

〔事件の概要〕

原告：東芝；特許権者(特許第 3187121 号；H13.5.11 登録)

被告：ハイニックス・セミコンダクター・ジャパン；H16.7～、被告製品を KR より輸入・販売等

原審：東京地裁；平成 16 年(ワ)第 23600 号、平成 17 年(ワ)第 24177 号

(特許権侵害差止(特許法 100 条), 損害賠償(民法 709 条))

争点 (1) 構成要件充足性

(2) 本件特許の無効(§ 36⑤(2), § 29①乙 6-7 号証)

(3) 損害の発生/額

〔被告の主張〕

本件特許発明の特許請求の範囲には、その発明の解決課題・目的及び作用効果を達成するのに不可欠な構成が記載されておらず、まとまりのある 1 つの技術的思想として発明を把握することができないから、特許法 36 条 5 項 2 号(平成 6 年改正前)(特許を受けようとする発明の構成に欠くことのできない事項のみが記載されていること)に違反し、無効にされるべきものである。本件特許発明にはその発明に必要不可欠な構成が記載されておらず、まとまりのある 1 つの技術思想としての発明を把握することができないから、特許発明の技術的範囲を確定することができない。したがって、被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するとはいえない。

〔平成 6 年改正前の特許法 36 条 5 項 2 号と平成 6 年改正の趣旨〕

改正前は、「特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載する」とされていた。

この規定は、特許請求の範囲に記載されたすべての構成要件が発明の必須要件であることを要求しているから、均等による侵害は成り立ちえない、というように、均等論を否定する根拠ともされていた。これが平成 6 年に改正され、特許請求の範囲の記載は、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項の全てを記載しなければならず(§ 36⑤)、また特許を受けようとする発明が明確であり(§ 36⑥(2))、請求項ごとの記載が簡潔であること(§ 36⑥(3))が規定された。これにより、国際的に調和するものとなった。(出典：尾崎英男、江藤聰明編「平成特許法改正ハンドブック」、三省堂)

〔判決〕

本件特許発明の目的は、連続読み出しの場合において、所定アドレスを毎回入力する必要をなくすことにあり、その課題を解決するための手段が、本件特許発明の特許請求の範囲の構成をとることである。例えば、本件特許発明 1 の構成要件 E の「選択された行が切り換ると第 1 の所定の列から順次前記データレジスタの内容が外部に出力される第 1 のモード」という記載は、上記従来技術、発明が解決しようとする課題、発明の目的、作用及び効果を考慮すれば、「第 1 のモード」という構成をとることによって、ページアドレスが変化するたびに、毎回アドレスを入力する必要がなく、自動的に、第 1 の所定の列から順次データレジスタの内容が外部に出力されるモードと解される。したがって、本件特許発明は、「第 1 のモード」という構成をとることによって、連続読み出しの場合において、所定アドレスを毎回入力する必要をなくすことを実現できるという、1 つのまとまった技術思想を表したものと把握することが可能であるから、「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項」のみが記載されているものであり、特許法旧 36 条 5 項 2 号に違反するということとはできない。