（別紙）被告製品の構造

以下、〇で囲まれた数字は、別紙図面に示される数字を指す。

<table>
<tr><th colspan="3">原告の主張</th><th colspan="3">被告の主張</th></tr>
<tr><td>1</td><td>外壁下地材⑪及び前記外壁下地材⑪の外面に取付けられた胴縁⑫を介して取付けられた外壁材⑬とその上方に設置される笠木⑭との間の部分に設置することができる笠木下換気構造体であって、</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>前記外壁下地材⑪の上端部の外方側に対して垂直方向に延びる第１垂直部①と、</td><td></td><td>（あ）</td><td>垂直方向に延びる第１垂直部と、</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>前記第１垂直部①の上端側に接続され、外方に向かってほぼ水平方向に延びる第１水平部②と、</td><td></td><td>（い）</td><td>前記第１垂直部の上端側に接続され、外方に向かってほぼ水平方向に延びる第１水平部と、</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>前記第１水平部②の外方側に接続され、垂直下方に延びると共に長手方向に所定間隔で複数の開口⑥が形成された第２垂直部③と、</td><td></td><td>（う）</td><td>前記第１水平部の外方側に接続され、垂直下方に延びると共に下端に沿う下方位置において長手方向に所定間間隔で複数の開口が形成された第２垂直部と、</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>前記第２垂直部③の下方側に接続され、前記第１垂直部①の方向に所定距離を残して延びる第２水平部④とからなる</td><td>被告の主張は次のとおり修正すべきである。
「前記第２垂直部の下方側に接続され、前記第１垂直部の方向に所定距離を残して延びる第２水平部とからなる」</td><td>（え）</td><td>前記第２垂直部の下方側に接続され、前記第１垂直部の方向に所定距離を残して延びる第２水平部と、</td><td rowspan="5">原告は「笠木下部材」と「傾斜部」とを別部材として記載している。これは、本件発明が「笠木下部材」と「換気部材」とを別構成としているところ、被告製品の「笠木下部材」の一部として「傾斜部」を有するとの客観的な構成を意図的に誤導しようとするものである。客観的にも被告製品において「傾斜部」は第２水平部の内方端から連続して外方に向けて傾斜して延長するものであり（乙６）、「第１垂直部」と「第１水平部」と「第２垂直部」と「第２水平部」と「傾斜部」は１枚の鋼板を折曲して形成された一体物である。</td></tr>
<tr><td>6</td><td>笠木下部材と</td><td>被告の主張は次のとおり修正すべきである。
「笠木下部材と、」</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>前記第２水平部④の内方側の側端から上方に向け、第２水平部上面との間の内角約４５度になして傾斜し、その上方に向け前記第１水平部に接触しないように長さが調整された傾斜部⑤からなり</td><td>被告の主張は次のとおり修正すべきである。
「前記第２水平部の内方端に接続され、外方に向けて内角約４５度に傾斜し、その上方に向け前記第１水平部に接触しないように長さが調整された傾斜部とを有する」</td><td>（お）</td><td>前記第２水平部の内方端に接続され、外方に向けて内角約４５度に傾斜して延びる傾斜部と、を有する</td></tr>
<tr><td>8</td><td></td><td></td><td>（か）</td><td>笠木下部材であって、</td></tr>
<tr><td>9</td><td>前記傾斜部⑤は、前記第２垂直部③に設けられた開口⑥から笠木下換気構造体内部に浸入する雨水を遮断してその浸入を防止する防水性能を有するとともに、前記第１水平部に接触しないように長さが調整されていることで、前記開口⑥から笠木下換気構造体内部に向かう気流を第１水平部②下部と傾斜部⑤上端との間に存在する気道方向に通気することにより笠木下部材内部と外部との間の通気を行う通気性能を有する</td><td>被告の主張は次のとおり修正すべきである。
「前記傾斜部は、開口から浸入する雨水を遮断してその浸入を防止する防水性能を有し、前記第１水平部に接触しないように長さが調整されていることで前記第１垂直部側と開口側とを換気する換気経路を確保して通気性能を有する」</td><td>（き）</td><td>前記傾斜部は、開口から侵入する雨水を遮断してその侵入を防止する防水性能を有し、前記第１垂直部側と開口側とを換気する換気経路を遮断して蛇行経路とする。</td><td>原告は、「傾斜部」が「前記第１水平部に接触しないように長さが調整されていることで前記第１垂直部側と開口側とを換気する換気経路を確保して通気性能を有する」との文言を追加しているが、客観的に誤りである。「傾斜部」は通気経路を確保するものではなく、通気経路を遮断して蛇行経路とするものである（乙６）。客観的にも「傾斜部」は直接の通気経路を遮断するものであり、「傾斜部」自体に通気性能はない。通気経路を確保するものは「笠木下部材」に他ならず「傾斜部」自体の機能ではない。</td></tr>
<tr><td>10</td><td>換気部材と</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>からなる笠木下換気構造体の部材</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

（別紙）本件発明に関する充足論（文言侵害）

構成要件		被告製品を部材とする笠木下換気構造体の構成			構成要件充足性		
			原告の主張	被告の主張	争いの有無	原告の主張	被告の主張
A	外壁下地材及び前記外壁下地材の外面に取付けられた胴縁を介して取付けられた外壁材とその上方に設置される笠木との間の部分に設置することができる笠木下換気構造体であって、	a	外壁下地材⑪及び前記外壁下地材⑪の外面に取付けられた胴縁⑫を介して取付けられた外壁材⑬とその上方に設置される笠木⑭との間の部分に設置することができる笠木下換気構造体であって、	外壁下地材及び前記外壁下地材の外面に取付けられた胴縁を介して取付けられた外壁材とその上方に設置される笠木との間の部分に設置することができる笠木下換気構造体であって、	なし		
B－1	前記外壁下地材の上端部の外方側に対して垂直方向に延びる第１垂直部と、	b－1	前記外壁下地材⑪の上端部の外方側に対して垂直方向に延びる第１垂直部①と、	垂直方向に延びる第１垂直部と、	なし		
B－2	前記第１垂直部の上端側に接続され、外方に向かってほぼ水平方向に延びる第１水平部と、	b－2	前記第１垂直部①の上端側に接続され、外方に向かってほぼ水平方向に延びる第１水平部②と、	前記第１垂直部の上端側に接続され、外方に向かってほぼ水平方向に延びる第１水平部と、	なし		
B－3	前記第１水平部の外方側に接続され、垂直下方に延びると共に長手方向に所定間隔で複数の開口が形成された第２垂直部と、	b－3	前記第１水平部②の外方側に接続され、垂直下方に延びると共に長手方向に所定間隔で複数の開口⑥が形成された第２垂直部③と、	前記第１水平部の外方側に接続され、垂直下方に延びると共に下端に沿う下方位置において長手方向に所定間間隔で複数の開口が形成された第２垂直部と、	なし		
B－4	前記第２垂直部の下方側に接続され、前記第１垂直部の方向に所定距離を残して延びる第２水平部とからなる	b－4	前記第２垂直部③の下方側に接続され、前記第１垂直部①の方向に所定距離を残して延びる第２水平部④とからなる	前記第２垂直部の下方側に接続され、前記第１垂直部の方向に所定距離を残して延びる第２水平部と、	なし		
B－5	笠木下部材と、	b－5	笠木下部材と	笠木下部材（被告は、構成ｃの傾斜部が笠木下部材の一部であるとしている。）	なし		

（別紙）本件発明に関する充足論（文言侵害）

構成要件		被告製品を部材とする笠木下換気構造体の構成			構成要件充足性		
			原告の主張	被告の主張	争いの有無	原告の主張	被告の主張
C	前記笠木下部材内に配置され、通気性能及び防水性能を発揮する換気部材とを備え、	c	前記第２水平部④の内方側の側端から上方に向け、第２水平部上面との間の内角約４５度になして傾斜し、その上方に向け前記第１水平部に接触しないように長さが調整された傾斜部⑤からなり、前記傾斜部⑤は、前記第２垂直部③に設けられた開口⑥から笠木下部材内部に浸入する雨水を遮断してその浸入を防止する防水性能を有するとともに、前記第１水平部に接触しないように長さが調整されていることで、前記開口⑥から笠木下部材内部に向かう気流を第１水平部②下部と傾斜部⑤上端との間に存在する気道方向に通気することにより笠木下部材内部と外部との間の通気を行う通気性能を有する換気部材を備え	前記第２水平部の内方端に接続され、外方に向けて内角約４５度に傾斜して延びる傾斜部と、を有する笠木下部材であって、前記傾斜部は、開口から浸入する雨水を遮断してその浸入を防止する防水性能を有し、前記第１垂直部側と開口側とを換気する換気経路を遮断して蛇行経路とし、	あり	被告製品を部材とする笠木下換気構造体は、構成要件Ｃを充足する。 (1) 本件発明の「換気部材」の文言は、雨水の浸入を軽減しつつ通気通路を確保する部材を総称して「換気部材」と定義するものであり、第２水平部から４５度の角度をもって立ち上がり、その上部が第１水平部に接しないようにその長さが調整された部材も含まれる。また、「笠木下部材」と「換気部材」が概念上明確に分離できるものであるとしても、本件発明における「発明が解決しようとしている技術的課題」や「課題を解決するための手段」に記述されたように、「背景技術」の技術的課題を解決するためには「換気部材」と「笠木下部材」とを一体化し、このことによって「笠木下部分への取付が容易で通気機能及び防水機能の信頼性が向上する」とともに「笠木下部材の位置決めが容易になる」との作用・効果が生じる。 　被告製品は第１垂直部①、第１水平部②、第２垂直部③、第２水平部④と傾斜部⑤によって形成され、第２垂直部③に設けられた開口部から内部に取り入れられた外気を、第２水平部④、傾斜部⑤に沿って第１水平部②方向へ導き、傾斜部⑤と第１水平部②との隙間によって構成される通気路を通じて換気構造体内に外部から通気させるとともに、換気構造体内部の空気を上記とは逆方向に、第２垂直部③に設けられた開口部方向に通気することによって笠木下換気構造体の内部と外部の通気を行っている。傾斜部⑤は外部から浸入する雨水を遮蔽することにより雨水の浸入を軽減するとともに、該傾斜部の上部と第１水平部との間に非接触部分を設けることにより、該間隙部を通じて笠木下換気構造体の内外の通気を行い、通気通路を構成するから、「通気性能及び防水性能を発揮する換気部材」に該当する。また、「換気部材」である傾斜部⑤と「笠木下部材」である①～④が構造的に一体化しているとしても、本件発明の解決課題や作用・効果を考慮すればむしろ当然の結果であり、構成要件充足性が否定されるものではない。 (2) 分割出願の経緯からすれば、本件発明における真の解決すべき課題・効果は、第１垂直部１１の構成により、笠木下部材１０の外壁下地材４１等に対する位置決めが容易になるため、笠木下部分への取付作業が容易になることといえるし、本件明細書の【発明が解決しようとする課題】には原出願の記載がそのまま残っているが、その場合でも、本件明細書中の記載事項や技術常識から当業者が十分にその課題を認識することができれば、不当な拡大解釈にはならない。本件明細書の実施形態及び当業者の技術常識を考慮すると、換気部材はハニカム状の形状のみならず蛇行型の構成も含むことは明白である。	被告製品を部材とする笠木下換気構造体は「通気性能及び防水性能を発揮する換気部材」を備えておらず、構成要件Ｃを充足しない。 (1) 「通気性能及び防水性能を発揮する換気部材」の文言は、部材それ自体に通気性能及び防水性能が備えられていることをいう。「笠木下部材」は「第１垂直部」と「第１水平部」と「第２垂直部」と「第２水平部」とからなる、いわば箱状の部材である。「換気部材」は、「笠木下部材内に配置され」と記載され、異なる部材とされている。本件発明は、箱状の「笠木下部材」の内部を通気することで、直通経路を形成しつつ、直通経路内部に「通気性能及び防水性能を発揮する換気部材」を備えることで、取付が容易で通気機能及び防水機能の信頼性が向上するとの効果が発揮される。また、本件明細書の記載（段落【0009】～【0011】）を踏まえると、本件発明は蛇行経路型を否定して直通経路型を用いて通気機能及び防水機能の信頼性向上を課題としたものであり、換気経路を蛇行しない直線経路とするものであると解される。 　一方、被告製品の「傾斜部」はガルバリウム鋼板からなる板状物であって、外方から浸入する雨水を遮断するところ、「傾斜部」自体に防水性能はあるものの、内外を換気する「通気性能」は備えられていない。むしろ、「傾斜部」は通気経路を確保するものではなく、通気経路を遮断して蛇行経路とするものである（通気経路を確保するものは「笠木下部材」である。）。被告製品において「傾斜部」は第２水平部の内方端から連続して外方に向けて傾斜して延長するものであり（乙６）、「第１垂直部」と「第１水平部」と「第２垂直部」と「第２水平部」と「傾斜部」は１枚の鋼板を折曲して形成された一体物である。また、被告製品の通気経路は「傾斜部」の存在により蛇行経路となるものであって、本件発明において開示される直線状の通気性能に合致しない。 (2) 分割出願は原出願の範囲内においてなされるものであり、原出願の技術的範囲を超える拡大解釈は許されない。原出願は直通経路型であることが請求項及び明細書に記載されていたことは争いがなく、出願当初の明細書にも「換気部材」が直通経路型と蛇行経路型の両方を含む旨の記載はないから、本件特許の「換気部材」が蛇行経路型を含むと解釈することはできない。
D	前記笠木下部材の前記第１垂直部は前記外壁下地材と前記胴縁との間の隙間に差し込むようにして設置されることができる、	d	前記笠木下部材の前記第１垂直部①は前記外壁下部材と前記胴縁との間の隙間に差し込むようにして設置されることができる	前記笠木下部材の前記第１垂直部は前記外壁下部材と前記胴縁との間の隙間に差し込むようにして設置されることができる	あり	被告製品の施工手順書において差し込まない施工手順が記載されているとしても、差し込んで設置することが可能である（乙５）。また、被告製品は、外壁下地材の上端部の外方側に対して第１垂直部を当接させ、横留めしているから、位置決めが容易になり、笠木下部分への取付作業が効率的になるという、本件発明と同様の作用効果を奏する。したがって、被告製品の第１垂直部を外壁下地と胴縁との間に差し込む施行手順を取るか否かにかかわらず、被告製品を部材とする笠木下換気構造体の構成ｄは構成要件Ｄを充足する。	被告製品の施工手順書（乙５）に記載のとおり、被告製品は先に外壁に釘打ちなどにより固定した状態で胴縁を取り付けるものであり、少なくとも外壁と胴縁の間に差し込むことを想定していない。
E	笠木下換気構造体。	e	笠木下換気構造体。	笠木下換気構造体。	なし		

（別紙）本件発明に関する充足論（均等侵害）

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">構成要件</th><th colspan="3">被告製品を部材とする笠木下換気構造体の構成</th><th colspan="2">均等侵害の成否</th></tr>
<tr><th></th><th>原告の主張</th><th>被告の主張</th><th>原告の主張（予備的主張）</th><th>被告の主張</th></tr>
<tr><td rowspan="2">C</td><td rowspan="2">前記笠木下部材内に配置され、通気性能及び防水性能を発揮する換気部材とを備え、</td><td rowspan="2">c</td><td rowspan="2">前記第２水平部④の内方側の側端から上方に向け、第２水平部上面との間の内角約４５度になして傾斜し、その上方に向け前記第１水平部に接触しないように長さが調整された傾斜部⑤からなり、前記傾斜部⑤は、前記第２垂直部③に設けられた開口⑥から笠木下部材内部に浸入する雨水を遮断してその浸入を防止する防水性能を有するとともに、前記第１水平部に接触しないように長さが調整されていることで、前記開口⑥から笠木下部材内部に向かう気流を第１水平部②下部と傾斜部⑤上端との間に存在する気道方向に通気することにより笠木下部材内部と外部との間の通気を行う通気性能を有する換気部材を備え</td><td rowspan="2">前記第２水平部の内方端に接続され、外方に向けて内角約４５度に傾斜して延びる傾斜部と、を有する笠木下部材であって、前記傾斜部は、開口から浸入する雨水を遮断してその浸入を防止する防水性能を有し、前記第１垂直部側と開口側とを換気する換気経路を遮断して蛇行経路とし、</td><td>(1) 第１要件（相違する部分が本件特許発明の本質的部分に該当しないこと）
ア　従来技術の課題は、①従来の笠木下換気構造体では、複雑な構造であるため、迅速な設置が困難であると共に、換気量が少ないものであった（本件明細書の段落【0009】）、②笠木下部分における雨水の浸入は、覆い部材内の蛇行通路によって移動距離を長くして防止しているのみであるため、暴風雨等で雨量が極端に増加した時の防水機能としての信頼性が十分ではなく、虫等が蛇行通路を介して建物内に浸入する虞があった（同【0010】）、③笠木下部材を笠木下部分（躯体）に容易に固定すると共に、下地躯体の天板に脳天打ちすることにより生じる漏水・腐朽のおそれを低減するような形で、容易に位置決めが可能な笠木下部材の構造が必要である、というものである。
　本件発明は、上記のような課題を解決することを目的として、請求項１に掲げる構成の笠木下換気構造体を創作した。すなわち、換気部材を笠木下部材と一体化した構成を取り、かつ、「前記笠木下部材の前記第１垂直部は前記外壁下地材との前記銅縁との間の隙間に差し込むようにして設置されることができる」という構成を取ることにより、上記の課題を解決し、これにより、笠木下部分への取り付けが容易で外壁下地材の上端部の外方側に対して第１垂直部を当接させることにより笠木下部材の位置決めが容易になるという効果が生じた（同【0024】）。
イ　被告製品の構成と相違する、構成要件Ｃの部分は、従来から存在する構成（乙１、甲６，甲１１、甲１２、甲７の１ないし甲７の４、甲９の１，甲９の２）であり、本件発明による課題解決には何ら資するものではなく、前記課題解決の手段にとって必要な独自の技術的思想を構成する技術は、本件発明の構成要件のうち少なくともＣではない。よって、被告製品の構成と相違する構成要件Cは、本件発明の本質的部分ではない。
ウ　本件発明はその原出願（特願２０１２－１４２６１３号）の分割出願として成立したものであるから、上記のような「発明の本質的部分」の把握にあたっては、分割出願前の原出願の出願時において、従来技術に基づきその課題を確定し、発明において前記課題がどのような具体的な解決手段をもって解決しているかを検討しなければならない。よって、本件発明の「本質的な部分」は、構成要件Ｃを除く構成要件Ｄを中心とした笠木下換気構造体の構成と「換気部材」と「笠木下部材」とが一体化したその構成にある。</td><td>本件明細書に記載の課題は段落【0009】～【0011】に記載のとおりであり、先行技術との対比における本件発明の課題は、蛇行経路を形成せず、通気・防水の信頼性の高い笠木下換気構造体を提供すること、つまり、本件発明は少なくとも蛇行経路の弊害を除去し、直通方向（水平方向）の通気をしつつも防水機能を有する笠木下換気構造体を提供することを課題としている。
笠木下部材において蛇行経路をなくして直通方向の通気経路を形成すると、直通経路は何ら阻害物がないので当然ながら通気機能は蛇行経路より高い信頼性を有する。その反面、直通通気経路は外部から風雨を伴った雨水の侵入が懸念される。かかる直通通気経路を形成しつつ原告のいう信頼性の高い防水機能を有するためには、笠木下部材内に通気機能と防水機能を兼ね備えた別部材の存在が不可欠である。本件発明において笠木下部材内の蛇行経路をなくして直通方向の通気経路を用いつつ、通気機能と防水機能の信頼性を向上させるためには「笠木下部材内に配置され、通気性能及び防水性能を発揮する換気部材」は必要不可欠である。
よって、本件特許発明の構成要件Ｃは、課題解決に不可欠なものであって、本件特許発明の本質的部分にほかならない。
なお、原告は、従前技術の課題として①～③を記載して主張を展開しているが、そもそも課題③に至っては本件明細書に何らの記載もないもので検討に値しない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">(2) 第２要件（本件発明の構成要件Ｃを被告製品の構造に置換しても本件発明の目的を達成しその作用・効果に相違がないこと）
　本件発明の作用効果は、前記(1)のとおり、請求項１に掲げる構成の笠木下換気構造体を提供することにより、笠木下部分への取り付けが容易で外壁下地材の上端部の外方側に対して第１垂直部を当接させることにより笠木下部材の位置決めが容易になる、というものである。しかも、被告製品の構成ｃは、本件発明の目的や作用効果とは無関係であり、被告製品が本件発明と同一の目的を達成し同一の作用効果を奏することを妨げるものではない。よって、被告製品が本件発明の構成要件Ｃに対応する構成ｃの構造を有したとしても、被告製品は本件発明の目的を有し、その作用・効果も本件特許発明と同一である。
　本件発明は、前記(1)で述べた従来技術の課題①及び同③について、従来技術である笠木下換気構造体から笠木下部材と換気部材とを分離し一体化するとともに、「笠木下部材の第１垂直部の前記外壁下地材と前記胴縁の間の隙間に差し込むように設定されることができる」という構成を提示することで、本件明細書の段落【0024】に記載したような作用・効果を生じている。
　他方、被告製品も笠木下部材（別紙「被告製品」の各図面記載の①～④からなる部材部分）と換気部材（同⑤）を笠木下換気構造体から分離してこれを一体化するとともに、「笠木下部材のうち第１垂直部（①）を躯体の外壁と前記胴縁の間の隙間に差し込んで設定されることができる」との構造を有しているから、その作用・効果は原告の本件発明と同一である。よって、置換可能性の要件を充足する。</td><td>原告は、本件明細書の段落【0024】の「位置決め容易」のみをもって同一の作用効果を奏すると主張しているが、失当である。本件発明の目的や作用効果は、あくまで別部材である「笠木下部材」と「換気部材」による通気機能及び防水機能の信頼性向上が主たるものであって、「位置決め容易」の効果は副次的なものに過ぎない。
被告製品はそもそも蛇行経路型を用いているものであり、本件発明が前提とする直通経路型の通気と換気部材による通気機能及び防水機能を用いておらず、本件発明の目的を達成するものではない。</td></tr>
</table>

（別紙）本件発明に関する充足論（均等侵害）

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">構成要件</th><th colspan="3">被告製品を部材とする笠木下換気構造体の構成</th><th colspan="2">均等侵害の成否</th></tr>
<tr><th></th><th>原告の主張</th><th>被告の主張</th><th>原告の主張（予備的主張）</th><th>被告の主張</th></tr>
<tr><td rowspan="3">C</td><td rowspan="3">前記笠木下部材内に配置され、通気性能及び防水性能を発揮する換気部材とを備え、</td><td rowspan="3">c</td><td rowspan="3">前記第２水平部④の内方側の側端から上方に向け、第２水平部上面との間の内角約４５度になして傾斜し、その上方に向け前記第１水平部に接触しないように長さが調整された傾斜部⑤からなり、前記傾斜部⑤は、前記第２垂直部③に設けられた開口⑥から笠木下部材内部に浸入する雨水を遮断してその浸入を防止する防水性能を有するとともに、前記第１水平部に接触しないように長さが調整されていることで、前記開口⑥から笠木下部材内部に向かう気流を第１水平部②下部と傾斜部⑤上端との間に存在する気道方向に通気することにより笠木下部材内部と外部との間の通気を行う通気性能を有する換気部材を備え</td><td rowspan="3">前記第２水平部の内方端に接続され、外方に向けて内角約４５度に傾斜して延びる傾斜部と、を有する笠木下部材であって、前記傾斜部は、開口から浸入する雨水を遮断してその浸入を防止する防水性能を有し、前記第１垂直部側と開口側とを換気する換気経路を遮断して蛇行経路とし、</td><td>(3)　第３要件（被告製品の製造時に、当業者であれば、置換が容易想到であること）
被告製品の構成ｃ以外の構成は、本件発明の構成要件と同一であるため、被告製品の構成により本件発明と同一目的を達し、前記(2)のような作用効果と同一の作用効果を奏しうることは明白であり、被告製品の製造時においては、当業者であれば容易に想到することができることは自明である。
本件発明の構成要件Ｃの「換気部材」は、従来から笠木下換気構造体に用いられており（乙１、甲６、甲１１、甲１２、甲７の１ないし甲７の４、甲９の１、甲９の２）、公知技術である。また、ハニカム状の形状の換気部材に限らず、本件特許の原出願時においては、笠木構造を設ける場合に笠木下に対して雨水等の浸入を防止するとともに笠木の内部と外部との間の通気をはかる必要から通気性能と防水性能を有する笠木下部材が多数開発されていたが、そのような笠木下部材には通気通路が蛇行形状をなすものが存在しており、ハニカム状の形状の換気部材を用いないで、これにより通気性能と防水性能の効果を生じさせることが可能である。したがって、通気性能と防水性能を生じさせるために、ハニカム状の形状の換気部材を用いることなく、笠木下部材内に浸入する雨水を遮断する遮蔽板と笠木下部材により蛇行型の通気通路を構成することで同様の目的を達しうることは広く知られており、当業者であれば、被告製品において本件発明のハニカム状の形状の換気部材を設けることなく、被告製品のように雨水を遮断する遮蔽板と笠木下部材により蛇行型の通気通路を構成する方法を用いることは容易に想到することができる。
なお、「傾斜部」の上端を第２垂直部の「開口部」よりも高い位置に設けることは、当業者であれば適宜選択し得る「設計事項」であり、格別の創意工夫を要しない。</td><td>本件特許の請求項１においては、「複数の開口」は第２垂直部に形成される以外に特段の明記はなく、本件明細書の【図１】及び【図２】を参照しても、複数の開口は第２垂直部の上下方向全体的にわたって形成されている。かかる形態の笠木下部材においてそのまま「換気部材」を「傾斜部」に置き換えた場合、笠木下部材内の通気路は上方が直通経路となり「傾斜部」の意味をなし得ない。被告製品は、「複数の開口」を、高さ方向が幅方向より短い長孔として幅方向に複数形成し、「傾斜部」の上端を下端よりも第２垂直部に近接させ、さらに「傾斜部」の上端を「複数の開口」よりも高い位置としている。これにより雨水の侵入を防止する形態としている。これは、単に置き換えただけでなく、創意工夫を重ねて開発された形態である。実際に特許出願をしたうえで創作非容易性が認められたことで登録査定に至っている（乙９）。
よって、被告製品は単に置き換えたものでなく、創意工夫を重ねたものであって、当業者が容易に置き換えできるものではない。</td></tr>
<tr><td>(4)第４要件（被告製品につき、公知技術との同一性又は容易推考性がないこと）
原告主張は不当な拡大解釈であるとは言えないし、また被告は乙１～３により容易想到であるとする具体的な根拠を主張していない。</td><td>不当な拡大解釈である原告主張に沿って解釈した場合、本件発明は乙１～３に開示された内容から容易に想到できるものである。</td></tr>
<tr><td>(5)第５要件（被告製品が本件特許の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などの特段の事情がないこと）
被告は、本件特許の請求項１の記載のうち①「通気性能および防水性能を発揮する換気部材」との記載は「換気部材」それ自体に「通気性能及び防水性能を発揮する」部材であることを明記したものにほかならないと解釈し、他方、②出願時において通気通路は蛇行経路型のものとハニカム構造のように「直通経路型」のものが存在することは公知の技術であり、原告もその事実を認識しつつ、本件発明において前記①のように「換気部材」そのものが「通気性能及び防水機能を発揮する」ことを前提とするハニカム構造の「直通経路型」の構成のみを採用している以上、被告製品のように蛇行通路による換気部材を意識的に除外したものというべきである旨の主張を行っている。
しかし、被告が主張する前記①のような換気部材の解釈が誤りであることは、原告が本件発明に関する充足論（文言侵害）の構成要件Ｃに関して指摘するなどしたとおりであるから、本件発明の構成要件に「通気性能及び防水性能を発揮する換気部材を有する」との記述があることによって原告が被告製品のような構成を意識的に除外したという被告の主張は失当である。</td><td>本件特許の請求項１に記載の「換気部材」は「前記笠木下部材内に配置され、通気性能及び防水性能を発揮する換気部材とを備え、」と特定されており、「換気部材」が「笠木下部材」と別部材であることを明記している。また、「通気性能及び防水性能を発揮する換気部材」との記載は「換気部材」それ自体に「通気性能及び防水性能を発揮する」部材であることを明記したものにほかならない。原告は「笠木下部材」として蛇行経路型と直通経路型が従来技術から存在することは認めているところ、蛇行経路型の「傾斜板」自体には通気性能はないため、本件特許の請求項１は原告のいう直通経路型の「ハニカム構造」の「換気部材」を「笠木下構造体」の内部に備えたものを特定したものと表示したといえる。つまり、原告自身が蛇行経路型と直通経路型の存在を指摘しているうえ、本件特許の請求項１は直通経路型のハニカム構造を採用したものであるため、蛇行経路を通気路とする被告製品のような形態は除外しているものと解釈されるべきである。</td></tr>
</table>