

平成18年10月30日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成17年(ワ)第15455号 損害賠償請求事件

口頭弁論終結日 平成18年7月31日

## 判 決

東京都新宿区 以下略

原 告	株式会社平河工業社
訴訟代理人弁護士	澤 田 三 知 夫
同	中 田 好 昭
訴訟代理人弁理士	滝 田 清 暉
補佐人弁理士	中 村 成 美

東京都千代田区 以下略

被 告	三菱製紙株式会社
訴訟代理人弁護士	熊 倉 禎 男
同	富 岡 英 次
同	奥 村 直 樹
訴訟代理人弁理士	近 藤 直 樹

## 主 文

- 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

被告は、原告に対し、金6億6000万円及びこれに対する平成17年9月1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

本件は、多頁面付け方法についての特許権の共有持分を有する原告が、多頁面付け方法に関するソフトウェアを製造、販売している被告に対して、同ソフトウェアを用いて多頁面付けを行う際の方法は、上記特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するものであって、同ソフトウェアを販売する被告の行為は、特許法101条3号又は4号により、上記特許権の原告の共有持分を侵害するものとみなされるとして、民法709条に基づく損害賠償（予備的に、民法703条に基づく不当利得返還）及び民法703条に基づく不当利得返還（いずれも一部請求、また、いずれについても、本訴状送達の日の日から支払済みに至るまで年5分の割合による遅延損害金）を求めている事案である。

## 1 争いのない事実

(1) 原告は、下記のとおりの特許権（以下「本件特許権」といい、その特許請求の範囲請求項1項の発明を「本件発明」という。また、本件特許権に係る特許を「本件特許」といい、その明細書を「本件明細書」という。）を被告と共有し、その持分は、原告10分の6、被告10分の4である（甲2）。

### 記

特許番号	第2633960号
発明の名称	多頁面付け方法
出願日	平成元年7月13日
登録日	平成9年4月25日

#### 特許請求の範囲請求項1

「1枚の版に複数頁分の原稿の像を形成するための多頁面付け方法であって、多頁面付けパターンに必要な各種データをパターンデータとフォーマットデータに分類し、複数のパターンデータからなるパターンデータ群と複数のフォーマットデータからなるフォーマッ

トデータ群を記憶させておき，各データ群の中から任意に選択した各データを組み合わせで最終フォーマットを作成することを特徴とする多頁面付け方法。」

(2) 本件発明の構成要件を分説すると，次のとおりとなる。

- A 1枚の版に複数頁分の原稿の像を形成するための多頁面付け方法であって，
- B 多頁面付けパターンに必要な各種データをパターンデータとフォーマットデータに分類し，
- C 複数のパターンデータからなるパターンデータ群と複数のフォーマットデータからなるフォーマットデータ群を記憶させておき，
- D 各データ群の中から任意に選択した各データを組み合わせで最終フォーマットを作成すること
- E を特徴とする多頁面付け方法。

(3) 被告は，多頁面付け方法を内包する製版印刷に関するパッケージソフトウェアであるファシリス（FACILIS IM）（ファシリスには，いくつかのバージョンがあるが，いずれのバージョンにおいても，その面付け方法は本件発明との対比の関係では同一である。以下，ファシリスを「被告製品」と総称し，被告製品に基づく面付け方法を「被告方法」という。）を，遅くとも平成5年8月から製造，販売している。

(4) 被告方法は，本件発明の構成要件A，Eを充足する。

## 2 争点

(1) 被告方法の構成

(2) 被告方法は本件発明の技術的範囲に属するか。

- ア 構成要件Bの充足性
- イ 構成要件Cの充足性
- ウ 構成要件Dの充足性

(3) 被告の行為は，本件特許権の原告の共有持分の侵害となるか。

(4) 原告の損害額

### 3 争点に対する当事者の主張

(1) 争点(1) (被告方法の構成) について

(原告)

被告方法の構成を分説すると次のとおりである。

- a 1枚の版に複数頁の原稿の像を形成するための多頁面付け方法であって，
- b 刷版サイズと仕上がりサイズ，面付け数，折りの種類など，台の基本的な情報を用い，
- c これらの情報を組み合わせてレイアウトを作成すること
- d を特徴とする多頁面付け方法。

(被告)

被告方法の構成を分説すると次のとおりである。

- a 1枚の版に複数頁分のページコンテンツを含む印刷物データを形成するための多頁面付け方法であって，
- b 多頁面付けパターンに必要な各種設定項目を，パターン及びフォーマットに分類することなくレイアウトデータとして設定し，
- c 複数のレイアウトデータからなるレイアウトデータ群を記憶させておき，
- d レイアウトデータ群から任意に選択したレイアウトデータが最終フォーマットを形成すること
- e を特徴とする多頁面付け方法

(2) 争点(2)ア (構成要件Bの充足性) について

(原告)

ア 本件発明の構成要件Bの解釈

(ア) 「パターンデータ」及び「フォーマットデータ」の意義

a 実際の多ページ付け作業を実施するに際しては、具体的な寸法やパターンを指定しなければ作業を進めることができないことは自明である。したがって、個々の設定項目についてのデータも、「パターンデータ」又は「フォーマットデータ」であることは明らかである（以下、パターンに関する個々の設定項目についてのデータを「最小パターンデータ」と、フォーマットに関する個々の設定項目についてのデータを「最小フォーマットデータ」といい、最小パターンデータと最小フォーマットデータを併せて「最小データ」という。）。

また、本件明細書全体の記載からすれば、最小パターンデータ又は最小フォーマットデータの集合であり、それ自体で具体的なパターンやフォーマットを形成でき、それぞれ一つずつ組み合わせて最終フォーマットを作成するに足るデータ（以下、パターンに関するものを「セットパターンデータ」と、フォーマットに関するものを「セットフォーマットデータ」といい、セットパターンデータとセットフォーマットデータを併せて「セットデータ」という。）も、「パターンデータ」又は「フォーマットデータ」である。

b これに対し、被告は、「パターンデータ」とはセットパターンデータを、「フォーマットデータ」とはセットフォーマットデータを意味し、最小データはこれに含まれない旨主張するが、被告の主張する「具体的パターンを形成する」、「具体的フォーマットを形成する」との文言の意味が不明である上に、そもそも本件明細書では、明確に、「（フォーマットデータ）とは、・・・各種寸法データである。」（7欄2ないし6行目）と定義されていることから、被告の上記主張は失当である。

c また、被告は、本件特許出願の審査段階において発せられた拒絶理由通知に対して提出された意見書（乙4。以下「本件意見書」という。）を引用して、「パターンデータ」及び「フォーマットデータ」は、それぞれ一つずつを組み合わせて最終フォーマットを作成するに足るものでなければならぬと主張する。

しかしながら、被告が引用する箇所は、「それぞれのデータ群の中から任意に選択した各データを組み合わせ」る操作として、「それぞれのデータ群の中から多頁面付けに要求される両データのそれぞれ一つを選択」するという、ごく当たり前のことを述べたにすぎず、「これを組み合わせ（P1 + F1）」とは正にこのことであり、このことをもって組み合わせる回数がただ1回であると限定することは不可能である。すなわち、本件意見書においては、パターンデータとフォーマットデータを組み合わせることによって最終フォーマットを作成するということが主張されているだけであり、その組み合わせ操作が繰り返されるか、1回だけで済むかは、組み合わせられるデータによるのである。実際にも、「パターンデータ群（Pn）」と「フォーマットデータ群（Fn）」の中からそれぞれ一つを組み合わせ、ただ1回の組み合わせだけで最終フォーマット（FF）が形成されるなどとはどこにも記載されていない。

また、本件特許出願の審査段階において引用された引用文献A及びBに記載された発明は、本件発明における最終フォーマットを手作業によって得た後の別個の作業に関する発明であり、引用文献Cに記載された発明は、印刷される各頁の原稿の作成方法に関する発明であって、本件発明の多頁面付け方法とは直接関係がないから、原告としては、審査段階で、本件発明における「パターンデータ」を被告が主張するようなものに限定する必要性も理由もない。実際、

審査段階で提出された補正書には、被告が主張するような補正内容は全く見当たらず、また、本件明細書には、実施例として、一つ一つのパターンデータを組み合わせてセットパターンを作成する工程が明記されている上、このパターンデータ群の中から一つを選択しこれを組み合わせていくという一つ一つの作業工程が、本件発明の構成要素の一部になっていることも、本件明細書の6欄1ないし3行目の「本発明は、多頁面付けのパターンの作成部分と最終フォーマット作成部分に大別することができる」との記載から明らかである。

(イ) 「分類」の意義

本件発明以前における多頁面付けは、手作業によって行われていたが、手作業によって最終フォーマットを作成する場合には、実際の頁を順次手作業で貼り付けるなどするのであるから、頁のサイズや頁と頁の間隔等を、設定及び変更可能なデータと認識して最終フォーマットを作成するという考え方は存在しなかった。

本件発明は、最終フォーマットの作成過程において、「パターンデータ」という変更及び視覚化の可能なデータを観念する一方、視覚化されたパターンの位置を決める、変更可能な寸法を「フォーマットデータ」として観念し、両者を別異のデータとして分類して意識した。すなわち、本件発明は、「パターンデータ」と「フォーマットデータ」とを別異のデータとして認識して分類するようにしたのであり、本件発明の構成要件Bの「分類」も、このような意味を有する。

そして、本件発明において、「パターンデータ」は、パターンを視覚化させるデータであり、視覚によって確認することのできる画像を作成するためのデータである。これに対し、「フォーマットデータ」は寸法データであり、版の寸法、頁のサイズ、ドブの幅、くわえの幅

のデータ等の寸法は，例えば，予め記憶させた版の種類を選択することによって，又はキーボードから直接入力することによって設定することができ，その設定によってパターンの位置が定められる。このように，パターンデータとフォーマットデータは，異なった種類のデータとして機能的に分類されている。

## イ 対比

(ア) 本件発明における「パターンデータ」及び「フォーマットデータ」の意味は，前記アのとおりであり，被告製品における印刷サイズ及び仕上がりサイズなどについてのデータは，フォーマットデータに当たり，面付け数及び折りの種類などについてのデータは，パターンデータに当たる。

(イ) 被告製品においては，面付け数，折りの数，背丁等についての具体的なパターンデータや頁サイズ，刷版サイズ，ドブ幅等についての具体的なフォーマットデータをそれぞれ独立に設定することができる。また，被告製品では，パターンデータとフォーマットデータとは見かけ上混在し，パターンデータとフォーマットデータは分類されていないように見えるが，被告製品のレイアウトデータにおける寸法データは変更することが可能であるのに対し，パターンデータは変更することができないから，被告製品においては，パターンデータとフォーマットデータが，それぞれ分類可能に存在している。

被告製品においては，寸法データを変更しようとしてパターンデータが変更されることはなく，パターンデータに対応するパターンを変更しようとして寸法が変わるといようなことはあり得ない。すなわち，被告製品においては，フォーマットデータとパターンデータを異なった種類のデータとして認識しているのであるから，被告製品では，フォーマットデータとパターンデータの分類がされているといわざる

を得ない。

(ウ) したがって、被告製品を用いる被告方法は、本件発明の構成要件 B を充足する。

(被告)

ア 本件発明の構成要件 B の解釈

(ア) 「パターンデータ」及び「フォーマットデータ」の意義

本件発明における「パターンデータ」とはセットパターンデータを、「フォーマットデータ」とはセットフォーマットデータを意味し、最小データは、「パターンデータ」ないし「フォーマットデータ」とは いわないと解すべきである。

理由は以下のとおりである。

a 構成要件 D における「各データ群」が、構成要件 C の「パターンデータ群」及び「フォーマットデータ群」を指すことは明白であるところ、構成要件 D の「各データ群から任意に選択した各データ」とは、「各」という用語が「おのおの。それぞれ」の意味を有することにかんがみれば、「パターンデータ群」の中から一つの「パターンデータ」を選択し、「フォーマットデータ群」の中から一つの「フォーマットデータ」を選択することを意味すると解釈できる。

さらに、構成要件 D の「各データ群の中から任意に選択した各データを組み合わせて最終フォーマットを作成する」とは、選択された「パターンデータ」一つと、「フォーマットデータ」一つを組み合わせて「最終フォーマット」を作成することを意味すると解されるが、このことは、「パターンデータ」一つと、「フォーマットデータ」一つを組み合わせることによって「最終フォーマット」を作成することが可能であることも意味する。

b 本件明細書の 5 欄 37 ないし 39 行目には、「パターンデータは、

少なくとも頁の順番，頁の天の方向，背丁，頁の露光の順番，くわえの方向のデータとしてもよい」との記載があるが，本件明細書の4欄3ないし6行目において，「各種」の「寸法」が集合し，集合することによって構成されるのが「フォーマットデータ」であるとされていることにかんがみれば，上記記載は，同記載のすべてのデータが必須であることを意味し，「パターンデータ」は，「頁の順番」，「頁の天の方向」，「背丁」，「頁の露光の順番」，「くわえの方向」一つ一つを意味するということではなく，これらの設定項目についてのデータの集合により構成されることを意味していると考えるのが整合的である。

同様に，「フォーマットデータは，少なくとも版の寸法，頁のサイズ，ドブの幅，くわえの幅のデータとする。」（5欄35ないし37行目）との記載は，「フォーマットデータ」が上記各設定項目についてのデータの集合により構成されていることを意味すると解すべきである。

- c 本件明細書の8欄29ないし33行目には，「本発明によれば，任意のパターンと任意のフォーマットデータとを組み合わせることで多種多様な多頁面付け最終フォーマットを得ることができるため，製版カメラ等において対応できる範囲をほとんど無限に拡大することができる。」との記載があるが，同記載は，「パターンデータ」に「フォーマットデータ」が組み合わせられることにより，「最終フォーマット」が得られることを意味するのであるから，「フォーマットデータ」は，具体的フォーマットを形成するために必要な最小フォーマットデータの集合を意味するというべきである。
- d 本件明細書の実施例においては，入力された個々の最小のパターンデータの集合を一つの「パターンデータ」として取り扱い，デー

タを入力したデータディスクに対し一つの番号を付しているが、このことは、「パターンデータ」が個々の最小のパターンデータ自体ではなく、その集合を意味するという解釈と整合する。

また、本件明細書の実施例においては、「パターンデータ」の入ったディスク1枚と「フォーマットデータ」の入ったディスク1枚で最終フォーマットの作成が可能であることを示しているが、このことは、「パターンデータ」及び「フォーマットデータ」とは、それぞれ具体的なパターンないしはフォーマットを形成するために必要とされる個々の設定項目についてのデータ（最小のデータ）の集合を意味するとの解釈に整合する。

- e 本件特許の特許公報（以下「本件公報」という。）の第1図には、「面付数」、「天方向」、「背丁の数」、「背丁の位置」、「背丁の順位」、「背丁の天方向」、「1折のページ数」、「1版中の折りの種類、数」がデータディスクに入力され、パターン番号を入力される状況が図示され、第3図では、パターンデータとフォーマットデータの入ったディスク1枚ずつが組み合わせられることにより、最終フォーマットが作成される過程が図示されているが、このような図面の記載は、「パターンデータ」及び「フォーマットデータ」の解釈に関する被告の主張と整合している。
- f 本件特許は、その出願の審査段階において拒絶理由通知が発せられたが、これに対して提出された本件意見書には、「本願請求項1記載の発明は、・・・を構成上の特徴としています。これを具体的に説明すると、多頁面付けに必要なデータを、パターンデータ群（Pn）と、フォーマットデータ群（Fn）に分類し、それぞれのデータ群の中から多頁面付けに要求される両データのそれぞれ一つを選択し、これらを組み合わせて（P1 + F1）、所望の最終フォ

ーマット（FF）を得ることを特徴としています。」、「引例1記載の発明によれば、多種多様な数多くのモードの中から所望のものを選択する必要があるため、本願発明のように、パターンデータ群の中から一つとフォーマットデータ群の中から一つを選択して組み合わせるようにしたものに比べて、最終フォーマットの作成が面倒である」との記載がある。

(イ) 「パターンデータとフォーマットデータに分類し」の意義

「分類」とは、「種類によって分けること。類別」を意味することから、本件発明の構成要件Bの「パターンデータとフォーマットデータに分類し」とは、単に「パターンデータ」又は「フォーマットデータ」の構成要素に分類可能な個々の設定項目についてのデータが存在するだけでは足りず、現実には各種データが「パターンデータ」と「フォーマットデータ」を構成する要素として分けられていることが必要と解すべきである。

イ 対比

被告製品が実施する面付け方法は、多頁面付けパターンに必要な印刷サイズ、仕上がりサイズ、面付け数、用紙の返し方向、マージン、くわえ量、ドブ幅、綴じ位置等の各種設定項目について、最小データとして入力することによってレイアウトを作成している。

したがって、被告製品が実施する面付け方法は、「多頁面付けパターンに必要な各種データを」セットパターンデータとしての「パターンデータ」と、セットフォーマットデータとしての「フォーマットデータ」とに分類しておらず、本件発明の構成要件Bを充足しない。

(3) 争点(2)イ（構成要件Cの充足性）について

（原告）

ア 最小データは、必要となったときにその都度入力してもよいが、入力

すべき最小データが類似のデータの場合，それらの最小データを群としてまとめその中から適宜選択するようになれば入力作業効率がよくなる。そこで，本件発明は，類似の最小データを，データ群として「記憶」させたのである。本件発明の構成要件Cの「パターンデータ群」，「フォーマットデータ群」とは，最小データを，入力作業効率の向上の観点から類似するものでまとめたデータを意味する。本件発明の構成要件Cは，このように，作業の効率化を図るためのデータの蓄積を，「方法の発明」の一つの工程という観点から記述し直したにすぎない。

本件発明において，頁の順番，頁の天の方向，トンボ，背丁のデータ等の「パターンデータ」は，キーボードから直接入力することができないから，通常は，迅速にそれらのパターンを使用したり指定したりすることができるように，それらの「パターンデータ」を予めコンピュータに記憶させておく。版の寸法，頁のサイズ，仕上がりサイズ，ドブの幅，くわえの幅等の「フォーマットデータ」は，キーボードから直接入力することもできるが，予めコンピュータに記憶させておき，設定時にこれらの中からいずれかを指定することによって設定することもできる。これらが，本件発明の構成要件Cの「記憶させておき」の内容である。

イ 被告製品の場合にも，「パターンデータ」と「フォーマットデータ」を分類し，上記のように記憶させていることは明らかであり，このことは，被告製品に関連してされた特許出願（特願4 - 184371）の明細書の【0017】段落の4ないし6行目の記載によって確認することができる。

したがって，被告製品を用いる被告方法は，本件発明の構成要件Cを充足する。

（被告）

ア 本件発明の構成要件Cの解釈

(ア) 「パターンデータ」，「フォーマットデータ」の意義

まず，前記(2)で主張したように，本件発明における「パターンデータ」とはセットパターンデータを，「フォーマットデータ」とはセットフォーマットデータを意味する。

以下，「パターンデータ」，「フォーマットデータ」という言葉を使用するときは，上記の意味で使用する。

(イ) 「記憶させ」の意義

本件発明の構成要件Cにおける「記憶」とは，「パターンデータ」と「フォーマットデータ」が分類・区別された状態を前提に，「パターンデータ」，「フォーマットデータ」各々が一つの単位として記憶媒体に「記憶」されていることを意味するものと解すべきである。理由は以下のとおりである。

a 前記(2)ア(イ)で主張したように，本件発明の構成要件Bの「パターンデータとフォーマットデータに分類し」というためには，現実には各種データが「パターンデータ」と「フォーマットデータ」を構成する要素として分けられていることが必要であるところ，本件発明においては，この「分類」の構成要件を受けて「記憶」の構成要件が設けられているから，「パターンデータ」と「フォーマットデータ」は，上記のとおり分類された状態で，別個に「記憶」されていることが必要と解すべきである。

b 「パターンデータ」と「フォーマットデータ」は「組み合わせ」の対象となるのであるから（構成要件D），本件発明は，「パターンデータ」及び「フォーマットデータ」がそれぞれその単位で記憶媒体に記憶されていることを前提としている。

c 本件明細書は，「パターンとフォーマットデータは任意に設定でき，これらの組み合わせも自由である」（5欄45ないし47行

目)、「本発明によれば、任意のパターンと任意のフォーマットデータとを組み合わせる」(8欄29ないし30行目)と記載し、「パターンデータ」と「フォーマットデータ」の「記憶」されたものは「組み合わせ」の対象となるとしていることから、本件発明では、「パターンデータ」は「パターンデータ」単位で、「フォーマットデータ」は「フォーマットデータ」単位で記憶されることを前提としている。

- d 本件明細書には、「・・・これによってパターン作成に必要な一通りのデータの入力終了する。そこで次に、ディスクドライブ装置にデータディスクをセットし、パターン作成処理を行う。そして、作成したパターンに付する番号を入力し、データディスクにそのパターンデータを書き込む。」(6欄26ないし31行目)との記載があり、「パターンデータ」は、「パターンデータ」単位で「記憶」されている。
- e 本件明細書には、「・・・上記実施例によれば、パターン作成において任意のパターンデータを入力することにより任意の多頁面付けパターンを作成することができ、これに任意の寸法データ(フォーマットデータ)を入力して任意の最終フォーマットを作成することができる」(8欄3ないし7行目)との記載があるが、これは、「記憶」されている「パターンデータ」と「記憶」されている「フォーマットデータ」が別個、個別に入力されることで任意の最終フォーマットが作成されることを意味するから、「パターンデータ」及び「フォーマットデータ」は、それぞれの単位で記憶されているとの解釈と整合する。
- f 本件公報の第1図には、複数の設定項目についてのデータが入力された上で、1枚のデータディスク内にそれら複数の設定が記憶さ

れ、一つのパターン番号が付されるという「パターンデータ」の作成作業が示されており、また、第3図では、「最終フォーマット」作成について、「パターンデータ」の入ったディスクをセットして「パターンデータ」を読み込み、さらに、「フォーマットデータ」をディスクから読み込んで「最終フォーマット」を作成するという過程が図示されており、このような図面の記載は、「記憶させ」についての被告の上記解釈と一致する。

g 本件意見書において、「引例1記載の発明は、・・・『制御部CのCPU55には、用紙の寸法、印刷機の形式と大きさ、製本の様式等各種の要求に対応した、用紙に刷り合わせる原稿の数とその配置に関する多種のモードが予め記録され、操作盤54の選択ボタンにより、上記モードを自由に選択することができるようになっている。』とあるとおり、本願発明でいうところのパターンに関するデータとフォーマットに関するデータとが分類されることなく混然と記録された多種多様のモードの中から一つを選択するものであって、本願発明のように、多頁面付けパターンに必要な各種データをパターンデータとフォーマットデータに分類するという思想や、複数のパターンデータからなるパターンデータ群と複数のフォーマットデータからなるフォーマットデータ群を記憶させるという思想や、各データ群の中から任意に選択した各データを組み合わせで最終フォーマットを作成するという思想はありません。」(2頁16ないし27行目)との記載があるように、本件特許出願人は、制御部に「用紙の寸法」(フォーマットに関する個々の設定項目についてのデータ)、「製本の様式」(パターンに関する個々の設定項目についてのデータ)が予め記録されている状態が、パターンに関するデータとフォーマットに関するデータとが分類されることなく混然と

記録されているものであるとの意見を述べている。

#### イ 対比

被告製品の実施する面付け方法では、セットパターンデータである「パターンデータ」とセットフォーマットデータである「フォーマットデータ」が区別された状態で、各々が一つの単位として「記憶」されていないのであるから、「複数のパターンデータからなるパターンデータ群」、「複数のフォーマットデータからなるフォーマットデータ群」の「記憶」がされているとはいえない。

したがって、被告製品を用いる被告方法は、本件発明の構成要件Cを充足しない。

#### (4) 争点(2)ウ（構成要件Dの充足性）について

（原告）

##### ア 「各組み合わせて」の意義

(ア) 「パターンデータ」及び「フォーマットデータ」の意味は、前記(2)で主張したとおりであり、このことから、本件発明におけるデータの組合せの態様は、「パターンデータ群A × パターンデータ群B × パターンデータ群C × … × フォーマットデータ群A' × フォーマットデータ群B' × …」とおり存在し、本件発明においては、これらの組合せの中から合理的な組合せを適宜選択すればよいことになる。すなわち、本件発明において最終フォーマットを作成する際に行われる組合せの方法としては、一つのセットパターンデータに、一つのセットフォーマットデータを組み合わせる最終フォーマットを作成するという態様に限定されることなく、セットパターンデータに、最小フォーマットデータを一つずつ順次組み合わせる最終フォーマットを作成する態様、まずパターンデータ群A及びBの中から最小パターンデータaとbを選択し、これとフォーマットデータ群B'

から選択された最小フォーマットデータ b' を組み合わせ、次いで、別に選択された最小パターンデータ c を組み合わせるというように、逐次組み合わせていって最終フォーマットを作成する態様等がある。

(イ) この点、被告は、構成要件 D の意味を上記 の態様に限定するが、上記 の態様は本件発明の好ましい態様であるにすぎず、本件発明を上記 の態様に限定解釈することには全く根拠がない。

また、被告は、最小パターンデータと最小フォーマットデータとの複数回の組合せを含むことを示唆する記載はない旨主張するが、多頁面付け作業はその設定項目の多様性を考慮すれば、当然複数回の工程の組合せからなると考えるのが常識であり、本件発明を、セットパターンデータとセットフォーマットデータとを 1 回のみ組み合わせるという特殊な場合に限定するのであれば、そのことを補正によって明記しなければならないが、そのような補正はされていないから、被告の上記主張は失当である。

## イ 対比

(ア) 本件発明の構成要件 D の意味は、上記のとおりであるから、被告製品を用いる被告方法が同構成要件 D を充足することは明らかである。

(イ) なお、被告は、被告製品の実施方法が、既に作成されてフォルダに保存されているレイアウトファイルのうちの一つを読み出し、この読み出したレイアウトファイルのうちの個々の設定項目についてのデータを変更して、新たなレイアウトを作成するという方法であると主張するが、このような方法は、本件発明の実施例（本件明細書の 6 欄 4 6 行目ないし 7 欄 1 行目、7 欄 7 ないし 1 2 行目）と同一であり、本件発明の技術的範囲に含まれる。すなわち、被告主張の上記方法では、選択されたレイアウトのうち、すべてのフォーマットデータが修正される場合は、使用可能なデータとして実際に機能するのはパター

ンデータのみであり，既存のフォーマットデータは修正消去されるデータである以上，新たなレイアウトにおいては全く意味を有しない存在といえるから，上記選択されたレイアウトは，本件明細書の 8 欄 3 6 ないし 3 9 行目に記載された「さらに，予め用意した各種のパターンデータ群の中から適宜のパターンデータを選択し，これに任意のフォーマットデータを入力して所望の最終フォーマットを作成するようにした場合」における予め用意した各種のパターンデータ群の中から選択された適宜のパターンデータ（セットパターンデータ）ということができ，これに，個々の設定項目についてのデータを変更して，新たなレイアウトを作成することは，選択されたパターンデータ（セットパターンデータ）にフォーマットデータ（最小フォーマットデータ）を組み合わせる行為に該当するといえるのである。

この点，被告は，原告が引用した上記の本件明細書の 6 欄 4 6 行目ないし 7 欄 1 行目及び 8 欄 3 6 ないし 3 9 行目は，本件明細書の特許請求の範囲の記載に対応する部分ではなく，単に本件特許の出願当初の明細書における特許請求の範囲に対応する記載部分であり，特許請求の範囲の補正に応じて削除されるべきものが残存していたにすぎないから，このような記載部分を現在の特許請求の範囲による技術的範囲の解釈のために参酌することは許されないと主張する。しかし，原告が引用した上記部分は，本件明細書に厳然と存在しており，審査段階においても削除する必要のなかった部分である。すなわち，上記の部分は，補正後の特許請求の範囲に記載された発明の効果でもあり実施例でもあると認められたから，従前の特許請求の範囲が一部補正された際も，その補正に関係しないものとして意図的に削除されずに残ったものである。そして，上記の部分は，本件発明の技術的範囲の解釈に重要な役割を有するのであり，その意味で，本件発明の技術的範

図を構成するものといえる。

(被告)

ア 「各データを組み合わせる」の意味

「各データ」とは、セットパターンデータとセットフォーマットデータを意味し、「各データを組み合わせる」とは、「パターンデータ群」からセットパターンデータである「パターンデータ」一つと、「フォーマットデータ群」の中からセットフォーマットデータである「フォーマットデータ」一つが、一度組み合わせられることを意味すると解すべきである。

理由は以下のとおりである。

(ア) このように解するのが文理上自然である。

(イ) 「組み合わせ」が仮に複数回のものも含むのであれば、特許請求の範囲の記載中に、「1回ないしは複数回組み合わせ」といった記載がされるのが当然であるにもかかわらず、そのような記載は全く存在せず、また、他に複数回の組合せも含むことを示唆する記載も存在しない。

(ウ) 本件明細書の実施例及び本件公報の第3図でも、「パターンデータ」と「フォーマットデータ」が一つずつ、一度限り組み合わせられる作業が行われており、「パターンデータ」又は「フォーマットデータ」の入ったデータディスクからそれぞれ複数読み込まれ、組み合わせられるという記載は存在しない。

(エ) 前記(2)で指摘したように、本件意見書には、「それぞれのデータ群の中から多頁面付けに要求される両データのそれぞれ一つを選択し、これらを組み合わせる(P1 + F1)、所望の最終フォーマット(F F)を得ることを特徴としています。」、「本願発明のように、パターンデータ群の中から一つとフォーマットデータ群の中から一つを選

択して組み合わせるようにした・・・」，「引例 1 記載の発明によれば，多種多様の数多くのモードの中から所望のものを選択する必要があるため，本願発明のように，パターンデータ群の中から一つとフォーマットデータ群の中から一つを選択して組み合わせるようにしたものに比べて，最終フォーマットの作成が面倒である」との記載があるように，本件特許の出願人は，審査段階において，従来の多頁面付技術では，「引例 1 記載の発明」のように数多くのモードの中から一つずつ選択して最終フォーマットを作成する必要があったため，最終フォーマット作成が面倒であったのに対して，本件発明では，「パターンデータ」一つと「フォーマットデータ」一つのみを選択して 1 回組み合わせることにより，このような面倒さを解消した点を本件発明の特徴として強調している。

(オ) 「組み合わせ」の意味を原告のように解すると，最小データを組み合わせることもこれに含まれることになり，「パターンデータ」と「フォーマットデータ」に分類し，記憶するという本件発明の要件が全く無視されることになる。

## イ 対比

(ア) 被告製品の実施する面付け方法では，セットパターンデータである「パターンデータ」とセットフォーマットデータである「フォーマットデータ」を「組み合わせ」る作業は全く行われていないから，被告製品を用いる被告方法は，本件発明の構成要件 D を充足しない。

(イ) この点，原告は，被告製品の実施する面付け方法が，本件発明の実施例と同じであると主張する。

しかしながら，被告がその根拠として引用する本件明細書の 6 欄 4 6 行ないし 7 欄 1 行目及び 8 欄 3 6 ないし 3 9 行目の記載は，いずれも本件明細書の特許請求の範囲の記載に対応する部分ではなく，単に

本件特許の出願当初の明細書における特許請求の範囲に対応する記載部分であり，特許請求の範囲の補正に応じて削除されるべきものが残存していたにすぎないから，このような記載部分を現在の特許請求の範囲による技術的範囲の解釈のために参酌することは許されないというべきである。

すなわち，本件特許の出願当初の明細書における特許請求の範囲は，「1枚の版に複数頁分の原稿の像を形成するための多頁面付け方法であって，多頁面付けパターンに必要な各種データを入力して各種の多頁面付けパターンを作成し，作成された各種多頁面付けパターンの中から任意のパターンを選択し，これに各種寸法データ（フォーマットデータ）を入力して最終フォーマットを作成することを特徴とする多頁面付け方法」と記載されていたが，平成7年3月3日に，審査官より拒絶理由通知が発せられたのを受けて，出願人は，本件補正書により特許請求の範囲を減縮する補正を行い，その結果，特許請求の範囲に，セットパターンデータである「パターンデータ」とセットフォーマットデータである「フォーマットデータ」に分類すること，複数の「パターンデータ群」と複数の「フォーマットデータ群」を記憶させること，各セットデータ群の中から任意に選択された各セットデータを組み合わせることという構成要件が加えられた。ところが，上記補正に際しては，明細書の発明の詳細な説明における新たな特許請求の範囲の発明に関係のない部分の削除その他の補正は行われず，本件明細書の上記部分が残ってしまったのである。

このように，明細書の発明の詳細な説明に，補正に伴い削除すべき記載が削除されずにそのまま残ってしまった場合でも，特許発明の技術的範囲は，特許法70条の基本原則のとおり，特許請求の範囲の記載に従って定めることは当然である。

また、被告が引用する本件明細書の7欄7ないし12行目の記載については、過去のセットパターンデータと過去のセットフォーマットデータを組み合わせても、具体的な場合に何らかのデータを変更する必要がある場合が生ずることは当然予想されるから、「これに変更しようとするデータを入力する」との記載が入っただけであり、正に本件補正により限定された現在の特許請求の範囲に記載された発明を記述したものである。

したがって、原告の上記主張は失当である。

(5) 争点(3) (被告の行為は、本件特許権の原告の共有持分の侵害となるか。)について

(原告)

前記(2)ないし(4)で主張したように、被告方法は、本件発明の構成要件をすべて充足している。

そして、被告製品を購入したユーザーは、被告製品をパソコンにインストールする以外に使用方法はなく、また、ユーザーが被告製品を使用して多画面付け作業を実施すれば、本件発明を実施することになるから、被告製品を製造、販売する行為は、特許法102条3号又は4号の間接侵害を構成する。

(被告)

争う。

(6) 争点(4) (原告の損害額)について

(原告)

ア 主位的請求

(ア) 特許権侵害に基づく損害賠償請求

被告は、平成5年8月から平成17年7月末日までの間に、被告製品を単価120万円で、少なくとも6960個製造、販売し、83億

5 2 0 0 万円の売上を上げたが、被告が被告製品の開発費等の経費として支出した額は1億5 7 7 0 円であるから、被告製品の販売による利益率は、約8 6 %、被告製品1個当たりの販売利益は、1 0 3 万円となる。

被告は、平成1 4 年8月から平成1 7 年7月までの間に、被告製品を少なくとも4 6 8 0 個販売しており、これにより、少なくとも4 8 億2 0 4 0 円の利益を得た（4 6 8 0 個×1 0 3 万円=4 8 億2 0 4 0 万円）。

本件特許権についての原告の共有持分は1 0 分の6であるから、原告の損害額は、2 8 億9 2 2 4 万円と推定される。

(イ) 不当利得返還請求

被告は、平成5 年8月から平成1 4 年7月までの間に、被告製品を少なくとも2 2 8 0 個販売し、少なくとも2 3 億4 8 4 0 万円（2 2 8 0 個×1 0 3 万円=2 3 億4 8 4 0 万円）の利益を得ている。

そして、原告の本件特許権についての共有持分は1 0 分の6であるから、被告の不当利得金は、1 4 億0 9 0 4 万円と推定される。

(ウ) したがって、原告は、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、平成1 4 年8月から平成1 7 年7月までの間に原告が被告製品の販売により得た利益2 8 億9 2 2 4 万円の支払請求権を有しているが、そのうち5 億円の支払を、また、不当利得返還請求として、平成5 年8月から平成1 4 年7月までに被告が得た利益1 4 億0 9 0 4 万円の支払請求権を有しているが、そのうちの1 億6 0 0 0 万円の支払を求める。

イ 予備的請求（主位的請求のうち、不当利得返還請求とは重複する。）

被告は、平成5 年8月から平成1 7 年7月までの間に、被告製品を少なくとも6 9 6 0 個販売し、少なくとも7 1 億6 8 8 0 万円（6 9 6 0

個×103万円＝71億6880万円)の利益を得ている。

そして、原告の本件特許権についての共有持分は10分の6であるから、被告の不当利得金は、43億0128万円と推定される。

したがって、原告は、被告に対して、不当利得返還請求として、平成5年8月から平成17年7月までの間に原告が被告製品の販売により得た利益43億0128万円の支払請求権を有しているが、そのうち6億6000万円の支払を求める。

(被告)

被告が平成5年8月から平成14年7月までの間に被告製品を少なくとも2280個販売したことは認め、その余は争う。

なお、本件特許の登録日は、平成9年4月25日であるから、原告が登録前である平成5年8月から不当利得返還請求をする根拠は不明である。

### 第3 当裁判所の判断

#### 1 争点(2)イ、ウ(構成要件C、Dの充足性)について

事案にかんがみ、まず、争点イ、ウについて検討する。

##### (1) 構成要件C、Dの意義について

###### ア 出願等の経緯及び明細書等の記載について

###### (ア) 出願等の経緯

証拠(甲1、3、乙1ないし4)並びに弁論の全趣旨によれば、本件特許の出願及び特許査定に至る経緯について、次の各事実が認められる。

- a 本件特許は、平成元年7月13日に「本件出願」という。)、平成元年8月9日付けで、本件出願の願書に最初に添付された明細書(以下「当初明細書」という。))及び図面(同日付け補正により補正された後の図面を以下「本件図面」という。))について、誤記の訂正のために、若干の補正がされ、その後、平成3

年2月27日に出願公開された(乙1)が、平成7年3月3日付けで、特許庁審査官から、本件出願について、特許法29条2項により特許を受けることができないことを理由とした拒絶理由通知(以下「本件拒絶理由通知」といい、本件拒絶理由通知に係る拒絶理由通知書を「本件拒絶理由通知書」という。)が発せられた(乙2)ことから、本件特許の出願人は、同年5月17日付けで、平成元年8月9日付けの上記補正により補正された後の明細書の特許請求の範囲のすべてと発明の詳細な説明の一部を補正する旨の補正(以下「本件補正」という。)をし(乙3)、併せて、特許庁審査官に対し、同日付けの本件意見書(乙4)を提出した。

- b 本件拒絶理由通知書には、本件出願に係る発明の進歩性が否定される理由として、特公昭59-47290号公報が先行文献の一つとして引用され(以下「本件引用例」という。),「製版機において、製本様式に応じた複数のモードを予め記憶しておき、その中のモードを選択する点及び撮影倍率や寸法を考慮して面付けを行う点」との指摘がなされている。
- c 当初明細書の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである。

(a) 請求項1

「1枚の版に複数頁分の原稿の像を形成するための多頁面付け方法であって、多頁面付けパターンに必要な各種データを入力して各種の多頁面付けパターンを作成し、作成された各種多頁面付けパターンの中から任意のパターンを選択し、これに各種寸法データ(フォーマットデータ)を入力して最終フォーマットを作成することを特徴とする多頁面付け方法」

(b) 請求項2

「1枚の版に複数頁分の原稿の像を形成するための多頁面付け

方法であって、予め用意されている各種の多頁面付けパターンの中から任意のパターンを選択し、これに各種寸法データ（フォーマットデータ）を入力して最終フォーマットを作成することを特徴とする多頁面付け方法」

d 本件意見書には、次のとおりの記載がある。

「本願請求項 1 記載の発明は、別途手続補正書で改めた特許請求の範囲に記載されているとおり、a . 1 枚の版に複数頁分の原稿の像を形成するための多頁面付け方法であること、b . 多頁面付けパターンに必要な各種データをパターンデータとフォーマットデータに分類し、複数のパターンデータからなるパターンデータ群と複数のフォーマットデータからなるフォーマットデータ群を記憶させること、c . 各データ群の中から任意に選択した各データを組み合わせることで最終フォーマットを作成すること、を構成上の特徴としています。

これを具体的に説明すると、多頁面付けに必要なデータを、パターンデータ群（ $P_n$ ）と、フォーマットデータ群（ $F_n$ ）に分類し、それぞれのデータ群の中から多頁面付けに要求される両データのそれぞれ一つを選択し、これを組み合わせることで（ $P_1 + F_1$ ）、所望の最終フォーマット（ $FF$ ）を得ることを特徴としています。」（2 頁 4 ないし 1 5 行目）

「これに対して引例 1 記載の発明は、引例 1 の第 5 欄第 3 1 行ないし第 3 6 行に『制御部 C の CPU 5 5 には、用紙の寸法、印刷機の形式と大きさ、製本の様式等各種の要求に対応した、用紙に刷り合わせる原稿の数とその配置に関する多種のモードが予め記録され、操作盤 5 4 の選択ボタンにより、上記モードを自由に選択することができるようになっている。』とあるとおり、本願発明でいうとこ

るのパターンに関するデータとフォーマットに関するデータとが分類されることなく混然と記録された多種多様のモードの中から一つを選択するものであって、本願発明のように、多頁面付けパターンに必要な各種データをパターンデータとフォーマットデータに分類するという思想や、複数のパターンデータからなるパターンデータ群と複数のフォーマットデータからなるフォーマットデータ群を記憶させるという思想や、各データ群の中から任意に選択した各データを組み合わせて最終フォーマットを作成するという思想はありません。従って、引例 1 記載の発明によれば、多種多様の数多くのモードの中から所望のものを選択する必要があるため、本願発明のように、パターンデータ群の中から一つとフォーマットデータ群の中から一つを選択して組み合わせるようにしたものに比べて、最終フォーマットの作成が面倒であるという難点があります。」( 2 頁 16 行目ないし 3 頁 3 行目 )

e 本件補正により、当初明細書の記載は、次のとおり補正された。

( a ) 特許請求の範囲

請求項 1

前記第 2 の 1 ( 前記争いのない事実 ) の ( 1 ) のとおり。

請求項 2

「パターンデータ群及び / 又はフォーマットデータ群は変更可能であることを特徴とする請求項 1 記載の多頁面付け方法。」

請求項 3

「パターンデータは、少なくとも頁の順番、頁の天の方向、背丁のデータであり、フォーマットデータは、少なくとも版の寸法、頁のサイズ、ドブの幅、くわえの幅のデータである請求

項 1 記載の多頁面付け方法。」

請求項 4

「パターンデータは、少なくとも頁の順番、頁の天の方向、背丁、頁の露光の順番、くわえの方向のデータであり、フォーマットデータは、少なくとも版の寸法、頁のサイズ、ドブの幅、くわえの幅のデータである請求項 1 記載の多頁面付け方法。」

(b) 発明の詳細な説明

当初明細書の（課題を解決するための手段）の項目（当初明細書の 3 頁左下欄 1 3 行目ないし右下欄 8 行目。本件明細書の 5 欄 2 9 ないし 3 9 行目）

「本発明は、多頁面付けに必要なデータをパターンデータ群とフォーマットデータ群に分類し、それぞれのデータ群の中から任意に選択して入力することにより最終フォーマットを作成することを特徴とする多頁面付け方法であり、具体的には、多頁面付けパターンに必要な各種データを入力して各種の多頁面付けパターンを作成し、作成された各種多頁面付けパターンの中から任意のパターンを選択し、これに各種寸法データ（フォーマットデータ）を入力して最終フォーマットを作成するものである。また、多頁面付けパターンは予め各種のものを用意しておき、その中から任意のパターンを選択し、これに各種寸法データ（フォーマットデータ）を入力して最終フォーマットを作成するようにしてもよい。」とあったのを、「本発明は多頁面付けに必要なデータをパターンデータ群とフォーマットデータ群に分類し、それぞれのデータ群の中から任意に選択して入力することにより最終フォーマットを作成することを特徴とする。パターンデータ群及び/又はフォーマットデータ群は変

更可能としてもよい。パターンデータは、少なくとも頁の順番、頁の天の方向、背丁のデータとし、フォーマットデータは、少なくとも版の寸法、頁のサイズ、ドブの幅、くわえの幅のデータとする。また、パターンデータは、少なくとも頁の順番、頁の天の方向、背丁、頁の露光の順番、くわえの方向のデータとしてもよい。」と補正した。

当初明細書の（作用）の項目（当初明細書の3頁右下欄20行目ないし4頁左上欄4行目。）

「多頁面付けパターンとして予め各種のものを用意した場合でも、フォーマットデータは自由に設定できるため、これまで行われてきた多頁面付け方法に比べれば、対応できる範囲は格段に拡大する。」との記載が削除された。

当初明細書の（実施例）の項目

当初明細書の4頁左下欄1行目の各「パターン」の後に「データ」が挿入された。

当初明細書の5頁左上欄13ないし14行目の「パターンデータとフォーマットデータ」が「パターンデータ群とフォーマットデータ群」に補正された。

当初明細書の5頁右下欄18ないし20行目の「各種のパターンの中から適宜のパターンを選択し」が「各種のパターンデータの中から適宜のパターンデータを選択し」に補正された。

(イ) 本件明細書及び本件図面の記載

a 本件明細書には、次のとおりの記載がある（甲3）。

(a) 「パターンとは、頁の順番、頁の天の方向、背丁に関するデータ、頁露光の順番、印刷機のくわえの方向等の頁面付けレイアウトを指定するものをいう。」（3欄19ないし21行目）

- (b) 「ここでパターンのデータとフォーマットデータからなる頁面付けに必要な全データを『最終フォーマット』ということにする。」(5欄5ないし7行目)
- (c) 「上記マイコンが上記各ステップモータを順次制御するためには、多頁面付けのパターンとフォーマットデータが予め決められていなければならない。そこでこれまでは、各種の最終フォーマットを用意しておき、その中から一つを選択して使用していた。しかし、予め用意されていた最終フォーマットはいわば既成のものであり、希望する最終フォーマットデータの中に一部でも上記既成のデータと異なるデータがあるとその最終フォーマットは適用することができない。しかも、前に説明したように、多頁面付けパターン及びフォーマットデータには多種多様のものがあるし、製版カメラのユーザー独自のパターン及びフォーマットデータがあることを考えると、総ての最終フォーマットを網羅することは困難である。本発明は、かかる従来技術の問題点を解消するためになされたもので、希望する任意の最終フォーマットを自由に作成することができるようにして、製版用カメラ等に対応できる範囲をほとんど無限に拡大することができるようにした多頁面付け方法を提供することを目的とする。」(5欄8ないし27行目)
- (d) 「多頁面付けパターンはそれに必要な各種データの入力によって作成されるため、所望のパターンを任意に作成することができる。また、最終フォーマットは、作成された各種パターンの中に各種寸法データ(フォーマットデータ)を入力することによって任意に設定でき、これらの組み合わせも自由であるから、希望する多頁面付け最終フォーマットに柔軟に対応することができ

る。」(5欄41ないし48行目)

(e) 「本発明は、多頁面付けパターンの作成部分と最終フォーマット作成部分に大別することができる。第1図、第2図は多頁面付けパターンの作成の例を示し、第3図は最終フォーマット作成の例を示す。」(6欄1ないし5行目)

(f) 「これによってパターン作成に必要な一通りのデータの入力  
が終了する。そこで次に、ディスクドライブ装置にデータディスク  
をセットし、パターン作成処理を行う。そして、作成したパター  
ンに付する番号を入力し、データディスクにそのパターンデー  
タを書き込む。書き込まれたパターンデータは、あとで説明する  
最終フォーマット作成時に読み出される。」(6欄26ないし3  
3行目)

(g) 「次に、第3図を参照しながら最終フォーマット作成につい  
て説明する。最終フォーマット作成では、まずディスクドライブ  
装置にパターンデータの入ったディスクをセットし、パターンデ  
ータの読み込みを行う。次に、過去のフォーマットデータを参照  
するかどうかを選択し、過去のフォーマットデータを参照しない  
場合は、最終フォーマット作成に必要な全データを入力する。最  
終フォーマット作成に必要な全データ(フォーマットデータ)と  
は、感光材料の幅、感光材料の長さ、ページサイズ(縦横寸法)  
各ドブの幅、くわえの幅、トンボと称する折り(原文では「祈  
り」となっている。)の基準マークの撮影幅、背丁の撮影幅、そ  
の他必要な各種寸法データである。一方、入力済みの過去のフ  
ォーマットデータを参照する場合は、参照のフォーマットデータ  
の入ったディスクをディスクドライブ装置にセットし、過去のデー  
タを読み込む。読み込まれた過去のデータの中から参照しようと

- するデータのデータ番号を入力して選択し，これに変更しようとするデータを入力する。」（ 6 欄 4 5 行目ないし 7 欄 1 2 行目）
- (h) 「データ入力をしなおす必要がない場合はディスクドライブ装置にデータディスクをセットしたあとデータ番号を入力し，さらに綴じの種類を入力したあと最終フォーマット作成処理を行い，データディスクへ最終フォーマットを書き込む。・・・こうして，データディスクに書き込まれたパターンデータ群とフォーマットデータ群は，製版用カメラで 1 枚の感光材料に多数ページの原稿の像を页面付けする場合に利用される。」（ 7 欄 1 9 ないし 3 2 行目）
- (i) 「上記実施例によれば，パターン作成において任意のパターンデータを入力することにより任意の多页面付けパターンを作成することができ，これに任意の寸法データ（フォーマットデータ）を入力して任意の最終フォーマットを作成することができるため，任意のパターンと任意のフォーマットデータとを組み合わせることで多種多様の多页面付け最終フォーマットを作成することができる。従って，製版カメラのユーザーによって独自のパターンとフォーマットデータがあったとしても，これに柔軟に対応することができる。なお，多页面付けパターンは，予め各種のパターンを用意しておき，これに任意のフォーマットデータを入力して所望の最終フォーマットを作成するようにしてもよい。この場合，パターンについてはいわゆる既成のパターンということになるが，フォーマットデータは任意のものを入力することができるため，これまで行われてきたように，既成の最終フォーマットの中から選択する場合に比べて，対応することができる範囲を格段に拡大することができる。」（ 8 欄 3 ないし 2 1 行目）

(j) 「本発明によれば、任意のパターンと任意のフォーマットデータとを組み合わせることで多種多様な多ページ最終フォーマットを得ることができるため、製版カメラ等において対応できる範囲をほとんど無限に拡大することができる。また、製版カメラ等のユーザーによって独自のパターンとフォーマットデータがあったとしても、これに柔軟に対応することができる。さらに、予め用意した各種のパターンデータ群の中から適宜のパターンデータを選択し、これに任意のフォーマットデータを入力して所望の最終フォーマットを作成するようにした場合でも、フォーマットデータは任意のものを入力することができるため、既成の最終フォーマットの中から選択する場合に比べて、対応できる範囲を格段に拡大することができる。」(8欄29ないし42行目)

b 本件図面

(a) 第1図

本件図面の第1図は、パターン作成の例を示したフローチャートであり、「面付数の入力」、「ページデータの入力」、「天方向の入力」、「1版中の背丁の数入力」、「背丁の位置入力」、「背丁の順位入力」、「背丁の天方向入力」、「表裏の区別あり、なし入力」、「1折のページ数入力」、「1版中の折りの種類、数入力」、「ディスクドライブにデータディスクをセット」、「パターン作成処理」、「パターン番号入力」、「データディスクへパターン書き込み」という順序によりパターンが作成されるという、パターン作成の過程が示されている。

(b) 第3図

本件図面の第3図は、最終フォーマット作成の例を示したフローチャートであり、過去のフォーマットデータを参照する場合は、

順に、「ディスクドライブにパターンデータの入ったディスクをセット」、「パターンデータの読み込み」、「過去のフォーマットデータ参照する」、「参照データの入ったディスクをディスクドライブにセット」、「過去のフォーマットデータ読み込み」、「参照データのデータ番号入力」、「変更データの入力」、「ディスクドライブにデータディスクをセット」、「データ番号の入力」、「綴じの種類入力」、「最終フォーマット作成処理」、「データディスクへ最終フォーマット書き込み」という順序により、過去のフォーマットデータを参照しない場合は、上記の「過去のフォーマットデータ参照する」、「参照データの入ったディスクをディスクドライブにセット」、「過去のフォーマットデータの読み込み」、「参照データのデータ番号入力」、「変更データの入力」という順序の部分で、「過去のフォーマットデータを参照しない」、「全データの入力」という順序として、最終フォーマットが作成されるという、最終フォーマット作成の過程が示されている。

(c) 第4図

本件図面の第4図は、最終フォーマットに基づいて撮影を行う場合の操作手順の例を示したフローチャートであり、「データ番号入力」、「パターン番号入力」、「データディスクより最終フォーマット読み込み」、「最終フォーマットデータにより各ステップモータ駆動」、「次の撮影ページを表示」、「撮影」、「全撮影終了」という順序により上記手順が示されている。

イ 判断

(ア) 本件発明の「パターンデータ」及び「フォーマットデータ」の意義と本件発明の構成要件Dの解釈との関係について

本件発明の構成要件B、C及びD（構成要件Dの「各データを組み合わせる」の「各データ」がパターンデータないしフォーマットデータを指すことは明らかである。）の「パターンデータ」及び「フォーマットデータ」の意義について、原告は、最小データを意味する場合とセットデータを意味する場合があると主張するのに対して、被告は、セットデータのみを意味すると主張する。

そして、本件発明の構成要件並びに前記ア(イ)で判示した本件明細書及び本件図面の記載からすれば、「パターンデータ」及び「フォーマットデータ」を、被告の主張のとおり、セットデータのみを意味すると解すると、構成要件Cの「パターンデータ群」ないし「フォーマットデータ群」を「記憶させておき」とは、「セットパターンデータ」ないし「セットフォーマットデータ」のいくつかの類型をデータディスク等に記憶させておくことを意味し、構成要件Dは、このように記憶させておいた各種の「セットパターンデータ」及び「セットフォーマットデータ」の中からそれぞれ一つずつを選択して、これを組み合わせることで最終フォーマットを作成することを意味することになる。これに対し、「パターンデータ」及び「フォーマットデータ」を、原告の主張のとおり、セットデータと最小データの双方を意味すると解すると、構成要件Dは、各種の「セットパターンデータ」及び「セットフォーマットデータ」の中からそれぞれ一つずつを選択して、これを組み合わせることで最終フォーマットを作成することのほか、「最小パターンデータ」ないし「最小フォーマットデータ」を複数個選択して、これらを組み合わせることで最終フォーマットを作成することも含むことになる。

(イ) 以上を前提に、検討する。

a 当初明細書における解釈

当初明細書における特許請求の範囲の記載は，前記ア(ア)cのとおりであり，これに，当初明細書の発明の詳細な説明の欄の記載（前記ア(イ)で認定した本件明細書の記載のうち，前記(1)ア(ア)e(b)で判示した補正部分についての補正前の記載）及び本件図面を考慮すると，当初明細書に開示された発明は，多頁面付けパターンの作成のために必要な各種データを入力していき，各種の多頁面付けパターンを作成し，作成された各種の多頁面付けパターンの中から任意のパターンを選択し，これに各種フォーマットデータを複数入力して最終フォーマットを作成するというものと認められるから，上記の「パターン」は，セットパターンデータと，「各種データ」は，最少パターンデータと，「フォーマットデータ」は，最小フォーマットデータと，それぞれ同義となるものと解される。

b 本件明細書における解釈

(a) 本件補正により，特許請求の範囲の記載は，前記ア(ア)e(a) のとおり補正されたが，補正された後の請求項1の構成要件B，C及びDについてみると，本件発明の「パターンデータ」ないし「フォーマットデータ」をそれ自体で具体的なパターンやフォーマットを形成できるセットデータの意味に解すれば，一つの「パターンデータ」と一つの「フォーマットデータ」を組み合わせるにより最終フォーマットを作成することができるので，相互に組み合わせられるべき「パターンデータ」と「フォーマットデータ」とを，データディスクなどにそれぞれ別々に記憶させることにより「分類」することに意味があることになる。

ところが，「パターンデータ」ないし「フォーマットデータ」に，個々の設定項目についてのデータである最小データの意味も含ませて解すると，最終フォーマットを作成するには，一つの

「パターンデータ」と一つの「フォーマットデータ」を組み合わせるだけでは足りず、「パターンデータ」同士又は「フォーマットデータ」同士を組み合わせる必要が生じる場合もあり、その場合には、「パターンデータ」と「フォーマットデータ」とに別々に記憶させて「分類」する技術的な意味が失われ、構成要件Bに相当する部分が無意味な記載となるから、不合理な解釈といわなければならない。

したがって、本件発明における「パターンデータ」及び「フォーマットデータ」は、セットデータを意味するものと解するのが合理的である。

この点、原告は、「分類し」の意味について、「パターンデータ」及び「フォーマットデータ」を最小データと解した場合、パターンを視覚化させるデータである「パターンデータ」と寸法についてのデータである「フォーマットデータ」とを、異なった種類のデータであると認識することも、「分類し」に当たるという趣旨の主張をする。

しかし、両データを単に異なった種類のデータであると認識するだけで、両データを実際に何らかの方法で分ける作業を行わない場合も「分類し」ていると解することは、「分類する」という文言から技術的に乖離する解釈であって合理的とはいえない。しかも、原告主張のように、最小パターンデータと最小フォーマットデータとを、単に異なった種類のデータであると認識するだけでは、本件発明において、いかなる作用効果を奏するのか明らかでなく、このような主張は、発明の作用効果に結び付かない不自然な解釈といえる。

したがって、原告の上記主張は採用できない。

(b) また、本件補正の際に提出された本件意見書には、前記ア(ア)dのとおり、「多頁面付けに必要なデータを、パターンデータ群(P<sub>n</sub>)と、フォーマットデータ群(F<sub>n</sub>)に分類し、それぞれのデータ群の中から多頁面付けに要求される両データのそれぞれ一つを選択し、これを組み合わせて(P<sub>1</sub>+F<sub>1</sub>)、所望の最終フォーマット(FF)を得ることを特徴としています。」、「引例1記載の発明によれば、多種多様の数多くのモードの中から所望のものを選択する必要があるため、本願発明のように、パターンデータ群の中から一つとフォーマットデータ群の中から一つを選択して組み合わせるようにしたものに比べ、最終フォーマットの作成が面倒であるという難点があります。」との記載がある。

これらの記載及び前記ア(ア)e記載の本件補正の内容を考慮すると、本件意見書では、本件拒絶理由通知で指摘された本件引用例に記載された発明について、多種多様の数多くのモードの中から所望のものを選択する必要があるため、最終フォーマットの作成が面倒であるという難点があることを主張した上で、本件発明では、各種のデータの中から任意に選択した一つのパターンデータと一つのフォーマットデータとを組み合わせるだけで最終フォーマットを作成できる旨を述べたものであり、これは、各種のセットデータの中から、一つのセットパターンデータと一つのセットフォーマットデータを組み合わせるだけで最終フォーマットデータを作成できることを開示したものと認められる。そして、この意見書の開示に即応して、同日付けで行われた本件補正においても、本件発明の「パターンデータ」及び「フォーマットデータ」を、セットデータを意味するものに限定して特許請求の範囲

を減縮し，前記のとおり，本件発明の構成に至ったものと解するのが相当である。

これに対して，原告は，本件意見書には，一つのパターンデータと一つのフォーマットデータを1回だけ組み合わせる最終フォーマットを作成することができる旨の記載はない旨，また，本件補正においても，「パターンデータ」をセットパターンデータに限定したことはない旨主張するが，本件意見書の記載は前記のとおりであり，一つの「パターンデータ」と一つの「フォーマットデータ」を組み合わせることにより最終フォーマットを作成することができることが本件発明の特徴であるとし，これを本件引用例記載の発明との差異であると主張する内容となっていることは明らかであるから，その差異を再度失わせることとなる原告の上記主張を採用する余地はない。さらに，本件補正により補正された特許請求の範囲の記載も，上記のとおり，「パターンデータ」及び「フォーマットデータ」を最小データと解したのでは不合理な文言となることからしても，原告の上記主張は理由がない。

- c 以上のとおり，本件補正の結果，本件発明の構成要件Cは，複数のセットパターンデータからなるセットパターンデータ群と複数のセットフォーマットデータからなるセットフォーマットデータ群をデータディスク等に記憶させておくことを意味するものとなり，構成要件Dは，そのように記憶させておいたセットデータ群の中から任意に選択した一つのセットパターンデータと一つのセットフォーマットデータとを組み合わせる最終フォーマットを作成することを意味するものとなったと解するのが相当である。

## (2) 対比

- ア 証拠（甲5，乙11）及び弁論の全趣旨によれば，被告製品のうちの

「FACILIS IM Ver.3.5J」を利用した多頁面付けは，同製品をパソコンにインストールした上で，パソコンの操作により行われるが，その詳細は次のとおりであることが認められる。

(ア) 新規にレイアウトを作成する方法

刷版サイズ，仕上がりサイズ，面付け数，用紙の返し方向，マージン，くわえ量，ドブ幅，綴じる位置，裁落とし幅，ページの番号と向き，トンボ，背丁，背標等の各データを入力し（なお，以上のデータの項目の中には，例えば，仕上がりサイズの項目では，A 5 や A 4 等のデータが予め登録されているように，その項目を構成する個々のデータ（最小データ）が予め登録されており，ユーザーはその個々のデータの中から任意のものを選択して設定することができるようになっているものもある。），レイアウトを作成する。作成したレイアウトのデータは，ファイルに保存することができるが，レイアウト作成前のセットデータに当たるデータを保存することはできない。

(イ) 既存のレイアウトを利用して新たなレイアウトを作成する方法

保存していたレイアウトのデータの中から任意のものを選択して読み出し，個々の設定項目についてのデータを変更して新たなレイアウトを作成する。

イ 「FACILIS IM Ver.3.5J」に基づく多頁面付け方法は，前記アのとおりであり，同多頁面付け方法において，各種の最小データをパターンデータとフォーマットデータに分類した上で，各々を適宜セットデータとして記憶しておくという作業は行われず，したがって，記憶させておいたセットパターンデータとセットフォーマットデータを組み合わせるといふ作業も行われないから，同多頁面付け方法は，本件発明の構成要件 C 及び D を充足しない。

そして，被告製品は，いずれのバージョンも，本件発明との対比との

関係において，その構成が同一であることは，当事者間に争いがないから，すべての被告製品に基づく多頁面付け方法は，本件発明の構成要件C及びDを充足しない。

なお，原告は，本件発明の構成要件の解釈について，被告の主張のとおり解釈によれば，被告製品が本件発明の構成要件を充足しないことを認めている。

2 したがって，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求は理由がない。

#### 第4 結論

以上の次第で，原告の請求はいずれも理由がないから，これらを棄却することとし，主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第29部

裁判長裁判官 清 水 節

裁判官 山 田 真 紀

裁判官 佐 野 信