

IV 特許権侵害の成否をめぐる攻防

前回で一応、特許はめでたく取ることができたということにいたします。本日から、その特許を活用するというか、使う場面、あるいは他人に特許を取られてしまって、自分がその特許を侵害しないように製品を作ったり、売ったりしていく、という場面になります。そのように頭を切り替えてください。

66 ページの上から順にいきます。特許権は、登録により発生いたします。90 ページの流れ図の下の方に登録と書いてあります。もちろん特許査定を取ったものだけ、登録することになります。どのような権利かといいますと、68 条に書いてあります。業として特許発明を実施する権利を専有すると条文に書いてあります。

ここで 2)の方を先にお話します。特許発明の技術的範囲と均等論と書いてありますが、排他権の範囲は 70 条で決まっています。「特許発明の技術的範囲は願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」(70 条 1 項)と書いてあります。これが、どの範囲に排他権が発生するのかという根拠の規定です。何て書いてあるかというと、特許請求の範囲の記載に基づいて定めるということで、これはもうすでにお話をしておりますが、127 ページの公報の左上です。【特許請求の範囲】という、この部分に排他権が発生いたします。

逆に言うと、この範囲外には原則として排他権はありません。この特許請求の範囲の、クレイムの概念に含まれるものに排他権が発生することになります。70 条には技術的範囲と書いてありますが、これは排他権の権利範囲と読み替えてくださって結構です。排他権の範囲について、なぜか技術的範囲という呼び方をしています。

請求項、クレイムはいくつかありますが、それぞれ独立して排他権が発生いたします。ですから、特許権侵害の訴訟の場合は何と何が対比されるかというと、原則として、原告のクレイムと被告の製品が対比されます。ここが不正競争防止法や著作権法と違うところです。不正競争防止法 2 条 1 項 1 号であれば、原告の商品等表示と被告の商品等表示です。著作権であれば、原告の著作物と被告の著作物になります。

しかし、特許というのはそうではなくて、抽象的な文章です。文章によって抽象的に概念を定めていて、それと被告の製品の比較ということになります。原告の製品と被告の製品を比べるわけではありません。ここが違うところであり、難しいところです。

このクレイムというのはどうしてできたかといいますと、排他権の範囲を明確化するために作られたものです。19 世紀に、アメリカで考えられた制度らしいですが、それまではクレイムというのはなくて、クレイム以外の詳細な説明や図面の部分に発明をずらずらと書きました。いざ侵害になったら、この明細書にはどのような発明が書いてあるかということを裁判所が判断して、それで相手方の製品と比較をしていたようです。

しかし、そうだとすると、第三者にとってはやはり分かりづらいでしょう。ですから、分かりやすくするためにクレイムというのを作ったのです。それが今まで続いているということです。もともと権利の範囲を明確にするための工夫だったのです。

このクレイムは非常に抽象的な文言ですので、多くの場合は弁理士さんが技術と経験に基づいて定めます。技術的なアイデアをこのような抽象的な言葉に変えて、クレイムを組むというのが、弁理士さんの第一の仕事です。しかし、慣れればできるわけで、エンジニアの中でも、教育の行き届いたエンジニアであれば、かなりしっかりしたクレイムを書ける人もいます。皆さんだって、勉強すればきっとクレイムを書けるよ

うになります。要は慣れですね。

クレームと製品というのがどのように対比されるかという原則だけ最初にお話をします。これが分かっていると、この先非常にづらいと思います。クレームが A、B、C という概念だいたします。127 ページのジンギスカンの鍋の発明であれば、ジンギスカン鍋であって、鍋の周縁部に溝が設けてあって、鍋の上には突起があるという発明だしますと、ジンギスカンの鍋かつ、なんですね、クレームというのは必ず、「かつ」、ですが、これで言えば、ジンギスカン鍋であって、かつ周縁部に溝があって、かつ表面に凹凸があるという 3 つの条件を備えたものが、権利の範囲に含まれると考えます。

係争対象物のことをイ号物件、イ号、イ号物などと言いますが、これからよく使うので覚えてください。被疑侵害物権、侵害と今疑われている物件をイ号物件、イ号と言います。2 つあったらイ号とロ号です。

イ号物件があり、イ号物件もジンギスカン鍋で、周縁部に溝があって、凹凸があるとしています。これは侵害だなというのはおそらく分かっていただけだと思います。

では、ロ号として、A、B、C に、さらに少し工夫したとします。ジンギスカン鍋で周縁部に溝が切ってあって、表面にでこぼこがあって、さらに取っ手が付いているとします。取っ手が付いていると持ち上げやすくなります。取っ手が付いているという場合は、ロ号とクレームの判断はどうなるかといいますと、A、B、C をすべて備えていますので、これは侵害です。A、B、C の要件をすべて備えているものにさらに何かをくっつけたとしても、原則として侵害から免れることにはなりません。

では逆にどうすればいいかというと、C という要素を取り払う必要があります。クレームの要件はすべて必要条件になりますので、C という要件がこのハ号に入っていない場合、ここで言えばジンギスカンの鍋の表面に凹凸を付けていないというものは、セーフ、非侵害になります。ですから、A、B、C という要件をすべて備えていれば、原則として侵害、1 個でも抜けている場合は、原則として非侵害になります。これが原則論です。

C はなくて B はあるという場合も非侵害です。クレームに含まれるかどうかというのは、基本はこれによって判断します。A、B、C という要件があるクレームであれば、すべて満たしていれば侵害、1 個でも満たしていなければ非侵害ということになります。このようなことをクレーム解釈と言います。クレームはどのような発明になっている、というのをクレーム解釈と言いますが、基本中の基本です。これが分かっていると、この先非常にさみしい思いをすることになります。

そこが教材 2)①の原則のところの話です。前に戻りまして、では特許権とは、どのような性質の権利なのかといいますと、昔から 2 つの説がありまして、1 つは他人の実施行為を禁止することができる排他権という考え、もう 1 つは、特許権者自ら発明を実施することができる専用権という考えです。排他権は禁止権と言われることもありますし、専用権は独占権と言われることもあります。同じことです。

すでに教材に○と×が付いてありますが、現在では上、他人の実施行為を禁止することができる排他権だと考えられています。自ら積極的に実施をすることができる権利ではないということです。ですから、このクレーム A、B、C という発明は、他人にこの A、B、C という発明を製造販売させない権利だということです。特許権者が A、B、C という発明について製造販売をすることができる権利ではないということです。

この話は、続けると 1 時間の講義になってしまうので、ここではごく簡単に、どうして排他権なのかというお話をいたします。これは、改良発明タイプのときに明らかになります。特許発明が他人の特許発明の上に成り立っている場合、教材に改良発明タイプと書いてありますが、これはどのような場合かといいますと、この甲という人間が頑張って取った特許というのは、A、B、C というような特許だいたします。

それで乙は甲の特許を見て、もう少し改良したジンギスカン鍋はないものかと考えました。そこで、乙はさらに取っ手を付けたジンギスカン鍋を発明しました。そうすると、このような発明を改良発明と言います。甲の基本発明に対する、乙の改良発明という言い方になります。このような発明で特許が取れることがあります。

例えば、甲の発明が公知になった後でも、ジンギスカン鍋に取っ手を付けた例がもしないとすれば、ジンギスカン鍋に取っ手を付けたというのは乙が初めて発明したものですから、これは新規性がある、進歩性もあるとして、特許が取れます。

この後、乙がめでたく特許を取ったので、乙が自分の特許発明を実施したい、売りたいということで、僕はめでたく特許を取れた、特許を取れたということは製造販売していいのだろうと考え、A、B、C、D という製品を売ろうとします。しかし、そうすると甲の特許に引っ掛かってしまいます。A、B、C をすべて備えていますよね。ですから、右の原則通り、これはできないのです。実施することができません。

つまり、乙の状態というのは、特許は取れるけれども実施はできないという状態です。本当にこれでいいのかというのは、説明するのに1時間ぐらいかかるので、本日はこれでいいことにしますが、実施できません。

ですから、特許は取れるのだけれども、実施ができない場合というのがあります。これはまさに排他権からです。積極的にできるという権利であれば、乙はこの場合、できてよいはずですが、しかし、特許の本質は排他権ですので、これはできないということになります。他方、甲はA、B、C という発明は実施できます。乙はDを要求しているわけで、A、B、C という発明である限りは、甲さんは実施をすることができます。

このようなときは、乙は甲に対してライセンス、実施許諾を得れば、実施をすることができますが、逆に言うとそれを取らなければいけないということになります。排他権だとなります。特許権を専用権と言う人は、これは実施できると言いますが、それについては解説をしている時間がありません。もし興味がある人がいれば、論文を紹介いたします。

逆に言えば、他人の特許権を侵害しない限り、特許を持っていなくても発明を実施することはできます。というより、こちらの方がむしろ普通です。誰も特許を持っていない、あるいは、昔はあったけれども今は特許が切れたというもので企業活動をしている方がむしろ普通です。ですから、特許がなかったら製品を作ってはいけないというわけではありません。だとすると、やはり特許権は排他権であるということになります。

特許が取れるかどうかという判断と、製品を作ることができるかどうかという判断は、まったく違うということです。特許が取れるかどうかというのは、新規性や進歩性、先願の問題です。本日配った資料の中にも、これは先願の関係にはならないし、甲の発明を見て乙がやっても、これは新規性の問題はないということを書いておきました。

進歩性については議論がありますが、ある時もあるし、ない時もあります。ですから、特許を取れる場合もあります。特許を取れるという判断と製品を作れるかどうかという判断は、全く異なるということです。まずこれを理解しないと、お話になりません。これが、特許権が排他権であるということから導かれる現象です。

あと1つ、業として特許発明を実施する権利ですので、逆に言えば、業としての実施しか特許権侵害にはならないということです。つまり、家庭的な実施、個人的な実施について特許権は及ばないということです。営業目的でなくとも「業として」に当たる場合あり、と書いてありますね。繰り返していれば業ですし、事業としてやっていれば業です。ただで配っていても、それは、業として、に該当する場合があります。

す。

実施の定義については2条3項に書いてあります。物の発明であれば、生産、使用、譲渡、貸渡し、輸入と書いてあります。一応、そこに決まっている行為が侵害になるということですが、そこに書いていない行為で問題になりそうな行為というのはあまりありませんから、さほど気にする必要はない規定です。

方法の発明の場合は、方法の発明を生産すると。例えば、石焼ビビンバの作り方は方法の発明になりますが、石焼ビビンバの作り方というのを生産する、譲渡するというのはよく分からないですね。普通は、方法の発明というのは使用しかあり得ないという言い方をいたします。

ここまでが原則論です。この後延々と例外論が出てくることになります。

まず、例外として均等論があります。均等論というのは何かといいますと、簡単に言うとクレイムの拡張解釈です。クレイムに含まれる発明に禁止権が当たり、クレイムに含まれない発明は非侵害だというのが原則論ですが、原則というのは、厳格に貫徹するとやはり齟齬が出てきます。やはり例外的にうまくいかない時があります。

特許でよく言われるのが、後出しじゃんけんの問題です。教材には侵害者と書いてありますが、被疑侵害者と言いますか、要するに特許権者のライバル企業です。ライバル企業は、クレイムを見てから製品を開発することができます。つまり、ライバルである特許権侵害をしてしまう人というのは、注意不足だということはあまりありません。会社同士の争いなので、特許を出す方も、あるいは特許を持っていないで使う方も、やはりそれなりの調査をします。皆さんプロですので、わざわざ特許権侵害をするような製品は、普通は作りません。少なくとも主観的には、特許を入念に調査して、大丈夫だろうと思って製品をリリースします。

だとすると、そう簡単に特許権侵害など起こるわけがありません。それは、クレイムの、効力を明確化するという機能が効いて、A、B、C という範囲には入ってはいけませんよと書いてあるのだから、わざわざそこに入る人はいません。これを何とか、例えば A、B、D などにして、かわして製品をリリースします。

そうだとすると、特許権者側からすると、何か、罠を張っているはずですが、罠がばればれという状態です。そこで罠が仕掛けられていると知って、わざわざその真上を通る人はいないですね。必ず避けて通ろうとします。

だとすると、特許は効果がないのではないか、という話になります。相手方をわなに捕らえることができません。それは、やはりクレイムがきっちりしているせいで、誰もそのクレイムに踏み込む人はいないということになります。

発明は抽象的なアイデアです。アイデアが発明です、とも言われます。特許法というのはそのような抽象的なアイデアの宝庫です、とキャッチフレーズ的に言いますが、結局、そのクレイムの文言に縛られてしまいます。

そうだとすると、例えばここにクレイムがあり、こちらが技術が進歩していく方向です、僕のクレイムはここですから、ここは通ってはいけません、ライバルは通ってはいけません、といえます。この辺にライバルがいて、クレイムの範囲を迂回していってくれば、きっとここまで行くのは遠いでしょう。特許権者というのは、こうやって自分の権利を通ることができるので、近道ができるから有利です。しかし、侵害者もやはりぎりぎりを通ろうとします。なるべく近づきたいと、ぎりぎりを通ろうとします。

だとすると、特許権者からするとそれほどメリットはありません。あまり距離は変わらないので、特許権があってもぎりぎりでかわされてしまって、おいしいところだけ使われてしまって、結局侵害にならない。特許

を出しただけ、かえってばかを見たということもあります。

そこで考え出されたのが均等論です。クレイムを文言通りに解釈した場合は、ぎりぎり逃げられてしまいそうな——でもこの辺はグレーゾーンですが、そのような発明であっても、場合によっては、少しこの辺にはみ出して解釈していい場合もあるのではないかというのが、均等論の考えです。クレイムというのは、さきほども言いましたが、昔から、特許制度が始まったときからあるものではありません。クレイムが特許というわけではありません。クレイムというのは、あくまで権利範囲を明確化するための手段になります。

ですから、権利範囲を明確化するというのは第三者のためですが、第三者に対するそのような保護といえますか、保証をあまりにも強くした結果、ぎりぎりのところでいつもかわされてしまうということでは、やはり特許権者のインセンティブに足りない場合もあるだろうということになります。そこで、場合によっては少し広げて解釈してもいいのではないか、というのが均等論の考え方です。

ただ、この均等論は、やはりクレイムというものが厳然としてありますので、ごく最近までは敗者の理論だと言われました。要するに、均等論というのは、負けそうな者が唱える戯言だというふうに言われていました。どうしてかという、均等論は拡張解釈だと言いましたが、逆に言うと、拡張解釈ということは、クレイムの文言には含まれないことを自ら認めているようなものだという言い方を昔はされたのです。

均等論で侵害になる場合のことを均等論侵害と言いますが、その反対で、クレイムにまともに引っ掛かってしまう侵害の形態のことを文言侵害と言います。文言侵害の方が原則です。特許権者が均等論侵害を主張するということは、そもそも、もう文言侵害ではないということを自ら認めているようなものです。自白といった意味ではなくて、自ら、文言侵害に当たらない、つまり、原則論では逃げられてしまっているということを認めてしまうようなものだと言われていました。

ですから、均等論の判決は、昔からごくわずかしかなかったのです。最高裁で表立って認められたのが平成10年(最判平10.2.4民集52巻1号113頁[ボールスプライン軸受])です。ごく最近のことです。それまでは、やはりこの文言侵害の原則論が非常に強く機能していました。ですから、特許権侵害訴訟というのはたくさんあったのですが、特許権侵害と認められるのは、今までごく限られていました。

その1つが、この後出しじゃんけん問題です。確率の問題から言えば、均等論侵害を認めても、今でもそれほど変わってはいないのですが、それはともかく、特許権侵害を認められるのは非常に大変でした。敗者の理論と言われましたから。特に、私が弁理士に合格したのは平成7年で、要するに、合格したころは均等論がまだ敗者の理論だった時代です。弁理士同士の勉強会か何かで、私がこれからは均等論をもっとやっていくべきではないかと言うと、当時私は25歳か26歳だったのですが、ベテランの弁理士さんから叱られました。弁理士たるもの、いかなるライバル企業のあらゆる実施形態を想像してクレイムを書かなくては行けないと。まだまだお前は若いな、修行が足らんと怒られます。その2年後ぐらいに、最高裁で均等論が認められました。

何が言いたいかというと、逃げられてしまうのはクレイムの書き方がへたくそだから、という考えがあるのです。やはり文言侵害が原則だ、均等論は敗者の理論だ、などと言われるのは、クレイムの書き方がへたくそだから逃げられてしまう、という考えです。

最後の方は余計ですが、クレイムの書き方が悪いのだという言い方も、確かに一理とは言いませんが半理ぐらいあります。ですから、昔から敗者の理論だと言われたのです。均等論などを認めたら、へたくそなクレイムが横行して、かえってクレイムの範囲が不明確になるではないかという心配がありました。

あとは、今までの日本というのは比較的アンチパテントと言いますか——アンチパテントというのは、特

許を制限する方向の政策のことで、反対の言葉はプロパテントです。プロパテントというのは、特許を強化する方向の政策なのですが、発展途上国は比較的アンチパテント、先進国は比較プロパテントです。日本は、欧米の技術をキャッチアップして伸びてきたので、今までアンチパテントだったのですが、そのような意味もあって、均等論というのは敗者の理論だったのです。均等論というのはクレームを拡張して解釈するので、プロパテントの一種です。そのような感じで、均等論はアンチパテントの下で敗者の理論と言われていました。

日本でも次第にプロパテントの方に政策が動いていっていますが、やはりこの後出しじゃんけんというのは、どうしても解消できません。あらゆるライバルの実施形態を想像して、すべて引っ掛かるようにクレームを書いたとしても、どう考えても後から見てやる方が、かわし方はいくらでも考えられます。特許は 20 年間あるので、20 年先の実施形態を考えているわけにもいきません。ですから、やはり均等論は必要だろうということになります。他方、特許範囲が不明確になるというデメリットもあるので、その辺を調整していく必要はあるということになります。

ただ、拡張解釈ですが、均等論を認めるまでもなく、この文言解釈という中でも幅はあるということは確かです。均等論が表立って認められる前までは、文言侵害の幅を最大限に活用して、クレームも解釈されていました。ですから、ある程度、均等論がなくても、この後出しじゃんけんの問題は今までどうにかなっていたのです。それが、この文言侵害の幅の問題です。

文言侵害の幅については、教科書を使って説明したいので、224 ページをお開けください。ここに、イオン歯ブラシという事件(東京地判平成 2.11.28 無体集 22 巻 3 号 760 頁[イオン歯ブラシ])で使われた絵が描いてあります。左側の図①が原告の明細書に描いてある図面です。右側の図②が、被告の被疑侵害物です。本当はクレームと対比しないといけないのですが、この図面を使って説明した方が早いので、説明いたします。

原告の特許は教材 67 ページにもありますが、ブラシヘッド部を柄から脱着可能とし、柄の方に導電剤を使用するというものです。ヘッド部に唾液を浸す液路を設け、唾液がブラシを濡らすと、それだけで電気が流れるように構成してあるということです。

左側の図①を見ていただきますと、このような歯ブラシです。ブラシの部分が着脱可能になっています。電気が通電するようになっています。歯ブラシを口に入れて磨くときに、片手で歯ブラシを持ちます。歯ブラシが電気を通すものだとなると、ここに電流が通るルートができます。そのように構成しておくと、歯に歯石が付きにくいらしいです。田村先生はこれを愛用されていますが、私はその歯石が付かないという効果を信じていないので、愛用していません。皆さんいかがでしょうか。おうちにこのような着脱可能になっている歯ブラシを持っている人もきっといらっしゃるのではないかと思います。健康器具になっている歯ブラシです。

このクレームに沿って話をしますと、ブラシヘッド部を柄から脱着可能とし、というのは、この図①の上の図、ブラシの部と手に持つところが外れています。これがブラシヘッド部から脱着可能とし、という意味です。この柄の方に導電剤を使用します。導電剤はどれかという、図①の下の方の、14 です。14 のところ、ブラシの柄に白い四角が張ってあります。これが金属板です。図①の上の方の 2、柄から細長く突き出しているもの、これも導電剤です。

ヘッドに唾液を浸す液路を設け、というのは、図①の上の、ブラシが付いている方の部材の 10 というところ、あるいは 6 というところ。これはどのような機能を持っているかという、このブラシを柄の方にはめ

ると、10と6は液体が流れる道が作ってあります。そうすると、2の突き出している導電剤は、この内部にはまっています。

はめた状態で歯ブラシを使用するとどうなるかというと、下の図を見てもらえば分かると思いますが、この10という溝は、ブラシの毛が生えている下の方まで入りこんでいます。唾液や、口をゆすぐ水がこの液路を通して2とつながります。10や6が液体で満たされた状態になりますと、水というのは電子を通しますから、2の導電剤のところまで電子の道ができます。このようにすると、歯石が付かない歯ブラシができるだろうということです。

ポイントは、この脱着可能にしたというところです。ブラシの毛先が開いてしまうと、捨てなくてはなりません。これを脱着可能にしておかないと、ブラシがだめになって、この導電剤の2や14はまだ使える状態なのに捨てなければいけないということになります。導電剤などがもったいないです。ですから、消耗するようなブラシの部分だけ外れるようにして、スペアのブラシを売っているの、毛が開いたらこのブラシのところだけ捨てて、新しいブラシをはめて再度使用できるというふうにしたのが特徴です。リサイクル可能といえますか、1あるいは2の柄の部分はずっと使えるというのを公示にしたのです。

右側の被告の製品はどのようにしたかといいますと、図②を見てください。脱着可能にしたのは同じです。だから基本的な構成は、それほど変わっていません。問題は、この液路です。液路について、図②の被告の方はどのように構成したかという、見づらいのですが17です。被告の図<2>のうちの17と書いてある部分を見てください。一番分かりやすいのは、このブラシが3本並んでいる真ん中の絵です。真ん中の歯ブラシには17と3と4という数字しかつながっていないと思いますが、この17です。第3図の方に行くと、ブラシを横から見た図になりますが、ここでも17というものが分かると思います。

被告の歯ブラシですと、この7が原告の歯ブラシの2に相当する導電剤です。被告の方の歯ブラシはどのようにして電子が流れるか、つまり唾液や口をゆすぐときの水が浸されるようになっているかという、図17というのは小さい穴です。よく見ると、第2図の17の穴のところに、少しだけ導電剤の棒が頭をだしているでしょう。この17が液体で満たされると、この導電剤も液体で満たされて、電子の道ができて、電気が流れるように構成したのです。

つまり、クレイムのほうは液路と書いてあって、イ号の方は穴です。あえてそのようにしたのです。クレイムは液路と書いてある、イ号は穴と構成したのです。液路というからには道なので、ある程度長さがなければいけないはずですが、17の穴は、基本的には長さはありません。なので、イ号の設けたこの17という穴は液路には当たらない、ここでは例えばこの構成要件Bがないということです。だから非侵害だと被告は主張しました。

長々と説明しましたが、きわどいということが分かっていたらいいです。クレイムの方は液路と書いてあります。しかし、路と言うからには、ある程度長さがあるはずでしょう。穴は長さが無い、だから、このイ号で言う穴は液路ではない、すなわちこれは特許を侵害しないと被告は主張したのです。

ですが、裁判所の判断はどうしたかというと、教材に書いてあります。液路というのは、唾液等の液体で浸されて装着時の支軸とブラシ毛とを右液体を媒介として電氣的に接続させる機能を有するものだ、液路とはそのような意味の言葉だ、と考えて、主軸挿入部を形成するとともに、ヘッド部の表面に開口する孔ないし溝を意味すると判断しました。

ですから、裁判所の考え方としては、ここで言う液路は、本件発明の内容から見ると、液体で満たされて導電剤を通して電気が流れるように構成されているものだとして解釈して、このイ号をそう解釈すると、これは

穴状ではあるけれども、液体が満たされて電気の通り道ができるというためには、このイ号の穴はここで言う液路に該当すると言いました。含まれると判断したのです。結果的に、このイ号、被告は侵害という判断を受けました。

このように、日本語としては液路と書いてあるけれども、この発明からして、液路の意味はこのような意味だ、だとすれば、イ号に設けられた穴は、ここで言う液路というものに含まれる、と解釈しました。これはやはり、この液路という概念が、例えば広辞苑を引いて路とはどのようなものかと見るのではなくて、技術の内容を勘案しながら考慮することがあるということになりますから、やはりどうしても、文言上幅はあります。

ですから、文言侵害といってもまったく幅がないというわけではありません。このように文言侵害と均等論侵害と、境界はあいまいですが、文言を機能的に解釈することで、このような後出しじゃんけん状態を防ぐこともできないわけではないといえます。

今までは、この文言侵害の幅というところで、この後出しじゃんけん問題をある程度吸収していたとすることができます。しかし、やはり限界はあります。限界はあるし、この文言にいくら幅があるからといっても、裁判所の方で自由自在に文言を解釈したのでは、やはり第三者の予測可能性が低下するということで、ここで均等論を表立って認めようということになりました。むしろこの均等論を認めた意味は、拡張解釈する場合の条件をはっきりさせようという意義があります。

このボールスプライン軸受という事件で、はっきりと均等論は日本でもあるのだと示されました。この裁判例は時間がないので読みませんが、大事なものは、(1)から(5)までの要件を満たした場合に均等論侵害を認められると判断したことです。テーマになったイ号物は、教科書 227 ページに書いてあります。ただ、この均等論を認めたと言われているボールスプライン軸受の事件ですが、均等論を認めたというよりも、もっと言って、均等論の条件を決めた裁判例だといえます。

今まで、やはりこのような権威ある裁判所が均等論を表立って認めることはなかったもので、そもそも均等論侵害と認められる場合の条件がよく分からなかったのです。条件が分からない状態でみんな議論していました。アメリカは均等論の先進国で、多くの判決が出ているので、主にアメリカの議論になってしまっています。日本では、どのような条件を満たせば均等論を認められるかすら分かっていなかったもので、やはり議論が建設的にならなかったのです。

この最高裁の意義は、均等論はどのような場合に認められるかという条件をはっきりさせたところにあると考えるのがよろしいかと思います。実際に、このボールスプライン軸受の事件の後で均等論侵害を認められた場合というのは、非常に少ないです。まだ 10 件もないと思います。やはり 1 年間に 1 件あるかないかです。

それでも、要件がまったくなかった時代よりは、やはり被告、原告ともやりやすくなっています。今までは、被告も原告も、どのように均等論を主張すれば認められるか、あるいは認められないのか、分かっていなかったのです。この事件のおかげで、どうすればいいのかという要件が明らかになりました。

その要件が、(1)非本質的部分と書いてありますが、これは置き換えられているものが非本質的部分であること、という意味です。クレームが A、B、C という場合に、均等論侵害の場合のイ号物というのはどうなるかといいますと、A、B、これは同じで、C' になっています。ここが C であれば文言侵害ですが、きわどいという場合です。C のようだけれども、どうも違うような気がする、怪しいと。このようなものを C' といたします。問題は、均等論の発想は、この C と C' が均等か、という考えです。

まずここを見て、ここがクレームにとって非本質的部分かどうかというのが(1)です。(2)が置換可能性、(3)

が置換容易性で、これは、CをC'に置き換えることが可能か、あるいは容易かという意味です。

(4)仮想的クレームというのはどのような話かといいますと、このイ号物が含まれるようにクレームを書いた場合、というのは結局 A、B、C'という意味ですが、A、B、C'という発明に特許性はあるのかという意味です。この包袋禁反言は省略して、2回先ぐらいでお話をします。この5つを満たすとイ号物は均等論侵害になります。

227ページに書いてあるこのボールスプライン軸受は、ロボットの肘とか関節に使われるものです。実際にこの最高裁判決では、均等論侵害を認めたわけではなくて、結局、均等論の要件を挙げたけれども、これは満たしていないので、非侵害だという判決です。いまだにこの均等論に反対している人がいて、このボールスプライン軸受の事件は、結局均等論侵害を否定したのでこれは傍論であると、いまだにそのように粘っています。ですが、それは主流ではなくて、この事件は均等論の条件を定めて、それを認めたものと解されています。

時間があれば227ページの絵を紹介するところですが、あまり時間がなさそうなので、68ページにいきます。この5つの要件についての解説になります。これは、5つの要件はどうして必要なのかというのがもっぱらの説明になります。それがC、リポートというところ。(5)については本日はお話できなくて、少し先の話になります。

まず、クレーム制度の趣旨という観点から要件を定める必要があると。これは侵害訴訟の場合の話ですが、クレームというのは、何度も言っていますが、競業者、ライバルに権利範囲を警告する機能、ここからこっちは入ってはだめだという柵のようなものです。こちら側に入ってはいけないという柵のようなものなので、明確である必要があります。禁止権の範囲を明確にするために作られたのがクレームです。それはお話ししました。そのような機能があります。しかし、そうであれば、置換可能であることが当業者にとって明らかな場合には保護を及ぼしてもクレーム制度の存在意義を失わせない、と書いてあります。

これはどのようなことかと言いますと、ここで問題になっているのは、A、Bと書いてあって、CをC'に置き換えることが可能かどうかという話です。確かにクレームにはA、B、C、ここからこっちは入ってはいけないよと書いてあります。それは当業者にとって警告機能で、警告を発します。

しかし、このCは常識で考えればC'でも発明の用を成します、Cは技術的にC'に置き換えることができます、ということとをみんな分かっているのであれば、C'に替えられるということが当業者に明らかなのであれば、C'の権利を及ぼしても、警告機能は損なわれないだろうと考えます。

つまり、Cを見ればC'というのはすぐ思い付くから、そこまで排他権を及ぼしても不意打ちにはならないと考えるのです。当業者であれば、CをC'に置き換えるということはすぐ分かる。当業者がすぐ分かるのであれば、要するに、ライバルはみんな分かります。だとしたら、ライバルがみんな分かるものに対して権利を及ぼしたとしても、みんな知っていますから、それは不意打ちにはなりません。

です。このi)クレーム制度の趣旨というのは、(2)の要件、均等論の第2要件と言われますが、置換可能性が均等論の要件として存在する意味です。i)は、第2要件の説明です。置換可能であれば、警告機能は損なわれないという意味です。

もともとクレームは、権利範囲を明確にするための手段にすぎません。そのクレームを見れば誰しも、これはC'で同じ機能を果たすな、と分かるということであれば、そのC'まで権利が及ぶのだ、均等論はあるのだ、としても、競業者の間でも判断がぶれることはないはず。そうであれば、警告機能は損なわれないだろうと考えます。

次、ii)のところに特許制度の趣旨と書いてあります。発明の奨励、①置換可能とするために新たな発明行為を要するような技術に保護を及ぼしてはならないと書いてあります。これは、均等論の第3要件の意味です。つまり、置換容易性を設けた意味です。

置換容易性というのは、当業者であればCをC'に置き換えることは誰でも思い付くということです。逆に言うと、Cを何かに置き換えることは当業者が容易に思い付かない——当業者が容易に思い付かないということは29条2項にも書いてありますが、1つの発明行為です。つまり、改良発明という言い方もできますが、新しい発明を1つ生み出す行為だと言うことができます。ということは、このA、B、Cという発明をベースにはしているのかもしれませんが、それとは1つ違った新しい発明に該当するような行為まで特許権を及ぼしてはいけないうえだといえます。

誰も思い付かない、イ号物を作った人でなければ思い付かなかったようなものにまで排他権を認める必要はないということです。ですから、CとC'の関係というのは、当業者であれば誰も容易に置き換えることに思い至るというのがこの第3要件の意味です。だから、容易を超えるようなものに置き換えた場合はだめだと、均等論は成り立たないということになります。均等論の置換可能性と置換容易性というのは極めて近い関係ですので、今の説明とかぶったと思いますが、この要件は1つでもいいだろうと言う人もいます。

②にいきます。特許性を満たしていない技術には保護を及ぼしてはならない、公知技術や進歩性を欠く技術に特許権を与えることになるから、と言われてしています。これは、下のiii)審査制度の趣旨のところと関係しています。iii)には何と書いてあるかと言いますと、審査をしていない技術に保護を与えていいのかということが書いてあります。

実は、私の実務家時代に均等論を否定する人が言っていたのはこれです。つまり、ここでやろうとしている行為は、A+B+C'という発明に排他権を認めるということです。これはどうしていけないかというと、これは審査していないと言われるのです。審査したのはA、B、Cだと。特許庁が審査して、確かに新規性はある、進歩性がある、とされたのはA、B、Cです。A、B、C'については、特許庁は審査をしていません。ですから、審査をしていない発明に排他権を与えていいのか、いいはずがないというのが、この審査制度の趣旨という意味です。

これは確かにその通りです。特許庁はA、B、Cというものに対して審査をしていて、A、B、C'というものは審査をしていません。審査の段階でA、B、C'について審査をするというのは不可能です。なぜなら、C'が出てきたのは侵害の時点だからです。審査の時点はこれよりもっと時間的に前です。ですから、審査の時点で、CはC'に置き換えられそうか、と思い付くのは、審査官にとってはかなり負担です。実際には審査はしていません。私は審査をするべきではない、と思いますけれども。

というわけで、このようなものに排他権を与えていいのかというのは、これは実は非常に強力な反論です。審査で、何だ、排他権を与える要件を満たしていないではないかというところをどうにか説明しなければいけません。そこをどのように説明したかという、これは均等論第4要件です。仮想的クレームという発想です。このA、B、C'、仮にこれがクレームされていたら、特許性を満たすかどうかという判断を裁判所でやるということです。

特許庁ではベースの方の、文言侵害のA、B、Cの方を判断しようかと。裁判所の方でA、B、C'の均等論を判断する場面でチェックをする必要があるます。ですから、(4)仮想的クレーム、これだけではちょっと分かりませんが、クレームを仮想した場合に、特許性があるかどうか。なければ均等論侵害は成り立たない、

あれば均等論で保護をするという意味です。

ただ、さらにこの先に問題があります。それは、審査というのは特許庁がやるものだということです。特許庁はそのために技術系の優秀なスタッフをそろえています。だからこそ、先行技術と対比して、A、B、Cで新規性はあるかな、進歩性はあるかなという判断ができます。では、裁判所でやっていいのか、裁判所はみんな文系だ、できるのかと。できたとしても、裁判所がやることになるのか、では、特許庁は要らないだろうといわれかねません。すべて無審査主義にして、裁判所に掛けて判断するような制度でいいではないかという反論もありえます。

昔特許庁が、特許性があるかどうかというのは特許庁の専権事項で、特許庁だけが判断できるのだというふうによく言っていました。

しかし別に縦割りということではなくて、まったく縄張り争いだけの話なのかというと、そのようなことはありません。やはり裁判官だって、できればやりたくないはずです。特許性については特許庁で判断する、裁判所のやることは侵害かどうかだけだというのが、特許庁と裁判所の機能分担、役割分担です。法がそのように役割分担をしないと決めています。そのような法が決めた役割分担を、均等論を認めるために覆していいのかどうかという判断です。

例えば、裁判所の方が、文系出身ということもあって、よく分からない状態で判断されて、均等論侵害だとか侵害ではないとか言っても、法的に安定していないだろうという批判はあります。だから、特許性を事後的にチェックするとした場合にも、そこを解決する必要があります。それは69ページのところでもう一度お話をします。ということで、このii)②とiii)というのはこの仮想的クレームが必要だという話です。さらにこの先の問題は、この右の方の引例になります。ちょっと置いておきます。

それから、Dの方にいきます。第3要件の置換容易性です。これは第2要件と一緒にという説もあります。この置換容易性は当業者が置換容易であるということです。置換容易であれば侵害ですし、置換容易でない、難しいということであれば非侵害になりますが、この判断基準時はいつなのかという問題があります。1つは出願時、もう1つは侵害時という争いです。ボールスプライン軸受の判決が出る前は、この出願時説か侵害時説かというのが、1つ大きな争いの種でした。

これはどちらの方が均等論の侵害の範囲が広がるかということ、侵害時です。侵害時の方が、均等論侵害の範囲が広がります。出願時と侵害時は、時系列上で言うと必ず侵害時の方が後になります。出願しなかったら権利がないので、特許権侵害というのはあり得ませんから、侵害時の方が必ず後になります。後の時点で判断をした方が、技術のベースは進歩しているはずなので、要するに侵害時の方が、当業者の皆さんは頭がよくなっています。だとすると、頭のいい人が置換容易だと言う距離と、頭のよくない人が置換容易だという距離は、頭のいい人の方が広いですね。ですから、侵害時の方が均等論の範囲が広がります。

これについてはどちらとすべきかといいますと、判決では侵害時だと言っています。これはどのように考えていくかといいますと、クレーム制度の趣旨から考えると、これは比較的侵害時説になりやすいです。つまり、クレームの保護範囲を警告する機能について注目すると、侵害時点で置換容易であれば十分なはずで、つまり、クレームというのは保護範囲を警告する機能だと。保護範囲の警告機能が働くのは、第三者がこれから実施行為をしようとする場面です。それでクレームを見て、これは大丈夫かな、これは危ないかな、と判断します。大丈夫だなと思って製品をリリースしますが、それは被疑侵害時に判断をしています。

クレームの警告機能を考えてみれば、被疑侵害時点でCをC'に置き換えることが置換容易であれば十分なはずです。今実施しようと思っている人は当業者ですから、当業者に対して警告をしなければいけないということであれば、被疑侵害時点で置換容易であればいいはずです。

例えば、おもちゃの発明で、この部材とこの部材をのり付けするというクレームがあつて、のりではんぷんのりだというクレームだといえますと、後で合成接着剤、セメダインなどが発明された場合は、これは均等を肯定してもいいはずです。つまり、おもちゃの発明にこの部材とこの部材をのり付けしますと書いてあつて、出願した時点では、のりと言えどはんぷんのりしかなかったとします。

侵害時点では技術が進歩して、はんぷんのりではなくて、もっと強力な合成接着剤が発明されたということであれば、これから新しいこの玩具を作ろうという人は、はんぷんのりよりも合成接着剤で置き換えた方がよさそうだと考えます。合成接着剤はもうこの時点ではありふれているので、どうもこれは置き換えられそうだということであれば、わざわざ出願の時点にさかのぼって、置き換えられるかなと考える必要はありません。

この事例だと、出願時点で判断すると、これは置換容易でないということになります。つまり、出願の時点では合成接着剤は発明されていなかったもので、世の中に存在しなかったものです。出願時点にさかのぼって判断すると、当時は合成接着剤がなかったもので、これは置換することはできないということになります。が、そこまでする必要はありません。

特許制度の趣旨を考えますと、これは出願時説になりやすい考えです。どのようなことかといいますと、特許制度は発明を奨励します。どんどん新しい発明をしていただきたいというのが特許発明です。だとすると、逆を言いますと、発明者が発明していないものにまで特許を及ぼす必要はないということです。発明者が発明したものにだけ特許を与えればよいのです。だとすると、そのようなものには事後的な保護を及ぼしてはいけないはずだということになります。どのようなことかといいますと、例として、今度は接着方法の発明、接着することに特徴がある発明の場合に、そこをのり付けするというクレームだといえましょう。その後にやはり合成接着剤が発明されたという場合は、ここでは接着方法それ自体が重要な発明の特徴になってきます。そこをのりでくっつけると書いてあります。すると、この、くっつけるものそれ自体が、発明にとって極めて大事なものだと言うことができます。

それを合成接着剤でもいいということにしてしまうと、まったく別の発明に保護を与えることになってしまいます。だとすると、それは均等を否定するべきだということになってしまいます。そうだとすると、発明によって、あるいは発明の部材の構成要件の重要度によって調整する、判断を変えていく必要があります。ということになります。つまり、発明の特徴部分かどうかは違っているのです。

1 つ目の方だと、のり付けというのは発明の特徴部分ではありません。発明の特徴部分でないところについては、保護範囲を警告する機能に気を付けていれば、特許制度、クレーム制度の趣旨は守れそうだということで、特徴部分でない部分については侵害時で判断してよさそうだということになります。他方、2 つ目の発明の特徴部分については、簡単に認めてしまうと、まったく違う発明を保護することになってしまいそうだということになります。発明の特徴部分かどうかというのが違います。

なので、特徴部分かどうかということで判断を変えていく必要があります。そうだとすると、69 ページ、裁判所の方はどのようなふうに判断したかといいますと、基本的には置換容易性の判断基準時是一律に侵害時だとしました。どんな部材についても一律に侵害時とした上で、新たに、67 ページの(1)の要件、相違点が本質的部分である場合は、均等論を否定することにしました。本質的部分

についてはいろいろ議論がありますが、それが故に特許が付与されたところ、つまり発明の中の特徴部分です。

発明の中にも特徴的な部分とそうでない部分があります。特許性がある、あるいはいい発明だとしても、特にいい部分、ポイントはここなのだというところがあるのです。そのような特徴部分が置き換えられている場合は、均等を否定してしまいます。特徴的でない部分が置き換えられていた場合は、侵害時点で判断して、置き換えることは容易かどうかというように判断したのです。

ですので、この流れを追っていくと、特徴的でない部分については侵害時点で判断する、特徴的な部分は出願時点で判断すべきだという結論が出てきそうですが、最高裁は、そうではなくて一律に侵害時と決めた上で、侵害時だとすると、発明の特徴部分が置き換えられていた場合にうまくいかないのが、発明の特徴的な部分、すなわち本質的部分が置き換えられていた場合は、もうそれだけで均等論を否定しようというように、均等論の第一要件、非本質的部分の要件を作りました。

ですから、こちらの黒板で説明するとどうなるかというと、置き換えられている部分は C' ですので、順番にいくと、(1)非本質的部分かどうか、というところは、これはいろいろな考え方があって、私は自分が反対している考え方をこれから述べますが、クレイムの発明を見て、この A、B、C という発明の中で C が特徴的かどうかという判断をします。この C は特徴的だ、この発明の特徴は C であるというふうに判断されれば、それだけでも均等論侵害は否定です。だからイ号物は非侵害です。

それで、特徴部分は A で、C が取っ手だといいたしましょう。ジンギスカン鍋に取っ手を付けるというのは、先行技術の関係であまり特徴的ではないというのであれば、(1)の要件はクリアします。(2)と(3)の要件で、C を C' に置き換えることができるか、あるいは置き換えることを侵害時点で容易に思い付くかどうか。容易に思い付くのであれば侵害だとしました。容易でないとすれば非侵害になりますが、そのような判断になります。ですから、この 5 個のハードルをクリアする必要があります。1、2、3 のハードルについては、今言ったことになります。

その次に 69 ページの「e) 仮想的クレイム」、第 4 の要件のお話です。これは先ほども言ったように A、B、C' という発明は審査を受けていないではないかというお話です。裁判所限りで審査するとしても、そもそも裁判所というのはそのようなところではない、特許性があるかどうかというのは特許庁が判断する、それをやるためにわざわざ特許庁というお役所を作った、スタッフを集めた、金を掛けたのだ、ということです。

もちろんこれは、お役所の勝手に作ったわけではなくて、法律に基づいていることです。特許庁で審査をするというのは法律に基づいていることなので、それは縦割り行政なのかもしれませんが、法律の判断です。ですから、それをないがしろにするということは、立法論の問題になります。ですから、ここは解釈論なのだというのをうまく説明をしなければいけません。

それをどのように説明しているかというと、この仮想的クレイムの話をしています。仮に、このイ号物件を請求の範囲とする出願がなされていたとすれば——ここで言えば A、B、C' が出願されていたとすれば、特許要件を満たしているかどうかというのを判断します。当然、判断基準時は出願時になります。しかし、実際には、もう特許庁が審査をすることは不可能ですので、均等論が主張されている裁判所で判断するしかありません。その場で判断するしかないのです。

ただ、これは特許庁の専権事項だということで、調整しなければいけません。普通は特許庁で審査をする、あるいは審判で特許性を見ていただくというのが本筋です。これは、特許庁だけがやるということで、

審査を一元化、それから一本化、さらに専門化しています。専門家をたくさん集めて審査を1カ所で行います。そうすると、政府としてはかなり効率的ですし、判断が安定いたします。高い低いの問題はありますが、判断のぶれというのはかなり少なくなります。特許庁の方でも審査基準というマニュアルを作って、なるべく判断がぶれないように運用しています。そこで普段から審査をしていない裁判所が勝手なことをしたのは、何のために審査を一元化しているのか、あるいは安定させているのか分からないということになります。ですから、個別の侵害訴訟と書いてありますが、均等論侵害の場合でも完全な審査を行うべきではないといえますか、特許庁と同じような審査でいいということではないのです。

では、どうするかといいますと、明らかな場合という基準を作る必要があるだろうと言われています。つまり、裁判官というのは特許性の判断には慣れていませんので、ぶれる可能性があります。ですから、そのぶれを放っておくわけにはいかないので、もう少し安定する方向へ基準を持っていく必要があります。

つまり、A、B、Cという発明が明白に特許性を満たしているという場合、つまり誰が見ても明らかに新規性、進歩性があるという場合だけ、第4の要件を満たすと考えることにしたのです。つまり、裁判官が、これは難しい、どちらとも言えるな、という場合、例えば、新規性はいいでしょう、進歩性は、あるとも言えそうだし、ないとも言えそうだな、というときは、第4の要件を満たしていないので、均等論を否定するべきだと考えています。

これを普通の審査と同じように、裁判官が普通の心証で決めるという場合は、どちらかに決めるのですが、それでは危ないです。明白に特許性があるという場合だけ、第4の要件をクリアすることになりました。明白な要件を課すと、怪しい物はすべて第4の要件を満たさないということになりますので、裁判官がする審査としては比較的安定する方向へいくのではないかと考えられます。

ただ、この明白基準を作るといっても、特許性があることが明白な場合は第4要件をクリアするという考えと、特許性がないのが明白な場合だけ均等論を否定するという、正反対な選択肢があるはずですが、しかし、それは明白に特許性があるというように、特許権者の不利な方向に安定化させる理由とはいえず、やはりクレームに入っていないから、文言侵害には掛かっていないから、ということになります。

そもそも均等論というのは例外ですので、本来はクレームで勝負するべきです。クレームに含まれない場合に、例外的に少し拡張解釈してあげると。均等論の救済というのは例外だと考えると、怪しいときは特許権者に不利に判断するしかないということになります。

これは立証責任のところである程度調整がされていまして、仮想的クレームの立証責任というのは、特許権者側にあると言われています。特許権者側にあるということは民事訴訟法の証明責任のところですが、真偽不明の場合は、立証責任を負っている方が負けです。ですから、特許性があるかどうか怪しい、五分五分だというときは特許権者の負けだということです。

ですから、均等論、この仮想的クレーム、ここで言うとA、B、Cという発明については、明々白々に特許性が認められる、新規性、進歩性があるという場合だけ、均等論が肯定されるということになります。これが第4の要件です。

第1の要件から第3の要件の立証責任も特許権者側ですので、67ページに書いてある5つの要件のうち、(1)から(4)は、特許権者側が立証責任を負担しています。(5)は被疑侵害者側です。

(4)の仮想的クレームの部分については説が分かれていて、立証責任は被疑侵害者側にあると言う人もいます。その人は、第4の要件を公知技術の抗弁の延長ととらえています。公知技術の抗弁については次々回にやりますので、メモしておいてほしいのですが、立証責任が被疑侵害者側にあると主張している

人は、第4の要件は公知技術の延長線であると考えています。ただ、ここではそうではないということです。立証責任は権利者側が負担しています。そもそも均等論の救済というのは例外的な救済で、本来はクレイムで勝負するべきなので、仮想的クレイムが明々白々に特許性を満たす場合だけ均等論が成立するということにしています。

不完全利用については簡単に話しておきますが、不完全利用というのは、簡単に言うとC'がないときです。本日の最初のところで、クレイムがA、B、Cであれば、A、Bというのは原則非侵害だと話しましたが、それは原則で、例えばこのCを取ってしまうことが均等かどうかという判断もあり得ます。ここに書いてある不完全利用というのは、均等論の一形態だと思ってください。CをC'ではなくてゼロに置き換えることが置換可能で置換容易で、しかも特許性があるのであれば、それは均等論と同じように認めても構わないのではないということにすぎません。

このようにCがまったくないというのを、不完全利用の形態と言うこともあります。これも均等論の延長線上の考えで処理をすることができるということになります。ですから、最初に言ったのも、原則A、Bというのは特許権を侵害しないと言いましたが、それも原則論だということです。