

# 均等侵害第⑤要件試論

— 特段の事情に当たらない事情 —

会員 松永 宣行



## 要 約

新しい技術の公開とこれに対する独占権の付与である特許制度の仕組みの上から、特許請求の範囲の記載は特許を請求する発明の構成を明確に開示するものであり、かつその構成を公知技術から区別しうるものでなければならぬ。出願からこれらの要件を満たして特許に至るまでの過程において、特許請求の範囲の記載やその変更は、特許請求の範囲からのある除外をもたらす。この除外は、特許請求の範囲に取り込まなかったり、削除したりすることにより生じる。本稿では、いかなる補正が意識的除外を問われるか、また補正により何が特許請求の範囲から意識的に除外され、何が意識的に除外されないかにスポットをあて、補正の目的が特許請求の範囲の減縮でないときのほか、出願人が出願過程において対象製品等を知らなかったときは、最高裁判例の均等侵害第⑤要件にいう特許請求の範囲からの意識的除外はないとする。

## 目次

- I はじめに
  - 1 第⑤要件のこと
  - 2 ドイツ・米国のこと
- II 最高裁判例の示唆
  - 1 第⑤要件の理由
  - 2 判決例に見る意識的除外
  - 3 意識的除外と承認
  - 4 補正の目的
  - 5 意識的除外があるとき
  - 6 意識的除外がないとき
- III 第⑤要件判断事例
  - 1 意識的除外ありの例
  - 2 意識的除外なしの例
- IV あとがき

## I はじめに

### 1 第⑤要件のこと

均等論最高裁判例<sup>(1)</sup>に示された均等侵害の第①要件ないし第③要件を充足する均等製品について、均等侵害の成立を妨げる第④要件及び第⑤要件のうち、前者は証拠と審決取消訴訟や侵害訴訟における特許無効の主張や抗弁に対する裁判所の対応から、その判断について相当程度の予測が可能であるといえる。しかし、第⑤要件についてはそうはいえない。このことは、意識的に除外したという特段の事情について、除外が意識的であることを問う事例<sup>(2)</sup>ばかりでなく、出願人の

内心の意思又は主観的意思にかかわらないとする事例<sup>(3)(4)</sup>、ひたすら外形的な特許請求の範囲からの除外を問う事例<sup>(5)</sup>、意識的除外に関わる補正の目的又は理由を問う事例<sup>(16)(17)</sup>や問わない事例など判決例が様々であることから伺える。

第①ないし第⑤の要件のいずれを欠いても侵害とされないことには変わりはないが、原告権利者にとって、侵害訴訟が第①ないし第③の要件を充足する均等製品等の製造等を許す結果に終わることほど無念なことはあるまい。

特許出願は実体審査の進展に伴って補正を介して特許請求の範囲を目的的に変更する手続でもあるところ、補正がありさえすれば意識的に除外したという特段の事情ありとするならば、第⑤要件の理由として出願人による技術的範囲不属の承認を謳った最高裁判決は骨抜きとなり、均等製品等を製造等しても特許権侵害を容易に免れうることになる。高じて、出願経過における補正歴を探り、出願過程において補正された事項について形式的変更を施しただけの均等物等の製造等が当然に許され、労せずして特許権者と協業し、特許権者に勝る経済的利益をものにすることも可能となる。

種々の視点から出願人の責任に重きを置き、第三者保護の観点から均等論の一般的法理を否定してきた緒論から脱し、ようやく最高裁が判決をもって均等侵害を認めた今日、そのような協業者と、発明活動に知力

を駆使する技術者やその成果を世に問うべく諸々のリスクを負う企業とが産業上の評価において均衡するとは到底いえない。また、そのような協業を最大限に許すことがあっては、知財立国を標榜するわが国において発明の保護を目的とする特許制度の運用が正当になされているともいえない。

## 2 ドイツ・米国のこと

ドイツのように特段の事情を全く問わない国もあれば、米国のようにこれを問う国もある<sup>(6)</sup>。ただし、米国では、原則として補正により放棄された物・方法に均等論の適用は認められないものの、最高裁は、フェスト判決<sup>(7)</sup>において、例外として、均等侵害の成立を妨げる出願経過禁反言の推定を原告権利者が覆すことができる場合、すなわち補正が特定の均等物を放棄したと見ることができない3つの場合を明示している。それらは、その均等物が出願時に予見不可能 unforeseeable であった場合、その補正の理論的根拠が問題の均等物と（全く無関係ではないが）直接は関係ない tangential という場合、特許権者に実体のない、問題の代替物の記載を期待できないことを示唆する他の理由 some other reason がある場合である<sup>(8)</sup>。なお、第2の場合に当たるとして均等論侵害を認めた CAFC 判決の1つに *Insituform Technologies v. Cat Contracting* のケース<sup>(9)</sup>がある。

## II 最高裁判例の示唆

### 1 第⑤要件の理由

わが国の最高裁判例には、どのような場合が特段の事情の例外となるかについては明示がない。しかし、示唆もないとはいえない。

第⑤要件に関する判示は、均等侵害に「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」ことを要する理由として、「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」とする<sup>(12)</sup>。

この判示によれば、特許請求の範囲から意識的に除外したとは、(a)「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」したこと、

又は(b)「外形的にそのように（つまり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したと）解されるような行動をとった」ことである。

例えば、特許権者が対外的に特許発明の範囲が一定の技術的範囲に画される旨の説明を行っていたとか、特許権者が紛争前に被告に対して被告製品が特許発明の技術的範囲に含まれない旨を述べていたような事情がある場合<sup>(13)</sup>、上記(a)の「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した」ことになるであろうし、また手続補正書による補正、意見書における意見の陳述、拒絶査定不服審判請求書における主張、無効審判請求に対する答弁書における答弁のような出願人の内心の意思を発現する手段により特許請求の範囲に含まれないことを明らかにした場合、上記の(b)の「外形的にそのように（つまり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したと）解されるような行動をとったことになるであろう。

特段の事情は意識的除外の他にもあろうことは、意識的に除外されたものに当たる「など」としていることから明らかであるが、最高裁判例は、意識的除外をはじめいかなる特段の事情も上記(a)又は(b)に該当するものでなければならぬことを明らかにすると共に、これに該当しないものに特段の事情の存しないことを示唆している。

### 2 判決例に見る意識的除外

(1) 東地判平成11年6月29日・平成8年(ワ)第5784号

判決は、「出願人が、いったん考案の技術的範囲に属しないことを承認した場合に限らず、その内心の意思にかかわらず外形的にそのように解されるような行動をとった場合においても、実用新案権者が後にこれと反する主張をすることが許されない趣旨というべきである」と判示した。

ここにいう「内心の意思にかかわらず」は最高裁の判示に見られない文言である。本件の判決に現れた原告の主張にも、内心の意思についての主張は見当たらない。前段の「出願人が、いったん考案の技術的範囲に属しないことを承認した場合」とは出願人の内心の意思の発現をいうに他ならないし、「そのように」とは「出願人が、いったん考案の技術的範囲に属しないことを承認した」ことを指しているから、「その内心の意

思にかかわらず」として内心の意思は無関係としてこれを問わないことと、「外形的にそのように解されるような行動をとった場合」として補正や査定不服審判請求書における主張から推認される原告の内心の意思を問うこととは、概念上、対立又は矛盾する。

第⑤要件にいう意識的除外は、出願人の内心の意思を問うものであると解するところ、本件の判決は、「出願人において一定の外形を作出した場合において、実用新案権者が後になって右外形に反する主張をすることを許すときは、右外形を信頼した第三者の利益を不当に害することとなる」とも判示し、出願人の内心の意思は問わないとする趣旨と見るが、最高裁判例上の論拠は何か、判然としない。

(2) 知高判平成 18 年 9 月 25 日・平成 17 年(ネ)第 10047 号

判決は、「特許侵害を主張されている対象製品等に係る構成が、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というには、特許権者が、出願手続において、当該対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に含まれないことを自認し、あるいは補正や訂正により当該構成を特許請求の範囲から除外するなど、当該対象製品等に係る構成を明確に認識し、これを特許請求の範囲から除外したと外形的に評価し得る行動がとられていることを要する・・・」と判示した。

この判決は、意識的除外は単なる除外ではなく、認識をもって客観的に明らかな行動により対象製品等に係る構成を特許請求の範囲に包含しないようにしたことである旨を明確に示している。

(3) 最高裁判例にいう上記 (a) 及び (b) に照らし、上記 (1) の東京地裁判決のようにもっぱら外形的な行動に基づいて意識的除外を認定するのではなく、上記 (2) の知財高裁判決のように外形的な行動により推認される内心の意思に基づいて意識的除外を認定すべきである。両者の差異は、前者に意識的でない除外を意識的除外と認定するおそれがあるという点にある。

### 3 意識的除外と承認

意識的とは、通常の意味において、「自分でそれと知りながらわざとすること。故意」(広辞苑)であり、上記(a)及び(b)にいう承認とは「正当又は真実と認めること」(広辞苑)である。かくして、出願人にとって、意識的除外は上記(a)又は(b)の承認あつての除外である。その存在の証明責任は、意識的除外を主張する被告<sup>(14)</sup>にある。

最高裁判例は意識的といい、承認といい、また知財高裁の上記判決は自認といい、明確に認識といい、除外について、重ねて出願人の内心の意思を問う旨を明示している。その内心の意思は、他の法域において行われているところから察せられるように、出願人が出願過程において外形的に表現したところ、すなわち補正、意見、主張、答弁等の内容から推認されるものである。

### 4 補正の目的

出願後にする特許請求の範囲の補正の多くは、減縮、誤記の訂正及び明瞭でない記載の釈明を目的とする。補正により、出願人が知る技術(含「知った技術」)を特許請求の範囲に包含させないようにするのは、特許請求の範囲に記載の構成を出願人が知る技術から区別し、特許要件を満たすためである。また、特許後において、訂正により特許権者が知った公知技術の特許請求の範囲に包含させないようにするのは、特許請求の範囲に記載の構成を特許権者が知った公知技術から区別し、特許の登録を維持するためである。その補正や訂正の目的は、自発的に又は拒絶理由通知や無効審判請求を受け、特許請求の範囲を減縮することにある。

特許請求の範囲の補正には、減縮目的外の補正として、上記のとおり、誤記の訂正や明瞭でない記載の釈明を目的とするものがある。そのいずれも、出願人が知る技術の特許請求の範囲に包含させないようにするためではない。この種の補正によっては、出願人が知る技術の特許請求の範囲に取り込むことも、取り除けることもない。

### 5 意識的除外があるとき

出願人は特許を受けようとする発明の構成を特定し、かつ出願人の知る公知技術を取り込まないように特許請求の範囲に記載する。出願時に特許請求の範囲に取り込まなかった、出願人の知る公知技術は、出願人の知る技術を包含させないという目的意識をもって特許請求の範囲から除外した技術であり、これを出願人が特許請求の範囲から意識的に除外した技術と一応いうことができる。

審査段階以降において、公知技術・先願技術を引用する拒絶理由通知や無効審判請求に対してする補正は、引用公知技術・引用先願技術を包含しないように特許請求の範囲の記載を変更するものである。その補正により特許請求の範囲に包含されなくなった引用公

知技術等は、出願人が知る技術を包含させないという明確な目的意識をもって特許請求の範囲から除外した技術であるから、意識的に除外した技術ということができる。

意識的に除外した技術には、出願人が明細書に記載した従来技術及び公知文献記載の技術、引用文献記載の技術等の出願人の知る技術の全てが含まれる。出願人が明細書に記載した実施例であって特許請求の範囲に初めから包含されなかった技術又は後の補正により包含されなくなった技術もまた、意識的に除外した技術ということができる。

出願後の審査又は無効審判の過程において引用された公知技術を知ったときは、これを特許請求の範囲から除外しなければ特許査定を得ることや特許を維持することはできないのであるから、出願人は、知った公知技術を目的意識をもって除外補正をするほかない。その公知技術が特許請求の範囲から除外されていなければ、出願は拒絶され、特許は無効となり、均等侵害は第④要件を充足しないことを理由に否定されることになる。

したがって、限定的ではないが、審査段階以降の補正による、減縮目的での特許請求の範囲からの意識的除外は、禁反言の法理の適用に関わる。これは、禁反言の法理は「例えば出願中の審査官からの登録拒絶通知又は無効理由通知に対応して、権利者がその権利の登録ないし存続を図るべく、権利の範囲を限定し、あるいはそれを明確ならしめる特定文言を付加したなどの事情が存する場合に、後日、これに反する主張をすることは、信義則によって禁じられるという内容である<sup>(15)</sup>」からに他ならない。

上記したところから、第⑤要件にいう意識的に除外とは、目的意識をもって客観的に明らかな行動により出願人の知る技術の特許請求の範囲に包含しないようにすることであるということができる。その目的意識は（特許権の設定や維持のために）特許を請求する発明の公知技術との区別の認識であり、その行動は明細書の特許請求の範囲又は発明の詳細な説明の記載、その補正、意見陳述等出願人の内心の意思の発現である。

## 6 意識的除外がないとき

出願時に特許請求の範囲に包含されなかった技術には、出願人の知る公知技術ばかりでなく、出願人の知らない技術もある。同様に、公知技術を引用する拒絶理由通知や無効審判請求に対してする補正や訂正によ

り特許請求の範囲に包含されなくなった技術には、引用された公知技術のほか、引用されなかった出願人の知らない技術もある。この出願人の知らない技術には公知技術のほか、新規の技術もある。

出願人の知らない技術が特許請求の範囲に包含されなくなるいわば単なる除外は、特許請求の範囲の記載や構成を明瞭にするためにした補正<sup>(16)(17)</sup>によるほか、誤記の訂正、誤ってした無用の限定等の減縮目的外の補正によっても生じる。

ところで、出願人の知らない技術については、(a)「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」することは不可能であり、また(b)「外形的にそのように（つまり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したと）解されるような行動をとる」ことはできないから、意識的除外は生じえない。

したがって、意識的に除外したと被告が主張する対象製品等が出願過程において出願人の知らない技術であるとき、原告は、再抗弁として、補正は減縮目的外のものであること、又は被告主張の対象製品等は出願過程において出願人の知らない技術であることを主張する。これにより、被告の特段の事情の抗弁は成り立たず、第⑤要件をなお充足することになる。

なお、対象製品等が出願過程において出願人の知る技術であることの証明責任は被告にあるのが相当であるが、対象製品等が当該技術分野における周知技術であるときは、出願人が対象製品等を知らなかったことに過失があるとして、出願人の主張（不知技術の再抗弁）は認められないとするのが妥当である。

## Ⅲ 第⑤要件判断事例

### 1 意識的除外ありの例

(1) 東地判平成 22 年 4 月 23 日・平成 20 年(ワ)第 18566 号

判決は、「審査官が上記拒絶理由通知において「物流機構として普通」としたのに対し、A は、平成 11 年 10 月 22 日付け意見書において引用文献 1 には何ら記載も示唆もないものであるとして、上記構成を根拠に本件特許発明の進歩性を主張していたものである。そうすると、出願人は、本件特許の出願手続において、コンベア高さ調節に係る構成を本件特許発明の進歩性の根拠として主張していたものということができ、特許権者である原告が上記構成を非本質的部分であると

主張することは、出願手続における主張と反する主張をすることにほかならず、禁反言の法理に照らし許されないというべきである」と判示した。

出願人は、第1の拒絶理由通知書に示された引用文献記載の公知技術（出願人が知った技術）を特許請求の範囲に包含させないとする目的意識をもって、特許請求の範囲の減縮補正（当初明細書のコンベア高さ調節を構成要件として含まない請求項（1～5）とコンベア高さ調節を構成要件として含む請求項（6）とが記載されていた特許請求の範囲をコンベア高さ調節を構成要件として含むものに限定）をしたことから、本稿においても、出願人（原告）は「コンベアの搬送面高さを調節可能にした構成を有しない技術」を特許請求の範囲から意識的に除外したといえることができる。

（2）知高判平成25年4月25日・平成24年（ネ）第10080号

判決は、出願過程における補正及び主張に鑑み、「控訴人は、本件発明に係る特許出願手続において、本件発明の側壁部は支持枠によって囲わなければカートリッジ容器の一部が筒口部より下になって飲料の排出が困難となる程度の柔軟性を有するものであるとして、PET素材等のプラスチックボトルの側壁部に蛇腹部を設ける構成を特許請求の範囲から意識的に除外したものであるといえるべきであり、均等の第5要件に係る特段の事情が存在するものであるといえるべきではない」とし、イ号物件の側壁部は均等の第5要件を充足しないと判断した。

PET素材等のプラスチックボトルの側壁部に蛇腹部を設ける構成は、引用文献3記載の構成（出願人が知った公知技術）であり、この構成を特許請求の範囲に包含させないとする目的意識をもって減縮補正することは拒絶理由を解消するために不可欠であったことは否めず、本稿においても、出願人（原告）は当該構成を特許請求に範囲から意識的に除外したといえることができる。

## 2 意識的除外なしの例

（1）大地判平成11年5月27日・平成8（ワ）第12220号

判決は、「被告は、本件方法発明における「ほぼ垂直に保持された状態で」との要件が、拒絶理由通知に対する出願人の手続補正により付加されたものであることを主張しているが、右の拒絶理由通知の趣旨は、前記のとおり、注射液を調製する際に空気の混入を防ぐようにすることは常套手段であるということにあった

ものであるから、手続補正により付加された「ほぼ垂直に保持された状態で」との要件は、右の拒絶理由通知における特許拒絶理由を回避するために付加された要件ではないことは明らかであり、しかもこれ自体は前記のように注射液を調製する際の常套手段を記載したにすぎないから、これをもって特許請求の範囲の記載から意識的に除外されたものに当たる特段の事情があるということとはできない」と判示し、結論として、「被告装置を「水平に近い斜め状態」で保持して行う被告方法は、本件方法発明と均等の範囲にあるものであって、被告方法は本件方法発明の技術的範囲に属する」と判示した。

この判決は最高裁の均等論判決後に均等論侵害を認めた最初の下級審判決で、控訴審判決<sup>(18)</sup>も「右手続補正により「ほぼ垂直」というアンプルの保持態様を付加したことにより、これに入らない被告方法は、文言上本件方法発明の構成を充足しないことになるが、手続補正により付加された「ほぼ垂直に保持された状態で」との要件は、右の拒絶理由通知における特許拒絶理由を回避するために付加された要件ではないといえるべきである」と判示して一審判決を支持した。

特許請求の範囲に付加された「ほぼ垂直に保持された状態で」との要件は（注射液を調製する際に空気の混入を防ぐようにすることは常套手段であるという趣旨の）拒絶理由を回避するためではないとの認定から、この要件付加の補正は減縮目的外的のものであったといえることができ、本稿においても、意識的除外があるとはいえない。

次に、ほぼ垂直に保持された状態は注射液を調製する際の常套手段であるとの認定に着目するに、常套手段でない「水平に近い斜め状態」で保持して注射液を調製する被告方法（対象製品等）は出願過程において出願人の知る技術ではなかったことが伺われる。これについて一審判決は、「被告装置を斜めに保持したまま溶解作業を行うことにより、溶解した液がこぼれるとか、その他の不都合があったとの報告はないことが認められる」とし、また「被告装置は、水平からやや上向きに保持して注射液を調製する方法に用いられるのが通常であると推認される」とするもので、被告装置を「水平に近い斜め状態」で保持して行う被告方法が常套でなく新規であった旨を認定している。

したがって、出願人（原告）は、出願過程において、被告装置を「水平に近い斜め状態」で保持して行う被

告方法を知らなかったということができ、本稿においても、この出願人不知の構成（水平に近い斜め状態で保持）を特許請求の範囲から意識的に除外したとはいえない。

(2) 東地判平成12年3月23日・平成10年(ワ)第11453号

被告の主張には「これに加え、分離孔やスリットを利用してその孔の径やスリットの幅より大きな異物を除去する技術も公知であったことからすると、当業者は、本件特許発明の出願時において、これらの公知技術に基づいて被告製品を容易に推考することができたといえる」とあり、判決は「右によれば、右の構成を採る被告製品が、本件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あると認めることはできない」と認定し、第⑤要件について「本件において、回転盤と底板の位置関係につき、被告製品における構成を採ることが本件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、均等の成立を妨げる特段の事情は認められない」と判示した。

本件において、被告製品が公知技術でも容易推考製品でもないことは明らかであり、被告製品は、出願人(原告)が審査過程において知る技術ではなかったから、本稿においても、この出願人不知の被告製品を特許請求の範囲から意識的に除外したとはいえない。

(3) 知高判平成18年9月25日・平成17年(ネ)第10047号

判決は、「特許出願当時の公知技術等に照らし、当該対象製品等に係る構成を容易に想到し得たにもかかわらず、そのような構成を特許請求の範囲に含めなかったというだけでは、当該対象製品等に係る構成を特許請求の範囲から意識的に除外したということではできないというべきである」と判示した。

ここにいう公知技術等については仮に出願人が出願過程において知る技術であったとしても、これから容易に想到しえた被告が主張する技術(被告製品)まで出願人(原告)の知るところではなかったことが伺われる。この場合、本稿においても、この出願人不知の構成(被告製品)を特許請求の範囲から意識的に除外したとはいえない。

(4) 大高判平成19年11月27日・平成16年(ネ)第2563号

判決は、「下半分が円形で上半分が角丸略四角形であり中央部から下方に向かって突出片を有する孔からなる支持部」を備える被控訴人製品は、除外された引用公知技術(引用発明1)と一致しないから、明らかに、訂正後の特許請求の範囲から意識的に除外されたとはいえないとして、被告製品の「下半分が円形で上半分が角丸略四角形であり中央部から下方に向かって突出片を有する孔からなる支持部」の構成は、特許発明の「円形穴からなる支持部」の構成と均等であるとした。

出願人(原告)が、出願過程において、被告製品の「下半分が円形で上半分が角丸略四角形であり中央部から下方に向かって突出片を有する孔からなる支持部」の構成を知ることはなかったことから、本稿においても、この出願人不知の構成(被告製品)を特許請求の範囲から意識的に除外したとはいえない。

(5) 知高判平成22年9月9日・平成21年(ネ)第10006号

判決は、出願経過及びその過程で提出された手続補正書や意見書の内容に照らして、原告が、本件特許の出願経過において、本件発明の「縫合材」を、一つの貫通穴を通し、金属製外殻部材の上下のFRP製外殻部材と各1か所で接着した部材に置換する構成を意識的に除外したと認めることはできないとし、均等侵害の判断をした。

この件においても、出願人(原告)は、出願過程において、被告製品の「一つの貫通穴を通し、金属製外殻部材の上下のFRP製外殻部材と各1か所で接着した部材」の構成を知ることはなかったことから、本稿においても、この出願人不知の構成(被告製品)を特許請求の範囲から意識的に除外したとはいえない。

(6) 知高判23年4月15日・平成22年(ネ)第10014号

判決は、「控訴人による特許出願過程における手続補正書、意見書を参照してもなお、控訴人が、本件特許の出願手続において、特許請求の範囲から被告製品Bのような構成(受枠の『凹曲面部』を『段部』に代える構成)を意識的に除外した等の特段の事情があるものとは認められない」と判示した。

出願人(原告)は、出願過程において、被告製品の「凹曲面」の構成(対象製品)を知ることはなかったから、本稿においても、この出願人不知の構成を特許請

求の範囲から意識的に除外したとはいえない。

#### IV あとがき

何人も自由意思で言ったことには拘束され、これに反する主張は許されない。禁反言の道理である。反面、言わなかったことには拘束されず、自由な主張が許される。認識についても同様で、知っていたことには拘束されても、知らなかったことには拘束されない。知っている技術の特許請求の範囲からの除外は、自分でそれと知りながらわざと取りのけることである。意識的除外の道理である。

しかし、知っている技術は除外できても、(認識のない)知らない技術(対象技術等)は除外できないから、知らない技術の意識的除外はない。

そこで、補正が減縮目的外のものであるときのほか、意識的に除外したと被告が主張する対象製品等が出願過程において出願人の知らない技術であるとき、原告はその旨を再抗弁として主張することができる。出願人の不知技術の再抗弁に対して、対象製品等が出願過程において出願人の知る技術又は周知技術であることを被告が証明したときは別、これをしなかったときは、被告の特段の事情の抗弁は成り立たず、第⑤要件をなお充足するとする。

こうして、補正の目的が特許請求の範囲の減縮でないときに加えて、出願人が出願過程において対象製品等を知らなかったときは、均等侵害第⑤要件にいう対象製品等の意識的除外はない、すなわち特段の事情に当たらない事情があると認めることによって、均等製品等を製造等する被告との競業から特許権者を救済することができる。

対象製品等を補正により意識的に除外したと主張・立証すること(被告による特段の事情の抗弁)に比べ、対象製品等を出願過程において出願人(原告)が知っていたこと又は周知技術であることを主張・立証すること(原告の不知技術の再抗弁に対する被告の再々抗弁)に過大な負荷があるとはいえないし、同じ出願経過を調べて何が出願人の知る技術であるかを見定めることは、均等侵害を否定する意識的除外などの特段の事情の存在を見定める以上に容易なことであるから、原告に不知技術の再抗弁を認めることとしても、均等製品等を製造等する被告や第三者の利益や予測可能性を損なうものではない。

#### (注)

- (1) 「特許権侵害訴訟において、特許発明に係る願書に添付した明細書の特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等する製品(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、当業者(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)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。」(最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁)
- (2) 「特許侵害を主張されている対象製品等に係る構成が、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というには、特許権者が、出願手続において、当該対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に含まれないことを自認し、あるいは補正や訂正により当該構成を特許請求の範囲から除外するなど、当該対象製品等に係る構成を明確に認識し、これを特許請求の範囲から除外したと外形的に評価し得る行動がとられていることを要する・・・」(知高判平成18年9月25日・平成17年(ネ)第10047号)
- (3) 「いわゆる禁反言から導かれるものであるが、実用新案登録出願において、出願人が、いったん考案の技術的範囲に属しないことを承認した場合に限らず、その内心の意思にかかわらず外形的にそのように解されるような行動をとった場合においても、実用新案権者が後にこれと反する主張をすることが許されない趣旨というべきである。(東地判平成11年6月29日・平成8年(ワ)第5784号)
- (4) 「コンベア高さ調節を構成要件として含まない請求項(1~5)とコンベア高さ調節を構成要件として含む請求項(6)とが記載されていた特許請求の範囲をコンベア高さ調節を構成要件として含むものに限定した)補正に際しての出願人の主観的意図にかかわらず、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というべきである。」(東地判平成22年4月23日・平成20年(ワ)第18566号)
- (5) 「特許権者において特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したといった主観的な意図が認定されなくても、第三者から見て、外形的に特許請求の範囲から除外されたと解されるような行動をとった場合には、第三者の予測可能性を保護する観点から、上記特段の事情があるものと解するのが相当である。」(大地判平成21年4月7日・平成18年(ワ)第11429号)  
「第三者から見て、外形的に特許請求の範囲から除外されたと解されるような行動をとった場合には、上記特段の事情があるものと解するのが相当である。・・・一審原告が、そ

の範囲を超えて本件各特許発明の技術的範囲の主張をすることは、外形的に特許請求の範囲から除外されたと解されるものについて技術的範囲に属すると主張することになり、上記特段の事情に該当するというべきである。」(知高判平成22年3月31日・平成21年(ネ)第10033号)

(6)加藤浩「特許侵害訴訟における均等論の適用について－国際比較と最近の傾向－」tokugikon 2004.6.3. no.233 第60頁

(7)FESTO CORP. v. SHOKETSU KINZOKU KOGYO KABUSHIKI CO. 米国最高裁判決

(8) “There are some cases, however, where the amendment cannot reasonably be viewed as surrendering a particular equivalent. The equivalent may have been unforeseeable at the time of the application; the rationale underlying the amendment may bear no more than a tangential relation to the equivalent in question; or there may be some other reason suggesting that the patentee could not reasonably be expected to have described the insubstantial substitute in question. In those cases the patentee can overcome the presumption that prosecution history estoppel bars a finding of equivalence.”

(9)均等論適用事例 CAFC Insituform Technologies v. Cat Contracting, 2004/10/24 No. 00-1005, 99-1584, 2004 WL2240591 (Fe. Cir. October 4, 2004)

1 原告発明の概要 (USP4, 366, 012 (本件特許))

(筆者注記1 例えば、靴下のような細長い布袋の中を液状の糊で満たし、これを裏返しすると外側に糊の層が現れる。この裏返しを竹筒の中でやるか、裏返した布袋を竹筒の中に引き込めば、糊の働きで竹筒の内面に布袋の外表面が一体に結合される。もし、竹筒に不測の穴や亀裂があれば、それらは糊で固まった布袋で塞がれ、筒内を液体が流れても外に漏れることはなくなる。原告発明において、損傷部のある下水管及び液状の樹脂が浸透する層(内側)及び樹脂の不浸透層(外側)を有する可撓性管は、それぞれ、上記の竹筒及びつま先側が切断された靴下(布袋)に相当する。)

液状で、流動性のある樹脂は真空力(負圧)によって可撓性管中に引き込まれる。そうするために、可撓性管に窓(開口部)を設け、この窓から空気が管内に入らないようにその窓を気密のカップで覆い、このカップ(真空カップ)を真空源(真空ポンプ)に接続する。真空ポンプを作動させると、樹脂がその供給源(溜め)から負圧で引かれ、可撓性管内に引き込まれる。樹脂は、管の内側の浸透層にしみ込むが、外側の不浸透層にはしみ込まない。そのため、可撓性管を裏換えしたとき、内側は下水管の内面に接着し、外側は下水管の円滑な内面となる。

2 出願経過 (Prosecution History)

本件特許は、出願過程において、出願時クレーム1-4(判決書の pages 12-13 of 35)を、特許クレーム1(同 page 6 of 35)に減縮補正した。認定によれば、出願時クレーム1には、真空カップの位置及び数は特定されていなかった。真空源の位置も特定されていなかった。出願時クレーム1-4は米国特許4, 182, 262 (Everson)を引用された。

### 3 裁判所の認定判断

最高裁はフェストの推定を覆す3つの方法を述べた。要約すると、その第2は<sup>(10)</sup>、狭める補正の理由が問題の均等物と(全く無関係ではないが)直接関係がないことを特許権者が論証することである。出願人が「多数の真空源」又は「連続真空」を採用する方法の包含を断念したとは言えない。出願人は、2以上の真空源又は連続真空を使用することによって Everson 発明の問題を解決できないとは言っていない。これが原審への(均等論審理のための)差戻し理由であった。認定によれば、Everson は、連続真空の使用と、樹脂供給源の反対端(管の遠端)での単一真空源による真空の生成との双方について開示している。

認定によれば、出願人が述べた、Everson 特許を引用する拒絶理由を解消するためにした補正の理由は、真空を樹脂供給源からかなりの距離(遠く)で生じさせるときの大型コンプレッサー(真空源)の使用を避けるためであった。出願人は、補正の理由は、ライナー(可撓性管)の遠く離れた端部での単一真空源の真空発生を示唆する従来技術と区別することにあったことを明らかにした。

特許クレーム1の文言範囲を単一カップ法 a single cup process に限定する補正は、均等方法、すなわち多数カップ法 multiple cup process に対して “only a tangential relation” であると結論すべきである。

当審が処理すべき問題は、狭める補正 narrowing amendment の理由は、問題の均等方法に対してあまり重要でない peripheral か、又は直接的に密接な関連がないかどうかである。本件における狭める補正は、Everson 発明と区別することが目的であった。出願人は、その方法と Everson との差異は、出願人の方法がライナー(可撓性管)の遠端に大型コンプレッサーを設ける Everson 方法の不利益を有しないことにあることを明らかにした。出願経過には、狭める補正と、本件で均等が争われた多数カップ法との間のいかなる関係も表れていない。

したがって、当審は、クレームされた発明の多数のカップ multiple cups を単一のカップ a single cup に狭める補正は、ライナー可撓性管に沿う多数箇所に取り付けた多数のカップを使用した対象方法 accused process 1 に対して tangential であることを認めさせることによって、原告はフェストの推定を覆したと判断する。よって、当審は、均等論による侵害の判断を支持する<sup>(11)</sup>。

(筆者注記2 判決は、Everson 特許を引用する拒絶理由を解消するためにした補正の理由が従来技術との区別であったこと、単一カップ法に限定補正したことは多数カップ法と直接関係ない tangential と認定し、均等侵害を認めた。わが国では、下級審判決例から推測するに、拒絶理由を受けて単一カップ法に限定補正すれば、外形的に多数カップ法を除外する行動が取られたとして、単一カップ法が多数カップ法と均等であると判断されることはないであろう。

なお、米国最高裁 Festo 判決にいう出願経過禁反言の推定を原告権利者が覆すことができる場合の一つである “均等物が出願時に予見不可能 unforeseeable であった場合”、予見不可能の技術(対象製品等)もまた出願経過において出願人の



知る技術ではないから、その技術の単なる除外があっても意識的に除外したとはいえず、本稿においても、第⑤要件にいう特段の事情があるとはいえないであろう。)

(10) "Second, the Patentee may demonstrate that "the rationale underlying the narrowing amendment bore no more than a tangential relation to the equivalent in question."

(11) "Thus, we hold that the plaintiffs have successfully rebutted the Festo presumption by establishing that the amendment narrowing the claimed invention from multiple cups to a single cup was tangential to accused Process 1, which used multiple cups attached at different points along the liner tube. We therefore affirm the judgment of infringement under the doctrine of equivalent."

(12) 「(四) 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。」(最高裁平成 10 年 2 月 24 日第三小法廷判決・民集 52 卷 1 号 113 頁)

(13) 「特許出願過程における補正等を理由とする出願経過禁反言は、均等の成立を妨げる「特段の事情」の一つの例示として掲げられているにすぎない。そうすると、特許出願過程における補正等のほかに、右「特段の事情」に含まれるものとして、どのような事情が存在するかが問題となる。この点は、本判決において明示的に示されているものではないが、私法信義則ないし禁反言の法理に当てはまる場合、例えば、特許権者が対外的に特許発明の範囲が一定の技術的範囲に画される旨の説明を行っていたとか、特許権者が紛争前に被告に対して被告製品が特許発明の技術的範囲に含まれない旨を述べていたような事情がある場合には、本判決の要件 (5) にいう「特段の事情」があるものと解されよう。」(財団法人法曹界平成 13 年 10 月 1 日発行「最高裁判所判例解説民事編平成 10 年度 (1 月～5 月分)」157, 158 頁)

(14) 大高判平成 19 年 11 月 27 日・平成 16 年(ネ)第 2563 号/同第 3016 号

(15) 上記の法理は、例えば出願中の審査官からの登録拒絶通知又は無効理由通知に対応して、権利者がその権利の登録ないし存続を図るべく、権利の範囲を限定し、あるいはそれを明確ならしめる特定文言を付加したなどの事情が存する場合に、後日、これに反する主張をすることは、信義則によって禁じられるという内容であるところ、本件のように、より広義の用語を使用することができたにもかかわらず、過誤によって狭義の用語を用い、かつ広義の用語への訂正をしない(このような訂正が許されるか否かはともかく)というだけでは、均等の主張をすることが信義則に反するといえないことは明らかである(均等論は、限定された場面であるにせよ、正しくこのような場合における権利の救済を認める法理である。)(名地判平成 15 年 2 月 10 日・平成 8 年(ワ)第 2964 号)

(16) 右の拒絶理由通知の趣旨は、前記のとおり、注射液を調製する際に空気の混入を防ぐようにすることは常套手段である

ということにあったものであるから、手続補正により付加された「ほぼ垂直に保持された状態で」との要件は、右の拒絶理由通知における特許拒絶理由を回避するために付加された要件ではないことは明らかであり、しかもこれ自体は前記のように注射液を調製する際の常套手段を記載したにすぎないから、これをもって特許請求の範囲の記載から意識的に除外されたものに当たる特段の事情があるということとはできない。(大地判平成 11 年 5 月 27 日・平成 8(ワ)第 12220 号)

(17) 右補正の内容からすると、右補正は、召合せ部材 22 を抱着挟持する構成をより明確にしたものにすぎず、公知技術を回避するためになされたものとは認められないし、また、意見書の内容を見ても、ホ号物件のように挟持壁を厚さ方向に設ける構成を特に意識的に除外したとも認められない。他に均等要件⑤の特段の事情を認めるに足る証拠はない。(大地判平成 12 年 5 月 23 日・平成 7 年(ワ)第 1110 号)

(18) 大高判平成 13 年 4 月 19 日・平成 11 年(ネ)第 2198 号

(本稿参照判決一覧)

最高裁平成 10 年 2 月 24 日・平成 6 年(オ)第 1083 号(無限摺動用ボールスプライン軸受)

東地判平成 11 年 6 月 29 日・平成 8 年(ワ)第 5784 号(脇下汗吸収パッド)

東地判平成 22 年 4 月 23 日・平成 20 年(ワ)第 18566 号(発泡樹脂成型品の取出方法装置)

大地判平成 21 年 4 月 7 日・平成 18 年(ワ)第 11429 号(熱伝導性シリコンゴム組成物)

知高判平成 22 年 3 月 31 日・平成 21 年(ネ)第 10033 号(同上)

米国最高裁 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. 判決

米国 CAFC Insituform Technologies v. Cat Contracting 判決  
大高判平成 19 年 11 月 27 日・平成 16 年(ネ)第 2563 号/同第 3016 号(置棚)

名地判平成 15 年 2 月 10 日・平成 8 年(ワ)第 2964 号(圧流体シリンドラ)

知高判平成 25 年 4 月 25 日・平成 24 年(ネ)第 10080 号(飲料ディスペンサー用容器)

大阪地判平成 11 年 5 月 27 日・平成 8(ワ)第 12220 号(注射液の調整方法及び装置)

大地判平成 12 年 5 月 23 日・平成 7 年(ワ)第 1110 号(ケースの扉構造)

大高判平成 13 年 4 月 19 日判・平成 11 年(ネ)第 2198 号(注射液の調整方法及び装置)

東地判平成 12 年 3 月 23 日・平成 10 年(ワ)第 11453 号(生海苔の異物分離除去装置)

知高判平成 18 年 9 月 25 日・平成 17 年(ネ)第 10047 号(椅子式マッサージ機)

知高判平成 22 年 9 月 9 日・平成 21 年(ネ)第 10006 号(中空ゴルフクラブヘッド)

知高判 23 年 3 月 28 日・平成 22 年(ネ)第 10014 号(地下構造物用丸型蓋)

以上  
(原稿受領 2013. 6. 28)