

参考6

関連裁判例

1. 侵害論について

東京高裁昭和53年12月20日判決（昭和51年（ネ）第783号・判例タイムズ381号165頁）

ボールベアリング事件

（判旨）

「計測手段と協力する組立手段」という表現はきわめて機能的、抽象的であって、・・・このような機能的、抽象的に表現されている構成要件は、その技術的な意味内容が明細書の記載や技術常識から直ちには明瞭でない場合でも、明細書及び図面にその具体的な構成として、その作用とともに開示されているはずのものであり・・・その構成、作用により示されている具体的な技術的思想に基づいて、これを、明確な内容の構成のものとして解すべきものである。・・・

したがって、本件特許発明における右の「計測手段と組立手段とが協力する」という構成要件の技術的な意味も、図面及び明細書全体の記載から、そこにいかなる特定の技術的思想が開示されているかを合理的に解釈して確定するほかはない。・・・

右の構成要件は、前記のとおり、きわめて機能的、抽象的に表現されており、しかもその技術的な意味内容が明細書の記載や技術常識から明瞭であるといえない以上、明細書に記載されている実施態様に開示されている具体的な技術的思想を知ることによって、その意味を確定すべきものであり、これを一実施例の装置における具体的な構成、作用にのみ限定することは当を得ないとしても・・・機能的、抽象的に表現された構成要件であることに事寄せて、本来、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が容易にその実施をすることができる程度に、明細書に開示されていない技術的思想までも当然に含ませうるものであってはならないことは明らかである。・・・

実施例の装置に開示されている「計測手段と組立手段とが協力する」関係とは、計測手段と組立手段の各作動が相互に規制され、いわば一対一の対応関係をもって作動するという不可分の関連性を有していることであるとみるべきものであり、明細書中には、これと別異に解すべきことを示唆する記載は存在しない（もつとも、本件公報・・・には、「本発明は特に前述の作業に応用したものとして図示し且つ記述されるが、実質的に違う構造の装置にも実施でき、且つ他の部品にも応用できることは了解される。」との記載部分があるけれども、前期実施例の装置以外にこれと実質的に異なる具体的な構成、作用は何ら示されておらず、右の如き記載があることのみをもってしては、「計測手段と組立手段とが協力する」ことにつき、右と異なる意味に解すべきことを示唆するものとは到底いえない。）。

以上のとおりであるから、本件特許発明における「計測手段と組立手段とが協力する」という構成要件は、控訴人が主張するように、単に、組立手段が計測手段の選出した中間部品（球）を他の滞留機構を経由して受取るという関係にとどまるものではなく、「計測手段と組立手段とが作動上相互に規制され、いわば一対一の対応関係をもって作動するという不可分の関係性を有している」ことであると解するのが相当である。

・・・被控訴人装置は、本件特許発明の「計測手段と組立手段とが協力する」という構成要件を具備しておらず、本件特許発明とは技術的に異なる

2. 侵害論について

東京地裁平成10年12月11日判決（平成8年（ワ）第22124号・判例時報1674号152頁）

磁気媒体リーダー事件（実用新案）

（判旨）

実用新案登録請求の範囲のうち「上記磁気ヘッドが下降位置にあるときは上記磁気ヘッドの回動を規制し、」との記載は、「磁気ヘッドがホームポジション又はエンドポジションで停止しても磁気ヘッドが正常な姿勢でいるようにした」という本件考案の目的そのものを記載したものにすぎず、「回動規制手段」という抽象的な文言によって、本件考案の磁気媒体リーダーが果たすべき機能ないし作用効果のみを表現しているものであって、本件考案の目的及び効果を達成するために必要な具体的構成を明らかにするものではないと認められる。

このように、実用新案登録請求の範囲に記載された考案の構成が機能的、抽象的な表現で記載されている場合において、当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であればすべてその技術的範囲に含まれると解すると、明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが考案の技術的範囲に含まれ得ることとなり、出願人が考案した範囲を超えて実用新案権による保護を与える結果となりかねないが、このような結果が生ずることは、実用新案権に基づく考案者の独占権は当該考案を公衆に対して開示することの代償として与えられるという実用新案法の理念に反することになる。

したがって、実用新案登録請求の範囲が右のような表現で記載されている場合には、その記載のみによって考案の技術的範囲を明らかにすることはできず、右記載に加えて明細書の考案の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該考案の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。

ただし、このことは、考案の技術的範囲を明細書に記載された具体的な実施例に限定するものではなく、実施例としては記載されていなくても、明細書に開示された考案に関する記述の内容から当該考案の属する技術の分野における通常の知識を有す

る者（当業者）が実施し得る構成であれば、その技術的範囲に含まれるものと解すべきである。

3. 侵害論・無効論について

東京地裁平成16年12月28日判決（平成15年（ワ）第19733号）

アイスクリーム充填苺事件

（判旨）

「特許請求の範囲」の記載によれば、本件特許発明の「アイスクリーム」は、「外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」ものとされている。

しかし、この記載は、本件特許発明の目的そのものであり、かつ、「柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性」という文言は、本件特許発明におけるアイスクリーム充填苺の機能ないし作用効果を表現しているだけであって、本件特許発明の目的ないし効果を達成するために必要な具体的な構成を明らかにするものではない。

このように、特許請求の範囲に記載された発明の構成が作用的、機能的な表現で記載されている場合において、当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であれば、すべてその技術的範囲に含まれると解すると、明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが発明の技術的範囲に含まれ得ることとなり、出願人が発明した範囲を超えて特許権による保護を与える結果となりかねない。しかし、このような結果が生ずることは、特許権に基づく発明者の独占権は当該発明を公衆に対して開示することの代償として与えられるという特許法の理念に反することになる。

したがって、特許請求の範囲が、上記のような作用的、機能的な表現で記載されている場合には、その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず、当該記載に加えて明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。

そこで、本件明細書の記載を見るに、・・・これらの記載によれば、アイスクリーム本来の食感を有し、かつ、通常のアイスクリームの解凍温度に到達しても溶けない形態保持性を有するアイスクリームは、少なくとも、通常のアイスクリームの組成に寒天及びムース用安定剤を添加することにより製造することができることが開示されているが、本件明細書においては、それ以外の方法によって、アイスクリーム本来の食感を失わず、かつ、苺が解凍された時にも形態保持性を維持することができるアイスクリームを製造することができることについて、何らの記載もない。

・・・本件特許発明の目的は、アイスクリーム充填苺について、糖度の低い苺が解凍された時にも、苺の中に充填された糖度の高いアイスクリームが柔軟性と形態保持

性を有することにあるところ、本件明細書においては、これを実施するために、通常のアイスクリームの成分以外に「寒天及びムース用安定剤」を添加することを明示し、それ以外の成分について何ら言及していない。・・・本件特許発明に進歩性を認めるとすれば、充填されているアイスクリームが「外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していること」を実現するに足りる技術事項を開示した点にあるというべきである。

上記によれば、本件特許発明における「外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」アイスクリームに該当するためには、通常のアイスクリームの成分のほか、少なくとも「寒天及びムース用安定剤」を含有することが必要であると解するのが相当である。

これに対して、被告製品は、・・・その成分に「寒天及びムース用安定剤」が含まれていないことは明らかである。

したがって、被告製品は、本件特許発明のアイスクリーム充填苺における「アイスクリームは、外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していること」・・・を充足しないから、本件特許発明の技術的範囲に含まれない。

なお、・・・本件特許発明における「外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」アイスクリームについて、通常のアイスクリームの成分のほか、少なくとも「寒天及びムース用安定剤」を含有することを要するものと解釈しないのであれば、・・・本件特許発明は、特許法29条1項1号ないし2号に違反して特許された無効理由を有することになるというべきである。

(仮に、上記解釈をしないのであれば)93年商品及び94年商品の販売により、本件特許発明は、特許出願前に公然実施され、公知となっていたものというべきである。・・・平成5年及び平成6年当時、既に本件特許発明は公然実施され、公知となっていたものというべきである。

4. 損害論について

知財高裁令和元年6月7日判決(平成30年(ネ)第10063号)

炭酸パック化粧品事件大合議判決

(判旨)

特許法102条3項・・・による損害は、原則として、侵害品の売上高を基準とし、そこに、実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。

・・・特許法102条3項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」については、平成10年法律第51号による改正前は「その特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」と定められていたところ、「通

常受けるべき金銭の額」では侵害のし得になってしまうとして、同改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。

特許発明の実施許諾契約においては、技術的範囲への属否や当該特許が無効にされるべきものか否かが明らかではない段階で、被許諾者が最低保証額を支払い、当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還を求めることができないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常である状況の下で事前に実施料率が決定されるのに対し、技術的範囲に属し当該特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許権侵害に当たるとされた場合には、侵害者が上記のような契約上の制約を負わない。そして、上記のような特許法改正の経緯に照らせば、同項に基づく損害の算定に当たっては、必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。

したがって、実施に対し受けるべき料率は、①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、④特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきである。