

特許権侵害訴訟 最新判決紹介

会員・弁護士 高見 憲



要約

本稿では、近時の特許権侵害訴訟の裁判例の概況を紹介する。そのうち、注目に値する以下の2件について詳細に紹介する。

A 知財高判平 23・3・28 (平成 22 年(ネ)第 10014 号, 「地下構造物用丸型蓋事件」, 1 部)

論点：均等の第 1 要件

B 知財高判平 23・9・7 (平成 23 年(ネ)第 10002 号, 「餅事件」, 3 部 (中間判決)) / 東京地判平 22・11・30 (平成 21 年(ワ)第 7718 号, 46 部)

論点：特許請求の範囲の文言解釈

目次

第 1 近時の特許権侵害訴訟裁判例の概況

- 1 充足論
- 2 無効論

3 損害論

第 2 裁判例紹介

- 1 知財高判平 23・3・28
- 2 知財高判平 23・9・7 / 東京地判平 22・11・30

第 1 近時の特許権侵害訴訟裁判例の概況

本稿⁽¹⁾では、近時の特許権侵害訴訟の裁判例（平成 22 年 11 月 1 日から平成 23 年 11 月 30 日までに判決が出されたもの⁽²⁾）の概況を、注目する争点により分類して紹介する。同一の裁判例が複数回登場する場合、同じアルファベットの符号を付し、2 回目以降は事件番号等を省略した。

1 充足論

C 東京地判平 22・11・18 (平成 19 年(ワ)第 507 号, 「飛灰中の重金属固定化処理剤事件」, 46 部)

重金属固定化処理剤に関する特許権を有する原告が、被告製品の生産等の差止め及び損害賠償を求めた。

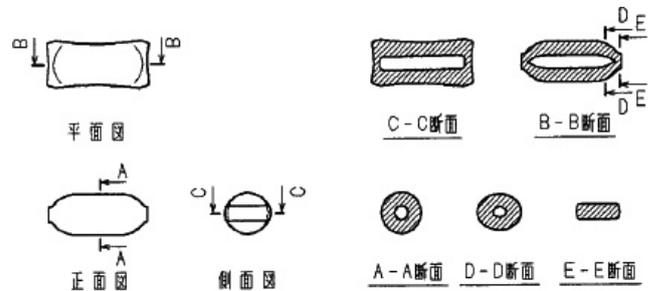
被告製品が特許請求の範囲に記載された特定の化学物質を含む重金属固定化処理剤であること自体には争いがなかったが、被告は、特許発明の技術的範囲は、明細書に記載された固有の効果を奏する「所定の副生成物を含まない重金属固定化処理剤」に限定して解釈すべきであると主張した。

裁判所は、この限定解釈⁽³⁾の主張を、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づかないものとして排斥し、差止め及び損害賠償（約 11 億 9000 万円）を認めた。

D 大阪地判平 22・11・18 (平成 19 年(ワ)第 10364 号, 「エアバッグ用ガス発生剤成型体事件」, 26 部)

特許権者である原告が、被告製品の製造等の差止め及び損害賠償を求めた。被告製品の「マカロニ状の円筒形状の両端を径方向の両側から押し潰したような形状」（下記図面参照）が特許請求の範囲に記載の「単孔円筒状」を充足するかが争われ、「単孔円筒状」との文言の解釈が問題となった。原告は、円筒状の両端を潰したのも「単孔円筒状」であると主張した。

裁判所は、明細書の記載に基づき、「単孔円筒状」とは「1つの貫通した孔を有する円筒状の形状」を指すと解釈した上、被告製品は「孔が開いていない」からこれを充足しないなどと判断し、原告の請求を棄却した。



図イ-2.

図イ-3.

被告製品

E 大阪地判平 22・11・25 (平成 21 年(ワ)第 13824 号, 「蓋体事件」, 21 部)

特許権者である原告が、被告製品の製造等の差止め

及び損害賠償を求めた。特許請求の範囲に記載の「一の領域の縁部」との文言の解釈が問題となった。

裁判所は、特許請求の範囲及び明細書からは「一の領域」の意義を一義的に明らかにできないとする一方で、この文言が出願経過において手続補正書により追加されたものであり、同時に提出された意見書においてその根拠が明細書の特定箇所の記載（段落【0033】ないし【0037】の「フラップ部周囲領域」に関する記載）にある旨主張されていたことに鑑み、当該特定箇所の記載に基づいて「一の領域」及び「一の領域の縁部」を解釈した。

裁判所は、この出願経過を参酌して解釈した「一の領域の縁部」の要件を被告製品が充足しないとして、文言侵害を認めず（均等侵害も相違点が特許発明の本質的部分であり（均等の第1要件欠如）、また、被告製品の構成が特許請求の範囲から意識的に除外されたものであるとして（均等の第5要件欠如）、認めなかった。）、原告の請求を棄却した。

F 東京地判平 22・12・24（平成 21 年（ワ）第 34337 号、「魚掴み器事件」、47 部）

特許権者である原告が、被告製品の製造等の差止め及び損害賠償を求めた。特許請求の範囲に記載された発明の構成が機能的、作用的な表現を用いて記載されている場合の技術的範囲の解釈が問題となった。

裁判所は、「特許請求の範囲に・・・機能的、作用的な表現が用いられている場合には、特許請求の範囲の記載だけではなく、明細書の発明の詳細な説明の記載をも参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である」と判示した上、「被告製品が、本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて当業者が採用し得る範囲内の構成によって本件発明における回動規制を実現している」として充足性を認め、差止め及び損害賠償を認めた。

前掲 A・知財高判平 23・3・28

控訴人（原告）が特許権及び 2 件の意匠権に基づき、被控訴人（被告）製品の製造等の差止めを求めたところ、原審（大阪地判平 22・1・21（平成 20 年（ワ）第 14302 号外 2 件、26 部））は、特許権に基づく請求は文言侵害及び均等侵害のいずれも成立しないとして棄却し（均等侵害については相違点が特許発明の本質的部分であるとした（均等の第 1 要件欠如。）、2 件の意匠権に基づく請求も棄却したため、控訴人（原告）が控

訴した。

裁判所は、特許権に基づく請求につき、文言侵害は認めなかったが、均等侵害を認め、差止めを認めた（なお、2 件の意匠権に基づく請求は棄却した。）。)

G 知財高判平 23・6・23（平成 22 年（ネ）第 10089 号、「食品の包み込み成形方法及びその装置事件」、4 部）／東京地判平 22・11・25（平成 21 年（ワ）第 1201 号、47 部）

食品の包み込み成形方法及びその装置に係る発明についての特許権者である原告（控訴人）が、被告（被控訴人）製品の製造等の差止め及び損害賠償を求めた。特許請求の範囲の「押し込み部材をさらに下降させることにより・・・外皮材の中央部分を開口部に押し込み外皮材を椀状に形成する」との要件における「椀状」の文言の解釈が問題となった。

被告製品の構成は、被告は「ノズル部材の下面が、最大でも、載置部材の下面から 1mm しか突出することができない構造」と主張したが、控訴審では「下面から深さ 7 ないし 15mm の位置まで進入させることができ」と認定された。

第一審裁判所は、明細書における効果の記載及び『広辞苑』の「椀」の意義（「汁・飯などを盛る木製の食器・多くは漆塗で蓋がある」）を参酌して、「椀状」の意義を「成形品の高さと同程度の深さ」と解釈した上、被告製品が「椀状」を充足しないとして請求を棄却した。

これに対し、控訴審裁判所は、同様に、明細書における効果の記載を参酌しつつも、特許技術用語としては浅いか深いかを問わずに「椀状」が用いられるとした上、被告製品がこれを充足するとして⁽⁴⁾、差止め及び損害賠償を認めた。

前掲 B・知財高判平 23・9・7／東京地判平 22・11・30

特許権者である原告（控訴人）が、被告（被控訴人）製品の製造等の差止め及び約 14 億 8000 万円⁽⁵⁾の損害賠償を求めた。特許請求の範囲に記載の「（切餅の）載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、・・・切り込み部又は溝部を設け」との文言の解釈が問題となった。

被告製品は、側周表面に切り込み部が設けられているものであるが、更に、載置底面及び平坦上面のほぼ中央部にも、十字状に切り込み部が設けられている。

原告（控訴人）は、特許請求の範囲の文言、明細書記載の作用効果及び出願経過から、「載置底面又は平

平坦上面」には切り込み部等を設けても設けなくてもよいと解釈すべきと主張し、被告（被控訴人）は、「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けない構成のものとして解釈すべきと主張した。

第一審裁判所は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づき、後者の解釈を採り、充足性を否定し、原告の請求を棄却した。

控訴審裁判所は、『載置底面又は平坦上面ではなく』との記載部分の直後に、『この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に』との記載部分が、読点が付されることなく続いている」こと等を理由に、充足性を肯定する中間判決⁽⁶⁾をした（無効理由もないとした。）⁽⁷⁾。

2 無効論

H 東京地判平 23・1・21（平成 21 年（ワ）第 18507 号，「幼児用補助便座事件」，46 部）

特許権者である原告が被告製品の製造等の差止め及び損害賠償を求めたところ、被告は、本件特許には新規性欠如等の無効理由があるとして特許法 104 条の 3 第 1 項の規定により権利行使できない旨主張した。これに対し、原告は、原被告間で締結された覚書に、本件特許の有効性について争わない旨の不爭条項があるから、上記被告主張は主張自体失当である旨主張した。

裁判所は、上記覚書は別の製品に関する特許権侵害紛争を解決することを目的とするものであるから、その効力は本件訴訟には及ばないと判断して、被告主張の無効理由の有無について審理した。

裁判所は、充足性を認めた上、審理の結果、無効理由がないとして、差止め及び損害賠償を認めた。

I 知財高判平 23・2・8（平成 22 年（ネ）第 10063 号，「液体収納容器事件」，2 部）外 1 件

特許権者である被控訴人（原告）が、控訴人（被告）製品の製造等の差止めを求めたところ、原審（東京地判平 22・6・24（平成 21 年（ワ）第 3529 号，47 部））は一部の製品について差止めを認めたため、この部分につき控訴人が控訴した。

裁判所は、控訴人の無効主張（特許法 104 条の 3 第 1 項）及び被控訴人の訂正に基づく対抗主張⁽⁸⁾について、控訴人製品は本件発明及び本件訂正発明の技術的範囲に属し、控訴人が主張する無効理由は理由がないか又は訂正によって解消されるもので、本件特許権は特許無効審判により無効とされるべきものに当たらないと判断し、控訴を棄却した。

この判断は、原審の判断を是認したものであるところ、原審の判断は、上記無効主張及び対抗主張に関する以下の判示を前提としたものであるから、本件においては知財高裁でこれが是認されたものと考えることができる。

「原告は、被告が、訂正前の特許請求の範囲の請求項について無効理由があると主張するのに対し、①当該請求項について訂正審判請求又は訂正請求をしたこと、②当該訂正が特許法 126 条又は 134 条の 2 所定の訂正要件を充たすこと、③当該訂正により、当該請求項について無効の抗弁で主張された無効理由が解消すること、④被告製品が訂正後の請求項の技術的範囲に属すること、を主張立証することができる、被告は、これに対し、⑤訂正後の請求項に係る特許につき無効事由があることを主張立証することができるというべきである。」

なお、対抗主張の要件事実を明示した知財高裁の裁判例としては、知財高判平 21・8・25（平成 20 年（ネ）第 10068 号，「切削方法事件」，4 部）がある⁽⁹⁾。この裁判例では、裁判所は、以下のとおり判示している。

「特許法 104 条の 3 の抗弁に対する再抗弁としては、①特許権者が、適法な訂正請求又は訂正審判請求を行い⁽¹⁰⁾、②その訂正により無効理由が解消され、かつ、③被控訴人方法が訂正後の特許請求の範囲にも属するものであることが必要である。」

J 東京地判平 23・11・30（平成 22 年（ワ）第 40331 号，「データレコーダ事件」，40 部）

特許権者である原告が、被告製品の生産等の差止め及び損害賠償を求めた。これに対し、被告は無効主張をし、原告は対抗主張をした。

裁判所は、充足性を認めた上、進歩性欠如の無効理由があると判断したのであるが、対抗主張については時機に後れた攻撃防御方法（民事訴訟法 157 条 1 項）として却下した。経緯は概ね以下のとおりである。

平成 23 年 7 月 13 日 （第 4 回弁論準備手続期日）	被告：無効主張
平成 23 年 8 月 5 日 （第 5 回弁論準備手続期日）	裁判所：原告に対し、次回期日までの反論促す
平成 23 年 9 月 9 日 （第 6 回弁論準備手続期日）	弁論準備手続終結（原告：対抗主張提出せず）
平成 23 年 9 月 22 日	原告：対抗主張をする準備書面を裁判所に提出
平成 23 年 9 月 28 日 （最終口頭弁論期日）	原告：対抗主張（上記準備書面陳述）

原告は、対抗主張が認められる要件として現に訂正

審判の請求あるいは訂正請求を行ったことが必要であるとの前提に立ち、「訂正請求を行うことができるのは、・・・無効審判請求書副本の送達日（平成 23 年 8 月 19 日）から答弁書提出期限（平成 23 年 10 月 18 日）までの期間のみである」と主張した。

裁判所は、「原告は、上記無効理由の主張があった第 4 回弁論準備手続期日から弁論準備手続を終結した第 6 回弁論準備手続期日までの間に対抗主張を提出することが可能であったと認められる」とした上で、上記原告主張について「原告は、対抗主張が認められる要件として現に訂正審判の請求あるいは訂正請求を行ったことが必要とする見解が多数であるとも主張するが、訂正審判請求前又は訂正請求前であっても、訴訟において対抗主張の提出自体が許されないわけではなく、理由がない。」（下線は筆者が付した。以下同じ。）と付言した。

3 損害論

(1) 特許法 102 条 1 項

前掲 C・東京地判平 22・11・18

特許権者である原告が被告製品の生産等の差止め及び損害賠償を求めた。

裁判所は、差止め及び損害賠償（約 11 億 9000 万円⁽¹¹⁾）を認めたが、特許法 102 条 1 項ただし書の「販売することができない事情」が認められる数量についての同条 3 項の適用については、特許法 102 条 1 項が特許権侵害行為を組成した物の譲渡行為がなかったという仮定を前提としているのに対し、同条 3 項は特許発明の実施があったこと（例えば、物の譲渡行為があったこと）を前提としており、両者は前提を異にするなどとして併用否定説⁽¹²⁾を採用した⁽¹³⁾。

K 大阪地判平 23・6・9（平成 19 年（ワ）第 5015 号，「乾海苔の夾雑物検出装置事件」，26 部）

特許権者である原告が被告らに対して損害賠償を求めた。

裁判所は、特許法 102 条 1 項の適用に際し、競合品や代替品の存在、販売力などに関する事情もただし書における事情として考慮することができ、被告らが主張する寄与率⁽¹⁴⁾もその 1 つの事情として考慮することができると判示し、寄与率を被告物件 1 については 20%、被告物件 2 については 25%として、損害額を算定した⁽¹⁵⁾。

(2) 特許法 102 条 2 項

L 東京地判平 23・2・24（平成 20 年（ワ）第 2944 号，

「ノーマルクローズ型流量制御バルブ事件」，47 部）

特許権者である原告が不当利得返還及び損害賠償を求めた。原告は、製造者（訴外 A）が被告製品を被告に販売し、被告が第三者に販売したところ、製造者と被告とが民法 719 条の共同不法行為を行ったと主張した。

裁判所は、特許法 102 条 2 項の適用に際し、以下のように判示して共同不法行為を認めた上、製造者と販売者である被告との両者について利益を算出し、その合計額に基づいて損害額を算定した⁽¹⁶⁾（認容額は不当利得返還請求との合計で約 3 億 9000 万円）。

「証拠・・・及び弁論の全趣旨によれば、A の代表取締役と被告の代表取締役は同一人物であり、被告は A の株式の半数以上を所有していること、A は、被告のためにだけ被告製品を製造し、被告は同社の販売する被告製品の全量を A から仕入れていることが認められる。

このような被告製品の製造、販売における被告らの緊密な一体性に鑑みると、被告製品の製造及び販売という一連の侵害行為について、これを全体的に考察すれば、被告らは主観的、客観的に共同して上記侵害行為を行ったものと認められる。

したがって、特許法 102 条 2 項に基づいて侵害者が侵害行為により受けた利益の額を特許権者が受けた損害の額と推定する際には、被告らを一体的な侵害者（共同不法行為者）と評価した上で、被告製品の製造及び販売という一連の侵害行為により被告らが受けた利益の全体額をもって、原告が受けた損害の額と推定するのが相当である。」

M 東京地判平 23・6・10（平成 20 年（ワ）第 19874 号，「医療用器具事件」，46 部）

特許権の専用実施権者であった原告が、被告らが共同して被告製品を製造、販売した行為は専用実施権の間接侵害（特許法 101 条 2 号）に当たる旨主張して、損害賠償を求めた。

裁判所は、特許法 101 条 2 号の間接侵害の場合の同法 102 条 2 項の適用について、被告製品の約 7 割は本件発明の生産に用いられるものでないとして、原告の受けた損害額であるとの推定（特許法 102 条 2 項）を覆す事情があるとして、残りの約 3 割についてのみ同法 102 条 2 項に基づき、損害賠償を認めた。

4 その他

N 大阪地判平 22・12・24（平成 20 年（ワ）第 13709 号，「履物底部の製造方法事件」，21 部）

履物底部の製造方法に関する特許権を有する原告が、被告製品（サンダル等）の底部がその製造方法により製造されたとして、被告製品の差止め及び損害賠償を求めた。

本件では、対象方法の特定が問題となった。具体的には、被告製品の底部が原告主張の方法により製造されたか、被告主張の方法により製造されたかが争われた。

裁判所は、被告によって、原告主張の方法と異なる被告主張の方法が積極的に開示され立証されており、その立証の信用性を疑わせるものはないとして、被告製品の底部が被告主張の方法により製造されたことと認定した上、被告製品は、そもそも原告主張の方法で製造したものとは認められないから、それが本件特許発明の技術的範囲に属するか否かを検討する前提がないなどとして、原告の請求を棄却した。

前掲 I ・知財高判平 23・2・8 外 1 件

裁判所は、控訴人（被告）が、控訴審の第 2 回口頭弁論期日において、新たな主張を追加し、実験報告書等を提出しようとしたのに対し、民事訴訟法 157 条（時機に後れた攻撃防御方法の却下等）に該当するものとして、被控訴人の申立てに基づき当該主張を却下した。

前掲 A ・知財高判平 23・3・28

大阪地方裁判所に特許権に関する訴え（B 事件）と意匠権に関する訴え（A・C 事件）とが別々に提起されたが、弁論が併合されて 1 個の判決が出され、知的財産高等裁判所に控訴されたのが本件である。本件では、判決書において、管轄権について言及がなされた。

特許権に関する訴えについての控訴審管轄裁判所は、知財高裁である（民事訴訟法 6 条 3 項、知的財産高等裁判所設置法 2 条 1 号）。他方、意匠権に関する訴えであって大阪地裁が終局判決をしたものについての管轄高等裁判所は、大阪高等裁判所である（下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律 2 条、別表第 5 表）。したがって、本来、本件のうち、意匠権に関する訴えである A・C 事件は、大阪高裁に管轄があると解される。

この点、裁判所は、「控訴審たる当庁（筆者注：知財高裁）の審理においても A・B・C 事件の口頭弁論が分離されることがなく併合して審理されたときは、B 事件についての控訴審管轄裁判所たる当裁判所（筆者注：知財高裁）は、民事訴訟法 7 条（併合請求における管轄）及び知的財産高等裁判所設置法 2 条 4 号（関連あ

る通常訴訟事件の併合）等の趣旨からして、B 事件のみならず A 事件・C 事件についても審理・判断することができる」と判示して、知財高裁において審理・判断し得るとした。

第 2 裁判例紹介

1 知財高判平 23・3・28（平成 22 年（ネ）第 10014 号、「地下構造物用丸型蓋事件」、1 部）：前掲 A

(1) 事案の概要⁽¹⁷⁾

控訴人（原告）は、被控訴人（被告）を相手方として、被控訴人の製造する製品（以下「被告製品」という。）は控訴人の本件特許権を侵害するとして、製造・販売・販売の申出の差止めと、半製品と各製品の製造に用いる型の廃棄を求めた。原審（大阪地判平 22・1・21（平成 20 年（ワ）第 14302 号等、26 部））は、文言侵害及び均等侵害の主張をいずれも排斥して請求を棄却した。そこで、控訴人は、本件控訴を提起した。

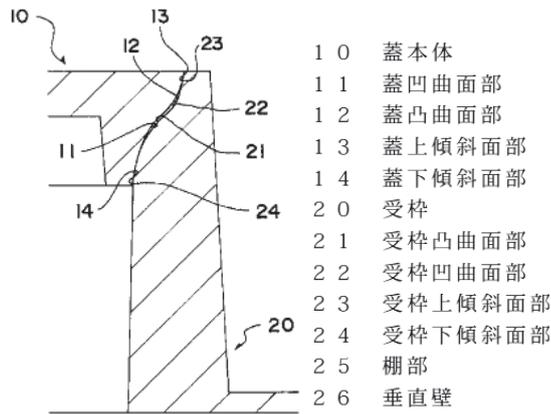
本件（控訴審）においては、裁判所は、文言侵害は認めなかったが、均等侵害を認めた。論点は、原審が均等の第 1 要件（特許請求の範囲に記載された構成中に存する対象製品等と異なる部分が特許発明の本質的部分ではないこと）を具備しないとしたのに対し、本件ではこれを覆して具備するとしたことである。

なお、均等論は、最判平 10・2・24（平成 6 年（オ）第 1083 号、民集 52 卷 1 号 113 頁、「無限摺動用ボールスプライン軸受事件」）により認められた。同判決はその判断基準としての 5 要件⁽¹⁸⁾を明示している。

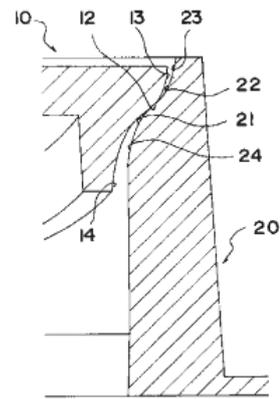
(2) 本件特許発明

本件特許発明を分説すると以下のとおりである（次頁の図面参照）。

- A 丸型の蓋本体と、この蓋本体を内周面上部で支持する受枠とからなる地下構造物用丸型蓋において、
- B 受枠の内周面上部には、受枠の内方に向けて凸となる受枠凸曲面部を形成するとともに、この受枠凸曲面部の上方に凹状の受枠凹曲面部を連続して形成し、
- C 蓋本体の外周側面には、前記受枠凸曲面部に倣った凹状の蓋凹曲面部を形成するとともに、この蓋凹曲面部の上方に前記受枠凹曲面部に倣った凸状の蓋凸曲面部を連続して形成し、
- D また、前記受枠凹曲面部の上方には、受枠の上方に向けて拡径する受枠上傾斜面部を連続して形成し、
- E 前記蓋凸曲面部の上方には、蓋本体の上方に向けて拡径する蓋上傾斜面部を連続して形成し、



本件特許 図2
(蓋を閉じた状態)



本件特許 図3 (b)
(蓋を閉じようとしているところ)

- F 蓋本体を受枠で支持した閉蓋状態において、受枠上傾斜面部と蓋上傾斜面部は嵌合し、
- G 蓋凸曲面部と受枠凹曲面部および蓋凹曲面部と受枠凸曲面部は接触しないようにしたことを特徴とする
- H 地下構造物用丸型蓋。

本件特許発明の作用効果については、本件明細書に以下のことが記載されている。

- ① パールで蓋本体を引きずるようにしたり、蓋本体を後方から押し込むだけで蓋本体を受枠内にスムーズに収めることができること (本件作用効果①)
- ② 蓋本体のガタツキを防止できるとともに、土砂、雨水等の地下構造物内部への浸入を防止できること (本件作用効果②)

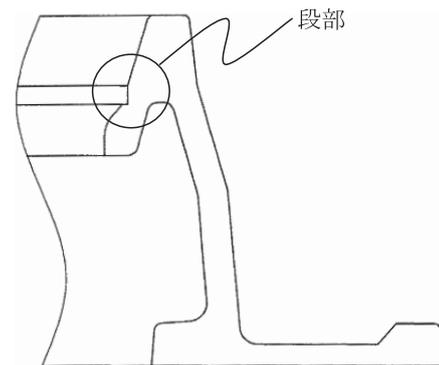
(3) 従来技術 (本件明細書【0006】、下記図面参照)

蓋本体を閉蓋する際、上述したように、パールで蓋本体を引きずるようにして受枠内に収めたり、蓋本体を後方から斜め下方向に押し込んで受枠内に収めようとする、蓋本体の前部が大きく受枠内に落ち込むことがあり、この状態で蓋本体をさらに押し込むと蓋

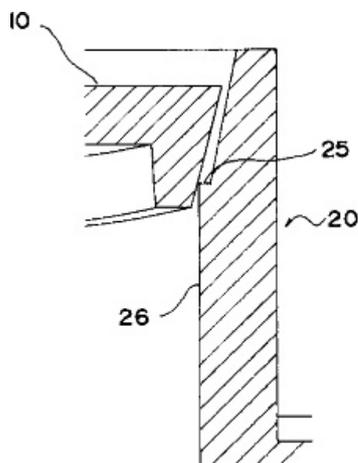
本体の前部左右の側面が受枠の内周面 (垂直壁) に接触して嵌り込んでしまい、それ以上蓋本体を押し込むことができなくなる。

(4) 被告製品

被告製品においては、受枠凸曲面部の上方に水平面と垂直面とで形成される段部が形成されている (下記図面参照)。



被告製品
(蓋を閉じた状態)



従来技術 (本件特許 図4 (b))
(蓋を閉じようとしているところ)

(5) 均等の第1要件について (論点)

原審及び控訴審のいずれも、均等の第1要件 (特許請求の範囲に記載された構成中に存する対象製品等と異なる部分が特許発明の本質的部分ではないこと) の具備の有無が問題となった。具体的には、「特許請求の範囲に記載された構成中に存する対象製品等と異なる部分」、すなわち、構成要件B中の「受枠凹曲面部」における「凹曲面部」(被告製品は「水平面と垂直面とで形成される段部」)が、「本質的部分」に該当するかどうか争点となった。

(6) 原審の判断

原審は、「発明の本質的部分とは、明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該発明特有の作用効果を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴的部分である。」と判示した上、本件作用効果①・②を生じさ

せる技術的思想の中核をなす特徴的部分について検討した。

そして、本件明細書には、本件作用効果①に関し、次のような記載があるとした。

「(ア) 受枠の内周面上部には、受枠の内方に向けて凸となる受枠凸曲面部を形成するとともに、この受枠凸曲面部の上方に凹状の受枠凹曲面部を連続して形成し、蓋本体の外周側面には、前記受枠凸曲面部に倣った凹状の蓋凹曲面部を形成するとともに、この蓋凹曲面部の上方に前記受枠凹曲面部に倣った凸状の蓋凸曲面部を連続して形成し……。 (段落【0008】【課題を解決するための手段】)」

「(イ) このような構成にすることで、閉蓋時に蓋本体の後方から蓋本体を押し込んで受枠内に収める際、蓋本体の蓋凸曲面部の下側が受枠の受枠凸曲面部の上側に接触し、さらに蓋本体を後方から押すと蓋本体の蓋凸曲面部と受枠の受枠凸曲面部との接触部が徐々に蓋本体の前部に移動しながら蓋凸曲面部が受枠凸曲面部によってガイドされる。そのため、蓋本体を後方から押し込むだけで、蓋本体を受枠内にスムーズに収めることができる。 (段落【0009】)」

「(ウ) 本発明では、受枠の内周面上部には、受枠の内方に向けて凸となる受枠凸曲面部を形成するとともに、この受枠凸曲面部の上方に凹状の受枠凹曲面部を連続して形成し、蓋本体には、その外周側面下部に凹状の蓋凹曲面部を形成するとともに、この蓋凹曲面部の上方に凸状の蓋凸曲面部を連続して形成したので、閉蓋の際、蓋凸曲面部が受枠凸曲面部によってガイドされながら移動し、パールで蓋本体を引きずるようにしたり、蓋本体を後方から押し込むだけで蓋本体を受枠内にスムーズに収めることができる。 (段落【0020】【発明の効果】)」

原審は、これらの記載に基づき、以下のように判断した。

「……(イ) の記載は、課題を解決するための手段として記載された……(ア) の構成、すなわち受枠に凸曲面部と凹曲面部を連続して形成し、蓋本体にはこれに倣う形で凹曲面部と凸曲面部を連続して形成することを、本件作用効果①発生 の前提として記載されている。

また、発明の効果についての……(ウ) の記載中には、受枠凹曲面部を含む……(ア) の構成が示された上、同構成によって本件作用効果①が発生する

旨説明されている。

これらのことからすれば、本件発明は、受枠に凸曲面部と凹曲面部を連続して形成し、蓋本体にはこれに倣う形で凹曲面部と凸曲面部を連続して形成することををもって、本件作用効果①を発生させる発明といえる。

したがって、受枠凹曲面部の形状は、本件発明の主要な根拠となる部分であり、凹曲面部の形状が本件発明の技術的思想の中核をなす特徴的部分ではないということはできない。」

(7) 本件（控訴審）の判断

控訴審は、「『特許発明の本質的部分』とは、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を意味するものである。」と判示した上、明細書の記載、従来技術、及び、本件発明の効果についてのシミュレーションを行った証拠を考慮して、以下のように判示した。

「被告製品……においても、凹曲面部はないものの、本件発明の構成と類似の構成を採用したことによって、蓋本体を受枠内にある程度スムーズに収めることができるものといえる。」

「明細書のすべての記載や、その背後の本件発明の解決手段を基礎付ける技術的思想を考慮すると、本件発明が本件作用効果①を奏する上で、蓋本体及び受枠の各凸曲面部が最も重要な役割を果たすことは明らかであって (段落【0009】【0020】等参照)、『受枠には凹部が存在すれば足り、凹曲面部は不要である』との控訴人の主張は正当であると認められ、本件発明において、受枠の『凹曲面部』は本質的部分に含まれないというべきである。」

このように控訴審では、均等の第1要件を具備するとして上、均等の他の要件も具備するとして、均等侵害を認めた。

(8) 考察

ア 特許発明の「本質的部分」の意義について

均等の第1要件における「本質的部分」の意義については、前掲最判平10・2・24は明らかにしていない⁽¹⁹⁾。

従来、均等の第1要件については、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ことを意味すると解する説（「本質的部分説」）と、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ことを意味すると解する説（「技術思想同一説」。「解決原理同一説」ともいう。）があるとされている⁽²⁰⁾。

本件の控訴審では、『特許発明の本質的部分』とは、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を意味するものである。とした。このような特許発明の解決手段との関係で本質的部分を把握する方法は、多数の裁判例で採用されているものである⁽²¹⁾。

他方、原審では、「発明の本質的部分とは、明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該発明特有の作用効果を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴的部分である。」とした。このような特許発明の作用効果との関係で規定する方法は、以前はいくつかの裁判例で採用されていたが⁽²²⁾、最近是用いられていなかったものである。なお、この作用効果との関係で規定する方法では、均等の第1要件が第2要件（作用効果の同一性）と実質的に同じになるおそれがあるという指摘がある⁽²³⁾。

なお、本件の原審のように本質的部分を作用効果との関係で規定する裁判例が「本質的部分説」の例として、本件の控訴審のように本質的部分を解決手段との関係で規定する裁判例が「技術思想同一説」の例として挙げられることもあるが、一概に関連付けることはできないと思われる。

原審と控訴審とでは、このように「本質的部分」を規定する方法に差異が見られるが、実際には、いずれも明細書に記載された作用効果を奏するための構成は何かという、ほぼ同様の観点から「本質的部分」が何であるかを判断しているから、上記の差異は、均等の第1要件の具備の有無に関し判断が分かれたこととは、直接は関係しないと思われる。

イ 原審及び控訴審の均等の第1要件の判断について
上述したように、原審と控訴審とでは、均等の第1要件の具備の有無に関し判断が分かれた。

原審は、本件作用効果①に関する明細書の記載を列挙して、当該記載のみに基づき、本件作用効果①を発生させる「構成」を把握し、本質的部分の具備を判断した。

この点、明細書は出願時に把握されていたことを記載するものであるから、明細書の記載を重視する程度

が大きくなると、結局、明細書に記載されている事項は「本質的部分」であるという結論に至りやすくなり、均等論の意義が減殺されるおそれがあると考えられる。原審の判断はやや硬直的なものであるとの感が否めない⁽²⁴⁾。

これに対し、控訴審においては、明細書の記載、従来技術、及び、本件発明の効果についてのシミュレーションを行った証拠を総合的に考慮して⁽²⁵⁾、本件発明が本件作用効果①を奏する上で、蓋本体及び受枠の各凸曲面部が最も重要な「役割」を果たすとして、受枠の「凹曲面部」は本質的部分には含まれないとした。

本件発明においては、蓋をずらしながら閉める際、蓋本体及び受枠の各凸曲面部が接触部となり、徐々に蓋本体がずり上がっていくのであるから、当該各凸曲面部の性状⁽²⁶⁾が重要となろう。そして、受枠凸曲面部の上方に連続して凹部が形成されていさえすれば、蓋本体のずり上がりを妨げないのであるから、凹部が「曲面部」となっている必要はないと考えられる。そうだとすれば、受枠の「凹曲面部」は本質的部分には含まれないとの控訴審の認定は妥当と考えられる。

なお、均等侵害を認めた近時の裁判例である知財高判平21・6・29（平成21年（ネ）第10006号、「中空ゴルフクラブヘッド事件中間判決」，3部）⁽²⁷⁾は、均等の第1要件の「本質的部分」の判断の際、特許請求の範囲中の「縫合材」との文言について、部材の形態・構造と目的・作用効果とを分離するようにして、後者から「本件発明の課題解決のための重要な部分」を導き出している。これは明細書の文言自体には拘泥されず、技術の本質・原理を捉えようとするものであるといえよう⁽²⁸⁾。本件の判断は、その点でこれと軌を一にするものと考えられる⁽²⁹⁾。

2 知財高判平23・9・7（平成23年（ネ）第10002号、「餅事件」，3部（中間判決）／東京地判平22・11・30（平成21年（ワ）第7718号，46部）：前掲B

(1) 事案の概要

「餅」についての特許権者である原告が、被告において被告製品を製造、販売及び輸出する行為が本件特許権の侵害に当たる旨主張して、被告に対し、被告製品の製造、譲渡等の差止め並びに被告製品、その半製品及び被告製品の製造装置の廃棄、並びに、損害賠償を求めた事案である。

第一審は、被告製品が特許発明の技術的範囲に属し

ないとして請求を棄却したが、控訴審は、これを覆し、被告製品が特許発明の技術的範囲に属するとの中間判決をした。

論点は、特許請求の範囲に記載の「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、・・・切り込み部又は溝部を設け」との文言の解釈である。

(2) 本件特許発明

本件特許発明を分説すると以下のとおりである（下記図面参照）。

- A 焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の
- B 載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、
- C この切り込み部又は溝部は、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として、
- D 焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成した
- E ことを特徴とする餅。

本件特許発明の目的及び作用効果については本件明細書には、以下のことが記載されている。

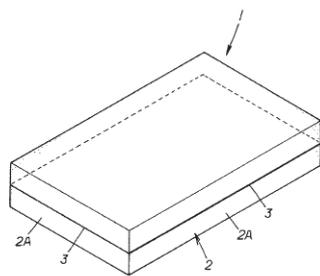
「米菓では餅表面に数条の切り込み（スジ溝）を入れ、膨化による噴き出しを制御しているが、同じ考えの下切餅や丸餅の表面に数条の切り込みや交差させた切り込みを入れると、この切り込みのため膨化部位が特定されると共に、切り込みが長さを有する

ため噴き出し力も弱くなり焼き網へ落ちて付着する程の突発噴き出しを抑制することはできるけれども、焼き上がった後その切り込み部位が人肌での傷跡のような焼き上がりとなり、実に忌避すべき状態となってしまう、生のつき立て餅をパックした切餅や丸餅への実用化はためらわれる。

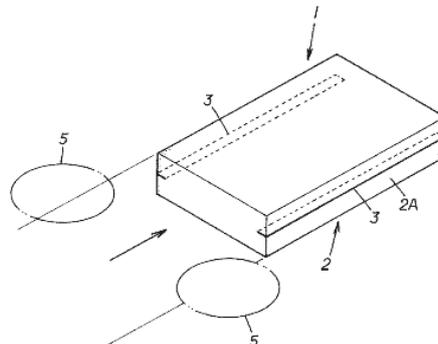
本発明は、このような現状から餅を焼いた時の膨化による噴き出しはやむを得ないものとされていた固定観念を打破し、切り込みの設定によって焼き途中での膨化による噴き出しを制御できると共に、焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき、しかも切り込みの設定によっては、焼き上がった餅が単にこの切り込みによって美感を損なわないだけでなく、逆に自動的に従来にない非常に食べ易く、また食欲をそそり、また現に美味しく食することができる画期的な焼き上がり形状となり、また今まで難しいとされていた焼き餅を容易に均一に焼くことができ餅の消費量を飛躍的に増大させることも期待できる極めて画期的な餅を提供することを目的としている。（段落【0007】～【0008】）

「本発明は上述のように構成したから、切り込みの設定によって焼き途中での膨化による噴き出しを制御できると共に、焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき、しかも切り込みの設定によっては、焼き上がった餅が単にこの切り込みによって美感を損なわないだけでなく、逆に自動的に従来にない非常に食べ易く、また食欲をそそり、また現に美味しく食することができる画期的な焼き上がり形状となり、また今まで難しいとされていた焼き餅を容易に均一に焼くことができ餅の消費量を飛躍的に増大させることも期待できる極めて画期的な餅となる。

しかも本発明は、この切り込みを単なる餅の平坦上面に直線状に数本形成したり、X状や+状に交差



本件特許 図1



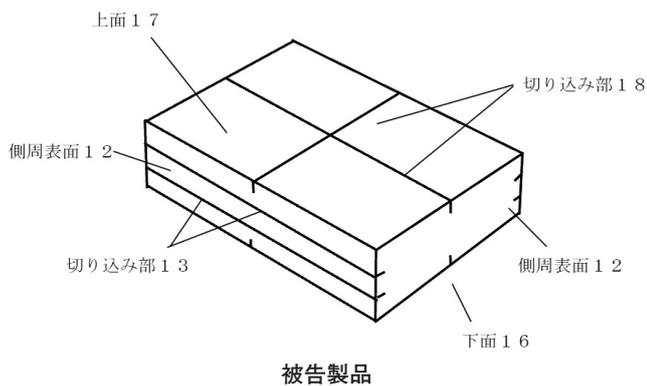
本件特許 図3

形成したり、あるいは格子状に多数形成したりするのではなく、周方向に形成、例えば周方向に連続して形成してほぼ環状としたり、あるいは側周表面に周方向に沿って対向位置に形成すれば一層この切り込みによって焼いた時の膨化による噴き出しが抑制されると共に、焼き上がった後の焼き餅の美感も損なわず、しかも確実に焼き上がった餅は自動的に従来にない非常に食べ易く、また食欲をそそり、また美味しく食することができる焼き上がり形状となり、それ故今まで難しいとされていた焼き餅を容易に均一に焼くことができることとなる画期的な餅となる。

また、切り込み部位が焼き上がり時に平坦頂面に形成する場合に比べて見えにくい部位にあるというだけでなく、オープン天火による火力が弱い位置に切り込みが位置するため忌避すべき焼き形状とならない場合が多く、膨化によってこの切り込みの上側が下側に対して持ち上がり、この切り込み部位はこの持ち上がりによって忌避すべき焼き上がり状態とならないという画期的な作用・効果を生じる。」(段落【0032】～【0034】)

(3) 被告製品

被告製品においては、上面及び下面に、切り込み部が上面及び下面の長辺部及び短辺部の全長にわたって上面及び下面のそれぞれほぼ中央部に十字状に設けられている(下記図面参照)。



(4) 「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、・・・切り込み部又は溝部を設け」の解釈(論点)についての裁判所の判断

第一審裁判所は、以下のように判示した。

「本件発明の特許請求の範囲・・・の記載及び・・・本件明細書の記載事項を総合すれば、本件発明は、『切り込みの設定によって焼き途中での膨化による噴き出しを制御できると共に、焼いた後の焼き餅の

美感も損なわず実用化でき』るようにすることなどを目的とし、切餅の切り込み部等(切り込み部又は溝部)の設定部位を、従来考えられていた餅の平坦上面(平坦頂面)ではなく、『上側表面部の立直側面である側周表面に周方向に形成』する構成を採用したことにより、焼き途中での膨化による噴き出しを制御できると共に、『切り込み部位が焼き上がり時に平坦頂面に形成する場合に比べて見えにくい部位にあるというだけでなく、オープン天火による火力が弱い位置にあるため、焼き上がった後の切り込み部位が人肌での傷跡のような忌避すべき焼き形状とならない場合が多い』などの作用効果を奏することに技術的意義があるというべきであるから、本件発明の構成要件Bの『載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、・・・切り込み部又は溝部を設け』との文言は、切り込み部等を設ける切餅の部位が、『上側表面部の立直側面である側周表面』であることを特定するのみならず、『載置底面又は平坦上面』ではないことをも並列的に述べるもの、すなわち、切餅の『載置底面又は平坦上面』には切り込み部等を設けず、『上側表面部の立直側面である側周表面』に切り込み部等を設けることを意味するものと解するのが相当である。」

これに対し、控訴審裁判所は、以下のように判示した。

「特許請求の範囲の記載によれば、『載置底面又は平坦上面ではなく』との記載部分の直後に、『この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に』との記載部分が、読点が付されことなく続いているのであって、そのような構文に照らすならば、『載置底面又は平坦上面ではなく』との記載部分は、その直後の『この小片餅体の上側表面部の立直側面である』との記載部分とともに、『側周表面』を修飾しているものと理解するのが自然である。」

「本件明細書の記載及び図面を考慮しても、構成要件Bにおける『載置底面又は平坦上面ではなく』との記載は、通常は、最も広い面を載置底面として焼き上げるのが一般的であるが、そのような態様で載置しない場合もあり得ることから、載置状態との関係を示すため、『側周表面』を、より明確にする趣旨で付加された記載と理解することができ、載置底面又は平坦上面に切り込み部等を設けることを排除す

る趣旨を読み取ることはできない。」

「本件発明は、上記のとおり、切餅の側周表面の周方向の切り込みによって、膨化による噴き出しを抑制する効果があるということを利用した発明であり、焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化できるという効果は、これに伴う当然の結果であるといえる。載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けたために、美観を損なう場合が生じ得るからといって、そのことから直ちに、構成要件Bにおいて、載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けることが、排除されると解することは相当でない。」

(5) 考察

特許請求の範囲に記載された問題の文言を文理解釈すれば⁽³⁰⁾、第一審のような解釈を採るのが穏当であるといえよう。また、明細書中の目的及び作用効果に関する記載を参酌するに、「焼き途中での膨化による噴き出しを制御すること」及び「焼いた後の焼き餅の美感を損なわないこと」の両方の目的を達成するには、「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けないことが必要になると考えられる。

ただ、本件発明の技術思想に鑑みると、「焼き途中での膨化による噴き出しを制御すること」が主たる目的であるとも考えられるし（構成要件Dの記載参照）、そうであれば、「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けていても構わないことになる。控訴審は、このような技術思想を重視したものと解される。

本件は、特許請求の範囲に記載された特定の文言に関する解釈に関して判断がされたものであり、個別事例についての判断の域を出るものではないが、技術思想を重視する近時の知財高裁の判断の一例として参考になると思われる。

以上

注

- (1) 本稿は、平成 23 年 5 月 16 日、東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会の知的財産権法専門講座にて標題の元で報告したものに、その後の裁判例の動向に鑑み、加筆修正したものである。
- (2) 平成 21 年 7 月 1 日から平成 22 年 10 月 31 日までに判決が出されたものについては、筆者らによる本誌 2011 年 3 月号 32 頁～43 頁「最新特許権侵害判決紹介」を参照されたい。
- (3) 控訴審（知財高判平 23・12・22（平成 22 年（ネ）第 10091 号、4 部））においては、1 審被告は、被告製品が固有の効果奏しない点について、「作用効果不奏功の抗弁」としても主張した

- が、裁判所はこの主張も排斥し、1 審被告の控訴を棄却した。
- (4) 本稿では割愛するが、控訴審においては、本文で紹介した被告製品以外の製品について均等侵害の成立が認められた。
 - (5) 控訴審において、中間判決後に 59 億 4000 万円に増額された。
 - (6) 「中間判決」とは、訴訟の進行過程において当事者間で争点となった訴訟法上又は実体法上の事項につき、終局判決に先立って解決しておくための判決をいい、審理の整理と終局判決を準備する目的を有する。中間判決の対象となるものは、独立した攻撃防御方法、中間の争い（以上民事訴訟法 245 条前段）、請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因（同条後段）である。本件では、被告製品が特許発明の技術的範囲に属すること及び特許が特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないことが、損害賠償請求における「原因」に該当するものと考えられる（なお、民事訴訟法 245 条後段の「請求の原因」は、同法 133 条 2 項の請求の原因とは別概念である。）。
 - (7) 平成 24 年 3 月 22 日に終局判決がされ、差止め及び損害賠償（約 8 億円（弁護士費用及び弁理士費用としての約 7300 万円を含む。)) を認めた。これに対し、同年 4 月 2 日、被告（被控訴人）は上告及び上告受理の申立てを行った。
 - (8) 「無効主張を否定し、又は覆す主張」のこと。最判平 20・4・24（平成 18 年（受）第 1772 号、民集 62 巻 5 号 1262 頁、「ナイフの加工装置事件」）参照。
 - (9) 本件と同様の対抗主張の要件事実を明示した地裁判決のその明示した部分を引用しなかった知財高裁の裁判例としては、知財高判平 22・4・27（平成 21 年（ネ）第 10023 号、「筆記具のクリップ取付装置事件」、3 部）がある。
 - (10) 注(8)に挙げた最判平 20・4・24 の泉裁判官の意見は、特許法 104 条の 3 第 1 項の抗弁の成立を妨げるためには、既に訂正審判を請求しているまでの必要はない旨述べている。また、平成 23 年特許法改正（平成 24 年 4 月 1 日施行）により、訂正請求又は訂正審判請求をすることができる機会が減少したため、「特許権者が、適法な訂正請求又は訂正審判請求を行ったこと」という要件事実を維持しておく必要があるのが議論されており、この要件事実を維持しつつ、「訂正請求又は訂正審判請求が認められる可能性があること」と柔軟に運用するなどの考えが提案されている。今後の実務の動向を注目したい。
 - (11) 本件の控訴審（注(3)参照）では、約 18 億円の損害賠償を認めた。
 - (12) 併用否定説を採用した裁判例として、本判決が引用した知財高判平 18・9・25（平成 17 年（ネ）第 10047 号、「椅子式エアーマッサージ機事件」）、大阪地判平 19・4・19（平成 17 年（ワ）第 12207 号、「Google 事件」）、知財高判平 24・1・24（平成 22 年（ネ）第 10032 号、平成 22 年（ネ）第 10041 号、「ソリッドゴルフボール事件」、1 部）がある。また、併用肯定説を採用した裁判例として、東京高判平 11・6・15（平成 10 年（ネ）第 2249 号、平成 11 年（ネ）第 1069 号、「蓄熱材の製造方法事件」）、東京地判平 12・6・23（平成 8 年（ワ）第 17460 号、「空気の除去および遮断機構付血液採取器事件」）、大阪地判平 12・12・12（平成 8 年（ワ）第 1635 号、「履層タイヤ事件」（第

一審)], 大阪高判平 14・4・10 (平成 13 年(ネ)第 257 号, 第 343 号, 「複層タイヤ事件 (控訴審)」), 実用新案法 29 条 1 項及び 3 項についての大阪地判平 17・2・10 (平成 15 年(ワ)第 4726 号, 「病理組織検査標本作成用トレイ事件」) がある。

(13) 本件の控訴審 (注(3)参照) は, 以下のように判示し, 理由付けは異なるものの, 併用否定説を採用した。

「同条 (筆者注: 特許法 102 条) 1 項は, 特許権者に生じた現実の損害を金銭的に評価し, その不利益を補てんして, 特許権侵害という不法行為 (民法 709 条) がなかったときの状態に回復させるため, その本文及びただし書の双方によって特許権者に生じた逸失利益の額の算定方法を定めているのであるから, 特許法 102 条 1 項により算定された損害額は, 特許権者に生じた逸失利益の全てを評価し尽くした結果であるというべきである。

(中略)

上記のとおり, 特許法 102 条 1 項が特許権者に生じた逸失利益の全てを評価し尽くしており, これにより特許権者の被った不利益を補てんして, 不法行為がなかったときの状態に回復させているものと解される以上, 特許権者は, 同条 1 項により算定される逸失利益を請求する場合, これと並行して, 同条 3 項により請求し得る損害を観念する余地がなく, 同項に基づき算定される額を請求することはできないというべきである。」

(14) 裁判所はこの判示部分の後, 「特許発明が売上に与えた寄与率」を認定している。

(15) 東京地判平 15・3・26 (平成 13 年(ワ)第 3485 号, 「医療用器具事件」) は, 特許法 102 条 1 項ただし書とは別に「寄与度」を考慮している (5%減額)。

(16) 東京地判平 20・3・27 (平成 18 年(ワ)第 29554 号, 「新規組成物事件」) においては, 被告 1 が被告 2 と代表者を同一にし, 被告 2 の 100%子会社であること, 被告製品の製造・販売に関しては, 被告 2 と被告 1 は製造会社と販売会社という関係にあり, 被告らは共同して被告製品を製造・販売しているということ, 被告 2 が被告製品の販売先としていたのは被告 1 のみであること, 及び, 被告製品の譲渡に関して, 被告 1 は自らの在庫を持たず, 顧客から受注する都度被告 2 に発注し, 被告製品は被告 2 から直接顧客に対して配送されるという仕組みをとっていたことを認定し, さらに, 被告製品の製造及び販売という一連の侵害行為について, 主観的にも共同して, 積極的に製造と販売の役割分担を果たしていたとした上で, 「このような場合においては, 特許法 102 条 2 項に基づいて侵害者が侵害行為により受けた利益の額を特許権者が受けた損害の額と推定するに当たって, 被告らを一体的な侵害者と評価した上で, 被告製品の製造及び販売という一連の侵害行為により被告らが受けた利益の全体額をもって原告が受けた損害の額と推定するのが相当である。」と判示している。

(17) 本件においては 2 件の意匠権に基づく請求も審理されたが本稿では紹介を割愛する。

(18) 第 4 要件以外は傍論であるが, 裁判実務はこの最高裁判決が示した均等の 5 要件に従っているとよい。

(19) 三村量一「他人の製品等が明細書の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と解すべき場合」『最高裁判所判例解説民事篇平成 10 年度(上)』141 頁は, 「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部分, 言い換えれば, 右部分が他の部分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評価されるような部分をいうものと解される。」と述べている。

(20) 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 年) 190 頁。

(21) 例えば, 最近のものでは, 前掲大阪地判平 22・11・25, 東京地判平 22・6・29 (平成 19 年(ワ)第 13121 号, 「ダイヤモンドのカット方法事件」, 47 部), 知財高判平 21・6・29 (平成 21 年(ネ)第 10006 号, 判時 2077 号 123 頁, 「中空ゴルフクラブヘッド事件中間判決」, 3 部), 大阪高判平 19・11・27 (平成 16 年(ネ)第 2563 号, 「置棚事件」, 8 部), 東京地判平 19・9・28 (平成 18 年(ワ)第 15809 号, 「円盤状半導体ウェーハ面取部のミラー面取加工方法事件」, 47 部), 知財高判平 19・3・27 (平成 18 年(ネ)第 10052 号, 「乾燥装置事件」, 4 部)。

(22) 例えば, 名古屋地判平 14・7・18 (平成 11 年(ワ)第 2311 号, 「多目的ロースター事件」), 大阪地判平 13・10・4 (平成 12 年(ワ)第 11470 号, 「腹部揺動器具事件」)。

(23) 飯田圭「均等論に関する最近の裁判例の傾向について」牧野利秋外 4 名編『知的財産法の理論と実務 第 1 巻 [特許法 [1]]』(新日本法規出版, 2007 年) 180 頁。

(24) 原審では, 控訴審で本質的部分の認定に用いられた証拠 (特に, シミュレーションの一部) が提出されておらず, 明細書の記載を重視して判断せざるを得なかったという事情がある。

(25) 本件控訴審判決においては, 「明細書のすべての記載や, その背後の本件発明の解決手段を基礎付ける技術的思想を考慮すると」との判示部分があるが, 明細書の記載を表面的に捉えるのではなく, 技術的な意義を十分に考慮していることがうかがえる。

(26) 蓋本体がうまくずり上がるためには, 両凸曲面部の形状 (アール), 大きさ, 硬度, 接触時の摩擦係数等が重要になってくるであろう。

(27) 上告受理の申立てがされたが, 不受理決定 (平成 23 年 1 月 13 日) により確定した。

(28) 本文中に示した分類によれば, 「技術思想同一説」を採ったものといえよう。

(29) 蓋本体及び受枠の各凸曲面部の役割を重視した本件 (控訴審) の考え方を「技術思想同一説」, 明細書に記載された構成を重視した原審の考え方を「本質的部分説」に位置付けることもできよう。

(30) 文法的には, 「側周表面」という体言を修飾するのであれば, 形容詞「ない」の連用形「なく」ではなく, 連体形「ない」を用いて, 「載置底面又は平坦上面ではない, この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に, ……切り込み部又は溝部を設け」などとするのが自然であろう。

(原稿受領 2012. 4. 9)