

「骨切術用開大器」特許権侵害差止等請求事件：東京地裁平成 29(ワ)18184・平成 30 年 12 月 21 日（民 40 部）判決＜請求認容＞

【キーワード】

「特許請求の範囲」の解釈，文言侵害，均等侵害

【主 文】

- 1 被告は，別紙物件目録記載の製品の生産，貸渡し又は貸渡しの申出をしてはならない。
- 2 被告は，前項記載の製品を廃棄せよ。
- 3 訴訟費用は被告の負担とする。
- 4 この判決は，第 1 項及び第 3 項に限り，仮に執行することができる。

【事案の概要】

1 本件は，名称を「骨切術用開大器」とする特許権（登録番号特許第 4 7 3 6 0 9 1 号）を有する原告が，被告が製造，貸渡し及び貸渡しの申出をしている骨切術用開大器が上記特許の請求項 1 に係る発明の技術的範囲に属し，上記特許権の侵害行為に当たると主張して，被告に対し，特許法 1 0 0 条 1 項に基づく別紙物件目録記載の製品の製造，貸渡し及び貸渡しの申出の差止め並びに同条 2 項に基づく同製品の廃棄を求める事案である。

2 前提事実（当事者間に争いが無い事実又は文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により認定することができる事実）

(1) 当事者

原告（オリンパスヘルモバイオマテリアル）は，医療材料，医療用具及び医療機器の製造，販売，修理及び賃貸業務等を業とする株式会社である。

被告（HOYA Technosurgical）は，医療機器及び医療用機械器具の製造，販売，賃貸，修理及び輸出入業務等を業とする株式会社である。

(2) 原告の特許権

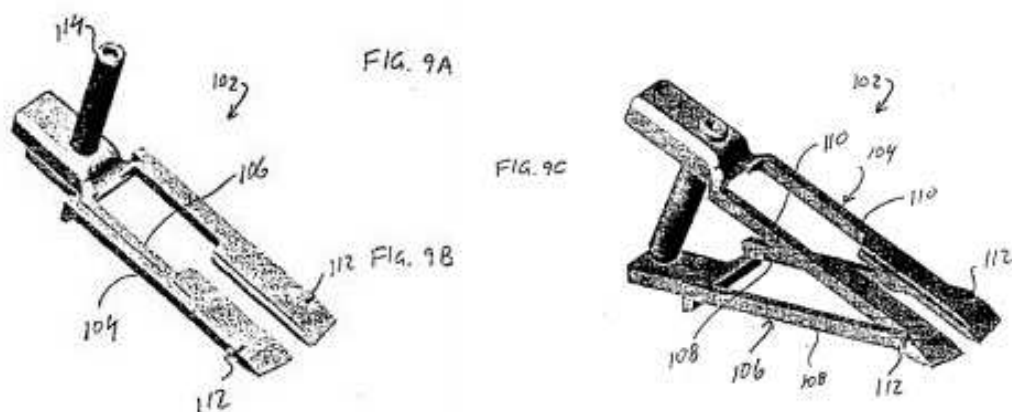
ア 原告は，以下の特許権（以下「本件特許権」といい，これに係る特許を「本件特許」という。）を有している。（甲 1， 2）

発明の名称	骨切術用開大器
登録番号	特許第 4 7 3 6 0 9 1 号
出願日	平成 1 8 年 6 月 3 0 日
登録日	平成 2 3 年 5 月 1 3 日

イ 特許庁審査官は，本件特許に係る出願に対して，平成 2 2 年 1 2 月 1 5 日付け拒絶理由通知書（以下「本件拒絶理由通知書」又は「本件拒絶理由通知」という。乙 1）を發出し，出願当初の特許請求の範囲の請求項 1 及び 2 に係る各発明は，特許法 2 9 条 2 項， 3 6 条の規定により特許を受けることができない旨通知した。

「引用文献1（判決注：特表2004-524098号公報，甲8の1。以下「引用文献1」といい，同文献に記載された発明を「引用発明1」という。）には，脛骨に形成された切込みに挿入され，切込みを拡大して骨グラフト材料を挿入可能なギャップを形成する開創器アセンブリであって，ピン112で回転可能に連結された上ジョー104及び下ジョー106（「揺動部材」）と，ジョーを開閉させる駆動部材114（「開閉機構」）とを備えた開創器アセンブリが記載されている。…2つの開創器アセンブリを単に「着脱可能」に組み合わせることは，当業者が適宜なし得る設計的事項である。」

引用文献1の図9A及び9Cは以下のとおりである（甲8の1）。



ウ これに対し，原告は，平成23年2月18日付け意見書（以下「本件意見書」という。乙2）において，以下のとおり主張するとともに，同日付け手続補正書（乙3）をもって手続補正（以下「本件補正」という。その内容は後記エの下線部のとおり）の手続をした。

「本発明は，2組の揺動部材を備える点，および，揺動部材の一方に，他方に係合する係合部を備える点において，引用文献1に記載された発明…と相違しています。このような構成によれば，2組の揺動部材を同時に開かせることにより，骨に形成した切り込みの拡大作業を容易にし，また，切り込みの切断面に局所的に過大な押圧力が作用することを防ぐことができるという効果を奏します。

一方，審査官殿がご指摘のように引用発明1には，回転可能に連結された一対のジョーを備えた開創器アセンブリが開示されています。しかしながら，この開創器アセンブリを2組着脱可能に組み合わせたとしても，これらが同時に開かれなければ骨への局所的な押圧力を低減することはできません。すなわち，2つの開創器アセンブリを単に着脱可能に組み合わせただけでは本発明の構成を導くことはできません。また，引用発明1には，切り込みの切断面に作用する押圧力を低減するという課題，および，2つの開創器アセンブリを一体で開動作させるという係合部の作用に対する示唆がありませんので，当業者であっても引用発明1から本発明の構成および効果を想到することは困難です。」

エ 本件補正後の特許請求の範囲請求項1及び請求項2（以下，それぞれ単に「請求項1」，「請求項2」といい，同請求項1及び2に係る発明をそれぞれ

「本件発明1」，「本件発明2」といい，両発明に妥当する場合は特に区別せず「本件発明」という。下線部は，本件補正により補正された部分である。）は，以下のとおりである（なお，以下，本件補正後の明細書及び図面等を併せて「本件明細書等」という。）。

「【請求項1】

変形性膝関節症患者の変形した大腿骨または脛骨に形成された切込みに挿入され，該切込みを拡大して移植物を挿入可能なスペースを形成する骨切術用開大器であって，

先端に配置されたヒンジ部により相対的に揺動可能に連結された2対の揺動部材と，

これら2対の揺動部材をそれぞれヒンジ部の軸線回りに開閉させる2つの開閉機構とを備え，

前記2対の揺動部材が，前記ヒンジ部の軸線方向に着脱可能に組み合わせられており，

前記2対の揺動部材の一方に，他方の揺動部材と組み合わせられたときに，該他方の揺動部材に係合する係合部が設けられている骨切術用開大器。

【請求項2】

前記2対の揺動部材が，それぞれ，閉じられた状態で先端側から漸次厚くなる略楔形状に形成されている請求項1に記載の骨切術用開大器。」

(3) 構成要件の分説

本件発明1及び2を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件A」などという。）。

【請求項1】

A 変形性膝関節症患者の変形した大腿骨または脛骨に形成された切込みに挿入され，該切込みを拡大して移植物を挿入可能なスペースを形成する骨切術用開大器であって，

B 先端に配置されたヒンジ部により相対的に揺動可能に連結された2対の揺動部材と，

C これら2対の揺動部材をそれぞれヒンジ部の軸線回りに開閉させる2つの開閉機構とを備え，

D 前記2対の揺動部材が，前記ヒンジ部の軸線方向に着脱可能に組み合わせられており，

E 前記2対の揺動部材の一方に，他方の揺動部材と組み合わせられたときに，該他方の揺動部材に係合する係合部が設けられている骨切術用開大器。

【請求項2】

F 前記2対の揺動部材が，それぞれ，閉じられた状態で先端側から漸次厚くなる略楔形状に形成されている請求項1に記載の骨切術用開大器

(4) 被告の行為

被告は，別紙物件目録記載の製品（以下「被告製品」という。）を業として

生産し、これを医師等に無償で貸渡し、又は貸渡しの申出をしている。

(5) 被告製品の構成

被告製品の外観は別紙写真目録記載の各写真のとおりであり、被告製品は、以下の構成（以下「構成 a」などという。）を有する（なお、下線部については当事者間に争いがあるが、後記判示のとおり、被告製品は構成要件 C 及び D を充足するので、下記構成を備えるものと認められる。）。

【請求項 1 に関し】

- a 被告製品は、変形性膝関節症患者の変形した大腿骨又は脛骨に形成された切込みに挿入され、該切込みを拡大して移植物を挿入可能なスペースを形成する骨切術用開大器である。
- b 上側揺動部及び下側揺動部からなる揺動部材 1 と上側揺動部及び下側揺動部からなる揺動部材 2 とを有しており、それぞれの揺動部材は先端のヒンジ部で上側揺動部と下側揺動部とが揺動可能に連結されている。
- c 揺動部材 1 は、揺動部材 1 の上側揺動部と下側揺動部をヒンジ部の軸線回りに開閉させるネジ機構 1 を有しており、揺動部材 2 は、揺動部材 2 の上側揺動部と下側揺動部をヒンジ部の軸線まわりに開閉させるネジ機構 2 を有している。
- d 揺動部材 1 及び揺動部材 2 はヒンジ部の軸線方向に着脱可能に組み合わせられている。
- e 揺動部材 1、2 の各下側揺動部には後部に開口部が設けられ、各上側揺動部にはその後部側に角度調整器のピンを挿通させるためのピン用孔が設けられている。揺動部材 1 と揺動部材 2 が組み合わせられたときに、開口部に留め金の突起部がはめ込まれ、ピン用孔に角度調整器の 2 本のピンを挿通された状態で揺動部材 2 の上側揺動部と下側揺動部を相互に開いていくと、留め金の突起部と角度調整器のピンがそれぞれ揺動部材 1 の下側揺動部と上側揺動部を押圧して、揺動部材 2 と一緒に開くようになっている。

【請求項 2 に関し】

- f 揺動部材 1 及び揺動部材 2 は、それぞれ、閉じられた状態で先端側から漸次厚くなる略楔形状に形成されている。

3 争点

被告製品が構成要件 A、B 及び F を充足することについては、当事者間に争いがないので、本件の争点は次のとおりとなる。

(1) 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか（争点 1）

ア 被告製品が構成要件 C を充足するか（争点 1-1）

イ 被告製品が構成要件 D を充足するか（争点 1-2）

ウ 被告製品が構成要件 E を充足するか（争点 1-3）

(2) 被告製品による均等侵害の成否（争点 2）

(3) 無効の抗弁（サポート要件違反）の成否（争点 3）

【判 断】

1 本件発明の内容

(1) 本件明細書等（甲 2）には、次の各記載がある。

ア 技術分野

「この発明は、変形性膝関節症患者の変形した大腿骨または脛骨に形成された切込みに挿入され、該切込みを拡大して移植物を挿入可能なスペースを形成する骨切術用開大器に関するものである。」（段落【0001】）

イ 背景技術

「従来、変形性膝関節症患者の変形した大腿骨または脛骨の角度を矯正するために高位脛骨骨切術が行われている（例えば、特許文献1および特許文献2参照。）。この高位脛骨骨切術は、変形性膝関節症患者の膝関節の一方を構成する脛骨の上部から楔形状の骨片を切除し、その切除面どうしを接合するものである。一方、高位脛骨骨切術として、膝関節を構成する大腿骨または脛骨に骨鋸を用いて切込みを形成し、該切込みを矯正角度まで拡大する方法もある。」（段落【0002】）

ウ 発明が解決しようとする課題

「大腿骨または脛骨に設けた切込みを拡大する方法の場合には、拡大されて形成されたスペースに移植骨や人工骨を挿入するために、挿入の際に切込みを拡大された状態に維持しておく必要がある。

しかしながら、拡大器を用いて切込みを拡大した場合には、拡大器が移植骨や人工骨等の移植物の挿入の妨げとなる。また、挿入時に拡大器を切込みから取り外した場合には、切込みが拡大された状態に維持されず、閉じてしまって移植物の挿入が困難になるという不都合がある。」（段落【0003】）

「本発明は上述した事情に鑑みてなされたものであって、切込みを拡大した状態に維持しつつ、移植物の挿入を容易にすることができる骨切術用開大器を提供することを目的としている。」（段落【0004】）

エ 課題を解決するための手段

「上記目的を達成するために、本発明は以下の手段を提供する。

本発明は、変形性膝関節症患者の変形した大腿骨または脛骨に形成された切込みに挿入され、該切込みを拡大して移植物を挿入可能なスペースを形成する骨切術用開大器であって、先端に配置されたヒンジ部により相対的に揺動可能に連結された2対の揺動部材と、これら2対の揺動部材をそれぞれヒンジ部の軸線回りに開閉させる2つの開閉機構とを備え、前記2対の揺動部材が、前記ヒンジ部の軸線方向に着脱可能に組み合わせられており、前記2対の揺動部材の一方に、他方の揺動部材と組み合わせられたときに、該他方の揺動部材に係合する係合部が設けられている骨切術用開大器を提供する。」（段落【0005】）

「本発明によれば、変形性膝関節症患者の変形した大腿骨または脛骨に形成された切込みに、組み合わせた状態の2対の揺動部材を先端のヒンジ部側から

挿入し、開閉機構を作動させて揺動部材を相対的に開く方向にヒンジ部の軸線回りに揺動させることにより、切込みの切断面を揺動部材により押圧して切込みを拡大することができる。このとき、組み合わせられた2対の揺動部材により広い面積で切込みの切断面を押圧するので、切断面に対する接触圧力を分散して低減し、切断面を損傷させることなく拡大することができる。」（段落【0006】）

「また、切込みが拡大された後には、一方の開閉機構を作動させて、いずれか一对の揺動部材を閉じる方向にヒンジ部の軸線回りに揺動させる。

これにより、残りの一对の揺動部材により切込みを拡大した状態に維持しつつ、閉じられた一对の揺動部材を取り外して、切込みに移植物を挿入可能なスペースを確保することができる。そして、移植物を挿入した後は、残りの一对の揺動部材を閉じる方向にヒンジ部の軸線回りに揺動させることにより、挿入された移植物により、切込みを拡大した状態に維持しつつ、閉じられた揺動部材を取り外して、移植物を挿入可能なスペースを確保する。これにより、拡大された切込みの全体に移植物を容易に挿入することが可能となる。

また、係合部が設けられている側的一对の揺動部材に備えられた開閉機構を作動させて、当該一对の揺動部材を相互に開いていくと、係合部が他方の揺動部材に係合して押圧するようになる。したがって、一方の開閉機構のみを操作することにより、2対の揺動部材を同時に開いていくことが可能となり、切込みの拡大作業を容易にすることができる。」（段落【0007】）

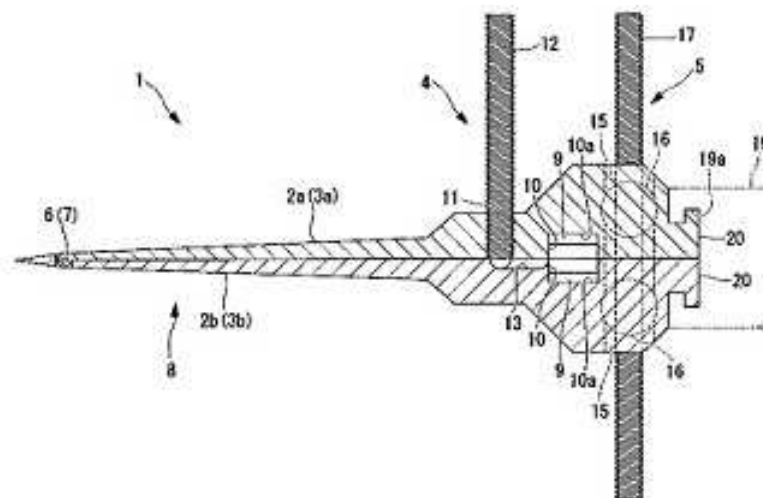
オ 発明の効果

「本発明によれば、切込みを拡大した状態に維持しつつ、移植物の挿入を容易にすることができるという効果を奏する。」（段落【0012】）

カ 発明を実施するための最良の形態

「本実施形態に係る骨切術用開大器1は、図1および図2に示されるように、第1、第2の2対の揺動部材2a、2b、3a、3bと、該揺動部材2a、2b、3a、3bを開閉させる第1、第2の開閉機構4、5とを備えている。」（段落【0013】）

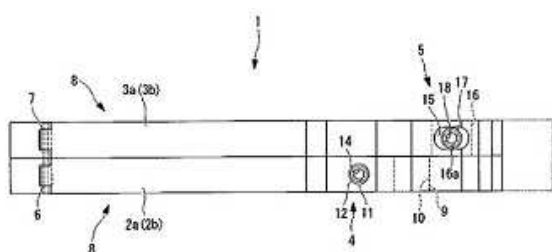
【図1】



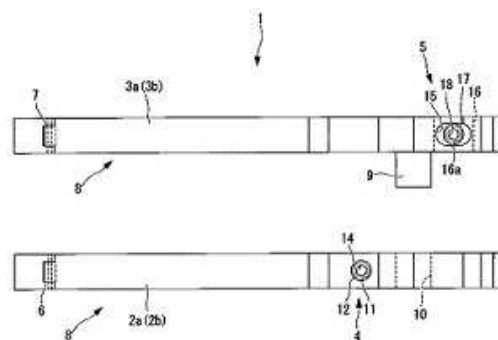
「2対の揺動部材2 a, 2 b, 3 a, 3 bは、それぞれ、先端に配置されたヒンジ部6, 7により、その軸線回りに相対的に揺動可能に連結されている。各対の2つの揺動部材2 a, 2 b, 3 a, 3 bは、それぞれ相互に接触するまで閉じられた状態で先端に向かって漸次先細の楔形になる楔形部8を備えている。楔形部8は、十分に薄く形成されており、大腿骨または脛骨に骨鋸により形成された切込み（図示略）に比較的容易に挿入することができるようになっている。」（段落【0014】）

「第2対の揺動部材3 a, 3 bには、図3に示されるように、その幅方向の側面から、幅方向外方に延びる突起（係合部）9が備えられている。また、第1対の揺動部材2 a, 2 bには、2対の揺動部材2 a, 2 b, 3 a, 3 bが幅方向に密着状態に並べられたときに、前記突起9を収容する凹部10が設けられている。2対の揺動部材2 a, 2 b, 3 a, 3 bは、突起9を凹部10に挿入することにより、図2に示されるように、幅方向に密着した状態で一体的に組み合わせられるようになっている。また、2対の揺動部材2 a, 2 b, 3 a, 3 bは、凹部10から突起9を抜き出すことにより、図3に示されるように、幅方向に容易に分離することができるようになっている。」（段落【0015】）

【図2】



【図3】



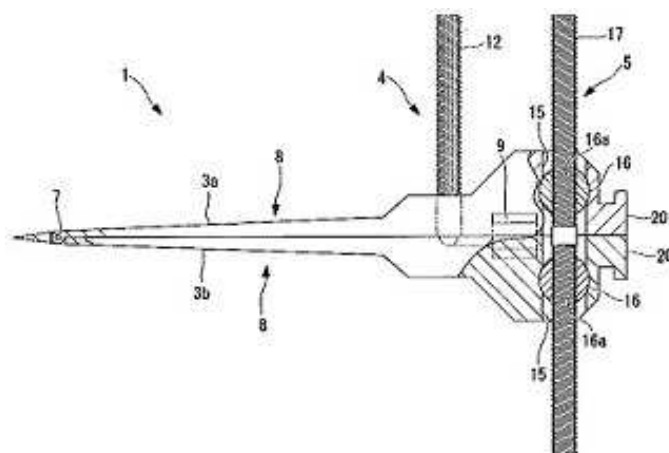
また突起9を凹部10に挿入すると、図1に示されるように、突起9は凹部10の開閉方向の内側面10 aに突き当たるように配置される。その結果、突起9が設けられている第2対の揺動部材3 a, 3 bを相対的に広げるように外力を加えることで、突起9を介して、該突起9に係合する凹部10の内側面10 aに外力が伝達され、凹部10が形成されている第1対の揺動部材2 a, 2 bが相対的に広げられるようになっている。」（段落【0016】）

「第1対の揺動部材2 a, 2 bに設けられている第1の開閉機構4は、図1に示されるように、一方の揺動部材2 aに形成されたネジ孔11と、これに締結される押しネジ12とにより構成されている。押しネジ12の先端は半球形に形成され、2つの揺動部材2 a, 2 bの相対角度が変化しても、揺動部材2 bに安定して接触することができるようになっている。」（段落【0017】）

「第2対の揺動部材3 a, 3 bに設けられている第2の開閉機構5は、図4

に示されるように、各揺動部材 3 a, 3 b に、開閉方向に沿って貫通形成された貫通孔 1 5 と、該貫通孔 1 5 の長手方向の途中位置に配置され、前記ヒンジ部 7 の軸線に平行な軸線回りに回転自在に支持されたコマ部材 1 6 と、該コマ部材 1 6 に設けられたネジ孔 1 6 a を貫通して締結されるボルト部材 1 7 とを備えている。ボルト部材 1 7 の雄ネジは、長手方向の中央において方向が逆転している。ボルト部材 1 7 の逆ネジの関係にある各雄ネジが、各揺動部材 3 a, 3 b に設けられた前記コマ部材 1 6 のネジ孔 1 6 a に締結されている。」
 (段落【0019】)

【図 4】



「このように構成された本実施形態に係る骨切術用開大器 1 の作用について以下に説明する。」(段落【0022】)

「本実施形態に係る骨切術用開大器 1 を用いて大腿骨または脛骨に設けられた切込みに移植物を移植するには、まず、図 2 に示されるように、2 対の揺動部材 2 a, 2 b, 3 a, 3 b を、その突起 9 と凹部 1 0 とを嵌合させて隣接状態で一体的に組み合わせる。そして、2 つの開閉機構 4, 5 の押しネジ 1 2 およびボルト部材 1 7 をそれぞれの長手軸回りに回転させて、図 1 に示されるように、2 対の揺動部材 2 a, 2 b, 3 a, 3 b を閉じた状態にする。

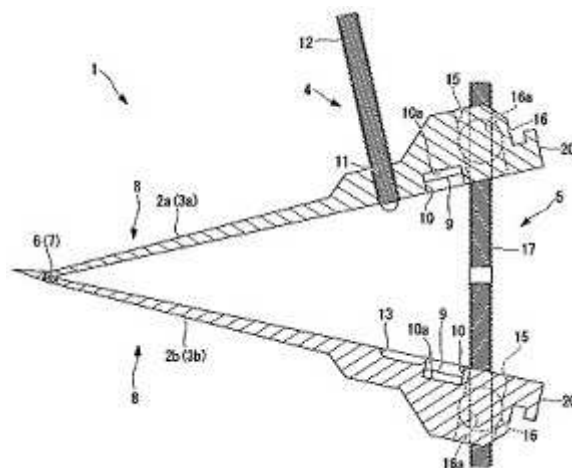
さらに、この状態で 2 対の揺動部材 2 a, 2 b, 3 a, 3 b の後端に形成されるアリ状の突起 2 0 に打撃用ブロック 1 9 のアリ溝 1 9 a を嵌合させ、打撃用ブロック 1 9 を取り付ける。これにより、2 対の揺動部材 2 a, 2 b, 3 a, 3 b がさらに強固に一体化される。」(段落【0023】)

「この状態で、揺動部材 2 a, 2 b, 3 a, 3 b の先端の楔形部 8 が薄く形成されるので、楔形部 8 の先端を切込みに宛がって挿入していく。この場合に、後方からハンマー等により打撃ブロック 1 9 を打撃することで、衝撃力によって楔形部 8 が容易に切込み内に挿入されていくことになる。」(段落【0024】)

「楔形部 8 が十分に切込み内に挿入された状態で、打撃ブロック 1 9 を取り外し、図 5 に示されるように、第 2 の開閉機構 5 を構成しているボルト部材 1 7 を長手軸回りに一方向（例えば、右回り）に回転させる。ボルト部材 1 7 に

は逆ネジの関係の雄ネジが設けられ，各雄ネジは2つのコマ部材16のネジ孔16aにそれぞれ締結されているので，ボルト部材17を長手軸回りに一方方向に回転させることで，コマ部材16をボルト部材17の長手軸方向に沿って相対的に離れる方向に移動させることができる。」（段落【0025】）

【図5】



「これにより，コマ部材16が取り付けられている第2対の揺動部材3a，3bのヒンジ部7の軸線回りの相対角度が拡大されていく。このとき，第2対の揺動部材3a，3bとボルト部材17との相対角度も変化するが，コマ部材16は，各揺動部材3a，3bにヒンジ部7の軸線と平行な軸線回りに回転自在に設けられているので，各コマ部材16の回転により，2つのコマ部材16のネジ孔16aにボルト部材17の雄ネジが締結された状態に維持される。」（段落【0026】）

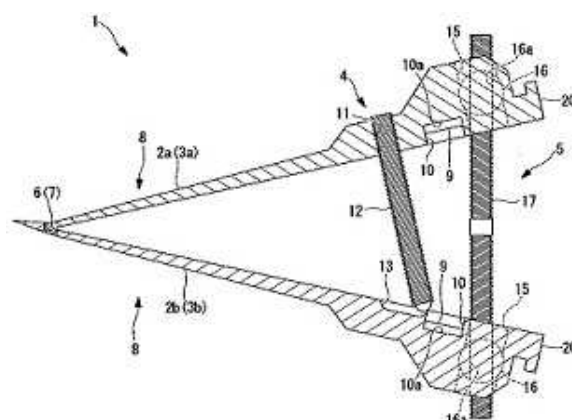
「この場合において，本実施形態に係る骨切術用開大器1によれば，第2対の揺動部材3a，3bに設けられた突起9が第1対の揺動部材2a，2bに設けられた凹部10の内側面10a接触するように嵌合されているので，第2対の揺動部材3a，3bの第2の開閉機構5を操作して当該第2対の揺動部材3a，3bを開いていくだけで，突起9および凹部10を介して第1対の揺動部材2a，2bも一体的に開かれていくことになる。したがって，切込みの拡大作業が容易である。」（段落【0027】）

「このようにして，組み合わせられた状態の2対の揺動部材2a，2b，3a，3bを同時に開くことにより，切込みの切断面が広い面積で2対の揺動部材2a，2b，3a，3bにより同時に押圧されることになる。その結果，切込みの切断面に局部的に過大な押圧力が作用することが回避され，大腿骨や脛骨を損傷させることなく健全な状態に維持しつつ切込みを拡大していくことができる。」（段落【0028】）

「次に，移植物を挿入するための十分なスペースが確保されるまで，切込みが拡大された状態で，第1の開閉機構4を構成する押しネジ12を長手軸回りに回転させて，図6に示されるように，押しネジ12の先端を他方の揺動部材2bに接触させる。これにより，当該第1の開閉機構4が設けられている第1

対の揺動部材 2 a, 2 b もそれ自体で開いた状態に維持されるようになる。」
(段落【0029】)

【図6】



「この状態で、前記第2の開閉機構5のボルト部材17を、前記とは逆方向に回転させる。これにより、第2対の揺動部材3 a, 3 bが閉じる方向に変位させられる。このとき、凹部10とその内側面10 aに接触していた突起9との係合が解除され、第2対の揺動部材3 a, 3 bのみが閉じられる。第1対の揺動部材2 a, 2 bは第1の開閉機構4の作動により開いた状態に維持されているので、第2対の揺動部材3 a, 3 bが閉じられても、切込みは第1対の揺動部材2 a, 2 bによって開かれた状態に支持される。」(段落【0030】)

「そして、閉じられた第2対の揺動部材3 a, 3 bを切込み内から取り出すことにより、第2対の揺動部材3 a, 3 bが配置されていた空間に、移植物を挿入するための十分なスペースが確保される。

この状態で、スペースに合わせた形状の人工骨または移植骨等の移植物をスペース内に挿入する。」(段落【0031】)

「次いで、第1対の揺動部材2 a, 2 bの第1の開閉機構4の押しネジ12を前記とは逆方向に回転させる。これにより、第1対の揺動部材2 a, 2 bが閉じる方向に変位させられる。このとき、前記スペースに挿入された移植物により切込みが開かれた状態に維持される。そして、閉じられた第1対の揺動部材2 a, 2 bを切込み内から取り出すことにより、第1対の揺動部材2 a, 2 bが配置されていた空間に、移植物を挿入するための十分なスペースが確保される。

このスペースに合わせた形状の人工骨または移植骨等の移植物を挿入することにより、切込み内に移植物を容易に挿入することができる。」(段落【0032】)

(2) 本件発明の意義

上記(1)によれば、本件発明は、①変形性膝関節症患者の変形した大腿骨又は脛骨に形成された切込みに挿入され、当該切込みを拡大して移植物を挿入可能なスペースを形成する骨切術用開大器を技術分野とするものであり、②拡大

器を用いて切込みを拡大した場合、拡大器が移植物の挿入の妨げになり、また、挿入時に拡大器を取り外した場合、切込みが拡大された状態が維持されず、移植物の挿入が困難になるという課題を解決するため、③請求項1及び2に係る構成を採ることにより、2対の揺動部材で切込みを拡大した後、一对の揺動部材を閉じ、一对の揺動部材により切込みを拡大した状態に維持しつつ、閉じられた一对の揺動部材を取り外して、切込みに移植物を挿入可能なスペースを確保することを可能にし、④これにより、切込みを拡大した状態を維持しつつ、移植物の挿入を容易にすることができるという効果を奏するものであると認められる。

2 争点1（被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか）について

(1) 争点1-1（被告製品が構成要件Cを充足するか）について

被告は、被告製品の2対の揺動部材の上側揺動部を角度調整ピンにより組み合わせ、下側揺動部を留め金により組み合わせた状態においてネジ機構1を回転させても、揺動部材1を開閉できないので、被告製品は、構成要件Cが規定する「2つの開閉機構」を備えていないと主張する。

しかし、「開閉機構」に関し、請求項1は「2対の揺動部材をそれぞれヒンジ部の軸線回りに開閉させる2つの開閉機構とを備え」と規定しているにすぎず、また、本件明細書等を参酌しても、特に「開閉機構」の構成や作動条件を特定又は限定する旨の記載は存在しない。そうすると、本件発明に係る「開閉機構」は、ヒンジ部の軸線回りに開閉することが可能な構成を備えるもので足りると解すべきである。

証拠（甲3、乙6）によれば、被告製品の揺動部材1のネジ機構1は、揺動部材1が揺動部材2と組み合わせられていない状態では、押しネジの先端が揺動部材1を押しつける方向に回転させることにより、揺動部材1を開くことが可能なものであり、また、押しネジを前記とは逆方向に回転させることにより、揺動部材1を閉じることも可能なものであることが認められる。

したがって、被告製品の揺動部材1のネジ機構1は「開閉機構」に該当するから、構成要件Cを充足する。

(2) 争点1-2（被告製品が構成要件Dを充足するか）について

被告は、構成要件Dの「着脱可能」とは、各揺動部材に設けられた突起及び凹部によって2対の揺動部材が軸方向に一体的に組み合わせられ、容易に分離することができることをいうとの解釈を前提とした上で、被告製品の揺動部材にはそのような突起及び凹部が設けられていないので構成要件Dを充足しないと主張する。

しかし、本件発明に係る「着脱可能」に関し、請求項1は「前記2対の揺動部材が、前記ヒンジ部の軸線方向に着脱可能に組み合わせられており」と規定されているにすぎず、着脱可能に組み合わせる部分や構成について特定又は限定されていない。また、本件明細書等には、突起9と凹部10とを嵌合させることにより2対の揺動部材を隣接状態で一体的に組み合わせる旨の記載はある

が（段落【0023】等），これは実施例として示されているにすぎず，こうした記載をもって，構成要件Dの「着脱可能に組み合わせられて」との記載が，各揺動部材に設けられた突起及び凹部によって2対の揺動部材が軸方向に一体的に組み合わせられることを意味すると解することはできない。

証拠（甲3）によれば，被告製品の揺動部材1及び揺動部材2は，それぞれのヒンジ部が軸線方向に揃うように重ね合わされ，分離することができることが認められるので，被告製品の2対の揺動部材は，ヒンジ部の軸線方向に「着脱可能」に組み合わせられているといえることができる。

したがって，被告製品は，構成要件Dを充足する。

(3) 争点1-3（被告製品が構成要件Eを充足するか）について

ア 構成要件Eは「前記2対の揺動部材の一方に，他方の揺動部材と組み合わせられたときに，該他方の揺動部材に係合する係合部が設けられている骨切術用開大器。」というものであるところ，原告は，ここにいう「係合」とは，2対の揺動部材が同時に開くように係り合うことを意味し，2対の揺動部材がそのように係り合うことを可能にする部分が「係合部」であるので，同構成要件の「係合部」は揺動部材の一方の一部であることを要しないと主張する。

しかし，請求項1の「前記2対の揺動部材の一方に，…係合部が設けられている」との記載は，その一般的な意味に照らすと，「係合部」が揺動部材の一方の一部を構成していると解するのが自然であり，原告の主張するように，揺動部材とは別の部材が係合部を構成する場合まで含むと解するのは困難である。

また，請求項3は「前記係合部が，前記他方の揺動部材の開閉方向の内側に係合する請求項1または請求項2に記載の骨切術用開大器」，請求項4は「前記2つの開閉機構のうち，前記係合部が設けられていない側の開閉機構が，ヒンジ部により連結された一方の揺動部材に設けられたネジ孔と，該ネジ孔に締結され，他方の揺動部材を開方向に押圧する押しネジとにより構成されている請求項3に記載の骨切術用開大器」とそれぞれ規定しており，これらの規定も，2対の揺動部材のうち，係合部が設けられている側と設けられていない側が区別可能であることが前提となっていると解するのが自然である。

この点について，原告は，請求項4は，係合部に「前記他方の揺動部材の開閉方向の内側に係合する」という限定を加えた請求項3を前提に，内側に係合部が設けられている側とそうでない側を区別する記載となっているにすぎないと主張するが，請求項1の前記文言に照らすと，請求項3及び4は，むしろ，請求項1の「係合部」が揺動部材の一方の一部を構成していることを前提とした上で，その構成を限定しているものと解するのが相当である。

以上のとおり，本件特許に係る特許請求の範囲の記載によれば，本件発明の「係合部」は揺動部材の一方の一部を構成するものであると解される。

イ 次に，本件明細書等を参酌して，同明細書等における「部材」と「部」の意義についてみると，「部材」については，「揺動部材」の他に「コマ部材1

6」及び「ボルト部材17」が「部材」とされている（段落【0019】等、【図4】参照）のに対し、「部」については、「係合部」の他に、「凹部10」（段落【0015】等）、「ヒンジ部6」（請求項1等）及び「楔形部8」（段落【0014】等）について「部」という語が用いられている。

このような記載によれば、本件明細書等において、「部材」という語は独立した部分を意味するものとして、「部」は部材の一部を構成するものとして用いられているということができ、係る用法に照らしても、「係合部」は一方の揺動部材の一部分を構成すると解することが相当である。

また、本件明細書等に開示された実施例に関する記載である段落【0015】には、「第2対の揺動部材3a, 3bには、…幅方向外方に延びる突起（係合部）9が備えられている。また、第1対の揺動部材2a, 2bには、…前記突起9を収容する凹部10が設けられている。」と記載され、第2対の揺動部材に設けられた突起9が「係合部」に当たると説明されている一方で、第1対の揺動部材に設けられた凹部10が「係合部」に当たるとの説明はされていない。こうした実施例の記載も、本件発明の「係合部」は揺動部材の一方の一部を構成するとの上記解釈と整合するものということができる。

以上のとおり、本件明細書等に照らしても、本件発明の「係合部」は揺動部材の一方の一部を構成すると解するのが相当である。

ウ これに対し、原告は、構成要件Eの「係合」は2対の揺動部材が同時に開くように係り合うことを意味し、2対の揺動部材がそのように係り合うことを可能にする部分が「係合部」であるので、「係合部」は揺動部材とは別の部材や普段は取り外して保管できる形態のものも含むと主張する。

しかし、原告の「係合部」に関する解釈は、請求項1の「前記2対の揺動部材の一方に、…係合部が設けられている」との記載や請求項3及び4の記載と必ずしも整合するものではなく、前記判示に係る本件明細書等の記載に照らしても、採用し得ない。

エ 証拠（甲3）によれば、被告製品の角度調整器及び留め金は、各揺動部材とは独立した部材と認められ、一方の揺動部材の一部分として構成されているとは認められないので、被告製品は、構成要件Eを充足しない。

(4) 小括

以上のとおり、被告製品は構成要件Eを充足しないので、本件特許の文言侵害に基づく原告の請求はいずれも理由がない。

3 争点2（被告製品による均等侵害の成否）について

(1) 特許請求の範囲に記載された構成に、相手方が製造等をする製品又は用いる方法（対象製品等）と異なる部分が存する場合であっても、①当該部分特許発明の本質的部分ではなく（第1要件）、②当該部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって（第2要件）、③そのように置き換えることに、当業者が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであ

り（第3要件）、④対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者が当該出願時に容易に推考できたものではなく（第4要件）、かつ、⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき（第5要件）は、当該対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である（最高裁平成6年（オ）第1083号同10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁、最高裁平成28年（受）第1242号同29年3月24日第二小法廷判決・民集71巻3号359頁参照）。

本件発明と被告製品との相違点は、本件発明では、係合部が一方の揺動部材の一部分を構成するものであるのに対し、被告製品では、揺動部材2から揺動部材1に力を伝達する部分である角度調整器のピン及び留め金の突起部が揺動部材2とは別部材である点にあるところ、被告は、原告の均等侵害の主張に対し、第4要件を充足することは争わないものの、その余の要件の充足性を争うので、以下検討する。

(2) 第1要件（非本質的部分）について

ア 均等侵害が成立するための第1要件は、特許請求の範囲に記載された構成と対象製品に係る相違点が特許発明の本質的部分ではないことを要するとするものである。特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にあることに照らすと、特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。

イ そこで、本件発明と被告製品の相違点に係る構成が本件発明の本質的部分に該当するかどうかについて検討する。

(ア) 本件発明は、前記のとおり、一对の拡大器を用いて切込みを拡大した場合には、拡大器が移植物の挿入の妨げとなり、また、挿入時に拡大器を切込みから取り外した場合には、切込みが拡大された状態に維持されず、移植物の挿入が困難になるという課題を解決するため（本件明細書等の段落【0002】、【0003】）、開閉可能な2対の揺動部材を着脱可能に組み合わせるとともに、揺動部材が組み合わせられた状態で一方の部材が他方の部材に係合するための係合部を設けることにより、2対の揺動部材が同時に開くことを可能とし、2対の揺動部材で切込みを拡大した後には、一方の揺動部材により切込みの拡大を維持しつつ、閉じられた他方の揺動部材を取り外して、移植物の挿入可能なスペースを確保して移植物の挿入を容易にするものである（本件明細書等の段落【0006】～【0008】、【0012】）。

上記によれば、本件発明において従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分は、開閉可能な2対の揺動部材を着脱可能に組み合わ

せるとともに、揺動部材が組み合わされた状態で一方の部材が他方の部材に係合するための係合部を設け、これにより、2対の揺動部材が同時に開くことを可能にするとともに、2対の揺動部材で切込みを拡大した後は、一方の揺動部材によりその拡大状態を維持しつつ、閉じられた他方の揺動部材を取り外して、移植物の挿入可能なスペースを確保して移植物の挿入を容易にする点にあるというべきである。

(イ) 他方、被告製品は、①変形性膝関節症患者の変形した大腿骨又は脛骨に形成された切込みに挿入され、当該切込みを拡大して移植物を挿入可能なスペースを形成する骨切術用開大器であり、②開閉可能な2対の揺動部材を着脱可能に組み合わせるとともに、各揺動部材の上側揺動部に角度調整器のピンを挿通させるためのピン用孔を設け、同各揺動部材の下側揺動部に留め金の突起部をはめ込むための開口部を設けるとの構成を備えることにより、③開口部に留め金の突起部がはめ込まれ、ピン用孔に角度調整器の2本のピンを挿通された状態において2対の揺動部材が同時に開くことを可能にし、2対の揺動部材で切込みを拡大した後は、一方の揺動部材により切込みを拡大した状態に維持しつつ、閉じられた他方の揺動部材を取り外して、移植物の挿入可能なスペースを確保して移植物の挿入を容易にするものであると認められる。

被告製品の角度調整器のピン及び留め金の突起部は、2対の揺動部材が組み合わされた状態で一方の部材が他方の部材に係合するための係合部に相当すると認められ、これにより、2対の揺動部材が同時に開くことが可能になり、切込みを拡大した後は、その拡大状態を維持しつつ、その1対を取り出して切込みに移植物を挿入可能なスペースを確保することで移植物の挿入を容易にするものであると認められる。そうすると、被告製品は、本件発明とその特徴的な技術的思想を共有し、同様の効果を奏するものであるということが出来る。

(ウ) 本件発明と被告製品との相違点は、前記のとおり、本件発明では、係合部が一方の揺動部材の一部分を構成するものであるのに対し、被告製品では、係合部に相当する角度調整器のピン及び留め金の突起部が揺動部材2とは別部材である点にあるところ、このような相違点は、係合部を揺動部材の一部として設けるか別部材にするかの相違にすぎず、本件発明の技術的思想を構成する特徴的部分には該当しないというべきである。

ウ これに対し、被告は、本件意見書などを根拠として、本件発明の本質的部分は「揺動部材の一方に、他方に係合する係合部を備える点」にあると主張する。

しかし、被告の指摘する本件意見書の記載部分は、「端部が回転可能に連結されることにより開閉可能に設けられた一对のジョーを備えた開創器アセンブリ」が開示された引用文献1記載の発明との対比において、本件発明の構成を説明するものにすぎず、同記載を根拠として、本件発明の本質的部分が「揺動部材の一方に、他方に係合する係合部を備える点」にあるということではできな

い。

発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段とその効果に照らして認定されるべきところ、本件発明の課題、解決手段及び効果を考慮すると、本件発明の本質的部分は、開閉可能な2対の揺動部材を着脱可能に組み合わせるとともに、揺動部材が組み合わせられた状態で一方の部材が他方の部材に係合するための係合部を設けるとの構成にあると認められることは、前記判示のとおりである。

エ 以上のとおり、本件発明と被告製品の相違点は、本件発明の本質的部分ではないので、被告製品は、第1要件を充足する。

(3) 第2要件（置換可能性）について

ア 第2要件は、特許発明のうち対象製品と相違する部分について対象製品等における該当部分と置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏することを要するというものである。上記(2)イ(イ)のとおり、被告製品の角度調整器のピンと留め金の突起部は、2対の揺動部材が組み合わせられた状態で一方の部材が他方の部材に係合するための係合部に相当し、本件発明のように、揺動部材の一部に係合部を設ける構成を、被告製品の角度調整器のピンと留め金の突起部に置き換えたとしても同様の効果を奏すると認められる。

イ これに対し、被告は、揺動部材を閉じる際に、一方の揺動部材を閉じていくと、他方の揺動部材との係合が自動的に解除されるとの点も本件発明の作用効果に含まれるとの解釈を前提に、被告製品の場合、一方の揺動部材を閉じるだけでは、他方の揺動部材との係合は自動的に解除されないことから、本件発明と同一の作用効果を奏しないと主張する。

しかし、本件明細書等に記載された本件発明の効果は、「本発明によれば、切込みを拡大した状態に維持しつつ、移植物の挿入を容易にすることができる」（段落【0012】）というものである。このような効果は、2対の揺動部材で切込みを拡大した後に1対の揺動部材を取り外すことにより実現することが可能であり、係合の解除が自動的に行われることは本件発明の効果に含まれないというべきである。

ウ したがって、被告製品は第2要件を充足する。

(4) 第3要件（置換容易性）について

ア 続いて、本件発明の揺動部材の一部に係合部を設ける構成を角度調整器のピンと留め金の突起部に置き換えることについて、当業者が、被告製品の製造時において、容易に想到し得たかどうかについて検討する。

本件発明は、2対の揺動部材のうち、一方に係合部（実施例では突起9）を設け、他方にこれと係合する部分（実施例では凹部10）を設けることにより、当該一方の揺動部材から他方の揺動部材に力を伝達して、両揺動部材が同時に開くことを可能にするものであるが、一般的に、ある部材から他の部材に力を伝達する際に、2つの部材を直接係合させて力を伝達するか、2つの部材

に同時に係合する第3の部材を介して力を伝達するかは、当業者が適宜選択し得る設計的事項であるということが出来る。

そうすると、本件発明のように2対の揺動部材の一方に他方に係合する係合部を設けて直接力を伝達することに代えて、2対の揺動部材に同時に係合する第3の部材（角度調整器及び留め金）を介して力を伝達するようにして被告製品のような構成とすることは、被告製品の製造時において当業者が容易に想到することができたと認めるのが相当である。

イ これに対し、被告は、本件発明の係合部材を角度調整器のピンや留め金の突起部に置き換えることは本件明細書等に開示も示唆もされておらず、そのような置換をすると部品点数が増え、構造がより複雑になるので、当業者がそのような置換をすることを容易に想到し得たということとはできないと主張する。

しかし、本件発明の揺動部材の一部に係合部を設ける構成を角度調整器のピンと留め金の突起部に置き換えることについて本件明細書等に開示又は示唆がないとしても、そのことから直ちに被告製品の製造時において当業者が容易に想到し得ないということとはできず、前記判示のとおり、一般的に、ある部材から他の部材に力を伝達する際に、2つの部材を直接係合させて力を伝達するか、2つの部材に同時に係合する第3の部材を介して力を伝達するかは、当業者が適宜選択し得る設計的事項であるということが出来る。

また、本件発明の揺動部材の一部に係合部を設ける構成を角度調整器のピンと留め金の突起部に置き換えたとしても、部品点数が大幅に増えるものではなく、構成が複雑になるものではないから、部品点数や構造の複雑化を根拠に、当業者が係る置換を容易に想到し得ないということとはできない。

ウ したがって、被告製品は第3要件を充足する。

(5) 第5要件（特段の事情）について

ア 5要件に関し、被告は、構成要件Eは本件補正によって追加されたものであるところ、本件拒絶理由通知に対する本件意見書における「本発明は、2組の揺動部材を備える点、および、揺動部材の一方に、他方に係合する係合部を備える点において、引用文献1に記載された発明…と相違しています。」との記載によれば、原告は、被告製品のように係合部を別部材とする構成を特許発明の対象から意識的に除外したと理解することができるから、均等侵害は成立しないと主張する。

しかし、本件意見書には、「引用文献1には、端部が回転可能に連結されることにより開閉可能に設けられた一对のジョーを備えた開創器アセンブリが開示されています。」「このような構成（判決注：本件発明に係る構成）によれば、2組の揺動部材を同時に開かせることにより、骨に形成した切り込みの拡大作業を容易にし、また、切り込みの切断面に局所的に過大な押圧力が作用することを防ぐことができる」、「2つの開創器アセンブリを単に着脱可能に組み合わせただけでは本発明の構成を導くことはできません。」「引用発明1には、切り込みの切断面に作用する押圧力を低減するという課題、および、2

つの開創器アセンブリを一体で開動作させるという係合部の作用に対する示唆がありません」などの記載がある。

上記記載によれば、本件意見書の主旨は、特許庁審査官に対し、引用例1が一对の揺動部材を開示していることを指摘し、それに対し、本件発明は、開閉可能な2対の揺動部材を組み合わせ、一方の揺動部材を他方の揺動部材に係合するための係合部を設けることにより、両揺動部材が同時に開くことを可能にするものであることを説明する点にあるというべきである。そして、同意見書には、係合部の構成、すなわち、係合部を揺動部材の一部として構成するか、揺動部材とは別の部材により構成をするかを意識又は示唆する記載は存在しない。

そうすると、被告の指摘する「2組の揺動部材を備える点、および、揺動部材の一方に、他方に係合する係合部を備える」との記載は、上記説明の文脈において本件発明の構成を説明したものにすぎないというべきであり、同記載をもって、同意見書の提出と同時にされた本件補正により構成要件Eが追加された際に、原告が、係合部を揺動部材とは別の部材とする構成の特許請求の範囲から意識的に除外したと認めることはできない。

ウ したがって、被告製品は第5要件を充足する。

(6) 小括

以上によれば、均等侵害の第1、第2、第3及び第5要件を充足し、本件では、第4要件の充足性に争いはないから、被告製品の係合部の構成を、揺動部材の一部分とするものから別部材とするものに置換したとしても、被告製品の構成は、本件発明と均等なものとして、本件発明の技術的範囲に属するということができる。

4 争点3（無効の抗弁（サポート要件違反）の成否）について

被告は、本件発明に係る特許請求の範囲の記載上、揺動部材2の下側揺動部にのみ突起を有する場合も特許請求の範囲に含まれることとなるから、このような発明の課題が解決されない構成が含まれる本件発明は、サポート要件に違反すると主張する。

しかし、本件発明は、「一方の開閉機構のみを操作することにより、2対の揺動部材を同時に開いていくことが可能となり、切込みの拡大作業を容易にすることができる」（本件明細書等の段落【0007】）という作用効果を奏するものであり、この点に技術的意義を有する。被告が作成した樹脂モデル（乙7）のように、揺動部材2の下側揺動部にのみ突起を設けたものは、揺動部材1に係合せず、2対の揺動部材を同時に開くことができないので、本件発明の技術的範囲に属さないというべきである。

したがって、被告主張はその前提を欠き、採用できない。

5 結論

以上によれば、原告の請求はいずれも理由があるから、これを認容し、主文第2項に係る仮執行宣言の申立ては相当ではないのでこれを付さないこととして、主文のとおり判決する。

【論 説】

1. 争点1の被告製品は、本件特許発明の技術的範囲に属するかについて、裁判所は、①要件C、②要件Dは充足すると判断したが、③要件Eは充足しないので、本件特許の「文言侵害」に基づく原告の請求はいずれも理由がない、と判断したのである。

ところが、被告製品による「均等侵害」の成否については、「特許請求の範囲」に記載された構成に、被告製品と異なる部分が存する場合があっても、次の要件を具備する場合には、本件特許発明の技術的範囲に属するものと解してよいと判示したのである。（最高裁判例）

すると、被告製品による「均等侵害」の成立要件は次のとおりであり、これが争点2である。

- (1) 非本質的部分の同一性
- (2) 置換可能性について
- (3) 置換容易性について
- (4) 被告争わず
- (5) 特段の要件（意見書）

以上によれば、「均等侵害」の第1、第2、第3及び第5の要件を被告製品は充足し、第4要件の充足性を被告は争わないから、被告製品の係合部の構成を揺動部材の一部分とするものから別部材とするものに置換したとしても、被告製品の構成は本件発明と均等なものとして、本件発明の技術的範囲に属するものといえることができる、と裁判所は判断したのである。

2. 被告が本件特許発明に対して攻撃する強力な主張は、無効の抗弁であるところ、「特許請求の範囲」の項の記載の中には、サポート要件に違反するような記載の有無があるが、これについて裁判所は、被告の主張はその前提を欠くから、採用できないと判断したのである。

3. そして、総合的には、原告の請求はいずれも理由があるから、これを容認したのである。説得力のある判決であるといえる。

〔牛木 理一〕

(別紙)

〔物件目録〕

骨切術用開大器「HBT166P」

(別紙)

〔写真目録〕

写真1 対象製品 (HBT166P) 全体の外観 (表側)

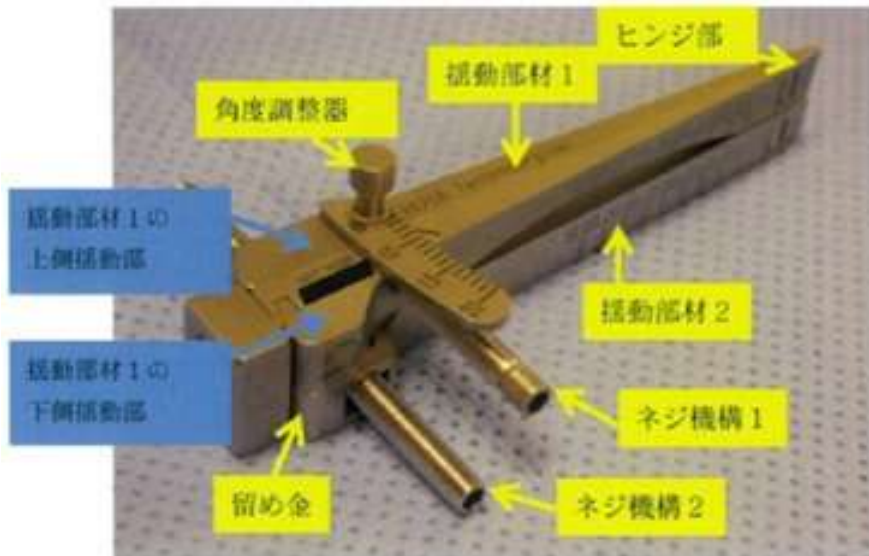


写真2 対象製品 (HBT166P) 全体の外観 (裏側)



写真3① 揺動部材1のネジ機構（閉じた状態）（裏側から撮影）

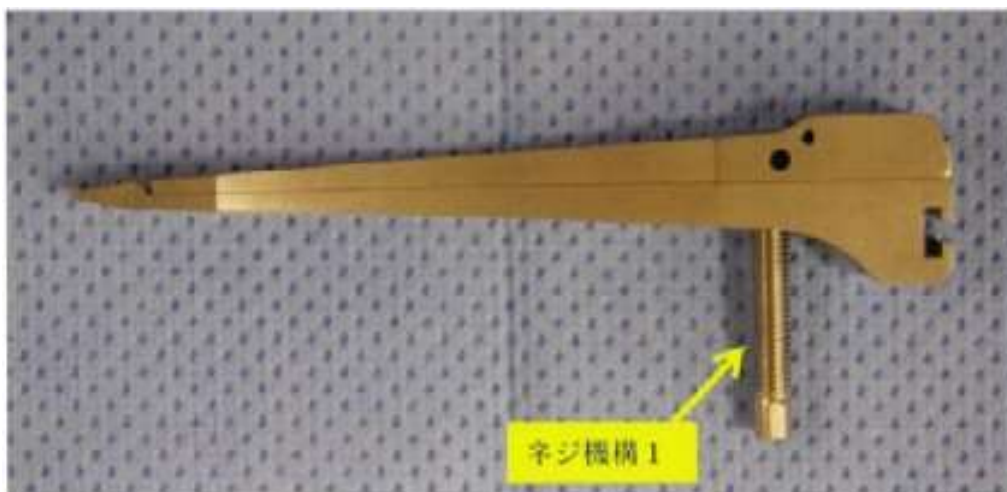


写真3② 揺動部材1のネジ機構（開いた状態）（裏側から撮影）



写真3③ 揺動部材2のネジ機構（閉じた状態）（表側から撮影）



写真3④ 揺動部材2のネジ機構（開いた状態）（表側から撮影）

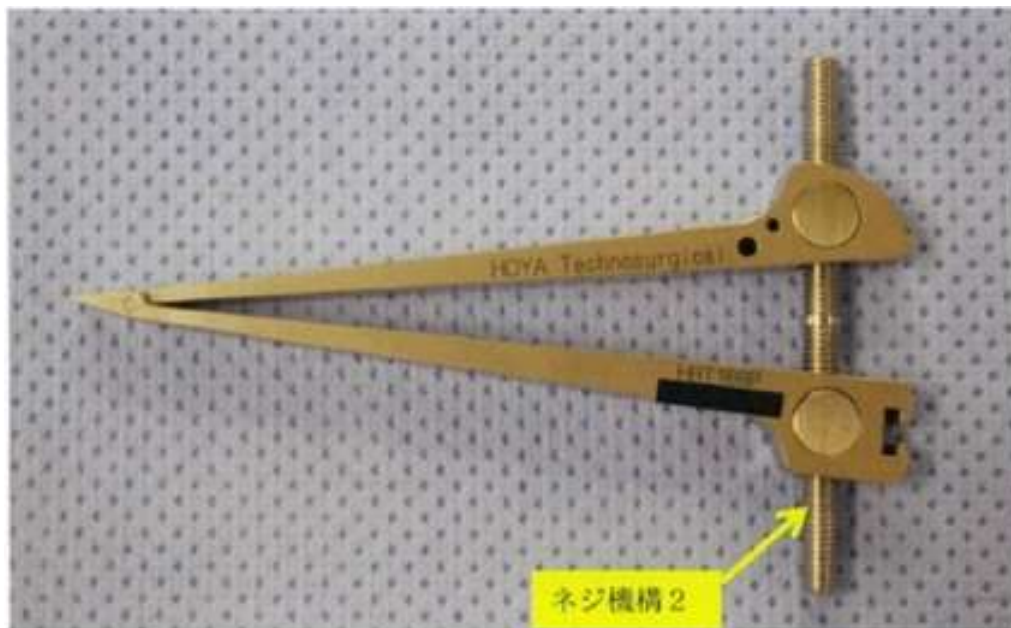


写真4 揺動部材1と揺動部材2のピン用孔と開口部

写真4-①【揺動部材1単体の表側】

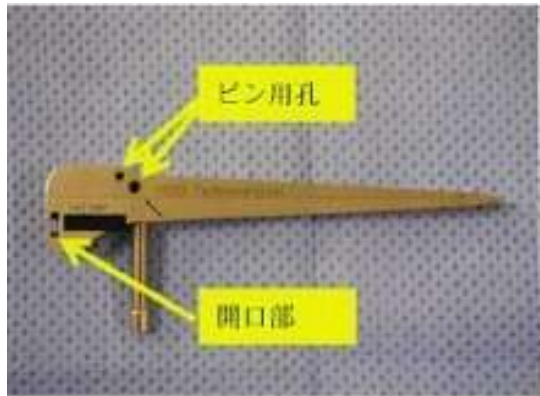


写真4-②【揺動部材1単体の裏側】



写真4-③【揺動部材2単体の表側】



写真4-④【揺動部材2単体の裏側】



写真5 角度調整品

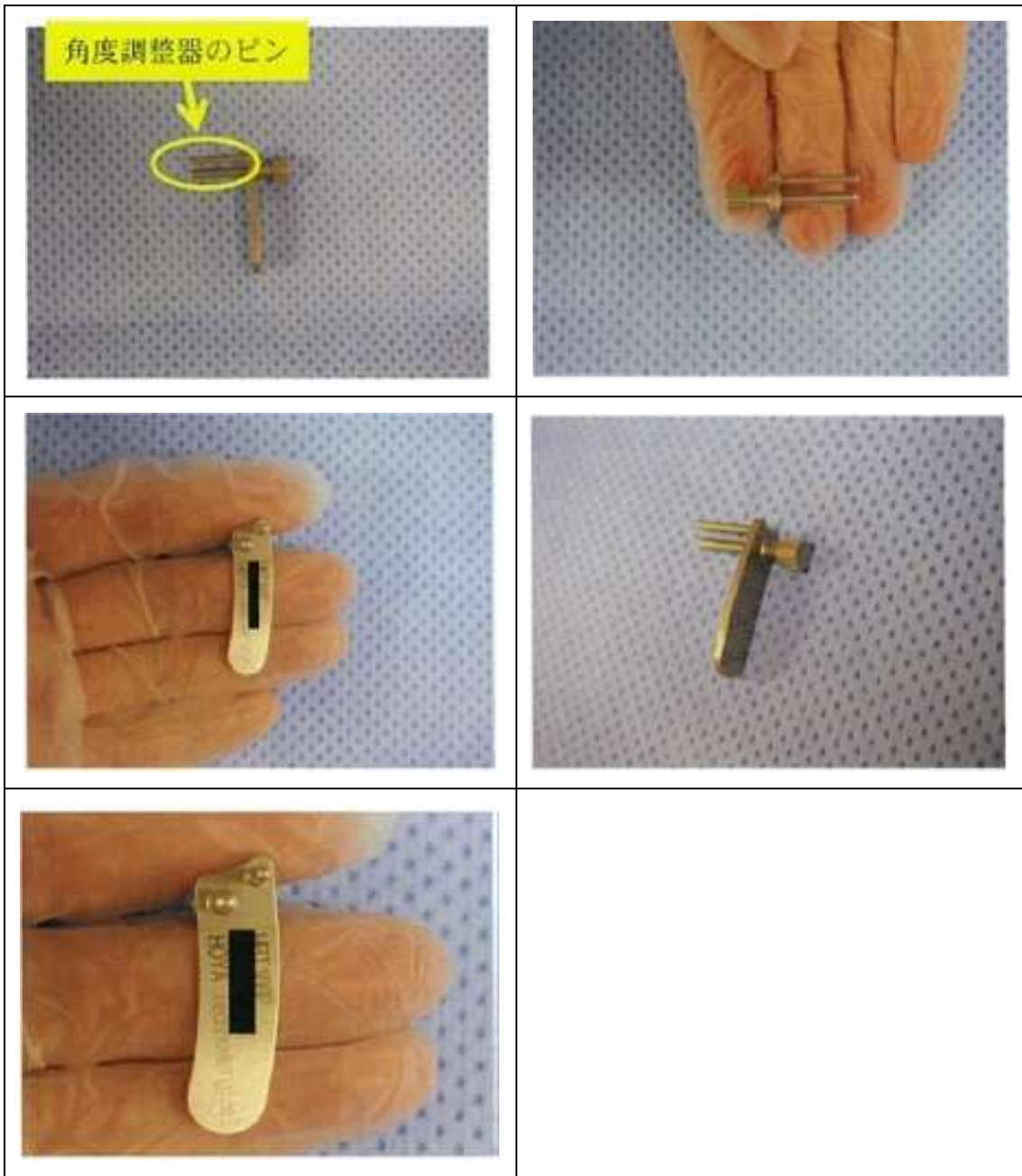


写真6 留め金

