

## 知財高裁における均等侵害論のルネッサンス

塚 原 朋 一\*

**抄 録** 長くわが国の特許権侵害訴訟は、冬の時代にあった。状況はまだ厳しいが、少なくとも知財高裁では、春が来つつあるといえそうだ。知財高裁では、最近、均等侵害を認める判決が目立ってきた。一昨年の飯村コートによる中空ゴルフヘッドの中間判決、今年3月に中野コート、6月に滝澤コートで、均等侵害を認めた。うち2件は第1要件「相違点の本質的部分でないこと」につき地裁が安易に本質的部分であると判断し、もう1件は均等を主張することさえ原告は躊躇して断念していたが、いずれも、平成10年の最判の判文に抵触せず、巧みに第1要件をクリアしている。知財高裁は、今や、均等侵害の実質を備える事件には積極的に均等侵害を適用する流れにある。地裁でも、この流れを早急に取り入れ、第1要件非充足だけで排斥する安易な手法は、今後なるだろう。他方、企業の知財担当者は、こうした権利範囲の拡張的な解釈運用につき、適正な対策が急がれる。

### 目 次

1. はじめに一均等侵害論を取りまく環境
2. 日本の均等侵害論の序章
3. 最高裁の平成10年2月24日判決の登場
4. 均等侵害論を打ち出した最高裁判決の問題点
5. 最高裁判例後の下級審の裁判例
6. 直近の知財高裁の裁判例
7. 均等侵害における日本の裁判官の果たすべき責務
8. おわりに一均等侵害の活性化と企業の対応

### 1. はじめに一均等侵害論を取りまく環境

最近、知財高裁が均等侵害論を積極的に適用し、特許権者勝訴の判決をするのが目立つようになった。その口火を切ったのは、何と云っても、飯村コートが平成21年6月29日にした中空ゴルフヘッド事件の判決<sup>1)</sup>であろう。原判決である東京地裁判決は、例によって、原告の均等侵害の主張を「本質的部分について異なる」という一点のみを判断して排斥していた<sup>2)</sup>。飯村コートのこの判決は、中間判決であるが、1審

の請求棄却の判断を否定し、均等侵害が成立するという判断を示した。その終局判決は、その1年後に出され、最高裁に上告受理申立てがされたが、平成23年初頭に上告受理申立てが不受理となり、知財高裁の判決が確定した。この判決は、当時、大きな話題となり、すぐに多くの研究会で研究報告等が行われ、また、評釈の類もいくつか公にされた。

しかしながら、知財高裁の他のコートが相次いで均等侵害を認める判決を出すかと思われたようであるが、しばらく同様な判決は出なかった。決して、均等侵害を否定する判決を出していたわけではない。そういう私も、知財高裁の裁判長の一人として特許権侵害訴訟を担当していたが、均等侵害論が正面から適用できるような事案には、残念ながら、出合えなかった。知財高裁の特許権侵害訴訟の控訴事件の新材は、年間数十件であり、1か部当たり10件台(所長部である第1部はその半数)にすぎなく、しか

\* TMI総合法律事務所 弁護士，前知財高裁所長  
Tomokatsu TSUKAHARA

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

も、権利者勝訴系の案件は、多くが原審における和解で終了し、認容系の事案が知財高裁に控訴されてくる数はかなり少ない。要するに、知財高裁には、均等侵害を認めるような筋の事案がほとんどなかったのである<sup>3)</sup>。

もっとも、私は、今から1年前の平成22年8月に定年退官した後、弁護士として特許権侵害訴訟に種々の形態で関与するようになったが、地裁においては、かなり多くの事件で均等侵害論適用の可能性が高いのに、様々な理由で日の目を見ないで終わっているのを感じる。最も多い理由が、原告が均等侵害を主張したとしても、主張すること自体が敗北宣言を事実上意味したり、本来、均等侵害が成立するような事案が権利者にとって非常に厳しい条件による話合いで、事件の終局に至っているという感じがしてならない。

そもそも、わが国の特許権侵害訴訟の年間の新件は、昨今、全国で150件程度というかなり少ない数字である。知財ブームといわれた平成16年に年間217件という記録があるが、その後も騰勢を続けるものと思いきや、同年を境に減少に転じてしまい、このところ、150件を上下しているのである。なぜ、そんなに少ないのであろうか。わが国の特許権侵害訴訟における権利者（通常は原告）勝訴率は、判決ベースでいうと、権利者勝訴率が異常に低いからである、という指摘がある。確かに、この10年間、原告の請求が一部にせよ認容される割合は、地裁では20パーセント台にすぎない。日本の裁判官の多くは、その理由について、日本の場合、原告勝訴見込みの場合には、被告が和解に応じる割合が高く、多くの事件が原告勝訴的な和解をしているためであると分析されることがある<sup>4)</sup>。

これに対し、日本通の米国弁護士は、特許権侵害訴訟の大半が判決には至らないで和解で終了している割合は、アメリカでも同じであるか、あるいは、日本をはるかに上回っており、アメ

リカでは、和解で終了する割合は90パーセントをはるかに超えており、日本の裁判官が和解解決という第三者から客観的に把握できない暗数を、日本の特許権侵害訴訟の原告勝訴率の異常な低さの弁解に利用することは、アンフェアであり、両者を比較しようとする議論を拒絶するに等しいと反論する。

思うに、専門化された職業裁判官が特許権侵害訴訟を担当するわが国と特許権侵害訴訟でさえも陪審員に基づいて判決する国について、裁判の予見可能性の問題や判断傾向の比較を論じることが、所詮、無理なのであろう。ただ、いずれにしても、たとえ大幅な誤差を想定したとしても、日本の特許権侵害訴訟の勝訴率は低すぎることは認めざるを得ない。

その原因として、キルビー判決以来、被告が容易に主張できるようになった特許無効の抗弁が頻繁に採用されるという点が挙げられるが、実は、原因として、もう一つ挙げなければならないものがある。それが均等侵害論の問題である。

特許権侵害訴訟の提訴率の停滞化の原因として均等侵害論の問題が登場する理由は、わが国で特許権者が均等侵害を主張したとしても、多くの裁判官に見られた均等侵害適用に対する誤った姿勢にあり、均等侵害論の誤った排斥の仕方にある。このため、最近では、地裁の段階では、均等侵害を主張しようとしても、徹底的に自己抑制してしまう現実があった。これまでは、特許権侵害訴訟で、文言侵害の論戦が一段落した後、原告の代理人が「実質侵害なのだが、文言侵害では、どうしても、文言に難があり、均等が必要だな」といくら思っても、権利者として勝訴するには、文言侵害でいくしかなかった<sup>5)</sup>。「均等侵害を主張したい」と裁判官に漏らしたときは、一巻の終わりだった。均等侵害の主張は、文言侵害の事実上の放棄であり、権利者敗訴への道筋だった。なぜ、こうなってしまった

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

のであろうか。

## 2. 日本の均等侵害論の序章

日本における均等侵害論についての本格的な歴史は、短いものである。文献による限り<sup>6)</sup>、私は、半世紀ぐらい前ではないかと考えている。ここでは、私が昭和60年ころ最高裁調査官をしていた当時に出会った、わが国で最初に最高裁に係属した均等侵害事件の話をしておきたい。

それは、原木皮剥機事件である。原木の皮剥ぎの機械について、原告が有する原木の位置調整技術に関する実用新案権に基づく侵害訴訟であり、第1, 2審とも、均等侵害論を前提に、被告の製品は原告の有する実用新案権の権利範囲内にあるとして、原告の請求を認容し、このため、被告から最高裁に対し上告が提起された<sup>7)</sup>。知財事件を専門的に担当する調査官<sup>8)</sup>が、調査を行ったが、隣席の私（当時、私も調査官であったが、知財事件は担当していなかった。）に対し、「実はものすごく理論的に厄介な事件が来た。どう対応したらいいか、議論の相手になってほしい。」と懇請してきた。彼から、均等侵害論に関するわが国の議論状況について何度も詳しい説明を受けた。

記憶によれば、彼は、こう切り出した。その表情には厳しいものが感じられた。

「均等侵害論は、特許権侵害訴訟における重要で、困難な論点だ。わが国では、議論が始まったばかりで、まだまだ議論は未成熟であり、到底、最高裁が決着を付けることができる段階にない。技術先進国のアメリカやドイツでは均等理論を認めるのが一般的であり、日本でも、いずれ、裁判所は均等侵害論を採用せざるを得ない。しかし、日本では、直ちにこれを採用するにはあまりに時期尚早であり、今の時点で、これを議論すると、均等侵害論否定になる可能性があり、将来に禍根を残す。特に、わが国の特許権侵害訴訟のリーダーである牧野判事、そ

の他多くの有力な実務家が均等侵害論に強く反対している状況にあり、議論が成熟しているとはとてもいえない。日本も、今や技術先進国の仲間入りをした以上、いずれ、均等侵害を認めることになるにしても、この事件で、この時点で、最高裁がまともに判例を出して、この問題の決着を付けるのは、あまりにも尚早で、冒険的すぎる。」

途中の過程を説明するのは憚るので、省略するが、結局、その事件は、事案の結論として、均等侵害を適用して原告の請求に理由があるという点には問題がなかったため、均等侵害論については、何ら明示することなく、上告を棄却するという判決になった。事案としては、文言侵害の成立する余地はなく（判文上いわゆる「理由差換え」を示唆する措辞もない。）、侵害認容の原判決を維持する以上、均等侵害論を是認する明示的な説示はないものの、均等侵害を是認したわが国最初の最高裁判決であることに変わりはない。客観的にも、また、聞き及んでいる限りにおいても、担当した最高裁判事が均等侵害論の問題を看過して判決したと理解するような余地はいささかもなかった<sup>9)</sup>。

当時、私自身としては、特許権侵害事件を担当したのは、わずか数件ぐらいの経験しかなく、議論の状況についての的確に理解することはできず、均等侵害論に関する理論判例を出さないこと、そして、判決としての結論と判決案文については、どうこう言える立場にあったわけではなかったことから、彼の選択した結論にももちろん反対はしなかった<sup>10)</sup>。

## 3. 最高裁の平成10年2月24日判決の登場

そして、平成10年2月24日、最高裁は、均等侵害を適用して損害賠償を認容した東京高裁の原判決を破棄したうえ、一般論を判示し、均等侵害のいわゆる5要件を示し、その要件の有無

についての再審理を求め、事件を高裁に差し戻したのである（ボールスライン事件）。一般法理として均等侵害論を認めた判例ではあるが、皮肉にも、この判例は、その意図するところに反し、わが国における特許権侵害訴訟において均等侵害論を限りなく否定する方向に導いてしまった。

最高裁の理論判例を生んだこの事案は、原判決や最高裁判決の評釈等をもみても、均等侵害を否定すべき事案のようであり、また、この最高裁の判決の主旨からしても、そのように理解される事案である。この事案は、東京高裁に差し戻された後、原告がその訴えを取り下げて、終局を見たようである。

回顧的にみると、最高裁が、そのような均等侵害を否定するような事案で、未成熟の理論判例を展開した選択は、均等侵害論を打ち出す事件の選択としては賢明であったとはいえず、当時、新民訴訟法が施行される前に上告が提起された事件であり、上告不受理の制度がなかったために、選択の幅は限られていたが、事例判例にとどめるか、問題になっていない他の要件（特に第1要件）に言及しない選択もあったはずである。この最高裁判決は、その後、10年以上の長きにわたって、わが国の均等侵害論の悲劇、そして、特許権侵害訴訟制度の停滞への原因になってしまった。今にして思うと、単なる繰り返いにしかならないが、この最高裁判例で理論判例を出すよりも、先に紹介した原木皮剥機事件で最高裁が事例判例として地味に均等侵害論を認めた方がよかったと思えてならない<sup>11)</sup>。

#### 4. 均等侵害論を打ち出した最高裁判決の問題点

最高裁は、いわゆる均等侵害成立の5要件を打ち出した。このうち、第1ないし第3要件と第4要件及び第5要件は、いずれも、主張立証責任の分配の問題があるものの、アバウトに言

えば、均等侵害の要件であることに変わりはない。ちなみに、第1要件はこれから述べるとおりであり、第2要件が置換可能性、第3要件が置換容易性であり、この第2、第3要件が、この判例以前から、均等侵害の要件の中で最も重要な要件とされてきた。

問題の第1要件について、わが国の裁判官のマインドを含めて、考えてみたい。第1要件は、当該特許の文言上の構成と侵害品の内容が異なる部分が特許発明の本質的部分についてではないこととされている。この点について、東京地裁の実務（例えば西田美昭判事の考え<sup>12)</sup>）は、本質的部分とは、クレームの構成（明細書の記載を含む。）によって認められる当該特許発明に特徴的な事項であるという見解をいち早く打ち出し、すぐに実務で支配的な見解になった。この考え方によると、本質的部分は、クレームの記載等の中に文言として表れているべきであるというのであるから、実務家としては実に分かりやすく、使いやすいツールである。ただ、本質ということばは、通常、発明のコアの部分であり、表面から見えないものという語感があるが、その点については、クレーム解釈である以上、逆に表面に表れていないものを取り込んでクレーム解釈をしてはいけないということのようであった。

これに対し、この最高裁判決の事件の調査を担当し、おそらく判決の原案起草を担当したと推測される三村量一調査官（当時）の著した解説では、本質的部分とは、本質的な思想ともいべきものであり、当該特許発明の技術思想をいい、それは、クレームや明細書の記載に必ずしもそのまま表れているのではなく、クレームと明細書全体を理解したうえで探求すべきものである、という<sup>13)</sup>。

ところで、最高裁判例の肝心の判文自体には、本質的部分とは、特許発明の特定の構成部分と侵害品のうちこれに対応する部分とが異なる場

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

合において、その異なる部分が特許発明の本質的部分ではないことであるとされており、これによれば、その異なる部分が本質的部分であるということになるため、判文に忠実な国語解釈からすると、西田説のほうが判文にはフィットする。しかし、西田説は、クレーム解釈は、文言侵害であろうが、均等侵害であろうが、記載自体によるべきであるという大原則をいうに等しく、その提唱する説の正当性について、実質的な根拠を示さない。他方、三村説及びこれを支持する有力な説の考え方は、均等侵害論の実質的な根拠から解釈するとそうなる、というものである。

本稿では、この点について、ここで詳細な比較検討をする積もりはないので、結論だけと言うと、最高裁判決との関係で、判文上の難点はあるものの、三村説の方が理論的にも、実際上も妥当であるように私には思える。そもそも判例としては、第1要件は、結論を導くについての傍論部分であり、判文に忠実に解釈をする意味はない。

以上の考察から容易に推測されるように、上記最高裁判例が出たことから、日本では、たちまちのように、第1要件の頻繁な「活用」が行われるようになってしまった。このため、特許権侵害訴訟における均等侵害論に基づく原告の主張が採用されることは一段と少なくなり、ごく最近までは、上述したように、原告が均等侵害を主張することは、原告が当該訴訟の敗北を事実上認めることになる最後の主張を意味するため、主張することさえ極めて慎重になっている。

ただ、いずれにしても、最高裁判例に正面からぶつかるような判決を出して、徒に上告申立て、上告受理申立てを惹起するのも、現場の裁判官として、勝訴当事者に対しては、迷惑をかけることになる。そこで、現場の裁判官は、均等侵害を認めようとする場合には、事案ごとに、

「本質的部分」について、最高裁判例の第1要件の文言に合致するように、巧みに工夫して「本質的部分」を狭く捉えることを余儀なくされている。このような苦難に満ちた非生産的な努力によって、正面から最高裁判例に「文言抵触」するというような事態は避けられてきているのである<sup>14)</sup>。

第1要件は、最高裁判決で要件の1つとして判示されているが、その内容及び根拠について、判決中には、何らこれを個別具体的に定義していない。特許の出願（特許請求の範囲、明細書の記載、図面）に例えて言えば、クレームには記載されているものの、明細書には何らのこれをサポートする記載“written description”がない場合に相当する。しかも、「本質的部分」という表現がわが国の均等侵害論で何人にも明らかで自明の意義を有する言葉として確立していたとはとてもいえない。これを解釈するには、正に、文言侵害と均等侵害の対比の議論と同じく、判文に用いられた言葉や根拠に求められない以上、それまでのわが国の均等侵害論の議論状況に対する徹底した考察をしなければならぬ。「本質的部分」とは何かという、直接的に言及する文言を欠くことを前提とする議論をするのに、その意味内容をクレームの文言や明細書の記載に求める論説は、余りにも安易であり、正に本質的なものを探究する姿勢、気迫に欠けるものであり、均等侵害論を根拠付ける実質的で本質的な解釈を探求する方向とは相容れない。そのように解釈することが最高裁判例の文言解釈上素直な解釈であるというのも、合理的な根拠付けとして薄弱である。そのような解釈をすることが自分の裁判官としての感性にフィットするというのであれば、法律家として誤った感性であり、誤ったマインドである。思うに、そのような解釈は、多数ある侵害訴訟を効率よく処理しようとする平成10年当時のあまりにも多忙な地裁の知財担当裁判官のニーズに不

幸にも合致しただけであり、最高裁判決の片言隻句に、自己の願望の根拠を求めるものに等しく、それ以上に何らの根拠もない謬論である。

繰り返しを厭わず、もう一度、強調しておきたい。以上の考察から言えることは、日本の地裁の多くの裁判官が、均等侵害を基本的に認めたくないという感覚を有していることである。最高裁判例の第1要件に関する判文は、法律の条文ではないのであるから、その判文を解釈するにあたっては、文理解釈だけに依存してはならないのに、何の実質的、合理的な根拠も示さず、クレームの文言や明細書の記載との整合性に重きをおいたのは、そのように解釈するのが自分の誤った感覚に好都合であったからにほかならない。均等理論の法思想は、クレームを文言どおりに理解すると、不公正、不正義の結果を招来する場合に、その個別的な文言自体から離れ、当該特許発明の技術思想の趣旨、目的、本質等を考究し、その探究した成果に基づいて、個別の文言を修正して解釈しようとすることをその命とする。第1要件について、最高裁の判例は何も語っておらず、しかも、最高裁判例の第1要件については、わが国では十分な議論がされていなかったのであり、それが何を意味するかは不明である。そうすると、結局のところ、第1要件は外国の輸入品であることを含めて議論を尽し、その意味内容を策定することは避けられない。

そうであってみれば、最高裁判決の原案の起草に関与した三村元調査官がその解説で言うように、「技術思想という本質」を意味すると解釈すべきであり、侵害品が技術思想を異にする別個な発明に係る製品である場合は、均等侵害は成立しないから、結局、「異なる部分が本質的部分でないこと」は、「技術思想を異にしないこと」、いわば当然のことを意味するものと解釈せざるを得ない。

## 5. 最高裁判例後の下級審の裁判例

以上のように、わが国の均等侵害論の新たな歴史は、出出しからつまずいた。最高裁の前には、相当数の均等侵害論で権利者勝訴の判決があったが、最高裁判例後には、均等侵害論を第1要件違反で排斥する判決が相次ぐようになった。均等侵害を認めた判決でも、第1要件の充足にはかなりの工夫が必要とされているのが分かる。冒頭でも述べたが、知財高裁では、特許権侵害訴訟の認容系の控訴が極めて少ないし、原審が請求棄却で控訴審が請求認容の場合には、かなりの割合で和解ができるため、知財高裁（その前身の東京高裁知財専門部を含む。）が均等侵害論を採用する判断をした例はわずかであり、紹介するに足りる認容例は、次の3件である。

① 東京高裁H12. 10. 26判決（平成12年（ネ）第2147号）「生海苔の異物分離除去装置」判例時報1738号97頁、判例タイムズ1059号202頁。

事案は有名である。永井紀昭裁判長と塩月秀平判事はほかの構成である。第1審判決は三村裁判長が担当している。第1要件については、詳説した三村裁判長の判文を全面的に引用しており、上記三村説を是認している。

② 知財高裁H18. 9. 25判決（平成17年（ネ）第10047号）「椅子式マッサージ機」

これは、侵害品が不完全利用的、改悪発明的な構成であり、均等侵害がまずは避けられない事案（主たる争点は特許が無効か否か）である。私が裁判長で出した判決であり、第1要件については、もはや記憶にないが、主任裁判官として第一次草稿を担当した佐藤達文判事がかなり工夫をしたというか、苦労をした点であろう。なお、第一審判決は、飯村敏明裁判長である。私自身が担当した判決であるので、判決以上のことは開示できないが、第1要件については、上記区別に従えば、文言上は、西田説によって

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いるが、実質は三村説によっていると解され得る事案である。この控訴審判決は、ネガティブな面が強調され、均等侵害を認めた判決の評価は受けていない<sup>15)</sup>。

③ 知財高裁H21. 6. 29判決「中空ゴルフヘッド」(中間判決)判例時報2077号123頁

本稿の冒頭に紹介した飯村判決である。この事案は、知財高裁として、均等侵害を正面から認めた判決であり、知財高裁が均等侵害を認め、特許権侵害訴訟に対し積極的な姿勢にあることを内外に訴えたものであり、裁判所が均等侵害論についてその後の進むべき道筋を示した判決である。第1要件についていえば、いずれの説に依っているかは判然としない。実質において上記三村説によっていると考えられるが、本質的部分が何であるかは最高裁判例の判文には即しているかのようであり、巧みに判例違反による上告受理申立て理由を回避しているように思われる。冒頭紹介したように、最高裁におそらく判例違反等を理由に基づいてしたと思われる上告受理申立ては、半年程度の審議を経て不受理とされた。

## 6. 直近の知財高裁の裁判例

以上のような経緯があつて、さらに、知財高裁は、極めて最近になって、均等侵害を認める判決を出した。

④ 知財高裁H23. 3. 28判決 (H22(ネ)10014号) 中野コート (第1部)「マンホールの蓋」の特許発明の事件 (LEX/DBインターネットTKC【文献番号】25443306)

大阪地裁の原判決は均等侵害の主張を排斥した。中野コートは、均等侵害を肯定し、差止めと損害賠償を命じた。原判決 (H22. 1. 21。平成20年(ワ)第16194号事件, 山田陽三裁判長)は、均等侵害について、次のとおり、第1要件非充足で排斥した。明らかに、西田説に従っており、その限りでは誤りというわけではない。

「受枠凹曲面部の形状は、本件発明の主要な根拠となる部分であり、凹曲面部の形状が本件発明の技術的思想の中核をなす特徴的部分ではないということはできない。」

これに対し、本判決は、「本件発明は、内鍔を用いず、凸曲面部と凹部で構成したものであり、被告製品Bにも凹曲面部はないが、本件発明の構成と類似の構成を用いて蓋を受枠内にスムーズに収めるものである。本件発明において、受枠の『凹曲面部』は本質的部分ではない。」とした。第1要件の該当性(本質的部分の非該当性)をクリアするこの判断手法は、中空ゴルフヘッドクラブの事件の判断手法と通ずるものがある。

加えて、別の控訴事件(原審は請求棄却)でも均等侵害と損害論に入ったという未確認情報もあり、どうやら均等侵害を認める動きが広がりそうである。

ところで、そういう中野裁判長(その後知財高裁所長)も、H22. 3. 31判決(平成21(ネ)10038号事件(一審は一部認容))において、原告の均等侵害の主張を第5要件非充足のみで排斥していた。事案によるとはいえ、平成23年に入って、一段と知財高裁全体の大きな変動を感じる。

⑤ 知財高裁H23. 6. 23判決 (H22年(ネ)第10089号)「食品の包み込み成形方法及びその装置」

滝澤裁判長及び高部判事等の合議体で、均等侵害を認めた。原審(東京地裁H22. 11. 25。平成21(ワ)1201号。阿部裁判長)では、均等侵害は主張されず、主張された文言侵害を排斥し、特許権利者である原告の請求を全部棄却した(注5)参照。これに対し、高裁判決は、均等侵害を認め、差止請求を認容し、請求額の約半額の損害額(被告の主張額を原告がそのまま争わなかった賠償額のような)の賠償を認めるという原告のほぼ全面勝訴の判決をした。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

高裁判決が第1要件の本質的部分かどうかの判断部分についてした説示（裁判所Web <http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110701142844.pdf>の42-43頁，参照日2011年10月10日）は、「シャッター片及び載置部材と，ノズル部材及び生地押え部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」として，本質的部分とはいえない，と判示した。「シャッター片及び載置部材と，ノズル部材及び生地押え部とが相対的に接近すること」は本質的部分であるが，異なっている「いずれの側を昇降させるか」は本質的部分ではない，というのである。この高裁の判断は，中空ゴルフヘッド事件の判決と共通した工夫であり，形式的に西田説に従うかのようにみせながら，実質的に，上記三村説に依っていると見てよいであろう。

## 7. 均等侵害における日本の裁判官の果たすべき責務

裁判官に限らず，そして，均等理論に限らないことであるが，最高裁判例の理解をするに当たっては，その事案と判文全体から理解すべきであって，最高裁判例の中から，自分の解決したい問題に関連する判文を切り取って，解釈すべきではない。均等侵害論の存在意義から出発して，均等侵害の成否について審理判断すれば，裁判官は，これまで第1要件で均等侵害の成立を否定することで内心安心して，原告の請求を棄却したやり方が誤りであることに容易に気付くはずである。

日本の多くの裁判官は，第1要件については，従来のように，審理の冒頭に第1要件をクレームの文言等に表れた発明の特徴的な事項との対比において把握することをやめて，アメリカやドイツとはほぼ同様に，第2，第3要件を中心に均等侵害の成否を審理判断し，そのうえで，第1要件の有無を審理判断すべきである。

知財高裁が，均等侵害論について，今や普通に，要件が充足すれば認める，という時代に入ったことを歓迎したい。この5月31日に成立し来春には施行される改正特許法によれば，損害賠償請求を認容した判決が確定した後に，行使された特許権について無効審決が出て確定した場合には，再審事由として主張できなくなることになった。これまで，裁判官が請求認容の判決を言い渡すときに心配したのは，「この特許はやがて無効審判請求によって無効となるのではないか，そして，この判決は再審で取り消される蓋然性は高いのではないか」というものであった。しかし，まもなく，そのような心配を感じることは，まず，なくなる。裁判官は，安心して，権利者認容の判決を言い渡すことができ，停滞している特許権侵害訴訟がその健全な状態に復帰する一因になるであろう。そして，均等侵害論が正常に運用されれば，わが国の特許権侵害訴訟は，飛躍的に活性化し，現在の水準の2倍程度の提訴が見込まれ，アメリカやドイツの提訴率の20分の1といった低水準から脱却できるはずである。

## 8. おわりに一均等侵害の活性化と企業の対応

以上のように，均等侵害論がその健全な運用になれば，企業にとって，特許権の権利行使の範囲が広くなり，権利行使もしやすい環境となる。しかしながら，他方，実は，企業が，競合他社の特許権の行使からの防御のうえで，均等侵害論対策が極めて重要になる。これまで，他社の特許権の権利範囲は，文言解釈によって確認できたので，ある意味では専門家でなくとも，クレームの意味内容を国語的に理解しさえすれば，かなりの程度，正確に技術的範囲を把握することができた。

弁護士になって多いなと感じる相談がある。発明の出願事務の場合と異なり，特許権の権利

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

行使は、こちらから権利行使をする場合と相手側から権利行使を受ける場合がある。クライアントのA社と競争関係にあるB社がいい特許 $\alpha$ をとり格段に機能性の高い商品を製造し販売し始めたとき、クライアントのA社が、自分の販売先から、同じような商品を作ってくれないかと請われ、何とかできないか、という相談を持ち込んだとする。そのような場合、すなわち、模倣侵害に及ぶ場合、これまでと違い、均等侵害論の時代では、特許の明細書を取り、クレームの記載中心に読み込んだだけでは足りなくなったことを意味する。

さらに、文言侵害に均等侵害が加わり、均等侵害論が一般化することによって、文言侵害の文言解釈自体が、均等侵害論の影響を受けて、フレキシブルになり、ダイナミックになり得ることを意味する。そして、特許権侵害訴訟の権利範囲の考え方も、文言だけを基礎に客観的に存在する限界線を探していた裁判官が、今度は、侵害か否かの線は、客観的に存在する線を探し求めるのではなく、あるべきところにあるのが線である、あるいは、線は裁判官が事案に応じて総合して判定すべきであると考え裁判官も出てくるかもしれない。

そして、また、20年か30年後に文言解釈に再び回帰することがあるかもしれない。時代は、常に変動するのであるから、それもまた、自然なことなのかもしれない。企業は、そうした短期的な変動と長期的な変動の双方に、適切に対応しなければならない。企業の知財部の優秀な者が努力し、活躍する時代が始まる。

### 注 記

- 1) 知財高裁平成21年6月29日判決が中間判決であり、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号事件)。
- 2) 東京地裁平成20年12月9日判決(平成19年(ワ)第28614号事件)。

- 3) もっとも、知財高裁は平成22年3月31日判決(平成21年(ネ)第10033号事件)は、第1要件違反ではないが、次に多い排斥理由である第5要件違反事由である意識的除外のみを理由に均等侵害を簡単に排斥している。
- 4) 東京地裁知財4か部を通じての集計については、やや古い数字になるが、市川判事の分析によれば、特許権侵害訴訟の和解率は、既済事件の34パーセントであり、そのうち勝訴的な和解の割合は54パーセントであるとしている(金融・商事判例1236号18頁)が、私が東京地裁の各裁判長から口頭で説明を受けた感じでは、長期的なスパンでいうならば、和解率は40パーセント、勝訴的和解の割合は60パーセントというのが大まかなところであろうか。なお、清水節判事の民事第29部の最近における集計によっても、ほぼ同様の分析が可能である(判例タイムズ1324号57頁)。
- 5) 例を挙げると、後出する知財高裁平成23年6月23日判決(食品の包み込み成形事件)では、被告は、控訴審で、「原告が控訴審で提出した均等論の主張は時機に後れた主張である」とし、その根拠として、原告が原審の裁判官から「均等侵害の主張をしているのかどうか」との確認を受けた際、原告は「均等侵害は主張していない」という答弁をしたことを指摘している。原告代理人の苦渋に満ちた発言と心得るべきであろう。
- 6) 本稿は、均等侵害論について、学術的な考察を目的としていない。平成22年9月10日、ミュンヘンでFICPI(国際弁理士連盟)が開催した第12回オープンフォーラムにおいて「均等侵害論」がテーマの一つとして取り上げられ、アメリカからはCAFCの前所長であるPaul Michel氏、ドイツからはBGH特許部の部長であるPeter Meier-Beck判事、そして、日本からは参加の半月前に知財高裁所長を退官していた私が参加して、均等侵害論の三極における実情と今後について、シンポジウムが行われた(その会議の講演原稿等は“12th Open Forum, Munich, Germany, September 8-11, 2010”に収録されている。私の報告は220頁以下)。その準備の際に、大友信秀教授の「特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(一)ないし(五)」(法協126巻6号1163頁、8号1623頁、9号1743頁、10号1997頁)や、村林・小谷編著「特許裁判にお

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ける均等論―日米欧三極の対比―」などで、わが国の均等侵害論の歴史について、にわか勉強しただけであり、基本的には、原木皮剥機事件について口頭で説明を受けた知識と思索が私の原点である。

- 7) 第1審は旭川地裁昭和58年3月24日判決、第2審は札幌高裁昭和59年12月25日判決で、結局、最高裁は昭和62年5月29日に上告を棄却する判決をした。なお、この事件が最高裁に係属した最初の均等侵害事件ではなく、これより前に最高裁で均等侵害論の適用案件があったという指摘もある。
- 8) 誤解を避けるため、説明すると、最高裁にも、東京高裁知財部（工業所有権専門部）と同様に特許庁から調査官が派遣されていたが、それは、人事上の体裁のためらしく、当時は、実際には最高裁の事件を担当することはなかった（記録とは別ルートで調査報告書を取り寄せていたようである。）。ここでいう調査官とは、地裁や高裁の判事から出向していた判事の身分を有する調査官である。
- 9) 私は、この事件をその後長い間、忘れていた。この判決は、その後、関係者の知るところとなって、いくつかの研究論文が出ている（本間崇「均等論の適用を支持した最近の最高裁判決―最二小判昭和62・5・29」ジュリスト903号85頁。昭和63年）。私がこれに気付き、この判決の判文に再会したのは、実は最近である。実に懐かしく、その判文を見た。判文を便宜ここで紹介する。「原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、原判示のイ号装置を製造、販売、頒布する上告人の行為は、被上告人の有する本件実用新案権を侵害するものであるとした原審の判断は、結論において是認することができる。論旨は、採用することができない。」となっている。改めて読むと、この判文では、いわゆる例文（事案固有の表現がなく、事実問題や手続問題などに関するすべての論旨を排斥する便利な判文）が用いられておらず、「均等」という措辞はないものの、実用新案権に基づく侵害訴訟においてその権利行使を法的に是認する、という判断が明示されている。すなわち、「原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて」という事実関係において、原判決の「判断」を是認すると、展

開しているものであり、「認定判断」という言い方をしていないため、完璧に法的判断のみが示された体裁になっている。

- 10) この上告事件を担当した彼は、最高裁調査官を務めたあと、地裁や高裁の裁判長、地裁所長などの要職を務め、その間あまり知財訴訟に携わることはなく退官し、今では知財とは縁のない生き方をしている。反対に、私は、10年ぐらい前から、四方八方、知財に囲まれ、その密林の中に自分の生き方を模索している。彼の「知財は、やってみると、すごくおもしろいんですよ。」という進言は、今の私を支え続けている。本間先生の上記評釈も改めて拝読した。その論旨は、均等部分は出願後に容易に補正できた程度の事項であり、最高裁がもっとその点を深く審理判断していれば、安易に権利行使を認めず、原判決を破棄し差し戻すべき事件であったとしておられ、その点について、牧野利秋先生の「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」裁判実務大系9工業所有権法105頁を引用しておられる。均等侵害に対する当時の厳しさに、言葉を失った。
- 11) もっとも、前掲注10)で付記したように、原木皮剥機の事件で均等侵害を事例判例として認めても、昭和62、63年の当時では、均等侵害の適用要件が厳しく、多数の反対者がいたように推測されるので、そう簡単にはいかなかったようでもある。
- 12) 西田「侵害訴訟における均等の法理」牧野＝飯村編「新・裁判実務大系4知的財産関係訴訟法」182頁
- 13) 以上の分類は、議論を簡明化するために、典型的な両極の見解を取り上げ、2分類したものであるが、学説や裁判例の中には、以上で述べた両方の根拠を並列的、重量的に叙述するものもあり、論争は複雑である。
- 14) 冒頭に紹介した中空ゴルフヘッドの飯村判決では、この手法が駆使されている。上告受理申立ての理由書はおそらく第1要件を中心に展開されたと思われるが、最高裁の判例に文言抵触を形式上起こしていないため、上告受理申立ては不受理になったものと、私は想像している。知財高裁で同様な判決が今後も連続して出たあとに、最高裁が、改めて第1要件の内容について、目立たない判示でもいいので、その意味すると

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ころは、単に技術思想の同一性の存在という当然のことを言うにすぎないなどと、傍論的に判示して、終局を迎えるようにするのがベストであろう。

- 15) この事案は、均等侵害を認めた高裁判決という評価ではなく、第1審では、飯村裁判長が第1ないし第5の特許についてその有効性を認め、15億円あまりの損害を認容した判決として大きく喧伝されたのに、知財高裁に至って、第1ないし第4の特許を無効と判断し、第5の特許だけを有効として、認容額もわずか1,100万円と第1審の100分の1にも満たない判決を出したということで、特許権侵害訴訟の停滞を招くという批判を受けた。

なお、本稿のテーマとは関係ない論点であるが、この案件が知財高裁に受理された当時は、特許権侵害訴訟事件と審決取消訴訟事件とは、別々

に独立して配点され、同一部（同一合議体）が担当するか否かは、当該関係部間の協議に委ねられていた。この事件の途中で、飯村裁判長が高裁に向かってなぜ同じ部で担当しないのかという苦言を提示され、それがきっかけになって、第5の特許についての審決取消訴訟は、私の部に配点となり、私の部で担当することとなった。私は、この第5の特許は有効と判断し、侵害訴訟の判決でもその結果が反映されている（因みに、第1ないし第4特許は別な部に審決取消訴訟が係属し、無効方向で審決取消の判決がされている。）。そして、この事件以降は、侵害訴訟と審決取消訴訟が、同一特許にかかるときは、関連事件として後に係属した事件は、先に係属した部に配点されるというルールが申合せされた。

（原稿受領日 2011年9月20日）

