

判決年月日	平成26年3月26日	担当部	知的財産高等裁判所 第2部
事件番号	平成25年(ネ)第10017号, 第10041号		
○発明の名称を「ロータリー式攪拌機用パドル及びオープン式発酵処理装置」とする特許2について、均等侵害を認め、損害について、特許法102条1項ただし書により、発明を基礎付ける特徴的部分が限局されており、V字型掬い上げ部材以外のオープン式発酵装置の構成は、進歩性を欠き無効となること等を考慮して8割の減額をした事例。			

(関連条文) 特許法70条, 102条, 104条の3第1項

1 事案の概要等

本件は、発明の名称を「オープン式発酵処理装置並びに発酵処理法」とする特許1の特許権者である原告1及び発明の名称を「ロータリー式攪拌機用パドル及びオープン式発酵処理装置」とする特許2の特許権者であるA並びに上記両名から本件各特許権について独占的通常実施権の許諾を受けたと主張する原告2が、被告が製造販売する装置が本件各特許権に係る特許発明の技術的範囲に属する旨主張して、被告に対し、特許権者らが、特許法100条1項に基づき、被告製品の製造及び販売の差止めを、特許権者ら及び独占的通常実施権者が、②不法行為に基づく損害賠償の支払を求めた事案である。

原判決は、原告らの特許1に係る請求について、文言充足、無効抗弁不成立として、上記①の被告製品の製造及び販売の差止めを認め、上記②について一部認容し、特許2に係る請求について、文言非充足として、Aの請求の全部及び原告2の本件特許2に係る請求部分を棄却した。

これに対し、被告は、敗訴部分について控訴し、原告2は、損害賠償金の支払を求めて一部附帯控訴をした。当審において、原告2は、特許2について均等侵害を主張した(なお、特許2に係る訂正が確定し、当審において、訂正前の特許2に基づく請求を、本件訂正後の特許発明(以下「本件訂正発明2」という。)に基づくものに変更した。)

2 争点

特許1について、①文言侵害、②無効抗弁、③損害、特許2について、①文言侵害、②均等侵害、③無効抗弁、④損害、⑤時機に後れた攻撃防御方法の成否が争点である。

3 本判決の判断

本判決は、特許1について、①文言侵害肯定、②進歩性欠如による無効抗弁を肯定して、これに基づく請求部分を棄却し、特許2について、①文言侵害否定、②均等侵害肯定、③無効抗弁不成立とし、④損害について、特許法102条1項但書の「販売することができないとする事情」により8割減額をし、⑤時機後れの主張は排斥した。

(1) 均等侵害について

本判決は、均等侵害の5要件を充足するとして、均等侵害を認めた(争点となったのは、

①本質的要件，②置換可能性，③置換容易性である。）

① 本質的要件について

本件訂正発明 2 の V 字型掬い上げ部材が「2 枚の板状の部材を傾斜させて配置されるもの」であるのに対し，ロ号装置の掬い上げ部材 1 0 5 d は，「半円弧状の形状を有する 1 枚の部材から構成されたもの」である点が相違する。

本判決は，①堆積物の外側への掬い上げ時の拡散，崩れなどの不都合を解消するために，前後一対の板状の掬い上げ部材が，それぞれ回転軸の軸方向に対し所定角度内側（オープン式発酵槽の長尺壁の方向）を向くようにし，掬い上げ部材の内側に向いて傾斜した部材の外側が，その前方に堆積する堆積物の長尺開放面側の外端堆積部に当接し，斜め内側に向けてこれを掬い上げるよう，傾斜板を所定角度内側に向けて配置したこと，②本件訂正発明 2 の攪拌機は，往復動走行に伴って正又は逆回転するものであることから，掬い上げ部材が前後の両方向に傾斜されて配置されるとの構成であること，の 2 点が本件訂正発明 2 を特徴付ける本質的部分であるとした。これに対して，掬い上げ部材が 2 枚で構成されることに格別の技術的意義はなく，2 枚の部材を直接溶接して V 字状を形成することと，1 枚の部材を折曲して V 字状を形成することとの間に技術的相違はなく，また，掬い上げ部材が，平面な板状で構成されていることも，本質的部分であるとはいえないとした。

②置換可能性

ロ号装置も，往復動走行に伴って正又は逆回転する場合のいずれであっても，外端堆積部に当接する側の 1 / 4 円弧状部分の外側が作用して，堆積物に当接して堆積物を常に内側（長尺壁側）に向かって掬い上げることができるものであり，堆積部に半円弧状部の外側が当接し，長尺壁の側に堆肥を寄せ，レールへの堆肥の崩れ落ちを避けるという効果を有するものであることなどから，均等侵害②要件を肯定した。

③ 置換容易性

本件訂正明細書 2 に開示される 2 枚の板状の部材を溶接して V 字型を構成する実施例に直面した当業者において，1 枚の部材を折り曲げて構成することは容易に着想することであり，さらに，本件訂正発明 2 における掬い上げ部材の傾斜角度が広範なものであることに照らせば，1 枚の板を折り曲げて湾曲させ，V 字状あるいは逆への字状等に代えて半円弧状とすることも，当業者であれば，必要に応じて適宜なし得る設計変更にすぎないとして，均等③要件を肯定した。

(2) 損害について

本件訂正発明 2 は，本件発明 1 の改良発明であって，発明を基礎付ける特徴的部分は，V 字型掬い上げ部材であり，それ以外のオープン式発酵装置の構成については，本件発明 1 が進歩性を欠き無効とされる以上，進歩性を有するものでないことからすれば，かかる事情は，特許法 1 0 2 条 1 項ただし書の「販売することができないとする事情」として考慮すべきものであるとし，8 割の減額を認めた。