

平成17年(ネ)第10002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27382号)(平成17年10月26日口頭弁論終結)

判決

控訴人	日綜産業株式会社
訴訟代理人弁護士	矢野義宏
補佐人弁理士	天野泉
同	石川憲
被控訴人	三伸機材株式会社
訴訟代理人弁護士	中島和雄
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 当事者の求めた裁判

1 控訴人

- (1) 原判決を取り消す。
- (2) 被控訴人は、控訴人に対し、5438万5824円及びこれに対する平成15年12月11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) 訴訟費用は第1、2審とも被控訴人の負担とする。

2 被控訴人

主文と同旨

第2 事案の概要

1 事案の要旨

本件は、発明の名称を「工事用可搬式歩廊」とする特許発明(特許番号第2132357号、昭和58年7月31日出願、平成9年10月3日設定登録、平成15年7月31日存続期間満了、以下、この発明を「本件特許発明」といい、この発明に係る特許権を「本件特許権」という。)の特許権者であった控訴人が、原判決別紙物件目録「被告製品1」及び「被告製品2」記載の各製品(以下「被控訴人各製品」という。)の製品の製造及び賃貸をしていた被控訴人に対し、その製造、賃貸の行為が本件特許権を侵害するとして、本件特許権に基づき、損害賠償を請求した事案である。

原審は、被控訴人の上記行為が本件特許権の技術的範囲に属するとは認められず、また、被控訴人各製品が本件特許権の構成と均等とも認められないとして、控訴人の請求を棄却したため、控訴人は、これを不服として控訴しているものである。

2 争いのない事実等及び争点

原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1及び2に記載のとおりであるから、これを引用する。

第3 当事者の主張

次のとおり当審における主張を付加するほか、原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の3に記載のとおりであるから、これを引用する。

1 控訴人の主張

(1) 争点1(被控訴人各製品が本件特許発明の構成要件を文言上充足するか)について

ア 本件特許発明の構成要件Gの「固定装置」は、本件特許権に係る明細書(以下「本件明細書」という。)及び本件特許発明の願書に添付された図面(以下「本件図面」という。)の図12及び図19に示される実施例の態様を含むところ、図19は、副歩廊の桁部材(11)、(21)を梁(b)に平行に載置する場合のものであり、この場合、プレート(105)の奥行き(長さ)は、必ずしも明確ではないが、本件明細書には、「桁部材11、21を載せるためのプレート105」(段落【0093】)との記載があり、本件図面の図19は、副歩廊を梁材と平行に配置した場合の取付例にも使用できることを示す記載であるから、図19のプレート(105)は、桁部材11及び21と直交する場合も含んでおり、かつ、この桁部材(11)、(21)をその上面に載置させるものである。

したがって、図19の本来の実施形態は、別紙参考図の記載のとおりとなっており、この場合のプレート(105)は、被控訴人各製品の角パイプ(70)(固定装置の斜視図第14図参照)と同じ作用効果を有するものであり、図12のスペーサ(65)の機能と同様である。

この場合、クリップ(10b)は、ナット(104)を介してプレート(105)側に押圧されて当該プレート(105)に保持され、桁部材(11)、(21)はプレート(105)上にこれと直交して載置され、クリップ(10b)を図19の位置から90°回転させて桁部材(11)、(21)の下端をプレート(105)と協働して挟持するものであり、本件明細書に「図19は、本発明の別の実施例」(段落【0093】)と記載されていることを考慮すると、別紙参考図に示すような使用方法は、当業者にとって自明であるということができ、別紙参考図の記載の実施形態も、本件特許発明に属するものである。

そうすると、被控訴人各製品が「角パイプ」であるのに対して、本件特許発明が「プレート」であるという文言上の違いを除けば、両者は全く同一の構成となるから、被控訴人各製品は、本件特許発明の技術的範囲に属するものである。

イ なお、被控訴人各製品の「板状部材」は、クリップ(64a)を角パイプ(70)に結合させるためのものであり、本件特許発明の「このプレートに保持されて」との構成の下位概念にすぎず、本件特許発明では、クリップ(10b)をプレート(105)に保持する態様は限定されておらず、直接保持されていてもよく、他の部材を介して保持されていてもよいのであり、本件特許発明の技術的範囲に含まれることは明らかである。

ウ 被控訴人は、別紙参考図について、控訴人が図19を勝手に置き換え、また、その重要な構成部分を勝手に変更した旨主張する。

しかし、本件特許発明を実施する形態が複数ある場合に対応して図12及び図19という複数の図面があるのであり、同一の明細書、図面に実施例として記載されたものは、すべて等価であって、図12及び図19を等価なものとして考慮したのが別紙参考図であって、被控訴人の論難は当たらない。

エ 被控訴人各製品の構成①ないし⑥及び⑧が、本件特許発明の構成AないしF及びHを充足することについては、当事者間に争いがなく、また、上記イのとおり、被控訴人各製品は本件構成要件Gも充足するから、被控訴人各製品は、本件特許発明の技術的範囲に属し、本件特許権を侵害するものである。

(2) 争点2(被控訴人各製品が本件特許発明の構成と均等といえるか)について

ア 本質的部分と実質的同一性について

(7) 原審において、控訴人は、本件特許発明の構成要件Gと被控訴人各製品の構成⑦との相違点は、クリップの設置位置の違いにあるところ、本件特許発明の本質的部分が、主歩廊と副歩廊と手摺と連結金物とを備えた歩廊と当該歩廊を水平支持材に固定する固定装置とを組み合わせた構成にあり、固定装置部分に着目すれば、本件特許発明の本質的部分が、長方形の台座のどこかにクリップ(64)を設けることにあり、その最善の状態がプレート63に設けることであるが、本件特許発明のスペーサ(65)(被控訴人各製品の角パイプ(70))に設けることも選択肢の一つであって、これらの部材の取付位置の相違部分は、共に副歩廊を定着させるという点で、目的、作用、効果が同じであるから、クリップ(64)をプレート(63)に設けることは、実施例の一つではあっても、本件特許発明の構成要件Gの本質的部分に該当するものではないから、各部材の取付位置を置き換えることは、被控訴人各製品の製造時点において、当業者にとって単なる設計変更で、容易に想到できたものであると主張した(原判決「第2 事案の概要」の3(2)ア)。

これに対して、原判決は、控訴人が、本件特許発明と被控訴人各製品との相違点を抽出するに際し、「スペーサ」を本件特許発明の構成に含めていると理解し、特許請求の範囲に記載されていない上、本件明細書においては設けられていない実施例も示されているところの「スペーサ」を、本件特許発明の構成に含めて、それを前提に相違点を抽出しているから失当である(原判決「第3 当裁判所の判断」の2(2))と判示したが、そもそも、控訴人は、「スペーサ」それ自体が本件特許発明の構成であるとは主張していないから、原判決の上記判示は、失当である。

(4) 本件特許発明は、本件図面の図19から明らかなおとおり、二つの部材であるプレート(105)とクリップ(10b)とで副歩廊を挟持しているところ、被控訴人各製品も、同じく二つの部材である角パイプ(70)とクリップ(64a)とで副歩廊を挟持しているのであるから、両者は、二つの部材で副歩廊を挟持する点で共通である。副歩廊を挟持する部材のうち的一方が、本件特許発明ではプレート(105)であるのに対して、被控訴人各製品では角パイプ(70)である点で文言上の差異があるのみである。

また、被控訴人各製品は、角パイプ(70)がプレート(63a)と一体であるか

ら、本件構成要件Gの「プレート(105)と協働して」という構成は、被控訴人各製品の、角パイプ(70)と協働して、という構成と実質的に同じであるということが出来る。

被控訴人各製品の角パイプ(70)は、板厚や形状が異なるだけで、作用、効果は、本件特許発明のプレート(105)と全く同じである。なお、すでに述べたように、上記製品のクリップ(64a)は角パイプ(70)に保持されており、板状部材の有無は関係ない。

したがって、構成要件Gに示された固定装置の具体的な方式が、本件特許発明の本質的部分に該当するとはいえない。

(ウ) 原判決は、被控訴人各製品につき、「角パイプとスペーサたるプレートによって構成された面上に直交する方向に副歩廊を載置する」(原判決「第3当裁判所の判断」の2(3)イ(ウ))ところにその本質があるというが、直交する方向に副歩廊を載置するのは、上記(1)のとおり、本件特許発明にあっても同様である。したがって、そのことが本質的部分でないことはもとより、相違点にも当たらないから、原判決の上記判断は誤りである。

(エ) 被控訴人は、「副歩廊(20)の枠体(21)下端を上記プレートと協働して挟持する」という構成要件Gの表現からは、クリップはプレートに直接保持される場合に限定されるべきであると主張する。

しかし、「協働」とは、「協力して働くこと」を意味するものであって(広辞苑第5版)、本件特許発明の、クリップがプレートと協働して枠体下端を挟持する構成態様は、いろいろと考えられるものであり、両者が直接結合されていても離れていてもよく、要するに、両者が協働して枠体下端を挟持すればよいのであり、直接保持される場合に限定される理由はない。

イ 意識的限定について

原判決は、本件特許発明に係る特許異議の手續において、固定装置が慣用技術であると判断されたため、固定装置の構成を具体的に補正を行うことによって本件特許権が成立したとし、補正によって、控訴人は、具体的に記載した固定装置の内容に意識的に限定した旨判示した。

しかし、特許請求の範囲請求項1には、各部材の形状、構造、配置関係が上位概念で記載されており、これを被控訴人各製品と対比してみれば、本件特許発明が「プレート」と記載され、被控訴人各製品が「角パイプ」となっているだけであるから、本件特許発明が、本件図面の図12、図19に示すような狭い範囲に意識的に限定されているものとはいえない。

2 被控訴人の主張

(1) 争点1(被控訴人各製品が本件特許発明の構成要件を文言上充足するか)について

ア 控訴人は、本件図面の図19に変更を加えた別紙参考図を描いた上、本件特許発明の「プレート」が別紙参考図記載のものを含んでおり、これは、被控訴人各製品の角パイプ(70)と同一であるとして、被控訴人各製品が本件特許発明の技術的範囲に属する旨主張する。

しかし、本件図面の図19が示すのは、図19に描かれている構造そのものであって、同図面に図示されてもいない別紙参考図を勝手に図19と置き換えて、被控訴人各製品と対比することは許されない。

しかも、図19が、副歩廊の桁部材(11)、(21)を梁(b)に平行に載置しているのに対して、別紙参考図では、桁部材を梁材と直交して固定する場合に変更され、また、プレート(105)の長手が両桁部材をまたいで直交するように取り付けられており、図19の構造自体に重大な変更を加えている。このように、図19の構造の重要な部分を勝手に変更した別紙参考図のようなものを基準として、被控訴人各製品との異同を論ずることが許されないことは、明らかである。

イ 控訴人は、別紙参考図を前提として、本件特許発明の「プレート」が被控訴人各製品の固定装置の角パイプ(70)と全く同じ作用効果を有しているから、被控訴人各製品の「角パイプ」と本件特許発明の「プレート」とは、文言上の違いを除けば全く同一構成である旨主張する。

別紙参考図には上記のとおり問題があるが、それをさておくとしても、被控訴人各製品の角パイプ(70)は、梁材の上方に副歩廊の桁部材の下端部をカサ上げて正に載置するための機能を営むのに対し、本件特許発明の「プレート」は、載置というよりも、あくまでもクリップとの協働により副歩廊の枠体下端を挟持するための部材であって、被控訴人各製品の「角パイプ」と本件特許発明の「プレート」と

は、機能、作用が異なっているから、控訴人の上記主張は失当である。

ウ また、被控訴人各製品の角パイプ(70)は、クリップを保持しておらず、クリップと協働して副歩廊の枠体下端を挟持してもいないから、なおさら実質同一部材とみることはできない。被控訴人各製品においてクリップを保持してクリップと協働して副歩廊の枠体下端を挟持しているのは角パイプではなく、角パイプに別途取り付けられた板状部材である。

この点について、控訴人は、本件特許発明では、クリップ(10b)をプレート(105)に保持する態様は限定されておらず、直接保持されていてもよく、他の部材を介して保持されていてもよい旨主張する。

しかし、構成要件Gの「副歩廊(20)の枠体(21)下端を上記プレートと協働して挟持するクリップ」とは、「挟持」の語の本来の語義からみて、プレートとクリップの両方で直接的に副歩廊枠体の下端を挟み込む趣旨と理解すべきであり、それ以外の理解の仕方はあり得ない。したがって、「副歩廊(20)の枠体(21)下端を上記プレートと協働して挟持するクリップ」とは、プレートによって直接に保持される場合に限定されるものというべきである。

エ 加えて、板、板金、皿などを意味する構成要件Gの「プレート」の用語は、これをいかに拡大解釈しようとも、断面形状が一辺40mmの正方形で肉厚が2mmという被控訴人各製品の角パイプ(70)のような部材がこれに含まれると解することは無理である。また、被控訴人各製品における角パイプ(70)は、それと直交する方向に両桁部材を載置するものである。したがって、仮に、被控訴人各製品の角パイプ(70)が、構成要件Gの「プレート」と共通の機能を有しているとしても、構成要件Gの解釈上、被控訴人各製品の角パイプ(70)が構成要件Gの「プレート」に該当するとはいえない。

(2) 争点2(被控訴人各製品が本件特許発明の構成と均等といえるか)について

ア 本質的部分と実質的同一性について

(7) 控訴人は、本件特許発明と被控訴人各製品との間でクリップを設ける部材が相違する点につき、それが本件特許発明の構成要件Gの本質的な部分ではない旨主張する。

しかし、本件特許発明においては、クリップ(64a)をプレート(105)に設けなければ、それらが協働して副歩廊の枠体下端を挟持することができなくなるから、クリップ(64a)をプレート(105)に設けることは構成要件Gの本質的部分である。

(4) 控訴人は、本件特許発明と被控訴人各製品とは、同じく二つの部材である角パイプ(70)とクリップ(64a)とで副歩廊を挟持しているのであるから、両者共に二つの部材で副歩廊を挟持する点で同一であり、副歩廊を挟持する部材のうち一方が、本件特許発明ではプレート(105)であるのに対して、被控訴人各製品では角パイプ(70)である点で文言上の差異があるのみである旨主張する。

しかし、被控訴人各製品においては、原判決が認定するとおり、「角パイプと直交する方向上に副歩廊を載置して角パイプの上面上に設置された板状部材とクリップとで副歩廊を所定の位置に固定するものである」(原判決「第3 当裁判所の判断」の2(3)イ(ウ))から、本件特許発明に比してより堅牢強固な載置固定状態が得られる。これに対して、本件特許発明では、プレートの長手方向は、図12、図19いずれの場合も副歩廊の桁部材と平行に設けられていてプレートの長手方向に直交して副歩廊を載置することは開示されていないし、そもそもプレートのような薄い部材の長手方向と直交的に副歩廊を載置することなどは力学的にも極めて不自然である。したがって、本件特許発明のプレートと被控訴人各製品の角パイプとは板厚や形状が異なるだけで作用効果は全く同じとの控訴人の主張は理由がない。

(ウ) 控訴人は、被控訴人各製品が、角パイプ(70)がプレート(63a)と一体であるから、本件特許発明の構成要件Gの「プレート(105)と協働して」という構成は、被控訴人各製品の「角パイプ(70)と協働して」という構成と実質的に同じである旨主張する。

しかし、被控訴人各製品のプレート(63a)は、複数の角パイプ(70)の間隔を固定するスペーサとしての機能を有するにすぎず、本件特許発明のプレート(105)のように、その上に副歩廊の枠体(桁部材)を載置してクリップと協働して枠体下端を挟持する機能を有していないし、角パイプ(70)は、クリップと協働して枠体下端を挟持してもいないから、本件特許発明のプレートと被控訴人各製品の角パイプは、等価とはいえない。

(エ) また、控訴人は、被控訴人各製品では角パイプとクリップとで副歩廊を挟持するかのように主張するが、これも誤りである。被控訴人各製品において、クリップは、角パイプから突出して設けられた板状部材に保持されていて、あくまでも板状部材とクリップとで副歩廊の桁部材の下端を挟持するのであるから、この点でも本件特許発明と構成を異にしている。

イ 意識的限定について

控訴人は、特許請求の範囲請求項 1 には、各部材の形状、構造、配置関係が上位概念で記載されているとし、その記載に基づいて本件特許発明と被控訴人各製品と対比すれば、本件特許発明が「プレート」と記載され、被控訴人各製品が「角パイプ」となっているだけであるから、本件特許発明が、本件図面の図 1 2、図 1 9 に示すような狭い範囲に意識的に限定されているものとはいえない旨主張するが、「プレート」が「角パイプ」の上位概念ということとはできないから、控訴人の上記主張は、失当である。

第 4 当裁判所の判断

当裁判所も、控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり付加するほか、原判決の「事実及び理由」欄の「第 3 当裁判所の判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。

1 争点 1 (被控訴人各製品が本件特許発明の構成要件を文言上充足するか) について

(1) 控訴人は、本件図面の図 1 9 の本来の実施形態は、別紙参考図の記載のとおりとなって、この場合のプレート(105)は、被控訴人各製品の角パイプ(70)(固定装置の斜視図第 1 4 図参照)と同じ作用効果を有するものであり、図 1 2 のスペーサ(65)の機能と同様であるとし、これを前提として、被控訴人各製品が「角パイプ」であるのに対して、本件特許発明が「プレート」であるという文言上の違いを除けば、両者は全く同一構成に帰するから、被控訴人各製品は、本件特許発明の技術的範囲に属する旨主張する。

(2) 本件特許発明の「プレート」の技術的意義について

ア 本件特許発明の構成要件 G が「前記固定装置は水平支持材に着脱自在に定着されるクランプと、このクランプに設けたボルトと、このボルトに介装されたナットと、ボルトに対してナットを介して高さ調整自在に固着されたプレートと、このプレートに保持されて副歩廊の枠体下端を上記プレートと協働して挟持するクリップとで構成させたことを特徴とする」ものであることは、上記のとおりであり、本件特許発明にいう「プレート」の技術的意義を明らかにするために、本件明細書の発明の詳細な説明、本件図面及び出願の経緯について検討する。

イ 本件明細書(甲 1)の発明の詳細な説明の【実施例】の欄には、「また、図 5 において、歩廊 I を鉄骨梁 b 上に載置させ固定させる場合は、図 1 2 のようにする。すなわち、本発明に係る伸縮自在な歩廊の端部が着脱自在に梁材等の水平支持材に定着された固定装置 60 によって保持されているようにする。この固定装置 60 は、水平支持材に着脱自在に定着される複数のクランプ 61 と、このクランプ 61 に設けたボルト 62 と、このボルト 62 に介装されたナット 62 a によって高さ調整自在に固着されたプレート 63 と、このプレート 63 に保持されてプレート 63 と協働して副歩廊 20 の桁部材 21 下端を挟持するクリップ 64 とからなる。そして、プレート 63 には、ボルト 62 を挿通する際にその挿通箇所を任意に選択できる長孔 63 a が穿設されている。また、この固定装置 60 は、副歩廊 20 の一対の桁部材 21 のそれぞれの下端を水平支持材の上に定着させるように構成されているとともに、各固定装置 60 は、副歩廊 20 の横巾が予め設定されているので、その巾に合うように両固定装置 60 間にスペーサ 65 を配して一体的に構成されている。従って、上記した固定装置 60 を水平支持材所定の位置に予め定着させておけば、クレーン等によって移動される歩廊の副歩廊 20 端部を簡単に水平支持材上に固定することができることとなる。」(段落【0060】～【0065】)との記載があり、本件図面の図 1 2 には、上記記載に沿った図が示されている。

発明の詳細な説明の上記記載によれば、「プレート 63」は、ボルト 62 に介装されたナット 62 a によって高さ調整自在に固着され、クリップ(64)と協働して副歩廊 20 の桁部材 21 下端を挟持しているのに対し、「スペーサ 65」は、両固定装置 60 間に配され、これと一体的に構成されており、副歩廊の桁部材の下端を挟持していないから、発明の詳細な説明記載の「プレート 63」は、「スペーサ 65」とは異なる技術的意義を有するものであるとされていることが認められる。

ウ 次に、出願の経緯についてみると、上記引用に係る原判決の「第 3 当

裁判所の判断」の2(3)イ(4)認定のとおり、①本件特許発明の公開時の特許請求の範囲の請求項1には、「被構築物の梁材等の水平支持材間に架設あるいは吊設されて作業者の歩行あるいは諸作業を可能にする歩廊において、当該歩廊は主歩廊と主歩廊の一端あるいは両端に長さ調節自在に副わせて保持した副歩廊とからなり、主歩廊と副歩廊は一对の枠体と枠体の内側間に連設された足場板とからなり、主歩廊と副歩廊の枠体には折り畳み自在な手摺が附設され、副歩廊の枠体端部には連結金物を取り付けられ、更に前記水平支持材には副歩廊を固定する固定装置が設けられている工事用可搬式歩廊」と記載されていたこと、②しかし、本件特許出願については、特許異議の手続を経て、「工事用可搬式歩廊、いわゆる足場において、その枠体端部に連結金具を設けること及び水平支持材に歩廊を固定するための固定装置を設けることは、いずれも慣用手段にすぎず、本件特許発明は、米国特許第3889779号及び慣用手段に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められる」との理由で拒絶査定がされたこと、③これに対し、控訴人は、拒絶査定不服審判の請求をし、同審判において、本件明細書の特許請求の範囲請求項1の「固定装置が設けられ」の次に、「前記固定装置は水平支持材に着脱自在に定着されるクランプと、このクランプに設けたボルトと、このボルトに介装されたナットと、ボルトに対してナットを介して高さ調整自在に固着されたプレートと、このプレートに保持されて副歩廊の枠体下端を上記プレートと協働して挟持するクリップとで構成させたことを特徴とする」との文言を付加して構成要件Gとするなどの補正を行ったこと、④その結果、特許査定を受け、本件特許権が設定登録されたことが認められる。

ところで、「前記固定装置は水平支持材に着脱自在に定着されるクランプと、このクランプに設けたボルトと、このボルトに介装されたナットと、ボルトに対してナットを介して高さ調整自在に固着されたプレートと、このプレートに保持されて副歩廊の枠体下端を上記プレートと協働して挟持するクリップとで構成させたこと」と、すなわち、構成要件Gは、審査段階で慣用手段にすぎないとされた、工事用可搬式歩廊において、その枠体端部に連結金具を設けること及び水平支持材に歩廊を固定するための固定装置を具体化したものであると認められるが、慣用手段を具体化したからといって、直ちに慣用手段の域を出るわけではなく、本来であれば、公知慣用技術の寄せ集めにすぎないはずであるところ、本件特許発明は、無数に考えられる慣用手段のうち、特に、構成要件Gの構成を、工事用可搬式歩廊に採用したことにより進歩性があるものと認められて、特許査定を受け、設定登録されたのであるから、本件特許発明の進歩性は、正に、工事用可搬式歩廊において、「前記固定装置は水平支持材に着脱自在に定着されるクランプと、このクランプに設けたボルトと、このボルトに介装されたナットと、ボルトに対してナットを介して高さ調整自在に固着されたプレートと、このプレートに保持されて副歩廊の枠体下端を上記プレートと協働して挟持するクリップとで構成させたこと」という構成を採用したことにあると解するほかない。

エ 以上によれば、本件特許発明にいう「プレート」は、発明の詳細な説明記載の「スペーサ65」とは異なる技術的意義を有するものであり、かつ、「スペーサ65」のように二つの桁部材と直交してこれを載置する構成を包摂していないと解すべきである。

(3) 控訴人作成に係る別紙参考図をみると、プレート105は、ボルトに対してナットを介して高さ調整自在に固着され、また、副歩廊の枠体下端を保持し、クリップと協働して副歩廊の枠体下端を挟持しているが、二つの副歩廊にまたがって、これらの下端を保持しており、本件図面の図12の「スペーサ(65)」と同様の形態になっている。

しかし、上記(2)に判示したとおり、本件特許発明にいう「プレート」は、「スペーサ65」のように二つの桁部材と直交してこれを載置する構成を包摂していないのであり、別紙参考図は、本件特許発明を説明する図面ということとはできない。また、そもそも、本件特許発明の願書に添付された本件図面とは異なる図面を作成して、これを基に本件特許発明の技術的範囲の解釈をすべきでないことは、いうまでもないところである。

したがって、本件図面の図19の本来の実施形態は、別紙参考図の記載のとおりとなっており、この場合のプレート(105)は、被控訴人各製品の角パイプ(70)と同じ作用効果を有するものであり、図12のスペーサ(65)の機能と同様であるとする控訴人の主張は、失当というほかない。

(4) 控訴人は、本件特許発明を実施する形態が複数ある場合に対応して図12

及び図 19 という複数の図面があるのであり、同一の明細書、図面に実施例として記載されたものは、すべて等価であって、図 12 及び図 19 を等価なものとして考慮したのが別紙参考図であると主張する。

しかしながら、上記(2)ウのとおり、本件特許発明の進歩性は、工事用可搬式歩廊において構成要件 G に記載された構成を採用したことにあるのであり、実施例の記載によって本件特許発明の技術的範囲が定められるわけではない。実施例及び図面は、あくまでも、特許請求の範囲の技術的範囲を解釈するためのものであり、本件特許発明において、図 12 及び図 19 を基礎として独自に新たな図面を作成しても、それは控訴人の主張を示すものにすぎず、技術的範囲の解釈には何らの意味も有しない。

(5) 控訴人は、被控訴人各製品が「角パイプ」であるのに対して、本件特許発明が「プレート」であるという文言上の違いを除けば、両者は全く同一の構成となるから、被控訴人各製品は、本件特許発明の技術的範囲に属する旨主張する。

被控訴人各製品が、水平支持材に、クランプを定着させ、クランプに設けたボルトとボルトに介装されたナットによって高さ調整自在に固着された角パイプを複数設け、これら角パイプと直交する方向上に副歩廊を載置して角パイプの上面上に設置された板状部材とクリップとで副歩廊を所定の位置に固定するものであること、すなわち、複数のボルトをいわば支柱として水平支持材に連結されるのは角パイプであり、複数の角パイプは、スペーサたるプレートを介在させることによって同一面を形成するように安定固定され、その面と直交するように副歩廊を載置し、一方、副歩廊を角パイプとスペーサたるプレートによって構成された面上に固定する手段として、角パイプの側面に固着されて角パイプ上面と同じ上面高さで水平直角方向に突出するように形成された板状部材とこれに保持されたクリップとで挟み込む方式を用いるものであることは、上記引用に係る原判決の「第 3 当裁判所の判断」の 2 (3) イ (ウ) 認定のとおりである。

被控訴人各製品の上記構成によると、本件特許発明と被控訴人各製品とは、後者が、角パイプと直交する方向上に副歩廊を載置して角パイプの上面上に設置された板状部材とクリップとで副歩廊を所定の位置に固定している点で、本件特許発明の「プレート」とは技術的意義が大きく異なっているものであり、クリップと協働して副歩廊を挟持するところが共通しているからといって、本件特許発明の「プレート」と被控訴人各製品の「角パイプ」が同一の構成であるといえないことが明らかである。

(6) 以上によれば、被控訴人各製品は本件特許発明の構成要件 G を充足するとはいえないから、被控訴人各製品が本件特許発明の技術的範囲に属するという控訴人の主張は、採用することができない。

2 争点 2 (被控訴人各製品が本件特許発明の構成と均等といえるか) について

(1) 本質的部分と実質的同一性について

ア 控訴人は、本件特許発明と被控訴人各製品とは、両者共に二つの部材で副歩廊を挟持する点で同一であり、副歩廊を挟持する部材のうち的一方が、本件特許発明ではプレート(105)であるのに対して、被控訴人各製品では角パイプ(70)である点で文言上の差異があるのみであり、また、被控訴人各製品は、角パイプ(70)がプレート(63a)と一体であるから、本件構成要件 G の「プレート(105)と協働して」という構成は、被控訴人各製品の、角パイプ(70)と協働して、という構成と実質的に同じである旨主張する。

しかしながら、上記 1 (5) のとおり、被控訴人各製品の角パイプ(70)は、当該角パイプと直交する方向上に副歩廊を載置して角パイプの上面上に設置された板状部材とクリップとで副歩廊を所定の位置に固定している点で、本件特許発明のプレート(105)とは技術的意義において大きく異なっているものであり、実質的に同一であるといえないことは、明らかである。

イ 控訴人は、クリップ(64)をプレート(63)に設けることは、実施例の一つではあっても、本件特許発明の構成要件 G の本質的部分に該当するものではないから、各部材の取付位置を置き換えることは、被控訴人各製品の製造時点において、当業者にとって単なる設計変更で、容易に想到できたものであると主張する。

しかしながら、上記 1 (2) ウのとおり、本件特許発明の進歩性は、工事用可搬式歩廊において、「前記固定装置は水平支持材に着脱自在に定着されるクランプと、このクランプに設けたボルトと、このボルトに介装されたナットと、ボルトに対してナットを介して高さ調整自在に固着されたプレートと、このプレートに保持されて副歩廊の枠体下端を上記プレートと協働して挟持するクリップとで構成させたこ

と」という構成を採用したことにあるのであって、本件特許発明の本質的部分は、構成要件Gにあるというべきである。そればかりでなく、そもそも、当該歩廊を水平支持材に固定する固定装置が慣用手段であるとすれば、当業者にとって単なる設計変更で、容易に想到できたものであることは当然であるのに、控訴人は、このような慣用手段のうちから具体化したものを構成要件Gとして採用し、その結果、拒絶査定を免れたのであるから、本件において、出願人である控訴人自ら、単なる設計変更であるとか容易に想到できたなどと主張することは、背理であるというほかない。

ウ なお、控訴人は、「スペーサ」それ自体が本件特許発明の構成であるとは主張していないから、原判決の判示は失当であると主張する。

しかし、控訴人の上記主張は、要するに、被控訴人各製品の「角パイプ」を本件特許発明の「プレート」とを同一視すべきであるということであるが、それは、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された「スペーサ」が実質的に本件特許発明の構成であると主張しているに等しいことである。したがって、特許請求の範囲に記載されていない上、本件明細書においては設けられていない実施例も示されているところの「スペーサ」を、本件特許発明の構成に含めて、それを前提に相違点を抽出しているから失当であるとした原判決の判断に誤りはない。

(2) そうすると、控訴人の均等に関する主張は、理由がないことに帰する。

3 以上のとおり、被控訴人の行為が控訴人の有していた本件特許権を侵害するものということとはできないから、控訴人の請求は理由がない。

よって、控訴人の請求を棄却した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。

知的財産高等裁判所第1部

裁判長裁判官 篠 原 勝 美

裁判官 穴 戸 充

裁判官青柳馨は、転補のため、署名押印することができない。

裁判長裁判官 篠 原 勝 美