

決

株式会社日新

藤本徹

近藤幸夫

東尾正博

鳥居和久

田川孝由

北川政德

株式会社ジャストコーポレーション

安原正之

佐藤治隆

小林郁夫

鷹見雅和

平崎彦治

文

- ## 事実及び理由

1 原判決を取り消す。

- 3 被控訴人は、その占有に係る原判決別紙物件目録(1)記載の物件を廃棄せよ。

- 4 被控訴人は、控訴人に対し、2100万円及びこれに対する平成15年10月20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

- 5 訴訟費用は、1、2審とも被控訴人の負担とする。

- (以下、控訴人を「原告」、被控訴人を「被告」といい、引用に係る原判決中に

- ## 第2 事案の概要

権を有する原告が、被告による後記被告製品の製造販売等が上記特許権の明細書の

- 原審は、被告製品は本件発明の技術的範囲に属さないとして、原告の請求を

- 2 前提となる事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり付加等

- (1) 2頁16行目冒頭の「(2)」を「(2)ア」と、同17行目から18行目にか

- める。

- (2) 5頁8行目の「用いる。」の次に「また、原告は、当審において、原判決

- の一部を、新たに同朱記部分のとおりに「壁面 28 A」と指示した上、それを前提と

- (3) 17頁7行目末尾の次に改行の上、次のとおり加える。

- 〔原告の主張〕

- ア 本件発明の構成要件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」は、被告製品でいうと、ロック板１０におけるガイド端部背面１４と、蓋２の壁面１１２に平行な「壁面２８Ａ」（本判決添付図面の朱記部分参照）がそれに当たる。

すなわち、被告製品におけるケース側の「係止部２８」は、蓋２の壁面１１２に平行な「壁面２８Ａ」の上面に上方に突き出して形成された部分（この部分に、ロック板１０のロックツメ１８が係止されるようになっている。本判決添付図面の朱記部分参照）であるところ、これは、ロック板１０におけるガイド端部背面１４と対向する「壁面２８Ａ」に設けられているのであるから、被告製品は、この点でも本件発明の構成要件を充足している。

イ 後記被告の主張ア、イは争う。

〔被告の主張〕

ア 本件特許権の明細書には、「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。」【００５６】と記載されており、「スライダ」と「ケース」に加え、店側の「解除具」によっても作用効果を得られるとされているから、上記「解除具」は、本件発明の作用効果を生ずるために必須の構成要素であるにもかかわらず、請求項４には何ら記載されていないから、本件発明は、特許請求の範囲記載の構成によっては、発明の効果を生じることのできない発明未完成あるいは記載不備のものである。

なお、このような場合に、発明の詳細な説明に記載されているにすぎない「解除具」に係る事項を考慮して判断することは、特許請求の範囲に何ら記載のない必須の構成要件を付加して解釈することにほかならず、特許請求の範囲の解釈として許されない。

イ 本件発明にいう「箱体」及び「蓋体」は、商品の収納部分を構成する側壁に加え、それに垂直な４面の周壁の合計５面で構成される箱型形状を有するものと解すべきである。

この点は、「箱体」及び「蓋体」なる用語の通常の意味もそうであるし、本件特許権の明細書の「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」【００１３】なる記載及び同明細書中にはこれらの形状に関してそれ以外の記載がないことから明らかというべきである。

なお、被告製品において「蓋体」に相当する蓋２側に設けられたリブ１１６は、ケースの強度を維持するためのものであって、商品の収納部分を画するためのものではないし、「箱体」に相当する本体１側に至っては、リブ１１６と組み合わされるべき部材すら存在しない。

ウ 原告の主張アは争う。

原告は、被告製品のうち、その主張するところの「壁面２８Ａ」が本件発明の構成要件Ｃの「係止手段を設けた」「面」に該当する旨主張するものであるが、同主張は、「壁面２８Ａ」という「係止手段に存在する面」をもって、「係止手段が設けられた面」であると主張するものであって、失当である。」

第３ 当裁判所の判断

１ 当裁判所も、被告製品は本件発明の技術的範囲に属さず、原告の請求はいずれも棄却されるべきものと判断する。

その理由は、次のとおり付加するほかは、原判決の「事実及び理由」中の

「第３ 当裁判所の判断」１及び２に記載のとおりであるから、これを引用する。

(１) ２０頁１６行目の「壁面１２０」の次に「並びにガイド片１０８aイ、１０８bイ」を加える。

(２) ２１頁６行目末尾の次に改行の上、次のとおり加える。

「なお、この点に関して、被告は、本件発明にいう「箱体」及び「蓋体」は、その側壁の四周に周壁を有するものに限られるとも主張している。

しかしながら、「箱体」及び「蓋体」には、上記周壁のうち一つでも欠けるものを含まないと解することが通常の意味といえるかは疑問である上、原告が指摘する本件特許権の明細書の記載にしても、一実施例に関する記載にすぎないことが明らかであるし、また、本件発明にいう「箱体」及び「蓋体」の上縁部、換言すれば、「箱体」及び「蓋体」の「側壁の上縁」は、当該「側壁」部分とこれに連なって設けられる「屈曲壁」とを画する部分であるところ、これを画する

必要があるのは、「屈曲壁」にはスライダが挿入されるものとされていることから、その部分が商品収納部分と重なってはならない点にあると解され、そのためには、当該部分に必ず周壁が存在するまでの必要性はないと考えられることからして、この点に関する被告の主張も、にわかに採用することができない。」

(3) 24頁18行目末尾の次に改行の上、次のとおり加える。

「被告は、以上のような理解をすることは、特許請求の範囲に何ら記載のない必須の構成要件を新たに付加することにほかならず、許されないとも主張している。

しかしながら、特許請求の範囲には、当該発明を特定するために必要と認められる事項のすべてが記載されていれば足りるのであり（特許法36条5項）、当該発明を実施するために一定の前提が存在したとしても、かかる前提がすべて明記されるまでの必要はなく、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者において、特許請求の範囲の記載から、当該発明が当然一定の前提を有するものであることを理解することができ、かつ、その点が、発明の詳細な説明の項に発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていれば足りる（同条4項）ものと解されるし、また、被告が、本件発明においては、「解除具」の存在が、本件特許権の明細書に記載された発明の効果を生じるために不可欠であるから、これに関する事項は必須の構成要件であると主張している点についても、その記載を欠くことから当該明細書の発明の詳細な説明に記載された発明の効果の一部が否定されることはあり得るとしても、被告主張のような点から、直ちに、当該事項をもって当該発明の必須の構成要件としなければならないことになるものとも解されない。

そうすると、特許請求の範囲の記載を解釈する上で「解除具」が使用されることを考慮に入れたとしても、当該発明に必須の構成要件を付加して解釈したことにはならず、この点に関する被告の主張も採用することができない。」

(4) 27頁13行目末尾の次に改行の上、次のとおり加える。

「また、原告は、当審において、原判決別紙物件目録(1)の添付図面の「係止部28」に係る指示部分を、壁面120から一体成形により突出して設けられた部材のうち、その一部である上部突出部のみを指すように変更するとともに、同部材の上面の一部平坦面を新たに「壁面28A」として指示した上、同「壁面28A」が、被告製品におけるケース側の「面」である旨の主張を追加している。

しかしながら、本件発明の構成要件Cにおいて、「対向面」に設けられるべきものは、「係止部」ではなく、「係止手段」と表現されているのであるから、被告製品においてこれに相当するのは、上記「壁面120から一体成形により突出して設けられた部材」全体を指すものと理解するのが自然であるし（現に、上記のように主張を変更するまでは、原告自身もそのような理解の下に主張をしていたことがうかがわれるところである。）、また、原告が新たに指摘するところの「壁面28A」なる部位に何らかの技術的意味が存するとの主張、立証も全くなされていらないことからすると（仮に当該部分が切除されたとしても、被告製品の機能が損なわれることはないものとも考えられる。）、当審における原告の主張は、上記当初の主張と実質的に異なるものではなく、したがって、上記したところと同様の理由により採用することができないものといわざるを得ない。」

2 その他、原審及び当審における当事者提出の各準備書面記載の主張に照らし、原審で提出、援用された全証拠を改めて精査しても、引用に係る原判決を含め、当審の認定、判断を覆すほどのものはない。

第4 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、原告の請求は理由がないから、いずれもこれを棄却すべきところ、これと同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由がない。

よって、主文のとおり判決する。

（平成16年12月22日口頭弁論終結）

大阪高等裁判所第8民事部

裁判長裁判官 竹 原 俊 一

裁判官 小 野 洋 一

裁判官

長 井 浩 一

(別紙)

図 1 図 2 図 3 図 4 図 5 図 6、7 図 8