

数値限定発明と均等論

—東京地判平成 16.3.5 (平成 15 年 (ワ) 第 6742 号) [包装ラベル付き細口瓶事件]—
—東京高判平成 17.7.12 (平成 17 年 (ネ) 第 10056 号) [緑化・土壌安定化用無機質材料事件]—



弁護士 中村 閑*

I はじめに

本稿は、平成 18 年 5 月 24 日に、筆者が東京弁護士会知的財産権法部判例等検討小部会で報告し、かつ討議を経た判例研究を論稿にまとめたものである。本稿のテーマは、「数値限定発明と均等論」である。均等論も数値限定発明も、それぞれ多数の裁判例があり、議論が尽きないところであるが、本稿では、数値限定発明に基づく権利行使において特許権者が均等を主張したものの結論において消極に解した標記二件の裁判例を紹介する。本稿の順序としては、まず、均等論に関するいわゆるボールスライン判決およびその後の下級審の裁判例の考え方を確認し、次いで、数値限定発明とは何かについておさえ、最後に、本題の裁判例の詳細に入っていきたい。

II 均等論とは

1 特許発明の技術的範囲の解釈 (特許法 70 条)

特許法は、特許発明の技術的範囲について、以下のとおり定めている。

特許法 70 条 1 項 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。

同 2 項 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。

このように、特許請求の範囲 (クレーム) に基づいて特許発明の技術的範囲が定められることは、特許法の大原則である。これは、第三者に対して特許発明の技術的範囲を明確にするという、クレームの公示機能に基づく。

特許権者以外の者が製造等をする製品または用いる方法 (以下「対象製品等」という。) が特許発明の技

術的範囲に属するかどうかは、特許発明のクレームを構成要件に分説し、対象製品等を当該特許発明のクレームに対応させて比較するという手法によるのが実務である。そして、対象製品等の構成にクレームの構成と異なる部分がある場合には、原則として、対象製品等は特許発明の技術的範囲に属さない (非侵害) と判断される。

2 厳格な文言解釈の不都合性と均等論の意義

しかし、文言通りのものとして厳格にクレームを解釈すると、衡平に反する結果となることがある。すなわち、特許出願人にとって、特許出願の際にあらゆる侵害態様を想定してクレームを記載するのは困難であるのに対し、侵害者は、構成要件の一部を他の手段に置き換えれば、容易に差止請求等を免れることができることとなり、特許発明の保護が有名無実化するおそれがある。

このような背景から、特許発明の技術的範囲について、第三者の利益を害することがないように配慮しつつ、文言そのものをある程度拡張解釈をして特許発明の適切な保護を図ろうとする考え方が生まれた^①。言い換えれば、特許発明のクレームに記載された構成と一部異なる物または方法であっても、一定の要件を満たす場合には、クレームの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と解する見解である。これが、均等論である。

3 均等の 5 要件

均等が成立する要件について、従前は種々議論があったが、最判平成 10 年 2 月 24 日民集 52 卷 1 号 113 頁 [ボールスライン事件] により、実務的には解決されている。

均等が成立する要件について、ボールスライン事件最高裁判決は以下のとおり判示した。

* 阿部・井窪・片山法律事務所

「特許請求の範囲に記載された構成中に他人が製造等をする製品又は用いる方法と異なる部分が存する場合であっても、

- ① 右部分が特許発明の本質的部分ではなく、
- ② 右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、
- ③ 右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（以下『当業者』という。）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、
- 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右出願時に容易に推考できたものではなく、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は、

右対象製品等は、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。」

各要件は一般に、順に「第1要件」から「第5要件」と呼ばれているが、本稿では、以下、①非本質的部分の要件、②目的及び作用効果の同一性の要件、③侵害時における置換容易想到性の要件、④出願時の公知技術から容易に推考できたものではないとの要件（容易に推考できたこととの抗弁）、⑤出願経過禁反言などの特段の事情の不存在の要件（特段の事情が存在することの抗弁）、とも称することとする。

4 当事者が主張立証すべき事実

上記5つの要件の主張立証責任については諸説あるが、下級審判決の中には、①②③の要件を均等の成立を主張する原告側⁽²⁾で主張し、④⑤の要件を被告側が主張立証すべきものと判示したものが⁽³⁾ある。

ここでは、順に各要件を主張する側の当事者が、主張立証の際におさえておくべき点について確認しておきたい。

(1) 非本質的部分の要件（第1要件）

均等の成立を主張する原告側は、特許請求の範囲に記載された構成と対象製品等とを比較した場合の「差異」が「本質的部分」でないことを主張立証する必要

がある。特許発明の本質的部分に関する差異でも些細なものであれば均等を認めるべき場合も想定されることから、第1要件は、およそ「特許発明の本質的部分に関する構成については、均等は認められない」と解するのではなく、「両者の差異が、特許発明の本質的部分ではない」との意義に解すべきである⁽⁴⁾。そして、「差異が本質的部分でない」とは、対象製品等が特許発明の技術的思想の範囲内にあること、または特許発明と課題の解決原理を同一にすることと解されている⁽⁵⁾。なお、第1要件は、次の第2要件と合わせて、「発明の客観的同一性」の要件、すなわち対象製品等が特許発明と客観的にみて実質的に同一か否かを判断するための要件であるともいわれ、両要件は密接に関連していると思われる⁽⁶⁾。

第1要件を満たすか否かは、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を特許出願時における先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか⁽⁷⁾、すなわち、特許発明の技術思想の範囲内にあるものかという観点から判断される。

したがって、差異が本質的部分でないことについて主張立証責任を負う原告側では、①まず、明細書の〔従来技術〕や〔発明が解決しようとする課題〕の記載と、〔課題を解決するための手段〕の記載とを比較し、あるいは審査経緯で提出された意見書等において、出願人が発明と公知技術との相違点や発明の技術思想がどの構成にあると主張していたかを確認して、特許発明が公知技術における如何なる問題を如何なる手段で解決したかを特定することが必要である。その上で、②対象製品等の構成がどのようなものであるかを分析し、そのような構成を採用したことによって、特許発明が解決しようとした課題と同一の課題を対象製品等が特許発明と同じ解決手段で解決するものであることを主張立証することになる。言い換えれば、差異が本質的部分でないことを主張・立証するというよりは、むしろ、差異にもかかわらず、対象製品等が特許発明と本質的部分において共通することを立証することになる。

他方、均等を否定したい被告側では、対象製品等と特許発明の構成とに差異が存することを前提とし（侵害訴訟では対象製品等と特許発明の構成とに差異があるか否かがしばしば争いとなることもある）、①主位

的主張として、原告側が主張する特許発明の技術思想ないし課題解決の原理は誤りであり、明細書の記載や出願経過における出願人の主張に鑑みれば特許発明の技術的思想は別の点（あるいはより狭い範囲）にあると主張し、②予備的主張として、原告の主張する課題解決の原理が正しいとしても、対象製品等は差異が存するためにそのような原理を享受していない、すなわち当該差異は特許発明の本質的部分であると反論することになることが多いように思われる。

(2) 目的および作用効果の同一性の要件（第2要件）

第2要件は、対象製品等と特許発明との差異を、対象製品等の構成で置き換えても、特許発明の目的を達し、同一の作用効果を奏することである。上記のとおり、第2要件は第1要件と合わせて、対象製品等が特許発明と客観的にみて実質的に同一か否かを判断するための要件である。すなわち、目的（第2要件）、課題解決の原理（第1要件）、および作用効果（第2要件）が全て同一であれば、対象製品等と特許発明とは同一といえるのであり、いわば、両者が実質的に同一といえるための要素を、第1要件と第2要件とに割り振ったものといえよう。

第2要件も原告側に対象製品等の作用効果が特許発明の作用効果と同一であることについて主張立証責任がある。この要件は、発明者がなした主観的な発明との同一性ではなく、明細書の記載からみた作用効果との同一性でなければならないと解されているから⁽⁸⁾、原告側は、①まず、明細書の「発明の詳細な説明」中の、[発明が解決しようとする課題]や[発明の効果]の記載を根拠として特許発明の目的・作用効果を特定する。②その上で、対象製品等の構成でも、特許発明の目的を達し、同一の作用効果を奏することを、主張立証する。目的や作用効果について抽象的な記載しかない場合、具体的な物・方法と対比するのは困難なことが多いと思われるが、特許発明の実施例において作用効果を具体的な数値で測定している場合には、対象製品等においても同様の数値を示した実験結果を提出するなどして、主張・立証することができよう（ただし、特許発明の作用効果は実施例に記載された範囲に限られないから、必ずしも実施例記載の数値と同一でなければ第2要件を欠くということにはならない）。

被告側は、逆に、対象製品等の構成では、特許発明の目的を達していないし、特許発明の作用効果を奏していないと主張することになるが、目的や作用効果に

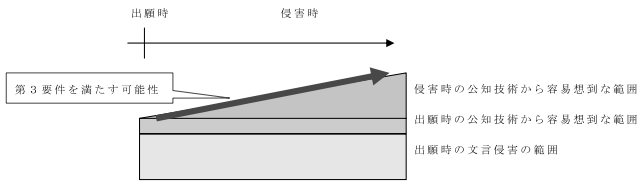
ついて明細書に抽象的で漠然とした記載しかない場合、一見すると、対象製品等が第2要件を満たすかのようにみえることがある。被告側の立場からは、明細書全体の記載を検討して特許発明の目的や作用効果をより具体的・実質的に限定し、対象製品等は当該作用効果を奏していないと主張することもあり得る。一般的に、このように作用効果をより限定的に理解した方が、被告側としては同一性を否定しやすくなり有利である。

明細書の中には、一つの課題に対して複数の作用効果が記載されているものや、必ずしも目的や課題と作用効果が一対一対応になっていないものもある。また、実施例に特有の作用効果が記載されていることもある。これらの場合に、対象製品等が全ての効果を備えている必要があるか否かについては議論があるが、下級審の一般的な傾向としては、明細書の記載を基礎として、概括的、定性的な評価がなされることが多く、特許発明における課題の解決を超えた付加的な作用効果や実施例に特有な効果まで問題とするものではないと言われている⁽⁹⁾。実務的には、原告側であれば、対象製品等が奏している作用効果を強調して、それこそが本件発明の作用効果であり、他の作用効果は付随的なものに過ぎないと主張し、被告側では、課題解決のために必須の作用効果を広くとらえて、それら全てを対象製品等が備えていなければならないと主張する。

(3) 侵害時における置換容易想到性の要件（第3要件）

第3の要件は、対象製品の製造または対象方法の実施の時点（侵害時）において、当業者が特許発明の構成を対象製品等の構成に置き換えることに容易に想到できたことである。このように侵害時が基準時とされたのは、「特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予期して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会的正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる」からである⁽¹⁰⁾。なお、ボールスプライン事件判決文では「出願後に明らかとなった」とされているが、出願時に既に明らかであった物質・技術等と置き換えた場合にも

均等が成立するかについては、議論がある⁽¹¹⁾。この点、裁判例では、特許出願時に既に存在した物質・技術に置換されているものについても均等が認められているとされる⁽¹²⁾。侵害時を基準としても、特許発明の技術思想やクレームの文言解釈については特許出願時の公知技術を参酌して定められるが、出願後侵害行為開始前までに、公知技術が出現することとなるから、時の経過とともに、第3要件を満たすと認定される場面が増大することとなるであろう⁽¹³⁾。



対象製品等の実施が継続している場合には、基準時となる侵害の時点は、量産につながる同一人の一連の行為であれば、量産と一体の行為と評価できる行為を始めた時点まで遡る⁽¹⁴⁾。

容易想到性の程度については、当業者であれば誰もがクレームに記載されているのと同じように認識できる程度の容易さ（特許法29条2項にいう容易推考性よりも、一層容易な水準である。）と解する裁判例（東京地判平成10年10月7日判時1657号122頁〔負荷装置システム事件〕）がある⁽¹⁵⁾。

実務上は、置換えを容易に想到することができることについて主張立証責任があると解される原告側は、公知技術や周知技術に係る文献を収集し（原告側としては、当然、出願時における公知技術による置換えも含むとの立場をとることになるから、出願時以前の公知技術等についても広く収集すべきである。）、侵害時において、これらの公知技術を斟酌して特許発明の構成を対象製品等の構成に置き換えることは、当業者にとって設計事項に過ぎないほど容易であるなどと主張することになる。

他方、被告側では、侵害時において特許発明の構成を対象製品等の構成に置換することには阻害要因があ

ることや、公知技術との技術分野の違いなどを強調して、対象製品等の構成に置き換えることは、容易に想到できないほど困難であることを主張することとなる。さらには、対象製品等の構成に置き換えることは容易想到性を欠くばかりではなく容易推考性を欠き別発明であるといえる場合もあろう。

(4) 出願時の公知技術から容易に推考されるものではないとの要件（容易に推考できたこととの抗弁）（第4要件）

第4番目の要件は、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または当業者が公知技術から出願時に容易に推考できたものではないことである。本要件の意義は、特許発明の出願時において公知であった技術や容易に推考できた技術についてはそもそも何人も特許を受けることができなかつたはずであるから特許発明の技術的範囲に属すべきでないことにある。

第3要件は、特許発明自体を含めた「侵害時」における公知技術を基礎とする特許発明から対象製品等への容易想到性の判断であるから、第4要件は、①特許発明自体が判断の基礎とされない点、②「出願時」における公知技術のみから判断される点、および③判断基準が「容易推考性」であって容易想到性より高度なものが要求される点で、第3要件とは異なる。

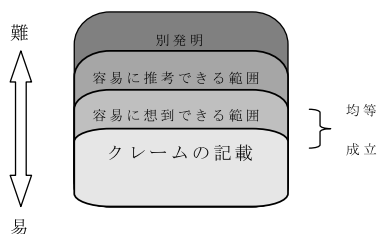
また、無効理由の存在に基づく権利行使制限の抗弁（無効の抗弁）との関係では、無効の抗弁の場合は、「特許発明の構成」が公知技術から容易推考か否かが判断される点で、「対象製品等の構成」が公知技術から容易推考か否かが判断される第4要件とは異なる。

第4要件については、下級審裁判例では被告側の主張立証責任とされている⁽¹⁶⁾。そこで被告側としては、第3要件や無効抗弁における主張では足りない上記諸点を意識して、出願時における公知技術（これらは無効の抗弁の検討のために収集されていることが多い）から、対象製品等の構成は容易に推考し得たものであることを主張立証する。

原告側は、明細書に記載された従来技術や出願経過に現れた公知文献等を前提として、特許発明のみならず対象製品等についても同様に公知技術から容易に推考し得なかつたと反論することになる。

ただし、第4要件の抗弁が成り立つような場合には、そもそも特許発明が公知技術と同一または公知技術から容易推考であることが多いと思われ、均等論に立ち

【容易想到性と容易推考性との判断基準】



入るまでもなく、特許に無効理由が存するものとして権利行使制限の抗弁が認められることが多いであろう⁽¹⁷⁾。

(5) 出願経過禁反言などの特段の事情の不存在の要件 (特段の事情が存在するとの抗弁) (第5要件)

最後の要件は、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がないことである。本要件は、「特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者がこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されない」ことを根拠とする⁽¹⁸⁾。

この要件については、(A) 出願手続において特許請求の範囲を限縮する補正がなされた場合に、当該限縮部分について補正の目的や態様を問わずおよそ均等を認めることが許されないか、また、(B) 出願人が出願当時、既に存在していた物質・技術を含めない形で特許請求の範囲を当初からその記載内容に限定して出願したと認められる場合に、特許請求の範囲に取り組むことが可能であったはずの事項について均等を認めることができるか、については、考え方が分かれている。「外形的に」との語を重視すると、いずれも意識的に除外されたものとして均等を否定する方向に傾く⁽¹⁹⁾、個別具体的な事情によってはなお、意識的除外に当たらないとすることもあり得ると思われる⁽²⁰⁾。裁判例としては、大阪高判平成13年4月19日(平成11年(ネ)第2198号)〔ペン型注射器事件〕が注目される。この裁判例では、対象製品等の「水平に近い斜め状態に保持された状態」との構成と、発明の名称を「注射液の調製方法及び注射装置」とする特許発明中の「ほぼ垂直に保持された状態」との構成要件とは、文言解釈として相違するものの、この相違点は、均等の第1要件から第4要件までを満たすと判断され、さらに、上記構成要件は、拒絶理由通知に対する出願人の手続補正により付加されたものであるものの、拒絶理由を回避するために付加された要件ではないから、第5要件も満たすとして、均等であると判断された。

本要件については、均等を否定する被告側に特段の事情があることについて主張立証責任がある。出願経過において、相違点となる構成に関し拒絶理由通知が

なされ、対象製品等の構成を排除するような手続補正がなされている場合には、出願人が手続補正によって拒絶理由を解消しようとしたものであることを指摘し、それを裏付ける意見書の記載や、出願人が補正の正当性を裏付けるために引用する明細書の記載等に着目して、特許請求の範囲から対象製品等が除外されていることを主張・立証する。また、出願経過においてかかる手続補正がなされていない場合でも、出願経過の意見書等において、出願人が明細書の記載を根拠に特許発明の課題解決手段として強調している箇所がある場合には、その明示された課題解決手段と同一でない対象製品等の構成は除外されていたと主張することもできよう(この場合は、第1要件の原告の主張を裏返した主張に近いものになる)。

原告側としては、補正がなされている場合には、補正は付随的・付加的なものであって拒絶理由を回避するものではないと主張し、また明細書にも対象製品等の構成では目的を達し得ない旨の記載はなく、出願経過においてもそのような主張がなされていないこと等をもって反論することとなる。

5 小括

日本における均等論に関する実務は、多少の議論は残るものの、概ね以上のような共通の理解に立っているものと思われる。

Ⅲ 数値限定発明とは

1 数値限定発明の意義

(1) 数値限定発明

審査基準においては、「発明を特定するための事項を、数値範囲により数量的に表現した」ものを、「数値限定の発明」(以下「数値限定発明」という。)と呼んでいる⁽²¹⁾。数値限定発明と一口に言っても様々な発明が含まれるところ、論者によって定義概念に広狭があり、一様ではない⁽²²⁾。次項においては、上記審査基準の定義を前提に筆者なりに数値限定発明の分類を試みるが、筆者の知る限り、概念の整理として実務家の間に確立したものは未だないと思われる。

(2) パラメータ発明・特殊パラメータ発明

数値限定発明とは別に、「パラメータ発明」と呼ばれるものがある。パラメータ発明の定義概念も様々な提示されており、「物理的、化学的又は生物学的な特性値を表す技術的変数(パラメータ)を規定した要件

を含み、パラメータにより特許性を基礎づけた発明(化学物質、組成物に関する発明など)⁽²³⁾とか、あるいはより詳しく、「パラメータとしての変数を設定した上で、当該変数を用いて構成される数式によって特定される当該変数の組み合わせの領域を特許請求の範囲において記載し、その変数領域を発明固有の作用効果と対応付けることで、発明の構成要件とするという特徴を有する発明」⁽²⁴⁾をいうなどとされている(知財高判平成17年11月11日判時1911号48頁〔パラメータ特許事件〕)⁽²⁵⁾。

他方、審査基準において、「特殊パラメータによる物の特定を含む」発明が定義されている(以下「特殊パラメータ発明」という)⁽²⁶⁾。すなわち、特殊パラメータ発明とは、「(i) 当該パラメータが、標準的なものの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれにも該当しないもの。(ii) 当該パラメータが、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれかに該当するが、これらのパラメータが複数組み合わせられたものが、全体として(i)に該当するものとなるもの。」とされている。審査基準にいう「特殊パラメータ発明」は、パラメータ発明に包含される概念であり、慣用されていないパラメータを用いた特殊類型ととらえることができよう⁽²⁷⁾。

(3) 数値限定発明とパラメータ発明の関係

パラメータ発明の中には、「発明を特定するための事項を、数値範囲により数量的に表現した」とも評価できる発明が含まれ、そのような発明は広義の数値限定発明に含まれると思われる。また、数値限定発明とパラメータ発明では、それぞれ数値範囲内における数値、または変数領域内における変数の組合せが無数に含まれ得ることから、サポート要件等については共通の問題がある⁽²⁸⁾。他方、パラメータ発明では、一般に、公知技術との比較が困難な場合や発明の範囲が不明確な場合があることなど、数値限定発明に比してやや特異な面もある⁽²⁹⁾。そこで、本稿では、パラメータ発明の意義や特異な問題については触れず、上記定義に基づく数値限定発明を前提に述べることにしたい。

以上からもわかるように、数値限定発明には様々な

発明が含まれるから、数値限定発明に共通の問題点として一概に論じられない面もあるが、以下、問題となり得る点について整理することとする。

2 数値限定発明の新規性・進歩性

(1) 新規性

公知技術との関係では、数値限定発明は以下のように大別されよう。

- ① 公知技術に数値限定したものがなく初めて数値限定がなされた発明
(例えば「1～10gのX…からなるY」)
- ② 公知技術に数値限定したものがあり、その数値範囲とは別の値に限定され、相互の数値範囲が重ならない発明
(例えば「50～100gのX…からなるY」が開示された公知文献がある場合の「1～10gのX…からなるY」)
- ③ 公知技術に数値限定したものがあり、その数値範囲と一部または全部重なる値に限定された発明
(例えば「50～100gのX…からなるY」が開示された公知文献がある場合の「10～60gのX…からなるY」や「70～80gのXからなるY」)

事案によるが、上記①②の発明は、一般に新規性が認められるものと思われる⁽³⁰⁾(ただし、①②の発明でも、その数値が当業者が任意に選択し得る範囲に過ぎないときは、新規性を欠くと判断されよう)。これに対し、上記③の発明は、刊行物に記載された発明として、あるいは刊行物に記載されているに等しい事項から当業者が把握できる発明として、新規性が認められないのが通常である。しかし、このような発明でも、実務上、直ちに新規性を否定するのではなく、当該数値限定発明の技術的意義が検討されている⁽³¹⁾。そして、その数値範囲において、公知技術にはない異質な効果、または格別の優れた効果が認められるときは、新規性が認められる⁽³²⁾。

(2) 進歩性

進歩性との関係では、理念上、数値限定発明を次のように類別することができる(例えば、「構成要件Aと、1～10の範囲のBを含むことを特徴とするC」という特許発明を想定されたい)⁽³³⁾。

- (a) 数値限定しなくてもその構成のみで進歩性が認められるがあえて数値限定をした発明

(例えば、構成 B を含むこと自体に進歩性があり、構成 B の数値限定 1 ～ 10 の範囲が技術的特徴ではない発明)

(b) 数値限定されていない別の構成に進歩性が認められる発明

(例えば、構成 A を含むことに進歩性がある発明)、

(c) 数値限定の範囲が公知技術の範囲とは大きく異なる発明

(例えば、公知文献に開示された構成 B の数値範囲が 1 ～ 10 の場合に、900 ～ 1000 の範囲で限定した発明)、

(d) 数値限定の範囲において進歩性が認められる発明

上記のうち、(a) の発明では、数値限定は出願人が任意でした一種の権利放棄であり、数値限定は補足的事項に過ぎない⁽³⁴⁾。(b) の発明も、他の構成要件の付加において既に公知技術から容易想到でないといわれるのであるから、数値限定は補足的事項に過ぎない。さらに、(c) の発明でも、数値限定の範囲がかけ離れている以上、それをもって容易想到でないとい判断されることがあり得る⁽³⁵⁾(ただし、数値範囲が公知技術と大きく異なるか否かは程度問題であり、(d) の発明と同様に検討されるべき事案もあろう)。このように、(a) ～ (c) の発明は、数値範囲の意義の如何に関わらず進歩性が認められるものであるから、一般に数値限定発明に特有の問題は生じない。これに対し、(d) の発明では、実験的に数値範囲を最適化または好適化することは、当業者の通常の創作能力の発揮であって、設計事項にすぎないといべきであり、通常はここに進歩性はないと考えられる⁽³⁶⁾。そのため、(d) の発明において、どのような数値限定発明であれば進歩性が認められるかが問題となる。

この点、数値限定部分を除いた構成が公知文献に開示されていたとしても、次の (d) - 1 及び (d) - 2 の要件を満たす場合であれば、進歩性が認められることがある⁽³⁷⁾。

(d) - 1 公知文献に開示されている発明と当該数値限定発明の課題が異なり、奏する有利な効果が異質な場合で、それを技術水準から当業者が予測できないとき

(d) - 2 公知文献に開示されている発明と当該数

値限定発明の課題が共通する場合には、
①際立って優れた有利な効果を有し、かつ②数値により限定した技術的範囲に「臨界的意義」、すなわちその有利な効果について数値範囲の内外において顕著な差があるとき⁽³⁸⁾

以上の分類は数値限定発明を進歩性との関係で類型化した一例である⁽³⁹⁾が、訴訟代理人としては当該数値限定発明がどのような発明かを検討した上で主張を組み立てることが必須かつ重要である。特に、均等論の第 1 要件との関係では、数値限定の範囲が当該発明の本質的部分であるか否かが重要な争点となる。権利者であれば当該発明は上記 (a) や (b) のような発明であるから課題解決原理は数値範囲の限定にあるのではないと主張し、被告側であれば、逆に (d) のように、当該発明は、数値限定によって初めて課題解決がなされ、その有利な効果に特許性が認められる発明であり、当該数値限定こそが本質的特徴であると主張するのが常道である。さらに第 2 要件(目的及び作用効果の同一性)との関係でも、数値限定発明のどの構成が課題解決手段と効果に関係があるのかを把握することは必須である。

3 数値限定発明と侵害訴訟

クレームの範囲が特定の数値に特定されていることにより、特許発明の技術的範囲の文言解釈は比較的容易であることが多い。他方、対象製品等が当該数値を充足しているか否かについて、その「測定方法」が重要な問題となり、双方から実験報告書が提出され、「実験合戦」となることも少なくない。この点、数値の測定方法が十分に明細書に開示・特定されていない場合、記載要件違反とまではいえない場合においても、原告側が主張する測定方法以外にも明細書の記載上考えられる別の測定方法でも対象製品等が当該数値を満たさなければ、特許発明の技術的範囲に属しないとされる場合がある⁽⁴⁰⁾。明細書の作成においては、将来の紛争に備え、この点に留意してできる限り測定方法を特定しておく必要がある。

IV 東京地判平成 16 年 3 月 5 日判時 1871 号 96 頁〔包装ラベル付き細口瓶事件〕

1 事案の概要及び争点

本件は、熱収縮フィルムの熱収縮率について数値限

定がなされた考案の名称を「包装ラベル付き細口瓶」とする実用新案権（実用新案登録第 2563899 号，以下「本件実用新案権」という。）を有する原告が，包装ラベル（被告製品）を製造・販売している被告に対し，被告製品は本件考案の各構成要件を充足し，本件考案の実施にのみ使用されるものであるから，被告の行為は実用新案法 28 条 1 号の侵害とみなす行為に該当するとして，被告製品の製造・販売等の差止め，損害賠償等を請求した事案である⁽⁴¹⁾。

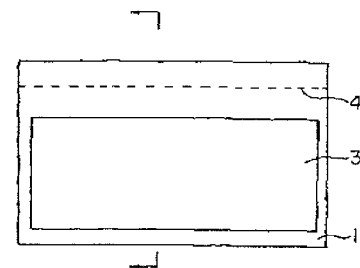
(1) クレーム

本件実用新案権に係る明細書の実用新案登録請求の範囲請求項 1 記載の考案（本件考案）の分説を示すと，以下のとおりである（ただし，筆者にて下線を付した）。

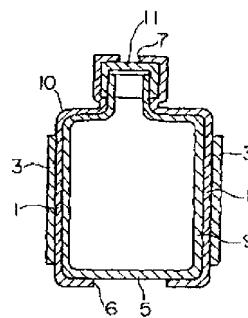
- A 表面の細口瓶の胴部に相当する位置に印刷層があり，
- B 裏面に感圧接着剤層を塗布した熱収縮フィルムであって，
- C 該熱収縮フィルムに紫外線吸収剤を含有若しくは塗布し，
- D 縦方向の 100℃における収縮率が 45%以上であり，横方向の 100℃における伸縮率が 10%以下である熱収縮フィルムの，
- E 瓶の胴部分に対応する部分と瓶の栓部分に対応する部分との間にミシン目を設けた包装ラベルを，
- F 細口瓶の胴部に感圧接着剤層で接着させたのち，
- G 熱収縮により栓部分に熱収縮フィルムを密着させた，
- H ことを特徴とする包装ラベル付き細口瓶。

また，本件考案の効果として本件明細書には，①「細口瓶の包装とラベル貼付が同時に施行でき，しかも，熱収縮工程により栓部分が密着したバージンシールを簡単に達成できる」，②「開封後にラベルが瓶にしっかりと固定されているので，内容物のラベルの表示による識別が開封後も確実にできる。」ことが記載されている。

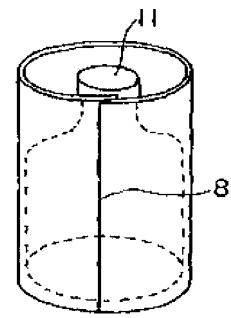
なお，下記第 1 図は，本件考案の実施例の包装ラベルであり，第 3 図は本考案の包装ラベル付き細口瓶を示す断面図である。第 4 図は，実施例の包装ラベルで瓶を包装する場合の途中の斜視図である（いずれも本件明細書から引用）。



第 1 図



第 3 図



第 4 図

本件考案の上記構成要件のうち，構成要件 B，E，F，G を充足することについては当事者間に争いがなかった。また，構成要件 A および H については，被告製品が「包装ラベル付き細口瓶」の製造に用いる物か否か，構成要件 C については被告製品が「紫外線吸収剤を含有若しくは塗布」した物か否かが争点となったが，これらの争点は本稿の主題と直接関わらないため，以下，数値限定された構成要件である構成要件 D の充足性と均等に関する判示部分を中心に紹介したい。

(2) 原告の主張

ア 構成要件 D の充足性について

まず，原告は，「構成要件 D における技術的思想の核心的部分は，縦と横の収縮率が大きく異なるという異方性にある」と主張し，具体的数値を満たさなくても縦横の収縮率の比が 45/10 以上であれば，被告製品は実質的に構成要件 D を充足する旨主張した。その上で，具体的数値に関する主張立証が行われた。

しかし，本件考案の構成要件 D には，測定温度について「100℃」という明確な記載があるものの，加熱時間その他具体的な測定方法についての記載がなく，また本件明細書中にも，これらの測定方法について明示的に示唆する記載がなかった。そこで，被告製品の収縮率および伸縮率について当事者双方が実験結果を出し合う実験合戦となった。

原告は，様々な測定方法による多数の実験結果を提

出した。原告の提出した実験結果の詳細は省略するが、いずれも、(被告製品を入手する方法がほかにない場合はやむを得ないことではあるが)既に容器に塗布されたラベルを剥がして試料としたり、10分以上加熱した後に測定したり、測定温度が100℃を超えていたりというものであった。

他方、被告が提出した実験結果は、被告製品を試料とし、熱媒液に浸漬することにより100℃で20秒間または30秒間加熱した後に測定したもので、縦方向の収縮率は約20%であった。

イ 均等について

原告は、非本質的部分の要件(第1要件)について、本件考案の「収縮率要件の本質は、細口瓶に巻き付ける前に印刷温度によって実質的に収縮することなく、印刷加熱温度よりも高い温度条件にて、特定の異方性を示すという点」であると主張し、原告実験結果との相違部分は本件考案の本質的部分ではないと主張した。その理由として、「異方性の本質を發揮すべき温度として8℃(注:原告実験における加熱温度108℃と100℃との差)という加熱温度差は、ごく僅かな違いにすぎず、作用効果が実質的に同一であれば、この程度の温度差は何らその本質に問題にならない。実際の生産ラインのラベル化(熱収縮工程)は、熱風機による流れ作業であり、被告製品全体を厳密に100℃の一温度のみになるように温度管理するのは厳密には不可能であり、要求される異方性を保証するために温度範囲があるのは当然である。」と主張した。また、出願経過禁反言などの特段の事情の不存在の要件(第5要件)については、「本件考案の出願手続、審査の経過において、被告製品を意識的に除外するなどの特段の事情は存していない。『100℃における』とは、異方性の本質に鑑みれば、当然に『108℃』や『120℃』で發揮される本件考案の異方性にも解釈されると考えていたものである。また、もとから『108℃における』や『120℃における』という記載があったものを削除して『100℃における』とした経緯もない。」と反論した。さらに、原告は、その他第2～第4要件のいずれも充足する旨主張・反論した。

2 裁判所の認定・判断

(1) 構成要件Dの充足性について

裁判所は、実用新案法26条の準用する特許法70条1項を引用して、本件クレーム中に具体的に明記され

ている数値を無視して、クレームに記載されていない縦と横の収縮率の比が構成要件Dの内容であると解することはできないと判示し、その他出願経過等の事情からも、「被告製品が構成要件Dを充足するためには、構成要件Dに記載されている具体的な数値をすべて充たす必要がある。」ことを明らかにした。そして、具体的な数値の測定方法のうち、まず測定温度について、クレーム中に「100℃」という明確な記載がある以上、100℃で測定された実験値のみを採用すべきであるとした。また、加熱時間については、本件明細書の実施例の記載から、本件考案の効果を奏するためには2分を超えることはないとした。さらに試料に関し、原告の実験は一旦加熱収縮が施されたフィルムを試料としている点において実験が不正確であるとして、結局、被告製品の収縮率及び伸縮率については被告が提出した実験結果を採用し、構成要件Dを充足しないと判示した。

(2) 均等について

裁判所が認定した本件考案の明細書の記載を一部抜粋すると、以下のとおりである。

「本考案者らは、細口瓶用の包装のためには、熱収縮率の大きいフィルムを使用する必要があり、しかも、その収縮方法に異方性を持たせ、縦方向を45%以上として、横方向を10%以下とすれば、前記のような問題点を解決できることを見出し、本考案を完成した。」

「…この縦方向の熱収縮率が45%未満の場合は、細口栓の部分が密着しなかったり、皺ができたりする。また、横方向の熱収縮率が10%以上になるとラベルの表示が収縮によって変形する可能性がある。」

「本実施例の熱収縮フィルムの代わりに縦方向の熱収縮率40%のポリ塩化ビニルフィルムを使用して同様に熱収縮により包装したが、栓部分の密着がなく、フィルムがその部分から浮いて体裁よく封印することができなかった。」

そして、裁判所は、これらと同様の主張が、本件考案の出願経過における審判請求理由補充書及び意見書にも記載されていることを認定し、「これらの記載からすると、原告は、縦方向の100℃における熱収縮率が45%未満のものについては、意識的に除外していたと認められる。また、100℃における熱収縮率が45%未満の場合には技術的課題を解決できないので

あるから、この数値限定には臨界的意義があり、『縦方向の 100℃における収縮率が 45%以上』という要件は、本件考案の本質的部分であると解される。』と判示し、原告の請求を棄却した。

3 考察

上記の明細書の記載及びそれと同様の主張がなされた出願経過からすれば、出願経過禁反言などの特段の事情の不存在の要件（第 5 要件）及び非本質的部分の要件（第 1 要件）を欠き均等は成立しないとする裁判所の判断は妥当なものといえよう。

なお、本件考案は、前記進歩性との関係で触れた数値限定発明の類型との関係でいえば、数値範囲の意義の如何に関わらず進歩性が認められる類の考案（前記Ⅲ、2、(2)で紹介した(a)～(c)の類型)ではなく、数値の範囲により進歩性が認められた類型(d)に属するものと考えられる。さらに、本件考案の明細書の「従来技術」の記載によれば従来から熱収縮フィルムが包装用に使われていること、及び出願経過での引用文献によれば接着剤を有する熱収縮性のラベルで皺のない包装ができることが公知であったことからすると、本件考案は、(d)-2、すなわち、公知文献に開示されている考案と課題が共通するが、際立って優れた有利な効果を有し、数値により限定した技術的範囲に「臨界的意義」があるとして、進歩性が認められた考案であるということが出来る。このように数値の範囲により進歩性が認められた数値限定発明（考案も含む。）、とくに数値により限定した技術的範囲に臨界的意義がある発明においては、出願経過禁反言などの特段の事情の不存在の要件および／または非本質的部分の要件が欠け、均等不成立と判断される傾向にある。近時の裁判例⁽⁴²⁾の状況は、以下のとおりである。

- ・東京地判平成 17 年 5 月 30 日（平成 15 年（ワ）第 25968 号）〔耐熱性と耐溶剤性に優れた熱膨張性マイクロカプセル事件〕（第 1 要件を否定）
- ・東京高判平成 16 年 10 月 27 日（平成 16 年（ネ）第 3458 号）〔防波堤用異形コンクリートブロックおよびその製造方法事件〕（第 1 および第 5 要件を否定）
- ・大阪地判平成 16 年 10 月 21 日（平成 14 年（ワ）第 10511 号）〔酸素発生陽極およびその製法事件〕（第 1, 2, 5 要件を否定）
- ・東京地判平成 14 年 7 月 19 日（平成 12 年（ワ）第 14328 号）〔布団簞事件〕（第 1 および第 5 要件

を否定）。

- ・大阪地判平成 13 年 10 月 4 日（平成 12 年（ワ）第 11470 号）〔腹部揺動器具事件〕（第 1 要件を否定）
- ・大阪地判平成 13 年 9 月 18 日（平成 12 年（ワ）第 11471 号）〔腹部揺動器具事件〕（第 1 要件を否定）

他方、臨界的意義の不要な数値限定発明に基づく均等の主張が、裁判所においてどのように判断されるかが注目される。

さらに、私見では、対象製品等と発明との数値の差異が全く微細なものにすぎず、測定誤差と同視し得るような場合、対象製品等がなお発明の課題解決原理を享受するものであると解すべき余地も皆無とは言いきれないと考える。臨界的意義における「臨界」をどのようにとらえるかに関連する議論であると思われるが、なお検討を要する。今後の裁判例に注目したい。

V 知財高判平成 17 年 7 月 12 日（平成 17 年（ネ）第 10056 号）〔緑化・土壌安定化用無機質材料事件〕裁判所ホームページ

1 事案の概要及び争点

本件は、発明の名称を「緑化・土壌安定化用無機質材料」などとする特許第 2935408 号。以下「本件特許権」という。）の持分を有する原審原告（控訴人）が、緑化土壌安定剤（本件製品）を製造または販売している原審被告ら（被控訴人ら）に対して、本件製品が本件特許権を侵害すると主張して、本件製品の製造等の差止めおよび廃棄を求めた事案である。原審（東京地判平成 16 年 7 月 14 日）は、本件製品は本件発明の数値限定された構成要件 Bb を充足しないとして原審原告の請求をいずれも棄却した。これに対して、控訴人は原審を不服として控訴し、控訴審において、新たに、均等の主張および不完全利用の主張を追加した。本件についても、数値限定発明と均等の主張を中心に検討することとしたい。

(1) クレーム

本件特許権の請求項 3 記載の発明（本件発明）の構成要件の分説は以下のとおりであり、争点となったのは、構成要件 Bb であった。

A フライアッシュ成分 100 重量部に対し、

B a 硫酸アルミニウム 1～20 重量パーセント

b 硫酸カルシウム 1～20 重量パーセント

c シリカ粉末 1～20 重量パーセント

d セメント成分 10～80 重量パーセント

とから成る添加剤 10～50 重量部

C を混合して成ることを特徴とする緑化・土壌安定化用無機質材料。

本件明細書によれば、本件発明の緑化・土壌安定化用無機質材料では、崖面等に吹付け施行後団粒化が起こり、通常の降雨量でも流亡することがなく、また、1度の吹付け作業で8cm程度の厚みの吹付け面を形成することができ、しかも形成された吹付け面は、多孔質で通気性や保水性に富み、吹付け面全体から高い発芽率で植生種子を発芽成長させることができ、凍上劣化も起こすことがない等の効果を奏する。

(2) 当事者の主張

ア 構成要件 Bb の充足性

原審および控訴審を通じて、両当事者は本件製品についてそれぞれ実験し、その結果について以下のとおり主張立証した。

控訴人は、本件製品の成分を「JIS M8815」、「JIS M8217」等の計測方法により分析し、その含有割合を数値で示した結果に基づき、フライアッシュ（構成要件 A）やセメント（構成要件 Bd）の組成については平均値を用いて本件製品の各構成成分含有量を推認し、硫酸カルシウムについては、10重量%とする報告書を提出した。

これに対し、被控訴人らは、自らの実験結果に基づいて、本件製品の混合割合において硫酸カルシウムは28重量%（少なくとも23.8重量%）であると主張するとともに、控訴人の測定は定量的測定ではなく信用できないなどと主張した。

イ 均等

控訴人は、本件発明は「…などを所定の割合で混合して成る混合物を水に懸濁してスラリー客土とし、得られたスラリー客土を例えばラス網が張設されている法面に吹付けて、当該法面を所望厚みの吹付け面で被覆する工法」が公知であったときに、硫酸アルミニウムと硫酸カルシウムを添加剤に含めることによって、土壌を安定化するようにしたものであるから、成分を特定の割合で混合することは、本件発明の本質的部分ではないと主張した。すなわち、控訴人は、本件発明

は上記Ⅲ、2、(2)で紹介した(a)の類型に属する発明であると主張したのである。また、その他第2～第5要件をいずれも充足するとした。

2 裁判所の判断

(1) 構成要件 Bb の充足性について

裁判所は、提出された分析結果からは、本件製品の元素の構成や含有量が不明であり、構成要件 Bb を充足すると認めるには足りない判断した。

(2) 均等について

裁判所は、明細書中の【従来の技術】欄の記載、【課題を解決するための手段】の欄の「上記した目的を達成するために、本発明においては、灰成分100重量部に対し、…硫酸カルシウム1～20重量%、…を混合して成ることを特徴とする緑化・土壌安定化用無機質材料…が提供される。」「硫酸カルシウムは、…を生成する。この硫酸カルシウムの割合は、添加剤の全量に対し、1～20重量%に設定される。この割合が1重量%より少ないときは上記した効果が十分に発揮されず、逆に20重量%より多くなると、硫酸カルシウムそれ自体は石こう成分であるため、調製されたスラリーの石こう化が始まって固くなり、吹付け施工が行いにくくなるからである。」との記載、【発明の効果】欄の記載等を引用して、これら明細書の記載によると、本件発明特有の課題解決手段を基礎づける特徴的部分は「添加物が…特定の範囲内の混合割合を用いることにあると認められる。」として、第1要件（非本質的部分の要件）を充たさないから、均等は成立しないと判断した。そして、「仮にこの主張（注：本件製品が本件発明と同一の効果を奏する、本件製品の構成に置換することが容易想到である）のとおりであるとすれば、控訴人が、本件発明の特許出願に際して、硫酸カルシウムの含有量を1ないし20重量%の範囲に限定するとは考え難いが、それにもかかわらず、控訴人はあえて限定しているのである。そうであれば、本件発明特有の課題解決手段を基礎づける特徴的部分は、硫酸アルミニウムと硫酸カルシウムを添加剤に含めるといふにとどまらず、特定の混合割合の硫酸アルミニウムと硫酸カルシウムを添加剤に含めるところにあるといふべきであり、したがって、これが本件特許発明の本質的部分である。」と判示した。

3 考察

本件事例の結論は妥当なものとする。出願経過における事情がない事案であったが、明細書の記載から数値限定部分が本質的特徴であると認定したもので、本質的特徴の認定における明細書の記載の重要性が窺える。なお、本件は、本件製品の元素や含有量が不明である以上侵害の結論は妥当でないという価値判断も働く事案であろう。ところで、本件の判示からは、あえて数値限定した発明を特許出願した以上は数値限定部分が本質的部分であるとする趣旨とも思われる。しかし、課題解決原理としてではない何らかの事情で出願時のクレームを数値限定することも皆無とまでは言えないと思われ⁽⁴³⁾、均等成立の可能性を一切否定すべきではないと考える。ただし、本裁判例からも、現実的には、数値限定発明で均等の主張が認められるのは相当難関であるということがいえよう。

また、本件では、控訴人から、本件製品が本件発明の不完全利用に当たるとの主張がなされていた。不完全利用とはクレームに記載されている構成の一部が欠落している実施をいい、一定の要件を満たせば特許発明の技術的範囲に属するとする考え方である。裁判所は、「構成要件 Bb に係る部分が本件発明の本質的部分であるから、このような部分においてまで、特許発明の不完全利用として、特許発明の技術的範囲に属すると解することは相当でない」と判示した。均等が認められない事例では不完全利用も認められないとした判断として、参考になるものと思われる⁽⁴⁴⁾。言い換えれば、不完全利用が認められるための「一定の要件」とは均等なものと同様に認められるための要件に帰着するということである。

VI おわりに

筆者の私見としては、数値限定発明においても、均等論の根拠というべき衡平の原理に照らして権利者に分があるとすべき事案も皆無ではないと考えるが、上記に紹介した近時の裁判例の結論からは、数値限定発明に基づく権利行使における均等の成立に高いハードルがあることは否定できない。

原告側は、数値限定発明について均等を主張する際は、このような裁判例の傾向をふまえた上で、当該発明の実質が如何なるものなのか、すなわち、数値限定がなくても特許性が認められる発明か、あるいは数値限定によって初めて特許性が認められる発明かという観点から明細書の記載を精読して、訴訟提起した場合

に均等が認められる可能性を検討するとともに、適切な主張立証を行う必要がある。

注

- (1) 中山信弘著『工業所有権法（上）特許法 [第2版]』（弘文堂、1993年）391頁。
- (2) 債務不存在確認訴訟では原告と被告が逆になることがあるが、本稿では便宜上、特許権者を「原告側」、侵害を主張される当事者を「被告側」と称することとする。
- (3) 東京地判平成10年10月7日判時1657号122頁〔負荷装置システム事件〕、大阪高判平成13年4月19日裁判所ホームページ〔ペン型注射器事件〕等。
- (4) 設楽隆一「ボールスプライン事件最高裁判決の均等論と今後の諸問題」中山信弘編『知的財産法と現代社会－牧野利秋判事退官記念－』（信山社出版（株）、1999年）303頁。
- (5) 設楽・前掲注4）302頁。
- (6) 中山・前掲注1）397頁。
- (7) 法曹会編『最高裁判所判例解説民事篇平成10年度（1月～5月）（上）』（法曹会、2001年）〔三村量一〕141頁。
- (8) 中山・前掲注1）397頁。
- (9) 嶋末和秀「6 均等論の推移と展望」金融・商事判例1236号（2006年3月増刊号）60頁。
- (10) 最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁（117頁）。
- (11) 設楽・前掲注4）305頁以下に詳しく説明されている。
- (12) 嶋末・前掲注9）60頁および同文献の注（10）を参照。
- (13) 高部眞規子「73 均等成立の要件－ボールスプライン事件」別冊ジュリ『特許判例百選 [第三版]』153頁、嶋末・前掲注9）62頁、設楽・前掲注4）306頁。
- (14) 法曹会編・前掲注7）147頁。
- (15) 西田美昭「11 侵害訴訟における均等の法理」牧野利秋＝飯村敏明編『知的財産関係訴訟法 [新・裁判実務大系4]』（青林書院、2001年）196頁も同旨。
- (16) 前掲注3）の裁判例参照。
- (17) 嶋末・前掲注9）59頁。
- (18) 最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁（118頁）。
- (19) 法曹会編・前掲注7）154頁～159頁、西田・前掲注15）203頁。

- (20) 嶋末・前掲注 9) 62 頁。
- (21) 審査基準第 II 部第 2 章 2.5 (3) ④。
- (22) 渡部温「最近の審決取消訴訟における進歩性判断の傾向（機械分野）(5)」パテント 59 巻 7 号（2006 年）63 頁，猿渡章雄「数値限定発明についての判例および考察 (1)」パテント 51 巻 3 号（1998 年）43 頁，穂積忠「数値限定・変更と臨界的意義」パテント 55 巻 5 号（2002 年）60 頁，今村玲英子「(4) - 2 数値やパラメータによる限定を含む発明」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』（発明協会，2002 年）317 頁。
- (23) なお，同事件に関する判例時報 1911 号 48 頁以下の解説も参照。
- (24) 平嶋竜太「特許出願における発明開示と実効的保護の調和 - パラメータ特許事件大合議判決と今後の方向性」ジュリスト 1316 号（2006 年）25 頁。
- (25) その他に，梶崎弘一「(4) - 1 数値やパラメータによる限定を含む発明」竹田稔監修・前掲注 22) 314 頁などがある。
- (26) 審査基準第 I 部第 1 章 2.2.2 (注 3)。
- (27) 特許庁ホームページ「平成 17 年度知的財産権制度説明会（実務者向け）『特・実の審査基準及び審査の運用』に関する Q & A」新規性・進歩性 Q3 は「パラメータ発明の審査基準」に関する問であるが，答において，「特殊パラメータを含む場合には…」と説明されている。
- (28) 特許庁ホームページ・前掲注 27) では，パラメータ発明のサポート要件について，審査基準の「機能・特性等を数値限定することにより物を特定しようとする発明」に関する記載箇所に注意が必要であると記載されている（審査基準第 I 部第 1 章 2.2.1.1 (3) 例 10，知財高判平成 17 年 11 月 11 日判時 1911 号 48 頁〔パラメータ特許事件〕参照）。
- (29) 特許庁ホームページ・前掲注 27) 参照。
- (30) 梶崎・前掲注 25) 309 頁，今村・前掲注 22) 324 頁。
- (31) 梶崎・前掲注 25) 307 頁。
- (32) 東京高判平成 5 年 12 月 14 日（平成 4 年（行ケ）第 168 号）〔洗剤組成物事件〕は，「発明の要旨に数値の限定を伴う発明において，その数値範囲が先行発明の数値範囲に含まれる場合であっても，その数値範囲に格別の技術的意義が認められる場合，すなわち数値限定に臨界的意義が存することにより当該発明が先行発明に比して格別の優れた作用効果を奏するものであるときは，その発明は先行発明に対して新規性を有するというべきである。」と判示している。
- (33) （日本知的財産協会）特許第 1 委員会・第 5 小委員会「注目判決から抽出される最近の知的財産権問題の検討（その 1）」知財管理 52 巻 6 号（2002 年）775 頁，梶崎弘一「数値限定発明に係わる公知概念の変遷」知財管理 48 巻 2 号（1998 年）201 頁。
- (34) 吉藤幸朔『特許法概説 [第 13 版]』（有斐閣，1998 年）132 頁。
- (35) 梶崎・前掲注 25) 312 頁。
- (36) 審査基準第 II 部第 2 章 2.5 (3) ④。
- (37) 審査基準第 II 部第 2 章 2.5 (3) ④。
- (38) (d) - 2 の発明の場合，有利な効果がないときは，臨界的意義を論じるまでもなく進歩性が否定される場合もある（東京高判平成 15 年 9 月 30 日（平成 13 年（行ケ）第 489 号）裁判所ホームページ〔バネ構体事件〕参照）。
- (39) 数値限定発明の類型として，コンセンサスとなっているものはないと思われるが，細田芳徳「数値限定発明の進歩性」知財管理 46 巻 7 号（1996 年）1103 頁や前掲の数値限定に関する論文も参照されたい。
- (40) 東京高判平成 16 年 2 月 10 日判決（平成 15 年（ネ）第 3746 号）裁判所ホームページ〔マルチツール含蜜結晶事件〕。
- (41) なお，本件の控訴審である東京高判平成 17 年 1 月 25 日（平成 16 年（ネ）2033 号）裁判所ホームページは均等成立の有無について判断していない（控訴人（原審原告）は，控訴審において均等について新たな主張立証をしていない）。そこで，本稿では第 1 審の認定・判断についてのみ検討の対象としている。
- (42) いずれも裁判所ホームページ。
- (43) 吉藤・前掲注 34) 130 頁参照。
- (44) 中山・前掲注 1) 398 頁も，「不完全利用は均等論の一種と考えるべきである」とし，「不完全利用のすべてが侵害となるものでなく，均等論の要件を満たすことが必要であることは言うまでもない」としている。

（原稿受領 2007.5.7）