

## 玩具銃事件

### [ 判決のポイント ]

特許請求の範囲の記載が機能的、抽象的であるとして、特許請求の範囲に記載のない要件を付加した上で、技術的範囲を認定した事例

### [ 事件の表示、出典 ]

H15.9.9 東京高裁 平成14(ネ)3714、最高裁HP

### [ 参照条文 ] 特70

### [ キーワード ] 機能的クレーム、実施例と均等(等価)

#### 1. 事実関係

(1) 原告は、以下の構成要件からなる特許権を有する。

- A 本体に、  
弾倉部と、  
弾丸が供給される装弾室と、

B 内部に摺動部材が配され、上記本体に対して移動可能とされた空間部形成部材と、

C 上記本体に対して移動可能とされ、上記空間部形成部材を移動させる状態をとるスライダ部とが設けられ、

D 上記摺動部材が、  
上記空間部形成部材内に得られるガス圧により上記装弾室に供給された弾丸が銃身部内に移動せしめられることになる状態をとった後、  
該弾丸の銃身部内への移動により生じる上記空間部形成部材内におけるガス圧の低下に伴って位置が切り換えられ、

上記スライダ部の後退及びその後の前進、及び、それに伴う上記空間部形成部材の移動が生じて、上記弾倉部からの弾丸が上記装弾室に送り込まれることになる状態をとることを特徴とするガス圧力式玩具銃。

本件特許発明の作用効果は、「摺動部材」がD の位置からD の位置へ移動することにより「装弾室に装填された弾丸の発射が行われた後に、装弾室に弾丸を供給するための動作が開始されることになり、その結果、弾丸の発射が装弾室に弾丸を供給するための動作の影響を受けて、発射された弾丸の弾道に狂いが生じてしまう事態の発生が回避される」というものである。

(2) 被告は、構成要件A及びCを充足するイ号物件を製造、販売している。イ号物件は、構成要件B及びDの「摺動部材」の代わりに「皿形弁」を有し、皿形弁は、弾丸が装弾室に装填されて発射準備が完了した状態の位置(Dの位置に相当)から、ガス圧により弾丸が発射されると、弾丸の供給のためにスライダが後退を始める状態の位置(Dの位置に相当)へ移動する。

(3) 原審(H14.5.29 東京地裁 平成12(ワ)11906)では、構成要件Dの「空間部形成部材内におけるガス圧の低下に伴って位置が切り換えられる」を、明細書の詳細な説明を参酌して「コイルスプリングの付勢力の存在下において、空間部形成部材内のガス圧の低下を原因として摺動部材の位置が切り換えられる」(筆者注：摺動部材に対してコイルスプリングの付勢力が前方に働いているので、ガス圧が低下すると摺動部材が前方へ移動することになる)と解釈して、イ号物件の該当性を否定した。イ号物件における皿形弁は、後方のピストンカップから装填された弾丸への空間部にガスの流れが生じること(ガスの流れ)と、その空間部分のうち皿形弁を挟んで後方のガス圧が前方のガス圧よりも高くなること(ガス圧の差)の双方又は一方を原因として移動するものであって、コイルスプリングの付勢力に基づいて移動するものではなく、また、前方の空間部においてガス圧が低下したことを原因として移動するものでもない、と判断された。

## 2. 争点

(a) 原審が「コイルスプリングの付勢力」という、特許請求の範囲に記載のない要件を付加して構成要件Dを解釈したことの是非。

(b) 構成要件Dの「ガス圧の低下に伴って」を、「ガス圧の低下と時をほぼ同じくして」という意味ではなく、明細書の詳細な説明の参酌により「ガス圧の低下を原因として」という意味に限定したことの是非。

(c) Dが「ガス圧の低下を原因として」と限定解釈された場合、イ号物件における皿形弁の移動が該当するか否か(なお、イ号物件の皿形弁の移動が「コイルスプリングの付勢力」に基づかないことは、争いが無い)。

## 3. 裁判所の判断

### (1) 概要

裁判所は、争点(a)及び(b)について、是と判断したため、「コイルスプリングの付勢力」によりイ号物件の該当性は否定され、争点(c)については判断されなかった。争点(a)及び(b)については、原審よりも詳細な判断が示されており、構成要件Dを「コイルスプリングと均等(等価)な、摺動

部材を前方に付勢する部材による付勢力の存在下において、空間部形成部材内のガス圧の低下を原因として摺動部材の位置が切り換えられる」と解釈し直した上で、イ号物件はそのような摺動部材を付勢する部材を有しないから、非該当とされている。

(2) 特許請求の範囲に記載のない要件を付加してD を解釈する理由

控訴人の「従来技術と対比すると、本件発明は、自動給弾式玩具銃においてガスの供給ルートを単一のものとすることで構成を簡単なものとしながら、弾丸の発射後に給弾動作が開始されることを可能としたところ( )にその創造的価値があるのであって、摺動部材が位置を切り換えるための具体的技術手段を提供するところに価値があるのではない。だからこそ、摺動部材が位置を切り換える具体的な原理ないし機序を構成要件としない特許発明となっている」という主張に対し、裁判所は、次の理由により、構成要件D に上記要件を付加して実施例とその均等(等価)物に限定解釈することを是認している。

- ◆ 本件特許請求の範囲におけるD の状態及びD の状態についての記載は、いずれも機能的、抽象的であるため、この記載のみでは摺動部材の状態(位置)を直ちに明確に理解することはできないし、D の位置の切換えに関する「ガス圧の低下に伴って」との記載も、これのみでは位置の切換えがどのような仕組みや原理によって実現されるのかを明確に理解することができない。せいぜい、弾丸の発射もスライダ部の後退もガス圧によって行われるところ、弾丸の発射が行われた後にスライダ部の後退が行われることに摺動部材の位置の切換えが関与していることが理解できるだけで、特許請求の範囲の記載だけでは、本件発明がどのような構成によって弾丸の発射後にスライダ部の後退が開始されるようにしているのかを明確に理解することはできない。したがって、明細書の詳細な説明を参酌する必要がある。
- ◆ 先行技術を参照すると、控訴人が主張する( )のような抽象的な技術思想そのものは、原出願当時、当業者において自明のことであったというべきであり、更に、単一のルートから供給されるガスを弾丸発射のために用い、その後スライダ部を後退させるために用いるためには、何らかの部材を用い、これを動かさなければならないことも自明である。したがって、特許請求の範囲の文言のみに従って理解すれば、この自明の抽象的な技術思想そのものを構成要件としたに過ぎないことになり、そのような解釈は採用できない。
- ◆ 本件発明の技術的意義は、上記自明の抽象的な技術思想を実現するために摺動部材の位置を切り換える具体的な方法を提示した点にあるにも拘らず、この具体的な技術手段が特許請求の範囲の文言からは明らかにならないのであるから、本件発明の技術的範囲は、実施例に記載された構成(本件では実

施例以外には弾丸の発射後にスライダ部の後退が開始されるようにするための構成についての記載は一切ない)と均等(等価)なものに限定される。

### (3) イ号物件を上記要件における「均等(等価)」の範囲外とする理由

裁判所は、例えば板バネ、弾性ゴム材の付勢力を利用する方法は、実施例におけるコイルスプリングと均等(等価)な方法であると認められるから、本件特許発明の技術的範囲に含まれるが、ガス圧、ガスの流れ、吸引力などによって位置を切り換える方法までが、同技術的範囲に含まれると認めるに足りる主張、立証はないとして、イ号物件の該当性を否定した。なお、裁判所は、これらガス圧などにより摺動部材の位置を切換える方法が本件発明の技術的範囲に含まれているというためには、本件明細書に接した当業者において、明示の記載がなくとも記載されていると同じであると理解するようなもの( )であることが必要であると述べている。

## 4. 実務上の指針

### (1) 機能的、抽象的クレームを限定解釈することの法的根拠

我が国では、米国特許法 112 条 6 項のように機能的クレームについて特別な文言解釈を行う立法はなされていないが、クレームの文言が広すぎて無効理由を含む場合や、クレームの文言が明細書の開示する実質的内容に比して広すぎる保護を求めている場合には、請求の範囲に記載された文言の意味を限定的に解釈するだけでなく、請求の範囲に記載のない要件を裁判所が付加して技術的範囲を認定するという実務が従来から行われてきたため、機能的クレームもその流れで判断されているものと理解される。

機能的クレームについて判断した先例の一つに、磁気媒体リーダ事件(H10.12.22 東京地裁 平8(ワ)22124号)がある。この先例は、請求の範囲の文言が考案の目的そのものを記載したものに過ぎず、これ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場合に、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技術的範囲に含まれるとすると、公開代償という法の理念に反することを理由として、明細書に開示された具体的構成に示される技術思想(実施例及び明細書の記載から当業者が実施し得る構成)に限定解釈している。ここでは、クレームされた発明は、詳細な説明の記載によって(当業者に実施可能に)支持されていなければならないという特許要件(36条)が、限定解釈の根拠となっている。

一方、本判決は、請求の範囲の文言が原出願当時の当業者において自明であった抽象的な技術思想そのものを構成要件としたものに過ぎず、これを実現するための具体的な方法を提示した点に本件発明の技術的意義があるのに、その

具体的方法が請求の範囲には明らかにされていないという理由で、明細書に開示された具体的方法及びこれと均等（等価）な方法に限定解釈している。本判決では、クレームの文言が広すぎて進歩性の要件（29条）を満たさないことが、限定解釈の根拠となっているものと考えられる。

そして、本判決は、本件特許の保護範囲について「均等（等価）、すなわち、当業者にとって記載されているに等しい（\_\_\_\_\_）」範囲と判示しており、この範囲は、磁気媒体リーダ事件で判示された「当業者が実施し得る」範囲より狭いものと考えられる。これは、本判決における限定解釈の根拠が記載要件よりも進歩性にあることと関係すると思われる。なお、本事案の場合、狭い範囲で権利の存在を認めるのではなく、請求の範囲を文言通り理解した場合の進歩性欠如による特許無効（権利濫用）で処理することも、可能であったと思われる。

### （2）機能的クレームの侵害訴訟における被告として採るべき対応

機能的クレームは、イ号物件が“形式的”には文言上該当するよう見えるクレームであり、被告としては、1）明細書に開示された“実質的”発明とクレームの文言の広さとの間に大きな乖離があること（36条）、又は、2）クレームの文言通りの抽象的な技術思想であれば出願時に公知又は自明であったこと（29条）の主張、立証が重要である。明細書に開示された具体的構成とイ号物件とが、技術思想として如何に異なるものであるかを示すことも重要である。

### （3）機能的クレームの侵害訴訟における原告として採るべき対応

上述した被告の場合とは逆に、請求の範囲の文言通り広く理解しても36条と29条の要件を充足していることを、十分に根拠付けて主張することが肝要である。例えば、本事案において、仮に、摺動部材の位置の切換えにより課題が解決できることに想到するのが出願時の当業者にとって困難であったとして、これを示せば、自明な技術思想という理由では限定解釈されなかった可能性がある。更に、出願時の当業者は、一旦摺動部材の位置の切換えにより課題が解決できることが教示されればこの切換えをバネで行うという開示からガスで行うという構成を実施し得たとして、これを示せば、たとえ限定解釈されてもイ号物件は該当するという結論を導けた可能性もある。

あるいは、文言上の解釈として実施例と“出願時”におけるその均等（等価）物に限定されたものに対して、更に均等論が適用できると考えられる場合であれば、“侵害時”の当業者が、発明の本質を変容させることなくバネの力による切換えをガスの力による切換えに容易に置換可能であったことを、主張、立証するという選択肢もあり得る。

別の選択肢として、可能であれば、訂正審判により、上述した36条や29条

の問題がなくなる範囲まで請求の範囲を減縮しておき、文言上記載のない要件を裁判所が付加して解釈する可能性を排除しておくことも考えられる。なお、仮に、摺動部材の位置の切換え自体が本発明の課題にとって画期的な解決手段であり、そのための具体的方法は種々のものがあり得るのなら、出願時から明細書にそのように記載しておくのが理想的であることは言うまでもない。

(弁理士 田中 久子)