

創部三十周年記念講演第2回

差止対象の特定、発明の本質的部分、
意識的除外

元知財高裁判事・弁護士 三村 量一

【はじめに—司会】

本年度は、創部30周年記念ということで、「特許紛争のより適正な解決の模索」という年間テーマを設けまして、知的財産の分野の第一線で御活躍されている講師の先生方をお呼びして御講演をいただく予定です。本日、その第2回とされておりますが、美勢部長の急逝により第1回の講演を本年5月30日に延期いたしましたので、実質的には今回が初回となります。創部30周年記念の各講演では、これまでとは少し趣向を変えまして、部員から問題提起をして、それに講師の先生から御回答いただくという形で進めて行きたいと思っております。

本日の講師は、元知的財産高等裁判所判事で、現在は弁護士として御活躍中の三村量一先生です。三村先生、よろしくお願いいたします。それでは、本日の問題提起から、よろしくお願いいたします。

【問題提起（牧野知彦弁護士）】

初めに三村先生の御略歴を紹介させていただきます。三村先生は、東京地裁判事として、知的財産権部だけでも、平成元年から平成3年まで民事第29部の陪席として、平成10年から平成17年まで民事第46部の部総括代理と部総括を務められています。そして、平成17年から平成20年までは、知財高裁判事を務められています。その後、東京高等裁判所に移られた後、弁護士になられました。

知財訴訟の実務は、この10年間の間に急激に変化しています。審理の短縮化も図られました。ただ、その一方で、企業の方からは、日本の裁判所は利用しにくいという声もあります。実際、一時期より事件数が減少する傾向にあります。事件数が多ければいいというわけではありませんが、せつかく整備された裁判所の体制を、もう少しうまく利用して活気のあるものにならないかという問題意識を基にして、権利者から見

て使いやすい制度作りがあつていいのではないかというのが、本日の問題意識です。ただ、その一方で権利者に有利ならそれでいいのかというわけではもちろんありません。被告になる第三者との衡平が図られる必要もあります。

最初に、①「訴訟物の特定」という問題を取り上げます。次に、②均等論又は間接侵害との関係における「本質的部分」の意義の問題を取り上げます。そして、最後に、③「意識的除外」の問題を取り上げたいと考えております。それぞれの問題提起ごとに、三村先生の御見解をいただきたいと存じます。

第1 差止対象の特定

【問題提起—被告物件の特定について】

特許権侵害訴訟において、対象物件をどのように特定すべきかは、①請求の趣旨レベルと、②請求原因レベルとにおいて、問題になります。

請求の趣旨レベルにおける特定は、具体的には差止めを求める対象や、訴訟物の範囲、二重起訴の禁止などに関係する問題です。

請求原因レベルにおける特定は、発明と対象物件の対比の際にそれらが一致するかどうかというところで問題になります。本日の問題は、請求の趣旨における対象物件の特定の仕方についてです。

10年前の実務では、請求の趣旨も、請求原因も、同じように文章で構成を記載し、同じ形で特定していました。現在の実務では、請求の趣旨では、例えば、「XYZ」などの型式番号だけで対象物件を特定しています。そうすると訴訟物の範囲は一義的に明確になり得ます。ただ、請求原因における対象物件は、やはり実施例レベルにおいて文章を書いて特定します。これは従前と変わりません。

ただ、この現在の実務に対して、原告側にとっては、クレームに入る型式番号が、「XYZ」、「YZX」など、い

ろいろあるときに、そのすべてを請求の趣旨に記載しなければ対象物件からはずれることになります。型式番号が挙げられていない製品は、構成が同じでも、結局、対象物件にははらなくなります。いったん差止めが認められても、型式番号さえ変えれば、構成は全く変えていなくても、強制執行ができなくなるという問題もあります。

この点、ドイツでは、少なくとも地裁レベルでは、差止め対象の特定は、クレームの引き写しですする方法が行われているようです。そこで、日本でもこれを参考にして、以下のような実務を採用できないか、ということを考えています。すなわち、被告物件を販売してはならないというような差止請求の趣旨では、その対象をクレームで特定してしまいます。そして、「XYZ」を廃棄せよという廃棄請求の趣旨については、現実に執行官が執行する必要があるので、型式番号だけで特定します。請求原因における対象物件については、日本の現在の実務と同じように具体的な構成を記載します。差止請求については、間接強制により執行がされ、実際に執行することは少ないので、いっそクレームで特定すれば足りるのでは、ということです。特に、実際の製品が1個でも侵害していれば、少なくともクレームを再度実施する恐れはあると考えて、そのような特定にしてしまえないかということです。そうすれば、多少、型式番号を変えたとしても、少なくとも判決の執行力を受ける範囲には入ることになります。

このような実務を採用することも、一つの考えではないでしょうか。まず、①上記のような実務が、日本でも可能かという理論的な問題と、②仮に理論的には認められるとしても、そのようなやり方をしてよいのかという妥当性の問題とがあります。この二つの観点から、三村先生に御見解をいただきたいと思いません⁽¹⁾。

【御講演（三村元判事）－対象物件の特定について】

1 従前の「イ号物件目録」の実務

平成10年ころ、飯村判事や私が東京地裁の知的財産権部の裁判長として赴任した当時は、イ号物件目録として、対象物件をクレームに限りなく近い形で記載していました。この目録の特定も、証拠により認定するのではなく、当事者が合意をして決めていました。目録ができるまでに、裁判所が間に入り、「ああでもない

い、こうでもない。」と和解のあっせんのような仲介をして、早いものでも半年、長いものですと2年、3年かけて当事者の合意にこぎ着けて、目録を特定していました。このような実務については、当時、弁護士の間で、「特定1年」などと自虐的な呼び方がされていました。

このような実務がされていた当時は、差止請求の対象として目録に記載するのは、実際に市場で販売されている具体的な製品ではなく、それを包含する概念としての特定の技術思想を止めるというような議論までされているような状況でした。化学の分野などでは、極端な場合には、訴状に差止請求の対象としてクレームをそのまま引き写した内容が記載されているようなこともありました。そのような形で差止めの対象を特定した判決主文に意味があるのだろうか、平成元年当時から、裁判実務をやりながら疑問に思っていました。そのころ同じ部で執務していた他の裁判官、例えば房村（精一）判事なども、同じ疑問をお持ちでした。ベテランの弁護士の方、例えば、久保田（穰）先生なども、裁判所での審理の場で、「クレームと同文の目録に意味があるのかと自分でも疑問に思うのですが。」と、おっしゃっていました。

ところで、従来、目録は何のために作るのかということ自体が、あまり議論されていませんでした。差止請求の主文をどうするかという話と、訴訟物をどのように考えるかという話とは、それぞれ別の話です。訴訟物は、差止請求の場合ばかりでなく、損害賠償請求においても、被告のどのような行為を不法行為に該当するものとして損害賠償を請求しているのかという意味で、審理の対象を特定する上で問題になります。被告によるどのような具体的行為を不法行為に該当すると主張するのかというとき、具体的に商品名「あおぞら1号」の電気洗濯機とか、型式番号「XY1025」のパーソナルコンピュータを販売した行為を不法行為といふのか、それとも抽象的な概念に属する構造に属する物を販売した行為を不法行為といふのかという問題になります。訴訟物の話としては、損害賠償請求の場合にも、共通の問題があることになります。

それに加えて、差止請求の場合には、①現在の侵害行為の停止にプラスして、予防行為について、もう少し上位概念化してクレームに近い形で書けるか、書けるとすればどこまで広げた形で書けるかという問題と、②そもそも、そのような上位概念化した形で書く

必要性があるのか、という問題があります。

(1) 強制執行の困難さ

請求の趣旨に差止めの目的物を記載する場合、当該記載によって執行機関が実際に強制執行をすることができるかという問題が出てきます。そこからさかのぼり、裁判所においては、そもそも強制執行をすることができないような判決を書くこと自体おかしいのではないか、そのような判決は書けないのではないか、という問題を考えることとなります。

平成10年以前のやり方のように、イ号物件目録を、構造を説明した文章で書く場合は、クレームを具体化するとしても、現実に販売されている物の全体を忠実に説明するわけではなく、そのうちのクレームに該当する部分の構成だけを文章で説明して特定することを行っていました。その部分の構成も、具体的に写真に撮影された機械の構造そのものを忠実に書くではありません。例えば、被疑侵害製品のある部分に「ばね」が使われている場合、現実に即して「ばね」と記載するのではなく、「弾性部材」などの抽象化した記載がされます。特許権者が訴状のイ号物件目録で使用する用語は、多くの場合、クレームと同一の用語が使用されます。図面も非常に抽象化した回路図のようなものが書かれたりします。図面も、クレームや明細書に添付された図面を引き写した内容のものが作成されます。そのような、構造が省略というか簡略化された、およそ現実の製品としては存在し得ないような、抽象化された図面を付けていたわけです。そうすると、従来のやり方では、そのような文章や図面で表した抽象的な構造について、損害賠償請求権や差止請求権が存在するかどうかという話になります。

(2) 訴訟物の特定の困難さ—訴えの変更、既判力の範囲、時効中断、二重起訴の禁止—

処分権主義（民訴法246条）との関係という問題もあります。原告がある目録に記載されたものについて差止請求と損害賠償請求をしたということになりますと、それを訂正する度に訴訟物が変わり「訴えの変更」になるのではないかという議論がされていました。また、当時、目録があいまいであると、被告から、「訴訟物として特定されていないので、訴えの却下を求める。」というような答弁がされることもありました。

目録の訂正の度に「訴えの変更」になると、損害賠

償請求については、今までの目録による時効中断の効力が失われ、訴えの変更時から新たに時効が中断するののかという疑問を生ずることになりかねません。

二重起訴との関係においても、同一被告が販売する、商品名や型式番号を異にする別の製品を念頭に置いて別訴を提起したとき、前訴の目録に記載された構造と共通する部分がある場合は、それが二重起訴になるのかもしれないのかも、後訴の審理を進めないと分かりません。

既判力の範囲もよく分かりません。既判力の範囲がクレームそのものになるとしたのでは、請求が棄却されたときは、口頭弁論終結時までに存在するそのクレームに該当する製品すべてについて既判力が及び、その後は請求することができなくなるという結論になりかねません。クレームそのものに差止請求権がないというようなことになり、非常に背理なものになってしまいます。

(3) 差止請求権（損害賠償請求権）不存在確認訴訟との整合性

逆に、被疑侵害者から差止請求権の不存在確認訴訟や損害賠償請求権の不存在確認訴訟を起こしたときの目録についても問題が生じ得ます。

権利者が、クレームどおりのものを別紙として添付して、販売の差止めを警告してきたとします。ここでの問題は、クレームどおりの目録について差止請求権の不存在を確認したのでは意味がないという点です。

被疑侵害者としては、あくまでも自分が販売している商品名「あおぞら1号」という洗濯機や、型式番号「XY1025」というコンピュータについて、自由に販売することができるように不存在確認訴訟を提起するはずですが、したがって、そのような商品名や型式番号を離れた、クレームそのものについての不存在確認請求は、実際上意味のないもので、確認の利益という点でも疑問があります。

(4) 損害論への円滑な移行の困難さ

ところが、クレームそのもののような抽象的な目録を容認する立場でも、損害論になると急に商品名や型式番号が問題となります。なぜかという、損害額の算定の基礎となる帳簿や伝票には、商品名や型式番号しか記載されていないからです。文書提出命令の申立てをするに当たり、どの帳簿や伝票の提出を求めるの

かというときも、クレームに該当するのはどの商品名や型式番号の製品かを、特定する必要がでてくるのです。結局、損害額の算定の段階では、商品名や型式番号が前面に出てこざるを得ないということです。

2 平成 10 年頃からの裁判所の取扱いの変化

平成 12 年 10 月、東京地裁の知的財産権部において、「判例タイムズ」に提言を掲載させていただきました⁽²⁾、ここでは、対象物件を商品名や型式番号で特定をする方が社会的な事実にも適合し、適切ではないかという提言をいたしました。

最初は異論もありましたが、実際に運用してみると、対象物件の特定が非常に早くできました。もはや 1 年も 2 年もかかることはなくなりました。請求原因におけるクレームと対比するための目録も、当該商品名ないし型式番号の製品に即して具体的な構造を文章や図面で表現することができますし、証拠による立証も容易となりました。結果として被疑侵害製品の構造の特定が早期に可能となり、当事者の負担も少ないことから、今の実務の主流はこの方法によっています。

それまでは、損害論に入った後、特定論・侵害論で使用していた構造を文章等で説明した目録と商品名・型式番号で特定される製品との対応について当事者間で紛糾して、それまでの訴訟追行が御破算となり、もう一度目的物の特定からやり直したことも、2、3 件経験していましたが、提言による取扱変化後は、そのようなことはなくなりました。

また、社会的な事実として被告の行為を特定しやすく、理論的にも分かりやすいということで、商品名や型式番号で特定する実務が定着することになりました。

(1) 処分権主義との関係

裁判所が証拠により認定した被疑侵害製品の構成が、請求原因の目録におけるものとは異なる場合でも、間接事実の認定に関するものにすぎませんので、一部違いがあるとしても、裁判所が認定したところを前提にしてクレーム該当性を判断することができます。そのようにしても、処分権主義、要するに不告不理の原則に反するものではありません。なぜかという、不法行為の訴訟物の範囲は商品名や型式番号で決まっているからです。その具体的な行為がどのようなものかを証拠により認定しただけの話です。その具体

的な行為の認定が当事者の主張と若干変わったとしても、社会的に同じ範囲であれば処分権主義の問題は生じないわけです。もっとも、クレームとの対比の上で重要な構成部分について、裁判所の認定が原告の主張と異なる場合には、不意打ち防止の観点から、裁判所から当事者に対して釈明を行うのが適切であることは言うまでもありません。

(2) 特許法 104 条の 2 との関係

特許法 104 条の 2 は、被告の侵害行為を組成する物の具体的な態様の明示義務を定めています。目録を抽象的な構成として書く、従来の実務を前提とするときは、この規定の意味が分からなくなります。なぜなら、原告は当該構成のものを差し止めたいとして、自ら目録に書いているのですから、それ以外の構成のものとは訴訟物から外れることとなります。訴訟物でない、つまり審理の対象でないものについて、被告が具体的な態様を明示する必要はないはずだからです。

被告が「あなたの書いた絵のとおりのは売っていません」と述べたのに対し、原告が「それではどのようなものを売っているのですか」と尋ねたとしても、被告から「あなたが書いた絵以外のものは訴訟物ではありません。ほかにどのようなものを売っているかを明らかにする必要はありません」と切り返されてしまうでしょう。

しかし、商品名と型式番号で対象製品を特定すれば、そのような名称で販売している製品の構成が原告が訴状で示したものと違うというのであれば、どのような構成なのかを被告自身が示すべきこととなります。これが、特許法 104 条の 2 の趣旨であり、商品名と型式番号で対象製品を特定することは、同条の趣旨に即した運用ということになります。

(3) 不存在確認訴訟との整合性、既判力の範囲、損害論への円滑な移行

商品名と型式番号で対象製品を特定すれば、不存在確認訴訟とも理論的にも整合します。権利者の請求を棄却する場合の既判力の範囲も明確です。損害論の審理にもそのままスムーズに移行することができます。強制執行においても不作為義務違反の認定が容易になります。特定された商品名ないし型式番号の製品を販売していれば、執行裁判所は、間接強制のための間接強制金の支払を命じることができます。

代替執行により執行官が侵害製品の廃棄をする場合も、名称で区別することができます。その商品名ないし型式番号の付されている段ボール箱に入れられた製品を廃棄すればよいのです。商品名がないとしても、少なくとも型式番号ぐらゐは電気製品であれば付されているはずで、「ねじ」などのような部品であれば、サイズによる特定がされているだけで、型式番号が付されていないものもあるかもしれません。そのような製品については、図面か写真で特定するしかないでしょう。

3 ドイツでの実務

私が、現在弁護士として関与している、ドイツのデュッセルドルフ地裁における特許権侵害訴訟では、確かに、構成を説明する文章で被告物件を特定しています。クレームを多少具体化した記載を、実際に侵害訴訟における差止請求、損害賠償請求の対象製品の特定に用いています。

今年(2011年)の4月にデュッセルドルフ大学の特許法シンポジウムに参加しました。その際に、シンポジウムに参加していた旧知の間柄であるドイツ連邦通常裁判所(BGH)のマイヤーベック(Meier-Beck)判事に、このような運用に問題はないのかと尋ねてみました。そうすると、BGHとしては、被告物件をクレームどおり特定すべきではなく、実際の製品の具体的な構成により特定すべきだという立場をとっており、現にそのような判決もしているとのことでした。ただ、各州の裁判所の実務では、原告は、訴訟提起の段階では対象製品の具体的な構成が分からないので、とにかくクレームに近い形で特定して訴訟を提起しているのが実情で、同判事としては、それでいいとは思っていないが、従来からの実務慣行として、ある程度容認せざるを得ないとのことでした。また、ドイツでは、侵害訴訟において、侵害者に情報提供を命ずる判決を得ることができます。ドイツ特許法140b条には、特許権者が侵害者に対して、侵害製品の出所及び販売経路に関する迅速な情報提供を請求することができるものと規定されていますから、抽象的な記載により対象製品を特定した場合でも、勝訴後に、判決に基づいて侵害製品の商品名・型式番号を含めた情報を侵害者から得ることができ、損害賠償額の算定に支障が生じることはありません。

先ほどの問題提起において、訴訟物については商品

名や型式番号で特定した場合でも、将来の侵害の予防のために、クレームに近い、もう少し抽象化したものを差止主文として併記する必要があるのではないかと、いう指摘がありました。

もちろん、そのようなことが必要な場合もないわけではないと思います。私も、この点についての最初の論文⁽³⁾を執筆した際、差止命令において目録1、目録2を併せて引用する形とし、目録1は商品名で特定して、目録2はもう少し抽象化した構造で特定することを提案しました。理論的には可能ですし、具体的な必要性があれば、目録の抽象度を少し上げることも考えられます。ただ、実際にそのような抽象的な構造の目録が必要な場合はどれだけあるのでしょうか。

少なくとも、クレームどおりのものを実施してはいけませんというのでは、クレームが既に特許公報に示されていることからすれば、それに加えての予防的効果の意味はほとんどないと思います。

マイヤーベック判事は、対象製品は、商品名というより、むしろ、製品の構成を実施例に近い程度まで具体的に記載することで特定すべきだという意見です。対象製品の特定を、実際の構成よりも抽象化して記載することが許されるかどうかという質問をしたところ、同判事は、現実の侵害製品の具体的構成を認識しているにもかかわらず、抽象化した記載により特定した差止判決を求めることは、細部の構成を変更した製品を製造販売する危険が現実には存在する場合には許されるかもしれないが、そのような事態はなかなか想定できないという意見でした。

【質疑応答—被告物件の特定について】

問題提起者 型式番号で特定すると差止めの対象外の侵害製品が生じてきますが、クレーム的な特定をすれば、それはなくなります。三村先生は「予防的効果はないのではないか」というお話でしたが、実際の企業には非常に強いインパクトがあると思います。ドイツの訴訟を経験した方は、幅広い差止めができることが、ドイツの制度の使いやすさの1つの理由であるといわれてました。

先ほど、不存在確認訴訟との整合性という話がありましたが、そのような場合には、型式番号で特定することも当然認められます。そのような現在の実務は当然に認められることを前提に、場合に応じてクレームに近い形での特定も認められて良いのでは、というの

が問題提起となります。

また、特許法 104 条の 2 の具体的特定の問題も請求原因のレベルの話ですので、請求の趣旨の問題とは切り離していいだろうと思われま。請求の趣旨は、クレームどおりの特定をしても、請求の原因で対比するときには、具体的な製品名やその構造を挙げて、それと対比すれば足りるのではないかと考えられます。

実際、物質特許を考えると、クレームどおりの特定をせざるを得ない場合も生じます。方法の発明も同じです。方法の発明は、現実的にクレームに近い特定をして差止めを請求しています。それが許されるのであれば、理論的には一般的にクレームどおりの特定をしてもいいようにも思います。多少なりとも権利者がそのようなことを望むのであれば、一律にそれを否定するのではなく、そのような特定の余地を認めることにより、知財訴訟の活性化に役立つように思います。

三村元判事 クレームのとおり特定には、やはり理論的に克服しなければならない問題が多いと思いま。土地の所有権確認訴訟又は妨害排除請求訴訟などでは、例えば、霞が関一丁目 2 番地という原告の土地があり、その隣が一丁目 3 番地という被告の土地であるとします。原告が「被告は 2 番地に立ち入るな」との主文を求めたときに、具体的には 2 番地と 3 番地の境界について紛争が起きていることが多いことから、被告は「2 番地には立ち入っていない」と主張することになります。境界自体に争いがあることを脇において、「2 番地に立ち入るな」という主文を求めても意味がありません。具体的にその土地上に生垣などが事実上の境界として存在しているような場合には、当該生垣を図面上で特定した上で、「図面上に記載された生垣の線より内側に被告は立ち入るな」という主文を書かないと紛争解決にはなりません。クレームどおりの差止判決を求めることは、結局、境界に争いのある場面において「2 番地に立ち入るな」という判決を求めると同じです。被告製品がクレームに入るかどうかについて争いをしているとき、「クレームのものを売るな」という判決は、「2 番地に立ち入るな」という判決と同じことです。

すべての被疑侵害品の型式番号までは分からないかもしれませんが。しかし、裁判所が侵害を確認することでアナウンス効果があるというのであれば、別に全部の製品にまで判決の効力が及ばなくても構わないといえます。同じ構造で他の型式番号の製品を見つけた

ら、別訴を起こせばよいのです。裁判所は、平成 10 年当時から現在に至るまで、そのような考えだと思いま。

商品名や型式番号を超えてどこまで抽象化できるかですが、そのような必要があれば、図面を付けることも考えられるかもしれません。しかし、実際、商品名と構造とどちらを変えるのが大変かと言えば、私の裁判官としての実務での経験では、商品名を変える方が大変なように感じま。ビデオカセットの事件で、訴訟係属中、構造の一部が次々と変わり、それに合わせて目録が 5 番目、6 番目というふうに加されたこともありました。それぞれの目録のものについて損害賠償請求がされて、そのたびに訴えは追加的に変更されるということがありました。このように、細部の構造を変えることは、それほど難しいことではないように思いま。抽象的な目録では、被告が現実に販売している製品との結びつきが失われ、結局、証拠による立証ができなくなり、相手方が同意するまで目録が決まりま。現実には、機械の場合でさえも、写真又は設計図から特定できるのは、あくまでも具体的な構成です。具体的な構成を前提として、そのうちこの部材がクレームで言っている「斜面」や「連結部材」ですという話をするわけです。原告がいきなり「連結部材」と特定すると、被告は「連結部材などうちは使っていません」といい、原告がさらに「このねじは何ですか」と尋ねると、被告は「ねじかもしれないが、連結部材ではありません」という話になり、いつまでも証拠による立証ができなくなります。あたかも評価根拠事実、評価障害事実のやりとりなしで、いきなり「過失の有無」を認定するような話になります。

物質特許の場合は難しい問題ですが、「この物質を作るな」という差止めの主文が許される場合もあると思いま。しかし、物質特許の場合も、ガソリンなどでもない限り、商品名もなく販売していることはまれですので、実際に販売している商品名で特定して差止めることを考えるのが適切だと思いま。

方法の特許についてですが、例えば、ガソリンスタンドの洗車方法の事件では、そのガソリンスタンドが侵害方法以外の方法では洗車をしていないのであれば、「被告は洗車行為をしてはいけない」という主文でもよいかもしれません。そうでなければ、「このようなやり方で洗車をしてはならない」としたり、「型式番号〇〇の洗車機を使用して洗車をしてはならない」と

いうふうに具体的な洗車方法を記載したり、使用する器具等を記載する主文にすることが可能な場合もあると思います。

問題提起者 方法の発明のとき、方法のクレームどおりの特定が認められるとすれば、その方法を使用するはいけないという主文になります。ところが、今の三村先生のお話だと、例えば、物質Aを製造する方法の発明であれば、「物質Aを製造してはいけない」という主文を認める余地もあるということだと思います。そうすると、「このような方法を使ってはいけない」というよりも、さらに広い請求の趣旨が認められる余地があるということでしょうか。

三村元判事 新規物質について、物質特許を認めず、方法の特許だけを認めていた当時、新規物質についてはその方法で作ったものとの推定規定（特許法104条）に基づいて、「物質Aを作ってはいけない」というような、その新規物質の名称により特定された主文が許されるかどうかについて議論がありました。それを認める見解があり、私も認められると思っていました。新規物質の推定で許されるのであれば、生産方法の発明に係る特許を侵害する方法により生産されていることを証拠によって立証した場合でも、「他の方法で製造している工場もあります」とか、「他の方法でも製造しているので、その主文だと過剰差止めになります」というような事情を被告が主張しない限り、「物質Aを作ってはいけない」という主文も認められると思います。あくまでも口頭弁論終結までに、「その方法でしか製造していない」という点について、当事者間で争いがなければ、そのような主文を言い渡しても構わないと思います。判決確定後に別の方法で製造するようになりましたというのは、請求異議の訴えを認めるかどうかという問題になると思います。

従来は、被告企業も侵害が認められるときは、自ら実施を停止しており、差止判決の強制執行をするような例は、ほとんど見受けられませんでした。間接強制や廃棄請求を実際にしたという例は、ほとんど聞いたことがありません。しかし、具体的に審理された製品以外のものについては、紳士的に実施をやめないときは問題が起きます。いくらクレームどおりの主文を言い渡したところで、実際に審理されていない製品については、判決による強制執行を行うことは困難ですから、同じことになると思います。

私が東京地裁知的財産権部で裁判長をしていた当時は、原告が代表的な製品の型式番号を提出したとき、被告に対し、「同じ構造のものを他にも製造販売しているのであれば、型式番号をすべて開示してください」というような訴訟指揮をしていました。被告に対して、「侵害していないとの主張であれば、一緒に全部開示して、すべての製品について請求棄却判決を得た方が有利ではないですか」と説得して、なるべく全ての製品の型式番号を開示してもらうようにしていました。しかし、どのような説得をしても、被告自身が侵害だと思っているときは、他の型式番号を自主的には開示しないように思われます。そのときには、クレームどおりに主文を書いたところで、結局、審理されていない製品には裁判所の判断は及ばないと主張して、損害賠償の算定のために伝票や帳簿の提出を命ずる段階でもめることになります。

やはり、社会的に認識できるような名称で特定をしないと、文書提出命令やその後の強制執行（間接強制）の際に、実効性が担保されないことになるでしょう。クレームどおりの主文は、昔のように、強制執行をしなくとも被告側が紳士的に実施をやめてくれるという牧歌的な時代の実務感覚であるように感じます。

部員 携帯電話などはライフサイクルが短く、頻繁に商品名が変わります。型番での特定には限界があるような気がします。このような場合、どのように対応すればよいとお考えでしょうか。

三村元判事 クレームどおりの主文では、先ほどの「立ち入るな」と同じで、侵害者は「クレームとは異なる」と主張し、新製品を販売し続けるでしょう。ただし、クレームに該当する構造の一部を別の構成に替えて組み立てるおそれがあるときは、請求の趣旨のうち差止めの対象物を複数設定するようにします。最初の対象物としては商品名・型式番号のみを記載し、2つ目の対象物としては、少しクレームに近づけて、代替構成も含まれるように、構造の一部を抽象的に書いて、そのような構造を備えた携帯電話という形で書くということは考えられると思います。

商品名のみで被告製品を特定したのでは、被告は商品名だけを変えて販売する可能性があります。しかし、実際、被告がある商品名の製品についてクレームに該当しないと主張して争ったが差止判決を受けた場合、現在の日本の携帯電話会社には、商品名だけ変え

て同じ構造の侵害品を販売するというようなことをする会社はないと思います。

しかし、そのような懸念をお持ちの業界もあると思います。被告が商品名のみ変更して同じ構造の侵害品を販売するようなときは、最初の訴訟では商品名で具体的に特定し、商品名が変更されたことによる次の訴訟では差止命令を2通りにすることを求めれば、認められるのではないかと思います。論文⁽⁴⁾でも書きましたが、同じ構造で名前だけ変えた侵害品の製造販売を続けているようなときは、仮処分を申し立てれば、わずかな金額の保証金で差止めの仮処分を発令してもらえらると思います。

第2 発明の本質的部分

1 均等論における「発明の本質的部分」の意義

【問題提起—均等論における発明の本質的部分】

ボールスプライン最高裁判決⁽⁵⁾により示された均等論の成立要件の1つとして、相違点が「特許発明の本質的部分ではない」という要件があります。この意味について、大きく分けて、2つの見解があります。

第1の見解は、クレームをA、B、C…と分けた構成要件のある部分（例えば構成要件A）が発明の本質的部分であると考えた立場です。

第2の見解は、クレームをA、B、C…と分けた各構成要件そのものではなく、その背後にある技術思想の同一性で判断すべきという立場です。

第1の見解では、例えば、本質的部分に係る構成にガラスとの記載があれば、ガラスそのものが本質であることとなります。ここで、ガラスを別の材質の透明シートに変えた場合、本質的部分であるガラスを別の材質の透明シートに変えたのだから本質的部分が相違することになり、均等は不成立となります。

他方、第2の見解では、本質的部分に係る構成にガラスとあるのは本質的部分が透明な部材であるという意味にすぎないと理解することが可能となり、ガラスを透明シートに変えても均等が成立する余地があることになると思います。

このように、どちらの見解を取るかにより、均等論の成立範囲は変わるのではないかとということが問題意識です。言い換えれば、均等論でいうところの本質的部分は、どのような意味にとらえるべきかという点が問題となります。

【御講演（三村元判事）—均等論における発明の本質的部分】

均等論における「本質的部分」に係る第1要件は、「異なっている部分が発明の本質的部分ではないこと」というように裏返しで書かれています。これはクレームを中心に要件を書いたので、このような書き方になっています。

もう少し分かりやすい書き方をすれば、「発明の本質的部分が、被告製品に備わっていること」になります。言い換えれば、発明の「ミソ」が被告製品にもあるということです。この発明の「ミソ」をどのように特定するかということで、先の二つの説が出てきていますが、調査官当時、私は第1の見解のような考え方が出てくるとは思っていませんでした。

(1) 従来技術に見られない新たな技術的解決手段— 従来技術との関係で理解する—

クレームを構成要件A、B、C、Dに分説するとします。本質的部分というのは、分説している文章の切れ目とは無関係に発明のうちどの技術が大事かという判断です。ある技術が大事だとした場合、この部分が別の技術に置き換わっているようだと均等は認められません。この文章に入っている部材、成分、構成等が変更されている場合にはおよそ均等侵害は成立しないというふうに理解している人がいることを後で知りましたが、最高裁で審理をしている際には、判決がそのような読み方をされるとは、思いもしませんでした。

クレームの文章をいわばぶつ切りしたとき、ぶつ切りされたどれかのかたまりの文章に発明の本質的部分がある、というものではありません。クレームの分説の仕方については、クレームの文章をそのままぶつ切りするのか、それとも、もう少し構造的に、クレームの文章を1回崩してから、きちんと論理的に書き直すのか、という点でそれぞれ異なる考え方があります。しかし、いずれにしても、クレームを分説したどの文章のかたまり、すなわち構成要件に本質的部分があるかということではなく、従来の技術にない新しい技術的な解決手段を本質的部分ととらえるべきです。

先ほどの第2の説は、技術的思想が同一かどうかを問題としているようですが、元来、技術的思想が同じものを均等というので、説明としては、少しトートロジーなようにも思います。

均等論における「本質的部分」とは、従来技術には

ない、課題解決のための新たな技術手段であり、進歩性を基礎付けている部分です。北海道大学教授の田村(善之)先生は、本質的部分は被告製品との関係で決まるといふようなことを、おっしゃっています⁽⁶⁾。しかし、私の考えでは、発明の本質的部分は従来技術との関係で決まります。発明の本質的部分は、被告製品がどのような構成のものでも無関係に、常に一義的に決まると考えています。

ところで、明細書では、「発明の詳細な説明」欄において、「従来技術における問題点」や「発明の課題」として、必ずしも正確な内容が記載されていないこともあるように思います。実際には従来技術に近い内容の発明であるにもかかわらず、従来技術を技術水準の低いものであったかのように描写し、特許発明には格段の進歩性があると記載する明細書は、それほどめずらしいものではありません。侵害訴訟に至って、被告により、実際は従来技術が特許発明と近かったことが立証されると、本質的部分はわずかしかなこととなります。特許発明の本質的部分を確定するに当たっては、明細書の記載はひとつの考慮要素になりますが、出願前の公知技術との技術的解決手段の違いが特許発明の本質的部分になると、私は理解しております。最高裁調査官としてボールスプライン最高裁判決の審理を担当した後、東京地裁知的財産権部の裁判長に就任した後、徐放剤の事件⁽⁷⁾の判決で、そのような内容の説示を致しました。

(2) 明細書に記載された新しい技術的解決手段

特許発明の本質的部分というのは、従来技術にない新しい技術的解決手段であって、明細書にそのような技術的手段が記載されている必要があります。本質的部分とは、そのような、従来技術との対比においてクレーム全体から読み取れる技術的思想をいうのであり、クレームを分説したどの文章が本質的部分に当たるかという話ではありません。問題提起者が挙げた例では、従来技術の内容いかんによっては、これとの対比の上で、クレームに「ガラス」と記載されていても、本質的部分が「透明部材」を用いることにであると認定することも可能です。同様に、「ねじ」と記載されていても、本質的部分は「連結部材」にあることもあります。クレームに「ばね」と記載されていても、本質的部分は「ゴムを含めた弾性的に収縮自在の部材」にあると、明細書に開示された技術内容を手掛かりにして

抽象化することもできるはずで

よくある教科書設例ですが、例えば、トイレの洗剤として今まで「強酸」を用いたものではなく、本当は広く「強酸」とすることもできたのに、狭く「塩酸」と記載してしまったという事案について、それ以外の酸である「硫酸」を使用した製品に特許の技術的範囲が及ばないのでは不当であるといった議論が、均等論の根拠として挙げられます。発明の「ミソ」が「強酸」を用いたことにあり、そのなかでの「塩酸」を用いたことにあるというのでなければ、技術的範囲を「塩酸」に限る必要はないという考え方です。

また、「エチルアルコール」を用いたら効果が得られたと明細書に記載されているとします。ここで、良好な効果が得られたのが特に「エチルアルコール」を用いたことによるのではなく、「アルコール」を用いたことによることが明細書の記載から分かると思います。そのように、「メチルアルコール」か「エチルアルコール」かは課題解決の観点から重要でないとすれば、クレームに「エチルアルコール」と記載されていたとしても、一つ抽象度を上げて、「アルコール類」まで技術的範囲を広げてもよいことになりそうです。この点は、化学系の方は、1つ分類の程度が上がってもよいのではないかと割と簡単に理解していただきます。機械系の方は、具体的な構成について抽象度を上げることに抵抗感があるようです。

(3) 均等を認めた最近の知財高裁の判決について

ここで、均等を認めた最近の知財高裁の2件の判決に言及させていただきます。1つは、平成21年6月29日に言い渡されたゴルフヘッドに関する中間判決⁽⁸⁾です。飯村裁判長が、均等を否定した東京地裁の判決⁽⁹⁾を取り消して、均等侵害を認めました。もう1つは、平成23年3月28日に言い渡されたマンホールの孔と蓋に関する中野裁判長の判決⁽¹⁰⁾です。この判決も、均等を否定した大阪地裁の判決⁽¹¹⁾を取り消して、均等侵害を認めました。いずれも機械の分野の事件です。

これらの判決のうち、中空ゴルフクラブヘッド事件では、発明の本質的部分を、クレーム中の「縫合材」の語との関係でどのように捉えるかが争点となりました。第一審判決は、「縫合材」を「糸で縫うように繋げる部材」と解し、そこに発明の「ミソ」があるとしました。「縫合材」の点において相違するから、均等なも

のとは認められないと判示しました。その事件の控訴審判決をした飯村裁判長は、「縫合材」は一定の方法により二つの部材を繋げる構成を新たに開示したにすぎず、「縫合材」という名称にこだわる必要はないとしています。当該方法により二つの部材を繋げる構成を被告製品も使用している以上、特許発明と均等なものとして認められるとしています。

マンホールの蓋の事件では、マンホールの蓋が少しずれていても、押せばうまくはまるようにするために、曲面的な凹凸の構造を用いた点に新たな思想があります。控訴審判決は、その構造を少し抽象化して、ある意味、機能的に本質的部分をとらえています。

いずれの判決も、クレームに記載された具体的な文言よりも一つ抽象度を上げました。クレームに記載された内容を機能的にとらえ、一定の機能を奏するような構造に本質的部分があるとしています。ただし、作用効果が同じであればみな同じとして均等侵害を認めたのでは、あまりにも広すぎますので、自ずから限度があるでしょう。やはり明細書の詳細な説明の記載や図面などからくる限度があると思います。これらの判決においても、明細書の発明の詳細な説明や図面などを十分に参酌しており、その上でゴルフクラブヘッドの事件では、縫うようにする構成ではなく、一定の方法により二つの部材を繋げる構成が重要であるとし、マンホールの事件は、凹凸の組合せでずれにくくした構成が重要であるとしています。このように、クレームに用いられている用語に拘泥せずに抽象度を上げた構成を本質的部分と理解するという手法を、飯村裁判長のみならず、中野裁判長も認めています。地裁の判決はいずれも、クレームに用いられている文言を重視して形式的な見方をしたのに対して、明細書に技術的思想として何が開示されているのかをとらえた高裁の方が頭が、柔らかい感じがします。このようにクレームの用語から抽象度を上げて本質的部分をとらえるようにして、均等を主張してみる価値は、あるようにと思います。

2 発明の本質的部分と間接侵害の「発明による課題の解決に不可欠なもの」との関係

【問題提起—発明の本質的部分と間接侵害】

次は、平成14年改正⁽¹²⁾により、比較的新しく立法化された間接侵害の類型である特許法101条2号及び5号⁽¹³⁾についてです。

これらの類型においては、「発明による課題の解決に不可欠なもの」という点が要件とされています。「発明による課題の解決に不可欠なもの」の意義については、均等論の「本質的部分」の意義とほぼ同じように理解する見解も有力ではないかと思えます。しかし、北海道大学の田村善之先生は、同じ意味に考えたのでは、次のような問題があると指摘されています⁽¹⁴⁾。

例えば、構成要件「A + B + C」からなる発明において「A」が本質的部分であるとし、対象物件が「A + B + C'」の場合、均等論だと「C'」を含めた「A + B + C'」全体について均等論のすべての要件が検討されるので、均等が成立しないこともあります。ところが、間接侵害との関係では、対象物件が「A + B + C'」であり均等が成立しない場合においても、「A」が本質的部分であり、課題の解決に不可欠なものであると認定されれば、当該対象物件（「A + B + C'」）につき間接侵害が成立することになり、均等の要件を限定した意味を失わせてしまうのではないかと田村先生は指摘しております。

また、田村先生は、発明の課題の解決に不可欠な部材と本質的部分を備えた部材とが同じであるとしたのでは、例えば、「金型」のようなものは、それ自体は発明の本質的部分に当たる構成を備えようがなく、2号との関係において、間接侵害品ではなくなることになり、問題であると指摘しております。

実際、均等論や間接侵害においては、本質的部分又は不可決要件で成立が決まる例がかなり多いように思えます。そのために、均等論における本質的部分や間接侵害における不可決要件を、それぞれどのように解釈すべきなのか、互いにどのような関係にあるのかについて、三村先生に御見解をお示しいただきたいと思えます。

【御講演（三村元判事）—発明の本質的部分と間接侵害】

特許法101条2号及び5号の間接侵害物件を「非専用品」と私は呼んでいます。「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは、侵害物件の生産など以外にも用途がある物の製造販売等を差し止めるための要件ですので、やはりそれは発明の「ミソ」にかかわる部分でなければいけないと思えます。その意味では、均等侵害の場面における「発明の本質的部分」と考え方は

同じです。両者は全く同じではありませんが、従来のものにはみられない解決手段が、部材自体に表れていなければならないという意味では、共通していると思います。

ただ、方法の発明に関する5号の場合には、方法の発明の実施にどのような道具を用いるかがクレームに特定されていないときは、5号に該当する道具がクレーム外のものになることがあります。物の発明に関する2号の場合も、完成品の製造に必要なものは、原料、触媒、加工用機械などいろいろなものがあり得ますが、これらの製造工程で用いるものは、クレームに記載されていない場合でも、2号に該当することがあります。

(1) 均等侵害が成立しない場合にも間接侵害が成立するか

田村先生の指摘は、均等侵害が問題となる完成品の製品が、間接侵害の対象となることがあるかのような前提を立てている点に問題があるように思います。

まず、発明「A+B+C」と、対象物件「A+B+C'」とは、「C」と「C'」とが相違しますので、両立しません。つまり、「A+B+C'」という完成品の製品が発明「A+B+C」の部品等に当たることはあり得ないので、対象物件「A+B+C'」について間接侵害が成立する余地はありません。

このように均等侵害が成立するかどうか問題となる局面と、間接侵害が成立するかどうか問題となる局面とは異なるのです。均等侵害が成立しない完成品の製品について間接侵害の成否を問題とするという前提自体、誤りであろうと思います。完成品である「A+B+C'」ではなく、部材であるAのみを問題とする場合には、Aは発明の構成である「A+B+C」に用いられ得るものですから、間接侵害が成立します。

(2) 2号又は5号の間接侵害に係る物自体が本質的部分を備えている必要があるか

金型自体は部材の雄型と雌型にすぎませんからクレームには記載されていません。しかし、金型により作られる部材が発明の本質的部分を備えているときは、そのための金型は裏返しの構成を備えているわけですから、金型も「発明による課題の解決に不可欠なもの」に当たり、間接侵害になると思います。金型は、クレームとの関係では雄型と雌型の関係になります

が、逆の形で部材の形が存在しますから、本質的部分を備えるということができると思います。原材料も、途中で形が変わり、クレームには記載されないかもしれませんが、クレームに記載された物質を合成するために絶対に必要な原材料であり、その原材料自体が発明の本質的な特徴、例えば、特許発明の作用効果を生み出す特有の塩基を備えている物質であるならば、原材料は本質的部分を備えているものであり、当該原材料が発明に係る物の生産に用いられることを知りながら、これを供給すれば、間接侵害が成立することになります。

なお、ほかにも用途があるものについて差止めがどの範囲で認められるのか、過剰執行になるおそれがあるような差止主文による判決を認めてよいのかという議論があります。間接侵害に限らず、用途発明でも共通の問題があります。特に「用途発明」に関しては、ほかの用途に使える物について一般的な差止主文の判決ができるのかという議論が、従来からされています。「ある用途のためには販売してはならない」というような主文の判決が認められるのかという議論もあります。私は、用途発明の場合には、限定のない一般的な差止判決を発令することは許されないという考えを、昔から実務家として持っています。

【質疑応答—発明の本質的部分と間接侵害】

問題提起者 均等論で容易想到性の判断の基準時として「出願時説」と「侵害時説」という2つの考え方があります。出願時にクレームに記載することができた実施の態様を記載しなかった発明者を保護する必要はないというのが、「侵害時説」の一つの理由だと思えます。ここで、「塩酸」と「強酸」という例についてですが、「強酸」と記載しないで「塩酸」と書いても均等は成立し得るというのが三村先生のお立場でしょうか。

三村元判事 ボールスプライン最高裁判決は、容易想到性の判断を侵害時としています。出願後に現れた同効材はクレームに記載しようがないので、出願後の同効材による置換について均等を認めるというのが、均等侵害を認める典型的な例だと考えています。例えば、セラミックで包丁ができるなど誰も考えていなかったときに、特定の形状の包丁の発明について「鋼からなる刃体等」と記載することは自然といえます。このような状況下において、出願時のクレームに「鋼

またはこれに類するような何らかの硬度の高い物質で作った刃」と記載することを期待することはできません。そこで、特許出願後に現れたセラミック製の包丁については、その形状がクレームに記載された要件を満たす場合に、均等侵害として技術的範囲に入れてもよいと考えます。

ボールスプライン最高裁判決は、出願時に同効材が存在し、本来は当該同効材を含めたクレームを記載することができたのに記載しなかった場合に、均等侵害を認めないとは言っておりません。出願時の前から存在した同効材も、出願後に現れた同効材も、変わりではなく、置換容易性等の他の要件を満たす場合には均等侵害が成立します。最高裁判決は、出願後に現れた同効材を用いた被疑侵害品に特許権の効力が及ばないのでは、特許権者に酷であるという観点から、出願後に現れた同効材を用いた場合を均等侵害の典型例として判示していますが、出願時に既に同効材が存在したものを均等侵害から排除するわけではありません。

問題提起者 最近の知財高裁の2つの判決ですが、被告からすれば厳しく感じます。これまで理解していた均等論よりかなり広いのではないかという感想を持たれた方も多いのではないかと思います。進歩性を基礎付ける本質的特徴に係る部分をより抽象化して認定する方向に行っているという感じがあります。三村先生は、そのような流れに賛成されているのでしょうか。
三村元判事 そうですね。特にゴルフクラブヘッド事件について、実務家の間では、被告に同情する意見も多いように感じます。しかし、これらの意見は、本質的部分の捉え方ではなく、容易想到性の判断のところで被告に同情しているように思います。抽象化すれば本質的部分は同じかもしれないが、これだけ相違する構成を容易に想到することができたのだろうかという点において同情しているように思います。

マンホールの蓋の事件については、被告製品を見たら、丸みのところの削り方を少し変えただけではないかという感じもするので、容易想到と判断されてもやむを得ないという印象を持ちました。

第3 意識的除外の問題

【問題提起—意識的除外】

均等論の第5要件である「意識的除外」は、実務上かなり主張されます。権利者と第三者との関係を考慮

して、意識的除外ないし包帯禁反言の法理をどのように解釈すべきか、これらの法理の適用は、均等論と文言侵害において同様であると考えてよいのかについて、三村先生の御意見をいただきたいと思えます。

【御講演（三村元判事）—意識的除外】

1 文言侵害の限定解釈と均等侵害の「意識的除外」

文言侵害における限定的なクレーム解釈や出願経過斟酌クレーム解釈の問題と、均等侵害における意識的除外とは話が少し異なります。

文言侵害の場合は、文章の普通の意味からみてこの範囲のものが含まれるかどうかという、普通の国語力の問題です。しかし、クレームには、一義的に決まるような具体的な用語ばかりではなく、多少規範的又は抽象的な用語がどうしても入ってきます。例えば、「斜面」と書かれていても、斜面とは何度なのか、30度から斜面なのか、15度から斜面なのか、逆に90度であれば、垂直なのでもはや斜面ではないのかというような点が問題となります。

クレーム解釈の限定解釈は、普通の国語力で理解した範囲よりもへこませて理解するかという話です。

他方、普通の国語力で理解される範囲を超えて膨らませた範囲まで権利者を保護する価値があるのかという議論が、均等侵害の「意識的除外」の話です。

明細書には開示されている範囲をへこませる分には、第三者にそれほど危険はありません。しかし、これを膨らませていく場合には、第三者からすれば、あたかも歩道を歩いていたのに車の方が突っ込んできたような感じですから、これは危険だという話になります。両者は違う話だと思います。

2 均等侵害における「意識的除外」—ボールスプライン事件最高裁判決—

均等侵害は、ボールスプライン事件最高裁判決でも、特段の事情の典型例として「意識的に除外した」場合を挙げております。詳しくいえば、「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」場合と言っています。これは、出願人の内心を問題とするのではなく、外観上限定したと見えるような行動をとったときは均等侵害を認めないというものです。

最高裁判決が、なぜ、このような判示をしたかとい

うと、ボールスライン事件が最高裁で審理されていた当時、アメリカ連邦最高裁のフェスト判決がありました。この事件は、特許権者は、出願過程でクレームについて10を5くらいまで削る補正をしましたが、「実は7くらいまで削れば特許査定されたはずなので、7くらいまではもう一回均等で戻したい。」という、虫のいい主張をしました。連邦最高裁が特許権者のこのような主張を認めたため、事件が事実審に差し戻されて、「実際に7まで削れば特許査定されていたのか」「特許権者は誤解に基づいて5まで減縮したのか」という問題をめぐって、延々と泥仕合のような審理が続いていました。そのような事態は日本では避けたいという意識があり、出願人の内心の意思とは関係なく、外形的に見て、普通の人から見れば意識的に除外したとみられる行動をとったときは、その除外した部分まで膨らませるといふ均等侵害の主張は認めないということにしました。文言侵害の範囲が原則ですから、それに加えてボーナスとして膨らませるかどうかというとき、みずから狭いクレームに減縮したのは出願人自身ですから、出願人が意識的に除外した部分、ないしそのように見える行動をとった部分についてはクレームを膨らませないことにしても、特許権者の保護に欠けることにはならないと思います。

このように、出願過程においていったん限定したクレームを均等により広げることができないというのが第5要件です。第5要件に当たる場合は、出願中に補正でクレームを減縮したとか、ある実施態様は技術的範囲には入りませんなどと審査中に審査官に説明をしたというのが典型的です。

お尋ねの設例については、普通は出願時に「塩酸」ではなく「強酸」と書いて当然であるような場合には、出願時から権利範囲を限定していたと解されることもあると思います。普通の弁理士なら出願時にクレームに当然「結合部材」と書くべきところを、「ゴム」とわざわざ限定したときは、「ゴム」に限定したと認定されても仕方がないかもしれません。

また、発明の詳細な説明には「ばね」や「ゴム」などいろいろな実施態様が記載されているにもかかわらず、クレームには「ゴム」しか記載していないような場合には、「ゴム」以外はクレームからあえて除外したと普通の人と思うのではないのでしょうか。あえてクレームしない場合、例えば、分割した他の出願においてクレームしようと考えているような場合もあり得ま

す。ほかの実施態様を分割出願でクレームしたような場合には、クレームに最初から書いていない態様は、出願時において権利範囲からあえて除外したと認定されることもあり得ると思います。

3 文言侵害判断の際のクレーム解釈における出願経過の斟酌（包袋禁反言）

他方、クレームの限定解釈は、文言以上に権利範囲をへこませるかどうかという議論です。日本では、出願経過禁反言とか包袋禁反言とかという形で、出願経過を参酌しながら権利範囲の限定をしてきたのは、従来はドイツと同様、侵害訴訟において特許無効の抗弁を主張することが認められていなかったからです。特許無効の抗弁が認められていなかった当時は、ドイツのように、特許無効かどうかは特許庁の審決で判断すべき事柄であり、訴訟手続を中止すればいいという考え方もあり得ました。しかし、訴訟手続を中止し、特許庁の審決を待つような迂遠なことをしなくとも、侵害訴訟の中でクレームを限定解釈し、具体的な妥当な結論を導こうというという工夫が、限定解釈なのです。

現在は、特許法104条の3で無効の抗弁が認められていますので、公知技術の除外とか出願経過禁反言とかをあまり言わなくても、クレームのとおり解釈して無効の抗弁で対応すればいいではないかという考え方もあり得ます。

出願経過禁反言を考慮する必要がないという立場は、全部特許無効の問題とすればよいという立場に繋がると思います。そのような立場は、侵害訴訟のクレーム解釈と、拒絶査定不服審判又は無効審判の審決取消訴訟のクレーム解釈、いわゆる発明の要旨認定とを一致させるべきだという考え方になります。それは一つの考え方です。しかし、すべて特許無効の問題にしなくても、クレームを多少フレキシブルに限定解釈し、特許は生き残らせながら、請求を棄却すれば、多くの場合、紛争は終わります。その方が実務的にはよいという考え方もあると思っています。

いずれにしても、均等の第5要件と、文言侵害における技術的範囲の解釈の場面での出願経過の参酌又は出願経過禁反言とは、異なる問題であると思います。

【質疑応答—意識的除外】

問題提起者 出願経過で述べた意見が進歩性とは全然

関係がないような場合でも、意識的除外をしたという解釈になるのでしょうか。

三村元判事 均等の場合は意識的除外が認められると思います。文言侵害の場合には、従来の出願経過参酌の考え方においては、自分でそのような意見を述べた以上、クレームから除かれて解釈されても仕方がないこととなります。このような考え方が、現在の裁判所では多数であろうと思います。無効の抗弁が認められる以前から、そのような形で出願経過を考慮してクレームを限定的に解釈するという考え方がありましたので、今でもそのように判断されると思います。

部員 特許権者が、出願過程でクレーム文言は減縮してはいないが、その文言を少し狭くするような解釈を述べて特許査定を得た場合、被告がそれを信頼して、限定解釈をすれば技術的範囲からははずれるような製品を販売している場合は、どのように考えればよろしいのでしょうか。

三村元判事 そのような場合は、結論としては、被告はやはり救われることになると思います。クレームに該当しないということで救うこともできますが、特許無効で救えることもあるように思います。客観的にはクレームをへこませていなくとも、公知技術との関係からそのような限定解釈を述べたのでしょうかから、その公知技術により無効にすることもできるということです。しかし、例えば、「斜面」の意味について、0度から15度までは斜面ではないと述べて特許を得たのであれば、クレームを限定して解釈するほうが、個人的には、紛争が早く解決するという意味で、適切なように思います。

【後記】

本稿は、東京弁護士会の平成23年5月10日に開催された、創部30周年記念講演の第2回の三村量一元判事の御講演を録音し、若手部員（小山隆史弁護士、堀籠佳典弁護士及び前田泰志弁護士の3名）の協力を得て反訳を校正した上で、三村量一元判事に加除訂正をいただいたものです。

注

(1)この問題提起については、花岡巖「侵害物件、侵害方法

の特定」牧野利秋編『裁判実務大系 第9巻 工業所有権訴訟法』（青林書院、昭和60年）67頁が参考となる。

- (2)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（平成12年）4頁以下。
- (3)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」中山信弘編集代表『知的財産法と現代社会－牧野利秋判事退官記念論文集－』（信山社、平成11年）526頁。
- (4)三村量一「対象物件、対象方法の特定」牧野利秋外＝飯村敏明編『新・裁判実務大系 第4巻 知的財産関係訴訟法』（青林書院、平成13年）92頁。
- (5)最判平成10年2月24日民集51巻1号113頁＝判時1630号32頁＝判タ969号105頁〔無限摺動用ボールスプライン軸受事件上告審判決〕。
- (6)田村善之「特許法における発明の『本質的部分』という発想の意義」日本工業所有権法学会年報32号（有斐閣、平成21年）47頁。
- (7)東京地判平成11年1月28日判時1664号109頁＝判タ994号292頁〔徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件〕。
- (8)知財高判平成21年6月29日（平成21年（ネ）第10006号）〔中空ゴルフクラブヘッド事件控訴審中間判決〕。
- (9)東京地判平成20年1月29日（平成19年（ワ）第28614号）〔中空ゴルフクラブヘッド事件第一審判決〕。
- (10)知財高判平成23年3月28日（平22年（ネ）第10014号）〔地下構造物用丸型蓋事件控訴審判決〕。
- (11)大阪地判平成22年1月21日（平成20年（ワ）第14302号外2件）〔地下構造物用丸型蓋事件第一審判決〕。
- (12)「特許法等の一部を改正する法律」平成14年法律第24号。
- (13)ただし、平成14年改正当時は、特許法101条2号及び4号。
- (14)田村善之「多機能型間接侵害制度による本質的部分の保護の適否－均等論との整合性－」知的財産法政策学研究15巻（平成19年）167頁。

（原稿受領2011.9.8）