

# イ号製品に含まれる付加的構成の扱い

—ソフトウェア関連発明の特許紛争のための指針—

会員 大谷 寛



## 要 約

特許発明の構成要件をほぼ充足するが一部の構成要件を充足しない場合、通常、文言侵害は否定され、均等侵害の成否が問題とされる。一部の構成要件が充足されない場合の一例として、イ号製品に、構成要件 C を充足する構成 c は存在するものの、構成  $\alpha$  が存在することにより、 $c + \alpha$  を一体としてみると、構成要件 C が文言上は充足されないというケースが存在する。特許紛争の実務上、このような付加的構成  $\alpha$  が問題となる状況は少なくないものの、この問題について具体的に判示した裁判例は多くない。特に、ソフトウェア関連発明においては、製品への構成の付加・削除等が容易であり、この付加的構成の問題は頻発する。本論文では、どのような場合に構成  $\alpha$  を付加的構成、すなわち、イ号製品の認定において考慮する必要性を欠く構成と言えるか、その判断基準の定立を目指すとともに、付加的構成とクレーム解釈及び均等論との関係を含め、その射程を検討する。

## 目次

1. はじめに
2. 事案1 大阪地裁平成13年3月29日判決(インク筒事件)
  - (1) 事案の概要
  - (2) 争点(当事者の主張)
  - (3) 裁判所の判断
3. 事案2 東京地裁平成18年6月23日判決(天端出し補助具事件)
  - (1) 事案の概要
  - (2) 争点(当事者の主張)
  - (3) 裁判所の判断
4. 検 討 付加的構成にかかる判断基準の定立とその射程
5. 結 語

## 1. はじめに

特許権侵害訴訟において、権利者として、相手方の侵害行為を立証するためには、権利者が所有する特許権に係る特許発明を構成要件 A、構成要件 B、構成要件 C 等に分説し、相手方が実施する物(または方法)(以下「イ号製品」という。)の構成を構成 a、構成 b、構成 c のように列挙する形で認定し、イ号製品の構成が、特許発明の構成要件のすべてを充足することを主張することが求められる。

ここで、簡単のため、特許発明の構成を  $A + B + C$  とする。イ号製品の構成が、構成要件 A 乃至 C を充足すれば、イ号製品は、特許発明の技術的範囲に属す

る(ケース1)。イ号製品に、構成要件 A 乃至 C とは関連性のない構成 d が存在しても、構成要件充足性に影響はなく、イ号製品は、特許発明の技術的範囲に属することに変わりはない。

一方、イ号製品の構成が、構成要件 A 及び B を充足するものの、構成要件 C に該当する構成を有しない場合、通常、イ号製品は、特許発明の技術的範囲に属しないと考えられている(ケース2)。

このような場合、構成要件 C に直接的に該当する構成がイ号製品に存在しなくとも、構成要件 C と実質的に同等と評価しうる構成( $c'$ )をイ号製品が備えていれば、イ号製品は、特許発明と均等の発明であり、特許発明の技術的範囲に属することが最高裁判決(最高裁平成10年2月24日判決[ボールスプライン事件])で確認されている(ケース3)。

均等論に類似した問題として、「付加的構成」という問題が存在する(ケース4)。上述したいくつかのケースと合わせて表にして示すと、以下ようになる。ここで、構成 a, b, c はそれぞれ構成要件 A, B, C を充足するものとする。

	ケース 1	ケース 2	ケース 3	ケース 4
構成要件 A	○(a)	○(a)	○(a)	○(a)
構成要件 B	○(b)	○(b)	○(b)	○(b)
構成要件 C	○(c)	×	×	△(c)
その他の構成	—	—	c'	a
属否	○(文言侵害)	×(非侵害)	△(均等侵害)	△(付加的構成)

すなわち、付加的構成に係るケース 4では、イ号製品が、構成要件 A 及び B を充足するが、構成 c と関連性を有する構成 a の存在により、構成要件 C の充足性が否定される場合がある。構成 a の存在により、構成 c を、もはや構成 c ではなく別異の構成 c' と評価すべき場合には、構成要件 C の充足性が否定される。他方、構成 a を構成 c から区別でき、あくまで構成 c “+” a であってイ号製品の認定において考慮する必要がないと評価することができれば、構成要件 C の充足性が肯定されることとなる。構成 c と構成 a の区別可能性が明らかな場合にはケース 1 の文言侵害の問題で、構成 c はイ号製品に存在しないことが明らかな場合にはケース 3 の均等論の問題であるから、ケース 4 の付加的構成の問題は、文言侵害と均等侵害の隙間を埋める議論である。

現在まで、このような問題について具体的に判示した裁判例は多くない。しかしながら、特に、ソフトウェア関連発明においては、製品への構成の付加・削除等が容易であり、付加的構成の問題が頻発する。権利者の立場では、そのような非侵害主張や、そのような非侵害主張をするためのデザイン・アラウンドに対抗する必要があるし、相手方の立場では、デザイン・アラウンドが必要な場合、それが付加的構成に過ぎないと評価されないものでなければならない。

しかも、「付加」という表現は、これまで、「付加的構成」、「付加的な構成」、「単なる付加」等の形で、また「利用」と混在した形で、いくつかの異なる場面で用いられてきており、必ずしも、法的主張におけるその意味合いが明確に区別されていないのが実情である<sup>(1)</sup>。

本論文では、「付加的構成」を「イ号製品の認定において考慮すべき必要性を欠く構成」と定義した上で、その判断基準の定立を目指す。ソフトウェア関連発明分野からではないが、付加的構成の判断で結論が分かれた裁判例を二つ検討し、判断基準を定立したのち、さらに二つの裁判例の検討とあわせて付加的構成が問

題となるケースの整理を行い、定立した判断基準の射程を検討する。

## 2. 事案 1 大阪地裁平成 13 年 3 月 29 日判決 (インク筒事件)

(平成 10 年(ワ)第 7191 号損害賠償請求事件)

### (1) 事案の概要

本件は、「筆記具のインク筒」という名称の考案に係る実用新案権者（実用新案登録第 1973840 号）である原告が、「ハイブリッド」という商品名の水性ボールペン（全 10 色。以下「イ号物件」という。）を製造・販売する被告に対し、実用新案権侵害に基づく損害賠償請求を行った事件である。

本件実用新案権の請求項に記載された本件考案を構成要件に分説すると、以下のとおりである。

イ 材質がポリエチレン又はポリプロピレンよりなる透明又は半透明のインキ筒であって、インキが水性インキであり、且つ、該水性インキの末端側に該水性インキと相溶しない逆流防止剤よりなる筆記具のインキ筒に於いて、

ロ① 該水性インキと該逆流防止剤の接触面の中心部で、該水性インキが該逆流防止剤へ突入状に接触させるために、

② 該インキ筒に対する該水性インキの濡れの方が該インキ筒に対する該逆流防止剤の濡れよりも濡れ難くなるよう、該逆流防止剤がポリブテンよりなり、該インキ筒に対する該水性インキの濡れがポリブテンの該インキ筒に対する濡れよりも小さい水性インキよりなる

ハ ことを特徴とする筆記具のインキ筒。

### (2) 争点（当事者の主張）

本事案では、構成要件ロ②の「ポリブテン」の充足性が争われた。本件考案の審査経過の影響についても争われたが、この点はここでは取り上げない。

原告は、イ号物件では「ゲル化剤を添加したポリブテン」を逆流防止剤として用いているところ、ゲル化剤を添加しない本件考案の「ポリブテン」を用いた場合と作用効果が同じであり、「イ号物件は、本件考案の構成及び作用効果をそのまま含み、本件考案の『ポリブテン』に『ゲル化剤を添加した』という新たな技術的事項を付加したもので」あり、「イ号物件は本件考案をそっくりそのまま含むから、イ号物件を実施すると

本件考案を実施することになる。したがって、イ号物件は本件考案を利用するものであり、その技術的範囲に属する。」と主張した（判決書2頁）。

これに対し、被告は、

- ・「ゲル化したポリブテン」と「ゲル化していないポリブテン」とは、相排斥する関係にあり、両者に重なり合う部分はないこと、
- ・イ号物件の「ゲル化したポリブテン」は、ポリブテン単体（液状）に「AEROSIL」及びデキストリンパルミチン酸エステルを加えてゲル化させたもので、「ゲル化していないポリブテン」とは流動特性の違いが存在し、ゲル化剤の添加によりポリブテンの物性が変化していること、
- ・イ号物件の逆流防止剤に使用されているゲル化剤を添加したポリブテンと、単体のポリブテンとでは、剪断速度によってみかけ粘度が変化する性質（揺変性・チキソトロピー性）の有無で相違すること、
- ・両者は、インキ筒への付着性、インキが移動したときの追従性、衝撃が加わったとき（例えばボールペンを落とした場合）の逆流防止剤の挙動といった点も異なること

などを主張した（判決書3頁）。

### （3） 裁判所の判断

この点、裁判所は、

- ・「イ号物件の逆流防止剤のポリブテンは、ゲル化剤によってゲル化されているものの、ゲル化剤の3次元網の目構造の中において、なお、ポリブテンのまま存在しているのであるから、本件考案の『逆流防止剤がポリブテンよりなり』という構成を具備していると見る余地がないではない」（判決書5頁6行～9行）と述べる一方、
- ・「本件明細書の記載（甲2の1欄21行～2欄7行）からすれば、逆流防止剤は、インキがインキ筒を逆流したりインキ筒より飛散してしまうことを防止するためのものであるから、そのために逆流防止剤の粘度は高い方が望ましいといえることができる。他方、本件考案が、筆記具のインキ筒であることからすれば、逆流防止剤は、筆記によるインキの流出に応じて、インキに追従することが、その性質上当然要求されているといえることができるが、逆流防止剤の粘度が高すぎると、その要求に応えることができなくなってしまう」（判決書5頁10行～16行。下線付

加。）ところ、

- ・証拠（乙3, 7）によれば、ゲル化剤によってゲル化したポリブテンは、通常は高い粘度を示しつつも、単体のポリブテンには見られないチキソトロピー性（揺変性）が備わり剪断速度の増加に伴って見かけ粘度が低下するから、筆記によるインキの流出に応じて逆流防止剤の剪断速度が増加すると、その見かけ粘度が低下してインキに追従するものと認められ、したがって、
- ・「逆流防止剤として用いられるという観点から見た場合、ゲル化剤によってゲル化したポリブテンを『ゲル化剤の添加（又はゲル化剤の網の目形状）』と『ポリブテン』とに分け、『ゲル化剤の添加（又はゲル化剤の網の目形状）』を単なる付加的構成と見るのは相当でなく、単体のポリブテンとゲル化剤によってゲル化したポリブテンとは、異なる物質といふべきである。」（判決書5頁33行～37行。下線付加。）

と判示した。

## 3. 事案2 東京地裁平成18年6月23日判決（天端出し補助具事件）

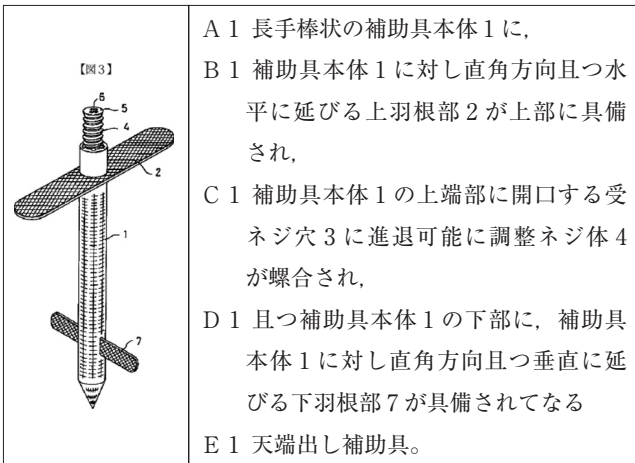
（平成17年（ワ）第14346号侵害差止等請求事件）

### （1） 事案の概要

本事案は、「天端出し補助具」という名称の考案に係る実用新案権者（実用新案登録第2546839号）である原告が、「天端調整ビス」という製品を製造・販売等する被告に対し、その製造・販売等の差止め及び製品等の廃棄を求めた事件である。

本件考案における「天端出し」とは、建築物の基礎工事において、基礎として用いられるコンクリートの高さ調整を行うことをいう。

本件実用新案権の請求項1に記載された本件考案1を構成要件に分説して、本件考案1に係る天端出し補助具全体の斜視図（本件考案の明細書から引用）とともに示すと、以下のとおりである。



- A 1 長手棒状の補助具本体 1 に、  
 B 1 補助具本体 1 に対し直角方向かつ水平に延びる上羽根部 2 が上部に具備され、  
 C 1 補助具本体 1 の上端部に開口する受ネジ穴 3 に進退可能に調整ネジ体 4 が螺合され、  
 D 1 且つ補助具本体 1 の下部に、補助具本体 1 に対し直角方向かつ垂直に延びる下羽根部 7 が具備されてなる  
 E 1 天端出し補助具。

## (2) 争点 (当事者の主張)

構成要件 B1 及び D1 の充足性が本事案の争点の一つとなった。

原告は、被告製品は、天端調整ビス本体 1 (本件考案の「補助具本体 1」に相当。) の上部に、天端調整ビス本体 1 に対し直角方向かつ水平に延びるツバ 2 (本件考案の「上羽根部 2」に相当。) が固着される構成を有しているから、構成要件 B1 を充足し、天端調整ビス本体 1 のツバ 2 の下部に、天端調整ビス本体 1 に対し直角方向かつ垂直に延びる羽根 7 (本件考案の「下羽根部 7」に相当。) が固着されている構成を有しているから、構成要件 D1 を充足すると主張した。

これに対し、被告は、被告各製品は、いずれもツバ 2 が羽根 7 と接合されて一体となっていることを根拠として、本件考案 1 と被告各製品との間には技術思想の相違が存在し、構成要件 B1 を充足しないと主張した。すなわち、被告は、

- ・本件考案 1 は、補助具本体 1 の上端に対し、これを傾斜させようとする力が作用して上羽根部 2 を支点として傾斜する動きが生じた場合に、これを下羽根部 7 とコンクリート材との接触ないし密着による付着力により抑止しており、下羽根部 7 を補助具本体 1 の上部に設けると十分な抑止力を得られないから、下羽根部 7 は、できるだけ下端部に設けることによってその目的を達成できる一方、
- ・被告各製品は、天端調整ビス本体 1 の上部に一体に設けられたツバ 2 と羽根 7 により、横から見て逆 L 字形の凹部が形成され、この凹部に作用するコンクリート材の流動抵抗によって強力な傾斜抑止力を得るものであり、本件考案 1 のコンクリート材の付着力よりもはるかに大きな抑止力が得られるから、本

件考案 1 と被告各製品とは、傾斜抑止力を得るための構造と作用の点で異なり、技術思想に明確な相違がある

と主張した (判決書 9 頁～10 頁)。

被告は、構成要件 D1 についても、構成要件 B1 と同様に、ツバ 2 と羽根 7 が一体に設けられている構成を根拠に、非充足を主張した。

## (3) 裁判所の判断

この点につき、裁判所は、まず、本件考案 1 のクレーム文言上、「下羽根部 7 が上羽根部 2 の直下で上羽根部 2 と一体となったものを排除する記載となっていないから、被告の上記主張は採用することができない。」(判決書 22 頁 12 行～14 行) と判示した。

加えて、裁判所は、本件考案 1 が付着力によって生じる傾斜抑止力、被告各製品が流動抵抗による傾斜抑止力を用いる点で技術思想が異なるとの被告の主張に対し、「しかしながら、上羽根部 2 と下羽根部 7 とが一体となっているか否かによって被告主張の抑止力が生ずる機序が異なることを認めるに足りる証拠はないから、被告の上記主張は理由がない。」(判決書 22 頁 19 行～21 行。下線付加。) と判示し、原告の請求を認容した。

## 4. 検討 付加的構成にかかる判断基準の定立とその射程

(1) 上記二つの事案から、イ号製品に含まれる特定の構成 a が付加的構成と認められる判断基準について検討する。

まず、インク筒事件では、イ号物件中のポリブテンを本件考案の「ポリブテン」(構成要件ロ②) と評価する余地もあるが、「ポリブテン」(構成要件ロ②) が逆流防止剤として用いられるという観点から見た場合、つまり、「ポリブテン」(構成要件ロ②) の当該考案の技術的思想全体における位置づけの観点から見た場合、ゲル化剤の添加 (構成 a) により、イ号物件中のポリブテンの物性、すなわち技術的意義が単体のポリブテンとは異なる物質に変化していることから、「ゲル化剤の添加」を「ポリブテン」から区別して付加的構成と見ることはできない判断された。

すなわち、インク筒事件から、「付加的構成」の判断基準・テストとして、「構成 a が存在しなければ問題となる構成要件を充足するイ号製品の構成単体の

技術的思想全体における技術的意義が、構成  $a$  の存在により、異質なものと変化していないこと」を定立することができる。簡単のため、イ号物件中のポリブテンを構成  $c$  と書けば、構成  $c$  単体の技術的思想全体における技術的意義と、構成  $c + a$  における構成  $c$  の技術的意義が同一であることと表現することもできる。この場合、構成  $a$  を構成  $c$  から区別して付加的構成と見ることに合理性がある。

次に、天端出し補助具事件についてみると、文言上は、イ号製品の上羽根部 2 が構成要件 B1 を充足し、下羽根部 7 が構成要件 D1 を充足している。被告は、「上羽根部 2 と下羽根部 7 とが一体となっている」という構成  $a$  の存在により、上羽根部 2 及び下羽根部 7 による傾斜抑止力の技術思想が相違するため、上羽根部 2 及び下羽根部 7 はそれぞれ構成要件 B1 及び D1 を充足しないと主張したが、裁判所は、そのような相違を認めるに足りる証拠はないから、被告の主張には理由がないと判断した。

結論としては、構成  $a$  を付加的構成と認定したことになるものの、「上羽根部 2 と下羽根部 7 とが一体となっている」という構成  $a$  の存在による、天端の傾斜抑止という技術思想全体における上羽根部 2 及び下羽根部 7 の技術的意義の変質を認めるに足りる証拠があれば、構成  $a$  を付加的構成とは見ることができず、構成要件 B1 及び D1 の充足性が否定される余地のあることを判示したとも解される。

したがって、インク筒事件から導いたテストにより天端出し補助具事件についても統一的に理解することができ、さらなる検証が求められるものの、当該テストには一定の妥当性がある。

両者の結論に差異が生じたのは、付加的構成か否かが争われた構成  $a$  につき、後者については、裁判所も判決の中で引用する証拠が提出された一方、前者については、被告がそのような立証をなし得なかった点によると考えられ、付加的構成か否かの判断基準自体は、おおむね合致していると言える。

(2) 上記二つの裁判例は、付加的構成の問題に判断基準を提供するものであるが、具体的には、これら裁判例は、付加的構成の問題のうち、構成  $c + a$  が構成要件 C を文言上は充足する場合に、構成  $c$  を、実質的には別異の構成  $c'$  であると評価して充足性が否定されるか否かという事案（ケース 4 - 1）とすることができる。換言すれば、文言侵害を否定す

るために、被告が、構成  $a$  は付加的構成ではなく、イ号製品の認定において考慮されなければならないと主張するケースである。

論理的には、ケース 4 - 1 の他に、構成  $c + a$  が構成要件 C を文言上は充足しない場合に、構成  $a$  は構成  $c$  から区別して付加的構成と評価できるから構成  $c$  のみを見て充足性が肯定されるか否かという事案（ケース 4 - 2）も付加的構成の問題の具体的な形として挙げられる。これは、換言すれば、文言侵害の成立のために、原告が、構成  $a$  は付加的構成であるから、イ号製品の認定・本件発明との対比において考慮すべき必要性はないと主張するケースである<sup>(2)</sup>。

(3) さらに、クレーム解釈によって付加的構成の問題を解決する裁判例もある。つまり、構成  $c$  に構成  $a$  が付加された構成  $c + a$  が構成要件 C を充足するか否かを、クレーム解釈によって解決する事案（ケース 4 - 3）である。ここで、ケース 4 - 3 に該当する裁判例として、いわゆる切り餅事件の中間判決を取り上げる。

・知財高裁平成 23 年 9 月 7 日判決（切り餅事件 中間判決）

（平成 23 年（ネ）第 10002 号特許権侵害差止等請求控訴事件）

本事案は、「餅」という名称の発明に係る特許権者（特許第 4111382 号）である原告が、「サトウの切り餅」等の被告各製品を製造・販売等する被告に対し、その製造・販売等の差止め及び製品等の廃棄を求めた事件の控訴審である。

本件特許権の請求項 1 に記載された本件発明を構成要件に分説すると、以下のとおりである。

- 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、最中やサンドウィ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。

本事案では、「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、・・・一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、」（構成要件 B）に含まれる「載置底面又は平坦上面ではなく」の充足性が争点となった。

被告各製品には、側周表面に加えて、その載置底面又は平坦上面に十字状に切り込み部 18 が設けられていることから、構成要件 B の充足性を被告（被控訴人）が争い、被告は、『載置底面又は平坦上面ではなく』との記載部分は、『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』との記載部分とは、切り離して意味を理解すべきであって、『載置底面又は平坦上面』には、『一若しくは複数の切れ込み部又は溝部』を設けない、という意味に理解すべきであると主張した（判決書 9 頁 16 行～19 行）。

この点、裁判所は、「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、『側周表面』であることを明確にするための記載であり、載置底面又は平坦上面に切り込み部又は溝部（以下『切り込み部等』ということがある。）を設けることを除外するための記載ではないと判断する。」（判決書 9 頁 12 行～15 行。下線付加。）と判示し、構成要件 B の充足を認めた。

本事案は、被告各製品における側周表面の切り込み部を構成 c、載置底面又は平坦上面に設けられた十字状に切り込み部 18 を構成 a として考えると、イ号製品に含まれる構成 a をクレーム文言との対比において考慮すべきか否かという付加的構成の問題とみることもできる。裁判所は、クレーム解釈により、構成 a の存在は構成 c の構成要件 B 充足性に影響を与えないと判断したため、構成 a を考慮すべきか否かについては、判断が示されなかった。しかしながら、そもそも、イ号製品の認定において構成 a を考慮すべき必要性がなければ、本事案のような詳細なクレーム解釈論をするまでもなく、構成要件 B の充足性が肯定されるのであるから、構成 a につき、クレーム解釈の視点に加え

て、付加的構成の視点からも検討されるべきであろう。

(4) 最後に、もう一つ裁判例を取り上げ、均等論と付加的構成の関係を検討する。つまり、構成 c + a が構成要件 C を充足しないと判断された上で、均等論により権利侵害が認められた事案（ケース 4 - 4）を、付加的構成の観点から分析する。

・大阪地裁平成 15 年 3 月 13 日判決（筋組織状こんにゃく事件）

（平成 12 年（ワ）第 6570 号特許権侵害差止等請求事件）

本事案は、「筋組織状こんにゃくの製造方法及びそれに用いる製造装置」という名称の発明に係る特許権者（特許第 1912343 号）及びその専用実施権者である原告らが、こんにゃく製造用目皿（以下「被告目皿」）を製造・販売する被告に対し、被告目皿の生産等の差止め等を求めた事件である。

本件特許権の請求項 2 に記載された本件発明を構成要件に分説すると、以下のとおりである。

- A ホッパー中に投入されたこんにゃくのりを多孔のノズルから押出す押出装置において、
- B 前記ノズルを平行ノズルとしてその押出し孔間隙 (a) を 3mm 以下に小、又はノズル押出し直後の糸状こんにゃくのり間のすき間 (c) が 3mm 以下の小さい傾斜ノズルとし、
- C 押出し後の圧力開放により糸状こんにゃくのりが膨張して糸状こんにゃくのり同志がゲル化前の短時間のうちに外力を加えることなく接して一体化するようにしてなることを
- D 特徴とする筋組織状こんにゃくの製造装置。

本事案では、「押出し孔」、「押出し孔間隙」（構成要件 B）の充足性が争点となった。

被告は、被告目皿は、主孔部分と連通孔部分とから成る連通孔付目皿であり、独立した押出し孔を有さず、したがって被告目皿には「押出し孔間隙」も存在しないと主張した（判決書 3 頁 18 行～28 行）。

原告は、これに対し、被告目皿を用いてこんにゃくのりを押し出した場合、こんにゃくのりは、連通孔部分からほとんど吐出されず、単独孔の目皿によって製造されたこんにゃく製品と外観、食感において同様の製品を製造することができ、主孔部分に、付加的構成として連通孔を加えたにすぎないから、独立した「押出し孔」及び「押出し孔間隙」（構成要件 B）との構成を備えているといえると主張した（判決書 3 頁 8 行

～17行)。加えて、仮に、被告目皿が連通孔を有することから、文言上本件発明の「押し孔間隙」(構成要件B)の構成を備えていないとしても、本件発明の構成と均等であり、その技術的範囲に属すると主張した(判決書4頁15行～17行)。

この点、裁判所は、「構成要件Bでは、『押し孔間隙(a)を3mm以下に小、又はノズル押し直後の糸状こんにゃくのり間のすき間(c)が3mm以下の小さい傾斜ノズルとし』と規定されているから、『押し孔』とは、糸状こんにゃくのりが吐出されるもの、すなわち隣接する孔同士が繋がっていない独立した孔を意味」(判決書7頁27行～30行。下線付加。)し、被告目皿は文言上「押し孔間隙」を備えていないと判示した。

次に、ポールスプライン事件に従い、均等論を判断し、均等侵害を認めた。特に、置換可能性について以下のように判示した。

被告製造装置は、主孔部分から吐出されたこんにゃくのりは、連通孔部分から吐出されたスリット状のこんにゃくのりによってつながった状態で吐出されるものの、押し直後の圧力開放により主孔部分から吐出されたこんにゃくのりが膨張して、主孔部分から吐出されたこんにゃくのり同士がゲル化前の短時間のうちに外力を加えることなく接して一体化するものであり、「孔間を0.23～0.26mm幅のスリットで連結した多孔のノズル」の構成は特段の作用効果を奏するものではなく、特段の技術的意義を見出すことができない。

(判決書11頁38行～44行。下線付加。)

本事案を切り餅事件と同様に検討する。ここで、被告目皿において、主孔部分を構成c、連通孔部分、すなわち「孔間を0.23～0.26mm幅のスリットで連結した多孔のノズル」を構成aと書く。

裁判所は、構成要件Bの記載を根拠に、「押し孔」を限定解釈し、構成c+aが構成要件Bを充足しないが、構成aの存在により、構成cの技術的意義は影響を受けないから、構成c+aは、均等の置換可能性の要件(第2要件)を充足すると判断した。

この問題を、均等ではなく、付加的構成の観点から分析すると、構成aが存在しなければ問題となる構成要件Bを充足するイ号製品の構成c単体の技術的思想全体における技術的意義は、構成aが存在しても、同一であるから、構成aの存在により、異質なもののへ

と変化していない。したがって、構成aは構成cから区別可能であり、付加的な構成と考えることもできるだろう。これは、上述した、ケース4-2に該当する問題とすることができる。

このように付加的構成の視点からみても、均等論の視点からみても、同じ帰結が得られるのであるから、均等の5要件の判断ではなく、付加的構成のテストの判断により事案を解決することが妥当と言えるかが問題となる。この点、均等の主張では、第1要件から第5要件の充足が求められるところ、構成aが存在しなければ文言上構成要件を充足する構成(構成c)が既に存在している事案においては、構成要件充足の判断基準を緩和して、付加的構成の問題として扱うこと、つまり+aによって構成cの技術的意義が異質なものとならないことをテストとすることがむしろ妥当と思われる。概念的にも構成cと構成aのような区別を仮定できず、したがって、「構成aが存在しなければ」という付加的構成のテストにおける状況を想定しえない事案においては、均等の5要件の判断が求められると言わざるを得ないが、そうでないならば、イ号製品は、一般的な均等侵害のケースよりも文言侵害に一層近い構成を有しているのであるから、判断基準の緩和も正当化されると思われる<sup>(3)</sup>。

## 5. 結 語

イ号製品に含まれる特定の構成aが、付加的構成であり、イ号製品の認定において考慮すべき必要性を欠く構成と認められるためには、「構成aが存在しなければ問題となる構成要件を充足するイ号製品の構成単体の技術的思想全体における技術的意義が、構成aの存在により、異質なものへと変化していないこと」が判断基準・テストとすることができる。

付加的構成が問題となるケースには、いくつかの類型が認められ、事案によっては、クレーム解釈や均等論と同時に問題となる。ともすると、文言侵害の見込みが薄いと均等論の議論に移る傾向があるが、文言侵害と均等侵害の間に付加的構成の議論の余地があることも、検討に値するだろう。

製品への構成の付加・削除等が容易であるソフトウェア関連発明について、今後、付加的構成の問題が頻発することは必定であり、ソフトウェア関連発明分野での裁判例の蓄積が待たれる。

以上

注

(1)たとえば、増井和夫・田村善之著「特許判例ガイド [第4版]」(有斐閣, 2012年)では、「付加とは、特許発明に別の要素を付け加えた製品あるいは方法をいう。特許発明が独立して存在することが外形的に認められる場合である。このような場合には原則として特許侵害になる(単純な付加の場合には、判決において特に言及もされない。)(155頁)と説明されている。しかしながら、「特許発明が独立して存在することが外形的に認められる場合」は、ケース1の事例に過ぎず、「付加」と「単なる付加」の区別が実質的になされていない。特許発明が独立して存在することを前提とできない場合が本来的な付加的構成の問題である。

また、同書は、「利用とは、特許発明に別の要素が付け加えられている点は付加と同じであるが、別の要素が特許発明とより一体化している場合に言われることが多いようである。」(同上)と「利用」を説明していることから分かるように、付加・利用という用語は、これまで十分な整理がなされていない。

(2)ただし、ケース4-2につき直接的に判断を示した裁判例は、筆者の知るかぎり見当たらない。後述の筋組織状こんにゃく事件はケース4-2に関連する。

増井和夫・田村善之著「特許判例ガイド [第4版]」(有斐閣, 2012年)で利用侵害の例として取り上げられている大阪地裁昭和63年3月17日判決(芯地事件)は、利用の有無の観点から、+aの構成である「一ウエル分の柔軟な耳様の編組織」が特許発明の全体としての作用効果に寄与しているかが詳細に判示されているところ、端的には、ケース4-2の付加的構成の問題と同一の視点から見ていると言える。すなわち、イ号製品、ロ号製品は「一ウエル分の柔軟な耳様の編組織」(構成a)の存在により構成要件(1)を文言上は充足しないものの、「柔軟な耳様の編組織を構成する柔軟な挿入糸5、合織フィラメント糸2及びスチッチ糸4を除去したとしても、本体部分の編組織が崩れることなく残存すること

は、右各図面の記載に徴して明らかである。」「本体部分のみを取り出せば、その『所要の編巾一杯にわたり両側端に耳部を形成しながら往復編成してなる弾撥性の強い可撓性合織モノフィラメント糸1』という要件を満たしていることは明らかである。」「保形性は芯地に要請される最も基本的な機能であるといえる。」「イ号製品、ロ号製品の柔軟な耳様の編組織の部分は、芯地に要求される保形性を有しておらず、イ号製品、ロ号製品の保形性は、弾撥性の強い可撓性合織モノフィラメント糸1が往復編成されている本体部分によつて発揮されるものと認められる。」と述べ、構成aの有無にかかわらず、構成aが存在しなければ問題となる構成要件(1)を充足する構成である「本体部分の編組織」単体の技術的思想全体における技術的意義が同一であるから、構成aを充足性において考慮する必要性を欠く付加的構成であると判示したものであり、上述の付加的構成のテストと整合すると言って問題ないだろう。

(3)中山信弘・小泉直樹編「新・注解 特許法」(青林書店, 2011年)は、「改悪実施にせよ迂回にせよ、いずれも『クレームの構成要件の一部が侵害形態に存在しない場合における侵害成否』という命題であることからすれば、前掲最判以後(著者注: ボールスプライン事件)は、均等論の一種として、均等要件の成否の問題に集約されていくように思われる。」とする(上巻1111頁)。本論文のケース4-2は、「クレームの構成要件の一部が侵害形態に存在しない場合における侵害成否」という意味において不完全利用論あるいは迂回発明論と同種の議論ではあるものの、本論文で見たとおり、文言侵害か均等侵害かの二分法が必ずしも妥当するのではなく、両者の隙間を埋める議論として、付加的構成の問題を定式化できるのではないだろうか。

(原稿受領 2013. 2. 6)

