

10

カセット装填装置事件の研究

奥 山 尚 一

【事件の通称】 カセット装填装置事件〔東京高裁平成13年2月27日判決、平成11年(ネ)第855号、付帯控訴同年(ネ)第4565号〕、損害賠償請求控訴／原判決控訴人敗訴部分の取消、被訴訟人付帯控訴棄却、最高裁HP、特許ニュースNo.10782～3、知的所有権判決速報No.311-9973、(原審／東京地判平成10年12月22日、平成5年(ワ)第8012号)

【キーワード】 文言侵害、作用効果と技術的範囲、均等論、禁反言、分割出願

【判決要旨】(東京高判)

1. 東京高裁は、東京地裁の文言どおりの侵害があるとする判断を覆し、文言上も均等論の上でも侵害がないとして、原判決中の控訴人(被告)敗訴部分を取り消し、被控訴人(原告)の附帯控訴を棄却した。

2. 本件特許発明の構成要件(二)について

本件特許発明の特許請求の範囲は「……において、カセット収納函上面から吊板にかけて形成された長溝に摺動自在に装着され、かつカセットに係合してカセットの挿入脱出に関与するスライド片を設け……」というものであるから、これによれば、本件特許発明の要件である「長溝」は、スライド片を「摺動自在に装着する」形状のものに限定されていることが明白であり、ここに他の解釈を入れる余地はないものというべきである。溝Bが吊板に形

成され、溝貫通部が長溝Aの長溝Bのそれぞれの少なくとも一部を自在に摺動することによってカセットの脱着を行う構成を意味するものと解するのが相当である。したがって、本件特許発明の構成要件(二)は『長溝がカセット収納函から吊板にかけ渡って形成され、かつ、スライド片が上記長溝に従ってカセット収納函から吊板にかけ渡って摺動自在に装着される構成に限定されない』とした原判決の判断は、本件特許請求の範囲に沿わないものであって、誤りである。

3. 均等論について

均等論が適用されるためには、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品と異なる部分が特許発明の本質的な部分ではないことを要する。本件特許は、原出願（特願昭44—12511号）の分割出願として昭和52年に特許出願されたものであるが、原出願にかかる発明は、カセット挿入後、カセットを録音、再生位置に移動させるための構成としては、挿入されたカセットが係止板と移動板との係合を解き、移動板を移動させる方法を用いる具体的構成に限定された発明であり、これ以外の構成による発明を、原出願に係る明細書の図面中に見出すことはできない。これに対し、本件明細書・図面（本件特許発明の出願に係る明細書・図面）においては、カセット挿入後、カセットを録音、再生位置に移動させるための具体的構成のみに着目すると、特許請求の範囲において特定されておらず、原出願に係る明細書に記されたもの以外の構成も含まれ得る記載となっている。本件特許発明は、原出願の分割出願に係るものであるから、原出願中に発明として含まれていたものでなければならず（昭和45年改正前の特許法44条1項）、かつ原出願とは別個の発明でなければならないことは言うまでもないところである。このように、本件特許発明は、収納函に挿入されたカセットを、自動的に下方の録音、再生位置に移動せしめるカセット装填装置について、原出願の明細書中から、カセットの挿入、脱出に関与するところの、長溝に摺動自在に装着されたスライド片及びこれと係着連動するタンブラー・バネの構成に特に着目し、これを取り出して分割出願に係る発明としたものと解ざるを得ず、したがって、

この部分こそが本件特許発明の本質的部分であるというべきである。本件においては、均等論適用に必要な要件が欠けている、という以外にない。

【事 実】

1. 本件特許発明の技術的内容

本件は、「カセット収納函上面から吊板にかけて形成された長溝に摺動自在に装着され、かつカセットに係合してカセットの挿入脱出に関与するスライド片を設け」という、きわめて単純に見受けられる特許請求の範囲に表れた構成要件の解釈を巡って、東京地裁と東京高裁の解釈が全く異なるものとなり、侵害と非侵害に結論も分かれた事例である。したがって、あいにく技術的な詳細の理解が欠かせない上に、判決文及びその添付書類からでは特に本件発明をなかなか理解しがたい。したがって、若干の紙幅を割いて、発明の技術的内容を、可能な限り簡略化して提示してみたい。

本件特許（特許第1139848号）の発明は、オーディオカセットテープの装填装置にかかるものである。カセットテープレコーダの中には、特に自動車用のカセットテーププレーヤによく見られるが、プレーヤの正面にカセットが入る口があり（通常、押せば開く蓋がついている）、そこに水平に保持したカセットを側面からある程度押し込むと、プレーヤ内に吸い込まれるようにして入るものがある。このとき押し込まれたカセットは、その全体がプレーヤに入ると、自動的に下方に移動されて、再生のためのヘッドやローラが係合する再生位置に置かれる。本件特許発明は、このような方式のカセットテープレコーダにおけるカセット装填装置にかかるものである。最近のプレーヤではこのような動作をモータの駆動により行うものが多いようであるが、本件特許発明においてはバネと機械的構成のみによってこの動作を実現していた。

第1図から第3図は、出願公告公報（特公昭57—31213号）の図面を翻案し、簡略化して作成したものである。第1図は、カセットをテープレコーダに装填する途中を示したものである。この段階では、カセット収納函1は上

方の位置にあって、レコーダ主体3の正面にあるカセット挿入口と位置が合っている。カセットが挿入されると、スライド片7の一部がカセットの先端と契合して、カセット収納函1の奥へと長溝5に沿って摺動して移動する。このときカセットに押されたスライド片7は、タンブラーばね8の弾性に抗し、さらにナイフエッジ9をも主体3の奥へと押して移動する。

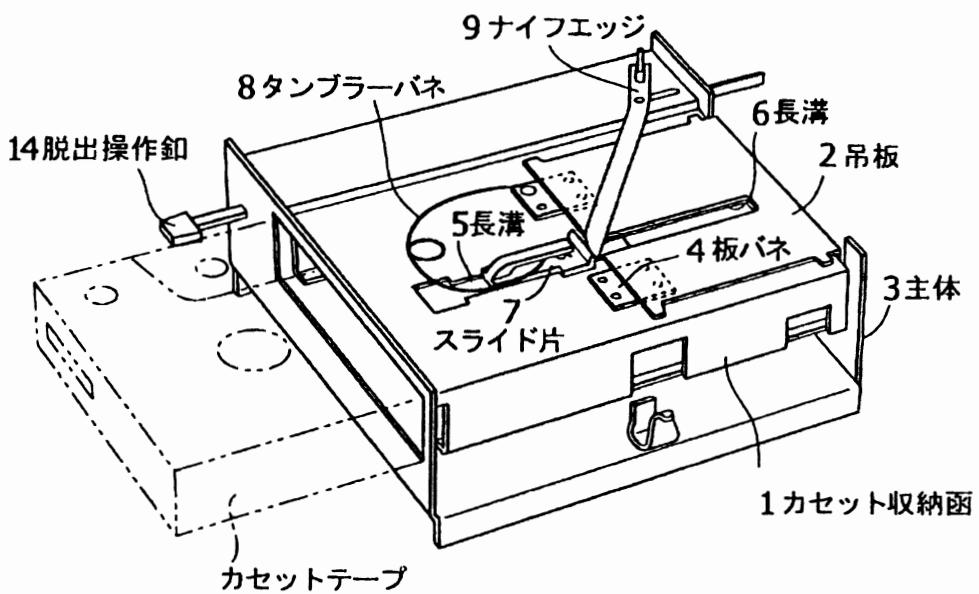
さらにカセットとスライド片7が押し込まれると、タンブラーばね8はデッドポイントに到達し、それを越えると、今度は逆にスライド片7をカセット収納函1の奥に引き込むような力をスライド片7に与える。この時点では吊板2の長溝5の中を移動しているスライド片7はカセットの軸穴にも契合するようになっているので、今度はタンブラーばね8によってカセットは外側から押さなくても主体3あるいはカセット収納函1内に自動的に引き込まれるようになる。

カセットが奥まで達すると第1図及び第2図には示さない別の機構により、カセット収納函1が下方に移動し、カセットは録音再生用の動作位置に置かれる。

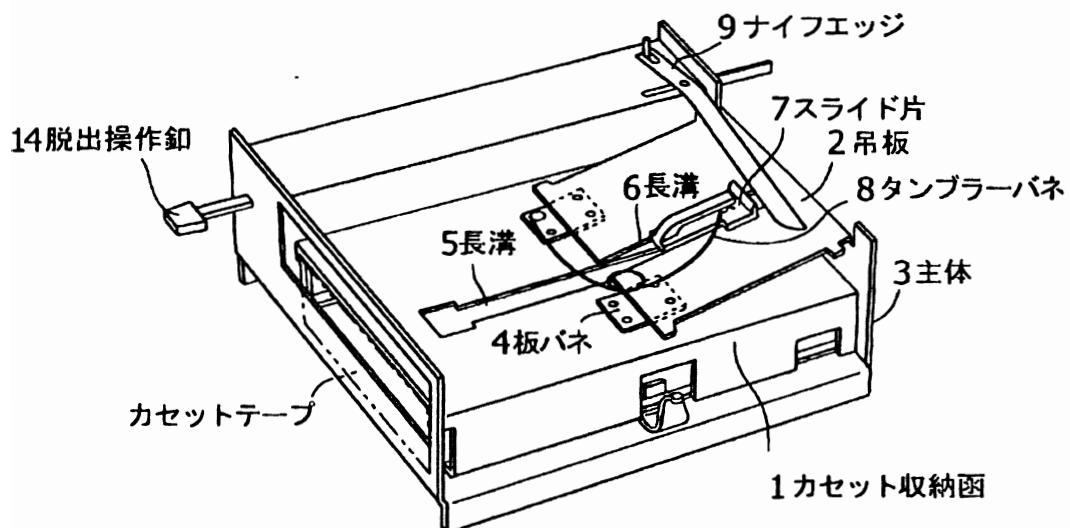
カセットを取り出す際には逆のことが起こる。脱出操作鉗17を押すと、これも図示しない機構によりカセット収納函1が上方に移動し、ナイフエッジ9の途中にある軸9'が第2図の矢印の方向に移動する。このため、ナイフエッジ9が主体3に固定された支点9''の周りを回転して、主体3の奥に向かって移動し、ナイフエッジ9がスライド片7と係合する。脱出操作鉗17から手が放れると、脱出操作鉗17は図示しないばねの働きにより元の位置に戻ろうとし、その動きにつれて軸9'が矢印とは反対の方向に移動して、ナイフエッジ9がスライド片7をタンブラーばね8の力に抗してカセット脱出方向に押すこととなる。タンブラーばね8は、最初、このカセットの動きに抗する方向の力を生じるが、そのデッドポイントを過ぎると、今度はカセットを押し出す方向の力を与えることになるので、カセットを容易に取り出すことができる。

このため、本件特許の明細書の記載によれば、本件特許発明の解決課題

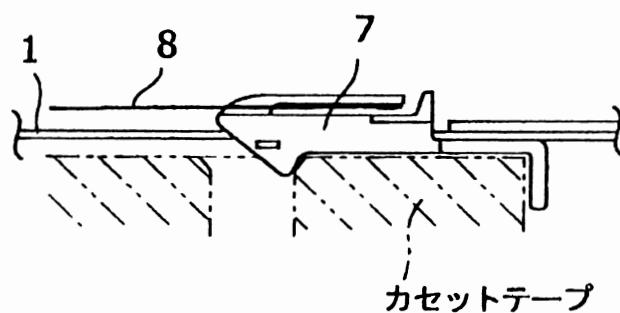
【第1図】



【第2図】



【第3図】



は、「カセットの挿入時に、カセット収納函に対するカセットの水平方向の挿入完了時点で、カセット収納函とともに下方へ移動するので、カセットを押し込み操作している手指の指先や爪先に障害を起こすことが多く、また、カセットの脱出は、カセット収納函を録音、再生等の動作位置から動作待機位置に上動させた後収納されているカセットを押し出す二行程関連動作によって行われるので、その機構が複雑であるばかりでなく、カセットの脱出が円滑かつ適切に行われ難い欠点があった」のを、「一掃すべく創作されたもの」である点にある（本件特許公告公報第1欄第24行から第2欄第2行を参照）。

その作用としては、「カセット収納函に対するカセットの挿入又は脱出行程で、スライド片に係着されているタンブラーばねのデッドポイントを超えさせ、その際のタンブラーばねの弾发力を利用して自動的にカセットの挿入又は脱出動作を完了させることができる。」としている（同第2欄第12行から第17行）。

そして、「本発明によれば、カセットをカセット収納函に半分程度挿入しただけであとは自動的にカセットが吸い込まれるので、少なくとも指先の負傷の不安感がないとともに、快適な装填が楽しめる。また、カセットの脱出機構の簡素化を図り、しかもその脱出動作を円滑かつ適切ならしめることができる等、多くの優れた効果が得られる」ものである（同第5欄第17行から第6欄第5行を参照）。

技術的内容のより詳細については、上記の特公昭57—31213号公報に加えて、その親出願の特公昭47—49010号公報を参照する必要があろう。

このような技術に関して、本件特許の特許請求の範囲は、東京地判の分節に従うと、次のような内容を含むものである。

(+) 録音、再生等の動作位置上方の動作待機位置にあるカセット収納函を吊板により装置主体に対して上下動自在に装着して、カセットをカセット収納函に挿入してともに下方の録音、再生等の動作位置に移動せしめるカセット型テープレコーダーにおいて、

- (二) カセット収納函上面から吊板にかけて形成された長溝に摺動自在に装着され、かつカセットに係合してカセットの挿入脱出に関するスライド片を設け、
- (三) 該スライド片と係着連動するタンブラー・バネを設けたこと
- (四) 右(一)ないし(三)を特徴とするカセット装填装置

2. イ号装置の構成

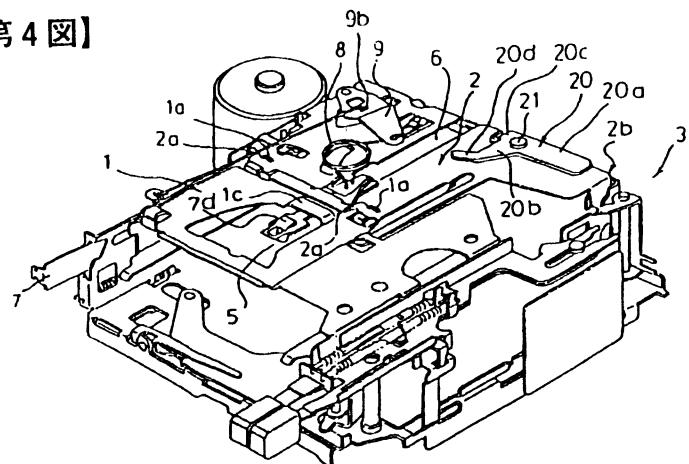
上記のような本件特許発明に対し、イ号装置は、第4図から第6図に示すような構成を有するカセット式テーププレーヤのカセット装填装置であった。これは東京地判に添付された「被告装置目録」の第1図、第2図、第7図をそのまま引用したものである。

また、東京地判において認定されているところによると、イ号装置の構成は、「カセット収納函1の上面には、その前後に幅広い部分を、中間に幅狭の部分を有した空間部分5が、吊板2の上面にはその前後方向に長溝6が、それぞれ形成されている。スライド片7はその奥部下方に突出部7aが垂設され、手前の先端部の下部には突起部7bが設けられている。カセット収納函1にカセットaを挿入した際に、カセットaの上面にスライド片7の突起部7bが乗り上げると板状部7eが湾曲して、カセットaの軸穴a'に突起部7bが嵌合されると同時にカセットaの先端で突出部7aが押されて、板状部7eが段部7y、7yと上面のガタ分下向きに傾いて板状部7e及びその先端部はカセットaの上面に密着し、カセットaとともにスライド片7は吊板2の長溝6の終端まで移動させられる」ものである。

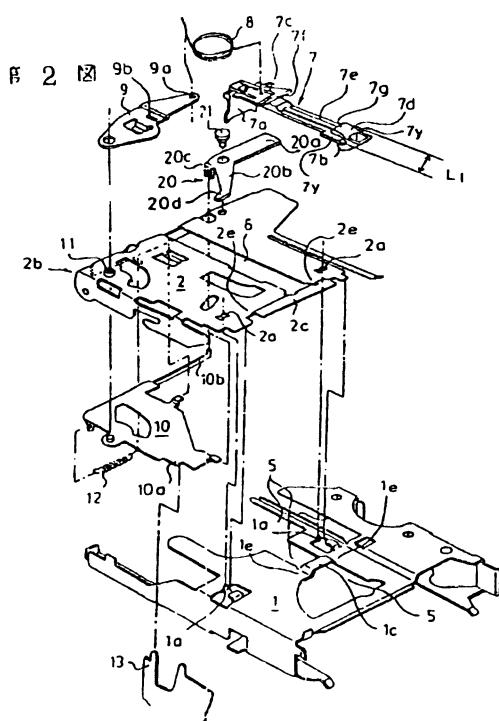
このイ号装置と上述の本件特許発明との相違点に関する争点として、東京地判において挙げられたものは次のようであった。

- (一) 被告装置が「テーププレーヤ」の装填装置である点において、構成要件(一)の「テープレコーダ」の装填装置という構成を充たすか。
- (二) 被告装置のカセット収納函の上面に形成されているのが「空間部分5」であり、この部分を「スライド片7」が摺動しない点において、構成要件(二)の「カセット収納函上面から吊板にかけて形成された長溝に摺動自在に装着

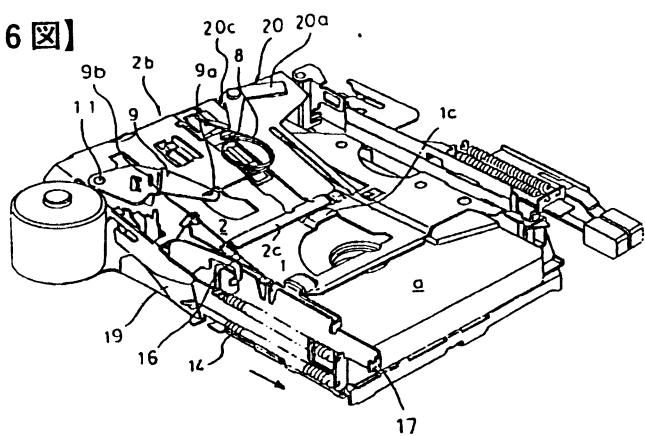
【第4図】



【第5図】



【第6図】



され」た「スライド片」という構成を充たすか。

(三) 被告装置のタンブラーばねの端部が回動板に係着され、装置本体に固定されていない点において、構成要件(三)の「スライド片と係着連動するタンブラーばねを設けた」という構成を充たすか。

(四) 本件特許発明と被告装置とが作用及び効果の点で同一であるといえるか。

3. その他の事実

東京地判においては、上記のようなイ号装置が昭和60年から特許権の期限満了日の前日である平成1年2月20日の間に約129万台製造、販売されたことが当事者間に争いのない事実として認定されている。

また、本件特許は、上述のように親出願である特願昭44—12511号（特許第924544号として昭和53年9月22日に登録）からの分割出願に係るものである。親出願に係る特許については、2件の異議申立（いずれも不成立）があったが（無効審判はなし）、本件特許に対しては、合計4件の無効審判が請求された。

そのうち1件は、本件の被告により請求されているが、平成11年2月17日に請求不成立の結論に終わっており、その審決は平成11年3月19日に確定している。また、本件の被告は、平成8年9月4日に判定の請求を行い、その結論を平成10年2月11日に受けている。この判定の結論は、非侵害であった。

また、本件訴外のタナシン電機株も無効審判を3回請求しており、第1回目の無効請求不成立の審決は平成3年1月29日に送達され、平成5年10月19日に確定している。そして、平成3年8月14日に請求された第2回目の無効審判の審決は平成7年6月20日に送達されており、平成7年7月21日に確定している。平成7年12月7日に請求された第3回目の無効審判は平成8年8月1日をもって請求取り下げとなっている。

いずれの審判も平成1年2月21日の特許期間満了後に請求されている。

4. 東京地判の趣旨

東京地方裁判所の判決においては、上述の本件特許発明の構成要件のうち、(一)から(三)が問題となった。

構成要件(一)について

構成要件(一)については、本件特許発明が「レコーダ」のカセット装填装置であるのに対して、イ号装置が録音機能がなく再生機能のみの「プレーヤ」である点が問題となったが、東京地裁は、いずれにせよ、本件特許発明は「カセット装填装置」に係るものであり、「カセット装填装置の構成に関してはテープレコーダとテーププレーヤとで技術上の差異はないと解されるので」、「構成要件(一)に言う『テープレコーダ』には、録音機能を有さない再生専用テーププレーヤも含まれると解するのが相当である」とした。

構成要件(二)について

構成要件(二)のうち、「カセットに係合してカセットの挿入脱出に関与するスライド片を設けたこと」という構成をイ号装置が有することについては争いがないとした上で、「カセット収納函上面から吊板にかけて形成された長溝に摺動自在に装着され」た「スライド片を設け」たとの構成については、(1)カセット収納函上面から吊板にかけて長溝が形成されている構成と、(2)この長溝にスライド片が摺動自在に装着されている構成とからなっているとした。特に理由付けもなくなされた当該構成要件の分節は、後述する東京高判における論理付けと大きく異なる点であり、結果として東京地判の結論に大きな影響を与えるものであるといえる。

そして、上記(1)の構成については、「その文言が通常有する意味により解釈すると『かけて』とは、『場所又は時間の範囲がある場所又は時間から他の場所又は時間にまでわたっていること』を意味するから(甲26)、『カセット収納函上面から吊板にかけて長溝が形成されている構成』は、カセット収納函上面と吊板のそれぞれに切り欠き部分が形成され、これらが相互に連続し、かつ全体として細長い形状になっている構成でなければならないと認められる」としつつも、「しかし、本件特許発明の特許請求の範囲の文言上、

右切り欠き部分の具体的形状に右以上の限定が付されているとはいえないから、カセット収納函上面に形成された切り欠き部分と吊板に形成された切り欠き部分のそれぞれが単独で細長い形状になっていたり、両者が同一の幅で直線上につながっていたりする必要はない」とした（東京地判第24頁第8行から第25頁第4行）。その上で、「構成要件(二)の『長溝』は、スライド片のうちカセットと係合する部分がカセット収納函の手前側から吊板の方向に移動できるための空間を提供するものでなければならないが、右のような移動が可能でありさえすればよいのであって、長溝全体の具体的形状に格別の限定は付されていないものというべきである」とした（東京地判第26頁第3行から第8行）。このような解釈に基づいて、イ号装置には空間部分5の前後には幅広い部分があるが、これは「本件特許発明の作用及び効果に關係しない範囲でカセット収納函の上面に設けられた切り欠き部分にすぎないといえるから」、イ号装置においては、「空間部分5と長溝6により、一体として連続した『長溝』が形成されているということができ」、イ号装置は、構成要件(二)のうちの上記(1)の構成を充足すると認定した（東京地判第27頁第6行から第28頁第2行）。

次いで、「長溝にスライド片が摺動自在に装着されている」という上記(2)の構成については、「摺動」の意味が、特許請求の範囲の記載のみからでは、「スライド片が長溝全体にわたって摺動自在に装着されていることを有するかどうか、すなわち、長溝の一部に摺動されない部分がある構成が本件特許発明の技術的範囲から除かれていると解すべきか否かは、明らかではない」とした上で、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載を斟酌した（東京地判第28頁第3行から第11行）。

そして、本件特許発明の作用及び効果と、タンブラー・バネの弾发力の作用方向をカセットの挿入方向又は脱出方向に変換するためにスライド片が長溝に摺動するという認定に基づいて、スライド片は「必ずしも長溝全体（カセット収納函上面に形成された部分と吊板に形成された部分の双方）に摺動自在に装着されていなくともよいというべきである」とした。これに基づき、イ

号装置は、構成要件(二)の(2)の構成を充足すると認定した。

被告の本件特許の出願審査経過と、原出願の審査経過に係る資料、先願発明との対比に基づく主張も、上記の認定を覆すものではないとした。

このようにして、イ号装置は、構成要件(二)を充足すると認定された。

これらの判断は、特許請求の範囲の文言を解釈する上で、明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載を広く考慮に入れて、各部品の作用効果を認定し、それに基づいて文言を柔軟に解釈しようとするものである。

構成要件(三)について

東京地判では、「本件特許発明の特許請求の範囲には、スライド片がタンブラー バネに取り付けられ、両者が連動する旨が記載されているだけであって、タンブラー バネの具体的取り付け構造、特に装置本体側にどのように取り付けられるかについては何ら限定が付されていない。また、本件特許発明の作用及び効果に照らしても、タンブラー バネが装置本体に固定されていなければならぬと解することはできない」として、イ号装置は構成要件(三)を充足すると認定した。

本件特許発明の作用及び効果について

東京地判においては、イ号装置は本件特許発明の効果を奏するとし、被告が本件特許発明と異なると主張する作用及び効果は、本件特許発明の作用及び効果を奏した上で奏される付加的なものであるので、本件特許発明との相違点とはならないと認定した。

侵害の認定

さらに、平成8年9月4日に請求され、平成9年12月16日に特許庁がした、イ号装置が構成要件(二)を備えていないので本件特許発明の技術範囲に属しない旨の判定については、上述の東京地裁による構成要件(二)についての判断をさまたげるものではないとし、そして、被告側の明白な無効理由の存在の主張に対しては、「本件特許権に明白な無効理由が存在するとは認められない」として、イ号装置は、「本件特許発明の技術的範囲に属すると認められ、被告の製造販売行為は、本件の特許侵害に当たる」とした。

損害額の認定

被告は、原告が主張する実施契約は、いずれも本件特許以外にないし7件の特許権を同時に対象としており、実施料相当額算定の基礎とはならないと主張した。しかし、東京地裁は、原告である特許権者が、複数の第三者と通常実施権許諾契約を締結しており、実施料が、1台あたり40円の場合と、あるいは、四半期ごとの製造販売台数に応じて、50万台までは30円、50万台を越え100万台までは20円、100万台を超えた分については1年と定める場合とがあったことに基づいて、特許法102条2項の金額としてイ号装置1台あたり35円とする原告の請求に対して、同30円が相当であると認定した。

5. 上訴の理由—控訴人（被告）の主張

東京高判によれば、被告は、本件特許発明においては、カセット収納函上面形成された長溝と吊板に形成された長溝は、それぞれが単独で細長い形状になっており、しかも、両者が同一の幅で直線状につながっている必要がある一方、イ号装置においては、スライド片を摺動自在に装着する「長溝」を吊板にのみ形成しているとし、イ号装置のカセット収納函上面に形成されている空間部分5は、スライド片7を摺動自在に装着しておらず、したがって、スライド片を前後方向にガイドするという本件特許発明の長溝の機能を全く果たしていない（空間部分5は、スライド片7の可撓性板状部7eを上方へ逃がすために設けられている。）とした。

さらに、文言どおりの侵害がないとしても、均等論による侵害があるとの被控訴人（原告）の主張に対しては、本件特許発明は、スライド片が「カセット収納函上面から吊板にかけて形成された長溝に摺動自在に装着され」ることを要旨として限定した構成にその本質的な特徴があるとして、その点で異なるイ号装置には均等論は適用され得ないとした。

【東京高判の判決理由】

(1) 文言どおりの侵害について

東京高裁は、東京地判における本件特許発明の技術的範囲の解釈につい

て、構成要件(一)及び(二)については正しいものと認めた上で、「争点1に関する原判決の判断のうち、被告装置が本件特許発明の構成要件(二)を充足する旨の判断（21頁8行ないし35頁9行）は、誤りであるといわざるを得ない」とした。そして、東京地判の構成要件(二)に関する説示を引用した上で、「しかしながら、本件特許発明の特許請求の範囲は『……において、カセット収納函上面から吊板にかけて形成された長溝に摺動自在に装着され、かつカセットに係合してカセットの挿入脱出に関与するスライド片を設け……』というものであるから、これによれば、本件特許発明の要件である『長溝』は、スライド片を『摺動自在に装着』する形状のものに限定されていることが明白であり、ここに他の解釈を入れる余地はないものというべきである」とし、「したがって、原判決の説示aはもとより正しいが、説示bは誤りであるといわなければならない。なぜなら、『長溝』は、それらを溝貫通部が『摺動』する、すなわち、溝貫通部の両端のいずれかを、常に長溝の長手方向の両縁に『接触状態ですり動かす』（乙8号）必要があるから、長溝のカセット収納函上面に形成された部分（以下『長溝A』という。）の幅と、同じく吊板に形成された部分（以下『長溝B』という。）の幅は、いずれも、溝貫通部の幅より合理的な限度でのみ大きいものでなければならず、したがって、長溝A及び長溝Bは事実上、同一の幅のものにならざるを得ないからである」と結論づけた。これにより、「カセット収納函上面に形成された切り欠き部分と吊板に形成された切り欠き部分のそれぞれが単独で細長い形状になっていたり、両者が同一の幅で直線上につながっていたりする必要はない」とした東京地判の説示を誤りであるとした。

さらに、東京地判の、「スライド片は、タンブラー・バネの弾发力の作用する方向を変換するという目的を果たすために必要な範囲内で長溝に摺動自在に装着されていれば足り、必ずしも長溝全体（カセット収納函上面に形成された部分と吊板に形成された部分の双方）に摺動自在に装着されていなくともよいというべきである」とする説示については、本件特許請求の範囲の記載によれば、長溝はカセット函上面から吊板にかけて形成されるものであ

り、長溝が行う作用を限定するような記載が明細書と図面にないことから、当該説示は誤りであると判断した。

これらを総合して、東京高判においては、「本件明細書には、本件特許発明が企図する作用効果は特許請求の範囲記載の構成により実現される旨が記載されているだけで、これを得るために溝貫通部が必ずしも長溝Aと長溝Bの双方を摺動する必要はないことは全く記載されておらず、これを示唆する記載も存在しないことが明らかであり、かつ、上記作用効果を得るために溝貫通部が必ずしも長溝Aと長溝Bの双方を摺動する必要はないことが技術的に自明であるともいえない以上、本件特許発明の技術内容は、特許請求の範囲の記載に基づいて、前記のように理解するほかないのである」として、本件特許発明の構成要件(二)が充足されたとした東京地判における判断を誤りとした。

その上で、イ号装置の空間部分5にスライド片7が摺動しないことには当事者間に争いがないので、この空間部分5は本件特許発明の要件である長溝Aに該当しないことが明らかであるとして、イ号装置は本件特許発明の技術的範囲に属さないと判断した。

(2) 均等論について

東京高裁は、平成10年2月24日の最高裁第三小法廷判決を引用して、均等論が適用されるためには、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品と異なる部分が特許発明の本質的な部分でないことを要するとした。

そして、裁判所は、明細書の記載を精査した上で、本件特許発明は、一操作型のカセット装填機構に関し、そのような機構の具体的構成を意図したものであり、一操作型自体が発明の本質的部分ではいえないとした。

被控訴人は、従来技術が、カセットをカセット収納函内に挿入する操作と、カセット挿入後、押釦を押して、カセット収納函を録音、再生位置に移動させる操作の二つの操作を要する、いわゆる「二段階操作型」のカセット装填機構であったのに対し、本件特許発明は、カセットをカセット収納函に挿入する操作をしただけで、あとは自動的にカセットを収納した収納函を録

音、再生位置に移動させることができる、いわゆる「一操作型」のカセット装填機構のうち、カセットをカセット収納函に半分程挿入しただけであとは自動的にカセットが吸い込まれる技術をその技術的範囲とするものであり、このような「一操作型」が本件特許発明の本質的な部分であると主張したようであるが、裁判所は、明細書の発明の詳細な説明には、「従来の一操作型のカセット装填装置においては、カセット挿入時に、カセットをカセット収納函に水平方向に全部押し込まなければならず、この挿入完了の段階で、カセットが挿入された収納函が下方に移動するので、カセットを押し込み操作している手指の指先や爪先に傷害を起こすことが多く、カセット脱出時には、カセット収納函を録音、再生等の動作位置から動作待機位置に上動させた後収納されているカセットを押し出す二工程関連動作によって行われていたため、その機構が複雑であり、かつカセットの脱出が円滑かつ適切に行われ難い欠点があった」（東京高判第19頁、本件特許公報第1頁第1欄第24行から第37行に対応）ことが記載されていることを指摘した。被控訴人は、さらに、自らの従来技術に関する主張を裏付けるために、原出願の従来技術の記載をも引用していたようである。

これに対し、東京高裁は、本件特許が昭和44年になされ、特許第924544号として昭和53年4月17日に登録されているもの（昭和47年12月9日公告）を原出願とする昭和52年になされた出願であることを指摘して、「分割出願に係る発明の本質的部分が、広く上記の『一操作型』であることを、明瞭な形で示し、そのようなものとして特許庁の審理、判断を受け、一般第三者にも明らかにする必要があるものというべきである。」として、特許庁における審査の段階では一操作型が本質であるとの発明の提示をしなかったにもかかわらず、侵害訴訟にいたって、「本件特許発明の本質的部分は上記『一操作型』を採用した点にある、とすることは、許される余地のないものというべきである。」と判示した。

さらに、原出願の特許されている特許請求の範囲と本件特許のそれを対比して、「本件特許発明は、原出願の分割出願に係るものであるから、原出願

中に発明として含まれていたものでなければならず（昭和45年改正前の特許法44条1項）、かつ原出願とは別個の発明でなければならないことは、いうまでもないところである。このように、本件特許発明が原出願の分割出願に係るものであることに留意しつつ、上記認定の原出願に係る発明及び本件特許発明に関する出願明細書中の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載を併せて考慮するならば、本件特許発明は、収納函に挿入されたカセットを、自動的に下方の録音、再生位置に移動せしめるカセット装填装置について、原出願の明細書中から、カセットの挿入、脱出に関するところの、長溝に摺動自在に装着されたスライド片及びこれと係着連動するタンブラー・バネの構成に特に着目し、これを取り出して分割出願に係る発明としたものと解さざるを得ず、したがって、この部分こそが本件特許発明の本質的部分であるというべきである」と判断した。

これらの認定に基づき、被控訴人が主張するように、本件発明の本質的部分が二段階操作型を、カセットをカセット収納函に半分程挿入しただけでは自動的にカセットが吸い込まれる一操作型にした点にあるということはできないとし、「カセット収納函上面から吊板にかけて形成された長溝に摺動自在に装着されたスライド片を設けた構成は、……本件特許発明においては本質的な部分であると見る以外にないというべきである」として、均等論の適用を否定した。

【参照条文】

特許法70条

【批評】

1. 技術的範囲の認定について

技術的範囲の認定について、東京高裁の判断は妥当なものであると考える。

本件において、東京地裁は、特許請求の範囲に記載された技術を技術とし

てより合目的的にとらえようとした。侵害と非侵害の分かれ目になった特許請求の範囲の文言というのは、「カセット収納函上面から吊板にかけて形成された長溝に摺動自在に装着され、かつカセットに係合してカセットの挿入脱出に関与するスライド片を設け」という構成要件(二)だけである。長溝のカセット函上面から吊板にかかる両方の部分においてスライド片（あるいはスライド片のうちの長溝と摺動する部分、東京高判でいう『溝貫通部分』）が摺動しなければいけないかどうか、あるいは長溝の形状がカセット函上面と吊板にかかる部分で異なっていいのかは、この特許請求の範囲の文言からは明らかではない。したがって、ここに解釈の余地が生まれるともいえよう。

東京地裁は、長溝とスライド片とタンブラー・バネとの相互作用に着目して、それらが果たすべき作用をとらえて、問題となった文言をより広く解釈した。東京地判においては、均等論についての言及はない。この裁判の口頭弁論終結の日は、平成10年9月8日であり、均等論に関する最高裁判決以降であるが、裁判が平成5年より始まっていることを考えると、おそらくは、侵害論についての審理は当該最高裁判決以前に終了していたのではないであろうか。

これに対して、東京高裁は、「当裁判所の判断」の欄において、特に裏付けになる議論も説示もなく、上記の構成要件(二)の文言から、「これによれば、本件特許発明の要件である『長溝』は、スライド片を『摺動自在に装着』する形状のものに限定されていることが明白であり、ここに他の解釈を入れる余地はないものというべきである」との結論を導き出している。東京高裁によれば、この結論の意味するところは、スライド片の溝貫通部分が長溝のカセット収納函上部と部分の両方で摺動して、溝の幅がカセット収納函上面と吊板の部分で、「滑らかに連続している必要がある」ということである。

ここで、イ号装置のカセット収納函上部においては、通常の意味で考えるといわゆる長溝と呼べるような形状ではない、実際にスライド片が摺動する吊板の長溝より相当程度大きな空間部分5が設けられている。この空間部分5ではスライド片は摺動することはない。摺動の有無はさておいても、この

大きな空間部分5を『長溝』の一部とすることには、文言上、若干の無理がある。したがって、東京高裁の判断に妥当性があると考えられる。東京地裁が文言解釈の範囲のある意味での限界を探ろうとしている意図は明らかではないが、均等論の適用なしに文言解釈を広げたことには疑問が残る。

2. 文言どおりの侵害と発明の詳細な説明の参照

平成6年法改正による特許法70条2項の立法趣旨¹と、最高裁のいわゆる「リパーゼ」判決²の背景にある考え方とは、特許請求の範囲をその文言を離れて解釈すると、権利範囲を定め、それを公衆に公示する機能が害されるおそれがあるということであろう。

東京地判においては、発明の詳細な説明の記載に基づいて、特許請求の範囲中の文言がより広く解釈されているが、広い解釈と狭い解釈のいずれの指向性においても、特許請求の範囲が持つ公示機能は尊重されなければならないことは明らかである³。

通説としては、「作用効果の比較は、技術範囲の確定の上で重要ではあるが、作用効果の同一のみで結論することはできない。技術的範囲の決定の要件事実は、発明の構成手段の同一性にあり、作用効果の比較は、この発明の構成手段の同一性認定に当たっての間接事実であるからである」とされており⁴、別の文献においては、「特許発明と目的または作用効果が同一であるからといって、それだけで技術的範囲に属するとすることはできない」とされている⁵。

最近の判例、特に、東京高判でも引用された最高裁の均等論判決以降の判例についてみると、例えば、東京地裁の「巻鉄心」事件⁶においては、被告は、コイルの巻始めが円形+楕円である特許発明は、円形+台形であるイ号とは異なるとしたが、裁判所は、特許明細書の中の作用効果に関する記載を考慮した上で、「本件発明にいう楕円形状の意義は、任意の楕円形状ではなく、巻鉄心の巻始め部分及び巻終り部分とコイルボビンとの間に空隙ができる形状、すなわち、帯材の積層方向が短軸となるような楕円形状であることを要するものと解されるが、必ずしも数学的な意味での厳密な楕円形状であ

る必要はなく、円筒状のコイルボビンとの間に空隙ができ、帯材が中心位置からはずれた場合にもコイルボビンの内面が引っかかったりすることがないような、橍円形状に近似する形状であれば足りる」と、橍円の意味を広くとらえた。

また、大阪高裁の「保冷具」事件⁷においては、本件考案の「パイプ」が柔軟な素材により形成され、逆流防止機能を果たすことをとらえて、「口号製品の『逆止弁』は、本件考案の『パイプ』と同一の機能、作用効果を奏するものであるといえるから、本件考案にいう『パイプ』の範疇に含まれると解され、口号製品は本件考案の構成要件を充足する」と判断した。

このように、特許請求の範囲中の用語を、発明の詳細な記載、とりわけ作用効果に関する記載を参照して、通常の字義より広く解釈した判例はあり、通説的にも許されないものではない。しかし、それは個々の事例の有する事実関係に依存する部分が大きいものと考えられる。本件の東京地判についてみれば、なぜ広い解釈がなされたかの詳細な理由付けはあり、それはそれで論理一貫しているが、それが通説的な用語の解釈論の範疇にあるのかは明らかではない。特許請求の範囲の公示的機能を考慮すると、東京高判の結論により納得がいくということである。

3. 均等論について

均等論についても、構成要件(二)が発明の本質的部分であるという東京高裁の判断は妥当なものである。東京高裁が指摘しているように、被控訴人は出願時における明細書中において、少なくともカセット挿入時における一操作型は公知であるように記載しており、また、本件特許の原出願に当たる出願においても、一操作型のカセット装填装置を実現するための詳細な具体的手段を特許請求の範囲に記載している。これらの被控訴人の自白ともいえる記載を無視して、本件特許発明の本質的部分を認定することは、禁反言の原則に照らしてもできないであろう。分割出願の内容を理解あるいは解釈するために、原出願の内容を参照することはキルビー特許事件判決⁸においても許されている。

このような判断は、前出の最高裁の均等論判決以降だけを見ても、養殖貝類の耳吊り装置事件⁹や、「控訴人が、特許出願手続において述べた内容と異な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いうべきところ、前記1(二)『本件特許出願の経緯』において認定した事情を基礎にすれば、本件において均等の主張を採用する余地はない。」とした、免疫比濁法による血清CRPの簡易迅速定量法事件¹⁰、そして、「出願手続において特許権者がいったん特許発明の技術的範囲に属さないことを承認した場合はもちろんのこと、そうでなくとも、外形象的にそのように解される行動をとった場合に、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のであって、発明の技術的範囲に属さないことが承認された事項に限り均等の成立を否定すべきであるとする控訴人の主張は、採用することができない。」とした、燻し瓦の製造法事件¹¹の判例の流れに従うものである。

4. 分割出願と提訴の遅れについて

上述のような東京高裁あるいは東京地裁の判断とは別に、本件は分割出願の仕方と出訴のタイミングについて問題をはらんでいると考えられる。本件特許となった出願は分割出願にかかるものである。この点は、東京地判においては全く触れられておらず、東京高判において、しかも均等論の問題に絡んで初めて取り上げられている。

下図に示すように、親出願は、昭和44年2月21日になされており、昭和47年12月9日に出願公告がなされている。その後2件の異議申立があって、最終的に昭和53年9月22日に、特許第924544号として登録がなされている。これに対して、本件出願は、昭和52年1月12日になされている。手続補正なども特になく、出願公告を経て、昭和58年3月24日に特許第1139848号として

原出願

S44.2.21 出願44-12511	S47.12.9 公告	S53.9.22 登録924544	S62.12.9 期間満了
本件出願 分割出願	S52.1.12 出願52-2144	S57.7.3 S58.3.24 公告 登録113948	H1.2.21 訴状謄本送達 期間満了 H5.5.29
	侵害行為	S60年	

登録されている。そして、特許期間が平成1年2月21日満了した後、平成5年5月29日になって東京地裁に提出された訴状が被告に送達されたものである。侵害行為として東京地判において言及されているのは、昭和60年から特許期間満了前の平成1年2月20日までの行為である。

上述したように、控訴人（被告）は、無効審判を平成10年3月に請求したが（平成10年審判第35082号）、平成11年1月27日に請求が却下されている。これ以外に訴外の請求人による無効審判が3件、控訴人による判定請求がある。いずれの無効審判においても、特許を無効とする審決は出ていない。

本件の場合、分割出願は原出願の出願公告後にかかるものであるが、出願公告制度を廃止した平成6年法改正の以前の法律によれば、このような分割出願は、との出願の発明の詳細な説明又は図面に記載の発明についても許されるとされていた¹²。したがって、分割出願は適法であった。

しかし、明瞭な記載は原出願の明細書にはなかったのではあるが、本件特許発明に近いと見受けられる構成が、従来技術として原出願における第1図に記載されている。平成6年の法改正以前の要旨変更をキーワードとする手続補正や分割出願の審査実務¹³においては、原出願の明細書や図面に対する相当程度の加筆改変が許されており、本件に見られるような分割出願の際の明細書と図面の改変も許されるものであろう。

そして、特許期間が満了した後の特許権の行使も許されている。

しかし、昭和47年になされた出願公告において従来技術として認識されているようにも見える技術を特許請求の範囲とする分割出願が昭和52年になってなされ、原出願の特許が昭和62年12月に満了する一方、分割出願にかかる本件特許が平成1年2月まで存続し（最初から本件特許発明を特許請求していたならば、昭和62年にその特許は満了していたはずである）、本件特許が満了した後、4年経って提起された侵害訴訟事件において、損害賠償請求が認められるということは、出願から30数年後に存続していた特許権の有効性が問題となったキルビー特許事件¹⁴の事実関係にも似た不自然さを感じる。個々の手続が法的に正しいとしても、総体的な衡平のバランスは、侵害の追

及を受ける者にとって相当程度不利である。特に、平成11年の特許法改正において、損害賠償の認定額をより大きなものとすることが可能になった点に鑑みるとその感が強い。本件判決にあらわれた事実関係にあてはまるものでは必ずしもないが、侵害の追及を受ける者が充分な利益を上げるのを待つて、特許権者が訴訟を提起したとすればどうであろうか。また、事業を行う者は、特許権侵害の疑いがあるたびに、もしライセンスというオプションが利用できない事情があるか、利用しないこととした場合には、債務不存在の確認訴訟を起こすことができなければ¹⁵、特許期間の満了後に全ての利益が持ち去られてしまうリスクにさらされる。

もっとも、平成6年改正法以降の新規事項の加入を禁じる手続補正と分割出願の実務においては、本件特許について許されたような出願内容の変更は全く許されないはずであるし、近時の特許出願の審査と侵害訴訟の審理の迅速化によって、第三者が被る権利の不確定性に基づく不利益も小さくなっているので、もともと希な本件のような事例は、ほとんどなくなるであろう。

【注】

1. 特許法70条2項の立法趣旨については、クレーム中にある用語の「『語義等の明確化のために、原則的に発明の詳細な説明の参酌が許されるとの前提に立った上で、クレームに記載された技術的事項が、それ自体として明確に把握できる場合には、それ以上に限定するような仕方で発明の詳細な説明を参酌することは許されない。また、発明の詳細な説明に記載があってもクレームに記載されていないものは記載のないものとして取り扱うべき』というものであるする考え方」を確認的に規定したものであると説明されている（『平成六年改正工業所有権法の解説』特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編、118頁、（社）発明協会刊）。
2. 最高裁、平成3年3月8日判決。この最高裁判決においては、「この要旨認定は、特段の事情のない限り、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されるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の

事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参照することが許されるにすぎない」とする。

3. 「特許請求の範囲は、本来明細書においても対世的な絶対権たる特許権の効力範囲を明確にするものであるからこそ、特許発明の技術的範囲を確定するための基準とされる」。
4. 注解特許法、第三版、上巻、733頁～734頁、中山信弘編著、青林書房刊。
5. 特許法概説、第12版、509頁～510頁、吉藤幸朔著、熊谷健一補訂、有斐閣刊。
6. 東京地裁、平成10年8月28日判決、平成5年(ワ)第15802号
7. 大阪高裁、平成11年2月25日判決、平成10年(ネ)第816号
8. 最高裁、平成12年4月11日、平成10年(オ)第364号、債務不存在確認請求上告事件
9. 東京地裁、平成11年12月21日、平成10年(ワ)第8345号
10. 東京高裁、平成12年3月28日、平成11年(ネ)第3788号
11. 東京高裁、平成14年2月27日、平成12年(ネ)第5355号
12. 最高裁、ブタジエン重合方法事件、昭和56年3月13日判決、昭和53年(行ツ)第140号
13. 吉藤幸朔著、「特許法概説」第8版、224頁から229頁、有斐閣刊参照
14. 前出、最高裁、平成12年4月11日
15. かいわれ大根事件（大阪地裁平成1年3月13日判決、昭和62年(ワ)第5849号）においては、同業他社が差し止めの仮処分決定を受けたが、それを不安に感じた業者（特許権者からのライセンスの申し出も受けていた）が差し止め請求権不存在確認請求訴訟を提起したものであるが、「原告らが仮に不安ないし危険の念を抱いたとしても、それは未だ現実性に乏しい主観的なものに止まっているといわざるを得ず、客観的に見れば、原告らと被告らとの間に現時点で権利関係の存否を判決により同時に確認しなければならないだけの現実的必要性を肯認するには足りないものというべきである」として、訴えの利益を欠き不適法であるとして、訴えを却下した。したがって、単に将来あるかもしれない訴訟の先手を打つて確認訴訟を提起するというのは一般的には認められにくい。