

平成15年(ワ)第10882号 特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結の日 平成16年6月2日

判

原告
訴訟代理人弁護士
同
訴訟代理人弁理士
同
同
同
補佐人弁理士
被告
訴訟代理人弁護士
同
同
同
補佐人弁理士
主

株式会社新
藤本 幸 徹
近藤 正 夫
東尾 和 博
鳥居 孝 久
田川 政 由
北川 文 徳
鎌田 社 ジャストコーポレーション
株安原 正 之
佐藤 治 隆
小 林 夫
鷹 見 雅
平 崎 彦
治
文

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由

第1 請求

- 1 被告は、別紙物件目録(1)記載の物件を製造し、販売し、又は販売の申し出をしてはならない。
- 2 被告は、その占有に係る別紙物件目録(1)記載の物件を廃棄せよ。
- 3 被告は、原告に対し、2100万円及びこれに対する平成15年10月29日(訴状送達の日)の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要

本件は、ケースに関する特許権を有する原告が、被告によるDVD貸出用ケースの製造販売等が、上記特許権を侵害すると主張して、その差止め等と損害賠償を請求した事案である。

1 前提となる事実(当事者間に争いがない。)

(1) 原告は、ビデオ、DVD等のレンタルショップで使用する貸出用のケース等の製造販売を業とする株式会社である。

被告は、ビデオ、CDショップ向け業務用設備の販売等を業とする株式会社である。

(2) 原告は、下記の特許権を有している(以下、この特許権を「本件特許権」といい、その特許請求の範囲の請求項4記載の発明を「本件発明」という。)。

発明の名称	ケース
出願日	平成11年6月21日
出願番号	特願平11-212589号
公開日	平成13年1月9日
公開番号	特開2001-2101号
登録日	平成15年1月31日
特許番号	第3394728号

特許請求の範囲の請求項4は、別紙特許公報の該当欄記載のとおり

上記請求項の構成要件は、以下のとおり分説される。

A 側面に商品の出し入れ用の開口を有する箱体と、この箱体の下縁側に適宜のヒンジを介し前記開口を開閉するように設けた蓋体と、この蓋体と前記箱体とのそれぞれの側壁の上縁から連なって上方に突出すると共に、延長を内方に7字状に屈曲した屈曲壁によって設けた並列係合溝とで構成したケースと、

B 前記係合溝に連結板を介し対向する両側板の上縁部を前記ケースの閉鎖状態維持の係合状態に、かつ抜き差し自在に差し込んだスライダとからなり、

C 上記スライダと上記ケース或いは係合溝との対向面に前記スライダの差し込みにともない押し戻され、かつ差し込み終了にともない係合関係になるような係止手段を設けた

D ことを特徴とするケース。

- (3) 被告は、別紙物件目録(1)添付の図1ないし8(ただし、付された番号部

分を除く)記載のとおり、商品名を「DVDクイックレンタルロックケースVer. III」という、DVD等のレンタルショップで使用するDVD貸出用ケース(以下「被告製品」という。)を製造販売し、販売の申し出をし、また、現に占有している(ただし、被告製品の構造の説明については後記のとおり当事者間に争いがある。)

2 争点

(1) 本件発明の技術的範囲は出願当初の特許請求の範囲の記載に基づいて定められるべきか

〔被告の主張〕

後記(3)の被告の主張のとおり、本件特許権には違法な補正に基づいて特許されたという無効理由が存在する。したがって、本件特許権が有効性を維持するためには、少なくとも補正前、すなわち出願時の特許請求の範囲の記載による必要がある。

本件発明についての、出願当初の特許請求の範囲は、「側面に商品の出し入れ用の開口を有する箱体と、この箱体の下縁側に適宜のヒンジを介し前記開口を開閉するように設けた蓋体と、この蓋体と前記箱体との上縁に設けた並列係合溝とで構成したケースと、前記係合溝に前記ケースの閉鎖状態維持の係合状態に、かつ抜き差し自在に差し込んだスライダとからなり、上記スライダと上記ケース或いは係合溝との対向面に前記スライダの差し込みにともない押し戻され、かつ差し込み終了にともない係合関係になるような係止手段を設け、この係止手段を挟んで対向する面間に前記係止手段の係合解除用解除具の差し込み間隙を設けたことを特徴とするケース。」というものであり、この構成要件は、以下のとおり分説される。

a 側面に商品の出し入れ用の開口を有する箱体と、この箱体の下縁側に適宜のヒンジを介し前記開口を開閉するように設けた蓋体と、この蓋体と前記箱体との上縁に設けた並列係合溝とで構成したケースと、

b 前記係合溝に前記ケースの閉鎖状態維持の係合状態に、かつ抜き差し自在に差し込んだスライダとからなり、

c 上記スライダと上記ケース或いは係合溝との対向面に前記スライダの差し込みにともない押し戻され、かつ差し込み終了にともない係合関係になるような係止手段を設け、

d この係止手段を挟んで対向する面間に前記係止手段の係合解除用解除具の差し込み間隙を設けた

e ことを特徴とするケース

本件発明の技術的範囲は、上記の出願当初の特許請求の範囲の記載に基づいて定められるべきであり、被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否かも、上記構成要件を充足するか否かによって判断されるべきである。

〔原告の主張〕

特許発明の技術的範囲は、特許登録された特許請求の範囲の記載に基づいて定められるべきことは当然であり、補正前の特許請求の範囲の記載によるべき理由はない。

(2) 被告製品の構成要件充足性

〔原告の主張〕

ア 被告製品の構成は、別紙物件目録(1)記載のとおりである(なお、本項において、被告製品の部材の番号及び名称は、別紙物件目録(1)記載のものをを用いる。)

イ 被告製品において、DVDを出し入れする開口を有しDVDを収容するための空間7を備える本体1は、構成要件Aの「側面に商品の出し入れ用の開口を有する箱体」に該当し、本体1の下縁に継手部4を介して本体1の開口を開閉可能に被う蓋2は、構成要件Aの「箱体の下縁側に適宜のヒンジを介し前記開口を開閉するように設けた蓋体」に該当し、本体1の壁面114と蓋2の壁面115は、構成要件Aの「蓋体と箱体のそれぞれの側壁」に該当し、壁面114の上方には壁面118が、壁面115の上方には壁面120が、それぞれ連続して設けられており、これらは構成要件Aにいう「側壁の上縁から連なって上方に突出する」ものである。

被告製品の壁面118と、この上方に内向きに設けられた壁面110と、壁面110の前後両端部、その中間部に壁面118に対し平行に設けられた下向きのガイド片108aは、構成要件Aの「7字状に屈曲した屈曲壁」に該当し、これらは溝形状を呈している。同様に、被告製品の壁面120と、この上方に内向

きに設けられた壁面 1 1 2 と、壁面 1 1 2 の前後両端部、その中間部に壁面 1 2 0 に対し平行に設けられた下向きのガイド片 1 0 8 b も、構成要件 A の「7 字状に屈曲した屈曲壁」に該当し、これらは溝形状を呈している。これらの 7 字状に屈曲した壁面の溝形状部分は、互いに対面し、この溝形状部分に、ロック板 1 0 の上縁部 2 6 a とロック板 1 0 の壁面 2 6 b とが差し入れられて、本体 1 と蓋 2 とが閉鎖状態に維持されるから、これらの溝形状部分は構成要件 A の「延長を内方に 7 字状に屈曲した屈曲壁によって設けた並列係合溝」に該当する。

したがって、被告製品は構成要件 A を充足する。

なお、上記 7 字状の屈曲壁は、部分的であっても、箱体と蓋体を閉鎖状態に維持するために必要な部分に設けられていれば足り、被告製品においても、本体 1 と蓋 2 を閉鎖状態に維持するために必要な部分であるロック板収容部 8 a、8 b の前後両端部及び中間部に設けられているから、被告製品が構成要件 A を充足することに変わりはない。

ウ 被告製品において、ロック板 1 0 の上縁部 2 6 a と壁面 2 6 b は、ガイド端部背面 1 4 の上方両側に対向するように連続して形成されており、壁面が構成要件 B の「連結板」に、上縁部 2 6 a と壁面 2 6 b が構成要件 B の「連結板を介し対向する両側板」に該当し、上縁部 2 6 a と壁面 2 6 b は、ロック板収容部 8 a、8 b の溝形状部分に差し入れられて係合して本体 1 と蓋 2 が開かないように閉鎖状態に維持し、またロック板収容部 8 a、8 b の溝形状部分に対して抜き取り可能であるから、ロック板 1 0 は構成要件 B の「両側板の上縁部をケースの閉鎖状態維持の係合状態に、かつ抜き差し自在に差し込んだスライダ」に該当する。

したがって、被告製品は構成要件 B を充足する。

エ 被告製品において、ロック板 1 0 のガイド端部背面 1 4 には、金属製の板バネで構成された前後 2 個のロックツメ 1 8 が、ガイド端部背面 1 4 の下面側に突出するように設けられている。また、蓋 2 の上方に設けられたロック板収容部 8 b の壁面 1 2 0 には、ロック板 1 0 の差し込みにもなってロックツメ 1 8 が引っ掛かる係止部 2 8 が、ロックツメ 1 8 に対面するように形成されている。これらは、構成要件 C の「スライダとケース或いは係合溝との対向面にスライダの差し込みにもない押し戻され、かつ差し込み終了にもない係合関係になるような係止手段を設けた」ものである。

したがって、被告製品は構成要件 C を充足する。

なお、構成要件 C において、「係止手段」は、「スライダ」と「ケース或いは係合溝」との間の係合関係を形成するものであるから、「スライダ」の「係止手段」を構成する部材と、「ケース或いは係合溝」の「係止手段」を構成する部材とが、対向面に設けられれば足りるものである。

被告製品においては、係止部 2 8 は、蓋 2 の壁面 1 2 0 に一体に形成され、この係止部 2 8 の上面にロックツメ 1 8 に係合する部分が形成されているため、係止部 2 8 の上面がロック板 1 0 のガイド端部背面 1 4 に対向する面となり、この面がロック板 1 0 と係合関係を構成する相手側部材であるケース側に設けられている。

したがって、被告製品における「係止手段」は、「スライダとケース或いは係合溝との対向面」に設けられたものといえ、構成要件 C を充足するものである。

オ 以上のとおりであるから、被告製品は本件発明の構成要件をすべて充足しており、本件発明の技術的範囲に属するものである。

〔被告の主張〕

ア 被告製品の構成は、別紙物件目録(2)記載のとおりである(なお、本項において、被告製品の部材の番号及び名称は、別紙物件目録(2)記載のものをを用いる。)

イ 前記(1)の被告の主張のとおり、本件発明の技術的範囲は、特許出願当初の特許請求の範囲の記載に基づいて解すべきであるところ、以下のとおり、被告製品はその構成要件(aないしe)のすべてを充足するものではない。

(ア) 被告製品において、本体ケース 1 が「箱体」に、蓋 2 が「蓋体」に該当するとしても、被告製品にはそれぞれの「上縁に設けた並列係合溝」が存在しない。

すなわち、本件特許の出願当初の明細書の発明の詳細な説明の記載によれば、上記「並列係合溝」は、「蓋体」及び「箱体」の上端部かつ周壁の外側に形成されるものと解すべきであるが、被告製品では、本体ケース 1 の上端部である

本体ケース上面１１０及び蓋２の上端部である蓋上面１１２の外側にはいかなる構造も有さない。

また、「溝」と称するためには、連続した凹形の断面構造を有しなければならないところ、ガイド片１０８は本体ケース上面１１０及び蓋上面１１２の内側部分のごく一部分から内方に僅かに突出しているにすぎないものであるから、このようなガイド片１０８によっては、被告製品は溝の構造を有することにはならず、「係合溝」は存在しない。

したがって、被告製品は構成要件 a を充足しない。

(イ) 上記(ア)のとおり、被告製品は「係合溝」を有しない。

また、被告製品において、閉鎖状態を維持する方法は、ロック板１０を「係合溝」に「係合状態に」差し込むことによって行うものではなく、ロック板１０を、本体ケース側面１１１及び蓋側面１１３の切り欠き部分からガイド片１０６ないし１０８にガイドされて本体内部の所定位置まで挿入し、この状態では、①ロック板１０の嵌合凸部２０４が本体ケースの嵌合穴１０３に嵌入しかつ蓋の係合片１０２と係合する状態にあり、②ロック板１０の平板部１１下部が本体ケースの挟持片１０５と本体ケース底面１１４との間に挟み込まれ、かつ２つあるロック板１０の嵌合凸部２０２がそれぞれ２つある蓋の嵌合穴１０１に嵌合し、③２本あるロック板１０の挟持ツメ２０３が本体ケースのポール１０４を挟み込む状態にあることによって行うものである。

さらに、ロック板１０は、本体に挿入完了時点で有するロックツメ１８が本体の係止部２８と噛み合わさることによって係止状態に置かれるものであり、この状態ではロック板１０は解除具Ａを用いなければ本体から離脱させることはできないから、「抜き差し自在に」差し込まれるものでもない。

したがって、被告製品は構成要件 b を充足しない。

(ウ) 構成要件 c の、「上記スライダと上記ケース或いは係合溝との対向面に・・・係止手段を設け」の意味について、本件特許の出願当初の明細書の発明の詳細な説明の記載や図面を参照すれば、スライダとケース又は係合溝との双方が相対向する面を有して、それぞれの面に係止手段が設けられているものをいうと解釈するのが相当である。

被告製品では、ロック板１０の係止手段は、ガイド端部背面１４に設けられたロックツメ１８であり、これに対し、ケース側の係止手段は、蓋上面１１２よりも蓋２の内部方向に入った箇所に、蓋２の正面１１５にそれぞれ独立した形で２か所の係止部２８が設けられている。そして、ガイド端部背面１４と蓋２の正面１１５は、対向面にはないから、係止手段がスライダとケース或いは係合溝との対向面に設けられたものとはいえない。

したがって、被告製品は構成要件 c を充足しない。

(エ) 構成要件 d の、「係止手段を挟んで対向する面」とは、蓋体又は箱体のいずれかの上面と、これと対向するようなスライダの面とを意味すると解釈するのが相当である。

被告製品では、係止手段は本体ケース上面１１０又は蓋上面１１２に設けられていない。

しかも、ロック板１０のガイド端部背面１４と本体ケース上面１１０又は蓋上面１１２の間にも、ロック板１０のガイド端部背面１４と係止部２８の間にも、「係止手段の係合解除用解除具の差し込み間隙」は設けていない。

したがって、被告製品は構成要件 d を充足しない。

ウ 仮に、本件発明の技術的範囲を、特許登録された特許請求の範囲の記載に基づいて解すべきとしても、以下のとおり、被告製品はその構成要件（ＡないしＤ）のすべてを充足するものではない。

(ア) 被告製品には「蓋体と箱体とのそれぞれの側壁の上縁から連なって上方に突出すると共に、延長を内方に７字状に屈曲した屈曲壁によって設けた並列係合溝」が存在しない。

すなわち、被告製品において、蓋体と箱体の側壁とは、それぞれ底面１１４及び正面１１５にあたり、側壁の上縁とは、底面１１４と本体ケース上面１１０とが接する部分及び正面１１５と蓋上面１１２とが接する部分にあたる。そして、被告製品は、本体ケース上面１１０及び蓋上面１１２の上方には何ら構造を有さず、本体ケース１及び蓋２の側壁上縁からさらに上方に突出する屈曲壁は存在しない。

また、上記イ(ア)のとおり、被告製品のガイド片１０８によっては、

被告製品は溝の構造を有することにはならず、「並列係合溝」を構成するような「7字状に屈曲した屈曲壁」も存在しない。

さらに、被告製品において、「7字状」を呈する部分はごく僅かの部分であり、大部分は単なる蓋と本体との噛み合わせ形状である。

したがって、被告製品は構成要件Aを充足しない。

(イ) 上記(ア)のとおり、被告製品は「係合溝」を有しない。

また、「連結板を介し対向する両側板」とは、少なくとも同程度のスケールの板状の2枚の側板を別の板状部材で連結した構造を有するものを意味するところ、被告製品のロック板10は、その大部分が平板部11によって構成されるものであり、その平板部11の上端部分にガイド端部背面14を介してガイド端部26を形成しているものにすぎないから、「連結板を介し対向する両側板」を有するものとはいえない。

さらに、上記イ(イ)のとおり、被告製品において、閉鎖状態を維持する方法は、ロック板10を「係合溝」に「係合状態に」差し込むことによって行うものではなく、ロック板10は「抜き差し自在に」差し込まれるものでもない。

したがって、被告製品は構成要件Bを充足しない。

(ウ) 構成要件Cの、「上記スライダと上記ケース或いは係合溝との対向面に・・・係止手段を設け」の意味について、本件特許の登録時の明細書の発明の詳細な説明の記載や図面を参照すれば、スライダとケース又は係合溝との双方が相対向する面を有して、それぞれの面に係止手段が設けられているものをいうと解釈するのが相当である。

被告製品では、上記イ(ウ)のとおり、係止手段がスライダとケース或いは係合溝との対向面に設けられたものとはいえない。

したがって、被告製品は構成要件Cを充足しない。

エ そもそも、本件発明は、その特許請求の範囲の記載によっても、明細書の図面によっても、「箱体」と「蓋体」というケースの本体部分が存在し、その外側に「並列係合溝」を形成した技術であるというべきである。

これに対し、被告製品は、本体ケース1及び蓋2の外側には、何ら構成部材を有せず、ロック板10も本体ケース部分の内側に設けられたロック板嵌入空間8に収納されるものである。

このように、被告製品は、本件発明と根本的な設計思想を全く異にするものであるから、本件発明の技術的範囲に属しないことは明らかである。

オ 以上のとおりであるから、被告製品は本件発明の技術的範囲に属しない。

(3) 本件特許権についての明白な無効理由の有無①(違法な補正)

〔被告の主張〕

本件特許権には以下のとおり無効理由があることが明白であり、このような本件特許権に基づく本件請求は権利の濫用として許されない。

すなわち、本件特許は出願後、特許庁審査官による平成14年6月18日の拒絶理由通知に対し、平成14年7月29日に出願人である原告による補正(以下「本件補正」という。)がされ、その後さらに1回の補正(ただし、特許請求の範囲の請求項4に関わる補正ではない。)を経て特許査定に至ったものである。

出願当初の特許請求の範囲の請求項4は、前記(1)の被告の主張に記載のとおりのものであったところ、本件補正において、登録された特許請求の範囲の記載に補正されたものであるが、この補正において、出願当初の特許請求の範囲の記載に存在した「この係止手段を挟んで対向する面間に前記係止手段の係合解除用解除具の差し込み間隙を設けた」という記載を削除している。

上記本件補正は、出願当初においては、スライダについて「この係止手段を挟んで対向する面間に前記係止手段の係合解除用解除具の差し込み間隙を設けた」という記載により、係合解除用解除具の差し込みのための間隙を設けたものという制限が加えられていたにもかかわらず、この制限を削除したものである。ところが、明細書添付の図面には、全てのスライダは係合解除用解除具の差し込みのための間隙が存在するものしか記載されておらず、係合解除用解除具の差し込みのための間隙を有しないスライダに関しては、出願当初の明細書には記載されていない。したがって、上記本件補正は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出すことができない補正を行い、スライダとしての出願当初の技術的範囲を拡大したものであって、特許法17条の2第3項に違反するものである。

それにもかかわらず、本件特許は、同法４９条１号に違反して特許査定されたものであるから、無効理由が存在するものである。

なお、原告は、本件特許権に係る発明においては、係合解除具の構成を何ら限定していないと主張するが、原告が引用する明細書の記載は、係合解除用解除具の差し込み間隙の存在を前提とした係合解除具に関するものであって、スライダに存在する係合解除用解除具の差し込み間隙の構成に関するものではないから、上記原告の主張は当を得ないものである。

〔原告の主張〕

特許請求において、請求項には、出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項を記載すればよく、明細書に記載された実施例だけに発明特定事項が限定されるわけではない。

本件特許の出願当初の明細書の発明の詳細な説明には、「係合解除具２２は、上記の構成に限定されず」と記載しており、本件特許権に係る発明においては、係合解除具の構成を何ら限定していない。

したがって、発明特定事項から係合解除具の構成を削除する補正が、特許法１７条の２第３項の要件を満たさないとはいえず、被告が主張するような無効理由は存在しない。

(4) 本件特許権についての明白な無効理由の有無②（発明未完成）

〔被告の主張〕

本件特許権には以下のとおり無効理由があることが明白であり、このような本件特許権に基づく本件請求は権利の濫用として許されない。

ア すなわち、本件特許権の明細書の発明の属する技術分野の項には、「この発明は、陳列や販売以外に貸し出しケースになると共に、収納商品の盗難を防止するケースや、ケースの開放阻止スライダ及びケースに対するスライダの係合関係解除具に関する。」と記載されているにもかかわらず、特許請求の範囲の各請求項にはスライダの係合関係解除具に関する記載は一切ない。

イ また、本件特許権の明細書に記載に照らせば、本件特許権に係る発明の内容は、盗難防止のため、差し込んだスライダが係止状態になるような係止手段を設けたためにスライダが容易には抜けず、ケースの開放が困難になるような構造を有することであり、このようなケースを実際使用に際しては、スライダの係止状態を解除する解除器具も必要であるにもかかわらず、特許請求の範囲の各請求項にはスライダの係止関係を解除する器具に関する記載は一切ない。このような発明では実際に使用することができないものであるから、本件特許権に係る発明は未完成のものである。

ウ さらに、本件特許権の明細書の発明の効果の項には、「この発明に係るケース及びスライダは、・・・スライダを介しケースの開放が阻止されてケースに収納してある商品の盗難を防止することができると共に、店側の解除具によってスライダとケースとの係止手段の係合関係を解除して、引き抜いたスライダを店側に残すため、ケースを販売或いは貸出しケースとして使用することができる。」と記載されているにもかかわらず、特許請求の範囲の各請求項にはスライダの係止手段の係合関係を解除する解除具に関する記載はなく、スライダの係止状態を解除する方法は請求項には示されていない。したがって、本件特許権に係る発明は、上記のような作用効果を有するものではなく、未完成のものである。

エ 加えて、本件発明は、構成要件Ｂで、スライダを係合溝に「抜き差し自在に」差し込まれるものとしつつ、構成要件Ｃで、スライダの「差し込み終了にともない係合関係になる」係止手段を設けるものとしている。この両者は両立し得ないものであり、このように、本件発明はそれ自身矛盾を含むものであるから、未完成のものである。

オ 以上のとおり、本件発明は、未完成のものであり、無効理由が存在するものである。

カ なお、原告は、本件発明について、特別な係合解除具は必ずしも必要ではないと主張するが、そのような緩やかな係合関係しか生じない係止手段では、盗犯防止効果を生じさせることができないことは明らかである。

しかも、原告の上記主張によっても、係合解除具を必要とするものについては、上記エの矛盾が残る上、上記アないしウの問題は解消されない。

原告の主張が、係合解除具を用いなければスライダの係合関係を解除できないものは本件発明の技術的範囲に含まれないということを意味するのであれば、被告製品は、スライダの係合関係の解除に係合解除具を必要とするものである

から、本件発明の技術的範囲に含まれないこととなる。

〔原告の主張〕

本件発明は、蓋体と箱体のそれぞれの側壁の上縁から連なって上方に突出すると共に、延長を内方に7字状に屈曲した屈曲壁によって設けた並列係合溝に、スライダを抜き差し自在に差し込むという構成により、防犯効果を得ることを特徴とするものである。このような構成により、係合状態に差し込むスライダがケースの表面に露出せず、箱体と蓋体内に隠れるため、スライダが箱体や蓋体の外面に露出するものに比べ、スライダを抜き取ろうとする意識が格段に芽生え難くなるものであり、防犯効果としては、スライダの係合手段を強固にするよりも高い。

したがって、本件発明において、スライダの係合解除具は、必須のものでなく、特別な係合解除具を必要としないで、スライダの係合関係を解除できる場合も、防犯効果を奏するものであり、係合解除具の構成が記載されていないからといって、本件発明は未完成のものではないし、構成要件BとCの間に矛盾も存在しない。

以上のとおりであるから、被告が主張するような無効理由は存在しない。

(5) 本件特許権についての明白な無効理由の有無③（新規性・進歩性欠如）

〔被告の主張〕

本件特許権には以下のとおり無効理由があることが明白であり、このような本件特許権に基づく本件請求は権利の濫用として許されない。

すなわち、本件特許出願以前である平成7年6月2日に発行された実開平7-29692号公開実用新案公報（乙3）に実用新案登録請求の範囲の請求項4として記載された発明は、本件発明と同一である。また、平成6年当時、上記実用新案登録請求の範囲の請求項4の実施品が出願人により製造販売されていた。したがって、本件特許権は、特許法29条1項各号に違反して特許されたものである。

仮に、本件発明に新規性が認められるとしても、上記のとおり、平成6年当時に、上記実用新案登録請求の範囲の請求項4の実施品が製造販売されていたのであるから、当業者にとって、本件発明に想到することは容易であった。したがって、本件特許権は、特許法29条2項に違反して特許されたものである。

以上のとおり、本件特許権には無効理由が存在する。

〔原告の主張〕

本件発明は、蓋体と箱体のそれぞれの側壁の上縁から連なって上方に突出すると共に、延長を内方に7字状に屈曲した屈曲壁によって設けた並列係合溝に、スライダを抜き差し自在に差し込むという構成により、係合状態に差し込むスライダがケースの表面に露出せず、箱体と蓋体内に隠れるので、スライダが箱体や蓋体の外面にそのまま露出するものに比べ、スライダを抜き取ろうとする意識を芽生え難くするという効果を奏する。

実開平7-29692号公開実用新案公報に実用新案登録請求の範囲の請求項4として記載された発明や、被告がその実施品と主張する物件は、ロック部材が外面にそのまま露出する構造であり、上記の本件発明の構成について開示するところがない。したがって、これらは本件発明と同一ではなく、これらから本件発明に容易に想到することもできない。

以上のとおりであるから、被告が主張するような無効理由は存在しない。

(6) 損害

〔原告の主張〕

被告による被告製品の売上は、平均で1か月当たり1750万円を下らないから、本件特許権が設定登録された平成15年1月31日以降の被告製品の総売上は、1億0500万円を下らない。

被告の利益率は、売上高の20パーセントを下らないから、特許法102条2項により原告の損害と推定される、被告製品の販売により被告が受けた利益は、2100万円を下らない。

〔被告の主張〕

否認ないし争う。

第3 当裁判所の判断

1 争点(1)（本件発明の技術的範囲は出願当初の特許請求の範囲の記載に基づいて定められるべきか）について

被告は、本件特許権には、違法な補正に基づいて特許したという無効理由が存在することを前提として、これを回避して本件特許権が有効性を維持するためには、補正前の特許請求の範囲の記載に基づいて本件発明の技術的範囲を定める必要

があると主張する。

しかしながら、仮に、被告が主張するような無効理由が存在するのであれば、その特許権は無効審判により無効とすべきものであり、その存在が明らかであれば、本件のような侵害訴訟においてもその権利行使は権利の濫用として許されないものであって、発明の技術的範囲を定めるにあたって補正前の特許請求の範囲の記載に基づくべきものとは解されない。

したがって、本件発明の技術的範囲は、特許登録された特許請求の範囲に基づいて定めるべきものである。この点についての被告の主張は採用することができない。

2 争点(2)(被告製品の構成要件充足性)について

(1) 構成要件Aについて

ア 本件特許権の特許公報である甲第2号証によれば、本件特許権の明細書には、発明の実施の形態の項において、「この発明の第1の実施形態のケースAは、図1及び図2に示すように、側面に商品の出し入れ用の開口1を有する箱体2と、この箱体2の下縁側にヒンジ3を介し開口1を開閉するように設けた蓋体4とで構成されている。上記の箱体2は、図示の場合側壁5と、この側壁5の各辺縁から連なって側壁5の裏面側に突出する周壁6とで構成され、蓋体4は、図示の場合側壁7と、この側壁7の下辺以外の辺縁から連なって側壁7の裏面方向に突出すると共に、周壁8とで構成され、ヒンジ3は、図示の場合側壁7の下辺と周壁6との連結部分にハーフカットにより設けたが、他のヒンジを用いることもあり、合成樹脂を素材とした成形などで設ける。勿論、周壁6、8などの一部に収納商品の抜き取りができない切欠きなどを設けることもある。また、箱体2と蓋体4との上縁(ヒンジ3に対向する辺側)には、側壁5、7の上縁から連なって上方に突出すると共に、延長を内方から下方に屈曲した7字状の屈曲壁10を形成して並列係合溝9、9が設けられてある。上記のように構成すると、箱体2に例えばレンタルショップにあっては、レンタル商品を収納したのち、蓋体4によって開口1を閉鎖する。このとき、係合溝9、9は、図2に示すように並列状になる。」(段落【0012】ないし【0015】)と記載されていることが認められ、この記載に照らせば、本件発明の構成要件Aにいう「箱体」とは、収納すべき商品を収納する部材をいい、「蓋体」とは、箱体の開口を開閉する部材をいうものと解するのが相当である。

ところで、被告製品を表す図面であることについて当事者間に争いのない別紙物件目録(1)添付の図1ないし8及び被告製品である検甲第1号証によれば、被告製品において、商品が収納される空間は、原告が主張するところの壁面114及びその左右両辺縁から連なって突出する壁面111a、111bの内側に形成され、壁面111a、111bの突出方向に開放している空間7であり、壁面114の下辺縁と継手部4を介して設けられた壁面115及びその左右両辺縁から連なって突出する壁面113a、113bは、上記壁面114、111a、111bから形成される空間7の内側の開放部分を閉鎖するように設けられていることが認められる。そして、被告製品において、収納すべき商品は、壁面115の側についてはリブ116の上縁線とその延長線より下方に、壁面114の側については閉鎖時にリブ116の上縁線とその延長線に対向する線(概ねガイド片106とその延長線付近である。)より下方に収納されることも認められる。

以上によれば、被告製品の、原告が主張するところの壁面114、111a、111bから構成される本体1は、構成要件Aにいう「側面に商品の出し入れ用の開口を有する箱体」に該当し、継手部4は、構成要件Aにいう「箱体の下縁側」の「ヒンジ」に該当し、壁面115、113a、113bから構成される蓋2は、構成要件Aにいう「開口を開閉するように設けた蓋体」に該当すると認められる。

したがって、被告製品において、「箱体」に該当する本体1の「側壁」に該当するのは原告が主張するところの壁面114であり、「蓋体」に該当する蓋2の「側壁」に該当するのは壁面115であると解すべきである。

イ 上記アのとおり、本件発明の構成要件Aにいう「箱体」とは、収納すべき商品を収納する部材をいい、「蓋体」とは、箱体の開口を開閉する部材をいうものと解すべきであり、被告製品において、収納すべき商品は、原告が主張するところの壁面115の側についてはリブ116とその延長線より下方に、壁面114の側については閉鎖時にリブ116とその延長線に対向する線より下方に収納されることからすれば、「蓋体」の「側壁」の「上縁」は、壁面115におけるリブ11

6の上縁線とその延長線の部分であり、「箱体」の「側壁」の「上縁」は、壁面114における閉鎖時にリブ116の上縁線とその延長線に対向する線の部分であるということができる。

したがって、被告製品において、構成要件Aにいう「蓋体と箱体とのそれぞれの側壁の上縁から連なって上方に突出する」「壁」には、原告が主張するところの壁面118及び壁面120がそれぞれ該当する。

ところで、原告が主張するところの、それぞれ3個ずつ存在するガイド片108a及びガイド片108bについて、いずれもロック板10の挿入口に近いものから順に、ガイド片108aイ、108aロ、108aハ及びガイド片108bイ、108bロ、108bハと呼ぶとすると、別紙物件目録(1)添付の図1ないし8及び検甲第1号証によれば、壁面118及び壁面120は、いずれも、その上端の一部が、ガイド片108aイ及びガイド片108bイとして内側に屈曲しており、その部分の断面は、いずれも7字状となっていること、蓋2の閉鎖時には、上記7字状を形成した部分が並列となり、さらにロック板10の挿入時には、上記7字状を形成した部分にロック板10の上縁部26aと壁面26bが差し入れられることが認められる。

したがって、被告製品において、原告が主張するところの壁面118及び壁面120は、構成要件Aにいう「延長を内方に7字状に屈曲した屈曲壁」に該当し、これによって設けられた上記7字状を形成した部分が、構成要件Aにいう「並列係合溝」に該当するということができる。

ウ 以上のとおり、被告製品のうちロック板10を除いたケース部分は、本件発明の構成要件Aを充足する。

エ 被告は、被告製品において、被告が主張するところの底面114及び正面115が構成要件Aにいう「蓋体と箱体とのそれぞれの側壁」に該当し、底面114と本体ケース上面110とが接する部分及び正面115と蓋上面112とが接する部分が「側壁の上縁」に該当すると主張し、これを前提に、被告製品には「側壁の上縁から連なって上方に突出する」「屈曲壁」が存在しないと主張するが、上記アのとおり、本件発明の構成要件Aにいう「箱体」とは、収納すべき商品を収納する部材をいい、「蓋体」とは、箱体の開口を開閉する部材をいうものと解すべきであるから、被告が主張するところの底面114及び正面115も、蓋体と箱体のそれぞれの側壁に該当する部分と、それ以外の部分、すなわち側壁の縁部から連なって突出する壁の部分に区分することができるというべきである。したがって、被告の上記主張は採用することができない。

また、被告は、「溝」と称するためには、連続した凹形の断面構造を有しなければならないと主張し、また、被告製品において、「7字状」を呈する部分ごく僅かであるとも主張するが、本件発明の特許請求の範囲の記載によれば、「係合溝」とは「スライダ」の「連結板を介し対向する両側板の上縁部を」差し込むべき箇所であるとされるものの（構成要件B）、これ以上の限定はなく、本件特許権の特許公報（甲2）によって認められる本件特許権の明細書の記載にも、「係合溝」についてこれ以上の限定はないから、構成要件Aにいう「係合溝」というためには、スライダの連結板を介し対向する両側板の上縁部に相当する部材を差し込むに足る凹形構造があれば足り、これが連続することまでは要せず、また「係合溝」を上記のとおり解する以上、「7字状に屈曲」した部分も、当該屈曲壁の縁部全体にわたって存在することまでは要せず、その一部に存在することで足りると解すべきであるから、被告の上記主張も採用することができない。

(2) 構成要件Bについて

ア 被告製品を表す図面であることについて当事者間に争いのない別紙物件目録(1)添付の図1ないし8及び被告製品である検甲第1号証によれば、被告製品において、原告が主張するところのロック板10は、平板部11の上縁部26aと、壁面26bが対向して設けられ、平板部11と壁面26bがガイド端部背面14と壁面123によって連結された構成を有していることが認められる。

そして、上記(1)イのとおり、蓋2の閉鎖時にケース部分にロック板10を挿入する際には、ケース部分の並列係合溝にロック板10の上縁部26aと壁面26bが差し入れられ、ケース部分の上記並列係合溝を形成するガイド片108aイ及びガイド片108bイの外側に、ロック板10の上縁部26aと壁面26bが存在することによって、ケース部分の閉鎖状態が維持されることも認められる。

さらに、ロック板10は、解除具Aを用いることにより、ケース部分との関係において抜き差し自在であることもまた認められる。

以上によれば、被告製品の、原告が主張するところのロック板１０のガイド端部背面１４は、構成要件Ｂにいう「連結板」に該当し、ロック板１０の上縁部２６ａと壁面２６ｂは、構成要件Ｂにいう「連結板を介し対向する両側板の上縁部」に該当すると認められる。

そして、上記のとおり、ロック板１０の上縁部２６ａと壁面２６ｂは、「係合溝」に該当する部分に、ケース部分の閉鎖状態維持の係合状態に、抜き差し自在に差し込まれるものであるから、ロック板１０は、「前記係合溝に連結板を介し対向する両側板の上縁部を前記ケースの閉鎖状態維持の係合状態に、かつ抜き差し自在に差し込んだスライダ」に該当するものであり、本件発明の構成要件Ｂを充足する。

イ 被告は、「連結板を介し対向する両側板」とは、少なくとも同程度のスケールの板状の２枚の側板を別の板状部材で連結した構造を有するものを意味すると主張し、これを前提として、被告製品のロック板１０は「連結板を介し対向する両側板」を有するものとはいえないと主張するが、本件特許権の特許公報（甲２）によって認められる本件特許権の明細書の記載をみても、「連結板を介し対向する両側板」を被告主張のように限定的に解すべき記載は存在しないから、被告の上記主張はその前提において採用することができない。

また、被告は、被告製品において、閉鎖状態を維持する方法は、ロック板１０を「係合溝」に「係合状態に」差し込むことによって行うものではなく、他の方法によるものと主張するが、被告が主張するように他の方法によっても閉鎖状態が維持されるとしても、上記アのとおり、ロック板１０をケース部分の並列係合溝に係合状態に差し込むことによっても閉鎖状態が維持されるのであるから、被告の上記主張も採用することができない。

なお、被告は、ロック板１０は、挿入完了時点で係止状態に置かれ、解除具Ａを用いなければ本体から離脱させることはできないから、「抜き差し自在に」差し込まれるものでもないとも主張するが、スライダとケースあるいは係合溝との間に係止手段を設けることが構成要件Ｃのとおり本件発明の要件となっていることに照らせば、スライダの本体からの離脱のために解除具を用いることが必要だとしても、「抜き差し自在」であるということとを妨げないというべきである。何故ならば、仮に、解除具を用いなければスライダを本体から離脱させることができないのであれば「抜き差し自在」ではないと解するならば、解除具を用いずともスライダを本体から離脱させることができるという構成（構成要件Ｂ）と、スライダとケースあるいは係合溝との間の係止手段という構成（構成要件Ｃ）を両立させることができなくなり、本件発明は実施することができないものとなるからである。被告は、この点を捉えて、本件発明は矛盾を含むものであり、本件特許権には無効理由が存在するとも主張する（争点（４）の被告の主張エ）。しかし、一般に、発明の内容を解釈する際には、特許請求の範囲の記載全体を通じて、矛盾が生じないように解釈することができるのであれば、そのように解釈すべきものであるところ、本件特許権の特許公報である甲第２号証によれば、本件特許権の明細書には、「この発明の第３の実施形態では、・・・スライダＢと第１の実施形態のケースＡ或いは係合溝９との対向面には、・・・係止手段２１が、また係止手段２１を有する対向面に係止手段２１の係合解除具２２の差し込み間隙２３が設けてある。」（段落【００２１】）、「上記係止手段２１の係合関係を解除するための間隙２３に差し込む係合解除具２２は、図９、図１０及び図１１に示すように間隙２３に差し込む板状体３１と、・・・長尺片３２と、・・・短尺片３３を並設して形成する。その際、長尺片３２は、図１０に示すようにスライダＢから突出するガイド３４によって前方の係止片２５の下側センターに案内されるように長尺片３２を屈曲させ、そして係止片２５の一側縁から下向きに突出するガイド片３５によって長尺片３２の先を係止片２５の下面センターに案内する。一方短尺片３３は、先端を先細り状にして、係止片２５の両側縁から下向きに突出する並列ガイド片３６間に嵌入して係止片２５の下面センターに案内する。ただし、係合解除具２２は、上記の構成に限定されず、係止手段２１が１個の場合、一枚の板状体を用いて行なう。」（段落【００３０】ないし【００３３】）として、スライダを本体から離脱させるために用いる解除具及びこれを用いた解除の方法が具体的に記載されていることが認められるから、上述のとおり、必要があれば解除具を用いることを前提として、本件発明の特許請求の範囲の中の「抜き差し自在」との用語を解釈すべきである。したがって、被告の上記主張もまた、採用することができない。

この点に関連して、被告は、本件特許権に係る発明は、差し込んだスラ

イダが係止状態になるような係止手段を設けたためスライダが容易に抜けないのに、スライダの係止状態を解除する方法が特許請求の範囲の請求項に示されていないから、本件特許権に係る発明は未完成であるとも主張する（争点(4)に関する被告の主張アないしウ）。しかし、本件特許権に係る発明は、解除具の使用が予定されているケースの発明として理解することができ、前記のとおり解除具及びこれを用いた解除の方法も具体的に記載されているから、これを特許請求の範囲に記載しなくても、発明が未完成となるものではない。

(3) 構成要件Cについて

ア 構成要件Cの、「上記スライダと上記ケース或いは係合溝との対向面に」、「係止手段を設けた」という構成については、本件特許権の特許公報（甲2）によって認められる本件特許権の明細書には特段の記載はないが、通常用語の解釈としては、上記の構成は、「スライダ」における「係止手段」を設けた「面」と、「ケース或いは係合溝」における「係止手段」を設けた「面」とが、スライダを係合溝に差し込んだ際に対向することを意味すると解するのが相当である。

本件特許権に係る発明は、解除具の使用が予定されているケースの発明として理解することができることは前示のとおりである。ところで、本件特許権の明細書及び図面に、解除具として記載されているものは、係止手段を有する対向面間の間隙23に差し込む一枚の板状体や、これに長尺片32と短尺片33を並設したものであって、スライダとケース或いは係合溝の対向面に係止手段を設け、同対向面間に係止手段の解除具の差し込み間隙を設けておくことで、解除具が、スライダとケース或いは係合溝に上下から挟まれた状態で上記間隙（差し込み間隙）に導かれて係止手段に至り、係止手段の解除を行うように図示されている。そうだとすると、本件特許権の明細書及び図面において、係止手段をスライダとケース或いは係合溝の対向面に設けていることには技術的に意味があるものであって、上記本件特許権の明細書及び図面を考慮した場合にも、通常用語の解釈と同様、構成要件Cの「上記スライダと上記ケース或いは係合溝との対向面に」、「係止手段を設けた」という構成は、「スライダ」における「係止手段を設けた」面と、「ケース或いは係合溝」における「係止手段」を設けた面とが、スライダを係合溝に差し込んだ際に（解除具を係止手段に導くことが可能なように）対向するとの意味と理解される。

勿論、本件特許権に係る発明の技術的範囲内に含まれるケースであれば、これに用いられる解除具の種類にかかわらず、本件特許権を侵害することになるのはいうまでもないけれども、その技術的範囲を定めるにあたって、本件特許権の明細書及び図面を考慮すれば、上記のとおり解されるのである。

イ 被告製品において、ケース部分とロック板10とが、ケース部分に設けられた係止部28とロック板10に設けられたロックツメ18とが噛み合うことによって係止されることは当事者間に争いがないから、被告製品における「係止手段」は、ケース部分における係止部28とロック板10におけるロックツメ18がこれに該当すると認められる。

ここで、被告製品を表す図面であることについて当事者間に争いのない別紙物件目録(1)添付の図1ないし8及び被告製品である検甲第1号証によれば、ロックツメ18は、ロック板10のガイド端部背面14に、その下面側に突出するように設けられており、係止部28は、原告が主張するところの壁面120（被告が主張するところの壁面115。以下同様。）に、その内側に突設され、係止部28の上側がロックツメ18と噛み合うように形成されていることが認められる。

したがって、被告製品において、構成要件Cにいう、「係止手段を設けた」「上記スライダと上記ケース或いは係合溝」の「面」とは、ロック板10におけるガイド端部背面14と、ケース部分における壁面120がそれぞれこれに該当するというべきである。

ところが、別紙物件目録(1)添付の図1ないし8及び検甲第1号証によれば、被告製品において、ロック板10をケース部分に挿入した場合に、ガイド端部背面14と、壁面120は対向する面とはならないことが認められる。

したがって、被告製品は、構成要件Cのうち、「上記スライダと上記ケース或いは係合溝との対向面に」、「係止手段を設けた」との部分に充足しない。

ウ 原告は、被告製品において、係止部28の上面にロックツメと係合する部分が形成されているから、係止部28の上面がロック板10のガイド端部背面14に対向する面となり、この面がケース側に設けられているから、「係止手段」は

「対向面」に設けられたものといえる旨主張する。

しかしながら、上記アのとおり、本件発明において、対向すべきは係止手段が設けられた面同士であり、係止手段を設けた面と係止手段に存在する面とが対向すべきものでも、係止手段に存在する面同士が対向すべきものでもない。そして、上記イのとおり、被告製品における「係止手段」としては係止部２８がこれに該当するというべきであるから、その上面は係止手段に存在する面であり、係止手段が設けられた面ではないというべきである。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

(4) 以上のとおり、被告製品は本件発明の構成要件のすべてを充足するものとは認められない。したがって、被告製品が本件発明の技術的範囲に属するとは認めることができない。

3 結論

以上のとおりであるから、その余の点について判断するまでもなく、原告の主張は理由がないことが明らかである。

よって、主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第２６民事部

裁判長裁判官	山	田	知	司
裁判官	中	平		健
裁判官	守	山	修	生

(別紙)

物件目録(１) 図１図２図３図４図５図６・７図８ 物件目録(２) 図１図２図３図４図５図６