

島野対アップル特許権侵害差止等請求事件

東京地方裁判所平成28年3月17日判決言渡
平成26年(ワ)第20422号
特許権侵害差止等請求事件

事案の概要

■ 当事者

- ✓ 原告:株式会社島野製作所
- ✓ 被告:アップルインコーポレイテッド、Apple Japan合同会社

■ 請求

- ✓ 特許法100条1項に基づく被告製品の使用、譲渡等の差止め
- ✓ 民法709条、特許法102条3項に基づく損害賠償請求(6億6888万0740円)

■ 本件特許

- ✓ 特許番号第5449597号

■ 結論

- ✓ 原告の請求をいずれも棄却

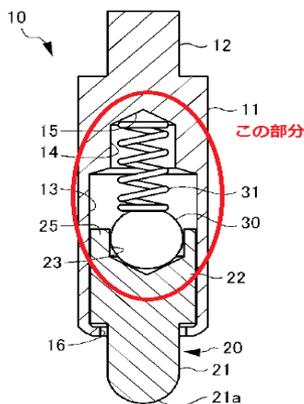
争点

- 被告製品における構成要件充足性
 - ✓ 構成要件D1「略円錐面形状を有する傾斜凹部」の充足性
 - ✓ **構成要件D2「押付部材の球状面からなる球状部」の充足性**
 - ✓ 構成要件D2「押圧」の充足性
- 本件特許についての無効理由の有無
 - ✓ 冒認出願
 - ✓ 共同出願違反
 - ✓ 乙21文献による進歩性の欠如
 - ✓ 乙22文献による進歩性の欠如
 - ✓ 補正要件及び分割要件違反
- 被告アップルの実施権の有無
- 損害額

構成要件D2「押付部材の球状面からなる球状部」の充足性

■ 構成要件D2

- ✓ 「押付部材の球状面からなる球状部を前記コイルバネによって押圧し、」



原告の主張

- ①「押付部材」は、特許請求の範囲の文言上「球状面からなる球状部」を備えるという限定しかないため、一部に球状の面があればよいと解すべきである。
- ②本件明細書において「球」が開示されているから同時に「球」を構成する「球状面」についても開示されている。
- ③コイルバネの弾性力の作用する方向を変更させてプランジャーピンを傾かせるという本件発明の技術的意義(段落【0033】)を実現するには、押付部材の一部に球状面があれば足りる。
- ④本件の特許出願における審査経過に関し、平成25年10月25日付け拒絶理由通知(乙4)の後に「少なくとも一部に球状面を有する押付部材」との記載を「押付部材の球状面からなる球状部」と補正した(乙6)のは、表現を分かりやすくするためにすぎないのであって、「押付部材」を「球」に限定する趣旨を含んでいない。

被告らの主張

平成25年10月25日付け拒絶理由通知(乙4)において、特許請求の範囲の請求項1には「少なくとも一部に球状面を有する押付部材」が記載されているが、原出願に「押付部材」として記載されていたのは「絶縁球」のみであり、「少なくとも一部に球状面を有する押付部材」までもが原出願に記載されていないから、上記請求項1に係る発明は適法な分割出願でないという指摘を受けたのに対し、原告は反論することなく「少なくとも一部に球状面を有する押付部材の球状部」を「押付部材の球状面からなる球状部」と補正した(乙6)。このことによって、原告は「少なくとも一部に球状面を有する押付部材」の権利化を断念して放棄したから、構成要件D2の「押付部材」は単なる「球」であると解すべきである。

→被告製品の押付部材は、マッシュルーム形状であり、球でないから、構成要件D2を充足しない。

構成要件D2「押付部材の球状面からなる球状部」の充足性に係る裁判所の判断

- 構成要件D2の「押付部材」は「球」に限定されると解すべきものであって、別紙被告ポゴピン断面図記載の「コマ」がこれに当たるとは認められないから、被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないと判断するのが相当である。
 - 特許請求の範囲の検討
 - コイルバネとプランジャーピンの中に「押付部材」が介在し、これがコイルバネから付勢を受けて、その「球状面からなる球状部」がプランジャーピンの傾斜凹部を押圧することに特徴がある(構成要件D1～3)。
 - その形状に関しては、プランジャーピンの傾斜凹部に押圧される部分が「球状面からなる球状部」であるとされるのみであり、それ以外の部分(コイルバネから付勢される部分、コイルバネ側とプランジャーピン側の中間部分)の形状については特許請求の範囲に何ら記載がない。
 - 現に発明をして明細書に開示した範囲で保護を与えるという特許制度の趣旨に反しかねない。
 - 本件明細書の発明の詳細な説明の記載の分析
 - 本件発明の接触端子においてプランジャーピンとコイルバネの間に介在する部材として開示されているのは「絶縁球」のみであり、図面に示されたのも球のみである。
 - 背景技術の考慮
 - 実施例及び参考例をみても、押付部材に相当する部材としては「絶縁球」のみが記載されている
 - 押付部材として本件明細書に開示されているのは球のみであり、これと異なる形状の押付部材があり得ることを示唆する記載は見当たらない。そうすると、本件明細書の記載を考慮すると、本件発明における押付部材の形状は球に限られると解するのが相当である。
 - 本件特許の出願経過(資料4「特許庁及び裁判所における手続の経緯概要」参照。)
 - ①本件特許は、特願2011-192407号を優先権の基礎とする特願2011-271985号(原出願)から分割出願されたものであること
 - ②上記優先権の基礎とされた出願及び原出願は、いずれも名称を「接触端子」とする発明に関するものであり、特許請求の範囲、発明の詳細な説明及び図面を通じ、プランジャーピンとコイルバネの間に介在する部材として記載されているのは「絶縁球」のみであること
 - ③本件特許は平成25年4月19日に分割出願されたものであり、その特許請求の範囲に、プランジャーピンとコイルバネの間に「押付部材」を介在させる旨記載されたこと
 - ④原告は、同年10月11日、押付部材に係る特許請求の範囲の記載を「少なくとも一部に球状面を有する押付部材の球状部」と補正したこと
 - ⑤これに対し、同月25日、特許法36条6項1号違反を理由1(発明の詳細な説明には押圧部材に絶縁球を用いることが記載される一方、請求項1には絶縁性を有しない押圧部材が記載されていること)、同法29条1項3号及び2項の違反を理由2及び3(原出願に「押付部材」として記載されていたのは「絶縁球」のみであり、これを「少なくとも一部に球状面を有する押付部材」とすることは適法な分割出願でないので、請求項1記載の発明は原出願の公開特許公報により新規性又は進歩性を欠くこと)とする拒絶理由通知が発せられたこと
 - ⑥原告は、同年11月8日、上記④の補正後の特許請求の範囲の記載を「押付部材の球状面からなる球状部」と補正する旨の手続補正書と、絶縁性を有しない押付部材でも本件発明の効果を奏するので、発明の詳細な説明に記載されたものといえる旨の意見書を提出したこと
 - ⑦同月27日に特許査定がされたこと
- 原告の主張はいずれも採用できない。