

均等論についての検討

——近年の下級審裁判例の分析——

特許第2委員会
第4小委員会*

抄録 「第三者はこれを予期すべきもの」という予見可能性があることが均等論を認める根拠の一つであるにもかかわらず、実際に均等の5要件を判断することは困難を伴う。本稿では、裁判所における均等論の判断傾向や均等の5要件の具体的判断基準を把握すべく、実際に均等論が争点となった近年の特許侵害訴訟において、裁判所がどのような判断を下しているのかを紹介し、実務者への提言を行う。

目次

1. はじめに
2. 統計分析
3. 第1から第4要件について
 - 3.1 第1要件（本質的部分）
 - 3.2 第2要件（置換可能性）
 - 3.3 第3要件（置換容易性）
 - 3.4 第4要件（容易推考性）
4. 第5要件（意識的除外）について
 - 4.1 判決の動向
 - 4.2 減縮補正した請求項で均等が認められた事例
 - 4.3 小括
 - 4.4 実務へのフィードバック
 - 4.5 対応外国特許の影響
5. おわりに

1. はじめに

均等論とは、特許発明の技術的範囲の属否の判断に際して、一定の場合には特許法第70条（及び36条5項）の原則を超えて、特許請求の範囲に記載された構成と均等の範囲までも特許発明の技術的範囲に属すると解する例外的な考え方

であり、ポールスプライン事件最高裁判決（最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決）において初めて積極的に認められた。

権利行使の際に、特許請求の範囲の不備による不利益は、原則的には特許権者が負うべきと考えられる。従って均等論が適用される局面とは、この原則を排して、本来特許権者が責めを負うべき不利益を第三者が負うことも許容される合理的な理由が存在する必要がある。

この点、最高裁は均等の成立要件として均等の5要件を示すとともに、均等論を認める根拠として、「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、」「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」と述べた。

この判決以降、均等論を争点とする多数の特

* 2012年度 The Fourth Subcommittee, The Second Patent Committee

許権侵害訴訟が提起され、均等の5要件について具体的な判断を示す下級審判決が蓄積されてきた。最近の数年間においても、毎年ほぼ一定の件数について均等侵害が主張され、割合は少ないながらも均等侵害を肯定する判決も出されている。

一方、「第三者はこれを予期すべきもの」という予見可能性があることが均等論を認める根拠の一つであるにもかかわらず、実際に均等の5要件を判断することは困難を伴う。特に特許権侵害を回避する立場に立った場合、各要件について適切な判断を下すためには、実際に均等論が争点となった侵害事件において裁判所がどのような判断を下しているのか、裁判所における均等論の判断傾向や5要件の具体的判断基準を把握しておくことが重要であると考えられる。

本稿では上記の問題意識に基づき、均等論が争点となり裁判所が具体的な判断を下した事件を近年の裁判例から抽出し、統計的な傾向分析を行った。また、均等侵害の予見可能性を向上させるという観点から、均等5要件における代表的な裁判例を紹介し、実務者への提言を試みた。

2. 統計分析

特許権侵害訴訟の件数（判決数ベース：以下同様）は平成13年にピークを迎えた後、近年は減少傾向にある（図1：折線グラフ）。特許権侵害訴訟のうち均等論に関する件数についてもほぼ同様の傾向であり、ボールスプライン判決以後（平成11年以降）は一旦増加したものの、平成12～13年をピークに減少し、近年（平成18年以降）はほぼ横ばい傾向にある（図1：棒グラフ）。

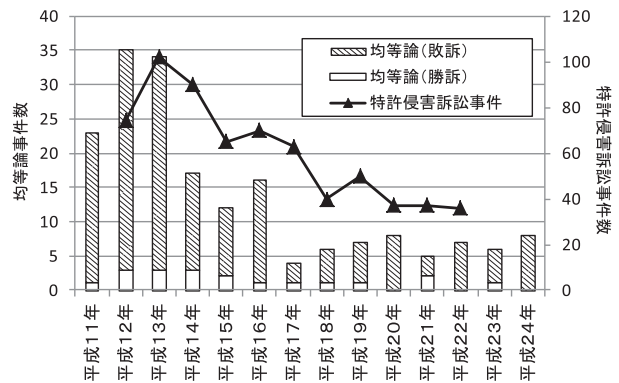


図1 特許権侵害と均等論の侵害訴訟件数

本稿では近年の裁判所判断の傾向を把握するという観点から、平成18年1月1日から平成24年5月31日までの最高裁のサイトに掲載された知財事件から、特許権侵害訴訟（415件）を抽出し、さらに、その中で均等侵害が争われた事件（51件）について検討した。

上記対象期間の特許権侵害訴訟（415件）および均等侵害が争われた事件（51件）について技術分野毎の勝敗について集計したところ、共に機械・構造分野での件数が多い結果となった（図2、図3）。これは、機械・構造分野の特許は他の技術分野と比較して権利解釈に幅があるため、当事者間の争いが生じやすいことを示唆していると考えられる。また、図2及び3を比較すると、IT・ソフト分野を除いて均等論の勝率は特許権侵害訴訟全体の勝率より低い傾向にあり、均等論の訴訟件数が特許権侵害訴訟全体の約15%程度と少ないことから、権利者の立場から見ると均等論で争うのはあまり得策ではないと考え、均等の主張にそれほど積極的ではないことが窺える。

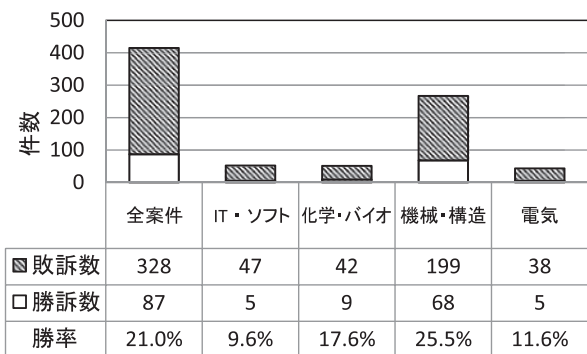


図2 特許権侵害訴訟の件数（技術分野別）

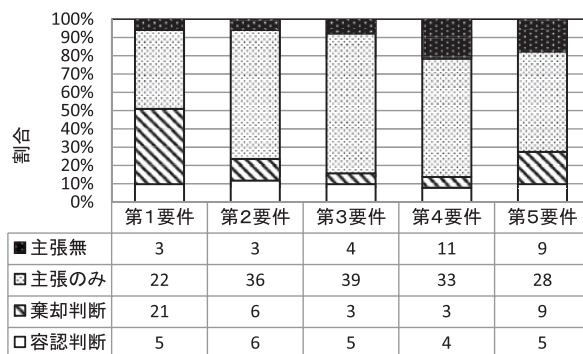


図4 均等論の判断要因

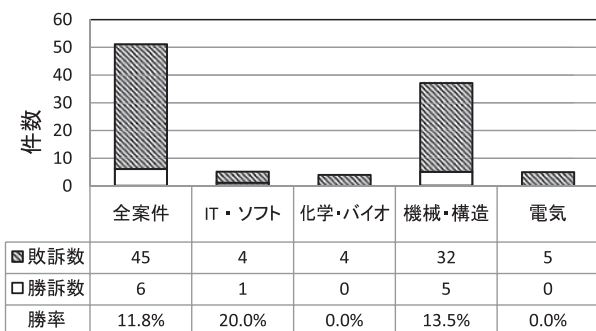


図3 均等論の特許権侵害訴訟の件数（技術分野別）

次に、均等侵害が争われた事件について、均等の5要件に関する主張の有無および裁判所の判断について集計した（図4）。各要件について当事者の主張が無かった場合は「主張無」、当事者の主張はあったが裁判所の具体的判断が示されなかった場合は「主張のみ」としてカウントを行い、実際に裁判所の判断が下された場合に「棄却判断」「容認判断」の件数をそれぞれ集計した。その結果、第1要件及び第5要件において裁判所の判断が示されていることが多く、均等侵害事件の争点になり易いと推察される。また、第2要件のみや第3要件のみで判断されている事例も件数は少ないながら存在する。

さらに、棄却判断の傾向を集計した（図5）。単独の要件で棄却判断されたケースだけでなく、複数の要件について判断し棄却となった裁判例もあった。図の三角形およびひし形内の数字が棄却判断された裁判例件数である。三角形は単独の要件で棄却された裁判例であり（例えば第1要件のみで棄却されたのは13件）、ひし形は2つの要件で棄却された裁判例である（例えば、第1要件と第5要件により棄却されたのは4件）。なお、3つ以上の要件によって棄却された例は無かった。

また、容認判断については、1例を除き、すべての要件について判断されていた。

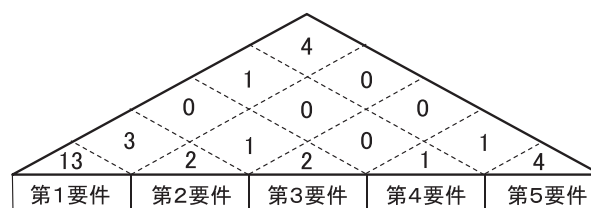


図5 棄却判断の傾向

以降の章では均等の5要件について具体的な判断が示された代表的な裁判例を紹介し、権利者側の立場からどのような対策が必要か、被告側の立場からどのような主張が効果的かを考察する。

3. 第1から第4要件について

前章で触れたように、近年の均等論が争われ

た事件においては第1要件及び第5要件によって判断がされた事件が多い。中でも第1要件に関する判断が第5要件に関する判断の2倍近くあることから、第1要件に対する裁判所の判断は興味深い。また、第2要件や第3要件のみについて判断された事例については、何故その要件を決め手としたのか注目される。本章では、第1要件から第4要件の各要件判断が決め手となった事例をそれぞれ紹介し、考察を加える。

なお、第5要件については、裁判所の判断傾向についても考察を加えるため、次章で検討する。

3. 1 第1要件（本質的部分）

第1要件は、「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」という要件である。当該要件の解釈としては、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が特許発明の本質的部分ではないことを意味すると解する説（「本質的部分説」）と、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ことを意味すると解する説（「技術思想同一説」）が知られている^{1)~3)}。近年の裁判例の傾向としては、「技術思想同一説」が多数説と言われており、第1要件の判断に当たっては、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、先行技術と対比して特許発明における課題解決手段の特徴的原理を確定した上で、対象製品の解決手段が特許発明の解決手段と実質的に同一の原理に属するものかどうかという点から判断すべきものとされている²⁾。

以下、第1要件の判断について、第1審（原審／地裁）と第2審（控訴審／知財高裁）とで異なる判断がされた結果、判決が逆転して均等侵害が認められた事例（事例1）、および、公知文献との対比によって特許発明の本質的部分

が認定された事例（事例2）について検討する。

（1）事例紹介その1

【事例1】「地下構造物用丸型蓋」事件：知財高裁平成23年3月28日判決（平成22年（ネ）10014）、大阪地裁 平成20年（ワ）14302、（ワ）16194、（ワ）16195

＜事件の概要＞

蓋本体の外周側面と受枠の内周面の形状に特徴を有する地下構造物用丸型蓋について、控訴人（原告）は、被控訴人（被告）を相手方として、被控訴人の製造する製品（以下「被告製品」という。）は控訴人の本件特許権を侵害するとして、製造・販売・販売の申出の差止めと、半製品と各製品の製造に用いる型の廃棄を求めた事件である。

＜発明の概要＞

本件発明は、丸型の蓋本体10と、この蓋本体10を内周面上部で支持する受枠20とからなる地下構造物用丸型蓋に関する。

受枠20には、内周面上部に受枠の内方に向けて凸となる受枠凸曲面部21と、当該受枠凸曲面部21の上方に凹状の受枠凹曲面部22が形成されている。前記受枠凹曲面部22の上方には、受枠の上方に向けて拡径する受枠上傾斜面部23が連続して形成されている。また、蓋本体10の外周側面には、受枠凸曲面部21に倣った凹状の蓋凹曲面部と、この蓋凹曲面部の上方に受枠凹曲面部22に倣った凸状の蓋凸曲面部12が連続して形成されている。前記蓋凸曲面部12の上方には、蓋本体10の上方に向けて拡径する蓋上傾斜面部13が連続して形成されている。そして、蓋本体を受枠で支持した閉蓋状態において、受枠上傾斜面部23と蓋上傾斜面部13は嵌合し、蓋凸曲面部12と受枠凹曲面部22および蓋凹曲面部と受枠凸曲面部21は接触しないように構成される（図6参照）。

本件特許発明の作用効果については、本件明

細書に以下のことが記載されている。

本件発明の効果は、①バ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こと、及び②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浸入を防止できること、である。

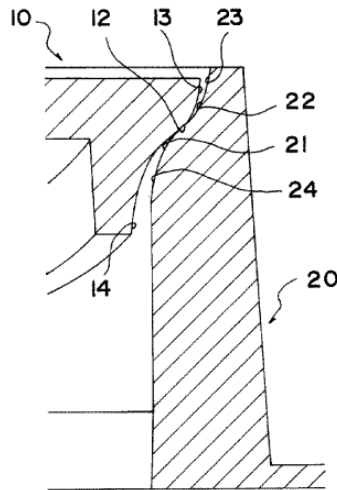


図6 特許発明の要部を示す断面図

<イ号物件>

被告製品は、受枠凸曲面部の上方に水平面と垂直面とで形成される段部が形成されている。(図7斜線部分参照)

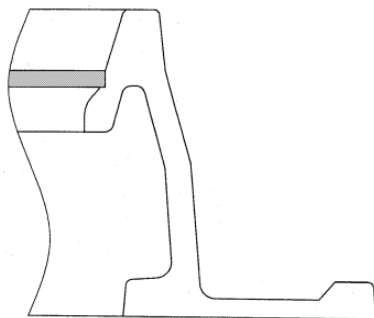


図7 被告製品の要部を示す模式図

<争点>

均等侵害については、原審及び控訴審のいずれも、均等の第1要件の具備の有無が問題とな

った。具体的には、「特許請求の範囲に記載された構成中に存する対象製品等と異なる部分」である「受枠凹曲面部」における「凹曲面部」が、「本質的部分」に該当するか否かが争点となった。

<裁判所の判断>

(原審)

原審は、文言侵害については、「被告製品Bの受枠は、本件被告受枠詳細図に記載されたとおりの段部22を有すると認められるところ、この段部22は、垂直面と水平面とで形成されており、曲面に該当するとは認められない。」と判示して請求を棄却した。

また均等侵害については、「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である。」と判示した上、本件作用効果①・②を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴的部分について検討した。そして「本件発明は、受枠に凸曲面部と凹曲面部を連続して形成し、蓋本体にはこれに倣う形で凹曲面部と凸曲面部を連続して形成することをもって、本件作用効果①を発生させる発明といえる。従って、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とはできない。」と判示して請求を棄却した。

(控訴審)

控訴審においては、裁判所は、原審と同様に文言侵害は認めなかった。

一方、均等侵害について裁判所は、「『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。」と判示した上、明細書の記載、従来技術、及び、本件発明の効果についてのシミュレーション、裁判

所での実演（技術説明会）を行った証拠を考慮して、均等の第1要件を具備するとした上、均等の他の要件も具備するとして、以下の通り均等侵害を認めた。

「被告製品・・・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。」

「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。」

<考察>

「本質的部分」の解釈については、原審と控訴審とで若干文言表現上の差異がある。しかし、両者ともにクレームの構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けるような判断手法はとっておらず、課題解決手段の特徴的原理が共通しているか否かという観点で判断がされていることが判決文全体から読み取れ、技術思想同一説の考え方に基づく判断と思われる。

特許発明の本質的部分の判断が原審と控訴審とで異なった理由の1つとして、控訴人が追加した証拠資料が大きく関与しているのではないかと考えられる。例えば、裁判所の判断においても均等侵害の判断をする際に「本件発明の効果についてのシミュレーション」について考慮している。従って、被控訴人の提出した被告製品の正確な図面に基づくシミュレーション及び技術説明会での実演による具体的な本件発明の効果の証明が、明細書に記載された「形式的な文言」に拘泥されることのない結論につながる

一助となったものと考えられる。

しかしながら、上記シミュレーションに基づく立証内容と、本件明細書の記載事項との関係について考えてみると、上記シミュレーションにより証明され得る技術内容が出願当初の明細書等の記載事項に基づいて当業者に理解できるものであるのか若干の疑問が残る。

本件明細書の段落【0008】、【0020】において、繰り返し「凸曲面部」と「凹曲面部」とが対になって記載され、蓋本体と受枠それぞれに凸曲面部と凹曲面部を設けるという構成を採用したことによって、本件作用効果①が奏される旨が記載されている。従って当業者が本件明細書を素直に読めば、「凹曲面部」は必須の構成、つまり本質的部分と認識するものと思われる。さらに本件明細書には、単に「凹部」であっても本件発明の効果を奏する旨の記載は無く、実施例においても段差のような単なる「凹部」を用いた構成については何ら開示が無い。

シミュレーションデータや実演による実証により初めて「凹曲面部」が本質的部分には該当しないということが理解できるものであるとすれば、事実としては「凹曲面部」が本質的部分ではなかったとしても、明細書等の記載のみから第三者が本件発明の本質的部分について理解し、均等部分を予測することは困難であると言わざるを得ないのではないだろうか。

特許請求の範囲は、出願人の責任によって定めるもの（特許法第36条第5項等）であるから、均等論により特許請求の範囲に記載された文言を超えて権利範囲を判断する際には、当業者が本件明細書等の記載や技術常識等から、本件発明の本質的部分を合理的に把握できると言える理由付けがあることが重要と思われる。事例1のように明細書の文言自体には拘泥されず、技術の本質・原理を捉えようとする考え方は、特許権者を救済するために必要であるが、一方、行き過ぎると第三者の均等侵害の予見性を低下

させ、監視負担の増大や無用の争いを助長することにもつながり得ることが懸念される。

(2) 事例紹介その2

【事例2】「携帯型コミュニケーションおよびその使用方法」事件：知財高裁平成22年3月30日判決（平成21年（ネ）10055）

<事件の概要>

携帯型コミュニケーションおよびその使用方法に係る特許権を有する原告が、被告が販売する携帯電話装置について、販売差止及び損害賠償を求めた事例である。

本事件は、原審（東京地裁）を不服として、知財高裁に控訴したものであり、文言侵害はないとの判断は維持された。本事件では後述する構成要件gの均等の成否も争われたが、均等の第2要件（置換容易性）が否定された。判決では、第2要件の判断の後に、更に第1要件（本質的部分）の成否についても判断がなされているので、以下に紹介する。

<発明の概要>

「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」（構成要件g）等の構成を有する携帯型コミュニケーションおよびその使用方法である。

<イ号及び争点>

被告製品は、ナビタイムサーバに現在位置情報と施設カテゴリーの選択内容を送信することにより、ナビタイムサーバがそのデータベースを用いて検索処理を実行し、ナビタイムサーバから検索結果として施設の情報を取得し、通信を行う携帯型コミュニケーションである。

主な争点は、以下の2点である。

（争点1）被告製品は、本件訂正発明の技術的範囲に属する否か。主に構成要件g「選択手段」の充足性。

（争点2）構成要件gにおける均等の成否。

<裁判所の判断>

（争点1）「被告製品は本件訂正発明の構成要件gの『選択手段』を具備するものではなく、同構成要件を充足しないと判断」された。

（争点2）構成要件gは本質的部分か否か

「乙5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、…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。」と認定した。

「被告製品は、ナビタイムサーバが、ナビタイムサーバのデータベースを用いて検索処理を実行するものであって、上記の構成を具備しない点において相違する。被告製品における本件訂正発明との異なる構成部分は、本件訂正発明の本質的部分における相違である」と判示して原告の請求を棄却した。

<考察>

本事例では、本質的部分の認定にあたって、特許無効の主張に用いられた乙5との対比により、公知技術との相違部分が本質的部分であると認定する手法が取られている。

このことから、権利行使段階で新たな公知文献が採用された場合には、明細書及び審査過程で引用された公知技術から想定していた特許発明の本質的部分がより狭い方向に変化する可能性がある。一方、先行技術が少なく、特許発明と近い公知文献がない場合には、特許発明の本質的部分が広く認定されやすくなるともいえる。

(3) 実務へのフィードバック

＜特許権者（出願人）への提言＞

均等論が認められ得るとは言っても、特許権者の希望通りに認められる保証はなく、積極的に頼るものではないことを意識しておくことが重要である。従って、特許請求の範囲を作成する際には、本件発明の本質的部分が何であるかを、構成面、効果面、或いはそのメカニズム等種々の観点から検討し、代替手段や改良手段まで可能な限り予測してクレームに反映すべきである。また、本件発明の構成と効果についてより具体的に明細書中に記載しておくべきであろう。こうしておくことで、万一均等論で争うような場合であっても、本質的部分が何であるかをより明確にできる可能性が高くなる。

なお、事例2からも言えるように、均等論を主張する際には、公知文献との関係で特許発明の本質的部分が狭く解釈される可能性があることに注意を払うべきである。

＜第三者への提言＞

事例1の技術的な特徴は、「受枠凸曲面部と蓋凸曲面部とによって、閉蓋操作の際に蓋本体がスムーズに閉蓋位置までガイドされながら移動するので、蓋本体を押し込むだけで蓋本体を受枠にスムーズに収めることができる」という点にあり、先行技術では奏することができない効果を有する、いわゆるパイオニア発明であったと考えられる。事例2で考察したとおり、先行技術が少ないパイオニア発明であるほど、発明の本質的部分が広く認定され、均等侵害が認められやすくなると考えられるため、実施している装置／方法が、特許発明の技術的思想に近いと考えられる場合には、明細書中の記載を基本とすることは原則としても、必ずしも明細書中の文言のみに拘泥されることなく、客観的に本件発明の本質的部分が何であるか良く検討し、設計回避等の検討を行う必要がある。

3. 2 第2要件（置換可能性）

第2要件は、「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」という要件である。本要件の判断においては発明の目的や作用効果の認定をどのようにして行うかが問題となる。一般的には、本要件でいう特許発明の「目的」や「作用効果」は、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り、基本的には明細書の記載に基づいて確定されるべきものとされている。

ここで、前出図4を参照すると、裁判所が第2要件について判断を下した事件数は12件であるが、ほとんどの事件で明細書の記載に基づいて本要件の判断が行われていることが判決文から読み取れる。しかし、例外的に裁判所が明細書に開示されていない特許発明の効果を独自に認定し、均等を棄却した事例が一件あるので、以下に紹介する。

(1) 事例紹介

【事例3】「車載ナビゲーション装置」事件：知財高裁 平成23年(ネ)10004

＜事件の概要＞

車載ナビゲーション装置に関する特許権を有する原告が、被告らに対して、被告製品の製造販売が本件特許権を侵害すると主張して、その製造販売の差止め・廃棄並びに損害賠償を求めたのに対し、被告が構成要件の非充足を争った事例である。

＜発明の概要＞

本件発明は、車載ナビゲーション装置に関する。本件発明の車載ナビゲーション装置は、地図表示とは別に複数のサービス施設を示すサービス施設表示モードを有し、該サービス施設表示モードで指定したサービス施設を地図表示上

に重畳して自動表示させることができる。

<イ号及び争点>

被告製品は、携帯端末を用いたナビゲーションシステムであり、経路探索を行う探索エンジン、道路網データ及び地図描画データなどの構成は、被告が管理運営する車両外のサーバーによって行われている。一方、携帯端末にはGPS受信部や、車両外のサーバーで作成された地図描画データを表示するアプリケーションなどが搭載されている。このように、車両外のサーバーと携帯端末とがそれぞれ機能を分担して全体として本件発明の構成要件を満たす場合において、被告製品が構成要件に示される「車載」の要件を満たすのか（文言侵害）、満たさないとした場合に「均等物」として認められるのか（均等侵害）が争点となった。

<裁判所の判断>

（原審）

裁判所は、明細書には「車載ナビゲーション装置」を構成する機器の一部を車両外に設けることができることをうかがわせる記載はない、と指摘した上で、「車載」及び「装置」という語の一般的な意義からすれば、車両に載せられたナビゲーションのための装置（ひとまとまりの機器）をいい、ひとまとまりの機器としてのナビゲーション装置が車両に載せられていると解するのが自然であり、車両内外の機器にナビゲーション装置の機能を分担させているものは「車載ナビゲーション装置」とは言えないと判示した。なお、原審においては均等の主張はされていない。

（控訴審）

裁判所は、新たに原告から提出された均等の主張を時機に後れた攻撃方法と評価した上で、以下のように判示し、均等第2要件を満たさないことを理由に均等侵害を否定した。

「『車載ナビゲーション装置』における『車載』の意義は、車両が利用されているか否かを問わ

ず、車両に積載されて、常時その状態に置かれていることを意味する。このような状態に置かれていることにより、ユーザは、ナビゲーションの利用を欲したにもかかわらず、持ち込みを忘れるなどの事情によって、その利用の機会を得られないことを防止できる効果がある。

これに対して被告製品の端末等は携帯（保持）されているものであるから、ユーザは、端末等を車内に持ち込まない限り、車両用ナビゲーション装置としては利用することができない。

したがって本件各特許発明の構成要件『車載ナビゲーション装置』を被告装置の『送受信部を含んだ携帯端末』に置換することによって、『ナビゲーション装置が車載されたこと』としたことによる課題解決を実現することはなく、本件各特許発明において『車載ナビゲーション装置』としたことによる作用効果が得られず、目的を達成することができない。」

（2）考察及び実務へのフィードバック

本事例は、裁判所が、独自の解釈で作用効果を認定し、均等侵害を否定した例外的な事例といえる。裁判所が認定した「持ち込みを忘れるなどの事情によって、その利用の機会を得られないことを防止できる」という「車載」の効果は、控訴人、被控訴人共に主張は行っておらず（判決文上に記載なし）、明細書にも記載はされていない。また、従来技術と対比して、特許発明が課題解決することによりもたらした作用効果でもない。当然ながら、持ち込みを忘れなければ「車載」として機能するのであるから、このような携帯端末の所有者の行動に依存するような事情を考慮して本件発明の「車載」の効果を認定することに妥当性があるのか疑問が残る。

確かに、控訴審から新たに提出された均等の主張は、時機に後れた攻撃方法として評価されるべきものであり、上記裁判所の均等第2要件

についての判断は付記的記載であったとも読み取れるが、明細書に記載のない効果を裁判所が独自に認定して均等を退けるべき見解を示す必要はなかったのではないと思われる。

均等第2要件の判断において、明細書に記載のない効果を奏することを対象製品に要求すれば、均等の成立する余地は著しく狭まり、また、均等侵害の予見可能性も失われる。均等第2要件で要求される効果は、あくまで特許発明における課題の解決に直結する主要効果に限定されるべきであろう。

3.3 第3要件（置換容易性）

第3要件は、置換を当業者が対象製品等の製造時に容易に想到することができたものであること、とする要件である。置換を容易に推考し得ることにより、明細書には直接そのことが記載されていなくても、これと同視することが可能⁴⁾であるというのが本要件の趣旨であり、容易性の基準としては当業者が格別な努力をしなくとも容易に想到できる程度⁵⁾、とされている。近年では第3要件を判断した事例は少なく、第3要件のみで棄却判断がされた事例は1件であるが、置換容易性は、均等の予見可能性の実務において重要であるので、以下にその事例を紹介する。

(1) 事例紹介

【事例4】「コンクリート型枠保持方法およびその装置」事件：東京地裁平成18年4月14日判決（平成17年(ワ)8673）

<事件の概要>

壁体に適用されるコンクリート型枠保持装置に関する特許権を有する原告が、被告らに対して、被告製品の製造販売が本件特許権を侵害すると主張して、その製造販売の差止め・廃棄並びに損害賠償を求めたのに対し、被告が構成要件の非充足及び無効を争った事例である。

<発明の概要>

本件発明の構造を図8に示す。「壁体7の金属部分1に、連結金具13を取付ける連結部をタッピングねじ部17とし、連結金具13の先端側の外周部に、連結金具回転用の工具16を軸方向から装着可能な工具装着部13cを設け、連結金具とともに回転させながら、壁体の金属部分の取付穴にねじ込まれて、取付けられるコンクリート型枠保持装置。」である。

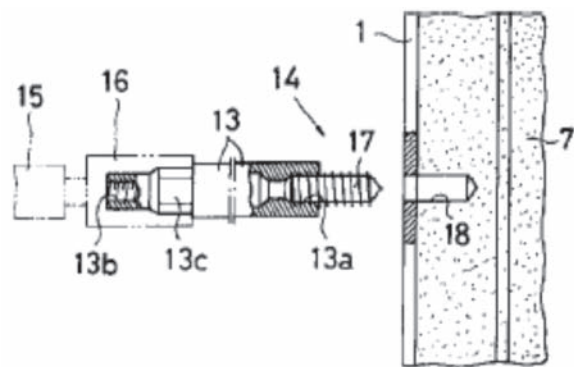


図8 特許発明の要部を示す断面図

<イ号及び争点>

被告製品の構造を図9に示す。連結金具と、タッピングねじ部と、連結金具に設けられるセパレータ案内用と工具装着用を兼ねる部材（以下「セパガイド」という。）とから成る。セパガイドは、その先端側に突片を有する回転工具が挿入される穴と穴の内周側で回転工具の突起と係合するための2本のスリットを備えた構成である。この、内周部に回転工具を装着可能とするセパガイドが、構成要件C2「外周部に、連結金具回転用の工具を軸方向から装着可能な工具装着部13c」を充足するか否か（文言侵害）、およびそれらが均等か否か（均等侵害）が争点となった。

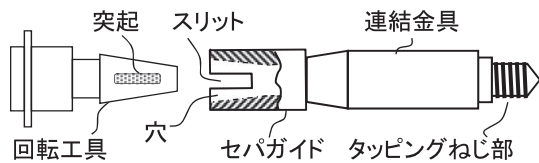


図9 被告製品の概念図

＜裁判所の判断＞

裁判所は、まず文言侵害の判断にて、特許発明の構成要件が機能面に着目した抽象的な記載であることから、明細書の発明の詳細な説明及び図面を参酌した。そして、「連結金具の先端部の内周部にセパレータを螺入するための雌ねじ部13bを形成したために、工具装着部は必然的に連結金具の先端側外周部に設けざるを得なかった」と解した。更に、「係合を連結金具の内周部で行う構成や、係合を連結金具の内周部でも外周部でも行うことができる構成を開示し又は示唆する記載はない。」「この種工具の分野で相互に置換可能な周知慣用技術であることを認めるに足りる証拠もない。」とし、セパガイドの構成を「本件明細書の記載から当業者が実施し得る構成であるということとはできない。」から、被告製品は構成要件C2を充足しないとした。

そして、均等の判断も文言侵害と同様の理由により、構成要件C2を被告製品の構成に置き換えることは、当業者が容易に想到し得たことではないとし、均等論の第3要件（置換容易性の要件）を欠く、と判示した。

(2) 考察及び実務へのフィードバック

＜権利者への提言＞

第3要件は特許権者が主張立証責任を負うべきところ、本事例では原告から十分な証拠に基づく主張立証がなされなかった。本事例では上述のように「工具装着部は必然的に連結金具の先端側外周部に設けざるを得なかった」という事情が認められていることから、被告製品への

置換（工具装着部の位置を連結金具の先端側外周部から内周部に置換）には、いわゆる阻害要因が有ると判断されたと考えられる。このような場合には、単に「設計上の微差にすぎない」との主張だけでは当然不十分で、客観的な証拠を提示した上で置換が容易であることの主張立証を尽くすことが必要である。また、第3要件の判断を行う上で、裁判所は明細書での開示や示唆も判断材料としているから、出願時に均等範囲を広げ得る何らかの記載をしておくことが望ましい。

＜被疑侵害者への提言＞

一方、被疑侵害者は、相違部分に置換することに阻害要因があればその旨を主張し、特許発明では奏しえない独自の作用効果が被告製品によって得られる場合はその旨を主張して、被告製品が特許発明から容易に想到できないことを反論するのが効果的である。さらに、そのことによって相違部分が本質的部分であるとする第1要件の反論も可能となる。

＜第三者への提言＞

同様に、第三者においては、特許明細書に相違部分に通じる技術思想の開示・示唆がないこと、及び特許発明では奏しない独自の作用効果があることを確認しておくべきである。ここで、置換容易の程度は、「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」（東京地判平成10・10・7〔負荷装置システム〕）との裁判例があり、置換したものが新規性がないと言えるほどまで自明な程度であると考えられる。

3. 4 第4要件（容易推考性）

第4要件は、置換が可能であり、かつ、推考容易な技術であっても、当該技術が特許出願当

時公知であったものについては、均等を理由に特許権の効力が及ぶことを肯定できないとする要件である。均等の主張を棄却するために第4要件が根拠として用いられる事例は極めて少なく、前出の図4に示すようにわずか3例である。このうち2例は主たる棄却理由が他に存在し、第4要件については「仮に」「念のため」として予備的に言及した事例であるため、第4要件について本論で論じた事例を以下に紹介する。

(1) 事例紹介

【事例5】「ソフトビニル製大型可動人形の骨格構造および該骨格構造を有するソフトビニル製大型可動人形」事件：東京地裁平成24年1月31日判決（平成20年(ワ)27920）

<事件の概要>

大型の可動人形に関する特許権を有する原告が、軟質ソフトビニル性外皮及びABS樹脂製の骨格からなる可動人形を製造販売する被告に対して、差止め及び損害賠償を求めた。

<発明の概要>

ソフトビニル製の外皮で覆われた大型人形であって、上半身から下半身まで連続した一連の骨格群を有し、所望箇所での屈曲動作ができる。

<イ号及び争点>

構成要件Jにおける「腰部骨格に備えた胴部下端骨格連結部の嵌合穴に回動可能に嵌合される第一嵌入杆を備え」る要件をイ号及びロ号（以下、被告各製品と呼ぶ）が満たすか否かについて争われた（以下、訴訟対象の特許2件のうち、特許発明1（特許第3761523号の請求項1）を「本件発明」と呼ぶ）。

<裁判所の判断>

裁判所は文言侵害について、被告各製品は、「嵌合部」（構成要件Jの「第一嵌入杆」に相当）が、「嵌合部受け」（構成要件Jの「嵌合穴」に相当）に回動しないような規制が施された状態で嵌合されているため、構成要件Jを充足しな

いと判断した。

裁判所は均等の第1要件について、相違部分である「第一嵌入杆」と「嵌合穴」とを回動可能に連結する構成は、本件発明の目的ないし作用効果の重要部分を実現するために複合的に機能する構成中の不可欠な部分をなすものといえることができるから、本件発明の本質的部分に当たるものといふべきであると判断した。

そして、裁判所は均等の第4要件について、本件発明の出願前に発売されたいわゆるプラモデル商品（以下、第1商品と呼ぶ）から容易に推考できたものであるから、被告各製品は本要件を欠くと判断した。

第1商品と被告各製品とは、完成した人形の大きさ（相違点A）、及び「腰部骨格連結部」を構成する部材数（相違点B）の2点で相違していた。

裁判所は相違点Aについて、第1商品において、完成した人形の大きさを「大型」、すなわち全高30cm程度より大きなものとするのは、当業者が本件発明の出願時において、容易に想到し得たものと認められると判断した。

また、相違点Bについて、被告各製品と第1商品とは、前者の「腰部骨格連結部」が「腰部骨格に備えた胴部下端骨格連結部の嵌合穴に回動不能に嵌合される第一嵌入杆」を備えているのに対し、後者の「腰部骨格連結部」に相当する部材は「腰部骨格」に相当する部材と一体に形成されている点において相違すると言及した。裁判所は、両者の構成は実質的には同一のものと評価することができるかと判断し、また、仮に、実質的に同一のものともまではいえないとしても、上記構成を置き換えることは、当業者が適宜定める設計的事項にすぎないものと認められると判断した。本件発明、被告製品、及び第1商品の関係を以下の図10に示す。

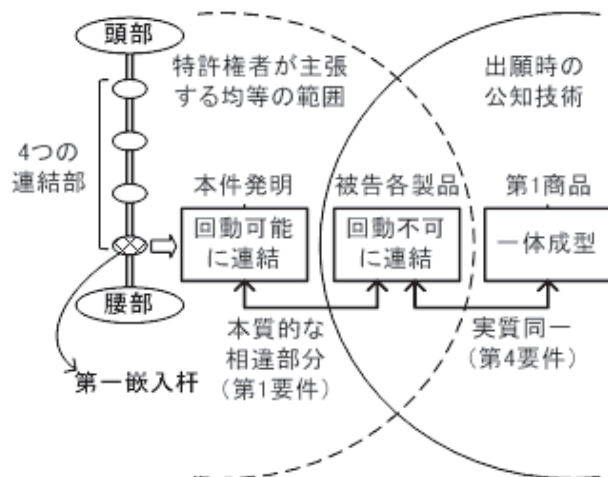


図10 本件発明、被告製品、及び第1商品の関係

(2) 考察及び実務へのフィードバック

＜被疑侵害者への提言＞

図10に示すとおり、原告（特許権者）が主張する均等の範囲（破線部分）は、出願時の公知技術（実線部分）を含むと判断され、認められなかった。

本件は、有効な先行技術文献がなく特許を無効にすることができない場合であっても、第4要件を欠くことで均等侵害の適用を免れるという稀な事例である。被疑侵害者は、対象特許を無効にするための調査に注力しがちであるが、イ号製品と同一または容易に推考可能な公知技術も均等の適用を否定し得る根拠となることを念頭に置いて調査すべきである。

第三者は、特許出願時に存在する公知技術を考慮し、それとの関係で予見可能性を担保することができる。

4. 第5要件（意識的除外）について

4.1 判決の動向

第5要件は、出願人が出願過程において特許発明に含まれない旨を表明した技術には、均等論が適用されないとする要件である。これは、出願過程において出願人が特定の技術をクレ

ムから除外することによって特許が付与されたという経緯があるにもかかわらず、後に当該技術を含むものとして権利主張を行うのは信義則上許されないとする包袋禁反言の法理の表れとされている。包袋禁反言には大きく分けて下記の2つの考え方があり、第5要件の判断にあたっていずれの考え方を採用すべきかが問題となる。

狭義説：公知技術との抵触を避けるためにクレーム減縮を行った場合に限り、当該減縮部分についての権利主張が許されないとする説

広義説：クレーム減縮に至った理由の如何を問わず、当該減縮部分についての権利主張が許されないとする説

この点、同判決の調査官解説によれば、ボールスプライン最高裁判決では、「外形的にそのように解される行動」をとった場合に禁反言の対象とする旨判示していることから、広義説を採用していると説明されている⁶⁾。

一方、上記最高裁判決以降に出された下級審判決では、必ずしも広義説が採用されているわけではない。例えば、ペン型注射器事件判決（大阪高裁 平成11年（ネ）2198）では、手続補正により「ほぼ垂直に保持された状態で」とアンプルの保持態様を限定する要件が付加された審査経過があるところ、この要件は拒絶理由通知における特許拒絶理由を回避するために付加された要件ではない旨の判示がなされ、特許権者が出願段階で減縮補正した部分について均等侵害を認めている。したがって、この裁判例は狭義説に基づくと考えられる。

そこで本節では、第5要件の判断に際し近年の裁判例ではどちらの考え方が採用されているのかを検討する。近年の裁判例で注目すべきは、熱伝導性シリコンゴム組成物事件（知財高裁

平成21年(ネ)10033)であろう。この事件は、特許権者が記載不備の拒絶理由を克服するため、出願手続においてクレームに数値限定を追加する補正を行った事例である。この数値限定から外れている被告製品に対し、特許権者が均等侵害を主張したところ、知財高裁は以下のように判示してこれを否定した。

「一審原告は、本件特許の出願経過において、本件補正によって、～(中略)～『40vol%～80vol%』である旨の構成要件Bを付加したものであるから、一審原告が、その範囲を超えて本件各特許発明の技術的範囲の主張をすることは、外形的に特許請求の範囲から除外されたと解されるものについて技術的範囲に属すると主張することになり、上記特段の事情に該当するというべきである。」

この判決には、記載不備を解消する意図であるか、公知技術との抵触を避ける意図であるかを問わず、一旦クレームから除外した技術については後に権利主張を行うことは許されないとする広義説の考え方が端的に示されているように思われる。そこで、本節では一旦「裁判所は第5要件の判断にあたり広義説を採用している」との仮説に立ち、以下、近年判決が下された他の裁判例からこれを検証することにする。

ここで前出図4を参照すると、裁判所が第5要件について判断を下した事件数は14件であり、その内訳は以下の通りである。

第5要件を満たさないとする棄却判断	9件
第5要件を満たすと認容判断	5件

棄却判断を下した9件のうち、上記熱伝導性シリコンゴム組成物事件を除いた8件は、全て公知技術との抵触を回避するためにクレーム減縮を行ったという経緯があるため、狭義説と広義説いずれを採用しても結論に差異は生じない。一方、認容判断を下した5件のうち、4件

については特許権者が出願段階でクレーム減縮を行っているにもかかわらず、均等が認められているため、ペン型注射器事件判決と同様に狭義説が採用された可能性がある。以下、この4件の内容を検討し、上記の仮説を検証する。

4. 2 減縮補正した請求項で均等が認められた事例

【事例6】「ヤゲン付眼鏡レンズの供給方法」
事件：東京地裁平成19年12月14日判決（平成16年(ワ)25576)

＜事件の概要＞

眼鏡レンズの供給システムに関する特許権を有する原告が、被告に対して、眼鏡レンズの製造の差止及び損害賠償等を求めた事例である。

＜発明の概要＞

眼鏡レンズをフレームサイズに加工するためのシステムに関する発明である。眼鏡フレームのデータは、店舗の発注側コンピュータに入力され、加工工場の製造側コンピュータへ送信される。加工工場では眼鏡フレームが手元になくても、レンズの加工が可能となる。

＜イ号及び争点＞

本件発明では、発注側コンピュータで眼鏡レンズの加工に必要なデータを算出している。一方、イ号製品では、眼鏡フレームの測定装置で眼鏡レンズの加工に必要なデータを算出している。イ号製品が文言侵害及び均等侵害を構成するかが争われた。

＜裁判所の判断＞

裁判では文言侵害は認められなかったが、イ号製品の均等侵害が認められた。

＜考察＞

本件特許権は、審査において記載不備による拒絶理由が通知されている。原告はその際に特許請求の範囲に「発注側コンピュータで眼鏡レンズの加工に必要なデータを算出する」限定を追加する補正を行っている。

しかし、被告は裁判において、請求項の減縮補正を根拠とする意識的除外（第5要件）の主張を行わなかった。そのため意識的除外は争点とならず、裁判所も被告が自白したものとみなし、均等侵害を認めたとと思われる。

裁判所の多くが広義説に基づいて均等侵害を判断している状況に鑑みれば、本事例において、被告が請求項の減縮補正を根拠とする意識的除外を主張すれば、均等侵害が認められなかった可能性もあったと思われる。

【事例7】「椅子式エアーマッサージ機」事件：知財高裁平成18年9月25日判決（平成17年（ネ）10047）（原審）東京地裁平成13年（ワ）3485

<事件の概要>

圧搾空気により膨縮する袋体を特徴とする椅子式エアーマッサージ機に係る特許権を有する原告が、被告が販売する椅子式エアーマッサージ機の製造等について差止及び損害賠償を求めた事例である。

<発明の概要>

圧搾空気の給排気により膨縮する袋体を、座面や使用者の脚部を両側から挟持する位置に備えた椅子式エアーマッサージ機である。袋体を膨らませることで使用者の脚部を固定しながら、使用者を持ち上げるように座面の袋体を膨張させる。このようにすることで、使用者の腿部や尻部の筋肉をストレッチしつつ、マッサージを行うことができる。

<イ号及び争点>

本件発明では、使用者の脚部の各々の両側に袋体を備え、両側の袋体を膨張させることで左右の脚部を両側から挟持して固定する。

イ号製品は左右の脚部の各々の一方側にのみ袋体を備え、他方側には緩衝材のウレタンを備えている。袋体を膨張させることで、袋体による押圧力と、ウレタンに生じる反作用の力で左右の脚部をそれぞれ固定する。

第一審では文言侵害が争われ、第二審では均等侵害が争われた。

<裁判所の判断>

（第一審）

原告の特許権は、「左右の脚部の各々の両側に袋体が配置される構成」に限定されないと裁判所は判断した。つまり、左右の脚部を一体の脚部とした場合、この一体の脚部の両側に袋体が配置されていた被告製品は、原告の特許権を文言侵害すると判断した。

（第二審）

知財高裁は、原告の特許権を、「左右の脚部の各々の両側に袋体が配置される構成」に限定されると判断し、左右の脚部の各々の一方にウレタンを備える被告製品は、原告特許権の文言侵害を構成しないと判断した。

しかし、原告は特許出願手続において脚部の一方側にウレタンを配置する構成を意識的に除外したと評価し得る行動をとったと認めるに足りる証拠はないと判断し、被告の均等侵害を認めた。

<考察>

本件の技術的なポイントは、「脚部を固定した状態で座面の袋体を膨張させることで、腿部等をストレッチしつつマッサージを行う」点である。この点を明確にするため、原告は拒絶理由対応時に「圧搾空気の給排気に伴って膨縮し、膨張時に使用者を押上げる座部用袋体が配設された座部」「膨張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置部」「脚用袋体が膨張して使用者の脚部を挟持した状態で、前記座部用袋体が使用者を押上げるように膨張する」という内容を請求項に追加し、減縮補正している。その補正の後、本件は特許査定がされている。

判決文を読む限り、原告が拒絶理由通知の対応時に行った請求項の減縮補正について、被告はこれを根拠とする意識的除外を明確には主張

していないように思われる。中間応答時における減縮補正が意識的除外にあたるとする第5要件の主張が明確にされなかったことにより、知財高裁は請求項の減縮補正にもかかわらず、均等侵害を認めたものと思われる。

なお、第一審において、裁判所は被告に対して、「複数の特許権を侵害していること」「権利回避のための措置がとられた形跡がないこと」等を厳しく指摘している。このことも、第二審における裁判官の、原告有利となる心証形成に影響したと思われる。

【事例8（前掲：事例1）】「地下構造物用丸型蓋」事件：事件番号等（略）

<イ号及び争点>

イ号製品は、特許発明の「受枠凹曲面部」に相当する構成として、平面的に形成された「段部」を有しており、本件発明に関する特許権のように「凹曲面部」ではない。特許権者である原告は、拒絶対応時に特許請求の範囲を補正したところ、「凹曲面部」に関する限定を加えた経緯がある。この「受枠の『凹曲面部』を『段部』に代える構成」が文言侵害および均等侵害を構成するかが争われた。

<裁判所の判断>

（原審）

裁判所は、イ号製品の受枠の「段部」は垂直面と水平面とで形成されており、本件発明の構成要件を充足しないため、文言侵害を認めず、さらに、本件発明の「受枠凹曲面部」は本質的部分に該当するとして、均等侵害も認めなかった。

（控訴審）

裁判所は、文言侵害は認めなかったものの、均等侵害については、特許出願手続において、イ号製品における「受枠の『凹曲面部』を『段部』に代える構成」が意識的に除外されたなどの特段の事情があったと認めるに足りる証拠は

ないと判断し、被告の均等侵害を認めた。

<考察>

イ号製品との相違部分である「受枠凹曲面部」は、出願時の請求項に元々記載されていたことから、拒絶応答時に「受枠凹曲面部」に関する限定をさらに請求項に追加したとしても、その行為自体は被告製品を意識的に除外したことにはならないと考えられる。すなわち、請求項の減縮補正が意識的除外にあたるというためには、減縮補正前の特許請求の範囲が被告製品を含んでおり、減縮補正後の特許請求の範囲が被告製品を含まないものとなっていることが必要であり、本事例はこれに当てはまらない。したがって、知財高裁は、特許権者が審査過程において特許請求の範囲を減縮したにもかかわらず、減縮部分についてイ号の均等侵害を認めたものとする。

【事例9】「置棚」事件：大阪高裁平成19年11月27日判決（平成16年（ネ）2563）、大阪地裁平成14年（ワ）13527

<事例の概要>

外管を伸縮させることにより置棚の全長を適宜調節することを特徴とする置棚に係る特許権を有する原告が、被告が販売する置棚の製造等について差止及び損害賠償を求めた事例である。

<発明の概要>

左右の支脚間に架橋した棚受用横棧上に適宜着脱自在な取替棚を掛止してなる置棚において、棚受用横棧は外管に内管を伸縮可能に挿通してなると共に、内管側の支脚から外管にかけて水平に支持し、かつ外管に対する支持部を当該外管の伸縮に応じて摺動自在とした固定棚を設ける。このようにすることで、棚受用の横棧を伸縮自在に構成したので、収納空間の寸法に応じて置棚のサイズを調整できる。

<イ号及び争点>

特許権者である原告は、本件特許に対する無効審判手続において、訂正請求によって特許請求の範囲を減縮しており、「固定棚の先端の支持部」を「固定棚の先端の円形孔からなる支持部」とした。このことにより「断面が『真円状の孔』以外の形状の孔」を意識的に除外したか否かが争われた。被告製品の支持部の形態は、「下半分が円形で上半分が角丸略四角形であり中央部から下方に向かって突出片を有する孔からなる」というものであった。

<裁判所の判断>

(原審)

原審では、裁判所は訂正前の特許請求の範囲で被告製品の構成要件充足性を判断し、被告製品は原告の特許権を文言侵害すると判断した。

(控訴審)

原告が原審の判決後に訂正請求によって特許請求の範囲を減縮したことから、控訴審では、裁判所は訂正後の特許請求の範囲で被告製品の構成要件充足性を判断した。裁判所は、無効審判手続の経緯を参酌した上で、「円形孔」を広く解釈し、「本件発明（訂正後）における『円形孔からなる』は、真円形に限定されず、一部が開放した形状のものを除外し、周囲が完全に取り囲まれた形状のものであれば、半円形、楕円形、略円形等を広く含む技術概念というべき」と説示し、被告製品は原告特許権を文言侵害すると判断した。

また、裁判所は、被告製品の構成における支持部の形態のものが特許発明の構成要件の「円形孔からなる支持部」に該当しない場合の仮想的判断として、均等侵害が成立するか否かを判断した。ここで、裁判所は、第5要件の判断においても引用発明の構成を訂正によって回避した意図を参酌し、次のように判断した。「前記のとおり、本件訂正は、(中略)、かかる限定した構成により、引用発明1が固定棚を支脚間に棚受用横棧を架橋した状態で着脱できるのに対

して着脱自在でない作用効果のものに限定したにすぎないというべきである。そうすると、本件訂正により、上記下方の開放された形状のものを除外する趣旨であったことが認められるものの、それ以外の形状のものを意識的に除外したとまでは断定できない。」結論として、被告製品の構成における支持部の形態のものが意識的に除外されたなどの特段の事情があったと認めるに足りる証拠はないとして、被告の均等侵害を認めた。

<考察>

本事例は、第5要件の判断において特許権者による訂正請求の意図が参酌され、意識的除外にあたらぬ旨の判断がされている点で、狭義説の考え方が垣間見える稀な事例といえる。しかし、本事例は裁判所が主位的判断において文言侵害を認めた事例であることを併せて考慮すると、予備的判断としての均等論においても結論として侵害を認める筋の事例であったとの見方もできるように思われる。「円形孔からなる支持部」という構成で文言侵害を認めている以上は、本件訂正によって被告製品を意識的に除外したとの論理構成をとることはできないため、狭義説の考え方を適用して均等侵害を認められたものとも考えられる。

4. 3 小 括

以上、4つの事例を検討し、減縮補正後の請求項において均等侵害が認められた主要因を考察した。事例9の置棚事件を除く3件については、広義説の考え方と矛盾するものではなく、意識的除外と判断されることなく均等が認められるべき要因が存在することがわかった。また、置棚事件については主位的判断として文言侵害が認められている特殊な事例であり、裁判所が狭義説の考え方を積極的に採り入れているとは考えにくい。4.1で考察したとおり、第5要件における裁判所の基本的な考え方は広義説に基

づくと考えて差し支えないと思われる。

4. 4 実務へのフィードバック

(1) 権利者への提言

均等論の第5要件の判断について、近年の日本の裁判所が広義説を採用する傾向が強いことから考えると、基本的なことではあるが、権利化段階において、特許法第29条違反（新規性・進歩性違反）の拒絶理由に対しては勿論、同法第36条違反（明細書の記載不備違反）の拒絶理由に対しても、安易な限定や主張を避けるべきである。

例えば、請求項に記載された発明の一部についてのみ、審査官からサポート要件を満たさないとして、特許法第36条6項1号の拒絶理由通知を受けた場合であっても、審査官の指摘通りに、安易にその一部を除外する補正をして特許権の取得を目指すのではなく、前述したように、後の侵害訴訟においては、補正により除外された部分について、その補正の理由を問わず、権利侵害が認められ難いことを十分に認識し、自己実施の範囲は勿論のこと、他社に参入されるおそれのある範囲等を考慮に入れ、慎重に権利取得する範囲を検討するべきであろう。

また、出願時においても、将来において、明らかに記載不備を指摘され、減縮する補正等を余儀なくされるような、無駄に権利範囲を広くした請求項の記載は避けるべきであろう。本章で検討した裁判所の意識的除外に対する考え方からすると、限定や主張で除外された部分については、権利侵害が認められないばかりか、侵害を回避できる部分として明確になってしまい、他社の参入を容易とする可能性もでてくる。一方で、限定等を行うことなく特許権を取得できた場合には、将来において、特許発明と均等の範囲まで権利侵害を主張できる余地を残すことができ、他社牽制にもつながる可能性もある。特にパイオニア発明は、技術的・経済的価値が

高く、技術革新を促進するうえで、重要な発明である一方で、関連する先行技術が少なく、一般的に技術の適用範囲も広いことから、出願当初から完全な明細書を作成することは困難を伴うと考えられるが、出願人としては、先行調査を尽くした上で、妥当な範囲で請求項を記載し、将来的にサポート要件違反の拒絶理由を受けないように配慮しておくことが求められる。

(2) 第三者への提言

均等侵害が認められると、権利者側にとっては、特許権の権利行使の範囲が広くなり、権利行使がし易い反面、事業活動を行っている第三者の立場に立つと、競合他社からの特許権の行使を防御する上で、均等侵害へのリスク対策が極めて重要な課題になってくると考える⁷⁾。今回の検討結果から、第三者の留意点として、以下の内容を提言する。

先述のとおり、裁判所の基本的な考え方は広義説に基づくものであると考えられることから、第三者は、審査過程における権利者の補正や主張内容を細部に亘って確認する必要がある。均等論における意識的除外に該当する部分を明確に把握した上で、特許の技術的範囲と実施（予定）品との抵触判断作業を行い、均等侵害を意識した侵害回避策を事前に講じておくことが、後々の侵害訴訟リスクを軽減する上で極めて重要である。

4. 5 対応外国特許の影響

特許発明の対応外国（ファミリー）特許の審査過程において、国内特許の審査過程では引用されなかった先行文献にて進歩性を否定されるケースが実務上は起こりうる。このようなケースで、権利者側が拒絶理由を回避することを目的とした減縮補正を対応外国特許で行っていた場合、仮に国内特許が減縮補正を行わず権利化されていたとしても、その先行文献との関係で

無効理由を有している可能性があり、本来国内でも同様の補正がされるべきものである（図11）。国内特許の均等侵害判断の際に、対応外国（ファミリー）特許の審査過程で引用された公知文献を考慮して第5要件の判断がされた裁判例は今回調査した範囲では無かったが、仮に争点となった場合には、第5要件の判断に影響を与える可能性が十分にあると考えられる。そのため、第三者においては、対応外国（ファミリー）特許の審査過程の権利者側の主張、特に審査包袋の中で主張した明細書内に記載された当該特許発明の本質的部分に関わる文言定義の有無や、クレームに対する効果の主張などを確認し、十分に検討すべきである。

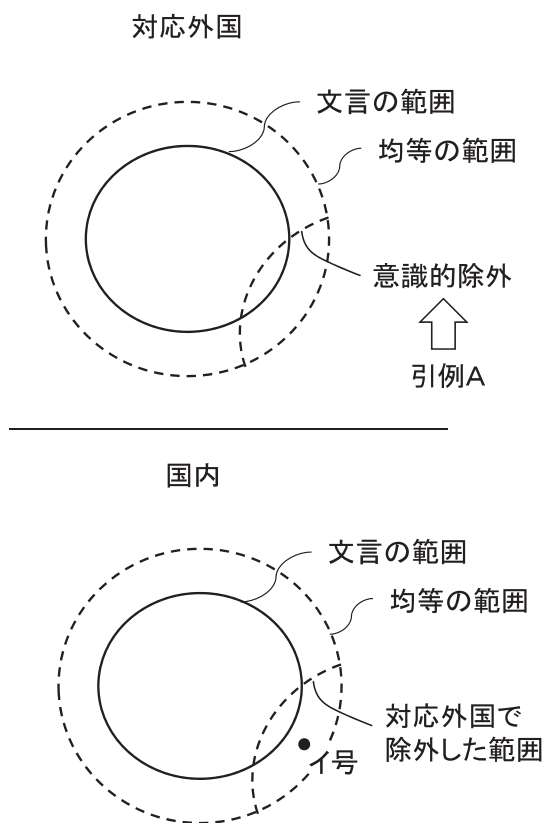


図11 対応外国（ファミリー）特許における意識的除外が与える影響

5. おわりに

本稿では、均等の5要件について具体的判断

が示された近年の裁判例を紹介し、実務上の提言をまとめたが、最後に第1要件と第5要件について要点のおさらいをしておきたい。

過去の均等論裁判例を見る限り、均等論において争点となりやすい第1要件については、先行技術の内容が特許発明の本質的部分の認定に影響を与えることに留意すべきであろう。他者特許の侵害を未然に防止する第三者の立場から見ると、特許の無効化資料を探す際に、特許発明の新規性、進歩性を否定する材料としてだけでなく、本質的部分を可能な限り狭く解釈させる材料として公知文献を調査、活用することも念頭に置くことが望ましい。事例5（図10）で紹介したとおり、被疑侵害製品と類似の構成を持つ公知技術が発見できれば、第1要件だけでなく、第4要件でも均等侵害を否定することも可能である。

また、第5要件については、裁判所は補正によってクレームを減縮した事実を「意識的除外」と認定する傾向が強いことに留意すべきである。対応外国（ファミリー）案件を含めて審査経過を確認し、「意識的除外」と判断すべき補正をした経過がないかどうかを検討することが肝要であると考えられる。

以上、本稿で紹介した裁判所の判断事例が、企業における知財実務に携わる皆様の一助になれば幸いである。

本稿は、2012年度特許第2委員会第4小委員会の構成員である平林哲生（小委員長 パナソニック）、渡邊潤（小委員長補佐 ブリヂストン）、伊藤紳一郎（積水化学工業）、大賀正広（旭化成）、梶原克哲（中外製薬）、河村努（JFEスチール）、後藤大輔（NTN）、柴田有香（日本電気）、新座貴士（豊田中央研究所）、杉山忠裕（カシオ計算機）、高井康好（キヤノン）、高田和孝（クボタ）、田中修（リコー）の執筆によるものである。特許第2委員会の原田良一委員長（日本信号）、下萩原勉委員長代理（日立製作所）に

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は本稿の内容について種々のご助言を頂いた。

注 記

- 1) 西田美昭「侵害訴訟における均等の法理」牧野利秋・飯村敏明編『新・裁判実務大系4 知的財産関係訴訟法』p.190 (2001) 青林書院
- 2) 園部, パテント, Vol.59, No.5, pp.73-76 (2006)
- 3) 高見, パテント, Vol.65, No.5, pp.103-114 (2012)
- 4) 法曹会「最高裁判所判例解説 民事編 平成10年度(上)」p.127 (2012) 法曹会
- 5) 中山信弘「特許法(初版)」pp.404-408 (2012), 弘文堂
- 6) 法曹会「最高裁判所判例解説 民事編 平成10年度(上)」pp.112-185 (2012) 法曹会
- 7) 塚原朋一, 知財管理, Vol.61, No.12, pp.1777-1787 (2011)

(原稿受領日 2013年10月1日)

