

# 知財高判平成 27 年(ネ)第 10014 号を契機とする、ボールスプライン最判及び下級審裁判例の検討・整理



会員・弁護士 高石 秀樹

## 要 約

知財高裁大合議として、初めて均等論について判断した判決を確認するとともに、平成 10 年のボールスプライン最判で確立された均等論の 5 要件を確認し、その後の下級審裁判例（約 260 件。このうち均等侵害認容判決は 30 件）の流れを振り返る。

大合議判決は、ボールスプライン最判以降、化学・医薬分野の発明に関し初めて均等侵害を認容した事例であるとともに、第 1 要件及び第 5 要件について一般的規範を示した判決として実務上重要である。大合議判決は、第 1 要件については、一般論としては最高裁判例解説及び下級審裁判例を踏襲したが、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいときは第 1 要件が認められやすいという方向性を判示した、初めての裁判例である。また、第 5 要件については、Dedication の法理につき、一般論として（原判決が引用した「医療用可視画像の生成方法事件」知財高判を踏襲せず、「椅子式マッサージ機事件」知財高判を踏襲するとともに、「特段の事情」に相当する場合を例示した。かかる例示は、従前の裁判例に見られなかったものであり、この点も実務上重要である。

本稿では、大合議判決の判示事項を説明しながら、関連する下級審裁判例及び最高裁判例解説を説明するとともに、平成 20 年以降の均等侵害認容判決 9 件（平成 28 年前半だけで、大合議判決以外に 3 件）を簡潔に振り返る。

## 目次

### 第 1. 知財高判（大合議）平成 28 年 3 月 25 日（平成 27 年(ネ)第 10014 号）

1. 本件特許発明と対象方法との相違～※中間物質の相違（幾何異性体）
2. 均等論 5 要件の立証責任
3. 知財高裁の判断（原審/東京地裁と概ね同じ判断）
  - 3-1. 第 1 要件（相違点が本質的部分でないこと）
  - 3-2. 第 2 要件（置換可能性＝作用効果の同一性）
  - 3-3. 第 3 要件（対象製品等の製造等の時点の置換容易性）
  - 3-4. 第 4 要件（対象製品・方法が容易推考でないこと）
  - 3-5. 第 5 要件（意識的除外等の「特段の事情」がないこと）

### 第 2. 近時の均等侵害認容判決 9 件の振り返り

- ①知財高判平成 21 年(ネ)第 10006 号「中空ゴルフクラブヘッド事件」
- ②知財高判平成 22 年(ネ)第 10014 号「地下構造物丸型蓋事件」
- ③知財高判平成 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」
- ④東京地判平成 23 年(ワ)第 8085 号「洗濯機用水準器事件」

### ⑤知財高判平成 25 年(ネ)第 10017 号「オープン式発酵処理装置事件」

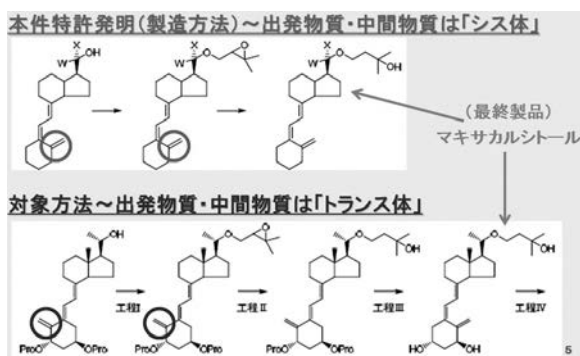
- ⑥東京地判平成 24 年(ワ)第 31523 号「流量制御弁事件」
- ⑦大阪地判平成 26 年(ワ)第 5210 号「パック用シート事件」
- ⑧大阪地判平成 26 年(ワ)第 4916 号「足先支持パッド事件」
- ⑨東京地判平成 27 年(ワ)第 6812 号「搾汁ジュース事件」

### 第 3. まとめ

### 第 1. 知財高判（大合議）平成 28 年 3 月 25 日（平成 27 年(ネ)第 10014 号）

#### 1. 本件特許発明と対象方法との相違～※中間物質の相違（幾何異性体）

本件特許発明は、特許第 3310301 号の請求項 13 記載の物の製造方法の発明であり、対象方法と比較しながら、本事案において問題となった点を示すと、以下のとおりである。



本件特許発明は物の製造方法の発明であるが、方法の発明が、物の発明と較べて均等侵害が認められやすいか否かが議論されることがある。

後掲・知財高判平成 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」は、物の発明及び方法の発明の両方について、同じ論旨で均等侵害を認めた。

これに対し、大阪地判平成 8 年(ワ)第 12220 号「注射液の調製方法及び注射装置事件」は、均等侵害が、物の発明については否定されたが、方法の発明については認められた。同事件においては、本質的部分が、物の発明については「構成」であり、方法の発明については「方法」として認定された上で、結論が分かれたものである。

このように、物の発明と方法の発明とは、発明の詳細な説明及び図面が共通しているとしても、PBP クレームが殆ど許容されない昨今においては、物の発明の本質的部分は「構成」であり、他方、方法の発明の本質的部分は、「食品の包み込み成形方法及びその装置事件」のように「構成」である場合もあるし、「注射液の調製方法及び注射装置事件」のように「方法」である場合もあるという意味で、本質的部分が異なる場合がある。その意味では、物の発明と較べて、方法の発明が均等侵害が認められやすい発明も有り得る。

## 2. 均等論 5 要件の立証責任

ボールスプライン最判（最高裁平成 10 年 2 月 24 日第三小法廷判決）は、均等論の 5 要件を、以下のとおり判示した。

1. 対象製品等との相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと。（非本質的部分）
2. 相違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成することができ、同一の作用効果を奏すること。（置換可能性、作用効果の同一性）

3. 相違部分を対象製品等におけるものと置き換えることが、対象製品等の製造等の時点において容易に想到できたこと。（置換容易性）
4. 対象製品等が、特許発明の出願時における公知技術と同一、または公知技術から容易に推考できたものではないこと。
5. 対象製品等が特許発明の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。

大合議判決は、第 1～3 要件については、イ号が特許発明と均等であると主張する者が主張立証責任を負うのに対し、第 4～5 要件については、イ号について均等の法理の適用を否定する者が主張立証責任を負うと判示した。この点は、従前からの下級審裁判例・最高裁判例解説と同様であり、学説の多数も同様である。

## 3. 知財高裁大合議判決

### 3-1. 第 1 要件（相違点が本質的部分でない）

(1) 大合議判決は、「本質的部分」の意義について、以下のとおり判示した。

「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。したがって、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…。」

このように「本質的部分」の意義を理解することは、従前の下級審裁判例、最高裁判決解説と同様である。

「本質的部分」の意義について、①東京地判平成 8 (ワ)14828、東京地判平成 12(ワ)3157、大阪高判平成 16(ネ)2563 は、「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。

また、②大阪地判平成 22(ワ)3846、知財高判平成 24(ネ)10094 は、「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づける特徴的な部分、言い換えれば、上記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して評価されるような部分をいう…。」と判示している。

第 1 要件の「本質的部分」について、上記①のように判示した裁判例群と、上記②のように判示した裁判例群とがあるが、最高裁判決解説に照らせば、両者は同じことを言い換えていると理解できる。すなわち、最高裁判決解説は、「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して評価されるような部分をいうものと解される。」と説明している。

(2) 大合議判決は、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合は、第 1 要件が認められやすいという方向性を示した。

「…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されるべきである。すなわち、特許発明の実質的価値は、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、特許発明の本質的部分は、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されるべきであり、そして、①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され（…訂正発明はそのような例である。）、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。」

この点は、設樂隆一判事が、ボールスプライン最判以前に、「米国の特許権侵害訴訟の実情と日本の均等論についての考察」1715 頁法曹時報第 48 巻第 8 号(1996)において、「パイオニア発明の場合のように、技術の進歩及び社会に対する貢献度が大きいのに、特許請求の範囲の記載の困難さにより、実質的に特許発明を利用する侵害態様のすべてを網羅することが困難な場合は、特許請求の範囲の記載を越えてこれを保護すべきとの要請も強くなる…」と説明した内容と整合する。

また、三村量一元判事（ボールスプライン最高裁判決の調査官）が、最高裁判例解説において、「特定の技術的課題を解決する手段を初めて開示したいわゆるパイオニア発明の場合には、当該特許発明により初めて開示された解決手段は基本的な構成であり、発明を基礎付ける技術思想は広範な範囲のものであるから、その構成の一部を置換することによって、特許発明の技術思想の範囲を出ることは困難である。これに対して、既に当該技術的課題についていくつかの解決手段が公知技術として存在するような成熟した技術分野では、個々の発明の特有の技術思想は狭い範囲で認められるにとどまるから、特許発明の構成の一部を他の構造に置き換えるだけで容易に当該発明の技術的範囲を外れることとなろう。」と説明した内容とも整合する。

(3) 大合議判決は、明細書中の課題の記載が客観的に不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌すると判示した。

「ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時（又は優先権主張日…）の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の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認定されるべきである。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。」

従前の裁判例も、明細書に記載されていない従来技術を参酌していたが、専ら、均等侵害を否定する方向での参酌であった。（知財高判平成 21(ネ)10055、大阪地判平成 8(ワ)12220、大阪高判平成 13(ネ)2382、

京都地判平成 8(ワ)2766, 大阪地判平成 14(ワ)4565, 東京地判平成 14(ワ)1574, 東京地判平成 20(ワ)27920, 大阪地判平成 21(ワ)13824, 知財高判平成 19(ネ)11136, 大阪地判平成 11(ワ)1743, 東京地判平成 10(ワ)12572 等<sup>(1)</sup>

大合議判決も、「そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。」と判示していることから、明細書に記載されていない従来技術を参酌する場合は、均等侵害を否定する方向で参酌することを示唆している。

(4) 大合議判決は、「本質的部分」とは、構成要件に対応するものではないことを判示した。この点は、近時の下級審裁判例、最高裁判決解説と同様である。

「また、第 1 要件の判断、すなわ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、特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で、本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めないと解するのではなく、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べきであり、対象製品等に、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以外で相違する部分があるとしても、そのことは第 1 要件の充足を否定する理由とはならない。」

古い判決の中には、特許請求の範囲における特定の構成要件を「本質的部分」と認定して、当該構成要件を充足しないイ号物件及びイ号方法は第 1 要件を充足しないと形式的に判断した判決もあったが、近時の判決は、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分をいうと判示しており、大合議判決も、これを踏襲したものである。

(5) 大合議判決は、第 1 要件のあてはめとして、以下のとおり判示した。(訂正明細書中で「効果」という単語は、発明の詳細な説明の冒頭部分の「特定の疾患の治療における効果を保持する一方で付随する副作用を減少させるために、新規ビタミン D 誘導体が開発

されている」のみであった。)

「訂正明細書には、訂正発明の効果について特に記載されていないが…、訂正発明の課題は、従来技術に開示されていなかったマキサカルシトールの側鎖を有するビタミン D 誘導体又はステロイド誘導体の新規な製造方法を提供すること自体にあることからすれば、訂正発明の効果とは、従来技術に開示されていなかった新規な方法により、マキサカルシトールの側鎖を有するマキサカルシトール等のビタミン D 誘導体又はステロイド誘導体を製造できることと認められる。訂正発明は、従来技術にはない新規な製造ルートによりその対象とする目的物質を製造することを可能とするものであり、従来技術に対する貢献の程度は大きい。…マキサカルシトールの物質特許を有していた被控訴人においても、訂正発明によって、初めてマキサカルシトールの工業的な生産が可能となったものである…。…

訂正発明の上記課題及び解決手段とその効果に照らすと、訂正発明の本質的部分(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)は、ビタミン D 構造又はステロイド環構造の 20 位アルコール化合物を、末端に脱離基を有する構成要件 B-2 のエポキシ炭化水素化合物と反応させることにより、一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖を導入することができるということを見出し、このような一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミン D 構造又はステロイド環構造という中間体を經由し、その後、この側鎖のエポキシ基を開環するという新たな経路により、ビタミン D 構造又はステロイド環構造の 20 位アルコール化合物にマキサカルシトールの側鎖を導入することを可能とした点にあると認められる。」

大合議判決の事案では、明細書中に発明の「効果」について特に記載されていなかった。これまでの下級審裁判例を見ると、明細書中に発明の「課題」ないし「効果」が記載されていた事案では、特許権者が、明細書の記載と異なる「課題」ないし「効果」を主張しても認められていない。その意味で、明細書にどのような「課題」ないし「効果」を記載すると、進歩性の議論、文言侵害・均等侵害の議論において、どのように有利又は不利に働くかを、改めて検討する価値があると思料する。<sup>(2)</sup>

### 3-2. 第 2 要件 (置換可能性)

(1) 大合議判決は、第 2 要件のあてはめとして、以下のとおり判示した。

「控訴人方法における上記出発物質 A 及び中間体 C のうち訂正発明の Z に相当する炭素骨格はトランス体のビタミン D 構造であり、訂正発明における出発物質…及び中間体…の Z の炭素骨格がシス体のビタミン D 構造であることは異なるものの、両者の出発物質及び中間体は、いずれも、ビタミン D 構造の 20 位アルコール化合物を、同一のエポキシ炭化水素化合物と反応させて、それにより一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミン D 構造という中間体を經由するという方法により、マキサカルシトールを製造できるといふ、同一の作用効果を果たしており、訂正発明におけるシス体のビタミン D 構造の上記出発物質及び中間体を、控訴人方法におけるトランス体のビタミン D 構造の上記出発物質及び中間体と置き換えても、訂正発明と同一の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏しているものと認められる。」

「控訴人らは、訂正明細書に記載がある効果は、工程数の短縮のみであり、訂正発明の作用効果は、従来技術に比して、シス体を出発物質とした場合のマキサカルシトールの側鎖の導入工程を短縮したことにある、また、工程の短縮としての効率性はトータルとしての製造工程数で決せられるべきであり、総工程数が異なる場合は同じ作用効果を有しない旨主張する。しかし、…明細書に『発明の効果』の記載がない特許発明について、一部の従来技術との対比のみにより発明の作用効果を限定して推認するのは相当ではない。…訂正発明は、ステロイド環構造をビタミン D 構造へ転換する工程をも包含しており、特に転換工程の有無を含めた全工程数の違い (少なさ) を、従来技術との違いとして認識しているわけではないことからすれば、訂正発明の作用効果を、従来技術に比して、マキサカルシトール等の目的物質を製造する総工程数を短縮できると認定することはできない。」

(2) 本事案においては、第 2 要件を検討する前提として、発明の「効果」を如何に捉えるかが問題となった。

この点、被告は、発明の効果が「工程数の短縮」であると主張した。仮にそのように捉えれば、対象方法

は、トランス体をシス体に変更する工程が多いため、発明と作用効果が同一でなく、第 2 要件が否定された可能性もあった。

作用効果の同一性について、ボールスプライン最判の最高裁判例解説は以下のとおり説明し、当該特許発明により解決された課題を、対象製品等が解決するものである場合には第 2 要件が肯定されるとしている。「(2)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こと

…対象製品等において、『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』かどうかは、特許発明の出願前の公知技術と特許発明とを対比して、従来技術では解決できなかった課題であって、当該特許発明により解決されたものを、対象製品等が解決するものであるかどうかにより決せられる。すなわち、ここでいう特許発明の『目的』や『作用効果』は、あくまでも特許発明の出願時における従来技術と特許発明との対比により確定されるものであって、基本的には、明細書の『発明の詳細な説明』欄における『発明が解決しようとする課題』や『発明の効果』の項の記載に基づいて確定されるべきものである。

この際、明細書に記載された特許発明の作用効果のうち、当該課題の解決に加えて更に付加して認められる作用効果や実施例に特有の作用効果までも、本要件にいう特許発明の『目的』や『作用効果』として要件 (2) の存否を判断するのは、相当ではない。そのように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の効果までも対象製品等が同様に実現することを求めたのでは、均等の成立する余地がほとんどなくなってしまふ。…」

このように、第 2 要件における「作用効果」は、第 1 要件における課題解決原理と近いため、特許権者としては、第 1 要件の主張と表裏一体的に主張することが有利である。大合議判決も、特許発明の課題解決原理を検討する前に「効果」を検討しており、第 2 要件のあてはめにおける「効果」も、課題解決原理を検討する前に認定した「効果」と実質的に同じである。

(3) 以上のとおりであるから、特許権者としては、イ号と特許発明とが同一である作用効果を、特許発明の作用効果であると土俵を設定した上で、作用効果を

奏する課題解決原理である技術的思想が、特許発明の本質的意義であるという主張になる。

すなわち、特許権者は、イ号が奏している効果が第 2 要件の効果であり、イ号が奏しない効果は第 2 要件の効果ではないと主張すべきであり、複数の効果を一緒にして、イ号が本件発明の効果を“一定程度”奏しているという議論に巻き込まれてはならない。(第 2 要件の効果につき、“程度問題”の議論に入って均等侵害が認められた判決は、知財高判平成 22 年(ネ)第 10014 号「地下構造物用丸型蓋事件」しかない。)大合議判決の事案に即して説明すれば、トランス体をシス体に変換するために一工程余分に必要となる点について、“工程短縮という効果がある程度奏する”という議論ではなく、“本件発明における工程短縮の効果は、新たな経路による側鎖の導入を見出して工程を短縮したものであり、中間物質が最終製品と同じシス体であるが故に幾何異性体の変換工程を不要となることは、均等論第 2 要件の効果とは無関係である。”と主張すべきである。

この点は、均等論第 1 要件が、第 3 要件を(「出願時」としていた高裁判決を覆して)「製造等の時点」と広く認められるようにした反面、均等の範囲が不当に拡大しないように導入した要件であることに鑑みると、第 1 要件と第 2 要件が表裏一体的に検討されることが理論的に正しいかは議論のあるところである。ここでの議論は、近時の下級審裁判例を踏まえた考え方の一例に過ぎず、学術的ないし理論的に異なる見解も有り得るところである。

このように土俵を設定して議論すれば、第 2 要件が認められれば、第 1 要件も同様に認められ、第 1 要件と第 2 要件とで別の論点が生じない。近時の下級審裁判例を概観すると、第 1 要件と第 2 要件とで結論が分かれた事案が見当たらないことも、近時の下級審裁判例において、第 1 要件と第 2 要件が表裏一体的に検討されていることと整合すると思われる。

(参考) 古い裁判例では、以下の 6 件が挙げられる。

- ①東京地判平成 11 年 1 月 28 日(平成 8 年(ワ)第 14828 号, 判時 1664 号 109 頁) 第 1 要件×, 第 2 要件○
- ②東京地判平成 12 年 8 月 31 日(平成 10 年(ワ)第 7865 号) 第 1 要件×, 第 2 要件○
- ③東京地判平成 13 年 1 月 30 日(平成 12 年(ワ)第 186 号) 第 1 要件×, 第 2 要件○
- ④東京高判平成 13 年 3 月 22 日(平成 12 年(ネ)第 4764 号)(上記②の控訴審) 第 1 要件×, 第 2 要件○

- ⑤東京地判平成 13 年 5 月 29 日(平成 12 年(ワ)第 12728 号) 第 1 要件×, 第 2 要件○
- ⑥大阪高判平成 13 年 12 月 4 日(平成 12 年(ネ)第 3891 号) 第 1 要件○, 第 2 要件×

### 3-3. 第 3 要件 (置換容易性)

(1) 大合議判決は、以下のとおり判示して、控訴人方法は、当業者が訂正発明から容易に想到することができたとした。

「本件優先日当時、トランス体のビタミン D 構造を、光照射によりシス体へ簡単に転換し得ることは周知技術であり、所望のビタミン D 誘導体を製造するに際し、トランス体のビタミン D 構造を有する化合物を出発物質として、適宜側鎖を導入した後、光照射を行うことによりトランス体をシス体へ転換して、シス体のビタミン D 誘導体を得る方法は広く知られていた…、控訴人方法の出発物質 A に相当するトランス体のビタミン D 構造をマキサカルシトールの合成に用いることも知られていた…、シス体のビタミン D 構造を有する化合物を出発物質とする場合であっても、製造過程で置換基等の導入や保護基を外す際等にトランス体へと転換し、再びシス体へと転換する方法も一般的であった…。

また、一般に、化合物の反応においては、反応点付近の立体構造が反応の進行に大きく影響することが知られているところ、出発物質であるビタミン D 構造の 20 位アルコール化合物がマキサカルシトールの側鎖の導入に際して反応する水酸基は、トランス体とシス体とで構造が異なるビタミン D 構造の二重結合 (5 位) の位置から遠く離れており、出発物質のビタミン D 構造がトランス体であってもシス体であっても、反応点付近の立体構造は同じであることからすれば、当業者であれば、トランス体とシス体の二重結合の位置の違いによって訂正発明のマキサカルシトールの側鎖の導入過程の反応が異なるものと考えないのが自然である。」

(2) 均等論第 3 要件 (置換容易性) は、判断基準とは異なるものの、進歩性の容易想到性と比較してハードルが高く、「特許法二九条二項の場合とは異なり、当業者であれば誰もが、特許請求の範囲に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さをいう」という判断基準が適用されると考えるのが判例・通説で

ある。<sup>(3)</sup>

このような判断基準を形式的に適用すると、多くの事案において均等論第 3 要件が否定され、均等論が成立しないという結論になりそうである。

しかしながら、過去の裁判例を概観すると、第 3 要件のみを否定した裁判例は非常に少なく、ボールスプライン最判以降は、以下の 5 件のみである。

- ①東京地判平成 26 年 9 月 25 日，平成 25 年(ワ)第 31341 号
- ②大阪地判平成 25 年 10 月 17 日，平成 24 年(ワ)第 3276 号  
⇒控訴審（平成 25 年(ネ)第 10098 号）は、分割要件違反を適示し、均等論を判断しなかった。
- ③大阪地判平成 16 年 1 月 15 日，平成 14 年(ワ)第 12410 号
- ④東京高判平成 14 年 9 月 26 日，平成 14 年(ネ)第 1089 号  
⇒原審も同じ（東京地判平成 14 年 1 月 28 日，平成 12 年(ワ)第 27714 号）
- ⑤東京高判平成 14 年 10 月 17 日，平成 13 年(ネ)第 4333 号  
(※ボールスプライン最高裁以前では、東京地判平成 3 年(ワ)第 10687 号等もある。)

このような裁判例の傾向となっている理由を探求するために、筆者は、2016 年度弁理士会特許委員会第 4 部会として、均等論第 3 要件（置換容易性）が認められた裁判例において上記の判断基準が如何に適用されているかを、検討・研究した。

ここで結論のみ示しておくとして、第 3 要件（置換容易性）が認められたほとんど全ての裁判例において均等論第 3 要件を進歩性の容易想到性と同じ枠組みで判断して、容易想到としており、他方、第 3 要件が否定された裁判例においては、上記の厳しい判断基準が形式的に適用され、“(当業者が)容易に想到できたか”という議論に入らず、当業者が読み取れる記載が引用文献に存在しないから容易想到でない判断した判決が多いように思われる。その意味において、第 3 要件の判断においては、三段論法の大前提である規範において“結論先にありき”という側面も払拭できず、裁判所において特許発明の意義を強調する意味があると考察した。<sup>(4)</sup>

下級審裁判例中の第 3 要件に関する判示部分は、2016 年度弁理士会特許委員会第 4 部会の答申書中で

引用した。(次の URL 参照[http://media.wix.com/ugd/324a18\\_a84240c47637441fb3f9c692dd80f5e7.pdf](http://media.wix.com/ugd/324a18_a84240c47637441fb3f9c692dd80f5e7.pdf))

### 3-4. 第 4 要件（対象製品・方法が容易推考でないこと）

大合議判決は、第 4 要件の判断については、原判決と同様であるとした。以下は、原判決の判示部分の抜粋であるが、特に検討を要する判示事項は見当たらない。

「本件試薬を用いて出発物質の 22 位の OH 基をエポキシ化し、続いてエポキシ環を開環してマキサカルシトールの側鎖を導入し、最後にトランス体からシス体に転換してマキサカルシトールを製造するという方法については、乙 4 の 2、乙 3 の 2 には何らの記載も示唆もない。この点、本件試薬自体は公知であった(乙 9) が、乙 9 記載の試薬をマキサカルシトールの製造に使用することは、乙 4 の 2 にも、乙 9 にも、本件訴訟に書証として提出された他の公知文献にも、記載されておらず、その示唆もない。そうすると、上記のとおり、乙 4 発明をマキサカルシトールの製造に応用することを想到した当業者においても、乙 9 記載の試薬を乙 4 発明と組み合わせて被告方法を推考する動機付けがあるとはいえない。」

### 3-5. 第 5 要件（意識的除外等の「特段の事情」がないこと）

(1) 大合議判決は、第 5 要件との関係では、以下の 2 点を判示した。

- ①出願人が容易想到であったのみでは、「特段の事情」に当たらない。
- ②出願時に、特許請求の範囲外の他の構成を、特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められるときは、第 5 要件における「特段の事情」に当たる。例えば、
  - (i) 出願人が、明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるとき、
  - (ii) 出願人が、出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているとき

このような判示は、米国実務におけるいわゆる「Dedication の法理」を認めたものであり、上記①及び②の一般論は知財高判平成 17 年(ネ)第 10047 号

「椅子式マッサージ機事件」と同じである。これに対し、「例えば」として挙げた上記(i)(ii)は、日本の判決としては初めて判示された内容であると思われる。なお、(i)(ii)ともに出願人の主観ではなく、客観的、外形的に判断されるが、明細書については「記載しているとみることができる」ときは特段の事情に当たるのに対し、明細書以外の論文等については「記載している」ときでなければ特段の事情に当たらないとして、使い分けられていることに留意すべきである。

また、上記①については、原判決が引用した知財高判平成 24 年 9 月 26 日・判時 2172 号 106 頁「医療用可視画像の生成方法事件」は、「明細書に他の構成の候補が開示され、出願人においてその構成を記載することが容易にできたにもかかわらず、あえて特許請求の範囲に特定の構成のみを記載した場合には、当該他の構成に均等論を適用することは、均等論の第 5 要件を欠くこととなり、許されない」と判示しており、異なる規範を定立していた。(もっとも、原判決も、第 5 要件を肯定して均等侵害を認めているので、本事案の結論を左右しないとも考えられる。)

(2) 第 5 要件に関する重要論点として、「Complete Bar」と「Flexible Bar」という争点がある。

大合議判決では、クレーム文言が補正・訂正された事案ではなかったため、この争点について判断されなかったが、以下の判示を見ると、Flexible Bar に親和的であると思われる。

「先願主義の下においては、出願人は、限られた時間内に特許請求の範囲と明細書とを作成し、これを出願しなければならないことを考慮すれば、出願人に対して、限られた時間内に、将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲とこれをサポートする明細書を作成することを要求することは酷であると解される場合がある。」

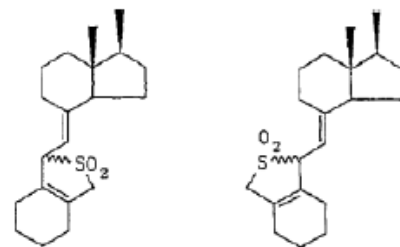
因みに、米国実務では、米国連邦最高裁 Festo 判決(2002)が、原審(CAFC)を覆して、“Flexible Bar”であることを確立した。(もっとも、Amendmentされたクレームについて均等論が成立する具体的な場面については、必ずしも議論の一致を見ないところである。)

この点について、設樂隆一判事は、「無効の抗弁導入後のクレーム解釈と均等論、並びにボールスプライン最判の第 5 要件と FESTO 最判との比較及び出願時同

効材等について」(2014 年、日本工業所有権法学会年報第 38 号 251 頁)において、「出願経過においてクレームの減縮の補正がなされた場合において、第 5 要件が満たされ、均等論が適用され得るのは、補正時に存在しなかった同効材・同効技術のようなものについてであり、それ以外の場合については、最終的には具体的な事例で検討することになる余地はあるものの、第 5 要件が充たされる場合は考えにくいものといえよう。」と説明している。

### (3) 本事案におけるあてはめ①

「控訴人らは、訂正明細書中に、シス体の出発物質に SO<sub>2</sub> が付加した直後の構造式と、トランス体の出発物質に SO<sub>2</sub> が付加した直後の構造式を表現する二つの構造式が記載され、トランス体の出発物質を想定した記載が存在するのに、特許請求の範囲ではシス体の出発物質に限定しているのであるから、この点でも、出発物質の意識的限定は明らかであると主張する。」



「しかし、…二つの構造式…は、いずれも、…保護基として SO<sub>2</sub> が付加されているビタミン D 構造を示すものにすぎず、SO<sub>2</sub> が付加される前の化合物が記載されているものではない。そして、ビタミン D 構造に SO<sub>2</sub> が付加された化合物は、ビタミン D 構造の二重結合が失われて回転障害がなくなり、幾何異性体ではなくなるから、上記二つの構造式自体はシス体・トランス体の区別がないものである。そうすると、このような保護基が付された形態の…の例が記載されていることによって、出願人が訂正発明の出発物質に代替するものとしてトランス体のビタミン D 構造を認識していたものと客観的、外形的にみて認めるには足りず、特許請求の範囲の出発物質を意識的に限定したものとはいえない。…」

この点については、確かに、本件明細書に示されていた上記の 2 つの構造式自体はシス体・トランス体の区別がないとしても、それにもかかわらず、発明の詳細な説明において、敢えて 2 つの構造式が併記されていたという事実は、出願人が、保護基として SO<sub>2</sub> が付



加される前がシス体であった構造と、トランス体であった構造の両方を想定していたことを示しているとも理解する余地もあったのではないかと、という意見も聴かれるところである。

(4) 本事案におけるあてはめ②

「控訴人らは、訂正明細書の 41 欄には、出発物質として、シス体のビタミン D 構造のほかに、トランス体のビタミン D 構造を記載した二つの国際公開公報が記載されているのに、訂正明細書の 37 欄では、二種類存する基本骨格からシス体を「特に」限定し、特許請求の範囲でもシス体のみが記載されているのであるから、訂正明細書上トランス体のビタミン D 構造は意識的に除外されていると主張する。」

「訂正明細書の 41 欄には、訂正発明における中間体に当たる化合物の製造の際に出発化合物として使用することができる公知化合物の例示として、『日本特許公開公報昭和 61-267550 号…および国際特許公開公報 WO90-09991…および WO90 / 09992…に記載された…9, 10-セコー 5, 7, 10(19)-プレグナトリエン-1 $\alpha$ , 3 $\beta$ , 20 $\beta$ -トリオール』との記載がある…。

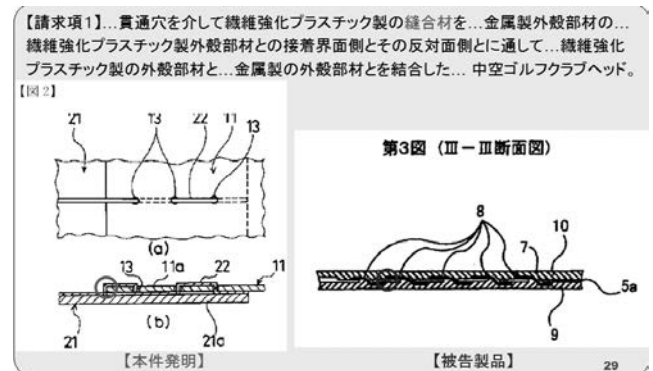
しかし、『9, 10-セコー 5, 7, 10(19)-プレグナトリエン-1 $\alpha$ , 3 $\beta$ , 20 $\beta$ -トリオール』との記載は、ビタミン D 構造をシス体ともトランス体とも限定しない一般的な表記であり…トランス体のビタミン D 構造を出発物質とする発明を記載しているものではない。そして、引用された個々の公報の中においては、それぞれの公報記載の発明に係る製造方法の過程においてビタミン D 構造のシス体の構造式又はトランス体の構造式が記載されているものの、訂正明細書においては、これらの文献は「9, 10-セコー 5, 7, 10(19)-プレグナトリエン-1 $\alpha$ , 3 $\beta$ , 20 $\beta$ -トリオール」を記載したものと引用されているのみである…

そうすると、…訂正明細書中に、訂正発明の出発物質をトランス体のビタミン D 構造とする発明が記載されているとみることはできない…。」

この点についても、従来技術として引用されていた特許公報中に、出発物質としてシス体・トランス体の両方が記載されていた以上、トランス体の出発物質も記載しているとみることができるのではないかと、という意見も聴かれるところである。

第 2. 近時の均等侵害認容判決 9 件の振り返り

1. ①知財高判平成 21 年(ネ)第 10006 号「中空ゴルフクラブヘッド事件」(飯村裁判長)



《判旨の抜粋》

〔(1) 置換可能性について

…『(繊維強化プラスチック製の) 縫合材』を用いたことによる目的、作用効果(ないし課題の解決原理)は、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を高めることにある…。

被告製品では、金属製外殻部材の接着界面のみならず、その反対面側においても、FRP 製下部外殻部材 9 を当てて加熱・加圧する成形がされているため、帯片 8 は、金属製外殻部材の接着界面の反対面側においても、繊維強化プラスチック製の外殻部材 (FRP 製上部外殻部材 9) と、一体に接合している…ため、帯片 8 を、金属製外殻部材に設けた貫通穴に複数回通すことによって強度を確保する必要がない。

…目的、作用効果(ないし課題解決原理)を共通にするものであるから、置換可能性がある。

(2) 置換容易性…

(3) 非本質的な部分か否かについて

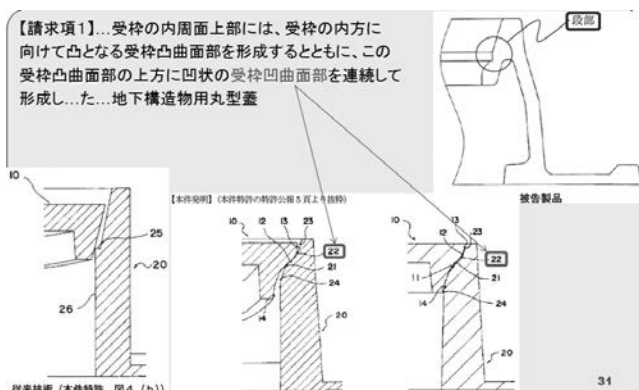
本件発明の目的、作用効果は、…金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を高めることにある。特許請求の範囲及び本件明細書の発明の詳細な説明の記載に照らすと、本件発明は、金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、貫通穴に繊維強化プラスチック製の部材を通すことによって上記目的を達成しようとするものであり、本件発明の課題解決のための重要な部分は、『該貫通穴を介して』『前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対面側に通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合した』との構成にある…。

…『縫合材であること』は、本件発明の課題解決の

ための手段を基礎づける技術的思想の中核的、特徴的な部分であると解することはできない。』

同判決は、従来技術と対比した上で、本件発明の解決課題は、縫合材により「縫合」されることではなく、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材を直接接着すると接着力が弱いことから、両方の部材と接着力が強い部材を介在して接着することにより接着力を強化することであると判断され、第 1 要件が認められた判決である。このように、特許発明の課題、効果を従来技術と対比して画定する手法は、大合議判決以前から採られていたものであり、この視点を看過してはならないと思われる。

## 2. ②知財高判平成 22 年(ネ)第 10014 号「地下構造物丸型蓋事件」(中野裁判長, 東海林裁判官)



### 《判旨の抜粋》

「工 均等論適用のための第 1 要件具備の有無

『閉蓋の際、ボ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』との作用効果(本件作用効果①) …

『蓋本体のガタツキを防止できるとともに、土砂、雨水等の地下構造物内部への侵入を防止できる』との作用効果(本件作用効果②) …

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…『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…。…明細書…の記載においては、本件作用効果②を奏するにあたり、受枠の凹部が『曲面部』であるかどうかは問題とされていない…。本件作用効果②を奏する上でも、受枠の凹部が『曲面部』であるこ

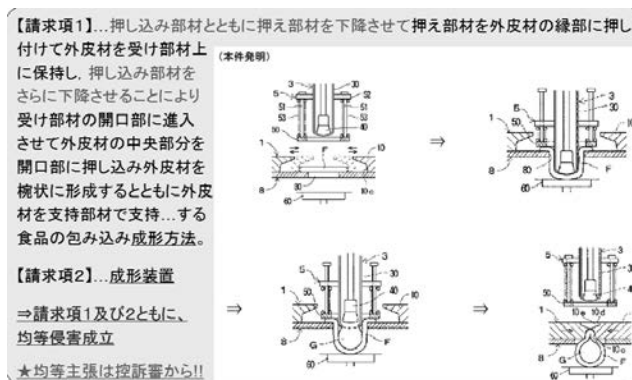
とは本質的部分には含まれない。

オ 均等論適用のための第 2 要件具備の有無

…裁判所での実演は、実演者の開閉方法の巧拙等に大きく依存するものではあるが、被告製品 B も、本件作用効果①を一定程度奏するものと認められ、受枠に設けられているのが『凹曲面部』か『凹部』かによって大きな差異がない…。』

同判決も、従来技術と対比した上で、受枠の『凹曲面部』は本質的部分に含まれないと判断し、均等侵害を認めた判決である。本件発明と被告製品のみを対比すると、受枠が凹曲面部であるか否かにより蓋本体を受枠にスムーズに収めるという作用効果と無関係であるとは言えないと直感的に考えられるかもしれないが、従来技術も併せて考慮すると、蓋本体を受枠にスムーズに収めるという作用効果との関係で重要な役割を担う構成は、受枠の凸曲面部であると判断された。この意味で、同判決は、従来技術と対比する観点が必要であることが顕著に表れた事例の一つであると思われる。

## 3. ③知財高判平成 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」



### 《判旨の抜粋》

「ウ 均等侵害の要件①について

…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うことが出来る。

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。

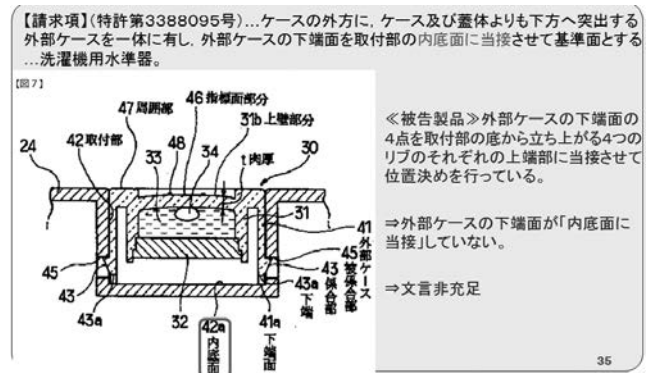
#### エ 均等侵害の要件②について

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代えて、押し込み部材の下降はなく、シャッタ片及び載置部材を上昇させてノズル部材及び生地押え部材に接近させる被告方法 2 によっても、外皮材が所定位置に収まるように外皮材の位置調整を行うことができ、外皮材の形状のばらつきや位置ずれがあらかじめ修正され、より確実な成形処理を行うことが可能であり ([0008] [0013])、より安定的に外皮材を戴置し、確実に押え保持することができ ([0011])、装置構成を極めて簡素化することができる ([0012]) といった本件発明 1 と同一の作用効果を奏する…。」

同判決では、物の発明と方法の発明とで、本質的部分は共通して構成的要素が認定されたため、略同様の検討経過を辿り、均等侵害が認められた。

もっとも、本稿の冒頭において言及したとおり、「注射液の調製方法及び注射装置事件」は、本質的部分が、物の発明については「構成」であり、方法の発明については「方法」であると認定された上で、結論が分かれている。明細書中の発明の詳細な説明及び図面が共通しているからといって、物の発明と方法の発明とを区別せずに本質的部分を検討することは危険である。

#### 4. ④東京地判平成 23 年(ワ)第 8085 号「洗濯機用水準器事件」

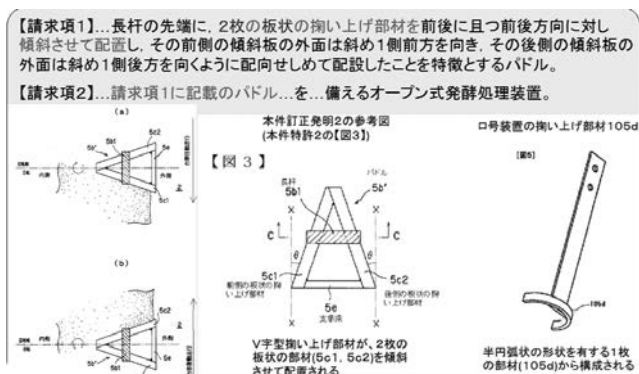


#### ≪判旨の抜粋≫

「本件発明 4 は、取付けに別部品を必要とせず、当接面に凹凸があっても、安価に精度良く取り付けることができ、視認性にも優れた洗濯機用水準器を提供するという従来技術では達成し得なかった技術的課題を解決するために、ケースと係合部を一体に形成するとともに、ケースの外方にケース及び蓋体よりも下方へ突出する外部ケースを一体に備えさせたものであり、これが本件発明 4 特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分であると認められる。そうであるから、…「取付部の内底面」という構成は、本件発明 4 の本質的部分でない…

被告らは、本件発明 4 が外部ケースの下端面を取付部の内底面に当接させて基準面とすることによって取付けの水平度の精度を良くするという課題を解決したものであるから、本件発明 4 の実質的価値が「取付部の内底面」という構成にもあるとして、本件発明 4 の本質的部分であると主張する。しかしながら、前記のとおり、取付部の内底面は、凹凸があることによって取付けの精度が悪くなるという問題点があるために、技術的課題を生じさせていた構成であって、課題を解決した構成ではない。」

5. ⑤知財高判平成 25 年(ネ)第 10017 号「オープン式発酵処理装置事件」



《判旨の抜粋》

〔(1) 本質的部分 (第 1 要件) について

…堆積物の外側への掬い上げ時の拡散、崩れなどの不都合を解消するために、前後一對の板状の掬い上げ部材が、それぞれ回転軸の軸方向に対し所定角度内側（オープン式発酵槽の長尺壁の方向）を向くようにし、掬い上げ部材の内側に向けて傾斜した部材の外側が、その前方に堆積する堆積物の長尺開放面側の外端堆積部に当接し、斜め内側に向けてこれを掬い上げるよう、傾斜板を所定角度内側に向けて配置したことが、本件訂正発明 2 を基礎付ける特徴的部分である…。

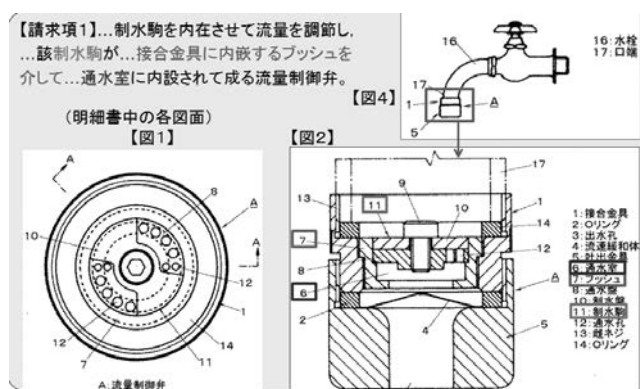
本件訂正発明 2 の攪拌機は、往復動走行に伴って正又は逆回転するものであることから、掬い上げ部が外端堆積部に当接する場合は、回転軸に直交する前後方向のいずれの場合もあり得ることから、そのいずれの場合においても、堆積物を掬い上げる必要があり、そのために、掬い上げ部材を前後にかつ前後方向に対し傾斜させて配置し、その前側の傾斜板の外側は斜め 1 側前方を向き、その後側の傾斜板の外側は斜め 1 側後方を向くように配向させて配設されたものと認められる。そうすると、掬い上げ部材が前後の両方向に傾斜されて配置されるとの構成も、本件訂正発明 2 を基礎付ける特徴的部分である…。

これに対して、本件訂正明細書 2 には、掬い上げ部材が 2 枚であることの技術的意義は、何ら記載されておらず、…傾斜板の外側が正又は逆回転時のそれぞれにおいて、外端堆積部に当接することが重要であるから、本件発明 2 の掬い上げ部材が 2 枚で構成されることに格別の技術的意義があるとはいえず、本件訂正明細書 2 に記載されるように 2 枚の部材を直接溶接して V 字状を形成することと、1 枚の部材を折曲して V

字状を形成することとの間に技術的相違はないから、この点は本質的部分であるとはいえない。

また、…前後に傾斜させる角度が、回転軸 5a の中心軸線に対して 10° ~80° の角度であればよく、逆への字状が含まれることや、掬い上げる部材としても、平面な板状に限定されず、外端堆積部に当接して内側に掬い上げることができればよいことに照らすと、掬い上げ部材が、平面な板状で構成されていることも、本質的部分であるとはいえない。】

6. ⑥東京地判平成 24 年(ワ)第 31523 号「流量制御弁事件」



《判旨の抜粋》

「…被告製品 3 は、…本件発明が制水駒を接合金具に内嵌するブッシュを介して通水室に内設するものであるのに対し…、ブッシュを設けることなく制水駒を接合金具に形成された V 型のテーパに圧入することによって通水室に内設する構成を採用しているから、…文言上充足しない。

明細書の発明の詳細な説明の欄をみてもその具体的な構成やブッシュを設けることによる作用効果に関する記載は見当たらない。そして、…制水駒を通水室内に内設することにより、1 個の制水駒によって多様な流量制御に対応することができるという本件発明の技術的意義…に照らすと、制水駒は、上記形状の通水室内に下端から落ちることなく止まるよう、また、制水駒と通水室の間から水漏れがしないよう、通水室内に固定されていることを要すると解すべきものとなる。

…通水室に制水駒を固定するに当たっては、これらを直接結合するか、他の部材を介して間接的に結合するかのいずれかであるところ、本件発明は後者を採用したものであるが、ブッシュを介在させることの技術的意義は明細書に記載されていない。また、物を製造するに当たり、製造原価を削減する、工程を減らし工

期を短くするなどの目的で部品数を減らすことは、当事者であれば当然に考慮すべき事柄と解される。

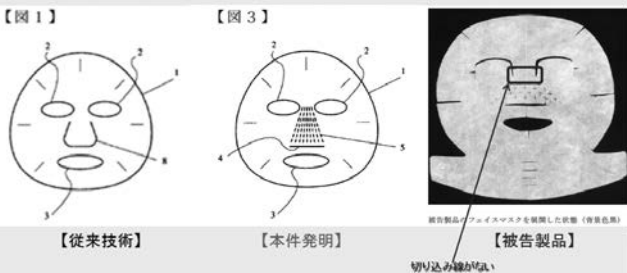
そうすると、本件発明の特許請求の範囲及び明細書の詳細な説明の記載に接した当事者であれば、ブッシュを省略し、制水駒を通水室に直接結合する構成への設計変更を試みるものと考えられる。そして、本件発明の実施例に示されたとおり、通水室の断面及び制水駒の形状が円形であること、通水室には上端から下端方向に水が流れることからすれば、制水駒が下端から落ちることなく、かつ、制水駒と通水室の間から水が漏れないように両者を固定するため、接合金具の内側を下端側が狭まった V 型のテーパ状に形成し、その円周部分に円盤状の制水駒を直接圧入するように構成することは、当事者にとって容易に想到できたものと考えられる。]

同判決は、被告製品では「ブッシュ」という構成がないことが本件発明との相違点であったが、均等侵害が認められた。(同事案は、均等論第 3 要件のみが争われた事案の第一審判決であり、控訴審判決が不当であることから、更なる裁判例の蓄積を期待したい。)

均等論は、特許発明の構成を別の構成に変更された被告製品との関係で成立し得るものであり、構成要件の一つが被告製品において存在しない場合は、そもそも均等侵害が成立し得ないという議論も有り得るところであり、実際、米国裁判実務においては、所謂 Vitiation の法理により、このような場合は均等侵害が成立しないという考え方も優勢である。

## 7. ⑦大阪地判平成 26 年(ワ)第 5210 号「パック用シート事件」

【請求項 1】鼻翼の付け根から鼻尖を経て、もう片方の鼻翼付け根部分に、さらに眼の付け根に至り、もう片側の眼の付け根までを結ぶ線に囲まれるほぼ台形の領域に、縦方向もしくはやや斜め方向に「ハ」字状に走るミシン目状の切り込み線を複数列配した…パック用シート



### 《判旨の抜粋》

#### 「ア 非本質的部分について

…従来のシートでも鼻の上部に切り込みは設けられておらず…、鼻の上部に当たる目頭付近部分は、従来技

術によってもシートで覆うことが実現されていたのに対し、本件特許発明の技術的課題は、従来のパック用シートでは、小鼻部分にシートで覆えない大きな隙間が空き、また、シートの小鼻に対応した部分が浮き上がってしまう欠点があったことから、顔面で最も高く膨出する鼻の小鼻部分をもびったりと覆うことにあり、本件特許発明は、「ほぼ台形の領域」にミシン目状の切り込み線を配するとしたことにより、不織布の横方向に伸びやすいという物性と相俟って、パック用シートが鼻筋や鼻の角度に沿って自然と横方向に伸び広がるようにし、隙間を生じることなく小鼻部分をもびったり覆うようにしたものであると認められる。

これらからすると、本件特許発明は、鼻部にミシン目状の切り込み線を複数列配することによって、従来技術では困難であった小鼻部分を覆うことを実現した点に固有の作用効果があると認められる。そうすると、被告製品において、目頭の高さからやや下の部分までの領域に切り込み線が設けられていない点は、このような本件特許発明の固有の作用効果を基礎付ける本質的部分に属する相違点ではない…。

#### イ 置換可能性について

…被告製品は、目頭の高さからやや下の部分までの領域にミシン目状の切り込み線が設けられていなくとも、小鼻部分を含めた鼻全体に密着するものであると認められる。そうすると、被告製品も、本件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ると認められる。]

同判決についても、本件発明と被告製品のみを対比するだけでは結論は得られず、従来技術が「ミシン目状の切り込み線」を有さず、「顔面で最も高く膨出する鼻の小鼻部分をもびったりと覆う」という課題を解決できない構成であったことを考慮することにより、本件発明の課題及び効果を認定したものである。この意味で、同判決も、従来技術と対比する観点が重要であることが表れた事例の一つであると思われる。

## 8. ⑧大阪地判平成 26 年(ワ)第 4916 号「足先支持パッド事件」

### 《判旨の抜粋》

#### 「(2) 第 1 要件 (非本質的部分性)

本件考案の技術的意義からすると、本件考案の本質的な作用効果は、足先支持パッドを足の付け根部下側

に嵌め込んで、第 2 ないし第 4 指の指頭部と付け根を浮き上がらせて横アーチを形成し、土踏まずを維持して縦アーチを維持し、親指及び小指の指頭部と触球部、踵部の 3 点で身体を支える点にある…。親指及び小指は、接地して身体を支えるのであるから、それらの指の触球部の上辺から指頭部下辺までの間にパッドを嵌め込むことは、上記の作用効果を奏する上で必須のものとはいえない。…よって、本件考案の構成要件④と被告商品の構成との差異である、パッドの水平部が小指の指頭部下辺までの部分に達しているか否かという点は、本件考案の作用効果を基礎づける本質的部分に属する相違点ではないというべきである。…

したがって、構成要件④及び⑥の一部（水平部が小指の指頭部下辺まで至り、水平部の上面及び第 3 凸状部の側面が小指の付け根部の下側と密接できるようになだらかに湾曲していること）に係る差異は、本件考案の固有の作用効果を基礎づける本質的部分に属するものではないというべきである。」

同判決も、第 1 要件の判断において、考案の固有の作用効果を基礎付ける部分を本質的部分と認定しており、第 1 要件と第 2 要件との関係は、大合議判決と整合する。

### 9. ⑨東京地判平成 27 年(ワ)第 6812 号「搾汁 ジュース事件」

#### 《判旨の抜粋》

「本件明細書の記載によれば、圧力排出路の存在は本件発明が解決すべき課題と直接関係するものではない。もっとも、…圧力排出路は、食材が網ドラムの底部で最終的に圧縮され脱水される過程で生じる一部の汁が防水円筒を超えてハウジングの外に流出するのを防ぐことを目的とするものであり、汁を排出するための通路をハウジング底面において防水円筒の下部縁に形成することは発明の本質的部分であるとみる余地がある。しかし、上記の効果を奏するためには、上記通

路が防水円筒の下部縁に存在すれば足り、これをどのような部材で構成するかにより異なるものではない。そうすると、上記の異なる部分は本件発明の本質的部分に当たらないと解するのが相当である。」

同判決も、第 1 要件を満たす理由の一つとして、被告製品が有しない「圧力排出路」が発明の解決課題と直接関係ないことを挙げており、大合議判決と整合する。

なお、同判決は、発明と対象製品との相違点に係る構成が、発明の効果に関連するとしても、「どのような部材で構成するかにより異なるものではない」として、本質的部分に当たらないという結論を維持している。

### 第 3. まとめ

大合議判決は、ボールスプライン最判後の最高裁判例解説下級審裁判例を踏襲している部分と、新たな一般論を判示した部分を含んでいる。今般の大合議判決を契機として、踏襲されなかったこれまでの下級審裁判例に依拠する主張に拘泥しないように、改めて均等論を体系的に研究することも有用ではないかと思料して、今後の課題とする所存である。

以上

#### 注

- (1)平成 27 年度 知財訴訟委員会の研修資料「均等論のいま」15 頁
- (2)拙稿・別冊特許第 13 号(2014 年)42 頁「発明の詳細な説明において、実施例と別に一般論として『効果』等を具体的に詳細に記載することの功罪」参照 [http://media.wix.com/ugd/324a18\\_9d95ef8ae72d47bc8e58059223985bc9.pdf](http://media.wix.com/ugd/324a18_9d95ef8ae72d47bc8e58059223985bc9.pdf)
- (3)山田知司「均等論第 3 要件の意義・機能」, 知財管理 Vol.63 No.5 2013
- (4)特許誌 2016 年 11 月号「均等論を判断した裁判例の傾向分析とこれに対する提言」参照

(原稿受領 2016. 6. 25)