

均 等 論 に つ い て

——今更聞けないシリーズ (1)——

町 田 能 章*

抄 録 特許を語る上で欠かせない重要用語の一つに「均等論」があり、均等論に関する最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決は、特許権侵害訴訟における重要判例の一つとして実務者の間で広く知られている。

均等論を論じた書籍・論文は数多く存在するものの、上級者を対象とするものが多く、初・中級者向けのものは意外と少ないのが実情ではなかろうか。

そこで、本稿では、簡単な仮想事例に基づいて均等論を平易に解説する。

目 次

1. プロローグ
2. 技術的範囲への属否判断の原則
3. 均等論
 3. 1 均等論とは
 3. 2 均等論を認めた根拠
 3. 3 均等であるか否かの判断基準
4. 均等論の実情
5. 実務上の留意点
6. 終わりに

1. プロローグ

X社は、「鋼繊維が混練されたコンクリートからなるU字溝」なる発明を特許出願した。

コンクリートは、圧縮に強く引張に弱いという性質があるので、引張に強い鉄筋と組み合わせて使用するのが一般的であるが、鉄筋の組立作業に時間を要するという問題がある。X社の発明によれば、コンクリート中に分散した鋼繊維によってコンクリートの引張強度が増すため、U字溝内に配置していた鉄筋を省略あるいは削減することが可能となる。

X社の発明は、従来にはない画期的な発明で

あったため、拒絶理由が通知されることもなく、出願時のクレームのまま特許査定となった。

X社のU字溝の売れ行きが好調であることを知ったY社は、「炭素繊維が混練されたコンクリートからなるU字溝」を開発した。

炭素繊維は、X社の特許出願後に開発された新素材であるが、Y社がU字溝を開発する頃には、柱や梁などのコンクリート構造物において広く使用されていた。炭素繊維も引張に強く、炭素繊維を練り混ぜることでコンクリートの引張強度が増すため、Y社製品によっても、U字溝に配置していた鉄筋を省略または削減することが可能となる。

X社の知財部員AとBの会話である。

A：Y社製品は“炭素”繊維を使用しているから、“鋼”繊維を使用する我が社の特許発明の技術的範囲に属しないのでは？

B：確かに違いはあるけれども、引張に強い繊維状の材料をコンクリートに混練することでコンクリートの引張強度を増大させるという発

* 磯野国際特許商標事務所 弁理士
Yoshiyuki MACHIDA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

想はそっくりだよ。我が社の特許発明と“均等”と言えるのでは？

さて、Y社製品はX社の特許発明の技術的範囲に属するのであろうか？

2. 技術的範囲への属否判断の原則

特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲に基づいて定めるのが基本である（特許法70条1項）。最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決（ボールスプライン軸受事件；以下、「ボールスプライン最高裁判決」という。）においては、以下のように判示されている。

「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70条1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在する場合には、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。」

X社の特許発明とY社製品には、「鋼」か「炭素」かの違いがあるから、上記の基本原則によれば、Y社製品がX社の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。知財部員Aの判断は、属否判断の基本原則に沿ったものと言える。

3. 均等論

3.1 均等論とは

上記の基本原則を徹底し、「特許請求の範囲に記載された構成要件と文言上相違するものは、例外なく特許発明の技術的範囲に属しない」こととすれば、技術的範囲への属否判断が容易

になり、法的安定性が向上することになるが、課題解決に寄与していないような枝葉の部分を変更しただけでも、技術的範囲から外れることになるので、発明を有効に保護することができない。

「発明の本質とは関係ない枝葉の部分が異なるだけで、発明の根幹部分は全く同じなのだから、大目に見てあげようよ。」

特許権者に味方をするような考え方であるが、このような考え方、すなわち、「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在していても、一定の要件を満たす場合には、技術的範囲に属することにする」という考え方を「均等論」と呼んでいる。

そして、均等論を一般論として認めるとともに、均等であるか否かの判断基準を示したのがボールスプライン最高裁判決である。

3.2 均等論を認めた根拠

「均等」という用語は、特許法の中に存在しないが、ボールスプライン最高裁判決は以下のように判示し、均等論を一般論として認めた。

「(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

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

三者はこれを予期すべきものと解するのが相当であ(る)』

ボールスプライン最高裁判決によれば、特許発明の実質的価値(≒技術的範囲)は、特許請求の範囲に記載された構成だけでなく、当該構成と実質的に同一(=均等)なものにまで及ぶことになる。

3. 3 均等であるか否かの判断基準

ボールスプライン最高裁判決は、「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)~(5)の要件を満足するときは、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、後述する五つの要件を満たすことが、均等を認めるための要件であることを明示した。

(1) 異なる部分が特許発明の本質的部分ではないこと(非本質的部分性)

第一の要件は、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言われている。

「本質的部分」の意義について、大阪地裁平成10年9月17日判決(徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件)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」と判示している。

それでは、X社の特許発明における本質的部分はどこか。

混入する繊維の引張強度がコンクリートのそれよりも高ければ、コンクリートの引張強度を

増大させることができるから、繊維の材質を「鋼」とするところに大きな意味はなさそうである。

つまり、X社の特許発明の本質的部分は、知財部員Bが指摘しているように「引張に強い繊維状の材料をコンクリートに混練する」という点にあると言え、したがって、「鋼」という部分は、本質的部分ではないということになる。

(2) 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(置換可能性)

第二の要件も、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言われている。

X社の特許発明において、「鋼」を「炭素」に置き換えても、コンクリートの引張強度を増大させることができ、鉄筋を省略または削減することができるから、第二の要件も肯定されるであろう。

なお、コンクリートの流動性を改善する目的で炭素繊維を混練しており、炭素繊維を混入してもコンクリートの引張強度が増大しないような場合には、特許発明の目的を達することができないから、置換可能性が否定されることになると思われる。

(3) 置き換えることに、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ること(置換容易性)

特許請求の範囲に記載された構成から当業者が容易に想到することのできる技術は、特許請求の範囲に記載されているのも同然であるとの考えに基づく要件である。

なお、第三の要件を判断する基準時が「対象製品等の製造等の時点」とされているが、その

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

理由は、3. 2で引用した判示(一)に記載されているとおりである。

第三の要件における「当業者」および「想到の容易さの程度」について、東京地裁平成10年10月7日判決(負荷装置システム事件)は、「想到の容易さの程度は、特許法29条2項所定の、公知の発明に基づいて「容易に発明をすることができた」という場合とは異なり、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と解すべきである」と判示している。

仮想事例においては、Y社がU字溝を開発した時点で、柱や梁などのコンクリート構造物においてコンクリートに炭素繊維を混練することが慣用されていたので、炭素繊維への置き換えは、単なる設計事項と言えるほど容易であり、第三の要件は肯定され得ると解される。

なお、上記地裁判決によれば、「第三の要件における想到容易の程度は、進歩性のそれよりも低い」ということになるから、例えば、炭素繊維が存在していただけでは「置換容易」と言えない可能性がある。

(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公知技術から特許出願時に容易に推考できたものではないこと(公知技術の除外)

ボールスプライン最高裁判決は、第四の要件の存在理由を以下のように判示している。

「(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ったはずのものであるから(特許法29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(ない)」

「炭素繊維が混練されたコンクリートからなるU字溝」は、X社の特許発明の出願時に存在

しておらず、また、出願時の公知技術から「炭素繊維が混練されたコンクリートからなるU字溝」を容易に想到できたということもできないから、第四の要件も肯定されるであろう。

なお、「炭素繊維が混練されたコンクリートからなるU字溝」が、特許出願時に公知であった場合(Y社製品が公知技術そのものであった場合)には、第四の要件は否定されることになる。

(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がないこと(意識的除外)

ボールスプライン最高裁判決は、第五の要件の存在理由を以下のように判示している。

「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。」

仮想事例では、補正書も意見書も提出されていないから、「Y社製品(炭素繊維)を意識的に除外した」という根拠を出願経過から見出すことは困難である。

4. 均等論の実情

「1. プロローグ」に記載したような条件設定であれば、Y社のU字溝は、X社の特許発明の技術的範囲に属するということになりそうだが、均等論の適用を肯定した裁判例は、さほど多くない。平成10年2月24日の最高裁判決以降、均等論の適否を判断した裁判例の中で、均等論を肯定した割合は、1割未満であると言われている¹⁾。

和解により終結した事案もあるので、正確な数字は定かではないが、肯定され難い状況であ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ることに間違いなさそうである。

5. 実務上の留意点

少々乱暴な言い方であるが、出願実務においては、均等論を期待しない、均等論に頼らないことが肝要である。文言侵害が原則であり、均等侵害は例外である。記載不備になるほどの広すぎるクレームになってしまうのも問題だが、発明の本質がどこにあるのかを見極めるとともに、将来の侵害態様をできる限り予想し、均等論に頼る必要のないクレームを創案することが大切である。出願手続における怠慢が均等論によって当然に救済されると考えるのは、非常に危険である。

また、均等論に限った話ではないが、補正書、

意見書、答弁書などを起案する際には、「意識的に除外した」と解されることがないように注意を払う必要がある。

6. 終わりに

簡単な仮想事例を用いて均等論を平易に解説することを試みた。仮想事例の条件設定や均等の五要件への当てはめ等に多少の無理があることは否めないが、本稿が特許の知識獲得の一助となれば幸いである。

注 記

- 1) 飯田圭，知的財産法の理論と実務，第1巻，pp.177～197（2007），新日本法規出版

（原稿受領日 2007年8月22日）

