

特許権侵害行為差止請求事件

[平成30年12月21日判決（東京地裁） 平成29年（ワ）第18184号](#)

キーワード：均等／非本質的部分／特段の事情

担当 弁理士 黒田直志

1. 事案の概要

名称を「骨切術用開大器」とする特許権（登録番号特許第4736091号）を有する原告が、被告が製造、貸渡し及び貸渡しの申出をしている骨切術用開大器が、上記特許の請求項1に係る発明の技術的範囲に属し、上記特許権の侵害行為に当たると主張して、被告に対し、特許法100条1項に基づく別紙物件目録記載の製品の製造、貸渡し及び貸渡しの申出の差止め並びに同条2項に基づく同製品の廃棄を求めた。

2. 結論

請求認容（均等侵害を肯定）

3. 本件特許権

発明の名称：骨切術用開大器

登録番号：特許第4736091号

出願日：平成18年6月30日

登録日：平成23年5月13日

4. 本件発明（下線部は、補正箇所）

【請求項1】

A 変形性膝関節症患者の変形した大腿骨または脛骨に形成された切込みに挿入され、該切込みを拡大して移植物を挿入可能なスペースを形成する骨切術用開大器であって、
B 先端に配置されたヒンジ部により相対的に揺動可能に連結された2対の揺動部材と、
C これら2対の揺動部材をそれぞれヒンジ部の軸線回りに開閉させる2つの開閉機構とを備え、
D 前記2対の揺動部材が、前記ヒンジ部の軸線方向に着脱可能に組み合わせられており、
E 前記2対の揺動部材の一方に、他方の揺動部材と組み合わせられたときに、該他方の揺動部材に係合する係合部が設けられている骨切術用開大器。

5. 争点

被告製品の均等侵害の成否

6. 裁判所の主な判断

(1) 被告製品について本件特許権の文言侵害は成立しない。

被告製品の角度調整器及び留め金は、各揺動部材とは『独立した部材』と認められ、一方の揺動部材の『一部分』として構成されているとは認められないので、被告製品は、構成要件Eを充足しない。

(2) 被告製品について本件特許権の均等侵害が成立する。

均等侵害の第1、第2、第3及び第5要件を充足し、本件では、第4要件の充足性に争いはないから、被告製品の係合部の構成を、揺動部材の『一部分』とするものから『別部材』とするものに置換したとしても、被告製品の構成は、本件発明と均等なものとして、本件発明の技術的範囲に属するということができる。

(a) 第1要件（非本質的部分）について

本件発明と被告製品との相違点は、本件発明では、係合部が一方の揺動部材の一部を構成するものであるのに対し、被告製品では、係合部に相当する角度調整器のピン及び留め金の突起部が揺動部材とは別部材である点にあるところ、このような相違点は、係合部を揺動部材の一部として設けるか別部材にするかの相違にすぎず、本件発明の技術的思想を構成する特徴的部分には該当しないというべきである。

発明の本質的部分は、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に照らして認定されるべきところ、本件発明の課題、解決手段及び効果を考慮すると、本件発明の本質的部分は、開閉可能な2対の揺動部材を着脱可能に組み合わせるとともに、揺動部材が組み合わせられた状態で一方の部材が他方の部材に係合するための係合部を設けるとの構成にあると認められる。

本件発明と被告製品の相違点は、本件発明の本質的部分ではないので、被告製品は、第1要件を充足する。

(b) 第2要件（置換可能性）について

被告製品の角度調整器のピンと留め金の突起部は、2対の揺動部材が組み合わせられた状態で一方の部材が他方の部材に係合するための係合部に相当し、本件発明のように、揺動部材の一部に係合部を設ける構成を、被告製品の角度調整器のピンと留め金の突起部に置き換えたとしても同様の効果を奏すると認められる。

したがって、被告製品は第2要件を充足する。

(c) 第3要件（置換容易性）について

本件発明は、2対の揺動部材のうち、一方に係合部（実施例では突起9）を設け、他方にこれと係合する部分（実施例では凹部10）を設けることにより、当該一方の揺動部材から他方の揺動部材に力を伝達して、両揺動部材が同時に開くことを可能にするものであるが、一般的に、ある部材から他の部材に力を伝達する際に、2つの部材を直接係合させて力を伝達するか、2つの部材に同時に係合する第3の部材を介して力を伝達するかは、当業者が適宜選択し得る設計的事項であるということができる。

また、本件発明の揺動部材の一部に係合部を設ける構成を角度調整器のピンと留め金の

突起部に置き換えたとしても、部品点数が大幅に増えるものではなく、構成が複雑になるものではないから、部品点数や構造の複雑化を根拠に、当業者に係る置換を容易に想到し得ないということとはできない。

したがって、被告製品は第3要件を充足する。

(d) 第5要件（特段の事情）について

拒絶理由通知に対する意見書における「本発明は、2組の揺動部材を備える点、および、揺動部材の一方に、他方に係合する係合部を備える点において、引用文献1に記載された発明・・・と相違しています。」との記載は、説明の文脈において本件発明の構成を説明したものにすぎないというべきであり、同記載をもって、同意見書の提出と同時にされた本件補正により構成要件Eが追加された際に、原告が、『係合部』を揺動部材とは『別の部材』とする構成を特許請求の範囲から意識的に除外したと認めることはできない。

したがって、被告製品は第5要件を充足する。

以上