

阻害要因の有無及び不当利得の考え方 ―接触走操作型入力装置およびその電子部品事件―

東京地裁令和5年7月13日判決（令和2年（ワ）第13317号）

知財高裁令和6年3月26日判決（令和5年（ネ）第10084号）

裁判所ホームページ

知的財産権法研究会

弁護士・弁理士 ^{たのうえ} 田上 洋平

第1 事案の概要

本件は、名称を「接触走操作型入力装置およびその電子部品」とする特許権（特許第3852854号、以下「本件特許権」という。）を有する原告・控訴人兼被控訴人（以下「原告」という。）が、被告・被控訴人兼控訴人（以下、「被告」という。）が輸入、販売していたiPod classic（以下「被告製品1」という。）及びiPod nano（第5世代）（以下「被告製品2」という。）が本件発明1（本件特許権の請求項1の記載を引用する請求項3の発明）及び本件発明2（本件特許権の請求項2の記載を引用する請求項3の発明）の技術的範囲に属するとして、不当利得に基づく返還請求権及び法定利息の支払を求める事案である。

争点は、構成要件充足性、進歩性欠如、明確性要件違反（本稿では省略）及び不当利得の額である。

なお、本件特許権の存続期間は提訴前の平成30年1月6日に満了している。

また、本件特許権については、別件審決取消訴訟の判決（令和5年2月16日判決/令和4年（行ケ）第10012号同第10045号）において、後記乙8、乙9、乙10をそれぞれを主引用例とする、被告による進歩性欠如の主張を排斥しているが、係属部及び裁判所の構成（担当裁判官）は、本件控訴審判決とは異なる。

第2 本件特許権

本件特許権は、次のとおりである。

- | | |
|-------------|------------------|
| (1) 出願日 | 平成17（2005）年5月2日 |
| (2) 原出願日 | 平成10（1998）年1月6日 |
| (3) 登録日 | 平成18（2006）年9月15日 |
| (4) 存続期間満了日 | 平成30（2018）年1月6日 |

- 1 本件発明1（構成要件に分説、下線は訂正審判（訂正2009-390032）により訂正された構成）
- A 指先でなぞるように操作されるための所定の幅を有する連続したリング状に予め特定された軌跡上に連続してタッチ位置検出センサーが配置され、前記軌道に沿って移動する接触点を一次元座標上の位置データとして検出するタッチ位置検知手段と、
- B 接点のオンまたはオフを行うプッシュスイッチ手段とを有し、
- C 前記タッチ位置検知手段におけるタッチ位置検出センサーが連続して配置される前記軌跡に沿って、前記プッシュスイッチ手段の接点が、前記連続して配置されるタッチ位置検出センサーとは別個に配置されているとともに、前記接点のオンまたはオフの状態が、前記タッチ位置検出センサーが検知しうる接触圧力よりも大きな力で保持されており、かつ、
- D 前記タッチ位置検知手段におけるタッチ位置検出センサーが連続して配置される前記軌跡上における前記タッチ位置検出センサーに対する接触圧力よりも大きな接触圧力での押下により、前記プッシュスイッチ手段の接点のオンまたはオフが行われる
- E ことを特徴とする接触操作型入力装置
- F を用いた小型携帯装置。

2 本件発明2（構成要件に分説）

- A～D 本件発明1と同じ
- G 前記プッシュスイッチ手段が4つである
- E及びF 本件発明1と同じ

第3 一審（東京地裁令和5年7月13日）判決

1 原告の主張

(1) 構成要件充足性

構成要件A、C、Dのタッチ位置検出センサーは、静電容量センサーも含まれる。このことは、別件訴訟（東京地判平成25年9月26日／平成19年（ワ）2525号、知財高判平成26年4月24日／平成25年（ネ）第10086号）で判断済みであり、別件訴訟の蒸し返しに当たるから、被告の主張は信義則に反して許されない。

(2) 進歩性欠如

ア 乙8を主引例とする進歩性欠如について

乙8において、タッチパネル11を押下するとすれば、磁気テープを所望の一方向に、所望の速度で走行させる制御を任意の時間だけ連続的に行う操作を中断しなければならないから、乙8発明の目的が実現できなくなる。

また、乙8公報のタッチパネル11は、「回転ダイヤルを備えたポテンショメータ」を代替するものであるから、必要な操作は指等の接触点を連続的に移動させることのみであり、コンピュータにおけるマウスクリックのような操作の必要性はない。したがって、タッチパネル11にプッシュスイッチを組み合わせる必要性も、実用性のある用途もない。

以上のとおり、乙8発明に乙11ないし16のセンサー下プッシュスイッチの技術（周知技術1）を適用することには、阻害要因があり、動機付けない。

乙8公報のタッチパネル11は、卓上据置型のビデオテープレコーダ用のものであり、これを小型携帯装置に適用すべきことは、いずれの引例にも記載も示唆もない。