

判決報告

骨切術用開大器事件【拒絶理由を解消するための補正後の特許請求の範囲について均等論が認められた裁判例】

| | | | |
|-------|-------------------------------------|-------|---|
| 言渡年月日 | 平成 30 年 12 月 21 日 | 裁判所 | 知的財産高等裁判所第 40 部 裁判長裁判官 佐藤達文 |
| 事件番号 | 平成 29 年(ワ)第 18184 号 | 出願・権利 | 特許第 4736091 号 発明の名称「骨切術用開大器」 |
| 事件名 | 特許権侵害行為差止請求事件 | 結論 | 請求認容 |
| 関連条文 | 特許法 70 条 | | |
| キーワード | 均等論、第 5 要件、禁反言、補正、意見書での主張 | | |

【事実関係】

本件は、名称を「骨切術用開大器」とする特許権（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、被告製品の製造等の差止め並びに同製品の廃棄を求めた事案である。

本件特許の「骨切術用開大器」は、O脚の患者等に行う骨切り術で用いる器具で、患者の骨切り部に差し込んで骨切り部を拡大し、その状態を維持して、人工骨を充填して矯正を行うのに用いられる器具である（右図参照）。本件特許の出願当時の請求項 1 及び 3、主な図面、審査段階で指摘された先行技術及び拒絶理由、補正後の請求項 1（本件特許の請求項 1）並びに意見書での主張は以下の通り。

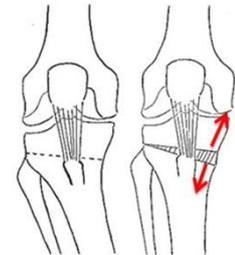


図4 OWHTOの術式。左：点線に沿って骨切り 右：内側を開大してO脚を軽いX脚に矯正する。

参考 骨切り術とは

（東京通信病院 HP より引用）

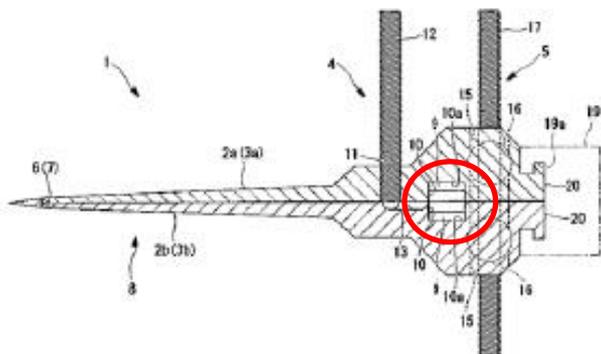
1. 本件特許の出願当時の請求項 1 及び 3

【請求項 1】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高位脛骨骨切術用開大器であって、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、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、前記 2 対の揺

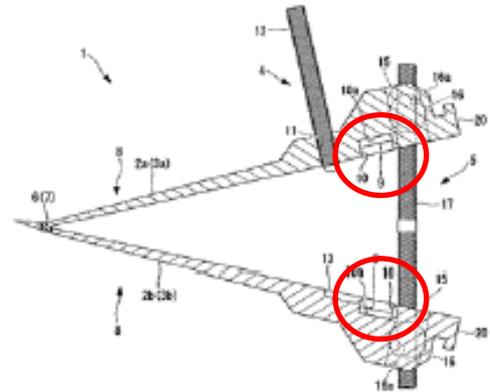
動部材が、前記ヒンジ部の軸線方向に着脱可能に組み合わされている高位脛骨骨切術用開大器。

【請求項 3】 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、該他方の揺動部材の開閉方向の内側に係合する係合部が設けられている請求項 1 または請求項 2 に記載の高位脛骨骨切術用開大器。

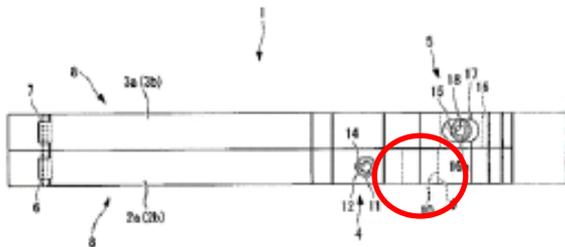
【図 1】



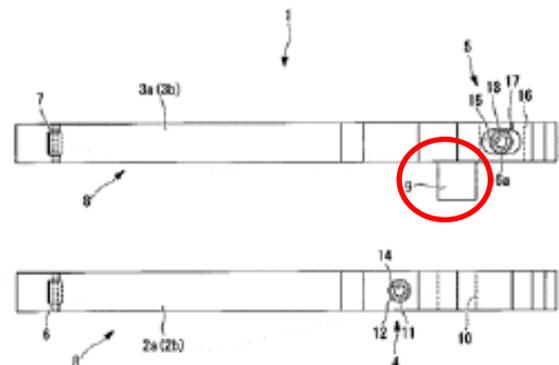
9 : 突起
10 : 凹部



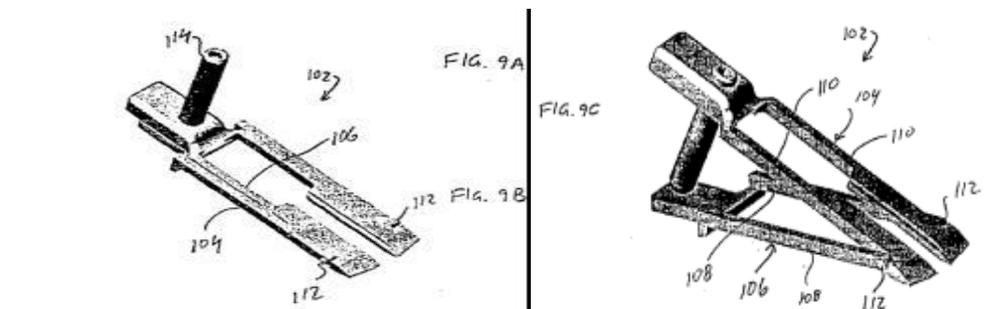
【図 2】



【図 3】



2. 引用文献 1 (特表 2004-524098 号公報)



3. 拒絶理由 (進歩性欠如)

引用文献1・・・には、脛骨に形成された切込みに挿入され、切込みを拡大して骨グラフト材料を挿入可能なギャップを形成する開創器アセンブリであって、ピン112で回転可能に連結された上ジョー104及び下ジョー106（「揺動部材」）と、ジョーを開閉させる駆動部材114（「開閉機構」）とを備えた開創器アセンブリが記載されている。…2つの開創器アセンブリを単に「着脱可能」に組み合わせることは、当業者が適宜なし得る設計的事項である。

5. 補正後の請求項1（本件特許の請求項1、下線部は補正箇所を示す）

- 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。

6. 意見書での主張

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。このような構成によれば、2組の揺動部材を同時に開かせることにより、骨に形成した切り込みの拡大作業を容易にし、また、切り込みの切断面に局所的に過大な押圧力が作用することを防ぐことができるという効果を奏します。

一方、審査官殿がご指摘のように引用発明1には、回転可能に連結された一对のジョーを備えた開創器アセンブリが開示されています。しかしながら、この開創器アセンブリを2組着脱可能に組み合わせたとしても、これらが同時に開かれなければ骨への局所的な押圧力を低減することはできません。すなわち、2つの開創器アセンブリを単に着脱可能に組み合わせただけでは本発明の構成を導くことはできません。また、引用発明1には、切り込みの切断面に作用する押圧力を低減するという課題、および、2つの開創器アセンブリを一体で開動作させるという係合部の作用に対する示唆がありませんので、当業者であっても引用発明1から本発明の構成および効

果を想到することは困難です。

7. 被告製品の構成

a - d 省略

e 揺動部材1, 2の各下側揺動部には後部に開口部が設けられ, 各上側揺動部にはその後部側に角度調整器のピンを挿通させるためのピン用孔が設けられている。揺動部材1と揺動部材2が組み合わせられたときに, 開口20部に留め金の突起部がはめ込まれ, ピン用孔に角度調整器の2本のピンを挿通された状態で揺動部材2の上側揺動部と下側揺動部を相互に開いていくと, 留め金の突起部と角度調整器のピンがそれぞれ揺動部材1の下側揺動部と上側揺動部を押圧して, 揺動部材2と一緒に開くようになっている。

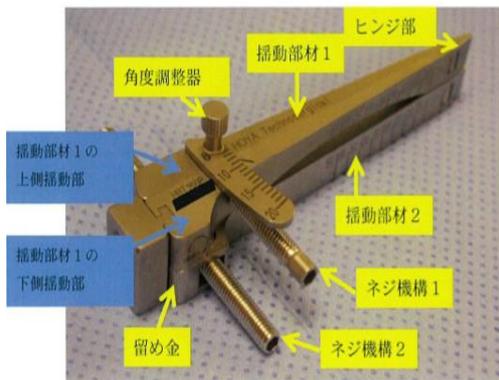
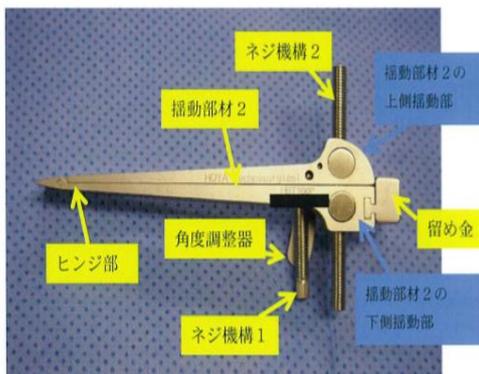


写真2 対象製品 (HBT166P) 全体の外観 (裏側)



【判決の概要】

上記事実関係において、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、として、文言侵害を否定したが、以下の通り、均等侵害を認めた (な

お、第4要件の充足については当事者に争いは無い)。

(2) 第1要件 (非本質的部分) について

(ア) 本件発明は、前記のとおり、一対の拡大器を用いて切込みを拡大した場合には、拡大器が移植物の挿入の妨げとなり、また、挿入時に拡大器を切込みから取り外した場合には、切込みが拡大された状態に維持されず、移植物の挿入が困難になるという課題を解決するため(本件明細書等の段落【0002】、【0003】)、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ことにより、2対の揺動部材が同時に開くことを可能とし、2対の揺動部材で切込みを拡大した後には、一方の揺動部材により切込みの拡大を維持しつつ、閉じられた他方の揺動部材を取り外して、移植物の挿入可能なスペースを確保して移植物の挿入を容易にするものである(本件明細書等の段落【0006】～【0008】、【0012】)。

上記によれば、本件発明において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、これにより、2対の揺動部材が同時に開くことを可能にするとともに、2対の揺動部材で切込みを拡大した後には、一方の揺動部材によりその拡大状態を維持しつつ、閉じられた他方の揺動部材を取り外して、移植物の挿入可能なスペースを確保して移植物の挿入を容易にする点にあるというべきである。

(イ) 他方、・・・被告製品の角度調整器のピン及び留め金の突起部は、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すると認められ、これにより、2対の揺動部材が同時に開くことが可能になり、切込みを拡大した後には、その拡大状態を維持しつつ、その1対を取り出して切込みに移植物を挿入可能なスペースを確保することで移植物の挿入を容易にするものであると認められる。そうすると、被告製品は、本件発明とその特徴的な技術的思想を共有し、同様の効果を奏するものであるということが出来る。

(ウ) 本件発明と被告製品との相違点は、前記のとおり、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2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。

(3) 第2要件（置換可能性）について

上記(2)イ(イ)のとおり、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さ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。

(4) 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出来る。そうすると、本件発明のように2対の揺動部材の一方に他方に係合する係合部を設けて直接力を伝達することに代えて、2対の揺動部材に同時に係合する第3の部材（角度調整器及び留め金）を介して力を伝達するようにして被告製品のような構成とすることは、被告製品の製造時において当業者が容易に想到することができたと認めるのが相当である。

(5) 第5要件（特段の事情）について

ア 第5要件に関し、被告は、構成要件Eは本件補正によって追加されたものであるところ、本件拒絶理由通知に対する本件意見書における「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。」との記載によれば、原告は、被告製品のように係合部を別部材とする構成を特許発明の対象から意識的に除外したと理解することができるから、均等侵害は成立しないと主張する。

しかし、本件意見書には、「引用文献1には、端部が回転可能に連結されることにより開閉可能に設けられた一对のジョーを備えた開創器アセンブリが開示されています。」、 「このような

構成（判決注：本件発明に係る構成）によれば、2組の揺動部材を同時に開かせることにより、骨に形成した切り込みの拡大作業を容易にし、また、切り込みの切断面に局所的に過大な押圧力が作用することを防ぐことができる」、「2つの開創器アセンブリを単に着脱可能に組み合わせただけでは本発明の構成を導くことはできません。」「引用発明1には、切り込みの切断面に作用する押圧力を低減するという課題、および、2つの開創器アセンブリを一体で開動作させるという係合部の作用に対する示唆がありません」などの記載がある。

上記記載によれば、本件意見書の主旨は、特許庁審査官に対し、引用例1が一对の揺動部材を開示していることを指摘し、それに対し、本件発明は、開閉可能な2対の揺動部材を組み合わせ、一方の揺動部材を他方の揺動部材に係合するための係合部を設けることにより、両揺動部材が同時に開くことを可能にするものであることを説明する点にあるというべきである。そして、同意見書には、係合部の構成、すなわち、係合部を揺動部材の一部として構成するか、揺動部材とは別の部材により構成をするかを意識又は示唆する記載は存在しない。

そうすると、被告の指摘する「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」との記載は、上記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の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。

【コメント】

ここでは、均等侵害の第5要件についてのみ取り上げる。マキサカルントール事件最高裁判決平成29年3月24日第二小法廷判決（平成28年（受）第1242号）では、第五要件について、「出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の他人が製造等をする製品又は用いる方法と異なる部分につき、同製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、同製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの同製品等と特許請求の範囲に記載の構成とが均等なものといえない特段の事情が存するとはいえ」ず、「出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の他人が製造等をする

製品又は用いる方法と異なる部分につき、同製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、同製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、同製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの同製品等と特許請求の範囲に記載の構成とが均等なものといえない特段の事情が存する」との規範が示されたが、当該最高裁判決は、いわゆる出願時同効材について第5要件の「特段の事情」の存否を取り扱うものであり、出願後に補正又は訂正がなされた場合の均等論適用の可否については射程外である。

しかしながら、同判決の調査官解説（Law and Technology No.76 2017/7）では、「もっとも、本判決が示した法理判断は、場面設定は異なるものの、その趣旨を及ぼす形で、補正等がされた場面においても広義説（対象製品等が補正等により特許請求の範囲から除外された場合には、一律に均等の主張が許されない特段の事情が存するとされる説）ではなく狭義説（上記のような場合であっても、直ちに均等の主張が許されない特段の事情が存するとはされない説）をとることの方向性が示されるものと考え⁶⁾。」との見解が示され、その備考6）では、「本判決は、特許請求の範囲（クレーム）が権利範囲を画する機能があるにもかかわらず、出願人が特許出願時に容易に想到することができた対象製品等に係る構成を特許請求の範囲に「記載しなかった」だけでは、明細書の開示を受ける第三者に対し、対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものであることの信頼を生じさせるものとはいえない旨判示している。これに照らすと、補正の場面であっても、同様に、補正により特許請求の範囲を減縮した範囲にたまたま被告製品が含まれていたとしても、「補正した」だけでは、第三者に対し、被告製品の構成が特許請求の範囲から除外されたものであることの信頼を生じさせるものとはいえないとの考え方と親和性があるように思われる。」と、補正、訂正がなされた場合の考え方も示されている。

被告が意見書での主張を根拠にしたため、補正自体について説明を欠く（上記解説のような言及は無い）が、拒絶理由を解消するために構成要件が追加された結果、被告製品が補正後の特許請求の範囲に記載する構成要件を充足しなくなった場合でもそのことのみで、第5要件を非充足としておらず、狭義説によるものと理解できる。補正、訂正がなされた場面でも、本判決と同様



SINCE 1891

特許業務法人 浅村特許事務所

速報 No.2019-2P

に狭義説による判断が定着して行くのか、またその際の具体的判断基準について注目して行く必要がある。

以上

(文責 金森 久司)

浅村特許事務所では、様々な知的財産情報を提供しております。