

平成16年(ネ)第3458号 損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成15年(ワ)第16055号)(平成16年9月8日口頭弁論終結)

判	決
控訴人	株式会社オットー
訴訟代理人弁護士	田 辺 信 彦
同	加 野 理 代
同	橋 本 裕 幸
補佐人弁理士	村 田 幸 雄
同	松 本 悟
被控訴人	日誠コンクリート株式会社
被控訴人	林田セメント工業株式会社
被控訴人	琴海生コン株式会社
被控訴人	長崎生コンクリート株式会社
4名訴訟代理人弁護士	近 藤 恵 嗣
同	丸 山 隆
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 控訴の趣旨

- 1 原判決を取り消す。
- 2 被控訴人日誠コンクリート株式会社は、控訴人に対し、6000万円及びこれに対する平成15年4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。
- 3 被控訴人林田セメント工業株式会社は、控訴人に対し、6000万円及びこれに対する平成15年4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。
- 4 被控訴人琴海生コン株式会社は、控訴人に対し、3000万円及びこれに対する平成15年4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。
- 5 被控訴人長崎生コンクリート株式会社は、控訴人に対し、500万円及びこれに対する平成15年4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。
- 6 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人らの負担とする。
- 7 仮執行宣言

第2 事案の概要

本件は、後記防波堤用異形コンクリートブロックの特許権(以下「本件特許権」という。)の共有者である控訴人が、コンクリート会社である被控訴人らの製造販売するコンクリート(以下「各被控訴人製品」という。)は、本件特許権に係る特許発明(以下「本件特許発明」という。)における硬化前の混練物と同一であり、当該コンクリートの硬化体から成るコンクリートブロックは、本件特許発明の技術的範囲に属するから、被控訴人らによる各被控訴人製品の製造販売行為は、特許法101条1号ないし2号に規定する間接侵害行為に該当し、仮にそうでないとしても、各被控訴人製品の納入を受けて防波堤用異形コンクリートブロックを製造した者との共同不法行為に該当するとして、被控訴人らに対し損害賠償を求めた事案であり、控訴人の請求をいずれも棄却した原判決に対し、控訴人がその取消しを求めて控訴した。

本件の前提となる事実、争点及びこれに関する当事者の主張は、次のとおり当審における主張を付加するほかは、原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」及び「第3 争点に関する当事者の主張」のとおりである(ただし、原判決17頁10行目及び17行目に「塙被告製品」とあるのを「各被控訴人製品」に、25頁10行目に「(1) 特許法101条1号」とあるのを「控訴人は、各被控訴人製品が特許法101条1号の『その物の生産にのみ用いる物』に該当すると主張するが、」にそれぞれ改める。)から、これを引用する。

1 控訴人の主張(争点4関係)

原判決は、均等の第1要件及び第5要件に関する判断を誤ったものであり、各被控訴人製品は、均等の第1要件～第5要件をすべて満たすから、本件特許発明の構成と均等なものとして、その技術的範囲に属するというべきである。

(1) 均等の第1要件について

ア 原判決は、「『砂と、粒径5.0～0.1mm、比重2.9～5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり、比重が2.1～2.56のモルタルと砂利』を用いることは、先行技術に見られない本件特許発明特有の解決手段として位置付けられているものというべきであるから、本件特許発明の本質的部分を構成するというべきである」と判断したが、誤りである。

イ 先行技術との関係について

原判決は、特開平1-201055号公報（乙5、以下「乙5公報」という。）、特開平1-317147号公報（乙6、以下「乙6公報」という。）及び特開平1-301549号公報（乙7、以下「乙7公報」という。）を証拠として引用しつつ、「本件特許出願以前に、粒径を限定することなく酸化鉄系鉄鉱石を用いて、全体の比重を増加させつつ比重分離を生じさせない防波堤用コンクリートブロックに関する発明が存在していた」と認定したが、正確ではない。

乙6公報及び乙7公報に、「細骨材の砂鉄としては、磁鉄鉱、赤鉄鉱、褐鉄鉱等を主体とし、比重が約4.0～5.0、粒径が約5mm以下（50～200メッシュ程度）のものが使用される」（3頁左上欄下から第2段落）とあるとおり、乙6公報及び乙7公報に記載された発明は、細骨材の砂鉄として、「粒径が約5mm以下（50～200メッシュ程度）のもの」を用いるものであり、また、乙5公報に、「本発明の特徴である消波ブロックを形成する骨材の砂およびバラスの全部又は一部を鉄鉱石に代えたセメントコンクリートの物性および単位重量を調べるため以下の要領にて試作を行った。1）試験に用いた鉄鉱石は、オーストラリア産の品名ハマスレイであり、粒度により粉鉱と鉱塊に区分した。粉鉱……粒度径5m/m未満の鉄鉱石」（2頁右下欄最終段落～3頁左上欄第1段落）とあるとおり、乙5公報に記載された発明は、細骨材として、「粒度径5m/m未満の鉄鉱石」を用いるものである。そして、「磁鉄鉱、赤鉄鉱、褐鉄鉱」及び「オーストラリア産の品名ハマスレイ」は、いずれも酸化鉄系鉄鉱石であり、さらに、本件特許発明において鉄鉱石の粒径の下限を規定する0.1mmは、ふるい目の寸法のほぼ下限を規定したにすぎず、重要な意味を持つものではないから、乙5公報～乙7公報には、細骨材として、「粒径5.0～0.1mmの酸化鉄系鉄鉱石」を用いる技術が開示されていたといえることができる。

したがって、細骨材として、「粒径5.0～0.1mm」の酸化鉄系鉄鉱石を用いることは、「先行技術に見られない本件特許発明特有の解決手段」とはいえないから、原判決の上記判断は誤りである。

ウ 本件特許発明の本質について

乙6公報及び乙7公報に記載された発明（先行技術）は、「粗骨材、細骨材の双方共に比重の高い材料とする」（2頁右下欄第2段落）のものであり、具体的には、「粗骨材の酸化鉄鉱石」として、「比重が約4.0～5.0、粒度が粒径約5～60mmのもの」（3頁左上欄下から第3段落）を用い、「細骨材の砂鉄」として、「比重が約4.0～5.0、粒径が約5mm以下（50～200メッシュ程度）のもの」（同欄下から第2段落）を用いるものであり、乙5公報に記載された発明も、粗骨材である「粒度径5m/m以上40m/m以下」の「鉱塊」と、細骨材である「粒度径5m/m未満」の「粉鉱」又は海砂とを併用するものである（3頁左上欄第1段落）。また、本件特許出願前から、コンクリートは、その単位容積重量によって、重量コンクリート、普通コンクリート及び軽量コンクリートの3種類に区分されていたが、重量コンクリートという場合には、粗骨材として「重量骨材」を、細骨材として「重量骨材・砂または砕砂」を用いることが通常であった（昭和51年2月25日技報堂出版発行「コンクリート便覧」、甲34）。

このように、防波堤用コンクリートブロックなどに用いる重量コンクリートに関する先行技術は、粗骨材及び細骨材の双方に比重の高い鉄鉱石を用いるか、粗骨材に比重の高い鉄鉱石を用い、細骨材に通常の砂を用いるものであり、粗骨材には、必ず、比重の高い鉄鉱石を用いるため、モルタルと粗骨材との比重分離を生じさせないようにする目的で、混和剤（分離阻止剤）として、超微粉水砕スラグ、シリカヒューム等を加える必要があったものである。

これに対し、本件特許発明は、「細骨材に比重が高く、化学安定性に優れた酸化鉄系鉄鉱石を使用することにより、特別な分離阻止剤を添加することなしに、従来技術においてしばしば発生した比重分離現象の発生を阻止できる防波堤用異形コンクリートブロックの製造に成功した」（本件明細書〔甲2〕の段落【0004】）のものであり、「砂及び砂鉄等の酸化鉄系鉄鉱石の細骨材とセメントペーストからなるモルタルの比重と、砂利からなる粗骨材の比重とを可能な限り近似させ

ることによって、モルタルと粗骨材との比重分離を回避し、全体として均質な防波堤用異形コンクリートブロックを構成するものである。そして、細骨材の一部に所要量の砂鉄等の細粒の酸化鉄系鉄鉱石を用いることにより、生コンクリートの比重分離を回避し、化学安定性、機械的特性に優れ、比重2.4～2.6の実用的な防波堤用異形コンクリートブロックを製造することができる」（同段落【0006】）とされている。

以上によれば、「先行技術に見られない本件特許発明特有の解決手段」は、細骨材に用いる酸化鉄系鉄鉱石を「粒径5.0～0.1mm」に限定した点ではなく、粗骨材には比重の高い鉄鉱石を用いずに、「細骨材は砂と・・・比重2.9～5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり、・・・粗骨材は砂利からなり、・・・セメントペーストと細骨材からなるモルタルの比重が2.1～2.56」とした点であり、この点が、本件特許発明の本質的部分を構成するといふべきであるから、原判決の上記判断は誤りである。

エ 出願経過との関係

(ア) 原判決は、本件特許発明に係る特許出願人である控訴人及び水工建（以下「控訴人外1名」という。）が平成14年1月15日付け手続補正書（乙3）により行った、本件明細書に係る補正（以下「本件補正」という。）について、「本件特許出願以前に、粒径を限定することなく酸化鉄系鉄鉱石を用いて、全体の比重を増加させつつ比重分離を生じさせない防波堤用コンクリートブロックに関する発明が存在していたところ（乙5ないし7）、本件特許の出願人である原告及び水工建は出願経過において、特許庁審査官から上記発明の存在を指摘されて、粒径40ないし5.0mmの酸化鉄系鉄鉱石を除外する補正を行った」と認定した。

しかしながら、本件補正は、本件特許権に係る本件補正前の明細書（乙1、以下「当初明細書」という。）の特許請求の範囲に記載されていた「粗骨材は砂利及び粒径40～5.0mm、比重2.9～5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり」を「粗骨材は砂利からなり」に改めたものであって、補正前における粗骨材から、「粒径40～5.0mm、比重2.9～5.0の酸化鉄系鉄鉱石」を除外し、砂利のみに限定する補正を行ったものである。すなわち、本件補正は、拒絶理由通知書（乙2）に引用された乙5公報～乙7公報に、「粗骨材、細骨材の双方共に比重の高い材料」（鉄鉱石）を用いるものが示されていることから、それらに記載された発明との相違を明確にする意図で、粗骨材から比重の高い酸化鉄系鉄鉱石を除外したものにすぎない。その際、除外された酸化鉄系鉄鉱石の粒径である「40～5.0mm」については、上記ウのとおり、乙5公報～乙7公報における粗骨材の酸化鉄系鉄鉱石の粒径と同程度であることから明らかなように、粗骨材として通常使用されている範囲のものである。

以上のとおり、本件補正は、飽くまで、粗骨材である「粒径40～5.0mmの酸化鉄系鉄鉱石」を除外したものであり、細骨材として含まれる特定の粒径の酸化鉄系鉄鉱石を除外する意図はないにもかかわらず、原判決の上記認定は、この点を無視したものであって正確ではない。

(イ) 控訴人外1名が本件補正とともに特許庁に提出した平成14年1月15日付け意見書（乙4、以下「本件意見書」という。）には、「引用文献2及び3（注、乙6公報及び乙7公報）には、本願発明の特徴である『モルタルと粗骨材の比重を可能な限り近似させることによって、モルタルと粗骨材との比重差分離を回避し、全体として均質な防波堤用異形コンクリートブロックを構成せんとする点』、特に『砂と、粒径5.0～0.1mm、比重2.9～5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり、比重が2.1～2.56のモルタルと砂利を一定割合で混合することによって、モルタルと粗骨材との比重差分離を回避し、全体として均質な防波堤用異形コンクリートブロックを構成せんとする点』については、何らの記載が見いだせません」との記載がある。

しかしながら、上記のうち、細骨材に係る「粒径5.0～0.1mm、比重2.9～5.0の酸化鉄系鉄鉱石」との構成は、当初明細書（乙1）に記載されていたものであって、本件補正により限定されたものではないし、その粒径は、上記イのとおり、乙5公報～乙7公報に記載された先行技術に見られる細骨材としての酸化鉄系鉄鉱石と同程度のものである。したがって、「粒径5.0～0.1mmの酸化鉄系鉄鉱石」という構成は、単に、「細骨材としての酸化鉄系鉄鉱石」というのと同義であるから、先行技術には見られない本件特許発明特有の解決手段と位置付けられるものではない。そうすると、本件特許発明の本質的部分は、

酸化鉄系鉄鉱石の粒径を限定した点にはなく、本件補正により、モルタルの比重を「2.1～2.56」に引き下げるとともに、粗骨材から酸化鉄系鉄鉱石を除外して「砂利」のみにしたことにあることは明らかである。

また、本件特許発明の本質的部分が上記の点にあることは、本件明細書（甲2）において、酸化鉄系鉄鉱石の粒径については限定理由が記載されていないのに対し、モルタルの比重を2.1～2.56としたことについては、詳細な限定理由が記載されていること（段落【0019】参照）からも明らかである。

オ 仮想クレームによる検討

本件特許発明から、酸化鉄系鉄鉱石の粒径に関する限定を省いた「仮想クレーム」を想定すると、本件特許発明の作用効果には全く変わりがなく、かつ、乙5公報～乙7公報に記載された先行技術との関係では進歩性を有するものであることが理解される。したがって、本件特許発明は、酸化鉄系鉄鉱石の粒径に関する限定を省いたとしても、発明として十分に成立するものであり、本件特許発明の「粒径5.0～0.1mmの酸化鉄系鉄鉱石」という構成は、その本質的部分ではないというべきである。

カ 以上によれば、「先行技術に見られない本件特許発明特有の解決手段」は、「細骨材は砂と・・・比重2.9～5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり、上記粗骨材は砂利からなり、・・・セメントペーストと細骨材からなるモルタルの比重が2.1～2.56である」との点にあり、この点が本件特許発明の本質的部分を構成するものである。したがって、酸化鉄系鉄鉱石に係る「粒径5.0～0.1mm」との限定は、本件特許発明の本質的部分を構成するものではなく、各被控訴人製品は、均等の第1要件を満たしている。

(2) 均等の第5要件について

ア 原判決は、「本件特許発明の・・・出願経過に照らせば、粒径40ないし5.0mmの酸化鉄系鉄鉱石を除外する補正を行って、酸化鉄系鉄鉱石の粒径を5.0～0.1mmと限定したものというべきである。被告各製品は、細骨材に粒径5.0ないし8.0mmの鉄鉱石を含んでおり（各被告製品の構成e）、この点で本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成と異なっているところ、当該相違部分は、上記のとおり、特許発明の特許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ものというべきであるから、各被告製品は、均等の第5要件も満たさない」と判断したが、誤りである。

イ 本件補正は、当初明細書の特許請求の範囲に記載されていた「粗骨材は砂利及び粒径40～5.0mm、比重2.9～5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり」を「粗骨材は砂利からなり」に改めたものであり、細骨材に係る「粒径5.0～0.1mmの酸化鉄系鉄鉱石」という構成は、当初明細書に記載されていたものであって、本件補正により限定されたものではない。

他方、上記(1)イのとおり、防波堤用異形コンクリートブロックなどに用いる重量コンクリートについて、細骨材として、「粒径5.0～0.1mmの酸化鉄系鉄鉱石」を用いることは公知技術であり、本件補正により酸化鉄系鉄鉱石の粒径を「5.0～0.1mm」に限定することによって、当該公知技術との間に差異が生じるものではないから、控訴人外1名は、本件補正に当たり、酸化鉄系鉄鉱石の粒径を5.0～0.1mmに限定することを意図して、「粒径40～5.0mmの酸化鉄系鉄鉱石」を除外したものではない。

ウ 本件補正は、上記(1)エ(ア)のとおり、拒絶理由通知書（乙2）に引用された乙5公報～乙7公報に、「粗骨材、細骨材の双方共に比重の高い材料」（鉄鉱石）を用いるものが示されていることから、それらに記載された発明との相違を明確にする意図で、粗骨材から比重の高い酸化鉄系鉄鉱石を除外したものである。

そして、乙5公報～乙7公報における粗骨材の酸化鉄系鉄鉱石の粒径（上記(1)ウ）からも明らかとなっており、防波堤用異形コンクリートブロックなどに用いる重要コンクリートに、粗骨材として、「粒径40～5.0mm」の酸化鉄系鉄鉱石を用いることは公知技術である。したがって、控訴人外1名が、本件補正により「粒径40～5.0mm」の酸化鉄系鉄鉱石を除外した意図は、通常の粒径を有する「粗骨材としての酸化鉄系鉄鉱石」を除外するというものにすぎず、細骨材中に含まれるものを含め、特定の粒径（5.0mm以上）の酸化鉄系鉄鉱石を除外することを意識したものではない。

エ 本件補正により除外された酸化鉄系鉄鉱石は、粗骨材である「粒径40～5.0mmの酸化鉄系鉄鉱石」である。ここで、細骨材である酸化鉄系鉄鉱石についても、質量にして15%程度は、粒径5.0～10mmのものが含まれている

ことは技術常識であるから、粗骨材である「粒径40～5.0mmの酸化鉄系鉄鉱石」を除外したからといって、細骨材である「粒径5.0～8.0mmの酸化鉄系鉄鉱石」までもが除外されたと解することは、骨材の粒度分布を無視するものであり、技術常識に反する。

本件補正により粗骨材から除外された「粒径40～5.0mmの酸化鉄系鉄鉱石」とは、「粒径40～5.0mm」、すなわち、JIS規格にいう「4005」（甲14の表1及び表4参照）に相当する粗骨材である酸化鉄系鉄鉱石であり、同じく本件補正により実施例から除外された、粗骨材である「平均粒径25mmの赤鉄鉱」（当初明細書〔乙1〕の段落【0022】）がこれに対応する。これに対し、各被控訴人製品における「粒径5.0～8.0mmの酸化鉄系鉄鉱石」とは、そのようなものが独立して存在しているわけではなく、細骨材としての「粒径0～8.0mmの酸化鉄系鉄鉱石」の一部に対応するものである。

この両者を比較すると、前者は、粒径5～8mmにかけて増大する粒度分布を有するのに対し、後者は、粒径5～8mmにかけて減少する粒度分布を有するものであるから、細骨材に含まれる「粒径5.0～8.0mmの酸化鉄系鉄鉱石」と、粗骨材に含まれる「粒径5.0～8.0mmの酸化鉄系鉄鉱石」とが、その内容を異にするものであることは明らかである。

オ 以上のとおり、本件補正は、粗骨材である「粒径40～5.0mmの酸化鉄系鉄鉱石」を除外したものであり、細骨材の一部である「粒径5.0～8.0mmの酸化鉄系鉄鉱石」を除外したものではない。このことは、当業者であれば当然に理解し得ることであるから、本件補正の経緯から、細骨材に含まれる粒径5.0mmを超える酸化鉄系鉄鉱石までもが、本件特許発明の技術的範囲から除外されたなどという理解は生じない。

したがって、細骨材の一部である「粒径5.0～8.0mmの酸化鉄系鉄鉱石」は、本件特許発明の特許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ものには該当せず、各被控訴人製品は、均等の第5要件を満たしている。

2 被控訴人らの主張

原判決の均等の第1要件及び第5要件に関する判断は正当であり、各被控訴人製品は、均等の要件を満たすものではない。

(1) 均等の第1要件について

ア 控訴人は、乙5公報～乙7公報の発明の詳細な説明に、細骨材として用いる酸化鉄系鉄鉱石の粒径に関し、「粒度径5mm/m未満の鉄鉱石」及び「粒径が約5mm以下（50～200メッシュ程度）」との記載があることを根拠に、細骨材に係る酸化鉄系鉄鉱石を「粒径5.0～0.1mm」に限定した点は、本件特許発明の本質的部分ではない旨主張する。

しかしながら、乙5公報～乙7公報記載の発明は、特許請求の範囲において、何ら酸化鉄系鉄鉱石の粒径を限定していない。また、本件特許発明の特許出願手続において、控訴人外1名は、特許庁審査官の拒絶理由通知（乙2）を受けて、粒径40～5.0mmの酸化鉄系鉄鉱石を除外する本件補正を行った上、本件意見書（乙4）において、「特に『砂と、粒径5.0～0.1mm、比重2.9～5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり、比重が2.1～2.56のモルタルと砂利を一定割合で混合することによって、モルタルと粗骨材との比重差分離を回避し、全体として均質な防波堤用異形コンクリートブロックを構成せんとする点』については、何らの記載が見いだせません」との意見を述べて、特許査定を得ていることから明らかなとおり、本件特許発明は、控訴人外1名自身の意思により、特許請求の範囲の記載において、明確に、酸化鉄系鉄鉱石の粒径を5.0～0.1mmに限定されたものである。

そうすると、本件特許発明においては、酸化鉄系鉄鉱石の粒径を5.0～0.1mmに限定する点も、その本質的部分を構成する要素の一つであるというほかはなく、たとえ、その点が先行技術に開示されていたとしても、当該事項が本件特許発明の本質的部分となるか否かには関係がないというべきである。したがって、控訴人の上記主張は失当である。

イ 控訴人は、本件明細書（甲2）の段落【0004】及び段落【0006】の記載を根拠に、粗骨材に比重の重い鉄鉱石を用いないことも、本件特許発明の本質的部分の要素の一つである旨主張する。

しかしながら、本件特許発明については、当初明細書（乙1）の特許請求の範囲の記載では、先行技術と同様、粗骨材にも酸化鉄系鉄鉱石を用いる構成が採られていたが、特許庁審査官の拒絶理由通知（乙2）を受けたため、本件補正に

より、本件明細書の特許請求の範囲の記載のとおり、特許請求の範囲を減縮したものである。そして、本件明細書の上記段落【0004】及び段落【0006】の記載については、当初明細書の段落【0004】及び段落【0006】でも同一の記載がされているのであるから、当該記載に示された解決手段は、粗骨材に酸化鉄系鉄鉱石を用いる当初明細書記載の構成についても当てはまるものであり、本件特許発明についてのみ示された解決手段でないことは明らかである。したがって、控訴人の上記主張は失当である。

ウ そもそも、本件特許発明の目的は、モルタルと粗骨材の比重をできるだけ近似させることにより、粗骨材とモルタルの比重分離を回避することにあるが、同様の比重分離は、モルタル内における、セメントペーストと細骨材についても起こり得る問題であり、細骨材の粒径が大きくなれば、セメントペースト内での挙動が粗骨材に近づくことは明らかである。そうとすれば、本来、本件特許発明において規定する酸化鉄系鉄鉱石の5.0mmという粒径であっても、モルタル内における比重分離の問題を回避して本件特許発明の目的を達するには、大きすぎるほどである。

にもかかわらず、控訴人は、細骨材の粒径は本件特許発明の本質的部分ではないと主張し、5.0mmをも超えて、本件特許権の権利範囲に取り込もうとしているものであって、こうした控訴人の主張が本件特許発明の本質に反することは明らかである。

エ なお、控訴人は、仮想クレームによる検討を主張するが、要するに、均等の第4要件（対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから容易に推考できたものではないこと）について形を変えて述べているにすぎず、本件において、米国の仮想クレームの議論を行う必要はない（ちなみに、当業者が公知技術から各被控訴人製品を容易に想到できたことは明らかであるから、均等の第4要件も充足しない。）

また、控訴人の請求に係る判定2003-60090号事件において、特許庁は、平成16年6月7日、各被控訴人製品は本件特許発明の構成要件Eを充足しないとした上、均等論についても、「本件発明（注、本件特許発明）の構成中『細骨材』はその中核をなすものであり、イ号物件と異なる部分が、本件特許発明の本質的要件である」と説示して、各被控訴人製品は本件特許発明の技術的範囲に属しない旨の判定をしている（乙8）。

オ 以上によれば、原判決の「『砂と、粒径5.0～0.1mm、比重2.9～5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり、比重が2.1～2.56のモルタルと砂利』を用いることは、先行技術に見られない本件特許発明特有の解決手段として位置付けられているものというべきであるから、本件特許発明の本質的部分を構成するというべきである」との判断は正当であり、各被控訴人製品は、均等の第1要件を満たさないというべきである。

(2) 均等の第5要件について

ア 当初明細書（乙1）の特許請求の範囲の記載においては、酸化鉄系鉄鉱石の粒径について、細骨材は5.0～0.1mm、粗骨材は40～5.0mmと明確に規定していたものを、控訴人外1名は、拒絶理由通知を契機として、細骨材の粒径範囲の記載を維持したまま、酸化鉄系鉄鉱石を粗骨材の構成から除く本件補正をしたものであるから、控訴人外1名が、本件補正に当たり、「粒径40～5.0mmの酸化鉄系鉄鉱石」を特許請求の範囲から除外する意思であったことは明らかである。

イ また、最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁（以下「平成10年最判」という。）は、均等の第5要件について、「特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解される行動をとった者について、特許権者が後にこれと反する主張をすることは禁反言の法理に照らし許されない」と判示している。控訴人外1名の主観がどのようなものであれ、本件補正の行われた経過を見た当業者は、出願人が酸化鉄系鉄鉱石の粒径を5.0～0.1mmの範囲に限定したと理解するから、本件補正による酸化鉄系鉄鉱石の粒径の限定が、「外形的にそのように解される行動」に該当することは明らかである。

ウ 以上によれば、原判決の均等の第5要件についての判断は正当であり、各被控訴人製品は、均等の第5要件も満たさないというべきである。

第3 当裁判所の判断

1 争点1（各被控訴人製品は構成要件Eを充足するか）について
本争点に関する当裁判所の判断は、原判決「事実及び理由」欄の「第4 当裁判所の判断」の「1」のとおりであるから、これを引用する。

2 争点2（均等の成否）について

(1) 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて確定しなければならない（特許法70条1項）。特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存在する場合には、当該対象製品等は、特許発明の技術的範囲に属するということとはできない。しかし、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存在する場合であっても、①上記部分が特許発明の本質的部分ではなく、②上記部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであっても、③上記のように置き換えることに、当業者が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、④対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから上記出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、⑤対象製品等が特許発明の特許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ものに当たるなどの特段の事情もないときは、対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である（以上につき、平成10年最判参照。上記①を「均等の第1要件」、上記⑤を「均等の第5要件」といい、①～⑤の要件を総称して「均等の要件」という。）。

ここで、本件特許発明と各被控訴人製品との構成とを対比すると、本件明細書（甲2）の特許請求の範囲に記載された本件特許発明の構成においては「酸化鉄系鉄鉱石の粒径は5.0～0.1mm」（構成要件E）とされているのに対し、各被控訴人製品においては「酸化鉄系鉄鉱石の粒径は8.0～0mm」（各被控訴人製品構成e）とされており、異なる部分（以下「本件相違部分」という。）が存在するが、控訴人は、本件相違部分の存在にもかかわらず、各被控訴人製品は、均等の要件を満たし、本件明細書の特許請求の範囲に記載された本件特許発明の構成と均等なものとして、本件特許発明の技術的範囲に属する旨主張するので、以下、検討する。

(2) 均等の第1要件について

ア 本件明細書（甲2）の発明の詳細な説明には、以下のような記載がある。

（ア）「従来、重量コンクリートの製造において、かんらん石、鉄鉱石などの粗骨材に砂などの細骨材とセメント、水とを混合して、これを流し込み打設していたが、鉄鉱石は比重が高いため、下方に沈んでしまう分離現象が生じる問題があった。そこで、水セメント比を小さくして打設施工しようとする、施工性が悪くなり、製品コンクリートの化学的、機械的特性等が劣化してしまう」（段落【0003】）

（イ）「本発明者は種々研究の結果、細骨材に比重が高く、化学安定性に優れた酸化鉄系鉄鉱石を使用することにより、特別な分離阻止剤を添加することなしに、従来技術においてしばしば発生した比重分離現象の発生を阻止できる防波堤用異形コンクリートブロックの製造に成功した」（段落【0004】）

（ウ）「本発明は、施工時における高比重骨材とセメントペーストとの分離を回避し、高比重、高化学安定性の防波堤用異形コンクリートブロックを提供しようとするものであって、すなわち、（1）水セメント比0.4～0.6のセメントペースト100重量部と細骨材100～450重量部と粗骨材150～500重量部との混練物の硬化体からなる防波堤用異形コンクリートブロックであり、該硬化体の比重は2.4～2.6であって、かつ上記細骨材は砂と、粒径5.0～0.1mm、比重2.9～5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり、上記粗骨材は砂利からなり、そして上記細骨材の内訳は砂10～90重量%、酸化鉄系鉄鉱石90～10重量%からなるものであり、さらに上記セメントペーストと細骨材からなるモルタルの比重が2.1～2.56であることを特徴とする防波堤用異形コンクリートブロック・・・である」（段落【0005】）

（エ）「本発明では、砂及び砂鉄等の酸化鉄系鉄鉱石の細骨材とセメントペーストからなるモルタルの比重と、砂利からなる粗骨材の比重とを可能な限り近似させることによって、モルタルと粗骨材との比重分離を回避し、全体として均質な防波堤用異形コンクリートブロックを構成するものである。そして、細骨材の一部に所要量の砂鉄等の細粒の酸化鉄系鉄鉱石を用いることにより、生コンクリート

の比重分離を回避し、化学安定性、機械的特性に優れ、比重2.4～2.6の実用的な防波堤用異形コンクリートブロックを製造することができる」(段落【0006】)

(オ) 「モルタル比重を2.1～2.56とした点については、・・・2.56を超える場合には、モルタルとしての細骨材の比重が大きくなり、したがって、相対的にセメントペーストの比重が小さくなるため、モルタル自体の分離、すなわちセメントペーストと細骨材との比重差分離が生じ易くなる」(段落【0019】)

イ 本件特許発明の特許出願手続においては、当初明細書の特許請求の範囲の記載等を、特許庁審査官の拒絶理由通知を契機として、本件明細書のとおりに改める本件補正がされたものであり、その経緯は、以下のとおりであると認められる(甲2、乙1～7)。

(ア) 当初明細書(乙1)の特許請求の範囲の【請求項1】の記載
「水セメント比0.4～0.6のセメントペースト100重量部と細骨材100～450重量部と粗骨材150～500重量部との混練物の硬化体からなる防波堤用異形コンクリートブロックであり、該硬化体の比重は2.4～2.9であって、かつ上記細骨材は砂と、粒径5.0～0.1mm、比重2.9～5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり、上記粗骨材は砂利及び粒径40～5.0mm、比重2.9～5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり、そして上記細骨材の内訳は砂10～90重量%、酸化鉄系鉄鉱石90～10重量%からなり、上記粗骨材の内訳は砂利100～0重量%及び酸化鉄系鉄鉱石0～100重量%からなるものであり、さらに上記セメントペーストと細骨材からなるモルタルの比重が2.1～2.9であることを特徴とする防波堤用異形コンクリートブロック。」

(イ) 特許庁審査官の拒絶理由通知
特許庁審査官は、平成13年10月19日付け拒絶理由通知書(同年11月13日発送、乙2)において、乙5公報～乙7公報を引用文献として掲げた上、当初明細書に係る「請求項1～4に係る発明と、引用文献1(注、乙5公報)に記載の発明を対比すると、両者は、比重が異なる点で相違する」とした上、「鉄鉱石を骨材に採用すると、比重を大きくすることができる一方で、分離の問題が発生することは周知の事項であるので(要すれば、引用文献2、3〔注、乙6公報、乙7公報〕参照)、引用文献1においても、求める製品の比重と分離の問題を勘案して、一般的な骨材である砂やバラスの置換量を適当な範囲に設定することは当業者が適宜なし得る事項である」と指摘した。

(ウ) 本件補正及び本件意見書の内容
出願人である控訴人外1名は、上記拒絶理由通知を受けて、平成14年1月15日付け手続補正書(乙3)により、当初明細書(乙1)の特許請求の範囲の【請求項1】の記載(上記(ア))について、①「硬化体の比重」につき、「2.4～2.9」を「2.4～2.6」に、②「粗骨材は砂利及び粒径40～5.0mm、比重2.9～5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり」を「粗骨材は砂利からなり」に、③「セメントペーストと細骨材からなるモルタルの比重」につき、「2.1～2.9」を「2.1～2.56」にそれぞれ改める本件補正を行った。

その際、控訴人外1名は、同日付け本件意見書(乙4)において、「引用文献2及び3(注、乙6公報及び乙7公報)には、本願発明の特徴である『モルタルと粗骨材の比重を可能な限り近似させることによって、モルタルと粗骨材との比重差分離を回避し、全体として均質な防波堤用異形コンクリートブロックを構成せんとする点』、特に『砂と、粒径5.0～0.1mm、比重2.9～5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり、比重が2.1～2.56のモルタルと砂利を一定割合で混合することによって、モルタルと粗骨材との比重差分離を回避し、全体として均質な防波堤用異形コンクリートブロックを構成せんとする点』については、何らの記載が見いだせません」(6頁第3段落)と主張した。

ウ 上記イ(イ)の拒絶理由通知において引用文献とされた乙5公報～乙7公報には、以下のような記載がある。

(ア) 乙5公報(拒絶理由通知における引用文献1)
「セメント、砂、バラスを水で混練してセメントコンクリートを製造し、このセメントコンクリートを成型して製造される消波ブロックにおいて、前記砂およびバラスの全部又は一部を略々同程度、同容量の鉄鉱石に置換したことを特徴とする消波ブロック」(特許請求の範囲第1項)

(イ) 乙6公報(拒絶理由通知における引用文献2)

「従来、重量コンクリートの製造においては、かんらん石、各種鉄鉱石などの粗骨材に砂などの細骨材とセメント、水とを混合して、これを打設施工していたが、粗骨材の鉄鉱石は比重が高いため、下方へ沈んでしまう分離現象が生じ、その結果不均質な組成の機械的、化学的特性の劣化した重量コンクリート製品となってしまう問題があった。本発明者は種々の研究の結果、細骨材に比重の高い砂鉄を使用し、そして混和剤に超微粉水砕スラグ又は超微粉水砕スラグと炭素繊維を加えることにより、この分離現象の発生を阻止できることを見出だした。細骨材に砂鉄を用いることによって、粗骨材、細骨材の双方共に比重の高い材料とする一方、セメントと水からなるセメントペースト分は比重の低い材料となったので、比重差から粗、細骨材が沈降し、セメントペースト分が上方に残って分離が生じるものと予想されたけれども、この予想を覆すことができた」（２頁左下欄下から第２段落～右下欄第２段落）

（ウ） 乙７公報（拒絶理由通知における引用文献３）

「従来、重量コンクリートの製造においては、かんらん石、各種鉄鉱石などの粗骨材に砂などの細骨材とセメント、水とを混合して、これを打設施工していたが、粗骨材の鉄鉱石は比重が高いため、下方へ沈んでしまう分離現象が生じ、その結果不均質な組成の機械的、化学的特性の劣化した重量コンクリート製品となってしまう問題があった。本発明者は種々の研究の結果、細骨材に比重の高い砂鉄を使用し、そして混和剤にシリカヒューム又はシリカヒュームと炭素繊維を加えることにより、この分離現象の発生を阻止できることを見出だした。細骨材に砂鉄を用いることによって、粗骨材、細骨材の双方共に比重の高い材料とする一方、セメントと水からなるセメントペースト分は比重の低い材料となったので、比重差から粗、細骨材が沈降し、セメントペースト分が上方に残って、分離が生じるものと予想されたけれども、この予想を覆すことができた」（２頁左下欄最終段落～右下欄第２段落）

エ 以上に基づき、本件相違部分に係る、本件特許発明の「酸化鉄系鉄鉱石の粒径は5.0～0.1mm」との構成が、本件特許発明の本質的部分であるか否かについて検討する。

均等の第１要件である特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける技術的思想の中核を成す特徴的部分、言い換えれば、当該部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解される。そして、発明が各構成要件の有機的な結合により特定の作用効果を奏するものであることに照らせば、対象製品等との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、特許請求の範囲の記載だけでなく、特許発明を先行技術と対比して、課題の解決手段における特徴的原理を確定すべきである。

本件においては、本件特許出願前、本件特許発明に係る防波堤用異形コンクリートブロックの技術分野において、①上記ウ（ア）のとおり、当該ブロックに用いるコンクリートの比重を高めるため、比重の重い鉄鉱石を骨材として用いること（乙５公報）が公知ないし周知の技術であったこと、②上記イ（イ）並びに上記ウの（イ）及び（ウ）のとおり、鉄鉱石を骨材に採用すると、比重を大きくすることができ一方、比重分離の問題が発生するとの課題が周知の事項であったこと、③上記課題を解決するため、混和剤として、超微粉水砕スラグ若しくは超微粉水砕スラグと炭素繊維（乙６公報）、又は、シリカヒューム若しくはシリカヒュームと炭素繊維（乙７公報）を加えるとの技術が公知であったことをそれぞれ認めることができる。

そうした中、本件特許発明の特許出願人である控訴人外１名は、上記ウのとおり、特許庁審査官から、拒絶理由通知において、乙５公報～乙７公報記載の技術的事項の存在を指摘されたことを受けて、当初明細書の特許請求の範囲の記載中、「粗骨材は砂利及び粒径40～5.0mm、比重2.9～5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり」との記載を「粗骨材は砂利からなり」に改める等の本件補正を行い、その際、乙６公報及び乙７公報に記載の発明と対比して、「『モルタルと粗骨材の比重を可能な限り近似させることによって、モルタルと粗骨材との比重差分離を回避し、全体として均質な防波堤用異形コンクリートブロックを構成せんとする点』、特に『砂と、粒径5.0～0.1mm、比重2.9～5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり、比重が2.1～2.56のモルタルと砂利を一定割合で混合することによって、モルタルと粗骨材との比重差分離を回避し、全体として均質な防波堤

用異形コンクリートブロックを構成せんとする点』」が「本願発明の特徴である」との意見を述べて、その結果、特許査定を得たものである。

以上に加え、本件明細書の発明の詳細な説明の記載（上記ア）をも勘案すると、直接の先行技術であると見られる乙6公報及び乙7公報に記載された発明と対比して、本件特許発明における課題解決手段を基礎付ける技術的思想の中核を成す特徴的原理と見られる部分は、「砂と、粒径5.0～0.1mm、比重2.9～5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり、比重が2.1～2.56のモルタルと砂利を一定割合で混合すること」という特有の混合構成（以下「本件混合構成」という。）を用いることにより、「砂及び砂鉄等の酸化鉄系鉄鉱石の細骨材とセメントペーストからなるモルタルの比重と、砂利からなる粗骨材の比重とを可能な限り近似させる」（上記ア(エ)）こととし、それによって、乙6公報及び乙7公報に記載の発明のように特別な混和剤ないし分離阻止剤を用いることなく、「モルタルと粗骨材との比重分離を回避し、全体として均質な防波堤用異形コンクリートブロックを構成する」（同）との課題を解決しようとした点にあると認めるのが相当である。

したがって、本件特許発明の本質的部分は、酸化鉄系鉄鉱石についての「粒径5.0～0.1mm」との限定を含む、本件混合構成にあるということができる。

オ これに対し、控訴人は、乙5公報～乙7公報に、細骨材として用いる酸化鉄系鉄鉱石の粒径に関し、「粒度径5mm/m未満の鉄鉱石」（乙5公報）及び「粒径が約5mm以下（50～200メッシュ程度）」（乙6公報及び乙7公報）との記載があることを根拠に、細骨材として、「粒径5.0～0.1mm」の酸化鉄系鉄鉱石を用いることは、「先行技術に見られない本件特許発明特有の解決手段」とはいえないから、細骨材に係る酸化鉄系鉄鉱石を「粒径5.0～0.1mm」に限定した点は、本件特許発明の本質的部分ではない旨主張する。

確かに、乙5公報～乙7公報には、控訴人主張に係る上記記載が存在するが、それらは、いずれも発明の詳細な説明における記載であって、特許請求の範囲においては、いずれも、細骨材に係る酸化鉄系鉄鉱石の粒径について、何ら限定は付されていないことが明らかである。これに対し、本件特許発明においては、当初明細書の段階から、特許請求の範囲において酸化鉄系鉄鉱石の粒径について限定が付されていた上、控訴人外1名は、酸化鉄系鉄鉱石につき、「粒径40～5.0mmの酸化鉄系鉄鉱石」を除く本件補正をし、さらに、その際、本件意見書において、乙6公報及び乙7公報に記載の発明と対比して、酸化鉄系鉄鉱石につき、「粒径5.0～0.1mm」との限定を付した本件混合構成が「本願発明の特徴である」との意見を述べたものである。

他方、仮に、控訴人主張のとおり、細骨材に係る酸化鉄系鉄鉱石として、「粒径5.0～0.1mm」のものを用いること自体が公知技術であるとしても、それと他の構成とを組み合わせることにより、全体としての本件混合構成が進歩性を獲得することは、十分にあり得ることである。そして、現に、乙6公報及び乙7公報の特許請求の範囲に記載された発明が、酸化鉄系鉄鉱石の粒径に限定を付していないこととの対比の上で、相違点を形成していることも明らかであることを考え併せれば、本件特許発明においては、そうした粒径に関する限定が、本件混合構成中の他の要件とあいまって、「砂及び砂鉄等の酸化鉄系鉄鉱石の細骨材とセメントペーストからなるモルタルの比重と、砂利からなる粗骨材の比重とを可能な限り近似させる」（上記ア(エ)）役割を果たしているものと推認されるというべきである。

以上によれば、本件特許発明の本件混合構成において規定された要件の中から、酸化鉄系鉄鉱石についての「粒径5.0～0.1mm」との限定のみを除外すべき理由はないというほかはないから、控訴人の上記主張は採用の限りではない。

カ 次に、控訴人は、本件明細書（甲2）の段落【0004】及び段落【0006】の記載（上記アの(イ)及び(エ)）などを根拠に、本件特許発明の本質的部分は、細骨材に用いる酸化鉄系鉄鉱石を「粒径5.0～0.1mm」に限定した点ではなく、粗骨材には比重の高い鉄鉱石を用いず、「細骨材は砂と・・・比重2.9～5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり、・・・粗骨材は砂利からなり、・・・セメントペーストと細骨材からなるモルタルの比重が2.1～2.56」とした点にある旨主張する。

控訴人の上記主張は、本件補正後の本件特許発明においては、粗骨材に

は比重の高い鉄鉱石を用いないこととした点において、先行技術に見られない特有の解決手段を有するとする趣旨であると理解される。

しかしながら、本件特許発明に係る当初明細書（乙１）の特許請求の範囲の記載では、乙５公報～乙７公報に記載された先行技術と同様、粗骨材にも酸化鉄系鉄鉱石を用いる構成が採られていたが、特許庁審査官の拒絶理由通知（乙２）を受けたため、本件補正により、本件明細書の特許請求の範囲の記載のとおり、特許請求の範囲を改めたものであることは、上記イのとおりである。そして、本件明細書の上記段落【０００４】及び段落【０００６】の記載については、当初明細書の対応箇所でも同一の記載がされているのであるから、当該記載に示された解決手段や作用は、粗骨材に酸化鉄系鉄鉱石を用いる当初明細書記載の構成についても当てはまるものであり、本件補正後の本件特許発明についてのみ示された解決手段でないことは明らかである。したがって、控訴人の上記主張は、上記エないしオの判断を覆す理由とはなり得ないというほかはなく、採用の限りではない。

キ また、控訴人は、本件特許発明の特許出願の経過に関して、①本件補正は、飽くまで、粗骨材である「粒径４０～５．０mmの酸化鉄系鉄鉱石」を除外したものであり、細骨材として含まれる特定の粒径の酸化鉄系鉄鉱石を除外する意図はない、②「粒径５．０～０．１mmの酸化鉄系鉄鉱石」という構成は、乙５公報～乙７公報に記載された先行技術にも見られるものであって、単に、「細骨材としての酸化鉄系鉄鉱石」というのと同義であるから、本件特許発明の本質的部分は、酸化鉄系鉄鉱石の粒径を限定した点にはなく、本件補正により、モルタルの比重を「２．１～２．５６」に引き下げるとともに、粗骨材から酸化鉄系鉄鉱石を除外して「砂利」のみにしたことにあることは明らかであるなどとも主張する。

しかしながら、本件補正によって、本件明細書の特許請求の範囲に記載された本件特許発明の構成（構成要件Ｅ）が、粗骨材のみならず、細骨材についても、５．０～０．１mmの粒径を満たすことを意味するものとなったことは、上記１において引用する原判決の判示（原判決２６頁～２７頁、第４の１（１））のとおりであって、このことは、控訴人外１名の主観的意図とは直接関係しないというべきであるから、控訴人の上記①の主張は失当である。また、上記②の主張についてみると、細骨材に係る酸化鉄系鉄鉱石として、「粒径５．０～０．１mm」のものをを用いること自体が公知技術であるとしても、それと他の構成とを組み合わせることにより、全体としての本件混合構成が進歩性を獲得することがあり得ることは、上記オにおいて判示したとおりである。

ク さらに、控訴人は、本件特許発明から、酸化鉄系鉄鉱石の粒径に関する限定を省いた「仮想クレーム」を想定すると、本件特許発明の作用効果には全く変わりがなく、かつ、乙５公報～乙７公報に記載された先行技術との関係では進歩性を有するものであることが理解されるから、本件特許発明は、酸化鉄系鉄鉱石の粒径に関する限定を省いたとしても、発明として十分に成立するものであり、本件特許発明の「粒径５．０～０．１mmの酸化鉄系鉄鉱石」という構成は、その本質的部分ではない旨主張する。

しかしながら、そもそも、控訴人主張に係る「仮想クレーム」が、乙５公報～乙７公報に記載された先行技術との関係で進歩性を有するものであることは、本件全証拠によっても、到底、明らかであるとはいえない上、仮に、当該「仮想クレーム」が上記先行技術との関係で進歩性を有するものであったとしても、それは、当該「仮想クレーム」に係る発明も特許を受けることができるものであったということの意味するにすぎず（仮に、それが否定されるのであれば、特許出願時において本来認められなかったはずのクレームを、侵害訴訟の時点で特許権者に新たに付与するのと同じことになってしまうから、均等の成立を認めることは相当でない。）、当該「仮想クレーム」に係る発明と本件特許発明とが、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける技術的思想の中核を成す特徴的部分において同一であることを直ちに意味するわけではないから、結局、酸化鉄系鉄鉱石の粒径に関する限定が本件特許発明の本質的部分でないことの論証とはならないというべきである。したがって、控訴人の上記主張は、上記エないしオの判断を左右しないものというほかはなく、採用の限りではない。

ケ 以上のとおり、本件特許発明の本質的部分は、本件混合構成、すなわち、「砂と、粒径５．０～０．１mm、比重２．９～５．０の酸化鉄系鉄鉱石とからなり、比重が２．１～２．５６のモルタルと砂利を一定割合で混合すること」であり、本件相違部分に係る、本件特許発明の「酸化鉄系鉄鉱石の粒径は５．０～０．１mm」との構成（構成要件Ｅ）も、本件混合構成の一部として、本件特許発

明の本質的部分を構成するものである。

そして、各被控訴人製品は、上記(1)のとおり、本件相違部分において、本件特許発明と構成を異にするものであるから、各被控訴人製品は、均等の第1要件を満たさないというべきである。

(3) 均等の第5要件について

ア 本件特許発明の特許出願手続における上記(2)イのような経緯に照らせば、出願人である控訴人外1名は、意識的に、粒径40～5.0mmの酸化鉄系鉄鉱石を特許請求の範囲から除外する本件補正を行って、酸化鉄系鉄鉱石の粒径を5.0～0.1mmに限定したものというべきである。

各被控訴人製品は、上記(1)のとおり、本件相違部分において本件特許発明と構成を異にするところ、本件相違部分に係る本件特許発明の構成は、上記のとおり、本件特許発明の特許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ものというべきであるから、各被控訴人製品は、均等の第5要件も満たさない。

イ これに対し、控訴人は、本件補正は、当初明細書の特許請求の範囲に記載されていた「粗骨材は砂利及び粒径40～5.0mm、比重2.9～5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり」を「粗骨材は砂利からなり」に改めたものにすぎず、本件補正に当たり、控訴人外1名は、酸化鉄系鉄鉱石の粒径を5.0～0.1mmに限定することを意図して、「粒径40～5.0mmの酸化鉄系鉄鉱石」を除外したものではないなどと主張する。

しかしながら、本件補正によって、本件明細書の特許請求の範囲に記載された本件特許発明の構成（構成要件E）が、粗骨材のみならず、細骨材についても、5.0～0.1mmの粒径を満たすことを意味するものとなったことは、上記判示のとおりであり、控訴人外1名が、本件補正に当たり、そのことを認識していなかったとは、にわかに考え難いところである。加えて、均等の第5要件については、特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解される行動をとった者について、特許権者が後にこれと反する主張をすることは禁反言の法理に照らし許されない（平成10年最判参照）と解されるところ、仮に、控訴人外1名が、主観的には、本件補正の有する上記のような意味を正確には理解していなかったとしても、本件補正は、少なくとも、外形的には、「粒径40～5.0mmの酸化鉄系鉄鉱石」につき、本件特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したものと解されるべき行為であるというほかはない。したがって、控訴人の上記主張は、上記アの判断を左右しないものというべきである。

ウ また、控訴人は、本件補正により除外された酸化鉄系鉄鉱石は、粗骨材である「粒径40～5.0mmの酸化鉄系鉄鉱石」であり、細骨材である酸化鉄系鉄鉱石についても、質量にして15%程度は、粒径5.0～10mmのものが含まれていることは技術常識であるから、粗骨材である「粒径40～5.0mmの酸化鉄系鉄鉱石」を除外したからといって、細骨材である「粒径5.0～8.0mmの酸化鉄系鉄鉱石」までもが除外されたと解することは、骨材の粒度分布を無視するものであり、技術常識に反するなどとも主張する。

しかしながら、粗骨材や細骨材がどのような粒度分布を有するにせよ、本件補正によって、本件明細書の特許請求の範囲に記載された本件特許発明の構成（構成要件E）が、粗骨材のみならず、細骨材についても、5.0～0.1mmの粒径を満たすことを意味するものとなったことは、上記判示のとおりであり、これが技術常識に反するものとは認められない（なお、本件特許発明の技術的範囲についての特許庁の平成16年6月7日付け判定〔乙8〕、特に6頁第2段落参照）から、控訴人の上記主張は採用の限りではない。

(4) 以上のとおり、各被控訴人製品は、均等の第1要件及び第5要件を満たさないから、本件特許発明の構成と均等なものということはできない。

3 以上によれば、各被控訴人製品は、本件特許発明における硬化前の混練物の備える要件を充足せず、また、これと均等ということもできないから、各被控訴人製品の硬化体から成るコンクリートブロックが、本件特許発明の技術的範囲に属するとは認められない。そうすると、控訴人の被控訴人らに対する請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がないから、いずれも棄却すべきである。

よって、以上と同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所知的財産第2部

裁判長裁判官	篠	原	勝	美
裁判官	古	城	春	実
裁判官	早	田	尚	貴