング」の範疇とは本質的に異なる物までその範囲に含めることになり、相当ではなく、図18もそのような弾性体までを示しているものではない。

### (2) 被告製品との対比

証拠（甲3の2、乙7の3、4、7、8、17及び18、乙17の1ないし6）及び弁論の全趣旨によれば、被告製品において、弾性材は、①殻体に内蔵されていない状態では、中心部が空洞の円柱状（筒状）であり、その高さは外径と同程度であり、高さ方向で切断したときの断面は長方形であること、②殻体に内蔵された状態では、上記の円柱がその上下の部分が内側に曲がった形状（球形中空状）であり、高さ方向に切断したときの断面は上記の長方形が弓のように曲がった形状であることが認められる。

そうすると、被告製品の弾性材の形状は、円形断面の環状パッキングの形状又はこれと類似した形状ではないので、被告製品の弾性材を「リング状」ということはできない。被告製品は構成要件Dを文言上充足するものではない。

## 3 本件発明1の構成要件Dの充足性（均等侵害の有無）

(1) 均等が認められるために必要な置換容易性についてみるに、本件発明1の構成要件Bは、「前記外殻体は、孔と中空部とを有し、前記中空部の内壁面が球面状の連続体であり」というものであり、本件明細書の発明の詳細な説明欄に、「前記外殻体は、孔と、中空部とを有し、前記中空部の内壁面が球面状の連続体である。」(2頁3欄37行目ないし38行目)、「前記弾性体は、前記外殻体の前記孔を通して、前記外殻体の内部に導入される。」(2頁3欄42行目ないし44行目)、「弾性体はリング状部材でなるから、弾性体に、針金等を用いた引っ掛け手段を引っ掛け、外殻体の内部に導入することができる。当然のことであるが、弾性体は、外殻体の孔を通して、外殻体の内部に導入される。」(2頁4欄8行目ないし12行目)、及び「このリング形状の弾性体21に、針金等を用いた引っ掛け手段を引っ掛け、外殻体10の孔15または16を通して、リング形状の弾性体21を、外殻体10の内部に導入することができる。」(2頁4欄37行目ないし41行目)と記載されていることに照らすと、本件発明1においては、外殻体が連続体であり、外殻体に弾性体を導入するために、外殻体の孔から弾性体を通すことが必要であることを前提として、「リング状部材」を用いたものであることができる。

(2) これに対して、前記1(2)の事実、証拠(甲3の2、乙4の1及び2、7の1ないし4及び7ないし18、17の1ないし6)及び弁論の全趣旨によれば、①被告製品においては、弾性材を殻体の内部に導入する方法は、殻体の成型前に、殻体となる貴金属製パイプの中に弾性材となるシリコン製の弾性材チューブを一体に嵌合して素材とし、これを軸周りに間欠的に回転させながら軸方向に間欠的に移動させる間に金型により間欠的にプレスして、殻体の中に弾性材を圧着した止め具を接続して形成し、これを接続部分から切り離すというものであつて、殻体の成型後に、弾性材を殻体の孔から通すことが必要でないことを前提として、円柱状の弾性材を用いたものであること、②被告製品における弾性材の形状は中心部が空洞の円柱状であること、外径の最も長い部分は内径の最も短い部分に対して約3倍の大きさであること、弾性材の高さ及び外径とも、殻体の内側部分より若干小さい程度であること、殻体の孔の直径は弾性体の内径の最も短い部分より若干大きく、外径の最も長い部分よりかなり小さいこと、弾性材は、殻体の成型後に挿入し得る程度までに柔軟性が高いとはいえないことが認められる。これらのことからすると、被告製品において、殻体の成型後には、そこで使用されている弾性材を殻体の孔から挿入するのは不可能であると認めることができる。

(3) そうすると、本件発明1の構成要件Dと被控訴人の前記構成との間には、それぞれの構成を採用するための目的、作用効果、解決のための時期(構成部材の成型時期)、手段の選択のいずれにおいても異なるところ、構成要件Dにおける「通孔部を有するリング状部材」を「殻体の成型前に、殻体となる貴金属製パイプの中に弾性材となる円柱状のシリコン製の弾性材チューブ」に置換することが、当業者にとって容易であると認めることはできない。もとより、本件発明1は物の発明であるが、均等が認められたための要件の充足を判断するに際しては、特許発明と被告製品との間の目的、作用効果などの相違を検討する際に、明細書の発明の詳細な説明に記載の製造方法、被告製品の製造方法を具体的に対比する必要があるのは当然である。

したがって、被告製品の弾性材は、本件発明1のリング状の弾性体の均等物ということとはできない。

#### 4 本件発明1の特許権侵害についての結論

よって、被告製品は本件発明1の構成要件Dを充足せず、また、同要件について均等の要件を備えているものと認めることができないので、本件発明1の特許権を侵害するものということとはできない。

#### 5 本件発明2について

本件発明1に関して上記のとおり説示した理由からすると、被告製品は、本件発明2の構成要件Bを充足するものではなく、本件発明2の特許権を侵害するものではない。

#### 第4 結論

よって、控訴人の本訴請求は理由がないので、本件控訴は棄却されるべきである。

東京高等裁判所第18民事部  
裁判長裁判官

永 井 紀 昭

裁判官 塩 月 秀 平

裁判官 田 中 昌 利

本件特許公報（省略）