

平成 15 年度
(学位請求論文要旨)

均等論適用による
特許発明の保護法理に関する比較法的研究

東洋大学大学院法学研究科
私法学専攻博士後期課程 3 年
(4410010003)

前 田 和 男

学位請求論文要旨

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

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

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

(2) 現在、わが国の学説では、クレームの解釈によって画定される特許発明の技術的範囲も、保護範囲も、権利範囲も同一であるとする考え方が多いように解される（例えば、吉藤幸朔（熊谷健一補訂）「特許法概説〔第 13 版〕」482 頁以下、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) 工業所有権法』174 頁以下等）。

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

均等論の適用による特許発明の保護法理は、このような意味で、従来行われてきたクレームや特許発明の技術的範囲に関する解釈理論、及び特許権の本質論を再検討す

ると共に、特許権の効力の及ぶ範囲を画定するために欠くことのできない均等論の適用要件の内容を説明することによって、その在るべき姿を明確にすることができるものであると解される。よって本論文は、より具体的には、このような均等論の適用による特許発明の保護法理を体系的に論証し、闡明にすることを目的としている。

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

わが国においては、平成 10 年 2 月 24 日に最高裁第三小法廷が下した「無限摺動用ボールスプライン軸受事件（平成 6 年（オ）1083 号、（以下「平成 10 年最高裁判決」という）」判決によって均等論を適用するための要件が明示され、以後下級審判決においてもこの平成 10 年最高裁判決を受けた均等論の適用による特許発明の保護が図られるケースが増加している。

しかし、均等論自体は、前記平成 10 年最高裁判決に至る長年にわたる学説や判例の積み上げを前提にしたものであり、決して唐突に認定判断されたものではない。換言すれば、前記平成 10 年最高裁判決は、わが国における学説や判例の時間軸（系譜）の中で顕在化し、更に現在下級審判決においてその具体的な規範の定立が図られつつある状況に置かれているものといえる。また、均等論の適用による特許発明の保護法理は、均等論先進国であるアメリカ等の諸外国における均等論解釈理論の歴史という空間軸（比較法）からの影響を受けて結実したものであると解しても差し支えない。現在、特許法を初めとする産業財産権に関する基本的な考え方や法理は、このような時間軸と空間軸からの影響を無視して考えることはできない。本論文は、このような意味で、均等論を適用した特許発明の保護法理を時間軸と空間軸が交差する部分においてどのように認識し、解釈することができるのかを問題にしている。そして、時間軸的発想のもとにおいては、前記最高裁判決以前及びそれ以後における下級審判決が有する意義を、また空間軸（比較法）的発想の原点としては、アメリカ、ドイツ及びイギリス、更に必要に応じて欧州における事情や国際条約の解釈に関する学説及び判例法上の動向を系譜的に取り上げて比較考察したものである。

(4) 本論文は前記のような趣旨を、次の四つの章立てによって論証している。

(a) 第 1 章 わが国における均等論

第 1 章においては、わが国の特許制度が旧法（大正 10 年法）時から現行法（昭和 34 年法）に至るまで、十数回の改正を経て各時代の要請に適合するように変遷してきた経緯を概観すると共に、その時々々の法制度における均等論適用に関する歴史的な意義を説明し、また、均等論適用における態様（出願系均等や侵害系均等）やその意義を闡明にした。

特許権の侵害事件における最大の争点は、特許発明の保護範囲に関する判断をどのように円滑にすべきかという点にある。しかし、特許発明の保護範囲は、基本的に法的判断と技術的判断を同時に行う必要があり、これが裁判所を初め実務家にとっての大きな関門になっていた。均等論の適用についても、従来から、その適用をすべき場合があることについては、判例・学説の認めるところであり、実際には、「単なる設計上の微差」「単なる設計変更」「同一機能、作用効果の同一性」等といった表現のもとに広義の均等論を適用した下級審判決も少なからず存在していた。

均等論は、原理的には特許権の侵害事件における裁判所の判断の基準を示す、いわゆる侵害系における解釈原理であるに止まらず、出願手続から特許査定に至るまでの、いわゆる出願系の事件においても特許性の判断における解釈基準として機能している。ただ、本論文においては、特許発明の保護法理を解釈する基準としての均等論を考察することを主題とし、主として侵害系均等について論証している。

元来、特許法上の発明は、新規な技術的思想をクレームの記載として文章化して公開したものである。換言すれば、クレームが有する意義を解明しなければ当該特許発明の内容やその権利範囲を把握することができない。また、クレームの解釈（文言解釈及び均等解釈）を通じて特許発明の内容や権利範囲を明確にすることにより、特許権者と第三者との間の衡平を図ることができる適切な保護範囲を画定することができる。旧法時代にも、大審院判決を引用した清瀬理論（清瀬一郎「特許法原理」）が存在しており、均等という考え方がわが国においても古くから特許発明の保護範囲を解釈する場合の判断基準として用いられてきている。特許法は、昭和 34 年改正法、及び現行の欧米型の多項記載方式（複数発明多項記載）によるクレームを規定した制度へと順次改正されてきたが、均等論に関する立論の根拠については、際立った変化はなかった。

(b) 第 2 章 均等論適用における要件解釈

第 2 章においては、前章を受けて、平成 10 年最高裁判決を中心に、学説及び判例において存在していた均等論適用に関する否定論、消極論がどのような影響を受け、また均等論を適用するための要件がどのように整理されるのかを解明している。

均等論は、従来は例外的に適用される侵害判断（例外的均等論）であるとされていた。しかし、平成 10 年最高裁判決においては、「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し、衡平の理念にもとる結果となる」と説示して、均等論が「発明奨励説」のもとで、原則的に適用されるべき特許権侵害判断に関する解釈理論（原則的均等論）であることを明らかにした。本章においては、平成 10 年最高裁判決のこのような立場において明示された均等論適用要件の意義及び内容を明確にし、その適用場面における判断方法を詳説し

ている。平成 10 年最高裁判決が示した均等論適用要件は、クレームに記載された構成中に対象製品等（相手方が製造等をする製品又は方法）と異なる部分が存在する場合であっても、その部分が特許発明の非本質的部分であることを第 1 の要件としており、他の四つの要件と合わせて「均等論適用 5 要件」とされている。しかし、非本質的部分は逆に特許発明の本質的部分が明確にならない限り、それを特定することはできない。また、基本的には、本質的部分を異にする場合には、特許発明と対象製品等が抵触することは有り得ない。そこで、平成 10 年最高裁判決が示した均等論適用要件は、次のように分類することにより、その意義がより明確になるものと考えられる。すなわち、

第 1 本質的部分が共通していること

第 2 置換が非本質的なもの（均等要件 1）であり、侵害時において、

① 置換可能性（均等要件 2）

② 置換容易性（均等要件 3）

があること

第 3 均等の適用除外事由

① 推考容易性（均等要件 4）

② 意識的除外（均等要件 5）

に該当しないこと

平成 10 年最高裁判決以後に下された下級審判決、特に均等論の適用を認めた判決例においては、先ず、特許発明の本質的部分が何であることを明確にすることから、均等論適用の可否を判断する手法を採用している。本章においては、このような平成 10 年最高裁判決以後に下された下級審判決の判示内容を手掛かりにして、平成 10 年最高裁判決において明確にされていなかった均等論適用要件の解釈基準（規範）を解明している。

(c) 第 3 章 諸外国における均等論とその影響

第 3 章においては、均等論先進国である欧米、特にアメリカ、ドイツ、イギリスにおける均等論解釈に関する先例（判例）を系譜的に検証すると共に、現在の均等論適用の状況を分析し、わが国における前記平成 10 年最高裁判決における均等論適用要件との関連及び影響を解明した。多くの点でわが国とこれらの国との間で、均等論適用のための要件解釈における近似点が認められ、明らかに、わが国の裁判所における均等判断に影響を与えていると解される。しかし、均等論適用要件に関する基本的な部分においては、彼我異なる解釈基準が適用されていると解される部分もある。

特に、アメリカにおける最近の判決、すなわち「フェスト事件（Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.）」判決においては、「グレーバータンク事件（Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.）」判決以来続いてきた均等論適用によるプロ・パテント政策に大きな変更をもたらし、連邦巡回控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit、以下「CAFC」という）における「均等論」と「出願経過禁反言」という相反する法理論間の適用に関する判断のバランスに

大きな影響を与えている。フェスト事件判決においては、均等論の適用についての出願経過禁反言による完全排除（complete bar）という CAFC の極端な法的安定性志向を、連邦最高裁が具体的妥当性を考慮した均等論の柔軟な排除（flexible bar）の原則に引き戻した。しかしながら、連邦最高裁の判断は、必ずしも従来の均等論適用の手法を認めたものではなく、出願手続において、クレームが限縮補正された場合には、その目的が特許法上の要件を充たす目的でなされたものと推定され、原則として出願経過禁反言の原則が適用される。したがって、特許権者はクレームの補正が特許法上の要件を充たす目的でないと主張する場合には、そのことを立証しなければならない。また、出願経過禁反言の原則のもとで均等論を主張する特許権者は、対象製品等が出願時において予見不可能であったこと、及び対象製品等が限縮補正により削除された部分と直接関係がなかったことを立証する義務を負うという条件のもとで、出願経過禁反言の原則が適用される場合であっても、均等論は自動的に排除されないとしたものである。アメリカにおける新しい均等論適用の手法は、特許権者にクレームの限縮補正についての新しい義務を負わせるものであり、わが国における均等論の適用の状況とは、極めて異なる方向を模索しているものと解される。今後、わが国における均等論学説に与える影響も無視できないものと思われる。

また、ドイツやイギリスにおいては、欧州特許条約の批准とそれに伴う国内法の整備によって特許発明の保護に関する平準化が進みつつあると解されるが、どちらかという均等論の適用に積極的なドイツと、これに消極的なイギリスとの間では、いまだ均等論の適用について大きな開きが存在している。

(d) 第 4 章 わが国における特許発明の保護法理

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

特許権の本質は、沿革的にも、現行特許法の規定の解釈においても「専用権」として解釈されるべきものである。特許権を単に他人による侵害を排除することができる権利（排他権）であると解釈するだけでは、特許法 1 条に規定する「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」ことはできな

い。換言すれば、特許法の目的は、「発明の保護」と「発明の利用」によって産業の発達に寄与することにある。ここで、「発明の保護」とは、発明者に一定期間業として発明を独占的に実施することができる権利、すなわち「専用権」付与することを意味しており、「発明の利用」とは発明者による発明の開示（公開）と発明の実施を通して、公衆に発明利用の道を提供することを意味している。

また、均等の範囲に含まれる技術又は技術的領域は、クレームの外延を拡張解釈して画定される範囲であり、特許発明の技術的範囲の外側に存在している。したがって、このような意味を有する均等の範囲に包摂される技術又は技術的領域については、元来クレームの範囲に属するものとはいえ、この範囲について発明者が業として独占排他的に発明の実施をする権原を有するものと解することはできない。したがって、均等の範囲が特許法 70 条に規定する特許発明の「技術的範囲」に含まれるものと解することは、理論的に矛盾を生ずるものであるといえる。蓋し、特許発明の「技術的範囲」とは、クレームの記載を文理解釈することによって画定される範囲であり、基本的にはクレームの範囲と同じであると解釈されるからである。

このような意味で、均等の範囲については、他人の実施行為を排除することができる権利（排他権）のみを有する意義において理解すべきものであり、特許権の効力が及ぶ範囲、換言すれば、均等の範囲については特許発明の「保護範囲」に含まれる技術又は技術的領域として解釈すべきものであると考えられる。元来、特許発明の保護範囲は、特許権の侵害訴訟の場において、特許権の排他的効力が及ぶ範囲としてクレーム（特許発明の構成要件）の文言解釈の範囲を越えて画定される概念であり、当然のことながら、その範囲には特許発明の技術的範囲を包摂している。したがって、特許発明の保護範囲は、技術的範囲よりも広い範囲のものとして理解すべきものであると解される。

本論文においては、均等論の位置付けを前記のような理論構成の中で体系化論証したものである。