

## 均等論における本質的部分の要件の意義(2・完)

—均等論は「真の発明」を救済する制度か?—

田村善之

### 3 明細書の記載との関係

#### 1) 明細書の記載による本質的部分の認定

本質的部分にかかる特徴は、明細書に解決すべき課題と解決手法として記載されているものに基づいて認定される(以下に紹介する裁判例の他、明細書の記載に基づいて本質的部分を抽出した裁判例として、大阪地判平成12.5.23平成7(ワ)1110等[召合せ部材取付用ヒンジ]、大阪地判平成13.5.31平成11(ワ)10596号他[地震時ロック装置及びその解除方法]、名古屋地判平成15.2.10判時1880号95頁[圧流体シリンダ]、名古屋高判平成17.4.27平成15(ネ)277他[同2審]、大阪地判平成15.7.17平成14(ワ)4565[薄肉ステンレス鋼管の拡管装置]、大阪高判平成15.11.27平成15(ネ)514[形態学的に均質型のチアゾール誘導体の製造方法 2審]、大阪高判平成16.2.6平成15(ネ)2115[形態学的に均質型のチアゾール誘導体の製造方法 2審]、東京地判平成15.3.26判時1837号108頁[エアマッサー装置]、東京地判平成16.3.5判時1871号96頁[包装ラベル付き細口瓶]、大阪地判平成16.6.24平成15(ネ)4285[プレス用金型]、大阪高判平成16.12.10平成16(ネ)2347[同2審]、大阪地判平成16.6.24平成15(ネ)4287[プレス用金型]、大阪高判平成16.12.10平成15(ネ)2346[同2審]、大阪地判平成17.7.28平成16(ワ)6549他[ポイドスラブ施工方法]、知財高判平成19.4.26平成17(ネ)10104[遊技機 2審]、東京地判平成19.9.28平成18(ワ)15809[円盤状半導体ウェーハ面取部のミラー面取加工方法]、東京地判平成19.12.25平成19(ワ)4544[最小限の内部及び外部構成要素を有する安定制御IC]

東京地判平成19.10.23平成19(ワ)11136[人工魚礁の構築方法及び人工魚礁]、知財高判平成20.4.23平成19(ネ)10096[同2審]、東京地判平成20.3.28平成19(ワ)12631[原稿圧着板開閉装置]等)<sup>25)</sup>。

明細書に開示されていない技術的思想を本質的特徴であると主張することは許されない。特許法は、発明とその出願による公開と引き換えに特許権を付与する仕組みを採用している以上、出願により開示されていない技術的思想について保護を付与するわけにはいかないからである。ゆえに、特許発明の特徴が一般的な原理を見出したところにあると主張するためには、当該原理が明細書に開示されている必要がある(東京地判平成11.1.28判時1664号109頁[徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤])。

2) 明細書に記載されている解決原理を本質的部分でないとして主張することは許されるか

逆に、明細書に解決すべき課題や解決手法として記載されているものを本質的部分に該当しないと主張することも許されない(以下に紹介する裁判例の他、大阪高判平成14.8.28平成19(ネ)3014等[五相ステッピングモータの駆動方法2審]、東京地判平成16.3.5判時1871号96頁[包装ラベル付き細口瓶]、東京高判平成17.12.28平成17(ネ)10103[施工面敷設ブロック2審]、大阪地判平成18.6.13平成17(ワ)11037[自動車タイヤ用内装材及び自動車タイヤ]、知財高判平成18.10.26平成18(ネ)10063[同2審]<sup>26)</sup>。

たとえば、解決すべき課題に関して、最下部の基羽根が1枚であることによって生じる課題を解決する旨が記載されているために、クレーム内の「複数枚の基羽根5aから成る」という記載が「最下段に複数枚の基羽根を配設した」とものと解釈される場合、最下部に基羽根1枚しかない構成の被告装置、被告方法は、本件発明とは本質的部分を異にする(東京地判平成18.4.26判時1947号88頁[乾燥装置])。

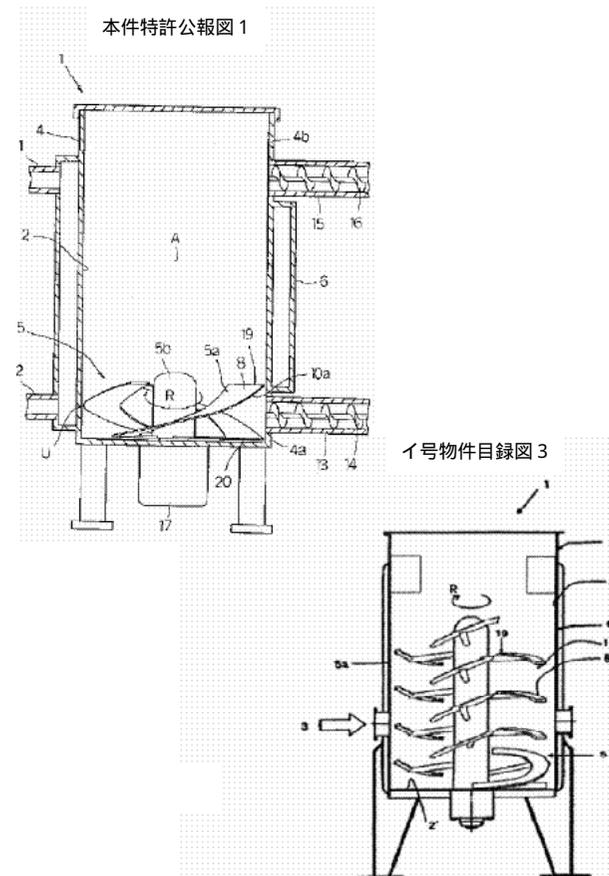
この場合、技術的にクレーム記載の構成に限定することが不可欠であるかどうかとは無関係に、明細書の記載に基づいて本質的部分を決定する(知財高判平成19.3.27平成18(ネ)10052[乾燥装置2審]、この他、均等論ではなく、クレームの文言解釈のところでも旨を説きつつ、結論として均等も認めなかった判決であるが、前掲東京地判[乾燥装置])。

代表的な裁判例は、前掲東京地判[乾燥装置]、前掲知財高判[同2審]

である。

この事件では、乾燥装置の発明に関し、クレームに記載された「複数枚」という用語の技術的意義について、基底部に複数枚、羽根があることを要するの(本件特許権1の特許公報図1を参照)、要するとしてこれを1枚とする被告製品(イ号物件目録図3参照。最下部の羽根は1枚しかない)が本件発明と均等といえるのかということが争点となった。

乾燥装置事件



明細書の記載によると、従来技術では、被乾燥物を上昇させるには、たった1枚の垂直螺旋回転羽根によって上昇させているために、乾燥槽内の底部に位置する被乾燥物の全量に比して上昇する被乾燥物の量が少なく、早期に被乾燥物を伝熱面に接触させることが難しいとともに、底部に被乾燥物が溜った状態が続き易く、乾燥効率を向上させることが難しかったという課題〔3〕があり、本件発明はこれを解決するためのものである、とされていた。東京地裁は、こうした事情等を斟酌して、本件発明は、乾燥槽内底部の被乾燥物を複数枚の基羽根によって複数箇所から巻き上げることを要件としている、と解している。そのうえで、「従来技術は、被乾燥物を螺旋状に上昇させるときの始まりが一箇所であったために課題〔3〕が生じていたという認識のもと、同課題を解決するための手段として、最下部の羽根を複数枚にする構成を採用することにより、作用効果〔3〕を有し、同課題を解決するに至ったものであるから、最下部の羽根を複数枚とする構成は、まさに本件各発明に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に当たるといふべきである」と論じて、この要件を充足しない被告装置、方法に均等は成立しないと判示した。

さらに、控訴審判決は、次のように説いて、本質的部分の要件の判断に際しては、明細書の記載から定められるものであって、被告装置によって実際に、特許発明の実施例と同等の効果を上げることができるかどうかということは無関係であることを明らかにした。

「特許発明の本質的部分とは、当該特許発明に係る明細書の記載から把握されるものであって、客観的に見た場合に、上記課題解決のための技術手段として、最下段の基羽根を複数枚とする構成が唯一のものであるかどうか、あるいは最下段の基羽根を複数枚とする構成が、他の技術手段と比べ、優れているかどうかは別論である。

したがって、被控訴人装置と本件各発明の実施例の一つをそれぞれ現実に稼働させた上、両者における被乾燥物の実際の挙動や、乾燥効率等を比較して、それに差がないから、被控訴人装置における構成ないしこれと近似した構成が、本件各発明の本質的部分に当たるとするような主張は、仮に、両者における被乾燥物の実際の挙動や、乾燥効率等に係る部分の主張がそのとおりであるとしても、誤りであることは明らかである」

こうした考え方の下では、イ号に置換しても同等の作用効果を上げる

ことを主張、立証することは置換可能性を示すためには有意義であるとしても、明細書に明示されてしまっている本質的特徴を否定するためには役立たないことになる<sup>(27)</sup>。

3) 訴訟段階で提出された実験データの取扱い

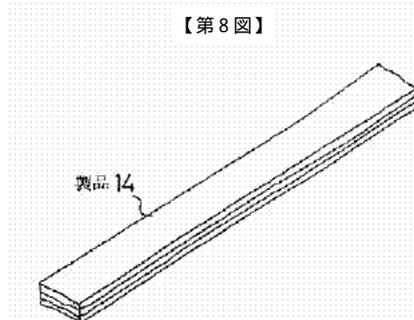
ところで、従前の裁判例のなかには、本質的部分を抽出する際に、訴訟の段階で提出された実験データを吟味するものがあったということである。そのような取扱いは、知財高判平成19.3.27平成18(ネ)10052[乾燥装置2審]によって否定されたことになるのであろうか。

具体的には、均等肯定例で本質的部分の範囲を画定する際に実験結果を重視した、大阪地判平成14.4.16判時1838号132頁[筋組織状こんにやくの製造方法及びそれに用いる製造装置]との関係が問題となる。

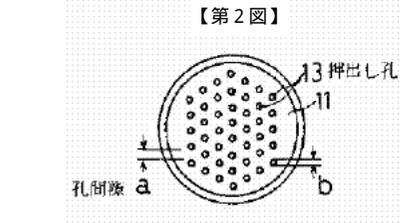
この事件の特許発明は、こんにやくの風味、歯切れを改善した糸状のこんにやくを束ねたこんにやく(クレイムや明細書では「筋組織状こんにやく」と表現されている。

実施例の一つとして、本件特許公報の第8図を参照)を簡易に製造する装置に関する発明である。従来は糸状のこんにやくを加熱ゲル化した後に押圧することにより「筋組織状こんにやく」を得るという方法を採用していたため、装置が複雑となっていたところ、本件発明は糸状こんにやくを成型するためのノズルの押出孔同士の間隔を詰めて3mm以下とすることにより(本件特許公報の第2図を参照)押出孔から

こんにやく事件  
本件特許公報



【第8図】



【第2図】

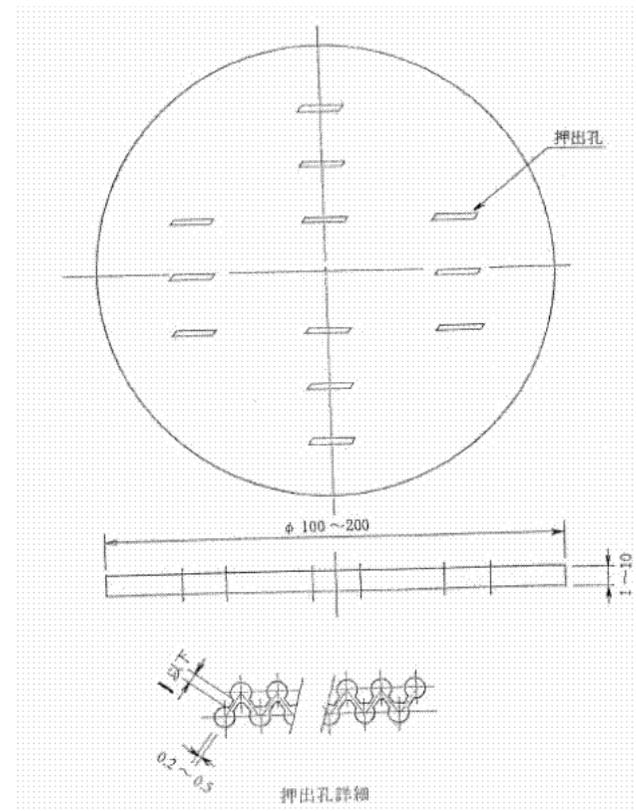
押し出された糸状こんにやくが自然に膨張し、自動的に隣接の押出孔から押し出された糸状こんにやく同士が一体化するという構成を採用したところに技術的な特徴があった。

クレームでは、「多孔のノズル」を備え、「押し出し後の圧力開放により糸状こんにやくのりが膨張して糸状こんにや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」と記されていた。ところが、にのみ型間接侵害の成否が問題とされた被告目皿は主孔と主孔同士が完全には分離せず連通孔を通じて連結されていたために(判決別紙被告目皿目録の押出孔詳細を参照)孔は一体化しており「多孔のノズル」とはいえず、またこんにやくも連通孔から押し出される薄肉部分によって当初から一つにつながるといって一体化していたために、分離したものが「一体化」するわけではないとされた。ゆえに被告目皿を用いたこんにやくの製造装置は文言侵害が否定されることとなったわけである。

しかし、裁判所は、原告や被告から提出された各種実験結果を参酌したうえで、次のように述べて、被告目皿における上記の相違部分では本質的部分ではないと判断した。被告目皿は本件特許発明と均等の範囲にある製造措置に用いるものであることになり、にのみ型間接侵害が肯定されることになったのである。いわく、「本件発明の本質的部分は、目皿から吐出された糸状こんにやくのりが、圧力開放により膨張して、糸状こんにやくのり同志が外力を加えることなく接して一体化するようにするために、こんにやくのりの押し出し孔間隙を3mm以下の、又は押し出し直後の糸状こんにやくのり間のすき間を3mm以下の小さい傾斜ノズルとした多孔のノズルを押し出装置に設けたことにあるというべきである(ただし、...本件証拠として提出された実験結果からすると、押し出し孔(主孔)の直径が1.2mmで、押し出し孔(主孔)間隙が1mmを超える場合には、糸状こんにやくのりの一体化が不完全にしか生じないから、押し出し孔の直径が1.2mm程度の場合において、本件発明特有の課題解決手段を基礎付け、特有の作用効果を生じさせるというためには、押し出し孔間隙を1mm以下に限定してとらえる必要がある。)」(大阪高判平成16.5.28平成14(ネ)1693[同2審]もこれを維持)<sup>28)</sup>。

この判決と、前掲知財高判[乾燥装置2審]との間をどのように折り合

こんにやく事件  
別紙被告目皿目録



いをつけるのかということが問題となる。

一つの考え方として、知財高判は、明細書に本質的部分であると明示されているものを実験データを提出することで本質的部分ではないと主張することは許されない旨を説いているに止まり、およそ実験データを本質的部分の認定に用いることを一般的に否定したわけではない、というようにその射程を限定するという捉え方がありえるかもしれない。

しかし、前掲知財高判[乾燥装置2審]の判文からは、かかる限定を可

能とするような手掛りを見出すことは困難である。理論的に考えても、出願人が開示していない技術的思想に保護を与える事態が生じるのを防ぐためには、本質的部分の認定は、実験結果とは無関係に、明細書の記載のみから判断すると理解したほうがよさそうである。実験結果は、別途、置換可能性を吟味する際に参酌することは許されるが、実験結果により置換可能性がかりに認められたとしても、明細書に記載されていない解決原理に基づくものである場合には、均等が否定されるということになる。

このような立場を採用する場合には、前掲大阪地判[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]に関しては、明細書の記載からして、「目皿から吐出された糸状こんにゃくのりが、圧力開放により膨張して、糸状こんにゃくのり同志が外力を加えることなく接して一体化する」という従来技術にない構成を採用したところに、本件発明の本質的部分があると把握することができたといえる事案であるがゆえをもって、同判決を正当化することになる。そして、同判決が「(本件証拠として提出された実験結果からすると、押し孔(主孔)の直径が1.2mmで、押し孔(主孔)間隙が1mmを超える場合には、糸状こんにゃくのりの一体化が不完全にしか生じないから、押し孔の直径が1.2mm程度の場合において、本件発明特有の課題解決手段を基礎付け、特有の作用効果を生じさせるというためには、押し孔間隙を1mm以下に限定してとらえる必要がある。)」と認定しているのは、理論的には本質的部分ではなく置換可能性を肯定しうる技術の範囲を画定する作業をなしているに止まると整理することになる。

裁判例でも、被告製品の構成に置換した場合には、本件特許発明のクレーム中の「第2電流制限要素」とは逆の働きをすることを示す証拠が被告から提出されていることを理由に置換可能性を否定する判決がある(東京地判平成19.10.23平成18(ワ)6548[シャットダウン機能を有する安定器用集積回路])<sup>29)</sup>。

#### 4 公知技術との関係

##### 1) 公知技術による本質的部分の画定

解決すべき課題や解決手法は、公知技術によって画される。

特許発明が公知技術にない構成を開示するものであった場合には、構成を同じくする限り部材や挟持手法を変更したとしても、本質的部分を同じくすることに変わりはない(東京地判平成14.4.16平成12(ワ)8456等[重量物吊上げ用フック装置]、名古屋地判平成15.2.10判時1880号95頁[圧流体シリンダ]、名古屋高判平成17.4.27平成15(ネ)277他[同2審]、東京地判平成15.3.26判時1837号108頁[エアマッサー装置]、知財高判平成18.9.25平成17(ネ)10047[同2審])。

特許発明が、公知技術に対して特定の構成を採用することにより格別の効果を得ることができることを理由に特許を取得した場合には、当該構成を欠く製品は本質的部分を異にするものとなる(大阪地判平成18.6.13平成17(ワ)11037[自動車タイヤ用内装材及び自動車タイヤ]、知財高判平成18.10.26平成18(ネ)10063[同2審])。

同様に、特許発明が、公知技術のなかから特定の組み合わせにおいて顕著な効果があることを開示したことにより特許を取得した場合には、原則として、当該特定の組み合わせ以外の物質に置換することは、本質的部分を違えると解される(東京地判平成11.1.28判時1664号109頁[徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤]、大阪地判平成10.9.17判時1664号122頁[徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤])。

たとえば、前掲東京地判[徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤]では、速効性の薬剤と遅効性の薬剤を混合して徐放性製剤を得ることが公知であるという事情の下では、発明の本質は、「従来から放出遅延効果を有するものとして知られていた多数の皮膜物質のなかから、ジクロフェナクナトリウムという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」であるとされた。

その結果、「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、」「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

はできない。」「したがって、本件特許発明における HP に代えて AS を用いることは、本件特許発明の本質的部分について相違するというべきであるから、均等の成立を認めることはできない」とされた。

もっとも、特定の組み合わせに顕著な効果を見出したばかりでなく、その原理までも発見した場合には、当該原理が及ぶ限りにおいて置換をしたとしても、本質的部分を違えないと解される余地がある(傍論ながら、前掲東京地判[徐放性ジクロロフェナクナトリウム製剤])。

## 2) 明細書に記載されている公知技術に限られるか

本質的部分を確定する際に参酌される公知技術は、明細書に開示されている従来技術に限られるのかということが問題となりうるが、従前の裁判例では、特にこの点にこだわることなく、公知技術を斟酌するものが少なくない(大阪地判平成11.5.27判時1685号103頁[注射方法及び注射装置]、大阪高判平成13.12.25平成13(ネ)2382[地震時ロック装置及びその解除方法2審]、京都地判平成12.7.18平成8(ワ)2766[五相ステッピングモータの駆動方法]、大阪地判平成15.7.17平成14(ワ)4565[薄肉ステンレス鋼管の拡管装置](周知技術を顧慮)、東京地判平成15.8.28平成14(ワ)1574[暗渠形成装置]<sup>30)</sup>。さらに、公知技術ではないが、先願にかかる技術<sup>31)</sup>も考慮の対象となる(東京地判平成12.3.23判時1738号100頁[生海苔の異物分離除去装置])。

このように従前の裁判例では、本質的部分を考慮する際の公知技術は明細書に開示されている従来技術に限られていない。明細書に記載されていない先行公知技術が顧慮された結果、明細書の記載にかかる課題や解決手法のみから看取される本質的部分が同一であると認められる範囲よりも、実際の本質的部分の同一性の範囲が狭く認定されるということはあると理解されているのである。つまり、明細書以外の事情は、本質的部分の同一性が認められる範囲を拡張し均等論を肯定する方向には顧慮されるものではないが、本質的部分の同一性が認められる範囲を縮減し均等論を否定する方向には斟酌されることになる<sup>32)</sup>。

説明の問題ではあるが、こうした明細書に開示されていない公知技術との関係は、本質的部分で考慮するのではなく、もっぱら第4要件の仮想的クレームの法理の下で論ずれば足りるのではなからうか(たとえば、第1

要件によって均等を否定する際に用いた公知技術を、第4要件において均等を否定する際にも用いた裁判例として、前掲東京地判[暗渠形成装置])。このような取扱いのほうが、論理的に座りがよく、実験結果を本質的部分の場面で考慮しないとした知財高判平成19.3.27平成18(ネ)10052[乾燥装置2審]の取扱いとも平仄が合うことになるように思われる。

それにもかかわらず、裁判例が第4要件ではなく第1要件のところで公知技術を参酌することを好む理由は、第4要件の下だと、イ号がクレームされていると仮定した場合に、当該公知技術との比較において当該クレームが新規性、非容易推考性を満足するかという吟味を行わなければならない、それが否定されて初めて当該公知技術の存在によって均等を否定することができるというハードルが課されているところ、第1要件の下では、そのようなハードル抜きにいわば柔軟に公知技術を参酌することができるというところにあるのだろう。しかし、このような柔軟性は予測可能性と両刃の剣というところがあり、本来必要がないところまで均等を制限する可能性なしとしない。

ともあれ、いずれにせよ、解決すべき課題や解決手段を明細書の記載よりも限定するために参酌するのではなく、本質的部分に関して明細書に記載されている用語を当業者がどのように受け取るのかということを確認するために、当業者の技術常識を調査する必要が生じ、そのために周知技術ないし技術水準を参酌することが必要とされる場合がありうることに変わりはない。

## 5 出願経過・審査経過との関係

### 1) 出願経過・審査経過による本質的部分の限定

公知技術や先願公報に記載された発明と同一であることを理由になされた拒絶理由に対して、補正とともに、クレームにかかる構成を採用することが本件発明の特徴である旨を主張していたという事情(大阪高判平成13.12.25平成13(ネ)2382[地震時ロック装置及びその解除方法2審]、東京地判平成16.10.29平成16(ワ)793[プリント配線板用コネクタ]、知財高判平成17.8.30平成17(ネ)10016[同2審]、大阪地判平成16.10.21平成14(ワ)10511[酸素発生陽極及びその製法]、大阪地判平成18.6.13平成17(ワ)

11037[自動車タイヤ用内装材及び自動車タイヤ]、知財高判平成18.10.26平成18(ネ)10063[同2審]、東京地判平成19.10.23平成18(ワ)6548[シャットダウン機能を有する安定器用集積回路]、知財高判平成20.6.18平成20(ネ)10003[同2審]、東京地判平成19.10.23平成18(ワ)11136[人工魚礁の構築方法及び人工魚礁]、知財高判平成20.4.23平成18(ネ)10096[同2審]、クレームにかかる特定の構成に顕著な効果があることを見出したことを意見書で主張して特許査定を得たという事情(東京地判平成11.1.28判時1664号109頁[徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤]、同一発明につき、補正の事実には言及することなく、意見書の主張のみを斟酌して同様の取扱いをなすものに、大阪地判平成10.9.17判時1664号122頁[徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤]、その他、京都地判平成12.7.18平成8(ワ)2766[五相ステップモータの駆動方法]、東京地判平成17.5.30平成15(ワ)25968[熱膨張性マイクロカプセル]、大阪高判平成15.11.27平成15(ネ)614[形態学的に均質型のチアゾール誘導体の製造方法 2審]、大阪高判平成16.2.6平成15(ネ)2115[形態学的に均質型のチアゾール誘導体の製造方法 2審])は、当該構成や組み合わせ以外のものに置換すると本質的部分を違えるものと解される方向に斟酌される。

このような補正がなされた場合には、均等論の第5要件によっても、均等が否定される(前掲東京地判[徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤]、前掲大阪高判[地震時ロック装置及びその解除方法2審]、前掲大阪高判[形態学的に均質型のチアゾール誘導体の製造方法 2審]、前掲大阪高判[形態学的に均質型のチアゾール誘導体の製造方法 2審]、前掲東京地判[プリント配線板用コネクタ]、前掲知財高判[同2審]、前掲大阪地判[酸素発生陽極及びその製法]、前掲大阪地判[自動車タイヤ用内装材及び自動車タイヤ]、前掲知財高判[同2審])。

また、特許発明が分割出願であることを理由に、原出願にかかる発明にはない部分が本質的部分であるとする判決もある(東京高判平成13.2.27平成11(ネ)855[カセット型テープレコーダにおけるカセット装填装置])<sup>33)</sup>。

こうした補正や分割にかかる事情は、本質的部分の同一性が認められる範囲を狭くする方向にも広くする方向にも斟酌されるというわけではなく、第5要件と同様、明細書の記載から把握できる以上に、本質的部分の同一

性の範囲を限定する方向にのみ斟酌されている。第5要件が独立した要件として、しかも、通説的理解によれば抗弁として位置づけられるものである以上、抗弁としての意義を失わせないためには、通説的理解によれば請求原因として位置づけられている<sup>(34)</sup>本質的部分の要件のところでは、第5要件のところでのみ考慮すれば足りるように思えなくもない。もっとも、要件の整理の問題に止まるといえようか<sup>(35)</sup>。

## 2) 出願時に予見可能な技術に対する禁反言の成否

出願経過を参酌するといっても、実施例にイ号の構成の記載がないことは、本質的部分を否定する方向には斟酌されない(明細書記載の実施例には、各脚部を両側から空気袋で挟持する例しか記載されていなかったために、片側から空気袋、片側を緩衝材で挟持する被告製品について文言侵害を否定しつつ、均等を肯定した判決として、知財高判平成18.9.25平成17(ネ)10047[エアマッサージ装置2審])。

当初、クレームに含まれていた技術を補正によりクレームの範囲外したり、意見書により当該技術がクレームに含まれないことを強調したりした結果、特許権を取得した場合には、意識的除外ないし包袋禁反言の法理<sup>(36)</sup>が適用される。しかし、出願当初にクレームに含めていなかったというだけで、そうした技術には均等を主張できなくなるとする法理<sup>(37)</sup>は認められていない。

同法理を明示的に否定した判決として、名古屋地判平成15.2.10判時1880号95頁[圧流体シリンダ]、名古屋高判平成17.4.27平成15(ネ)277他[同2審]<sup>(38)</sup>、前掲知財高判[エアマッサージ装置2審]がある。

代表例として、前掲知財高判[エアマッサージ装置2審]の説示を紹介しておく。「特許侵害を主張されている対象製品に係る構成が、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解すべきであり、特許出願当時の公知技術等に照らし、当該対象製品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。」

これに対して、例外的に、クレームに「ブロック」と記すのみであったことや明細書の記載等を斟酌して、特許権者は覆工ブロックの選択肢のなかから「コンクリートブロック」を選択し、「自然石」を特許請求の範囲から意識的に除外していたものと認定し、均等を否定した判決があるが(東京高判平成17.12.28平成17(ネ)10103[施工面敷設ブロック2審])、主流を占めているわけではない。さらにいえば、同判決は、別途、本質的部分の要件や置換可能性の要件の充足も否定したうえで、一文、付言したに止まり、説示部分は傍論である<sup>(39)X(40)</sup>。

## 6 小括

均等に関する裁判例は、当初、特に大阪地裁を中心に、その後、主流を占めることになる裁判例とは異なる取扱いをなすものも見られたが、時の経過とともに、しだいに一つの方向に収斂している。

まず、第一に、本質的部分の捉え方に関して、当初、クレームの構成要件を睨んで本質的部分を抽出する方式(大阪地判平成10.9.17判時1664号122頁[徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤])と、被疑侵害物件に置換した場合に技術的思想を異にするところを本質的部分と定義する方式(東京地判平成11.1.28判時1664号109頁[徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤])という対立があった。しかし、両者は、いずれを採用するかということによって結論を異にするようなものではなく、その意味で説明の問題に止まると評価すべきものであった<sup>(41)</sup>。その後、前者の方式を採用する裁判例が主流を占めた結果(大阪地判平成12.5.23平成7(ワ)1110等[召合せ部材取付用ヒンジ]等)、現在ではこの対立はほぼ解消されている。

第二に、明細書に記載されていない公知技術の取扱いについて、過去にはこれを置換部分が本質的部分であることを否定する方向に、つまり均等に有利に参酌する裁判例もないわけではなかったが(傍論ながら、大阪高判平成13.12.4平成13(ネ)891[量のクセ取り縫着方法及び量縫着機])

裁判例の趨勢は、むしろ均等に不利に、解決すべき課題や解決手段を狭くする方向に斟酌するというものである。最近では、特に次に述べる実験結果との関係で、明細書の記載に従い本質的部分を確定するという考え方が唱えられているが(知財高判平成19.3.27平成18(ネ)10052[乾燥装置2審])、その影響によって、本質的部分の認定も、明細書の記載が中心となるのかもしれない(たとえば、東京高判平成17.12.28平成17(ネ)10103[施工面敷設ブロック2審])は、公知技術を参酌した原審の東京地判平成17.7.7平成18(ワ)716[同1審]に比べると、明細書の記載のみから本質的部分を認定しようとする姿勢が感じられる)。その場合、公知技術による解決原理の限定は、もっぱら第4要件の仮想的クレームの法理の仕事となるが、いずれにせよ、本質的部分に関する明細書の記載の意味を確定するために周知技術や技術水準を考慮することはありえよう。

第三に、明細書に開示されているわけではなく、訴訟段階で提出された実験結果に関しては、従前はこれを積極的に顧慮する裁判例も見られたが(大阪地判平成14.4.16判時1838号132頁[筋組織状こんにやくの製造方法及びそれに用いる製造装置])、その後、明細書に記載されている本質的部分を否定するために、実験結果を参酌することを明示的に否定する裁判例が現れている(前掲知財高判[乾燥装置2審])。後者の立場に従う場合にも、実験結果は第2要件の置換可能性の範囲を確定するために用いられることになろう。

第四に、出願経過や審査経過に関しては、本質的部分の認定の際に、これを均等に不利に参酌することで裁判例は一致している。説明の問題ではあるが、第5要件の包袋禁反言ないし意識的除外の問題と重複しており、裁判例の取扱いは屋上屋を重ねているように思われる。なお、出願当初から明細書に記していないというだけで意識的除外と認める裁判例もあるが(公知技術を参酌することなく、明細書記載中心に本質的部分を認定したことの影響があるのかもしれないが、傍論で、前掲東京高判[施工面敷設ブロック2審])、裁判例の趨勢は、それだけでは均等を否定しないというものである(名古屋地判平成15.2.10判時1880号95頁[圧流体シリンダ]、名古屋高判平成17.4.27平成15(ネ)277他[同2審]、知財高判平成18.9.25平成17(ネ)10047[エアマッサージ装置2審])。

以上を総括すると、最近の裁判例の趨勢に従えば、最判平成10.2.24民

集52巻1号113頁[ボールスプライン軸受上告審]が定立した被疑侵害物件において置換されたところがクレーム中の本質的部分ではないことという第1要件は、実際には、明細書に記載された解決原理が被疑侵害物件におけるそれと同一であることという要件として用いられていることになる。そうすると、均等論は、発明の真の価値を、明細書の記載を離れて保護する法理ではなく、あくまでも明細書に記載されている解決原理(解決すべき課題と解決手法)に基づいて、クレームの文言よりもその保護を拡張する原理に止まる。公知技術や実験結果を参酌して、明細書の記載よりも広く解決原理を認定することは許されない。もっとも、逆に、これらを参酌して、明細書の記載よりも狭く解決原理を認定することは許されている(本質的部分のところでは取り扱うか、第4要件、第2要件のところでは処理するのかという位置づけの問題は残る)。つまり、明細書の記載を超えて真の発明を保護することはないが、逆に明細書に記載されていたとしても、真の発明でないものを保護することもない。

このように、真の発明でないものは保護しない、開示されていないものは保護しないという二元的な取扱いは、発明とその出願による開示という二つの手順を踏んだ者にのみ特許権の保護を与えるという特許制度の二元的な枠組みに適合したものであり、推奨されて然るべきものであるように思われる。節を改めて検討することにしよう。

## 四 解釈論の展開

### 1 本質的部分の要件と置換可能性の要件の関係

従前から、最判平成10 2 24民集52巻1号113頁[ボールスプライン軸受上告審]の打ち立てた第1要件に関しては、置換されたところが本質的部分であるのであればそれは置換可能性がなかったことを意味するということを理由に、第2要件である置換可能性に加えて要件化することの意義が取り沙汰されていた<sup>(42)</sup>。

しかし、前記のような近時の裁判例に鑑みれば、第1要件は明細書に記載された解決原理の同一性を問うものであるから、第2要件の置換可能性が明細書の記載に基づいたものであることを要求するという意義を認める

ことができるように思われる<sup>(43)</sup>。逆に第2要件にも、明細書の記載に従えば、被疑侵害物件においても同一の解決原理によって置換可能性があるように読める場合でも、実際に実験をしてみると置換可能ではなかったという場合に、均等を否定することができるという独自の意義を認めることができる。

特許法は、発明とその出願による公開と引き換えに特許権を付与する仕組みを採用しており、特許権が与えられるためには、発明されたものであること、そしてそれが出願により開示されていることが必要となる。均等論における置換可能性は発明にかかる技術的思想が及ばないものに対して均等を理由に特許権侵害が肯定されることを防ぐ要件であり、本質的部分の要件は当該技術的思想が出願された明細書に開示されていることを要求する要件として機能する。もって、両要件は、発明+開示という特許法が定める特許の二大要件を均等論の場面において具現する法理として位置づけることができよう<sup>(44)</sup>。

### 2 技術的思想の開示のインセンティブという観点からみた本質的部分の要件の意義

このように、本質的部分(+置換可能性)という要件を打ち立て、技術的思想の同一性をもって均等の範囲を決することに対しては、特許の対象となる発明を技術思想と捉え、技術的課題に対する解決手段と理解する発明観を前提とするものであるところ、発明のなかには、課題の認識と解決手段の探索という手法によって行われるものばかりではなく、各種の実施態様で実施をしていくなかで偶然に効能が発見されるという過程を経るものがあるはずだという批判が加えられるかもしれない。

そのような考え方に立脚する場合には、後者が現実の発明の主流を占めているのであれば均等論の要件も後者の発想を中心に組み立てられるべきであり、そうだとすると、技術的思想を問題とすることなく、クレームの各構成要素を等しく扱い、被疑侵害物件の構成との近似性のみを問題とするタイプの均等論の要件をもって是とする考え方が主張されることになるのかもしれない<sup>(45)</sup>。あるいは、そこまでいかなくとも、たとえば発明の種類によって両方のアプローチを使い分けるとか、その見極めが困難であ

るとすれば、たとえばせめて分野別に取扱いを違えるべきであるという主張がなされるかもしれない。

しかし、本質的部分の要件が、本稿が理解したように、明細書に開示されている技術的思想によって均等の範囲を画する要件であったとすると、発明観の相違にかかわらず、本質的部分を要件化する意義を認めることができるように思われる。

特許法が推奨する産業政策の観点に鑑みれば、開示される技術的思想は、応用可能性が広がるより一般的なものであるほうが望ましいように思われる。たとえば、特定の腸溶性物質ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレートに徐放効果があるということだけが開示されるよりも、ヒドロキシプロピル基の存在が徐放効果に影響があるという原理が開示されるほうが、より一般的に徐放効果のある物質を探索することを可能とするという意味で産業上の応用可能性が高く、望ましいと考えられる(そのような原理が明細書に開示されていないことを理由に、クレームにかかる腸溶性物質ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレートをヒドロキシプロピル基が共通するイ号に置換することは本質的部分を異にするると判断し、均等を否定した東京地判平成11.1.28判時1664号109頁[徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤]の例を用いた)。

この場合、明細書に開示された技術的思想をもって限界線を画する均等論は、より広い解決原理を明細書に開示すること(ex.ヒドロキシプロピル基の開示)を促すことで、特許法の趣旨に即した産業政策の発展を期す原理であるということができる。

あるいは、実務的に肯定されることが少ない均等論を当てにして、解決原理を開示することなど、ありえないという反論がなされるかもしれない。しかし、いずれにせよ、少なくとも、一般的な解決原理を発見しているにもかかわらず、それをカヴァーするに足りる十分な広さのクレームの叙述に失敗することを慮って、明細書に解決原理を開示しないという行動を出願者がとることを抑止するという意味合いを、均等論に認めることはできるように思われる。その意味で、均等論における本質的部分の要件は、より応用可能性のある一般的な解決原理の発明とその開示を促すことを期待した制度であり、かりにそれが非現実的であるとしても、少なくとも、クレームで技術的範囲を画するという制度が、出願人をして解決原理を明細

書に記載することのディスインセンティブとならないようにする制度であると理解することができよう。

前述した発明観の違いとの関係でいえば、発明者が、解決原理を自ら解明することなく、偶然、腸溶性物質ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレートにぶちあたったに過ぎない場合には、ヒドロキシプロピル基の共通性に基づいて、均等論の保護を拡張するということはしない。つまり、明細書に開示された技術的思想をもとに範囲を画そうとする均等論は、発明が課題の認識とその解決手段という技術的思想に基づいて行われることを前提としているのではなく、偶然、特定の構成を採用する発明がなされることもあることを重々承知のうえで、そのような発明よりは、より応用可能性のある解決原理が発明され、かつ明細書に開示されるほうを優遇する法理であると理解することになる。

### 3 効率的な特許制度の運用という観点からみた本質的部分の要件の意義

以上のような考え方に立脚する場合には、均等論は、明細書において開示されている技術的思想がクレームの構成よりは広い範囲に及ぶ場合に、そのような技術的思想に対応するクレームを記載しきれなかった出願人については特許権者を救済する法理として機能することになる。明細書の記載とは無関係に「真の発明(かりにそのようなものがあるとして)を保護するための法理ではない。あくまでも、クレームが明細書に開示されている発明をカヴァーしきれていない場合に、明細書記載の発明を保護する制度であるに止まる。クレームのミスは救うが、明細書における開示不十分というミスは救わない。このような区別は、以下のような論法により正当化することができよう。

発明者(もしくはその承継人である出願人)が発明の技術的思想を特定することは自身がなした発明のことであるので比較的容易であると考えられ、また技術的思想の開示にインセンティブを与えるという意味でも、これを明細書に記載することを均等の要件とすることは合理的であると考えられるが、その反面、自身がなす実施態様ではなく、また明細書に記載された技術的思想とクレームの対応関係を見たらうで後者に間隙があればそこを突くという後出しジャンケンなすことができる被疑侵害者の実施態

様を全て事前に予想することには困難が付きまとう。他方で、クレームから置換可能であることが当業者にとって容易に想到しうる範囲内に関しては、それを権利範囲に含めたとして被疑侵害者に不測の不利益を生じるとまではいえないであろう。ゆえに、明細書に技術的思想が開示されていれば、その全てをクレームで包括しきれなくとも、置換容易の範囲内で侵害を認め、権利者の救済を図り、もってクレームによって技術的範囲を画するという制度が技術的思想の開示に対するディスインセンティブとなることを防ぐのが、均等論の法理であると位置づけることができよう<sup>(46)</sup>。

もっとも、このような理解に関しては、明細書に技術的思想を記載することができているのであれば、クレームにも記載しうるはずである。しかも均等の第3要件が、被疑侵害物件が当業者にとって置換容易であることに鑑みれば、少なくとも出願時点において知られている物質や同効材に関しては均等等認める必要はないという批判がありえよう<sup>(47)</sup>。

しかし、特許の出願件数は2006年の実績で40万8674件、特許査定件数は2006年の実績で12万9071件を数えている反面<sup>(48)</sup>、特許権関係の侵害訴訟が提起される件数は、2004年の全国の地方裁判所における民事事件の既済件数で209件を数えるに止まる<sup>(49)</sup>。侵害訴訟に至らない紛争も多々あると推察されるにしても、40万件の出願数に比すれば、実際に侵害が問題となるケース、さらには均等の成否が問題となるケースはごく僅かであると評することができよう。それにもかかわらず、全ての出願について出願段階で完璧なクレーム・ドラフティングを要求し、ありとあらゆる侵害態様を予測してクレームに記載するように促すことは、特許制度というマクロ的な視点からみると社会的な無駄を強いるだけに過ぎないと思われる。

反対説は、それによってクレームが可能なかぎり明確化されることになると主張するのかもしれないが、均等論が適用される範囲のように当業者にとって置換容易である範囲に関しては、それ以上にクレームを明確化させる必要性は大きくはなく、その便益よりも、均等が問題となるケースの数が出願件数に比べて乏しいと推察されることを合わせ考慮すると、全出願に対して完全を強いることのコストが大幅に上回ることは明らかであるように思われる。あるいは、侵害事件における特許権者と被疑侵害者というミクロ的な二当事者間の均衡のみを視野にいれるのであれば、一挙手一投足でクレームを修正しえたはずの出願人(とその承継人である特許権者)

の自己責任を強調する考え方も成り立ちうるのかもしれないが、特許法が産業政策に資する法であることを顧慮するのであれば、特許制度の効率的な運営というマクロ的な視点を見失ってはならないように思われる<sup>(50)(51)</sup>。

## 五 結語

学説では、均等論における本質的部分は公知技術とクレームとの距離で確定されると説かれることが少なくない<sup>(52)</sup>。そこでは、公知技術との距離は、おそらく、明細書の記載とは無関係に<sup>(53)</sup>、均等の範囲を広くする方向にも狭くする方向にも斟酌されると考えられていたように見受けられる<sup>(54)</sup>。

しかし、裁判例の分析から明らかになったことは、公知技術との距離は、均等を狭くする方向に斟酌されることはあっても、明細書に記載された技術的思想に基づいて画定される均等の範囲を拡張する方向には斟酌されるものではないということである。本稿は、こうした取扱いは、発明に加えて開示の特許権の保護の要件としている特許法の構造に即したものであり、正鵠を射たものであると考えている。

ところで、本稿の冒頭で触れたように、ときとして、均等論における本質的部分の要件は予測が困難であるとか<sup>(55)</sup>、真実の発明を救済してもらえない等の不満を耳にすることがある。そのような不満は、本質的部分の要件が、発明者が主観的に信じているところの「真の発明」を保護するものであるという理解に起因しているものであるかもしれない。しかし、本質的部分の要件は、明細書に記載されている発明を探求する要件でしかない。均等論は、明細書の記載とは無関係に「真の発明」を保護する制度ではなく、単に明細書に開示された技術的思想をクレームがカバーしきれないときにクレームを救済する制度でしかない。今後、このような理解が浸透していくのであれば、明細書を超えて真の発明を保護してもらえという過剰な期待が減少し、予測可能性も相応に担保されることになるように思われる。

(25) 裁判例では、被疑侵害者が、「おいて書き」は考案の前提要件であるから、「スチールバンド」は本質的部分であると主張したという事件において、「おいて書き」に記載される構成は公知技術や上位概念を表示することが多いものの、本質的部分であるか否かということは記載形式だけではなく、従前の技術と比較して、当該考案の特徴がどの部分に属するのかということを実質的に考察して判断すべきである旨を説き、被告の主張を退けた判決がある(名古屋地判平成15.2.10判時1880号95頁[圧流体シリンダ]、名古屋高判平成17.4.27平成15(ネ)277他[同2審])。もっとも、この判決は、単に「おいて書き」に書かれているか否かということのみに基づいて本質的部分を把握することは許されない旨を説いたに止まり、明細書の記載を離れて実質的に考案の特徴を把握すべきであるという立場を採用したのではなく、本質的部分を把握する際には明細書の記載を参酌している。

(26) 大阪地判平成18.6.13平成17(ワ)1037[自動車タイヤ用内装材及び自動車タイヤ]、知財高判平成18.10.26平成18(ネ)10063[同2審]を紹介しておこう。

自動車タイヤ内装材及び自動車タイヤにかかる特許発明に関して、破断伸びや圧縮応力の点でクレイムに記載された数値限定に該当せず、一層のゴム発泡体からなる帯状環状体のみで構成されている点でもクレイムに該当しない自動車タイヤ用内装材である原告製品(差止請求権不存在確認訴訟)が、本件特許発明と均等といえるかということが争われた事件である。

被告特許発明の明細書では、自動車タイヤに内装されたゴム発泡体に、クレイム記載の数値に限定された特定の物性を有するものを用いることによりグリップ力や直進安定性を向上させる効果を奏することが強調されており、この数値範囲を逸脱するとグリップ向上の効果等の発明の効果が十分に得られないと記されている。また、拒絶理由通知に対して、被告は、引用された文献と異なり、帯状環状体の表面にゴムからなる非発泡表面層が一体化した構成を採用することによってタイヤ内周面との摩擦による発泡体の摩耗を防止できるという格別な効果が得られると主張し、その旨補正したうえで特許査定を受けたという事情があった。

一、二審ともに同旨を述べて均等の成立を否定している。本質的部分にかかる控訴審の判示は、以下のとおりである。「自動車タイヤ用内装材について、特許請求の範囲に記載された範囲内の数値に限定された特定の物性を有するゴム発泡体を使用するとともに、上記ゴム発泡体からなる帯状環状体の表面にゴムからなる非発泡表面層を一体化させる構成を採用したことは、いずれも本件発明特有の課題解決の手段を基礎付ける技術的思想の中核的、特徴的な部分すなわち本件発明の本質的部分であると認めるのが相当である。」

(27) 西田/前掲注(7)93~194頁は、かなり早い段階で、客観的、技術的にみれば本質的部分でないところであっても、権利者が自ら明細書に特許発明の効果を生じ

させる部分は本質的部分であると表示しているものを、侵害訴訟になって本質的部分でない主張することは禁反言の法理により許されないとする余地がある旨を示唆していた。その後の裁判例では、さらに進めて、そもそも明細書を基準に本質的部分を画定している(ただし、本質的部分を縮減する方向では、補正や分割の経緯等、明細書の記載以外の事情も考慮されることがあることにつき、後述6参照)。

(28) なお、本件被告と訴外会社から同一の構造の皿を購入してこんにゃくを製造していた業者とこれを販売していた業者が被告となった事件で、大阪地判平成14.10.29平成14(ワ)12586他[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]は同旨を説き、直接侵害を肯定しており、大阪高判平成16.5.28平成14(ネ)3649[同2審]もこれを維持している。

(29) この他、被疑侵害者から提出された実験報告書に関して、そのデータをもってしても、本件特許発明の構成と異なる効果を奏するものとは認められないと判示し、均等を否定しなかった判決もある(東京高判平成12.10.26平成12(ネ)2147判時1738号97頁[生海苔の異物分離除去装置2審])。裁判所は、これが均等のどの要件に関わることになるのかということは明らかにしていない(被疑侵害者である被告は、本質的部分を攻撃していた)。実験データによって特許発明と同一の効果を奏することが示された場合にはそれは置換可能性を肯定する方向に斟酌されることになるが、知財高判平成19.3.27平成18(ネ)10052[乾燥装置2審]の立場に従えば、明細書に本質的部分として開示されているところを本質的部分から除く方向には斟酌されえないことになる。他方で、実験データによって特許発明と同一の効果を奏するものではないことが示された場合には、解決原理を異にすることを示しているから、置換可能性ばかりでなく本質的部分を否定する方向に斟酌されることになろう。

(30) その他、均等肯定例ながら、公知技術を参酌するものに、東京地判平成12.3.23判時1738号100頁[生海苔の異物分離除去装置]、東京高判平成12.10.26平成12(ネ)2147判時1738号97頁[同2審]、東京地判平成15.3.26判時1837号108頁[エアマッサー装置]、同じく均等肯定例ながら、本件特許発明の拒絶理由通知書に記載されていた先行技術との関係を斟酌するものに、東京地判平成14.4.16平成12(ワ)8456等[重量物吊上げ用フック装置]

(31) 先願に基づいて当業者が容易に推考しうるものも、第4要件に基づいて均等の範囲から除外されるべきことにつき、東京高判平成13.11.28平成13(ネ)2630[三脚脚立2審]

(32) 裁判例では、逆に構成要件が、「公知技術にすぎないから」ということを理由に非本質的部分であると認定したものが存在するが(第2要件非充足を理由に均等を否定したが、大阪高判平成13.12.4平成12(ネ)891[畳のクセ取り縫着方法及び畳縫着機]、明細書に発明の特徴として開示されている技術思想に関して、明細書

の記載を離れば客観的には公知技術であったということを理由に非本質的部分であると認定することを許容する趣旨であるとすれば、穏当なものとは思われない(嶋末/前掲注12)65頁も参照)。

<sup>(33)</sup>「原出願に係る発明は、カセット挿入後、カセットを録音、再生位置に移動させるための構成としては、挿入されたカセットに係止板と移動板との係合を解き、移動板を移動させる方法を用いる具体的構成に限定された発明であり、これ以外の構成による発明を、原出願に係る明細書の図面中に見出すことはできない。これに対し、本件明細書・図面(本件特許発明の出願に係る明細書・図面)においては、カセット挿入後、カセットを録音、再生位置に移動させるための具体的構成のみに着目すると、特許請求の範囲において特定されておらず、原出願に係る明細書に記載されたもの以外の構成も含まれ得る記載となっている。

本件特許発明は、原出願の分割出願に係るものであるから、原出願中に発明として含まれていたものでなければならず(昭和45年改正前の特許法44条1項)、かつ原出願とは別個の発明でなければならないことは、いうまでもないところである。このように、本件特許発明が原出願の分割出願に係るものであることに留意しつつ、上記認定の原出願に係る発明及び本件特許発明に関する出願明細書中の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載を併せて考慮するならば、本件特許発明は、収納函に挿入されたカセットを、自動的に下方の録音、再生位置に移動せしめるカセット装填装置について、原出願の明細書中から、カセットの挿入、脱出に関与するところの、長溝に摺動自在に装着されたスライド片及びこれと係着運動するタンブラーパネの構成に特に着目し、これを取出して分割出願に係る発明としたものと解さざるを得ず、したがって、この部分こそが本件特許発明の本質的部分であるというべきである。」

<sup>(34)</sup> 西田/前掲注(7)194頁。

<sup>(35)</sup> あるいは、補正や分割にかかる事情を第1要件の本質的部分を抽出するための一事情であるとしたほうが、より柔軟にこうした審査や出願の経緯を考慮することができると主張されることがあるかもしれないが、そうした取扱いはまさに第5要件の意義を失わせることになる。

この文脈で特に指摘すべきことは、第5要件の包袋禁反言の場面では、審査経過において限定的な補正や主張がなされたというだけで一切の均等の主張を封じるアプローチを採用すべきではなく、審査経過を潜脱するものでないことが明らかな場合にはなお均等を認めるアプローチを採用すべきであるとされていること(田村善之「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」知的財産法政策学研究創刊号21~22頁(2004年))との関係である。審査過程で限定的な補正や主張がなされたという事実があればただちに第1要件の充足を否定し均等論を否定するという

運用をなすのであれば、第5要件において一切の均等の主張を否定するアプローチを採用したに等しくなるという問題があるからである(愛知靖之「審査経過禁反言の理論的根拠と判断枠組み(1)」法学論叢157巻2号40~41頁(2005年)の指摘に負う)。ただし、これは致命的とまでいうことはできず、審査の潜脱をもたらさないことが明らかな補正や主張であれば、第1要件のところでも本質的部分を確定する際に斟酌しないと取り扱えば足りると逃れることは可能である(参照、愛知/前掲40~41頁)。

<sup>(36)</sup> 参照、田村/前掲注(35)。

<sup>(37)</sup> 関連して、アメリカ合衆国特許法におけるDedicationの法理の実態につき、参照、田口哲久「米国における均等論制限理論：“Dedication Rule”について Johnson & Johnston v. R. E. Service事件を中心に」知的財産法政策学研究2号(2004年)。

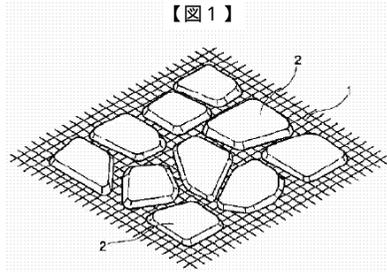
<sup>(38)</sup>「控訴人は、包袋禁反言の法理を援用するが、上記の法理は、例えば出願中の審査官からの登録拒絶通知又は無効理由通知に対応して、権利者がその権利の登録ないし存続を図るべく、権利の範囲を限定し、あるいはそれを明確ならしめる特定文言を付加したなどの事情が存在する場合に、後日、これに反する主張をすることは、信義則によって禁じられるという内容であるところ、本件のように、より広義の用語を使用することができたにもかかわらず、過誤によって狭義の用語を用い、かつ広義の用語への訂正をしない(このような訂正が許されるか否かはともかく)というだけでは、均等の主張をすることが信義則に反するといえないというべきである。」

<sup>(39)</sup> この事件の特許発明は、土地や道路の造成の際に斜面等をブロックで覆う覆工工事の際に、「ブロック」を「引留具(本件特許公報の図4の3)にネットの経糸又は緯糸を通し掛けにするのみで、多数のブロックをネットに結合する敷設ブロック(本件特許公報の図1)を容易に製造するというものであった。明細書の記載や実施例から、クレイムにいう「ブロック」は人工の「コンクリートブロック」を意味し、自然石を含まないとされた。被告物件は、自然石を用いるものであったが(判決別紙の岩手物件図面の図1)、自然石には容易に「引留具」を取り付けることができず、異質な技術(判決別紙の岩手物件図面の図2を参照)を必要とする(東京地判平成17.7.7平成16(ワ)ア716[施工行面敷設ブロック1審]の認定)。ゆえに、自然石を用いた被告製品では、ブロック覆工作業を極めて容易かつ迅速に行うという発明の効果を達成しえないとされ、その結果、一、二審を通じて、本質的部分と置換可能性が否定されている。本文で紹介した意識的除外にかかる説示は、「さらに、本件明細書の上記記載によれば、控訴人は、覆工ブロックのうち、『コンクリートブロック』及びそれに類する人工素材から成る成形品を採用していることから、『自然石』を特許請求の範囲から意識的に除外していることは、明らかである」というものであるが、本質的部分と置換可能性を否定した控訴審判決が、そのうえ

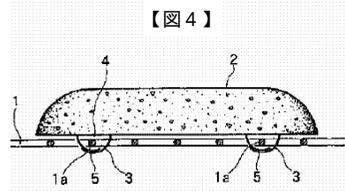
で、この一文だけ付加したものに過ぎない。

(40) この他、均等否定例のなかには、文言侵害を否定する際に、実施例に被告装置、方法の構成にかかる記載がないことを文言侵害を否定する方向に斟酌した判決があるが(東京地判平成18.4.26判時1947号88頁[乾燥装置])、このような事情を均等における本質的部分の要件を否定する際に斟酌したわけではない。また、出願経過とは無関係に明細書の記載のみに基づいて被疑侵害物件の構造は意識的に除外されている旨を説く判決もあるが(東京高判平成11.6.29平成10(ネ)861号[カートリッジ])、むしろ明細書の記載に基づいて特定される技術思想を被疑侵害物件が用いていない事例として、(非)本質的部分の要件の充足を否定すべき事件であろう(田村/前掲注(35)18頁では、当初明細書で強調していたこの種の事例につき、第5要件の問題として均等を否定していたが、審査潜脱という要素が弱い旨を指摘する愛知靖之「出願時におけるクレームへの記載可能性と均等論」『知的財産法の理論と現代的課題』(中山信弘 還暦・2005年・弘文堂)230

ブロック事件  
本件特許公報

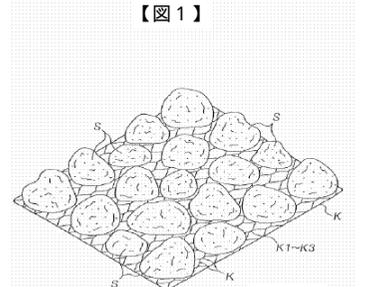


【図1】

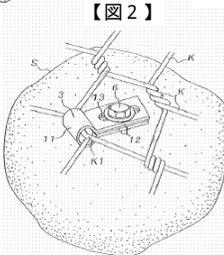


【図4】

ブロック事件  
判決別紙若手物件



【図1】



【図2】

頁の示唆を受け、第1要件の問題とする見解に改める。なお、愛知/前掲231~232頁は審査経過禁反言とは別の「特段の事情」として第5要件に位置づけている。

(41) 飯田/前掲注(4)183頁。

(42) 大友/前掲注(8)14~15頁。尾崎英男「均等論についての日米の比較的考察」『知的財産法と現代社会』(牧野利秋退官・1999年・信山社出版)202~204頁も参照。

(43) もっとも、三村/前掲注(6)12頁は、第2要件は作用効果の同一性を明細書の記載の「発明が解決しようとした課題」や「発明の効果」に基づいて確定されるものである旨を説いたうえで、第1要件は技術的思想を問題とする点で、第2要件とは区別されるという立場を示す(第1要件は「特許発明の技術的思想との同一性又は課題の解決原理との同一性」を問題とするものであり、第2要件は「作用効果の同一性」を問題とするものである旨を説く設楽/前掲注(8)牧野退官303~304頁も参照)。このように明細書に記載されていることを区別の基準としない立場の下でも、第2要件は第3要件とともに侵害時点における置換可能性で判断されるために広範なものを技術的範囲に取り込みかねない契機を含んでいるところ、これを発明者が発明したものではないという理由で第1要件のところを絞りをかけるという意義が認められよう。

ちなみに、本稿のように明細書に記載されていることを問題とするものが第1要件、実際に置換可能であるか否かということの問題とするのが第2要件という区別をする場合でも、出願時点において発明されていなかったものは明細書にも記載されていないのだから(補正で追加することは新規事項追加に該当し17条1項により許されないと解すべきである)、結局、均等を肯定することは許されないことになる。

(44) 均等論を特許発明の技術的思想を基準とする法理として位置づけるのであれば、出願時が置換容易性の判断基準時となり、具体的な構成を基準とするのであれば侵害時が置換容易性の判断基準時となる。前掲最判[ボールスプライン軸受上告審]は第3要件の置換容易性のところで判断基準時を採用しつつ、抽象的な原理である第1要件を置いていることは内在的に矛盾していると指摘されることがある(大友/前掲注(8)16・20頁)。しかし、本文で述べたように、本質的部分の要件を明細書に記載された技術思想を指すと理解する限り、置換可能性と本質的部分の要件は特許法の二大要件から無理なく導くことができる。大友/前掲のように均等論には二つのタイプのものしかないと思える必然性はないように思われる。同論文は、何故、均等を認めるべきなのかという均等論の制度趣旨自体に関しては、いまだ検討を控えているが、均等の法的性質は個別の要件の詳細を経たうえで決められるべき問題であり、また子細な比較法的な検討を踏まえたうえで、日本独自の法理を採用するのであればその理由を示すべきであるという至当な指摘もなされており(大

友/前掲注(8)20頁) 今後の進展に期待したい。

(45) この点は、2008年6月7日に開催された日本工業所有権法学会のシンポジウムにおける竹中俊子教授のご報告からご教示を賜った。大友/前掲注(8)15頁も参照。

(46) その意味で、明細書に記載された本質的部分に保護を拡げる均等論は、潜在的な被疑侵害者による機会主義的行動(発明と等価の技術の代替的な利用行為)を恐れて、特許権者が発明の出願という関係特殊的投資(この場面では、出願に費やした出願料や弁理士報酬等の費用に加えて、出願の結果もはや特許発明をノウハウとして保持することができなくなる等の機会費用であって、特許権取得に埋没しており、それ以外の用途に転用する可能性がなくなる投資を意味する)を躊躇うことを防ぐ法理として機能すると言い換えても良い(鳥並良「特許権の排他的効力の範囲に関する基礎的考察」日本工業所有権法学会年報31号16頁(2008年))。肝要なことは、均等によって保護範囲の広狭を定める基準が、発明に対する投資を適度に促すとともに後続の適度の利用を担保するためにはどの程度の広さの保護範囲を設けることが妥当であるのかという観点(Robert P. Merges & Richard R. Nelson, *On the Complex Economics of Patent Scope*, 90 COLUM. L. REV. 839, 843, 875, 909-911(1990))の紹介として、田村善之「抽象化するバイオテクノロジーと特許制度のあり方(2)」知的財産法政策学研究11号74~75頁(2006年))とともに、どのようにして発明後の開示を促すインセンティブを設けるべきなのかという観点をも合わせ考慮して決定されるべき問題でもあるということである(発明後の開示を含む諸取引のコストを下げるという取引費用理論の観点から特許法の各種要件を議論する、鳥並/前掲も参照。同論文は取引費用削減という側面を強調するが、もちろん、これは従来の議論に対して新たな視点を提供するという思考実験を目指しているためであり、発明の投資に対するインセンティブという側面を見逃してはならないことは、同21頁にも指摘されているところである)。

(47) 学説では、特許出願時に存在していた他の物資や技術についてはカテゴリカルに均等を認めないとする見解もある。明細書記載の過誤は出願人の責任に帰すべきであるから、クレイムの文言解釈を超えて、均等論により保護範囲を拡張する必要はないというのである(高林龍『標準特許法』第2版・2005年・有斐閣)138~140頁。同旨を説く、愛知/前掲注(40)については、後述注(50)を参照)。

たしかに、高林龍「統合的クレーム解釈論の構築」『知的財産法の理論と現代的課題』中山信弘遺稿・2005年・弘文堂)191~193頁が指摘するように文言解釈にも幅はある(窯上段の温度が860~880、窯下段の温度が820~880の各製造法につき全て侵害を否定した原判決を破棄差戻した、最判平成10.4.28平成6(オ)2378[燻し瓦製造法]を参照)。文言解釈に幅を持たせたところで限界はあり、高林/前掲中山遺稿193頁が指摘するような「融通性のある文言解釈論」を適用しえない場合が

あることは否めない。たとえば、均等肯定例である名古屋地判平成15.2.10判時1880号95頁[圧流体シリンダ]、名古屋高判平成17.4.27平成15(ネ)277他[同2審]におけるクレイムの「スチールバンド」を「樹脂製バンド」まで含むように文言解釈をなすことは困難であると思われる(高林・前掲標準特許法134~135・139頁も参照)。逆にいえば、こうした事例においてカテゴリカルに侵害を否定するところに高林・前掲の特徴がある。

しかし、このような考え方は、少なくとも裁判例の趨勢とは異なることは前述したとおりである。高林・前掲標準特許法138頁は、最判平成10.2.24民集52巻1号113頁[ボールスプライン軸受上告審]が、前述した5要件の下、均等論を認めなければならない理由として、「特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲に記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができる」とすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる」と説いていることを指摘する。たしかに、この説示は出願後に明らかになった物質や技術等に対して均等を認めなければならない旨を説くものであるが、5要件のなかには少なくとも明示的には反映されていない。同事件の調査官解説も、特許出願時に存在していた物質、技術等に置換する場合にも、5要件を充足する限りは、均等論が妥当する旨を説く(三村/前掲注(6)147~148頁)。

(48) 特許庁編『産業財産権の現状と課題~技術経営力の強化によるイノベーションの促進』(2007年・発明協会)4・7頁。

(49) 市川正巳「東京地裁における知財訴訟の現状と分析」塚原朋一=塩月秀平編『知的財産権訴訟の動向と課題-知財高裁1周年-』(金融・商事判例1236号・2006年・経済法令研究会)17頁。

(50) 直接、クレーム・ドラフティングを扱うものではなく、特許要件の審査に関する特許庁と裁判所の役割分担に関するものであるが、このようなマクロ的な視点を強調するものとして、Mark A. Lemley, *Rational Ignorance at the Patent Office*, 95 Nw. U. L. REV. 1495, 1495-1531(2001)を参照。

他方で、この問題を含む均等論一般の論点について、「権利保護十全化原理」と「技術的範囲明確化原理」との間の原理間衡量の問題であり、均等に関する要件論は、一方を例外としたり非妥当とするような手法をとるのではなく、両者の原理は「対抗する原理による制約の存在を前提として、可能な限り高い程度で充足されることが望まれる」旨の方法論をもって臨むものとして、愛知/前掲注(40)20~223

頁がある。愛知/前掲によれば、最判平成10 2 24民集52巻1号113頁[ポルスブライン軸受上告審]が示した均等の5要件は、「権利保護十全化原理」の優先条件を示すものであり、その妥当性の吟味も、上述した衡量過程に即して行なう必要があるという。

明晰な方法論を示す論文であり、その点で高く評価されるべきものであるが、同論文では、「特許権者と第三者の利益(公益)」(愛知/前掲222頁)という本稿の定義ではミクロの視点が強調されている反面、本稿が指摘したような特許制度の運営という意味でのマクロの効率性は(少なくとも同論文内で明示的には)言及がないという限界があるように思われる(もっとも、愛知靖之「審査経過禁反言の理論的根拠と判断枠組み(3)」法学論叢156巻2号127~129頁(2004年))。

さらにいえば、本稿は少なくとも均等の5要件に関しては、愛知/前掲の方法論には与しない(筆者の一般的な方法論については、田村善之「多元分散型統御を目指す新世代法政策学の試み」新世代法政策学研究創刊号(2009年刊行予定)を参照)。なぜならば、本稿は、均等の5要件はこのような意味での「原理」ではなく、愛知/前掲注(40)220頁にいう「ルール(原則と但書きという明確な要件論を打ち立てることができ、衡量を必要としないもの)であると捉えているからである。

特許法は、産業政策の実現のために、出願により開示された発明思想に対するフリー・ライドを防ぐことを目的としているが、それでは保護範囲が不明確となるので、技術的範囲はクレームによって画するという「ルール」を設けた(特許法70条1項)。しかし、この「ルール」を設けた趣旨は、当業者にとっての予測可能性を保護するところにあるから、置換容易な場合にまで、クレーム制度を墨守する必要はない(第3要件の置換容易性というルールの趣旨)。くわえて、発明とその公開を促すために、発明と出願を特許権成立の要件としている特許法の構造に鑑みれば、出願で開示されていたとしても当事者が実際には発明していない思想までもを保護するわけにはいかず(第2要件の置換可能性というルールの趣旨)。他方、発明されていたとしても出願により開示されていない思想を保護するわけにもいかない(第1要件の本質的部分というルールの趣旨)。さらに、均等論が審査制度を経ることなく裁判所限りで保護を与えるものである以上、権利の成立要件の審査機関と権利の範囲の判断機関(裁判所)について特許法が定める役割分担(前者を一義的には特許庁、最終的には審決取消訴訟における裁判所とし、後者を裁判所の役割とする分担)の趣旨を無にしないためには、被疑侵害物件がかりに出願されていたとすれば特許を付与するに値するものであることが明らかでなければならず(第4要件の仮想的クレームというルールの趣旨)。同じく権利成立要件の審査手続と権利範囲の判断手続とが分立していることを奇貨とした制度の濫用を防ぐためには、前者と後者とで矛盾する主張を許すわけにはいかない(第5要件の包袋禁反言というルー

ルの趣旨。次注参照)。

以上のように、前掲最判[ポルスブライン軸受上告審]の示した5要件はそれぞれ分岐点が明確なルールとして存在しており、その解釈の際に、個別の裁判所で、わざわざ抽象的な「権利保護十全化原理」と「技術的範囲明確化原理」にまで立ち返って、逐一「対抗する原理による制約の存在を前提として、可能な限り高い程度で充足されることが望まれる」というような個別具体の衡量を行なわなければならないものではないと考える。愛知/前掲は「個別の事案において技術的範囲の確定が問題とされる際には、...ここでなすべきことは、当該事案のもので、いずれの原理がより大きなウエイトをもち、他方の原理に優先するのかを決定することだといえることができる」旨を説き、その際には「一方の原理の非充足または侵害の程度が高ければ高いほど、他方の原理の充足の重要性が大きくなければならない」という「ルール」を妥当させる旨を説くが(愛知/前掲注(40)221~222頁)。このような個別事件における衡量を許容する場合には、均等論の適用範囲は耐えがたいほど予測不可能なものとなりかねない(もっとも、実際には、この衡量の具体的な適用として、出願時における同効材に対する均等論の適用を論じる愛知/前掲注(40)223~232頁は、出願時に当業者が記載可能である同効材について均等論を否定するという一般的なルールを定立している)。

<sup>(51)</sup> もちろん、均等論に依拠して、意識的にクレームを縮減することにより審査を迂回するような戦略的行動を誘発することは、権利の範囲を決める侵害裁判所とは別個に予め特許庁という専門の審査機関を置いている審査制度を潜脱することを許すことになりかねず、その意味でこれを防ぐ必要があるとしても、それは均等の第5要件として包袋禁反言の法理を適用することにより対処すれば足りる(このように包袋禁反言の法理を位置づけることについては、田村/前掲注(35)、大野聖二「均等論と二つのエストッペル論(1)-(2)」パテント49巻2号~3号(1996年)を参照)。

<sup>(52)</sup> 以下に引用する文献の他、牧野/前掲注(15)93頁、田中成志「均等侵害について」牧野利秋他編『知的財産法の理論と実務 第1巻 特許法』(2007年・新日本法規)161頁、小谷/前掲注(8)21頁。

<sup>(53)</sup> 明示的に、飯田/前掲注(4)181頁。

<sup>(54)</sup> 保護の範囲は、バイオニア発明の場合は広く、成熟した技術分野では狭くなる旨を説く三村/前掲注(6)142頁を参照。

<sup>(55)</sup> 大友/前掲注(8)14頁も参照。

