

日米における均等論の比較研究



会員 園部 武雄

目次

1. はじめに
 2. ボールスプライン事件の最高裁判例の判旨
 3. フェスト事件の米国連邦最高裁の判旨
 4. 比較、考察
 5. おわり
-

1. はじめに

均等論はいわゆる文言侵害の要件を満たさないときに、特許権者側が主張することで特許権者の保護を図る重要な判例である。日本ではボールスプライン事件の最高裁判決が平成10年2月24日に言い渡された。その際に、均等論適用の要件が示され、その後、日本ではこの要件にもとづいた数々の裁判例がある。

一方、米国ではフェスト事件が2005年5月28日に米国連邦最高裁により判決が出された。この米国の判例は日本より後から出されている。日本の最高裁判例と微妙に要件が異なるところがある。

以下、両判例の判旨を比較し、どちらが産業の発達に資すると共に、特許権者とそれ以外のものが衡平であるかの考察を試みた。

2. ボールスプライン事件の最高裁判例の判旨

(1) 趣旨

以下、判例本文を引用する。

「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のであって、

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ものと解するのが相当であり、

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、

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許されないからである。」

(2) 均等の要件

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。

3. フェスト事件の米国連邦最高裁の判旨

以下、Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.,Ltd. United States Supreme Court, 2002. 122 S.Ct. 1831, 62 U.S.P.Q.2d 1705 の判旨の翻訳した要約を示す。

(1) 均等論の趣旨

特許法は一時的な独占権という革新に対する報償をすることにより、科学と有用な技術の促進を図ることを目的とする。この独占権は所有権であり、他の所有権と同様にその境界は明確でなければならない。この明確性は促進することの本質的部分である。というのは、明確であるからこそ革新にたいして有効な投資を促すからである。特許権の所有者は、自分が何を持っているか知るべきであるし、公衆は何を持っていないか知るべきである。

このゆえに、特許法は発明者に自らの成果を、十分に、明確に、簡潔にかつ正確に記載するように、米国特許法 112 条で規定している。これは、法が、法の約束の基に率先して発明をもたらす発明者と、発明者の排他的な権利を超える革新・創造と新しいアイデアを刺激されて推進すべき公衆と微妙なバランスを保つためである。

不幸なことに、言語の性質は、特許出願において物事の本質を捉えることは不可能である。秘密に開発しようとする事により、発明を特許するために公衆に開示する道を選んだ発明者は、他の人々が特許の言語の限界を超えて開発しようとする努力する人のリスクに耐えなくてはならない。

発明は、最も重要なことには、具体的な構成とか一連の図面として存在している。言葉上の描写は通常特許法の要求を満たすための後知恵である。この機械から言語への変換は、十分に満たす事のできない予測できない認識上のギャップを生じる。しばしば、発明は新しくともそれを記載する言葉が存在しないことがある。辞書は発明者と常に並んで進歩しているわけではない。物事は言葉のためにあるのではなく、言葉は物事のためにあるのである (Autoriro Co.of America v. United States, 181 Ct.Cl.55,384 F.2d 391.397 (1967))。

均等論は比較的明確でない特許の範囲の解釈に寄与することは真実である。ある特許の特定の構成要件が

均等であるか否かを決定することは困難であろう。もし、競業者がある特許の範囲が明らかでない、その範囲の外側にある適法な製造にもおぼけずいて競争を思いとどまるであろう。または、誤って特許の権利範囲の競合品を作ることに投資してしまうであろう。さらに、範囲が不確かなことにより、競業者間で無用な訴訟とか文言解釈によらない訴えがなされるであろう。これらのことは均等論に関係する。しかし、均等論は新しい考え方ではない。

長い間論争されてきたが、Graver Tank 事件の連邦最高裁判例に於いて次のように述べている。

特許されたクレームは、特許されたクレームの文言の範囲内にある機器を製造したものより、発明者を守るのみならず、重要でなく非本質的な変更とか置換をした模倣者からも保護されなくてはならない。

(2) 均等と禁反言について

1) 禁反言の推定

特許性に関する理由で (特許を受けるために) クレームを補正したときは、禁反言が生じたものと推定され、補正された構成要素に関して均等論の主張はできない。

そして、「特許を受けるための補正」とは、102 条 (新規性) や 103 条 (非自明性) の拒絶を回避するため (先行技術を回避するため) の補正に限られず、112 条 (クレームの記載要件) を満たすための補正も含まれる。すなわち、クレームの記載が曖昧であったり、技術的な誤りを含んでいたり、文法的な誤りを含んでいたり、これらを補正すれば禁反言が生じたと推定され、均等論は主張できない。禁反言の推定を生じない補正とは「字面を整えるもの」と判決文に示されている通り、本当に軽妙な表現上の不備を正す程度のものに限られるであろう。

ただし、禁反言が生じたとの推定は反証可能である。

2) 禁反言の推定を覆す

次の場合禁反言の推定を覆すことができる。

① その均等物が出願時に予測不可能 (アンフォーシヤブル) であったとき、

② その補正の理由が争点となっている均等物とほとんど関係ないとき、

③ 争点となっている置換物を特許権者が記載できなかったであろう合理的な理由があるとき、

この三つの条件のうち、一つでも満たせば禁反言の

推定は覆る。そして、その立証義務は特許権者に課せられる。

4. 比較, 考察

(1) 趣旨の比較

趣旨を比較すると、日本の最高裁判例が特許権者の視点で論述しているのに対して、米国連邦最高裁判例が特許権者と競業者の双方の視点で論述している点で異なる。

特許法の目的は発明の奨励により産業の発達に資することである。産業の発達に資するのは発明をした特許権者側のみならず、その発明を見てさらに良い発明をしたり、権利範囲スレスレのところまで製品化することにより競争が激化しさらに産業の発達に資すると考えられる。

この点では、米国連邦最高裁判例の方がより優れた解釈ではないかと考える。もっとも米国連邦最高裁判例の方が後から出された判例ではあるが。

(2) 要件の比較

上記のように、日本の最高裁判例の①の要件である「右部分が本質的部分でなく」の要件が、フェスト事件の米国連邦最高裁判例の判旨では直接的には述べられていないことである。

ただし、Graver Tank 事件の連邦最高裁判例を引用して上記のように「重要でなく非本質的な変更とか置換をした模倣者からも保護されなくてはならない。」と述べている。

また、米国連邦巡回裁判所のレーダー判事によれば日本の最高裁判例の問題点は「誰が本質的部分か否か決めることにある」。この点について考察してみたい。

まず、日本の多くの裁判例では、この要件は特許権者側の主張とされている。これは、禁反言の原則に反すると筆者は考える。つまり、自分で本質的部分でないと言明するならば、とりもなおさずそれは、自分の特許権の効力の範囲外であると宣言しているのと同じではないかと思われる。

また、「特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」(特 36 条 5 項)と規定されている。したがって、特許権者は自ら特許請求の範囲を自らの責任で記載しているのであるから、自ら本質的

でない部分を記載するのはおかしいと思われる。

もっとも、大部分の裁判例では平成 6 年の改正以前に出願した特許・実用新案権に関して行われており多少ニュアンスが異なることも考えられる。

では、訴えられた者が主張することも考えられる。訴えられた者は本質的部分でないことを主張することにより、侵害でないと認められるのであれば、主張するが、主張して最高裁の要件を満たすから侵害だといわれても心外である。したがって、最高裁の判例が適用される場合には主張しないであろう。

また、本質的部分について、後から出てくる技術により置き換えた侵害者にたいして、日本の最高裁判例を適用すると、均等論は適用できないことになり特許権者の保護に欠けるのではないかと思われる。米国最高裁判所は 1950 年の Graver tank 事件の判断に於いてもこのような判断はしていない。

このように考えると、この要件は矛盾しており、不要ではないかと考えられる。

一方、日本の判例学説ではこの「右部分が特許発明の本質的部分ではなく」についての解釈が本質的部分説と技術思想同一説の 2 つの説に分かれている。

第 1 説は、これを文字どおり、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、特許発明の本質的部分ではないとの意味と解する。

第 2 説は、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と解する。

この点について高部真規子東京地裁判事は「特許発明そのものの本質的部分が何かを一般的、抽象的に認定することは必ずしも容易なことではなく、明細書の発明の詳細な説明に記載されている従来技術の問題点、課題を解決するための手段、特許発明の目的、効果等の記載に基づいて、上記相違点が本質的部分に当たるか否かを判断すれば足りよう。」と述べており技術思想同一説で述べている。

また、多くの裁判例は、第 2 説の技術思想同一説で述べられている。この点では米国の Graver Tank 事件の連邦最高裁判例の判例と趣旨は類似している。

このように 2 通りの解釈ができることは、特許権者にとっても、競業者にとっても裁判をしなれば侵害か否かが判断できないことになり望ましいことではない。

さらに、均等論について、日本弁理士会、中央知的財産研究所において、日本の有識者が集まって議論が

され、平成14年12月に報告が出されている。

この報告の中で、本質的要件については、最高裁判所判例解説で「技術的思想を同一と評価するのは均等を認めることと同義であり、均等の要件として技術思想の同一性を挙げるのはトートロジーとなる」旨の批判を避けるため、あえて「技術思想の同一性」という表現を避けたとの記載がある。この部分を論理学の本により再調査するとトートロジーを避けるために結果として論理学上の矛盾式となっている。

一方、米国の Graver Tank 事件の連邦最高裁判例の「重要でなく非本質的な変更とか置換をした模倣者からも保護されなくてはならない」では、「重要でなく非本質的な変更」または「置換をした」であり、論理的には異なる。よく論理的に調査しないで最高裁判例を記載したのではないと思われる。

この結果、趣旨では「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ものと解するのが相当であり」と発明者を保護することを高らかに宣言しながら、要件では矛盾式をあげて、実質的に均等論を適用することが出来ないようになっている。

このためか、その後の裁判例では、均等論が認められることはほとんどない。認められた例では、生海苔の異物分離除去装置事件（東京高裁平成12年10月26日）とペン型注射器事件（大阪高裁平成13年4月19日）があるが、前者はクレームの構成要件の部分的に異なる部分があったことであり、Graver Tank 事件の「重要でなく非本質的な変更」に該当するが、構成要件に含まれるとも解釈できるような案件である。また、ペン型注射器事件は方法の発明と装置の発明で矛盾した判断をしており批判の多い判例である。

このような論理的に矛盾する話であるので、最高裁判例だからといって日本の有識者が集まっても、「したがって、実際にはそのような判断は容易なものではないと考えられる。更に具体的には、この本質的部分の確定の難しさは、侵害行為が発生した時に、特許請求の範囲のある構成要件を除外して、保護すべき発明の中核を抽出するに足る発明の価値が特許請求の範囲の記載の発明に存するか否かの法的判断を行わなければならないことである。」（参考文献5, p.11）と苦しい解説をしている。

さらに、「例えば、ある画期的な『装置発明』の特

許請求の範囲に1つの構成要件として記載された『真空管』という要素が、出願後に発明された『トランジスタ』に置き換えられた場合、出願時には増幅機能を有する部材としては『真空管』のみしか存在しなかったとは言え結果としては記載ミスともいえる。」（参考文献5, p.8）と均等論の趣旨から言えば本末転倒なことを記載する所まで追い込まれている。

この事態は、日本の発明者、権利者にとって酷な話であるし、悲しいことである。

日本の最高裁判例も、その趣旨で「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」と述べているのであるから、「①右部分が特許発明の本質的部分ではなく、」の代わりに、米国連邦最高裁の判例のように、「均等物が出願時に予測不可能であった。」ことを要件とするほうが明確であったと考える。

5. おわり

最高裁の判例だからといって無批判に受け入れるのは、日本の発展に良い結果を及ぼさないのではないと思われる。自由に考察することにより、より正しい考え方が生まれてくるのではないと思われる。この点でこのような考察をする機会を与えていただいたレーダー判事に感謝するとともに、フェスト事件の判決の解釈についてご助言いただいた高岡弁理士に感謝する。

参考文献

1. 最高裁判例 ボールスライン事件 最高裁 平成10年2月24日(民集52巻1号113ページ)最高裁ホームページより。
2. 高岡亮一著「特許のルールが変わるとき」日経BP社
3. 牧野利明, 飯村敏明編「知的財産法関係訴訟法」青林書院
4. 中山他編「特許判例百選」有斐閣
5. 日本弁理士会, 中央知的財産研究所「均等論」平成14年12月
6. 野矢茂樹「論理学」東京大学出版会

(原稿受領 2006.2.15)