

特許発明の貢献の程度とは何か

均等論の第1要件について

会員 野口 明生

要 約

知財高裁平成28年6月29日判決(平成28年(ネ)第10007号事件)は、知財高裁平成28年3月25日大合議判決(平成27年(ネ)第10014号事件)から、約3か月後の判決であったにも拘わらず、当事者は大合議判決の結果を踏まえた補充主張をし、裁判所もそれに応じるように、大合議判決を踏襲した判断を行った。本稿はこの2つの判決の検討を通じて、大合議判決によって第1要件に導入された「特許発明の貢献の程度」とは何であるかについて考察する。

目次

1. はじめに
2. 事件および原審の概要
3. 本件判決
4. 問題の所在
5. 最高裁判決の経緯
6. 衡平の理念の要件化
7. その他
8. まとめ

1. はじめに

ボールスプライン軸受事件最高裁判決(以下、これを最高裁判決という)は、「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」と説き、一般法理としての均等論を認め、その要件を定立した(最高裁平成6年(オ)第1083号同10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁参照)。

知財高裁平成28年3月25日大合議判決(以下、これを大合議判決という)は、上記最高裁判決以降の均等論に対する議論の集大成ともいえるものであり、特に第1要件および第5要件に関して大きな意義があると理解されている。

一方、知財高裁平成28年6月29日判決(以下、これを本件判決という)は、この大合議判決から約3か月後の判決であったにも拘わらず、当事者は当該大合議判決の結果を踏まえた補充主張をし、裁判所もそれに応じるように、大合議判決を踏襲した判断を行った。しかも、本件判決で争われた主要な争点は、均等侵害における第1要件および第5要件の充足性であり、大合議判決以降の均等侵害のあり方を検証するには好適な事例である。

本稿は、本件判決における均等論の第1要件の判断手法を分析することにより、大合議判決が導入した「特許発明の貢献の程度」の問題点を検討する。その後、この「特許発明の貢献の程度」の意義を、最高裁判決以来議論されてきた第1要件の問題の中に見出したいと思う。

2. 事件および原審の概要

本件は、特許権(特許第3958413号)を有する原告が、被告の各被告製品を販売等する行為が上記特許権

を侵害する旨を主張した事案である。

上記特許権には、訂正審判が請求されており、その審決後の請求項1（これを本件発明という）を構成要件に分節すると、以下の構成要件F'をその一部に有していた（構成要件F'に相当する構成は判決文中で「座席支持機構」と参照されることもある）。なお、下線部が上記訂正審判の訂正部分である。

「F' 前記ベースには、少なくとも2つのロッドが互いに前記座席の揺動方向に離間した位置で揺動可能に設けられ、この2つのロッドに前記座席が揺動方向に対して離間された2つの異なる位置で支持され、」

一方、被告が販売等する各被告製品における対応部分は、以下の構成fを有しており、この点について当事者間に争いはない。つまり、本件は、原審の段階で既に、構成要件F'と構成fとの間の相違点（本件相違点）とする均等侵害の成否に主たる争点が絞られていた。

「f 前記座席の下部には、その揺動方向に対して離間された2つの異なる位置にそれぞれ二組（合計4個）のコロ（車輪）が回動可能に設けられ、前記ベースの上部には、二組（4つ）の湾曲状レールが、上記の各コロに対応する位置にそれぞれ設けられており、前記ベースの上部に設けられた各湾曲状レールが前記座席の下部に回動可能に設けられた各コロを受けることによって、前記座席が前記ベースに対して揺動可能に支持され、」

原審判決は、第1要件および第5要件を充足しないと判断し、原告の請求を棄却した。なお、原審判決の判決日は、平成27年12月8日であり、大合議判決の判決日より前のことである。以下、本稿では、主題である第1要件に関連する事項を中心に議論する。

3. 本件判決

(1) 判旨（第1要件のみ）

「ア 本質的部分の認定について

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。したがって、特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。

そして、上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段（特許法36条4項、特許法施行規則24条の2参照）とその効果（目的及び構成とその効果）を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。すなわち、特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、そして、①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。

ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。」⁽¹⁾

(2) あてはめ

本件判決は、明細書の記載および明細書記載の従来技術ならびに記載の無かった周知技術を検証した後、本件発明の貢献の程度について次のように述べている。

「本件明細書の記載及び上記各周知技術によれば、本件発明は、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等であって、揺動制御手段としてソレノイドを採用し、座席支持機構としてロッド1点支持方

式を採用するものに、従来技術である、ロッド2点支持方式という座席支持機構、及び、直線状のシャフトをソレノイドに挿入するという構成を適用したものとすることができる。また、従来技術であるロッド2点支持方式は、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等に従来から存在した座席支持機構であるから、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等であれば、揺動制御手段としてソレノイドを採用するものであっても、座席支持機構自体にロッド2点支持方式を組み合わせることは、さほど困難なこととはいえない。

したがって、本件発明の貢献の程度は、座席支持機構としてロッド1点方式ではなく、ロッド2点支持方式を採用するという点においては、それ程大きくないと評価することができるから、本件発明の本質的部分は、座席支持機構に関する限度においては、特許請求の範囲の請求項1の記載とほぼ同義となる。⁽²⁾

その後、本件発明の本質的部分について次のように認定し、各被告製品の非充足を指摘した。

「以上によれば、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等であって、揺動制御手段としてソレノイドを有するものにおいて、座席支持機構としてロッド2点支持方式を採用したことは、本件発明の本質的部分（特許請求の範囲のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分）であると認められる。⁽³⁾

「各被告製品は、座席支持機構としてロッド2点支持方式、すなわちベースに2つのロッドが互いに座席の揺動方向に離間した位置で揺動可能に設けられ、この2つのロッドに座席が揺動方向に対して離間された2つの異なる位置で揺動可能に支持されるという方式を用いていない。したがって、各被告製品は、本件発明の本質的部分を備えているとはいえない。⁽⁴⁾

4. 問題の所在

(1) 大合議判決との関係

本件判決は、大合議判決を踏襲するものである。大合議判決の第1要件に関する判示部分のうち、本件判決で引用されていない部分は、「特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で、本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めないと解するのではな(い)」ことを説いた段落⁽⁵⁾のみである。そもそも、この判示は訓示的側

面が大きく、この判示部分を引用していなくても、本件判決がこれに反する意図はなかったと思われる。

さらに本件判決は、大合議判決の判示部分だけではなく、論理構成まで忠実に踏襲している。本件判決は、第1要件の充足性を判断するに際し、最初に「ア本質的部分の認定について」述べ、「イ 本件明細書の記載」「ウ 本件明細書に記載された従来技術」を検討した後に、「エ 本件発明の内容」を認定し、その中で「(イ) 本件発明の貢献の程度」を判断している。その後、「オ 本件発明の本質的部分」を認定し、「カ各被告製品の第1要件の非充足」を判断した。この流れまで、大合議判決と同じである。

つまり、本件判決と大合議判決との違いは、大合議判決が第1要件の充足を肯定する事案であり、本件判決がこれを否定する事案であることのみであると考えてよい。そしてこの違いが、第1要件に関する大合議判決の判示の問題点を浮き彫りにしている。

(2) 貢献の程度は独立の要件なのか

上記引用したように、本件判決は「本件発明の貢献の程度は、座席支持機構としてロッド1点方式ではなく、ロッド2点支持方式を採用するという点においては、それ程大きくないと評価することができるから、本件発明の本質的部分は、座席支持機構に関する限度においては、特許請求の範囲の請求項1の記載とほぼ同義となる」としている。

重要な点は、「本件発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価された時点で均等侵害が事実上否定されてしまうことだ。「座席支持機構に関する限度においては」との断りを入れているが、そもそも座席支持機構に相違点があることを前提に均等侵害を争っているのだから、その他の部分に上位概念化の余地が残るとしても、均等侵害の成否の判断が覆ることはない。

つまり、本件発明の貢献の程度に関する評価の後に、「本件発明の本質的部分（特許請求の範囲のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分）」の認定をし、各被告製品が本件発明の本質的部分を備えているか否かの検討をしているが、事実上の結論はすでに確定していたことになる。

さらに、「本件発明の貢献の程度」をそれ程大きくないと評価するまでに、各被告製品の態様に関する検討は全く行われていないことにも着目したい。上述した通り、「イ 本件明細書の記載」「ウ 本件明細書に記

載された従来技術」を検討した後に、「エ 本件発明の内容」を認定し、その中で「(イ) 本件発明の貢献の程度」を判断するのであるから、各被告製品の態様が反映される余地はない。このこと自体は本件判決の結果を左右するものではないが、後述する均等論の問題との関係では重要な着眼点となる。なお、この論理構成は大合議判決を踏襲したものでしかないので、この点は大合議判決でも同様である。

(3) 問題の所在

大合議判決が示す第1要件の判断手法は、従来の通説的な本質的部分に相違点があるか否かに拘わらず、「②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には」、それだけで均等侵害を事実上否定し得るように見える⁽⁶⁾。そもそも、従来の通説的な本質的部分に相違点があるか否かと、特許発明の貢献の程度の大小との組み合わせを考えるならば、図1のように4つが存在し得るはずだ。

第1要件	発明の貢献の程度	A	B	C	D
	従来の本質的部分の相違	○	×	○	×
		○	○	×	×
		大合議判決			本件判決
		ここは無いのか?			

○:要件としての充足
×:要件としての非充足

図1

大合議判決の判示は、従来の通説的な本質的部分と特許発明の貢献の程度との関係を「すなわち」や「そして」で繋いでいることを考えると、図1におけるBやCの状況は生じないことを想定しているのかもしれない。しかしながら、むしろ特別な理由でもない限り、BやCの状況も生じ得ると考える方が普通ではないだろうか。そして、大合議判決が採用する特許発明の本質的部分が従来の通説と変わらないという立場をとれば、大合議判決が導入した「特許発明の貢献の程度」は、従来の通説的な第1要件とは別に、新たな要件を新たに追加しているようにも思える。

もっとも、これは「特許発明の貢献の程度」の意義が何であるかに依存した問題であり、それを解明しなければ直ちには判断することができないだろう。そこで、大合議判決が導入した「特許発明の貢献の程度」の意義を考察するために、最高裁判決以降の第1要件に対する議論を振り返ることにしたい。なお、以下で単に「調査官解説」と記載するのは、「最高裁判所判例解説—民事篇—平10年度 上(2001年、法曹会)112頁~185頁」のことを指す。

5. 最高裁判決の経緯

(1) 第1要件導入の経緯

先述したように、最高裁判決(ボールスプライン軸受事件)は、一般法理としての均等論を肯定し、その要件を定立した。もっとも、それまでに均等侵害を認める下級審判決がなかったわけではなく、例えば、その原審(控訴審)判決も均等侵害を認める判決だった。ただし、原審判決における均等侵害の要件では、容易想到性の判断の基準時が出願時であり、学説的にも、容易想到性の判断の基準時について確立した見解もない状況にあった。

このような状況のなかで、最高裁判決が、容易想到性の判断の基準時を出願時とせず、「対象製品等の製造等の時点」にしたことには、大きな意義がある。最高裁判決で述べられた「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」との判示は、容易想到性の判断の基準時を侵害行為時にした理由であることが調査官解説にも説明されている⁽⁷⁾。

さらに、最高裁判決が第1要件を均等の要件に加えたのも、容易想到性の判断の基準時を「対象製品等の製造等の時点」にしたことと関係している。調査官解説によると、「仮に置換可能性及び容易想到性のみを要件としてその判断の基準時を侵害時とするときは、均等の成立する範囲が広範なものとなる」ことが指摘され、「本判決が均等成立の要件として(1)の要件を挙げたのは、このような考えによるものと解される」と説明されている⁽⁸⁾。

(2) 本質的部分の通説的理解

上記のような経緯で導入された第1要件であったが、第1要件における「特許発明の本質的部分」の理解については、少なからず混乱もあった。

最高裁判決の「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」という記載を文字通りに解した場合、第1要件は、特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で、対象製品等と異なる部分が特許発明の本質的部分であるか否かを問う要件であるようにも思える。しかしながら、調査官解説によると、その理解は当初想定されたものではないものとして否定されている⁽⁹⁾。

一方、構成要件を分割するのではないとすれば、どのように本質的部分を特定するのであろうか。この点につき、調査官解説は「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して評価されるような部分をいうものと解される。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」という見解を述べており⁽¹⁰⁾、この見解が「特許発明の本質的部分」の理解の通説として確立されることになった。

ただし、調査官解説には「技術的思想が同一と評価されるか否かは、まさに均等と認められるか否かの結論そのものであり、均等の要件としてこれを挙げることは問いをもって問いに答えるに等しいものであるとの批判もされていた」ことを挙げ⁽¹¹⁾、この批判を意識して、第1要件に技術的思想の同一性という表現を避けた旨の説明もある⁽¹²⁾。これを考えると、「特許発明の本質的部分」の上記通説的理解は、「問いをもって問いに答えるに等しいもの」に逆戻りしている感が否めない。

(3) 第2要件との異同

上記のような経緯によって第1要件の通説的理解が確立されたが、上記の通説的理解では、第1要件と第2要件との異同が問題となる。

つまり、調査官解説が示す特許発明の本質的部分で

ある「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して評価されるような部分」に相違部分がないことと、最高裁判決の第2要件である「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」ことは、ほぼ重複した要件であるのではないかという問題である。

調査官解説によれば、「対象製品等において、「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」かどうかは、特許発明の出願前の公知技術と特許発明とを対比して、従来技術では解決できなかった課題であって、当該特許発明により解決されたものを、対象製品等が解決するものであるかどうかにより決せられる」とされており⁽¹³⁾、「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」という見解にますます近接しているように思える。

実際、第1要件と第2要件とで成否の判断が異なった裁判例は非常に少ない。日本弁理士会平成27年度特許委員会第4部会の調査によれば、最高裁判決から平成26年末までに均等侵害の成否を判断した裁判は231件であり、このうち第1要件と第2要件とで成否の判断が異なった例は6件⁽¹⁴⁾のみとのことだ。しかも、その6件の判決は最高裁判決直後から平成13年のまでの短期間に集中している⁽¹⁵⁾。少なくとも表面的な数の上では、第1要件と第2要件とを区別すべき状況は例外的であるといえるだろう。

ただし、上記6件の判決には重要事例も含まれており、第1要件と第2要件とを区別すべき状況を見逃すべきではない。たとえ数の上では例外的といえども、第1要件と第2要件とを区別すべき状況がどのようときかを明確にするべきであり、第1要件と第2要件とで成否の判断が異なった裁判例の検討は後程行うものとする。

(4) 小括

第1要件における従来の通説的な「特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである」との見解は、必ずしも望まれて確立されたものではない。むしろ、「特許請求の範囲に記載された各構成要件を

本質的部分と非本質的部分に分けた上で、本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めない」という想定していなかった見解が登場し、これを否定するために提示した窮余の策だったように思える。技術思想の同一性を問う従来の通説的な第1要件は、「問いをもって問いに答えるに等しいもの」という批判を考慮し、本来ならば避けたかったはずのものだ。

従来の通説的な第1要件は、その実質も第2要件と重複するものでしかなく、第1要件と第2要件とを区別すべき状況は例外的なものでしかない。したがって、第1要件の意義を考えるうえで重要なのは、単独の要件としての意義ではなく、第2要件では足りない因子が何であるかを考えることになるだろう。調査官解説でも「(2)の要件が、明細書の記載を基礎として、ある程度概括的に充足性が判断されるものであることに照らすと、実務上具体的事案について均等の成否を判断するに当たっては、むしろ、(2)の要件(置換可能性)の存否を最初に判断し、その上で(1)の要件の存否を判断するという順序を採ることが、相当と思われる」とされており⁽¹⁶⁾、第2要件の不足分を第1要件で捉えるという立場が推奨されている。

つまり、大合議判決が導入した「特許発明の貢献の程度」が第2要件の不足分を補えることができるならば、図2に示されるA~Dの4つの組み合わせを考えればよいという立場も取り得ることになるだろう。

		A	B	C	D
第1要件	発明の貢献の程度	○	×	○	×
	従来の本質的部分の相違	○	○	×	×
第2要件(置換可能性)		○	○	×	×

図2

6. 衡平の理念の要件化

(1) 容易想到性の基準時の問題

調査官解説で述べられた「仮に置換可能性及び容易想到性のみを要件としてその判断の基準時を侵害時とするときは、均等の成立する範囲が広範なものとなる」との意味を詳しく検証する。この問題がもっとも顕著に表れるのが、複数の者が時期を異にして同一の対象製品を製造した場合であるので、図3を参照しながらこれを説明する。

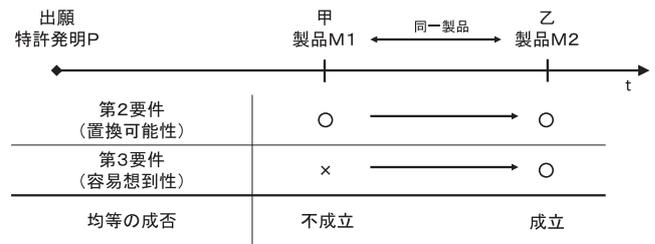


図3

甲は、自ら新たな技術要素を開発し、当該技術要素を用いて特許発明Pの一部を置換して製品M1を製造しているとし、当該置換を行っても第2要件を充足する一方、製品M1の製造時点においては、当業者が当該置換をすることを「容易に想到すること」ができず、第3要件を充足しないとする。この状況では、他の要件を充足したとしても、製品M1の製造では均等侵害が成立しない。

一方、乙は、甲による製品M1の製造よりも後に、製品M1と同一の製品M2を製造している。もちろん、同一の製品なのだから第2要件は充足するだろう。一方で、製品M2の製造時点においては、当業者の技術水準も向上し、第3要件が充足してしまうかもしれない。それどころか、製品M2の製造時点においては、甲が製造した製品M1も公知技術に含まれてしまうので、ほぼ確実に容易想到性が充足してしまう。つまり、製品M1と製品M2が同一製品であるにも拘わらず、製造時期が異なることによって、均等の成否の判断が異なってしまうことになる。

なお、このような問題が起こるのは、複数の者が時期を異にして同一の対象製品を製造した場合に限らない。同一人が長期継続して同一の対象製品を製造する場合、当初は第3要件を充足していなかったものが、その後の技術水準の向上に従い、第3要件が充足されることになってしまうことも起こり得る。また、製品M2が製品M1の改良品である場合等であっても、製品M1が公知技術に含まれてしまうことによって、製品M2の容易想到性が充足してしまうことも起こり得るだろう。

最高裁判決は、容易想到性の判断の基準時を「対象製品等の製造等の時点」にしたことに重要な意義があることであるものの、第3要件の充足が「対象製品等の製造等の時点」に依存して変動してしまうという問題を抱えてしまったことになる。

(2) 従来の通説的の第1要件では役に立たない

実のところ、上記問題は、調査官解説の執筆時には既に知られており、調査官解説にもこの問題についての言及がある。これによれば「同一の製品を製造したとしても、製造時期の先後により容易想到の判断が異なる場合があるが、そもそも均等論が衡平の見地から権利者と第三者との間の権利関係を調整する理論であることに照らせば、当然のことというべきであろう」とのことらしい⁽¹⁷⁾。

たしかに最終的な均等成否の判断であれば、製造時期の先後により結果が異なる場合もあり得るべきかもしれない。しかしながら、問題は、第1要件の趣旨が容易想到性の判断時期を「対象製品等の製造等の時点」にしたことの問題の解消にあつたにも拘わらず、従来の通説的の第1要件ではその役割を果たすことが不可能であることにある。ここで、図4を参照しながら、その理由を説明する。

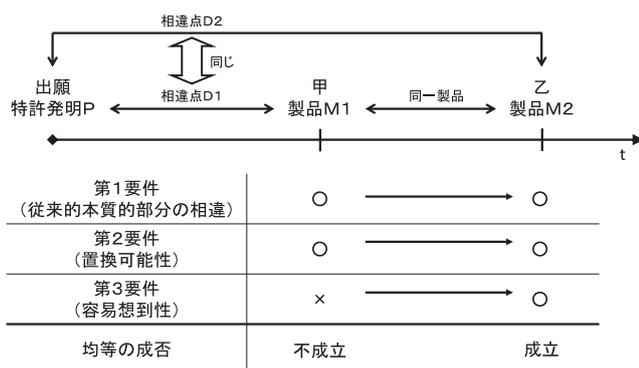


図4

図4の事例の条件設定は、図3の事例と同様とする。すなわち、甲が製造する製品M1と乙が製造する製品M2とは、同一の製品であつて時期を異にして製造が行われているとし、甲が製造する製品M1は、第3要件を充足しないが、乙が製造する製品M2は、製品M1が公知技術になるが故に第3要件を充足してしまうとする。もちろん、第2要件はともに充足する。

この状況に、第1要件（従来の通説の本質部分に相違点がないこと）を付け加えても、やはり、同一の製品なのにも拘わらず、甲が製造する製品M1は均等不成立である一方、乙が製造する製品M2は均等が成立してしまう問題を解決することができない。その理由は以下のとおり。

まず着目すべきは、従来の通説の本質部分が、特許発明Pの出願時の確定事実のみによって認定されることだ。大合議判決の判示（および、これを踏襲する

本件判決）でも「上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段…とその効果…を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であることを確定することによって認定されるべき」とし、さらに「明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時…の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである」としている。これらは全て出願時の確定事実であるのだから、製品M1の第1要件の充足性を判断する際も、製品M2の第1要件の充足性を判断する際も、特許発明Pの本質的部分は同一となるしかない。

一方、製品M1と製品M2は同一製品であるのだから、特許発明Pと製品M1との相違点D1も、特許発明Pと製品M2との相違点D2と同一となる。特許発明Pの本質的部分が同一であり、相違点D1と相違点D2も同一であるならば、相違点D1が特許発明Pの本質的部分にないときは、相違点D2も特許発明Pの本質的部分にない。結果、製品M1と製品M2の第1要件の充足性は常に一致してしまう。

甲が製造する製品M1は、第3要件を充足しないが、乙が製造する製品M2は、製品M1が公知技術になるが故に第3要件を充足してしまうこと、および、製品M1が第1要件を充足する場合は製品M2も第1要件を充足することを考えれば、図4に示すように、製品M1と製品M2が同一製品であっても、製造時期の違いによって、均等の成否判断が異なってしまう状況に変わりはない。

(3) 「発明の貢献の程度」を活用する

上記のように、従来の通説的の第1要件では、第3要件の充足が「対象製品等の製造等の時点」に依存して変動してしまうことによる問題を解決することができない。しかしながら、大合議判決が導入した「特許発明の貢献の程度」には、この問題を解決できる可能性がある。大合議判決は、上記問題を解決することを目的として「特許発明の貢献の程度」という基準を導入したのではないだろうが⁽¹⁸⁾、これを以下に示すように理解することによって、この問題を解決できるだろ

う。

(a) 何に対する貢献か

大合議判決が導入した「特許発明の貢献」は、何に対する貢献であるかが具体的には明示されていない。その判示によると、「特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められる」とあるので、従来技術に対する貢献であるようにも思えるが、これは適切ではないだろう。前段の「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」という判示との対応を考えると、「従来技術と比較した貢献」というのは、従来技術が成し得なかった貢献のことであり、従来技術の貢献分は控除すると理解すべきである。実際、大合議判決および本件判決における「特許発明の貢献」の評価に際しては、従来技術で既に達成されていた部分が控除されている。

上記判示の「実質的価値は、…社会に開示した点にある」という指摘から考えると、「特許発明の貢献」は「社会」に対する貢献と考えるのが自然であり、これは技術に関する「社会」なのだから、一般に「技術水準」と呼ばれているものに相当するのだろう。

ところで、「社会(技術水準)」と言った場合、「いつ」のものであるかの問題が付きまとう。これはちょうど、第3要件の容易想到性の判断基準時を「出願時」とするか、「対象製品等の製造等の時点」とするかの問題と同様である。そして、第1要件を導入した趣旨が、第3要件の容易想到性の判断基準時を「対象製品等の製造等の時点」としたことの不均衡(アンバランス)の解決にあったことを考えれば、「特許発明の貢献」の対象も、「対象製品等の製造等の時点」の「社会(技術水準)」とすべきであろう。むしろ、基準時を揃えることなくして、衡平が実現されるはずもない。なお、理念的には「対象製品等の製造等の時点」の「社会(技術水準)」であっても、実際の事件に関する判断としては「対象製品等」に対する「特許発明の貢献の程度」を評価するのが現実的だろう。

(b) 衡平の実現

第1要件における「特許発明の貢献」の対象を対象

製品等にすることで、第3要件の容易想到性の判断基準時を「対象製品等の製造等の時点」としたことに関する衡平が実現される。以下、これを、図5を参照しながら説明する。

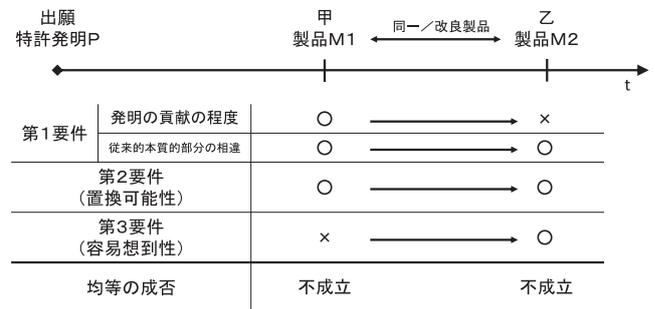


図5

図5の事例の条件設定は、図4の事例とほぼ同様とするが、甲が製造する製品M1と乙が製造する製品M2とは、同一の製品に限らず改良製品も含むとする。また、甲が製造する製品M1は、第3要件を充足しないが、乙が製造する製品M2は、製品M1が公知技術になるが故に第3要件を充足してしまうとする。そして、従来の通説的な本質的部分との関係で、製品M1および製品M2ともに相違点がなく、第2要件も共に充足しているとする。

この状況下では、製品M1に対する特許発明Pの貢献の程度の大小に関しては意見が分かれるかもしれないが、ここでは話を簡単にするために、貢献の程度が大きいと評価されるとする⁽¹⁹⁾。いずれにせよ、製品M1に関しては、第3要件を満たしていないので、要件全体としても均等が成立しない。

一方、製品M2に関しては、通常であれば、製品M2に対する特許発明Pの貢献の程度は小さいか、あったとしてもそれ程大きくはないと考えるのが普通ではないだろうか。というのも、第3要件(容易想到性)を充足しない製品M1が「社会(技術水準)」の一部に組み込まれているのだから、当該製品M1の同一製品または改良製品である製品M2に対しては、元の特許発明Pの貢献は小さいか、あったとしてもそれ程大きくはないのが通常だろうからである。製品M2の製造に際しては、製品M1から出発してその複製または改良をすればよいのであり、しかも、出発の製品M1は、特許発明Pから見て第3要件(容易想到性)を充足しないのだから。

かくして、図5に示されるように、製品M1は第3要件が充足せず、製品M2は第1要件が充足せず、同一製品または改良製品である製品M1と製品M2とで

要件全体としての均等の成否が一致するという状態が実現される。

考えてみると、製品 M1 では第 3 要件が充足されなくても、製品 M2 では第 3 要件が充足してしまう理由は、製品 M1 が「社会（技術水準）」の一部に組み込まれていることによって、製品 M1 に基づいて製品 M2 を容易に想到し得ることになるというものであった。この問題を解決しようとするならば、逆に、製品 M1 が「社会（技術水準）」の一部に組み込まれていることにより非充足に導かれ得る要件があればよい。そして大合議判決が導入した「特許発明の貢献の程度」は、この役割を担う条件を充たしているように思われる。

これは均等論に限ったことではないが、「 balancer」として機能するためには逆の挙動をするものを組み合わせることが一般的である。均等の第 3 要件の問題は、容易想到性の判断の基準時を「対象製品等の製造等の時点」にしたことより、技術水準の経時的上昇に従い、均等を肯定する方向に変動してしまうことにあるのだから、第 1 要件が第 3 要件の balancer として機能するためには、技術水準の経時的上昇に従い、均等を否定する方向に変動する必要がある。従来通説的の第 1 要件の理解では、出願時の確定事実によって客観的に定まるとされており、第 3 要件とは逆の挙動をするという観点が含まれていなかった。一方、大合議判決が導入した「特許発明の貢献の程度」には、図 5 のように第 3 要件とは逆の挙動をする機能を持たせることも可能であるはずだ。

なお、上記例では、両製品で均等の成否が一致しているが、「特許発明の貢献の程度」を考慮したからといって、必ずしも両製品で均等の成否が一致する必要はない。そもそも、製品 M1 に関する均等事件が発生している必要もなく、製品 M1 の公知化に相当する技術的イベントがあればよいのだろう。

一般論として、第 3 要件が充足されるような状況が生まれるためには、置換することを容易に想到させるような技術的イベント（同効材の出現等）があるのが普通だろう。ならば、第 1 要件の問題は、このような技術的イベントを越えて、元の特許発明の貢献が対象製品等にまで及んでいるかを評価するものだと理解すべきなのだろう。特許発明の出願時から「対象製品等の製造等の時点」までの間には、特許権者に有利な技術動向も第三者に有利な技術動向もあり、それらを第 1 要件（特許発明の貢献の程度）と第 3 要件とで平衡

に分担することに問題の本質がある。

(4) 小括

容易想到性の判断の基準時を「対象製品等の製造等の時点」にしたことにより第 3 要件の充足が「対象製品等の製造等の時点」に依存して変動してしまうという現象は、当初から指摘されていた問題である。

しかも、第 1 要件の趣旨は、容易想到性の判断時期を「対象製品等の製造等の時点」にしたことの不平衡（アンバランス）の解決にあったにも拘わらず、従来の通説的の第 1 要件ではその役割を果たすことができない。その大きな理由は、従来の通説の本質部分が、特許発明の出願時の確定事実から一義的に定まることにある。第 3 要件の充足が「対象製品等の製造等の時点」に依存して変動する一方で、従来の通説的の第 1 要件の充足は「対象製品等の製造等の時点」に依存しないのだから、両要件の間で平衡を実現することができないことは、むしろ当然のことだ。

一方、大合議判決が導入した「特許発明の貢献の程度」は、この問題を解決できる可能性がある。大合議判決は、「特許発明の貢献」が何に対する貢献であるかを明示してはいないが、「対象製品等の製造等の時点」の「社会（技術水準）」に対する「特許発明の貢献」であると理解することも可能であるし、むしろ、そのように理解すべきなのだろう。基準時を揃えることなくして、平衡が実現されるはずもないからである。

そもそも均等論が平衡の見地から権利者と第三者との間の権利関係を調整する理論であることに照らせば、「対象製品等の製造等の時点」までに起きた技術開発の動向を権利者と第三者とに平衡に反映する仕組みが、その要件の中に実現されているべきである。「特許発明の貢献」を「対象製品等の製造等の時点」の「社会（技術水準）」に対するものとするならば、「対象製品等の製造等の時点」までに起きた技術開発の動向を権利者と第三者とに平衡に反映する仕組みが、第 1 要件と第 3 要件との間に実現されることになる。

7. その他

(1) 従来裁判例との関係

先述したように、第 1 要件と第 2 要件とで成否の判断が異なった裁判例は 6 件のみである。しかしながら、その 6 件のうちの 1 つが特許判例百選 [第 4 版] にも掲載されている東京地裁平成 11 年 1 月 28 日判決

(平成8年(ワ)第14828号事件〔徐放性ジクロフェナクナトリウム事件〕)である。この事件では、特許請求の範囲に記載された「メタアクリル酸—メチルメタアクリレートコポリマー、…メタアクリル酸—エチルアクリレートコポリマー又は…ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート」という三種の腸溶性物質のうち、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート (HP) と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 (AS) の相違が均等であるか否かが争われた。

当事件では、原告は本質的部分について「本件特許発明のセルロース系の腸溶性皮膜を用いる発明においては、ヒドロキシプロピル基を有しているために構造的に安定している皮膜を用いたという点にその技術的特徴があるというべきである」とし、「HPと同じくヒドロキシプロピル基を有するセルロース系の腸溶性皮膜である AS を用いた場合、HP と AS の構成上の相違点は、本件特許発明の本質的部分ではない」ことを主張している。

この主張に対し、裁判所は「本件特許発明の特許請求の範囲に記載されている三種の腸溶性物質のうち、ヒドロキシプロピル基を有しているセルロース系の腸溶性物質は HP のみであり、他の二種の物質、すなわちメタアクリル酸—メチルメタアクリレートコポリマー及びメタアクリル酸—エチルアクリレートコポリマーは、いずれもヒドロキシプロピル基を有していない」ことを指摘し、「本件明細書の記載を見ても、特許請求の範囲記載の三種の腸溶性皮膜をジクロフェナクナトリウムの皮膜として用いた場合には、対照例の CAP やセラックを腸溶性皮膜として用いた場合と比較して、良好な徐放効果を示すことは開示されているものの、その作用機序については何ら示されておらず、まして、ヒドロキシプロピル基の存在が徐放効果に何らかの影響を与えることについては何ら示唆されていない」として原告の主張を排斥した。

原告が主張する「ヒドロキシプロピル基を有しているために構造的に安定している」という科学的事実が正しいならば、「HPと同じくヒドロキシプロピル基を有するセルロース系の腸溶性皮膜である AS を用いた場合」であっても、「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」だろう。実際、裁判所も第2要件が充足しているとの判断をしている。

一方で、たとえ「ヒドロキシプロピル基を有してい

るために構造的に安定している」という科学的事実が正しくても、ヒドロキシプロピル基を有することが特許請求の範囲に記載されている三種の腸溶性物質に共通の特徴でもなく、明細書の記載にも「ヒドロキシプロピル基の存在が徐放効果に何らかの影響を与えることについては何ら示唆されていない」のであれば、第1要件は充足しないという判断が当該判決ではなされたことになる。

大合議判決における「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」との判示に照らして考えると、当該判決における第1要件の判断は、大合議判決以降であっても、妥当性を維持していると言えるであろう⁽²⁰⁾。

その上で、さらに踏み込んで言及するならば、ヒドロキシプロピル基を有することが特許請求の範囲に記載されている三種の腸溶性物質に共通の特徴でもなく、明細書の記載にも「ヒドロキシプロピル基の存在が徐放効果に何らかの影響を与えることについては何ら示唆されていない」という事実は、大合議判決が導入した「特許発明の貢献の程度」がそれ程大きくないと評価すべき根拠事実にもなり得ると言えるのではないだろうか。

上記裁判例に限らず、第1要件と第2要件との異同に関しては、第1要件が明細書等に開示された技術的思想を保護するための要件であるとの分析もある⁽²¹⁾。明細書等の開示が「特許発明の貢献」の裏付けとなるのも間違いなまいだろう。一方で、明細書等の開示は、いわば「特許発明の貢献の程度」の初期値の問題であり、「対象製品等の製造等の時点」までに起きる技術開発の動向によっては、開示された技術的思想も陳腐化し、実質的価値も低下するはずだ。

つまり、大合議判決が導入した「特許発明の貢献の程度」には、初期値としての明細書等における技術的思想の開示と、その後の技術開発の動向に従う陳腐化とを含むと整理することで、大合議判決の前から第1要件の基準であった出願時の技術的思想の開示の問題と、本稿が提唱する第3要件に対するバランスととしての機能とを、1つの「特許発明の貢献の程度」という要件の中で整合性を保つことができるだろう。

蛇足ながら、もう一つ裁判例を紹介したい。知財高

裁平成 21 年 6 月 29 日中間判決（平成 21 年（ネ）第 10006 号事件 [中空ゴルフクラブヘッド事件]）は、第 2 要件、第 3 要件、第 1 要件の順で充足判断をした判決として知られている。この順序で判断を行った理由は、第 1 要件の趣旨が、第 3 要件の基準時を「対象製品等の製造等の時点」にしたことの不衡平を解消するものであるとの考えがあったと筆者は理解している⁽²²⁾。

（2） 本件判決および大合議判決の論理構成の再考

本件判決および大合議判決における「特許発明の貢献の程度」の評価に至るまでの論理構成は、再考されるべきだろう。

既に指摘したことだが、本件判決および大合議判決では、「特許発明の貢献の程度」の評価に至るまで、対象製品等の態様を全く検討せず、特許発明側の事実（明細書の記載や従来技術等）のみを検討し、「特許発明の貢献の程度」を評価している。しかしながら、元々の第 1 要件は「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」とあり、特許発明と対象製品等との関係によって充足性が判断される要件なのだから、特許発明側の事実のみで「特許発明の貢献の程度」を評価することは、元の第 1 要件とかけ離れすぎている。

特に、「特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合」には、それだけで実質的に均等侵害が否定され得るのであるから、なおさら受け入れがたい論理構成となるだろう。

このような事態を避けるためにも、「特許発明の貢献の程度」を「(対象製品等に対する)特許発明の貢献の程度」と理解すべきといえる。

8. まとめ

大合議判決が示す第 1 要件の判断手法は、従来の通説的な本質的部分である「特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分」に相違点がない場合であっても、「②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合」には、それだけで均等侵害を事実上否定し得るものである。したがって、大合議判決が導入した「特許発明の貢献の程度」は、従来の通説的な第 1 要件とは別に、新たな要

件を追加しているようにも思える。しかしながら、大合議判決が導入した「特許発明の貢献の程度」を新たな要件として理解すべきではないだろう。

最高裁判決が均等の要件に第 1 要件を加えた本来の趣旨は、第 3 要件の容易想到性の判断基準時を出願時から「対象製品等の製造等の時点」にしたことの不衡平を、第 2 要件だけでは解決することができないからにあった。大合議判決には必ずしもその意図はなかったかもしれないが、大合議判決が導入した「特許発明の貢献の程度」は、この第 1 要件の本来の趣旨を純化するものと理解することが可能であるし、またそのように理解すべきであろう。

第 3 要件の容易想到性の判断基準時を出願時から「対象製品等の製造等の時点」にしたことの顕著な問題点として、たとえ同一の対象製品等であっても、製造時等の時期により第 3 要件の充足判断が異なってしまうことが当初から指摘されていた。この問題は「特許発明の本質的部分」を出願時の確定事実から一義的に定まるものと理解したならば、決して解決することができない。

一方で、大合議判決が導入した「特許発明の貢献の程度」を「(対象製品等に対する)特許発明の貢献の程度」と理解するならば、「対象製品等の製造等の時点」までに起きた技術開発の動向を反映させることもでき、この不衡平を解決し得るはずだ。

大合議判決でも説かれるように「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」。したがって、対象製品等が、単に自然法則の問題として「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」としても、その技術的思想が明細書等に開示されていたものでないならば、これを「特許発明の貢献」と認めることはできない。これは、従来の裁判例でも採用されてきた見解と整合するものであり、いわば「特許発明の貢献」の初期値の問題であると考えることができる。

これに加え、明細書等に開示された技術的思想であっても、技術開発の動向によっては陳腐化し、その実質的価値が低下することもあり、そのような場合は、「(対象製品等に対する)特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価することを本稿では提言し

たい。

このように、「特許発明の貢献」の評価に際し、初期値としての明細書等における技術的思想の開示のみならず、その後の技術開発の動向に従う陳腐化も含むとすれば、技術水準の上昇に関する第1要件と第3要件との挙動が反対となり、第1要件が第3要件のバランスーとして機能するための条件を充たすことになる。

そもそも均等論が衡平の見地から権利者と第三者との間の権利関係を調整する理論であることに照らせば、「対象製品等の製造等の時点」までに起きた技術開発の動向を権利者と第三者とに衡平に反映する仕組みが、その要件の中に実現されているべきである。大合議判決が導入した「特許発明の貢献の程度」は、この仕組みを実現するための要件であると理解することが可能であり、そのように理解することで、最高裁判決が目指した「衡平の理念」が、その要件の上でも実現されることになるだろう。

注

- (1) 本件判決の判決文：13頁13行～14頁12行。
- (2) 本件判決の判決文：23頁2行～15行。
- (3) 本件判決の判決文：23頁17行～21行。
- (4) 本件判決の判決文：24頁19行～23行。
- (5) 大合議判決の判決文：50頁25行～51頁6行。
- (6) 設楽隆一「均等論」（日欧知的財産司法シンポジウム2016（2016年11月18日））でも、「特許発明の貢献の程度がそれほど大きくないと評価される場合には、特許請求の記載とはほぼ同義のもの（DOEはほぼなし）として認定される」と紹介されている（DOE：doctrine of equivalents）。
- (7) 調査官解説：144頁15行～145頁3行。
- (8) 調査官解説：142頁10行～14行。
- (9) 調査官解説：141頁17行～142頁3行。
- (10) 調査官解説：141頁2行～8行。
- (11) 調査官解説：126頁15行～17行。
- (12) 調査官解説：142頁15行～16行。
- (13) 調査官解説：143頁10行～12行。
- (14) 東京地判平成11年1月28日（平成8年（ワ）14828号）、東京地判平成12年8月31日（平成10年（ワ）第7865号）、東京地判平成13年1月30日（平成12年（ワ）第186号）、東京高判平成13年3月22日（平成12年（ネ）第4764号）、東京地判平成13年5月29日（平成12年（ワ）第12728号）、大阪高判平成13年12月4日（平成12年（ネ）第3891号）。
- (15) 平成27年度特許委員会第四部会「均等論に関する裁判例の傾向と対策」パテント Vol. 70 No. 1, 54頁～67頁（2017年）。
- (16) 調査官解説：144頁5行～7行。
- (17) 調査官解説：146頁17行～147頁1行。
- (18) 一般には、大合議判決が導入した「特許発明の貢献の程度」が大きいとは、調査官開設で述べられた「パイオニア発明」に対応していると理解されている。例えば、Law & Technology 72号, 66頁～76頁（2016年7月）を参照。
- (19) 製品M1自身が容易想到性を充足していないのだから、特許発明Pの貢献の程度も小さいと考えることもできるし、特許発明Pの貢献があったが故に非容易な代替製品の開発を行えたという状況も考えられる。いずれにせよ、製品M1に関しては、要件全体としての均等不成立は変わらない。
- (20) むしろ大合議判決が当事件判決を踏襲しているとも言える。
- (21) 田村善之「均等論における本質的部分の要件の意義（2・完）—均等論は「真の発明」を救済する制度か？—」知的財産法政策学研究22号55頁～85頁（2009年）。
- (22) 筆者が、第3要件の基準時を侵害時とした場合に製造等の時期によって結論が異なることの問題について初めて知ったのは、北海道大学サマーセミナー2014における、飯村敏明「特許権侵害訴訟のクレーム解釈と均等侵害」（2014年8月16日）の講演であった。もちろん、この講演の中では中空ゴルフクラブヘッド事件の解説も行われた。

（原稿受領2017.6.4）