

従来技術に関する記載のクレーム解釈と均等論への影響

小池綜合法律事務所
知的財産法研究会 弁護士 小池 眞一

東京地判平成29年8月31日（平28（ワ）13239）
（裁判所ホームページ知的財産裁判例集）

第1 事案の概要

本件は、判決によると、自動車電気機器の製造・販売を業とするフランス共和国法人である原告ヴァレオ・エキプマン・エレクトリクモトゥールと、重電システム等の製造、販売を業とする被告三菱電機株式会社との間で、原告の有する発明の名称を「オルタネータ、またはオルタネータ/スタータの後部に一体化された電力電子装置を冷却する装置」とする特許（第4392352号。以下、判決に倣い、「352号特許権」、その請求項1を引用する請求項11の発明を「本件発明1」、その明細書及び図面を「本件明細書1」という。）、及び発明の名称を「パワーモジュールおよびパワーモジュールアセンブリ」とする特許（第4634714号。以下、判決に倣い、「714号特許権」、その請求項1の発明を「本件発明2」、その明細書及び図面を「本件明細書2」という。）に基づき、被告のモータジェネレータの製造、輸出、販売の差止を求めた事案である。

被告会社のホームページの資料等によれば、モータジェネレータは、自動車エンジンで回動されるベルト等により伝達される機械エネルギーから電気エネルギーに発電するオルタネータに関して、近時のアイドリングストップの自動車の発達に応じて、再スタート時にエンジンの始動を行うべきスタータだけでなく、初期駆動を補助する機能を有するモータとしても使用される自動車部品であり、発電と回動とを可逆的に行う製品であり、352号特許権ではオルタネータ/スタータの技術として説明されているものである。

オルタネータにおいても、発電される交流電流を直流に整流するダイオード等の搭載電子回路を対象とする様々な冷却手法が知られていたが、オルタネータ/スタータにあっては、モータとしてこれを駆動するためインバータ回路であるMOSFET等のトランジスタやトランス等の制御装置の搭載を必要とすることから、電力電子回路（本件発明1）やパワーモジュール（本件発明2）を対象とした技術が求められ、本件発明1（但し、本件発明1のクレーム自体は「回転電気機械」との特定に留まり、オルタネータも含む内容である。）及び本件発明2が開発されたものである。

本訴訟当事者は共に大企業であり、事前に交渉を尽くしていたものと理解され、特に、本件特許権1に関しては、その請求項1の発明と多くの構成を共通にする内容と理解される乙1文献（特開平6-46547号公報）記載のオルタネータに関する冷却手段の発明（乙1発明）が事前交渉で双方の検討対象になっていた可能性が高く、本訴訟において原告が本件特許権1の請求原因事実として選択した本件発明1は、乙1発明との相違点が明確な引用形式請求項である請求項11に係る発明となっている。

本件では、352号特許権については、本件発明1の文言侵害、均等侵害及び無効論（乙1文献記載の乙1発明を主引例とする進歩性欠如）が争点となり、714号特許権については、本件発明2の文言侵害が争点となり（本件判決の理由ではないが、パワーモジュールアセンブリに相当する中間製品としての独立部材は存在せず、モータジェネレータと一体となって製造しているとの被告製品の特徴も文言侵害を否定する被告の反論の根拠とされている。）、本件判決は技術的範囲に属するものではないとして、原告の請求を棄却している。

本件判決は、後記のとおり、クレームのオーソドックスな文言解釈を示すとともに、本件明細書1及び2の従来技術の記載を参酌した各発明のクレーム解釈論を示して文言侵害を否定しており、また、本件発明1の均等侵害についても、従来技術に関する本件明細書1の記載を参酌し、原告が主張した被告製品の発明1と相違する部分が発明の本質的部分には該当しないとの主張を排除しているが、後述のとおり、判断に悩む点も多く、クレーム解釈論として興味深い案件と理解される。

また、原告は、本件発明1の均等論を主張するに際して、本件発明1と乙1発明と相違する構成（註：請求項11における「前記ロータ（3）の回転シャフト（2）と熱放散ブリッジ（16）の間に、軸方向流体通路を形成する少なくとも1つの空間が設けられていること」との回転シャフト軸方向に沿った流体通路を横方向の流体通路と合流させている構成）による特徴のみ本件発明1の本質的部分と位置付けるかのような主張を行って、冷却流体通路（17）内に冷却フィン（18）が配置されていない場合も均等侵害にあたると主張していたが、本件判決は、本件明細書1に記載されている従来技術の課題を解決したとする「前記流体通路（17）」（註：熱放散ブリッジの後部軸受けの方を向く底面を通路の一方の長手方向壁とし、後部軸受けを他方の各長手方向壁として、物理的に区分された空間）「内に」配置された複数の冷却フィン（18）（註：熱放散ブリッジの後部軸受け方向を向く底面に設けられた冷却フィン）が本件発明1においても冷却の作用効果の前提であるとして、当該配置に関する事項も本件発明1の本質的要素に含まれるとして、原告の主張を認めなかった。

被告が無効論を主張するため提出した公知技術との比較から、均等論主張の前提である相違点が発明の本質的部分でないとの第一要件に関しても、当該公知技術との比較から、原告が逆にこれと相違する点に絞って本質的部分を限定する（非本質的部分を広く主張する）ことは実務でもよく生じる争点でもあるが、明細書に記載された従来技術の課題解決原理を前提とすると、公知技術と共通の部分であっても本質的部分と理解しなければならないことも多い。

クレーム解釈がオーソドックスなことも含め（但し、特許請求の範囲に記載された符号が同一であることをもって、クレーム内の用語の不統一の誤記と理解される「冷却流体通路」と「流体通路」との二つの用語があることにつき、同一構成を指すものと理由付けている点は、審査の便宜のため記載が奨励される特許請求の範囲に記載した符号をもってクレーム解釈してはならない原則論から外れてはいる。）、実務的にも参考になる点が多い事例判決と理解されるため、紹介する。