

機能的クレームにおける差止請求の成否

知的財産事例研究会
弁護士 長谷川 敬一

東京地裁平成25年7月4日判決
(平成24年(ワ)第3817号特許権侵害行為差止請求事件：裁判所ホームページ)

第1 事案の概要

原告は、発明の名称を「端面加工装置」とする特許（特許第4354006号）にかかる特許権（以下「本件特許権」という。）を有しているところ、被告が業として製造及び貸渡しをするトルシア形高出力ボルトの破断面切削機械（以下「被告製品」という。）が本件特許権に係る発明の技術的範囲に属し、その製造等が本件特許権の侵害に当たると主張して、被告に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告製品の製造、貸渡し等の差止め及び廃棄を求めた事案である。

なお、本件の控訴審判決（知財高裁平成26年4月8日判決）も、基本的には本判決の認定と同様の判断をなしている。

第2 本件特許権

1 特許請求の範囲

本件における特許請求の範囲の請求項1の記載は次の通りである。

本件発明構成要件の分説（別紙参照）

- A. 母材（M f）のボルト取付孔（M h）を貫通し、そしてナット（2）で固定されたトルシアボルト（1）の破断面（1 c）に生じたバリ（1 d）を除去するための端面加工装置において、
- B. バリ除去用工具（10、10C A～10C K）と、
- C. そのバリ除去用工具（10、10C A～10C K）を回転する回転機構（R、14、70）と、
- D. 円筒状のフード部（12、12A、12B）とを備え、
- E. その円筒状のフード部（12、12A、12B）は金属粉収集機構（12H、16、19A、19B）を有しており、
- F. バリ除去用工具（10、10C A～10C K）は破断面（1 c）のコーナー部（E）にエッジ

を形成しないように、破断面（1c）のコーナー部（E）を加工する部分（102C、103C、104C、41a、42a、43）は、コーナー部（E）以外の破断面（1c）を加工する部分（101C、104C、41b、42b、43）よりも、母材（Mf）に近い側に位置している
G. ことを特徴とする端面加工装置。

2 本件特許権の出願経過

(1) 出願人は、平成19年3月14日に原出願をし、平成20年11月26日に原出願の分割出願として、本件特許の特許出願をした。

本件特許出願時の特許請求の範囲の請求項1は、「バリ除去用工具と、バリ除去用工具を回転するための回転機構と、金属粉を捕集する金属粉収集機構とを有し、バリ除去用工具はトルシアボルトの中心軸方向へ移動可能に構成されていることを特徴とする端面加工装置」というものであった。

(2) 平成21年4月28日、特許庁より本件出願について、「グラインダーをバリの除去に用いることは本願出願前に周知の技術的事項であり、トルシアボルト端面のバリ取りに適用すれば、引用文献に記載される軸方向に変位可能な構成によって、トルシアボルト端面のバリ取りについて、本件発明と同等の効果が得られることは、当業者が予測し得る程度のものであるから、本件発明は進歩性を欠如している」との趣旨の拒絶理由通知が寄せられた。

(3) これに対し本件出願人は、平成21年7月6日、特許請求の範囲を冒頭記載の通りに補正するなどの手続補正書及び意見書を提出した。意見書には「補正後の本件発明の作用効果について、バリを除去した後に破断面のコーナー部に新たなエッジが生じることを防止することができること」、「トルシアボルトの破断面に生じたバリを簡単かつ確実に除去することができること」、「フード部に金属粉収集機構を設けたので、加工により生じた金属粉がフード部において収集でき、外部への拡散を防止でき、粉塵の発生を防止できること」が各挙げられ、「拒絶理由通知書摘示の各引用文献には本件発明の構成要件A、E、Fの開示はなく、また、本件発明の上記作用効果を奏することもできないから、進歩性を否定できない」旨記載された。

なお本件特許請求の範囲における各符号は、上記補正の過程において付加されたものであるが、補正書及び意見書には、特許請求の範囲を、補正により付加した符号により特定される実施形態に限定する旨の記載はない。

(4) 以上から本件出願人は、同年8月7日、本件特許の設定の登録を受けた。

第3 争点

- 1 被告製品が構成要件Eを充足するか（争点1：他の構成要件に関しては争いがない）
- 2 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか（争点2）
- 3 差止めの可否（争点3）