

判決年月日	平成17年4月28日	担当 部	知的財産高等裁判所 第4部
事 件 番 号	平成17年（ネ）10050号		
○ 分割出願に係る特許発明の技術的範囲等が問題となった事例			

（関連条文）特許法44条，70条，100条，102条

本件は，本件特許権（発明の名称：「止め具及び紐止め装置」）を有する控訴人（原告）が，被控訴人（被告）が製造，販売している製品は本件特許発明の技術的範囲に属すると主張し，特許法100条に基づき被控訴人製品の製造，販売の差止めを，同法102条2項に基づき損害賠償を求めた事案である。

本件発明に係る止め具の金属製外殻体の内部には弾性体が存在する。原判決は，本件特許発明の特許請求の範囲請求項1の「弾性体は，外周が円形状であ」との要件（以下「構成要件イ」という。）は，弾性体がリング状又は円盤状であることを意味すると認定し，「弾性体は，…その外周面が前記中空部の前記球面状の内壁面に面で圧接し，前記外周面と前記球面状の内壁面との前記圧接によってのみ前記内壁面によって支持されており」との要件（以下「構成要件ロ」という。）は，外周面「全体」が中空部の球面状の内壁面に面で圧接することを意味すると認定した。その上で，原判決は，被控訴人製品（ネックレス止め具）は，いずれの要件をも充足せず，仮に被控訴人製品が上記構成要件をいずれも充足するとすれば，本件分割手続は特許法44条1項の規定する分割手続要件を満たさないこととなり，本件特許権には無効理由が存在するなどとして，控訴人の請求をいずれも棄却した。

本判決は，構成要件イについて，本件特許の特許請求の範囲，本件明細書及びその図面，出願経過等に照らしても，本件特許発明に含まれる「弾性体」の範囲は必ずしも明確ではないとした。その上で，本判決は，分割出願の特許請求の範囲には原出願の出願当初の明細書又は図面に記載された事項の範囲外のものが含まれないことを前提として解釈するのが合理的であり，原出願明細書及びその図面に開示されている「弾性体」は，リング状又は円盤状のものに限られると認められるのであるから，本件特許発明の「外周が円形状」の「弾性体」も，リング状又は円盤状のものを意味すると解するのが相当であると判示した。

そして，仮に，控訴人の主張するとおり，本件特許発明の「弾性体」が環状のものを広く含むとした場合には，本件特許の特許請求の範囲には，原出願明細書及びその図面に開示されていない新たな事項が追加されていることになり，本件分割手続は特許法44条1項に規定する分割手続要件を充足せず，本件分割出願の出願日は，本件分割出願が実際に特許出願された日となる，その場合，本件特許発明は，いずれも特許法29条1項1号の

規定に違反して特許されたものということができ、本件特許に基づく控訴人の請求は権利の濫用に当たるものとして許されないと判示した。

結論として、本判決は、被控訴人製品は構成要件イを充足しないのであるから、構成要件ロの充足性については検討するまでもなく、被控訴人製品が本件特許発明の構成要件を充足しないことは明らかであると判断した。

なお、控訴人は、控訴審において均等侵害も主張したが、本判決は構成要件イは本件特許発明の本質的な部分であるので、均等侵害が成立するための要件を満たさないと判断し、控訴人の主張を採用しなかった。