



「コンプレッションサポーター」事件
(知財高判令和5年10月26日 令和4年(ネ)第10113号¹⁾)

概要

(1) 損害賠償等請求控訴事件において、均等の第1要件(非本質的部分)が争点のひとつとされた事例。

(2) 裁判所は、従来技術と比較した本件発明の貢献の程度は大きいものでなく、本件発明の本質的部分は、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものと認められ、被控訴人各製品は、本件発明の本質的部分を具備せず、均等の第1要件を充足しないと判断した。

対象特許(特願第5133797号²⁾)

【請求項1】

伸縮性素材より成り膝部に着用し得る形態の本体を具備し、上記本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を本体に設け、上記低伸縮領域と本体の伸縮性の相違により膝関節部及び周囲筋腱をサポートするサポーターであって、
低伸縮領域として、膝蓋靭帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、膝蓋骨の下部を取り囲むほぼU字型に、本体正面に設けた正面吊り領域を具備し、
また、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫するために、上記ほぼU字型の正面吊り領域の左右両端から上方へ連続して伸びる方向に、本体両側面に設けた側面圧迫領域を具備し、
上記低伸縮領域は、樹脂より成る低伸縮性材料を本体に固着した構成を有している
コンプレッションサポーター。

裁判所の判断

控訴人は、本件明細書の記載に基づき、本件発明の課題は「膝蓋靭帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を保持して、膝関節を良好に固定するコンプレッションサポーターを提供すること」であり、当該課題は、低伸縮領域であるほぼU字型の「正面吊り領域」が「膝蓋靭帯を圧迫」すると共に「膝蓋骨を吊り上げ」て「大腿四頭筋の機能を補助」することで解決されるものであり(【0010】、【0011】)、このことから、本件発明の本質的部分は、「低伸縮領域として、膝蓋靭帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、膝蓋骨の下部を取り囲むほぼU字型に、本体正面に設けた正面吊り領域」を備えるという構成(構成要件Bi)であると主張する。

エ しかし、本件特許の出願前に頒布された乙4文献には、…(中略)…伸縮性材料からなり着脱容易な膝サポータ(第1の1)であって、シリコン材料、ゴムなどの弾性材料から形成され、膝蓋骨用開口部の横及び下から膝蓋骨の下部を取り囲み、下部膝蓋靭帯の上に位置するU形状パッドを備え付けることにより(第1の1、2、第2の1、3)、下部膝蓋靭帯の領域に押圧力を生じさせ、膝蓋骨の負荷を軽減するもの(第2の2、4)が開示されていると認められる。

…(中略)…

以上の乙4文献の開示事項を考慮すると、本件明細書に従来技術が解決できなかった課

¹ https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=6043

²

<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2008-175033/53933D8653C710A9B2D11BAF2F9410193DE9D6A81C18FC2F737F477C6FE88C2C/10/ja>

題として記載されているところは、出願時の従来技術に照らし客観的にみて不十分というべきである。…(中略)…乙4文献記載の従来技術をも参酌すると、従来技術に「膝関節の任意の箇所に必要な押圧を加える」ことができないという問題があり、「膝蓋靭帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を保持して、膝関節を良好に固定するコンプレッションサポーターを提供する」という課題が未解決であったということとはできず、少なくとも、従来技術と比較した本件発明の貢献の程度は大きいものではないと評価せざるを得ない。

以上によれば、本件発明の本質的部分は、本件発明に係る特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものと認めるのが相当であり、少なくとも、樹脂より成る低伸縮性材料を本体に固着した低伸縮領域の構成を定める構成要件Cは本件発明の作用効果に直結する部分であって、その本質的部分に含まれるというべきである。

カ そうすると、上記3のとおり、被控訴人各製品は、構成要件Cを充足しないから、本件発明の本質的部分を備えていないこととなり、均等の第1要件を充足するとは認められない。(下線は筆者による)

まとめ

今回は、マキサカルシトール知財高裁大合議判決³を踏襲する判決のひとつとして本裁判例を紹介した。

控訴人は、本件明細書に記載された課題に言及した上で、本件発明の本質的部分は、「正面吊り領域」であり、被控訴人が本件特許発明の技術的範囲に属しないと主張した。これに対して、裁判所は、次のとおりに説示した上で、被控訴人各製品は均等の第1要件を充足しないと上記のとおり判断した。

上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。その結果、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定せざるを得ないこととなる。

ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである(知財高裁平成28年3月25日判決・判例タイムズ1430号152頁参照)。

上記大合議判決によれば、明細書に記載の課題が客観的に見て不十分な場合(従来技術によって解決済みの課題を包含する場合)、明細書に記載されていない従来技術が参酌され、本質的部分が認定される。このため、明細書への従来技術及び解決課題の記載のみで、本質的部分が認定されることがない。

特許出願の後、クレームは、審査段階で引用される文献に応じて減縮補正されるものの、明細書に記載された解決課題は、通常、その際に補正されない。したがって、侵害訴訟の場面等において均等の第1要件を議論する場合、明細書に記載の解決課題と現時点で把握される“出願時の従来技術”との関係には十分に注意を払う必要がある。

キーワード 特許、均等論、第1要件

[担当] 深見特許事務所 中田 雅彦

[注記]

本レポートに含まれる情報は、一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。知財案件に関しては、弁理士にご相談ください。

³ [知財高判平28年3月25日判タ1430号152頁](#)