

令和元年7月10日判決言渡

## 平成31年（ネ）第10010号 不当利得返還請求控訴事件

（原審 大阪地方裁判所平成28年（ワ）第4759号）

弁理士 本多章悟

### 事案の概要

本件は、名称を「**導光板および導光板アセンブリ**」とする発明に係る本件特許権（特許第2865618号）を有する控訴人が、被控訴人の販売する**電子書籍リーダー**は上記特許権に係る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し、その販売による利益に相当する損失を控訴人が被ったと主張して、被控訴人に対し民法703条の不当利得返還請求権に基づき、本件特許権の実施料相当額の一部であることを明示した上で150万円の返還を求め、併せてこれに対する訴状送達の日翌日である平成28年6月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

原審は、被控訴人の販売する上記製品は均等の要件を充足しないと判断して、控訴人の請求を棄却したことから、控訴人が本件控訴を提起した。

### 争点

ア 文言上本件発明の技術的範囲に属するか（争点1-1）

イ 本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するか（争点1-2）

当裁判所の判断

「文言侵害の成否（争点1-1）」

特許請求の範囲の記載

本件特許請求の範囲の記載を構成要件に分説すると、次のとおりである。

A 透明な板状体の少なくとも一端面から入射する光源からの光を、上記板状体の裏面に設けられた回折格子によって板状体の表面側へ回折させる導光板であって、

B 上記回折格子の断面形状または単位幅における格子部幅／非格子部幅の比の少なくとも1つが、上記導光板の表面における輝度が増大し、かつ均一化されるように変化せしめられていることを特徴とする

C 導光板。

「板状体の裏面に設けられた回折格子」の解釈

構成要件Aは、「板状体の裏面に設けられた回折格子によって板状体の表面側へ回折させる」という部分の文理からして、透明な板状体の両面のうち一方を「裏面」と、他方を「表面」と定めて、発明の内容を記述しているものと解される。

構成要件Aが透明な板状体のどちらの側の面をもって「裏面」とし、又は「表面」と定めているかについては、構成要件Bが「上記回折格子の断面形状または単位幅における格子部幅／非格子部幅の比の少なくとも1つが、上記導光板の表面における輝度が増大し、かつ均一化されるように変化せしめられて

いることを特徴とする」としていることのほか、本件発明の課題、その解決手段及びその効果を考慮して解釈すべきである。

本件発明の課題、その解決手段及びその効果は、要するに、本件発明は、液晶表示パネルなどを均一にかつ高い輝度で照らすという課題を解決するため、導光板である板状体の両面のうち、照光面とは反対側の面に回折格子を設け、この回折格子の回折機能によって、導光板である板状体に入射した光が照光面の側において均一にかつ高い輝度を発揮するようにした点に特徴があるものと認められる。

そして、光源から発せられる光が上記の機序において果たす役割からすれば、光源から発せられた光が進行して、上記の均一にかつ高い輝度を発揮するという効果を生じさせる側が「表面」側に当たるものと解される。

そうすると、構成要件 A の「板状体の裏面に設けられた回折格子」にいう「裏面」とは、光源から発せられた光が進行し、均一にかつ高い輝度を発揮するという効果が生じる面である照光面の反対に位置する面をいうものと解するのが相当である。

### 「被告製品の構成」

被告製品は、いずれも上下の枠体の間に、上から

- ① ライトガイド、
- ② タッチスクリーン、及び、
- ③ ディスプレイ

の 3 層からなる構造を有しており、当該ライトガイドには、ナノインプリントによって凹凸状に構成された微細構造体が多数、斜めに設けられている。光源から離れるにつれて、微細構造体の長さ及び／又は本数が増加するように設けられ、微細構造体部の面積が増大している（その概略について争いが無い。）。

被告製品において、光源から発せられた光が均一にかつ高い輝度を発揮することを期待されているのは、ディスプレイ側、即ち、ライトガイドの下側においてである。そして、ライトガイドに設けられた微細構造体を透過した光が、ディスプレイを照らすために用いられる。この光が進行して均一にかつ高い輝度を発揮するという効果が生じる側が表面であるから、被告製品の微細構造体は、ライトガイドの「表面」に設けられていることになり、「裏面」に設けられているのではない。

### 「構成要件の充足性」

以上の次第であるので、被告製品は、構成要件 A の「板状体の裏面に設けられた回折格子」を充足しないというべきである。

したがって、被告製品がその文言上本件発明の技術的範囲に属すると認めることはできないというべきである。

### 「均等侵害の成否（争点 1 - 2）」

前記のとおり、被告製品において、微細構造体はライトガイドの「表面」に設けられているので、本件発明と異なる部分が存する。

ところで、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲に記載された構成の文言解釈により確定されるのが原則であるが、特許請求の範囲に記載された構成中に、相手方が製造等をする製品と異なる部分が存する場合であっても、

- ①同部分が特許発明の本質的部分ではなく（第1要件）、
  - ②同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上記のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（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これから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、
- 同対象製品等は、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（才）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）。

### 「均等の第1要件（非本質的部分）について」

#### 「特許発明における本質的部分の認定」

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から、**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される。**

そして、上記**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を把握した上で、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が何であるかを確定することによって認定することが相当である。**

その認定に当たっては、特許発明の実質的価値がその技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定することが相当である。

第1要件Aの判断、即ち、**対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判断する際には、上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備えていると認められる場合には、相違部分は本質的部分ではないと判断することが相当である。**

#### 「本件における第1要件の成否」

本件発明は、要するに、液晶表示装置に用いられる平面照光装置に関し、導光板の下面に多数の多面プリズムを設ける従来技術の下では、乱反射が起きて上面に向かう光量が減り、照光面である上面に極端な明暗のコントラストが生じるなどの問題があったところ、液晶表示装置を均一にかつ高い輝度で照らすという課題を解決するため、導光板である板状体の両面のうち、照光面とは反対側の面に回折格子を設け、この回折格子の回折機能によって、導光板である板状体に入射した光が照光面の側において均一にかつ高い輝度を発揮するようにしたものである。

そして、照光面とは反対側の面に回折格子を設けるようにしたのは、本件明細書の記載によれば、本

件発明においては、透明な板状体からなる導光板の両面のうち照光の効果を生じさせるのは反対の面（裏面）に、光の入射角と臨界角をもとに適切に決められた間隔で、回折格子（刻線溝）が加工されており、これにより、導光板の一端面から裏面に向けて入射した光は、上記回折格子によって導光板の表面（照光の効果を生じさせる面）に向かって回折され、導光板の表面がこれに直交する高強度の出射光と導光板内に導かれる全反射光によって極めて明るく照らされるようにしたからであり、以上が本件発明における回折機能の機序であるものと認められる。

このような機序が本件発明の技術的思想を構成していることからすれば「**照光面とは反対側の面に回折格子を設けるようにしたこと、すなわち本件発明のうち板状体の裏面に回折格子を設ける**」との部分は、**本件発明における本質的部分である**というべきである。

そして「**被告製品が板状体の裏面に回折格子を設けるという部分を備えていない**」ことは、既に文言侵害との関係において検討したとおりであるから、結局、**本件発明と被告製品との相違部分は本質的部分であって、均等の第1要件を充足しない**というべきである。

以上によれば、被告製品が本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するということはできず、均等による本件特許権の侵害を認めることもできない。

#### 結論

以上の次第であるので、本件においては文言侵害及び均等侵害のいずれも成立しない。そうすると、本件不当利得返還請求は、その請求原因が認められないので、特許無効抗弁の当否について判断するまでもなく、理由がない。

よって、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

(本多)