

均等論適用のための第4要件, その意義と限界

会員 花田 健史

要 約

無限摺動用ボールスプライン軸受事件最高裁判決が示した均等要件のうち、第4要件（「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同出願時に容易に推考できたものではない」）については、これを適用する例が少なく、公知技術との関係を専ら検討するための要件として、十分に機能するものとなっていないおそれがある。

そこで、本稿は、第4要件における問題を概観し、第4要件を導き出した前提とその変化を踏まえながら、第4要件の意義を確認するとともに、第4要件の限界を明らかにすることを目的とする。

本稿の結論として、第4要件は、均等論の適用への途を切り拓いた点において意義を有するが、第4要件を導き出した前提に変更があり、また、その審理対象を「対象製品等」としていることから、公知技術との関係を専ら検討するための要件としての限界を有し、十分に機能するものとなっていないおそれがある。

目次

I 序論

- 1 平成10年最高裁判決
- 2 問題の所在
- 3 本稿の目的

II 本論

- 1 第4要件における問題
 - (1) 適用範囲の在り方
 - (2) 立証責任の分配の在り方
 - (3) 審理対象の特定
 - ア 対象製品等の特定の在り方
 - イ 仮想クレームの特定の在り方
 - ウ 小括
 - (4) まとめ
- 2 第4要件の前提とその変更
 - (1) 第4要件の前提
 - (2) 第二の前提とその変更
 - (3) 第一の前提とその変更
 - ア 当時の実務慣行
 - イ 実務慣行の見直し
 - (4) 小括
- 3 第4要件の意義とその限界
 - (1) 第4要件の意義
 - (2) 前提の変更の影響
 - (3) 第4要件の限界
 - ア 事前の検討
 - イ 仮想例とその検討
 - ウ 小括

III 結論

I 序論

本稿は、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〔無限摺動用ボールスプライン軸受〕（以下「平成10年最高裁判決」という。）が示した均等論を適用するための要件（以下「均等要件」という。）のうち、「(4)」以下に掲げる要件（以下「第4要件」といい、その他の均等要件についてもこの例による。）に関するものである。

1 平成10年最高裁判決

平成10年最高裁判決は、第4要件を次のとおりのものとして示すとともに、

（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、

その理由について、次のとおり示した上で⁽¹⁾、

（三）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ったはずのものであるから(特許法二九条参照)、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、

原審⁽²⁾の確定した事実関係に基づいて、次のとおり判断し、

本件では、……、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と異なる部分が存するところ、原審は、……、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、……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、……、特許法の解釈適用を誤ったものというほかはない。

原判決を破棄し、事件を原審に差し戻した。

(以下、特許発明の特許出願時における公知技術を「公知技術」といい、当業者が公知技術から同出願時に容易に推考できたものと併せて単に「公知技術等」という。)

2 問題の所在

平成10年最高裁判決の判決理由のうち、第4要件についての部分は、判決主文を導き出したものとして、核心部分をなすものである⁽³⁾。

しかしながら、均等論を適用するか否かが争われた場合において、均等論を適用しない、との結論を導き出すに当たって、第4要件を満たさないことを理由とする(以下「第4要件を適用する」といい、その他の均等要件についてもこの例による。)例は、他の均等要件を適用する例に比して少ない、との報告がある⁽⁴⁾。

その理由として、第4要件を適用することに代えて、第1要件を適用することが行われている、との指摘のほか⁽⁵⁾、第4要件を適用することに代えて、第5要件を適用することが行われている、との指摘がある⁽⁶⁾。

いずれにしても、第4要件が、公知技術との関係を専ら検討するための要件として、十分に機能するものとなっていないおそれがある。

3 本稿の目的

そこで、本稿は、第4要件における問題を概観し、第4要件を導き出した前提とその変化を踏まえながら、第4要件の意義を確認するとともに、第4要件の限界を明らかにすることを目的とする。

II 本論

1 第4要件における問題

第4要件を基礎付ける考え方を巡っては、「自由技術の抗弁」とする説⁽⁷⁾と、「仮想クレームの考え方」とする説⁽⁸⁾とに分かれており⁽⁹⁾、その審理の在り方を巡っても、いずれの説を採用するかに応じて、やはり説が分かれている⁽¹⁰⁾。

すなわち、第4要件についての審理の在り方には、明らかでない点がある⁽¹¹⁾。

そこで、本稿は、第4要件を巡る説に対立があった理由として、第一に、適用範囲の在り方の問題があり、第二に、主張立証責任の分配の在り方の問題があり、第三に、審理対象の特定の在り方の問題があった、とした上で、問題ごとに説を整理する。

(1) 適用範囲の在り方

第4要件を巡る説に対立があった理由の第一点は、その適用される範囲を問題とするものであった。

というのも、仮に第4要件が仮想クレームの考え方であるとすれば、その適用は均等論が適用される範囲に限られるのに対し、仮に第4要件が自由技術の抗弁であるとすれば、この限りでない。

ここで、自由技術の抗弁については、次のとおりの解説がある⁽¹²⁾。

公知技術の除外は、侵害訴訟一般についての理論である「自由技術の抗弁」との関係で、論ぜられることがある。自由技術の抗弁(「公知技術の抗弁」又は「自由な技術水準の抗弁」とも呼ばれる。)とは、侵害訴訟の対象となっている被告製品ないし被告方法が当該特許の出願当時の公知技術であるか、又はそれから容易に推考し得る技術であることが証明されたときには、特許権侵害の成立を否定するという説である。

すなわち、仮に第4要件が自由技術の抗弁であるとすれば、自由技術の抗弁の考え方を、平成10年最高

裁判決によって認められたものとして, 均等論が適用される範囲に限らず, 対象製品等一般についても適用することができる, と解する余地が生じる⁽¹³⁾。

しかしながら, 第4要件の問題として捉える限り, 自由技術の抗弁を対象製品等一般に適用できるか否かを検討する実益は少なく, 仮に第4要件が自由技術の抗弁であったとしても, 「均等論が適用される範囲における自由技術の抗弁」として解すれば足りる⁽¹⁴⁾。

その上で, このような適用範囲を巡る対立に代えて, 立証責任の分配の在り方を巡る対立と審理対象の特定⁽¹⁵⁾の在り方を巡る対立とを要素とするものとして, 問題を捉え直すことも可能であろう。

なお, 第4要件における主張責任の分配の在り方については, 主張責任の所在と立証責任の所在とが一致せず分離する, とする説⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾もあるところ, 論点を絞るために, 本稿における検討の対象としない。

(2) 立証責任の分配の在り方

第4要件を巡る説に対立があった理由の第二点は, 立証責任の分配の在り方を問題とするものであった。

というのも, 仮に第4要件が自由技術の抗弁であるとするれば, その立証責任は相手方にあるのに対し, 仮に第4要件が仮想クレームの考え方であるとするれば, その立証責任は権利者にある⁽¹⁷⁾。

しかしながら, そもそも第4要件における立証責任の分配の在り方は, 第4要件が自由技術の抗弁であるのか, 又は仮想クレームの考え方であるのかに応じて, 直ちに導き出すことができるものなのであろうか。

そこで, 差し当たり, 第4要件における立証責任の分配の在り方については, 説を整理することに留める。

すなわち, 第4要件の立証責任については, 相手方にあるとする説⁽¹⁸⁾と, 権利者にあるとする説⁽¹⁹⁾と, に分かれている⁽²⁰⁾。

(3) 審理対象の特定⁽¹⁵⁾の在り方

第4要件を巡る説に対立があった理由の第三点は, 審理対象の特定⁽¹⁵⁾の在り方を問題とするものであった。

というのも, 仮に第4要件が自由技術の抗弁であるとするれば, その審理対象は対象製品等となるのに対し, 仮に第4要件が仮想クレームの考え方であるとするれば, その審理対象は仮想クレームとなる。

とはいえ, 第4要件における審理対象が対象製品等であるのか, 又は仮想クレームであるのかが定まった

としても, 直ちに第4要件の審理対象の特定⁽¹⁵⁾の在り方が定まるとは限らないことは, 次のとおりである。

ア 対象製品等の特定⁽¹⁵⁾の在り方

仮に第4要件が自由技術の抗弁であるとした場合において, 審理の対象となるのは, 対象製品等である。

ここで, 請求原因事実としての対象製品等の特定⁽¹⁵⁾については, 次のとおりの提言がある⁽²¹⁾。

現在の侵害行為の差止めを求める場合, また, これと併せて将来の侵害行為の予防を求める場合にあっては, 訴状において, 請求原因事実として, 被告製品の構造・組成を, 図面及び説明文を用いて具体的に記載しなければならない。

被告製品の構造・組成は, クレームの引き写しや, 評価的・機能的文言を用いた抽象的な内容のものではなく, 当該製品の具体的な構造・組成を記載しなければならない。構造等の詳しさの程度としては, 明細書における実施例の記載が参考となる。

この提言によれば, 対象製品等は, 請求原因事実として, 明細書における実施例の記載と同程度の詳しさをもって, 具体的に特定されるもの(以下「具体的な対象製品等の構成」又は単に「対象製品等の構成」という。)である。

以上を前提として, 第4要件における対象製品等をどのように特定するかを巡っては, 次のとおり, 説が分かれている。

第一に, 特許請求の範囲の記載から独立したもの, とする説(以下「独立説」という。)がある⁽²²⁾。

第二に, 対象製品等の構成のうち, 特許請求の範囲に記載された構成に対応する部分を抽出したもの, とする説(以下「抽出説」という。)がある⁽²³⁾⁽²⁴⁾。

独立説と抽出説とを対比すると, 独立説は, 特許請求の範囲に記載された構成に対応する部分以外の部分も特定されるのに対し, 抽出説は, 特許請求の範囲に記載された構成に対応する部分のみが特定される点において, 相違する。

例えば, 特許請求の範囲に記載された構成が [A * B * c1] であり, 対象製品等の構成が [a1 * b2 * c2 * d2] である場合において, 第4要件における対象製品等は, 独立説によれば, [a1 * b2 * c2 * d2] として特定されるのに対し, 抽出説によれば,

[a1 * b2 * c2] として特定されることになる。

そして、このような相違に応じて、特許請求の範囲について訂正があった場合において、独立説では訂正が結論に影響を及ぼさないのに対し、抽出説では訂正が結論に影響を及ぼす可能性がある、との結果の相違を生じる⁽²⁵⁾。例えば、特許発明 [A * B * c1] に [D] を直列的付加して [A * B * c1 * D] に減縮する訂正があった場合において、抽出説では、対象製品等が [a1 * b2 * c2] から [a1 * b2 * c2 * d2] となる結果、訂正前と訂正後とで結論が異なり得る。

また、ある請求項とその記載を引用する他の請求項との間の関係についても、同様である。

さらに、技術の進歩に伴い対象製品等が発展形態となっている場合において、第4要件を満たすとされるおそれは、対象製品等の特定が具体的になればなる程、より具体的になろう⁽²⁶⁾。

イ 仮想クレームの特定の在り方

仮に第4要件が仮想クレームの考え方であるとした場合において、審理の対象となるのは、仮想クレームである。

ここで、仮想クレーム及びその考え方については、次のとおりの解説がある⁽²⁷⁾。

……、米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) の一九九〇年五月二三日のウィルソン・スポーツグッズ事件判決においては、「仮想クレーム」(hypothetical claim) なる解釈手法が明らかにされている。この点について、同判決は、「現クレームに近似し、侵害態様をその文言上に含み、かつ、公知技術を超えて特許性を備えたクレームの立証に失敗した特許権者には、当該侵害態様を含む均等を認めることはできない。」と判示する。これは、侵害訴訟の裁判所において、仮に侵害態様がクレームに属するとした場合、当該侵害態様を含んだ上位の構成としてどのようなクレームが構成されねばならないかという観点から仮定的なクレームを作成し、この仮定的クレームを特許出願時における公知技術と対比した場合に、侵害態様のみならず公知技術をも包含することとなるときには、この「仮想クレーム」は特許要件を欠くことになるが、その場合には均等は成立しないと解するという解釈手法である。

しかしながら、「仮に侵害態様がクレームに属する」とした場合、当該侵害態様を含んだ上位の構成としてどのようなクレームが構成されなければならないかという観点から仮定的なクレームを作成⁽²⁸⁾するとして、仮想クレームについては、「現クレームに近似し」、かつ、「侵害態様をその文言上に含」むことのほか、更にどのようなものであることを要するかが明らかでないため、その特定の在り方についても、次のとおり、説が分かれている。

第一に、特許請求の範囲に記載された構成のうち、対象製品等の構成と異なる部分を、当該対象製品等の構成に置換したものである、とする説（以下「置換説」という。）がある⁽²⁸⁾。

第二に、対象製品等の構成のほか、特許請求の範囲に記載された構成を包含するものである、とする説（以下「包含説」という。）がある⁽²⁹⁾。

置換説と包含説とを対比すると、対象製品等の構成を含む点で一致するが、置換説は、特許請求の範囲に記載された構成を含まないのに対し、包含説は、特許請求の範囲に記載された構成を含む点において、相違する。

例えば、特許請求の範囲に記載された構成が [A * B * c1] であり、対象製品等の構成が [a1 * b2 * c2 * d2] であり、[c1] 及び [c2] を包含する上位概念として [C] を観念することができる場合において、仮想クレームは、置換説によれば、[A * B * c2] として特定されるのに対し、包含説によれば、例えば、[A * B * C] として特定されることになる。

そして、このような相違に応じて、仮想クレームが特許要件を満たすか否かの判断において、例えば、[A * B * c3] が容易に推考できるものであることが立証されたとき（ここで、[c3] は、[c1] 又は [c2] のいずれにも該当しないが、[C] に包含されるものである。）、仮想クレームは、包含説によれば、容易に推考できたものとなるのに対し、置換説によれば、容易に推考できたものとは直ちにならない、との結果の相違を生じる。

ウ 小括

以上のとおり、第4要件を仮想クレームの考え方と解しても、これを自由技術の抗弁であると解しても、審理対象の特定の在り方について、説が分かれることになる。

したがって、立証責任の分配の在り方における場合

と同様に, 第4要件における審理対象の特定の内り方もまた, 第4要件が自由技術の抗弁であるのか, 又は仮想クレームの考え方であるのかに応じては, 直ちに導き出すことはできない。

むしろ, 第4要件がいずれであるのかから離れて, 対象製品等の特定における詳しさの程度の観点から, 問題を整理することができよう。

例えば, 対象製品等の構成のうち, 特許請求の範囲に記載された構成と一致する部分について, 特許請求の範囲に記載された構成と同程度の詳しさをもって, すなわち, 抽象的に特定されるべきである, とする説がある⁽³⁰⁾。そして, この説を抽出説に適用したものは, 置換説と変わらないものとなる。

そこで, 対象製品等の特定における詳しさの程度の観点から, 各説を, 抽象的なものから具体的なものの順に並べると, 包含説, 置換説, 抽出説, 独立説, となる。

これらのうち, 訂正の影響を受けるのは, 包含説, 置換説, 抽出説であり, 訂正の影響を受けないのは, 独立説のみとなる。もっとも, 包含説, 置換説, 抽出説であっても, 訂正の内容と対象製品等の構成との間の関係次第では, 結果として, 訂正の影響を受けないこともあろう。

また, ある請求項とその記載を引用する他の請求項との間の関係についても, 同様である。

さらに, 対象製品等の構成のうち, 特許請求の範囲に記載された構成と一致する部分に改良があった場合において, 改良の影響を受けるのは, 抽出説, 独立説

であり, 改良の影響を受けないのは, 包含説, 置換説である。

なお, 対象製品等の構成のうち, 特許請求の範囲に記載された構成と相違する部分に改良があった場合において, その改良がいわゆる出願後同効材に係るものであるときは, 第4要件を満たすため, その他の均等要件, 特に第3要件が争点となろう。

(4) まとめ

第4要件についての審理の内り方を巡る説に関し, 立証責任の分配の内り方と審理対象の特定の内り方の観点からまとめると, 次の表1のとおりである。

以上のとおり, 第4要件についての審理の内り方において, 立証責任の分配の内り方と審理対象の特定の内り方とを巡って説が分かれており, 明らかでない点がある, との問題がある。

2 第4要件の前提とその変更

それでは, なぜ, 第4要件は, 以上のような問題を含むものとして示されたのであろうか。

(1) 第4要件の前提

第4要件が平成10年最高裁判決によって示されたとおりの要件とされた理由については, 次のとおりの解説がある⁽³⁷⁾。

本判決が, 均等成立の(4)の要件として挙げた内容は, 右のような「仮想クレーム」の考え方

表1 第4要件の審理の内り方の類型

類型	特許請求の範囲に記載された構成	対象製品の構成	立証責任
	[A * B * c1]	[a1 * b2 * c2 * d2]	
審理対象の特定の内り方			
1 ⁽³¹⁾	[包含説]	[A * B * C]	権利者
2			相手方
3 ⁽³²⁾	[置換説]	[A * B * c2]	権利者
4 ⁽³³⁾			相手方
5	[抽出説]	[a1 * b2 * c2]	権利者
6 ⁽³⁴⁾			相手方
7 ⁽³⁵⁾	[独立説]	[a1 * b2 * c2 * d2]	権利者
8 ⁽³⁶⁾			相手方

を採り入れたものと解される。

本判決は、ウィルソン・スポーツグッズ事件CAFC判決のように、対象製品等を包含した仮想クレームについて特許性の審査を行う判断手法を明確に提示せず、「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、」と判示しているが、これは、一つには、実務上、訴訟の場において仮想クレームを作成することは新たな争点を生じさせることになるだけであり、端的に対象製品等が公知技術との関係で新規性、進歩性を欠くものであるかどうかを判断するとした方が簡明であるためであり、また他方では、米国においては、一般に侵害訴訟の裁判所は特許無効の判断をすることができるものとされることから、均等の判断に際しても当然仮想クレームの新規性、進歩性の判断をなし得るものとされるのに対して、我が国においては、侵害訴訟において裁判所が特許無効の判断をすることについて否定的見解が支配的であったことから、仮想クレームの特許性の判断という、まさに抽象的クレームの特許性の審査を侵害裁判所で行うとの手法を明示することに躊躇があったためと、推測することができる。

この解説によれば、第4要件は、「『仮想クレーム』の考え方を取り入れたもの」であるが、その審理対象を「仮想クレーム」とせず、「対象製品等」としたものとされる。

そして、第4要件がそのようなものとされたのは、次の二つの理由があったとする。

第一に、「端的に対象製品等が公知技術との関係で新規性、進歩性を欠くものであるかどうかを判断するとした方が簡明である」との理由（以下「**第一の理由**」という。）である⁽³⁸⁾。

第二に、「仮想クレームの特許性の判断……を侵害裁判所で行うとの手法を明示することに躊躇があった」との理由（以下「**第二の理由**」という。）である。

その上で、第一の理由と第二の理由とを導き出した前提として、それぞれ次の二つがあるとする。

第一に、第一の理由に対するものとして、「実務上、訴訟の場において仮想クレームを作成することは新たな争点を生じさせる」との前提（以下「**第一の前提**」

という。）である。

第二に、第二の理由に対するものとして、「我が国においては、侵害訴訟において裁判所が特許無効の判断をすることについて否定的見解が支配的であった」との前提（以下「**第二の前提**」という。）である。

そこで、まず、第二の前提について、次に、第一の前提について、それぞれ検討する。

（2）第二の前提とその変更

第二の前提、すなわち、「我が国においては、侵害訴訟において裁判所が特許無効の判断をすることについて否定的見解が支配的であった」とは、平成10年最高裁判決の言い渡された当時においては、大審院の判例として、例えば、大審院明治36年（れ）第2662号同37年9月15日判決・刑録10輯1679頁があり、次のとおり判示していたことをいう、とされる⁽³⁹⁾。

……特許局ノ付與シタル特許ハ特許局ノ審決ヲ以テ其無効ヲ宣告セサル限りハ……通常裁判所ニ於テ特許ノ當否其效力ノ有無ヲ判断スルコトヲ得サルモノト解釋スルヲ相當ナリトス。

もっとも、この大審院の判例も、平成10年最高裁判決が言い渡されてから約二年後、最高裁平成10年（オ）第364号同12年4月11日第三小法廷判決・民集第54巻4号1368頁〔半導体装置〕（以下「平成12年最高裁判決」という。）によって、次のとおり変更される⁽⁴⁰⁾。

……、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができる⁽³⁹⁾と解すべきであ[る]……。大審院明治三六年（れ）第二六六二号同三七年九月一五日判決・刑録一〇輯一六七九頁、……その他右見解と異なる大審院判例は、以上と抵触する限度において、いずれもこれを変更すべきである。

さらに、平成12年最高裁判決を受けて、平成16年の特許法の一部改正により、特許法104条の3の規定が新設され、平成17年4月1日に施行される⁽⁴¹⁾。

そうすると、平成12年4月11日以後か、遅くとも

平成17年4月1日以後にあっては, 平成10年最高裁判決が第4要件を示した前提のうち, 第二の前提は, もはや存在しないものと考えられる。

(3) 第一の前提とその変更

第一の前提, すなわち, 「実務上, 訴訟の場において仮想クレームを作成することは新たな争点を生じさせる」とは, どのようなことをいうのかについては, 必ずしも明らかでない。

というのも, 平成10年最高裁判決が新たな争点である第4要件を示したものであるならば⁽⁴²⁾, このことに応じて新たな争点が生じたとしても, 直ちに問題とならないはずである。

そこで, 第一の前提の意味するところを検討すると, 次のとおりである。

ア 当時の実務慣行

平成10年最高裁判決が言い渡された当時における対象製品等の特定の在り方については, 次のとおりの説明がある⁽⁴³⁾。

平成10年頃までの裁判実務では, 原告は, 訴状末尾に添付した「被告製品目録」(……以下, 単に「目録」という。)において, 被告製品の構成を文章で表現し, これを差止請求の請求の趣旨における被告製品の特定に用いると同時に請求原因事実にも利用するということが, 一般的に行われてた(……)。

原告は, 目録を作成するに当たり, 明細書の特許請求の範囲の記載との対比することにより被告製品が特許発明の技術的範囲に属するとの結論を導くために必要な限度で, 被告製品の構成上の特徴を記載するものであるが, この場合においては, 被告製品の構成のうち特許請求の範囲と対応する部分のみを目録に記載して他の部分を省略したり, 被告製品の具体的構成を超えて抽象化し, あるいは上位概念化により特定することが行われていた。

この説明によれば, 平成10年最高裁判決の言渡し当時においては, 対象製品等は, 「被告製品の構成のうち特許請求の範囲と対応する部分のみを目録に記載して他の部分を省略した」もの, すなわち, 抽出説に従って特定されるものであり, 「被告製品の具体的構

成を超えて抽象化し, あるいは上位概念化により特定」したもの, すなわち, 置換説に従って特定されるものであったことが伺える。

これを要するに, 当時, 対象製品等は, 「事実上の仮想クレーム」として特定されるものであった⁽⁴⁴⁾。

以上を踏まえて, 第一の前提の意義を検討すると, 平成10年最高裁判決の言渡し当時においては, 対象製品等が「事実上の仮想クレーム」として特定されていたとの事情があったことから, これをそのまま審理対象とすることにより, 事実上, 仮想クレームの考え方を取り入れることができたため, 「実務上, 訴訟の場において仮想クレームを作成することは新たな争点を生じさせる」に過ぎない, とされたものと解される。

イ 実務慣行の見直し

もっとも, このような対象製品等の特定の在り方も, 平成10年最高裁判決の言渡しがあった頃から, 次のとおりの見直しが行われる⁽⁴⁵⁾。

……, 従来の実務慣行について見直しを行った結果, 平成10年頃から, 東京地裁知的財産権部を中心に, 差止請求訴訟においては, 請求の趣旨において製造販売等の差止めを求める被告製品を, 商品名・型式番号によって特定すれば足り, 請求原因事実として, その具体的な構成を主張するという方法が提唱され(東京地方裁判所知的財産権訴訟検討委員会「知的財産権侵害訴訟の運営に関する提言」判タ1042号7頁[平成12年発行], ……), 現在の裁判実務においては, ほとんどの事件において, このような取扱いがされるに至っている。

なお, この実務慣行の見直し後における対象製品等の特定の在り方は, 上記「1(3)ア 対象製品等の特定の在り方」のとおりである。

そうすると, この実務慣行の見直し後においては, 平成10年最高裁判決が第4要件を示した前提のうち, 第一の前提も, もはや存在しないものと考えられる。

(4) 小括

第4要件の前提とその変更をまとめると, 次の表2のとおりである。

3 第4要件の意義とその限界

以上を踏まえながら、第4要件の意義とその限界について、以下、検討する。

(1) 第4要件の意義

第4要件は、仮想クレームの考え方を取り入れるに当たり、当時、対象製品等が「事実上の仮想クレーム」として特定されていたことを前提として、審理対象を「対象製品等」とすることによって、侵害訴訟を審理する裁判所は特許無効の判断をすることはできないとされていた中であっても、均等論を適用する途を切り拓いた点において、極めて重要な歴史的意義を有するものである。

(2) 前提の変更の影響

しかしながら、平成10年最高裁判決が第4要件を示した前提は、その後まもなく変更され、もはや存在しない。

それでは、前提の変更は、第4要件の解釈に対し、どのような影響をもたらすのであろうか。

まず、第二の前提が存在しなくなった結果として、第二の理由も存在しなくなったことから、第4要件において、仮想クレームの考え方をそのまま取り入れることを妨げていた理由もまた、存在しなくなったものと考えられる。

次に、第一の前提が存在しなくなった結果として、

第一の理由との間において、新たな問題が生じたことが伺える。

すなわち、請求原因事実としての対象製品等の特定の在り方が「事実上の仮想クレーム」から「具体的な対象製品等の構成」に変更されたことに伴い、「端的に対象製品等が公知技術との関係で新規性、進歩性を欠くものであるかどうかを判断する」とした方が簡明である」ということができなくなった結果、第4要件についての審理の前提として、仮想クレームを作成する必要が現に生じたものと考えられる。

しかしながら、第一の前提及び第一の理由がもはや存在しなくなったにもかかわらず、平成10年最高裁判決が第4要件における審理対象を「対象製品等」と判示する限り、「対象製品等」の特定の在り方の範囲内においてではあるが、これをより妥当なものに解釈する必要が生じたものとも考えられる⁽⁴⁶⁾。

ここで、第4要件において仮想クレームの考え方をそのまま取り入れることを妨げていた理由も、上記のとおり、もはや存在しなくなったことから、第4要件における「対象製品等」を仮想クレームに類するものとして解釈することもまた、妨げられないはずである。

それでは、第4要件における「対象製品等」を妥当なものに解釈しさえすれば、第4要件は、公知技術との関係を専ら検討するための要件として、十分に機能するものとなるのであろうか。

表2 第4要件の前提とその変更

西暦	平成	特許無効判断の可否	均等論適用の可否	対象製品等の特定
～ 1997	～ 9	特許無効を判断できない	均等論を適用できない	事実上の仮想クレーム
1998	10		平成10年最高裁判決	実務慣行の見直し [平成10年～同12年頃]
1999	11	平成12年最高裁判決 ～ 特許法104条の3施行 [平成12年～同17年]	均等論を適用できる	
2000	12			
2001	13			
2002	14			
2003	15			
2004	16	特許無効を判断できる		
2005	17			
2006 ～ 現在	18 ～ 現在			

(3) 第4要件の限界

ところで, 第1要件の審理の前提となる特許発明の本質的部分を認定するに当たり, 明細書に記載されていない公知技術を参酌することと, 第4要件及び特許要件との間の関係について, 次のような指摘がある⁽⁴⁷⁾。

明細書外の公知技術に関しては, 第4要件の問題と位置づけるべきとの考え方もあるが, 客観的な公知技術に照らせば特許発明の進歩性の幅が非常に少ない場合であっても, 対象製品等全体の出願時の容易推考性や無効の抗弁までは認められないという場合には, 適切な解決が図れないおそれもある。

この指摘によれば, 特許発明が特許要件を満たし, かつ, 第4要件を満たすにもかかわらず, 均等論を適用することが, 「客観的な公知技術」との関係において, 「適切な解決」とならない場合がある, とされる。

これはどのような場合をいうのであろうか。また, 第4要件における「対象製品等」について妥当な解釈を採用した場合であっても, 同様であろうか。

ア 事前の検討

そこで, この論点について検討するに当たり, その前提となる第4要件における「対象製品等」の妥当な解釈として, 包含説, 置換説, 抽出説, 独立説のうち, いずれを採用すべきかについて, 予め検討する。

まず, そもそも平成10年最高裁判決は, その事件について, 「上告人製品」は公知技術等であるから, 第4要件を満たさない, と判断したのではなく⁽⁴⁸⁾, 一般論としても, 第4要件についての審理の在り方を具体的に示すものではなかった⁽⁴⁹⁾。

そうすると, 第4要件にいう「対象製品等」の意義については, 第4要件の理由に照らして解釈する余地があるといえるところ, この点について検討すると, 次のとおりである。

侵害訴訟において争われる点は, 特許発明の技術的範囲に「対象製品等」が属するか否かであるところ, 第4要件における「対象製品等」もまた同様のものであるから, 文理上, 包含説を採用することはできない。また, 抽出説や独立説も, 第4要件の理由, ひいては「特許性再審査の要件」⁽⁵⁰⁾の観点からすると, 必要であっても, 十分ではなく, やはり採用できない。

そうすると, 残るのは置換説となるところ, もはや

仮想クレームの考え方を取り入れることを妨げていた理由が存在しないことも, 上記のとおりである。

したがって, 以下に行う検討においては, 置換説を妥当な解釈として採用する。

イ 仮想例とその検討

その上で, 次のような場合について,

- i 特許発明と対象製品等との一致部分に係る構成が, 公知技術等であり,
- ii 特許発明が, 対象製品等との相違部分に係る構成の存在をもって, 特許要件を満たし, かつ,
- iii 対象製品等が, 特許発明との相違部分に係る構成の存在をもって, 第4要件を満たす場合。

次のような仮想例⁽⁵¹⁾を通じて, 検討する。

(ア) 仮想例

すなわち,

- ・特許発明⁽⁵²⁾が $[A * B * c1]$ であり,
- ・対象製品⁽⁵³⁾が $[a1 * b2 * c2 * d2]$ であり,
- ・主たる公知技術が $[A * B]$ であり,
- ・ $[c1]$ と $[c2]$ とが公知技術ではなく,
- ・ $[c3]$ と $[c4]$ とが公知技術であり,
- ・ $[c1]$ から $[c4]$ までを包含する上位概念 $[C]$ を観念することができる, との例である。

ここで, $[a1]$ が $[A]$ であり, $[b2]$ が $[B]$ であることに当事者間に争いはないため, 対象製品は, 置換説に従って, $[A * B * c2]$ と特定されるものとする。

なお, 特許に係る明細書の発明の詳細な説明には $[A * B * c1 * d1]$ が記載されているところ, $[D]$ のうち, $[d1]$ は公知技術であるが, $[d2]$ は公知技術ではない。また, $[C]$ も公知技術であるが, $[C]$ には包含されないものとする。

そして, 各アルファベット文字が示す構成は, 次の表3のとおりとする。

特許発明と対象製品とを対比すると, $[A * B * C]$ である点において一致し, $[C]$ に関し, 特許発明は $[c1]$ であるのに対し, 対象製品は $[c2]$ である点において相違する。

また, 特許発明と主たる公知技術とを対比すると, $[A * B]$ である点において一致し, 特許発明は $[c1]$ を備えるのに対し, 主たる公知技術は $[c1]$ を備えない点において相違する。

さらに, 対象製品と主たる公知技術とを対比すると, $[A * B]$ である点において一致し, 対象製品は

表3 文字, 構成, 公知資料の対応関係

文字	構成	公知資料
・A	トルク伝達用ボールの円周方向循環 ⁽⁵⁴⁾	乙2
・B	複列タイプのアンギュラコンタクト構造 ⁽⁵⁵⁾	
・C	保持器 ⁽⁵⁶⁾	—
・・c1	一体構造の保持器であって, 薄肉部を有するもの ⁽⁵⁷⁾	
・・c2	分割構造の保持器であって, 外筒の突堤と組み合わせるもの ⁽⁵⁸⁾	
・・c3	一体構造の保持器であって, 薄肉部を有しないもの ⁽⁵⁹⁾	
・・c4	分割構造の保持器であって, 外筒の突堤と組み合わせないもの ⁽⁶⁰⁾	甲10
・C'	ボールの保持手段であって, 外筒の突堤と組み合わせるもの ⁽⁶¹⁾	甲11
・D	ボール方向変換路	甲10
・・d1	一体構造の保持器に形成された環状溝 ⁽⁶²⁾	
・・d2	分割構造の保持器からなる方向変換路 ⁽⁶³⁾	

[c2] を備えるのに対し, 主たる公知技術は [c2] を備えない点において相違する。

以上をまとめると, 次の表4のとおりである。

ここで, [A * B] を主たる公知技術とし, これにおいて [c3] を従たる公知技術として適用し, また, この適用した [c3] に代えて [c4] を従たる公知技術として更に適用することは, いずれも当業者が容易に想到 (推考) することができるものとする⁽⁶⁴⁾。

なお, 第2要件, 第3要件及び第5要件のいずれも満たし, 第1要件については考慮しないものとする。

(イ) 検討

このとき, 特許発明と対象製品との一致部分に係る構成 [A * B * C] は, 主たる公知技術 [A * B] において従たる公知技術 [c3] 又は [c4] のいずれかを適用することによって, 当業者が容易に想到 (推考) することができることとなる (上記 i)。

これに対して, 特許発明の構成 [A * B * c1] は, 主たる公知技術 [A * B] において従たる公知技術 [c3] を適用したとしても, 相違点に係る特許発明の

構成 [c1] を想到することができないから, 容易想到ではなく, 特許要件を満たすことになる (上記 ii)。

これと同様に, 対象製品 [A * B * c2] も, 主たる公知技術 [A * B] において従たる公知技術 [c4] を適用したとしても, 相違点に係る対象製品の構成 [c2] を推考することができないから, 容易推考ではなく, 第4要件も満たすこととなる (上記 iii)。

そうすると, 特許発明が特許要件を満たし, かつ, 第2要件から第5要件までも満たすこととなるため, 第1要件を満たす限りにおいて, 対象製品について, 均等論が適用されることになる。

しかしながら, 特許発明と対象製品等との一致部分に係る構成が公知技術等と評価される場合にあっては, 公知技術との関係において, 直ちに均等論を適用すべきでない。

なぜなら, 対象製品等は, 特許発明と一致する部分の限りにおいて, 特許発明の課題解決原理を利用するものであるところ, 特許発明の課題解決原理のうち, 対象製品等において利用されている部分が公知技術等

表4 公知技術, 特許発明, 対象製品の対比

		主たる公知技術 [A * B]		対象製品 (置換説) [A * B * c2]	
主たる公知技術 [A * B]	一致部分	—		[A * B]	
	相違部分	—		¬ [c2]	[c2]
特許発明 [A * B * c1]	一致部分	[A * B]		[A * B * C]	
	相違部分	[c1]	¬ [c1]	[c1]	[c2]

に属するときは, 特許発明特有の課題解決原理を利用するものとはいえないため, 特許発明と実質的に同一なものとして評価することはできないからである。

例えば, 特許発明のように [A * B] と [c1] とを組み合わせることと, 対象製品のように [A * B] と [c2] とを組み合わせることとは, [A * B] と [C] とを組み合わせる点において一致するところ, これらの一致部分に係る構成 [A * B * C] が公知技術等に属する場合にあっては, [c1] と [c2] とが共通して備える構造又は特性であって, 他の [C] が備えないものとしての中位概念 [cX] を同一の課題解決原理の範囲内において観念することができることを除き, 特許発明 [A * B * c1] と対象製品 [A * B * c2] とは, 課題解決原理を互いに異にするものとして, 別個のものとして評価されるべきである⁽⁶⁵⁾。

しかしながら, 第4要件は, あくまで審理対象を「対象製品等」としており, 特許発明と対象製品等との一致部分に係る構成の容易推考性だけでなく, 特許

発明と対象製品等との相違部分に係る構成も含めた, 対象製品等全体の容易推考性を立証することを要するとしているところ, 第3要件における判断基準時が, 特許発明の特許出願時ではなく, 対象製品等の製造等の時点であることも考慮すると, 公知技術との関係において均等論を直ちに適用すべきでない場合であるにもかかわらず, 第4要件を適用することができないとき, が存在する⁽⁶⁶⁾。

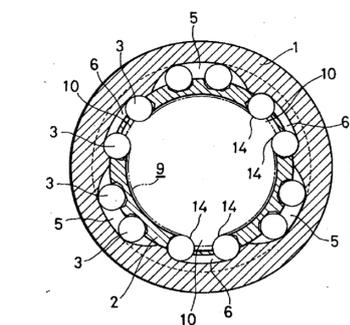
なお, 仮に [c2] が公知技術である場合であっても, 第4要件における「対象製品等」の解釈として独立説を採用する限り, 対象製品における [d2] の存在をもって第4要件を満たすから, 同様の結論となる。

ウ 小括

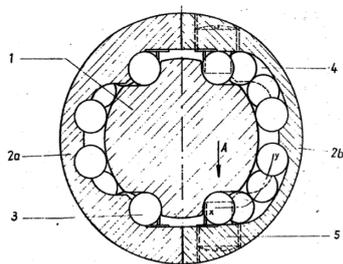
以上のとおり, 第4要件には, 公知技術との関係において均等論を直ちに適用すべきでない場合であるにもかかわらず, これを適用することができないときがある点において, 公知技術との関係を専ら検討するための要件としての限界がある。また, このことは,

(参考資料)

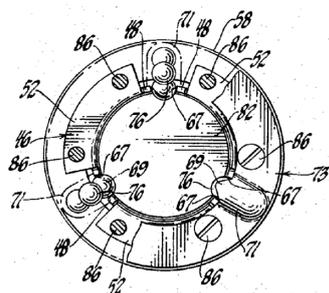
特許発明



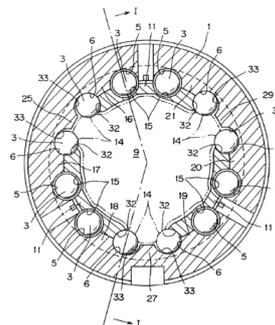
乙2



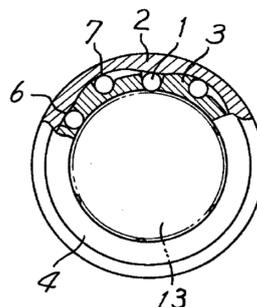
甲13



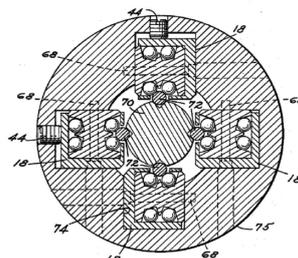
対象製品



甲10



甲11



第4要件における「対象製品等」の解釈として置換説を採用した場合であっても、同様である⁽⁶⁷⁾。

Ⅲ 結論

第4要件は、均等論の適用への途を切り拓いた点において意義を有するが、第4要件を導き出した前提に変更があり、また、その審理対象を「対象製品等」としていることから、公知技術との関係を専ら検討するための要件としての限界を有し、十分に機能するものとなっていないおそれがある。

以上⁽⁶⁸⁾

(注)

- (1) 三村量一「判例解説」法曹会編『最高裁判所判例解説民事篇平成10年度(上)』(法曹会, 2001) 149頁。
- (2) 東京高裁平成3年(ネ)第1627号同6年2月3日判決・知的裁集26巻1号34頁。なお、原判決の認定事実に即して第4要件の必要性を具体的に強調するものとして、牧野利秋『特許発明の技術的範囲確定の問題点』齊藤博=牧野利秋編『裁判実務大系第27巻知的財産関係訴訟法』(青林書院, 1997) 446~447頁, 451~453頁の注3。
- (3) 塩月秀平「技術的範囲と均等」中山信弘編『知的財産法と現代社会: 牧野利秋判事退官記念』(信山社, 1999) 95頁, 村林隆一「特許法の構造と性質」同書162頁。
- (4) 知的財産研究所『特許クレーム解釈に関する調査研究(Ⅱ)報告書』42頁〔竹田稔〕, 173~178頁〔資料4〕(2003), 飯田圭「均等論に関する近年の裁判例の動向と課題について」日本工業所有権法学会年報38号76~78頁(2015)。
- (5) 飯村敏明「特許権の均等侵害の成否に関する2, 3の論点」パテント67巻3号133~134頁(2014)。
- (6) 吉田広志「クレーム制度の補完としての均等論と第5要件の検討」知的財産法政策学研究56号70~74頁, 92~93頁(2020)。
- (7) 服部健一「日本最高裁判所, 均等論侵害の適用基準について判示」発明95巻5号28頁, 30頁(1998), 松本重敏「特許権侵害訴訟と裁判所の職責」中山編・前掲注(3)181頁〔1999〕, 竹中俊子「判批」判例時報1688号(判例評論490号)235頁, 236頁(1999), 設樂隆一「Festo最高裁判決前後の米国の均等論並びに米国, 英国, ドイツ及び我が国の均等論の国際的比較」永井紀昭ほか編『知的財産権: その形成と保護: 秋吉稔弘先生喜寿記念論文集』(新日本法規, 2002) 157頁。なお、この注において、「自由技術の抗弁」には、ドイツの「フォルムシュタインの抗弁」を含むものとする。
- (8) 松居祥二「日米両国最高裁による, 均等容認原判決破棄の判決が, 日米の異なる特許制度の中で持つ意義」A.I.P.P.I.43巻7号394頁(1998), 竹田稔「プロパテント時代における特許権侵害訴訟の現状と課題」知財管理48巻11号1793~1794頁(1998), 田村善之『知的財産法』(有斐閣, 1999) 208~210頁, 三村・前掲注(1)149~152頁。
- (9) 吉田広志「経時変化する化学物質を含む製品の侵害問題に

ついて」知財管理51巻1号49頁(2001), 牧野利秋ほか「知財高裁歴代所長座談会〔第2弾〕」牧野利秋編『最新知的財産訴訟実務』(青林書院, 2020) 53~57頁〔特に高部眞規子, 清水節, 飯村敏明, 中山信弘, 設樂隆一, 各発言〕。また, 李潔瓊「特許権侵害訴訟における均等論適用の制限理論」早稲田大学博士(法学)論文161~162頁(2013)は、「学説上かなり混乱している状況である。」とする。

- (10) 第4要件に関しては、論者ごとに説が分かれることに留まらず、更なる研究や検討、法改正等を契機としてか、同一の論者においても時期ごとに説の変遷が見られることも珍しくない。そこで、本稿は、文献を引用又は参照する度にその発行時期を表示し、引用又は参照の趣旨を明らかにする。
- (11) 竹中・前掲注(7)236~237頁〔1999〕。
- (12) 三村・前掲注(1)128頁。例えば、中山信弘「特許侵害訴訟と公知技術」法学協会雑誌98巻9号1162頁(1981)は、「公知技術の抗弁とは、自己の実施している技術が公知技術又はそれに近似していることが明らかであることを証明すれば、それとクレームとの関係を論ずるまでもなく特許権者等の請求を棄却せしめる抗弁である。」とし、田村善之「特許侵害訴訟における公知技術の抗弁と当然無効の抗弁(2)」特許研究22号6~9頁(1996)も同旨。また、古城春実「特許侵害訴訟と公知技術」日本工業所有権法学会年報29号47頁以下(2006)も参照。
- (13) 牧野利秋「均等論適用の要件」特許研究26号38頁(1998), 中山信弘『工業所有権法上特許法〔第二版〕』(弘文堂, 1998) 400~401頁, 404頁の注11。ただし、大瀬戸豪志「特許侵害訴訟における自由技術の抗弁」パテント46巻7号22頁(1993)は、均等論が適用される範囲に限り、自由技術の抗弁を認める。なお、ドイツにおいて、フォルムシュタインの抗弁は、均等論が適用される範囲に限り、認められるものであることに関し、大瀬戸・同論文17~20頁。
- (14) 牧野利秋監修・本間崇編『座談会特許クレーム解釈の論点をめぐって』(発明協会, 2003) 89頁〔本間崇発言〕。
- (15) 主張責任は権利者にあり、立証責任は相手方にあるとするものとして、本間崇「最高裁判決(無限摺動用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」知財管理48巻11号1801頁(1998), 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)」知財管理49巻8号1044~1045頁(1999)。
- (16) 主張責任は相手方にあり、立証責任は権利者にあるとするものとして、三村・前掲注(1)151~152頁, 161頁。
- (17) 松本・前掲注(7)185~186頁の注3〔1999〕, 設樂隆一「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」中山編・前掲注(3)308~309頁〔1999〕, 吉田・前掲注(9)53~54頁の注13〔2001〕。
- (18) 前掲注(15)に掲げるもののほか、服部・前掲注(7)30~31頁〔1998〕, 牧野・前掲注(13)39頁〔1998〕, 松本・前掲注(7)179頁〔1999〕, 西田美昭「侵害訴訟における均等の法理」牧野利秋=飯村敏明編『新・裁判実務大系4知的財産関係訴訟法』(青林書院, 2001) 189頁, 匿名記事「均

- 等の5要件の主張立証責任並びに第1要件および第5要件の適用の判断手法等」Law & Technology 72号 69頁 (2016)。
- (19) 前掲注 (16) に掲げるもののほか, 知的財産研究所『内外特許法におけるクレーム解釈を巡る問題についての調査研究 (II) 報告書』110頁 [設楽隆一] (1998), 松居・前掲注 (8) 394頁 [1998], 田村・前掲注 (8) 210頁 [1999], 古城・前掲注 (12) 64頁 [2006]。
- (20) 三村・前掲注 (1) 159~160頁, 西田・前掲注 (18) 200~201頁。
- (21) 東京地方裁判所知的財産権訴訟検討委員会「知的財産権侵害訴訟の運営に関する提言」判例タイムズ 51巻 29号 (通巻 1042号) 7~9頁 [8頁] (2000)。三村量一「特許侵害訴訟における被告製品の特定と実務上の留意点」中山編・前掲注 (3) 522~526頁 [1999] も同旨。
- (22) 古城・前掲注 (12) 56頁は, 「自由技術の抗弁は, 対象物件と公知技術との関係に基づいて成立するものであるから, クレームとは関係がなく, この抗弁についての判断は, クレームの規定内容やその解釈に直接依存する関係にはない。」とした上で, 同 77頁の注 54は, 「均等の第4要件と自由技術の抗弁とで, 立証事項は概ね同じ (表裏の関係になる) といつてよい」とする。このほか, 自由技術の抗弁に関するものであるが, 田村・前掲注 (12) 10~12頁は, その設例 1を要約すると, 特許請求の範囲が [A], 公知技術が [A] である場合において, 対象製品を [A * B] として特定し, また, その設例 2を要約すると, 特許請求の範囲が [A (酸)], 公知技術が [a1 (塩酸)] である場合において, 対象製品を [a2 (硝酸)] として特定する。
- (23) 特許委員会・前掲注 (15) 1042~1044頁, 中山信弘 = 小泉直樹編『新・注解特許法 [第2版] 中巻』[岩坪哲] (青林書院, 2017) 1272~1273頁。
- (24) 自由技術の抗弁に関するものであるが, 設楽隆一「特許発明が全部公知である場合の技術的範囲の解釈」牧野利秋編『裁判実務大系第9巻工業所有権法』(青林書院, 1985) 144頁は, 「自由技術の抗弁説では……対象物件が出願時の公知技術の実施であることを立証することになる。具体的には発明の構成要件 A, B, C, D に対応して分説される対象物件の A', B', C', D' が出願時の公知技術であることが立証されることになる (……)。対象物件中, 発明の構成要件に対応する部分以外に新規な技術を用いても自由技術の抗弁を認める障害とはならない。」とする。
- (25) 古城・前掲注 (12) 56頁, 72~73頁の注 34。
- (26) 自由技術の抗弁を適用する例が少ない理由ないし事情に関するものであるが, 本間編・前掲注 (14) 105~106頁 [牧野利秋発言]。
- (27) 三村・前掲注 (1) 149頁。
- (28) 米国の仮想クレームに関するものであるが, 尾崎英男「均等論についての日米比較」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務第1巻特許法 [I]』(新日本法規, 2007) 436頁の注 17は, 「クレームが a, b, c, d の構成からなり, 対象物件が a, b, c, d' の構成を有し, 先行技術が a, b, c, d' の構成である場合に, 仮想クレームを a, b, c, d' とし, これが先行技術 a, b, c, d' に対し新規性, 進歩性を有するかどうかを判断する。」とする。
- (29) 田中成志「特許発明, 対象製品等および先行技術の関係」工業所有権法学会年報 29号 89頁 (2006) は, その設例を要約すると, 特許発明が [X * A], 対象製品が [X * B], 公知技術が [X * C], [A] が「リチウム」, [B] が「ナトリウム」, [C] が「カリウム」である場合において, 仮想クレーム [X * a] 中の [a] を「アルカリ金属」とする。
- (30) 早坂巧「注射方法及び注射装置事件に見る均等論の適用」知財管理 49巻 10号 1382頁 (1999)。
- (31) 第4要件を「仮想クレームの考え方」とする説は, 通常, 類型 1 又は類型 3 に該当するものと考えられる。なお, 米国のウィルソン・スポーツグッズ事件判決において作成され, 審理判断された「仮想クレーム」が包含説又は置換説のいずれによるものかは, 少なくとも判決文からは直ちに伺えないように見受けられる。
- (32) 同上。
- (33) 本間・前掲注 (15) 1800~1801頁。
- (34) 特許委員会・前掲注 (15) 1042~1045頁。
- (35) 古城・前掲注 (12) 56頁, 64頁, 77頁の注 54。
- (36) 第4要件を「自由技術の抗弁」とする説は, 通常, 類型 8 に該当すると考えられる。もっとも, 前掲注 (24) の考え方によれば, 類型 6 に該当すると考えられる。
- (37) 三村・前掲注 (1) 150~151頁。
- (38) 知的財産研究所・前掲注 (19) 110頁 [設楽隆一] [1998] も同旨。
- (39) 三村・前掲注 (1) 178頁の注 62。
- (40) 原審 (東京高裁平成 6年 (ネ) 第 3790号同 9年 9月 10日 判決・判例時報 1615号 10頁 [牧野利秋裁判長]) の判断を是認する判断である。
- (41) 平成 16年法律第 120号 [裁判所法等の一部を改正する法律] 第 4条及び附則第 1条。
- (42) 三村・前掲注 (1) 178~180頁の注 67。
- (43) 三村量一「対象製品・対象方法の特定について」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務第2巻特許法 [II]』(新日本法規, 2007) 49~53頁 [50~51頁]。
- (44) 服部・前掲注 (7) 31頁 [1998] は, 「イ号は対象特許のクレームで用いられていた用語を用いて表現されるので, 仮想クレームの容易性でもイ号の容易性でも一見あまり差はないようにみえるかもしれない。」とし, 本間・前掲注 (15) 1800頁 [1998] も, 「均等論の適用が論じられる場合の対象製品等は, 特許発明の特許請求の範囲を当て嵌めて, その内の一部の要件が置換されたものとして想定されているのである。」とする。
- (45) 三村・前掲注 (43) 53頁 [2007]。牧野利秋「特許権侵害訴訟における差止請求及び損害賠償請求の要件事実」牧野 = 飯村編・前掲注 (18) 61頁 [2001] も同旨。
- (46) 前掲注 (23) 及び (30) に掲げるもののほか, 酒井将行「均等論適用要件の証明責任」パテント 54巻 4号 3頁以下 (2001)。
- (47) 匿名・前掲注 (18) 71頁 [2016]。

- (48) 服部・前掲注(7) 29頁〔1998〕, 牧野利秋「特許発明の本質的部分について」清永利亮=設樂隆一編『現代裁判法大系 26 知的財産権』(新日本法規, 1999) 92頁。この点に関し, 差戻しを受けた原審が第4要件を満たすと判断する可能性を示唆するものとして, 田中成志「判批」知財管理 48 卷 8 号 1279 頁 (1998), 本間・前掲注(15) 1801 頁〔1998〕, 牧野・同論文 99 頁〔1999〕。
- (49) 竹中・前掲注(7) 236~237 頁〔1999〕。
- (50) 設樂・前掲注(17) 308 頁〔1999〕。
- (51) 平成 10 年最高裁判決の事例を判決文(原判決を含む)の範囲内において簡略化したものである。
- (52) 特公昭 53-22208 号公報(甲 1)〔原判決・前掲注(2)における「甲第一号証」, 以下この例による〕。このほか, 特許発明の内容に関し, 三村・前掲注(1) 114~115 頁。
- (53) 原判決・前掲注(2)の別紙物件目録。
- (54) ドイツ連邦共和国特許第 1450060 号公報(乙 2)。
- (55) 同上。
- (56) 三村・前掲注(1) 114 頁によれば, 「シャフトと外筒の間に挟まれていないもの(圧力を受けていないもの)を『無負荷ボール』という」ところ, 本稿は, 「保持器」が有する機能のうち, 「ボール」を「無負荷ボール」とする機能を主たる機能とし, 「ボール保持機能」を従たる機能として, それぞれ取り扱う。なお, 「トルク伝達用ボール」に係るものではないが, 「無負荷ボールの円周方向循環」に関し, 特公昭 44-2361 号公報(甲 10)。
- (57) 甲 1・前掲注(52)。
- (58) 別紙物件目録・前掲注(53)。
- (59) 甲 10・前掲注(56)。
- (60) 米国特許第 3360308 号明細書(甲 13)。同明細書には, 「分割構造の保持器」の記載のほか, 「一体構造の保持器」の記載がある。
- (61) 米国特許第 3398999 号明細書(甲 11)。
- (62) 甲 10・前掲注(56)。
- (63) 特公昭 62-11210 号公報。「上告人製品」が同公報記載の発明の実施品とみられることに関し, 田中・前掲注(48) 1279 頁〔1998〕, 牧野・前掲注(48) 99 頁〔1999〕。また, 田中・同論文 1284 頁の参考図 A, B も参照。
- (64) 原判決・前掲注(2)は, 「保持器の構成は, ボールの接触構造によって根本的に異なるものとは認められない」とする。
- (65) 牧野・前掲注(48) 93~94 頁〔1999〕, 本間崇「均等論雑感」日本工業所有権法学会年報 24 号 50~54 頁(2001), 松本悟「均等論に関する考察(その 2・完)」知財管理 53 卷 2 号 178~180 頁(2003), 武部悟「特許発明の本質的部分に関する一考察」北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル 10 号 8~11 頁(2004) も同旨。
- (66) このような問題の存在を指摘した上で, 自由技術の抗弁を, 特許発明の特許出願時における公知技術からこれと実質的に同一なものとして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のできる技術にまで及ぶものとすることを提案するものとして, 平成 12 年最高裁判決の言渡し後, 特許法 104 条の 3 の施行前の法適用関係を前提とするものであるが, 佐藤富徳「空権容認説(新自由技術除外説)について」パテント 55 卷 3 号 21 頁, 23~24 頁, 25 頁の注 17(2002)。また, 独立説を前提とするものであるが, 古城・前掲注(12) 65~66 頁, 77 頁の注 59, 60〔2006〕も同旨。
- (67) もっとも, 第 4 要件を自由技術の抗弁, 特に独立説に解すれば, なお固有の意義が認められよう。この点に関し, 前掲注(25)に掲げるもののほか, 牧野ほか編・前掲注(9) 53~54 頁, 56~57 頁〔高部真規子, 中山信弘, 清水節, 各発言〕。
- (68) 本稿において引用し, 又は参照する文献の多くは, 村林隆一=小谷悦司編『特許裁判における均等論』(経済産業調査会, 2003)にも所収されている。

(原稿受領 2021.4.21)