

均等論における本質的部分の認定方法

——「中空ゴルフクラブヘッド」事件——

知的財産高等裁判所 平成21年6月29日判決

平成21年(ネ)第10006号 補償金等請求控訴事件

白 木 裕 一*

抄 録 均等論の要件を示したボールスプライン事件最高裁判決以降においても均等論の適用が認められる事案は、多くはない（均等論の5要件については、本稿3.1参照）。特に、均等論の主張が排斥される理由としては、第1要件（相違点の本質的部分ではないこと）を充足しないことが圧倒的に多い¹⁾。本件の原判決も、第1要件の非充足を理由に、原審原告の均等侵害の主張を斥けたが、本判決は、第1要件の充足を認め、均等侵害の主張を肯定した。本稿は、均等論の本質的部分の認定につき、原判決及び本判決が結論を異にした理由、本質的部分の認定の流れ及び実務上の留意点を中心に考察を行った。

目 次

1. 事件の概要
 - 1.1 はじめに
 - 1.2 原告の特許権
 - 1.3 争 点
2. 裁判所の判断
 - 2.1 構成要件（d）「縫合材」の文言充足性
 - 2.2 均等侵害の成否
 - 2.3 本件発明の進歩性の有無
3. 考 察
 - 3.1 均等の要件
 - 3.2 本質的部分の認定
 - 3.3 原判決と本判決の比較・検討
4. 本質的部分の認定に関するフローチャート
5. 実務上の指針
 - 5.1 出願人の留意点
 - 5.2 特許権者の留意点
 - 5.3 第三者の留意点
6. おわりに

1. 事実の概要

1.1 はじめに

控訴人（原審原告。以下、「原告」という。）は、被控訴人（原審被告。以下、「被告」という。）に対し、被告が製造、販売する7つのモデル（以下、まとめて「被告製品」という。）が、原告が有する特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明の技術的範囲に属すると主張し、出願公開後の警告から設定登録までの間の特許法65条1項に基づく補償金及び設定登録後の民法709条に基づく損害賠償等を請求した（平成19年(ワ)28614号）。

原判決（東京地裁平成20年12月9日判決）は、被告製品が、本件発明の構成要件を文言上充足

* 協和総合法律事務所パートナー 弁護士・弁理士
Yuichi SHIRAKI

せず、本件発明と均等なものとして解することもできないとして、本件発明の技術的範囲に属さないとして、原告の上記請求を棄却した。

これに対し、原告は、原判決を不服として控訴を提起した。

1. 2 原告の特許権

原告は、以下の特許権を有している（以下、「本件特許権」といい、その特許を「本件特許」、その特許発明を「本件発明」、その願書に添付した図面及び明細書を「本件明細書」という。）。

特許第3725481号

出願番号 特願2002-4675
出願日 平成14年1月11日
審査請求日 平成15年3月11日
公開番号 特開2003-205055
公開日 平成15年7月22日
登録日 平成17年9月30日
発明の名称 中空ゴルフクラブヘッド

特許請求の範囲

【請求項1】

金属製の外部部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを接合して中空構造のヘッド本体を構成した中空クラブヘッドであって、前記金属製の外殻部材の接合部に前記繊維強化プラスチック製の外殻部材の接合部を接着すると共に、前記金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、該貫通穴を介して繊維強化プラスチック製の縫合材を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側と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ことを特徴とする中空ゴルフクラブヘッド。

1. 3 争点

本件では、以下の3点が争点となった。

(1) 被告製品が第1項の特許請求の範囲のうち、構成要件(d)の「縫合材」を具備しているか否か(構成要件(d)の充足性)

構成要件(d): 「該貫通穴を介して繊維強化プラスチック製の縫合材を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側と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」

(2) 被告製品が本件発明の構成要件(d)を充足していないとしても、被告製品が本件特許発明の技術的範囲と均等であるか否か(均等侵害の成否)

(3) 本件発明は、特開平1-166782号公報(乙13)に開示された発明に実開昭61-200077号のマイクロフィルム(乙14)に開示された考案を組み合わせることにより、当業者が容易に想到することができるか否か(進歩性の有無)

2. 裁判所の判断

2. 1 構成要件(d)「縫合材」の文言充足性

(1) 原判決

原審は、明細書の各記載、広辞苑第4版(岩波書店)等の辞書の語義及び出願経過における記載の変遷等を引用し、以下の通り、構成要件(d)「縫合材」の意義を解釈した上で、被告製品は、構成要件(d)を充足しないと判断した。

ア …上記の本件明細書【0006】の記載によれば、「縫合材」により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を接合強度を高めて結合する原理が示されているということとはできない。

イ そこで、本件明細書における【発明の実施

の形態】【図2】の記載を考慮すると、…金属製の外殻部材11と繊維強化プラスチック製の外殻部材21とを結合する例が唯一開示されている（本件明細書【0011】、【図2】参照）。

上記記載によれば、本件発明における「縫合材」によって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を接合強度を高めて結合する原理については、…上記のように縫合材22を金属製の外殻部材11の貫通穴13に接着界面側とその反対側との間を曲折しながら連続して通した上で、縫合材22と繊維強化プラスチック製の外殻部材21とを接着することにより、金属製の外殻部材11に対して繊維強化プラスチック製の外殻部材21を強固に結合するものと理解することができる。

ウ 本件発明のこのような理解に立って、…「縫合材」における「縫合」ないし「縫う」の辞書的な語義のうち、「物と物との間を左右に曲折しながら通る。」（【縫う】の広辞苑における語義④）の意味内容を勘案しつつ、本件明細書に開示された課題と特許請求の範囲に開示された構成との関係を整合的にとらえるならば、本件発明における「縫合材」は、金属製の外殻部材に設けた複数の貫通穴に、金属製の外殻部材の一方の側（接着界面側）と他方の側（その反対側）との間との間を曲折しながら連続して通した部材を意味するものと解するのが相当である。

…被告製品は、各透孔7毎に分離した炭素繊維からなる短小な帯片8（短小带状片）があるものの、これは上記のような意味における「縫合材」に当たらないことが明らかであるから、被告製品は、本件発明の構成要件（d）を充足しないというべきである。

（2）本判決

控訴審は、特許請求の範囲の記載、本件明細書の記載等及び本件発明に係る出願経過を考慮

し、以下の通り、構成要件（d）「縫合材」の意義の解釈及び被告製品の構成の特定を行った上で、被告製品が構成要件（d）を充足しないと判断した。

構成要件（d）における「縫合材」は、…「縫合材」の通常の語義のみに従って、その内容を限定する合理性はないといえる。

そこで、技術的な観点をも含めて、その意義を解釈する。

ところで、①「縫合材」を、金属性外殻部材の複数の貫通穴に、金属製外殻部材の一方の側（接着界面側）と他方の側（その反対側）とを曲折させて通すという構成を採用した目的は、金属性外殻部材と繊維強化プラスチック製外殻部材との接合強度を高めるためである。②「縫合材」が、そのような結合強度を高める効果を奏するためには、金属製外殻部材の接着界面側の少なくとも2か所で接合（接着）することが必要である…。そして、③「縫合材」を、2か所で接合（接着）するためには、「金属製外殻部材の接着界面側から、貫通穴を通して反対側側に達し、さらに、貫通穴を通じて接着界面側に回帰させる態様を含む」ことが必要である。

原告が、構成要件（d）について、単に部材などの語を用いることなく、「縫合材」との語を選択した以上、その内容は、単なる「部材」とは異なり、何らかの限定をして解釈されるべきところ、その限定の内容を技術的な観点を含めて解釈するならば、「縫合材」とは、「金属製外殻部材の複数の（2つ以上の）貫通穴を通し、かつ少なくとも2か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合（接着）する部材であると解すべきであると解するのが相当である…。

…他方、被告製品の構成（d）における「炭素繊維からなる短小な帯片8」は、「金属製外殻部材1の上面側のFRP製上部外面部材10との

接着界面側とその反対側の前記金属製外殻部材1の下面側のFRP製下部外殻部材9との接着面側とに1つの貫通穴を通して、上面側のFRP製上部外殻部材10及び下面側のFRP製下部外殻部材9と各1か所で接着した炭素繊維」であり、金属製外殻部材に設けた一つの貫通穴に1回だけ通すものであって、金属製外殻部材の一方側（接着界面側）と他方の側（その反対側）を貫く複数の貫通穴に複数回（2回以上）通すものではなく、また、上面側のFRP製上部外殻部材10と1か所で接着するに留まり、少なくとも2か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合するものではない。そうすると、被告製品の構成（d）における「炭素繊維からなる短小な帯片8」は、構成要件（d）の「縫合材」であることの要件（「金属製外殻部材の複数の（二つ以上の）貫通穴を通し、かつ、少なくとも2か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合（接着）する部材」）を充足しない。したがって、被告製品は、本件発明の構成要件（d）を文言上充足せず、文言侵害は成立しない。

2. 2 均等侵害の成否

(1) 原判決

原審は、以下の通り、上記「縫合材」を本件発明の本質的部分であると認定し、被告製品の均等侵害を否定した。

本件発明は、…、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という課題を解決するための手段として、請求項1に記載の構成を採用し、「金属製の外殻部材の接合部に繊維強化プラスチック製の外殻部材の接合部を接着すると共に、金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、該貫通穴に繊維強化プラスチック製の縫合材を通し、該縫合材により、これら異種素材からなる外殻部材の接合強度を高めること」（本件明細書【0006】）

を可能にしたものである。すなわち、金属製の外殻部材の接合部と繊維強化プラスチックの外殻部材の接合部とを結合して接合強度を高めたものである。

そうすると、本件発明においては、縫合材により、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を結合したことが課題を解決するための特徴的な構成であって、このような縫合材は、本件発明の本質的部分というべきである。

(2) 本判決

1) 均等論の第1要件ないし第3要件の充足
控訴審は、本件明細書及び被告製品における目的、作用効果の達成の有無を検討し、均等の要件である（Ⅱ）置換可能性及び（Ⅲ）置換容易性を肯定した上で、本件発明において貫通穴に通す部材が縫合材であることは、本件発明の本質的部分にあたらぬ、すなわち、（Ⅰ）非本質的部分性の要件を充足すると判断した。

「本件発明の目的、作用効果は、…本件明細書の記載によれば、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との接着界面側とその反対側と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」との構成にあると認められる。

本件発明の特許請求の範囲には、接合させる部材について、「縫合材」と表現されている。

しかし、既に詳細に述べたとおり、①本件発

明の課題解決のための重要な部分は、構成要件(d)中の「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の外殻部材との接着界面側とその反対側と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を結合した」との構成にあること、②本件発明の「縫合材」の語は、繊維強化プラスチック製の部材を金属製外殻部材に通す形状ないし態様から用いられたものであって、通常の意味とは明らかに異なる用いられ方をしていることから、「縫合」の語義を重視するのは妥当といえないこと、③前記のとおり、「縫合材」の意味は、技術的な観点を入れると、「金属製外殻部材の複数の(二つ以上の)貫通穴を通し、かつ、少なくとも2か所で繊維強化プラスチック製外殻部材」と解すべきであるが、当該要件中の「一つの貫通穴ではなく複数の(2つ以上)の貫通穴に」との要件部分、「少なくとも2か所で(接合(接着)する)」との要件部分は、本件発明を特徴づけるほどの重要な部分であるとはいえないこと等の事情を総合すれば、「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。

したがって、本件発明において貫通穴に通す部材が縫合材であることは、本件発明の本質的部分であるとは認められない。」

2) 均等論の第4及び第5要件の充足及び結論

控訴審は、均等論の要件である(IV)対象製品の容易推考性及び(V)意識的除外の有無について消極的に判断し、被告製品が本件発明の構成と均等なものとして、その技術的な範囲に属するとした。

2.3 本件発明の進歩性の有無

原審は、被告製品が技術的範囲に属しないと

したため、本件発明の進歩性の有無については、判断を行っていない。一方、控訴審は、上記2.2(2)のとおり、均等侵害を肯定したため、本件発明の進歩性の有無についても検討したが、本件発明の容易想到性を否定し、本件発明は、無効と認められないと判断した。

3. 考 察

3.1 均等の要件

ボールスプライン事件最高裁判決(平成10年2月24日・判例時報1630号32頁)は、均等の要件につき、次のとおり、判示している²⁾。

「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等〔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、(I)右部分が特許発明の本質的な部分ではなく、(II)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成することができ、同一の作用効果を奏するものであって、(III)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「当業者等」という。)が対象製品等の製造時点において容易に想到することができたものであり、(IV)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等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、(V)対象製品等が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解すべきである。」

3.2 本質的部分の認定

(1) 本質的な部分とは？

均等の第1要件は、対象製品等と特許発明の相違点の本質的な部分ではないことである。

そして、本質的な部分の意義³⁾について、ポールスライン最高裁判決以降、下級審において、以下の説示がよく用いられている。

「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、右部分が他の構成に置き換えられるのであれば、全体として当該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（東京地裁平成11. 1. 28判決・判例時報1664号109頁「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件」）」⁴⁾

(2) 本質的部分の抽出方法

では、発明の本質的部分をどのように抽出し、対象製品等の相違点が、発明の本質的部分に該当するか判断すべきであろうか。

これらの点につき、上記判決は、以下の通り、判示し、明細書の記載、公知技術及び審査経過等を参酌している。

「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づ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が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。」

3. 3 原判決と本判決の比較・検討

(1) 原判決と本判決の相違点

原判決は、「本件発明においては、縫合材により、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を結合したことが課題を解決するための特徴的な構成である」と認定し、縫合材が本件発明の本質的部分であると判示した。

これに対し、本判決は、本件発明の課題解決のための重要な部分は、構成要件（d）中の「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の外殻部材との接着界面側とその反対側と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を結合した」との構成にあり、本件発明において、貫通穴に通す部材が縫合材であることは、本件発明の本質的部分ではないと判示した。

そのため、縫合材を具備していない被告製品につき、原判決は、本件発明の構成と均等なものではないと判示し、本判決は、本件発明の構成と均等なものとし、技術的範囲に属すると判示している。

(2) 相違が生じた理由

本質的部分の認定につき、原判決と本判決で差異が生じた要因としては、以下の3つの相違点が考えられる。

- 1) 明細書の検討範囲及び上位概念である抽象的な構成の観念化の有無

原判決は、ほぼ、「…該貫通穴に繊維強化プラスチック製の縫合材を通し、該縫合材により繊維強化プラスチック製の外殻部材と金属製の外殻部材を結合したこと…。」(明細書の【課題を解決する手段】の【0005】)という記載のみから、「縫合材」という部材そのものについても、課題を解決するための特徴的な構成であると判示している。

これに対し、本判決は、本件明細書の発明が解決しようとする課題欄【0004】の記載や発明の効果欄【0019】の記載から、本件発明の目的、作用効果を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りと認定している。その上で、特許請求の範囲及び本件明細書の発明の詳細な説明(全体)の記載に照らして、「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(二つ以上)の貫通穴に」との要件部分、「少なくとも2か所で(接合(接着)する)」との要件部分を除いた「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(接着)する部材」という、上位概念化した、より抽象的な構成をもって、本件発明の課題解決のための特徴的な部分と認定したのではないかと推測される⁵⁾。

したがって、課題解決のための特徴的部分を抽出するにあたり、【課題を解決する手段】の記載のみにより確定しているか、それとも、本件発明の課題や効果を含めた発明の詳細な説明全体を検討し、発明を特定する構成(構成要件)よりも上位概念である抽象的な構成を観念するか、によって、原判決と本判決に結論に差異が生じたといえることができる。

2) 先行技術との関係

3. 2 (2) で触れたとおり、課題の解決手段における特徴的原理を確定する上で、特許発明を先行技術と対比することが必要である。

この点、(原告及び被告の双方が本質的な部分において主張していなかったためと思われるが) 原判決においても、本判決においても本件発明と先行技術との対比によって課題の解決手段における特徴的原理の抽出がなされていない。

したがって、一見、本質的な部分の認定において原判決と本判決で差異が生じたことにつき、先行技術やこれに関する公知資料は、何らの影響も及ぼしていないものとも思われる。

しかしながら、本判決は、本件発明の進歩性の有無の判断に際して、2つの公報(特開平1-66782号及び実開昭61-20077号)で開示された先行技術を検討し、前者の発明については、外殻部材の接合部の貫通穴が存在しないことを、後者の発明については、貫通穴に通される繊維強化プラスチック製部材が存在しないことを認定している。

したがって、判決文において明示していないものの、本判決は、先行技術との対比により、本発明が上位概念化した抽象的構成(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(接着)する部材)をもって、課題解決における特徴的な部分と認定したのではないかと推測される。

3) 目的・作用効果の重視か構成重視か

課題解決における特徴的部分の認定について、原判決は、縫合材の具備を含めた本件発明の構成そのものを重視した判決といえるのに対し、本判決は、本件発明の目的・作用効果を重視した判決と評価しうる。

すなわち、本判決は、均等の第1要件を検討する前に、(Ⅱ)置換可能性(Ⅲ)置換容易性の要件を検討し、その中で、被告製品には縫合材がないものの、これを代替する帯片が加熱・加圧成形がなされていることから、縫合材と共通の目的、作用効果(金属製外殻部材と繊維強

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)を認定している。その上で、本質的な部分の認定においても、かかる目的や作用効果達成の観点から、本件発明の課題解決のための特徴的な部分を認定している。

したがって、本質的な部分の認定において、本件発明の構成そのものを重視するか、本件発明の目的・作用効果を重視するかによって、結論に差異が生じたということが出来る。

4. 本質的部分の認定に関するフローチャート

原判決、本判決、前記東京地裁平成11. 1. 28判決及び均等論につき判断を行った最近の下級審判決等をベースに、特許発明と対象製品等の相違点が、発明の本質的部分に該当するか否かの検討の流れを示したのが、本稿の最終頁の図1である。

読者において、特許発明と対象製品等の相違点が発明の本質的部分に該当するか否かの判断にあたっての一助になれば、幸甚である。

5. 実務上の指針

最後に、原判決及び本判決、並びに均等に関する下級審判決の流れを踏まえて、出願人、特許権者及び第三者の立場における実務上の留意点につき考えられることを述べる。

5. 1 出願人の留意点

原判決と同様、侵害訴訟の場面で、発明の目的や作用効果等の明細書全体の記載や先行技術との対比を具体的に検討することなく、明細書の「課題を解決する手段」に記載された具体的な構成が発明の本質的な部分と認定されることが少なくない。

したがって、出願人としては、後の侵害訴訟の場で、発明の本質的な部分が狭く解釈されるリスクを回避するため、明細書の「課題を解決

する手段」においては、その構成を必要以上に限定すべきではない。

また、本質的な部分の認定においては、審査経緯等も参酌されることから、意見書提出等の場面で、不必要に発明の本質的な部分が狭くなる主張を避ける必要もある。

5. 2 特許権者の留意点

対象製品等と特許発明の相違点が「課題を解決する手段」の具体的な構成に関する相違であるとしても、この点のみをもって、均等の第1要件を充足しないと評価すべきではない。

すなわち、特許発明の目的及び作用・効果等の明細書の記載全体、明細書記載の先行技術及び公知技術から課題を解決する手段と比してより上位概念の抽象的な構成が観念しうるか否かを検討し、対象製品等と特許発明の相違点が、特許発明の本質的な部分の相違でないとの論理が構築できるか否かを検討すべきである。

また、逆に、審査経緯(例 進歩性に関する意見・説明)により、先行技術との関係で想定している以上に、発明の本質的な部分が認定される場合もあるので、この点についても留意して、均等の成否を検討すべきである。

5. 3 第三者の留意点

(1) 製品開発時における留意点

自社の開発製品が他社の請求項を充足しないとしても、他社の特許権につき、均等侵害の主張がなされるおそれがあるので、かかる均等侵害の主張を受けないように自社の製品等を設計する必要がある。

具体的には、自社の開発製品と他社の特許発明の相違点が①特許発明の課題の解決とは無関係な部分である場合、②明細書の記載全体、明細書記載の先行技術及び公知技術から、課題解決手段を基礎づける特徴的部分に該当しない場合⁶⁾、若しくは、③発明を特定する事項(請求

項)よりも上位の抽象的な構成が観念しうる場合で、自社開発製品と特許発明がかかる抽象的な構成の点で相違がない場合には、後の侵害訴訟で、均等の第1要件を充足するとして、特許権者からなされる均等侵害の主張が認められる可能性が大きい。

(2) 製品開発後の留意点

対象製品等と特許発明の相違点が「課題を解決する手段」に係る構成であるとしても、明細書の記載、公知技術及び審査経過等から、②課題解決手段を基礎づける特徴的な部分に該当しない、又は、③発明を特定する事項(請求項)よりも上位の抽象的な構成が観念でき、自社開発製品と特許発明がかかる抽象的な構成の点で相違がないとの主張を行うことは、可能である。

かかる主張が認められる場合には、自社対象製品と他社の特許発明の間に本質的な部分の相違が認められ、均等侵害の成立が否定されることになる。

したがって、製品開発後、他社から均等侵害の主張がなされた場合に備えて明細書記載の先行技術、公知技術及び審査経過等から、発明の本質的部分につき、上記②③の主張を行うことが可能か否かにつき、予め調査検討する必要がある。

特に、明細書に記載されていない公知技術については、これに関する公報等の資料を提出しない限り考慮されないのが通常である。

そこで、裁判所において、他社の発明が、周辺特許が成立していないバイオニア発明として扱われ、均等侵害の成立範囲が不当に拡大することを避けるために、予め、他社の特許発明の周辺技術に関する先行技術の資料(公報等)を収集し準備する必要があるものと思われる。

6. おわりに

従来、裁判所においては、対象製品等と特許発明の相違点が特許発明の課題の解決と関係しているというだけで、かかる相違点が本質的部分の相違点に該当し、均等侵害の主張が否定される傾向にあったように思われる。

しかしながら、出願者、特許権者及び第三者のいずれの立場においても、発明の本質的部分の認定は、明細書における課題の解決の記載のみならず、目的・作用効果を含む明細書全体の記載、先行技術及び審査経過等を検討した上で、課題解決手段を基礎づける特徴的部分を丁寧に認定する必要がある。

本件は、発明の本質的な部分を認定するにあたり、かかる検討作業の重要性を改めて認識させられる事案といえよう。

注 記

- 1) 飯田圭, 知的財産法の理論と実務, 177~197頁(2007), 新日本法規出版株式会社は、平成10年2月24日から平成18年6月末までの期間における150もの裁判例を対象に裁判例の傾向を分析しているが、同書は、均等論の適用を判断した裁判例中の肯定例の割合を1割未満とし、第1要件を理由として適用を否定した割合は、7割超であるとしている。

なお、平成18年7月から平成21年12月末までの期間における最高裁ホームページに掲載され、均等論の適用の判断を行ったと思われる裁判例25例中、均等論の適用を肯定したのは、本判決を含めた4例に留まり、また、均等論の適用を否定した事例21例のうち、第1要件を理由とするものは、原判決を含め、13例であった。

- 2) 最高裁判決の理由中に示された判断のうち本件で判決主文を導くために必要であった部分は、均等論の適用にあたり、対象製品と出願時の公知技術との関係を検討することが必要である旨判示した部分、すなわち、上記(Ⅳ)の要件のみである。

よって、その他の要件は、傍論にすぎず後の裁判に拘束力を有しないが、最高裁が均等論の適

用要件を示した意義は大きい。現に、同判決以降、下級審においても、上記5つの要件を判断基準として、均等論の適用の有無につき審理されている。

- 3) 発明の本質的部分という基準が、本稿で取り扱った均等論の場面のみならず、①間接侵害、②消尽論及び③発明者の認定のいずれの場面においても適用しうるか否かは、争いがあるところである（田村善之、高林龍、三村量一、竹中俊子、日本工業所有権法学会年報第32号「発明の本質的部分の保護の適否」45～193頁）。技術思想の同一性につき、上記いずれの場面においても発明の本質的部分をもって判断基準とする立場に立てば、本稿の発明の本質の抽出・確定方法は、間接侵害、消尽論及び発明者の認定の場面で適用しうるものと考えられる。
- 4) 同旨の裁判例としては、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・判例時報1664号122頁）、名古屋地裁平成15年2月10日判決（圧流体シリンダ事件・判例時報1880号95頁）、知財高裁平成20年4月23日判決（人工魚礁の構築方法及び人工魚礁事件第2審）等が挙げられる。
- 5) もっとも、本判決についても、単純に「縫合材」という発明特定事項（構成要件）が課題解決手段を基礎づける特徴的部分にあらず、本質的な部分に該当しないとの判断を行ったと評価することも可能である。
しかしながら、上記の通り、本判決は、縫合材の意義のうち、「一つの貫通穴ではなく複数の（二つ以上）の貫通穴に」との要件部分、「少なくとも2か所で（接合（接着）する）」との要件部分に限り、本件発明を特徴づける重要な部分ではないと認定している。
したがって、本判決は、「縫合材」という構成要件そのものではなく、（これらの要件を除いた）上位概念化した、より抽象的な構成をもって、本件発明の課題解決のための特徴的な部分と認定したものというべきである。
- 6) 田村善之、知的財産法政策学研究Vol.21, 1～30頁（2008）、北海道大学大学院法学研究科は、課題の解決に係る部材や手法、構成等に変更があった場合においても、対象製品と発明の相違点の非本質性が肯定され、均等侵害が認められた事例が豊富かつ具体的に紹介がなされて

いる。

- 7) 本件は、電話用線路保安コネクタ配線装置の特許権を有する原告が被告の製造・販売する被告製品（配線板装置）が原告の特許権を（均等）侵害するものとして損害賠償請求を行った事案である。
本判決は、（それぞれの）接続子形プラグイン過負荷保護モジュール及びこれと印刷配線パターンによって接続された無半田電線巻付けピンに対応するような位置に穴を設け、各電線をこの穴に通すという構成が本件発明の本質的部分にあたる旨判示した。その上で、同判決は、穴が設けられている箇所が無半田電線巻き付けピンに平行して取り付けられた板状の部材である構成や構成要件H及びI所定の接地経路についての構成は、本件発明の本質的部分に該当しない旨判示している。相違点が発明の課題解決と（全くとよいほど）関係がない事案と評価している。
- 8) 本件は、被控訴人が控訴人に対し、椅子式マッサージ機である控訴人製品を製造、販売する控訴人の行為が被控訴人の有する特許権を侵害するとして、被控訴人製品の製造、販売等の差止め、同各製品の廃棄、損害賠償金を求めた事案の控訴審である（原審である東京地裁平成15年3月26日判決は、控訴人製品の製造・販売等の（一部）差止め、廃棄及び損害賠償金15億4,744万3,172円及び遅延損害金の支払いを認容した。）。
本判決は、被控訴人製品が構成要件A3（膨脹時に使用者の脚部をその両側から挟持する脚用袋体が配設された脚載部）を充足しないとした上で、「本件発明の課題、構成、作用効果に照らすと、本件発明の本質的部分は、座部用袋体及び脚用袋体の膨脹タイミングを工夫することにより、脚用袋体によって脚部を両側から挟持した状態で座部用袋体を膨脹させ、脚部及び尻部のストレッチ及びマッサージを可能にした点にあるというべきであり、そのために必要な構成要素として、空気袋を膨脹させて使用者の各脚を両側から挟持するという構成には特徴が認められるとしても、使用者の各脚を挟持するための手段として、脚載部の側壁の両側に空気袋を配設するのか、片側のみに空気袋を配設し、他方にはチップウレタン等の緩衝剤を配設するの

かという点は、発明を特徴づける本質的部分ではないというべきである」旨判示し、構成要件A3は、本質的部分ではないと認定した。

- 9) 本件は、株式会社三和メディアセンター（以下、「三和メディアセンター」という。）の破産管財人である被控訴人が、控訴人会社及びその代表取締役である控訴人Xに対し、三和メディアセンターは、控訴人Xを特許権者とする美容ローラマッサー器の発明に係る特許権につき専用実施権の設定を受けたところ、控訴人らは、同特許に係る発明の技術的範囲に属する製品を製造販売し、三和メディアセンターの有する専用実施権を侵害したと主張し、損害賠償金及び遅延損害金の支払いを求めた事案の控訴審である（原審：東京地裁平成18年(ワ)第9708号及び平成

19年(ワ)第6486号）。

本件判決は、明細書の発明が解決しようとする課題や発明の効果及び各実施例の記載から、本件特許発明の技術的課題は、外周に等間隔に複数板のプレートに係着したローラという構成によって解決するものであるから、当該構成本件特許発明の本質的部分は、当該構成（構成要件G「ローラの外周側にはその円周方向に沿って等間隔に複数板のプレートが外周に接して」）にかかる構成にあると認定した。その上で、構成要件E（その両側の開放端に着脱可能に装着されるキャップと）及び構成要件F（該キャップを介して前記ローラを枢支する把持具を備え）に係る構成は、本件特許発明の本質的部分に該当しない旨判示した。

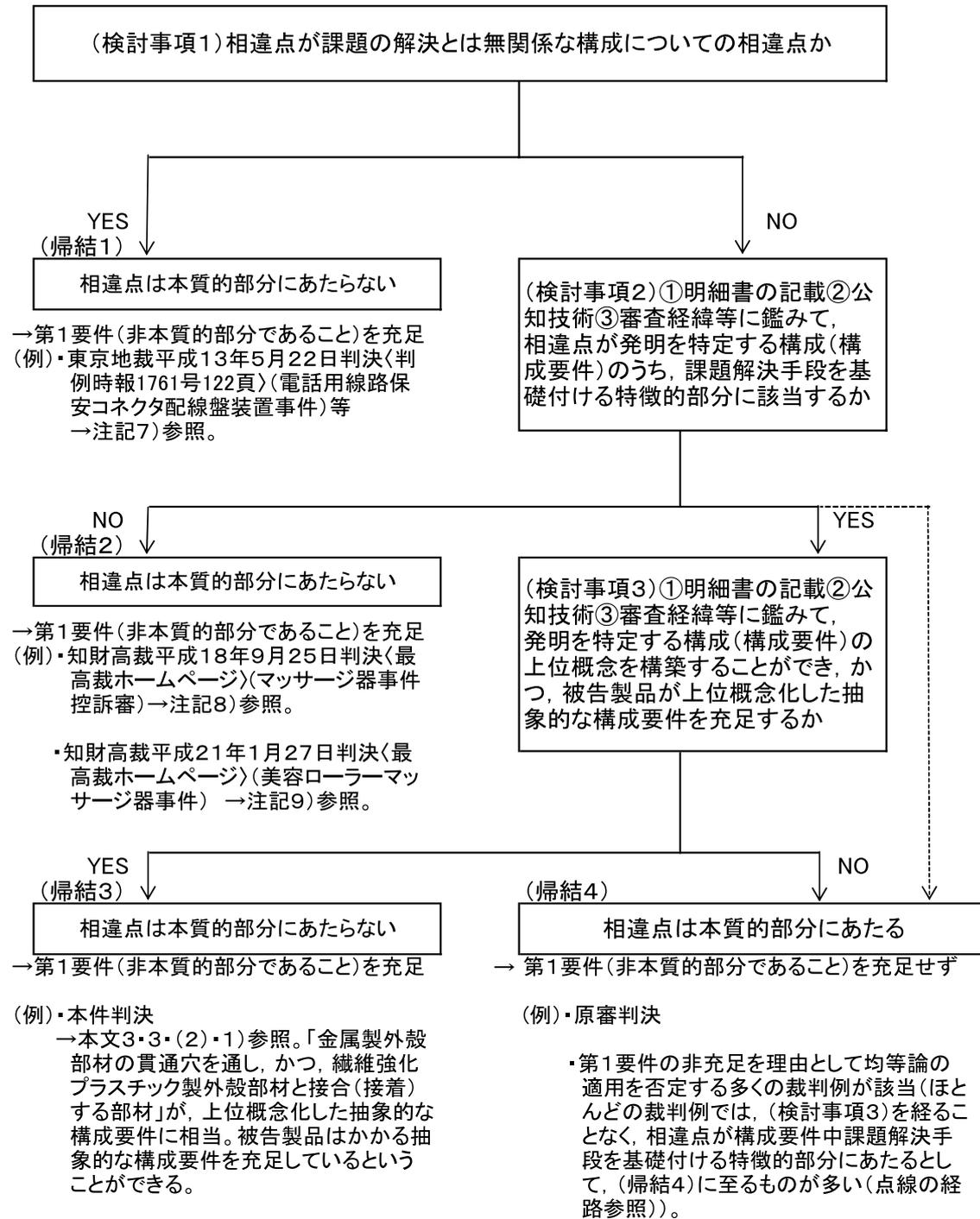


図1 特許発明と対象製品の構成の相違点が本質的部分にあたるか否か

(原稿受領日 2009年12月25日)