

特許権の均等侵害の成否に関する 2, 3 の論点



知的財産高等裁判所長 判事 飯村 敏明

要 約

日本における均等論は、制定法ではなく、判例（最判平 10・2・24 民集 52 巻 1 号 113 頁・ボールスプライン最高裁判決）で認められた。同判決は、5 つの要件を定立し、均等成立のハードルをかなり厳格なものとした。これは、当時盛んに議論されていた均等否定論等の影響を受けたものといえる。果たして、その後の実務では、均等侵害の主張が肯定された裁判例は数えるほどしかなく、さらに、均等を否定した裁判例の多くが、均等の第 1 要件を充足しないことを理由とするものであった。そのようなこともあり、均等の第 1 要件が定立された理由、意義、時代背景等を検討してみたい。その方法として、ボールスプライン最高裁判決がどのような事案であったかを詳しく見ることにする。そして、国外及び国内の社会状況、取引状況、価値観、環境等の変化を踏まえて、今日の均等論はどうあるべきかを再検討したい。

目次

- 1 はじめに――判例法としての均等論
 - 1-1 判例により形成されたことの意義
 - 1-2 ボールスプライン最高裁判決が出された背景等
- 2 ボールスプライン事件の概要
 - 2-1 ボールスプラインシャフトの構造等について
 - 2-2 特許発明と被告製品について
 - 2-3 下級審判決の判断について
 - 2-4 ボールスプライン最高裁判決の概要
- 3 均等の成立要件一般について
 - 3-1 5 要件について
 - 3-2 5 要件を検討する際の視点
- 4 置換可能性（第 2 要件）と置換容易性（第 3 要件）
 - 4-1 置換可能性（第 2 要件）
 - 4-2 置換容易性（第 3 要件）
- 5 非本質的部分（第 1 要件）と公知技術等除外（第 4 要件）
 - 5-1 公知技術等除外（第 4 要件）
 - 5-2 非本質的部分（第 1 要件）の意義
 - 5-3 非本質的部分（第 1 要件）の判断基準
 - 5-4 非本質的部分（第 1 要件）について仮想事例による検討
 - 5-5 非本質的部分（第 1 要件）のまとめ
- 6 意識的除外（第 5 要件）
- 7 終わりに

1 はじめに――判例法としての均等論

1-1 判例により形成されたことの意義

特許権侵害訴訟におけるクレーム解釈において、均等論を容認すべきか否かについては、長い論争があり

ました。そのような長い過程がありましたが、最終的には、最判平 10・2・24 民集 52 巻 1 号 113 頁〔ボールスプライン事件〕（以下「ボールスプライン最高裁判決」という。）が、均等論を理論として肯定しました。

日本における均等論は、制定法ではなく、判例によって認められた点で特徴があります。

アメリカのような判例法の国では、時代の要請や取引環境の変化等により、新しい判例が形成され、また、判例の変更も頻繁に行われます。しかし、日本の場合には、一度判例が形成された後に、判例変更がされる例は極めて稀であるといえます。知的財産権の分野では、昭和 51 年大法廷判決（最判昭 51・3・10 民集 30 巻 2 号 79 頁〔メリヤス織機事件〕）が存在するのみです。

日本では、判例が形成されると、時代や取引環境が変化しても、なお長期間にわたり、判例変更されずに適用されることが一般であり、判例変更というプロセスを踏むことは少ないといえます。新しい取引の実情や国際的な要請に対応する必要が生じた場合、判例が想定した本来の紛争解決の枠組みでは対処できないことも当然生じますが、そのような場合は、判例変更というプロセスを踏まずに、判例の射程を適宜修正することによって、その後の技術の進歩、取引の実情、ビジネスモデルの変化等に対応している例が少なくないといえます。

そのような実情に照らし、ボールスプライン最高裁

判決について、国際及び国内の社会状況、取引状況、価値観、環境等の変化をも考慮して、同判決が定立した要件の意義を再検討してみることは、有意義であるといえます。

1-2 ボールスプライン最高裁判決が出された背景等

「均等論」の命題は、被告製品が特許請求の範囲の構成要件の文言を充足していないにもかかわらず、特許権侵害との結論を肯定することが可能であるか、また肯定するとした場合にどのような要件の下で認めるべきかでした。

平成10年2月にボールスプライン最高裁判決が出された背景として、次のような諸事情を挙げることができます。

- ① 平成10年より以前の時代には、企業が、特許を活用して競争力を高めるという考えが希薄であったのに対して、平成10年のころに至って、特許権の積極的な活用により、企業の競争力を高めることの有用性についての認識が高まってきました。いわゆる「プロパテント」の思想が重視され始めた時代でした。
- ② 日本の特許制度についても、それ以前は、日本の技術力が、外国と比較して劣っている分野があり、特許権の効力を強化することは、日本の産業にとって望ましくないと考えられていたのに対し、そのころに至ると、日本の技術水準に鑑みて、特許権の効力を強化する方が望ましいというコンセンサスが生まれてきました。
- ③ 日本の特許実務について、「広いクレームの許容性」、「クレーム解釈の柔軟性」において、外国（特に米国）との間に大きな開きがあり、特許権による保護が十分でない指摘され、国際調和が求められていましたし、また、改善多項制等の採用など、環境が大きく変化しました。
- ④ 均等論については、実務家及び研究者の間でも、多様な意見が存在しました。均等論を肯定すると、第三者が、「特許請求の範囲」の文言を信頼して、類似製品の製造、販売をした場合に、特許権侵害とされるリスクが生じるという問題点の指摘もありましたが、他方、当時の特許権侵害訴訟の実務では、特許権の技術的範囲が、極めて狭く解釈される傾向があったため、優れた発明が適切に保護されないとい

う指摘もあり、均等論を肯定する論者が次第に多くなったという実情がありました。

このような中で、最高裁は、ボールスプライン事件において、均等の理論を肯定しました。ところで、ボールスプライン最高裁判決は、具体的な事案で争点となっていない論点も含めて、均等が成立するための要件を定立していますが、このような立法類似的な判決は、日本の司法の伝統からすると異色であると思われます。

また、最高裁の要件の定立については、均等論を過度に拡大しようとする一部の意見に対して、これを合理的に抑制する観点からの配慮がされている点を指摘することができます。

さらに、判例形成のためには、具体的な事例が裁判所に係属していなければならず、また個別具体的な事案の特殊性や当事者の主張に影響されるなど、判例形成に当たっては偶発的な要素に左右されることもあり得ます。

以上のようなさまざまな事情を踏まえ、裁判所が、同判決を後の係争事件に適用するに当たっては、同判決が出された背景事情等を理解し、その後の技術開発やビジネス環境の変化等を念頭に置き、最高裁判決の具体的な事件の特殊性等を考慮することが、適切な運用の上で欠かせないといえるでしょう。

ボールスプライン事件に係る特許発明が出願されたのは昭和46年であり、被告製品の製造販売が開始されたのは昭和58年であって、いずれも古い時代の技術を対象としており、ボールスプライン最高裁判決が出されたのが平成10年であり、出願後27年経過していることは、事案を考える上で注意すべき点であろうと思われます。

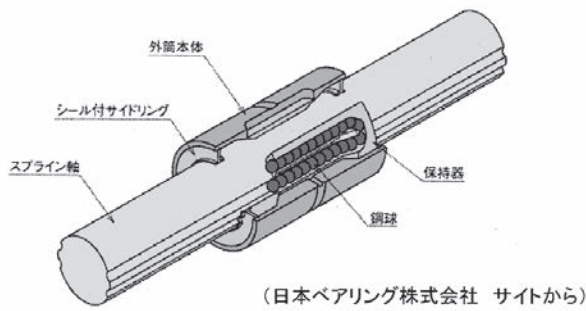
2 ボールスプライン事件の概要

2-1 ボールスプラインシャフトの構造等について

一般的なボールスプラインシャフトの図を示します（第1図）。日本ベアリング社のウェブサイトの説明図から引用しました。ボールスプラインシャフトは、「外筒」と「軸」と「保持器」から構成され、ロボットのアーム等の用途があります。ボールスプラインシャフトの基本構造は、現在でもさほど変化はありません。ただし、繰り返しますが、原告特許発明の出願は昭和46年4月であり、現在から見ると古典的な技術

に属するという点は留意を要する点です。

第1図 ボールスプラインの図

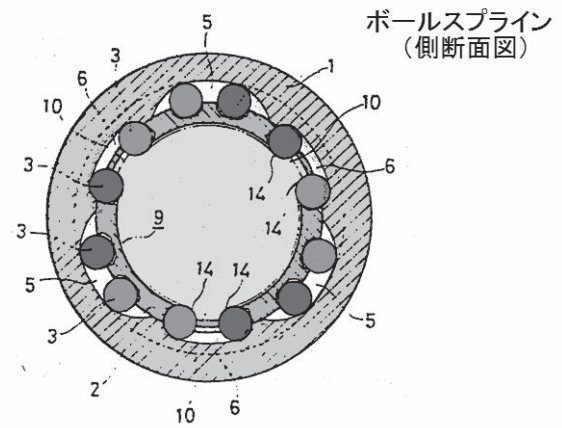


原告特許発明は、外筒が軸上を軸方向にスムーズに移動することができるとともに、回転方向のトルクの伝達を可能とする技術に関連するものです。ボールのループ状の軌道について、負荷ボール軌道と無負荷ボール軌道をいずれも軸中心から同一半径とすることによって、従来技術の問題点である、軸径を小さくせざるを得なかったこと、あるいは外筒外軸径を大きくせざるを得なかったこと等の欠点の解消を解決課題とするものです。

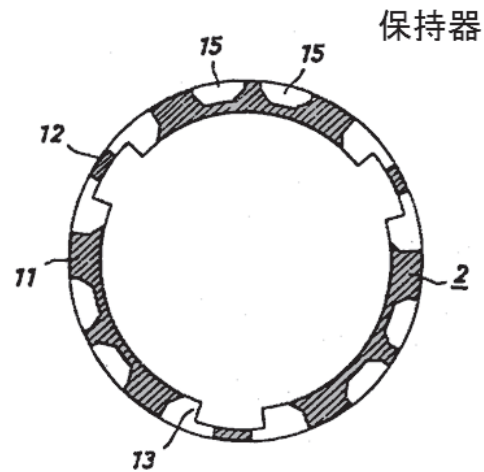
2-2 特許発明と被告製品について

本件特許請求の範囲には、「保持器」の形状等に係る構成は、次のように記載されています。すなわち、「外筒内壁の軸方向に形成したトルク伝達用負荷ボール案内溝とトルク伝達用無負荷ボール案内溝に一致して薄肉部と厚肉部を形成し、さらに前記薄肉部と厚肉部との境界壁に形成した貫通孔と前記厚肉部に形成した無負荷ボール溝へスムーズに移動可能な無限軌道溝を形成した保持器」と記載されています。そのような記載の表現振りからして、「保持器」は単一部材を想定しているものと理解されます。原告特許発明の実施例として、図面で示したものが示されています。(第2図, 第3図)

第2図 原告特許実施例図面

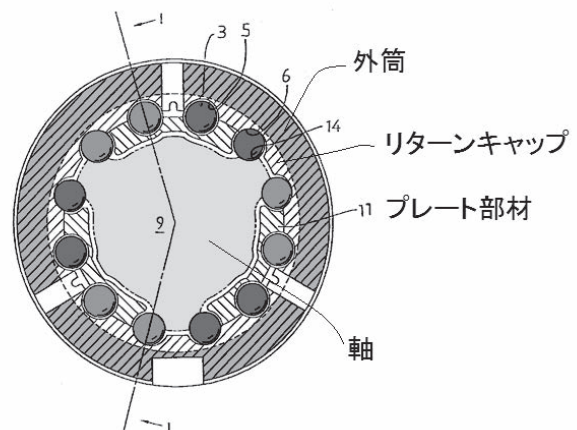


第3図 原告特許実施例図面

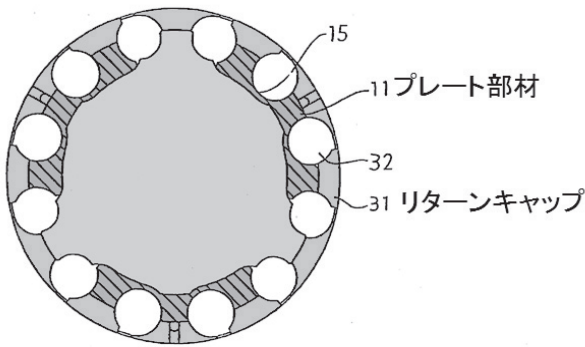


これに対して、被告製品は、保持機能を有する部分は、3枚の「プレート部材」及び1対の「リターンキャップ」に分割された5つの部材により構成されており、その全体で、本件特許発明における保持器と同じ作用効果（機能）を達成しているものです。被告製品の断面図を示しました。(第4図, 第5図)

第4図 被告製品



第5図 被告製品の保持機能を有する部分



同事案では、概要、被告製品の「保持機能を有する3枚のプレート部材と1対のリターンキャップで構成されている部分」が、本件特許発明の「保持器」の均等物として、均等侵害に該当するか否かが争点となりました。

2-3 下級審判決の判断について

第1審(東京地平3・4・19(昭和58年(ワ)12677号)裁判所HP)は、均等の成立を否定しました。

これに対し、第2審(東京高平6・2・3判時1499号110頁)は、概要、以下の理由により、均等の成立を肯定しました。

すなわち、被告の製造販売に係る無限摺動用ボールスプライン軸受につき、原告特許発明と対比すると、一体構造の保持器を採用した原告特許発明に対して保持器を分割構造とした点で構成を異にするが、それ以外の構成要件を共通にし、その解決すべき技術的課題、基礎となる技術的思想及びこれに基づいて奏せられる効果においても同一である上に、構成を異にする保持器についても分割構造としたことに格別の技術的意義を見いだせず、しかも当該構成を異にする技術間には、出願当時の技術水準によって置換可能性及び置換容易性が認められるとして、被告製品が特許発明の技術的範囲に属すると判示しました。

第2審は出願時の置換可能性及び置換容易性を基準としている点にご留意下さい。

2-4 ボールスプライン最高裁判決の概要

ボールスプライン最高裁判決は、均等侵害が成立するための要件を定立した上で、具体的な事案の解決については、要件の一つ(第4要件)を充足しているか否かの事実認定をさせるために原審に差し戻しまし

た。ボールスプライン最高裁判決の特徴は、具体的な事件の結論を導くために必要最少限の判断をするという選択は回避して、むしろ逆に、具体的な事件を離れて、均等論を理論として肯定した上で、その成立要件を定立したという点で、大きな影響を与えたもので、その点で特徴があります。その意味では、実質的な立法類似の作業を行っているとも評価できる判決です。

このように、ボールスプライン最高裁判決は、同事件を処理するためだけではなく、「均等侵害」において将来生じ得るあらゆる争点に対応できる要件の全てを示そうとした点に特徴があります。

しかし、ボールスプライン最高裁判決も、個別的具体的な事案を前提とした判例である以上、具体的な事件の影響を受けている側面があることは否定できません。また、その後の知的財産を巡る環境は大きく変化したこともあり、各要件は、ボールスプライン最高裁判決の定立した趣旨からは変容して活用されている点も指摘できるところです。以下、それらの点を中心に検討したいと思います。

3 均等の成立要件一般について

3-1 5要件について

ボールスプライン最高裁判決が定立した均等の要件は、次の5要件です。

- ① 被告製品と異なる部分が特許発明の本質的な部分でないこと
- ② 異なる部分への置換が可能であること
- ③ 被告製品の製造等の時点で、異なる部分への置換が容易であること
- ④ 被告製品が、特許出願時に公知ないし公知技術から容易でないこと
- ⑤ 出願過程で、被告製品が意識的に除外されていないこと

ボールスプライン最高裁判決は、均等の成否が争点となる全ての事案について、上記5要件を判断することによって解決できるための「完結型」の要件定立を目指したものとイえます。また「特段の事情がない限り」というような、例外的な事情に備えて、均等論の適用に柔軟性を持たせる要件を挿入することを、意図的に避けております⁽¹⁾。

ボールスプライン最高裁判決の定立した均等の要件は、当時の米国の判例の強い影響を受けております(例えば「第4要件」等は米国判例⁽²⁾の影響が強いとい

えます。)。しかし、米国は判例法国家であって、判例法に基づいた実務も、常に動いており、当時の米国判例の中には、現在では先例価値を失ったものが存在します。また、何よりも、日本が均等を採用すべきか否かが熱心に議論された平成 10 年ころは、均等論に関連する米国判例は注目されて、数多く紹介されていましたが、その後、日本でポルスプライン最高裁判決が出されたことにより、均等に対する関心が薄れたことや、米国の均等論が、陪審の判断事項となり⁽³⁾、法律論として議論されることが少なくなったことなど様々な理由により、米国の判例が、我が国において興味ある研究の対象となくなりました。

均等に関する研究は、ポルスプライン最高裁判決の各要件の射程を対象とするものが中心であり、国際比較を対象とするものは少なくなったといえるでしょう。

3-2 5 要件を検討する際の視点

5 要件を検討するに当たり、①「侵害時を基準とする成立要件」、②「出願時を基準とする成立要件」、③「その他出願人の行為等に関連する成立要件」との視点により分類した上で分析するのが有益です。

- ①「侵害時を基準とする成立要件」としては、「置換可能性（第 2 要件）」と「置換容易性（第 3 要件）」があります。なお「置換可能性（第 2 要件）」は、解決原理を判断対象としておりますので、判断基準時の問題は生じませんが、置換容易性の前提になるため、ここに分類しました。
- ②「出願時を基準とする成立要件」としては、「非本質的部分（第 1 要件）」と「公知技術、準公知技術除外（第 4 要件）」があります。「非本質的部分（第 1 要件）」も、解決原理に関連するため、いつの時点の知見を前提とするかにより影響を受けることはありませんが、出願時点を基準に判断され、また出願時が最も関連性が強いので、ここに分類しました。
- ③「その他出願人の挙動等に焦点を当てた要件」として、「出願経過禁反言（第 5 要件）」があります。順に、検討していきます。

4 置換可能性（第 2 要件）と置換容易性（第 3 要件）

均等の要件として、被告製品の異なる部分への置換

可能性、置換容易性は、均等論の中核的な要素であり、均等論を肯定する、ほぼすべての国の裁判例において採用されている要件です。

4-1 置換可能性（第 2 要件）

置換可能性は、「課題解決原理の同一性」ないし「作用効果の同一性」を意味します。特許発明と被告製品とは、特許発明の A を被告製品の B（異なる部分）に置換しても、特許発明のクレーム文言に記載されている部分 A を用いた場合と同一の作用効果を生じ、同一の解決原理を採用していると評価できる場合を指します。置換可能性（第 2 要件）は、解決原理の同一性を判断の対象としており、解決原理自体は、時代によって変化するものではありませんので、時間的要素（時間軸）を考慮に入れる余地はありませんが、第 1 類型に分類したのは、次のような理由からです。

置換可能性は、独立の要件というよりも、むしろ置換容易性（第 3 要件）を判断するための前提としての意義を有するにすぎません。すなわち、「特許発明の A を被告製品の B に置換したことが容易であること（第 3 要件）」を論証するためには、「A を B に置換しても、『課題解決原理』ないし『作用効果』が同一であること（第 2 要件）」を前提とせざるを得ませんが、「置換可能性」の意義は、それを超えるものではありません。

裁判例の中には、A を B に置換した場合に、B には、特許発明の解決課題を実現しているのみならず、他の有用性・優位性等があるから置換可能とはいえないなどとの議論がされる例⁽⁴⁾があります。しかし、置換可能性の要件充足性の有無は、置換容易性の有無を判断する前提としてのみ意味を有する以上、上記のような他の有用性があることをもって、置換可能性を否定する論理は、必ずしも適切とはいえません。むしろ、置換容易性を判断する一要素として、議論をすべきであろうと思われます。

4-2 置換容易性（第 3 要件）

「置換容易性」は、被告製品において異なる部分に置き換えることが容易であることを内容とするものです。

置換容易の要件は、その前提条件である置換可能性の要件とは異なり、判断の基準時が何時であるかによって異なります。当業者の利用できる技術的知識

は、時代とともに進歩するため、出願時においては、置換容易でなかったものであっても、技術が進歩するに従って置換容易になることは、しばしば見られます。

ボールスプライン最高裁判決は、置換容易か否かの判断の基準時を侵害時としました。

同判決が、置換容易性の判断の基準時を侵害時としたのは、均等論を採用すべきか否かに係る、長く続いた議論から、強い影響を受けた結果です。

日本では、均等論の採否を巡る議論は、「置換容易性の判断の基準時は出願時である」ことのみを前提として論じられておりました。

均等論否定論は、出願時を前提として、「出願人は、出願時において置換容易な技術であれば、クレームに記載することはできたはずであり、それをあえてしなかった特許権者に対して、独占の範囲を均等物にまで拡大するのは、公平の観点から妥当を欠くこと」を論拠として均等論は否定されるべきであると主張しておりました⁽⁵⁾。同主張は、クレームに記載しなかったことによる不利益は、出願人側が負うべきであるという点においては、その限度で説得力があります。

ボールスプライン最高裁判決が「侵害時置換容易説」を採用した一つの理由は、そのような均等否定論からの批判に配慮した点を挙げることができます。確かに、出願人は、出願後にどのような技術が進歩するかは予測できない以上、出願人には、クレーム作成に当たっての落度はありませんから、侵害時置換容易な被告製品を均等であるとする理論を採用したとしても、均等否定論からの不公平であるとの批判を避けることができます。しかし、均等論否定説の主眼は、仮に、均等論を認めると、特許権の保護範囲が拡大し、予見可能性を害するなどの問題があるという点にあります。そのような均等否定論に対する解決策として、「侵害時置換容易説」を採用したことは、「出願時置換容易説」を採用した場合よりも、かえって均等の成立範囲を拡大する結果となるため、均等否定論に対する回答にはなっておりません。技術は、時の経過とともに進歩するので、出願時に置換容易でない技術であっても、その後に置換容易な技術範囲は拡大することから、特許発明の技術的範囲も、技術の進展とともに拡大することになります。

仮に、均等批判論の上記のような論拠に対し、正面から回答するのであれば、「侵害時置換容易であるこ

とを要する。但し、出願時置換容易であるものは除く。」など、均等成立の範囲を限定する要件を付加することが必要となり、そのような手当をしない限り、均等論否定論からの批判に対する回答をしたことにはなりません。もっとも、そのような複雑な要件を定立することは、実務上妥当であるかは不明です。ただし、このような観点を配慮して定立されたのが、第1要件ということができます。

「出願時置換容易説」と「侵害時置換容易説」のいずれが、より合理的かについては、一長一短があり、その判断は困難ですが、国際調和等さまざまな点を総合考慮するならば、侵害時置換容易説が妥当であったといえるでしょう。

いずれにせよ、侵害時置換容易説を採用したことを前提として、特許権の保護範囲を拡大しすぎるという点に対しては、実務上、ボールスプライン最高裁判決が定立した各要件の組み合わせにより対処することとなりました。

5 非本質的部分（第1要件）と公知技術等除外（第4要件）

第1要件と第4要件は、いずれも、出願時における技術水準と特許発明との対比を考慮要素とする均等の要件です。

5-1 公知技術等除外（第4要件）

便宜上、先に公知技術等除外（第4要件）から述べたいと思います。

第4要件は、出願時において、公知技術と同一又はそれから容易に推考できる技術的範囲を含む発明については、そのような範囲にまで技術的範囲が及ぶものとしては特許されなかったはずであるから、そのような要件が成立するような技術に対しては、均等が否定されるべきであるという論理を前提として、均等の成立要件として定立されたものです。当時の米国のCAFCの判決における仮想クレームのテストを採用することを明示したものであると解説されています⁽⁶⁾。

しかし、実務を見る限り、ボールスプライン最高裁判決が出されて以来、均等が争われた事例において、第4要件が判断された例は稀であり、また結論に影響を与えた先例は存在しません⁽⁷⁾。

その理由は、以下の点にあります。公知技術等除外

(第 4 要件) 及び非本質的部分 (第 1 要件) は、特許出願時における公知技術と特許発明との対比にフォーカスを当てた要件である点において共通します。ところが、実務上、第 1 要件については、ボールスプライン最高裁判決が要件として定立した趣旨を超えて、拡大して適用されてきた経緯があるため、さらに第 4 要件を適用して、均等を否定する余地がなくなったことに理由があります⁽⁸⁾。

5-2 非本質的部分 (第 1 要件) の意義

既に述べましたとおり、均等の中核的な要件は、「置換可能性」及び「侵害時置換容易性」です。

仮に、「置換可能性」及び「置換容易性」の要件を充足しさえすれば、発明の技術的範囲に含まれるとの結論が導かれるとした場合には、独占権の範囲が拡大し、競業他社の健全なビジネス活動や技術開発を過度に萎縮させる弊害を生じさせることが考えられます。そのような観点から、ボールスプライン最高裁判決は、均等が成立することによって生じ得る、健全なビジネス活動や技術開発に対する弊害を抑制するためのバランスとして機能させる要件を定立しました。

そればかりでなく、ボールスプライン最高裁判決の第 1 要件は、置換容易性の判断時点を「侵害時」としたことによって生じる均等の範囲の拡大に対する影響についても配慮をした要件であるとも理解できます。

均等の第 1 要件は、①均等の範囲が拡大することを抑止する意味において重要であるとともに、②侵害時置換容易説を採用したことによる均等の過度の拡大に対するカウンターバランス的な役割を担うという意味においても重要な要件といえます⁽⁹⁾。

このように「異なる部分が本質的部分でないこと」を要件とした理由は、侵害時置換容易性を要件としたことにより、均等が拡大することに対して、バランスをとる趣旨が含まれております⁽¹⁰⁾。

5-3 非本質的部分 (第 1 要件) の判断基準

最判解説では、「特許発明の本質的部分」とは、「当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的な部分⁽¹¹⁾、言い換えれば、右部分が他の構成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。すなわち、特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術

的課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にあるから、・・・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が特許発明における本質的部分である」としております⁽¹²⁾。

また、同解説は、ボールスプライン最高裁判決が、「特許発明の『本質的部分』という表現を用いたのは、技術思想を同一と評価するという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ではトートロジー (同義反復) となる」から、それを避けたものであるとも説明されております⁽¹³⁾。同解説は、上記の説明を総合して、「特許発明の非本質的部分」とは、「当該特許発明と従来技術との対比において、特許発明を特許発明たらしめる部分ではないこと」を指すといえるとしています。

そこで、「異なる部分が非本質的な部分であること」を、どのような基準で判断すべきかが重要となります。

この点について、最判解説は、次のような趣旨を述べております。すなわち、均等成立のための「第 1 要件」は、特許発明の構成要件を本質的な部分と非本質的な部分に分けた上で、前者については一切均等を認めないと解すべきではなく、特許発明を全体として特許出願時における先行技術と対比することにより課題の特徴的な解決手段を確定し、これを対象製品等が共通に備えているかどうかにより判断すべきであると説明をしております⁽¹⁴⁾。さらに、本質的部分に係る構成要件に属する事項について置換した場合に、一切均等が成立しないとすべきではないとの説明も付加しております。

最高裁判例解説の付加的な説明を参酌しますと、第 1 要件の充足性の有無を判断するに当たり、決して厳しい判断基準を求めた趣旨でないことが示されており、特に、次の仮想事例の場合においても、第 1 要件を充足することが明確に示されていると理解できます。

5-4 非本質的部分 (第 1 要件) について仮想事例による検討

この点の理解を深めるために、仮想事例を基礎にして検討いたします。あくまでも、仮想事例であり、技

術発展の経過に関係なく設定している点をご留意下さい。

〔原告発明と被告製品〕原告発明は、「後輪駆動であること」(構成 A) 及び「後輪に動力を伝えるのにチェーンを用いること」(構成 B) を要素として含むペダルを回転させることにより走行する二輪車の発明であり、他方、被告製品は、後輪駆動である点は共通するが、チェーンをベルトに置換した点が相違するとの事例に基づいて検討してみます。

〔想定①〕出願前の先行技術には「後輪駆動であること」(構成 A) も存在し、動力伝達手段としての「チェーン」(構成 B) も存在するが、両者を同時に備えたものは存在しなかった場合を想定してみます。

この場合、先行技術に照らすと、構成 A と構成 B の両方の構成を同時に備えていることが、原告発明の本質的特徴部分であると解するのが合理的です。したがって、被告製品の「ベルト」と原告発明の「チェーン」との相違点は、原告発明の「本質的な特徴部分(課題解決手段を基礎付ける部分)」である「後輪駆動であり、かつ動力伝達としてチェーンを用いたこと」に関連すると解されるので、均等の第1要件を充足しないといえます。

〔想定②〕これに対して、出願前の先行技術には「後輪駆動であること」(構成 A) も存在せず、動力伝達手段としての「チェーン」(構成 B) も存在しなかった場合を想定してみます。

この場合、被告製品の「ベルト」と原告発明の「チェーン」との相違点は、原告発明が「本質的な特徴部分(課題解決手段を基礎付ける部分)」として複数あるうちのひとつである「後輪駆動であること」(構成 A) と関係するものではないので、均等の第1要件を充足すると解すべきです。

この点を補足して説明したいと思います。

被告製品の「ベルト」と原告発明の「チェーン」との相違点は、原告発明が「チェーン」を用いたことによる発明の本質的な特徴の一つである「動力伝達の効率化」と直接関係していることから、仮に、ボールスプライン最高裁判決の第1要件の判示事項である「異なる部分が非本質的な部分であること」を形式的に当てはめると、被告製品について「均等」の成立を否定する結論を導くこととなりかねません。

しかし、原告発明は、複数の本質的な特徴部分が開示されている発明と理解できます。すなわち、原告発

明は、より広範かつ多岐にわたる技術が、出願により開示されており、その技術的貢献は高い発明であり、均等による保護範囲について、他の場合より狭く解釈する合理性はありません。

したがって、上記のような発明について、被告製品の「ベルト」と原告発明の「チェーン」との相違点は、原告発明の今一つの本質的な特徴である「後輪に動力を伝達することによって、所望の速度変換を実現できること」とは全く関係ない置換であると評価されますから、均等の第1要件を充足すると解するのが合理的であるといえます。

このような結論は、さきほど申し上げました最判解説の「本質的部分に係る構成要件に属する事項について置換した場合に、一切均等が成立しないとすべきではない」との付加説明に符合いたします。

ところで、上記のような論点が生じた理由は、ボールスプライン最高裁判決が、均等の第1要件を定立するに当たり、「特許発明の部分のうち、被告製品と異なる部分があったとしても、特許発明の本質的な部分を利用していること」と肯定構文により表現せずに、「特許発明の部分のうち、被告製品と異なる部分が特許発明の本質的な部分でないこと」と否定構文により表現したことに起因するものであり、留意すべき点といえるでしょう。

5-5 非本質的部分(第1要件)のまとめ

特許権侵害訴訟を審理するに当たり、特許発明を各構成に分説して検討するのが通例です。特許発明において、出願人が特定の構成(文言)を選択したことには、必ず何らかの技術的意義が存在するものです。しかし、特許発明が、特定の構成を採用したことに何らかの技術的意義が認められたとしても、そのことは、当然に、当該構成が特許発明の本質的な部分であるとの結論を導くものではありません。

最判解説が述べるとおり、ボールスプライン最高裁判決における「異なる部分が本質的部分でないこと」との意義は、専ら特許発明を全体として特許出願時における先行技術と対比することにより課題の特徴的な解決手段を確定し、これを対象製品等が共通に備えているかどうかにより判断すべきであるといえます。

ところで、実務上は、非本質的部分(第1要件)充足性を判断するのは、非常に困難であり、必ずしも予見可能性があるとはいえません。

この点の不都合を少しでも解消させるためには、第 2 要件及び第 3 要件の適合性の審理判断、すなわち、被告製品等の置換部分は、侵害時の技術水準の下で「置換可能か否か」及び「置換容易か否か」の審理判断を先行すべきです。その後、第 1 要件適合性の審理判断、すなわち、同置換部分（異なる部分）が、当該発明の出願時を基準として、先行技術と対比して、特許発明の「本質的な特徴部分（課題解決手段を基礎付ける部分）」と関係していないか否かを審理判断することが合理的です。

その理由は、次の点にあります。すなわち、置換可能性（第 2 要件）の審理対象は、特許発明と被告製品との課題解決原理（作用効果）が同一と評価できるか否かを対象とするものであるのに対し、非本質的な部分（第 1 要件）を判断する際の特許発明の本質的な特徴部分も、特許発明の課題解決原理（作用効果）がどのような位置づけであるかという点において共通します。そうすると、非本質的部分か否かの判断は、必ずしも独立して判断されるべきではなく、他の要件（第 2, 第 3 要件）と比較対比されて判断されるのが合理的であるといえます。

一般論として、「異なる部分が本質的部分でないこと」との要件の意義を「置換可能性」と近似するものと理解した場合には、均等成立の幅は広がります。逆に、「異なる部分が本質的部分でないこと」との要件の意義を「置換可能性」と異なるもの、独自のものと理解した場合には、均等成立の幅は狭くなります。第 1 要件は、置換可能性及び置換容易性の判断基準を侵害時としたことに対する、バランス的な役割を担わせる目的も含めて定立された要件であり、同要件の幅を過度に拡大して適用することは、その定立の趣旨からはずれるものといえるでしょう。

ボールスプライン最高裁判決直後の下級審は、「異なる部分が本質的部分でないこと」（第 1 要件）をかなり拡大して適用したため、均等を否定する裁判例が数多く出されてきたことは、指摘するまでもないといえます⁽¹⁵⁾。

6 意識的除外（第 5 要件）

ボールスプライン最高裁判決は、均等が成立するための要件として、第 5 要件（意識的除外）を設けております。しかし、我が国では、出願経過禁反言の法理は、文言侵害においても、常に参酌されているので、

均等論の要件充足性について、固有の議論をする必要性は少ないと思われます。

7 終わりに

ボールスプライン最高裁判決は、均等が成立するために 5 つの要件を定立しました。各要件は、それぞれ固有の存在意義を有する重要な要件ですが、その点を過度に強調しますと、全体として、均等の成立する余地を著しく狭めることになり、また、各要件の守備範囲の限界を不明瞭なものとして、予見可能性を害する結果を招くことになります。すなわち、判例の集積が法的安定性を高めることに結びつきません。

このような問題点を解消するためには、まず、①侵害時を基準として判断される要件である「置換が容易か否か」及び「その前提としての置換が解決原理を利用しているか否か」（第 2, 第 3 要件）の要件充足性を判断し、次に、②出願時を基準として判断される要件である「置換した部分（相違する部分）が非本質的な部分にある（すなわち、特許発明の課題解決原理ないし作用効果と共通する）か否か」の要件充足性を判断すべきです。③「被告製品が特許出願時の公知技術から容易な範囲に含まれること」や「出願経過等における特許権者側の事情」の要件は、固有の均等論とは必ずしも論理的には結びつかない特殊な事情がある場合に限り判断すべき事項ですので、最後に判断すべきです。

そのような実務を積み重ねることにより、均等論の守備範囲についての予見可能性を高めることができるであろうと思われます。ありがとうございました。

注

- (1) もっとも、各要件には、具体的な事件において解釈の余地を残す文言（例えば、「本質的」、「容易」などの抽象的文言）が使用されており、解釈の幅は狭くない。
- (2) *Wilson Sporting Goods Co. v. Geoffrey & Associates*, 14 USPQ2d 1942 (Fed. Cir. 1990)
- (3) *Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co.*, 62 F.3d 1512 (Fed. Cir. 1995) (en banc)
- (4) 例えば、知財高平 22・3・30 判示 2074 号 125 頁、東京地平 20・3・28（平成 19 年(ワ)12631 号）裁判所 HP、大阪地平 19・12・27（平成 18 年(ワ)10965 号）裁判所 HP 等の事件における当事者の主張を参照。
- (5) 大橋寛明「侵害訴訟における均等論」裁判実務大系 (9) 176 頁参照
- (6) 三村量一「解説」平成 10 年最判解説 177 頁参照

- (7) 第 4 要件は、ボールスライン最高裁判決において、原审に差し戻す理由となった要件である。
- (8) 主張、立証責任は、被告側にあるとされている。東京地平 10・10・7 判時 1657 号 122 頁〔負荷装置事件〕参照
- (9) 出願時置換容易性説を前提としても、置換部分が本質的な部分にないか否かを判断する見解も存在する（東京高平 6・2・3 判時 1499 号 110 頁参照）。
- (10) 三村量一「解説」平成 10 年最判解説 142 頁に「仮に置換可能性及び容易想到性のみを要件としてその判断の基準時を侵害時とするときは、均等の成立する範囲が広範なものとなる

- が、対象製品等の特許発明特有の課題解決の手段を備えていないときは、そのような対象製品等は、当該特許発明と技術思想を異にするものというべき・・・」との指摘をしている。
- (11) アンダーラインは筆者が付した。以下同様
 - (12) 同書 141 頁
 - (13) 同書 142 頁
 - (14) 同書 141 頁以下
 - (15) 「非本質的な部分」との要件を第 1 番目の要件とした点にも、原因があると推測される。

(原稿受領 2013. 11. 7)

日本弁理士会の
『特許等出願援助制度』をご活用ください

～優れた発明・考案・意匠の創作を応援します～

**JPAA
Information**

特許出願等援助制度とは？

有用な発明や考案、意匠の創作が、経済的な事情によって世の中に活用されることなく埋もれてしまうことがないように、日本弁理士会が必要とされる費用の全部又は一部を負担する制度です。

援助対象者は？

発明者や教育機関、中小企業等が対象です。

援助の費用は？

必要となる、弁理士の報酬、費用及び特許庁の手数料の合計を超えない範囲で負担します。

援助の条件は？

日本弁理士会が審査を行い援助の可否を決定します。(※詳細は右の「利用の流れ」)

利用の流れ

申請
↓
審査
↓
審査結果の通知
↓
援助が決定したら
弁理士の設定
↓
契約
↓
援助の開始

特許出願等援助制度の詳細、申請書様式のダウンロードは日本弁理士会のホームページで