

# 特許権侵害訴訟における均等論の適用

—「特許発明の本質的部分」の解釈についての—考察—



会員 牧山 皓一

## 抄 録

特許権侵害訴訟における均等論適用の可否は、平成 10 年に均等侵害を認める最高裁判決（「無限摺動用ボールスプライン軸受事件」最高裁・平成 6 年(オ)第 1083 号・平成 10 年 2 月 24 日第三小法廷判決、最高裁判所民事判例集 第 52 巻 第 1 号 113 頁、判例時報 第 1630 号 32 頁）が現れて、実務上一応の決着をみた。

最高裁判決後の下級審では、当初、均等侵害を認めるための第 1 要件（特許発明の本質的部分でないこと）に違反するとして均等侵害を否定する判決が多かったが、最近の知財高裁で、第一審の「第 1 要件非充足を理由とする均等侵害否定」の判決を覆して均等侵害を認める判決が出され、「均等侵害の第 1 要件非充足だけで排斥するという安易な手法は、今後なくなるだろう」という見解もある。

そこで、本稿では、均等侵害を認めるための第 1 要件、すなわち、「特許発明の本質的部分でないこと」の解釈について最高裁判決を概観し、判決の再検討を行う。また、最高裁判決以降の裁判例について、「特許発明の本質的部分」がどのように解釈されているのかの検討を行う。更に、「特許発明の本質的部分」の認定基準についても検討を加える。

## 目次

1. はじめに
2. 最高裁判決の概要
  2. 1 事件の概要
  2. 2 裁判の経緯
3. 最高裁判決の再検討
  3. 1 従来の均等論適用要件との比較
  3. 2 「特許発明の本質的部分」の意義
  3. 3 「特許発明の本質的部分」の認定方法
  3. 4 「特許発明の本質的部分」の認定に際して考慮すべき事項
4. 最高裁判決以降の裁判における「特許発明の本質的部分」の解釈
  4. 1 「特許発明の本質的部分」の意義
  4. 2 「特許発明の本質的部分」の認定に際して考慮すべき事項
5. 「特許発明の本質的部分」の認定基準
  5. 1 特許発明の本質的部分の認定方法
  5. 2 イ号が特許発明の本質的部分に含まれるか否かの判断方法
6. おわりに

求の範囲に基づいて定められる（特許法第 70 条第 1 項）。特許請求の範囲を記載させる主な理由は、第三者に対する公示機能にある。この点を重視すると、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の文言に限定すべきことになる。

しかし、特許発明の技術的範囲を特許請求の範囲の文言に厳格に拘束されたとすると、不合理な結果を招く場合がある。すなわち、出願時にあらゆる侵害形態を想定して特許請求の範囲を記載することは困難であり、特に出願時に存在しなかった材料に置き換えられることを防止することは不可能になる。したがって、特許請求の範囲の文言を厳格に解釈すると、特許権は容易に迂回されることになり、発明を公開させて社会の技術水準を高め、産業の発達に寄与するという特許法の目的（特許法第 1 条）に反することになる。

そこで、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲に記載された文言と同一の範囲を原則としつつ（文言侵害）、法的に同一と評価される範囲まで拡張することが可能ではないかという考え方が生じてくる。このような法的意味における同一性を判断するための考え方が均等論であり、均等論を適用した侵害判断を均等

## 1. はじめに

特許発明の技術的範囲は、明細書に添付した特許請

侵害と呼んでいる。

均等論については、従来、学説上、これを肯定する説<sup>(1)</sup>が多かったが、否定する説<sup>(2)</sup>もあり、見解が別れていた。裁判実務においては、学説と反対に均等論に対する消極的判決が多く<sup>(3)</sup>、実務上均等論は認められにくい状況であったが、平成8年に、大阪高裁「t-PA事件」で均等侵害を認める判決が出現した<sup>(4)</sup>。

そして、平成10年に、均等侵害を認める最高裁判決（「無限摺動用ボールスプライン軸受事件」最高裁・平成6年(オ)第1083号・平成10年2月24日第三小法廷判決，最高裁判所民事判例集 第52巻 第1号113頁，判例時報 第1630号32頁）が現れて、実務上一応の決着をみた。

同事件で、最高裁は、「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等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。」と判示して、均等侵害を認めるための要件を示した。最高裁判決以降は、均等論を肯定することを前提として、均等侵害を認めるための要件が議論の中心になってくる。

最高裁判決後の下級審では、当初、均等侵害を認めるための第1要件（「特許発明の本質的部分でないこと」）に違反するとして均等侵害を否定する判決が多かったが<sup>(5)</sup>、知財高裁・平成21年6月29日判決<sup>(6)</sup>の「中空ゴルフヘッド事件」で、原審が、原告の均等侵害の主張を「均等侵害を認めるための第1要件（「特許発明の本質的部分でないこと」）に違反する」として請求を棄却した判断を覆して、均等侵害の成立を認めた。

最近の知財高裁の裁判でも、均等侵害を認める判決

が多く出され<sup>(7)</sup>、「均等侵害の第1要件（特許発明の本質的部分でないこと）非充足だけで排斥するという安易な手法は、今後なくなるだろう」という見解もある<sup>(8)</sup>。

そこで、本稿では、均等侵害を認めるための第1要件、すなわち、「特許発明の本質的部分でないこと」の解釈について、最高裁判決を概観し、判決の再検討を行う。また、最高裁判決以降の裁判例について、「特許発明の本質的部分」がどのように解釈されているのかの検討を行う。更に、「特許発明の本質的部分」の認定基準についても検討を加える。

## 2. 最高裁判決の概要

現行法下での均等侵害の解釈に関するランドマーク判決である「無限摺動用ボールスプライン軸受事件」の最高裁判決（最高裁・平成6年(オ)第1083号・平成10年2月24日第三小法廷判決，最高裁判所民事判例集 第52巻1号113頁，判例時報 第1630号32頁）の内容を検討してみる。

### 2. 1 事件の概要

本件は、原告において、発明の名称を「無限摺動用ボールスプライン軸受」とする特許第九九九一三九号の特許権（本件特許権）に基づき、被告に対し、被告製品の製造販売行為の差止め、被告製品の廃棄及び損害賠償（予備的に不当利得の返還）を請求した事案である。

### 2. 2 裁判の経緯

(1) 第一審判決（東京地裁・昭和58年(ワ)第12677号・平成3年4月19日判決・最高裁判所民事判例集 第52巻 第1号175頁，知的財産権関係民事・行政裁判例集 第26巻 第1号89頁）

「請求棄却」

- ① 被告製品は、本件発明の技術的範囲に属さない。
- ② 原告が援用した右（一）ないし（四）の各発明にみられるような、ボール保持の手段に関する従来技術があったからといって、このことから直ちに、本件発明の取付手段の被告製品の取付手段への置換が、本件発明の特許出願当時、当業者において容易に想到することができたものであって、両者は置換容易であると認めることはできない、といわざるをえない。

そして、そのほかに、本件発明の取付手段の被告製品の取付手段への置換が、本件発明の特許出願当時、当業者において容易に想到することができたものであって、両者は置換容易であると認めるに足りる証拠は存しない。なお、具体的妥当性ないし衡平の理念の見地に立って考察しても、本件において、被告製品が本件発明と均等であると認めるのを相当とするに足りる事情は、何らうかがえない。

したがって、仮に均等の理論が特許権侵害訴訟において採用することができる理論であるとしても、原告の右均等の主張は採用するに由ないものというほかはない。

- (2) 控訴審判決（東京高裁・平成3年(ネ)第1627号・平成6年2月3日判決・最高裁判所民事判例集 第52巻 第1号 207頁、知的財産権関係民事・行政裁判例集 第26巻 第1号 34頁、判例時報 第1499号 110頁）

「原判決取消。請求認容」

- ① 特許発明の技術的範囲に属するか否かは、法的安定性の見地から、原則として、発明の構成に欠くことのできない事項のみが記載された特許請求の範囲に記載された構成により決めるべきものであって、例えば物に係る特許発明と侵害を主張される物品がその一部の構成を異にする場合においては、当該物品は当該発明の技術的範囲に属さないものというべきである。しかし、その場合であっても、解決すべき技術的課題及びその基礎となる技術的思想が特許発明と侵害を主張される物品において変わるところがなく、したがって、侵害を主張される物品が特許発明の奏する中核的な作用効果を全て奏することとなる反面、これに関連する一部の異なる構成について、これに基づいて顕著な効果を奏する等の格別の技術的意義が認められず、かつ、当該特許発明の出願当時の技術水準に基づくとき、右一部の異なる構成に置換することが可能であるとともに、容易に右置換が可能である場合には、例外として、侵害を主張される物品は特許発明の技術的範囲に属するものとして侵害を構成するものと解するのが相当というべきである。けだし、このように解さないと、新たな技術を社会に開示した代償として特許権を付与されたことを容易に無意味ならしめることに帰し、特許制度の趣旨にもとる結果を招来するからである。

もとより、特許権の保護と同時に第三者に対する法的安定性の要請も十分に考慮することが必要であることはいうまでもないことであるが、前述した要件のもとに技術的範囲に属するか否かを判断する場合には、法的安定性の要請も十分に図られるものということができる。

- ② イ号製品は本件発明の中核的な作用効果を全て奏するというべきであり、このことからすると、その基本とする技術的課題及びその基礎となる技術的思想において本件発明と変わるところはないものということができる。
- ③ 右軌道 22, 24 が負荷ボール案内溝に、また、突出部 84 が突堤に相当することは明らかであるから、右開示事項に基づいて当業者が本件発明の保持器の薄肉部を外筒の突堤に置換することは極めて容易というべきであり、他にこれを困難ならしめる証拠はない。
- ④ 解決すべき技術的課題、その基礎となる技術的思想及びこれに基づく各構成により奏せられる効果が、本件発明においてもイ号製品においても変わるところがなく、構成要件 B について、これとイ号製品との間に置換可能性及び置換容易性が認められ、他方、一見相違するがごとき他の構成、すなわち構成要件 A について断面 U 字状の溝と断面半円状の溝（突堤の有無）、円周方向溝と円筒状部分 7 に関する各構成も、イ号製品について特段の技術的意義も見いだし難い以上、イ号製品は本件発明の技術的範囲に属すると認めるのが相当である。

### (3) 最高裁判決

「原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻す」

- ① 特許権侵害訴訟において、相手方が製造等をする製品又は用いる方法（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を判断するに当たっては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲を確定しなければならず（特許法七〇条一項参照）、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合には、右対象製品等は、特許発明の技術的範囲に属するということとはできない。しかし、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等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。けだし、(一) 特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想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、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となるのであって、(二) このような点を考慮すると、特許発明の実質的価値は第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到することのできる技術に及び、第三者はこれを予期すべきものと解するのが相当であり、(三) 他方、特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考することが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のものであるから（特許法二九条参照）、特許発明の技術的範囲に属するものということができず、(四) また、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、特許権者が後に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からである。

② これを本件についてみると、原審は、本件明細書の特許請求の範囲の記載のうち構成要件 A 及び B において上告人製品と一致しない部分があるとしながら、構成要件 B の保持器の構成について本件発明と上告人製品との間に置換可能性及び置換容易性が認められるなどの理由により、上告人製品は本件発明の技術的範囲に属すると判断した。

しかしながら、原審は、(一) 外筒、スプラインシャフト及び保持器により構成される無限摺動用ボールスプライン軸受は本件発明の特許出願前に既に公知であり、本件発明における「該保持器と前記外筒間に組み込まれたボールとによって形成される複数個の凹部間に一致すべく複数個の凸部を軸方向に形成したスプラインシャフト」（構成要件 C）はボールスプライン軸受のシャフトとして通常の構成であること (二) そして、(1) 本件発明における保持器が一体構造であり、保持器自体によってボールの無限循環案内、スプラインシャフト引き抜き時のボール保持機能及びシャフト凸部を案内するための凹部形成機能を有する（構成要件 B）のに対し、上告人製品の保持器は三枚のプレート状部材 11、二個のリターンキャップ 31 と外筒の負荷ボール案内溝間の突堤 25, 27, 29 からなる分割構造のものであり、これら部材の協働により、本件発明の保持器の前記各機能を実現しているところ、(2) 上告人製品における三枚のプレート状部材 11 及び二個のリターンキャップ 31 よりなる分割構造の保持器は、本件発明の特許出願前に頒布された刊行物である米国特許第三三六〇三〇八号明細書における無限摺動用ボールスプライン軸受に示されており、(3) また、このような分割構造の保持器によりボールを保持するためには外筒の負荷ボール案内溝間に突堤を設けることが技術的に必然であるところ、このような構成は前同様の刊行物である米国特許第三三九八九九号明細書のボールスプラインに示されていたことを、認定している。右によれば、上告人製品における分割構造の保持器及び外筒の負荷ボール案内溝間に突堤を設けることは、本件発明の特許出願前に公知のボールスプライン軸受において既に示されていたことになる。

また、原審の認定によれば、上告人製品は、無負荷ボールを円周方向に循環させる点及びスプラインシャフトの凸部をトルク伝達用負荷ボール案内溝の

負荷ボールが左右から挟み込む複列タイプのアンギュラコンタクト構造を採用している点において、本件発明の構成（構成要件 A, C 参照）と共通するものであるが、原審が、本件発明の特許出願前に頒布された刊行物である特公昭四四——二三六一号公報、ドイツ連邦共和国特許第一四五〇〇六〇号公報及び米国特許第三四九四一四八号明細書に無負荷ボールの円周方向循環及び複列タイプのアンギュラコンタクト構造に関する記載があることを認定していることからすれば、これらの技術をボールスプライン軸受に用いることは本件発明の特許出願前に公知であったことがうかがわれる。

そうすると、無負荷ボールの円周方向循環及び複列タイプのアンギュラコンタクト構造を備えたボールスプライン軸受の技術が本件発明の特許出願前に公知であったとすれば、原審の認定では保持器の構成はボールの接触構造によって根本的に異なるものではないというのであるから、上告人製品は、公知の無負荷ボールの円周方向循環及び複列タイプのアンギュラコンタクト構造を備えたボールスプライン軸受に公知の分割構造の保持器を組み合わせたものにすぎないということになる。そして、この組合せに想到することが本件発明の開示を待たずに当業者において容易にできたものであれば、上告人製品は、本件発明の特許出願前における公知技術から右出願時に容易に推考できたということになるから、本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等ということはできず、本件発明の技術的範囲に属するものとはいえないことになる。

本件では、前記のとおり、本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成中に上告人製品と異なる部分が存するところ、原審は、専ら右部分と上告人製品の構成との間に置換可能性及び置換容易性が認められるかどうかという点について検討するのみであって、上告人製品と本件発明の特許出願時における公知技術との間の関係について何ら検討することなく、直ちに上告人製品が本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等であり、本件発明の技術的範囲に属すると判断したものである。原審の右判断は、置換可能性、置換容易性等の均等のその余の要件についての判断の当否を検討するまでもなく、特許法の解釈適用を誤ったものというほかはない。

③ 右のとおり、原審の判断には、法令の解釈適用の

誤り、ひいては審理不尽、理由不備の違法があるものというべきであって、この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。

論旨は右の趣旨をいうものとして理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件については、前に判示した点について更に審理を尽くさせる必要があるので、これを原審に差し戻すこととする。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

### 3. 最高裁判決の再検討

最高裁判決以降の下級審の判決を分析する前に、最高裁判決の再検討を行うことが有効であると思われる。そこで、最高裁判決で示された「均等論適用の要件」について検討してみる。

#### 3. 1 従来の均等論適用要件との比較

均等論適用の要件は、従来、多くの裁判例で、置換可能性と置換容易性の二要件が必要であるとされてきた<sup>(9)</sup>。

置換可能性とは、特許発明の構成の一部をこれと異なる対象製品等における構成と置き換えても、当該発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏することを言う<sup>(10)</sup>。置換容易性とは、特許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、特許出願時に当該置換を容易になし得ることを言う<sup>(11)</sup>。

これに対して、最高裁判決では、「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等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こと」と、均等論を適用するための5要件を挙げている。



最高裁判決で示された5要件のうち、(2)の要件は、従来の置換可能性と同様である。従前の均等論の議論においては、「置換可能性」の語を、①技術思想の同一性、②作用効果の同一性の二つの要素を包含する上位概念として用いる見解も存在したが、最高裁判決は、技術思想の同一性を別個の要件として掲げているので、本判決の(2)の要件は、「作用効果の同一性」を意味することになる<sup>(12)</sup>。

最高裁判決の(3)の要件も判断基準時の相違(従来が特許出願時であるのに対して最高裁判決は侵害時<sup>(13)</sup>)を除いて同様である。

(4)の要件は、いかに均等の範囲とはいえ、公知技術あるいはそれから容易に推考できるものを侵害とすることは、本来パブリック・ドメインであるべき技術に独占を認めることになるから不当であることから規定されたものである<sup>(14)</sup>。ただ、この要件は、単に均等論の範囲にある場合だけに適用されるものではなく、均等論とは無関係に特許権の効果を及ぼすべきではないということは、異論のないところであろう。

(5)の要件は、禁反言の原則と重なる部分も多く、法の一般原則に淵源を有し、クレームに保護される範囲を確定する作業一般においても適用される。したがって、この法理が均等論の適用に際しても考慮されることは当然であると解される<sup>(15)</sup>。

問題となるのは、(1)の「特許発明の本質的部分」の解釈である。最高裁判決では、「特許発明の本質的部分」の意義、認定方法等について具体的に示されていない。

### 3. 2 「特許発明の本質的部分」の意義

特許請求の範囲に記載された構成と対象製品等の異なる部分が「特許発明の本質的部分ではない」ことが均等論を適用する要件とされた理由は、「仮に、置換可能性と置換容易性のみを要件としてその判断基準時を侵害時とするときは、均等の成立する範囲が広範なものとなるが、対象製品等が特許発明特有の作用効果を生ずる本質的部分を備えていないときは、そのような対象製品等は、当該特許発明と技術思想を異にするものというべきであって、特許発明の構成と実質的に同一なものということとはできない。」と説明されている<sup>(16)</sup>。

「特許発明の本質的部分」の意義については、「本質

的部分説」と「技術思想同一説」とに見解が別れている。

#### (1) 本質的部分説

本質的部分説は、「特許発明の本質的部分」を文字通り、特許請求の範囲に記載された構成と対象製品等との異なる部分が、特許発明の本質的部分ではないと解している<sup>(17)</sup>。

#### (2) 技術思想同一説

技術思想同一説は、「特許発明の本質的部分」を、特許発明と異なる部分を含む対象製品等が全体として特許発明の技術的思想の範囲内にあることをいうと解している<sup>(18)</sup>。

技術思想同一説に対しては、「本判決のいう[特許発明の本質的部分]とは、発明の構成中の具体的部分であり、特許発明の技術思想ではないし、当該発明における課題の解決手段と課題の解決原理とは同じではない。技術思想同一説は、判示箇所の文理からは読み取ることができない見解であるように思われる。今後、技術思想同一説のような方向に判例理論を生成発展させるべきか否かは検討課題である<sup>(19)</sup>」という見解もあり、今後の裁判例の集積が待たれるところである。

### 3. 3 「特許発明の本質的部分」の認定方法

「特許発明の本質的部分」をどのように認定するかについて、大別して二つの方法がある。

(1) 特許発明を構成要件に分節して、各構成要件を比較して、どの構成要件が特許発明の実質的価値を具現する構成であるかを認定する。

具体的には、特許発明の詳細な説明の項に記載されている、公知技術の問題点、技術課題、課題解決手段、特許発明の目的、構成、効果についての記載に基づいて、特許発明の構成のうち、技術課題を解決し、効果を生じさせる特徴的部分を認定するのが第一である。特許発明の明細書には、一つの発明について、技術課題や課題解決手段、目的、効果がいくつも掲げられているものは珍しくないが、それらの効果を生じさせる構成部分のすべてを本質的部分と解すべきである<sup>(20)</sup>。

(2) 特許発明の構成要件とイ号物件の構成要素とを対比して、特許発明の構成要件から置換されたイ号物件が特許発明の技術思想の範囲内にあるか否かを判断する。特許発明の技術思想の範囲内にあ

る場合は、置換された構成要件は特許発明の本質的部分ではなく、当該範囲を越えるときは、本質的部分であると判断する。

特許発明の各構成要件を比較するのではなく、発明の技術的思想、換言すれば、特許発明が解決しようとした課題と、その解決のために特許発明が用いた原理が問題となり、イ号がこれを違える場合は「特許発明の本質的部分」を変更していると認定し、なお同一の範囲にある場合は「特許発明の本質的部分」を変更していないと認定する<sup>(21)</sup>。

「特許発明の本質的部分」をどのように認定するかは、困難な問題であるが、均等侵害を認めるか否かを実質的に決定する重要な要素であることから、今後の裁判例を慎重に分析する必要がある。

### 3. 4 「特許発明の本質的部分」の認定に際して考慮すべき事項

#### (1) 公知技術

「特許発明の本質的部分」を認定するに際して、公知技術を参酌することは異論のないところであるが、特許出願の明細書に記載されていない公知技術が後の審査、審判、特許権侵害訴訟等で提示された場合に、当該公知技術をどのように取り扱うかが問題となる。

#### (2) 明細書の記載

「特許発明の本質的部分」を認定するに際して、明細書の記載に基づいて行うことは異論のないところであるが、明細書に記載されていない事項を参酌することができるかが問題となる。

#### (3) 審査、審判、侵害訴訟等で提出された実験データ

「特許発明の本質的部分」を認定する際に、当該実験データを参酌することができるかが問題となる。

#### (4) 特許権者の主観、帰責事由

出願人が審査・審判等で提出した意見書・補正書で示した見解、特許請求の範囲の作成に対する誠実さ等の特許権者の主観、帰責事由を「特許発明の本質的部分」を認定する際に考慮すべきかが問題となる。

## 4. 最高裁判決以降の裁判における「特許発明の本質的部分」の解釈

最高裁判決以降の裁判において、最高裁判決の再検討で述べた各項目がどのように判断されているかを検討してみる<sup>(22)</sup>。

### 4. 1 「特許発明の本質的部分」の意義

(1) 当初の裁判例では、特許請求の範囲を構成要件に分節して、本質的部分と非本質的部分とに分け、非本質的部分の置換のみ認めるという判断を示していた。

例えば、大阪地裁・平成8年(ワ)第8927号「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件」で、裁判所は、「均等が成立するためには、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分が特許発明の本質的部分ではないことを要する。右にいう特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の作用効果を生じるための部分、換言すれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解するのが相当である。・・・このように考えると、明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の作用効果を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴的部分が特許発明における本質的部分であると理解すべきであり、対象製品等がそのような本質的部分において特許発明の構成と異なれば、もはや特許発明の実質的価値は及ばず、特許発明の構成と均等であるとはいえない。」と判示している<sup>(23)</sup>。この判決は、本質的部分説に立っていると解される<sup>(24)</sup>。

(2) これに対して、置換された部分を含む対象製品等が全体として特許発明の技術的思想の範囲内にあるか否かを検討して、技術的思想の範囲内であれば本質的部分の置換ではないと判断した裁判例がある。

例えば、東京地裁・平成8年(ワ)第14828号「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件」で、裁判所は、「均等が成立するためには、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品と異なる部分が特許発明の本質的部分ではないことを要する

が、右にいう特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的な部分、言い換えれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解するのが相当である。すなわち、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、明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分が特許発明における本質的部分であると理解すべきであり、対象製品がそのような本質的部分において特許発明の構成と異なれば、もはや特許発明の実質的価値は及ばず、特許発明の構成と均等ということはできないと解するのが相当である。

そして、発明が各構成要件の有機的な結合により特定の作用効果を奏するものであることに照らせば、対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、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、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から、判断すべきものというべきである。」と判示している<sup>(25)</sup>。この判決は、技術思想同一説に立つと解されている<sup>(26)</sup>。

- (3) 最高裁判決のいう「特許発明の本質的部分」とは、発明の構成中の具体的部分であり、特許発明の技術的思想ではないし、当該発明における課題解決手段と課題の解決原理とは同じではない。最高裁判決の理解としては、本質的部分説が妥当であるという見解も傾聴に値するが<sup>(27)</sup>、本質的部分説では均等を認める範囲が狭くなり、均等論を適用した意味がなくなる。また、特定の構成要件を非

本質的部分と認定した以上は、被疑侵害物件の置換態様が特許発明と同一の技術思想とはいえない場合にまで均等論の適用を認めることになる。更に、被疑侵害者の置換態様を見ることなく、特許発明の構成要件を本質的部分と非本質的部分とに分類する作業は、多数の置換態様を想定することになり、無駄な作業が発生するという問題点が考えられる<sup>(28)</sup>。

最高裁判決の「特許発明の本質的部分ではない」とは、特許請求の範囲に記載された構成と対象製品等との異なる部分、すなわち、両者の差異が、特許発明の本質的部分ではないと解すべきである。特許発明の本質的部分とは、当該発明における課題の解決手段であり、特許発明の技術思想であるから、「対象製品と特許発明の構成との差異が、特許発明の本質的部分ではない」とは、換言すれば、対象製品が特許発明の技術思想の範囲内にあること、あるいは特許発明の課題の解決原理と同一の原理を採用していることと同義であると解されることから<sup>(29)</sup>、技術思想同一説が妥当であると考えられる。

#### 4. 2 「特許発明の本質的部分」の認定に際して考慮すべき事項

##### (1) 公知技術

多くの裁判例は、特許発明と公知技術とを対比してその特徴的原理を確定し、「特許発明の本質的部分」を認定している。

例えば、前掲・東京地裁・平成8年(ワ)第14828号で、裁判所は、「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、明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分が特許発明における本質的部分であると理解すべきであり、対象製品がそのような本質的部分において特許発明の構成と異なれば、もはや特許発明の実質的価値は及ばず、特許発明の構成と均等ということはできないと解するのが相当である。

発明が各構成要件の有機的な結合により特定の作用効果を奏するものであることに照らせば、対象製品と



の相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、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、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から、判断すべきものというべきである。」と判示している<sup>(30)</sup>。

特許出願の明細書に記載された公知技術と対比して「特許発明の本質的部分」を認定することは異論のないところであるが、明細書に記載されていない公知技術が、審査、審判、訴訟の場で明らかになった場合に、当該公知技術を「特許発明の本質的部分」の認定に用いるべきかが問題となる。

裁判例では、当該公知技術も「特許発明の本質的部分」の認定に用いている。

例えば、知財高裁・平成 21 年(ネ)第 10055 号「携帯型コミュニケーションおよびその使用方法事件」で、裁判所は、特許出願の明細書に記載されていない公知文献(以下の判示内容の乙 5)と特許発明との対比を行い、「特許発明の本質的部分」を認定している。すなわち、裁判所は、「乙 5(前記第 3, 7(1)ア)によれば、自動車電話において、GPS 装置を利用して現在位置に最も近い施設を検索して選択することは公知であると認められる。したがって、乙 5の開示内容と対比するならば、本件訂正発明においては、構成要件 g の「携帯コンピュータ」が「・・・上記位置座標データ入力手段の位置座標データに従って、所定の業務を行う複数の個人、会社あるいは官庁の中から現在位置に最も近いものの発信先番号を選択する選択手段」を有することが、本件訂正発明の本質的部分であるといえる。」と判示している<sup>(31)</sup>。

## (2) 明細書の記載

多くの裁判例は、明細書に記載された解決すべき課題とその解決手段に基づいて、「特許発明の本質的部分」を認定している。

例えば、知財高裁・平成 22 年(ネ)第 10089 号「食品の包み込み成形方法及びその装置事件」で、裁判所は、「本件明細書の記載からすると、本件発明 1 は、その後続く椀状に形成する工程や封着する工程との関連が

強く、その後の椀状に形成する工程や封着する工程にとって重要な工程である外皮材の位置調整を、既に備わる封着用のシャッタで行う点、そして、別途の手段を設けることなく簡素な構成でこのような重要な工程を達成している点に、その特徴があるといえることができる。本件発明 1 においては、シャッタ片及び載置部材と、ノズル部材及び生地押え部材とが相対的に接近することは重要であるがいずれの側を昇降させるかは技術的に重要であるとはいえない。よって、本件発明 1 がノズル部材及び生地押え部材を下降させてシャッタ片及び載置部材に接近させているのに対し、被告方法 2 がシャッタ片及び載置部材を上昇させることによってノズル部材及び生地押え部材に接近させているという相違部分は、本件発明 1 の本質的部分とはいえない。」と判示している<sup>(32)</sup>。

具体的には、明細書の特許請求の範囲に記載されている発明特定事項と、発明の詳細な説明に記載されている公知技術の問題点、技術課題、課題解決手段、発明の目的・構成・効果についての記載とを総合的に検討して「発明の本質的部分」を認定している。

例えば、知財高裁・平成 22 年(ネ)第 10014 号「地下構造物用丸型蓋事件」で、裁判所は、「『特許発明の本質的部分』とは、明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分を意味するものである。

## (2) 具体的検討

### ア 本件発明の意義

(ア) 本件明細書(甲 B2)には、以下の記載がある。

#### ・【発明の属する技術分野】

『本発明は、丸型の蓋本体と、この蓋本体を内周面上部で支持する・・・

#### ・【従来技術】

『従来、地下構造物用丸型蓋としては、・・・

#### ・【発明が解決しようとする課題】

『しかしながら、蓋本体を閉蓋する際、・・・

#### ・【課題を解決するための手段】

『この課題を解決するために、本発明の地下構造物用丸型蓋は、・・・

#### ・【発明の効果】

『本発明では、受枠の内周面上部には、・・・

## エ 均等論適用のための第1要件具備の有無

以上によれば、本件特許（RV構造）出願以前から、平受構造や急勾配受構造のマンホールは存在したが、本件発明では、内鏝（棚部）を用いず、凸曲面部と凹部で構成することにより、『閉蓋の際、パールで蓋本体を引きずるようにしたり、蓋本体を後方から押し込むだけで蓋本体を受枠内にスムーズに収めることができる』ようにしたものと認められ、その全体的な構成をみれば、被告製品Bにおいても、凹曲面部はないものの、本件発明の構成と類似の構成を採用したことによって、蓋本体を受枠内にある程度スムーズに収めることができるものといえる。……

以上を前提として、明細書のすべての記載や、その背後の本件発明の解決手段を基礎付ける技術的思想を考慮すると、本件発明が本件作用効果①を奏する上で、蓋本体及び受枠の各凸曲面部が最も重要な役割を果たすことは明らかであって（段落【0009】【0020】等参照）、『受枠には凹部が存在すれば足り、凹曲面部は不要である』との控訴人の主張は正当であると認められ、本件発明において、受枠の『凹曲面部』は本質的部分に含まれないというべきである。」と判示している。

明細書の記載を総合的に検討して「特許発明の本質的部分」を認定するという裁判所の裁量がある程度認められていても、明細書に開示されていない技術的思想を「特許発明の本質的部分」と認定することはない。

例えば、東京地裁・平成21年(ワ)第13824号「蓋体及びこの蓋体を備える容器並びにこの蓋体を成形する金型装置及びこの蓋体の製造方法事件」で、裁判所は、「原告は、本件各特許発明の本質的部分は、一体成型によるフラップ付きの食材加熱容器を効果的に製造すべく、フラップ部基端部を溶融樹脂が流入する際の助走区間となる段差のある部分に接続する形で設けたことにあるとし、フラップ部基端部を色付領域とロゴ領域が接する段差部分に形成するという被告各製品の解決手段は、本件各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であるから、被告各製品は、本件各特許発明の特許請求の範囲に記載された構成と均等である旨の主張をする。

しかしながら、一体成型によるフラップ付きの食材加熱容器を効果的に製造すべく、フラップ部基端部を溶融樹脂が流入する際の助走区間となる段差のある部分に接続する形で設けたという原告主張にかかる解決

手段の原理は、原告が公知技術を引用してなされた拒絶理由通知を受けてした補正手続に際して提出した意見書（乙5）において、引用された公知技術との差異として記載されているにすぎないものである。すなわち、本件明細書中には、煩瑣な製造プロセスをなくすという解決課題は明示されているものの、そこからさらに進んで、上記意見書に記載されたような溶融樹脂の流入を効率よくするという具体的な解決課題は記載されておらず、またフラップ部が「一の領域の縁部」に接続する基端部を備えることが、上記の効果をもたらす、その課題についての解決方法になることを示唆する記載も全くない。

そもそも特許法が、発明と出願による公開と引き換えに特許権を付与する仕組みを採用していることからすれば、均等の範囲に及んで特許権としての保護を受けるためには、当然、その本質的部分とされるべき技術的思想が明細書に開示されていなければならないことはもとより明らかなことである。

そうすると、明細書に明示されていないが出願手続中の意見書にだけ表れた記載に基づいて本件特許発明の本質的部分を認定して、これに基づいて被告各製品が本件特許発明の特許請求の範囲に記載された構成と均等であるということはできないということになるから、均等を主張する原告の上記主張はこの点で既に採用できない」と判示している。

特許出願の明細書で開示されていない技術的思想に特許権による保護を与えることは、発明の開示と引き換えに特許権を付与するという特許法の目的に反するからである<sup>(33)</sup>。

特許出願の明細書に記載されている特許発明の効果を生じさせる本質的な構成部分を、後の侵害訴訟において特許発明の本質的部分ではないと主張することは許されるのかが問題となるが、裁判例では、このような主張を認めていない。

例えば、大阪地裁・平成17年(ワ)第11037号・特許権侵害差止請求権不存確認請求事件「自動車タイヤ用内装材及び自動車タイヤ事件」で、特許権者が、「構成要件Bの「ゴムからなる非発泡表面層」にスキン層が含まれないとしても、原告製品は本件発明と同一の作用効果を奏するものであり、スキン層を非発泡表面層と解するか否かは言葉の問題であって、本件発明の本質的部分ではなく、原告製品のような構成にするこ



とは、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。）が容易に推考することが可能であった。したがって、原告製品は、本件発明の構成要件 B と均等である。」と主張したのに対して、裁判所は、「本件明細書には、本件発明は、自動車タイヤに内装するゴム発泡体に、特許請求の範囲に記載された範囲内の数値に限定された特定の物性を有するものを使用することにより、グリップ力及び直進安定性を向上させる効果を奏することが強調されており、この数値範囲を逸脱するとグリップ向上の効果等の発明の効果が十分に得られないとの記載がある。また、帯状環状体の表面にゴムからなる非発泡表面層が一体化されてなるという点に関しても、本件明細書に上記記載があるほか、本件発明の上記出願経過を総合すると、被告は、当初明細書においてはゴム発泡体のみを帯状環状体に形成されてなる自動車タイヤ用内装材を記載していたところ、引用文献 1 ないし 5 を示されて拒絶理由通知を受けたため、上記各引用文献には帯状環状体の表面にゴムからなる非発泡表面層が一体化した構成は記載されておらず、そのような構成を採用することによってタイヤ内周面との摩擦による発泡体の摩耗を防止できるという格別な効果が得られるなどと主張し、その旨補正した上で特許査定を受けたものである。

そうすると、自動車タイヤ用内装材について、特許請求の範囲に記載された範囲内の数値に限定された特定の物性を有するゴム発泡体を使用するとともに、帯状環状体の表面にゴムからなる非発泡表面層を一体化させる構成を採用したことは、いずれも本件発明特有の課題解決の手段を基礎付ける技術的思想の中核的、特徴的な部分すなわち本件発明の本質的部分であると認めるのが相当である。」と判示して、特許権者の主張を排斥している。

特許出願の明細書に記載されている特許発明の効果を生じさせる本質的な構成部分を、後の侵害訴訟において特許発明の本質的部分ではないという特許権者の主張に対して、均等論適用の第 1 要件（特許発明の本質的部分でない）と、第 5 要件（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）との双方に違反するとして排斥している裁判例が多い。

当該裁判例でも、裁判所は、「各相違部分は、いずれ

も本件発明の本質的部分であって、上記均等の第 1 要件を欠くことが明らかである（ちなみに、前記出願経過にかんがみると、被告は、本件発明の構成からゴム発泡体のみからなる内装材からなる構成を、それが「スキン層」と称する表面層を有するか否かにかかわらず、意識的に除外したものであるべきであるから、上記均等の第 5 要件をも欠くとも解される。）」と判示している<sup>(34)</sup>。

特許権者が自ら明細書に特許発明の効果を生じさせる本質的な部分と記載しているものを、後の侵害訴訟で本質的部分でないとして主張することは禁反言の法理により許されないと解釈すれば、特許発明の本質的部分の認定は客観的になると思われる。これにより、訴訟前の紛争解決が容易になり、訴訟になっても特許発明の本質的部分の認定基準が明確で、審理促進にも役立つものと期待される<sup>(35)</sup>。

### (3) 侵害訴訟で提出された実験データの取り扱い

特許発明の本質的部分を認定する際に侵害訴訟で提出された実験データを考慮すべきかが問題となるが、裁判所は、否定的な見解を示している。

例えば、知財高裁・平成 18 年(ネ)第 10052 号「乾燥装置事件」で、裁判所は、「均等の要件に係る特許発明の本質的部分とは、明細書の特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうち、当該発明特有の課題解決のための技術手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分をいうものであるところ、本件各明細書の記載によって、本件各発明は、課題③を解決するための技術手段として、最下部の羽根を複数枚にする構成を採用し、この構成を採用したことが、本件各発明特有の課題解決のための手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分とされているものと認められることは、上記（原判決 60 頁 13～22 行）のとおりである。このように、特許発明の本質的部分とは、当該特許発明に係る明細書の記載から把握されるものであって、客観的に見た場合に、上記課題解決のための技術手段として、最下段の基羽根を複数枚とする構成が唯一のものであるかどうか、あるいは最下段の基羽根を複数枚とする構成が他の技術手段と比べ、優れているかどうかは別論である。したがって、被控訴人装置と本件各発明の実施例の一つをそれぞれ現実に稼働させた上、両者における被乾燥物の実際の挙動や、乾燥効率等を比較して、それに差がないから、被控訴人



装置における構成ないしこれと近似した構成が、本件各発明の本質的部分に当たるとするような主張は、仮に、両者における被乾燥物の実際の挙動や、乾燥効率等に係る部分の主張がそのとおりであるとしても、誤りであることは明らかである。上記主張を採用することはできない。」と判示して、原告が提出した実験データに基づく特許発明の本質的部分の主張を排斥している。

出願人が開示していない技術的思想に保護を与えることを防ぐためには、特許発明の本質的部分の認定は、明細書の記載のみから判断することが望ましいと思われる<sup>(36)</sup>。

#### (4) 特許権者の主観、帰責自由

① 明細書に記載されている「特許発明の本質的部分」を侵害訴訟で特許権者が否定することは認められないのが裁判例であるが、それでは、明細書に記載されている「特許発明の本質的部分」を審査・審判等で提出した意見書で限定した場合、あくまでも明細書の記載どおりに認定するのか、それとも意見書に示された特許権者の主観を考慮するのかが問題となる。

係る場合、意見書に示された特許権者の主観を考慮して「特許発明の本質的部分」を認定している裁判例が多い。

例えば、大阪高裁・平成13年(ネ)第2382号「地震時ロック装置およびその解除方法事件」で、裁判所は、「本件発明は、従来、解除の容易な開き戸の地震時ロック装置が未だ開発されていなかったところ、この従来の課題を解決し解除が容易な開き戸の地震時ロック装置の提供を目的とするものであり、構成要件(イ)の「弾性手段の抵抗が存在する解除方法を用いた」の「弾性手段」は、本件発明の目的かつ内容である解除が容易な開き戸の地震時ロック装置を構成し、装置のドア側ではなく吊り戸棚等の本体側に係止手段や停止具又は解除具と共に設けられ、係止手段ないし解除具が初期状態に戻る経路に設置され、ゆれの力より大きく設定された押さえ力を有し、本体側に設けられた係止手段や解除具を支持することのできる機構のものであり、前記のような作用を有し、前記発明の効果を導くものであって、公知技術にない本件発明の特徴をなし、また、出願当初の明細書になく、その後の手続補正により付け加えられたものである。

そうすると、本件発明は、係止手段(アーム)(4)が本体(91)側に設けられて控訴人が「弾性手段」と主張する舌片(5c)が開き戸(92)側に設けられた係止具に設置されているイ号物件及びロ号物件と、「弾性手段」が係止手段とともに吊り戸棚等の本体側に設置されているという部分において異なるところ、同部分は、本件発明の本質的部分であるというべきであるから、上記要件①の関係で均等と認められない。

また、係止手段(アーム)(4)が本体(91)側に設けられて前記舌片(5c)が開き戸(92)側に設けられた係止具に設置されているイ号物件及びロ号物件と、「弾性手段」が係止手段とともに吊り戸棚等の本体側に設置されている本件発明とが均等とすれば、特許法17条の2第3項に反する補正を認めたと同じ結論になり、相当でなく、上記要件⑤の均等論適用の阻害事由として挙げる「特段の事情」が存するというべきであり、上記要件⑤の関係で均等と認められない。」と判示している<sup>(37)</sup>。

このような意見書に示された特許権者の主観を考慮した「特許発明の本質的部分」の認定は、本質的部分の同一性を限定する方向にのみ考慮されており、係る場合は、均等論適用の第5要件にも反すると判断される場合が多い。第5要件が均等論適用の独立要件として、また抗弁として位置づけられることから、「特許発明の本質的部分」の認定の際には考慮せず、第5要件の該当性で判断すれば良いのではと解される<sup>(38)</sup>。

② 出願人が特許請求の範囲に記載することが容易であったのに不注意により記載しなかった場合に、「特許発明の本質的部分」の認定に影響を与える可能性を示唆した裁判例がある。

例えば、知財高裁・平成20年(ネ)第10068号「切削方法事件」で、原告特許権者が、「第1次訂正発明は、「生産性の向上を図ること」を目的とするものであり、該目的を達成するために、「該第一のブレードがチャックテーブルに保持された正方形または長方形の被加工物の端部に位置付けられ、該第二のブレードが該被加工物の中央部に位置付けられ、該第一のスピンドル及び該第二のスピンドルを下降させると共に、該チャックテーブルをX軸方向に移動

させ、該被加工物の端部及び中央部に形成され該アライメント手段によって検出されたストリートをX軸方向に2本同時に切削し、該第一のスピンドル及び該第二のスピンドルとの間隔を維持したまま、該第一のスピンドル及び該第二のスピンドルをもう片方の端部の方向に個別に割り出し送りし、該チャックテーブルをX軸方向に移動させて該アライメント手段によって検出されたストリートを2本ずつ切削する」ことは本質的に必要な要件であるが、被加工物の切削対象が「半導体ウェーハ」か「半導体パッケージ」かは本質的部分ではない。」と主張したのに対して、裁判所は、「当業者であれば、当初から「半導体ウェーハ」以外の切削対象物を包含した上位概念により特許請求の範囲を記載することが容易にできたにもかかわらず、控訴人は、切削対象物を「半導体ウェーハ」に限定しこれのみを対象として特許出願し、切削対象物を半導体ウェーハに限定しない当初の請求項1を削除するなどしたものであるから、外形的には「半導体ウェーハ」以外の切削対象物を意識的に除外したものと解されてもやむを得ないものといわざるを得ない。

(エ)そうすると、被控訴人方法は、均等侵害の要件のうち、少なくとも、前記⑤の要件を欠くことが明らかである。」と判示して、原告特許権者の主張を排斥している<sup>(39)</sup>。

しかし、実際の特許権侵害訴訟においては、特許請求の範囲の記載不備に乗じて、特許発明の本質を模倣しながら、些細な部分のみを変更して、特許権侵害を免れようとする相手方と、必ずしも完璧でない明細書を作成した特許権者のどちらを保護すべきかとの問題に直面することが多いのであり、特許権者側の明細書作成の不備の帰責事由をいうのであれば、相手方の特許発明の模倣などの悪性も考慮すべきことになり、特許発明の本質的部分の認定が複雑となる。また、最高裁判決が、一般的に特許権は物権的な効力を有する権利であり、裁判所は、均等論を適用して、客観的に決まっているべき境界の範囲(技術的範囲)を確定するものであると解釈されていることとの乖離が大きくなることから、妥当でないと解される<sup>(40)</sup>。

## 5. 「特許発明の本質的部分」の認定基準

最高裁判決以降の下級審の裁判例を分析してきた

が、特許権侵害訴訟において均等論を適用するための重要な要件である「特許発明の本質的部分」の認定基準についての裁判所の判断は別れており、統一的な見解が望まれている。

そこで、特許発明の本質的部分の認定方法、対象製品(以下、イ号という)が特許発明の本質的部分に含まれるか否かの判断方法の提案を試みることにする。

### 5. 1 特許発明の本質的部分の認定方法

#### (1) 特許発明の本質的部分の意義

特許発明の本質的部分の意義は、前掲・東京地裁「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件」で判示され、その後の裁判例でも採用されている「特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的な部分、言い換えれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいう」と考える。

#### (2) 特許発明の本質的部分の認定に用いる資料

特許発明の本質的部分を認定する際に用いる資料は、①特許出願明細書と、②公知技術である。特許発明の本質的部分は、本来、特許出願時に客観的に定まっているものであり、特許出願以降に、出願人が補正書、意見書等で表明した意思や、後日提出した実験データにより本質的部分が変動するのは妥当ではないからである。

その他の資料、例えば、審査・審判で提出された補正書・意見書・実験データ、侵害訴訟で提出された資料は、特許発明の本質的部分の認定には用いず、均等論適用の第5要件(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)該当性の判断に用いる。

#### ① 特許出願明細書

特許出願明細書は、特許発明の内容を記載した書類で、出願人が特許を受けようとする発明を特定するための重要な資料である。また、特許出願明細書は出願公開等されるので、第三者の予見可能性を担保する資料ともなる。したがって、特許出願明細書に記載または示唆されている内容から、特許発明の本質的部分を認定することが、出願人の意思にも叶い、第三者の予見可能性を害することもない。

多くの裁判例で用いられているように、明細書に記載されている「解決すべき課題」とその「解決手段」に基づいて、「特許発明の本質的部分」を認定する方法が妥当であると思われる。具体的には、明細書の特許請求の範囲に記載されている発明特定事項と、発明の詳細な説明に記載されている公知技術の問題点、技術課題、課題解決手段、発明の目的・構成・効果についての記載とを総合的に検討して「発明の本質的部分」を認定することになる。

## ② 公知技術

特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、公知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、公知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、「特許発明の本質的部分」を認定するに際して公知技術を参酌することは妥当であると思われる。

公知技術は、特許出願明細書に記載されているものに限られず、その後の審査・審判・訴訟等で提示された公知技術も対象となる。特許出願明細書に記載されていない公知技術を「特許発明の本質的部分」の認定に用いることは、不誠実な出願人が審査段階で公知技術に対する本願の進歩性を大きく表現し、侵害訴訟の段階では進歩の程度（特徴部分）を小さく主張することと引換えに広い保護範囲を得ることも可能となり、疑問であるという見解もあるが<sup>(41)</sup>、このような不誠実な出願人の主張は、均等論適用の第5要件に違反するとして排斥することができるので、公知技術は、特許出願明細書に記載されているものに限られず、その後の審査・審判・訴訟等で提示されたものも対象とすることは妥当であると思われる<sup>(42)</sup>。

## 5. 2 イ号が特許発明の本質的部分に含まれるか否かの判断方法

### (1) 基本的な考え方

イ号が特許発明の本質的部分に含まれるか否かの判断は、特許請求の範囲を構成要件に分節して、本質的部分と非本質的部分とに分け、非本質的部分の置換のみ認めるといふ本質的部分説に基づく判断ではなく、特許発明を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、イ号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、異なる原理に属するものかという観点から判断するという技術思想同一説に基づいて判断する。

### (2) 具体的な判断方法<sup>(43)</sup>

① 特許発明の発明特定事項（構成要件）とイ号の備える解決手段とを比較して、異なる部分が特許発明の課題の解決と関係する構成要件か否かを判断する。

異なる部分が特許発明の課題の解決と無関係であれば、相違点は特許発明の本質的部分ではないと判断する。

② 異なる部分が特許発明の課題の解決に関係する構成要件である場合は、特許出願明細書に記載、または示唆されている事項から当該構成要件の上位概念化を行う。

構成要件の上位概念化を行うのは、発明を特定する構成よりも上位概念である抽象的な構成を概念することにより、解決原理、すなわち発明の本質的部分の把握に便宜だからである<sup>(44)</sup>。

構成要件の上位概念化を特許出願明細書に記載または示唆されている範囲に限定するのは、当該範囲を超える発明に権利を及ぼすのは、発明の開示を条件に特許権を付与するという特許法の趣旨に反するからである。

イ号が、上位概念化した構成要件に含まれない場合は、当該相違点は特許発明の本質的部分であると判断する。

③ イ号が、上位概念化した構成要件に含まれる場合は、上位概念化した構成から把握される解決原理（技術思想）が、公知技術と一致するか否かを判断する。

公知技術と一致しない場合は、当該相違点は、特許発明の本質的部分ではないと判断する。公知技術と一致する場合は、当該相違点は、非本質的部分であるとは認められない<sup>(45)</sup>。

## 6. おわりに

特許侵害訴訟における均等論適用の可否は、「無限摺動用ボールスプライン軸受事件」の最高裁判決で一応の決着をみたが、最高裁判決の再検討で述べた点に



については、その後の裁判でも統一的な判断は示されていない。特に、「特許発明の本質的部分」の具体的な認定基準が、今後、問題となってくると思われる。

本稿では、最高裁判決以降の裁判例を分析し、「特許発明の本質的部分」の認定基準の提案を試みた。今後、特許権侵害訴訟において均等論の適用が認められる場合が増してくると思われ、今後の裁判において「特許発明の本質的部分」の統一的・具体的な認定基準が示されることが期待される。

本稿で提案した「特許発明の本質的部分」の認定基準が、少しでも参考になれば幸いである。

注)

- (1) 松本重敏「特許発明の保護範囲」中山信弘編著・注解特許法(上) 659頁、吉井参也「特許権侵害訴訟大要」43頁、大江健次郎「特許請求の範囲と特許発明の保護範囲との格差」特許管理 第25巻 第7号 723頁、大場正成「特許侵害における均等の問題」学会年報 第2号 72頁等。
- (2) 牧野利秋「特許発明の技術的範囲の確定についての基本的な考え方」牧野利秋編著『工業所有権訴訟法』104頁、大橋寛明「侵害訴訟における均等論」牧野利秋編著『工業所有権訴訟法』179頁。
- (3) 京都地裁・昭和47年2月24日判決・無体裁集第4巻 第1号 26頁、青森地裁弘前支部・昭和47年5月22日判決・無体裁集 第4巻 第1号 313頁、大阪高裁・昭和47年6月26日判決・無体裁集 第4巻 第1号 340頁、静岡地裁浜松支部・平成3年9月30日判決・知的裁集 第23巻 第3号 699頁等。
- (4) 大阪高裁・平成8年3月29日判決・知的裁集第28巻 第1号 77頁。同事件で裁判所は、組換ヒト組織プラスミノゲン活性化因子(t-PA)に関する特許の侵害品は、クレーム記載のアミノ酸配列の一つだけが異なっていたというケースにつき、「両者の特性が同一であり、作用効果が同一であって、置換可能性が認められるとともに、高い予測可能性があって容易想到性が認められるから、両者は均等なものであり、イ号物件は特許発明の技術的範囲に属する」と判示した。
- (5) 平成10年2月24日～平成20年12月31日までの間に第一審で均等侵害の判断が示された裁判件数は19件で、均等侵害が認められなかったのが17件ある。そのうち12件は第1要件違反を理由としている。
- (6) 知財高裁平成21年6月29日判決は、中間判決であるが、終局判決は平成22年5月27日に言い渡された(平成21年(ネ)第10006号)。
- (7) 平成23年に知財高裁が均等侵害の判断を示した3件の裁判の内、2件が第1審の判断を覆して、均等侵害を認めている。
- (8) 塚原朋一「知財高裁における均等侵害論のルネッサンス」知財管理第61巻 第12号 1777頁。
- (9) 大阪地裁昭和36年5月4日判決「発泡ポリスチロール事件」下民 第12巻 第5号 937頁、大阪高裁平成8年3月29

日判決「t-PA事件」知的裁集第28巻 第1号 77頁。その他の多くの裁判例でも置換可能性と置換容易性が均等論を適用する要件とされている。

- (10) 「置換可能性」の語を、①技術思想の同一性、②作用効果の同一性の二つの要素を包含する上位概念として用いる見解もある(大橋寛明「侵害訴訟における均等論」『裁判実務大系第9巻』177頁)。
- (11) 当業者が格別な努力をしなくとも想到できる程度のものを指し、一般的には進歩性ほど高度なものが要求されるわけではないと解すべきである(中山信弘「工業所有権法(上)特許法」[第2版増補版]398頁)。
- (12) 三村量一「最高裁判所判例解説」法曹時報第53巻 第6号 1676頁。
- (13) 最高裁は、置換容易性の判断時を侵害時とした理由を「特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲に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、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる」と述べている。
- (14) 中山・前掲注<11>400頁。
- (15) 中山・前掲注<11>401頁。
- (16) 三村・前掲注<12>117頁。
- (17) 渋谷達紀「知的財産法の関係の最高裁判例」牧野利秋判事退官記念『知的財産法と現代社会』222頁。尾崎英男「均等論についての日米の比較考察」牧野利秋判事退官記念『知的財産法と現代社会』202頁。本間崇「最高裁判決[無限摺動用ボアスプライン軸受事件]から見た21世紀におけるわが国の特許権の権利範囲解釈の動向」知財管理第48巻 第11号 1802頁。小谷悦司「均等論の動向」特許第53巻 第9号 7頁等。
- (18) 牧野利秋「均等論適用の要件」特許研究第26号 37頁。牧野利秋「特許発明の本質的部分について」『現代裁判法大系26』93頁。設楽隆一「ボアスプライン事件最高裁判決の均等論と今後の諸問題」牧野利秋判事退官記念『知的財産法と現代社会』303頁。竹田稔「知的財産権侵害要論(特許・意匠・商標編)」第3版 125頁。三村・前掲注<12>194頁。
- (19) 西田美昭「侵害訴訟における均等の法理」『新裁判実務大系4』192頁。
- (20) 西田・前掲注<19>193頁。
- (21) 三村量一「最高裁判所判例解説民事篇平成10年度」141～142頁。
- (22) 裁判例は、最高裁ホームページから、均等侵害が判断されたものを抽出して分析している。
- (23) この裁判例以外に、大阪地裁・平成8年(ワ)第12220号「注射液の調製方法及び注射装置事件」、東京高裁・平成11年(ネ)第855号「カセット型テープレコーダーにおけるカセット装填装置事件」等がある。

- (24) 西田・前掲注 <19>190～191 頁。
- (25) この方法により判断したと考えられる裁判例は多く、東京地裁・平成 10 年(ワ)第 11453 号「生海苔の異物分離除去装置事件」、東京地裁・平成 12 年(ワ)第 3157 号「電話用線路保安コネクタ配線盤装置事件」、知財高裁・平成 19 年(ネ)第 10096 号「人工魚礁の構築方法および人工魚礁事件」、知財高裁・平成 22 年(ネ)第 10014 号「地下構造物用丸型蓋事件」等がある。
- (26) 西田・前掲注 <19>191 頁。
- (27) 西田・前掲注 <19>192 頁。
- (28) 田村善之「特許法における発明の[本質的部分]という発想の意義」日本工業所有権法学会年報第 32 号・48 頁。
- (29) 設楽隆一「均等論について」『現代裁判法大系 26 知的財産権』72 頁。
- (30) これ以外に、名古屋高裁・平成 15 年(ネ)第 277 号「庄流体シリンダ事件」、東京地裁・平成 12 年(ワ)第 8456 号「重量物吊上げ用フック装置事件」、知財高裁・平成 17 年(ネ)第 10047 号「エアーマッサー装置事件」等、多数の裁判例がある。
- (31) これ以外の裁判例として、京都地裁・平成 8 年(ワ)第 2766 号「五相ステッピングモータの駆動方法事件」、大阪高裁・平成 13 年(ネ)第 2382 号「地震時ロック装置およびその解除方法事件」等がある。
- (32) これ以外の裁判例として、大阪地裁・平成 7 年(ワ)第 1110 号「召合せ部材取付用ヒンジ事件」、大阪地裁・平成 11 年(ワ)第 10596 号「地震時ロック装置およびその解除方法事件」、前掲注 <30> 名古屋高裁「庄流体シリンダ事件」、大阪高裁・平成 15 年(ネ)第 2115 号「形態学的に均質型のチアゾール誘導体の製造方法Ⅱ事件」、大阪地裁・平成 15 年(ワ)第 4285 号「プレス金型事件」、大阪高裁・平成 16 年(ネ)第 2347 号「包装ラベル付き細口瓶事件」等、多数の裁判例がある。
- (33) 田村善之「裁判例にみる均等論の本質的部分の認定方法」日本弁理士会中央知的財産研究所編『クレーム解釈をめぐる諸問題』37 頁
- (34) この裁判例以外に、均等論適用の第一要件と第五要件の双方に違反するとして特許権者の主張を排斥した裁判例として、東京地裁・平成 16 年(ワ)第 793 号「プリント配線板用コネクタ事件」、大阪地裁・平成 17 年(ワ)第 11037 号「自動車タイヤ用内装材及び自動車タイヤ事件」、平成 21 年(ワ)第 13824 号「蓋体及びこの蓋体を備える容器並びにこの蓋体を成型する金型装置及びこの蓋体の製造方法事件」等がある。
- (35) 西田・前掲注 <19>193 頁。
- (36) 田村・前掲注 <33>42 頁。
- (37) これ以外の裁判例として、東京地裁・平成 8 年(ワ)第 14828 号「徐放性ジクロロフェナクナトリウム製剤事件」、大阪高裁・平成 15 年(ネ)第 514 号「形態学的に均質型のチアゾール誘導体の製造方法Ⅰ事件」、前掲注 <32> 大阪高裁「形態学的に均質型のチアゾール誘導体の製造方法Ⅱ事件」、前掲注
- <34> 東京地裁「プリント配線板用コネクタ事件」、大阪地裁・平成 14 年(ワ)第 10511 号「酵素発生電極およびその製造方法事件」、前掲注 <34> 大阪地裁「自動車タイヤ用内装材及び自動車タイヤ事件」等がある。
- (38) 田村・前掲注 <33>46 頁。飯田圭一「均等論に関する最近の裁判例の傾向について」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務(1)特許法』182 頁も、「出願人等の意見書での主張が、明細書の記載及び明細書記載の従来技術・出願経過における引用例等その他の公知技術の参酌により確定される「特許発明の本質的部分」と矛盾する場合には、第 5 要件の問題とすれば足りるし、その方が第 1 要件の解釈適用は明確になるであろう」と述べている。
- (39) 当該裁判では、原告特許権者が主張した均等論適用の第 1 要件の当否について直接判断せずに、第 5 要件に違反するとして、原告特許権者の主張を排斥しているが、出願当初から特許請求の範囲に記載できたものを記載しなかった特許権者の帰責性が第 1 要件の認定にも影響を与える可能性があることを示唆していると思われる。
- (40) 設楽・前掲注 <18>313-314 頁。
- (41) 村林隆一＝松本司＝岩坪哲＝鎌田浩「特許侵害の実務」132-133 頁。
- (42) 田村・前掲注 <33>44 頁は、「説明の問題ではあるが、こうした明細書に開示されていない公知技術との関係は、本質的部分で考慮するのではなく、もっぱら第 4 要件の仮想的クレームの法理の下で論ぜれば足りるのではなからうか」との見解を示している。
- (43) 本質的部分の具体的な認定方法に関しては、白木祐一「均等論における本質的部分の認定方法」知財管理 第 60 巻 第 4 号 612 頁の本質的部分の認定に関するフローチャートが参考になる。
- (44) 最近の裁判例でも、構成要件の上位概念化により特許発明の本質的部分の認定を行なったと思われるものがある。例えば、知財高裁・平成 21 年(ネ)第 10006 号「中空ゴルフクラブヘッド事件」で、裁判所は、特許請求の範囲及び明細書の発明の詳細な説明の記載から、「縫合材」という構成要件そのものではなく、「一つの貫通穴ではなく複数の貫通穴に」及び「少なくとも 2 か所で接合する」を除いた「金属製外殻部材の貫通穴を通じ、かつ繊維強化プラスチック製外殻部材と接合する部材」という上位概念化した構成をもって、本件特許発明の本質的部分と認定したものと思われる。
- (45) 実務的には、イ号が含まれるまで特許発明の構成要件を上位概念化して、その解決原理を公知技術と比較し、公知技術と一致する場合は、当該上位概念化した構成要件の一段階下位の概念化を行い、更に公知技術と比較するというように、階層的な上位概念化を行うことになる。

(原稿受領 2012. 8. 10)