

平成15年度

均等論適用による
特許発明の保護法理に関する比較法的研究



東洋大学 大学院 法学研究科
私法学専攻 博士後期課程3年
4410010003

前田和男

平成 15 年度

(博士論文)

均等論適用による
特許発明の保護法理に関する比較法的研究



東洋大学大学院法学研究科

私法学専攻博士後期課程 3 年

(4410010003)

前 田 和 男

は し が き

発明は、人間の知的、精神的創作活動の結果生じた技術的思想乃至は情報に係る創作物であり、特許庁における審査を経て権利化され、特許権として確立された後に初めて法的保護を受ける適格性を得ることができるものである。また、特許権はわが国においては、「自然法則を利用した技術的思想の創作（特2条1項）」であることを条件として制度化された権利であり、保護の対象となるべき発明は、明細書、特許請求の範囲及び図面の記載内容によってのみ特定把握されるという特性を有するものである。したがって、特許発明の保護範囲を画定する場合には、特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面の記載内容を離れて、これを解釈することは不可能である。特に特許権侵害訴訟の場においては、その内容、殊に特許請求の範囲の解釈を抜きにして考えることはできない。

近年、わが国においては、官民を挙げて特許権の保護を強化して産業の発展に寄与することができるような技術開発を促進すると共に、諸外国との技術競争や侵害訴訟にも対抗し得るような法的手段の整備や条文解釈の強化を図ることが産業競争政策の中での重要な課題であるとの認識に基づき、知的財産立国を目指す諸政策が実施に移されている。恰も平成14年11月27日には、「知的財産基本法」が成立した。この基本法においては、知的財産に関する施策を集中的・計画的に推進し、知的財産の創造及び活用による付加価値の創出を基軸とした活力ある経済社会を実現することを目的としている。このような傾向は、アメリカを初めとする先進諸外国における、いわゆるプロ・パテント (pro-patent)、グローバリゼーション (globalization)、ハーモナイゼーション (harmonization)、すなわち、国際調和といった、国境を超えた知的財産権保護政策の影響によるところが極めて大きいと考えられる。

本稿の主題となる均等論 (doctrine of equivalents) は、特許発明の保護を巡る最も重要な特許発明の保護範囲を解釈し、確定するための法理である。均等論が実務上問題になるのは、特許権の侵害訴訟が提起された場合である。特許権が侵害された場合には、相手方が製造等をする製品又は方法（以下「対象製品等」という）が特許発明（特2条2項）の保護範囲に属するものであるか否かについて、当該特許発明に係る特許請求の範囲と対象製品等との間で、それぞれの構成要件に関する対比解釈を行う必要性が生じる。この対比解釈において、対象製品等が特許請求の範囲に記載された文言通りのもの、すなわち、文言侵害 (literal infringement) として解釈されるのか、それとも、特許請求の範囲に記載された文言の範囲を超えた、一定の基準に基づく均等論の適用による侵害判断 (infringement under the doctrine of equivalents) が認められるべきものであるのかについて長年議論されてきたものである。特許権侵害訴訟の場面における均等論の成否は、結果的に特許権が法的保護に値するか否かを決定する場面での法的判断であるに止まらず、特許庁の審査段階における特許性の判断にまで踏み込んで分析しない限り、特許権者と第三者との真の衡平を見出すことはできない。

均等論に関する議論は、それ程新しいものではなく、均等論を認めた判決が少なかった時代から夥しい数の論文が公表されている。しかし、それらの全てが決して普遍妥当な定義や理論を提供するものとはなっていないというのが実情である。むしろ、従来からのわが国における判例や学説においては、均等論の適用について極めて慎重であり、かつ、その要件の解釈については、必ずしも統一的なものであるとはいえず、また、実務家や学者の間での認識も徹底したものではなかった。

しかし、特許権の保護を十分なものとして、特許権者の保護を強化しようとするプロ・パテントの理念に沿うためには、特許請求の範囲の記載を超えた一定の基準に基づく拡張解釈が必要になることは明らかである。このことについては、平成6年度の工業所有権審議会でも審議され、「現行の特許法第70条の範囲内でも、事案に応じて均等の範囲でカバーできる」との答申が出されている。加えて平成10年2月24日には、均等論について正面から明確に論じた最初の最高裁判決でもある、発明の名称を「無限摺動用ボールスプライン軸受」とする特許権に関する侵害差止請求事件（最高裁平成6年（オ）第1083号）において、最高裁第三小法廷が「明細書の特許請求の範囲の記載と一部異なる製品等が発明の構成と均等なものとしてその技術範囲に属する」とする判決を下した。この最高裁判決を契機として、わが国においても均等論の適用についての肯定的な議論や司法判断が支配的になりつつある。

アメリカにおいては、均等論が特許権侵害事件対応のための一般原則であった。米国においては、1950年の連邦最高裁判所による「グレーバートンク事件(Graver Tank case)」判決において採用された3要素テスト(triple identity test)が今日でも基本的なルールであるとされている。また、ドイツでは特許庁と管轄裁判所の職務分掌を前提とする三分法理論(Dreiteilungslehre)が採用されてきたが、欧州特許条約69条と、その解釈についてのプロトコールの制定を機に、従来均等論に対する修正が迫られている。このように、均等論に関する内容検討に際しては、アメリカ、ドイツ及びイギリス等の諸外国の法制度及び判例等との比較法的考察が必要になるものと考えられる。

折しも、アメリカにおいては、2002年（平成14年）5月28日に、連邦最高裁判所が懸案となっていた「フェスト事件(Festo case)」について、CAFC大法廷によって2000年（平成12年）11月29日に下された均等論に対する完全な排除(complete bar)判決を破棄してこれを原審へ差戻すと共に、均等論は、いまだ特許権侵害訴訟において適用されるべき法理であるという柔軟な排除(flexible bar)へ引き戻す判決を下した。この判決は、アメリカにおける均等論の適用について、柔軟な適用を示唆するものではあるが、特許権者に対しては新たな負担を強いるものでもあり、均等論の適用については今後益々厳しい条件を克服することが要求されており、アメリカにおけるプロ・パテント政策の終焉を予想させるものであるとも解される。連邦最高裁判所によるフェスト事件判決は、今後わが国における均等論学説に与える影響も無視できないものであると思われる。

本稿が意図するところは、このような均等論を巡る内外国における法的位置付けや

その解釈、判例の動向等を参酌し、わが国における均等論適用における特許発明の保護法理に関して比較法的な考察を加え、特許発明の保護法理の何たるかを明確にすると共に、均等論適用による特許発明の保護範囲の確定（画定）において、如何なる基準のもとに体系化されるべきかについて論証することにある。

本稿が掲げた論題の大きさに比較して、資料の分析や論述に不十分な点があることは、浅学非才な筆者に非があることはいうまでもない。そのような不十分な点に関する改善については他日を期すべきものであると考えている。

本稿の執筆にあたっては、多くの先輩諸氏の研究論文を通じて色々と貴重な教えを受けた。また、内外国に在住する筆者の盟友からは、貴重な資料やご意見を戴いた。特に、本稿の完成には、東洋大学大学院教授盛岡一夫先生、及び非常勤講師（一橋大学大学院教授）布井千博先生から特別のご指導を戴いており、心からお礼申し上げる次第である。

平成15年10月

東洋大学大学院法学研究科私法学専攻
博士後期課程3年 前田和男

目 次

はしがき
凡 例

序 章	1
第 1 節 本稿の趣旨と方法論	1
第 2 節 用語の定義とその考え方	4
第 1 章 わが国における均等論	8
第 1 節 均等論の意義	8
第 1 款 問題の所在	8
第 2 款 均等論の基本的な考え方	10
第 3 款 均等論の法的根拠	11
第 1 項 従来の見解（報償説）	11
第 2 項 平成10年最高裁判決における見解（発明奨励説）	13
第 4 款 均等論の必要性和平成10年最高裁判決の有する意義	14
第 1 項 均等論を巡る国際的動向	14
第 2 項 クレーム記載の困難性	16
第 3 項 特許発明の技術的範囲の顕在化	16
第 2 節 均等論の系譜と特徴	18
第 1 款 意義	18
第 2 款 大正10年法における技術的範囲解釈	20
第 1 項 大正10年法の特徴	20
第 2 項 大正10年法における特許発明の技術的範囲の解釈	21
第 3 款 昭和34年法（平成6年改正前）における技術的範囲解釈	23
第 1 項 昭和34年法の特徴	23
第 2 項 昭和34年法における特許発明の技術的範囲の解釈	24
第 4 款 平成6年改正法以後における技術的範囲解釈	26
第 1 項 平成6年改正法の特徴	26
第 2 項 平成6年改正法における特許発明の技術的範囲の解釈	27
第 5 款 平成14年改正法の意義（新しいクレーム制度の導入）	29
第 1 項 発明概念と特許権の効力に関する変更	29
第 2 項 クレームの取り扱いに関する改正	30
第 3 節 均等論の適用範囲	31
第 1 款 均等論の態様	31
第 2 款 出願系における均等	31
第 1 項 出願系の均等の意義	31

第2項	出願系の均等の問題点	33
第3項	小括	34
第3款	侵害系における均等	35
第1項	侵害系の均等の意義	35
第2項	侵害系の均等の問題点	36
第3項	小括	40
第2章	均等論適用における要件解釈	42
第1節	要件解釈の意義	42
第1款	経緯	42
第2款	平成10年最高裁判決の内容	42
第1項	事案の概要	43
第2項	本件発明の技術的範囲とイ号製品との対比	43
第3項	最高裁判所の判断	49
第3款	平成10年最高裁判決の有する意義	50
第2節	平成10年最高裁判決において示された均等論適用上の要件	55
第1款	判決の要旨	55
第2款	均等論適用要件	55
第3款	均等論を適用すべき理由	57
第4款	均等論適用要件に関する一考察	58
第3節	均等論適用要件に関する個別的検討	61
第1款	積極的要件	61
第1項	本質的部分について	61
第2項	置換可能性について	66
第3項	置換容易性について	68
第2款	消極的要件	71
第1項	推考容易性（公知技術）について	71
第2項	意識的除外（出願経過禁反言）の有無について	73
第3款	間接侵害と均等論	78
第4款	主張立証責任	78
第5款	機能表現と均等論	79
第1項	意義	79
第2項	機能表現クレームの問題点	79
第3項	機能表現とは何か	80
第4項	機能表現クレームにおける均等論適用の必要性	82
第6款	小括	82
第4節	均等論適用に関する下級審判決の動向と規範の定立	84
第1款	平成10年最高裁判決以後における均等論適用例	84

第1項	意義	84
第2項	下級審判決における司法判断	85
第3項	均等論容認判決例による均等論適用要件の検証	90
第4項	その他の判決例	119
第5項	下級審判決における均等論適用要件に関する解釈	129
第2款	均等論明文化に関する問題点	148
第1項	意義	148
第2項	国際的環境	149
第3項	今後の対応	151
第3章	諸外国における均等論とその影響	153
第1節	序説	153
第1款	問題の所在	153
第2款	わが国への影響	155
第2節	アメリカにおける均等論	157
第1款	アメリカにおける均等論の歴史的考察	157
第1項	意義	157
第2項	アメリカにおける均等論の歴史的意義	158
第2款	グレーバートンク事件の概要	159
第1項	事案の概要	159
第2項	アメリカ特許（USP）2,043,960号の内容と事実関係	160
第3項	グレーバートンク事件判決要旨	161
第3款	アメリカにおける均等論適用要件	163
第1項	グレーバートンク事件における均等論適用要件の分析	163
第2項	均等論とアメリカ特許法112条第6パラグラフとの関係	164
第3項	均等論適用上の問題点	166
第4款	グレーバートンク事件判決以後における新しいルール	168
第1項	エレメント・バイ・エレメント・ルールの確認	168
第2項	マークマン事件判決の意義	170
第3項	マークマン・ヒヤリング	172
第5款	ワナー・ジエンキンソン事件連邦最高裁判決概要	175
第1項	意義	175
第2項	事件の背景	176
第3項	C A F C の判決	177
第4項	連邦最高裁の判決	178
第6款	フェスト事件連邦最高裁判決概要	181
第1項	意義	181
第2項	事件の背景	182

第3項	フェスト社の特許権の内容	183
第4項	イ号（SMC社）製品の特徴	186
第5項	C A F Cの判決	186
第6項	連邦最高裁の判決	189
第7款	わが国とアメリカにおける特許発明の保護に関する対応関係	193
第1項	アメリカにおける均等論適用要件	193
第2項	均等論適用要件に関する対応関係	194
第3節	ドイツにおける均等論	202
第1款	ドイツにおける均等論の歴史的考察	202
第1項	意義	202
第2項	ドイツにおける均等論の系譜	203
第2款	現行法下における均等論適用判決例	208
第1項	「成型された縁石（Formstein）事件」判決の概要	208
第2項	「成型された縁石事件」以後の連邦最高裁判決例	214
第3項	フォルムシュタイン抗弁が適用された事例	221
第3款	ドイツにおける侵害判断のプロセス	222
第1項	文言侵害の検討	222
第2項	均等侵害の検討	223
第3項	均等侵害に対する抗弁	224
第4款	わが国とドイツにおける特許発明の保護に関する対応関係	224
第1項	意義	224
第2項	均等論適用要件に関する対応関係	224
第4節	イギリスにおける均等論	226
第1款	イギリスにおける均等論の歴史的考察	226
第1項	意義	226
第2項	イギリスにおける均等論の系譜	226
第2款	イギリスにおける近時の判決の傾向	230
第1項	意義	230
第2項	カトニック（Catnic）事件判決の概要	230
第3款	わが国とイギリスにおける特許発明の保護に関する対応関係	235
第1項	意義	235
第2項	均等論適用要件に関する対応関係	236
第3項	欧州特許条約との関係	236
第4章	わが国における特許発明の保護法理	238
	～均等論の位置付けとの関係において～	
第1節	特許権の本質と均等論	238
第1款	特許権の本質	238

第1項	問題の所在	238
第2項	特許権の本質に関する考察	240
第3項	専用権説の根拠	241
第2款	特許権本質論と均等論の関係	244
第1項	意義	244
第2項	特許権本質論における均等論の位置付け	245
第2節	特許権の効力	247
第1款	意義	247
第2款	特許発明の内容	247
第1項	特許発明とは	247
第2項	特許発明の確定	248
第3項	特許発明の実施	249
第4項	実施の意義	250
第3款	クレームの意義	251
第1項	クレームの記載	251
第2項	クレームの範囲	251
第4款	学説・判例の考え方	252
第1項	旧法（大正10年法）時における考え方	252
第2項	現行法（昭和34年法）における考え方	253
第3節	特許発明の技術的範囲と均等論	255
第1款	特許発明の技術的範囲の意義	255
第1項	技術的範囲とは	255
第2項	技術的範囲に関する考え方	256
第2款	均等論適用の可能性	258
第4節	特許発明の保護範囲と均等論	262
第1款	特許法68条と70条の関係	262
第1項	意義	262
第2項	特許権の本質的効力の考え方の違いによる解釈	262
第2款	特許発明の保護範囲	265
第1項	保護範囲の位置付け	265
第2項	技術的範囲と保護範囲の広狭	266
第3項	保護範囲に関する問題点の検証	270
第4項	小括	273
結語		274
主要参考文献		276

凡 例

本稿中に使用した略語は、以下の通りである。

I 法令等

本文（ ）内で法令等を引用するときは、次に示す通りの略語を用い、条文等の引用に際しては、すべて「第」の字を省略する。

特	特許法
実	実用新案法
意	意匠法
商	商標法
特施法	特許法施行法
特施規	特許法施行規則
民	民法
著	著作権法
独禁法	私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
不競法	不正競争防止法
パリ条約	工業所有権の保護に関する1887年3月20日のパリ条約

II 判例集

本文又は注記中に裁判例等の出展を引用するときは、次のいずれかの略語を用いる。

民集	最高裁判所（又は大審院）民事判例集
民録	大審院民事判決録
行集	行政事件裁判例集
下民集	下級裁判所民事判例集
行裁例集	行政事件裁判例集
無体集	無体財産権関係民事・行政裁判例集（平成2年まで）
知的集	知的財産権関係民事・行政裁判例集（平成3年から）
取消集	審決取消訴訟判決集
判工	兼子 一・染野義信共編「判例工業所有権法」
判工二期	染野義信・染野啓子 判例工業所有権法第二期版
知的裁例集	最高裁判所ホームページ（HP）知的財産権裁判例集（速報） < http://www.courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf >
LEX/DB	TKC法律情報データベース（LEX/DB INTERNET） < http://www.tkclex.ne.jp/ >
AIPLA	American Intellectual Property Law Associationホームページ（HP） < http://www.aipla.org/ >

Ⅲ 雑誌等

本文又は注記中に雑誌からの出展を引用するときは、次のいずれかの略語を用いる。

(1) 国内雑誌

判時	判例時報（日本評論社）
法時	法曹時報（法曹会）
判タ	判例タイムス（判例タイムズ社）
ジュリ	ジュリスト（有斐閣）
特企	特許と企業（日本パテントアカデミー）
特管	特許管理（日本特許協会）
知管	知財管理（知的財産協会）
パテ	パテント（日本弁理士会）
審査便覧	特許・実用新案審査便覧（特許庁編）
研究	特許研究（発明協会）
発明	発明協会月刊誌
年報	学会年報（日本工業所有権法学会）
国際法務	月刊国際法務戦略（有限会社アイ・エル・エス出版）
フォーラム	知財研フォーラム（財団法人知的財産研究所）
ニュース	特許ニュース（通商産業調査会）
A I P P I	日本国際工業所有権保護協会月報

(2) 外国雑誌等

U S P Q	The United States Patents Quarterly（巻数が先に、頁数が後に記載される。例：214 USPQ. 251）
U S P Q 2 d	The United States Patents Quarterly 2nd Edition
I I C	International Review of Industrial Property and Copyright Law
G R U R	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
R P C	Reports of Patent, Design and Trademark Cases

Ⅳ 裁判所名略称

大審院	大審院
最高裁	最高裁判所
高裁	高等裁判所
地裁	地方裁判所

序 章

第1節 本稿の趣旨と方法論

(1) 本稿は、特許権侵害訴訟において、最も重要な争点となる特許発明の保護範囲、すなわち、特許権の権利範囲が如何なる法理によって画定され、それによって特許発明が如何に過不足なく保護されるのかに関する問題を論証するものである。

この保護範囲には、特許請求の範囲（以下「クレーム (claims)」という）の文理解釈によって画定される特許発明の技術的範囲のみならず、均等論の適用によって拡張される技術又は技術的領域が包摂されるものである。

保護範囲の概念については、古くはドイツの学説において用いられ、近時わが国においても判例や学説において用いられるに至ってはいるものの、現在のところ、決してそれが普遍妥当な解釈法理としての認識や理解が得られているということとはできない。特に、均等論が適用される技術又は技術的領域、つまり均等の範囲については、それが特許法 70 条 1 項に規定する特許発明の「技術的範囲」に属するとして解釈すべきものであるのか、それとも「技術的範囲」を含む拡張された特許発明の保護範囲に属するとして解釈すべきものであるのかについて、議論の分かれるところである。

(2) 現在、わが国の学説では、クレームの解釈によって画定される特許発明の技術的範囲も、保護範囲も、権利範囲も同一であるとする考え方が多いように解される¹⁾。

しかし、クレームは、特許法 68 条に規定されているように、特許発明を独占排他的に、すなわち、専用権として実施することができる技術的範囲を明確にするための基礎になるものである。したがって、その範囲だけが、特許発明の保護範囲ではない。特許発明の保護範囲は、語義的に、第三者の侵害を排除し、特許発明の保護を図ることができる特許権の効力（排他権）の及ぶ範囲を意味している。また、実務的にも均等の範囲に含まれる技術又は技術的領域は、特許権侵害訴訟の場において、クレームの解釈を通して、基本的には特許発明の技術的範囲に属するものではないが、特別の要件（均等論適用要件）を充足する場合に社会正義、衡平の理念のもとにクレームを文言的に侵害する場合と同様に、第三者による侵害行為を排除し得る範囲として画定されるものである。すなわち、均等の範囲については、前記専用権としての技術的範囲に属するものとは解することができず、専用権の外延が拡張され、第三者による侵

¹⁾ 吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説』〔第 13 版〕482 頁以下は、「特許権侵害問題でその中心となるのは、係争対象物（現物そのものではない）が、特許発明の技術的範囲に属するかどうか、いいかえれば、当該特許発明の権利範囲（保護範囲）に属するかどうかである」と説明している。竹田和彦『最新特許係争の実務』323 頁は、「両者を区別し、権利範囲が技術的範囲よりも広いという概念を導入することは、徒に混乱を生むように思われる」、「実体面における外延は一致しているはずであるから、権利範囲が技術的範囲より単純に広いと理解されるべきでない」と説明している。大橋寛明「侵害訴訟における均等論」牧野利秋編『裁判実務大系（9）工業所有権訴訟法』174 頁以下は、「技術的範囲のほかに保護範囲という概念を定立することは必要でもないし適当でもないから、均等論は、特許発明の技術的範囲の限界を画するための議論である」と説明している。

害行為を排除することができる排他権として確定をみるべき範囲であり、特許発明の技術的範囲なる概念の中に包摂されるようなものではない。むしろ、特許発明の技術的範囲自体が、均等論の適用によって拡張される特許発明の保護範囲の概念の中に包摂される概念として捉えられるべきものであると解される。

均等論の適用による特許発明の保護法理は、このような意味で、従来行われてきたクレームや特許発明の技術的範囲に関する解釈理論、及び特許権の本質論を再検討すると共に、特許権の効力の及ぶ範囲を画定するために欠くことのできない均等論の適用要件の内容を解明することによって、その在るべき姿を明確にすることができるものであると解される。よって本稿は、より具体的には、このような均等論の適用による特許発明の保護法理を体系的に論証し、闡明することを目的としている。

(3) 特許発明の保護範囲を画定する法理、すなわち特許発明の保護法理は、均等論の意義や要件解釈の結果によってその適用範囲が大きく左右されると共に、特許権の本質的効力の意義やクレームが有する意義等を明確にしないままこれを論じることはできない。特に、均等論は、過去から現在に至るまでその基調としての不変的な法理に基づくものであるとはいえ、その時々々の法令や判例、諸外国、特にアメリカ、ドイツ、イギリスといった均等論先進国における学説や判例、国際条約、技術進歩の状況等、様々な要因と共に変貌する可変的解釈理論である。

わが国においては、平成 10 年 2 月 24 日に最高裁第三小法廷が下した「無限摺動用ボールスプライン軸受事件（以下「平成 10 年最高裁判決」という）」判決²⁾によって均等論適用 5 要件が明示され、以後下級審判決においてもこの平成 10 年最高裁判決を受けた均等論の適用による特許発明の保護が図られるケースが増加している。しかし、均等論自体は、前記平成 10 年最高裁判決に至る長年にわたる学説や判例の積み上げを前提にしたものであり、決して唐突に認定判断されたものではない。換言すれば、前記平成 10 年最高裁判決は、わが国における学説や判例の時間軸（系譜）の中で顕在化し、更に現在下級審判決においてその具体的な規範の定立が図られつつある状況に置かれているものといえる。また、均等論の適用による特許発明の保護法理は、均等論先進国であるアメリカ等の諸外国における均等論解釈理論の歴史という空間軸（比較法）からの影響を受けて結実したものであると解しても差し支えない。現在、特許法を初めとする産業財産権に関する基本的な考え方や法理は、このような時間軸と空間軸上に存する影響を無視して考えることはできない。本稿は、このような意味で、均等論を適用した特許発明の保護法理を時間軸と空間軸が交差する部分においてどのように認識し、解釈することができるのかを問題にしている。そして、時間軸的発想のもとにおいては、前記最高裁判決前及びそれ以後における下級審判決の持つ意義を、また空間軸（比較法）的発想の原点としては、アメリカ、ドイツ及びイギリス、更に

²⁾ 最高判（第三小法廷）平成 10 年 2 月 24 日（平成 6 年（オ）1083 号「無限摺動用ボールスプライン軸受事件」）判時 1630 号 32 頁。一般に「ボールスプライン事件」と略称することが多い。本稿においても、その例に習い、以下略称表示する。

必要に応じて欧州における事情や国際条約の解釈に関する学説及び判例法上の動向を系譜的に取り上げて比較考察する。

(4) 本稿は前記のような趣旨を、次の四つの章立てによって論証する。

先ず、第1章「わが国における均等論」においては、わが国の特許制度が旧法（大正10年法）から現行法（昭和34年法）に至るまで、十数回の改正を経て各時代の要請に適合するように変遷してきた経緯、及び均等論の歴史的な意義を概観する。

他方発明は、新規な技術的思想をクレームの記載として文章化しなければ、特許発明の内容を明確にすることができない。また、クレームの解釈（文言解釈及び均等解釈）を通じて特許発明の権利範囲を明確にすることにより、特許権者と第三者との間の衡平を図ることができる適切な保護範囲を画定することができる。旧法時代にも、大審院判決を引用した後掲清瀬理論（清瀬一郎「特許法原理」）が存在しており、均等という考え方がわが国においても古くから特許発明の保護範囲解釈の判断基準として用いられてきたことを明らかにしている。特許法は、昭和34年改正法、及び現行の欧米型の多項記載方式（複数発明多項記載）によるクレームを規定した制度へと改正されたが、均等論に関する立論の根拠については、際立った変化はない。

第2章「均等論適用における要件解釈」においては、前章を受けて、平成10年最高裁判決を中心に、学説及び判例において存在していた均等論適用に関する否定論、消極論がどのような影響を受け、また均等論を適用するための要件がどのように整理されるのかを明確にすると共に、平成10年最高裁判決が示した均等論適用要件、すなわち、特許発明の①本質的部分の意義、②置換可能性、③置換容易性、④推考容易性、⑤意識的除外等の5要件の具体的内容がどのようなものであるかを、その後の下された下級審判決を参照しながら、その解釈基準（規範）を解明する。

第3章「諸外国における均等論とその影響」においては、均等論先進国である欧米、特にアメリカ、ドイツ、イギリスにおける先例を検証すると共に、現在の均等論適用の状況を分析し、前記平成10年最高裁判決との関連及び影響を解明する。多くの点でわが国と、これらの国との間での解釈の近似点が認められ、明らかに、わが国の裁判所における均等判断に影響を与えている。しかし、均等論適用要件に関する基本的な部分においては、彼我異なる解釈基準が適用されているものと解される。

第4章「わが国における特許発明の保護法理」においては、本稿の結論を分析詳述する。前記平成10年最高裁判決では、発明の保護が特許法1条の目的規定に淵源すると解釈している。特許法の規定の解釈において、均等論の適用は、単なる抽象論ではなく、厳然として存在する特許法の規定の適用の範疇に存在しなければならない。特許法2条（特許発明の実施）、同36条（特許請求の範囲の記載）、同68条（特許権の効力）、同70条（特許発明の技術的範囲）等の規定は、当然のことながら、特許法1条の規定の立法趣旨を汲んで解釈されるべきものである。その中で特許権の本質とは何か、及びクレーム記載が有する意義、特許発明の技術的範囲と保護範囲の関係、その中で均等論についての要件解釈理論（特許発明の保護法理）が解明され、その体系化も、この法律解釈の手順に従って構成されるべきものであると結論付けられる。

第2節 用語の定義とその考え方

特許に関する議論や解説を難解なものにしている原因には、用語の定義が発明という、技術的思想や技術的情報を顕在化させるために、法律的にも特別な表現方法が要求されるばかりでなく、論者の個々の思い入れによる独自の定義付けが使用されることが多いことにも基因していると解される。殊に、均等論の議論において、この感が深い。そこで、本稿において使用する用語については、論述の意味や概念の特定についての誤解や混乱を避けるため、次のように定義して用いることにする。

第1 クレーム

「クレーム（以下、法文、判決文、引用文その他特別な場合には、原文の記載に準じ、「特許請求の範囲」の語を用いる）」については、昭和62年に本格的な多項制（改善多項制）が導入され、「請求項とは、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項（特36条4項2号）」を指すものと改正された。この改正により、一つの発明について独立形式、従属形式に関わりなく、多面的で自由な表現によって複数の請求項を記載することができるようになった。したがって、一つの請求項には一つの発明を記載することとなり、新規性、進歩性等の判断については、個々の請求項ごとに独立して判断されると共に、特許異議の申立や特許の無効審判は、請求項に記載された発明ごとに請求することができるものとなった（特113条1項本文、同123条1項本文）。その後、平成6年には、請求項に関する定義を「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項」から「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認めるすべてを記載した項」に改められ、発明の構成に関わらず、技術の多様性に柔軟に対応したクレームの記載を可能にするように改められた¹⁾。本稿において「クレーム」というときは、2以上の請求項に区分されているクレームに関しては、特に断らない限り、「個別の請求項」を指すものとして用いる。

第2 特許発明の技術的範囲

「技術的範囲」とは、「願書に添付したクレームに記載されている事項により文理的に解釈され、構成された発明の範囲」の意味で用いるものとする。すなわち、技術的範囲はあくまでクレームに記載された文章の記述に「基づいて」、「文理解釈」された範囲を指すものとし、権利範囲を論証する上での基礎となる概念として用いる。ここで、「文理解釈」とは、あくまで文言の解釈を超えた思想等は含まないものとして解釈する。

特許法70条1項には、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」と規定されており、また同2項には、「前項

¹⁾ 特許庁編『工業所有権法逐条解説』（第16版）111～118頁。

の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする²⁾と規定されている。すなわち、特許法においては、クレームの記載を逸脱して技術的範囲の認定をすることは許されない。したがって、「均等」の範囲は、「技術的範囲」には含まれないものとして用いる。このことは、均等論適用のための要件を説示した平成10年最高裁判決の中で「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はできない」と判示している意味と全く同じである。

第3 特許発明の保護範囲又は権利範囲

特許権者が自己の特許権を独占的に実施できる範囲は、クレームに記載された通りの技術的内容のものであり、これが特許発明の技術的範囲である³⁾。これに対し、保護範囲は他人が権限なく実施するときに侵害が発生することとなる技術的領域であり、特許権侵害訴訟において裁判所が認定すべき範囲を意味する。したがって、特許発明の保護範囲には、均等、実質的同一、単なる設計変更、設計変更の範囲、設計上の微差、材料の変更、迂回方法等による侵害行為に対する特許権者の保護が認められる範囲を含むものであり、特許発明の技術的範囲よりは広い概念である。そこで、特許発明の保護範囲については、「特許権の効力の及ぶ範囲」、すなわち「特許発明の権利範囲」を指す意味において用いる。したがって、「均等」の要件を充たすときは、その範囲は、原則として特許発明の「権利範囲」に含まれるものとして用いる。

特許発明の保護範囲には、地域的保護範囲、時間的保護範囲、及び物的、すなわち、技術的保護範囲が存在する。本稿では、特に断らない限り、技術的保護範囲の意味において用いることとする。したがって、技術的保護範囲とは、特許権によって保護される技術又は技術的領域を意味することになり、他人が正当な権限又は事由なしに業として実施をすることが許されない排他的効力を有する範囲を指すものとする。

第4 均等及び均等の範囲

「均等」とは、等しい価値（等価）という意義を有する均等論上の判断をいい、一般的な類似や実質的同一の概念と区別し、狭義の意義を表わすものとして用いる。また、「均等の範囲」は、この「均等」を含めた範囲を意味するものとする⁴⁾。なお、論

²⁾ 平成14年4月17日に成立した「特許法等の一部を改正する法律（平成14年法律第24号）」により、平成16年から開始予定の「電子国際出願」に対応すべく、特許協力条約（Patent Corporation Treaty；PCT、1978年1月24日発効）に定める出願様式と整合させ、「特許請求の範囲」を「明細書」から独立した書類にするという出願様式の変更を行った。施行期日については、平成15年4月25日公布「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令（平成15年政令第214号）」により平成15年7月1日と定められた。

³⁾ 特許庁編・前掲注1）211頁以下、中山信弘『工業所有権法（上）特許法』〔第二版増補版〕381頁。

⁴⁾ 豊崎光衛『工業所有権法』〔新版・増補〕222頁は、「狭義の均等論とか均等方法とは、ある物又は方法が、特許発明と技術的思想を同じくし、相違する技術的要素はこれを取り替えてみても同一の作用・効果を生じ、その置換えが出願当時の平均のいわゆる専門家にとって容易にできるものをいう」と定義している。

者によっては、「等価」及び「等価理論」という用語によって説明される例⁵⁾もあるが、本稿では、通説的用法に従い「均等」を用いる。

第5 出願系と侵害系

「出願系」とは、特許出願、審査、審判等、特許庁の権限に属する事項並びに審決、取消訴訟、異議決定取消訴訟及びこれらに対する上告に関する事項を、また「侵害系」とは、特許権侵害に関する事項であり、通常の裁判所の権限に属する事項を意味するものとして用いる。

第6 文理解釈

「文理解釈」とは、厳格な意味での「文言解釈」ではなく、願書に添付したクレームの記載を、願書に添付した明細書の記載及び図面を参酌しながら解釈することをいい、単なる用語の選択の違い等を含む狭義の「実質的同一」の範囲を含むものとして用いる。

第7 文書と文言

「文章」とは、一つの主題で纏まった思想を表現するために、文（センテンス）を連ねたものを意味しており（広辞苑第5版）、クレームに記載される「文章」は、各請求項ごとに特定された発明、すなわち自然法則を利用した技術的思想の創作自体を意味するものとして用いる。また、「文言」とは、文章中の言葉、文辞を意味しており（広辞苑第5版）、特に、クレームの記載中に用いられる技術用語、技術上の表現及びその意義を問題にする場合に用いる。均等論の適用に際しては、特許発明と対象製品等の技術内容について比較判断をする必要があり、特許法70条1項に規定する「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」という場合における「特許請求の範囲の記載」は、発明としての技術的思想を文章として表現したものと解すべきである。また、この技術的思想の表現に用いられる個々の技術的用語、及びその用法等の意義を解釈する場合には、「文言」なる概念のものとして用いる⁶⁾。なお、特許法70条2項には、「明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする」と規定されている。ここでいう「用語」とは、クレームの文章中に記載されている個々の「技術用語」を指称するものであって、前記「文言」という場合に比較して狭い意味で用いられているものと解される。

第8 実質的同一

⁵⁾ 大瀬戸豪志「等価理論の基礎」（財）知的財産研究所編『21世紀における知的財産の展望』103頁。
⁶⁾ 牧野利秋「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」『知的財産権訴訟寸考』161頁参照。特許請求の範囲の解釈において、その用語(技術用語)と文章を説明上明確に区別している。

「実質的同一」とは、その範囲に「均等」に該当するような発明の「技術的範囲」を逸脱した概念を含めず、本来的に「技術的範囲」に含まれるものだけを意味するものとして用いる。

第9 発明の詳細な説明

「発明の詳細な説明」という用語は、特に断らない限り、明細書の記載要件である「発明の詳細な説明」の欄の記載に限らず、「図面」を含む意味で用いる。

第10 特許、発明、特許発明及び特許権等

本稿において、特に断らない限り、特許法と実用新案法における制度の共通性を考慮して、

「特許」は、実用新案における「登録」を含む、

「発明」は、実用新案における「考案」（又は「実用新案」）を含む、

「特許発明」は、「登録実用新案」を含む、

「特許権」は、「実用新案権」を含む、

「特許権者」は、「実用新案権者」を含む

意味において、それぞれ用いる。

第11 出願経過

出願経過とは、優先権主張、出願、補正、審判又は審決取消訴訟等、出願系における出願人又は特許権者の主張、意見の表明、特許庁の審査・審理及び発言、その他の言動の一切を含む意味で用いる。

第12 イ号

イ号とは、特許権侵害訴訟における慣用例に従って、侵害が争われている技術又は技術的思想を意味するものとして用いる。

第13 画定と確定

「画定」とは、特定の概念の範囲がどこまで広がるかという外延を説明する意味で用い、例えば「クレーム」をどの範囲まで拡張解釈することができるか、というような場合に用いる。また「確定」とは、例えば特許庁又は裁判所の審理を経て認定・特定された特許権としての技術的範囲、又は権利範囲等を指す場合に用いるものとする。多くの論述において、両者を明確に区別しているようにはみえない。また、両者の使い分けに迷う場合が多いことも否めない。

(付記)

本稿文章中に付加した傍点及び下線（英文）は、特に断らない限り、筆者が加入したものである。

第1章 わが国における均等論

第1節 均等論の意義

第1款 問題の所在

特許権は、産業上利用することができる新規（特 29 条 1 項）、かつ進歩性のある発明（同 29 条 2 項）を最も早く（先願主義、同 39 条 1 項）開示して特許を請求（同 36 条）した者に対し、その発明の公開に対する代償として一定の期間、一定の条件の下に附与される権利（同 67 条）であり¹⁾、特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有することができる（同 68 条本文）。したがって、特許権者は、自己の特許発明を正当な権限のない他人が無断で業として実施する行為を排除することができ、このような他人の行為は、特許権を侵害することとなる。特許権の侵害とは、他人の特許発明の技術的範囲に属する発明（技術的思想）を正当な権限なく実施することであり、例外的な場合を除いて、この技術的範囲が特許権の侵害を成立させる範囲となる。しかし、この範囲は、事前に一義的に画定されているものではなく、具体的な事件の中で、侵害とされる技術的思想（同 2 条 2 項）との関係において、判断されなければならないという特質を有するものである。

発明は、元来具体的な「物」として存在するものではなく（無体性）、明細書に文章として記載されることにより顕在化されるものであり、クレームは、その保護手段として特許出願人が特許を受けようとする発明を請求項ごとに文章として画定し、特定したものである（特 36 条 5 項）。しかし、文章によって人為的に記載されたクレームにおいて、発明の技術的思想を過不足なくその表現に一致させることは、必ずしも容易なことではなく、むしろ極めて困難な作業であるとも解される。それ故に、クレームに記載された文章や文言の解釈（文理解釈）を通じて「特許発明の技術的範囲」を明確にしなければならないという宿命を負っている²⁾。

均等論は、正にこのような「特許発明の技術的範囲」に関する文章的表現又は文言的意義の同一性判断のための「道具概念」として、特に侵害系事件の技術的思想解釈の場において、特許発明の保護範囲を画定するための理論として容認されてきたものである。元来、特許制度は、特許庁における特許附与と裁判所における特許保護に資するという二面性を有するものである。すなわち、特許権の保護は、特許庁における特許附与の在り方に制約される反面、特許保護の在り方も特許附与の面に対して影響

¹⁾ 特許権の存続期間は、特許出願の日から 20 年をもって終了する（1 項）。これが特許権の原則的な保護期間であるが、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うためには相当の期間が必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があったときは、5 年を限度として、延長することかできるとされている（2 項）。この制度は、医薬品等の発明に関し、その安全性の確保のための法律の規定による許可を得るに当たり所要の実験データの収集及びその審査に長期間を要し、その期間、特許期間が浸食されることに配慮したものである。

²⁾ 中山信弘『工業所有権法（上）特許法』〔第二版増補版〕381 頁。

する³⁾。均等論は、このような意味では、専ら特許権侵害事件の場において、すなわち、裁判所の審理の過程において議論の対象とされ、特許権の保護のための法理として機能するものである、と解されてきた。

しかし、わが国においては、近年まで均等論には反対説⁴⁾ や消極的判決⁵⁾ が多く、実務上は均等論が認められ難い状況にあった。それには、時代的な背景や技術的水準が低いこともあって、特許権については、むしろ狭い範囲の保護が適当であるといった風潮があったとも考えられる。また、平成 6 年改正前の昭和 34 年法においては、クレームの記載方法について、いわゆる「単項制」が採用されており、細切れの特許が独立に多数乱立するという状況のもとで、均等論を適用することによる権利の抵触問題の多発や混乱等、権利解釈に不都合が生じる可能性があったことにも基因し、裁判所としてもこのような状況のもとで認識限度論（発明保護は発明者の主観的認識の範囲を超えるものではない、とする理論）に基づきクレームの文言通りの解釈しか認めない傾向があったものと推認される。

このようなわが国における特許権保護に関する一般的な傾向は、諸外国からの批判を受け、その改善が要求されてきた。このような諸外国の要求に応じる形で、平成 6 年 12 月 8 日に特許法 36 条 4 項乃至 6 項（明細書の記載要件）及び同 70 条 2 項（クレームの解釈）の改正がなされ、この改正をもたらした平成 6 年 9 月 7 日の工業所有権審議会による「特許法等の改正に関する答申」⁶⁾ においては、均等論について前向

³⁾ 松本重敏『特許発明の保護範囲』〔新版〕6 頁は、「この両者の相互関連性を正しく位置づけることは、保護範囲確定の法理を全体としての特許制度から考察することによって、初めて可能になる」と説明している。

⁴⁾ 牧野利秋「特許発明の技術的範囲の画定についての基本的な考え方」『知的財産権訴訟寸考』167 頁以下は、均等論の本質は、当該特許発明につき権利者と第三者のいずれを保護すべきかの利益衡量論であり、明細書特に特許請求の範囲を発明の実質的価値の保護にとって不十分にしか記載できなかった権利者の側と、この記載どおりに当該特許発明の技術的範囲を認識した第三者の側のいずれを保護すべきかという観点から問題は解明されなければならないとの前提に立って、「明細書の作成に十分な時間をとることなく先願の地位を確保するか、明細書を完全なものとするかわりに他者に遅れをとる危険性を増大させるかは、出願人の選択にかかることがらであり、前者をとったために明細書に不備があるとしても、その不利益は、自らが負担すべきである。…特許法 70 条の立法趣旨からすれば、公示された特許請求の範囲の記載に基づき技術的範囲を認識し、この範囲を避けて構成要件に該当しない均等の技術手段をとることは許されているといわなければならない。この制度の下で均等の技術的手段をとることを侵害と評価するためには、例えば、不動産物権変動の公示制度の下で登記なくして対抗できる第三者と論じられている背信的悪意者の理論程度に、権利者側に存する形式の不備を超える社会的非難性が相手方に存することを示さなければならないだろう。形式の不備を補う実質論である均等論には、右の点を踏まえた理論の再構築が望まれる」と説明している。また続けて、同 168～169 頁は、「権利者側の怠慢を理由に権利の保護の拡張を認めるという一般の法理論の下ではおよそ容認されない論とならざるを得ない」「特許法 70 条の立法趣旨からすれば、公示された特許請求の範囲の記載に基づき技術的範囲を認識し、この範囲を避けて構成要件に該当しない均等の技術的手段をとることは許されているといわなければならない」と説明している。

大橋寛明「侵害訴訟における均等論」牧野利秋編『裁判実務大系（9）工業所有権訴訟法』180 頁以下は、「均等論の主張は、自らの不注意により生じた明細書の不備による不利益を一般人に負わせようとする主張であると評することができる。このような主張を許容すべきであろうか。筆者は否と考える」と説明している。

⁵⁾ 判例の多くは、均等論それ自体を否定しているものとはいえないが、わが国の侵害訴訟において、均等論が適用されたケースは、極めて少ない。判決が均等を否定する根拠としては、置換によって特許発明と異なった作用効果を生ずるから、均等ではないとするものが多い。例えば、大阪地判昭 36 年 5 月 4 日（昭和 35 年（ヨ）493 号「発泡性ポリスチロール事件」）下民集 12 卷 5 号 927 頁他。

⁶⁾ 平成 6 年特許法等改正関係資料集 40 頁「特許法等の改正に関する答申」参照。

きの姿勢を示し、「均等論の適用については、事案に応じて、ケースバイケースで正当な考慮がなされることが適当」であり、「現行の特許法 70 条の規定は、本来均等論の適用を排するものではない」という、均等論容認の姿勢が打ち出された。このことは、わが国においても、特許権者の保護を強化し、世界的なプロ・パテント(pro-patent)政策の要望に沿うものとして、特許庁を始め裁判所においても従来の権利解釈の指針を大きく転換させる切掛を作ったものと評価することができる。また、実務的には東京高裁が平成 6 年 2 月 3 日に下した「無限摺動用ボールスプライン軸受事件」判決⁷⁾における均等論の原理を用いた侵害容認判決の判示内容によって、わが国における均等論適用による司法判断に関する新しい方向性が作り出されたものであるともいわれている。

均等論は、歴史的には、欧米において判例法上発展してきた理論である。殊にアメリカにおける均等論の歴史は極めて古い。アメリカは、もともとイギリスのコモン・ロー (common law) を継受したものであるが、均等論はコモン・ロー以来の伝統であると解することもできる。そして、数多くの判例がこれを採用しており、欧州でも、ドイツ、フランス、イギリス等の裁判所において採用されている。したがって、均等論を認めること自体は、今日、先進国においては当然視されており、これらの国々から受ける影響を無視することはできない。また、広域的な特許条約として機能する「欧州特許条約」の解釈指針⁸⁾においても均等論の適用が示唆されており、均等論は一国における解釈の枠を超えて国際的な適用の可能性を広げつつあるものと解することができる。したがって、わが国において、均等論を否定することは、このような国際的動向や解釈指針に反することになるものと考えられる。

しかし、各国においても、均等論を実定法上規定する直接的な根拠は存在しておらず、均等論の適用を認めるための要件に関する具体的な基準は、各国ごとに、また各事案ごとに異なり、現在まで国際的には統一した理論が構築されているとはいえないのが実情である。

第 2 款 均等論の基本的な考え方

クレーム解釈が実務上問題になるのは、特許権に対する侵害が発生した場合である。すなわち、特許権が侵害された場合には、相手方が製造等をする製品又は方法（以下

⁷⁾ 東京高判平成 6 年 2 月 3 日（平成 3 年（ネ）1627 号「無限摺動用ボールスプライン軸受事件」）判時 1499 号 110 頁。以下、最高裁判決と同様「ボールスプライン事件」と略称する。

⁸⁾ 欧州特許条約 (European Patent Convention ; EPC、1977 年 10 月 7 日発効) 条約の規定に従った共通の単一手続によって特許を付与する (118 条) 制度を創設したものであり、こうして付与された特許は「欧州特許 (European Patent)」と呼ばれ、各締約国において当該国において付与された国内特許と同一の効力を有し、同一の条件に服するもの (2 条) とされている (橋本良郎『特許関係条約』203 頁以下参照)。同条約の解釈指針では、「①保護範囲は、クレームの厳格な文言解釈によるべきで、クレームが不明瞭な場合にのみ明細書及び図面を使用すべきである、との趣旨に解すべきではない。また、②クレームは指針としてのみの役割を果たし、かつ実際に付与された保護が、当業者による明細書及び図面を詳細に検討した結果特許権者が予想したところに及ぶとの意味に解釈してはならない。③要は、①と②の間において、特許権者のための公正な保護と第三者に対する法的安定性とを組み合わせにおいて決定されるべきである」とされ、クレームの拡大 (均等論) 解釈の可能性を示唆している。均等論は「国際的通説」であるともいわれる所以である。

「対象製品等」という)が特許発明(特許法2条2項)の技術的範囲に属するものであるか否かについて、当該特許発明のクレームと対象製品等との間でそれぞれの構成要件について対比解釈を行う必要がある。この対比解釈において、対象製品等がクレームに記載された文言通りのもの(literal infringement)として解釈(文言侵害)されるのか、クレームに記載された文言の範囲を超えた、一定の基準に基づく均等論の適用による侵害判断(infringement under the doctrine equivalents)が認められるべきものであるかについて、長年議論されてきたものであり、均等論は各国において、特許権の保護を十分なものにするための最も重要なクレームの記載文言に関する解釈法理であると解されてきた⁹⁾。

元来、特許発明の技術的範囲は、クレームの記載に基づいて定められるものであるため(特70条1項)、その認定に際しては、クレームに記載された文言が最も重要な判断資料になる。明細書中にクレームが記載される主たる理由は、第三者に対してその範囲を明確にするという公示機能(public notice function)にあるものと解される。すなわち、クレームの記載は、これによって特許権の権利範囲が定められるものであり、特許権者にとっては「特許を受けようとする発明」を特定する反面、第三者はこれによって特許権者の権利範囲との抵触を避けるための一応の目安として機能するものである。したがって、この点を重視するならば、特許発明の技術的範囲は、原則としてクレームに記載された文章や文言に限定されるべきものである。また、実務的にも、出願時に将来のあらゆる侵害の態様を予測してクレームを記載することは極めて困難であり、殊に出願時に存在していなかった同効材(置換要素)への置換についてまで記載することは、不可能に近い。しかし、特許発明の技術的範囲の画定に際し、クレームの記載内容について厳格な文言解釈をすると、第三者によって特許権が簡単に迂回されてしまうことが多くなり、特許権者による差止請求等の権利行使を容易に免れることができることとなり、これが社会一般の発明への意欲を減退させ、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与させるという特許法の目的(特1条)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を生じることにもなる。

均等論は、クレームの記載を第三者の利益を損なうことがないように配慮すると同時に、クレームの記載をその文章や文言から、ある程度拡張して解釈すること(拡張論の一種であるといわれる¹⁰⁾)ができるとする理論であり、発明の実体に則した保護を与えるための理論であるともいえる。

第3款 均等論の法的根拠

第1項 従来の見解(報償説)

⁹⁾ 吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説』[第13版]512頁。均等論とは、「特許請求の範囲に記載された発明、すなわち、文言通りのものとしての発明と均等である発明を技術的範囲に属すると解する説であり、文言通りのものと解する説からすれば拡張論の一種である」と定義している。

¹⁰⁾ 吉藤幸朔(熊谷健一補訂)・前掲注9)512頁参照。

均等論の根拠については、いわゆる「報償説」¹¹⁾に求めるのが従来の通説的な見解であった。その嚆矢となったのが大阪地裁の、いわゆる「ポリエステル事件」判決¹²⁾である。

この判決において、大阪地裁は、「一般に、ある特許発明の均等物・均等方法がその特許権侵害の一態様であるとされるのは主として次の理由によるものと考えられる。すなわち、特許制度は、新たな技術を一般に公開した発明に対し、その報償として公開した技術について排他的権利を与えることによって、発明者の創造的業績の保護と利用とを図り、そのことを通じて産業の発達に寄与せんとする制度であるから、特許権の保護の及ぶ範囲は、公開された技術の範囲と一致するといわなければならない」と判示し、報償説が均等論の根拠になることを明言している。また同判決において、「しかして、特許制度における技術の公開は、特許明細書、なかんずくその特許請求の範囲の項においてなされるものであって、特許法第70条が『特許発明の技術的範囲は、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基いて定めなければならない。』と規定しているのも、そのゆえにほかならないと解される。したがって、特許権の保護の及ぶ範囲は特許請求の範囲に明示された技術的思想に限られ、それ以外には及ばないのが原則であるといわなければならない。

しかし、特許請求の範囲の記載は、かならずしもつねに正確かつ完全になされ得るものとは限らず、また、特許明細書による発明の公開が、一般人に対してではなくその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者を名宛人としてなされるものであることは特許法36条4項の規定に照らして明らかなどころであるから、特許明細書の特許請求の範囲の項に明示されていない技術であっても、右のような知識を有する者が明細書の全体を合理的に理解した結果、自己の専門知識と特許出願時に公知であった先行技術とにもとづいて、それが明細書の中に疑問の余地がないほど明確に含まれていると容易に判断できるような場合には、かような技術的思想もまた公開されたものとして、特許権による保護の対象とされるといわなければならないのであって、特許権の保護が均等物、均等方法にまで及ぶとせられるのもそのゆえにほかならないのである」と述べ、特許権の保護がクレームに記載されている事項により構成される発明（特許の直接的な対象物）よりも広い合理的均等の範囲にまで及ぶことを示唆している。

このような報償説に対しては、発明者による発明の開示を条件とする点で限界を有しており、発明者の主観に依拠して保護範囲の限界である、とするいわゆる「認識限

¹¹⁾ 盛岡一夫『工業所有権法概説』〔第4版〕7～9頁は、「排他独占権を認めている特許制度の根拠については、従来、『自然法的財産権説』『報酬説』『発明公開説』『発明奨励説』の4つの説があるが、「特許法は発明者に独占権を付与するのみではその目的を達成することはできず、発明が利用されることが必要である。発明が利用されるためには、発明が公開され、実施されることにより、技術水準は向上し、産業は発達するのである。特許法は発明公開説及び発明奨励説を根拠にしているといえる。なお、特許法の規定を解釈するにあたっては、特許法1条の趣旨に沿って行うことが必要である」と説明している。本稿と同旨。吉藤幸朔（熊谷健一補訂）・前掲注9）11頁は、そのうちいずれが正しいとすべきではなく、むしろ三者一体として多目的に把握すべきであろう」と説明している。

¹²⁾ 大阪地判昭和42年10月24日（昭和37年（ワ）310号「ポリエステル事件」）判時521号24頁。

度論」、すなわち、「発明の保護は、発明者の主観的認識の範囲を越えるものではなく、明細書の記載は発明者の認識の表明であり、したがって保護の限界は、この開示、すなわち、直接記載されている限界内にとどまるべきである」とする考え方を徹底させると、等価理論（筆者注：均等論）の適用の余地は殆どないばかりでなく、等価理論そのものの否定へと進むであろう。等価理論の根拠として報償説にのみ依拠する限り、かかる認識限度論を越えることは困難である。報償説に基づくときは、また、平成10年最高裁判決の原審判決（前掲東京高裁平成6年2月3日「ボールスプライン事件」判決）の如く、等価理論の適用による保護、すなわち、等価的領域を「例外」とする見解を生ぜしめる、との批判がある¹³⁾。

第2項 平成10年最高裁判決における見解（発明奨励説）

平成10年最高裁判決¹⁴⁾は、均等論の法的根拠を特許制度の原理としての「発明奨励説」に求めている。同判決は、後述する均等論の適用要件を挙げ、これを具備する対象製品等が特許発明の保護範囲に属するものと解するのが相当であるとした後、その理由を次のように判示している。

すなわち、「けだし、(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・技術等と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になり、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」と判示し、均等の範囲が特許発明の保護範囲に含まれるためには、「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（特1条）に沿うべきものであることに言及している。すなわち、最高裁は、前記判決において、均等論の法的根拠を特許法1条の規定に求めたものであり、均等論の適用による特許発明の保護が「原則」的なものであるという理論への途を開いたものと評価することができる。

平成10年最高裁判決が、このように均等論をクレームの確定をするための判断基準として、特許制度の中に位置付ける理論的根拠を特許法1条に求めたことは、現在及び将来にわたっての特許制度の在り方やその性質を闡明にすると共に、特許法におけ

¹³⁾ 大瀬戸豪志「等価理論の基礎」（財）知的財産研究所編『21世紀における知的財産の展望』106頁は、「等価理論（均等論）の法的根拠という観点からすれば、平成10年最高裁判決の判示部分において、発明者の報償というよりも、『社会一般の発明への意欲』というより客観的な面に重点が置かれていることも看過されるべきではない重要な事柄である」と論じている。また更に「『社会一般』とは、『当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者』、すなわち『当業者』を意味することが明らかである」と説明している。

¹⁴⁾ 最高判（第三小法廷）平成10年2月24日（平成6年（オ）1083号「ボールスプライン事件」）判時1630号32頁。明細書の特許請求の範囲の記載と一部異なる製品等が特許発明の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、と判示している。

る各条文解釈の在り方について一定の基準を明確にしたものとしての意義が大きいと解される。

第4款 均等論の必要性和平成10年最高裁判決の有する意義

第1項 均等論を巡る国際的動向

わが国においては、現在、平成10年最高裁判決によって均等論の適用による特許権の侵害判断を行うという方向性が定着しつつあるものと解される。本判決以後、次章にて検証する通り、下級審の特許権侵害事件においては、均等論を主張し、その是非を争うケースが着実に増加しており、わが国においても特許権侵害事件が均等論に始まり、均等論に終わる時代を迎えたということもできる。

一方、アメリカにおいては、1980年代には、レーガン政権下で、プロ・パテント政策¹⁵⁾が推進され、それに伴って均等論が注目され、今日まで多くの学説や判例が蓄積されてきた。また、世界知的所有権機構（World Intellectual Property Organization : WIPO）¹⁶⁾においても、いわゆる特許調和条約案（正式名称を「工業所有権の保護に関するパリ条約を特許に関して補完する条約（TREATY SUPPLEMENTATION THE PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY AS FAR AS PATENTS ARE CONCERNED）」という）の草案21条「保護範囲とクレーム解釈」において均等論が採用されている¹⁷⁾。未成立）の中でも論議され、国際的にも

¹⁵⁾ 特許庁編『工業所有権制度この10年の歩み』9～10頁。日本及びNIES（韓国、台湾、香港、シンガポール）等、振興工業国の国際競争力が増大する一方で、アメリカはレーガン大統領のドル高政策によってアメリカ製品の国際競争力を低下させ、国際市場におけるアメリカ企業のシェアを縮小させた。このような経済的背景のもとで1983年にヒューレット・パッカード社の会長であったジョン・ヤング氏が委員長を務める「産業競争力についての大統領委員会（通称「ヤング委員会」という）」が、ハイテク分野における総合的な戦略を立案し、前後3回にわたる報告書「知的所有権政策を基本とする各種施策」を発表し、その中で、知的所有権のグローバル化、ハーモナイゼーションをバックとする、いわゆる「プロ・パテント政策」が推進された。わが国においては、1990年代からこのプロ・パテント政策の影響を受け始め、その対応を模索するようになった。しかし、わが国においては、その政策的な対応が極めて遅く、2000年代に至り、ようやく国際競争力を付けたNIESの追い上げに対抗するための施策の研究を開始した。そして、2002年7月3日に知的財産戦略会議による「知的財産戦略大綱」が発表され、これを受ける形で2002年12月4日に「知的財産基本法」を成立させた。これによりわが国も遅ればせながらプロ・パテント政策の実行に向けた法的整備とその方向性が確立されたものと解される。アメリカに遅れること20年である。

¹⁶⁾ 世界知的所有権機構（1970年4月14日誕生）。産業財産権（Industrial Property）だけではなく、著作権（Copyright）等を含めた知的財産権の保護に関する世界の中核としての役割を果たしている。WIPOの目的は、諸国間の協力により、及び適当な場合には、他の国際機関との協力により、知的財産権の保護を推進すること、及び管理に関する同盟国の協力を確保すること（条約3条）にある。

¹⁷⁾ 特許調和条約案第21条「保護範囲とクレーム解釈」（修正案）

(1) [保護範囲の決定]

(a) 特許により与えられる保護範囲は、クレームにより決定される。クレームは、詳細な説明及び図面に照らして解釈される。

(b) サブパラグラフ(a)の目的に対して、クレームは、特許権者に対する公正な保護と第三者に対する合理的な程度の法的安定性とを組み合わせる形で解釈される。結果として、クレームは必ずしも文言通り意味に限定してはならない。

また、クレームは、特許により与えられる保護が、当業者が発明の詳細な説明及び図面を考慮した結果、特許権者が予期していたがクレームしなかったと考えられる範囲まで及ぶことを許容する単なるガイドラインと考えてもならない。

(2) [均等]

均等論の適用を認める傾向にある。このような状況の中で、わが国においても、近年技術水準が向上し、基本特許重視に対する要望が高まり、判例や学説において均等論肯定説が有力になってきたものであると解される。均等論の必要性は、このような国際的調和、いわゆるハーモナイゼーション (harmonization) を背景として、実務的にもその必要性が高まったものであることは、前記の通りである。

このような状況のもとで、平成 8 年には、大阪高裁による平成 8 年 3 月 29 日「t-PA 事件」判決¹⁸⁾ において均等論を適用して侵害の成立を認定した判決が出され、ついで平成 10 年には、ついに均等論を正面から認める前記平成 10 年最高裁判決が下された。この平成 10 年最高裁判決により、実務的には従来の均等論否定説や消極説に対する一応の決着をみる結果になったものと解される。今後は、均等論を肯定することを前提にした要件論（規範の定立）の是非についての議論が中心的な課題になるものと解される¹⁹⁾。加えて、均等論を肯定する議論は、現在では国際的調和の要求に沿うものであると同時に、発明者に対する発明の実体に則した保護の確立を図ることも可能にな

(a) 特許により与えられる保護範囲を決定する目的に対して、クレームが、クレームに表現されたすべての要素だけでなく、均等物をもカバーするものと考えられるように、クレームに表現された均等である要素に対し、正当な考慮が払われなければならない。

(b) 要素（「均等の要素」）は、主張された侵害に至った行為の準備の時点で以下の条件のいずれかがクレームされた発明について満たされる場合は、クレームに表現された要素に均等であると一般的に考えられる。

i) 均等の要素がクレームに表現された要素と実質的に同じ方法で実質的に同じ結果をもたらす場合、又は、

ii) クレームに表現された要素によって達成されるのと実質的に同じ結果が、均等の要素により達成できることが当業者にとって自明である場合

(c) 締約主体は、ある要素がクレームにおいて表わされた要素と均等であるか否かを、サブパラグラフ(b) i) に関連する条件のみによって決定するか又はサブパラグラフ(b) ii) に規定する条件のみによって決定するかについての自由を有する。ただし、批准又は加入の証書の寄託の時点で、事務局長にそのことを通知することを条件とする。

(3) [先の陳述]

保護の範囲の決定に際し、特許の付与又は有効性に関連する手続きの間に、出願人又は特許権者によりなされたクレームの範囲を明白に限定する陳述に対し、特にその限定が先行技術の引用に応答してなされた場合には、正当な考慮が払われなければならない。

(4) [実施例]

特許が発明の具体化の例、又は発明の構成や結果の例を含む場合、クレームはこれらの実施例に限定して解してはならない。とりわけ、生産物又は方法が特許中に開示された実施例中にみられない付加的特徴を含んでいること、実施例中にある特徴を欠いていること、又は実施例中で言及された、あるいは実施例に固有のすべての目的を達成しないことや、すべての利点を有していないという事実だけで、その生産物又は方法クレームにより与えられる保護範囲から除外してはならない。

(仮訳：弁理士会国際緊急問題対策委員会「WIPO 特許ハーモナイゼーション条約について」1991年3月、修正部分訳：知管 Vol.47 No.2 (1997) P.178~179 から転載、吉藤幸朔『特許法概説』〔第10版〕661頁)

¹⁸⁾ 大阪高判平成 8 年 3 月 29 日（平成 6 年（ネ）3292 号「t-PA 事件」）知的集 28 卷 1 号 77 頁。わが国で初めて均等論をバイオ・テクノロジーの分野の発明（組替ヒト組織プラスミノゲン活性因子「t-PA」に関する発明）に適用したほか、均等の要件や包袋禁反言の働く範囲について、従来の下級審判決では必ずしも述べられていなかった事項について判示して注目された。実務上特に重要なことは、先行技術に基づく拒絶を回避する目的でクレームを限縮した場合と異なり、特許法 36 条に基づく拒絶を回避するために限縮した場合には、包袋禁反言は働かないとした点であり、この点において異なる立場にたった原審（大阪地裁平成 6 年 10 月 27 日判決）を破棄したことが印象的である。ただし、特許法 36 条を回避する目的でクレームを限縮した場合に包袋禁反言が働かない、とした理由付けは不明である。

¹⁹⁾ 中山信弘・前掲注 2) 393 頁。

ることができる。正に、平成 10 年最高裁判決によって、わが国も「均等元年」を迎えたといえる²⁰⁾。

均等論の実定法上の法理については、次の 2 点が問題となる。すなわち、

- ① クレーム記載の困難性、及び
- ② 特許発明の技術的範囲の顕在化

である。

第 2 項 クレーム記載の困難性

平成 10 年最高裁判決において、「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」と説示されているように、クレームは、文章によって発明の外延を画定することによって、その公示的機能により第三者による侵害の発生を防止することを目的とするものである。しかし、特許発明は、技術的思想であり、発明という技術的思想の請求項としてクレームに漏れなく文章の形式で記載することは、出願人にとって至難の技であるということが、均等論を特許発明の解釈理論として導入した第 1 の理由である。

一般的には、特許発明の構成要件をそっくりそのまま取り入れて真似をするような侵害形態はそれ程多いとはいえない。むしろ、多くの侵害者は、発明の構成要件のうち比較的軽微な構成について変更を加えることによって特許発明の技術的範囲からの逸脱を企てるのが普通である。しかし、出願人がそのような僅かな変更が加えられた侵害態様のすべてを予測して明細書のクレームに記載することは極めて困難である。

第 3 項 特許発明の技術的範囲の顕在化

特許権は、第三者の利益を害さないようにするために、願書に添付した明細書及びクレームに記載した事項又は図面の内容（特 36 条 3 項乃至 6 項）、すなわち、クレームの記載と、これを支持する発明の詳細な説明及び必要に応じて図面は、出願後所定期間を経過した後には公示（同 64 条）されることになっているが、明細書やクレームに文章として、又は図面として記載されていない事項であっても、第三者に不測の不利益を被らせることがない一定の技術的範囲があるということが、第 2 の理由である。

すなわち、特許発明の技術的思想は、そのクレームに記載された文章や文言の文理解釈によって、その主要な内容が顕在化されるものである。均等論は、そのような特許発明の技術的思想について、その内容が顕在的には認められていない部分の技術的思想であっても、文理解釈によって、もともと顕在化されている部分の技術的思想と均等（等価）であると解釈できる範囲については、本来の特許発明の保護範囲のもの

²⁰⁾ 原審である東京高裁段階において、特許発明の技術的意義を検討し、特許発明の本質的特徴を究明するという均等概念による理論構成を採用したことから、この東京高裁の判決時期を「均等元年」とする説（吉井参也「日本における均等論の現状・1994 年における均等論の展開」発明 Vol.91 No.8 P.53）もある。しかし、本判決においては、「均等」の用語は用いられておらず、本判決の上告審である平成 10 年最高裁判決において、初めて明確に均等の用語を用い、その適用要件を明確にしたものであることから、本稿記載のように解すべきものであると料する。

として顕在化させ、特許発明の権利範囲の全容を明らかにするための法理であると解することができる²¹⁾。

²¹⁾ 吉井参也『特許権侵害訴訟大要』45頁は、「均等の概念が訴訟上論じられるのは、侵害形態が技術的範囲に属するか否かという場合であるので侵害形態との関連で論じられるが、均等は、本来的に技術的範囲の及ぶ範囲（外延）を解釈する方法である。均等論（広義）は特許発明の技術的範囲の全容を明らかにする法理であるが、そのなかには、狭義の均等（いわゆる均等）、実質的同一、単なる設計変更、設計変更の範囲、設計上の微差、迂回方法等の概念がある。不完全利用を、そのひとつに数える説が多いが、後に述べるように、私は不完全利用を均等論（広義）に含めないのが現行法の解釈としては正しいのではないかと考える」と説明しているが、いわゆる、均等論が特許発明の全容を明らかにする法理であるという点では同意できるものの、均等論を広義に解釈して、その全ての侵害形態を訴訟上、均等論の適用問題として論ずるのは、特許発明の均等範囲の解釈を大幅に拡大し、その概念を不明確にするという点で賛成できない。

第2節 均等論の系譜と特徴

第1款 意義

特許権の侵害事件における最大の争点は、特許発明の保護範囲に関する判断をどのように円滑にすべきかという点にある。しかし、特許発明の保護範囲は、基本的に法律的判断と技術的判断を同時に行う必要があり、これが裁判所を初め実務家にとっての大きな関門になっていた。

翻って、わが国においても、従来から均等論の適用をすべき場合があることについては、判例・通説の認めるところであり、実際には「単なる設計上の微差」、「単なる設計変更」、「同一の機能、作用効果の同一性」等といった表現を含めると、広義の均等論により侵害を認めたと考えられる下級審判決が少なからず存在していることも事実である。

例えば、

- ① 東京地判昭和 39 年 9 月 29 日（昭和 36 年（ワ）6704 号「伸延可能なリンクバンド事件」）判タ 168 号 140 頁

「結合湾曲片の鞘からの脱落防止装置に対し同一機能を連結片の構造により実施せしめんとするものの差異は設計上の微差というべきである」

- ② 東京地判昭和 40 年 9 月 28 日（昭和 37 年（ワ）2018 号「冷却した液体の自動販売機事件」）判タ 188 号 206 頁

「吐出口に一定量の販売液放流を生ぜしめるようにすることを特徴とする冷却した液体の自動販売機と比較して、これと共通の構成を有し、定量放出装置の位置および手段を異にする自動販売機は、単なる設計変更を施したのものとして前者の技術的範囲に含まれる」

- ③ 東京地判昭和 49 年 3 月 29 日（昭和 46 年（ワ）3690 号「交通標識形成用テープ事件」）取消集（昭和 49 年度）地 103 頁

「本件考案の出願当時の当業者において容易に想到変更しうる程度のことであり、単なる設計変更というに妨げなく、結局被告製品と本件考案とは、交通標識形成用ないし危険表示テープとしては、同一といえることができる」

- ④ 青森地弘前支判昭和 47 年 5 月 22 日（昭和 46 年（ワ）2 号「防疫二重果実袋の構造事件」）無体集 4 巻 1 号 313 頁

「相違点はいずれも薄紙で形成される外袋の側方糊着部分における閉じ方の相違というだけであって、右登録実用新案の技術的思想からみて、その技術的要素と機能を同一にし、これを取替えてみても特段の作用効果をもたらすものではなく、また果実袋に関する平均的水準の技術者にとって容易に推考しうるものであって、右相違点がいわゆる設計上の微差とみられる果実袋は、右実用新案の技術的範囲に属する」

- ⑤ 東京高判昭和 44 年 6 月 2 日（昭和 39 年（ネ）2298 号「伸延可能なリンクバンド事件」）判タ 241 号 248 頁

「湾曲板発条が結合湾曲片を鞘中に確保してその鞘からの脱出を防止し、これによってリンクバンドの解体を阻止する機能を果たすことにもとづく作用効果を有する特許発明に対して、これと共通する作用効果を奏するものは、構造上の差異があっても、右特許発明の技術的範囲に属する」

- ⑥ 大阪地判昭和 43 年 6 月 19 日（昭和 37 年（ワ）867 号・同年（ワ）3776 号「自動ジグザグミシンの変速機事件」）判タ 223 号 200 頁

「クラッチが主動軸に装着されているものは、それが従動軸に装着されているものと同一の作用効果を有するものであるから、前者は後者と均等であるというべきである」（筆者注：本件については、均等論を認めた極めて稀なケースであるという評価もあるが、判決中で均等に関する適用要件である「置換可能性」「置換容易性」等についての具体的な判示は行われておらず、文言的に「均等」と称するのみであるから、少なくとも狭義における均等論を容認した判決とはいえない）

- ⑦ 大阪地判昭和 49 年 7 月 30 日（昭和 45 年（ワ）5034 号「新規塩基性エステル類及びその附加塩の製造方法事件」）判タ 536 号 324 頁

「特許発明にかかる新規物質を得ることを目的とし、特許方法中これに固有の発明的性格を有する新規部分を共通にし、その余の部分は化学教育を受けた当業者なら格別研究を要しないで容易に推考しうる範囲の実施形式については、発明者において特許発明とともに右実施形式も均等の技術として発明を完成せしめていたと認めるべきである」（筆者注：本判決における「均等の技術として」とは、前後の意味から考えて、むしろ「実質的に同一」な技術として発明を完成させていた、と解釈すべきものであるように解される）

等が散見される。これらの判決は、クレーム範囲の外延を拡大して権利者の保護を図ったものであるが、広義においてはともかく、狭義の均等の範囲に含めて解釈すべきものではなく、平成 10 年最高裁判決に至る道程であると解すべきである。

むしろ、多くの判決の傾向としては、真正面か均等論を否定することなく、均等とする原告の主張に基づいて、具体的に技術内容を検討し、結論としてその主張を排斥することが多い。例えば、平成 10 年最高裁判決の第一審判決である東京地判平成 3 年 4 月 19 日（昭和 58 年（ワ）12677 号「ボールスプライン事件」）知的裁例集は、本件発明の取付手段の被告製品の取付手段への置換は、ボール保持手段に関する従来技術に鑑みれば本件特許の出願当時当業者が容易に想到することができたもので、両者は置換容易であるとして均等論を主張したのに対し、「仮に原告のいうところの均等の理論が特許権侵害訴訟において採用することができる理論であるとしても、原告の右均等の主張は、次のとおり、採用することができない」として、詳細な理由を挙げて排斥している。

また一方で、均等による侵害を否定したが、均等について明確に定義している判決もある。例えば、大阪地判昭和 36 年 5 月 4 日（昭和 35 年（ヨ）493 号「発泡性ポリスチロール事件」）下民集 12 巻 5 号 937 頁、特許判例百選 15 事件（解説：染谷啓子）は、「均等物、均等方法とは先行の特許発明の技術的思想からみてある物質または方法

が特許発明の技術的要素と機能を同じくし、これを取り替えてみても同一の作用効果を生じ、いわゆる置換可能性のあること、そのことが特許出願時における平均水準の技術者にとって、容易に推考しうるような場合であることを条件として特許発明と同一性を認める概念であるから、技術思想の基礎たる自然法則が異なり、始めから発明として別個のものに属するときは、均等物、均等方法の概念を適用する余地もないものといわなければならない」と判示している。本件は、発明者が特に意識的に除外したものについて、均等物、均等方法を主張したとして、原告の請求を排斥している。この判決における均等論適用要件については、多くの部分において、平成10年最高裁判決が明示した均等論適用5要件に極めて類似した論拠を示しているものと解することができる。

平成10年最高裁判決は、前記のような個々に認定されてきた広義の均等や均等排斥論に関する議論について、一応の終止符を打ったものと理解することができる。

特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲に関する解釈については、前記の如く、平成10年最高裁判決によって一応の決着を見ることにはなつたものの、均等論適用の要件として最高裁が採用した五つの要件が、従来から議論されてきた均等論適用要件の解釈に対して、どのような影響を及ぼすこととなつたのかを明確にすると共に、その後の下級審判決において定立されつつある規範（適用基準）の有する意義を解明することが、今後の新しい事案について均等論の適用をすべきか否かを解釈する上での重要な判断材料になるものと考えられる。

そこで先ず、特許権侵害事件解決のための制度的系譜及び特許発明の技術的範囲の解釈における系譜を通覧することにより、現在までわが国における「特許発明の技術的範囲」解釈論が抱えていた問題点を明確にし、それとの比較において均等論適用の経緯を考察する。

第2款 大正10年法における技術的範囲解釈

第1項 大正10年法の特徴

大正10年法は、わが国の特許制度の基礎をなすものであり、現行法解釈においても極めて大きな影響力を有するものであると解されている。大正10年法においても、クレームの記載は義務付けられていたが（大正10年特施規38条）、特許発明の技術的範囲をクレームの記載に基づいて定めるべき旨の規定は存在していなかった。したがって、特許権の効力として主張されるべき発明の範囲は、明細書の全文、すなわち「明細書及び図面によって判断すべく、明細書及び図面によって容易に推定せられない部分まで発明の内容を拡張すべきではない」¹⁾と解釈されており、クレームの記載は単なる発明の定義程度の意義を有するものであるに過ぎないと解されていた。このように、発明の本質的部分を明細書の全文から抽出するという考え方は、クレームの判断に極めて技術的な知識を必要とするものであると考えられる。

¹⁾ 渡邊宗太郎・内田修『工業所有権法』33頁（大正10年法に関する解説書）。

このため、大正 10 年法では特許発明に関する技術的判断を行うための制度として確認審判制度（大正 10 年特 84 条）を設け、特許発明の技術的範囲の判断のすべてを特許庁に委ねることとしてきた。したがって、昭和 30 年前後までは、殆どの特許権侵害に関する紛争が民事訴訟の場に現れることなく推移してきている。すなわち、このことは特許権に関する紛争の多くが権利範囲を巡る争いであることを意味すると共に、特許庁における特許権の権利範囲の確認のみを訴訟物とする訴えは、裁判所に対して提起することができないものであると解されていた結果でもある²⁾。

この確認審判制度は、昭和 34 年法によって廃止される運命にあったものであるが、大正 10 年法の立法理念には、特許権を初め産業財産権（工業所有権）³⁾ に関する処理に法律問題を含め、できるだけ特許庁の所管とし、単一の国家機関によって制度の運用を図ろうとした意図を窺うことができる。

第 2 項 大正 10 年法における特許発明の技術的範囲の解釈

大正 10 年法に基づく特許発明の範囲、すなわち技術的範囲は、明細書及び図面の全体によって判断されており、明細書及び図面によって容易に推定されることのない部分にまで発明の内容を拡張すべきでない、というのが一般的であった。

この点に関し、清瀬一郎博士は、その著「特許法原理」（中央書店 1922 年〔学術選書 1998 年覆刻版〕）152 頁以下で、特許権の範囲が如何なる範囲に及ぶべきかについて、次のように説明している。これは、今日でも十分説得力を有する学説であり、本稿の主題に関する解釈においてもその基礎をなすべきものと解されるので、以下に引用する。

「此問題ニ對スル答ハ、理論上ハ、極メテ簡單ナリ。曰ク、特許権ハ發明的思想ノ範圍ニ及フト然レトモ、實際問題トシテハ、特許セラレタル發明的思想ハ如何ナル範圍ニ及フヤヲ決スルコトハ容易ナル業ニアラス。是レ我特許法ニ於テモ特ニ特許局ノ審判事項トシテ『特許権ノ範圍ノ確認』ナル事項ヲ設ケ、特許局ヲシテ此範圍ノ確認ヲ審査闡明セシムル途ヲ啓キタル所以ナリ（此私權ノ範圍ノ確認ナルヲ以テ、通常裁判所ニモ此確認ノ權アルハ勿論ナリ）。

發明ノ範圍ノ確定ハ主トシテ特許明細書ノ解釈問題ナリ。此點ニ關シ標準トスヘキ法則ヲ擧クレハ左ノ如シ。

第 1 則 明細書ハ一體トシ發明ノ性質及目的ヲ參酌シテ解釈スヘシ。蓋シ特許法ニ於テハ發明ノ何タルヤヲ定ムルノミニシテ其他ニ及ハサレトモ、特許法施行規則ニ依レハ發明ノ範圍ヲ一見明瞭ナラシムル爲メ明細書ニ特ニ『特許請求ノ範圍』ナル項

²⁾ 渡邊宗太郎・内田修・前掲注 1) 76 頁、松本重敏『特許発明の保護範囲』〔新版〕79 頁。

³⁾ 2002 年（平成 14 年）7 月 3 日、政府の知的財産戦略会議において決定された「知的財産戦略大綱」において、従来の「知的所有権」の用語を「知的財産」「知的財産権」に統一すること、「工業所有権」という用語に替えて「産業財産」「産業財産権」を使用することが謳われた。現在、特許庁はこの方針を積極的に進めていくための法令の改正等の準備に取り組むと共に、文章上の用語を順次新しい用語に改めていく方針を固めている。本稿においても、可能な限り前記新しい用語を用いることにする。

目ヲ設ケ、發明ノ及フ範圍ヲ明記セシムルノ方針ヲ採ル、是レ外國法ニ claim ト稱スル部分ニ相當ス。然レトモ明細書ノ本來ノ目的右ノ如クナルヲ以テ、特許請求ノ範圍ノ何ナルヤカ争ト爲ルトキハ、單ニ『特許請求ノ範圍』ノ記載ニ拘泥スル所ナク明細書ノ他ノ部分ノ記載並ニ發明ノ性質及目的ニ着眼シテ解釈ヲ下スヘキモノトス。是レ外國ニ於テモ夙ニ承認セラレタル法則ナリ(英國ニテハ Patent Exploitation Ltd. v. Siemens 事件ニ於テ判事「ダービー」ノ判決理由ヲ以テ此點ニ對スル「オーソリチー」ト爲ス。曰ク I disclaim putting either a benevolent or malevolent interpretation on the specification, or being astute either to uphold or to invalidate the patent. I am of opinion that a specification, like any other document, should be construed by the court according to the fair meaning of the language used, after being informed by the evidence of the nature of the subject matter, the state of knowledge at the date of the patent and the meaning of any scientific or technical words that are found in it. ト)。我國ニ於テモ此點ニ關スル二三ノ判決例アリ。曰ク『特許出願者カ特許法施行細則第 43 條(舊)ニ從ヒ願書ニ添附スヘキ明細書ニ發明ノ性質及ヒ目的ノ要領、發明ノ詳細ナル説明、特許請求ノ範圍等ヲ記載スルハ其發明ノ要旨及ヒ之ヲ實施スル手段、装置ヲ記述シ、其特徴トスル所ニ向テ特許ヲ請求スルニ在ル者ナレハ、特許請求ノ範圍タル各項目ノ旨意ハ他ノ發明ノ性質及ヒ目的又ハ發明ノ詳細ナル説明ト相待チテ之ヲ定ムヘキハ勿論ナリ』ト(大正 7 年(オ)第 459 號同年 10 月 16 日判決)。又曰ク『特許ノ要部ハ請求ノ範圍ノ項中ニ記載セル所ニ依リテ定マルモノナルモ、往々發明ノ要部ニ關聯スル事項ヲ記載スルコトアリテ、必スシモ之ニ記載スル所ノ全部カ不可分的ニ特許ノ要部ニ非サルコト前説明ノ如シ。而シテ特許ノ要部トスル所カ記載ノ全部ニ在ルヤ將タ其一部ニ在ルヤニ付キ争アルトキハ發明ノ性質及目的等ニ參酌シテ之ヲ判定スルハ法律上何等妨アルモノニ非ス』ト(大正 9 年(オ)872 號大正 10 年 4 月 18 日判決、同旨大正 11 年(オ)178 號同年 12 月 4 日判決)。

第 2 則 新規ノ方法ニ依リ新規ノ事物ヲ發生セシムル發明ハ廣ク解釋セラルヘシ。即チ特許ニ係ル説明カ新規ノ方法ニ依リ、且ツ新規ノ効果ヲ發生スルモノナルトキハ、其方法トシテ明細書ニ、記載セラレタルモノハ効果ヲ發生スル爲メノ一手段ト考ヘラルヘシ。從テ同一ノ効果ヲ發生スル他ノ均等ノ手段ヲ以テスルモ其本来ノ發明ノ範圍ニ包含セラルルモノト解セサルヘカラス。是レ英國ニ於テハ Proctor v. Bennis type ノ特許發明ニ對スル明細書解釋法トシテ夙ニ承認セラレタル法理ナリ。我國ニ於テモ前ニモ引用シタル如ク單ニ設計(若クハ構造)ヲ變更シタルモノハ新規ノ發明ト爲ラスト判決シタルハ本法則ノ應用ニ外ナラス(明治 41 年(オ)第 183 號同年 6 月 30 日判決、本書 71 頁参照)。

第 3 則 新規ノ方法ニ依ルモ舊キ事物ヲ發生セシムル發明ハ狹ク解釋セラル、蓋シ此種ノ發明ハ舊事物ヲ發生スル新方法ノミニ付キ認メラレタル發明ナルヲ以テ、其方法異レハ即チ其發明ノ範圍ノ外ニ在ルモノト解スルノ外ナケレハナリ。英國ニテハ此種ノ發明ヲ Curtis v. Platt type ト稱ス。此件ニ於テ特許ニ係ル發明ハ紡綿機

(spinning mule)ノ發明ナリ。紡綿機ナルモノハ古來存在シタルモノナルヲ以テ、紡綿ノ効果ニ付キテハ何人モ特許ヲ得ル能ハス。唯其構造(設計)ノ一部ニ付キ特許ヲ有スルニ過キササルヲ以テ、此構造ヲ置換スレハ即チ特許ノ範圍外ト爲ルと云フナリ。我國ニ於テモ農具ノ發明等ニ此種ノモノ多カラン。(傍点、清瀬博士加入)

清瀬博士の所論において、多くの内容が今日のクレーム解釈や特許発明の技術的範囲、更に特許発明の保護範囲の解釈、すなわち、特許発明の特徴、実質的解釈、均等、置換可能性等について言及されており、その後の学説や判例に大きな影響を及ぼしているものと推認される。

また、渡邊宗太郎・内田修氏は、「ただ然し、発明は技術的思想であり、完全に明細書に記載し、又は図面に表わし得ない部分を生ずることがあるから、発明の範囲に関する明細書の解釈は、当該発明の性質、目的等を参酌して行われるべきものであり、技術的判断の結果、当該発明と同一性のある限りその対比物又は方法若しくは対比考案は特許権の範囲に属するとしなければならない。これ蓋し産業上の技術的創作を保護するための特許権としては、特定の技術的課題の解決に向けられた当該発明思想に、客観的に包含されると考えられる産業的技術に対してその効力を及ぼし得るものとしなければならないからである」⁴⁾と説明しており、平成10年最高裁判決と類似した理論的根拠に立つものと解することができる。

わが国の司法解釈は、行政とは異なり、事案の個別妥当性を追求するところにその存在意義が認められるものであり、わが国の判例には古くから実質論を重視する傾向がみられる。大審院大正11年12月4日「パナマ帽事件」判決⁵⁾は、このような観点から特許発明の技術的範囲を実質的に解釈したものであり、「特許発明ノ範圍ハ専ラ其ノ特許明細書ニ依リテ之ヲ定ムベク、而シテ特許明細書ヲ解釈判断スルニ当タリテハ其ノ記載セル特許請求ノ字句ニ拘泥スルコトナク發明ノ詳細ナル説明ト相マチテ新規ナル考案ノ旨意ヲ明ニシ、以テ特許権ノ範圍ヲ定ルコトヲ得ルモノトス」と判示している。

このような「実質的解釈」という認定方法は、戦後の新しい制度の下で設置された最高裁においても支持されている。しかし、この判決は、特許発明の技術的範囲の認定に際してクレームの記載に拘泥することなく、明細書の詳細な説明の記載を参酌し、文理解釈により実質的に特許発明の保護範囲を認定したものであって、均等又は均等の範囲に踏み込んで解釈したものではない。むしろ、特許発明の技術的範囲を認定するに際して、クレームの「記載事項」のみによる厳格な文言解釈を否定した点に意義があると解すべきものであろう。

第3款 昭和34年法(平成6年改正前)における技術的範囲解釈

第1項 昭和34年法の特徴

⁴⁾ 渡邊宗太郎・内田修・前掲注1) 33頁。

⁵⁾ 大審院大正11年12月4日判決(大正2年(オ)178号「パナマ帽事件」)民集1巻11号697頁、清瀬一郎『特許判例百選68事件』146頁。

昭和 34 年法は、確認審判制度を廃止し、判定制度（特 71 条）を導入した。この判定制度の導入に先立って、工業所有権改正審議会（昭和 25 年設置、同 31 年審議会答申）において種々の議論がなされたが、「現行のまま」という妥協的な結論が答申されている。しかし、新法立法の過程で、確認審判における審決が法律的拘束力を有すると解される恐れがあることから、確認審判制度を廃止し、これに代わるべきものとして判定制度を設けることにしたものである⁶⁾。すなわち、特許発明の権利範囲については、民事裁判で判断されるべきである点を明確にしたことに大きな意義があり、明治以来の特許庁への権限集中の流れを変えることになった。そして、この改正の結果、特許権侵害訴訟の場が裁判所に移り、以後急速に侵害訴訟判決の発展と判例の集積がみられるようになったものである。判定制度の導入について、実務家の間では、「われわれは今、工業所有権の紛争を大部分審判によって解決した時代から、それが裁判によって全面的かつ一義的に解決されるべき時代に至る丁度中間の時点に立っていると見えよう」「いずれにしても確認審判は、形式は行政処分ではあるけれど、その実質は工業所有権をめぐる対立当事者の紛争を解決するための行政庁が行う裁判類似行為であったのである」、そして判定制度については、「その本質や手続きに、多分にあいまいな多くのもを含んでいるが、権利の設定は特許庁に、権利の紛争は裁判所に、という大きな法的潮流に正しく乗っている制度である」⁷⁾ という議論が定着するようになった。しかし、制度改正後の判定制度は、それが単に特許庁の行う「鑑定的」なものと解され⁸⁾、その結果、判定に対して不服は申し立てられないという取り扱いが一般的な先例となった⁹⁾。

第 2 項 昭和 34 年法における特許発明の技術的範囲の解釈

昭和 34 年法が施行されるようになると、裁判所は、特許発明の技術的範囲を解釈するに当たり、特許法 36 条 5 項（改正前）の規定（特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない）を根拠に、クレームの記載を文言通り忠実に解釈する文言解釈理論を確立させてきた。その代表的な事例が東京地裁昭和 51 年 5 月 26 日「アクリルアミド事件」判決¹⁰⁾ である。

⁶⁾ 特許庁編『工業所有権法逐条解説』〔第 16 版〕215 頁。

⁷⁾ 秋山武「判定制度に関する基本的諸問題」パテ 15 卷 3 号 193 頁以下。

⁸⁾ 最高裁（第一小法廷）昭和 43 年 4 月 18 日（昭和 42 年（行ツ）47 号「加熱循環装置事件」）民集 22 卷 4 号 936 号。「特許発明または技術的範囲についての判定は、特許庁の単なる意見の表明であって、鑑定的性質を有するにとどまる」旨判示している。豊崎光衛『工業所有権法』〔新版・増補〕212 頁、吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説』〔第 13 版〕109 頁、盛岡一夫『工業所有権法概説』〔第 4 版〕109 頁、三宅正雄『改正特許法雑感』71 頁。三宅氏は、「しかし、事実上不利益を受ける者に不服申立を許さないことになお批判の余地はありうる制度である」と批判されている。

⁹⁾ 東京高判昭和 37 年 8 月 28 日（昭和 35 年（行ナ）110 号審決取消訴訟）行集 13 卷 8 号 1427 頁。「特許法施行規則がこのように権利範囲確認審判の審決に対する再審に関する何らかの規定を設けなかったのは、旧法におけるこの種の審決も、新法の判定と同様に、特許庁の見解を示す、いわば鑑定的なものに過ぎず、当事者の権利につきなんら確定的な拘束を及ぼすものではない」旨判示している。

¹⁰⁾ 東京地判昭和 51 年 5 月 26 日（昭和 44 年（ワ）12615 号「アクリルアミド事件」）取消集昭和 51 年 319 頁。

この判決によれば、「特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないところ、特許請求の範囲には、発明の構成に欠くことができない事項を記載しなければならないことになっているから、ある方法が、ある特許発明の技術的範囲に属するか否かの判定に当たり、特許請求の範囲の記載によって表現されている当該特許発明の構成要件につきそれ自体とは別に、その本質的な要件というものを抽出し、あるいは、構成要件につき軽重の差を設けて重要でないものとするものを捨てたうえ、これらとの対比を行ったのみで、ある方法が当該特許発明の技術的範囲に属する旨判断することは許されないことであり、当該構成要件とされているものすべてと対比し、上記要件を充足するときはじめてある方法が当該特許発明の技術的範囲に属する旨判断することができるのである」と判示している。

このような技術的範囲に関する文理解釈論は、昭和 30 年代以降、長期間にわたり裁判所を初めとする実務家の間で、特許発明の技術的範囲解釈のための判断基準とされてきたものであり、特許権侵害や利用発明の認定において後願発明が先願発明の要旨（構成要件）のすべてをそっくり具備する必要があるとする、いわゆる「そっくりそのまま説」と称される特許発明の技術的思想に関する解釈理論に依拠したものであると解される。このような厳格な文言解釈は、特許権に関する侵害や抵触の問題が生じたときに、「当事者間に裁判に係属した場合の判決の予測が可能となり、特許発明の技術的範囲を判断する規範を確立したことは、実務家に高く評価されるべきである」という評価を生んだ¹¹⁾。

昭和 50 年には、一の発明において複数項を記載できるという意味で限定された多項制が導入され、特許法 36 条 4 項が、「特許請求の範囲には（中略）その発明の実施態様を併せて記載することも妨げない」と改正された。この改正の主たる理由は、それまでの「単項制」を厳格に守ってきたわが国の特許制度の在り方を欧米諸国のクレームの記載方式に合わせようとする極めて形式的なものであり、実施態様項は、「特許請求の範囲に記載された発明の構成に欠くことができない事項又はその発明の他の実施態様を引用し、かつ、これを具体化することにより記載しなければならない（特施規 24 条の 2 第 2 号）」と規定されており、必須要件項の枠内に止まるものであるとされていた¹²⁾。

¹¹⁾ 富澤孝「特許発明の技術的範囲の判断」パテ 50 巻 5 号 45 頁、吉藤幸朔（熊谷健一補訂）・前掲注 8) 449 頁等。

¹²⁾ 特許庁編『工業所有権制度百年史〔下巻〕』532 頁以下。昭和 50 年特許法改正についての詳細が説明されている。特に、政府委員斉藤秀夫氏は、第 75 回国会における審議中、「…36 条の 5 項の『発明の実施態様項を併せて記載することを妨げない。』…これは一発明につきまして、まず請求範囲に発明の構成に欠くことができない事項を記載いたしまして、そこにただし書きがついておるわけですが、それに『発明の実施態様を併せて記載することを妨げない。』ということでございます。

そうしますと、その発明でございますから、前に書きました発明の構成のその発明の実施態様でございますから、したがって、その請求範囲に書いてあります範囲は一発明の範囲でございます。したがって俗に言います、その第 1 項に書きます必須要件と同じその範囲におきます発明の実施態様を 2 項、実施態様が三つあれば 2、3、4 項とどのように記載するわけでございます。したがって 36 条に關します限りは、多項になりまして、一発明の範囲内でございます」と答弁している。

したがって、特許発明の技術的範囲は、依然として必須要件項を基礎として記載されるべきものであり、いわゆる一発明一出願（発明の単一性又は出願の単一性）の原則を変更したものではなかった。この点に関して、東京高裁昭和61年10月15日「低周波電流マッサージ事件」判決¹³⁾は、「一個の考案につき必須要件項と実施態様項を登録請求の範囲とする実用新案登録出願（以下「多項制出願」という。）においては、必須要件項と実施態様項はともに審査、審判の対象となるのであるが、特許庁がその考案の要旨を認定するには考案の構成に欠くことができない事項である必須要件項により把握すべきである。前記のように実施態様項は必須要件項を引用してその一実施態様を登録請求の範囲として記載したもので、そこに示される事項は必須要件項に示される技術的事項に含まれているからである」と判示している。

この判決の趣旨は、特許発明の技術的範囲の解釈についても妥当するものである。なお、この場合、実施態様項の記載も十分参酌すべきことは勿論である。この点に関し、学説は「技術的範囲を定める基礎となるのは前者（必須要件項）である。前者の記載を解釈するに当たって、後者（実施態様項）の記載は十分斟酌されなければならないが、仮に両者に矛盾があるとすれば、優先するのは前者である」¹⁴⁾と説明していた。

しかし、この改正により、特許権の権利範囲が明確化され、必要な実施態様項を記載することにより出願人が保護を受けたい最重要のポイントを権利範囲に確実に包含されることを一目瞭然の形で表現できるという利点も認められる効果を生んだことは、一応の評価がされるべきものであったと解される¹⁵⁾。また、この間、国際的に特許権の権利範囲である特許発明の技術的範囲を拡大解釈する動きが強まってきている。この傾向は、先進国が中進国の追い上げにあって、知的財産権により自らの権益を保護すべきであるとする要求と、特許法によるソフトウェア保護を確実なものにするための均等論的思考の必要性が高まってきたことによるものと解される。

第4款 平成6年改正法以後における技術的範囲解釈

第1項 平成6年改正法の特徴

平成6年改正法の大きな特徴は、クレームに記載すべき事項については、クレームの欄に請求項を区分して、請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定（定義）するために必要な事項のすべてを記載しなければならない、とされた点である（特36条5項）。

すなわち、クレームには、特許出願人が自らの判断で特許を受けることによって保護を求めようとする発明について記載するものであり、かつ、そこに記載した事項は、特許出願人自らが「発明を特定するために必要と認める事項のすべて」であると判断

¹³⁾ 東京高判昭和61年10月15日（昭和60年（行ケ）49号「低周波電流マッサージ事件」）無体集18巻3号353頁。

¹⁴⁾ 牧野利秋「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」『知的財産権訴訟寸考』161頁。

¹⁵⁾ 社本一夫『物質特許・多項制』157頁以下。

した事項であることを明確にするものであることを意味している。この改正によって、審査等における新規性、進歩性等の特許要件の判断の対象は、クレームに記載された事項に基づいて把握される発明であることがより明確になったものと解される。このような趣旨からみて、特許法 36 条 5 項は、同 36 条 6 項と異なり、拒絶、異議又は無効理由の根拠とはされていない¹⁶⁾。また、クレームの記載は、特許権の権利範囲の設定に際して基本的な判断事項となる点において重要な意義を有するものであることから、その記載は正確でなければならず、一の請求項から必ず発明が把握されるように記載することが要求されている。すなわち、平成 6 年改正法においては、クレームの記載について、「特許を受けようとする発明が明確であること（特 36 条 6 項 2 号）」に改められた結果、物の発明については、物の構造を表現するものに限らず、作用、機能、性質、特性等によって物を特定する記載が可能になった。また、この改正により、一出願中に請求項ごとに特定される複数の発明が記載されることになり、いわゆる「多発明一出願」の原則が確立されることになった。

なお、この改正の結果、従来から裁判所において、技術的範囲確認のための必須の条件とされていた条文（改正前特 36 条 5 項）が必須のものでなくなり、特許発明の技術的範囲の解釈理論の根拠に置けなくなったという変化も生じている。

第 2 項 平成 6 年改正法における特許発明の技術的範囲の解釈

平成 6 年改正法成立前において、クレームには、発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならないと規定されていた（改正前特 36 条 5 項）。しかし、当該特許発明のクレームには、発明の目的や作用効果等が記載されることも稀ではなく、その場合、クレームの主要な部分が目的や作用効果の記載によって占められ、その発明の構成が不明確となる場合には、改正前特許法 36 条 5 項違反による出願の拒絶理由とされることも多くなると解されるが、そのような発明の構成要件以外の事項を含んでいても、発明の構成が不明確にならない場合には、同条同項違反になるとはいえない。したがって、侵害系の場合は勿論、出願系においてもその権利範囲を認定するために、クレーム中の発明の構成要件とはならない発明の目的や作用効果の記載を除外して発明の要旨を認定するのが一般的であった¹⁷⁾。

平成 6 年改正法によって、クレームの記載は、「発明の構成に欠くことができない事項」から「特許を受けようとする発明が明確であること」に改められた結果、「物の発明」については、物の構造を表現するものに限らず、作用、機能、性質、特性、方法、

¹⁶⁾ 平成 6 年改正特許法 49 条 4 号（拒絶理由）及び同 123 条 1 項 4 号（無効理由）から同 36 条 5 項の規定を除外している。

¹⁷⁾ 東京高判平成 2 年 9 月 20 日（平成元年（行ケ）131 号「剪断縁の加工性の優れた二相組織鋼板事件」）取消集 19 卷 142 頁は、「剪断縁の加工性に優れた」という記載は、「作用効果を記載したものであって、発明の要旨に含まれない」旨判示している。また、大阪地判昭和 46 年 12 月 20 日（昭和 41 年（ワ）1049 号「銑鉄製造用高炉事件」）判時 641 号 60 頁は、「特許請求の範囲中の『発生する水性瓦斯並びに CO 瓦斯により鉱石を還元するようにした』との記載部分は作用効果を意味するもので、この作用効果を奏する重油、水蒸気、熱風を併用する場合送風技術はすべて前記発明の技術的範囲に含まれると解することはできない」旨判示している。

用途、使用目的その他の様々な事項を用いて物を特定する記載（機能的クレーム）が可能になった。また同様に、「方法（経時的要素を含む一定の行為又は動作）の発明」の場合も発明を特定するための事項として、方法（行為又は動作）の結合の表現形式を用いることは勿論のこと、その行為又は動作に使用する物、使用目的その他の事項を用いてその方法を特定することも可能になった¹⁸⁾。

この改正においても、クレームは、従来の「保護範囲的機能（特許を受けることによって保護を求めようとする対象の記載）」と「構成要件的機能（一つの請求項から必ず発明が把握されること）」を担保するものであることには変わりはなく、発明の外延（その概念の適用されるべき事物の範囲）が不明確なものであってはならないことは当然のことである。しかし、構成に欠くことができない事項という制約はないから、①請求項（特許請求の範囲＝クレーム）に記載された作用、機能、性質又は特性の意味するところが当業者に周知であり、その作用、機能、性質又は特性を奏することができる手段を直ちに認識できる場合や、②これが当業者に明確でなくとも、明細書及び図面の記載や出願時の技術常識に基づいてその意味を解釈し、具体的な物がその作用・機能を奏することができる物、又はその性質・特性を有するものであるかどうかを理解できる場合¹⁹⁾等には、作用又は機能等による物の特定ができるものとされる。

したがって、発明の外延が明確であれば、作用、機能等によって物の特定がなされている場合であっても、その記載は、特許発明の技術的範囲に含まれるものとして解釈される。

平成6年改正法施行後、特許権侵害事件に関する判決はそれ程多いとはいえないが、クレーム解釈についての新しい理論の構築が注目される。すなわち、東京高裁平成7年2月14日「モジュール形電気コネクタ事件」判決²⁰⁾は、「特許発明の技術的範囲は、明細書が特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない（特70条1項）、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解できないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明や図面に照らして明らかであるなど、特段の事情がある場合に限って、発明の詳細な説明や図面の記載を参酌することが許されているにすぎないものと解するのが相当なところ」と解釈基準を示すと共に、発明の詳細な説明に記載された物とイ号物件が殆ど同じ物であるにも関わらず、特許請求の範囲に記載されている物とイ号物件とが異なるとして、非侵害である旨判示している。これは、平成6年改正法の趣旨とは反する考え方であり、「判決は、特許請求の範囲に記載された文言を余りにも形式的に捉えている」との批判もなされている²¹⁾。

¹⁸⁾ 特許庁編『特許法第36条の改正に伴う審査の運用指針』12頁。

¹⁹⁾ 特許庁編・前掲注18)14頁。

²⁰⁾ 東京高判平成7年2月14日（平成5年（ネ）5268号「モジュール形電気コネクタ事件」）判時1539号126頁。この判決は、最高判（第二小法廷）平成3年3月8日（昭和62年（行ツ）3号「トリグリセリドの測定方法事件」）判時1380号131頁が示した「明細書の発明の詳細な説明の記載に関する参酌基準」を前提とするものであると解される。なお、竹田稔『知的財産権侵害要論』〔特許・意匠・商標編 改定版〕33～34頁参照。

²¹⁾ 知的財産協会特許委員会第1小委員会「注目判決の検討（その1）」知管Vol.46, No.9（1996）1399頁。

第5款 平成14年改正法の意義（新しいクレーム制度の導入）

平成14年改正法は、平成14年2月19日に閣議決定をされ、「特許法等の一部を改正する法律案」として第154回通常国会に提出され、同年4月17日に公布された。今回の改正法は、特許発明の権利範囲に関する法的解釈に影響を及ぼすような内容を含むものではないが、昭和34年法以来伝統的に保護の対象としてきた発明の概念を大幅に改定し、権利解釈の手法を大きく転換させる可能性をも秘めたものであると解される。

第1項 発明概念と特許権の効力に関する変更

特許権は、業として特許発明の実施を専有する権利である（特68条）。したがって、第三者が権原なく業として特許発明を実施することは、特許権の侵害（直接侵害）に当たる。ここで、発明の実施については、特許法2条3項に定義されており、同項においては対象の相違により「物の発明」と「方法の発明」とに分けて規定している。

改正前の特許法2条3項の規定によれば、「物の発明」については、その物の生産、使用、譲渡、貸渡し、輸入、譲渡又は貸渡しの申出（展示を含む）（1号）が、「方法の発明」については、その方法の使用（2号）が、それぞれ実施行為として規定されていた。これらに加えて、「方法の発明」のうち「物を生産する方法」については、その方法により生産した物の使用、譲渡、貸渡し、輸入、譲渡又は貸渡しの申出（3号）も実施行為として規定されていた。

特許権の効力は、この発明の実施の定義によりその範囲が定められることになっており、請求項に記載された発明の対象が「物」であるか「方法」であるかにより、その効力範囲が異なるものとされる（詳細は後述）。

改正前の特許法（昭和34年法）制定時には、市場における取引・流通の対象となる「物」としては、有体物のみを念頭におけば発明の保護対象としては十分であると考えられてきた。しかし、近年の情報技術の飛躍的な進展に伴い、プログラム等情報財の経済活動上の価値が急速に増大し、特にプログラム等については、インターネット等の情報通信技術手段の発達により、無体物でありながら、それ自体で有体物と同様に流通しているという実態を生じており、従来の「物の発明」と同様の保護が強く求められていた。

これに対応するために、特許庁は、2000年（平成12年）12月28日に「改定特許・実用新案審査基準」を公表し、「コンピューターが果たす複数の機能を特定する『プログラム』は『物の発明』として請求項に記載することができる」とする運用を開始していた²²⁾。しかし、この改定審査基準においても、発明のカテゴリーに関する考え方は、昭和34年法時代と変わるところはない。この新しい特許庁の対応については概ね

²²⁾ 拙稿「ビジネス関連発明の保護と問題点」『東洋大学大学院紀要〔第38集 2001年度〕』（4）31～28（7）頁にわが国特許庁における「プログラム特許」の取り扱いの系譜について詳説。

肯定的な評価が得られてはいたものの、民法 85 条には、いわゆる「本法ニ於テ物トハ有体物ヲ謂フ」という規定が存在するため、特許法における「物」の概念の中にプログラム等の情報財を含めることについて懸念する意見もあり、立法上の措置により明文化することが求められていた。また、ネットワークを通じたプログラム等の送信行為や、ネットワークを通じた ASP (Application Service Provider) 型のサービスにおいて、送信者やサービス提供者の手元に元のプログラムが残るという従来型の有体物にはない性質が認められることから、改正前の特許法の規定による用語の解釈によっては新しい特許権の保護に十分ではない点が指摘された。このような社会的実態に則するために、特許権による適切な保護を図るという趣旨から、特許法上の「物」の概念の中に「プログラム等」が含まれるようにすると共に、ネットワークを通じたプログラム等の提供等の新しい流通・サービスの形態、すなわち「その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供」が発明の実施に含まれるように改正したものである。なお、ここでいう「プログラム等」とは、プログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせられたもの）その他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるものをいうものとされた²³⁾。

第 2 項 クレームの取り扱いに関する改正

従来の特許法 36 条に規定する出願様式については、平成 6 年改正法において明細書の記載要件を技術の多様性に対応し得る形に改めることにより国際的な調和を図ったものの、クレーム自体については、昭和 34 年法以来の伝統に従い、明細書の一部とする様式を維持してきた。

今回の改正は、世界知的所有権機関 (WIPO) における電子出願制度の受付に対応するものであり、わが国においては、電子出願システムの変更を行い、平成 16 年当初から開始される電子国際出願の受付の時期に合わせ、国内出願の出願様式も特許協力条約 (PCT) に定める出願様式に整合させるべく、「クレーム (特許請求の範囲)」を「明細書」から独立した書類にするという出願様式に関する形式的な変更を行ったものである²⁴⁾。

この改正は、あくまで出願様式に関する形式的なものであるが、欧米先進国における特許出願形式と同様の様式に改正されたことにより、国際的な特許出願手続を行う上での共通理解が得やすくなるという効果があると共に、実質的にも権利書としてのクレームと、技術文献としての明細書が分離し、権利解釈の上での不要な混乱が避けられるものであるとも解される。

²³⁾ 特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成 14 年改正産業財産権法の解説』7～16 頁。

²⁴⁾ 特許庁総務部総務課制度改正審議室編・前掲注 23) 65～67 頁。

第3節 均等論の適用範囲

第1款 均等論の態様

均等とは、等しい価値ということである。しかし、特許に関する実務において用いられる均等という言葉は、出願系では出願に係る発明が特許出願優先時前、すなわち優先権主張を伴う場合には第一国出願前、それ以外の場合には、特許出願時前に公知の技術的思想と比較して、特許を付与する価値がないという点で同等である、という意味であるのに対し、侵害系では特許権を侵害するものであるとして非難される発明が、特許の保護を受ける価値があるという点において特許発明と同等である、という意味において用いられる。

出願系においては、特許法 29 条 1 項各号に規定された広い意味での、いわゆる「公知発明」、すなわち特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明（特 29 条 1 項 1 号）、同じく公然実施された発明（同 2 号）、刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明（同 3 号）と均等の発明又は技術的思想が特許を受けることができないということと異なるところはない。また、特許発明、すなわち特許を受けている発明と均等の発明は、その特許発明と同様に特許発明の保護範囲に属すると解すべきものである。出願系の実務においては、機械や装置のような「物の発明」については、均等という言葉の代わりに、「設計上の微差」とか、単なる「設計変更」等という言葉を用いることが多い。しかし、出願系に用いられる「均等」と、侵害系に用いられる「均等」とは、等しく均等という言葉によって説明がなされていても、それぞれの使用の目的や評価の尺度を異にする実質的にも全く違った概念として捉えるべきものであると解される¹⁾。

第2款 出願系における均等

第1項 出願系の均等の意義

特許法 29 条 1 項によれば、同条 1 項各号に規定された発明、すなわち広義の特許出願前公知の発明については、特許を受けることはできない。また、これらの発明と均等の発明についても、公知の発明に準じて特許を受けることができない。出願系において、特に審査官が均等という表現を用いる場合には、「こういう点が均等だから、こ

¹⁾ 内田護文ほか『発明：特許法セミナー(1)』99 頁以下。染野氏は、均等は侵害系の場合は狭く、出願系の場合は広く適用されるか（実務上の取り扱い：吉藤氏）という問題は、「解釈の時点の問題であって概念の内容ではないのではないか、概念自体としては出願系と侵害系で区別がないんじゃないか、と考える」と述べており、他の参加者、内田氏、原氏、松居氏ほかと対立している。内田氏ほかは「出願の場合に均等だと思われる場合でも、侵害訴訟じゃ均等であるといわざるを得ない場合が出てくるのです。換言すれば、先後願の場合に、発明の同一性の問題のときは先願の出願当時は均等と考えられなかったことが、技術の進歩のため後願が出願されたときは、均等と看られて同一発明と考えざるを得ないし、侵害訴訟のときの均等の問題は出願時を基準として詳細な説明や特許請求の範囲を基礎にして置き換え可能性と予測可能性を論じなければならないと想います」と述べ、出願系と侵害系における均等の概念の相違を説明している。後者が今日までの通説であると解される。

の発明は結局新規性がない」という使い方と、「均等手段の単なる置き換えだから発明の高度性いわゆる進歩性がない」という使い方がある²⁾。

東京高裁は、発明の名称を「多少粘性を帯びた潤性の粉末洗剤」とする特許出願に係る審決取消訴訟（昭和 37 年(行ナ)49 号）判決³⁾において、尿垢等の汚物溶解洗浄作用を有する酸性洗剤の原料として、塩酸（第 1 引用例）と硫酸（本願発明）は均等物であるとして、「第 1 引用例の特許公報および本願発明の訂正明細書によれば、本願発明は、第 1 引用例の酸性粉末洗剤の改良に関するもので、第 1 引用例で用いる塩酸または硝酸は、尿垢等の汚物に対し最も強力な溶解洗滌作用を有するが、その強力なものを得ようとするほど発煙と劇臭を伴い、生産上、取扱上および保存上の難点があるのに対し、硫酸は、濃硫酸は生産上、取扱上危険があり、しかも、汚物溶解洗滌力が弱い、水で希釈（約 40～60%が最適）すると、塩酸のほぼ 25～28%程度の汚物溶解洗滌作用を得ることができるので、これにソープレスソープのごとき中性洗剤を添加混合して洗滌作用を増強すれば、塩酸、硫酸に比べ勝るとも劣らぬ洗滌効果を挙げることができ、しかも、劇臭も発煙も殆どないから、生産、使用および保存上有利な洗剤を得ることができるのであって、この点に、本願洗剤に硫酸を使用する理由があることを認めることができる。しかしながら、塩酸も硫酸も、無機酸として酸性のもつ水素イオンの反応作用によって、金属および有機物に対する溶解作用があることは、化学常識であるから、尿垢等の汚物溶解洗滌作用を有する酸性洗剤の原料として、両者は均等物というべきであり、また、これらが濃厚な場合に取扱上および保存上の危険があるから、希釈すれば減少することも、きわめて周知のことである。したがって、第 1 引用例の洗剤における塩酸または硝酸に代えて、水で希釈した硫酸を使用することにより（その汚物溶解洗滌作用を多少犠牲にして）、取扱いおよび保存上の利便を増大するようにすることは、なんら格別の発明思想を用いるまでもないことというべきである」と判示している。

また、東京高裁は、発明の名称を「ニードルベットにレールを螺子によって締着固定した編物機」とする特許出願に係る審決取消訴訟（昭和 30 年（行ナ）54 号）判決⁴⁾において、「右認定にかかる本件発明の要旨と引用明細書に記載されたものとを比較すると、後者における台板は、前記構造及び作用からみてこれを前者におけるニードルベットに相当するものと認めるを相当とし、編物機においてニードルベットにレールを固着した点では、両者は全く一致している。ただ前者がその固定方法として螺子による手段を採用したのに対し、後者ではその固着手段に関し何等記載するところがない。しかしながらレールの固着手段として螺子によることは、普通のことで何等発明思想を要するものとは解せられない。そして本件出願発明における前記目的すなわち溝蓋の必要性のないことはもちろん、これによってニードルベットの垂下及びレー

²⁾ 内田護文ほか・前掲注 1) 102 頁下欄（吉藤幸朔発言部分参照）。

³⁾ 東京高判昭和 46 年 12 月 24 日（昭和 37 年（行ナ）49 号「潤性粉末洗剤事件」）取消集昭和 46 年 205 頁。

⁴⁾ 東京高判昭和 32 年 7 月 13 日（昭和 30 年（行ナ）54 号「編物機事件」）判工 31-17-3 頁。

ルの灣曲を防止して、編針の運動を精確にすることは、後者においても当然期待されるところであって、ひつきょう、両者は均等の発明にかかり、本件出願発明は（旧）特許法第4条第2号により、同法第1条の特許要件を具備しないものといわなければならない」と判示している。

これらの判決は、引用発明と出願発明を比較した場合、前者の発明と後者の発明の間に差異があっても、当該発明の性質上かかる差異が普通のことであると共に、発明の本質上そのような区別が引用発明においても当然期待されるに過ぎないようなものは、結局均等の発明であるとしたものである。すなわち、前記両発明は、出願発明と引用発明とが同一ではないが、均等であるとして進歩性がないとした例であると解される。

しかし、前記2件の判決に対して、「文言上は、本件出願発明と引用に係る特許発明とは相互に均等の発明である、というようにも解釈されるが、実質上は、本件出願発明は、引用の特許出願の明細書に開示されている発明から、出願当時の当業者、すなわちその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が一見明白に（glatt ; plainly）読み取ることができるような発明であるに過ぎず、引用に係る発明によって開発し発展させられた公知のいわゆる発明（so-called invention）、すなわち『特許出願前に日本国内において公然知られていた発明』（特29条1項1号）と比較すると、特許に値しないという点、特許価値がないという点では同じ（gleichwertig）である、という意味であって、本願発明が引用に係る特許発明それ自体と均等であるという意味であるとは限らないし、いわんや逆に引用に係る特許発明が本願発明と均等であるという意味でないのはもちろんである」⁵⁾ という反論もある。

出願系の均等は、通説的には、特許適格性があるか否かという見地からみて、特許出願に係る発明が特許に値しないという点で公知思想と価値が同じであるという意味で用いられている。これは、出願系における均等が、特許法29条1項各号に規定された広義の公知発明そのものには該当しないけれど、特許付与に値しないという点で公知の発明と価値が同じであるか否かを判断することを目的としているものと解される。ただ、この場合、出願発明と比較されるべき公知の発明は、当該出願発明に対して先願公知となっている先願の特許発明それ自体ではなく、当該特許発明の特許出願時における公知の技術思想を知悉していると擬制された当業者が当該出願発明に係る明細書の記載から容易に汲み取ることができるすべての知識であると解すべきである。したがって、均等の範囲に属する技術的思想は、出願発明と同一の発明と解されるべきではなく、またその適用は、特許法29条1項に限られるべきものであると料する⁶⁾。

第2項 出願系の均等の問題点

⁵⁾ 馬瀬文夫「均等論(1)」特管 Vol.33 No.2 (1983) 129～130頁。

⁶⁾ 内田護文ほか・前掲注1) 106頁以下、「(5) 均等物概念の幅の決定基準」に関する議論参照。

このような出願系における均等概念については、特許出願された発明の審査において、その特許性を判断する基準となる特許法 29 条 1 項各号（新規性基準）と同 2 項（進歩性基準）の間に、均等による特許性判断を持ち込むことにもなり、全く無意味であるという議論もある⁷⁾。

一方、特許庁における審査実務においては、先願に係る発明と、この先願に係る発明が公開される以前に出願された後願発明との、いわゆる先後願関係にある発明相互の同一性（特 39 条）の判断について、ある発明に対し、その構成を変更して構成の異なる発明とした場合において、その構成の変更が、互換性を有し、かつ、同一機能を有するものであることが公知である材料又は物の置換（方法のときは公知である手段の転換）に相当するものであり、その変更により発明の目的及び効果に格別の差異が生じない場合、ある発明とそれに対し構成を変更した発明とは、単なる「材料の変換又は均等物置換（均等手段の転換）」という（「発明の同一性に関する審査基準」昭和 41 年）としており、均等物の要件として、

- (1) 構成の変更が互換性を有すること
- (2) 同一機能を有するものであることが公知である材料又は物（手段）の置換に相当するものであること
- (3) その変更により発明の目的及び効果に格別の差異が生じないこと

の 3 点をもって発明の同一性を認定し、当該後願発明について新規性がないものとの判断をしている。

また、筆者が最近、特許庁審査官から受けた「拒絶理由通知書」においても、発明の同一性認定により拒絶するというものがあり、この場合、拒絶の理由の説明中には、出願発明と先願発明との関係について「均等」であるとする表現はないものの、両者を同一発明であると認定するための判断基準の一つとして「均等」の概念が働いていると推測された事例もある⁸⁾。

第 3 項 小括

以上のように、均等論を出願系の判断に持ち込むことについては、賛否両論がある。しかし、出願系における均等論を否定する立場においても、特許発明に係るクレームの判断に際して、実質的に何らかの拡張解釈の必要性までを否定しているものとは解されない。蓋し、何れもクレームの解釈において、厳格な意味での文言解釈を是とするものは存在しないからである。

⁷⁾ 馬瀬文夫・前掲注 5) 130 頁。

⁸⁾ 松本重敏『特許発明の保護』〔新版〕227 頁。松本氏は、侵害系の均等においては作用効果の同一性の外に認識可能性なる要件があつて、「認識可能性とは審査基準における『公知技術』を言うのだとすると両者（侵害系均等と出願系均等）は変わらないことになる。ただ公知そのものでなくても、公知の技術から当業者が容易に認識し得る程度の技術に置き換えても均等は成立する（容易推考）のであるから、その意味で侵害系における均等の方がより広い、ということとなろう」とし、出願系均等と侵害系均等の関係を説明している。本稿と同旨である。

発明の同一性の判断というのは、特許法 29 条 1 項と同 39 条各項に係る解釈基準であると解される。すなわち、特許法 29 条 1 項は、いわゆる新規性判断のための規定であると同時に、公知技術との同一性の有無を判断するための基準ともなり、また特許法 39 条は、先後願の如何を判断する基準であると同時に、先願発明との同一性を判断するための基準でもある。すなわち、特許法 29 条 1 項と同 39 条において問題とされるべきものは、特許要件としての新規性や先後願の判断以外に、発明の同一性を抜きにしては考えることができない規定であると解すべきものである⁹⁾。

元来、発明の同一性判断が必要とされる所以は、重複特許（二重特許）を避けることにある。加えて、発明が特許要件を具備することを条件にして特許される基本的な根拠乃至思想は、先に述べた如く、発明それ自体が社会公共の利益に役立つ（産業の発達に寄与する）ことに求められる。したがって、このような法目的を達成する上において、同一の発明を二つ以上特許として存在させることは、発明それ自体としても、また、法それ自体からも不要なことであり、場合によっては法目的を阻害する危険性をも有すると解すべきものである。発明の同一性を判断することの必要性は、このような危険性を防止する意味においてその存在理由が大きい。

発明の同一性を判断する対象は、特許法上「発明」を「技術的思想」と定義し、この技術的思想がクレームの記載に基づいて定められる（特 70 条 1 項）ことから、クレームに記載されている技術的事項の解釈に求められる。ここで、発明の同一性の判断において、いわゆる発明のカテゴリの異同による相違があることは当然のことである。しかし、特許法上という「同一性」には、先行する技術的思想の構成にクレームの記載が完全に一致する場合と、完全には一致しないが、同等に等しい技術的構成があると考えられる場合も存在する。すなわち、後者が「均等」と解される技術的思想である。

以上のような観点から、出願系においても「均等論」を適用すべき場合が存在することは明白であるから、単純に出願系における均等論を無用のものとして排斥することはできない。

第 2 款 侵害系における均等

第 1 項 侵害系の均等の意義

侵害系の均等は、クレームに記載されている事項ではないが、特許発明の技術的範囲に記載された発明と等価値の、すなわち、特許の保護を受ける価値において等しい（同等）と判断されるような技術的思想をいい、特許発明と同じように特許法上の保護を受ける法律上の概念である。

特許権が成立している場合に、競業者が特許発明の構成に何らかの変更を加えて特許権からの回避を図る工夫をすることは、極めて正当な行為である。しかしながら、僅かな変更を加えた結果、それにより構成される技術的思想が、クレームの請求項に

⁹⁾ 播磨良承『工業所有権法判例解説・手続編』118～119 頁〔評釈〕参照。本稿と同旨である。

記載された特許発明とは異質のものではあるが、それと等価であると認められるような実施形態を生じることがある。このような実施形態に係る技術的思想を特許発明の保護範囲に属するものとして特許権の権利範囲を拡大する必要性があることについては、判例・通説共に認めるところである。これすなわち、均等による特許発明の保護範囲の拡張解釈の必要性が認められる所以である。

また、出願系の均等が特許適格性の見地からみて、特許出願に係る発明が特許法 29 条 1 項各号に規定された公知の技術的思想、すなわち、広義の公知発明には該当しないが、特許付与に値しないという点で公知の技術的思想と価値が同じであると判断することを目的とするのに対し、侵害系の均等は、特許権の保護範囲に属するか否かという見地からみて、侵害と主張されている技術乃至は技術的思想、すなわち、イ号技術が特許発明と同等であるか否かを判断することを目的とする点で異なっている。

第 2 項 侵害系の均等の問題点

侵害系の均等については、従来「(均等論の) 本質は、当該特許発明につき権利者と一般第三者のいずれを保護すべきかの利益衡量であろうと思われる。そうであるならば、形式の不備すなわち明細書特に特許請求の範囲を発明の実質的価値の保護にとって不十分にしか記載することのできなかつた権利者の側と、この記載をそのまま受取り記載どおりに当該特許発明の技術的範囲を認識した一般第三者の側のいずれを法的に保護すべきかという観点から、問題は解決されなければならない。・・・このような置換が出願当時容易に推考できるならば、自らも専門家(当業者)である出願人は当然に特許出願の際この技術(筆者注:均等物又は均等方法)をも含めるように特許請求の範囲を記載することができたはずであり、出願後であっても出願公告決定の送達前までにこれを補正することができたはずであるといわなければならないから、右の基準(筆者注:均等論)により侵害を認めることは、右の当然なしうることをしなかつた権利者側の怠慢を理由に権利の保護の拡張を認めるという一般の私法理論の下ではおよそ容認されない」¹⁰⁾ ものであるとする、均等論否定論が存在する一方、判例・通説においては、クレームに記載されている事項により構成される発明は、いわゆる特許の直接の対象には含まれなくても、特許明細書に平均的能力を有する当業者ならば一見明白に、極めて容易にその実施をすることができる程度に黙示的に開示されている発明は、クレームに記載されている発明と同じ程度に保護される価値があると認めて、例外的に、一定の条件の下にクレームに記載された発明に準じて特許発明の保護範囲に属せしめるべきであると解している。

しかし、特許発明の技術的範囲の解釈に際して、均等論を肯定する立場においても、均等物又は均等方法がクレームの記載に対して、どのような基準(意義及び位置付け)

¹⁰⁾ 牧野利秋「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」『知的財産権訴訟寸考』167～168頁。

によって判断すべきかという点については、議論が分かれており、現在までこの点に関する統一的結論は得られていなかった。

すなわち、現在わが国における均等の意義及びその位置付けに関する議論は、概ね、

- (1) 均等は「均等物、均等方法、実質的同一、単なる設計変更、設計変更の範囲、設計上の微差、材料の変換、迂回方法、更に不完全利用」を含む上位概念として広義に用いるとする説
 - (2) 均等は「均等物、均等方法」のみを指称し、他の解釈理論と区別する狭義の意義で用いるとする説
- の二つに分けられる。

また、均等を前記のように二つの説に分けて考える場合にも、それぞれ均等を特許発明の技術的範囲に含まれるものとして解釈すべきものか、又はクレームに含まれるものとして解釈すべきものであるのかについて、更に議論が分かれている。

すなわち、均等を広義(1)又は狭義(2)に解する説においても、

- (a) それはクレームに含まれるものであり、そのような意味におけるクレームの記載に基づいて特許発明の技術的範囲、すなわち保護範囲が定められるとする説¹¹⁾
- (b) 均等は、基本的にクレームに含まれるものではなく、特許発明の技術的範囲を解釈する場合における解釈理論として用いられ、解釈の結果得られた技術的範囲が特許発明の保護範囲であるとする説¹²⁾
- (c) 均等は、クレームにも、また特許発明の技術的範囲にも含まれるものではなく、特許発明の保護範囲として特許発明を第三者の侵害から保護するために裁判上適用される解釈理論であると解する説¹³⁾

がある。ただ、(c)における特許発明の保護範囲は、裁判所において認定されるものであり、技術的な世界に属する思想ではないとしている点において、先の二つの立論とは異なっていると解すべきである。したがって、特許発明の技術的範囲の解釈に際して、クレームに対する実質的同一性を有するような範囲の技術的思想を特許発明の技術的範囲に含めて解釈することについては、特許庁において確定をみるべき技術の世界に属する思想であると解釈すべきであろう。

前記の如く、均等を特許発明の技術的範囲の解釈に用いるとする各説においても、「不完全利用」については、クレームに含まれないと解釈するものが多い¹⁴⁾。すなわち、

¹¹⁾ 吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説』[第13版]482頁以下。また、519頁には「均等の範囲は当然に極めて狭い」とも説明されている。

¹²⁾ 大瀬戸豪志「等価理論の基礎」(財)知的財産研究所編『21世紀における知的財産の展望』104頁、松本重敏・前掲注8)286頁、馬瀬文夫・前掲注5)135～137頁「均等の種類(均等を上位概念として用いている)、盛岡一夫『工業所有権法概説』[第4版]88～89頁、中山信弘『工業所有権法(上)特許法』[第二版増補版]391頁は、「法的意味における同一性を判断するための道具概念を均等論と呼び、その下位概念として、設計上の微差、均等物、材料変換、迂回方法、不完全利用等の語が用いられる」と説明している。吉井参也『特許権侵害訴訟大要』43～45頁は、不完全利用を除外している。豊崎光衛『工業所有権法』[新版・増補]221～222頁は、「広い意味で均等といわれるものの中には、設計変更、迂回方法が含まれる。要するに、特許発明と同一ではないが、保護の範囲に入るのである」と説明している。

¹³⁾ 大江健次郎「特許請求の範囲と特許発明の保護範囲との格差」特管Vol.25 No.7(1975)714頁。

特許発明の技術的範囲は、願書に添付した明細書のクレームの記載に基づいて定められ（特 70 条 1 項）、その範囲において特許権としての権利範囲が認められ、かつ、クレームには、請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項の「すべて」を記載しなければならない（特 36 条 5 項）とされていることから、特許出願に係る発明は、発明としての構成要件を完全に充足するものとして特許権が付与されたものとして理解しなければならないものである。したがって、クレームに記載されている構成の一部を欠落する実施態様である「不完全利用」については、これを特許発明の技術的範囲に属しないと解釈するのが妥当である。

判例上（旧特 36 条 5 項 2 号）も、「不完全利用」の解釈については、これをクレームに含めないと解釈するものが多い。このような判決例として、例えば、

- ① 東京地判昭和 48 年 5 月 30 日（昭和 46 年（ワ）6807 号「ハンドドライヤー事件」）判時 717 号 64 頁

「不完全利用の概念がすでにわが国において定着しているものであるということもできないから、・・・ある発明なり考案なりの基本的な構成部分であると目されるものを欠く発明や考案は、・・・別個の発明や考案を構成すると解すべきものである」

- ② 静岡地浜松支判昭和 50 年 6 月 25 日（昭和 48 年（ヨ）89 号、昭和 49 年（ヨ）31 号「パチンコ玉循環移送装置事件」）無体集 7 卷 1 号 188 頁

「仮に、不完全利用論を認める場合においても、一応その要件とされる、(a) 構成要件のうちの一つで比較的重要性の低いものを省略（変更）し、作用、効果を低下させるものであって、その省略（変更）が極めて容易であるばかりでなく、技術常識から通常とられない構成であり、もっぱら特許発明の技術的範囲から逸脱することを目的としたものであると推認せざるを得ないものであること、(b) その省略（変更）をしても、なお特許出願前の先行技術に比べ、作用、効果上特に優れたものであること、などのうち、・・・少なくとも (a) の要件を欠如するものと認められるので、不完全利用とはいえない」

- ③ 大阪地判昭和 55 年 7 月 25 日（昭和 52 年（ワ）5768 号「窓枠モルタル額縁の見切り縁事件」）無体集 12 卷 2 号 399 頁

「仮りに不完全利用の法理自体を認めるとしても、それは決してみだりに適用されるべきではない」

- ④ 東京地判昭和 58 年 5 月 25 日（昭和 55 年（ワ）1971 号「ドアヒンジ事件」）判時 1080 号 129 頁、特許判例百選〔第二版〕76 事件（解説：赤岡迪夫）

「特許権の効力は、類似のものにまでは及ばず、特許権侵害が認められるためには、対象物件（対象方法）が特許発明の構成要件を全て充足すると評価され、同一と評価されることが必要であること、などからすれば、発明の構成として、ある事項を特許請求の範囲に記載しておきながら、権利を行使する段階に至って、右事項

¹⁴⁾ 吉井参也・前掲注 12) 45 頁ほか。ただし、吉藤幸朔（熊谷健一補訂）・前掲注 11) 533 頁は、「均等論と特徴的な面で共通点を有するので、均等論を認めるのと同様の趣旨のもとに、技術的範囲に属することができる場合もあるのではないだろうか」と肯定的に説明している。

は当該発明の構成要件のうち比較的重要な事項ではないと主張し、当該発明の特許請求の範囲の記載の一部を無視し、その拡張的変更を許容したのと同じ結果を生ずるような主張をなすことが許されないことは明らかであり・・・、したがって、・・・省略発明論ないし改悪発明論（筆者注：不完全利用論）は現行法上採用するに値するものということとはできない」

- ⑤ 名古屋高判昭和 57 年 3 月 23 日（昭和 56 年（ネ）116 号「水耕栽培用ペット事件」）無体集 14 卷 1 号 13 頁

「(理論的には不完全利用論を排斥しないが、被告製品は)、本件考案にはない独自の作用効果を生ずるので、不完全利用に該当しない」

等がある。

一方、均等を狭義に用いる説においては、如何に実質的には、特許発明と同一視すべき均等の技術であるとしても、当業者なら何人もその同一性を疑わないような自明のものは除き、これについて明細書には何ら触れられておらず、したがって、特許庁の審査官もこれについて全く念頭におかずに審査したと思われるのに、その技術がクレームの記載に含まれると擬制するのは、クレームの記載の文言を無視することになり、無理を生じるとしている。

なお、不完全利用により侵害を認めた数少ない判例としては、

- ① 大阪地判昭和 43 年 5 月 17 日（昭和 42 年（ワ）3553 号「ブロック玩具事件」）下民集 19 卷 5・6 号 303 頁

「第三者が実用新案の考案の作用効果を低下させる以外には他になんらすぐれた作用効果を伴わないのに、専ら権利侵害を免れるために、殊更考案構成要件からそのうち比較的重要性の少ない事項を省略した技術を用いて登録実用新案の実施品に類似したものを製造するときは、・・・右の行為は考案構成要件にむしろ有害の事項を付加してその技術的思想を用いるにほかならず、考案の保護範囲を侵害する」旨判示している。

- ② 福島地郡山支判昭和 59 年 4 月 26 日（昭和 57 年（ワ）166 号「断熱材事件」）ニュース 6649・6654・6655 号

断熱材の考案について、「無孔質」のシートを「有孔」のシートに改悪し、「このような改悪によってもなお被告製品は本件考案の所期するシート剥離防止の効果を奏し得ている」として、侵害を認めている。

がある。いずれも、不完全利用という用語は用いられていないが、実質的には、不完全利用論を認めたものと解される。不完全利用により侵害を認める説における論拠は、必ずしも一定ではないが、均等乃至衡平の理念の適用とみる見解が多い¹⁵⁾。特に通常の均等の成立要件のほか、クレームのうちの重要度の低いものの省略、省略の容易性、省略によって特許発明より作用効果が劣ること及びこのような改悪によっても従来技

¹⁵⁾ 川島貴志郎「不完全利用論」牧野利秋編『裁判実務大系（9）工業所有権訴訟法』184頁。

術に比べ作用効果上特に優れたものがあることを要件としている点が注目される¹⁶⁾。不完全利用論は、前記「ブロック玩具事件」判決において判示されているように、特許発明の「保護範囲」の問題として解釈すべきものであると解される。

第3項 小括

以上のように、侵害系におけるクレームの解釈に均等論を導入し、特許発明の保護範囲をクレームの記載よりも拡張して適用しようとする考え方については、判例及び通説において原則的な理論（原則的均等論）¹⁷⁾であると解することができる。しかし、その適用の仕方において前記の如く広狭各説が拮抗しており、その立場によって均等論の解釈における法的位置付けや特許権としての権利範囲についての考え方が異なってくるものと解される。すなわち、均等を最も広義に解釈する説にあっては、特許発明の技術的範囲も特許権の権利範囲も、更には特許発明の保護範囲も一致した範囲で解釈され、均等、実質的同一、単なる設計変更、設計変更の範囲、設計上の微差、迂回方法等の全てが特許発明の保護範囲に属するものであり、全て同一範囲で解釈することができる¹⁸⁾。

しかし、特許権者が自己の特許権を独占的に実施できる範囲は、特許法 68 条に規定されているように、「業として特許発明の実施をする権利」の範囲内にあり、特許発明は同 2 条 2 項に規定されているように、「特許を受けている発明」の専用権の対象物として認められるものである。すなわち、特許発明の技術的範囲は、クレームに記載された通りの技術的内容のものであり、クレームの解釈によって特許発明の技術的範囲、更には特許権の権利範囲を画定するものである。したがって、均等の範囲は、特許発明が技術的に保護されている範囲（領域）の広がりという意味するものである。明細書、クレーム及び必要に応じて図面を含む特許出願の内容を公開（公示的機能）することは、第三者に対しては特許権の侵害という不測の事態の発生を予防させるための範囲を明確にし、これにより、特許権者と第三者の権利との間の衡平を図ることが可能になるものであると解されよう。

特許発明の保護範囲とは、他人が権原なく実施するときに侵害が発生することとなる技術的領域であり、特許権侵害訴訟において裁判所が認定すべき範囲を意味する。

¹⁶⁾ 吉藤幸朔（熊谷健一補訂）・前掲注 11) 532～533 頁。

¹⁷⁾ 吉藤幸朔（熊谷健一補訂）・前掲注 11) 515 頁、517 頁には、均等論を「特段の事情がある場合に限り、例外として適用しようとするとする見解」を「例外的均等論」とし、「例外的としてではなく、特段の事情がない限り、原則として認める見解」を「原則的均等論」と説明されている。本稿においても同義に用いている。なお、前掲大阪地判昭和 42 年 10 月 24 日「ポリエステル事件」判時 521 号 24 頁は、「特許権の保護が及ぶ範囲は、特許請求の範囲に記載された技術的思想に限られ、それ以外には及ばないのが原則であるといわなければならない。しかし、特許請求の範囲の記載はかならずしもつねに正確かつ完全になされうるものとは限らず、…その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（当業者）が…、自己の専門知識と特許出願時に公知であった先行技術にもとづいて、それが明細書の中に疑問の余地のないほど明確に含まれていると容易に判断できるような場合には、かような技術的思想もまた公開されたものとして、特許権の保護の対象とされるものといわなければならないのであって、特許権の保護が均等物、均等方法にまで及ぶとせられるのもそのゆえにほかならないのである」旨判示しており、例外的均等論に依拠するものと解される。

¹⁸⁾ 吉藤幸朔（熊谷健一補訂）・前掲注 11) 482～483 頁。

したがって、特許発明の保護範囲には、均等の範囲を初め、実質的同一、単なる設計変更、設計変更の範囲、設計上の微差、材料の変換、迂回方法等による全ての侵害行為に対する特許権者の保護が認められる範囲を含むものであり、クレームよりは広い範囲である。そこで、特許発明の保護範囲とは、換言すれば「特許権の効力が及ぶ範囲」、すなわち「特許発明の権利範囲」を指すものと解することができる。

均等の範囲がクレームにも、また特許発明の技術的範囲にも含まれるものでもなく、特許発明の保護範囲に含まれるとして特許権の侵害から保護されるべきものと解釈する説においては、「第三者が、特許発明の構成要件の一部を均等で置換した技術を用いる行為が、特許権を侵害する違法なものであるかどうかの判断は、裁判所の管掌事項であって、問題は違法かどうかの法の世界に属することであり、特許庁審査官がなした判断の枠内に終始してなされるものではなく、特許庁審査官がなすのとは別の観点から特許法だけでなく、私法全体、法の理念、その全体からなされる」ものであり、したがって、均等の範囲は、特許法の規定の枠内に止まらず、特許権の保護範囲として判断すべきものであると解されている¹⁹⁾。しかし、特許権の権利範囲は、基本的に特許法の枠内において、特許権者と第三者の利益衡量、すなわち、公平の理念によってその適正範囲が判断されるべきものであり、出願系の手続において特許庁が出願発明についての新規性や進歩性の判断と同時に均等判断（発明の同一性判断）をすることが認められていることは、特許権の創設についての特許庁の管掌事項と特許権の保護についての裁判所の管掌事項を相互に分掌（権限分配）せしめた特許法の立法趣旨にも合致するものと解される²⁰⁾。

なお、本稿においては、特許発明の効力が及ぶ範囲、すなわち、保護範囲を明確にすることを目的としており、特に断らない限り、このような本稿論述の趣旨に則り以下侵害系の均等について論ずるものとする。

¹⁹⁾ 大江健次郎・前掲注 13) 715 頁。しかし、大江氏は「特許権者が、出願に際し、特許請求の範囲において、法の規定に従い、特許請求する発明を文章化したことは、その表現と一致しない構成のものではない限りすべて放棄したものと解すべきであろうか。その表現外のものには、発明の核心を同じくしたうえ、具体的実施の形態が一部異なるだけで、実質的には特許請求の範囲と同一視し得るものもあり得るわけである」「放棄したと認めるには、その旨認むべき何らかの積極的な意思表示が必要であると解すべきであるが、それなくして、特許請求の範囲の表現と一致しない技術である以上、すべてこれに対する支配を放棄したものと認めることはできない(717 頁)」としており、基本的には特許発明の技術的範囲については、均等以外の特許請求の範囲の記載と実質的に同一の技術的思想を含めたものを意味していると解される。すなわち、大江理論の特徴は、均等に関する限り、特許発明の技術的範囲にも、クレーム（特許請求をした発明の定義をしたものであるとする）にも含まれない独特の侵害形態であると解釈した点にあると解される。

²⁰⁾ 松本重敏・前掲注 8) 277、304 頁。