

## 特許発明の技術的範囲の判断に関する裁判例

### －「吹矢の矢」事件－

R4.3.30 判決 知財高裁 令和3年（ネ）第10049号等

特許権侵害差止等請求控訴事件：原判決取消

#### 概要

本件発明が解決しようとする課題に照らして「楕円形」の意味の外延を検討した結果、本件発明における「楕円形」は「曲率に差のある形状」を含まないものと認定し、さらに均等侵害の成立を否定して、文言侵害の成立を認めて請求を一部認容した原判決を取り消した事例。

#### 本件発明

- A 吹矢に使用する矢であって、
- B 長手方向断面が楕円形である先端部と該先端部から後方に延びる円柱部とからなるピンであって、該円柱部の横断面の直径が前記楕円形の先端部の横断面の直径よりも小さいピンと、
- C 円錐形に巻かれたフィルムであって、先端部に前記ピンの円柱部すべてが差し込まれ固着されたフィルムと、からなり、
- D 前記フィルムの先端部に連続して前記ピンの楕円形の部分が錘として接続された
- E 矢。

#### 被告製品

- a 吹矢に使用する矢であり、
- b 長手方向断面が、前部が曲率の緩い曲線形状、後部が略円錐形となるように円弧を描き、後部の円柱部との接合面が上下に角を有し、前記後部の角と角とを直線で結んだ形状である先端部と、該先端部から後方に延びる円柱部とからなるピンであって、該円柱部の横断面の直径が前記先端部の横断面の直径よりも小さいピンと、
- c 円錐形に巻かれたフィルムであって、そのフィルムの先端部に前記ピンの円柱部すべてが差し込まれ固着されたフィルムと、からなり、
- d 前記フィルムの先端部に連続して前記ピンの先端部が錘として接続された、
- e 矢

#### 主な争点

被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか。  
より具体的には、被告製品のピンが、長手方向断面が「楕円形」である先端部を有しているか。

#### 原判決

原判決では、以下のように判断して文言侵害の成立を肯定した。

『そして、前記1(2)に照らせば、本件発明の先端部を「楕円形」にした技術的意義は、「かえし」がないために矢が抜きやすいこと、上下方向の重心が均等であり、また、従来技術の釘形状の先端部と

比べて錘として重くなり、矢全体の長手方向の重心を前寄りに寄せることにあるといえる。』

『さらに、被告製品では、前部が曲率の緩い曲線形状、後部が略円錐形となるように円弧を描いている。しかし、楕円形については、幾何学的意味での楕円の形のほか、それに近い形も含むものであり、水滴と似た形状など、長手方向の端が同じ曲率ではない形状も楕円形と呼ばれることもある（前記ア）。

そして、本件明細書によっても、本件発明の「楕円形」は幾何学的意味での楕円に近い形を含む。また、本件明細書によれば、本件発明の先端部は「楕円形」とすることで、「かえし」がなくなるほか、上下方向の重心が均等であり、従来技術の釘形状の先端部と比べて錘として重くなり、矢全体の長手方向の重心を前寄りに寄せるという技術的意義を有するところ、構成bを有する被告製品の先端部も同じ効果を奏するものであり、被告製品の先端部は、本件発明においては、楕円に近い形であるとして「楕円形」（構成要件B、D）の先端部であるということが相当と解される。』

『以上によれば、被告製品は、本件発明の技術的範囲に属する。』

#### 裁判所の判断

控訴審では、以下のように判断して文言侵害の成立を否定した。

『ア 本件明細書に、「楕円形」の意味について説明する記載等は見当たらない。

ただし、請求項1の発明においては先端部が「球形」とされ、本件明細書でも「球形」と「楕円形」が使い分けられていることを踏まえると、少なくとも、本件発明の「楕円形」は、円形（球形の断面）を含むものではなく、円形を含み得るような広い意味の語ではないことは理解されるといえる。

イ (ア) 訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」の1(2)を踏まえると、本件発明が解決しようとする課題は、従来技術について、矢の先端部に「かえし」が存在することにより生じていた、①矢を的から外すときに丸釘のピンだけに残ってフィルムだけ引き抜かれてしまうという課題と、②ダブル突入の場合に後ろ

の矢を引き抜くときにフィルムが丸釘のピンから抜け、後ろの矢のピンが前の矢のフィルム内に残ってしまうという課題（以下、併せて「ピン抜けの課題」という。）のほか、矢の先端部の頭部と円柱部の位置のずれやフィルムの重なりにより生じていた、③上下方向の重心に偏りがあるという課題（以下「重心の課題」という。）であると解される。

（イ）本件発明の「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状は、ピン抜けの課題の原因が先端部の「かえし」の存在にあったとされていることを踏まえると、ピン抜けの課題の解決手段の一つとして採用されたものと理解されるところ、「かえし」の存在をなくすという観点からは、先端部の形状は、幾何学上の楕円の形状で足り、曲率に差のある形状である必要はない。したがって、ピン抜けの課題の解決手段の一つであるという事情は、本件発明における「楕円形」の語が、曲率に差のある形状を含むというべき積極的な事情には当たらない。むしろ、曲率に差のある形状とした場合、具体的な形状次第では、的やダブル突入の場合の前の矢のフィルムに曲率の差のある形状の先端部が残ってしまうという可能性が別途生じ、ピン抜けの課題の解決に支障が生じ得るともいえるところである。この点、本件明細書には、先端部の形状について、「楕円形」としてどのような範囲内のものであればピン抜けの課題が適切に解決されるかの判断の資料となり得るデータ等は、何ら記載されていない。

他方、本件明細書上、重心の課題の解決と「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状との関係は明確ではないが、・・・(略)・・・「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状は、円柱部との位置のずれを解消しやすく、また、上下方向の重心に偏りがなく、かつ、従来の丸釘よりも先端部が後ろに長い形状であるために先端部が相対的に重くなるといった観点から、重心の課題の解決手段の一つとして採用されたものと理解することもあり得る。しかし、そのような観点からも、先端部の形状は、幾何学上の楕円の形状で足り、曲率に差のある形状である必要はない。むしろ、曲率に差のある形状とした場合、具体的な形状次第では、円柱部との位置の調整が困難になったり、上下方向の重心に偏りがなく、かつ、先端部が相対的に重くなるといった特徴が十分に発揮できなくなり、重心の課題の解決に支障を生じ得るともいえるところである。この点、本件明細書には、先端部の形状について、「楕円形」としてどのような範囲内のものであれば重心の課題が適切に解決されるかの判断の資料となり得るデータ等は、何ら記載されていない。』

『ア 前記（１）及び（２）の点を踏まえると、構成要件Ｂ及びＤの「楕円形」は、幾何学上の楕円の形状や、本件発明の実施例の形のような、楕円に近い形状であって長手方向の両端の曲率を同じくする形状は含むものと解される一方で、曲率に差のある形状は含まないものと解するのが相当である。なお、これと異なる技術常識を認めるべき証拠もない。

・・・(略)・・・したがって、被告製品が、文言

上、本件発明の技術的範囲に属するとは認められない。』

### 検討

本判決では、本件発明が解決しようとする課題（ピン抜けの課題、重心の課題）を踏まえて「楕円形」の意味を検討し、被告製品のピンの先端部は本件発明における「楕円形」には含まれないと判断された。原判決においても、やはり課題を踏まえて検討されていたが、本判決とは逆に、被告製品のピンの先端部は本件発明における「楕円形」に含まれると判断された。いずれの判決も本件発明が解決しようとする課題を考慮しながら、文言侵害に対する判断が逆転している点で興味深い。

原判決では、本件発明が解決しようとする課題を考慮して、ピンの先端部を「楕円形」としたことの技術的意義を認定し、被告製品のピンの先端部が同じ効果を奏することに基つき、文言侵害の成立を肯定した。原判決は一般的な判断手法に則ったものであり、そのロジック自体は妥当と思われる。

とは言え、当然ながら、本件発明と同様の効果を奏する形状が制約なく含まれるわけではなく、あくまでも「楕円形」の範疇に属することが必要である。たとえ本件発明と同様の効果を奏する形状であっても、「楕円形」の範疇に属さない形状は、文言上、本件発明の技術的範囲に含まれない。しかし、どのような形が「楕円形」に含まれるか、即ち「楕円形」の意味の外延は、辞書や本件明細書の記載に照らしても明らかではない。

かかる状況の下、本判決では、本件発明が解決しようとする課題に照らして、「楕円形」の意味の外延を検討している。殊に、課題解決の観点からは「曲率に差のある形状」である必要はなく、したがって「曲率に差のある形状」を含むべきという積極的な事情がないこと、及び、「曲率に差のある形状」とした場合、具体的な形状次第では、課題の解決に支障を生じ得ることに着目したうえで、本件発明における「楕円形」は「曲率に差のある形状」を含まないものと認定し、その結果、文言侵害の成立を否定している。

### 実務上の指針

本判決は、辞書や明細書の記載から明確とはいえない用語の意味の外延について、発明が解決しようとする課題に照らし、より厳密に検討したものと見える。私見では原判決にも特に違和感はなく、どちらに転んでもおかしくないと思われたが、課題の解決に支障を生じ得る事情の存在が分水嶺であったように見受けられる。本判決のように、特許請求の範囲に記載された用語の意味の外延が曖昧な場合には、文言侵害の成立を否定する立場（被疑侵害者）において、かかる事情の存在に基づく主張が役立つ可能性がある。

以上