

均等論に関する裁判例の傾向と対策

平成 27 年度特許委員会第四部会

高石 秀樹, 奥田 誠, 石渡 英房, 加藤 勉, 横田 修孝, 加藤 卓士
鈴木 一晃, 坂口 武, 大井 一郎, 西脇 怜史

要 約

I. 第 1 要件及び第 2 要件の検討

- (①) 「特許発明の本質的部分」の解釈は、変遷していない。
- (②) 明細書に課題、効果を複数記載したことが、特許権者側に有利に働いた事例は見当たらない。
- (③) 従属項として「中間概念クレーム」を作成し、これに対応する「中間概念的な課題」を記載することが望ましい。
- (④) 第 1 要件と第 2 要件の結論が異なった事例は、6 件とも古い裁判例であるため、参考にならないかもしれない。
- (⑤) 明細書中に課題、作用効果及び発明の意義を複数記載すると、第 2 要件のハードルが高くなる。
- (⑥) 明細書及び意見書等で、過剰な効果の記載や数値による主張を避けることが望まれる。
- (⑦) 第 1 要件の判断に際して、周知技術の立証に、外部証拠、特に乙号証が引用されている。

II. 第 3 要件の検討

第 3 要件が認められた多くの裁判例において、置換容易性を進歩性の容易想到性と同一枠組みで判断しており、置換容易性が否定された裁判例は、厳格な判断基準が形式的に適用される結果、容易想到であるかという議論に入ることなく、当業者が読み取れる記載が引用例に存在するか否かで決着する場合が多い。その意味で、“結論先にありき”という側面も払拭できず、裁判所において特許発明の意義を強調する意味がある。

目次

I. 第 1 要件及び第 2 要件の検討

第 1. 裁判例における「特許発明の本質的部分」の解釈はどのように変遷しているか

第 2. 明細書に課題・作用効果を複数記載することの功罪

第 3. 明細書中に課題を上位概念で記載することの功罪

第 4. 第 1 要件及び第 2 要件の結論が異なった裁判例の検討

第 5. 出願時クレームを狭くしておいて、均等論を主張する方針の是非

第 6. 第 2 要件を、作用効果の量または程度という観点から判示した裁判例の検討

第 7. 均等侵害が認められた裁判例を踏まえた、原告及び被告の主張・立証方針

II. 第 3 要件の検討

I. 第 1 要件及び第 2 要件の検討

第 1. 裁判例における「特許発明の本質的部分」の解釈はどのように変遷しているか（担当：奥田誠，坂口武）

1. 設題の意図：「特許発明の本質的部分」の解釈の変遷の有無、変遷内容を明らかにする。

2. 検討結果

(1) 近時の「特許発明の本質的部分」の解釈

判決によって多少表現の違いはあるが、概ね、「特許発明の本質的部分」は、『明細書の特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうち、当該発明特有の課題解決のための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』と解釈され、均等肯定／否定に拘わらず、多数の判決例における判断に用いられている。(東地 H22.6.29 : H19 (ワ) 13121, 大地 H22.11.25 : H21 (ワ) 13824, 東地 H24.3.22 : H22 (ワ) 11353, 知高 H23.3.28 : H22(ネ)10014, 東地 H24.9.13 :

H21(ワ)45432, 知高 H24.10.11 : H24(ネ)10018, 東地 H26.6.6 : H25(ワ)29174, 知高 H27.12.24 : H27(キ)10031)

(2) 「特許発明の本質的部分」の解釈の変遷の有無

a) ボールスプライン最高裁判決(平成10年2月24日)の7ヶ月後には、『右にいう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作用効果を生じるための部分、換言すれば、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するのが相当である。』と判示する判決例(大地 H10.9.17 : H8(ワ)8927「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤」事件、なお、大地 H11.5.27 : H8(ワ)12220「ペン型注射器事件」も同旨：いずれも小松一雄裁判長)が現れている。

本判決では、続いて、以下のように判示している。『特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、公知技術では達成し得なかった目的を達成し、公知技術では生じさせることができなかった特有の作用効果を生じさせる技術的思想を、具体的な構成をもって社会に開示した点にあるといえる。このように考えると、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が(下線部筆者。以下同じ)特許発明における本質的部分であると理解すべきであり、対象製品等がそのような本質的部分において特許発明の構成と異なれば、もはや特許発明の実質的価値は及ばず、特許発明の構成と均等であるとはいえない。』

このように、特許発明の本質的部分は、特許発明の構成のうち、『技術的思想の中核をなす特徴的部分』であるとの理解は、最高裁判決の直後から提示されていたと言える。

なお、本判決は、『特許発明における本質的部分を把握するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、当該特許発明の実質的価値を具現する構成が何であるかを実質的に探求して判断すべきである。』と判示して、本質的部分の把握時の形式的な当て嵌めを戒めている。

b) さらに平成11年1月には、『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するのが相当である。』との解釈を示した上で、さらに、上記(1)欄記載の解釈とほぼ同じ、『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が特許発明における本質的部分であると理解すべきであり、』と判示する裁判例(東地 H11.1.28 : H8(ワ)14828「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤」事件：三村量一裁判長)が現れている。

c) これらから、「特許発明の本質的部分」の解釈は変遷しておらず、また、上記(1)欄の解釈に収束する傾向にあると解する。

d) なお、「特許発明の本質的部分」を、(1)欄のように、『当該発明特有の課題解決のための手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分』と解するか、上記a)欄に記載したように、『当該特許発明特有の作用効果を生じるための部分』と解するかで、差異があるようにも思える。

しかし、a)欄に例示の判決例においても、「特許発明の本質的部分」は、特許発明の構成のうち『技術的思想の中核をなす特徴的部分』であるとしていること、いずれの解釈も、実際には、課題を解決すべく採用された特有の作用効果を奏する構成の探求であることから、両者の相違は実質的ではなく、表現上の差異に過ぎないと解する。

e) 追補(知高(大合議)H28.3.25 : H27(ネ)10014)

本判決例では「特許発明の本質的部分」を、『従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分である』としており、解釈自身に変更はない。但し、『特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められる』として、特許請求の範囲及び明細書(特に従来技術)との比較を基本とし、明細書の従来技術の記載が不十分な場合には、記載のない従来技術も参酌して本質的部分を認定すべきことを指摘している。

(3) 「特許発明の本質的部分」の解釈のいろいろ

他の解釈手法、判定手法を以下に例示する。また、特徴のある判断例についても言及する。

a) 出願経過における主張、補正

出願経過において、特許に結びついた特許権者の主張、補正内容を参酌して、本質的部分を認定するものがある。

例えば、『…が本願発明の特徴であるとの意見を述べて特許査定を得たものである（乙2～4）。上記によれば、…を用いることは、先行技術に見られない本件特許発明特有の解決手段として位置付けられているものというべきであるから、本件特許発明の本質的部分を構成するというべきである。』（東地 H16.5.28：H15(ワ)16055。東地 H16.10.15：H15(ワ)27382⁽¹⁾、及び、知高 H20.8.26：H20(ネ)10023 も参照。)

b) 数値限定発明

『一般に、特許請求の範囲において、数値をもって技術的範囲を限定し、その数値に設定することに意義がある場合には、その数値の範囲内の技術に限定することで、その発明に対して特許が付与されたと考えべきものであるから、特段の事情のない限り、その数値による技術的範囲の限定は特許発明の本質的部分にあたりと解するべきである。』として、数値による範囲の限定に意義がある数値限定の場合には、これを特許発明の本質的部分とする判決例もある（大地 H16.10.21：H14(ワ)10511）

c) 本質的部分でない部分の認定

特許発明の本質的部分を明確に特定せず、本質的部分でない部分を認定して、均等判断を行う場合がある。

『以上を前提として、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…、『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。』（知高 H23.3.28：H22(ネ)10014「地下構造物用丸型蓋」事件）

d) 「特許発明の本質的部分」の解釈を示さないもの

『…という作用効果…を奏するものであるから、一部材で構成されるハ号物件は、本件考案とは本質的部分において構成を異にする』（東地 H12.4.25：H11(ワ)1995）というように、「特許発明の本質的部分」の解釈を示さず、作用効果から直接に本質的部分であるか否かを判別するものもある。

この判決例では、ハ号物件の奏する作用効果が本件発明の作用効果とは異なることから、両者の構成の差異の詳細を検討することなく、本件考案の本質的部分の構成についての相違を指摘している。

e) 構成の一部を抜き出し、そのまま本質的部分と認定する判決例は少ない。

本質的部分の把握に当たり、構成の一部の文言を抜き出し、そのまま本質的部分と認定する判決例は少なく、本質的部分の実質的内容を検討し判断するものが多数である。例えば、大高 H13.4.19：H11(ネ)2198「注射液の調製方法及び注射装置」事件では、請求項の記載と異なる内容を本質的部分として認定している⁽²⁾。

<請求項抜粋>

「アンプルが前端部を上にしてほぼ垂直に保持された状態で、後側可動壁部材がネジ機構によりアンプル内を前進して、水性相を振盪または空気の混入を防止しつつ静かに下側から上側に流通させるようにしたことを特徴とする」

<認定された本質的部分>

『本件方法発明は、これらの構成を結合して、後側可動壁部材をネジ機構によりゆっくりと押すことにより敏感な薬剤を簡易に調製する方法を開示した点に特徴的部分があるというべきであり、このような構成を採用したことが本件特許発明の本質的部分である』

3. 侵害訴訟で均等論を主張する際の注意点、推奨される明細書の記載方法等の提言

(1) 侵害訴訟で均等論を主張する場面においては、2.(1)欄に記載の解釈を用いて、本件特許発明とイ号製品との差異部分が、「特許発明の本質的部分」に該当するか否かを検討するのが好ましい。

他の手法として、本件特許発明とイ号製品とが奏する作用効果の違い、本件特許発明とイ号製品との技術的思想の相違、本件特許発明の出願経過（補正、意見書における主張）、数値限定の意義等を検討することも有用である。

(2) 特許明細書の記載、意見書の主張が、「特許発明の本質的部分」の確定に利用される場合があった。特許を得たい余り、過剰に明細書に発明の作用効果を記載したり意見書で主張したりした場合には、侵害訴訟等でこれを参酌されて、特許発明の本質的部分に該当するとされ、均等の主張に影響する場合が考えられる。明細書における作用効果の記載、意見書等にお

る作用効果の主張に当たっては、過剰な記載や主張を避けることが望まれる。

第2. 明細書に課題・作用効果を複数記載することの功罪（担当：横田修孝）

1. 設題の意図：明細書に課題・作用効果等を複数記載することが第1要件及び第2要件の認定にどのような影響を与えるかを明らかにする。

2. 検討結果

(1) 下級審裁判例の集積から読み取れる傾向

a) 概要

明細書に課題・作用効果等が複数記載され、第1要件と第2要件のうち少なくともいずれかについて適用が争われた事例は少なくとも6例存在した。従来技術における問題点、目的／課題、作用効果を複数記載したことにより第1要件、第2要件の認定で権利者に有利に働いたと思われる例はみあたらなかった。以下、3つの類型について紹介する。

b) 課題・作用効果を複数記載したことによる影響

明細書に課題あるいは作用効果が複数記載され、イ号が複数の作用効果うち1つを奏さない場合には第2要件を満たさないと認定されることがある。明細書の作用効果の欄に3つの作用効果が記載され、イ号がこれら3つの作用効果のうち1つを奏さないことを理由に第2要件を充足しないと認定された例（大阪地判平成23年8月30日、平成22年(ワ)第10984号）があった。また、3つの課題がまとめて複合的に記載されていたため本質的部分が広範囲（すべての構成要件A乃至L）に認定され、相違点が本質的部分に該当するから第1要件を満たさないと認定された例（東京地判平成24年1月31日、平成20年(ワ)第27920号）もあった。

c) 課題とは別の作用効果を記載したことの影響

課題を1つしか記載していなくても、従来技術における問題点や作用効果が複数記載されていることにより、因果関係がない別の課題が存在すると認定され、それに対応する本質的部分が認定されることがある。課題の記載とは別の課題が作用効果の欄から認定され、その上で相違点が本質的部分に該当すると認定された例（知財高判平成24年6月28日、平成23年(ネ)第10060号⁽³⁾）があった。この事例では明細書の課題の欄に「地盤改良工事の施工管理がオペレータの勤に

頼ることなく客観的かつ正確に行える地盤改良機を提供することを目的とする」と記載されていたが、この課題とは因果関係がない別の効果が作用効果の欄に記載されており、これらの効果が参酌され、「施工効率の維持・向上」も本件特許発明の解決課題であると認定された。この解決課題に対応する発明特定事項が本質的部分と認定され、相違点が非本質的部分ではないことを理由に第1要件を充足しないと認定された。

d) 課題や作用効果が複数記載されている場合に従来技術が参酌され、そのうち一つに対応する構成が本質的部分と認定された事例

課題あるいは作用効果が複数記載されている場合に従来技術が参酌され、公知部分是非本質的であるとして消去法的に本質的部分が認定された事例が3件あった（大阪地判平成12年1月18日、平成10年(ワ)第4202号、大阪高判平成12年2月18日、平成10年(ネ)第3763号、大阪地判平成12年4月27日、平成11年(ワ)第13637号）。本質的部分の認定は直接的には従来技術の参酌によるものであるが、課題・作用効果を複数記載したことが結論に影響している可能性は否定できない。

なお、上記事件のうち平成10年(ワ)第4202号事件と平成11年(ワ)第13637号事件については明細書に記載されていない従来技術が参酌されて本質的的要件が認定されており、大合議判決（知財高判平成28年3月25日、平成27年(ネ)10014号）と親和性を有する。

(2) 侵害訴訟で均等論を主張する際の注意点、推奨される明細書の記載方法等の提言

均等論の適用可能性を高める観点から、従来技術における問題点、課題、作用効果は従来技術との関係で最も本質的なものを1つ記載し、複数記載することは極力避けることが望ましい。また、従来技術における問題点、課題、作用効果は相互に関連するもの（互いに因果関係があるもの）を一貫性をもって記載することが望ましい。

例えば、相互に因果関係がない「作業効率の向上」と「耐久性の向上」を作用効果の欄に記載すると、イ号がいずれかの作用効果を奏さない場合には均等論の第2要件を満たさないと認定される可能性がある。また、「耐久性の向上」を課題の欄に記載し、「作業効率の向上」を作用効果の欄に記載すると、「作業効率の向上」も課題と認定され、これを解決する手段が本質的

要件と認定される可能性がある。

第3. 明細書中に課題を上位概念で記載することの功罪（担当：石渡英房）

1. 設題の意図：課題を実施例中に記載する場合と、各従属項に対応して記載する場合と本質的事項を主張する際に差異はあるか。

2. 検討結果

(1) 下級審裁判例の集積から読み取れる傾向

a) 公知技術との対比を経た「本質的部分の認定」

課題の欄に上位概念又は拡大概念で課題が記載されていても、これに拘泥せずに公知技術に照らし従来見られない特徴のある構成を「特徴的部分」・「本質的部分」として認定する（7例：東京地裁平成18年(ワ)6548号、東京地裁平成19年(ワ)12631号、知財高裁平成19年(ネ)10096号、東京地裁平成19年(ワ)32196号、大阪地裁平成21年(ワ)13824号、東京地裁平成20年(ワ)19874号、知財高判（大合議）平成27年(ネ)10014号）。

b) 意見書だけに表れた記載

「本質的部分」を認定するにあたり、否定例として、「明細書に明示されていないが出願手続中の意見書にだけ表れた記載に基づいて本件特許発明の本質的部分を認定し、これに基づいて被告各製品が本件特許発明の特許請求の範囲に記載された構成と均等であるということとはできない」とされた従来例があった（大阪地裁平成21年(ワ)13824号）。その後の大合議判決においては、課題の記載が出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して認定すべきとされた（知財高判（大合議）平成27年(ネ)10014号）。

c) 明細書における開示の必要性

「本質的部分」は明細書に開示されていることは当然と考えられ、明細書の開示に基づかない主張は排除された例があった（東京地裁平成19年(ワ)32196号、東京地裁平成19(ワ)28614号、大阪地裁平成21年(ワ)13824号）。

(2) 侵害訴訟で均等論を主張する際の注意点、推奨される明細書の記載方法等の提言

a) 実施例中の記載と従属項に対応する記載

一般に、審査においては、課題は「課題」の欄に記

載されていなくても、その構成に対応する作用効果（機能）が明細書のどこかに記載されていれば足りるとされる。

均等侵害を主張する訴訟においても、比較的多くの事例において、文理解釈をする際に公知技術との比較で「本質的事項とされるべきもの」を認定する。先の大合議判決も同旨である（前出）。

したがって、いずれの場合も少なくとも明細書に記載された事項全体からまず課題が認定されるので、実施例中に個別に記載しても、各従属項に対応して個別に記載しても、差異は少ないと考えられる。そうすると、明細書の記載においては、「課題」の欄に上位概念あるいは拡大概念のみ記載して、より具体的な課題は明細書中のいずれかに記載するスタイルで、審査の際も均等侵害を主張する際も差し支えないであろう。また、このように上位にも下位にも記載しておく、均等侵害の主張に整合するような、適当な「中間概念的な課題」が抽出できるかもしれない。

b) 本質的事項（第1要件）の主張方針

裁判所が「本質的事項」を検討する際は、先行技術との差異を十分に生じさせている手段に対応する具体的な課題に着目し、その課題が同一（作用・効果の同一）であるかどうかを吟味して、「発明の課題解決のための特徴的な部分」＝「本質的事項」として認定する例が多いように思われる。

そうすると、「中間概念クレーム」を作成し、これが先行技術（引用例）を含まなければ、審査前のメインクレームが引用例との関係で維持できなくても、「中間概念クレーム」を新たにメインクレームとして文理解害・均等侵害を主張することが可能である。すなわち、審査により公知技術が発見されたとしても、「中間概念クレーム」があればいきなり実施例レベルの狭いクレームで侵害の主張をする事態を避けることが可能になる。

この場合、侵害の態様の予測は難しいが、なるべく多様な「中間概念クレーム」を作成し、併せて、これに対応する「中間概念的課題」を記載するようにすれば、審査により公知技術を引用されてメインクレームのカバーする範囲を狭くされたとしても、中間概念クレームのカバーする範囲でイ号製品（侵害被疑品）を捉えることができる場合があるだろう。また、実際に明細書を作成する場合にも「中間概念クレーム」の作成は推奨されるものであるが、これに加えて「中間概

念的課題」を明示できれば、これを「本質的事項」・「本質的部分」として認定することができるケースもあるだろうから、「中間概念クレーム」について均等論を主張する際に有用であると思われる。

第4. 第1要件及び第2要件の結論が異なった裁判例の検討（担当：大井一郎）

1. 設題の意図：第1要件及び第2要件の一方が否定されれば他方を検討するまでもなく均等侵害が否定されることになるが、一部の裁判例では両要件で積極的に異なる判断がなされたものがある。これらについて考察する。

2. 検討結果

(1) 下級審裁判例の集積から読み取れる傾向

裁判例の出現傾向として、6件（下掲）とも古い事例であり、最も新しいものでも平成13年判決である。また、6件のうち4件（裁判例①②③⑤）は東京地裁のものであるが、これらはいずれも同一判事が裁判長である。この意味では、第1要件と第2要件との関係について、これらの裁判例の当否は格別、均等論を今後の侵害訴訟中で主張する際に予見可能性を高めることに寄与するかという疑問は有り得る。しかしながら、1つの検討材料としての観点を提供するものであるから、以下に検討を加える。

これら6件では、第1要件・第2要件で判断基準がかなり異なっている。とくに、東京地裁の4件（裁判例①②③⑤）では、第1要件については、具体的な構成が発明の本質的部分であると認定されており、第2要件については、比較的広い範囲にわたる様々な構成（場合によっては公知技術を含み得る）から得られる効果が発明の作用効果であると認定されている。ここで、2つの要件が異なる基準で判断されると、争点が増えるため原告にとって不利になるのではないかという見方が可能であるため、この点について検討したが、以下に説明するように、第2要件の判断において原告に比較的有利な基準が用いられるケースが多く、一般的に原告に不利というほどではないと思われる。

(2) 侵害訴訟で均等論を主張する際の注意点、推奨される明細書の記載方法等の提言

上記のように最も新しいものでも平成13年判決であり、これより後は第1要件と第2要件とで○×の判

断が分かれた裁判例はない。近年では判断が分かれた裁判例がないということからみて、要件の詳細な検討は第1・第2要件いずれか一方のみとし、他方は判断を省略するか、または検討内容を実質的に流用して簡単に同方向の結論に導く裁判例が多くなっているのではないかと考えられる。

したがって、第1要件と第2要件とで立証の容易さに差がある場合には、原告側の戦術として、立証が容易な方の要件のみについて充足を詳細に説明し、他方の要件については内容をうまく流用して実質的な説明を省略すれば、立証が困難な方の要件については実質的な争いを回避できる可能性があると考えられる。たとえば、「イ号製品は本件特許発明と同一の○○という作用効果を奏するものであるが、この○○という作用効果につながる構成が本件特許発明の本質的部分である」等と主張するというものである。

また、下掲6件のうちでは第1要件・第2要件で判断基準が異なるものが多く、特に第2要件については、従来技術まで含む広い範囲の構成から得られる効果が基準となるものが多い。したがって、訴訟においては、原告は第2要件の作用効果をかなり抽象的なレベルで主張しても認められる可能性がある。また、そのためには、明細書作成の際にも、課題および効果をなるべく抽象的なレベルで、すなわちクレームに関わらず可能な限り広い範囲の構成に対応できるように、記載しておくのがよいと言える。

なお、課題および効果を抽象的に記載するデメリットについては、下掲6件からは特に見出せないが、特許性等に影響する可能性も考えられ、バランスの考慮は必要と思われる。

(3) 下級審裁判例

ボールスプライン最高裁判決以降、平成27年4月までの判決のうち、該当する裁判例は下記6件のみであった。

裁判例①：東京地判平成11年1月28日
(平成8年(ワ)14828号, 判時1664号109頁)

…第1要件×, 第2要件○

裁判例②：東京地判平成12年8月31日
(平成10年(ワ)7865号)

…第1要件×, 第2要件○

裁判例③：東京地判平成13年1月30日
(平成12年(ワ)186号)

…第1要件×, 第2要件○

裁判例④: 東京高判平成13年3月22日
(平成12年(ネ)4764号)

…第1要件×, 第2要件○

なおこの裁判例④は上記裁判例②の控訴審である。

裁判例⑤: 東京地判平成13年5月29日
(平成12年(ワ)12728号)

…第1要件×, 第2要件○

裁判例⑥: 大阪高判平成13年12月4日
(平成12年(ネ)3891号)

…第1要件○, 第2要件×

なお, 裁判例⑥は, 大阪地判平成12年10月19日
(平成11年(ワ)3968号)の控訴審である。原審では,
第1要件は否定され第2要件は判断されていない。

紙面の都合上, 裁判例①②③のみ解説する。

裁判例①: 東京地判平成11年1月28日(平成8年
(ワ)14828号, 判時1664号109頁)

「本件特許発明における腸溶性物質 HP に代えて腸溶性皮膜に AS を用いることは, 前記のとおり, (1)…特定の有効成分に対してすぐれた徐放性を有する物質として特許請求の範囲記載の三物質を見いだしたという点が本件特許発明特有の解決原理であり, (2)他方, AS は HP とは化学構造が異なる別物質であることに照らせば, 本件特許発明と同一の解決原理に属するものということとはできない。」

「本件特許発明における腸溶性物質 HP に代えて AS を用いても, 一定の徐放性を有する腸溶性皮膜を施した遅効性ジクロフェナクナトリウムを得ることができると認められるから, …右の限度では同一の作用効果を奏するということが可能であるから, 右の限度において HP と AS との間での置換可能性を肯定することができる。」

(判旨解説)

この事例では, 第1要件の判断では「化学構造が異なる別物質である」と表現されるように, 具体的な化学構造が基準となっているが, 第2要件の判断では「一定の徐放性」や「右の限度では同一」のように定性的な表現が用いられ, より広い構成が当てはまるものになっている。

裁判例②: 東京地判平成12年8月31日(平成10年
(ワ)7865号)

「…右によれば, 半球面という形状を含めた係合部材の具体的構成は, 本件特許発明特有の解決原理とし

て, 本件特許発明の本質的部分をなすものというべきである。」

「被告製品においても, …フィルムカセットをカメラに着脱する際に, フィルム巻き上げ軸を上下動させることなくフィルム巻き上げ軸と直交する方向に押し込み, 又は引き出すことが可能となっているものであるから, 本件特許発明における『半球面部』が設けられた係合部材を被告製品における四個の楔形状の突起部4よりなる係合部材と置き換えても, 本件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ということができる。」

(判旨解説)

この事例では, 第1要件の判断では「半球面」を備える具体的構成が基準となっているが, 第2要件の判断では, 「半球面」を備えない構成まで含む広い範囲に同一の作用効果が認められた。

裁判例③: 東京地判平成13年1月30日(平成12年
(ワ)186号)

「右によれば, 本件特許の出願当時の技術水準に照らすと, …仕組み自体は, すでに公知であったというべきである。

…そうすると, 本件特許発明の中核をなす特徴的部分は, 子局において身分証明書が貼付され署名がなされたシートを読み取りハードコピー化し, 得られたハードコピーを親局に伝送するという構成にあると解するのが相当である。…」

「…確かに, 被告システムは, …ハードコピー化された情報を親局に伝送するという本件特許発明の構成と異なっていることは前述したとおりであるが, 被告システムのメモリに一時的に記憶するという構成と本件特許発明のハードコピー化した情報を伝送するという構成とは, …を可能にするものと考えられ, …被告システムの作用効果が本件特許発明と同一であるとの認定が妨げられるものではない。」

(判旨解説)

この事例では, 第1要件の判断では, 公知技術との相違点である「ハードコピーを親局に伝送する」という具体的構成等に着眼して本質的部分が認定されているが, 第2要件の判断では公知技術との相違点に関わらず, 「メモリに一時的に記憶する」等の構成まで含めた範囲に同一の作用効果が認められた。

第5. 出願時クレームを狭くしておいて、均等論を主張する方針の是非（担当：鈴木一晃）

1. 設題の意図：

仮に当初クレームが「大概念」、引用例を回避できる最も広いクレームが「中概念」、明細書の開示に基づいて補正できる概念が「小概念」である場合を考えると、引用例との関係で補正によって「小概念」に限定された最終クレームから均等論を主張して「中概念」のイ号製品を捉えることは出来ない（第5要件違反）が、最初からクレームが「小概念」であれば、均等論を主張して「中概念」のイ号製品を捉える余地がある。そこで、「出願時クレームを狭くしておいて、均等論を主張する方針の是非」について検討する。

2. 検討結果

(1) 下級審裁判例の集積から読み取れる傾向

a) 概要

侵害訴訟において均等論を主張した場合に、第1要件及び第2要件が認められなかった事例16件（第1要件について判断されなかった事例も含む）において、出願時にクレーム、課題、作用効果等を広く記載して侵害訴訟で均等論を主張した際の影響を調べた。

b) 作用効果が重視されているか

第2要件の判断において作用効果を重視した件は、12件であった。このことから、第2要件の判断において、作用効果が重視されていることが分かる。

なお、明細書中に作用効果を記載しなかったため、一般的な意義から作用効果を認定され、第2要件が否定された事例（東京地裁平成13年(ワ)7456号、東京地裁平成13年(ワ)14338号）があった。また、下級審裁判例ではないが、明細書中の課題の記載が客観的に不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌するとした裁判例もある（知財高裁平成27年(ネ)10014号）。したがって、明細書中に作用効果・課題の十分な記載がない場合には、特許権者に対して不利に解釈される可能性がある。

c) 出願経過は考慮されているか

第1要件の判断において出願経過が考慮された件は、3件であった。いずれの件も、審査過程において、意見書で主張した内容や補正した内容によって本質的部分を認定するものであり、第1要件の判断においては、出願経過が重要であることが分かる。

しかしながら、第2要件の判断においては、出願経

過を考慮した例は見当たらなかった。この点から、第2要件の判断では、出願経過があまり重要でないことが分かる。

d) 課題と作用効果は同一がよいか

明細書中に、課題（課題の欄に記載する問題点を含む）、作用効果、発明の意義を複数記載したことにより、権利者に不利に扱われた件が4件確認された（大阪地裁平成10年(ワ)4202号、大阪地裁平成14年(ワ)10511号、大阪地裁平成22年(ワ)10894号、知財高裁平成23年(ネ)10035号）。課題、作用効果及び発明の意義を複数、記載した場合には、イ号がその全てを満たす必要がある。すなわち、イ号によって一部でも解決できない、または、作用効果が得られないと、第2要件は認められていない。

したがって、これらの例から、明細書中に、課題、作用効果及び発明の意義を複数、記載することは、一つだけ記載する場合に比べて、均等（特に第2要件）が認められるハードルが高くなることが分かる。

(2) 侵害訴訟で均等論を主張する際の注意点、推奨される明細書の記載方法等の提言

第2要件の判断においては、明細書中に記載されている作用効果が大きな影響を与える。特に、課題、作用効果及び発明の意義を、明細書中に複数記載した場合には、イ号製品がその全てを満たす必要がある。そのため、第2要件で権利者が不利な判断をされないためには、明細書中に記載する、課題、作用効果及び発明の意義は、できるだけ一つの内容とすることが好ましい。

また、侵害訴訟において不確定な要素を排除するためにも、発明の構成に対して得られる作用効果は明細書中に明記しておいた方が好ましい。

なお、第2要件の判断においては、出願経過はほとんど考慮されないものの、第1要件の判断では本質的部分の認定に出願経過が考慮される場合が多いため、第1要件及び第2要件の両方を満たすためには、出願経過もきれいな方が好ましい。

以上より、第1要件及び第2要件における裁判所の判断を考慮すれば、明細書作成の際には、発明の本質的部分に関してのみ、課題、作用効果及び発明の意義を記載するとともに、出願経過を汚さないように無駄に広い範囲のクレームの記載は避けることが好ましい。

このように、出願時のクレーム等を無駄に広く記載することなく、適度に狭く記載にすることにより、侵害訴訟において均等論を主張した場合に、第1要件及び第2要件が認められる可能性があると考えられる。

第6. 第2要件を、作用効果の量または程度という観点から判示した裁判例の検討（担当：加藤卓士）

1. 設題の意図：作用効果の量または程度に基づいて、第2要件を肯定又は否定した裁判例から、主張立証の方針を検討する。

2. 検討結果

（1）下級審裁判例の集積から読み取れる傾向

作用効果の量または程度に基づいて、第2要件を肯定または否定した裁判例は数少なく、特定の傾向は見当たらないが個別に見ることで一定の指針にはなるように思われる。

東京地判平成11年1月28日（平成8年（ワ）14828号、判時1664号109頁）は、明細書に記載された作用効果とイ号で予想される作用効果の量又は程度とが同程度、と判断して、第2要件を肯定している。

具体的には、以下のように判示されている。

「本件特許発明における腸溶性物質HPに代えてASを用いても、一定の徐放性を有する腸溶性皮膜を施した遅効性ジクロフェナクナトリウムを得ることができるためと認められるから、これを速効性ジクロフェナクナトリウムと組み合わせることにより、有効血中濃度を一定時間維持するジクロフェナクナトリウム製剤を得ることが可能なものと認められ、右の限度では同一の作用効果を奏するということが可能であるから、右の限度においてHPとASとの間での置換可能性を肯定することができる。」

大阪高裁平成13年4月17日（平成11年（ネ）3750）では、明細書に記載された作用効果に比べて、イ号で予想される作用効果の程度が小さいと判断して、第2要件を否定している。

具体的には、以下のように判示されている。

「本件発明の作用効果は、異なる色の混合材を1機のスプレーガンの別個のタンクに用意し、それらを多頭式スプレーガンの別個のタンクから同時に吹き付けることによって、非混合多色状の塗布面を得ることに加え、混合材の骨材として粉碎した自然石を使用した

ため、塗布面の外観に自然石の色合いがそのまま表れることから、塗布面がより自然石らしくなるという点にも特色があり、両者が相まって、自然石とほとんど同様の外観を有する塗布面を得ることができるものであると解されるから、被告方法における骨材は、顔料等によって寒水砂や珪砂に人工着色を施したものである以上、塗布面の外観に自然石の色合いがそのまま表れることはない。したがって、原告方法が本件発明と同一の作用効果を奏するとはいえない。」

大阪地裁平成12年1月28日（平成10年（ワ）4202）では、明細書に記載された作用効果に比べて、イ号で予想される作用効果の程度が小さいと判断して、第2要件を否定している。

具体的には、以下のように判示されている。

「さらに、下端部が五〇〇mmにわたって開口状態となっているイ号物件においては、蔦性植物が保護具の内部に侵入することを防止し、かつ保護具内部の遮光性を保持するという本件考案の作用効果を奏するものでもない。」

大阪地裁平成16年10月21日（平成14年（ワ）10511号）では、明細書に記載された作用効果ほどには、イ号で予想される作用効果の量又は程度が大きくないと判断して、第2要件を否定している。具体的には、以下のように判示されている。

「ここで、タンタル層の厚さを、本件A発明の構成要件A⑤における上限値を超えたものに置き換えたならば、高価な結晶性金属タンタルの使用量がその分増加し、本件A発明において中間層の厚さの上限を設定することで実現しようとした経済性が損なわれ、酸素発生用不溶性陽極の寿命を経済的な方法で長くするという本件A発明の目的も達せられないことは明らかである。したがって、タンタル層の厚さが3ミクロンを超える物件は、本件A発明の目的を達することができず、作用効果も同一ではないから、前記均等の要件②を充足しない。」

（2）侵害訴訟で均等論を主張する際の注意点、推奨される明細書の記載方法等の提言

以上の裁判例から鑑みるに、明細書における作用効果の記載、及び意見書等における作用効果の主張に当たっては、より慎重になるべきであり、過剰な効果の記載や数値による主張を避けることが望まれる。特に、特許請求の範囲で数値限定をしている場合には、

「その数値以外では効果がない」という記載はすべきでないように感じられる。

第7. 均等侵害が認められた裁判例を踏まえた、原告及び被告の主張・立証方針（担当：西脇怜史）

1. 設題の意図：均等を肯定した裁判例から、侵害訴訟における当事者の主張立証の方針を検討する。

2. 検討結果

(1) 下級審裁判例の集積から読み取れる傾向

均等を肯定した事案は数少なく、判決の変遷もあることから、特定の傾向を読み取ることは困難であるが、今後は均等を肯定する事案が増えてくる可能性がある。

裁判所は、ボールスプライン最高裁判決以降、原告が均等論を主張する多くの事案で、特に第1要件を充足しないとして、均等を認めていない。第1要件又は第2要件が争点となった事案において、それらを充足するとした事例は、24件ある（東地 H12.3.23：H10(ワ)11453, 大高 H13.4.19：H11(ネ)2198 他 H27年11月30日時点）。

その後、中空ゴルフクラブヘッド事件（控訴審中間判決）（知高 H21.6.29：H21(ネ)10006）を境に、第1要件の本質的部分の抽象度を上げ、第1要件を充足するという判断をし、均等を認める事案が増えたように思われる（知高 H23.3.28：H22(ネ)10014, 知高 H23.6.23：H22(ネ)10089）。

知財高裁大合議事件判決（知高 H28.3.25：H27(ネ)10014）における本質的部分の解釈は、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものと認定されるとしており、今後は均等を認める事案が増えていくかもしれない。

(2) 侵害訴訟で均等論を主張する際の注意点、推奨される明細書の記載方法等の提言

a) 侵害訴訟で均等論を主張する際の注意点

裁判所は、均等論の判断に際し、明細書の記載中、実施例以外の記載（「産業上の利用分野」「従来の技術」「発明が解決しようとする課題」「作用」「発明の効果」等）により判断していることがほとんどである（東地

H12.3.23：H10(ワ)11453, 知高 H21.6.29：H21(ネ)10006, 知高 H23.3.28：H22(ネ)10014)。もっとも、実施例の記載を考慮している判決もある（知高 H23.6.23：H22(ネ)10089）。

明細書に記載がない事項については、実施品の取扱説明書を参考にするケースがあった（大高 H13.4.19：H11(ネ)2198）。

また、第1要件の判断の際に、周知技術の立証において、外部証拠、特に乙号証を引用している（大高 H13.4.19：H11(ネ)2198, 東地 H13.5.22：H12(ワ)3157）。被告の戦略の参考になろう。

知財高裁大合議事件判決（知高 H28.3.25：H27(ネ)10014）は、原則、明細書記載の従来技術との比較から認定すると判示し、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが出願時（又は優先権主張日）の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌すると判示している。

原告としては、侵害訴訟で均等論を主張する際は、明細書全体の記載のみならず、外部証拠にも目を向けて検討する必要がある。特に、第1要件を充足させる方向で議論するためには、課題を細かくみてもらい、本質的部分を限定する方向で論じていくことになる。

なお、裁判所は、技術説明会等を通じて、弁論の全趣旨から判断することもある（大地 H14.4.16：H12(ワ)6322, 知高 H21.6.29：H21(ネ)10006, 知高 H23.3.28：H22(ネ)10014）。当事者は、そのことに留意する必要がある。

b) 推奨される明細書の記載方法

明細書中の効果の欄に複数の効果が記載されていた事案では、各効果につき判示しているところから（知高 H23.3.28：H22(ネ)10014）、均等だけを考慮すると、複数書くべきではないように思われる。

II. 第3要件の検討（担当：高石秀樹）

1. 梗概（問題意識）

均等論第3要件（置換容易性）は、判断基準時は異なるものの、進歩性の容易想到性と比較してハードルが高く、「特許法二九条二項の場合とは異なり、当業者であれば誰もが、特許請求の範囲に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さをいう」という判断基準が適用されると考えるのが判例・通説であ

る。(山田知司「均等論第3要件の意義・機能」, 知財管理 Vol.63 No.5 2013)

このような判断基準を適用すると、多くの事案において、均等論第3要件が否定され、均等論が成立しないという結論になりそうである。

しかしながら、過去の裁判例を概観すると、均等論第1要件及び/又は第2要件を認めて、第3要件のみを否定した裁判例は、以下の5件しか存在しない。

①東京地判平成25年(ワ)第31341号

②大阪地判平成24年(ワ)第3276号

⇒控訴審(平成25年(ネ)第10098号)は、分割要件違反を適示し、均等論を判断しなかった。

③大阪地判平成14年(ワ)第12410号

④東京高判平成14年(ネ)第1089号

⇒原審も同じ(平成12年(ワ)第27714号)

⑤東京高判平成13年(ネ)第4333号

本稿においては、このような裁判例の傾向となっている理由を探求するために、均等論第3要件(置換容易性)が認められた裁判例において上記の判断基準が如何に適用されているかを、同要件が否定された事案と対比しつつ、検討・研究した。

結論としては、均等論第3要件(置換容易性)が認められた殆ど全ての裁判例において均等論第3要件(置換容易性)を進歩性の容易想到性と同じ枠組みで判断しており、他方、同要件が否定された裁判例においては上記の厳しい判断基準が形式的に適用され、所謂“(当業者が)容易に想到できたか”という議論に入らず、当業者が読み取れる記載が引用例に存在するか否かで決着する場合が多かった。その意味で、結論先にありきという側面も払拭できず、裁判所において特許発明の意義を強調する意味があると考えられる。

2. 均等論第3要件の置換容易性と、進歩性の容易想到性のハードルの高さの違い

均等論第3要件(置換容易性)は、対象製品等の製造等の時点において当業者が置換を容易に想到することができたか否かにより判断される。

他方、進歩性の容易想到性は、出願時点において、当業者が当該発明を容易に想到することができたか否かにより判断される。

このように、均等論第3要件の置換容易性と、進歩性の容易想到性とは、判断基準時が異なっており、この観点からは、均等論第3要件の置換容易性の方が認

められやすい。例えば、当該置換された製品ないし類似する製品を出願後に製造販売している者が既に存在する場合、その後置換された製品を製造販売する者にとって、対象製品等の製造等の時点において置換を容易に想到することができたことは明らかである。

しかしながら、他の検討材料である容易想到性については、先に示したとおり、均等論第3要件の置換容易性の方が、進歩性の容易想到性のハードルよりも高いと言われている。

この点について、例えば大阪地判平成12年2月22日(平10(ワ)12235号)は、「特許法二九条二項所定の、特許出願前の公知の発明に基づいて『容易に発明をすることができた』というもの(進歩性のない発明)があるが、そこでいう発明の容易性は、特許権という独占的権利を付与するための要件であることから、技術の自然的進歩の程度にとどまる発明を特許権の対象から除外し、技術の飛躍的な進歩をもたらす発明のみを特許権の対象とする趣旨として理解される。これに対し、均等要件としての容易想到性は、当業者たる第三者であれば、特許請求の範囲に記載された発明と実質的に同一なものとして特許権の実質的価値が及ぶものと当然に予期すべき範囲を画するための要件であるから、特許法二九条二項の場合とは異なり、当業者であれば誰もが、特許請求の範囲に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さをいう…」と判示している(大阪高判平成12年(ネ)第2290号及び平成12年(ネ)第4067号、東京地判平成3年(ワ)第10687号同旨)。

3. 第3要件(置換容易性)が認められた裁判例

(1) 第3要件の置換容易性が認められた事案は、容易想到性のレベルとしては、進歩性も認められる事案である。逆に、進歩性の容易想到性が認められるからといって、第3要件が認められるとは限らない。

したがって、均等論第3要件が問題となる事案では、本来は、進歩性の容易想到性が認められる論理付けでは足りず、「特許法二九条二項の場合とは異なり、当業者であれば誰もが、特許請求の範囲に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さ」を主張・立証する必要があるはずである。

しかし、均等論第3要件の置換容易性を認めた判決を検討すると、そこまで論証しておらず、進歩性の容易想到性と同じ判断枠組みを採った判決が大多数であ

る（15件）。

逆に、均等論第3要件が認められた事案において進歩性判断と異なる枠組みで判断した判決は4件であったが、同一ないし関連特許に関する同じ議論であるから、実質的には1件である。これらの判決の事案においては、被告が置換後の製品を販売開始するために要した時間が短かったという開発経緯を主たる理由として適示したが、必ずしもこれを一般化することは出来ないと思料する。

以上のとおり、均等論第3要件が認められた事案を検討すると、ほとんど全ての判決において、進歩性の判断枠組みと同じように論証されており、更に進んで「当業者であれば誰もが、特許請求の範囲に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さ」まで論証されていないので、特許権者は、一次的には、進歩性における容易想到性の判断と同じ枠組みで論証すべきということになる。

(2) 均等論第3要件の置換容易性が認められた裁判例において、置換容易性を認める文脈で適示された各ファクターは、進歩性の容易想到性を認める文脈で適示されているファクターと概ね同じである。

実際に、進歩性の容易想到性判断と同じ枠組みで均等論第3要件の置換容易性を認めた15件の裁判例を分析すると、①従来技術、周知技術（一般的技術事項でなく、具体的なもの）を根拠とした判決が6件、②一般的課題、一般的技術事項を根拠とした判決が4件、③設計事項を根拠とした判決が3件、⑥技術分野を根拠とした判決が1件、④目的・課題・効果等の共通性を根拠とした判決が1件であった。なお、あてはめ場面において、⑦特許明細書の記載を適示した事案は意外と少なく、2件であった。

なお、進歩性の容易想到性判断と異なる枠組みで均等論第3要件の置換容易性を認めた判決は、上述のとおり実質的に1件であり、⑧開発経緯が主たる理由として適示された。

(3) 後述のとおり、均等論第3要件の置換容易性を否定した大阪高判平成12年(ネ)第2290号、大阪地判平成10年(ワ)第12235号、及び東京地判平成3年(ワ)第10687号は、「当業者であれば誰もが、特許請求の範囲に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さ」が必要であるとした上でこれを否定したことと対比すると、均等論第3要件の置換容易性を認めた判決を見ると（15件+実質的に1件）、何れも、

「当業者であれば誰もが、特許請求の範囲に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さ」まで論証されておらず、進歩性の容易想到性判断と同じ枠組みで考えるか、置換後の製品を販売開始するために要した時間が短かったという開発経緯を主たる理由として適示していることは、非常に興味深い。（各判決の具体的判示事項については、特許委員会の答申書において、ファクター毎に色分けして示した。）

4. 第3要件（置換容易性）が認められなかった事案

(1) 第3要件の置換容易性が否定された事案は、進歩性の容易想到性であっても認められなかった事案と、進歩性の容易想到性であれば認められたであろう事案とを含む。

進歩性の容易想到性と同じ判断枠組みを採用した判決は、前者の事案となる。

進歩性の容易想到性と同じ判断枠組みを採用しなかった判決は、進歩性の容易想到性であれば認められたか否かは確定しないが、何れにしても、被告（被疑侵害者）における防御の方針を画定する上で、均等論第3要件の置換容易性を否定した各判決が理由として判示した内容を研究することは有意義である。

以下、均等論第3要件の置換容易性が否定された判決において、どのようなファクターが被告（被疑侵害者）に有利な事情として適示されたかを検討し、有効な主張立証の方針を検討する。

(2) 大阪高判平成12年(ネ)第2290号等は、第3要件の置換容易性として、「当業者であれば誰もが、特許請求の範囲に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さ」が必要であるとした。

被告（被疑侵害者）としては、このような一般論を念頭に置くことが重要であることは多言を要しないが、更に進んで、均等論第3要件の置換容易性を否定した各判決が理由として適示したファクターを検討すると、以下のとおりである。

先ず、進歩性の容易想到性と同じ判断枠組みを採用し、第3要件の置換容易性を否定した判決は4件（原審と控訴審は合わせて1件とした）であり、これらのうち⑤阻害事由を根拠とした判決は2件、①公然実施であったことを根拠とした判決は1件、⑦特許明細書に動機付けが開示も示唆もされていなかったことを根拠とした判決は1件であった。

次に、進歩性の容易想到性と異なる判断枠組みを採用し、第3要件の置換容易性を否定した判決は19件であり、この内、②置換後の製品が付加的な作用効果を奏することを根拠とした判決が6件、①相違点が公知文献に記載がないか一例しかないことを根拠とし、当該相違点が容易に想到し得るか否かまでは検討しなかった判決が5件、④設計事項でないことを根拠とし、相違点が容易に想到し得るか否かまで検討しなかった判決が1件、⑤置換に工夫が必要であることを根拠とし、相違点が容易に想到し得るか否かまでは検討しなかった判決が1件、⑦置換が特許明細書に記載も示唆もないことを根拠とし、相違点が容易に想到し得るか否かまでは検討しなかった判決が2件、⑧置換後製品の開発経緯において、専門家の意見を徴し、実験を行う必要があったことを根拠とした判決が1件、その他が3件であった。

5. まとめ

(1) 以上のとおり、均等論第3要件の置換容易性を否定した判決の中には、進歩性の容易想到性より高いハードルである「特許法二九条二項の場合とは異なり、当業者であれば誰もが、特許請求の範囲に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さ」を主張・立証する必要があるとした判決が3件ある。

しかしながら、均等論第3要件の置換容易性を認めた判決を検討すると、そこまで論証しておらず、進歩性の容易想到性と同じ判断枠組みを採った判決が多数であり(15件)、異なる判断枠組みを採った判決は実質的に1件しかない。

他方、第3要件の置換容易性を否定した判決を見ると、進歩性の容易想到性と同じ判断枠組みを採った判決は4件しかなく、進歩性の容易想到性と異なる判断枠組みを採った判決が多数である(19件)。

(2) このように、均等論第3要件の置換容易性を判断した全ての判決を網羅的に検討すると、均等論第3要件を認めた事案は、進歩性の容易想到性と同じ枠組みが採られた判決が多く、他方、均等論第3要件を否定した事案は、進歩性の容易想到性と異なる枠組みが採られ、高いハードルを課されている、という傾向にある。

逆に言えば、均等論第3要件を認める事案では、進歩性の容易想到性と同程度であれば置換容易性を認め、他方、均等論第3要件を否定する事案では「特許

法二九条二項の場合とは異なり、当業者であれば誰もが、特許請求の範囲に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さ」を要求して、(公知文献に記載がなくても)当業者が容易に想到し得るか否かの論証に入らない、という傾向にある。

(3) 弁論主義の下では、裁判所の判断の枠組みも当事者の主張に影響されるので、特許権者は、一次的には、進歩性における容易想到性の判断と同じ枠組みで論証すべきである。

これに対し、被疑侵害者は、進歩性の容易想到性と同じ判断枠組みの土俵に乗らないで、「特許法二九条二項の場合とは異なり、当業者であれば誰もが、特許請求の範囲に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さ」という判断枠組みを前提として、論証すべきである。なお、被疑侵害者が主張すべき具体的なファクターとしては、例えば、●置換後の製品が付加的な作用効果を奏すること、●相違点が公知文献に記載がないこと、●設計事項でないこと、●置換に工夫が必要であること、●置換が特許明細書に記載も示唆もないこと、●置換後製品の開発経緯、等を主張可能であり、進歩性の容易想到性判断において頻繁に適示されるファクターに捉われずに主張すべきである。

(4) 上掲したファクターの検討とは別に、結論先にあるきという側面も払拭できないため、裁判所では、特許発明の意義を強調する意味があると考えられる。

その意味において、特許発明の課題、解決原理、作用効果が最終判断に影響すると考えられるため、第1要件及び第2要件と同じ結論になる場合が多いこと総合的に説明できる。(各判決の判示は、特許委員会の答申書で引用した。次のURL参照http://media.wix.com/ugd/324a18_a84240c47637441fb3f9c692dd80f5e7.pdf)

以上

注

(1) 『原告は、固定装置の構成を具体的に記載する補正を行った上で、本件特許権の登録査定を受けている。したがって、本件特許発明は、複数のボルトとナットを利用して板状の物体を固定するという慣用技術があるなかで、長さ調節自在等の機能を兼ね備えた副歩廊を、水平支持材に対し、着脱自在に、また、容易な作業によって所定の高さに固定できるようにした点において、発明の本質が認められるものというべき

である。』(東地 H16.10.15 : H15(ワ)27382)

(2) 東地 H12.3.23 : H10(ワ)11453「生海苔の異物分離除去装置」
事件でも、請求項の記載とは異なる内容を本質的部分として
認定している。

(3) この事例は b) で言及した大阪地裁判決(平成 23 年 8 月 30
日)の控訴審である。

(原稿受領 2016. 9. 28)

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 須山 英明, 本田 淳

- 応募資格** 知的財産の実務, 研究に携わっている方(日本弁理士会会員に限りません)
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則, 先着順とさせていただきます。また, 編集の都合上, 原則「1 テーマにつき 1 原稿」とし, 分割掲載や連続掲載はお断りしていますので, ご了承ください。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000 字以上厳守 ~ 20,000 字以内(引用部分, 図表を含む)パソコン入力のこと
※ 400 字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又は FAX にて応募予告をしてください。
①論文の題名(仮題で可)
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先(TEL・FAX・E-mail)を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 第 3 事業部 広報・支援室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2
- 掲載基準** <http://www.jpaa.or.jp/?p=9390>
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果, 不掲載とさせていただくこともありますので, 予めご承知ください。