

第2章 均等論適用における要件解釈

第1節 要件解釈の意義

第1款 経緯

平成10年最高裁判決は、この判決が下される前から存在していた均等論反対説や消極論に対して、一応の決着をつけたものとして、以後これを是とする数多くの紹介及び論説が発表されている¹⁾。

戦後から本最高裁判決までのわが国における均等論についての下級審判決の流れは、初期の均等積極導入論から1980年代の反動的な均等否定論を経て、国際調和へ向けた均等肯定論への大きく三つの時代に区分することができる。技術水準が一般に低い段階においては、むしろ特許権に対する狭い保護が時代の要請であったこともその要因になっていたと解されるが²⁾、アメリカにおいては、1980年代にレーガン政権下でプロ・パテント政策が強力に推進され、それに伴って均等論が注目され、多くの学説や判例が蓄積されてきたものである。また、WIPO 特許調和条約案（わが国では「特許ハーモナイゼーション条約」とも呼ばれている）の中で産業財産権（工業所有権）制度の国際調和への動きが論議され、国際的にも均等論の適用を認める素地が形成されつつあった。近年、わが国においても技術水準が向上し、基本特許を重視する傾向が強まるにつれ、学説や判例だけでなく産業界においても、均等論を肯定する考え方が有力になっている。

第2款 平成10年最高裁判決の内容

わが国の最高裁が、特許発明の技術的範囲の画定に際して均等論が適用されるべき法理であることを明言して均等論適用のための要件を具体的に判示したのは、原審である東京高裁が平成6年2月3日「ボールスプライン事件」判決³⁾において下した均

¹⁾ 判タ（1998年）69号105頁、判時1630号32頁、牧野利秋「均等論適用の要件」研究（1998年）26号33頁、三村量一「時の判例」ジュリ1134号115頁、中山信弘「均等論の要件」『平成10年重要判例解説』ジュリ1157号262頁、中山信弘『工業所有権法（上）特許法』〔第二版増補版〕393頁以下、田中成志「最高裁判所第3小法廷平成10年2月24日判決」知管Vol.48 No.8（1998）1273頁、本間崇「最高裁判決（無摺動ボールスプライン軸受事件）から見た21世紀におけるわが国の特許権の権利範囲の解釈の動向」知管48号11号1759頁、宮園純一「スプライン事件最高裁判決とその評価」パテ52巻2号53頁、棚町祥吉「公知・公用性等の立証に関する諸問題」パテ52巻5号3頁、服部榮久「私説：均等論－ボールスプライン事件における最高裁判決をふまえて」パテ52巻6号65頁、渡辺功二「ボールスプライン事件最高裁判決における置換容易性（均等要件3）の判断基準」パテ52巻6号106頁、松本重敏「特許権侵害訴訟と裁判所の職責－最高裁『無限摺動用ボールスプライン軸受事件』均等判決を中心として－」中山信弘編『知的財産法と現代社会』169頁、熊谷健一「判例分析を通じた均等論の要件の検討－ボールスプライン事件－」（財）知的財産研究所編『特許クレーム解釈の研究』99頁、松本重敏『特許発明の保護範囲』〔新版〕378頁、布井要太郎「『自由な技術水準の異議』を包摂する均等論と『自由な技術水準の抗弁』」『判例知的財産侵害論』1頁以下等。

²⁾ 中山信弘・前掲注1) 392頁。

³⁾ 東京高判平成6年2月3日（平成3年（ネ）1627号「ボールスプライン事件」）判時1499号110頁。

等論の原理を用いた侵害容認判決に対する上告審⁴⁾においてである。現在、この上告審判決（平成 10 年最高裁判決）において示された均等論適用に関する五つの要件が、わが国の特許権侵害事件における司法判断のリーディングケースになっている。

第 1 項 事案の概要

- (1) この事件は、発明の名称を「無限摺動用ボールスプライン軸受」と称する特許第 999139 号（昭和 46 年 4 月 26 日出願、同 53 年 7 月 7 日出願公告、同 55 年 5 月 30 日設定登録、以下「本件特許権」といい、これに係る発明を「本件発明」という）を有する X（原告、控訴人、被上告人）が、Y（被告、被控訴人、上告人）の製造販売する製品（以下「イ号製品」という）が本件特許権を侵害するとして侵害の差止及び損害賠償を求めて東京地裁に訴えを提起したものである。
- (2) 東京地裁は、イ号製品は文理解釈上からも均等論によって本件発明の技術的範囲に属しないと判断した。同判決では、本件発明の保持器の「薄肉部」はボールを保持する機能のほかに「断面 U 字状」にトルク伝達負荷ボール案内溝と有機的に結合した内側にスプラインシャフトの突出部を案内するために 2 列のトルク伝達用負荷ボール間の凹部を形成する機能を有するものであるが、かかる機能が従来技術には示されていないとして置換容易性を否定した。
- (3) X はこれを不服として東京高裁に控訴した。
- (4) 東京高裁でも本件特許発明は、構成要件「A+B+C+D+E」からなるもので、特に争点となったのは、断面 U 字状のトルク伝達負荷用ボール案内溝を備える外筒（構成要件 A）と、薄肉部と厚肉部及びこれ等の間に形成した貫通孔付き保持器（構成要件 B）であった。
- (5) 東京高裁は X の主張を容認して、イ号製品は本件発明の構成要件 A につき実質的に同一であると認定し、かつ他の構成要件 B については、均等論の原理を用いて本件発明の技術的範囲に属すると判断した（均等の用語は用いていない）。
- (6) Y は、これを不服として最高裁へ上告し、最高裁では、東京高裁の侵害ありとする判決を棄却し、その中で後述する第 1 乃至第 5 の均等論適用要件を判示したものである。

第 2 項 本件発明の技術的範囲とイ号製品との対比

本事件に係る本件発明「無限摺動用ボールスプライン軸受」とイ号製品は、純然たる機械部品であり、機械設計技術者等の当業者以外には余り馴染みのない物品である。しかし、この軸受は、例えばロボット製品のハンド駆動部に使用することで、機構の軽量化、単純化を図ることができる画期的な部品であって、機械設計技術者が所有するカタログ類には普通に掲載されているものである。すなわち、一組分の軸受を備え

⁴⁾ 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。

たハンド部を、駆動モータから駆動力を得てラジアル方向へ所定角度分駆動したスプラインシャフトを長手方向に摺動自在に保持する一方、ハンド部材をスプラインシャフトの長手方向であるスラスト方向に駆動する駆動手段を設ける構成とすることで、ハンド部材をスプラインシャフトのスラスト方向とスプラインシャフトの円周方向のラジアル方向に駆動できるようになり、この軸受を使用しない場合との比較において構成部品点数の大幅な削減が可能になるものである。

本事件は、このような機械設計上極めて重要な部品の使用を巡って争われたものであり、両者の技術的特徴は、最高裁の認定及び原告の主張に基づいて整理すると以下のようになる。

(1) 本件発明の技術的範囲

本件発明は、下記の構成要件 A、B、C、D、E を具備している。

- A. 円周内壁に断面 U 字状のトルク伝達用負荷ボール案内溝 6 と、該溝 6 よりもやや深いトルク伝達用無負荷ボール案内溝 5 を軸方向に交互に形成し、その両端部に前記深溝 5 と同一深さの円周方向溝 7 を形成した外筒 1、
- B. 外筒 1 内壁の軸方向に形成したトルク伝達用負荷ボール案内溝 6 とトルク伝達用無負荷ボール案内溝 5 に一致して薄肉部 12 と厚肉部 11 とを形成し、さらに前記薄肉部 12 と厚肉部 11 との境界壁に形成した貫通孔 13 と前記厚肉部 11 に形成した無負荷ボール溝へボールがスムーズに移動可能な無限軌道溝 16 を形成した保持器 2、
- C. 該保持器 2 と前記外筒 1 間に組み込まれたボール 3 とによって形成される複数の凹部間に一致すべく複数の凸部 10 を軸方向に形成したスプラインシャフト 9、
- D. 以上の外筒 1 と保持器 2 とスプラインシャフト 9 を嵌挿組み立てる、
- E. 無限摺動用ボールスプライン軸受。

(2) イ号製品の技術要素

これに対し、イ号製品は、下記の技術要素 a、b、c、d、e を具備している。

- a. 円筒内壁に断面半円状のトルク伝達用負荷ボール案内溝 6 と、該溝よりもやや深い無負荷ボール案内溝 5 を負荷、負荷、無負荷、無負荷、負荷、負荷・・・の配列で軸方向に形成し、その両端部に前記無負荷ボール案内溝より約 50 ミクロン深い深さの円周方向部分 7 を形成した外筒 1、
- b. 外筒 1 内壁の軸方向に形成したトルク伝達用無負荷ボール案内溝 5 に一致した 3 枚のプレート状部材 11 とトルク伝達用負荷ボール案内溝 6 に一致した突堤 25、27、29 を備え、右プレート状部材 11 の両端側に一對のリング状部材 31 (リターンキャップ) を嵌着し、更に、前記プレート状部材 11 と突堤 25、27、29 との間に形成した長孔 13 と前記プレート状部材 11 に形成した無負荷ボール溝 15 へボール 3 がスムーズに移動可能な無限軌道溝を形成した保持器具 2 (プレート状部材、リング状部材 (リターンキャップ) 及び突堤より成る保持器具)、
- c. 保持器具 2 と外筒 1 に組み込まれたボール 3 によって形成される 3 個の凹部間に一致すべく 3 個の凸部 10 を軸方向に形成したスプラインシャフト 9、
- d. 以上の外筒 1 と保持器具 2 とスプラインシャフト 9 を嵌挿組み立てる、

e. 無限摺動用ボールスプライン軸受。

なお、本事件では、本件発明の構成 A 及び構成 B と、イ号製品の技術要素 a 及び b 以外については、特に争われなかった。

(3) 対比

本件軸受は、前記構成 A により、

- ① (スプラインシャフトと負荷ボールの間に発生する) アンギュララッシュを零にすると共に、
- ② (スプラインシャフトの軸方向の凸部に対して負荷ボールの) プリロードを効果的にかけることを可能にでき、
更に、本件軸受の構成 B により、
- ① スプラインシャフトの軸受外形を極端に小さくして、ボールスプライン軸受を小型軽量化すると同時に、
- ② (負荷ボールと無負荷ボールからなる) 循環ボールに加わる遠心力差をなくすことを可能にすることによってボールの循環運動をスムーズならしめ、円滑な直線運動を実現した作用効果を奏することができるようにして、従来 of 軸受の問題を解決するものである。

これに対し、イ号軸受の技術要素 a によれば、

「本件軸受の断面半円状のボール案内溝は、本件発明の断面 U 字状のボール案内溝が有する (機械切削加工時の) 削り取るべき材料と、エネルギーの無駄の排除ができ、しかも、断面半円状の負荷ボール溝間の突堤 (3 個) はボールの保持機能に、無負荷ボール溝間の突堤は保持器 11 の位置決め機能に積極的に用いられるから」両者は異なる。更に、この技術要素 a は、「本件軸受の円周方向溝と異なり、保持器 11 の端部のボール変向溝とリターンキャップ 31 のボール変向溝とで (ボールの) 方向変換路を形成しているのであるから、円筒状部分 7 はリターンキャップ 31 を固定する機能を果たしているに過ぎず、ボールの方向転換とは全く関係がないので、本件軸受とは異なる技術的思想である」と主張されている。

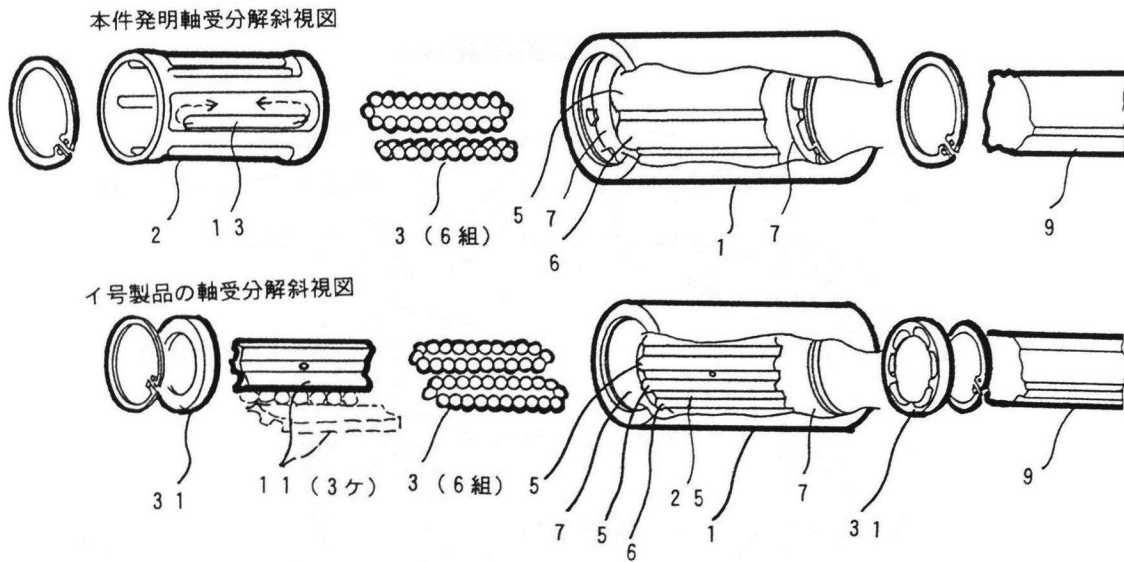
また、イ号軸受の技術要素 b によれば、

「3 枚のプレート状部材 11 と、リング状部材 31、突堤 25、27、29 は、構成要件 B とは均等ではなく、ボールスプラインの製造組立を容易にする固有の作用効果を奏する」と主張されている。

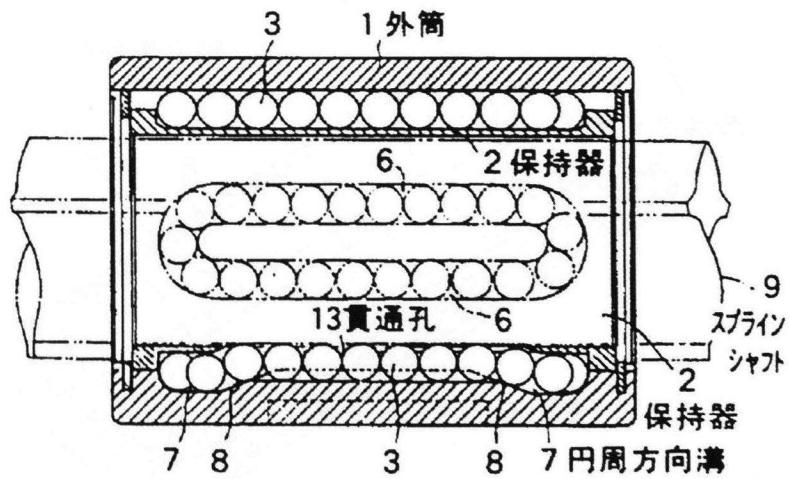
前記対比からも明確であるように、本件発明では円筒の内側に溝 (案内溝) を形成すると共に、別の円筒状部材でボール通路の形をくり抜いたもの (保持器) を嵌合して使用するものであり、中空筒体と保持器とは一体構造のものである。これに対し、イ号製品は 3 枚のプレート状部材 11 と、円筒内側の突出部分 (突堤) 25、27、29 と、リターンキャップ 31 の組み合わせによってボールを保持するという分割構造になっている。

(筆者注: イ号製品の軸受に関する技術要素及び作用効果については、原審判決書及び添付された別紙物件目録の記載に基づいて要約したものである)

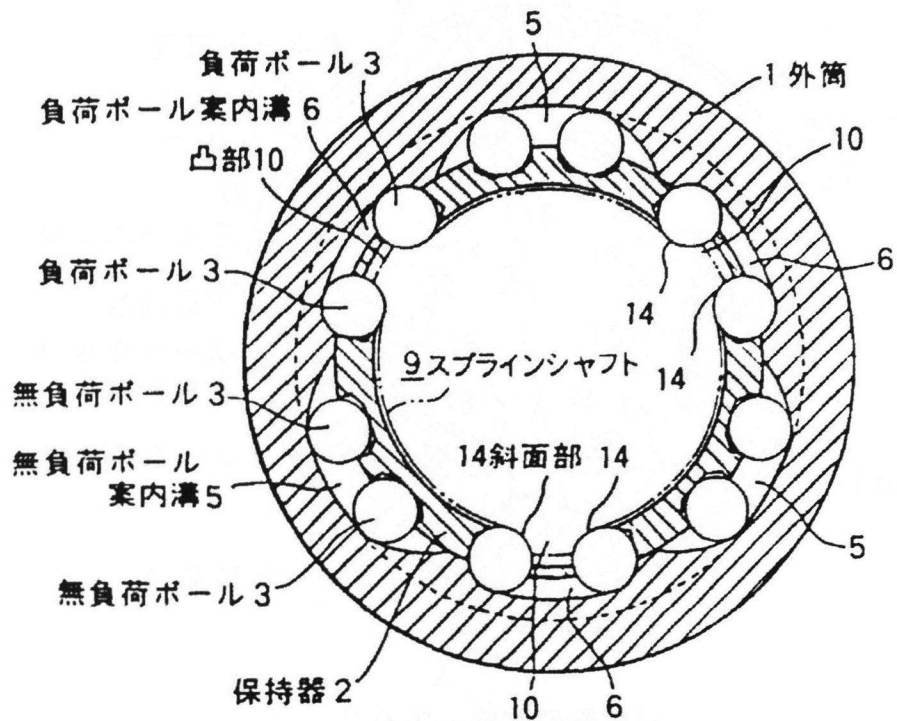
本件発明の構造とイ号製品の構造を示す参考図



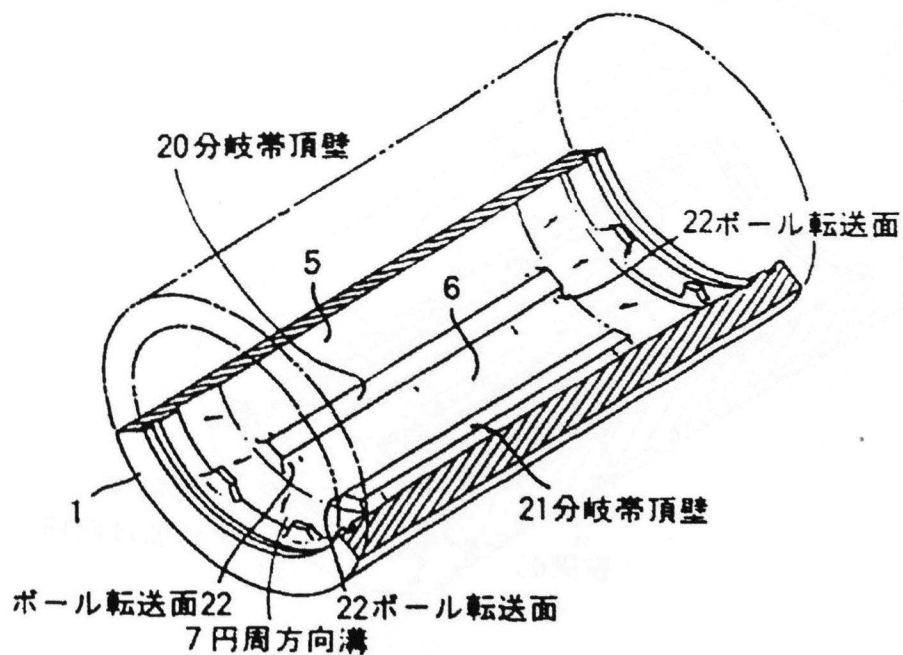
本件発明縦断面図



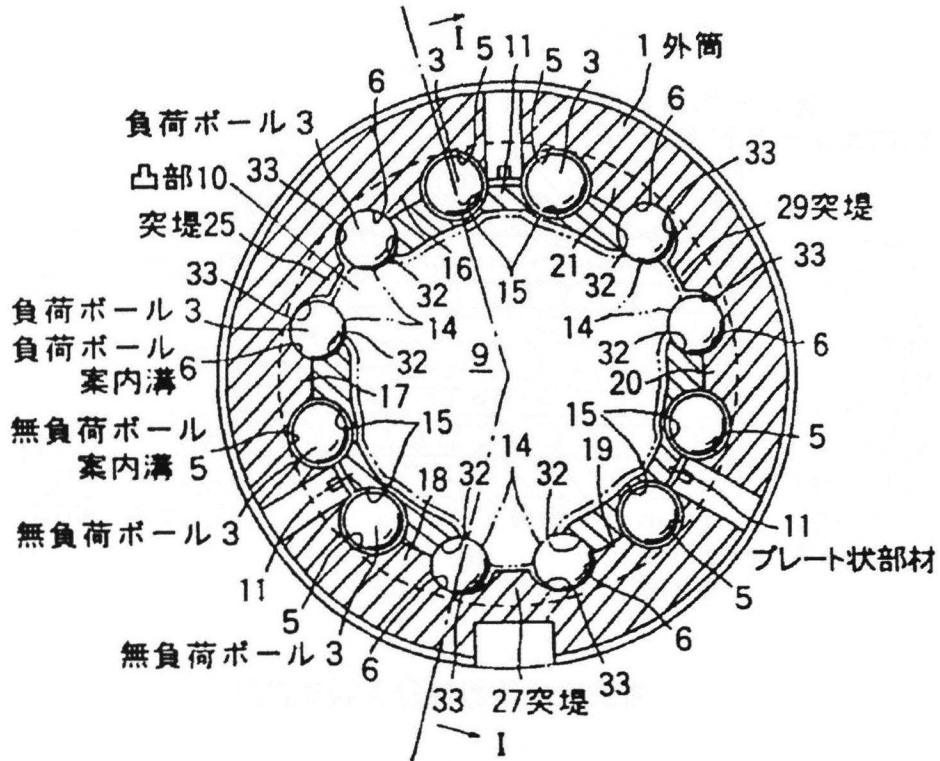
本件発明側断面図



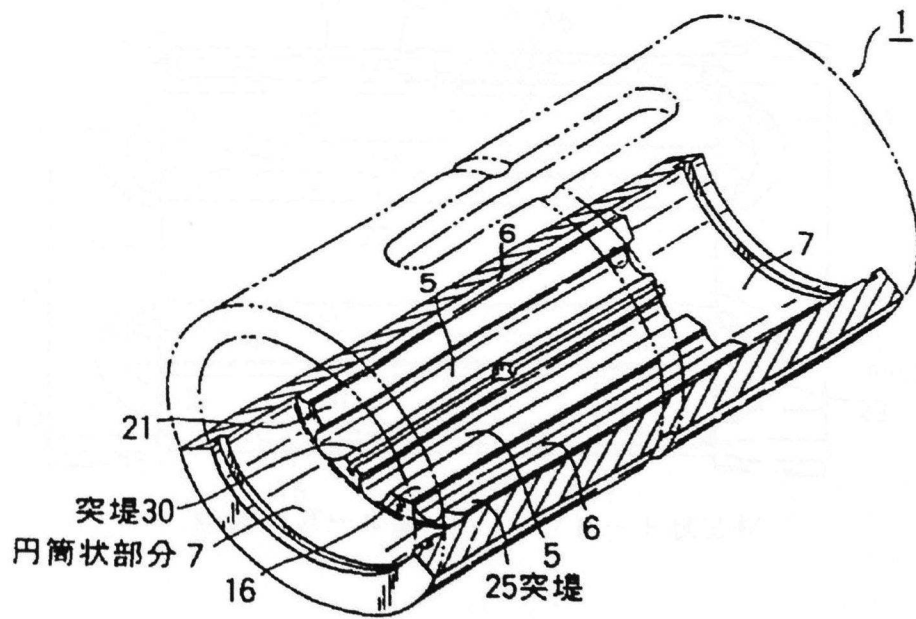
外筒の一部断面透視図



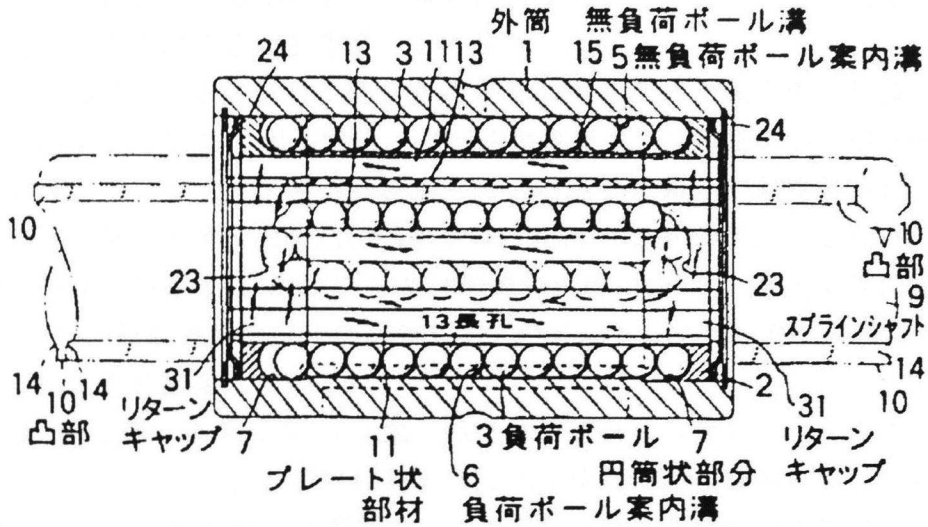
イ号製品側断面図



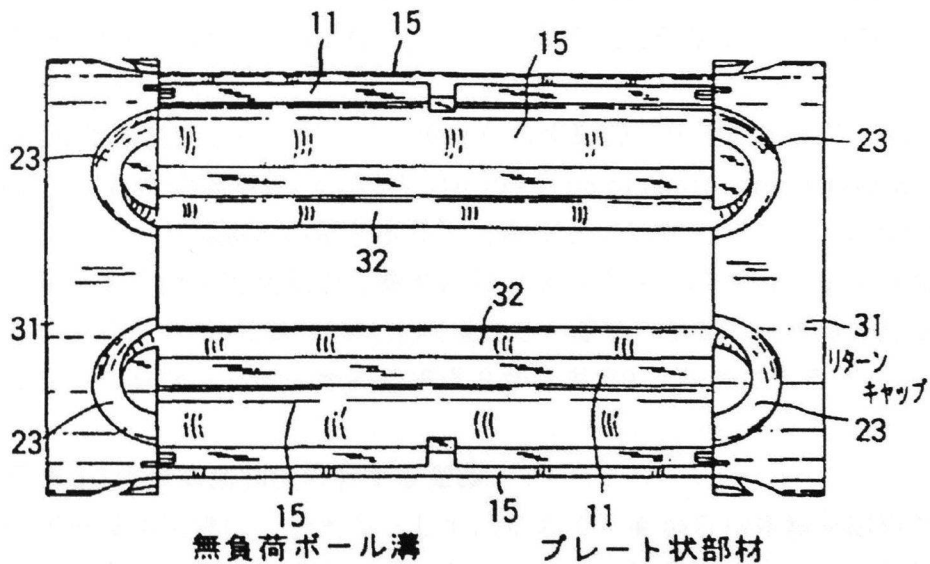
外筒の一部断面透視図



イ号製品縦断面図（側断面図のI-I線）



突境を除く保持器具の正面図



第3項 最高裁判所の判断

最高裁は、イ号製品に関する技術要素 b について、「3 枚のプレート状部材 11 及び 2 個のリターンキャップ 21 よりなる分割構造の保持器は、本件発明の特許出願前に頒布された米国特許第 3360308 号明細書における無限摺動用ボールスプライン軸受に示さ

れており」、また「このような分割構造の保持器によりボールを保持するためには外筒の負荷ボール案内溝間に突堤を設けることが必然的であるところ、このような構成は前同様の刊行物である米国特許第 3398999 号明細書のボールスプラインに示されている」ので、イ号製品における「分割構造の保持器及び外筒の負荷ボール案内溝間に突堤を設けることは、本件発明の特許出願前に公知のボールスプライン軸受において既に示されていたことになる」と認定している。

また、イ号製品は、本件発明の構成 A 及び C に対するイ号製品の「無負荷ボールを円周方向に循環させる点」、及び「トルク伝達用負荷ボールが左右から挟み込む複列タイプのアンギュラコンタクト構造を採用している点」において本件発明と共通しており、これが本件発明の特許出願前に頒布された刊行物である特公昭 44-2361 号公報、ドイツ連邦共和国特許第 1450060 号及び米国特許第 3494148 号明細書に記載された「無負荷ボールの円周方向循環及び複列タイプのアンギュラコンタクト構造」によって公知であったことを認定している。

最高裁は、前記認定に基づき、イ号製品は公知技術を組み合わせたものにすぎず、「この組み合わせを想到することが本件発明の開示を待たずに当業者において容易にできたものであれば、上告人製品（筆者注：イ号製品）は、本件発明の特許出願前における公知技術から右出願時に容易に推考できたということになるから、本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等ということはできず、本件発明の技術的範囲に属するとはいえないことになる」。よって、「原審の右判断は、置換可能性、置換容易性等の均等のその余の要件についての判断の当否を検討するまでもなく、特許法の解釈適用を誤ったものというほかはない」として原判決を破棄し、東京高裁へ差し戻す判決を下したものである。

この平成 10 年最高裁判決に対して、少なからず影響を与えた判決が、前記平成 8 年 3 月 29 日に下された大阪高裁の「t-PA (tissue-type plasminogen activator)」を巡るジェネンテックと住友製薬との係争事件⁵⁾ であるといわれている。この大阪高裁の判決は、均等論による侵害を正面から認めたことから世界的にも大きな注目を集めたものである。本件平成 10 年最高裁判決を実現させた直接の功績は、原審である東京高裁平成 6 年 2 月 3 日判決とこの大阪高裁平成 8 年 3 月 29 日判決にあるといえる⁶⁾。

第 3 款 平成 10 年最高裁判決の有する意義

平成 10 年最高裁判決は、最高裁としては初めて正面から均等論を認めた判決として、均等論史上最重要ともいえる判決であり、その法的意義は、均等論適用のための五つの要件を具体的に明示した点に求められる。

⁵⁾ 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。本件は、第一審の大阪地裁（平成元年（ワ）7691 号）が、平成 6 年 10 月 27 日に下した判決について、均等論の適用を否定してジェネンテックの請求を棄却した事件に対する控訴審判決である。

⁶⁾ 松本重敏『特許発明の保護範囲』〔新版〕378 頁。

この平成10年最高裁判決において、原審である東京高裁が均等論の原理を用いて判決を下すに当たって、公知技術の対比を適切に行っていないとして、その判決を破棄し、審理を原審（東京高裁）に差し戻したものであって、均等論は傍論に過ぎず、「もっとも重要な論点は公知技術の権利解釈における位置付けである」とする説もある⁷⁾。すなわち、均等論を認めるべき素地は、本件平成10年最高裁判決以前に既に形成されており、特許発明の技術的範囲を決定する上で考慮しなければならないことは、対立する特許権者の利益と公共の利益との均衡だけである、と説明されていた。

しかし、原審⁸⁾においては、置換可能性（均等論）をみとめるべき理由として、次のように判示している。すなわち、

「特許発明の技術的範囲に属するか否かは、法的安定性の見地から、原則として、発明の構成に欠くことができない事項のみが記載された特許請求の範囲に記載された構成により決めるべきものであって、例えば物に係る特許発明と侵害を主張される物品がその一部の構成を異にする場合においては、当該物品は当該発明の技術的範囲に属さないものというべきである。しかし、その場合であっても、解決すべき技術的課題及びその基礎となる技術的思想が特許発明と侵害を主張される物品において変わるところがなく、したがって、侵害を主張される物品が特許発明の奏する中核的な作用効果をもって奏することとなる反面、これに関連する一部の異なる構成について、これに基づいて顕著な効果を奏する等の格別の技術的意義が認められず、かつ、当該特許発明の出願当時の技術水準に基づくとき、右一部の異なる構成に置換することが可能であるとともに、容易に右置換が可能である場合には、例外として、侵害を主張される物品は特許発明の技術的範囲に属するものとして侵害を構成するものと解するのが相当である」と判示しており、「基礎となる技術思想」「中核的な作用効果」を認定し、また置換による均等を例外として位置付ける点で、均等論適用については、従来の均等論否定の判決例の流れを汲むものであるといえよう（例外的均等論）。

また、本件判決は、「このように解しないと、新たな技術を社会に開示した代償として特許権を付与されたことを容易に無意味なさしめることに帰し、特許制度の趣旨にもとる結果を招来するからである。もとより、特許権の保護と同時に第三者に対する法的安定性の要請も十分に考慮することが必要であることはいうまでもないことであるが、前述した要件のもとに技術的範囲に属するか否かを判断する場合には、法的安定性の要請も十分に図られるものといえることができる」と判示しており、均等論の法的根拠を従来の「報償説」求めている。ただ、本件判決では、「特許権の保護と同時に第三者に対する法的安定性の要請も十分に考慮する」との必要性を説きながら、置換可能性の適用は、必ずしも法的安定性の要請に反するものではないとして、これを積

⁷⁾ 田倉整「訴訟事例を通じて道しるべを探る（侵害成立と非侵害の相剋－2件の最高裁判所破棄判決）」
発明 Vol.95, 1998-11, 94頁。

⁸⁾ 前掲注3) 参照。

極的に取り入れようとした点において、従来の多くの判決例と異なる意義を有するものであると解される⁹⁾。

大阪高裁平成8年3月29日「t-PA事件」判決¹⁰⁾においては、

「met-t-PAを構成とする発明とval-t-PAを構成とする発明とは、特許法の観点からみて実質的に同一のものと直ちに認めることはできないが、met-t-PAを構成とする技術が、val-t-PAを構成とする発明との対比において、特許法70条にいう技術的範囲に属するか否かを考える際には、発明が自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうことからすれば、当該技術の専門家（当業者）の見解、意見を十分に参酌しなければならないのであり、専門家からみても特許請求の範囲の記載のとおりその特許発明の技術的範囲が一律に決定できる場合は別として、すべての場合にわたって当該発明の特許請求の範囲の記載文言のみから、特許発明の技術的範囲が一律に決定されるべきではない。無体財産権である特許権の対象となる発明の内容は特許請求の範囲に記載されるところに表わされるが、ここで記載されるのは発明の要旨であり、発明の内容そのものである。発明が無体物であることから、その内容は文言によって構成が説明されなければならないが、特許法70条では、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載から認められる発明の内容を基準にして定められるものとして、特許発明の技術的範囲を特許請求の範囲の記載そのものに限定すべきものとはしていないことが留意されなければならない。ここで技術的範囲と規定されていることから明らかなように、また、文言によって発明の構成を説明するといっても、無体のものであることからくる構成の説明の制約がおのずと想定されることからしても、特許権に基づき差止め等を求め得る範囲は、特許請求の範囲の記載を基準とするある程度の柔軟性のあるものが予定されているというべきである。特許権侵害と主張された技術などが特許発明の技術的範囲に属するか否かの認定判断は、侵害とされるものとの対比における特許発明の技術的範囲の外延の確定作業に帰し、当該特許権の侵害の有無を判断する裁判所にゆだねられているものと解される。

そして専門家からみて、特許請求の範囲に記載の発明に相当するもので、したがって特許発明の技術的範囲に属する技術と一見して明らかに理解できるものは、たとえそれが特許請求の範囲の文言を字義解釈そのままに充足するものでなくても、すなわち、特許請求の範囲の構成要件をそのままのものとして充足するものでなくても、その技術を、特許発明と均等のものとして認めるべきであることは、特許発明の技術的範囲の認定の手法として、特許法も予定しているものというべきである。

ただし、特許請求の範囲の記載に従って特許発明の技術的範囲を理解している第三者の信頼との調和は十分に考慮されなければならない、特許請求の範囲の記載の構成そのままでない技術が特許発明の技術的範囲に属するものと認めるには、一定の判断基準が定立されなければならないのも当然のことである。学説などにおいて、均等の要

⁹⁾ 大瀬戸豪志「特許侵害訴訟における等価理論」中山信弘編『知的財産権法の現代的課題』11頁以下。

¹⁰⁾ 前掲注5)参照。

件として、置換可能性、容易想到性などが論じられているのも、この判断基準の定立の試みとして理解し得るところであり、本件当事者双方の主張においても、この二つの要件の存否を中心として争われているところである。この二つの要件は均等の積極的要件と理解されるものであるが、一方、個々の事案では、特許出願時の事情などにおいて、均等のものであるとして技術的範囲に属することを肯定するのに障害となる事由の存することも考えられる。本件において・・・均等のものか否かを判断する際にも、これらの積極的要件、消極的要件の存否のすべてに配慮しつつ、均等と認定することが、特許請求の範囲の記載を信頼する第三者の利害と調和するものか否かが見極められなければならない」と判示している。

本判決においては、均等を「特許発明の技術的範囲の認定の手法として、特許法も予定しているものというべきである」として積極的に容認し、更に「ただし、特許請求の範囲の記載に従って特許発明の技術的範囲を理解している第三者の信頼との調和は十分に考慮されなければならない、特許請求の範囲の構成そのままでない技術が特許発明の技術的範囲に属すると認めることには、一定の判断基準が定立されなければならない」として、均等を認めるための積極的要件として、「置換可能性」と「容易想到性」（この用語は、発明の進歩性を検討する際の「容易想到性」¹¹⁾と誤解されやすく、むしろ「置換容易性」又は「置換自明性」と称するのが一般的である。本稿では、前記の如く、「置換容易性」の用語を用いる）の二つの要件を示した点、及び均等の主張を行う場合には、出願経緯に照らして禁反言（一般には「包袋禁反言」又は「出願経過禁反言」と呼ばれる）に当たるときは、認められないという消極的要件を示した点にあるものと解される。

本判決において判示された、均等論適用に関する「置換可能性」、「置換容易性」及び「包袋禁反言」の要件の必要性については、従来から学説及び判例において、しばしば論議されてきたものであり、殊更に目新しい内容ではないが、本件判決が「(均等が)特許発明の技術的範囲の認定の手法として、特許法も予定しているものというべきである」と判示した趣旨を推測すると、「原則的均等論」の立場に立つものとの評価をすることができよう。

以上のことを勘案すると、平成10年最高裁判決が均等論について、正面からその適用指針を説示した点において、前記大阪高裁の判決を踏まえた上での判決であるとの評価については否めないものの極めて画期的な判断であり、今後のわが国における均等論適用についての先行例になることは間違いのない事実であると解される。ただ、均等論適用についての判断をする場合、本件平成10年最高裁判決が示した趣旨と均等論適用上の要件全体を関連させて、それらの意味するところを正確に理解することが

¹¹⁾ 特許庁編『平成6年改正特許法等の概要と運用（平成7年4月）』74頁には、「進歩性の判断」の手法として、「この判断の際、当該技術分野の技術常識を有し、研究開発のための通常の技術手段を用いることができ、材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮できる者であるところの当業者の有している、これらの知識や能力を把握し、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、容易に想到できたことの理論付けをおこなう」と説明されている。すなわち、「容易に想到できたこと」とは、いわゆる「容易想到性」として呼ばれる発明の進歩性判断の基準である。

必要になるものと考えられる。殊に、平成 10 年最高裁判決においては、均等論適用のための五つの要件が明示されてはいるものの、各要件についての具体的な規範の定立は、今後の下級審判決に委ねられたものと解される部分が多い。今後は、そのような意味で均等論適用のための規範の確立（定立）、各要件の解釈を巡る要件論を中心とした議論が盛んになるものと考えられる。

また、平成 10 年最高裁判決は、従来わが国の多くの学説や判例によって認められてきた均等論適用上の要件、すなわち「置換容易性」と「容易想到性」に基本的に照応するものであるが、置換可能性の判断時期を「侵害時」とした点については、アメリカの判例に習ったものであるように解される。わが国においては、従来から「出願時」を基準とするのが通説であった。この点の具体的な時期については、今後の判例の蓄積に待たれるところが大きい。

しかしながら、本件判決は全体的にみて、裁判所の実務における「均等」判断に関する考え方に対して一定の指針を与え、かつ、わが国の特許法のレベルを国際的水準まで引き上げると共に、特許法の世界における国際的調和の方向へ正しく対応した事実は高く評価されるべきものであると解する。

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

第1款 判決の要旨

平成10年最高裁判決は、「特許権侵害訴訟において、相手方が製造等をする製品又は方法（以下「対象製品等」という。）が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断するに当たっては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲を確定しなければならず（特許法70条1項参照）、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合には、右対象製品等は、特許発明の技術的範囲に属するということとはできない。しかし、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、

- (1) 右部分が特許発明の本質的部分ではなく、
- (2) 右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、
- (3) 右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、
- (4) 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、
- (5) 対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もない

ときは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。けだし、・・・特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかつたはずのものであるから（特許法29条参照）、特許発明の技術的範囲に属するということができず・・・」と判示している。

第2款 均等論適用要件

前記平成10年最高裁判決が判示した前記五つの均等要件は、次のような第1乃至第3のグループに分類する考え方も提案されている¹⁾。このように分類して均等論適用要件を判断する方が、各要件の相互関係を正確に把握することができるものと解され、筆者も同旨である。特に、特許発明にとって本質的で重要な要素（いわゆる「要旨」）が対象製品等に欠けていたり、他の要素に置換されているときは、もはや両者間には技術的思想の共通性を認める余地はなく、均等論の適用は否定される。換言すれば、「両者に共通する構成が、特許発明にとって本質のものであること」が均等論適用にとって不可欠の大前提とされなければならない。そして、それ以外の要件は、この前提要

¹⁾ 松本重敏『特許発明の保護範囲』〔新版〕380頁。

件、すなわち「本質的部分が共通していること」という要件の下でのみ意味を有するものであると考えられる。このことは、従来の「技術的思想の共通性（同一性）」として論じられてきたものであり、平成 10 年最高裁判決における「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、本質的部分でないこと」という要件は、このような意味において解釈されるべきである。そして、その限りで妥当なものとして理解されるものであると考えられる²⁾。後掲する平成 10 年最高裁判決以後における均等論を適用した各下級審判決において、均等論適用 5 要件の判断に先立って、当該特許発明における本質的部分の何たるかを判断する手法が採用されており、このことから「本質的部分が共通していること」を均等論適用の大前提としていることの証左であるともいえよう。

第 1 本質的部分が共通していること

原告特許権と対象製品等（侵害物品乃至侵害方法を指す。一般に特許権の侵害事件において、イ号物件と呼ばれているところと等しい）を比較して、クレームに記載された構成について、両者に共通する構成が、特許発明にとって本質的なものであること。

第 2 置換が非本質的なものであり、侵害時において

(a) 置換可能性

(b) 置換容易性

があること。

原告特許発明と比較して、クレームの記載要件のうち、対象製品等と特許発明とか相違する構成部分は、特許発明にとって本質的でなく（非本質的部分）、置換された部分を変更しても、特許発明と同一の目的を達成し、同一の作用効果を奏するものであって、置換することが侵害開始時点の当業者にとって（すなわち、特許発明の開示を受けた当業者にとって）想到容易であること。

第 3 均等の適用除外事由

均等は、次の場合には適用されない。

(a) 推考容易性がある場合

対象製品等が、特許出願時の技術水準において（すなわち、特許発明の開示なくして）、当業者が公知技術から新規性、進歩性なくして得られる技術であること。

(b) 意識的除外がある場合

当該製品を均等とすることは、特許出願手続において、クレームから意識的に除外されたもの等、禁反言の法理に反するものと認められること。

前記のうち、第 1 分類に属する要件は、均等の結論を導くための不可欠の大前提となるべき要件であり、第 2 分類に属する要件は第 1 分類に属する要件を前提として初めて成り立ち得る要件である。また、第 3 分類に属する要件は、特許発明の保護が過

²⁾ 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』109 頁。

大なものとならないように制限するための基準となるものである。これらの要件は、それぞれ別個の要件ではなく、性質上一体不可分のものとして考えられている³⁾。

また、これらの均等論適用要件を、特許権侵害事件における当事者の証明責任を明確にするという観点からみると、次のように分けることも可能である。

(1) 積極的要件

第1分類の「本質的部分が共通していること」及び第2分類の「置換が非本質的なものであり、侵害時に『置換可能性』及び『置換容易性』があること」については、特許権者側に立証責任があり、積極的要件として説明することができる。

(2) 消極的要件

第3分類の「均等の適用除外事由」、すなわち「推考容易性の有無」及び「意識的除外の有無に関しては、防御する侵害者側に主張立証責任⁴⁾があり、消極的要件として説明することができる。

更に、均等はクレームに記載された文章、文言との対比において、クレームの文章、文言にはそのまま該当しないということで、初めて均等という争点の問題になるものであることから、特許権侵害の有無が争点となる場合においては、先ずクレームの記載に対する該当性が判断されるべきものである。すなわち、均等の要件の判断は、クレームの記載とは文章表現、文言的意義の対比が異なる場合において行われるものであるという意味で、特許権の侵害判断においては、二次的判断事項であると解すべきものである。

第3款 均等論を適用すべき理由

平成10年最高裁判決は、前記第1乃至第3に掲げるように分類される要件が均等であることを認めるための要件であるとする理由として、次のように説明している。

- (1) 特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することになり、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のであって（発明奨励説）、

³⁾ 松本重敏「特許権の侵害と裁判所の職責」中山信弘編『知的財産法と現代社会』173頁。

⁴⁾ 牧野利秋「均等論適用の要件」『知的財産権訴訟寸考』247頁は、「これらの主張立証責任の分配について、本判決は明らかにしていない。積極要件を特許権者に、消極要件を相手方に負担させるという説、全ての要件の主張立証責任を侵害を主張する特許権者に負わせる説、積極要件の主張立証責任は特許権者が負担するが、消極要件につき主張責任と立証責任を分離し、消極要件を相手方が主張したときにその反対立証を特許権者がなすものとするとの説が考えられている。第一説が実務上採用されやすい説とおもわれるが、判例の動向が注目される場所である」としている。

- (2) このような点を考慮すると、特許発明の実質的価値は第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一の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であり（原則的均等論）、
- (3) 他方、特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかつたはずのものであるから（特許法 29 条参照）、特許発明の技術的範囲に属するものということができず（推考容易性）、
- (4) また、特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らして許されないからである（出願経過禁反言）。

すなわち、本件平成 10 年最高裁判決において重要なことは、前記第 1、第 2、第 3 の各分類に属する何れの均等要件も、特許権侵害訴訟において均等が争点になった場合に、裁判所が判断すべき事項とされている点である。しかし、注意すべき点は、第 2 の分類に属する均等要件については侵害時に判断されるべきものとされているが、第 1 の分類に関する均等要件、すなわち「原告特許と侵害物件の共通点が本質的であるか否か」についての判断と、第 3 の分類に属する均等要件 (a) に関する「推考容易性」についての判断は、出願時であるということである。

なお、多くの論説において、平成 10 年最高裁判決に示された五つの要件については、順次、均等要件 1（非本質的部分）、均等要件 2（置換可能性）、均等要件 3（置換容易性）、均等要件 4（推考容易性）、均等要件 5（禁反言又は出願経過禁反言）のように説明することが多い。本稿においても、この例に従って説明する。

第 4 款 均等論適用要件に関する一考察

平成 10 年最高裁判決において、最高裁は、従来の学説や判例の立論に関する批判を見直し、前記均等論適用 5 要件を明示したものであが、特許発明の技術的範囲の確定の一場面において適用される均等論適用 5 要件を、前記判示内容に則して推測すると、「発明奨励説」及び「原則的均等論」に立脚して再構築し、最高裁としての基本的態度を公式的に明らかにしたものであると解することができる。

本判決によれば、最高裁は均等論を導入すべき理由として、「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、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することになり、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」と説示している。

この説示の中に「特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様」という条件を持ち込んだことで、出願時点における公知技術については均等論の適用がないことを明示したものと解することも可能であり、一部説明されているような、出願人が出願時点で記載したクレームの作文上の錯誤を救済し、「その不利益を一般人に負わせようとする⁵⁾」を目的とするものではないことが明白になったものと解される。

しかし、本来、出願時点で置換可能又は置換容易な技術であれば、当業者である出願人は当然そのような事項を念頭において明細書を書くことができた筈であり、その明細書の記載事項はすべて出願人の責に帰すべきものであるが故に（特 36 条 5 項）、出願時点での公知技術及び想到容易技術に対しては、そのクレームの記載を超えて均等論を適用すべき合理的理由は存在しないものといえる。しかも、クレームの記載の仕方は出願人によって様々であり、クレームにおける特許発明の構成要素を限定する技術的な概念も広狭様々である。このような特許発明の構成要素の限定概念の種類や広狭の如何に関わらず、全ての特許発明について均等論の適用が可能であるか否かに問題がないとはいえない。

また、「出願後明らかとなった物質・技術等」なる表現が、出願後の技術開発成果に対する出願時点での完全な対策をたてることの困難性を意味するから、出願時における技術水準については、均等論の適用が排除されたものと解することもできる。出願時における技術については、当業者である出願人が容易に認知し得たものであり、それらの技術との関連性を明確にする責務は出願人にあるというのが原則であろう。

何れにしても、最高裁は均等論適用のための積極的要件に関し、置換された部分が特許発明の「本質的部分でない」ことを明らかにしたのみで、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範囲内にあることの前提となる「本質的部分」についてどのように判断すべきか、また、「置換容易性」と「推考容易性（公知技術）」との関係、更に消極的要件に関し、特許権者が如何なる行動を取ったときに禁反言の法理を適用すべき「意識的除外」の「特段の事情」に該当するのか等についての具体的な規範（適用基準）を明示していない。

実務上、特許出願に際し、クレームを特定するために特許発明の実質的価値の評価、すなわち、特許出願時における公知技術からの射程距離を測定することは、不可欠の作業である。元来、発明は、当該発明の出願時における技術水準からの進歩生の度合を考慮して権利化されるものである。換言すれば、対象製品等が公知技術と同一又は実質的に同一と認められるものであれば、それは何人も利用可能な自由な技術（自由技術）として、特許発明の技術的範囲に属するものと解することはできない。またこの場合、対象製品等が採用した構成が特許発明の構成と、出願当時の技術水準からみて異なる技術的思想に基づく別個の発展形態であるか否かについても考慮する必要が

⁵⁾ 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、みずからの不注意（自明のことを思い至らなかったのであるから、重過失といえる）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」と説明している。

ある。すなわち、対象製品等が特許発明の技術的範囲に属するというためには、クレームに記載された構成について、両者に共通する構成がその特許発明にとって本質的なものであることが前提になる。平成10年最高裁判決において、均等論適用に関する第1の要件（非本質的部分）を導入したことの重要な意義は、均等論の判断に際して特許発明の「本質的部分」を考慮すべきであることを明らかにした点にあると推認される。

何れにしても、平成10年最高裁判決において示された均等論適用要件には、その後の司法判断や学説の進展に委ねられた部分が多い。

このようなことから、本件平成10年最高裁判決において、必ずしも十分なものといえない判示部分を含むところ、「最高裁は均等論について原則論を述べただけであり、この原則論に従って侵害成立の結論を得ることが容易になったかといえ、決してそうではない」との批判論が存在することに注目する必要がある。この批判論によれば、「物差しが示されたからといってその物差しによって現実の案件を処理しようとすれば余りにも難関がありすぎる。・・・平成10年最高裁判決における均等論は、傍論に過ぎない」⁶⁾と説明されている。今後の司法判断における均等論解釈に対する一種の方向性を示したものとして耳を傾ける必要があるものといえよう。

⁶⁾ 田倉整「訴訟事例を通じて道しるべを探る（侵害成立と非侵害の相剋—2件の最高裁判所破棄判決）」
発明 Vol.95,1998-11,96頁。

第3節 均等論適用要件に関する個別的検討

平成10年最高裁判決において、わが国の最高裁が均等論の適用によって侵害判断をするための五つの要件を明示し、積極的にその適用を示唆した点については、わが国のみならず、アメリカの学者や実務家の間でも極めて高い評価が得られたといわれている。しかし、最高裁は、均等論の適用を一般法理として肯定したものであって、その後数年を経過した現在、均等侵害をについて判断を示した下級審判決も多く蓄積されてきてはいるものの、平成10年最高裁判決が示した五つの要件に関する下級審判決の理解は、必ずしも一致しているものとはいえないようである。現在下級審においてもこの五つの要件の認定解釈については苦慮している実態が見受けられる。

しかながら、日々明細書を書き、或いは権利侵害への対応を迫られる弁理士や弁護士等の実務家にとって、均等論を適用するための五つの要件を正確に理解し、文言侵害が成立する範囲や均等侵害が成立する範囲、又は権利侵害とはならない範囲を正しく見極めることが極めて重要な作業となっている。したがって、現在、平成10年最高裁判決が示した五つの要件について、可能な限り、紛争当事者や実務家にとって、バランスのとれた均等論適用のための明確な規範（定義や意味付け、適用基準）の定立が望まれており、現実には下級審判決においては、徐々に個別的な事案の判断を通して規範の定立が進んでいるものと解される。

第1款 積極的要件

第1項 本質的部分について

平成10年最高裁判決は、均等論適用要件の第1番目に「異なる部分が本質的部分でないこと」という要件を示している。これは、特許発明の構成要件を「本質的部分」と「非本質的部分」に分けて均等論を適用することを意味しているものと解されるが、本質的部分を欠如し、又は置換したものに特許権の効力が及ぶと解することは、均等の意味から考えて極めて論理性を欠く議論であると考えられる。蓋し、前記の如く、特許発明の本質的部分がどのような内容のものか、平成10年最高裁判決においては明確な定義や意味付けがなされていないが、本質的部分を異にする対象製品等が、実質的に特許発明と同一であるとの判断を受けることはあり得ず、特許発明の本質的部分が何を意味しているかを正確に把握することが、特許発明の保護範囲（均等の範囲）を画定するに当たっての前提条件であると解されるからである。そもそも、特許発明に対して対象製品等が特許発明の本質的部分を共通にしていることが、当該対象製品等が特許発明の保護範囲に含まれるとされる所以である。

平成10年最高裁判決以後、早い時期に下された下級審判決において、均等論適用のための「本質的要件」を説示した2件の判決が存在している。その第1は、大阪地裁

平成10年9月17日「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件」判決¹⁾であり、またその第2は、東京地裁平成11年1月28日「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件」判決²⁾である。

両地裁判決においては、クレームの記載と対象製品等との相違部分が特許発明の「本質的部分」に係るものである等として、均等の成立が否定されているが、裁判所が示した五つの均等論適用要件の幾つかを組み合わせる手法を採用しており、同じ原告による同じ特許権に対する侵害事件であるにも関わらず、裁判所が異なることにより、それぞれ異なる理由付けが採用されている点は興味深い。しかし、両地裁判決共に、平成10年最高裁判決によって示された「本質的部分」に関する説示から、更に踏み込んだ適用基準（規範）を示した点が注目される。

すなわち、大阪地裁判決においては、

「均等が成立するためには、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ないことを要する。右にいう特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の作用効果を生じるための部分、換言すれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解するのが相当である。・・・そして、発明は、何らかの技術的課題を解決することを目的とし、その発明の構成が有機的に結合することによって特有の作用効果を奏するところに特徴がある。これらのことからすれば、特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、公知技術では達成し得なかった目的を達成し、公知技術では生じさせることができなかった特有の作用効果を生じさせる技術的思想を、具体的な構成をもって社会に開示した点にあるといえる。このように考えると、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が特許発明における本質的部分であると理解すべきであり、対象製品等がそのような本質的部分において特許発明の構成と異なれば、もはや特許発明の実質的価値は及ばず、特許発明の構成と均等であるとはいえない。そして、右の特許発明における本質的部分を把握するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、当該特許発明の実質的価値を具現する構成が何であるかを実質的に探求して判断すべきである」と判示し、

また、東京地裁判決においては、

「均等が成立するためには、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ないことを要するが、右にいう特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分、言い換えれば、右部分が他の構成に置き

¹⁾ 大阪地判平成10年9月27日(平成8年(ワ)8927号「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件」)棄却(控訴)判時1664号122頁。

²⁾ 東京地判平成11年1月28日(平成8年(ワ)14828号・14833号「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件」)棄却(判決後に訴え取下げ)判時1644号109頁。

換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解するのが相当である。すなわち、特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するため、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にあるから、明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分が特許発明における本質的部分であると理解すべきであり、対象製品がそのような本質的部分において特許発明の構成と異なれば、もはや特許発明の実質的価値は及ばず、特許発明の構成と均等ということはできないと解するのが相当である。

そして、発明が各構成要件の有機的な結合により、特定の作用効果を奏するものであることに照らせば、対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から、判断すべきものであるというべきである」と判示している。

これらの大阪地裁判決と東京地裁判決は、同じ原告が同じ特許権について異なる会社（被告）を相手として提起した事件に関するものであるが、両事件とも「均等を認めず」とする結論は同じであるが、それぞれの理由付けはそれぞれ異なっている。すなわち、大阪地裁は「本質的部分」を「特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の作用効果を生じるための部分」に求めているのに対し、東京地裁は「特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける特徴的部分、換言すれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分」という定義を与えている。全体的には、東京地裁の定義の方がクレームの記載に関する構成要件の軽重をより重視した判断となっており、均等論適用要件の判断として、特許発明の技術的思想の把握を重視しているように解される。しかし、前者における「特許発明特有の作用効果を生じるための部分」と、後者における「特徴的部分」という考え方の間にどのような差異が生じるのか、今もって明確ではない。「特許発明特有の作用効果を生じるための部分」は、特許発明の「特徴的部分」であるという解釈をとれば、両者間に大きな違いがあるとはいえない。ただ、特許発明が対象製品等に対して、その相違点を明確にすることができる作用効果は、単にクレームに記載された特定の部分的構成要件であるとは考え難く、構成要件の全体の把握の中で当該特許発明の作用効果

が相乗的に発揮されると解すべきではないだろうか³⁾。そのように解釈すると、東京地裁が判示したように、当該特許発明特有の「課題」と、その「解決手段」とから認定されるべきであると解するのが妥当であるように思われる。

なお、均等を適用した事案の判断において、大阪地裁では均等論適用要件のうち、積極的要件である「本質的部分」と「置換容易性」を用いた認定をしているのに対し、東京地裁は「本質的部分」と、特許出願人が出願手続中に提出した意見書に記載された事項（出願の経過）に基づいて本件特許発明の特徴的部分を認定している点は、実務家にとって出願手続中に行う中間手続、すなわち意見書や手続補正書作成上の対応を考える上で看過できない事項であると解される。

前記「本質的部分」に関する大阪地裁及び東京地裁における各定義は、その後の判決においてそれぞれ受け継がれる結果となっている。すなわち、大阪地裁平成 11 年 5 月 27 日「ペン型注射器事件」第一審判決⁴⁾、及び大阪高裁 13 年 4 月 19 日「ペン型注射器事件」控訴審判決⁵⁾においては、「特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の作用効果を生じるための部分」が「本質的部分」であるとし、また東京地裁平成 11 年 3 月 23 日「生海苔異物除去装置事件」判決⁶⁾においては、「特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分」が「本質的部分」であるとしている。

これらの判決において、共通する定義（規範）部分は「換言すれば、右部分が対象製品の構成と置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解するのが相当である」という部分であり、各判決において、「本質的部分」に関する普遍的な規範が示されていると解することができる。ただ、本質的「部分」という表現が使用されてはいるが、この意味は、必ずしも特許発明から抽出した構成要件の一部分を意味するものではないということに留意すべきであろう。「本質的部分」は少なくとも特許発明を特許発明として成り立たせている技術的思想でなければならず、それ自体で従来技術が有する課題を解決することができる技術的思想として認識されなければならない。換言すれば、本質的部分は、クレームに記載された発明の構成要件の全てを含むものとして画定される場合もあるし、或いはクレームに記載された構成からある部分を除外して抽出された思想がその中核（本質的部分）となる場合も考えられる。

因みに、大阪高裁は「ペン型注射器事件」判決（大阪地裁判決と同旨）において、

³⁾ この部分に関する論説は殆どない。ただ、吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説』〔第 13 版〕519 頁は、均等を判断するに当たって留意すべき「作用効果の同一性」について、「単に明細書に記載された作用効果や置換技術の実施者が主張する作用効果に拘泥すべきでない。明細書に記載すべきいわゆる特有の作用効果が実際の明細書には記載されないで、いわば上位概念的で、公知技術の作用効果にすぎないものが記載されていることが多く、また、置換技術の実施者が主張する作用効果が実施者の主観に基づくものにすぎないことが少なくない」と説明している。

⁴⁾ 大阪地判平成 11 年 5 月 27 日（平成 8 年（ワ）12220 号「ペン型注射器事件第一審」）判時 1685 号 103 頁。

⁵⁾ 大阪高判平成 13 年 4 月 19 日（平成 11 年（ネ）2198 号「ペン型注射器事件控訴審」）知的裁例集。

⁶⁾ 東京地判平成 11 年 3 月 23 日（平成 10 年（ワ）11453 号「生海苔異物除去装置事件」）知的裁例集。

「被告方法が特許発明の方法と均等であるというためには、本件方法発明の特許請求の範囲に記載された構成中の被告方法と異なる部分が特許発明の本質的部分でないことを要する。右にいう特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の作用効果を生じるための部分、換言すれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解するのが相当である。特許法は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としており（特許法1条）、特許を受けることができる発明は、自然法則を利用した技術的思想のうち高度のものであって（同法2条1項）、特許出願前に公知ではなく、かつ公知の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができなかつたものに限られる（同法29条）。そして、発明は何らかの技術的課題を解決することを目的とし、その発明の構成が有機的に結合することによって特有の作用効果を奏するところに特徴がある。これらのことからすれば、特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、公知技術では達成し得なかつた目的を達成し、公知技術では生じさせることができなかつた特有の作用効果を生じさせる技術的思想を、具体的な構成をもって開示した点にあるといえる。このように考えると、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が当該発明の本質的部分であると理解すべきものであり、被告方法がそのような本質的部分において特許発明と異なれば、もはや特許発明の実質的効果は及ばず、特許発明の構成と均等であるとはいえない。そして、右特許発明における本質的部分を把握するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された一部を形式的に取り出すのではなく、当該特許発明の実質的価値を具現する構成が何であるかを実質的に探求して判断すべきである」と判示している。

また、東京地裁は「生海苔異物除去装置事件」判決において、

「均等が成立するためには、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品と異なる部分が特許発明の本質的部分でないことを要するが、右にいう特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分、言い換えれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解するのが相当である。

すなわち、特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかつた技術的課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にあるから、明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分が特許発明における本質的部分であると理解すべきであり、対象製品がそのような本質的部分において特許発明の構成と異なれば、もはや特許発明の実質的価値は及ばず、特許発明の構成と均等ということとはできないと解するのが相当である。

そして、発明が各構成要件の有機的な結合により特定の作用効果を奏するものであることに照らせば、対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を先行技術として対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から、判断すべきものである」と判示している。

以上のように、大阪高裁（地裁）と東京地裁とでは、「本質的部分」の根拠になるべき前段部分においては、「特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明の作用効果を生じる部分、換言すれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明とは別個のものと評価されるような部分」という共通した根拠を認定しながら、後段部分においては対照的に異なる認定の仕方を行っている点が注目される。

本質的部分をこのように、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いうものと理解した場合、改良発明においては非本質的部分が多いため均等が認められ易く、パイオニア発明（基本発明）ほど均等の範囲が狭くなるのではないかと解される恐れがあることも否めない⁷⁾。この点に関し、「ある技術的課題解決の手段を初めて開示したいいわゆるパイオニア発明の場合には、その構成の一部の置換によって特許発明の技術的思想の範囲を出ることは困難であるのに対し、既に幾つかの同様の解決手段が公知技術として開示されている成熟した技術分野の改良発明については、その具体的構成の一部の置換により特許発明特有の作用効果を奏しないものとなり、その技術的思想とは異なる解決手段となる場合も多いと思われる⁸⁾」という杞憂を表明した論説もあり、均等範囲の広狭判断の在り方に関する今後の司法判断の動向に注目する必要があるものと解される。

第2項 置換可能性について

従来から、置換可能性とは、対象製品等が特許発明の一部と異なる構成のものであるが、その他の構成を同一とし、これによって特許発明と同一の目的を達成し、かつ同一の作用効果を奏する場合をいうものと解されている。

すなわち、例えば特許発明のクレームの記載が(A+B+C)からなり、この構成によって特許発明と同一の目的を達成し、同一の作用効果を奏するときに、対象製品等は特許発明と均等であるとされ、侵害を構成する。しかし、置換可能性があるというためには、対象製品等が特許発明の技術的思想の枠内に止まる必要があり、同一の機能を有し、実質的に同一の作用効果を奏する場合でも、CをDに置き換えたために技術的思想を異にするものについては、均等が成立することはない。換言すれば、均等

⁷⁾ 小谷悦司「均等論の動向・ボルスブライン最高裁判決が示した均等論と今後の課題」パテ53巻9号8頁。

⁸⁾ 牧野利秋「均等論適用の要件」『知的財産権訴訟寸考』245頁。

に該当するためには、CをDに置き換えた(A+B+D)が特許発明の技術的思想の範囲内に止まらなければならないということである。

このことについては、例えば大阪地裁昭和48年7月16日「丸爪楊枝事件」判決⁹⁾は、「均等であるというためには、先ず、特許発明の構成要素たる技術手段に対応する対象物件の技術的手段を特許発明の構成中に置換しても、それが特許発明の対応手段と同一の機能(役割)を営み、その結果装置全体が特許発明と同一の作用効果を発揮することが必要である」と判示している。これと同旨の判決例は多い。この「技術的範囲内にあるか否か」という判断基準は、特許発明の本質的部分を同一にしているか否かということであると解される。

平成10年最高裁判決において、「右部分が特許発明の本質的部分でなく」とした要件は、この意味で「対象製品等が特許発明の技術的思想の範囲内にあること、又は特許発明の課題の解決原理と同一の原理を採用していること」と同じ意味であると解することかできるものであり、従来から、均等の要件として説明されてきた置換可能性の要件(技術的思想の同一性乃至課題の解決原理の同一性、作用効果の同一性)を別の観点から表現したものであるということもできる¹⁰⁾。

以上のことから、置換可能性は、発明者が完成させた主観的発明と同一ということではなく、あくまで明細書に記載された技術的思想やその作用効果との同一性について判断すべきであって、出願された発明が出願手続中に補正され、技術的構成に変更が生じたとしても、それが「発明の要旨」を変更するものでなく、適法になされたものであれば、補正された技術的思想も明細書に記載された発明として出願時に遡及して効力を有するものである。したがって、明細書に記載された発明は、出願時に確定しているものであり、その内容が時間経過によって変化することはなく、置換可能性についての判断時期を論議する実益は存在しないと解される。

また、置換可能性の判断が対象製品等が特許発明の技術的思想の範囲内にあるか否か、又は特許発明の課題解決原理を共通にするか否かによって判断されるものであるから、実務的には当該技術分野における技術レベルが高い場合においては、当該技術分野に属する特許発明の数は必然的に多くなり、それに比例して特許発明の技術的思想が細かい範囲で認定されることが予想されるから、特許発明と対象製品等の作用効果が同じであっても、特許発明と技術的思想乃至課題の解決手段が異なるとして置換可能性の要件が認められることは、それ程多くなるものとも解されない。

なお、ドイツの判例における均等論の考え方は、課題の解決原理の同一性(クレームに表現された要素によって達成されるのと同じ結果が、均等の要素によって達成できることが当業者にとって自明であるか否か)をその要件の一つとしており、対象製品等がそのまま具現していることが均等論を認める重要な条件になっている。また、

⁹⁾ 大阪地判昭和48年7月16日(昭和46年(ワ)3167号「丸爪楊枝事件」)特企58号38頁。

¹⁰⁾ 中山信弘『工業所有権法(上)特許法』[第二版増補版]397頁。中山氏は「可能性という語は、必ずしも妥当なものではなく、発明の客観的同一性と言い換えた方が判りやすいであろうし、最高裁の言う非本質的部分という要件を含む意味も鮮明になろう」と説明している。

WIPO 特許調和条約案第 21 条 (2) (b) i) に規定された「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機能を奏し、実質的に同じ結果をもたらす場合」¹¹⁾ という意義と同趣旨であると解することができる。

平成 10 年最高裁判決においては、出願人が明細書や意見書の中で特許発明の作用効果を主張している場合には、必ずその作用効果が認定されるか否かが不明であったが、最近の下級審判決では、特許出願人が明細書や意見書の中で主張している作用効果から特許発明の作用効果を認定しているように解される。例えば、

神戸地裁平成 10 年 12 月 23 日「耐風強化瓦事件」判決¹²⁾ においては、明細書の記載から「本件発明の主たる目的は、従来技術の瓦において、瓦の横方向の振れ止めが一方向のみであるため、外れるおそがあるので、両横方向への振れ止め装置を採ることにあり、本件発明の主要な作用効果は、瓦の両横方向への振れ止めの強化にある。右作用効果を奏することを目的として、本件発明は、支持軸部が斜め下流瓦の切込部に嵌入して互いに係止する構造とするものである」とされ、「イ号物件においては、『切込部』及び『支持軸部』がないことから、本件発明の目的であり、その主たる作用効果と認められる瓦の両横方向の振れ止め防止の十分な作用効果を期待することができない」と認定している。

また、大阪地裁平成 12 年 5 月 23 日「召合せ部材取付用ヒンジ事件」¹³⁾ においては、「召合せ部材をワンタッチ装着でき、取付後も上下位置調整ができ、なおかつ確実に保持できるという定性的な作用効果が奏される限り、装置や上下位置移動に要する力の強弱いかにかわらず、本件第三考案と同一の作用効果を奏すると解するのが相当である」と判示されており、発明の本質的部分の技術的思想、解決原理に対応する作用効果を把握して被告製品の作用効果を認定している。

前記両判決から、作用効果の同一性については、特許発明と同一の作用効果を有する限り、置換可能性が認定され、他に別の作用効果があっても、また、特許発明より優れた作用効果があっても置換可能性が認定されるものと解される。

第 3 項 置換容易性について

置換容易性（容易相当性）は、当業者が特許発明のある構成を他のものに置換することを容易に思い至るか否かという要件である。平成 10 年最高裁判決において、この置換容易性の判断基準時を侵害時であると明言したことに大きな特徴がある。

従来、特許発明の技術的範囲は、出願時を基準として定められるものと解されていたため、特許発明の均等の範囲も特許出願時を基準として定められるべきであり、したがって、当業者が特許出願時の公知技術を前提にして特許発明のある構成を別なものに置き換えることを容易に想到できた場合には置換容易性が認められるというのが

¹¹⁾ 第 1 章第 1 節注 17) 参照。

¹²⁾ 神戸地裁平成 10 年 12 月 14 日 (平成 9 年 (ワ) 1147 号「耐風強化瓦事件」) LEX/DB 文献番号 28041629。

¹³⁾ 大阪地裁平成 12 年 5 月 23 日 (平成 7 年 (ワ) 4251 号「召合せ部材取付用ヒンジ事件」) 知的裁例集。

通説であった。しかし、このような考え方に対しては、特許出願時に当業者が容易に置換することを容易に想到し得るものであれば、前以ってクレームにそのように記載をして出願すべきであり、その後においても補正手続による補充の可能性もあったのに、このような必要な手続を取らなかった特許権者に均等を認めて特許発明の技術的範囲を拡大することは、「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」との批判があった¹⁴⁾。

しかし、均等論適用の対象製品等は、特許発明における構成要件の一部を欠如していることが前提であり、元来その相違部分についての置換困難性があれば均等論の適用を主張し得るようなものではない。ただ、均等論適用の時期について侵害時説を採用することによって、たとえ、それが特許発明の技術的思想乃至は課題の解決原理及びクレーム記載の文言解釈を特許出願時の公知技術を参酌して定められるものと解釈しても、置換容易性が認められる均等の範囲は、出願後侵害行為開始前に出現した公知技術によって変動し、時間経過の中で置換容易になってしまうことが予想される。したがって、出願時説よりも侵害時説の方が利用できる公知技術が増えることは確実であり、置換容易性が認められる可能性が高くなるものと解される。この点について、例えば、特許出願直後には「均等」でなかったものが、実施を継続しているうちに、「均等」の範囲に取り込まれるというようなことも予想され、法的安定性を欠く結果になることも考えられる。しかも、このような実施行為は、特許法 79 条に該当する先使用には該当することがないから、特許法上の保護を期待することもできないこととなり、極めて不公平な結果を招きかねない。

また、後願の特許発明が、その特許出願時点では特許性が認められて特許されても、後日拡張された先願の特許発明の置換容易の範囲に取り込まれてしまうことも考えられない訳ではなく、このような場合に独占権同士の調整をどのようにするかについても明確な回答はない。審査の段階で、このような将来的均等の範囲を予想した審査は不可能であろう。しかし、何れにしても置換容易性については、侵害時に存在するものが、出願時（又は、設定登録時）の技術的思想と同一であることが必要であると解すべきである。このように解することにより、出願後に開発された単なる「同効」の置換物については均等の対象になるものの、出願後に新たな理論の開発等によって創作されたものについては、「技術的思想」の相違から均等の対象にはならないという結論を導くことができるものと思料する。

置換容易性における「容易想到」のレベルについては、学説・判例は、総じて特許法 29 条 2 項に規定する「進歩性」よりも低いものとして解釈しているようである。しかし、その実体については何ら明確にはされていない。

この点について、東京高裁平成 8 年 4 月 23 日「チーズサンド事件」判決¹⁵⁾においては、「権利者側の置換容易性の立証のために提出した出願前の公知文献（置換対象と

¹⁴⁾ 大橋寛明「侵害訴訟における均等」牧野利秋編『裁判実務大系（9）工業所有権訴訟法』180頁。

¹⁵⁾ 東京高判平成 8 年 4 月 23 日（平成 7 年（ネ）1787 号「チーズサンド事件控訴審」）最高判平成 9 年 3 月 14 日（平成 8 年（オ）1796 号「チーズサンド事件上告審、棄却」）判工二期 2359-459 頁。

なった遠赤外線を開示したもの）は、加熱手段としては共通するものの、焼菓子の製造分野についてのもので、本件の如くチーズサンドの製造（加熱による融解、付着）に関するものではないので、置換容易性は、認められない」と判示しており、特許法 29 条 2 項に規定するよりも限定的に解釈している。すなわち、この判決では、同一分野における置換対象そのものズバリの公知例が置換容易性を認定するために必要であるとする「厳格解釈」によるものであると解される。

また、本件平成 10 年最高裁判決以後になされた東京地裁平成 10 年 10 月 7 日「負荷装置システム事件」判決¹⁶⁾においては、均等の侵害時における置換容易性の程度について、「特許請求の範囲に記載された構成を対象製品が具備しない場合であっても、特許請求の範囲を当業者が技術的知識をもって読めば、対象製品の当該構成を採用しても特許発明と同じ作用効果を奏し、目的を達成することが容易に想到できれば」よく、その想到の容易さの程度は、「特許法 29 条 2 項所定の、公知の発明に基づいて『容易に想到することができた』という場合とは異なり、当業者であれば誰でもが、特許請求の範囲に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さと解すべきである」と判示している。

また、「技術が成熟し、特許発明が密集している技術分野では、特許法 29 条 2 項の容易推考性は、実務上それほど高い基準で適用されている訳ではないので、進歩性についての実務の運用基準がそのまま推移するとすれば、このような成熟した技術分野における特許発明については、均等論における容易想到性（筆者注：置換容易性）も、容易推考性の判断基準とほぼ同じになり、かつ、それほど高い基準で運用されることにはならないと予想される」との意見もあった¹⁷⁾。

この点に関し、大阪地裁平成 12 年 2 月 22 日「シュレッダー用切断刃事件」判決¹⁸⁾は、「いわゆる均等論が認められる根拠は、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であるとの点に求められる。ところで、ここで検討する容易想到性と類似した概念に、特許法 29 条 2 項所定の、特許出願前公知の発明に基づいて『容易に発明をすることができた』というもの（進歩性のない発明）があるが、そこでいう発明の容易性は、特許権という独占的権利を付与するための要件であることから、技術の自然的進歩の程度にとどまる発明を特許権の対象から除外し、技術の飛躍的な進歩をもたらす発明のみを特許権の対象とする趣旨と理解される。これに対し、均等要件としての容易想到性は、当業者たる第三者であれば、特許請求の範囲に記載された発明と実質的に同一なものとして特許権の実質的価値が及ぶものと当然に予期すべき範囲を画するための要件であるから、特許法 29 条 2 項の場

¹⁶⁾ 東京地判平成 10 年 10 月 7 日（平成 3 年（ワ）10678 号「負荷装置システム事件」）判時 1657 号 122 頁。

¹⁷⁾ 設楽隆一「ボールスプライン事件最高裁判決の均等論と今後の諸問題」中山信弘編『知的財産法と現代社会』306 頁。

¹⁸⁾ 大阪地判平成 12 年 2 月 22 日（平成 10 年（ワ）12235 号「シュレッダー用切断刃事件」）知的裁例集。

合とは異なり、当業者であれば誰でもが、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をいうものと解するのが相当である」と認定し、均等論適用における「容易に想到することができる」程度が、特許出願時点における「進歩性」判断の程度より低いレベルを基準にしていることを明確にしている。したがって、「当業者」についても、そのような技術レベルについての構成を置換することができる程度の技術的知識を有しており、そのような置換を想到することができる者、すなわち「所謂、製造部門技術者の全レベルの者」と解すべきであろう。

なお、侵害時の判断に関し、平成10年最高裁判決においては、対象製品等のどのような段階で判断すべきかという点について、「製造等の時点」とのみ判示しており、必ずしも具体的に特定できる時点を明示していない。また、その後の下級審判決においても明確な規範の定立は認められない。学説上は、対象製品等の開発・設計の時、設計の段階、設計図面の完成時、試作品完成時、量産開始時、量産終了時等、幾つかの段階を予想することができるが、少なくとも、判示の意味から推測して製造行為終了時や中間の時点を想定するものとは考えられないから、原則通り、特許法上の侵害と判断される時点であると解すべきであり、開発が完了し、業としての製造を開始した時点であると解するのが妥当である。

第2款 消極的要件

第1項 推考容易性（公知技術）について

平成10年最高裁判決においては、「特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものでないこと」を第4の要件として掲げている。この要件についての主張立証責任が侵害者側にあることは前記の通りである。

この要件によれば、均等論の適用により特許発明の保護範囲に対象製品等が属するといえるためには、対象製品等そのものが公知でないこと、又は公知技術から容易に推考できないことが必要であると解される。つまり、対象製品等が新規性及び進歩性を有することが必要である。その理由として同最高裁判決では、「特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから容易に推考できた技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかつたはずのものであるから、特許発明の技術的範囲に属するということできない」と説示している。

すなわち、特許出願された発明は、クレームの記載に基づいて審査官、審判官によって特許法29条1項及び2項規定の特許要件について審査を受け、特許出願時の公知技術と同一か又は推考容易でないものについてのみ特許が付与され、特許付与後においても、同条の要件を満たさないことが判明した場合には、特許異議申立又は特許無効審判によって特許が取り消されることになっている（特113条、同123条）。このように、何人も特許を受けることができない範囲については、均等論の適用は制限されて、対象製品等の差止めが認められることはない。しかし、特許発明と均等の範囲について、前記のような置換可能性及び置換容易性の要件によって均等の範囲を判断し

た場合に、出願時の公知技術と同一又は容易に推考し得る範囲、すなわち、当該特許発明について特許権が成立し得ない範囲についてまで特許発明の技術的範囲を拡張して解釈される恐れがある。前記平成 10 年最高裁判決が示した第 4 の要件は、特許発明の本来的保護の範囲を画定する上での均等論適用の制限的解釈を導出したものであると解することができる。

このように、平成 10 年最高裁判決が示した第 4 の要件によって、対象製品等 (A+B') が本件特許発明 (A+B) の出願前から公知であったかどうか、或いはそれから推考容易であるかどうかは、均等論を考える上で基本的条件となったものであるが、特許発明 (A+B) の特定の構成要件 B が対象製品等の特定の部分 B' と均等かどうかを、特許発明の技術的範囲を構成する全ての構成要件について対比考察する上での普遍的な要件であるとはいえない。この基準となり得るものは、前記の如く、同最高裁判決が第 4 の要件を導いた第 6 の要件ともいえるべき判示の中に述べられている。すなわち、同判示には「上告人製品は、公知の無負荷ボールの円周方向循環及び複列タイプのアンギュラコンタクト構造を備えたボールスプライン軸受に公知の分割構造の保持器を組み合わせたものにすぎないということになる。そして、この組合せに想到することが本件発明の開示を待たずに当業者において容易にできたものであれば、上告人製品は、本件発明の特許出願前における公知技術から右出願時に容易に推考できたということになるから、本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等ということではできず、本件発明の技術的範囲に属するものとはいえないことになる」としている。同最高裁判決では、対象製品等 (A+B') 中の A と B' とは公知であると位置付けており、公知の構成を組合せである (A+B') が容易に推考することができるものであれば、すなわち、いわば「単なる寄せ集め」であるため進歩性がないということであれば、B と B' とは均等でないと判断したものである。

この第 4 の要件の問題点は、主張立証責任の所在を明確にしていけないという手続的な点と、この基準をどのように適用すべきか、という 2 点にあると解される。ただ前者については、前記の如く、均等を否定する側が負担するものと解する説が有力であり、また後者については、従来からわが国の学説において説明されてきた公知 (自由) 技術の抗弁を進歩性の範囲まで拡張し、均等論の制限理論として適用しようとするものであると解される。前者については、全ての要件の主張立証責任を特許権者に負担させようとするアメリカにおける判例法 (後掲) の解釈とは対照的な考え方であるといえる。

なお、前記「公知技術の抗弁」は、均等論適用に関する要件の一つとして説明されているが、「公知技術あるいはそれに近い技術については特許権の効力を及ぼすべきではないということは、均等の場合のみに妥当するものではない」とし、「この説示はまさに公知技術の抗弁を基礎付けるものと同じであり、今後判例においても公知技術の抗弁が認められる可能性が強まったといえよう。ただ、その説示においては『容易

に推考できた』か否かの判断も裁判所が行えるような表現がとられている」¹⁹⁾とし、そこまで公知技術の抗弁を認めてもよいか、という疑問も提起されている。

容易推考性の要件に関し、その後の下された下級審判決、東京高裁平成13年11月28日「三脚脚立事件」判決²⁰⁾においては、「上記④の要件は、特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれからその出願時に容易に推考することができた技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかつたはずのものであるから（特29条参照）、特許発明の技術的範囲に属するものということができないとの考えに基づくものである。以上の理は、実用新案権侵害訴訟においても異なるところはなく、その場合には、上記④の要件を実用新案法3条2項の規定に対応させると、『④'対象製品等が登録実用新案の出願時における公知技術と同一又は当業者がこれからその出願時にきわめて容易に推考できたものでないこと』との要件が妥当するものと解される。・・・上記④'の要件が、そもそも何人も実用新案登録を受けることができなかつたはずのものについて、登録実用新案の技術的範囲に属するものということができないとの考えに基づくものであることは前示のとおりであるところ、ある登録実用新案が、その出願日前の他の実用新案登録出願であつて当該実用新案登録出願後に出願公開がされたものの願書に添付した明細書又は図面に記載された考案と同一であるときも、実用新案法3条の2本文の規定により、当該考案は何人も実用新案登録を受けることができなかつたはずのものであることに変わりはないから、このような場合には、上記④'の要件に規定する場合と同様、これを登録実用新案の技術的範囲に属するとすることは相当ではない。したがって、対象製品が登録実用新案の先願に係る実用新案法3条の2本文に規定する明細書又は図面に記載された考案と同一である場合には、出願時における公知技術に準じ、対象製品が実用新案登録請求の範囲に記載された構成と均等なものとしてその登録実用新案の技術的範囲に属すると解することはできない」と認定している。この判決の趣旨から、「公知技術から容易に推考できたか否か」の判断は、特許出願時における「進歩性」の判断基準（特29条2項）に相当するものであると解することができる。

第2項 意識的除外（出願経過禁反言）の有無について

意識的除外とは、対象製品等の特許発明の特許出願手続においてクレームの記載から意識的に除外したものに当たる等の特段の事情がある場合をいう。平成10年最高裁判決における第5の要件は、均等論を適用することができる場合として、このような意識的除外等の不存在を要件としたものである。

この第5の要件は、通常、出願（審査）経過における禁反言（prosecution history estoppel）ともいわれ、均等論の適用を否定する理由として、これまでの裁判例において認められてきたものである。平成10年最高裁判決においては、第5の要件について

¹⁹⁾ 中山信弘・前掲注10) 412頁。

²⁰⁾ 東京高判平成13年11月28日（平成13年（ネ）2360号「三脚脚立事件」）知的裁判集。

「特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らして許されない」と判示しており、このような場合に該当するときは、均等論の適用を認めないことにしたものである。しかし、どのような行為が意識的除外に該当するのか、また、そのような行為があった場合にどのような範囲で意識的除外が及ぶのかについては明らかにされていなかった。

本件最高裁判決に先立ってなされた、前掲大阪高裁「t-PA 事件」判決²¹⁾においては、「特段の消極的要件（障害事由）が認められない限り、被控訴人の met-t-PA は A、B 発明の val-t-PA と均等のものであると認めるべきである」と説示した後、「特許請求の範囲に記載のアミノ酸配列からの変異体を含む t-PA については実際の発現から得たものではなく、その実際の効果の記載が明細書の発明の詳細な説明になかったことから、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであることなどを必要とする特許法 36 条の要件に適合させようとした趣旨にあったものと認められる。新規性、進歩性の要件を欠く場合に特許請求の範囲の記載を限定するときには、限定されたものを超えると新規性、進歩性を欠くことになり、権利主張する段階でこの超える部分を技術的範囲と主張することが許されないのであるが、上記のような経緯で補正された特許請求の範囲の記載により特許を付与された場合においては、発明の構成を特定する趣旨で特許請求の範囲の記載を明確にしたからといって、特許権侵害訴訟において、特許発明の技術的範囲を特定の特許請求の範囲の記載の技術そのままだけのものとしてしか主張できないものではないというべきである。・・・したがって、出願経緯の事実関係も、前記の均等の認定判断を覆すものではない。また、控訴人が本件でしている技術的範囲に関する主張が禁反言に反するものということもできない」と判示しており、クレームの記載の不備に基づく拒絶理由に対してクレームを補正した場合には、意識的除外には該当しないと認定している。すなわち、本件発明の出願経過をみると、クレームにアミノ酸配列の要件を付加する補正は、「発明の詳細な説明の項に技術的な裏付けを伴って記載されていない発明が特許請求の範囲の項には記載されているものと認められる」という審査官の拒絶理由を解消する目的で、本件アミノ酸配列を必須構成要件とすべく、本件特許発明のクレームを減縮しようとしたものであり、この減縮が審査官に受け入れられた結果、原査定が取り消されて特許査定に至ったものである。

この大阪高裁の判決にみられるように、出願経過に関する禁反言の適用については、その出願手続中に、クレームの記載等を補正する場合として、審査官の拒絶理由通知等において指摘された先行技術との抵触を避けるために補正する場合と、明細書の記載不備を理由として補正する場合とでは、その取り扱いを区別している。そして、同大阪高裁の判決は、補正で限定されたものを超えるような主張を行うと、新規性、進

²¹⁾ 大阪高判平成 8 年 3 月 29 日（平成 6 年（ネ）3292 号「t-PA 事件控訴審」）知的集 28 卷 1 号 77 頁。

歩性の要件を欠くことになるので、禁反言の原則はこの新規性、進歩性の要件に合致させるための補正について認められ、特許法 36 条の要件に合致させるような補正には認められないとするものであると解される。しかし、特許法 36 条に合致させるような補正について、なぜ禁反言の原則の適用が認められないのかという疑念に十分答えたものとはなっていない。ただ、特許法 36 条の要件に合致させるような補正（減縮）を超える補正を行うと、実質的に、特許法 36 条違反になってしまい、この場合にも特許要件を満たさなくなると解されるので、前記のような形式的な判断をする意味合いは十分あるともいえる。

また、前記後者の理由により補正する場合については、出願経過禁反言の原則を認めないとするのが従来判例の傾向であり²²⁾、また、出願経過禁反言の適用範囲についても広狭 2 説があると説明され、狭義説が判例の主流であると考えられてきた²³⁾。

しかし、平成 10 年最高裁判決以後、最近までに下された下級審判決においては、この点に関する明快な判断が示されつつある。例えば、東京高裁平成 14 年 4 月 30 日「遊離カルシュームイオン濃度測定方法事件」判決²⁴⁾においては、「出願人が特許請求した発明の特徴について、出願手続中で提出した意見書等において自ら説明し言明した事項は、通常、特許請求された発明の内容を、出願人自身の認識に基づいて、最も端的に表現したものであるから、均等論の適用が問題となる場合で、当該発明の特徴的部分がどこにあるのかを把握するに当たっては、これらの言明を参酌して、出願に係る発明の特徴的部分を出願人の説明どおりのものとして理解することが、一般的に合理的であると考えられる。本件においては、意見書の記載内容自体に照らしても、拒絶理由通知で指摘された公知技術との関係においても、特許出願手続の過程における出願人自身の言明に反して、綿撒糸を製造した後注射器内に入れるという『順序』が発明の特徴的部分でないとして理解すべき事情は認められない。・・・意見書は補正後の本件発明について、その特徴を説明しているものであるから、同時期になされた補正において『順序』による明示の限定がなされなかったという事実があっても、そのことは意見書の内容が『順序』を発明の特徴として述べたものであると認定することを妨げるものではない。・・・引用例との関係において発明を限定する必要がなかったと事後的に評価することができる場合であっても、出願人自身が自ら発明の特徴について述べていた事項は、均等論適用の場面で当該発明の特徴的部分を把握するうえで、重視されるべき解釈資料と位置づけられるものであり、本件におい

²²⁾ 大阪地判平成 6 年 10 月 27 日（平成元年（ワ）7961 号「t-PA 事件第一審」）判タ 868 号 80 頁。
大阪地判昭和 61 年 12 月 25 日（昭和 60 年（ワ）8 号「伸縮自在な門扉事件」）判タ 634 号 218 頁。
大阪地判昭和 59 年 6 月 28 日（昭和 56 年（ワ）9453 号「クリーム状油脂組成物の製造方法事件」）
無体集 16 卷 2 号 431 頁。

静岡地判平成 3 年 9 月 30 日（昭和 63 年（ワ）328 号「し尿処理生成物の利用方法事件」）知的集
23 卷 3 号 699 頁。

東京地判平成元年 3 月 27 日（昭和 62 年（ワ）844 号「5 角筒柱連結知育玩具事件」）無体集 21 卷
1 号 200 頁他。

²³⁾ 大野聖二「均等論と 2 つの禁反言論（1）、（2）」パテ 46 卷 2 号 2 頁。

²⁴⁾ 東京高判平成 14 年 4 月 30 日（平成 13 年（ネ）2296 号「遊離カルシュームイオン濃度測定方法事
件」）知的裁判集。

ては、控訴人の上記主張を勘案しても、発明の特徴的部分を出願人の言明どおりのものとして把握することを不合理とする事情は存在しないといえることができる。・・・出願経過記録を検討する第三者は、出願手続の過程で提出された出願人の意見書の中でなされた表明に依拠して特許請求された発明を理解し、その技術的範囲についての予測を形成することも多いという事情を考えると、出願手続中で出願人自ら発明の新規性及び進歩性を基礎づける特徴として説明していた事項が権利成立後、権利行使の場面において、発明の本質的特徴に係わる事項でないとして主張され、均等論の適用が求められた場合に、これを安易に認めることは相当でないといえるべきである。本件においては、特許権取得の過程において、出願人自身が発明の特徴を主張することにより本件発明(1)を限定する趣旨とみられる言明をしているのであり、そのことからすると、均等の成立を妨げる特段の事情が存在するといえるべきである」と判示しており、審査官の拒絶理由に対抗するために明細書の減縮補正をする場合に限らず、自ら意見書の中で主張した事項についても、それが「発明の本質的特徴に係わる事項でない」と主張することを認めず、均等論の適用を妨げる「特段の事情」が存在すると認定したものである。

この判決は、最高裁が示した第5の均等論適用要件について、出願経過記録を検討して自己の発明に関する特許性を判断する第三者との関係において、衡平の原則から極めて明快な検討を加えたものと評価できる。また、「引用例との関係において発明を限定する必要がなかったと事後的に評価できる場合であっても、出願人自身が自ら発明の特徴について述べていた事項は、均等論適用の場面で当該発明の特徴的部分を把握するうえで、重視されるべき解釈資料と位置づけられる」と認定した点については、意識的除外に該当する場合について、単に出願人が、自らの意思に基づいて特許発明の保護範囲に属しないことを承認した場合に限らず、その内心の意思に関わらず、外形的にそのように解される行動をとった場合においても、後にこれと反する主張を認めないことを明確にしたものと判断することができる。

更に、東京地裁平成11年6月29日「腋下用汗吸収パッド事件」判決²⁵⁾においては、文理解釈上当該文言の意味する内容以上に制限的に解していく場合における意識的限定乃至包袋禁反言の理論の適用場面と、均等の成否の判断に当たってクレームの文言上の範囲を超えて保護範囲を拡張して解釈することを阻止する場面とでは、同じく出願経過を参酌するといってもその役割が異なるものであって、後者(均等の成否を判断する場面)にあっては、出願経過における補正ないし訂正によって、出願人が減縮部分についての権利を放棄したとまでは認められる必要はなく、あくまで限定したという外形が存在すれば足りると解釈している。このような考え方からは、補正が審査官の示唆等によりなされた場合と、出願人が自発的に行った場合とを区別する理由はなく、補正に際しての出願人の主観的意図も考慮する必要がないことになる。また、

²⁵⁾ 東京地判平成11年6月29日(平成8年(ワ)5784号「腋下用汗吸収パッド事件」)判時1686号111頁。

本判決は、出願経過に現れた外形的事実を重視することにより、第三者の予測可能性を保護する（「実用新案権者が、後になって右外形に反する主張を許すときは、右外形を信頼した第三者の利益を不当に害することになる」と判示している）ものであるとして、文言侵害と均等侵害とでは、禁反言を適用すべき権利者の行動の範囲が異なることを明言している。そして更に、特許出願過程において補正等がされた場合のみならず、出願人が当初からクレームの範囲の記載をその記載内容に限定して出願したと認められる場合にも、特許権者は均等を主張することが許されないというべきである。判決では、「本件明細書の記載からすれば、原告は、縁部の形状を湾曲連結部より曲率の大きな三つの湾曲を連ねたものとする構成を、本件考案の実施例に示す図面として自ら掲げているのであって、本件明細書の『実用新案登録請求の範囲』及び『考案の詳細な説明』にその記載をすることが可能であったにもかかわらず、これを記載せず、かえってこれと異なる構成のみを記載したものである。・・・本件考案の構成要件 A4 のうちの『曲率の小さな』という部分において、被告製品は『曲率半径の小さな』である点で本件考案とその構成を異にするものであるところ、この点の相違点については、前記 2 (5) の均等の成立を妨げる特段の事情があるというべきである」と判示しており、均等論適用に関する第 5 要件についてはクレームの補正がない場合でも、そのような外形が認められる限り、権利者による均等侵害の主張を阻止することができるかと判断したものである。

元々、平成 10 年最高裁判決が均等論の法理を認めた理由の一つは、特許出願後に明らかとなった物質・技術に保護を及ぼすことにあるが、「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る」ことを理由として挙げており、特許出願時に存在していた物質・技術と置換した場合に均等論の成立を一切認めない趣旨ではないというべきである。しかし、出願当時の当業者に容易想到な技術による置換については、第 5 要件の「意識的除外」を一般的に拡張して解釈すると均等論の成立が否定される場合が少なからず生ずることになるであろうことを無視することはできないと解される。

ただし、実務的には出願した明細書、特にクレームの記載自体が明細書及び図面の記載との間に不備がある場合や、提出された補正書において、公知技術との相違点を明確にするための事項を補正しない場合でも、意見書の記載内容から、発明の本質的特徴が認定されたとした点については、明細書の作成等の特許出願手続に関する実務、また拒絶理由対応方法について大いに配慮されるべき点であると解される。

アメリカにおける、いわゆる「ヒルトンデービス事件」判決²⁶⁾においては、「本件特許の pH6～9 は、先行技術の pH9 以上を回避するためであり、pH9 以上については禁反言が適用されるが、pH9 以下の排除については理由が明確でないので禁反言は適

²⁶⁾ *Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co. Inc.* 62 F.3d 1512, 35 USPQ2d. 1641 (Fed. Cir. 1995) (en banc), rev'd and remanded, 117S. Ct. 1040, 41 USPQ2d. 1865 (1995).

用されないものとし、先行技術との抵触を回避させる等、特許性（patentability）を維持させるための補正がなされた場合に限り禁反言の適用がある」と判示している。先行技術に基づく拒絶理由に対してクレームを補正する場合に、意識的除外と判断され、特に記載不備に基づく拒絶理由に対して補正をした場合には、禁反言の原則の適用がないという点で、わが国における狭義説と共通する立場に立った判断をしている。

第3款 間接侵害と均等論

対象製品等がいわゆる間接侵害に該当する場合（特101条各号）について、均等論の適用があるか否かについては、学説及び下級審判決においても明確な判断が示されていなかった。しかし、間接侵害についても均等論適用の余地があることは、侵害自体の拡張された範囲の問題として直接侵害の範囲と区別する必然性は存在しないと解される。前掲東京地裁平成11年5月27日「ペン型注射器事件」判決²⁷⁾は、「被告は、間接侵害の場合には、均等の適用について厳格に解すべきであると主張するが、当該特許方法と均等の範囲にある方法の実施にのみ使用する物の製造、販売等は、直接特許権を侵害する場合と同じく特許権の効力を及ぼしめるものとするのが、特許法101条の趣旨に適合するものというべきであるから、当該特許方法と均等の範囲にある方法の実施にのみ使用される物を製造、販売する行為を間接侵害に含ましめないとする根拠はなく、・・・」とし、「被告装置は、・・・本件方法発明の技術的範囲に属する方法にのみ使用されるものであり、他の用途に使用されることはないから、被告装置を製造、販売する行為は、本件方法発明の間接侵害となる・・・」と認定している。本事案は、間接侵害にも均等が適用された事案として注目される。

第4款 主張立証責任

平成10年最高裁判決において、均等論適用5要件の主張立証責任の分配については、何ら明らかにされていない。学説においては、「積極要件を特許権者に、消極要件を相手方に負担させるとする説、すべての要件の主張立証責任を特許権者に負わせるとする説、積極要件の主張立証責任は特許権者が負担するが、消極要件を相手方が主張したときその反対立証を特許権者がなすものとする説が考えられている。第一説が実務上採用されやすい説と思われるが、判例の動向が注目されるところである」²⁸⁾と説明されていたが、その後の司法判断においては、例えば、前掲大阪地裁平成12年5月23日「召合せ部材取付用ヒンジ事件」判決²⁹⁾は、「上記均等要件のうち、均等要件①ないし③は、特許請求の範囲に記載された発明と実質的に同一であるというための要件であるのに対し、均等要件④及び⑤についてはこれを否定するための要件であるというべきであるから、これらの要件を基礎付ける事実の証明責任という意味においては、均等要件①ないし③については均等を主張する者が、均等要件④及び⑤について

²⁷⁾ 前掲注4) 参照。

²⁸⁾ 牧野利秋・前掲注8) 247頁。

²⁹⁾ 前掲注13) 参照。

はこれを否定する者が証明責任を負担すると解するのが相当である」と判示し、前記第一説を採用している。また、他の下級審判決においても同様の司法判断が示されており、「積極的要件は特許権者に、消極的要件は相手方（被疑侵害者）にそれぞれ立証責任あり」とする実務³⁰⁾が定着しつつあるものと解される。

第5款 機能表現と均等論

第1項 意義

平成7年7月（施行）の改正特許法において、長らくクレームの解釈についての指針的役割を担ってきた「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する」という要件が削除され、新たに「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」すべきものと改められた（特36条5項）。この改正に伴って、特許出願の方式や審査の在り方についても、「発明の構成、作用、性質、特性、用法、用途、使用目的等の技術的事項」によって発明を特定するというクレームの記載方式、いわゆる「機能表現」クレーム（アメリカ特許法のプラクティスにおける「機能限定手段（means-plus-function）」）による記載方法が可能になった。

機能表現クレームとは、以上のことから、具体的構成を示さずに、発明をその「機能によって表現するクレームの記載方法」であり、ある装置をそれが何であるかではなく、何をするものかという視点において定義するものであると解することができる。したがって、機能表現クレームによって発明を特定する場合、従来のクレームの記載方法と違った、許容性に関する次のような問題が発生するものと解される。

第2項 機能表現クレームの問題点

第1の問題点は、「明細書の開示」、すなわち「発明の詳細な説明の記載は、経済産業省令で定めるところにより、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）がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しなければならない」（特36条4項1号）という要件をどの程度充足するかということである。因みに、経済産業省令には、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の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が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない」（特施規24条の2）と規定してあるのみであり、技術的思想としての発明の記載についての具体的な手段は明記されていない。

また、第2の問題点は、「クレームの明確性」、すなわち「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）という要件をどのように充足するかということである。この問題は、機能表現クレームが、発明を具体的構成ではなく、その機能によって特定しようとするものである以上、必然的に問題とされる事項である。

³⁰⁾ 東京地判平成11年2月26日（平成6年（ワ）17185号「ドナリエラ薬体含有軟質カプセル食品製造法事件」）、大阪高判平成13年4月19日（平成11年（ネ）2198号「ペン型注射器事件控訴審」）等、知的裁判集。

第3の問題点は、どの限度で「クレームの作成を許容するのか」ということである。これは、機能表現クレームに係る発明の有効性の問題である。

更に、第4の問題点は、機能表現クレームとして特許権が成立した場合、侵害訴訟においてこの特許発明の保護範囲をどのような原則によって定めるべきかという問題である。

前二者については、特許出願時点における実務家にとって、出願系の手続における出願対象技術の判断や予測される審査官の認定に対する対応として考慮しなければならない内容であると同時に、将来的には特許権侵害に対してどのような防御をすることができるのかという、侵害系に至るまでの対策としても重要な判断基準になるものである。また、後二者については、裁判所における侵害系の判断基準をなすものであるが、元来特許権の付与や無効処分といった出願系の判断と不可分であるにも関わらず、特許庁と裁判所という二つの国家機関の間における権限分配とも関連して判断基準が明確に把握されていないとも解される。

第3項 機能表現とは何か

「機能」とは、「一定の結果（効果）を導く作用」であり、「その作用を奏する具体的な構成を選択的に設定できる可能性を持つもの」である、と解することができる。したがって、単にある「手段」や「部材」をその属性や性質で限定するような場合には、機能表現とはいえない。例えば、明細書中に一般的に使用される「弾性部材」というような表現は、それ自体がある程度の幅を持つ上位概念的な用語として用いられており、その下位概念である「バネ」や「ゴム」又は「空気」等の具体的な構成を選択的に設定できる可能性を有するものである。しかも、「弾性部材」はその属性を示すのみで、何らの作用も結果も示していない。すなわち、「弾性」を有する手段であっても、それが「緩衝作用」を奏するのか、「反発作用」を奏するのか等、その作用、効果が明確にされていない。このようなものは、機能的表現に該当するものと解することはできないであろう。

機能表現クレームとは、前記のことから考えて、アメリカにおいて典型的に用いられている、前記 *means-plus-function*（機能＋手段）で表現された構成要素を含む概念であるといえよう。例えば、上記「緩衝手段」について「衝撃を和らげるための何らかの手段としての緩衝手段」というような場合を指す。

機能表現クレームの場合、基本的には機能を奏する範囲の全てが権利範囲になると解されるが、その記載が抽象的すぎて発明の構成が明確に把握できない場合には、技術的思想としての把握が困難であり、このような場合まで均等論適用の範囲を広げることにはできない。むしろ、このような場合に明細書（実施の形態）からのみ技術的思想の把握が可能であるとするならば、その明細書の記載から権利侵害の問題が検討されるべきものである。

このような考え方のリーディングケースとも解される判例として、①東京高裁昭和53年12月20日「ボールベアリング自動組立装置事件」判決³¹⁾と、②東京地裁昭和52年7月22日「コインロッカー事件」判決³²⁾がある。

東京高裁「ボールベアリング自動組立装置事件」判決では、「特許請求の範囲の『計測手段と協力する組立手段』という構成要件の『協力する』とはいかなる態様を意味するのか不明であり、特許請求の範囲が極めて機能的、抽象的で、その技術的意味が不明瞭である場合には、実施例の装置における具体的な構成、作用にのみ限定することは当を得ないとしても、当業者が容易に実施できる程度に開示されていない技術思想までも含ませ得るものであってはならない」と判示している。

この事案で問題になったクレームは、

「内側部品が外方に面する協力面の臨界寸法を外側部品の内方に面する協力面の対応する寸法と自動的に比較するため及び夫々異なる寸法範囲の中間部品を含む複数の供給手段のうち選んだ一つの寸法を比較して予定数の中間部品を選出する計測手段を制御するための検査手段を備え、選出した中間部品は計測手段と協力する組立手段により、検査された内外両部品と組み立てられることを特徴とする・・・」と記載されている。

また、東京地裁「コインロッカー事件」判決では、「『鍵の挿入または抜き取りにより硬貨投入口を開閉する』という課題を提示するのみで、いかなる中間機構を有すれば、鍵の挿入または抜き取りという動作と遮蔽板の作動という動作とを連動させることができるのかについては明らかでない。本件考案の技術的範囲は、詳細な説明及び図面に記載の通りに限定して解釈すべきである」と判示している。

この事案で問題になったクレームは、

「鍵の挿入または抜き取りにより硬貨投入口を開閉する遮蔽板を設けたこと・・・」とのみ記載されている。

すなわち、両判決は、共にクレームが不明瞭であったが、実施例に限定するのではなく、明細書の記載から当業者が実施できないものについては特許権の効力が及ばないとした事例である。

なお、実施例に限定されることなく、技術的範囲に属すると判断された事例もある。すなわち、大阪地裁平成4年4月28日「5角筒柱連結知育玩具事件」判決³³⁾では、「スナップ機構について直接定義するところはないが、同明細書の記載を総合考慮すると、・・・右『スナップ機構』とは、各5角筒柱の端面に設けた凸部と凹部とを着脱自在に嵌合させる構成を前提とし、その材質又は構造上の弾力性を利用して右嵌合接着面の一方に設けた突出部に他方に設けた係合部との係止・離脱を可能とし、これによ

³¹⁾ 東京高判昭和53年12月20日(昭和51年(ネ)783号「ボールベアリング自動組立装置事件」)(原判決:東京地判昭和51年3月17日・昭和44年(ワ)6127号)判タ381号165頁。

³²⁾ 東京地判昭和52年7月22日(昭和50年(ワ)2564号「コインロッカー事件」)無体集9巻2号544頁。

³³⁾ 大阪地判平成4年4月28日(昭和61年(ワ)2378号「5角筒柱連結知育玩具事件」)判工二期5453-30頁。

って各 5 角筒柱がその互いの端面に設けた凸部と凹部とで結合し、分離し、かつ、右結合状態で相互間に回転方向の相対運動が与えられたとき、回転するが角筒面が一致した位置において停止するように構成されている機構をいうものと解すべきである」と判示し、イ～ニ号物件がこのようなスナップ機能を有しているか否かを判断している。

この事案で問題になったクレームには、

「・・・を表示した 5 角筒柱を、その端面に設けた可回転にして角筒面が一致したところで停止するスナップ機構で互いに結合するように構成した 5 角筒柱連結知育玩具」であると記載されている。

第 4 項 機能表現クレームにおける均等論適用の必要性

機能表現クレームについて、技術的範囲が機能表現通りに認められるにしても、それだけで十分な保護が図られるものではない。それは、機能表現クレームであるか否かに関わらず、クレームの記載が文章によって記載され、表現されるものであることの宿命であって、単にそれが機能表現によって記載されているというだけで、特許権としての保護範囲に解釈上の広狭が発生するという根拠は存在していないからである。つまり、わが国においては、特許発明の技術的範囲は、特許法 70 条の規定するところに従い、願書に添付したクレームの記載に依拠して定められることを原則としており、クレームの記載の内容が機能的に記載され、その技術的範囲が如何なる部分まで包含するか否かの判断は、裁判所における侵害判断の場で、他の一般的な記載方法による特許発明の判断と同様になされるべきものであると解する。したがって、単純に「機能表現クレームは、その実施例の開示が他に比べて元々広いから、更にその範囲を広げるための解釈理論は不要である」とか、「機能表現クレームは、発明を作用で特定するものであるから、ある構成要件の作用が異なれば、発明として異なるので、仮に均等判断をしても置換可能性等の均等論適用の要件を満たさず、判断するだけ無駄である」等とする議論は、機能表現クレーム自体が特別な権利範囲、乃至は保護範囲を有するかのような解釈を前提にしているように見える。

機能表現クレームの保護範囲に関する問題は、単に我々に特許法上の基本原則を改めて認識させてくれたものに止まるものであり、決して特殊な解釈原則が必要となるような概念ではないと解すべきものである³⁴⁾。

第 6 款 小括

平成 10 年最高裁判決において示された均等論適用 5 要件に関し、同判決において留保されていた具体的な適用規範については、下級審におけるその後の司法判断の中で徐々に明確になりつつある。加えて、特許権侵害事件の中で均等論を主張して特許権

³⁴⁾ 松本重敏『特許発明の保護範囲』〔新版〕413 頁は、「機能的クレームの保護の問題は、ただ我々にこの特許法上の基本原則を改めて認識させてくれるものに止まるのであり、決して、機能クレームという特殊事例にのみ適用される解釈原則はないのである」と説明している。

の保護を図ろうとする風潮も年を追うごとに高まっている。前記の如く、わが国においても、特許権侵害訴訟が均等論に始まり、均等論に終わる時代に入ったと考えられる。現在まで明確にされていない均等論適用のための規範についても、このような下級審の動向の中で具体的に定立され、明確化されていくものと推認される。この点については、均等が容認された事例、及びその他の下級審判決を含めて次節において詳述、分析する。

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

平成10年最高裁判決以後数年を経て、均等侵害についての判断を示した下級審判決も徐々に蓄積されつつあり、現在まで、均等論適用を巡る特許権侵害事件に関し、均等を容認した十数件の下級審判決も出されている。これらの判決例を対比解釈することによって、前記平成10年最高裁判決が示した均等論適用のための五つの要件がどのように認定され、適用されているのかを判断し、その後の司法判断の動向や均等論適用のための規範（基準）定立の傾向を明確にすることができるものと解される。しかし、下級審判決に示された均等論侵害を認めるための五つの要件に関する理解は、必ずしも一致していないように見受けられる。このような状況のもとで、日常業務として明細書を作成し、或いは権利侵害への対応に迫られる実務家にとっては、均等侵害を認めるための五つの要件を正確に理解し、文言侵害が成立する範囲や均等侵害が成立する範囲、また権利侵害とはならない範囲を見極めることは、不可欠の作業である。本節においては、最近の下級審判決に示された司法判断についての具体的な事例について分析検討を加え、均等論適用に関する下級審判決の動向及び規範の定立の傾向について検討する。

第1款 平成10年最高裁判決以後における均等論適用例

第1項 意義

前記の如く、平成10年最高裁判決においては、均等論適用による技術的範囲の解釈の判断基準として五つの要件を明らかにした。最高裁は、この判決で、「本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成中に上告人製品（筆者注：対象製品等）と異なる部分が存するところ、原審は専ら右部分と上告人製品の構成との間に置換可能性及び置換容易性が認められるかどうかという点について検討するのみであって、上告人製品と本件発明の特許出願時における公知技術との間の関係について何ら検討することなく、直ちに上告人製品が本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等であり、本件発明の技術的範囲に属すると判断したものである。原審の右判断は、置換可能性、置換容易性等の均等のその余の要件についての判断の当否を検討するまでもなく、特許法の解釈適用を誤ったものというほかはない」旨説示して、原判決を破棄し、原審へ差戻す判決を下した。

最高裁が示した前記五つの要件の中で、第2の置換可能性及び第3の置換容易性については、従来の裁判例¹⁾において、均等判断の基準として用いられており、また第5

¹⁾ 例えば、
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。
大阪高判昭和47年6月26日（昭和44年（ネ）575号「ファスナー事件」）無体集4巻1号340頁。
東京高判昭和57年5月20日（昭和56年（ネ）1681号「流体濾過器事件」）判時1065号178頁。
旭川地判昭和58年3月24日（昭和55年（ワ）61号「樹皮はぎ機装置事件」）判工872・46・1頁。
（控訴審：札幌高判昭和59年12月25日、上告審：昭和62年5月29日）
大阪高判平成8年3月29日（平成6（ネ）3292号「t-PA事件」）知的集28巻1号77頁。

の意識的除外を判断した例²⁾もあった。また、第1の要件についても「要部」又は「本質的特徴」という用語が用いられた例³⁾もある。

平成10年最高裁判決以後、最高裁が判示した均等論適用のための五つの要件が下級審において一般的に採用されるに至っている。下級審における均等論適用の手法は、均等論適用要件の一つでも欠けば、均等論の適用を否定する、いわゆる「分説要件主義」が採用される傾向が定着しつつあると解されるが、均等論は、元来衡平の原則から導入されたものであることを考えると、司法判断において均等論適用のための規範が定立され、理論が精緻化されるに従い、「分説要件主義」自体がこのままの状態が良いかどうか問題なしとしない。個々の要件について、事案の内容に沿った判断がなされる必要があるようにも解される。また、五つの要件についての相互関係をどのように理解するのか、特に、第1の要件と第5の要件の関係、第1の要件と第3の要件との関係等に注目する必要があるものと考えられる。すなわち、両者間に齟齬があった場合に、どの要件を優先させるべきかが問題となる場合もあるように解される。

下級審における司法判断については、このような視点からの判断も必要になるものと考えられる。

第2項 下級審判決における司法判断

大阪地裁平成10年9月17日「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件」判決⁴⁾は、平成10年最高裁判決後に初めて均等論を適用して下された判決であると共に、最高裁が示した第1の均等論適用要件である「本質的部分」についての適用の在り方を具体的に示したものとして、また同一特許権者が東京地裁に提起した別件の差止め請求訴訟「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件」判決⁵⁾と共に、極めて重要な意義を有するものであると解される。以下に両判決を対比解釈する。

(1) 大阪地裁「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件」判決

(平成10年最高裁判決における均等要件1及び3を用いた判決)

東京高判平成8年4月23日(平成7年(ネ)1787号「チーズサンド事件」)(上告審:平成9年3月14日)判工二期版2359-459頁。

東京高判平成4年9月3日(平成3年(ネ)3619号「し尿処理方法事件」)判決書。

2) 例えば、

大阪地判昭和59年6月28日(昭和56年(ワ)9453号「クリーム状油脂組成物の製造方法事件」)無体集16巻2号431頁。

東京高判平成4年4月27日(平成2(ネ)1162号「低周波治療器事件」)判工二期5465-15頁。

東京高判平成9年6月17日(平成8(ネ)4682号「包装材料ヒートシール装置事件」)LEX/DB文献番号28032459。

3) 例えば、

大阪地判昭和51年8月20日(昭和50(ワ)1209号「スパイラル紙管製造機事件」)無体集8巻2号334頁。

静岡地判平成3年9月30日(昭和63年(ワ)328号「し尿処理生成物事件」)知的集23巻3号699頁。

4) 大阪地判平成10年9月17日(平成8年(ワ)8927号「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件」)判時1664号122頁。

5) 東京地判平成11年1月28日(平成8年(ワ)14828号「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件」)判時1664号110頁。

(a) 本件は、原告が被告に対し、原告が所有する医薬品の特許権（第 1571849 号、特公平 1-57090 号）に基づいて、製造販売等の差止めを求めた事案である。

(b) ジクロフェナクナトリウムとは、鎮痛、抗炎症、抗リウマチの作用を有し、消炎、鎮痛剤として現在広く使用されている。従来のジクロフェナクナトリウム製剤は、経口投与後 30 分以内に血中に移行し、2 時間以内に最高血中濃度が得られ、その血中半減期が 1.3 時間と短く、吸収排泄が速いため、有効血中濃度を長時間維持することが難しかった。

本件発明は、即効性ジクロフェナクナトリウムと、腸溶性の皮膜をコーティングした遅効性ジクロフェナクナトリウムとを一定の比率で組み合わせて製剤することにより、徐放性、すなわち消化管内で長時間にわたり溶出し、吸収されるようにして、有効血中濃度を長時間にわたって維持することを可能にしたものである。

(c) 本件特許発明の技術的特徴

A. (A) 即効性ジクロフェナクナトリウム、及び

B. (B) ジクロフェナクナトリウムに溶解 pH が 6~7 の範囲にあるメタアクリル酸-メチルメタアクリレートコポリマー（筆者注：以下「MM」という）、溶解 pH が 5.5 であるメタアクリル酸-エチルアクリレートコポリマー（筆者注：以下「ME」という）又は溶解 pH が 5~5.5 の範囲にあるヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート（略称「HP」）の腸溶性皮膜を施した遅効性ジクロフェナクナトリウムを、

C. (A) : (B) が重量比で 4 : 6~3 : 7 になるように組み合わせたことを特徴とする

D. 徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤。

(d) イ号性製品の技術的特徴

これに対し、イ号製品は、溶解 pH が 6~7 の範囲にあるヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートサクシネート（略称「AS」）が腸溶性皮膜として用いられている点が相違している。

(e) 争点

原告は、溶解 pH が 6~7 の範囲にある AS は、溶解 Ph が 5~5.5 の範囲にある HP と目的、機能において同等であって、実質的に同一物というべきものであり、そうでないとしても均等物であると主張した。すなわち、

① 徐放部の腸溶性皮膜として HP を用いることは、本件特許発明の本質的部分か。

② 徐放部の腸溶性皮膜に HP に代えて AS を用いることは、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（当業者）が容易に想到することができるからか。

③ 徐放部の腸溶性皮膜に HP に代えて AS を用いることについて均等を主張することは、本件特許出願の経緯に照らして許されないか。

が争点となった。

(f) 判決の要旨

① 本質的部分について

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が特許発明における本質的部分であると理解すべきであり、対象製品等がそのような本質的部分において特許発明の構成と異なれば、もはや特許発明の実質的価値は及ばず、特許発明の構成と均等であるとはいえない。・・・特許発明における本質的部分を把握するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、当該特許発明の実質的価値を具現する構成が何であるかを実質的に探求して判断すべき」であり、本件特許発明の本質的部分は、「皮膜を特許請求の範囲記載の三種の腸溶性物質にすること」にあるというべきであるから、「右部分を AS に置き換えたイ号医薬品は、目的達成のための技術的思想としての同一性を欠くものというべきである」と判示している。

② 置換容易性について

置換容易性があるというためには、「イ号医薬品の製造、販売を開始した時点において、本件特許発明に用いられている腸溶性皮膜である HP を AS に置き換えたとしても良好な徐放効果を示すということについて、当業者が容易に想到し得たものということとはできない。以上のとおり、・・・原告の均等の主張は理由がない。したがって、本件特許発明において、HP を AS に置き換えることについて、・・・イ号医薬品の製造、販売開始時において、当業者が、本件明細書の記載及びその時点における公知技術により、特段の実験追試を試みるまでもなく、AS が有効成分であるジクロフェナクナトリウムに対し、HP と同様の腸溶性効果を奏することが容易に想到できたといえることが必要である」と一般論を述べた上で、証拠を具体的に検討して、「イ号医薬品は、本件特許発明の技術的範囲に属するものということとはできない」と判示している。

③ 原告の均等の主張について

以上のことから、原告の均等の主張は理由がない、としている。

(2) 東京地裁「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件」判決

(平成 10 年最高裁判決における均等要件 1 及び 5 を用いた判決)

(a) 本件特許は、前記大阪地裁におけるものと同じである。

(b) イ号製品の特徴

前記大阪地裁におけるイ号医薬品とは、次の構成のみが異なっており、他の構成は同じである。すなわち、

「ジクロフェナクナトリウムに溶解 pH が 6～7 の範囲にあるヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートサクシネート（略称「AS」）と非水溶性のエチルセルロース（略称「EC」）を重量比 1：1 で用いた腸溶性皮膜を施した遅効性ジクロフェナクナトリウム・・・（後略）」

(c) 争点

- ① イ号製品が本件特許の技術的範囲に属するものか否かを検討するに当たり、イ号製品の遅効性ジクロフェナクナトリウムの腸溶性皮膜中の EC の存在を考慮する必要がないかどうか。
- ② イ号製品の遅効性ジクロフェナクナトリウムの腸溶性皮膜に用いられている AS は、本件特許発明の腸溶性皮膜に用いられている HP と実質的に同一であるかどうか。
- ③ 本件特許発明における腸溶性物質 HP に代えて腸溶性皮膜に AS を用いることは、本件特許発明と均等かどうか。

(d) 判決の要旨

1. 原告の右主張のうち、仮に①が認められたとしても、②、③がいずれも認められないときには、原告の本訴請求は理由がないことに帰する。そこで、争点①についての判断はひとまずおき、まず、争点②及び③について判断することとする。

2. 争点②について

HP 及び AS の構造式は、別紙「構造式」1 及び 2 記載の通りであり、HP 及び AS は、その化学構造が明かに異なり、別物質である。

3. 争点③について

① (平成 10 年最高裁判決の 5 要件引用)

② 置換可能性について

「本件特許発明における腸溶性物質 HP に代えて AS を用いても、一定の徐放性を有する腸溶性皮膜を施した遅効性ジクロフェナクナトリウムを得ることができると認められるから、これを速効性ジクロフェナクナトリウムと組み合わせることにより、有効血中濃度を一定時間維持するジクロフェナクナトリウム製剤を得ることが可能なものと認められ、右限度では同一の作用効果を奏するということが可能であるから、右限度において HP と AS との間で置換可能性を肯定することができる」と判示している。

③ 本質的部分について

「特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的な部分、言い換えれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解するのが相当」であり、「対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から、判断すべきものというべきである」と判示し、更に、本件事案における「本質的部分」に関する具体的な判断については、「本件明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の各記載に・・・本件特許発明出願当時の公知技術を総合す

れば、本件特許発明は、(1) ジクロフェナクナトリウムの皮膜物質として、腸溶性物質である MM、ME 及び HP という三種の物質を選定した点、(2) ジクロフェナクナトリウムに腸溶性皮膜を施した徐放部と、該皮膜を施さない速放部を特定重量比率で組み合わせたことにより、ジクロフェナクナトリウムという特定の有効成分に対してすぐれた徐放性を有する製剤を生み出した点において、従来技術にない解決手段を明らかにしたものと認められ、右の点が本件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、すなわち本質的部分といふべきである。そして、この点は、前記(二)認定の本件特許発明の審査経過、なかんずく・・・意見書の記載等によっても、裏付けられるものである」と認定し、「したがって、本件特許発明における PH に代えて AS を用いることは、本件特許発明の本質的部分について相違するといふべきであるから、均等の成立を認めることはできない」と判示している。

④ 均等の成立を妨げる事情について

「また、本件特許発明の出願経過に照らせば、原告は、特許出願手続において、本件特許発明の技術的範囲を、遅効性ジクロフェナクナトリウムの腸溶性皮膜に特許請求の範囲記載の三物質を用いるものに限定した(すなわち、右三物質以外に腸溶性皮膜を用いるものが本件特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したか、少なくともそのように解されるような外形的行動をとった。)ものと認められ、原告には、遅効性ジクロフェナクナトリウムを得るための腸溶性皮膜として PH に代えて前記三物質以外の AS を用いることについて、均等の成立を妨げる特段の事情があるといふべきである。したがって、この点からも、原告の均等の主張を採用することはできない」と判示している。

(3) 大阪地裁判決と東京地裁判決の異同についての一考察

大阪地裁判決においては、第 1 要件と第 3 要件に基づいて均等の成立を否認する結論に至っているのに対し、東京地裁判決においては、第 1 要件と第 5 要件に基づいて均等の成立を否認する結論を下している。第 1 要件について、「本質的部分」の定義(規範性)及び各事案における本質的部分の認定に関しては、前記の如く、両判決間において大きな差異はないようである。ただ、東京地裁判決においては、公知技術の確認と、出願当初の特許請求の範囲の記載、拒絶理由通知の引例及び内容、出願人がとった対応(すなわち補正書及び意見書)を詳述して本質的部分の把握をしており、これが第 5 要件の分析の導入部になっている点に注目すべきである。これに対して、大阪地裁判決においては、第 1 要件の分析よりも第 3 要件の分析に力点を置き、これが第 5 要件までの分析判断を必要としないという結果をもたらしたものであるとも推認できる。

なお、東京地裁判決において、本件発明の HP とイ号における AS は、置換基に着眼した場合化学物質として異なるものであることは事実であるが、基本骨格と一部の共通置換基(ヒドロキシプロピル基)の共通性が存在しており、HP の腸溶性物質とし

ての作用効果の記載が明細書の記載からは明確になっていないという事実がある。もし、この点について、一言でも当初明細書の記載に言及され、又は出願経過の中で立証されていれば、判決のように簡単に「HP に代えて前記の三物質以外の AS を用いることについて、均等の成立を妨げる特段の事情があった」と認定できるか否か疑問なしとしない。

何れにしても、両判決において定義された「本質的部分」に関する判断方法が、その後の下級審判決に及ぼした影響は無視できないものと思料する。

第 3 項 均等容認判決例による均等論適用要件の検証

平成 10 年最高裁判決以降、特許権又は実用新案権侵害事件において、権利者側が均等を主張するケースが着実に増加している。しかし、現在まで均等論適用要件の五つについて判断し、均等が認められた事件はそれ程多くはない。平成 14 年末までに実質的に均等論適用のための 5 要件について判断し、均等を認めた事例としては、控訴審判決を含めて 10 件程度が存在する。以下、代表的な事例として大阪地裁・大阪高裁において侵害が認められた「ペン型注射器事件」、及び東京地裁・東京高裁において侵害が認められた「生海苔異物除去装置事件」についてやや詳細に対比考察し、他の 8 件については、その概略を説明することにより、平成 10 年最高裁判決以後における均等論適用 5 要件に関する下級審判決における判断の現状を分析し、各判決がどのような基準によって均等侵害を容認しているかを検証する。

(1) 「ペン型注射器事件」第一審・控訴審判決⁶⁾

(a) 本件事案の概要

本件は、「注射方法及び注射装置」についての特許権を有する原告が、被告の「ペン型注射器及びカートリッジ製剤」は、両者を組み合わせて製造販売する場合は直接侵害に当たり、両者を個別に製造販売する場合には間接侵害に当たるとし、また両者を使用して行う注射液の調整方法は、間接侵害に当たるとして、両者の製造販売の差止めを請求した事案である。本件は、均等論適用 5 要件がどのように適用されるか、また間接侵害について均等論の適用が認められるか否かについて注目を集めた事案である。

(b) 本件特許発明の特徴

1. 本件特許権の請求項 1（以下「本件方法発明」という）について

A ① 敏感な薬剤を収納し且つ

前端部が注射針により貫通可能な膜によりシールされ且つ
後端部の境界が前側可動壁部材により規制された
前側スペースと、

⁶⁾ 大阪地判平成 11 年 5 月 27 日（平成 8 年（ワ）12220 号「ペン型注射器事件第一審」）判時 1685 号 103 頁。大阪高判平成 13 年 4 月 19 日（平成 11 年（ネ）2198 号「ペン型注射器事件控訴審」）知的裁例集。

- ② 水性相を収納し且つ
 前端部の境界が前側可動壁部材により規制され且つ
 後端部の境界が後側可動壁部材により規制された
 後側スペースと、
- ③ 後側スペースと前側スペースとの間のアンプルの壁体に形成された連絡通路と
 を備え、
- ④ 前記後側可動壁部材が前方に移動されそして、
 それにより水性相及び前側可動壁部材を該前側可動壁部材が連絡通路と丁度対
 向する位置まで運び
 それにより後側可動壁部材が前方に連続して移動するときに
 水性相が前側可動壁部材を通して前側スペース内に流入して薬剤を溶解し、懸濁
 しまたは乳化するように構成された
- ⑤ それ自体が既知である多室シリンダアンプルを使用して
- ⑥ その後の一回またはそれ以上の注射を行うために
 一種又はそれ以上の敏感な薬剤の水溶液、水エマルジョンまたは水懸濁液を調整
 する方法において、

B アンプルが前端部を上にしてほぼ垂直に保持された状態で、
 後側可動壁部材がネジ機構によりアンプル内を前進して、
 水性相を振盪または空気の混入を防止しつつ静かに下側から上側に流通させるよう
 にしたことを特徴とする

C 薬剤の水溶液、水エマルジョンまたは水懸濁液を調整する方法。

2. 本件特許権の請求項 5 (以下「本件装置発明」という。) について

- ア① 注射液の成分が容器内に保持され、
 該容器内において、注射液の成分が分離状態で保持されるとともに
 外部からの作用により一緒に混合し且つ溶解させることが出来るように構成さ
 れるとともに、
- ② 前端部が貫通可能な膜によりシールされ、
- ③ 貫通可能な膜と前側可動壁部材との間のスペース内に注射液の固形成分を収納
 し且つ
- ④ 前側可動壁部材と後側可動壁部材との間に注射液の液体成分を収納し、
- ⑤ 後側可動壁部材が液体及び前側可動壁部材とともに移動するときに前記液体成
 分が前記前側可動壁部材を越えて流通して前記固形成分と混合するための連結通
 路を形成したパイプ状容器として構成された
- ⑥ 劣化しやすい物質の注射液を調整する装置において、
- イ⑦ 注射液の成分を一緒にして混合することが出来るように内部に前記容器を固定
 することが出来、
- ⑧ 相互にねじ込み可能な二つの管状部材で構成され、

- ⑨ 該管状部材は、相互にねじ込まれた時に、前記容器の貫通可能な膜を備えた前端部が注射針で貫通可能に露出され、
- ⑩ 且つ容器の後端部において、前記後側可動壁部材が後端部に配置されたピストンによって液体及び前側可動壁部材とともに前方に移動して液体成分を前記連絡通路を介して固形成分の収納スペースに流入して振盪や空気の混入を生じることなく固形成分と混合して溶液を調整するように容器を包囲する
- ⑪ ホルダ手段を設けたことを特徴とする

ウ 劣化しやすい物質の注射液を調整する装置。

(c) 被告装置の特徴

被告カートリッジは、被告注射器に装着して用いるように設計された専用のカートリッジ製剤であり、使用に当たっては必ず被告注射器に装着し、これとともに使用するものである(以下、被告カートリッジを被告注射器に装着したものを「被告装置」という)。

被告装置は、本件装置発明の構成要件ア及び構成要件ウを備えており、また、被告装置を用いた注射液の調整方法(以下「被告方法」という)は、本件方法発明の構成要件A、構成要件Bのうち、「水性相を振盪又は空気の混入を防止しつつ静かに下方から上方へ流通させるようにしたことを特徴とする」との構成及び構成要件Cを備えている。

(d) 地裁段階の争点

1. 被告装置は、本件装置発明の技術的範囲に属するか。

- ① 被告装置は、本件装置発明の構成要件イ⑦及び⑧「・・・内部に前記容器を固定することが出来、相互にねじ込み可能な管状部材」との構成を備えているか。
- ② 被告装置は、本件装置発明の構成要件イ⑨「該管状部材は、相互にねじ込まれた時に、前記容器の貫通可能な膜を備えた前端部が注射針で貫通可能に露出され」との構成を備えているか。
- ③ 被告装置は、本件装置発明の構成要件イ⑩及び⑪「容器を包囲するホルダ手段」との構成を備えているか。
- ④ 被告装置は、本件装置発明と均等か。

2. 被告方法は本件方法発明の技術的範囲に属するといえるか。被告装置は本件方法発明の実施にのみ使用する物といえるか。

- ① 本件方法発明は、本件特許発明の請求項4ないし7に記載された装置発明の技術的範囲に属する装置を用いて行う方法に限定されるか。
- ② 被告装置は、本件方法発明の実施にのみ使用する物か。
- ③ 被告装置を用いて行う注射液の調整方法は、本件方法発明と均等の範囲にあるか。

(e) 地裁判決の要旨

1. 被告装置の本件特許発明の構成要件該当性について

- ① 争点1 ①について

本件装置発明の構成要件イにおいて、「注射液の成分を一緒にして混合することが出来るように内部に前記容器を固定することが出来」、「相互にねじ込み可能な」及び「二つの」という構成は、いずれも管状部材を特定するものであり、「そうすると、本件装置発明における管状部材は、右のような構成をすべて備える必要がある」ものということができる。

被告装置のネジ機構は、溶解プランジャーとは別軸である案内ネジ軸に切り込まれた雄ねじと、操作ノブの内側周面に切り込まれた雌ねじが螺合し、これにより本体部と移動部が相対移動することにより溶解プランジャーが前進し、被告カートリッジの第2ゴムガasketを押し込む構成であり、本件装置発明の構成とは異なる。

したがって、被告装置は本件装置発明の構成要件イ⑦及び⑧を充足しない。

② 争点1 ④（被告装置は、本件装置発明と均等の範囲にあるか）について

平成10年最高裁判決の均等5要件のうち、①ないし③は、特許請求の範囲に記載された発明と実質的に同一であるというための要件であるのに対し、④及び⑤はこれを否定するための要件であるというべきであるから、これらの要件を基礎付ける事実の証明責任という意味においては、①ないし③については均等を主張する者が、④及び⑤についてはこれを否定する者が証明責任を負担すると解するのが相当である。

(i) 均等要件①の本質的部分について

本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された構成のうちで、当該特許発明の作用効果を生じるための部分、換言すれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解するのが相当である。特許法は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としており（同法2条1項）、特許を受けることができる発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものであって（同法2条1項）、特許出願前に公知ではなく、かつ公知の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができなかつたものに限られる（同法29条）。そして、発明は何らかの技術的課題を解決することを目的とし、その発明の構成が有機的に結合することによって特有の作用効果を奏するところに特徴がある。これらのことからすれば、特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、公知技術では達成し得なかつた目的を達成し、公知技術では生じさせることができなかつた作用効果を生じさせる技術的思想を、具体的な構成をもって開示した点にあるといえる。このように考えると、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が当該発明の本質的部分であると理解すべきであり、対象製品等がそのような本質的部分において特許発明の構成と異なれば、もはや特許発明の実質的価値は及ばず、特許発明の構成と均等であるとはいえない。そして、右の特許発明における本質的部分を把握するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された一部を形式的に取り出すのではなく、当該特許発

明の実質的価値を具現する構成が何であるのかを実質的に探求して判断すべきである。

本件特許発明にいうネジ機構をどのように構成して多室シリンダアンプルの後側可動壁部材を押し込む構造とし、これを持ち運び、取り扱うのが容易となる構成とするかは、本件装置発明を実現するためには最も重要な部分であり、この部分の構成がまさに本件装置発明の特徴的な部分であるといえることができる。

被告装置は、このネジ機構の具体的構成において本件装置発明と構造を異にしていることは前記認定判断したとおりであるから、被告装置は、本件装置発明とは本質的部分において相違するといえるべきである。

(ii) 均等要件③の置換容易性について

被告装置は、本件装置発明のように管状部材を分離した上でその内部に容器を入れ込み、再び管状部材をねじ込むという構成ではなく、被告カードリッジを外側から嵌合するという構成を採用することが可能となり、容器の外部からの視認性が良く、容器の着脱も容易であるという作用効果を奏している。

乙第 10 号証及び第 11 号証によれば、ネジ機構をピストンとは別軸に設ける構成の注射装置自体は、本件特許発明の優先権主張日には既に公知であったことが認められるが、このことから直ちに、当業者が本件装置発明の構成を被告装置のような構成に置き換えることに容易に想到することができたということとはできない。

(iii) 本件装置発明と被告装置の右の異なる部分を、被告装置のように置換することは、本件装置発明の本質的部分を置換するものであり、また、右置換が容易であったと認めるに足る証拠はないから、均等の範囲にあると認めることはできない。

その他、本件装置発明の構成を被告装置の構成に置換することが容易であったと認めるに足る証拠はない。

③ したがって、被告装置は、本件装置発明の技術的範囲に属するものということとはできない。

本件装置発明に関する特許権侵害について、高裁段階では地裁判決が認定した前記判決の理由をそのまま引用して、「当裁判所も、本件装置発明に関する特許の侵害があるとはいえないと考える」として、被告（控訴人）の主張を極めて簡単に排斥している。

2. 被告方法は本件方法発明の技術的範囲に属するか、被告装置は本件方法発明の実施にのみ使用する物かについて

① 争点 (2) ①について

(i) 本件特許権の特許請求の範囲における請求項 1 は、「ネジ機構」と記載されているところ、被告は、右「ネジ機構」は、請求項 4 ないし 7 に具体的に記載されているネジ機構に限定されているから、被告装置が請求項 4 ないし 7 の要件を満たさない以上、請求項 1 の「ネジ機構」の構成を備えていないと主張する。

前記認定のとおり、本件特許発明の優先権主張日において、多室シリンダアンプルの構成、注射装置においてネジ機構を用いる構成は公知であり、ネジ機構により注射液を調整する方法についても周知技術あったとすることができるから、本件装置発明の構成要件中に、「ネジ機構」として記載されている構成があるとしても、これを直ちに請求項 4 ないし 7 の装置発明において具体的に記載されているネジ機構に限定して解釈する必要性はなく、右各請求項に記載されている装置はもちろんのこと、明細書の記載から当業者が公知技術、周知技術を参酌することにより適宜実施できる構成のものもその技術的範囲に含まれるものと解するのが相当である。

(ii) したがって、被告装置を用いて行う注射液の調整方法は、本件方法発明による構成 B のうち「後側可動壁部材がネジ機構によりアンプル内を前進して」との機構を充足する。

② 争点 (2) ②について

(i) 本件方法発明の特許請求の範囲は、アンプルが前端部を上にして「ほぼ垂直に保持された状態で」注射液を調整することを構成要件としており、このような態様でない状態で注射液を調整する方法は、本件方法発明を文言上侵害するものでないことは明らかである。

被告装置は、水平からやや上向きに保持して注射液を調整する方法に用いられるのが通常であると推認される。

そこで検討するに、・・・被告装置は、実際に、水平からやや上向きに保持する方法で注射液の調整に使われていると認められるのであり、そのようなものとして実際に使用者に受け入れられ、商品としての機能を実際に果たしている以上、それを実用的な方法でないということはできず、また、このような注射液の調整方法は、「ほぼ垂直に保持された状態」との文言から通常観念される範囲を明らかに超えているから、被告装置には、実用的な他の用途があるというべきである。

よって、被告装置は、本件方法発明について、特許請求の範囲の文言上は、その技術的範囲に属する注射液の調整のみに使用する物であるということとはできない。

③ 争点 (2) ③ (すなわち、被告装置を針先を水平よりわずかに上向きに保持して薬剤を調整する方法が本件方法発明と均等なものとして、その技術的範囲に属することができるか) について

(i) 本質的部分について

本質的部分とは、・・・これを本件についてみると、・・・本件特許発明の優先権主張日において、多室シリンダアンプルの構成、注射装置においてネジ機構を用いる構成は公知であり、ネジ機構により注射液を調整する方法についても周知技術であったとすることができるから、本件方法発明は、これらの構成を結合して、後側可動壁部材をネジ機構によりゆっくりと押すことにより敏感な薬剤を簡

易に調整する方法を開示した点に特徴的部分があるというべきであり、このような構成を採用したことが本件特許発明の本質的部分であると解される。

他方、注射液を調整する際に「ほぼ垂直に保持された状態」とする点については、本件公報中に右構成を採用することの格別の技術的意味や作用効果を示唆する記載は見当たらないが、原告製造に係る本件装置発明の実施品添付の取扱説明書には、注射液を調整する際に、「注射針を下に向けて本体（注…本件装置発明でいう管状部材のうちの一つに相当する。）を回しながら取り付けると中の液が出てしまいますので必ず注射針を上に向けたまま操作して下さい。」との注意書があり、被告装置の取扱説明書にも同様に、「カートリッジホルダーグリップ（注…別紙物件目録 1 の操作ノブ 34 に相当する。）を回しているときに、針先を下に向けると薬液がこぼれますのから注意して下さい。」との注意書があることからすると、注射液を調整する際に針先から液が漏れないようにする点にその技術的意義があるものと考えられる。そして、注射液を調整する際に、針先から液が漏れないように針先を上に向けること自体は、公知技術に関する公報の記載においても格別技術的意義を有する事柄として記載されていないことからして、通常行われている常套手段にすぎないと認められるから、注射液の調整方法として特段新規性、進歩生がある部分とは考えられず、これは、多室シリンダアンプルを使用した注射液の調整方法であっても異なるところはない。なお、乙第 3 号証によれば、本件方法発明における「ほぼ垂直に保持された状態で」との構成は、出願人が特許庁審査官の拒絶理由通知に対応して手続補正をした際に加入されたものであることが認められるが、右証拠によれば、拒絶理由通知における拒絶理由は、注射液の調整の際、空気の混入を防ぐようにすることは常套手段であるとの点にあったことが認められるから、本件方法発明の右構成は本質的部分ではない。

被告装置を用いた注射液の調整方法は、多室シリンダアンプルの後側可動壁部材をネジ機構でゆっくり移動させて注射液を調整する方法を採用していることは前記のとおりであり、右方法と本件方法発明の異なる部分は、注射液を調整する際に、ほぼ垂直に保持して行うか、水平に近い斜め状態に保持して行うかの点であるから、右相違点は本件方法発明の本質的部分ではない。

(ii) 置換可能性について

被告装置は、針先を水平に近い斜めの状態に保持して注射液を調整するものであるが、「ほぼ垂直に保持」という本件方法発明の構成をこのように置換しても、二室シリンダアンプルの後側可動壁部材をネジ機構を用いてゆっくり押すことにより、敏感な薬剤の簡易な調整を可能にしたという本件方法発明の目的を達することは被告も認める場所であって、本件方法発明と同一の作用効果を奏するものといえることができるから、置換可能性があると認められる。

(iii) 置換容易性について

本件方法発明の「ほぼ垂直に保持する」との構成を、被告方法のように、水平に近い斜め状態に保持する構成に置換しても、水平よりも針先が上を向いていれば、注射液がこぼれることがないことは明らかであり、また、二室シリンダアンプルにおいて、注射器を垂直に保持すれば、ネジ機構によるピストンの移動に関係なく前室に薬液が流入することがないが、これを斜め状態に保持した場合でも、連絡通路の大きさが極端に大きい場合でなければ、ピストンの移動に関係なく急激に薬液が前室に流入することがないことは被告も認めるところであって、このことは被告装置の構造上明らかであるから、右部分の置換は、当業者が被告装置の製造時点において容易に想到することができたものであるということができ

(iv) 公知技術からの容易推考性について

本件全証拠によっても、被告方法が、本件装置発明の優先権主張日の時点において、公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたと認めるに足りる証拠はない。

(v) 意識的除外等の事情について

本件全証拠によっても、被告方法が本件特許発明の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情があると認めるに足りる証拠はない。

なお、被告は、本件方法発明における「ほぼ垂直に保持された状態で」との要件が、拒絶理由通知に対する出願人の手続補正により付加されたものであることを主張しているが、右拒絶理由通知の趣旨は、前記のとおり、注射液を調整する際に空気の混入を防ぐようにすることは常套手段であるということにあったものであるから、手続補正により付加された「ほぼ垂直に保持された状態で」との要件は、右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ないことは明らかであり、しかもこれ自体は前記のように注射液を調整する際の常套手段を記載したにすぎないから、これをもって特許請求の範囲の記載から意識的に除外されたものに当たる特段の事情があるということとはできない。

④ 間接侵害について

(i) なお、被告は、間接侵害の場合には、均等の適用について厳格に解すべきであると主張するが、当該特許方法又は当該特許方法と均等の範囲にある方法の実施にのみ使用する物の製造、販売等は、直接特許権を侵害する場合と同じく特許権の効力を及ぼしめるものとするのが特許法 101 条の趣旨に適合するものというべきであるから、当該特許方法と均等の範囲にある方法の実施にのみ使用される物を製造、販売する行為を間接侵害に含ましめないとする根拠はなく、被告の主張を採用することはできない。

(ii) したがって、被告装置を「水平に近い斜め状態」で保持して行う被告方法は、本件方法発明と均等の範囲にあるものであって、被告方法は本件方法発明の技術的範囲に属するというべきである。

そうすると、被告装置は、前記認定のとおり、本件方法発明の技術的範囲に属する方法にのみ使用されるものであり、他の用途に使用されることはないから、被告装置を製造、販売する行為は、本件方法発明の間接侵害となるというべきである。

高裁段階においても、基本的には地裁判決が認定した均等論適用 5 要件に関する判断をそのまま採用し、「当裁判所も、被告方法は、アンプルの前端部を水平やや斜め上向きにして注射液の調整を行う点で本件方法発明の構成要件 B のうち『アンプルが前端部を上にしてほぼ垂直に保持された状態で』を充足せず、本件方法発明を文言上侵害するものということとはできないが、他の構成要件についてはこれを充足しており、右の相違点は、『ほぼ垂直に保持する』に代わって置換された方法として、本件方法発明と均等であり、結局、被告方法は本件方法発明を侵害するものとする。そして、被告装置は、本件方法発明を均等論上侵害する被告方法の実施のみに使用されると認められるから、被告装置の製造等は、本件方法発明を間接的に侵害するものとする」と判示し、原判決を支持している。なお、高裁段階でも、均等論適用 5 要件に関する認定方法は、ほぼ地裁判決と異なるところはない。

なお、本質的部分の判断について、被告は「本件方法発明の核心は、水性相を静かに上昇させて薬剤を溶解し、活発な混合を起こさないようにすることにあるから、ネジ機構により『ゆっくり』と混合させるだけでなく、『アンプルの前端部を上にしてほぼ垂直に保持された状態（垂直保持状態）』とすることが必要となるから、アンプルの垂直保持は、本件方法発明の本質的部分をなす」と主張したことに対して、「たしかに、本件方法発明の構成を採用することにより、ネジ機構によって、重力に反して水性相を『ゆっくり』と上昇させ、薬剤を溶解し、活発な混合は起こさないことができるため、敏感な薬剤の調整の際に容易に生ずる薬剤の変性を減少させることができるという作用効果を奏すると考えられる。そのことから、アンプルの前端部を上にするのは重要であるといえても、アンプルの前端部を上にしてある限り、『ほぼ垂直に保持』する必要はなく、水平からやや上向きに保持しても、前記の作用効果は達成される。そうすると、アンプルの前端部を上向きに保持することが本件方法発明の本質的部分であるといえたとしても、アンプルをほぼ垂直に保持することまでは要求されず、ほぼ垂直に保持すること自体は、本質的部分とはいえず、被告方法と本件方法発明における構成は、本質的部分において異ならないといえる」と判示し、被告の主張を退けている。

(f) 判示の意義

地裁段階の判決は、平成 10 年最高裁判決以後、最高裁が明示した均等を適用すべき 5 要件の全てを判断して均等を認めた最初の判決である。この意味で、その判示内容に関して注目すべき点も多いものと解される。

第 1 に、本判決は、前節第 3 款において詳述したように、間接侵害の場合にも、直接侵害と同じく特許権の効力を及ぼさせるべきものであり、均等を等しく適用すべきであるとした点である。

この点については、特許法 101 条（侵害とみなす行為）の趣旨からすれば、間接侵害についても直接侵害の場合と同様に、特許権の効力を及ぼさせようとするものであり、間接侵害であるからといって均等論の適用を制限すべきであるということの論拠に欠けることからすれば、本件判決の趣旨には首肯し得るものがあると考えられる。

また、第 2 に、本判決では本件特許発明の出願手続中に特許庁からの拒絶理由通知に対して手続補正書を提出してクレームに限定的に加入された「ほぼ垂直に保持された状態で」の点が本件発明の本質的部分であるとはいえず、また意識的除外にも当たらないとした点である。出願手続中の中間処理において、拒絶理由通知に対して手続補正書を提出して特許請求の範囲に限定を加えた場合には、一般的には公知技術との差異を出すため、或いは構成をより明確にするため等、種々の理由、事情があるものと解されるが、何れにしても、文言が加入されれば、少なくともその加入された文言による限定については意識的除外があったとされ、その部分にも本質的部分があると判断され得ることも少なくないと考えられる。本判決では、「拒絶理由を回避するために付加された要件ではなく、常套手段を記載したに過ぎないから、意識的除外ではない」と判示している。しかし、本事案においては、権利者としては前記補正により引用文献からの回避でなくても、登録させるための意図があったものと推測できることであり、特許性に影響する自発補正であるとの解釈も成り立ち得るものと解される。そうであるとすれば、たとえそれが結果的に常套手段の追加に過ぎないとしても、裁判所として意識的除外があったと判断することもできたのではないかと思われる。裁判所は、問題となった補正部分が常套手段に過ぎないとしてし、出願人の意思よりも外形的にそのように解される行動をとったかどうかを重視した結果、意識的除外に当たらないとしたものであると推認される。

このことは、拒絶理由に対する対応に際して、審査官の印象を良くするために過度の補正を行いがちな権利者側に対する救済としては評価できるが、特許権の保護範囲が不安定になる、との危惧も提起されている⁷⁾。また、本判決は、技術的範囲の解釈においても、均等論適用要件に関する内容吟味の点においても、前記のように問題の多い判決であり、平成 10 年最高裁判決以後初めて均等侵害を認めたという点において注目されたものではあるが、均等論適用要件に関する判断資料としては、参考とすべき内容に乏しいように感じられる。

(2) 「生海苔異物除去装置事件」第一審・控訴審判決⁸⁾

(a) 本件事案の概要

本件は、筒状の混合液タンクに異物の混入した生海苔混合液を供給し、タンク内にて遠心力を利用して異物をタンクの底隅部に配置した異物排出口から搬出する装置に

⁷⁾ 知的財産協会特許第 2 委員会第 1 小委員会「均等 5 要件に関する論点の分析と留意点（その 1）」知管 Vol.51 No.8（2001）1242 頁。

関する特許発明を有する原告が、被告に対して、被告の製造販売する海苔異物除去機が、前記原告の特許発明のクレームに記載された構成要件を文言上充足するか、又はこれと均等であることを理由に、その技術的範囲に属すると主張して差止等を求め、それが容認された事案である。なお、本事案では、請求項 1 に係る特許発明 1 と、請求項 2 に係る特許発明 2 が存在し、対象製品も被告製品 1 と被告製品 2 が存在するが、説明の便宜上、判決でも「本件特許発明」、「被告製品」と総称している。なお、本件は、東京高裁に控訴され、東京地裁における判断とほぼ同様の理由により侵害が認定されている。

(b) 本件特許発明の特徴

1. 本件特許権の請求項 1 (特許発明 1)

A 筒状混合液タンクの底部周端縁に環状枰板部の外周縁を連設し

B この環状枰板部の内周縁内に第一回転板を略面一の状態で僅かなクリアランスを介して内嵌めし

C この第一回転板を軸心を中心にして適宜駆動手段によって回転可能とするとともに

D 前記タンクの底隅部に異物排出口を設けたことを特徴とする

E 生海苔の異物分離除去装置

2. 本件特許権の請求項 2 (特許発明 2)

F 前記第一回転板の表面を回転中心から周縁に向かうに従って下がり傾斜にしたことを特徴とする

G 請求項 1 の生海苔の異物分離除去装置

(c) 東京地裁段階の争点

1. 被告製品が本件特許発明の構成要件を充足するか。

2. 被告製品が本件特許発明と均等であるか。

(d) 被告製品

被告製品は、主たる争点と関係する構成に対する関係で比較すれば、本件特許発明の構成要件 B の「クリアランスを介して内嵌めする」構成に対応する部分の構成において異なっており、回転盤 3 が選別ケース 6 を挟んで底板 2 の一部分の上部に位置し、隙間 (クリアランス) 4 も回転盤 3 と選別ケース 6 の間に、斜め方向に設けられており、かつ環状枰板部の最も内側の部分と回転板 3 の最も外側の部分とが上方からみて一致し、隙間 4 が回転盤 3 の下側の面と選別ケース 6 の外側上部の面との間に設けられているという構造になっている。

(e) 判決の要旨

① 争点 1 (被告製品が本件特許発明の構成要件を充足するか)

地裁判決は、被告製品について、本件特許発明の特許請求の範囲に記載された上記構成要件 A、B、C、D のうち、A、C、及び D についての構成要件を充足していると

⁸⁾ 東京地判平成 12 年 3 月 23 日 (平成 10 年 (ワ) 11453 号「生海苔異物除去装置事件第一審」) 知的裁例集。東京高判平成 12 年 10 月 26 日 (平成 12 年 (ネ) 2147 号「生海苔異物除去装置事件控訴審」) 知的裁例集。

認められるものの、構成要件 B のうち、「環状枠板部の内周に第一回転板を」「クリアランスを介して内嵌し」という構成が異なっているから、被告製品は本件特許発明 1 の特許請求の範囲に記載した要件のすべてを充足するということとはできない、と認定した後、平成 10 年最高裁判決が示した均等論適用 5 要件のフレームワークに従って均等侵害を認めた。高裁判決も基本的に地裁判決を支持したものであり、新たに判示したのは、実質的に「遠心力利用に関する点」と「無効主張を排斥した点」だけである。

② 争点 2 (被告製品が本件特許発明と均等であるか)

(i) 同一作用効果の要件 (均等侵害の第 2 要件)

被告は、遠心力利用を争い、「これに対し、被告製品では、回転盤 3 が底板 2 の上部に覆い被さった位置にあり、『略面一』とも『内周縁内』ともいえないため、渦の力によって生海苔と異物とを十分に分離することができない。被告製品における異物の除去は、生海苔と異物の比重の違いを利用するのではなく、隙間 4 を通過できない大きな異物を生海苔と区別するという方法で行われるのであって、隙間 4 を通過した小さな異物は、海苔の成果品に混入することになる。そして、被告製品では、吸い込みポンプ 7 の働きによって隙間 4 に生海苔とともに異物が集まり、目詰まりが生じるので、逆洗ポンプ 8 の働きにより断続的に隙間 4 を通じて目詰まりを解消させている。・・・また、被告装置では、隙間 4 が斜め上方に向けられているので、生海苔がこれを通って下方に流れることはない」ので、本件特許発明と同一の作用効果を奏しているとはいえない等と主張した。

これに対し、地裁判決は、「右認定した事実によれば、被告製品は、回転盤 3 を回転させて混合液に渦を形成し（これにより遠心力が発生するので、比重の大きい異物は隙間 4 の外側に集積するということができる）、生海苔を水とともに隙間 4 を通過させることによって、生海苔と海水の混合液から異物を分離除去しているのであって、本件特許発明 1 と同一の作用効果を奏し、本件特許発明 1 の目的を達成しているということができる。「しかしながら、本件特許発明 1 においても、クリアランスの幅より小さい異物（殊に比重の小さいもの）が生海苔とともにクリアランスを通過してしまうことを完全には避けられないものと解されるし、また、回転盤 3 が回転しているためクリアランスに生海苔が詰まりにくいとはいっても、混合液中の生海苔及び異物の状況によってはこれが詰まることもあり得ると考えられるから、被告製品において隙間 4 より幅の小さい異物が選別ケース 6 に吸い込まれることや、隙間 4 が目詰まりすることをもって、その作用効果が本件特許発明 1 と異なるということとはできない。また、被告製品が、隙間 4 に目詰まりが生じた場合に回転盤 3 を上方に移動させることによってその除去を行い得る点において、本件特許発明 1 の特許請求の範囲に記載された構成を採った場合に見られない作用効果を果たしているとしても、右の点は、本件特許発明 1 の作用効果を奏した上で、これに付加されたものにすぎないというべきであるから、これを理由に被告製品の作用効果が本件特許発明 1 と同一であるとの認定が妨げられるものではない。・・・右によれば、本件相違部分を被告製品におけるものと置き換えてみても、本件特許発明 1 の目的を達成することができ、これと同一の

作用効果を奏することができるものと認められる」と判示して、被告の主張を退けている。

高裁段階では、被告（控訴人）は、遠心力による分離ができていないという主張を更に補充し、それを示すとする実験報告書等を提出した。しかし、そこでの実験結果は或る程度の分離ができていたものであったので、高裁は被告の主張を排斥して原審判決を維持している。

(ii) 本質的部分（均等侵害の第1要件との関係）

地裁判決では、第1要件について、

「均等が成立するためには、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品と異なる部分が特許発明の本質的部分でないことを要する」とし、「特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分、言い換えれば、右部分が他の構成と置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものとして評価されるような部分をいう」と解するのが相当であり、「特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に公開した点にあるから、明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分が特許発明の本質的部分であると解すべきであり、対象製品がそのような本質的部分において特許発明の構成と異なれば、もはや特許発明の実質的価値は及ばず、特許発明の構成と均等ということはできない」とし、更に「そして、発明が各構成要件の有機的な結合により特定の作用効果を奏するものであることに照らせば、対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から、判断すべきものである」と判示している。

このような前提を踏まえた上で、地裁判決は、

「生海苔と海水の混合液から異物を除去するために使用される装置としては、本件特許発明に係る特許出願がされた平成6年11月24日当時、(ア)分離除去のためのクリアランス（隙間、スリット）を利用しない装置としては、長尺の異物除去板を複数設けたもの、(イ)クリアランスを利用するものとしては、分離ドラムの周壁に生海苔の厚みより僅かに大きい孔幅の細長い分離孔を設けたもの等が公知であり、また(ウ)本件特許発明の特許出願時の公知技術ではなかったが、生海苔の厚みより僅かに大きい孔幅の細長い分離孔を有する分離壁を利用したもの、及び、多数の回転ローラーをスリットを介して並行に配置したものがあつた。

右に認定した事実によれば、本件特許発明の特許出願当時の技術水準に照らすと、生海苔混合液からゴミ、エビ、アミ糸等の異物を除去するという従来技術では十分に

達成し得なかった技術的課題を解決するために、タンクの底部に設けた回転板を駆動手段により回転させて、遠心力により海苔よりも比重の大きい異物をタンクの底隅部に集結させる一方、回転板と環状枠板部との間の円周状のクリアランスから生海苔をタンクの外部に排出するという構成を採ったことが、従来技術に見られない本件特許発明 1 に特有の解決手段であるといえることができる。そうすると、本件特許発明 1 の中核をなす特徴部分は、駆動手段により回転する回転板をタンク底部の環状枠板部に僅かなクリアランスを介してはめこんだという構成にあると解するのが相当である。そして、構成要件 B のうち、環状枠板部の『内周縁内に』回転板が『内嵌め』されているという、環状枠板部と回転板との具体的な位置関係に関する部分（すなわち、被告製品と構成を異にする部分）は、これを他の構成に置き換えても全体として本件特許発明 1 の技術的思想と別個のものと評価されるものではないから、本質的部分に当たらない。以上によれば、本件相違部分は、本件特許発明 1 の本質的部分には当たらないというべきである」と判示した。

(iii) 第 3 要件以下

地裁判決は、第 3 要件（置換容易性）については、「回転板と環状枠板部（底板）とをクリアランスを介して組み合わせるに当たり、両者の位置関係を、本件特許発明 1 の構成（環状枠板部の内周縁内に回転板を内嵌めするもの）を被告製品の構成（底板 2 の上方に回転盤 3 が設置されるもの）に変更することは、設計上の微小な点に関する変更過ぎないものであって、これが格別困難なものであるということとはできない」とし、第 4 要件（非公知性）については「生海苔と塩水との混合液から異物を除去するという技術的課題を解決するために、タンクの底部に設けた回転板を回転させ、回転板と底部との間の円周状のクリアランスから生海苔をタンクの外部に排出するという構成を採ることは、本件特許発明の特許出願時において見られなかった技術である」とし、更に第 5 の要件（禁反言等の不存在）については「回転板と底板の位置関係につき、被告製品における構成を採ることが本件特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる等、均等の成立を妨げる特段の事情は見当たらない」等として、簡単な判示で要件の充足を認めている。

なお、第 4 の要件に関し、被告は海苔洗浄機をあげて争っているが、これは、海苔を電気洗濯機のように洗浄するもので、ローターが壁面から僅かに離れて回転しているものではあるが、そこに海苔を通過させて異物を除去するものではなく（単に攪拌するだけのものである）、当然のことながら、被告の主張は簡単に排斥されている。

(iv) 判示の意義

日常一般的に目にするシート状の乾海苔は、生海苔を洗浄して細かく切断した上で、漉いて乾燥させたものである。本件発明は、切断した生海苔を漉く等の処理を施す前の、塩水と混合状態にある生海苔について、そこから有形の異物を除去するための装置に関するものである。生海苔の形状は、極薄のフィルム状であるため、狭い隙間を通過させることができる。そこで、この隙間を通過させることで、そこを通過できない有形異物を分別して有形異物として除去することができる。このような方法は、生

海苔の形状から、古くから知られた技術である。しかし、生海苔は、ある程度の大きさを有すると共に、極薄であるために僅かな量の海苔でも生海苔の量としては非常に膨大なものとなる。したがって、前記のような狭い隙間を通過させようとする、隙間をふさぐような状態ですぐに目詰まりを起こしてしまう。また、生海苔に混入している全ての異物が隙間によって除去されるようにすることにも問題がある。本件特許発明は、このような従来技術が有する問題を解決しようとしたものである。

本件特許発明に係る装置の特徴は、回転板円周部のクリアランスを使うことにある。すなわち、回転板円周部と固定側の枠板部との間に、「僅かなクリアランス」設け、回転板の回転によってここに横滑り状の動きをさせ、そこに生海苔を通過させる。これによって、生海苔が詰まりにくくスムーズに通過していく。また同時に、その上のタンクの中の異物除去前の生海苔と塩水の混合液が回転することになるので、重い異物に対しては遠心力が働いてクリアランス部に達するまでもなく除去される、という遠心力を利用した作用効果も奏する。

本件では、対象製品がクレームの構成を採った場合に見られない作用効果を有しているとしても、特許発明の作用効果を奏した上でこれに付加されたものにすぎず、対象製品の作用効果が特許発明のそれと同一であるとの認定は妨げられないことを判示したものである。この点に関し、判示には疑問があるとする意見もある⁹⁾。筆者も同感である。蓋し、文言侵害における付加論や利用論とは異なり、均等論は構成の相違を前提にしながら、なお同効のものをもって侵害対象とするものであるから、構成の違いが特許発明にはない作用効果をもたらすものであれば、それが仮に特許発明の効果に更に付加されたものであっても、異なる作用効果をもたらす構成として置換可能性は否定されると解することができるからである。実際に付加的な作用効果をもつ構成を均等の枠内に入れてしまうと、特許発明より更に優れた作用効果を有する実施態様が排斥されてしまい、むしろ技術の進歩に対する障害となることも予測される。

第2要件（置換可能性）に関する被告の主張は、「遠心力利用がない」という点が強調されており、特に高裁段階では、主としてこの点だけを主張している。

このような被告の主張には、ある意味ではもっともな点もあると考えられる。すなわち、本件明細書には、遠心力利用による異物分離が極めて明確に説明されているのに対し、被告装置においては、有形異物を遠心力で完全に分離することができない。異物の中でも、遠心力によって分離できるのは重いものだけであり、回転流にはある程度の乱れがあることは否めないから重い異物であっても完全には除去することはできない。このような意味で、遠心力利用を否定する議論には、ある程度の事実的な根拠があるといえる。しかし、遠心力利用が不完全であるという事実は、本件特許発明の実施例においても同様であり、遠心力で分離できるのは重いものだけであることは当然であり、また回転流に乱れが生じることも同じである。

⁹⁾ 小池豊「Yの海苔異物除去機がXの『生海苔の異物分離除去装置』に関する特許発明と均等であり、その技術的範囲に属すると認められた事例—生海苔の異物除去装置事件第一審及び控訴審判決（東京地判12・3・23、東京高判12・10・26）」判時1755号200頁。

特許発明の基本的な作用としては、クレームに「僅かなクリアランス」と記載されているように、ここを異物が通過しないことにより異物除去がなされるのであり、それに加えて遠心力が利用されるというのが事実である。このような点に、本件特許発明が開示した本来の機能を基礎付ける作用が存在するものと解することができる。したがって、両者の間には、際立った相違が存在するものとはいえないと解すべきであろう。

また、遠心力利用の点を第 2 要件との関係で争うということは、クレーム中で文言と異なるとされた点とは関係がなく、被告としては不適切な主張であるとも考えられる。つまり、被告装置における「内嵌め」等の要件に該当しないとされているが、それはクリアランス部の構成とクリアランスの方向が違うということであり、これと遠心力分離が十分機能しないということとは、全く関係がないと考えられる。以上のことから、被告の主張は、非侵害を基礎付けるためには如何にも不適切であったように解される。

なお、被告は本件控訴審判決を不服として上告したが、平成 13 年 4 月 1 日付けで不受理の決定がなされている。

(3) 「召合せ部材取付用ヒンジ事件」第一審判決¹⁰⁾

(a) 本件事案の概要

本件は、原告（反訴被告）が提起した信用毀損行為差止等に関する本訴請求（大阪地裁平成 7 年（ワ）1110 号）に対して被告（反訴原告）が実用新案権侵害差止等の請求をしたものである。本訴は、被告らが、イ号物件等が被告 K の実用新案権を侵害する等の事実を告知、流布した行為が原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知、流布（不正競争防止法 2 条 1 項 13 号）に当たるとして、原告が被告らに対してそれらの行為の差止め（同法 3 条 1 項）及び損害賠償（同法 4 条）を請求したものである。これに対して被告らは、原告は被告 K の所有する前記実用新案権（及びその仮保護の権利）及び意匠権を侵害するとして反訴（大阪地裁平成 7 年（ワ）4251 号）に及んだものである。登録実用新案は、召合せ部材を外嵌保持するように、可動部材に召合せ部材と略同幅に形成された取付部が設けられると共に、該取付部の幅方向両端に召合せ部材を「幅方向に」抱着挟持する一対の挟持壁が設けられた「召合せ部材取付用ヒンジ」に関するものであり、召合せ部材を「厚さ方向に」抱着挟持する一対の挟持壁が設けられた対象製品が均等であるとして、差止請求が容認されたものである。

本件では、平成 10 年最高裁判決における均等論適用に関する 5 要件を引用し、本件第三考案については、5 要件の全てを認定し、対象製品であるホ号物件について均等侵害を認めたものである。

(b) 判決の要旨

¹⁰⁾ 大阪地判平成 12 年 5 月 23 日（平成 7 年（ワ）4251 号「召合せ部材取付用ヒンジ事件」）知的裁例集。

判決は、原告のホ号物件が本件第三考案（召合せ部材取付用ヒンジ）の構成要件 C「一对の挟持壁は、該挟持壁の先端部間の幅が召合せ部材の幅よりも小となるように、取付部の幅方向両端から鉤形に屈曲されている」と均等であるといえるための要件を充たしているか否かを検討するために、本件第三考案の明細書について詳細な分析を行い、出願前公知技術との対比において、本件第三考案の技術的課題の解決原理を正しく評価した上で作用効果の同一性を認定し、ホ号物件は、本件第三考案の構成と均等であり、その技術的範囲に属する、と判示している。本件判決は、この点に意義があるものと思料する。すなわち、原告によれば、ホ号物件では本件第三考案の「幅」を「厚さ」に変えたことによって、召合せ部材の取付時に要する力がはるかに小さくなったから、両者は作用効果を異にする、と主張している。しかし、判決は「前記のような明細書の記載に加え、本件第三考案の出願前に前記のような技術的課題とその解決手段を提示した公知技術が存しなかったことからすれば、本件第三考案は、公知技術に比べて、装置や上下位置移動に要する負荷の大小といった量的なものを改善した考案ということができず、したがってその作用効果が装置や上下移動に要する力の強弱によって限界付けられることはない」と解するのが相当である。確かに、前記のとおり、本件第三明細書の効果欄には、強い力をかけて上下方向に位置調整する旨が記載されているが、召合せ部材を確実に保持するためには、わずかな力で召合せ部材が移動すると不都合であるのは自明であって、右記載は、それ以上の趣旨をのべるものとは解されない。・・・このように、召合せ部材をワンタッチ装着でき、取付後も上下位置調整ができ、なおかつ確実に保持できるという定性的な作用効果が奏される限り、装着や上下位置移動に要する力の強弱いかにかわらず、本件第三考案と同一の作用効果を奏すると解するのが相当」である、と判示している。

(c) 判示の意義

本件においては、特に均等論適用要件 1、3 及び 5 の判断に注目すべきものであると解される。すなわち、「本質的部分」の意義を判断するに際して、クレームを形式的に分説して判断するのではなく、本件考案の課題を解決し、作用効果を奏するための解決原理となっているか否かにより判断することが必要である、とした点については評価できるものである。

また、平成 10 年最高裁判決においては、「出願後に明らかになった物質・技術等に置き換える」態様を想定して均等論容認の根拠としている。この点については、本件でも同様であるが、置換容易性の判断時期について、製造時であればよいとされているが、「ある物を外嵌保持する場合に、挟持壁を幅方向に設けるか厚さ方向に設けるかは、ヒンジ分野に限らず、相互に置換可能な常套手段である」としており、常套手段については、出願時においても知られていたものと推察できるから、常套手段であれば、いつの時点でも置換容易性の判断が可能になるようにも考えられる。

更に、均等要件 5 については、拒絶理由通知に対する補正がなされていても、補正の内容が単に、「召合せ部材の抱着挟持する構成をより明確にしたものに過ぎず、公知技術を回避するためになされたものとは認められない」として、直ちに意識的除外に

該当するものと判断するのではなく、被告が意見書の中で述べている本願考案の目的や効果を考慮した上で、意識的除外があったか否かを判断している点については、実務的には是認することができる。

(4) 「電話用線路保安コネクタ配線盤装置事件」第一審判決¹¹⁾

(a) 本件事案の概要

本件は、電話用線路保安用コネクタ配線盤装置に関する特許権を有する原告が被告に対し、被告が製造・販売している配線盤装置が原告の前記特許権に係る発明と均等であり、その技術的範囲に属するとして特許権侵害差止の請求をしたものである。

特許発明は、A から K までの 11 の構成要件から成り立っており、被告製品は、構成要件 A、B、C、D、G、J 及び K を充足し、他方構成要件 E、H 及び I を文言上充足していない（構成要件 F を充足するかどうかについては争いがあるが、判決は、構成要件 F の充足性について、本件明細書における「接地線」という用語は、本件発明に係る技術分野においては、通常、「アース」と同義のものであり、電気装置の一部の静電位を大地の電位と等しく保ち、また過大電流が装置に入るのを避けるなどの目的で、電気装置などを大地と接続することを意味し、「接地線」とは、電気装置などを大地と接続する線路、すなわちアース線を意味する。・・・「接地線」の意味を、前記のような通常の利用の意味に反して、被告主張のように解することはできない、として被告の主張を退け、被告装置は、構成要件 F についての充足性を有する旨認定している）。そして、均等の成否については、均等論適用 5 要件の全てを判断し、被告装置は、文言上充足しない本件発明の構成要件 E、H 及び I についても、被告装置は均等であり、本件発明の技術的範囲に属するものであるとしたものである。

本件発明と被告製品とは、本件発明の構成要件 E 「各電線を第 1 及び第 2 の無半田電線巻付けピンに案内区別するための編み出し板を備えている」に対し、被告製品が「編み出し板ではなく、このような案内区別するための切り欠き 7a を有する整線切り欠き貫通孔 7 を備え（相違部分 1）」、また、本件発明の構成要件 H 及び I 「印刷配線板に各単位の接地用接触子を取り付けられ、接地板が装置を盤架に固定する手段を通じて接地」しているのに対し、被告製品が「印刷配線板に各単位の接地用接触子が共通になるように配線パターン（接地用幅広肉厚パターン 17）が形成され、その接地用幅広肉厚パターン 17 の端部から、接地用固定軸 11、アース線接触端子 12 を通して接地している（相違部分 2）」点において相違している。

本件において、判決は、先ず均等要件 2（置換可能性）について判断し、これを受けられる形で均等要件 1（非本質的部分）を判断しており、均等論の適用について、これらの 2 点に重点が置かれている。

(b) 判決の要旨

¹¹⁾ 東京地判平成 13 年 5 月 22 日（平成 12 年(ワ)3157 号「電話用線路保安コネクタ配線盤装置事件」）知的裁例集。

① 均等要件 2（置換可能性）について

判決は、先ず前記相違部分において、被告製品が本件構成要件 E、H 及び I を文言上充足していないことを確認した上で、均等要件 2 については、本件発明の明細書における「発明の詳細な説明」の欄の記載を詳細に分析し、本件発明は、「接続子形プラグイン過負荷保護モジュールを接続する電話用線路保安コネクタ配線盤装置において、従来のものに比べて、接続構造上の無駄が省けるとともに、その接続の際に誤配線を防止し得るといふ作用効果を奏する、経済的で、正確な配線が可能な電話用線路保安コネクタ配線盤装置を提供することを目的とするものといふべきである」とし、「被告装置においても、接続子形プラグイン過負荷保護モジュールを電話用線路のピンと接続するに当たり、従来のものに比べて、接続構造上の無駄が省けるとともに、その接続の際に誤配線を防止し得るといふ作用効果を奏し得ると認められる。したがって、構成要件 E、H 及び I における本件相違部分を被告製品におけるものと置き換えても、本件発明の目的を達成することができ、これと同一の作用効果を奏するものと認められる」と判示している。また、被告が主張した「貫通孔 7 が切り欠き 7a を備えていることにより、多数の通信線を多数の取付ピンに接続した後、切り欠き 7a を介して各貫通孔 7 内に対応する通信線を押し込んで収容してまとめ、同時に整線することができ、また、交換設備における連続配置にも便利であり、本件発明と作用効果が異なる」とした点については、「被告製品は、本件発明の作用効果を奏した上で、更に付加的な機能を備えているものであって、これによって被告製品が本件発明の作用効果を奏していないといふことはできない」と説示している。

② 均等要件 1（相違部分が本質的部分でないこと）について

均等要件 1 については、「特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかつた技術的課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にあるから、明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分が特許発明における本質的部分である」とした上で、「発明が各構成要件の有機的結合により特定の作用効果を奏するものであることに照らせば、対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明の先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものであるかといふ点から、判断すべきである」と判示し、「構成要件 E の『編み出し板』に関しては、それぞれの接続子形プラグイン過負荷保護モジュール及びこれと印刷配線パターンによって配線された無半田電線巻付けピンに対応するような位置に穴を設け、各電線をこの穴に通すといふ構成が本件発明の特徴的部分としてその本質的部分に当たるものであり、これに対し、その穴が設けられている箇所が板状の部材であるといふ点や、その板状の部材を無半田電線巻付けピンに平行して取り付け

たという点は、いずれも本件発明の本質的部分に当たらず、これらの点を他の構成に置き換えても、本件発明の前記特徴的部分に表われた技術思想が及ぶと解するのが相当である」として、被告製品における相違部分 1 は、本件発明の構成に置き換えても全体として本件発明と別個のものと評価することができないから、相違部分 1 は、本件発明の本質的部分ではない、と認定している。また、相違部分 2 についても、「本件発明の電話用線路保安コネクタ配線盤装置における接地の経路として、各接触子 5b、接地板 8、『固定する手段』たる圧着リベット 9 及び金具 10、盤架の順で設置されるということが示されているにとどまり、本件明細書には、『接地板』、『盤架』及び『固定する手段』についての構成が、前記認定の本件発明の作用効果との関連において、その技術的思想の従来技術に見られない特徴的部分であることを示すに足りる記載はない」と認定し、「これを被告製品における相違部分 2 の構成に置き換えても、単に接地の経路が変更されるだけであり、本件発明の作用効果との関連において、全体として本件発明の技術的思想と別個のものと評価されるものではない」とし、本件発明の本質的部分ではない、と判示している。

③ 均等要件 3 (置換容易性) について

均等要件 3 については、「各電線とこれを巻き付ける第 1 及び第 2 の無半田電線巻付けピンの案内区別を容易にするための穴を設けることについて、ピンに並行して取り付けられた板状の部材である『編み出し板』を備えることに代えて、絶縁ブロックに貫通孔を備えるという構成にすることは、結局、穴を設ける箇所を絶縁ブロックと別体の部材とするか絶縁ブロック自体とするかという違いにすぎないものであって、何らかの工夫を要するというものでもなく、これが当業者にとって格別困難なものであるということとはできない。・・・また、電話用線路保安コネクタ配線盤装置における接地経路として、接地用接触子、接地板、装置を盤架に固定する手段、盤架という経路に代えて、接地用幅広肉厚パターン¹の端部、接地用固定軸、アース線接続圧着端子という経路にすることも、当業者が設計事項として任意に決定し得るものであって、当業者にとって何らの困難も想定できない。したがって、被告製品の製造時において、当業者は、本件相違部分を被告製品におけるものと置き換えることに、容易に想到することができた」と判示している。

なお、均等要件 4 及び 5 については、被告側で具体的な事情を主張して争うことがなく、また、特別にそのような事情の存在をうかがわせるに足る証拠はない、として簡単な説示で均等の成立を認めている。

(c) 判示の意義

本件においては、均等要件 1 及び 2 が中心的な論点となっている。特に、明細書の詳細な説明をもとにして詳細に分析して均等要件 1 及び 2 についてその適用を認めたことについては、当然の結論であるように解される。また、均等要件 1 について、「単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明の先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属する

ものか、それともこれとは異なる原理に属するものであるかという点から、判断すべきである」と判示した点については、本質的部分の実質的な特徴の抽出に際して、形式的なクレームの記載を超えて、実質的な判断方法を採用したものであり、評価することができる。

なお、均等要件 2 の判断に際し、被告が主張した「貫通孔 7 が切り欠き 7a を備えていることにより、多数の通信線を多数の取付ピンに接続した後、切り欠き 7a を介して各貫通孔 7 内に対応する通信線を押し込んで収容してまとめ、同時に整線することができ、また、交換設備における連続配置にも便利であり、本件発明と作用効果が異なる」とした点に関し、「被告製品は、本件発明の作用効果を奏した上で、更に付加的な機能を備えているもの」であり、「これによって被告製品が本件発明の作用効果を奏していないということはできない」と認定した点については、被告装置が有する相違部分によって独特の作用効果を奏するに至ったものであると解することも可能であり、パイオニア発明であればともかく、一般に従来技術の積み上げ（付加的事項の追加）の上に改良発明として技術進歩に貢献している多くの発明（このような改良発明の方が実際には多数を占めている）について、特許発明の有する作用効果以上の作用効果を奏するようなものについてまで、特許発明の均等の範囲に取り込まれてしまうと解することは、特許権者以外の第三者に対する発明意欲の阻害にも繋がり兼ねない危険性が存在する。なぜ、相違部分の付加的な機能について進歩性が認められないのか、すなわち、なぜその付加的な部分についての作用効果が独特なものとして認められないのかについて、十分な論議が必要であるように解される。本件では、前記の如く、単純に「付加的な機能であり・・・これによって被告製品が本件発明の作用効果を奏していないということはできない」と判示しているだけであり、その根拠について、明確にされているものとは解されない。

(5) 「筋組織状こんにやく事件」控訴審判決①¹²⁾

(a) 本件事案の概要

本件は、原判決（前橋地高崎支判平成 7 年(ワ)487 号）において、筋組織状こんにやくの製造方法及び製造装置に係る被控訴人の特許権のクレーム中に記載された構成中に、こんにやく製造用の目皿を使用する筋組織状こんにやくの製造方法及び製造装置と異なる部分が存在するものの、前記目皿を使用する筋組織状こんにやくの製造方法及び製造装置は、クレームに記載された構成と均等なものとして、前記特許発明の技術的範囲に属するとされた事件に対する控訴審判決であり、被控訴人が、控訴人から購入した筋組織状こんにやく製造用の目皿を使用して筋組織状こんにやくを製造し、販売する製造業者らに、被控訴人の特許権を侵害するおそれがあるとして、その製造販売行為を中止するよう求める書面を送付したことが、平成 11 年法律 33 号による改

¹²⁾ 東京高判平成 13 年 6 月 27 日（平成 12 年(ネ)2909 号「筋組織状こんにやく事件」、原審：前橋地方裁判所高崎支所判平成 7 年(ワ)487 号）知的裁例集。

正前の不正競争防止法 2 条 1 項 11 号所定の不正競争に当たるとして、同法 4 条本文に基づき損害賠償を請求した事案である。均等に関する判決は、本件事案の争点 2「控訴人の目皿を使用した筋組織状こんにゃくの製造方法（控訴人製造方法）及び製造装置（控訴人製造装置）がそれぞれ被控訴人の本件製造方法発明及び本件製造装置発明の技術的範囲に属するか否か」の判断において認定されたものであり、均等要件の全てについてその要件を充足するものと判断されている。

(b) 判決の要旨

判決では、「本件製造方法発明及び本件製造装置発明の本質的部分は、こんにゃくのりを押し出し孔間隔が 3 mm 以下の、又は押し出し直後の糸状こんにゃくのり間のすき間を 3 mm 以下とした多孔のノズルで押し出す点にあり、控訴人製造方法及び控訴人製造装置と異なる部分、すなわち、本件製造方法発明及び本件製造装置発明の当該ノズルに、孔間を連結する 0.2～0.5 mm 幅のスリットがないことは、本件発明の本質的部分ではないというべきである」とし、また『孔間を 0.2～0.5 mm 幅のスリットで連結した多孔のノズル』の構成は特段の作用効果を奏するものではなく、技術的意義を見いだすことができない。そうであれば、本件製造方法発明及び本件製造装置発明の『(孔間にスリットのない) 多孔ノズル』を控訴人製造方法及び控訴人製造装置の上記構成に置換したとしても、本件発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏することは明らかである。また、「本件製造方法発明及び本件製造装置発明の各構成要件は、平成 6 年 5 月 18 日発行の特公平 6-36727 号公報に掲載されたものであること・・・控訴人製造方法及び控訴人製造装置の『孔間を 0.2～0.5 mm 幅のスリットで連結した多孔のノズル』の構成が特段の作用効果を奏するものでないことを併せ考えれば、控訴人が控訴人目皿の製造販売を開始した平成 6 年 6 月ないし平成 7 年 2 月当時、・・・当業者が容易に想到することができたもの」であり、かつ、「本件発明の特許出願時である昭和 61 年 3 月 1 日当時における公知技術と同一又は当業者がこれから上記出願時に容易に想到することができたものであると認めるに足りる証拠はない」。更に、「本件実用新案の登録出願中に、拒絶理由通知に応じて実用新案登録請求の範囲を補正し、引用例の一体型凹凸穴を有するノズルから、1 本のリボン状に押し出したものと製造工程が異なることを強調した意見書を提出したことにより、控訴人製造方法及び控訴人製造装置が本件製造方法発明及び本件製造装置発明と均等なものとして、その各技術的範囲に属すると主張することが禁反言の法理に反する」との控訴人の主張は、「本件実用新案と本件発明に係る特許とは別個の出願手続を経たものであるから、本件実用新案の登録出願中に生じた事由が、本件発明についての均等の主張をすることの妨げになるということとはできない」と判示している。

(c) 判示の意義

置換容易性の判断時点について、平成 10 年最高裁判決においては、「対象製品等の製造等の時点」とされており、何時をもって製造「等」の時点を判断すべきかについては具体的に明示されてはいなかった。しかし、学説的には特定の時期、対象製品等の開発・設計の段階、開発完了時、製造開始時、等が考えられているが、本件において

注目すべき点は、置換容易性の侵害時期として「製造販売を開始した時期、平成 6 年 6 月ないし平成 7 年 2 月当時」であると認定した点であり、開発が完了し、業として製造を開始した時期とする通説とは異なり、時期の特定に関して時間的に幅のある判断をしている点である。置換容易性の判断時期について、必ずしも時間的に特定の範囲に限定する必要性はないものと解することはできるが、製造から販売までに長期間を要するようなものでない限り、本件では、「製造販売を開始した」という意味は、製造を開始した時期と販売を開始した時期とで大きな差異が生じないと解釈されたものであろうか。そうすると、平成 6 年 6 月ないし平成 7 年 2 月当時という意味は、製造開始の時点から、実際に製品の販売を開始した時点までを含めて解釈するということになり、置換容易性の射程の距離に幅が生じ、置換容易性の範囲が拡大する可能性が生じるものと解される。やや曖昧さが残るようにも感じられる。また、被控訴人の禁反言に関する主張の根拠については、本件発明に係る出願手続とは無関係であり、均等の主張が、本来当該特許発明が有する特有の事情に基づいて判断されるべきものであるという原則から考えて、判決の判断は極めて妥当なものであると解される。

(6) 「筋組織状こんにやく事件」第一審判決②¹³⁾

(a) 事案の概要

本件は、「筋組織状こんにやくの製造方法及びそれに用いる製造装置」の特許発明の特許権者及びその専用実施権者である原告らが被告に対し、被告の販売するこんにやく製造用目皿は、①主位的に同特許発明の技術的範囲に属することを理由として、②予備的に同特許発明の実施にのみ用いられるものであることを理由として、同目皿の生産等の差止め等と、同特許権及び仮保護の権利の侵害に基づく損害賠償を求めたものである。本件では、均等論の適用に関し、均等 5 要件の全てを判断し、被告製造装置は、本件発明の構成と均等なものであると判断している。特に、本件においては、均等要件 1 と均等要件 3 に関する説示をした点に見るべき意義があるものと解される。

(b) 判決の要旨

① 均等要件 1 (非本質的部分) について

判決は、均等要件 1 について、均等が成立するためには、「特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品と異なる部分が特許発明の本質的部分でないことを要するが、ここにいう特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付け、特有の作用効果を生じさせる特徴的な部分、言い換えれば、その部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解する」として、「本件発明の本質的部分は、目皿から吐出された糸状こんにやくのりが、圧力開放により膨張して、糸状こんにやくのり同士が外力を加えることなく接して一体化するようにするために、こんにやくのりの押出し孔間隙を 3 mm 以下の、又

¹³⁾ 大阪地判平成 14 年 4 月 16 日 (平成 12 年 (ワ) 6322 号「筋組織状こんにやく事件」) 知的裁例集。

は押し直後の糸状こんにゃくのり間のすき間を 3 mm以下の小さい傾斜ノズルとした多孔のノズルを押し装置に設けたことにあるというべきである」と認定し、「そうすると、被告製造装置においては、押し孔（主孔）間隙を 1 mm以下とし、押し直後の圧力開放により主孔部分から吐出されたこんにゃくのりが直ちに膨張することによって、短時間のうちに外力を加えることなく接合するという一体化の機構を有しているのであるから、本件発明の上記本質的部分を備えているというべきであり、本件発明と被告製造装置との間で異なる構成部分、すなわち、構成要件 A が『多孔のノズル』と規定するのに対し、被告目皿は、主孔部分と連通孔部分とから成る連通孔付目皿であること、構成要件 C が『(当初は分離した状態の) 糸状こんにゃく同士が・・・外力を加えることなく接して一体化する』と規定するのに対し、被告製造装置は、連通孔部分から吐出されたスリット状のこんにゃくのりによってつながった状態で吐出されるとの差異部分は、本件発明の本質的部分には当たらないものというべきである」と判示している。

なお、被告が主張した「連通孔付目皿と単独孔目皿によって製造されるこんにゃくの断面形状の違い」については、「(前者による方が) 多少筋状こんにゃく間の接合部分が太いことが認められるものの、それほど顕著な違いがあるものではなく、こんにゃくの歯切れ等の食感、外観において差異が生ずる程度のものである」とし、また「水中ないし水面上 0.5 cmの位置に目皿を設置した場合に、連通孔付目皿では一体化した帯状こんにゃくの製造が可能であるのに、単独孔目皿ではそれができないこと、帯状こんにゃくのりの長さを均一にするためには上記条件下でこんにゃくのりを吐出させ湯中に落とすと同時に切断する必要がある」とする点については、「帯状こんにゃくのりの長さを均一にする技術について、被告は実用新案登録番号第 2518861 号の実用新案権を有しており、・・・同考案の技術は、均一な長さの帯状こんにゃくを製造するために、・・・あえて、吐出直後にこんにゃくのりを水や湯に浸漬するという特殊な条件を採用したものであり」、「通常のこんにゃく製造装置において、水中で目皿からこんにゃくのりを押し出す構成や、目皿から押し出されたこんにゃくのりがわずか 0.5 cm程度落下して温水に浸漬するような構成は採用されていない」と認定し、「被告の主張は通常採用されない条件下における単独孔目皿と連通孔付目皿との間の作用効果の差異を主張するものにすぎないが、そのような通常採用されない条件下における作用効果の差異をもって、単独孔目皿と連通孔付目皿の各構成の上記差異部分が本件発明の本質的部分であるということとはできない」と判示している。

② 均等要件 3 (置換容易性) について

均等要件 3 について、「本件発明の各構成は、本件特許出願に係る特開昭 62-201555 号公開公報に掲載されたものである。なお、本件発明に対応する同公開特許公報の特許請求の範囲第 3 ないし 5 項においては、構成要件 C における『圧力開放により糸状こんにゃくのりが膨張して』との構成はなく、構成要件 C における『外力を加えることなく接して一体化する』との構成は『接する』と記載されていたものであるが、上記構成は、同公開特許公報の<問題点を解決するための手段>の項 (2 頁左下欄 18～

20行)、<作用>の項(2頁右下欄12~15行)に記載されていた。さらに、被告代表者の陳述書(甲60)によれば、被告は、平成4年5月ころから平成7年2月ころまで連通孔のない単独孔目皿の製造販売をしていたことが認められること、上記のとおり、被告製造装置の『主孔間を0.2~0.5mm幅のスリットを連結した多孔のノズル』の構成が特段の作用効果を奏するものでないことを併せ考えれば、被告が被告目皿の製造販売を開始した平成6年6月ないし平成7年2月当時、被告目皿を使用して、本件発明の『(孔間にスリットのない)多孔のノズル』を、被告製造装置の上記構成に置換することは、当業者が容易に想到することのできたものである」と判示している。

なお、均等要件2、4及び5については、簡単な説示で均等を認めている。

(c) 判示の意義

本件は、前掲(5)「筋組織状こんにゃく事件」控訴審判決①における被控訴人(原審原告)と同一人が提起したものであり、両件の争点はほぼ共通したものである。そして、判決においては、いずれも均等論適用5要件について判断し、それぞれ均等侵害が認められている。特に、均等要件1の認定に際しては、作用効果の差異が「通常採用されていような条件下における」単独孔目皿と連通孔付目皿との間の作用効果の差異である場合には、「このような差異をもって、単独孔目皿と連通孔付目皿の各構成の上記差異部分が本件発明の本質的部分であるということとはできない」と判示した点に注目すべきである。すなわち、被告が、「通常採用されていような条件下における」作用効果の相違であるかどうかという点については言及するところはないが、少なくともその主張内容を通じて、その作用効果が通常採用されていないような条件下にある場合には、技術的にも本質的部分の相違を認めることができないとされることは、当然であるようにも解される。なお、均等要件3に関する「製造等の時点」に関しては、前掲(5)「筋組織状こんにゃく事件」控訴審判決①と同様に判断されるものと解される。

(7) 「重量物吊上げ用フック装置事件」第一審判決¹⁴⁾

(a) 本件事案の概要

本件は、「重量物吊上げ用フック装置」に係る「本件特許権①及び②」を有する原告Aが、該特許権①及び②に係る専用実施権者Bと共に、被告のイ号製品及びロ号製品が原告Aの特許権①及び②、専用実施権者Bの専用実施権をそれぞれ侵害するとして損害賠償の請求に及んだものである。

本件においては、被告各製品の客観的な形状については争いがなく、本件明細書①及び同②記載の「仮想略平行線(フックの先端部の内側に接して描いた線分とフックの後端部の内側に接して描いた線分からなる)」は、地面に敷かれた鉄板等の引っ掛け作業時に該重量物の引っ掛け用の穴にフックの先端部を挿入し易くするため、明細書

¹⁴⁾ 東京地判平成14年4月16日(平成12年(ワ)8456号「重量物吊上げ用フック装置事件」)知的裁例集。

における「脱落防止部とフック先端部の開口幅を従来より大きくし、フックを鉄板等の重量構造物に設けた穴部（引掛け口）に極めて容易、かつ確実に引掛けることができる、また、吊上げ搬送中及び脱着時はフック先端部と脱落防止部が一体的にロックされているため重量構造物がフックから外れず、更にフックの脱着は脱落防止部とフック先端部の開口幅が大きいいため極めて容易に行うことができる」との記載から、フックの開口幅を広くすることとの関連で構成要件の要素として位置付けられている。そして原被告間の争いは、この「仮想略平行線」をどこに設定するかという点に関してのみ存在するものとされている。

本件では、平成10年最高裁判決における均等論適用に関する5要件を引用し、本件特許発明②については、5要件の全てを認定し、対象製品であるロ号製品について均等侵害を認めたものである。

(b) 判決の要旨

判決は、本件特許発明の構成要件(v)'において、「ロックとフック背部の先端から背方に屈曲した二股空間に配設され、抜去用ロック本体はフック支持体に配設されて、それに対する係止部はフックに配設されている」という構成が、ロ号製品における「二股空間内に配設されたロックが、抜去用ロック本体を兼ねており、配設位置も本件特許発明②の抜去用ロック本体と相違してフックの側にある。また、係止部もフック支持体の中央部にあり、位置が相違している」という構成と相違している。また、作用の面においても、「a 本件特許発明②ではロックと抜去用ロック本体の2つの部材が必要であるのに対し、ロ号製品では1つの部材で済むこと、b 本件特許発明②では、フック支持体が反転し、フック背部に当接したときには、ロックするかどうかは任意であるのに対し、ロ号製品では、フック支持体が反転し、フック背部に当接したときには、必然的にロックされ、ロックの手間はかからないが、ロックを避けることができないこと」という文言上の相違を認定した上で、均等論適用5要件について判断している。

① 均等要件1（非本質的部分）について

判決は、均等論適用要件1に関し、本件明細書②の記載とそこにおいて先行技術とされた本件特許発明①（ただし、出願時未公開）との技術の相違を検討し、本件特許発明②の本質的部分が「フック装置抜去のために、フック支持体が反転して開口部を開放した状態でフックとの位置をロックする抜去用ロック機構を設けたこと」であり、ロックの具体的構成や配置は、本質的部分に当たらないと認定し、「本件特許発明②に係る出願に対する拒絶理由通知書において引用された公知文献記載の技術は、本件特許発明②と解決すべき課題を異にするものであって、（公知文献中に）上記ロック機構が存在することは、本件相違部分が本質的部分か否かについての前記判断を左右するものではない」と判示している。

② 均等要件3（置換容易性）について

また、均等要件3に関して、ロ号製品の前記構造は、「本件特許発明②より前に公知であった特公昭49-23488号の特許公報には、二股空間内に設けられた1個のロック(ラ

ッチ)により、フック支持体(舌片)の閉鎖状態で、フック支持体中央部の係止部に係止してロックし、フック支持体の開放状態で、フック支持体中央部の他の係止部に係止してフック支持体を開放状態に維持する技術が開示されている」こと、「フック支持体の開放状態の維持は、ロック状態を生じさせることによるのではなく、スプリング(バネ)の作用によるものであるが、スプリングの力で位置を維持するか、ロック状態とするかは、係止部とロック片の形状及びスプリングの力の方向を適宜設計変更すれば足りる程度の事項である」と認定し、「当業者としては、本件特許発明②が開示されていれば、これに公知である上記技術を適用して、ロ号製品の抜去用ロック機構に置換することは容易である」と判示している。

(c) 判示の意義

本件においては、特に均等論適用要件 1 及び 3 が重要な論点になっているものと解される。したがって、均等要件 2、4 及び 5 については、簡単な論調で被告の主張を排斥している。

均等要件 1 に関しては、一貫して本件特許発明②に対する先行技術(公知技術)、就中、本件特許発明②に対する先行技術とされる特許発明①との関係で本質的部分を認定している。すなわち、東京地裁では、多くの判決において、本質的部分とは、クレームに記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的な部分、言い換えれば、当該部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解されているところ、本件判決においては、このような特徴的部分に関する分析をすることなく、本件特許発明②に係る出願に対する拒絶理由通知書において引用された公知文献(実願昭 61-163379 号のマイクロフィルム)には、「荷重を地面に降ろすとフック部が反転して自動的にワイヤーロープを外す装置である自動はずしフックの考案が収録されている。そして、上記マイクロフィルム中の図面(特に第 1 図、第 2 図)には、開口部を開放した状態でフックとフック支持体の位置関係をロックするロック体(位置保持手段 15)をフック支持体側に設け、係止部(係止段部 14)をフックの側に配設した具体的なロック機構という点において、本件特許発明②の抜去用ロック機構が開示されている。しかし、これは、ワイヤーロープが外れた後に、フックが揺動することを防ぐためであり、フック装置を抜去するためのものではなく、また、フックが自動的に反転して荷重を開放し、しかもその時はフックが下向きになっているため、フックの抜去という問題は生じない」として、上記考案は、本件特許発明②と解決すべき課題を異にするものである、と判示している。

また、均等要件 3 については、当業者がいつの時点で容易に相当することができたものであるか否かについては明言しておらず、単に、本件特許発明②が開示されていれば置換容易性が認められるとしており、特許発明の開示の時点は、平成 10 年最高裁判決において示された「対象製品等の製造等の時点」という基準から考えて、如何にも漠然としており、特定された時点を明示したものと考えることはできない。

なお、均等要件 4 に関して、口号製品の構成を容易に推考できるような公知技術が存在しないことについて、特許明細書の抜粋の存在により、本件特許発明②の構成は公知になっていたとの被告の主張に対して、「これらの文書は、原告が株式会社秋山又は被告に対して一定の目的に基づき守秘義務を課した上でファクシミリにより送信したものである」とあり、これらの文書から、口号製品の具体的な構成を容易に推考できるものではない、と認定している。ファクシミリによる送信行為が業務上の文書交換の手段として一般的に行われており、このような文書の送信行為についても、ある意味で秘密保持の問題が発生する可能性を否定できない問題が残ると解される。

(8) 「筋組織状こんにやく事件」第一審判決③¹⁵⁾

(a) 事案の概要

本件は、前掲 (5) 事件及び (6) 事件と同じ原告らが提起した事案であり、「筋組織状こんにやくの製造方法及びそれに用いる製造装置」の特許発明の特許権及び「表面筋状薄肉こんにやく」の考案の実用新案権の権利者及び専用実施権者である原告らが、被告らに対し、被告らの製造販売するこんにやくは、〔1〕主的に同特許発明の技術的範囲に属する製造方法又は製造装置を使用して製造されたものである、〔2〕予備的に同考案の技術的範囲に属すると主張して、その製造等の差止めと損害賠償及び不当利得の返還を請求したものである。本件ではこんにやくを製造するに当たり、被告が 2 列 1 組みで各列をずらし並列状に配列された直径 1.2 mm、連通孔で連通された中心間の間隔 1.72 mm の主孔と、該主孔間をジグザグ状に連通する幅 0.23 mm 以上 0.26 mm 未満の連通孔とからなる目皿を用いたことが、本件発明と均等であり、その技術的範囲に属すると判断され、侵害が認定されたものである。均等の判断に際しては、均等論適用 5 要件の全てを判断している。

(b) 判決の要旨

① 均等要件 1 (非本質的部分) について

判決は、均等要件 1 の判断に際して、「特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付け、特有の作用効果を生じさせる特徴的部分、言い換えれば、その部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解するのが相当である」とし、本件特許発明の本質的部分は、「目皿から吐出された糸状こんにやくのりが、圧力開放により膨張して、糸状こんにやくのり同士が外力を加えることなく接して一体化するようにするために、こんにやくのりの押し出し孔間隙を 3 mm 以下の、又は押し出し直後のこんにやくのり間のすき間を 3 mm 以下の小さい傾斜ノズルとした多孔のノズルを押し出し装置に設けたこと (証拠として提出された実験結果からすると、押し出し孔 (主孔) の直径が 1.2 mm で、押し出し孔

¹⁵⁾ 大阪地判平成 14 年 10 月 29 日 (平成 11 年 (ワ) 12586 号「筋組織状こんにやく事件」) 知的裁例集。

(主孔) 間隙が 1 mm を超える場合には、糸状こんにゃくのりの一体化が不完全にしか生じないから、押し孔の直径が 1.2 mm 程度の場合において、本件発明特有の課題解決手段を基礎付け、特有の作用効果を生じさせるというためには、押し孔間隙を 1 mm 以下に限定してとらえる必要がある。)」にあると認定し、「イ号方法・装置においては、押し孔(主孔)間隙を 1 mm 以下とし、押し直後の圧力開放により主孔部分から吐出されたこんにゃくのりが直ちに膨張することによって、短時間のうちに外力を加えることなく接合するという一体化の機構を有しているのであるから、本件発明の上記本質的部分を備えているというべきであり、本件発明とイ号方法・装置との間で異なる構成部分、すなわち、構成要件 B、E が『多孔のノズル』と規定するのに対し、イ号目皿は、主孔部分と連通孔部分とから成る連通孔付目皿であること、構成要件 B、C 及び G が『(当初は分離した状態の) 糸状こんにゃく同士が…外力を加えることなく接して…一体化する』と規定するのに対し、イ号方法・装置は、連通孔部分から吐出されたスリット状のこんにゃくのりによって繋がった状態で吐出されるとの差異部分は、本件発明の本質的部分には当たらないというべきである」と判示している。なお、本件においても、被告実験〔2〕・〔3〕及び被告公正証書実験が示すような差異部分が認められるが、これらの差異部分は、通常採用されない条件下における単独孔目皿と連通孔付目皿との間の作用効果の差異を主張するに過ぎないものであり、そのような通常採用されないような条件下における作用効果の差異をもって、単独孔目皿と連通孔付目皿の各構成の上記差異部分が本件発明の本質的部分であるということはい、としている。

② 均等要件 2 (置換可能性) について

また、均等要件 2 については、「孔間を 0.23 mm～0.26 mm 幅のスリットで連結した多孔ノズル」の構成は特段の作用効果を奏するものではなく、特段の技術的意義を見出すことができず、本件発明の「(連通孔のない) 多孔ノズルを、イ号方法・装置の上記構成に置換したとしても、本件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は明らかであるとしている。

均等要件 3 については、本件発明の各構成は、本件特許出願に係る特開昭 62-201555 号公開特許公報(公開日:昭和 62 年 9 月 5 日、乙 23)に掲載されたものである。そして、同公報の特許請求の範囲においては、構成要件 B、G における「圧力開放により糸状こんにゃくのりが膨張して」との構成はなく、構成要件 B、G における「外力を加えることなく接して一体化する」との構成は「接する」と記載されていたものであるが、上記構成は、同公開特許公報の<問題点を解決するための手段>の項、<作用>の項に記載されていたものである。また、イ号方法・装置の「主孔間を 0.23 mm～0.26 mm 幅のスリットで連結した多孔ノズル」の構成が特段の作用効果を奏するものではないことを併せ考えれば、被告がイ号目皿の使用を開始した平成 7 年 3 月当時、イ号目皿を使用して、本件発明の「(孔間にスリットのない) 多孔ノズル」をイ号方法・装置の上記構成に置換することは、当業者が容易に想到することができたものである、

と判示している。なお、均等要件 4 及び 3 については、簡単な説示で、均等を認めている。

(c) 判示の意義

本件における均等論適用 5 要件の判断については、前記東京高裁の「筋組織状こんにやく事件」控訴審判決①、及び大阪地裁の「筋組織状こんにやく事件」第一審判決②と大きく異なるところはない。ただ、本件判決においては、均等要件 3 (置換容易性) の判断時期について、被告が「イ号目皿の使用を開始した平成 7 年 3 月当時、イ号目皿を使用して、本件発明の『(孔間にスリットのない) 多孔ノズルを』を、イ号方法・装置の上記構成に置換することは、当業者が容易に想到することができた」としているのに対し、前二者において「被告目皿の製造販売を開始した平成 6 年 6 月ないし平成 7 年 2 月当時、被告目皿を使用して、本件発明の『(孔間のスリットのない) 多孔ノズル』を、被告製造装置の上記構成に置換することは、当業者が容易に想到することができた」と判示しており、本件判示と前二者の判示の間に微妙な相違が見られる。本件においても、被告は、「平成 7 年 3 月ころ」まで連通孔のないロ号目皿 (単独孔目皿) を用いてこんにやくの製造していたことは明確にされており、また前二者においても、「平成 4 年 5 月ころから平成 7 年 2 月ころ」までは連通孔のない単独孔目皿の製造販売をしていたことが認定されているものであり、時期的なずれは殆どないと考えられる。いずれにしても、同種事件において、均等要件 3 の判断方法に差異が生じることは、法的安定性の見地からしても問題があると解される。

また、平成 10 年最高裁判決においては、「侵害時」について「製造等」と表現しており、ここでの「等」は「販売」を含むというような意味ではなく、方法発明における「使用」を含むと解すべきものである。

第 4 項 その他の判決例

平成 10 年最高裁判決以後、何らかの形で均等が争われたケースは、百件を超える数に達している。しかし、その中で均等が認められたケースは、前記の如く、それ程多くはない。ただ、これらの判決を通して数多くの論文も発表されており、徐々に均等論の全容が明確になりつつあるものと解することはできる。以下、均等要件の一部が争点となった事案を検証し、前記認容判決との相違を明確にする。

(1) 「負荷装置システム事件」¹⁶⁾ (前出)

(控訴：東京高裁平成 11 年 5 月 13 日 (平成 10 年(ネ)4816 号) 棄却)

(均等論適用 5 要件を引用し、均等要件 2 及び 3 について判断している)

(a) 事案の概要

¹⁶⁾ 東京地判平成 10 年 10 月 7 日 (平成 3 年(ワ)10687 号「負荷装置システム事件第一審」) 判時 1657 号 122 頁。東京高判平成 11 年 5 月 13 日 (平成 10 年(ネ)4816 号「負荷装置システム事件控訴審」) LEX/DB 文献番号 28041944。

原告は、「負荷装置システム」等についての特許権を有している。本件は、原告が、被告による負荷装置システム（本件装置）の製造使用が本件特許権を侵害するとして、本件装置の製造使用を差止め、廃棄及び損害賠償を求めたものである。

(b) 判決の要旨

本判決は、均等論の趣旨及び要件事実の主張立証責任について判断した点に特徴がある。

① 主張立証責任について

事柄の性質上実質的同一に関わる①ないし③（筆者注：均等要件 1～3）の事実の証明責任は、均等を主張する者が負担し、適用除外に関わる④及び⑤（筆者注：均等要件 4 及び 5）の事実の証明責任は、均等を否定する者が負担すると解するのが相当である、と判示した。

② 均等要件 2（置換可能性）について

特許発明の本質的部分でない構成を対象製品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ものであれば、技術的には対象製品は特許発明の実施品と実質的に同じと評価できるとして、置換可能性を認めた。

③ 均等要件 3（置換容易性）について

均等認定の要件として置換容易性の程度は、特許法 29 条第 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、当業者であれば誰でもが、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である、と認定している。しかし、「本件発明甲の特許請求の範囲を読んだ当業者が、構成要件 B'にかえて本件装置口の構成を採用しても本件発明甲と同じ作用効果を奏し目的を達成することを容易に認識するものと認めるに証拠はない。したがって、本件発明甲の構成を右のように置き換えることに当業者が本件装置口の製造時点において容易に想到することができたものとは認められない」として、置換容易性を否定している。本判決は、均等における置換容易性の程度について、平成 10 年最高裁判決が説示した容易想到性（置換容易性）の基準が法律要件を規定する用語としては、正確性を欠いていた点を明確にしたものであると解される。

④ 高裁では、置換容易性の程度について原判決の認定を支持し、「当業者であれば誰でもが、（特許発明の）特許請求の範囲に明記されていると同じように認識できる程度の容易さ」であると解するのが相当であるとした上で、本件発明甲及び本件発明乙が本件装置口の特徴点 2 のような構成を全く想定していないことは明らかであるうえ、これが本件装置口の製造時点において周知慣用の技術であったことを認めるに足りる証拠もないから、本件装置口の特徴点 2 も、当業者が本件装置口の製造時点において容易に想到することができた事項ということとはできない、として一審原告の控訴を棄却している。高裁は、均等要件 3 について判断したものである。

(2) 「シュレッダー用切断刃事件」¹⁷⁾

(控訴：大阪高裁平成 12 年 2 月 18 日 (平成 10 年(ネ)3763 号) 棄却)

(均等論適用 5 要件を引用し、均等要件 1 についてのみ判断している)

(a) 原告の主張

原告は、均等要件 1～4 について均等を主張した。

(b) 判決の要旨

本件考案の出願経過を参酌すれば、構成要件 A の、取付台部分を軸に「嵌着」するという構成は、本件考案の本質的部分というべきである。被告切断刃の構成 a は、切断刃の取付台と軸とは一体であり、本件考案の構成要件 A と相違するから、要件①の本質的部分を充たさず、その余の構成を検討するまでもなく、被告切断刃は、本件実用新案権を侵害しない、と判示している。

本件判決において、注目される点は、本件考案を分析したときの、「・・・において、」というプレアンブルに相当する「おいて」書きの部分である。一般的には、「・・・において、」の次に「本質的部分」が存在すると理解すべきであるが、本件においては「構成要件 A は他の構成要件と一体になっているものであり、構成要件 A は本件考案の本質的部分である」と認定している。実務家にとって、明細書作成上の技術的な手法を考えさせられる判決でもある。

高裁でも、均等要件 1 について判断している。すなわち、「被告切断刃 a において切断刃の取付台部分と軸とが一体形成されていて、本件考案の構成要件 A のように別個独立のものとはされていない点は、本件考案の本質的部分における相違点というべきである」と認定し、「おいて」書き部分についても、「通常、公知技術や上位概念が記載されることが多く、これらの事項が独立して考案の要旨となることはないということではできるけれども、右部分も考案の構成に欠くことができない事項であり、考案の要旨ひいては考案の本質的部分を考察するについて、除外されなければならないという理由はなく、『おいて』書き部分をも含めて考案の要旨を認定すべきものと解するのが相当である」としている。そして、「前記相違部分は、本件考案の本質的部分に関するものであるというべきであって、均等要件①は認められないことになるから、その余の均等要件について判断するまでもなく、均等論により被告切断刃の構成 a が本件実用新案権の構成要件 A の技術的範囲に属するとする原告らの主張は理由がない」と判示して、控訴請求を棄却している。

(3) 「耐風強化瓦事件」¹⁸⁾ (前出)

(控訴：大阪高裁平成 11 年 7 月 29 日 (平成 11 年(ネ)221 号) 棄却)

¹⁷⁾ 神戸地裁平成 10 年 11 月 16 日 (平成 9 年(ワ)1291 号「シュレッダー用切断刃事件第一審」) LEX/DB 文献番号 28041623。大阪高判平成 12 年 2 月 18 日 (平成 10 年 (ネ) 3763 号「シュレッダー用切断刃事件控訴審」) 知的裁例集。

¹⁸⁾ 神戸地判平成 10 年 12 月 14 日 (平成 9 年(ワ)1147 号「耐風強化瓦事件第一審」) LEX/DB 文献番号 28041629。大阪高判平成 11 年 7 月 29 日 (平成 11 年 (ネ) 221 号「耐風強化瓦事件控訴審」) 知的裁例集。

(判決は、均等論適用 5 要件を引用し、均等要件 2 について判断している)

(a) 事案の概要

本件発明は、斜め上下に位置する瓦間において、上側瓦の陥凹部 3a に下側瓦の肩隅角突片 1a が外面側から嵌入して浮きが防止されると同時に、上側瓦の支持軸部 4a が下側瓦の切込部 2a に嵌入して振れ止めがなされる。したがって、瓦を全面的に葺いた状態において、各瓦が相互に係合し、強風等に対しても、瓦の浮きと触れ防止が強化される。これに対して、イ号物件においては、「切込部 2a」及び「支持軸部 4a」が存在していない。原告は、均等侵害を主張した。

(b) 判決の要旨

判決は、均等論適用 5 要件を引用して、イ号物件は、「切込部 2a」及び「支持軸部 4a」がないことから、本件発明の目的であり、その主たる作用効果と認められる瓦の両横方向の触れ止め防止の十分な作用効果は期待できないと認められる。したがって、イ号物件は、本件発明と同一の作用効果を奏するものといえないから、均等要件 2 を満たさない、と判示している。

高裁では、本件発明においては、「瓦の肩切込部の内側に切込部（凹部）とその外側に肩隅角突片（凸部）を、瓦の小口切込部の内側に陥凹部（凹部）とその外側に支持軸部（凸部）をそれぞれ設けて、上下に凹凸部を形成し、これらの凹凸を上下流側瓦間で嵌入させ組み合わせることを基本的な構成要件」としており、また、「イ号物件においては、肩切込部の入隅部に四角形のツメ押さえを、小口切込部に面する小口差込部の外側に四角形のツメ（陥凹部）をそれぞれ形成するのみで、肩切込部や小口切込部の内側に凹部・外側に凸部を設けてこれらを嵌合させる構成を採用していない。従って、右の相違は本件発明の本質的部分に関するものであるから、イ号物件は、前記均等論を適用するに必要な要件①を欠くものであり、その余の要件を検討するまでもなく、イ号物件は本件発明の技術的範囲には属さないというべきである」として控訴を棄却している。高裁では、均等要件 1 を判断している。

(4) 「金型反転機事件」¹⁹⁾

(控訴：東京高裁平成 11 年 12 月 8 日（平成 11 年(ネ)11293 号) 棄却)

(均等論適用 5 要件を引用して、均等要件 3 について判断している)

(a) 事案の概要

原告は、被告物件（一）において、扛重盤に対する油圧シリンダーのロッドの連結箇所を「扛重盤の先端（基端部の反対側）下側」としたことが、本件考案の「ロッドを扛重盤の基部下側に連結する」という構成に均等なものであると主張した。

(b) 判決の要旨

¹⁹⁾ 東京地裁平成 11 年 1 月 29 日（平成 7 年(ワ 17064 号「金型反転機事件第一審」）LEX/DB 文献番号 28041291。東京高判平成 11 年 12 月 8 日（平成 11 年(ネ)1129 号「金型反転機事件控訴審」）知的裁判集。

被告が被告物件（一）を製造販売した平成 6 年 7 月の時点において、右(二)の本件考案の技術的課題を解決する手段として、ロッドの先端を扛重盤の基部下側に連結するという本件考案の構成以外に公知の技術が存在したことを認めるに足る証拠はない。また、被告物件(一)は、本件考案とは、右技術的課題を解決するための方法が大きく異なっており、本件考案の「扛重盤の基部下側」の部分「扛重盤の先端（基端部の反対側）下側」に置き換えることを容易に想到することができたと認めることはできない。したがって、その余の要件について判断するまでもなく、被告物件（一）が本件考案の構成と均等なものとして本件考案の技術的範囲に属するとは認められない、と判示している。

控訴審において、控訴人らは、「本件考案と被告物件（一）とが、技術的課題を解決する方法として物理学上も基本的に同一であり、扛重盤を回動させるエネルギーの総和も同一であるから、当業者による前示置換えは極めて容易である」と主張したが、高裁は、「学問上あるいは法則上の観点の問題と、当業者による前示置換えの容易性の問題が異なることは明らかであり、当業者にとってそのような構成上の変更が容易でないことは前示の通りある」として、控訴人らの主張を排斥している。均等要件 3 に関する判断は、原判決とほぼ同じである。高裁の判断は、もっともなものであり、容認できる。

(5) 「玉子焼等食料品加工調理器事件」²⁰⁾

（控訴：大阪高裁平成 11 年 10 月 28 日（平成 10 年(ネ)2871 号）棄却）

（均等要件 2 及び 3 について判断している）

(a) 事案の概要

本件発明の構成要件 (B) A（機台 1 上に動力により回転自在に架設してなる回転軸 12）と、これとは一部異なる被告製品の構成 (B ダッシュ) A（機台 1 ダッシュの中央に前記往復動方向に敷設したラック 13a と該ラック 13a に嚙合しモータ 31 により回転するピニオン 13b と、機台 1 ダッシュの両側に往復動方向に設けたガイドレール 12 ダッシュと、液延し装置 5 ダッシュに取り付けられた移動用ローラー 45b と機台 1 ダッシュに敷設された移動用レール 45a）が均等なものとして、本件発明の技術的範囲に被告製品が属するということができるかが争われた。

(b) 判決の要旨

被告製品が本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するというためには、置換可能性、置換容易性を要するというべきである。そして、本件発明の構成要件 (B) A を被告製品の構成 (B ダッシュ) A に置き換えても本件発明の初期の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏するもの（置換可能性あり）と認められても、右のように置き換えることについて当業者が容易に想到することができたものであるこ

²⁰⁾ 大阪地判平成 10 年 8 月 27 日（平成 8 年（ワ）8693 号「玉子焼等食料品加工調理器事件第一審」）LEX/DB 文献番号 28040193。大阪高判平成 11 年 10 月 28 日（平成 10 年(ネ)2871 号「玉子焼等食料品加工調理器事件控訴審」）知的裁例集。

とを認めるに足りる証拠はないから、原告の均等の主張を採用することはできない(置換容易性なし)、と判示している。

高裁では、均等要件1について判断している。すなわち、「本件発明が新規性・進歩性を有するのは、玉子液の注入から玉子焼の成形仕上げまでを同一方向に連続した一体の工程として全自動化」するための構成であって、各構成は、「いずれも本件発明特有の作用効果である『玉子焼きの全ての焼成工程を全自動にて一連工程のもとに行われしめ、短時間で成品としては全くバラツキがなく均等で美しい焼上げ食料品を大量に短時間で能率的、衛生的に求めることができる。』という作用効果を生じるために不可欠の構成というべきであるから、本件発明の本質的部分ということができると認定し、本件発明の構成要件と被告製品の構成との相違点のうち、被告製品の構成②'A「機台1の中央に前記往復動方向に敷設したラック13aと該ラック13aに噛合しモータ31により回転するピニオン13bと、機台1の両側に同往復動方向に設けたガイドレール12と、液延し装置5に取り付けられた移動用ローラー45bと機台1に敷設された移動用レール45a」が、本件発明の構成要件②Aの「機台上に架設された回転軸」を充足していない点、及び④'「ホットプレート21の端部、反液延し装置5側に二筒の成形鍋19を空気シリンダー18aの往復運動を利用して成形鍋回転用ラック18b、成形鍋回転用ピニオン18cを介して該鍋器19内の未成形玉子を隣接側の鍋器19方向に順次反転移送し成形を行わせめる成形装置」が④の「ロータリアクチュエーターの作動による反転移送」を充足していない点は、いずれも本件発明の本質的部分における相違点といわなければならない」と認定し、被告製品が本件発明の技術的範囲に属すると認めることはできないとしている。均等要件の適用を代えても、均等侵害が認められなかった事例である。

(6) 「開窓用押釦事件」²¹⁾

(原審：神戸地裁平成9年2月25日(平成6年(ワ)367号)

(控訴人は、均等論適用5要件を引用したが、判決は均等要件3について判断し、神戸地裁判決を支持している)

(a) 事案の概要

原判決は、均等論を否定する理由として、①イ号物件のグリップは内方に折曲するものではなく、把柄を外装カバーの表面と略々同一に収納するために、窪面にグリップ部収納孔を設けるとともに、開窓用押釦を間接制御することにより右押釦など操作函本体装置の位置を略中央から把柄後端側に寄せて操作函内にグリップを収納する空間を設けていること、②折曲しないグリップは、グリップを開放、倒回することなくロープの巻取りができる上、グリップ部分の掴持を確実にしてハンドル操作の確実を期待するという本件考案とは別の作用効果もあることを掲げている。原判決では、均等要件2について判断し、原告の主張を排斥している。

²¹⁾ 大阪高判平成10年9月4日(平成9年(ネ)655号「開窓用押釦事件」)LEX/DB文献番号28041581。

(b) 判決の要旨

判決では、均等要件 1 及び 2 が検討されたが、控訴人の主張に触れることなく、「均等論の一場面として、あるいは、均等論類似の公平の観点からの要請としてこのような迂回の方法（迂回技術）を権利侵害として認めるべきであるという理論を許容し得るとしても、その要件としては、少なくとも、客観的にみて、考案の登録請求の範囲から逃れるために敢えてそのような手段を採ったものと推認されてもやむを得ないものであることが必要であり、そのため、①当該迂回の方法がその出現の時点で当業者において侵害対象の考案から極めて容易に想到することができること、②当該迂回の方法が、侵害対策の考案の構成要件に無用又は不利な構成を付加し、全体として実用価値ないし技術的価値を低下させることが当業者にとって自明であることを要する、と判示している。そして、本件考案の右目的に徴すると、本件考案の要部は、単に蝶軸に把柄を組み合わせた部分（本件考案の構成要件（四））のみにあるのではなく、グリップをどのように構成するかも本件考案の重要な要素となっているものと解されるから、内方に折曲しないイ号物件のグリップをもって、内方に自在折曲する本件考案のグリップと均等として本件考案の技術的範囲に属するということはできず、イ号物件のグリップ構成をもって、本件考案の単なる迂回技術であるとか、改悪実施であるということもできないから、控訴人の主張する均等論は採用できない、として原審判決を支持している。

(7) 「緑内障治療薬事件」²²⁾

（控訴：東京高裁平成 11 年 9 月 30 日（平成 11 年(ネ)169 号）棄却）

（判決は、均等要件 2 について判断している）

(a) 事案の概要

本件は、「眼圧亢進及び緑内障の治療用エイコサノイド及びその誘導体」に関する専用実施権を有する原告が、「レスキュラ点眼薬」なる商品名で被告製品を製造販売している被告らに対して原告専用実施権を侵害するものであるとして被告製品等の廃棄、損害賠償の請求をしたものである。原告は、均等の置換可能性の要件としての「同一の作用効果」は、中核的な作用効果が同一であることを意味するから、主作用や複作用の発現の程度に多少の差異がある場合でも、臨床使用可能な緑内障治療薬である限り、中核的な作用効果が同一であるといえるところ、右（イ）の事実からすると、狭義の PGF₂α と 13、14-ジヒドロ-15-ケート-PGF₂α は、中核的な作用効果が同一であるといえる。また、本件公報には、PGF₂α は、イソプロピル化することにより 50 倍もの眼圧効果作用を奏する旨が記載されており、13、14-ジヒドロ-15-ケート-PGF₂α が PGF₂α の 100 分の 1 の活性において眼圧降下作用を有することは、昭和 62 年（1987 年）に明らかになっていた。したがって、被告が被告製品の製造を開始し

²²⁾ 東京地判平成 10 年 9 月 21 日（平成 7 年（ワ）12443 号「緑内障治療薬事件第一審」）LEX/DB 文献番号 28040340。東京高判平成 11 年 9 月 30 日（平成 11 年(ネ)169 号「緑内障治療薬事件控訴審」）知的裁例集。

た平成6年(1994年)初頭までには、当業者であれば誰でも構成要件(一)の狭義のPGF2 α イソプロピルエステルを13、14-ジヒドロ-15-ケート-PGF2 α イソプロピルエステルに置き換えることを容易に想到することができた、と主張した。

(b) 判決の要旨

本件発明の有効成分と被告の緑内障治療薬の有効成分は、化学構造を異にし、その化学構造の違いは眼圧降下活性において大きな違いをもたらすものである事実を上記事実を総合すると、薬理作用、副作用も異にし、本件発明の作用効果を奏しないから、置換可能性があるとは認められず、均等とはいえない、と判示している。

高裁では、イソプロピルウノプロストンとPGF2 α イソプロピルエステルとの薬理作用、副作用の異同は、イソプロピルウノプロストンの眼圧降下作用が低いこと自体から置換可能性がないとはいえないとしても、イソプロピルウノプロストンは、一過性の眼圧上昇等の副作用がない点において、PGF2 α イソプロピルエステルとは明らかに異なるものであるから、両者を置換可能なものであると認めることはできない。さらに、置換容易性の点から検討すると、イソプロピルウノプロストンとPGF2 α イソプロピルエステルとは、13、14-ジヒドロ-15-ケート-PGF2 α イソプロピルエステルとPGF2 α イソプロピルエステルとの二つの差異点に加え、基本骨格の炭素数が異なるとの差異点を有するものであるから、PGF2 α イソプロピルエステルをイソプロピルウノプロストンのように置換することが容易であると認めることはできない、と判示している。高裁では、均等要件2と均等要件3を判断している。

(8) 「支持真柱建込み装置事件」²³⁾

(控訴：東京高裁平成12年2月29日(平成10年(ネ)5221号)棄却)

(判決は、均等要件2及び5について判断している)

(a) 事案の概要

本件工法発明の構成要件(イ)には、「360度回転調節自在な支持真柱建込み装置を地上に設置し」と記載されており、また本件装置発明の構成要件(ウ)には、「上部台車上に360度回転自在にして固定位置が調節できる回転台を設ける」と記載されている。これに対し、イ号方法は「支持架台が最大回動中心角 ± 8 度のわずかな角度範囲で回動調節自在な構真柱建込機(イ号装置)」を用いるとされているところ、原告は、イ号方法及びイ号装置は、本件工法発明及び本件装置発明の不完全利用であるか又は均等であると主張したものである。

(b) 判決の要旨

判決は、本件方法発明に係るクレーム及び本件特許権に係る公報には、支持真柱建込み装置を貫通させて支持真柱を吊り下げ、コンクリートにどぶづけした後に芯出しを行う旨記載されており、支持真柱を吊り下げる前に芯出しを行う旨の記載は一切な

²³⁾ 東京地判平成10年10月30日(平成6年(ワ)4419号「支持真柱建込み装置事件第一審」)LEX/DB文献番号28041694。東京高判平成12年2月29日(平成10年(ネ)5221号「支持真柱建込み装置事件控訴審」)知的裁例集。

い。また、「360度回転自在」であることの構成要件は、「支持真柱建込み装置を貫通させて支持真柱を吊り下げる前に芯出しを行わず、吊り下げた後に芯出しを行うために必要な構成である」とし、従来工法においては、支持真柱の吊り下げ・どぶづけ前に芯出しをしていた事実から、本件工法発明及び本件装置発明における「360度回転自在」という構成要件は、装置がわずかに回転するに過ぎない先行技術と本件各発明との違いを明らかにするものである、と認定している。そして、「イ号装置の構真柱建込機の回転部分は、中心角±8度のわずかな角度範囲しか回転しないから、イ号方法及びイ号装置の右回転部分を本件発明の『360度回転自在』に置き換えることが可能であるということとはできないし、イ号方法及びイ号装置のように、構真柱建込機がわずかな角度範囲でしか回転しないものは、特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものであるということができない」と判示している。判決では、実質的に均等要件2と均等要件5について判断している。

高裁では、本件発明に係る出願手続中に、特許庁審査官の拒絶理由通知において引用された引用例1及び2に記載された「地下柱の建込み方法及び建込み装置」においては、正確な位置決めをするための自在板等の回転範囲や回転手段の回転範囲が限られており、本件発明の進歩性を立証する理由の一つとして、意見書において「本件引用例1、2においては、わずかな角度回転することが開示されているのみであるが、本件各発明においては、360度回転自在であるから、そのような360度回転自在である構成は、本件引用例1、2にはない」旨主張している点を考慮すると、イ号方法が本件工法発明②の「360度回転調節自在」、及びイ号装置が本件装置発明③の「360度回転自在」を充足するとは認められず、「イ号方法・イ号装置のように、構真柱建込機がわずかな角度範囲でしか回転しないものは、本件特許権の出願手続において、特許請求の範囲から意識的に除外されたものと認められ、イ号方法、イ号装置において中心角±8度の角度範囲においてのみ回転する点が『360度回転調節自在』、『360度回転自在』のものと均等であると認めることもできない」として、原判決は正当である、と判示している。高裁では、均等要件5について判断している。

(9) 「脇下汗吸収パッド事件」²⁴⁾ (前出)

(控訴：東京高裁平成11年12月16日(平成11年(ネ)3800号)棄却)

(判決は、均等論適用5要件を引用し、均等要件5について判断している)

(a) 事案の概要

本件は、「脇下汗吸収パッド」についての実用新案権を有する原告が被告に対して侵害を理由として損害賠償を求めたものであるが、訴訟係属中、そのクレームの記載を巡って特殊な経緯が存在した。

²⁴⁾ 東京地判平成11年6月29日(平成8年(ワ)5784号「脇下汗吸収パッド事件第一審」)判時1686号111頁。東京高判平成11年12月16日(平成11年(ネ)3800号「脇下汗吸収パッド事件控訴審」)知的裁例集。

すなわち、本件考案は、出願当初の明細書の「実用新案登録請求の範囲」及び「考案の詳細な説明」の欄には、パッド縁部形状に関し、「曲率の小さな」という用語が用いられていたが、実施例に示すものとしては、これとは正反対の「曲率半径の小さな」という構成を持った縁部構成の図面が添付されていた。そこで、原告はこの「曲率の小さな」という記載を「曲率半径の小さな」に訂正する訂正審判を請求し、右訂正は明瞭でない記載の釈明をするものであるとして、これを認める旨の審決が出された。これに対し、被告が右審決による訂正を無効とする訂正無効審判を請求したところ、右訂正を無効とする審決がなされた。原告は、これを不服として、東京高裁に対して審決取消訴訟を提起したが、請求棄却の判決を受け、更に上告したが、上告棄却の決定を受け、これが確定した。訂正が無効とされた理由は、「曲率が小さな」という用語は技術的意味が明瞭であり、右訂正は明瞭でない記載の釈明には該当せず、当業者においてその技術的意義を明確に理解できるというものであった。このような経緯によって、原告は「曲率の小さな」という部分を「曲率半径の小さな」に置換した点に均等が成立する、と主張したものである。また、出願当初明細書には、その実施例を示すものとして、袖添付け部と身頃添付け部の縁部が湾曲連結部より曲率の大きな（曲率半径の小さな）三つの湾曲を連ねた縁形状とされたものの図面が添付されていた。

(b) 判決の要旨

① 均等要件5は、「いわゆる禁反言の法理から導かれるものであるが、実用新案登録出願において、出願人が、いったん考案の技術的範囲に属しないことを承認した場合に限らず、その内心の意思にかかわらず外形的にそのように解されるような行動をとった場合においても、実用新案権者が後にこれと反する主張をすることが許されないというべきである。けだし、出願人において一定の外形を作出した場合において、実用新案権者が後になって右外形に反する主張をすることを許すときは、右外形を信頼した第三者の利益を不当に害することになるからである」と判示し、

② また、本件明細書の記載からすれば、原告は、縁部の形状を湾曲連結部より曲率の大きな三つの湾曲を連ねたものとする構成を、本件考案の実施例を示す図面として自ら掲げているのであって、「本件明細書の実用新案登録請求の範囲及び考案の詳細な説明にその構成を記載することが可能であった」にもかかわらず、実用新案登録出願において、本件考案の技術的範囲を「曲率の小さな」という構成に限定したと外形的に解される行動を採ったものというべきであるとして、均等の成立を否定した。

③ 高裁段階において、控訴人（原告）は、「曲率の小さな」は「曲率半径の小さな」の明白な誤記である旨主張したが、高裁でも、前記誤記に関する事項は、別件訴訟（訂正無効審決に対する東京高裁、最高裁における訴訟手続）において審理されてきた事項と実質的に同一の争点というべきであり、別件訴訟の確定により決着のついたはずの事項を再び蒸し返して争おうとするものであって、既判力に抵触するものではないが、確定した裁判によって解決しようとした事項を未解決の状態に置こうとするものであるから、法的安定性を著しく害することは明らかである。また、「曲率」は「曲率半径」とは技術的にみれば正反対の概念であり、出願人が本件明細書において、「曲率

の小さな」と記載している以上、本件考案に接した当業者は、通常は、「曲率の小さな」と認識するものであって、正反対の「曲率半径の大きな」という意味に認識することはない、として控訴人の主張を排斥している。

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

(1) 平成10年最高裁判決は、それまで下級審判決や学説上でその適用の可否や適用要件を巡って多々議論されていた均等論の適用による侵害判断につき、最高裁として初めて、これを肯定すべき場合があることを明言すると共に、その適用のための5要件を示した。この意味で、わが国における特許権侵害訴訟の歴史の中で最も重要な判例の一つとして位置付けられるものである。そして、平成10年最高裁判決以後、各所下級審判決において、均等論を積極的に適用して侵害判断をするケースが増加し、それぞれの事案の中で、各要件に関する具体的な意味付けが行われることになった。平成14年末までに、均等論適用5要件の全てを判断して均等侵害を下した判決は、前記の如く10件(8事件)が存在するに至っており、また、何れかの均等要件を判断した判決は、137件に達している²⁵⁾。しかし、現在まで、均等侵害を容認した事例は、全体の事件数に比較して決して多い数とはいえない。ただ、自由主義経済社会においては、公正な競争秩序の維持を前提にして、その発展が図られるべきものであり、産業財産権(工業所有権)の行使が独占禁止法の適用除外(独禁法21条)とされているものとはいえ、特許権を付与する場においても、特許権の侵害判断をする場においても、当該特許発明の独占適応性が個々具体的に厳しい判断を受けるべきものであることは、いうまでもないことである。均等論の適用の可否についても当然の事理であろう。

(2) 前項までに検証した各判決について、以下、均等論適用5要件に関する規範の定立について若干の検討を行う。

(a) 均等要件1(非本質的部分)の解釈について

① 本質的部分の意義

平成10年最高裁判決において、均等要件1は、「右部分が特許発明の本質的部分ではないこと」を要するとされた。しかし、非本質的部分を解釈するに際して、本質的部分自体が明確にされない限り、逆に非本質的部分を認定することは不可能である。平成10年最高裁判決においては、「本質的部分」について明示するところはないが、判決中に「・・・、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ものであって・・・」と説示していること、及び特許法上、発明とは「技術的思想の創作(特2条1項)」と定義されていることから、「本質的部分」とは特許発明が採用した特定の技術的手段の有機的結合によって顕

²⁵⁾ 村林隆一・小谷悦司編『特許裁判における均等論』708頁、ボールスプライン最高裁判決以後に均等論が論じられた判決一覧(平成14年8月30日現在)参照。(財)知的財産研究所平成14年度調査研究「特許クレーム解釈に関する調査研究Ⅱ」資料「均等論関連判決リスト」(財)知的財産研究所ホームページ<<http://www.iip.or.jp/summary/equivalent.html>>参照。

現される課題解決思想、すなわち技術的思想から認定される部分をいい、それは特許発明の実質的価値、換言すれば、特定の技術的課題を解決するために特許発明が採用した技術的手段が特許出願時の技術水準からの発展形態として、どのような価値や意義を有するかという判断に基づいて決定されるものである²⁶⁾。したがって、本質的部分を異にする対象製品等は、このような特許発明の技術水準からみて、特許発明とは異なる課題解決思想に基づく異なる意義を有する別の発展形態として把握されるべきものであり、両者が実質的に同一な技術として、対象製品等が特許発明の技術的範囲に属する均等物であると判断されることはない。前掲「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件（大阪地判平成8年（ワ）8927号）」では、「特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分、言換すれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分というものと解するのが相当である。・・・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が特許発明における本質的部分であると理解すべきであり・・・」と判示している趣意と同一である。しかし、特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想を、必ずしも、明細書の特許請求の範囲の記載に限定して判断することは、特許発明自体の権利範囲を画定する上での明確な根拠を与えるように機能するという意義を有するものであるとは考えられるが、これに限定することにより、特許発明の有する本質的意義を見落とす危険がないとはいえない。前掲「生海苔の異物除去装置事件（東京地判平成10年（ワ）11453号）」においては、本質的部分を判断するための前提部分を共通にするものではあるが、「発明が各構成要件の有機的結合により特定の作用効果を奏するものであることに照らせば、対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を先行技術として対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から、判断すべきものである」としている。前者の判断が、必ずしも「特許請求の範囲に記載された構成」に限定して判断する意味であるとは断定できないが、本質的部分の認定に際しては、後者の如く、「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とりだすのではなく、特許発明を先行技術として対比して課題の解決手段における特徴的原理」を確定すると解する方が特許発明の本質的部分をより明確に判断することができるものと解される。ただ、本判決に

²⁶⁾ 牧野利秋「特許発明の本質的部分について」『知的財産権訴訟寸考』265頁は、「発明は特定の技術的課題を解決するための技術的思想の創作であるから、特許発明の本質的部分とは特許発明が採用した特定の技術的手段の有機的結合に顕現されている課題解決思想をいうものであり、それは、特許発明の実質的価値、すなわち、特定の技術的課題を解決するために特許発明が採用した技術的手段が特許出願当時の技術的水準からの発展形態としてどのような価値を持つかの考察に基づいて、判断されなければならない」と説明している。

において、発明の本質的部分の相違に関する判断を、「解決手段を基礎付けている解決原理」の異同に求めることが妥当であるか否かについては、問題がないわけではない²⁷⁾。対象製品が特許発明の構成要件の一つと異なる構成であっても、解決原理を同一にする限り、本質的部分の相違ではないことになり、発明がある解決原理のもとで特定の解決手段を採用して特許請求をした場合、特許権として保護されるものは、特定の解決手段であって、それを基礎付けている解決原理ではない。本質的部分の判断に際して、特定の課題解決手段を更に基礎付ける解決原理まで遡って判断しなければ、発明の本質的部分が判断できないというとは、クレームを基礎として特許発明の把握をするという前記大前提からみて、問題があるというべきである。本質的部分の把握に際して、具体的手法を判断した判決としては、前掲「ペン型注射器事件第一審（大阪地判平成 8 年（ワ）12220 号）」がある。すなわち、本判決では「特許発明における本質的部分を把握するに当たっては、単に特許発明の範囲に記載された一部を形式的に取り出すのではなく、当該特許発明の実質的価値を具現する構成が何であるのかを実質的に探求して判断」すべきであるとしている。しかし、ここで「実質的価値を具現する構成」「実質的に探求」という基準が何を意味しているのかが不明確であるとの非難は免れないと考える。

② 「本質的部分」の判断基準

「本質的部分」を前記のように解したとして、次に問題になるのは、その判断基準が何かということである。本質的部分の判断の手順としては、先ず「特許発明の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分を把握し、次に対象製品等の対応する構成部分の技術的思想と共通であるかどうかを判断しなければならない。特許発明の特徴的部分の把握は、前記の如く、一次的には明細書の記載に基づくものであるが、先行技術の存在により権利範囲が変化することを考えると、公知技術や審査、審判の経過等も参酌することが必要になる。

前掲「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件（東京地判平成 8 年（ワ）14828 号）」及び「電話用線路保安コネクタ配線盤装置事件（平成 12 年（ワ）3157 号）」は、明細書の記載及び公知技術に基づいて判断しており、同様な事例として、「ソフトクリーム状食品用サーバー事件（大阪地判平成 11 年（ワ）5526 号）」²⁸⁾ や「バナナ追熟加工自動制御方法事件（大阪地判平成 11 年（ワ）13637 号）」²⁹⁾ 等がある。また、前掲「ペン型注射器事件第一審（大阪地判平成 8 年（ワ）12220 号）」や同「重量物吊上げ用フック装置事件（東京地判平成 12 年（ワ）4856 号）」では、審査の経過に基づいて「本質的部分」が判断されている。更に、裁判中に提出された証拠に基づいて「本質的部分

²⁷⁾ 小池豊「Y の生海苔異物除去機が X の『生海苔の異物分離除去装置』に関する特許発明と均等であり、その技術的範囲に属すると認められた事例・生海苔の異物除去装置事件第一審及び控訴審判決」判時 1755 号 200 頁。

²⁸⁾ 大阪地判平成 12 年 5 月 30 日（平成 11 年（ワ）5526 号「ソフトクリーム状食品用サーバー事件」）知的裁例集。

²⁹⁾ 大阪地判平成 12 年 4 月 27 日（平成 11 年（ワ）13637 号「バナナ自動追熟加工自動制御方法事件」）知的裁例集。

分」を抽出した事例もある。例えば、「新規芳香族カルボン酸アミド誘導体製造方法事件（東京地判平成2年（ワ）5678号）」³⁰⁾においては、提出された証拠から被告らの販売量、購入量が概ね整合していることが裏付けられたとして、出発物質に関する被告の主張を正当と認定した上で、「本件方法発明と被告主張方法は、それぞれ二つの出発物質が両方とも異なるものであり、しかも、原告の主張する反応経路が被告主張方法における主たる反応経路であることは認めるに足りないというのであるから、このような場合に、被告主張方法と本件発明方法との相違が非本質的部分であるということとはできない」とし、「目的物質とその有用性の提供のみが本質的部分である」との原告の主張を退けている。また、前掲「筋組織状こんにやく事件（大阪地判平成11年（ワ）12586号）」においては、証拠として提出された「実験結果」からすると、「本件発明特有の課題解手段を基礎付け、特有の作用効果を生じさせるためには、押出し孔間隙を1mm以下に限定してとらえる必要があり、イ号方法・装置においては、押出し孔（主孔）間隙を1mm以下とし、押出直後の圧力開放により、主孔部分から吐出されたこんにやくのりが直ちに膨張することによって、短時間のうちに外力を加えることなく接合するという一体化の機構を有しているのであるから、本件発明の上記本質的部分を備えている」と認定している。

特許発明の本質的部分については、その内容が「クレーム中の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」であり、また、その判断基準は、明細書の記載、公知技術、審査・審判等の出願手続の経過、裁判中に提出された証拠等に基づいて総合的に判断されているものと解される³¹⁾。

③ パイオニヤ発明との関係

特許発明の本質的部分とパイオニヤ発明との関係については、前掲「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件（東京地判平成8年（ワ）14828号）」において、本質的部分の判断方法の説示に関連して、「本質的部分か否かの判断については、特許請求の範囲の構成要件ごとに分断して判断すべきではない。なぜなら、例えば新規化合物の物質発明やその用途発明の場合、構成要件の数は極めて少なく、いずれも本質的部分といえるが、これらについては均等が成立する余地は全くなくなるし、また、いわゆるパイオニヤ発明のような場合には、すべての構成要件が欠くべからざるものであって、本質的部分に当たるから、パイオニヤ発明であればあるほど均等が認められる範囲が狭くなるという矛盾を来すことになるからである」と判示しており、パイオニヤ発明にあつては、クレームの構成要件全体から発明の特徴的部分を抽出して本質的部分の作用効果の同一性を判断しなければならないと解される。学説も、「キャッチアップ型の発明（筆者注：改良発明）ではちょっとした部分的改良の技術が多いところから本質的部分より非本質的部分が多いのに対し、フロンティア型発明（筆者注：パイオ

³⁰⁾ 東京地判平成12年3月27日（平成2年（ワ）5678号「新規芳香族カルボン酸アミド誘導体製造方法事件」）知的裁例集。

³¹⁾ 特許第2委員会第1小委員会「均等5要件に関する論点の分析と留意点（その1）」知管 Vol.51 No.8（2001）1248頁。

ニヤ發明) ではクレームされた要件の全て、ないしは大部分が新規でかつ技術的課題を解決原理としての技術的手段、すなわち本質的部分で殆ど占められていることが多いと思われる。そうだとすればキャッチアップ型發明よりもフロンティア型の發明の方が均等が認められ難く保護が薄くなるということになりかねないのではなかろうか³²⁾ として、判決の趣旨を追認している。しかし、この点に関しては、判決(平成11年1月28日)以前に既にそのような危惧を表明した論文³³⁾ も公表されており、むしろ判決が学説に追従したものと解することもできる。なお、古くは、前掲「清瀬一郎『特許法原理』学術選書」155～156頁に、「新規ノ方法ニ依リ新規ノ事物ヲ發生セシムル發明(筆者注：パイオニヤ發明)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、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來ノ發明ノ範圍ニ包含セラルルモノト解セサルヘカラス。・・・新規ノ法則ニ依ルモ舊キ事物を發生セシムル發明(筆者注：改良發明)ハ狭ク解釋セラル」と説明されており、パイオニヤ發明に関する基本的な考え方は、旧特許法時代から存在していたものであり、清瀬理論は、現行特許法における解釈についても大きな影響力を有しているものと思料する。

(b) 均等要件2(置換可能性)の解釈について

① 作用効果の判断基準

均等要件2について、平成10年最高裁判決では「異なる部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許發明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏するものであること」と定義している。この均等要件2は、講学上は、「特許發明の目的(技術的課題)と作用効果(機能)の同一性によって判断されるが、作用効果の同一性の判断においては、明細書に記載された作用効果の記載が真に当該特許發明を構成する技術的手段の有機的構成に由来する特有の作用効果であるかどうかを十分に検討することが必要である。現状の特許明細書には、この特有の作用効果ではなく、別個の技術的手段を用いても同じことがいえるような抽象的な作用効果や、客観的にはすでに先行技術が到達しているような作用効果が記載されていることが少なくないのであり、このような作用効果の記載に基づいて作用効果の同一性を判断することは不当に均等の幅を広げることになり許されない。明細書における誠実な先行技術の開示が法的に義務付けられていないわが国の現状からしても、この点は特に留意すべきである³⁴⁾と説明されていたものである。しかし、作用効果の同一性は、必ずしも明細書の記載のみによって行われるべきものではなく、明細書の記載を参酌することは勿論であるが、出願人が意見書や答弁書において、公知技術と対比して主張した作用効果についても配慮すべきものであると考えられる。出願段階では公知技術の存在が明確では

³²⁾ 小谷悦司「均等論の動向-ボールスプライン最高裁判決が示した均等論と今後の課題-」パテ53巻9号8頁。

³³⁾ 牧野利秋「均等論適用の要件」『知的財産権訴訟寸考』245頁。

³⁴⁾ 牧野利秋「特許發明の技術的範囲確定の問題点」『知的財産権訴訟寸考』227頁。

なく、十分な作用効果の論証ができなかった出願についても、出願後に拒絶理由通知等で引用された公知技術により、十分に作用効果の差異を明確にすることができることは周知のことである。下級審の判決例をみると、出願人が、従来技術を参酌して明細書や意見書で主張した作用効果から特許発明の作用効果を認定していると解することができる事例もある。

すなわち、「支持真柱建込み装置事件（東京地判平成 8 年(ワ)1133 号）」³⁵⁾ においては、出願手続中に特許庁審査官が発した拒絶理由通知書に対して、原告が手続補正書と共に、意見書を提出して「本件引用例 1、2（従来技術）においては、わずかな角度回転することが開示されているのみであるが、本件各発明においては、360 度回転自在であるから、そのような 360 度回転自在である構成は、本件引用例 1、2 にはない」と主張したのに対し、本件各発明においては、従来技術とは異なり、「360 度回転調節自在」という構成要件を備えることによって、その作用効果を奏するものであり、構真柱建込機がわずかに角度回転するのみでは、支持真柱建込み装置を貫通させて支持真柱を吊り下げる前に芯出しを行わず、吊り下げた後に芯出しを行うことはできないのであるから、「イ号方法・イ号装置の右回転部分を本件各発明の『360 度回転自在』に置き換えることが可能であるということとはできない」と認定しており、置換可能性の判断に際して、原告が意見書で主張した作用効果を前提にしているものと解される。ただ、多くの場合、特許発明の作用効果の抽出は、明細書の記載から行われている事例が多い。例えば、前掲「耐風強化瓦事件（神戸地裁平成 9 年 1147 号）」においては、明細書の記載から「本件発明の主たる目的は、従来瓦において、瓦の横方向の振れ止めが一方向のみであるため、外れる恐れがあるので、両横方向への振れ止め装置を取ることにあり、本件発明の主要な作用効果は、瓦の両横方向への振れ止めの強化にある。そして右作用効果を奏することを目的として、本件発明は、「支持軸部が斜め下流瓦の切込部に嵌入して互いに係止する構造」としたものであるとされている。これに対し、イ号物件においては、「切込部」及び「支持軸部」がないことから、本件発明の目的であり、その主たる作用効果とされる「瓦の両横方向の振れ止め防止の十分な作用効果は期待できない」と認定されている。

② 作用効果の同一性

従来、対象製品等に作用効果が複数ある場合、特許発明の作用効果と異なる対象製品等の作用効果がある場合等について、これを考慮すべきか、という問題があり、講学上は、「作用効果の同一性について公知技術との関係を十分に考慮しなければならず、その置換の結果が特許発明と実質的同一の範囲を出るものに対して均等による侵害は認められない」³⁶⁾とされていた。ここで、実質的同一の範囲にどのような範囲までの相違が含められるのかについては、明言されていないが（判決では、「主作用や副作用の発現の程度に多少の差異がある場合でも、臨床使用可能な緑内障治療薬である

³⁵⁾ 東京高判平成 10 年 10 月 30 日（平成 8 年（ワ）1133 号（「支持真柱建込み装置事件」）LEX/DB 文献番号 28041696。

³⁶⁾ 牧野利秋・前掲注 33) 246 頁。

限り、中核的な作用効果が同一であるといえる」と認定し、作用効果の若干の相違は、実質的同一の範囲に含まれるものと判断している³⁷⁾、下級審判決においては、対象製品等が特許発明と同一の作用効果を持ち、他に何らかの別の作用効果があるとしても、その効果が特許発明に単に付加されたものについては、置換可能性が認められている。前掲「玉子焼等食料品加工調理器事件（大阪地判平成 8 年(ワ)8693 号）」では、「被告製品の構成は、液延し機を機台に沿って往復動可能に支承するという目的を達し、効果を奏するための構成である点において本件発明の構成要件 (B) A にいう『回転軸』(及びナット)と同一であり、前記置換可能性がある」とし、更に、被告製品が本件発明とは異なる作用効果を奏するものであっても、「(被告製品は)液延し装置を機台に沿って往復動可能に支承するという効果を奏するものであることを前提にしているから、仮に被告製品が安全面及び衛生面において本件発明より優れているという効果をも奏するからといって、置換可能性がないということとはできない」と判示している。また、前掲「召合せ部材取付用ヒンジ事件（大阪地判平成 7 年(ワ)4251 号）」においては、「本件第三考案において、前記課題を解決し、前記作用効果を奏させているのは、取付部及び挟持壁の組合せによって召合せ部材を幅方向及び厚さ方向の双方から外嵌保持すると同時に、それらによって形成される空間に開放口を設けて召合せ部材をワンタッチ挿入できるようにした点にあり、取付部及び挟持壁を幅方向と厚さ方向のいずれの方向に設けるかという点や、召合せ部材の挿入口が設けられているのが幅方向であることは、本件第三考案が前記課題を解決し、前記作用効果を奏するための解決原理となっているわけではない」とし、考案の本質的部分の技術的思想、解決原理に対応する作用効果を認定した上で、「召合せ部材をワンタッチ装着でき、取付後も上下位置調整ができ、なおかつ確実に保持できるという定性的な作用効果が奏される限り、装置や上下位置移動に要する力の強弱いかにかわらず、本件第三考案と同一の作用効果を奏すると解するのが相当である」と判示している。更に、前掲「生海苔異物除去装置事件（東京地判平成 10 年(ワ) 11453 号）」においては、「被告製品が、隙間 4 に目詰まりが生じた場合に回転盤 3 を上方に移動させることによってその除去を行い得る点において、本件特許発明 1 の特許請求の範囲に記載された構成を採った場合に見られない作用効果を果たしているとしても、右の点は、本件特許発明 1 の作用効果を奏した上で、これに付加されたものにすぎないというべきであるから、これを理由に被告製品の作用効果が本件特許発明 1 と同一であるとの認定が妨げられるものではない」として、置換可能性を認定している。

作用効果の同一性については、特許発明と同一の作用効果を奏する限り、前記の如く、別の作用効果が特許発明のそれよりも優れていても置換可能性が認められるようである。しかし、対象製品等の作用効果が特許発明の作用効果を超える場合や、付加的な作用効果に特徴がある場合には、たとえ特許発明と同一の作用効果を奏する部分

³⁷⁾ 東京地判平成 10 年 9 月 21 日（平成 7 年(ワ) 12443 号「緑内障治療薬事件」）LEX/DB 文献番号 28040340。

があっても置換可能性を認定することができるのかどうかについては疑問が残る。これらも学説的には「実質的同一」の範囲に含まれると解されているのであろうが、通常改良発明等の場合には、その先行例となる発明（特許発明）と同様な作用効果を奏する場合も多く、これら全ての改良発明を特許発明の権利範囲に含めてしまうことにはならないと解される³⁸⁾。実質的同一の範囲がどこまで及ぶのかについて、もう少し明確な根拠や基準が欲しい。

(c) 均等要件 3（置換容易性）について

① 置換容易性の意義

均等要件 3 について、平成 10 年最高裁判決においては「右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり（置換容易性）」と定義している。しかし、この均等要件 3 について、置換容易性の判断主体である「当業者」をどのような知識を有する者と考えるのか、どのような時点をもって「対象製品等の時点」とするのか、また、「容易に想到することができた」とする判断基準等については具体的には明示されていない。

② 当業者について

当業者については、特許法 29 条 2 項との関係では「進歩性判断の前提となる従来技術（特 29 条 1 項各号）は、当然のことながら、最高・最新の技術を含む以上、これに基づく創作の価値判断をなすべき者は、従来技術に関する知識の全部を自らの知識としている者（まだ自らの知識としていない技術であっても、これに接するときは完全に理解し、その後これを自らの知識とすることができる者を含む）、すなわち、高度の知識を有する者でなければならない」³⁹⁾と解されていた。しかし、均等論は、安易な模倣を防止して特許権者の保護を図ると共に、法的安定性との調和を志向するものであると解される。しかし、「当業者」の定義如何によっては、置換容易性のハードルは高くも低くもなるものであって、特に技術進歩の激しい最先端の技術、例えばバイオ・テクノロジーやナノ・テクノロジーの技術分野では、最先端の技術者にとっては置換容易ではあるが、後発の又は普通の技術者にとつてと、置換容易とはいえないケースも存在することになる⁴⁰⁾。ただ、一般的には、均等論適用要件としての置換容易性を

³⁸⁾ 小池豊・前掲注 27) 200 頁。判決が、付加された作用効果にすぎないから、特許発明の作用効果と同一であると認定している点に触れ、疑問を提起されている。そして、「文言侵害における付加論や利用論とは異なり、均等論の構成の違いを前提としなお同効のものをもって侵害対策とするのであるから、構成の違いが発明にはない作用効果をもたらすのであれば、それが仮に発明の効果に更に付加された効果であっても、異なる作用効果をもたらす構成として置換可能性は否定されとの見解が成り立つからである。また、実際に、付加的な作用効果をもつ構成も均等の枠内に入れてしまうと、発明より優れた作用効果を有する実施態様が排斥されてしまい、むしろ技術の進歩に対する障害となる結果となろう」と説明されており、筆者と同旨である。

³⁹⁾ 吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説』〔第 13 版〕109 頁。

⁴⁰⁾ 中山信弘『工業所有権法（上）特許法』〔第二版増補版〕138 頁。

考える場合における「当業者」は、平均的な技術者を判断主体にしているように解される⁴¹⁾。

この点に関する下級審判決では、例えば、前掲「負荷装置システム事件（東京地判平成3年(ワ)10687号）」では、「（均等論は）法の形式的適用から生ずる不公正を是正するための、法の実質主義とでもいうべきものに根拠を置くべきもの」であるとの前提に基づいて各均等要件を判断しており、「当業者」についても同様の見地から「特許請求の範囲を当業者が技術的知識をもって読めば、対象製品の当該構成を採用しても特許発明と同じ作用効果を奏し、目的を達成することが容易に想到できれば」よいと判断しており、「当業者」とは、その構成を実際に置き換えることができる全ての者を対象にしているように解される。換言すれば、技術的知識を持っており、その置換を発想する者、置き換えることを想到し得る者、いわゆる製造部門の全レベルの者を指すものと解される。

② 特許法 29 条 2 項における「容易性」との関係

また、平成 10 年最高裁判決では、「容易に想到することができたものである」という要件における「容易想到性」が特許法 29 条 2 項における「容易性」と同義であるか否かについては明確にされていない。この点について、講学的には、特許法 29 条 2 項における進歩性の「容易性」を射程に入れたものである（進歩性説）という議論もある。しかしながら、前掲「負荷装置システム事件（東京地判平成 3 年(ワ)10687 号）」においては、「想到の容易さの程度は、特許法 29 条 2 項所定の、公知の発明に基づいて『容易に発明することができた』という場合とは異なり、当業者であれば誰でもが、特許請求の範囲に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さと解すべきである」と判示し、特許法 29 条 2 項における進歩性の容易性よりも低いレベルの容易想到性を置換容易性の射程としている。また、前掲「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件（大阪地判平成 8 年（ワ）8927 号）」では、「本件明細書の記載及びその時点における公知技術により、特段の実験追試を試みるまでもなく、・・・容易に想到できたといえることか必要である」と判示されている。したがって、これらの判決から、容易想到性は、当業者の誰でもが特段の実験追試をしなくても、明細書とその時点における公知技術によってクレーム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であり、置き換えることについて弊害があつて当業者であれば置き換えることを避けるような事情がある場合や、置き換えるためにはかなりの変更を必要とするものについては、置換容易性は認められないと解することができる。

なお、置換した結果の作用効果についてまで容易想到性を要求されるのかという議論があるが⁴²⁾、この点についても平成 10 年最高裁判決には示されていない。確かに、機械や電気の技術分野においては、置換による作用効果の容易性を想到することが困

⁴¹⁾ 特許委員会第 2 グループ第 3 小委員会「均等論に関する論点の研究(その 2) (完)」知管 Vol.49 No.8 (1999) 1034 頁は、特許制度の公開代償論の趣旨からいって、製造部門の技術者を「当業者」とすべきであるとしている。

⁴²⁾ 中山信弘・前掲注 40) 400 頁。

難でない場合が多いと考えられるが、最先端技術や化学、薬品分野等では、当該技術分野の研究者であればともかく、通常の技術者では作用効果についてまで容易に想到することは極めて困難な場合が多く、また実際に実験追試をしてみないとその作用効果を認識することもできない場合もあると考えられる。したがって、このような分野における置換容易性の判断に際して、作用効果に関する容易想到性を厳格に要求すると、このような分野における均等論の適用は難しくなり、均等論の適用自体が、特定の技術分野に限定されてしまうということにもなりかねないと考えられる。このような場合、「置換の技術が一般的に確立しており、かつそのような置換を行っても作用効果がほぼ同一であるということが当業者の間で知られていれば、容易想到性が認められるべきであろう」という説⁴³⁾がある。筆者も同旨である。

③ 置換容易性の判断時点

置換容易性の判断時点について、平成10年最高裁判決以前は、出願時説が通説であった⁴⁴⁾。これは、「わが国が先願主義をとる以上、特許発明の保護については、特許出願時の技術水準を参照して判断されなければならない」とし、「均等の判断時期の法的根拠を、特許法における新規性等の判断基準時である出願時とする」というものであると解される。換言すれば、出願時説によれば、特許発明の外延は、出願時に全て画定されるものであり、出願後にその外延が拡張・変動することはあり得ず、均等の範囲を含めた特許権侵害に関する判断時期を出願時に一致させるべきものであると解することになったものと考えられる。しかし、このような出願時説を採用する場合には、出願時に存在しなかった構成要件に置換した場合には、侵害時においてそのような置換が当業者にとって容易であったとしても、出願時にそのような置換が予想できないものであるとして置換容易性が否定されることになり、特許権者にとっては不利になるという欠陥があると解することもできる。このような問題は、技術進歩の著しい分野程、問題になる可能性が高いと解される。

これに対して、平成10年最高裁判決は、「特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができる」とすれば、社会一般への発明の意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる」として、置換容易性の基準時を侵害時

⁴³⁾ 中山信弘・前掲注40) 400頁。松本重敏『特許発明の保護範囲』〔新版〕300頁は、「置換された要素が公知の手段であるかどうか、その手段がもつ一般的な作用効果をそのまま利用するものであるか、それとも置換された要素の侵害形式においては、一般的な作用効果と異なる特殊な作用効果を奏するものであるかどうか、等はそのまま置換容易性の判断資料となる。置換された要素が公知の手段であっても、その手段がもつ一般的な作用と異なる侵害形式において実現しているときには、置換における意外性(Überraschung)が存するものであり、置換容易性は否定される」としており、特殊な作用効果については、置換容易性の射程には入らないと解釈している。

⁴⁴⁾ 馬瀬文夫「均等論(1)」特管 Vol.33 No.2 (1983) 132頁、中山信弘・前掲注40) 400頁、吉藤幸朔(熊谷健一補訂)・前掲注39) 520頁。

とするとしたものである。このような考え方は、WIPO 特許協力条約案の考え方にも沿うものであると解される。すなわち、WIPO 特許協力条約案（修正案）21 条 2 項 (b) には、「主張された侵害に至った行為の準備の時点」において、「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」⁴⁵⁾と規定されており、侵害時説を基準としている。このように「侵害時説」は、国際的にも承認された判断基準であるということもできる。平成 10 年最高裁判決は、このような WIPO の対外的動向を考慮したものであろう。しかし、平成 10 年最高裁判決において「対象製品等の製造『等』の時点」の意義については、特に「等」が何を意味するのかが明確にされてはおらず、学説上も種々の見解が示されている。この中で主なものは、対象製品等の開発・設計の段階、開発完了時、製造開始時等が説明されているが、特許法 2 条 3 項に規定する実施行為としての「生産」⁴⁶⁾の意義等から考えて、原則通り、特許法上侵害と判断される時点、開発が完了し、業として製造を開始した時点であると解すべきである。この「製造等の時点」には「量産体制を備えた時点」等は含まれないと解すべきであり、文言通り「製造行為を開始した時点」として考えるべきである。前掲「召合せ部材取付用ヒンジ事件（大阪地判平成 7 年(ワ)4251 号）」では、「(対象)製品の製造が開始された平成 8 年 3 月頃」の時点と判示している。この点に関し、前掲「筋組織こんにやく事件（大阪地判 12 年(ワ) 6322 号）」においては、「被告目皿の製造販売を開始した平成 6 年 6 月乃至平成 7 年 2 月当時」に置換容易性があったとしており、かなり幅のある期間を認定している。対象製品等の種類によっては、販売行為は、特許法 2 条 3 項に規定する実施行為であるから、製造時点を特定して置換容易性を立証することができない場合でも、販売時点までに置換容易性を認定することができることになり得るから、このような幅のある認定方法も可能であるようには解される。しかし、対象製品（イ号製品）が販売されることによって置換容易性が生じ、その後に特許権者が侵害を主張すれば、必ず置換容易性が認められることになり、置換容易性の要件自体を解釈することが無意味なものになってしまうのではないだろうか。平成 10 年最高裁判決において、「製造『等』」と表現している意味は、販売を含むという意味ではなく、方法の発明における「使用」を含むという意味で表現されていると解すべきであり、このようなタイムラグを設けるべきではないと考える。また、対象製品等が被告自ら開発した技術であって、それに関する特許出願によって公開された場合、自らの行為によって置換容易性の射程の距離が延びる（置換容易性の範囲の拡大）ことになるから、「置換容易性喪失の例外」のような基準を設けて、被告自らの開発実施については、開発技術が特許出願されている場合にはその出願日を基準日とするような、置換容易性適用の例外を設けるべきであるという論説⁴⁷⁾も存在する。前掲「緑内障治療薬事件（東京高判平成 11 年（ネ）169 号）」においては、「控

⁴⁵⁾ 本稿第 1 章第 1 節注 17) 参照。

⁴⁶⁾ 吉藤幸朔（熊谷健一補訂）・前掲注 39) 433 頁は、生産とは、「一般的に『製造』といわれるもので、物を作り出す行為である。ただ、特許法上の物には、製造物というには必ずしも適当でないものもあるので（たとえば動植物）、より広い概念としての『生産』が適当である」と説明している。

訴人製品の場合のように、侵害被疑物件が特許出願されている場合には、その出願日（優先日）を置換容易性判断の基準時と解すべきである」という主張に答えるかたちで、「当業者は、被控訴人が被控訴人製品についてした特許出願の優先権主張日である昭和62年9月18日時点にいて、・・・眼圧降下作用についての効果の理がそのまま・・・当てはまるものではないと考えるか、眼圧上昇の副作用が残存し、臨床使用可能なものとはならないおそれがあると考えたものと認められる（念のため、被控訴人が被控訴人製品の製造を開始したとされる平成6年初頭時点における置換容易性について検討しても、・・・右置換の結果について同様に考えたものと認められる）」と判示しており、「念のため」としながら被控訴人製品の製造開始日を判断していることから、出願日を基準時として認定したことの明示はないものの、結果的に出願日（優先日）を基準時としているようにも解される。ただ、多くの判決例においては、単に「製造時」とするものが多く、また具体的な時点について争われた事案もないことから、現在のところ、未だ置換容易性の判断時に関する基準が明確になっていると解することはできない。今後の判例の動向が注目される。

(d) 均等要件4（容易推考性）について

① 容易推考性の意義

平成10年最高裁判決が示した均等要件4は、「対象製品等が特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく」と説示されており、これは講学上「公知（自由）技術の抗弁」と称されている消極的要件である。この消極的要件を設けた理由は、平成10年最高裁判決に説示されているように、「特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかつたはずのものであるから、（たとえ均等論適用要件の三つの積極的要件を充足していても）特許発明の技術的範囲に属するものということとはできない」としたところに依拠している。この要件は、「ドイツの侵害理論で認められていた自由技術の抗弁の範囲を出願前公知技術と同一の技術のみならず、当業者が公知技術から容易に推考できた範囲まで拡大した処に特徴があり、具体的妥当性、予測可能性（法的安定性）の両面を配慮したきわめて重要な要件」⁴⁸⁾であるともいわれている。

この均等要件4においては、「容易に推考」の判断基準がどのようなものか、また、どの部分が容易に推考できればよいのか、が問題点として指摘されていた。

② 「容易に推考」の判断基準

公知技術から容易に推考できたかどうかの判断は、発明の特許出願時における進歩性の判断（特29条2項）に相当するものであるか否かという点で問題にされる。この点について、前掲「召合せ部材取付用ヒンジ事件(大阪地判平成7年(ワ)4251号)」では、「本件の実用新案登録出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右

⁴⁷⁾ 特許委員会第2グループ第3小委員会・前掲注41) 1039頁。

⁴⁸⁾ 小谷悦司・前掲注32) 16頁。

出願時にきわめて容易に推考できたとの事情を認めるに足りる証拠はない（この事情がないことは当事者間に争いが無い）」としており、前提として、「この理は、実用新案権にも妥当するものと解される（ただし、要件 4 は「きわめて容易に推考できたものでなく」と読み替える。実用新案法 3 条 2 項参照）」と判示していることから、「公知技術から容易に推考できたか」の判断は、出願時の進歩性の判断（特許法 29 条 2 項）に相当するものと解することができる。出願前の公知技術から容易に推考できた技術は、元々、進歩性欠如の拒絶理由を有し、特許されない筈の技術を意味している。また、前掲「三脚脚立事件（東京高判平成 13 年(ネ)2630 号）」においても、「上記④」の要件（筆者注：均等要件 4）が、そもそも何人も実用新案登録を受けることができなかつたはずのものについて、登録実用新案の技術的範囲に属するものということができないとの考えに基づくものであることは前示のとおりであるところ、ある登録実用新案が、その出願日前の他の実用新案登録出願であつて当該実用新案登録出願後に出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された考案と同一であるときも、実用新案法 3 条の 2 本文の規定により、当該考案は何人も実用新案登録を受けることができなかつたはずのものであることに変わりないから、このような場合には、上記④」の要件に規定する場合と同様、これを登録実用新案の技術的範囲に属するとすることは相当ではない。したがつて、対象製品が登録実用新案の先願に係る実用新案法 3 条の 2 本文に規定する明細書又は図面に記載された考案と同一である場合には、出願時における公知技術に準じ、対象製品が実用新案登録請求の範囲に記載された構成と均等なものとしてその登録実用新案の技術的範囲に属すると解することはできないというべきである」と判示しており、このように法的保護の対象にもならない技術、すなわち、対象製品等に対して均等論の名のもとに拡張解釈することは不適切なことであること明確にしている。均等要件 4 は、このような公知技術を均等論による保護の範囲から排除する法理である。

③ 容易に推考できるかどうかの判断対象

公知技術から容易に推考できるかどうかの判断対象が、置換部分であるか、対象製品全体であるかについては、判決例を見ても余り明確ではない。ただ、前掲「生海苔異物除去装置事件（東京地判平成 8 年（ワ）11453 号）」においては、「生海苔と塩水との混合液から異物を除去するという技術的課題を解決するために、タンクの底部に設けた回転板を回転させ、回転板と底部との間の円周状のクリアランスから生海苔をタンク外部に排出するという構成を採ることは、本件特許出願時において見られなかつた技術である。また、当業者が、右出願時に、これを公知技術から容易に推考できたことをうかがわせる証拠もない」とし、更に、「被告が公知であつたと主張する装置（フルタ洗浄機 SJ-6M 型機）は海苔の洗浄機であつて、回転板に相当するインペラは単に生海苔混合液を攪拌するだけのものであり、インペラと環状枠板部に相当するインペラケースとの間に環状の隙間があつて、生海苔の一部がこの隙間に滑り込んでいくことはあるものの、右装置においては、隙間から流れ出た生海苔は、汚水とともに流れ出てしまい商品として使用できず無駄になるというものである。そうすると、右

の装置は、回転板の回転により異物と分離された生海苔を回転板の周囲のクリアランスからタンクの外部に排出させて回収するという、生海苔の異物除去装置に関する技術である本件特許発明 1 とは、技術的思想を全く異にするというべきである」と判示しており、発明の技術的課題を解決する構成について、これが公知技術から容易に推考できたか否かを判断している。本判決では、公知技術から容易に推考できるかどうかの判断対象が、単に置換部分ではなく、発明の技術的課題を解決するための構成、換言すれば、対象製品自体について判断しているものと解することができる。

④ 被告が抗弁しない場合

公知技術からの容易推考性を被告が主張しない場合については、前掲「召合せ部材取付用ヒンジ事件(大阪地判平成 7 年(ワ) 4251 号)」において、均等の証明責任について、「均等要件 1 ないし 3 は、特許請求の範囲に記載された発明と実質的に同一であるというための要件であるというべきであるから、・・・均等を主張する者(原告)が、4 及び 5 についてはこれを否定する者(被告)が負担する」と解するのが相当であることを前提にしつつ、本件事実関係において、被告側が均等要件 4 について何も主張していない状況(この事情がないことは当事者間に争いが無い、と認定している)に鑑み、「本件の実用新案登録出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時にきわめて容易に推考できたとの事情を認めるに足りる証拠はない」と判示している。このことから、被告側から積極的な抗弁がない限り、容易推考性なしと認定されるものと解することができる。したがって、実際の係争においては、被告(侵害者)側としては、積極的に公知技術から容易に推考できる旨の抗弁をし、立証しておくことが必要になるものと解される。

(e) 均等要件 5 (意識的除外) について

① 意識的除外の意義

平成 10 年最高裁判決においては、均等要件 5 について、「対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと」と判示されており、講学上は「均等論適用除外事項(消極的要件)」とされている。禁反言における意識的除外事項に限らず、「特段の事情がないこと」が付加されてはいるが、これが何を意味するのか具体的には説明されていない。各種論文では、特許法 29 条違反回避の補正、特許法 36 条違反回避の補正、過度のクレーム限縮、出願時からの限定、明細書の重大な落度があつた場合等について、意識的除外が適用されるか否かについて論議されていた。

平成 10 年最高裁判決が意図するところは、均等論是認理由に示された「特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張することは禁反言の法理に照らして許されないからである」とした点にあるものと考えられる。論文の中には、平成 10 年最高裁判決が示した理由では、「『意識的除外』なる概念が、『禁反言の法理』の概念中に包含されるが如く表現されているが、『意識

的除外』と『禁反言の法理』とは重なる部分が多いが、概念としては異なるものと考えられる。『禁反言の法理』はあくまで拒絶理由を回避するためになしたクレームのキャンセル、限縮、用語の限定的意味づけから生じた意識的除外であるのに対し、純然たる『意識的除外』は願書に最初に添付した明細書の当初からその発明の分野を意識的に限定したものや、出願手続過程において拒絶理由とは関係なく自発的に限定したことから生じる概念である⁴⁹⁾と説かれるものや、「禁反言とは、特許権の審査制度を骨抜きにしないため、すなわち、審査の潜脱を防止するところに根拠を求めるべきである」として、「『審査の潜脱（又はその蓋然性）』が生じる場合について、審査主義の担保として作用するべき」ものであり、「拒絶理由に対応する補正であれば対象とするが、誤記の訂正やクレームの整備など自発補正については対象にならない場合がある」とする説⁵⁰⁾が存在する。しかし、平成 10 年最高裁判決において説示されたところによれば、必ずしも禁反言が適用される場面についての概念を区分しているようには解されない。むしろ、禁反言の法理は、出願人の主観的な意図に関わりなく、第三者の予測可能性を保護することにその存在意義があるものであり、あくまで、「特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのような（意識的除外があったと考えられる）行動をとった」とき、すなわち、そのような外形が存在すれば足りるものであると解すべきであろう⁵¹⁾。

② 特許法 29 条違反を回避するための補正に対する判断

特許法 29 条違反の回避とは、新規性又は進歩性欠如に基づく拒絶理由を回避するためにクレームを限縮補正するものである。このような補正については、多くの判決において意識的に除外されたものと認定されている。前掲「支持真柱建込み装置事件（東京地判平成 6 年（ワ）4419 号）」では、「イ号方法及びイ号装置の右回動部分を本件発明の『360 度回転自在』に置き換えることが可能であるということとはできないし、また、イ号方法及びイ号装置のように、構真柱建込機がわずかな角度範囲でしか回転しないものは、特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものといえることができる」と判示している。また、前掲「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件（東京地判平成 8 年（ワ）14828 号）」では、「本件特許発明の出願経過に照らせば、原告は、特許出願手続において、本件特許発明の技術的範囲を、遅効性ジクロフェナクナトリウムの腸溶性皮膜に特許請求の範囲記載の三物質を用いるものに限定した（すなわち、右三物質以外の腸溶性皮膜を用いるものが本件特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したか、少なくともそのように解されるような外形的行動をとった。）ものと認められ、原告には、・・・HP に代えて前記三物質以外の AS を用いることについて、均等の成立を妨げる特段の事情があるというべきである」と判示している。ただ、前掲「ペン型注射器事件（大阪地判平成 8 年（ワ）12220 号）」では、「拒

⁴⁹⁾ 小谷悦司・前掲注 32) 17 頁。「しかし、両者の法律的效果が同じであるか異なるかについては今後の課題である」としている。

⁵⁰⁾ 吉田広志「最近の判決例にみる禁反言の研究（その 1）」知管 Vol.52 No.2（2002）166 頁。

⁵¹⁾ 三村量一「最高裁判所判例解説」法時 53 卷 6 号 208～209 頁。本稿と同旨。

絶理由通知の趣旨は、「前記のとおり、注射液を調整する際に空気の混入を防ぐようにすることは常套手段であるということにあったものであるから、手続補正により付加された『ほぼ垂直に保持された状態で』との要件は、右の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ことは明らかであり、しかもこれ自体は前記のように注射液を調整する際の常套手段を記載したにすぎないから、これをもって特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる特段の事情があるということとはできない」とし、争点となる補正部分が「常套手段」であれば、意識的に除外に当たらないとしている。しかし、「常套手段」を付加しても、必ずしも発明の特許性に影響を生じないということもなく、このように断言できるかどうかは疑問である。特殊な事例という他はない。

③ 特許法 36 条違反を回避するための補正に対する判断

「交流電源装置事件（東京地判平成 9 年（ワ）22858 号）」⁵²⁾ では、特許庁審査官が原告に対して、「この出願は、明細書及び図面の記載が下記の点で特許法第 36 条第 4 項又は第 5 項及び第 6 項に規定する要件を満たしていない」として、「本願の発明の特許請求の範囲請求項 1 の記載では、以下の点で請求項 1 に記載された発明の構成が不明である。請求項 1 の第 9～13 行の記載では、低周波スイッチング回路の構成が不明であり、どのような構成により高周波スイッチング回路をオン時の電流及びオフ時の電流を負荷に供給しているのか不明である。（第 3 図または第 4 図の記載に基づき、各素子（D1～D6、SCR1～2、TR1 及び CH）の接続関係を明瞭に記載されたい。）」というように補正案を示した上で、補正を懲憑したものである。原告は、この拒絶理由に対し、審査官の示した補正案に従った補正をしている。このような事情の下で、裁判所は、「原告は、高周波スイッチング回路及び低周波スイッチング回路につき、出願当初の明細書の特許請求の範囲では種々の具体的な構成の回路を含むものとして特許出願したにもかかわらず、本件補正により、その具体的な構成を構成要件 B、E のとおりに特定したものであるから、これにより、被告製品の構成 2、5 を有する装置は特許請求の範囲から意識的に除外されたものと認められる」と判示している。このことから、特許法 36 条違反に関する補正についても「外形的にそのように解されるような行動をとった」場合に該当し、意識的に除外とみなされたものと解することができる。実務的には、審査官が補正案を示していることもあって、発明の権利化を図るために審査官の懲憑に従ってしまう出願人が多いことからすれば、判決の内容は酷であるようにも感じられる。なお、イ号技術が、補正時にはまだ公知となっていない知識や新しい技術に単に置き換えただけであることが明らかな場合でも、特許法 36 条違反对の補正に対してどのような判断が下されるのかは明確ではない。しかし、平成 10 年最高裁判決には、「意識的に除外に当たるなど特段の事情」と判示され、特許権者側の事情のみが記されているだけであり、独自開発等を含めて前記相手方の事情がこの特段

⁵²⁾ 東京地裁平成 11 年 6 月 30 日（平成 9 年（ワ）22858 号「交流電源装置事件」）判時 1696 号 149 頁、日本弁理士会中央知的財産研究所『均等論』167 頁。

の事情に含まれるものとは解されない。しかも、特段の事情に当たることが、均等の成立を妨げる消極的要件としたことの根拠として、前記の如く、「禁反言の法理に照らして許されない」ものであることを前提とするならば、禁反言とは関係のない相手方の事情によって「特段の事由」が解釈上左右されることはないと考えられる⁵³⁾。

④ クレームを過度に限縮した場合に対する判断

先行技術に基づく審査官の拒絶理由通知に対する中間手続において補正された内容が過度にクレームを限縮するものであっても、また、出願当初からクレームをその記載内容に限定して出願されたものであっても、「意識的除外」に該当し、特許権者は均等を主張することができないことはいうまでもない。中間手続において過度の限縮をした事例としては、前掲 2 件の「支持柱建込み装置事件（東京地判（平成 8 年（ワ）1133 号）」及び「支持柱建込み装置事件（東京地判（平成 8 年（ワ）4419 号）」、前掲「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件（東京地判平成 8 年（ワ）14828 号）」等がある。「支持柱建込み装置事件」では、「360 度回転自在」とした補正は、同時に提出された意見書の内容からしても文言通り 360 度回転するもの以外を意識的に除外したものとされており、「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件」では、権利者が「腸溶性物質の中で三物質まで限定したのは特許法 36 条に適合するように補正した」と主張したのに対して、「原告は、特許出願手続において、本件特許出願手続において、本件特許発明の技術的範囲を、遅効性ジクロフェナクナトリウムの腸溶性皮膜に特許請求の範囲記載の三物質を用いるものに限定したものと認められ、均等の成立を妨げる特段の事情があるというべきである」として、原告の均等の主張を排斥している。また、出願時からクレームを限定していたものとして、前掲「召合せ部材取付用ヒンジ事件（大阪地判平成 7 年（ワ）4251 号）」、「クラブ式浚渫船移動方法事件（大阪地判平成 10 年（ワ）17867 号）」⁵⁴⁾ 等がある。前者において、被告は、審査官の拒絶理由通知に対応して、実用新案登録請求の範囲を補正している。しかし、判決では「右補正の内容からすると、右補正は、召合せ部材 22 を抱着挟持する構成をより明確なものにしたものにすぎず、公知技術を回避したものとは認められないし、意見書の内容を見ても、ホ号物件のように挟持壁を厚さ方向に設ける構成を特に意識的に除外したとも認められない」として、ホ号物件は、本件第三考案の構成と均等であると認定している。本件は、意識的除外とされなかった事例である。また、後者について、判決では「原告は、出願手続において、右意見書及び審判理由補充書を提出し、本件発明における三本のスパットの配置について、船尾に二本の移動用スパットを設け、船体中央に固定用スパットを設けることが三本のスパットの位置として最も優れている（審判理由補充書）又は重要である（意見書）として、三本のスパットの位置を本件発明の構成要

⁵³⁾ 三枝英二「均等論適用要件（5）「適用除外事項」について」村林隆一・小谷悦司編『特許裁判における均等論』58 頁は、「最高裁は、特段の事情に当たることが均等の成立を妨げる消極的要件とした根拠として、『禁反言の法理に照らして許されない』としており、禁反言とは関係しない相手方の事情が最高裁がいう特段の事情に入る余地はないと考える」と説明している。

⁵⁴⁾ 大阪地裁平成 11 年 5 月 31 日（平成 10 年（ワ）17867 号「クラブ式浚渫船移動方法事件」）LEX/DB 文献番号 28042055。

件 A のものに限定したものと認められるから、原告は、本件発明の特許出願手続において、船体用の三本のスパットを本件被告方法のように配置するものについては、本件発明の特許請求の範囲から意識的に除外したというべきである」と判示している。過度の限縮がされていても、判決では厳しい判断が下される傾向がある。

⑤ 明細書に重大な落度がある場合の判断

「特段の事情」の中には、特許権者側に明細書やクレームの作成上重大な落度がある場合も含まれるものと解釈されている。前掲「脇下汗吸収パッド事件（東京地判平成 8 年（ワ）5784 号、東京高判（ネ）3800 号）」においては、「曲率半径を小さな」とすべきところを「曲率の小さな」とした事案について、「曲率の小さな三つの湾曲を連ねたものに限定したと外形的に解される行動をとったものというべきである」として、内心の意思にかかわらず、外形的にそのように解されるような行動をとった場合でも、意識的除外に当たると認定されている。本件では、原告は、縁部の形状を湾曲連結部より曲率の大きな（曲率半径の小さな）三つの湾曲を連ねたものとする構成を、本件考案の実施例を示す図面として自ら掲げていたものであり、本件明細書の「実用新案登録請求の範囲」及び「考案の詳細な説明」にその構成を記載せず、「曲率の小さな（曲率半径の大きな）」と記載していたものであり、出願当初から明細書に重大な落度（誤記）があったものと認められる。したがって、元来、明細書と図面の不一致を理由に誤記の訂正も可能であるようにも解されるが、特許庁における訂正無効審決が確定したことを受けて、「その構成を記載することが可能であったにもかかわらず、これを記載せず、かえってこれと異なる構成のみを記載したものである」と認定し、前記判決に至ったものである。権利者には酷であるようにも感じられるが、第三者には、予測可能性という面から、全く逆の権利範囲であろうということは推測できても、これを確信することはできないので、文言通りに解釈して、意識的除外とした判断は妥当であると解される。

⑥ 意見書・答弁書における主張との関係

意見書や答弁書における特許権者の主張が、意識的除外の判断に影響することは、多くの判決から読み取ることができる。

意見書における主張が参酌された事例としては、「拡大撮像装置における照明用導光装置事件（東京高判平成 11 年（ネ）5553 号）」⁵⁵⁾、前掲「支持真柱建込み装置事件（東京地判平成 8 年（ワ）1133 号、4419 号）」及び前掲「遊離カルシュームイオン濃度測定方法事件（東京高判平成 13 年（ネ）2296 号）」等がある。「拡大撮像装置における照明用導光装置事件」では、「控訴人は、本件発明の出願経過において、本件発明の特許請求の範囲にいう『全反射』が学術用語としての『全反射』を意味し、鏡面反射によるものを含まないことを明らかにしたものであり、イ号物件のように導光部材がアルミ蒸着膜や金属カバーにより覆われており、全反射しないものが均等により

⁵⁵⁾ 東京高裁平成 12 年 3 月 23 日（平成 11 年（ネ）5553 号「拡大撮像装置における照明用導光装置事件」）知的裁例集。

構成要件 E を充足すると主張することはできない」と判示されており、「支持真柱建込み装置事件」では、意見書において「360 度回転自在である構成は、引用例にはない」旨を主張をしているとして意識的除外の根拠とされている。また、「遊離カルシュームイオン濃度測定方法事件」においては、「意見書の記載内容自体を照らしても、拒絶理由通知で指摘された公知技術との関係においても、特許出願手続の過程における出願人自身の言明に反して、綿撤糸を製造した後注射器内に入れるという『順序』が発明の特徴的部分ではないと理解すべき事情は認められない。・・・意見書は、補正後の本件発明について、その特徴を説明しているものであるから、同時期になされた補正において『順序』による明示の限定がなされなかったという事情があっても、そのことは意見書の内容が『順序』を発明の特徴として述べたものであると認定することを妨げるものではない。・・・出願経過記録を検討する第三者は、出願手続の過程で提出された出願人の意見書等の中でなされた表明に依拠して特許請求された発明を理解し、その技術的範囲についての予測を形成することも多いという事情を考えると、・・・本件においては、特許権取得の過程において、出願人自身が発明の特徴を主張することにより本件発明(1)を限定する趣旨と見られる言明をしているのであり、そのことからすると、均等の成立を妨げる特段の事情が存在するといふべきである」と判示している。本件は、意識的除外の根拠を第三者の「予測可能性」に置いたことが評価できる。

また、答弁書における主張が参酌された事例として、「免疫比濁法による血清 CRP の簡易迅速定量法事件(東京高判平成 10 年(ネ) 5507 号)」⁵⁶⁾では、控訴人は、被控訴人が提起した特許異議申立手続において答弁書を提出し、「日立 705 形自動分析装置には、免疫比濁法たる本件発明の計算方法は組み込まれておらず、自動定量技術と本件発明とは別な技術で、容易に推考しうるものでもない」と主張し、これが容認されて特許権を取得することができたものである。このような事情の下で、「控訴人は、一方で、自動定量技術と本件発明とは別の技術で、容易に推考しうるものでもない旨主張して特許権を取得し、他方で、自動定量技術の一種であるイ号方法が本件発明の技術的範囲に属すると主張しているものであって、禁反言の法理に照らし、このような主張が許されるものではないことは明らか」であり、イ号方法をもって本件発明と均等とすることは、許されないものといふべきである、と判示している。

このように、意見書や答弁書での主張は、そのまま意識的除外の根拠になることが明らかであり、均等を争う場合に限らず、中間手続や異議手続においても、常にこの点を意識した対応を採る必要性があるものと考えられる

(3) 小括

以上、平成 10 年最高裁判決以後の下級審判決に示された均等論適用 5 要件の判断について概観したところでは、従来から明確にされていなかった判断基準の多くについ

⁵⁶⁾ 東京高裁平成 12 年 2 月 1 日(平成 10 年(ネ) 5507 号「免疫比濁法による血清 CRP の簡易迅速定量法事件」)知的裁例集。

て、それぞれ具体的な判断が示されており、基準の定立化が徐々に進んでいるものと評価できる。しかし、中には、実務的には更に問題を生じさせるような判決もあり、これらが定着するには、まだ暫くの時間が必要であるように考えられる。しかし、前記各下級審判決を通覧する限り、裁判所においても均等論を適用して積極的に事案の解決を図ろうとする姿勢が見られる。

特に、均等論は、実務的には侵害裁判の場での道具概念として機能するものではあるが、特許出願手続の前後において、明細書やクレームの作成等、出願人が如何なる手続をしたか、また審査官の拒絶理由に対する中間手続や異議申立手続において、如何なる主張をしたか、更にどのような内容の補正をしたか等によって、その後の権利主張に大きな影響を及ぼすことを考えると、実務家としての責務は大きいものといわざるを得ない。ただ、クレームに対する文言解釈をしても特許発明の保護が十分ではない場合に、安易に均等論を認めて特許発明の保護範囲を拡張することには、やや抵抗を覚えるところがないでもない。

アメリカにおいても、近年、野放図な均等論拡張解釈を制限する判決が目立っており、特に 2000 年 11 月 29 日、アメリカ連邦巡回控訴裁判所 (Court of Appeals for Federal Circuit : CAFC) 大法廷 (en banc) が下した「フェスト事件」判決⁵⁷⁾ では、厳格な出願経過禁反言 (prosecution history estoppel) の適用により、均等論の適用を大幅に制限する方向性を打ち出し、アメリカは勿論多くの国々においても、一様に驚愕の目をもって迎えられた。

特に、わが国における「禁反言」の法理は、アメリカの「出願経過禁反言」の法理による影響が大きく、アメリカにおける前記「フェスト事件」判決の動向や、現在に至る均等論と出願経過禁反言のバランスの歴史から示唆を受けるところが多い。前記平成 10 年最高裁判決における均等要件 5 (禁反言) の適用についても、アメリカにおける出願経過禁反言の法理を無視しては解釈できないと解することができる。

第 2 款 均等論明文化に関する問題点

第 1 項 意義

平成 6 年度工業所有権審議会の答申には、クレームの解釈に際しての均等論の適用についても記載されている。この答申においては、「なお、特許法 70 条に均等論の考え方を明文上位置づけることについては、上記考え方を明確にし運用を統一させるという意味で一概に否定されるべきではないが、明文化すると派生的に生ずる問題が少なからずあることも否定できない。今後、次の諸点も踏まえつつ、中期的検討課題として十分論議が尽くされる必要があると思われる」として、次の問題点が提起された。

① 均等論の適用は原則なのか例外なのか

⁵⁷⁾ *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al.*, 234 F.3d, 558 (Fed. Cir. Nov. 29, 2000). 「フェスト事件」については、2001 年 4 月 9 日に連邦最高裁判所に裁量上告 (certiorari) され、凡そ 1 年余りの審理の末、2002 年 5 月 28 日に CAFC 判決を破棄し、事件を原審へ差戻す旨の判決が下されている。

② 均等論と並ぶ解釈手法である公知技術の参酌、出願経過の参酌等との関係をどう考えるか

③ 迂回・附加・不完全利用の扱いをどうするか

④ 審査実務との関係で問題が生じないか 等

しかしながら、平成 6 年度改正法においては、均等論に関する改正は一切行われず、均等論の明文化における問題点が提起されただけであった。しかし、同審議会の答申においては、わが国における均等論の在り方に関し、

① 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のが適当である。

② 現行の特許法第 70 条の規定は、本来均等論の適用を排するものではない。

③ 第 70 条に基づき権利の範囲をどこまで認めるかという問題と、特許法第 36 条のクレームの記載要件の問題とは、直接かかわるものではない。従って、第 36 条第 5 項第 2 号の規定を論拠として均等論の適用を否定する考え方は適当とはいえない。

④ 均等論の適用は、技術的思想（原理）が出願時のものと同一であることが前提となる。

⑤ 我が国の置換可能性及び置換容易性（自明性）の考え方は、WIPO 特許ハーモナイゼーション条約案（筆者注：「WIPO 特許調和条約案」ともいう）の考え方の下で許されるものであるが、置換が当業者にとって推考容易かどうかという観点を入れて、均等を定義することは適当と考えられる。

⑥ 出願後に開発され、侵害時に存在している置換要素（同効材）についても、技術的思想（原理）が同一であるとの前提の下で、置換可能性及び置換容易性（自明性）の要件を満たすならば、均等論の適用は排されるものではない。

と規定されており、④が均等要件 1 における本質的部分の同一性を意味するものであるとすれば、平成 10 年最高裁判決における均等論適用要件について、禁反言の法理の適用の可能性を除き、ほぼ全ての要件について言及しており、平成 10 年最高裁判決及びその後の下級審判決も平成 6 年工業所有権審議会答申において考慮されていたものであると解することができる。

第 2 項 国際的環境

本答申は、前記⑤にも規定されているように、国際調和の理念を踏まえて考察されたものであり、その前提として、1990 年に示された WIPO 特許調和条約案や、アメリカ、ドイツ、イギリスといった均等論先進国の事情に言及し、均等論導入の必要性を説いている。

WIPO 特許調和条約案における「均等論」に関する規定については、本稿第 1 章第 1 節注 17)（修正案）として掲記した通りであるが、その要旨は、平成 6 年工業所有権審議会答申にも説明されている（原案）ように、

① クレームは、クレームに表現された全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。

② 主張された侵害の時点（修正案では、「主張された侵害に至った行為の準備の時点」と改定された）でクレームされた発明に関して以下のいずれか一方を満たす場合には、一般的に均等であると考えられる。

イ) 実質的に同一の方法で、実質的に同一の機能を奏し、実質的に同一の効果をもたらすもの（米国型）

ロ) 同一の結果が達成されることが当業者により自明（欧州型）

と規定されていた。

しかし、第 1 回外交会議では、解釈についてより弾力性を与えるという観点から、次のような趣旨に修正する方向で議論が行われている。

イ) 均等の定義において「上記②イ) 又はロ) の条件がクレームされた発明に関して満たされる場合には一般的に均等であると考えられる」

ロ) 「（侵害（準備）時点において均等と考えられる要素には）正当な考慮（=due account）がなされなければならない」

このような修正がなされれば、均等論の適用の可否、均等の判断時点について弾力的な運用が可能となり、事案の個別の事情に応じて総合的な判断が可能になると考えられる、と規定されていた。この考え方は、WIPO 特許調和条約案 21 条 (2) [均等] の条項として結実しているが、その後、前記注 17) に掲記したような修正案となり、現在に至っている。

現在中断されているこの WIPO 特許調和条約案において、「保護範囲とクレーム解釈」について規定しているのは、修正案 21 条である。この条文案は、日本の裁判所がクレームを非常に狭く解釈する傾向があったことに対して、アメリカの圧力によって導入されたものであると解されているが、特許発明の保護に関する国際的要請という観点から見れば、統一的なクレーム解釈の基準を定めることの必要性について、これを否定することはできない。この条文案については、当初、賛成論、慎重論、反対論が入り乱れていたが、第 6 回専門家会合において、均等の原則を規定すること自体について合意され、第 8 回専門家会合において、議長から、「すべての国は、均等の原則を考慮すべきだが、裁判所がこの原則を適用する場合、柔軟性をもって決定することは当然の責務である」との共通認識が示され、具体的判断については、各国に委ねられたものである。

この WIPO 特許協力条約案において、修正案 21 条 (1) [保護範囲の決定] については、欧州特許条約 (European Patent Convention) 69 条の規定及び 69 条に関する議定書 (Protocol on Article 69) の内容とほぼ同様であり、特に問題にするところはない。因みに、欧州特許条約 69 条及び 69 条に関する議定書には以下のように規定されている。

Article 69 (Extent of protection)

(1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of the claims.

Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

第 69 条（保護の範囲）

- (1) 欧州特許又は欧州特許出願により与えられる保護の範囲は、請求の範囲の文言によって決定される。ただし、明細書及び図面は請求の範囲を解釈するために用いられる。

Protocol on Article 69

Article 69 should not be interpreted in the sense that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Neither should it be interpreted in the sense that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties.

条約第 69 条の解釈に関する議定書

第 69 条は、欧州特許により付与された保護の範囲が、クレームに含まれる曖昧さを解決する目的でのみ用いられているクレーム、明細書及び図面に使用された用語の厳格かつ文字どおりの意味により定義される範囲であると了解するという意味に解釈してはならない。また、クレームは指針としてのみの役割を果たし、かつ、実際に付与される保護が、当該技術に精通した者による明細書及び図面の観点から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。むしろ、特許権者にとっての公正な保護と第三者にとっての合理的な程度の確実性とを両立させる、これらの両極端の間の立場を定義するものと解釈すべきである。

（訳文：AIPPI-JAPAN）

また、同条（3）〔先の陳述〕は、禁反言に関するものであり、更に（4）は、実施例について規定している。したがって、均等論の適用に関する部分は、（2）〔均等〕の部分のみである。この（2）の規定は、いわゆる欧州型（特にドイツ法）の内容に規定されており、その中に、アメリカにおける 3 要素テストを盛り込んでいる点が特徴的である。

第 3 項 今後の対応

わが国において、均等論を明文化する場合、WIPO 特許調和条約案やアメリカの要求等をどのように消化するかという問題を無視できないものと解される。平成 10 年最高裁判決における「置換可能性」や「置換容易性」の要件は、WIPO 特許調和条約案

における 21 条 (2) [均等] (b) ii) に相当するように解されるが、均等論を明文化する場合には、平成 10 年最高裁判決において示された均等論適用 5 要件をどのように条文化するのが現実的であるのかを検討する必要性が高い。概ね、特許法 70 条に、均等要件に関する規定を設けるのが、現実的であるようにも解される。すなわち、何れにしても、特許発明の保護範囲を如何に判断するのかという要件解釈に落ち着くものと解される。

現在、均等論明文化に関する議論は、鎮静化しており、表面立った議論はなされていない。ただ、特許発明の「保護範囲」を画定するための一つの基準である均等論を明文化する場合には、同様の基準である「禁反言」や「公知技術の参酌」、「出願経過の参酌」等について、どのように配慮するのかについても議論が必要になるであろう。近年、均等論を適用した判決も多くなっている。均等論に関する適用要件の基準化も不可能ではない。加えて、平成 14 年 11 月 27 日には「知的財産基本法」が成立し、国を挙げて「知的財産創造立国」を目指すことになっている。この「知的財産基本法」に先立って発表された「知的財産戦略大綱」⁵⁸⁾ では、具体的を行動計画の一つとして知的財産の保護の強化を取り上げており、『『侵害し得』の社会からの脱却を目指す観点から、望ましい損害の認定制度の在り方について、2005 年までに検討を行い、結論を得る』と規定している。この「知的財産戦略大綱」は、1985 年のアメリカにおける「ヤングレポート」⁵⁹⁾ を意識したものであり、日本におけるプロ・パテント (pro-patent) 政策の強化を図ろうとするものである。このような状況は、特許発明の強化を法律的にも完全なものとする方向、すなわち、均等論の明文化へ向けた足掛かりにもなると解される。

⁵⁸⁾ 平成 14 年 7 月 3 日決定、内閣総理大臣が開催する「知的財産戦略会議」において決定した。

⁵⁹⁾ 本稿第 1 章第 1 節注 15) 参照。アメリカは、1980 年代、貿易赤字及び財政赤字に見舞われ、産業競争力の低下や経済の弱体化が顕著となっていた。この状況を危惧したレーガン大統領が、1983 年に産業競争力の強化を検討するために「産業競争力委員会」を設置した。この委員会が 1985 年に大統領に提出した報告書のことを「ヤングレポート」という。正式には「世界的競争力 新しい現実 (Global Competition The New Reality)」というが、当時、ヒューレット・パッカード社の社長であったジョン・ヤング氏が「産業競争力委員会」の委員長を務めていたため、「ヤングレポート」と通称されるようになった。「ヤングレポート」では、アメリカの国際競争力が低下した主な原因は、製造業の弱体化にあることを指摘し、その改善策として、①新技術の創造・実用化・特許権や商標権の保護強化、②産業界への資金の円滑な投入、③人的な資源開発、④輸出拡大を目指した通商政策の重視を挙げており、アメリカの国際競争力を再生するには、特許を中心とした産業財産権の保護を強化しなければならないという一貫した主張で貫かれていた。まさに、現在の日本は、1980 年代のアメリカの状況に酷似しており、一向に改善の見られない経済的閉塞状況から抜け出すための施策として、遅ればせながら、産業財産権・知的財産権保護の手だてを構築しようとしているものといえる。