

# 産業競争力強化のための均等論

渡辺 稔<sup>(\*)</sup>

侵害事件における均等論判決について、アメリカと日本の歴史を概観し、次に、日本の最高裁判所で出されたボールスプライン事件判決において示された、均等論適用の第一要件である発明の本質的部分について、4件の知的財産高等裁判所の判断を検討し、具体的に発明の本質的部分がどの技術要素であるかを論じた。次に第五要件である意識的除外について、1件の高等裁判所判決を検討した。最後に、第一要件から第五要件までについて、知的財産の強い保護が産業競争力強化につながるという立場で、望ましい均等論適用の条件について論じた。

## 目次

- I. 均等論の歴史
- II. 日本における均等論
- III. 第一要件、特許発明の本質的部分
- IV. 第一要件に関する、最高裁判決以降の知財高裁判決
  - 1. 知財高裁 平成 21 年(ネ)第 10006 号 「中空ゴルフクラブヘッド」事件
  - 2. 知財高裁 平成 22 年(ネ)第 10089 号 「食品の包み込み成形方法及びその装置」事件
  - 3. 知財高裁 平成 18 年(ネ)第 10052 号 「乾燥装置」事件
  - 4. 知財高裁 平成 24 年(ネ)第 10094 号 「パソコン等の機器の盗難防止用連結具」事件
- V. 第五要件に関する、最高裁判決以降の知財高裁判決
  - 1. 知財高裁 平成 24 年(ネ)第 10035 号 「医療用可視画像の生成方法」
- VI. 産業の発達に対する均等論の貢献についての考察
  - 1. はじめに
  - 2. 第一要件
  - 3. 第二要件
  - 4. 第三要件
  - 5. 第四要件
  - 6. 第五要件
- VII. まとめ

## I. 均等論の歴史

均等論とは、特許の権利範囲を確定するに当たり、自動的に特許請求の範囲とするのではなく、特許請求の範囲外であっても、特許発明の実質的部分を利用した技術は権利範囲に含める、という法理である。

この考え方は、1800 年代、特許請求の範囲で権利を確定する現在の制度になる前、中心限定主義の時代にアメリカで生まれた。中心限定主義においては、発明の実施形態の一つが具体的に記載されているだけであるので、その際、発明と実質的に同じかどうかで、侵害か否かを判断するという考え方は、合理的のように感じられる。最初の判決は 1853 年、ウィナス事件とされている<sup>(1)</sup>。この事件での対象特許発明は、石炭運搬用貨車の荷台形状に関するもので、円錐形の荷台にすることにより、石炭を積載する際、石炭の重心が貨車の重心とずれ、転覆することを防ぐ効果を有するものである。これに対して、被疑侵害技術は、荷台の形状が八角錐になっていた。裁判所の判断は、この特許発明の本質を、荷台が平面図において点対称にすることにより、石炭の重心と貨車の重心とのずれを防止したことにあると判断し、被疑侵害技術は文言上非侵害であるが、特許発明の本質を利用しているため特許権侵害とした。その法的根拠は、英米法における衡平上の救済である。衡平上の救済とは、法律に基づいた判断では、被害者の救済が不十分であると判断されるときに採用される法理であり、古くは衡平の判断専門の裁判所で審理された。

その後、この中心限定主義では権利範囲が不明確であるとの理由から、1870 年の特許法改正により、特許請求の範囲の記載が義務づけられ、特許権の範囲は、この特許請求の範囲により確定されることになった。

(\*) 日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授

(1) Winas v. Denmead, 15 How 330 (1853)

従って、均等論はその存在理由がなくなったかに見えたが、1950年、最高裁判所はグレーバートンク事件<sup>(2)</sup>において、特許請求の範囲外であっても、侵害となることがあり、その条件は、被疑侵害技術が特許発明と実質的に同一、即ち、その機能、方法、結果が同一または実質的に同一の場合であるとの判決を出すことにより、均等論での侵害を認めた。この事件での特許発明は、電気溶接用溶剤に関するもので、アルカリ土類金属の珪酸塩を含む溶剤である。被疑侵害技術はアルカリ土類の代わりにマンガンの珪酸塩を使用するものであったが、当業者にはマンガンがアルカリ土類金属のマグネシウムと置換可能であることが知られていた。そのため、機能が、方法が実質的に同じで、結果も同じであるから侵害であると判断された。

歴史的に見れば、特許法は、外国の進んだ技術を導入したい国家が、その技術を持った技術者に自国内で独占実施を認めることにより、自国への移住を促すために、制定してきた制度である。そして、この制度は自国民の発明奨励にもつながり、産業競争力強化には、必要不可欠な制度となった。現在では、産業競争力強化の激しい国家間競争となっており、この競争に勝ち抜くためには、特許権者の権利を強化することにより、優秀な発明者の自国内への取り込みが必要となってくる。特許権者の権利を強化する政策はプロパテント政策とよばれ、その反対をアンチパテント政策とよばれる。

アメリカは進んだ特許制度が活発に利用され、トーマス・エジソン、グラハム・ベル、ライト兄弟などの優れた発明者が続出し、大きな産業競争力を得るに至る。しかし、企業の巨大化に伴い、市場独占が進み、ついには1929年の大恐慌を経験すると、独占に対する拒否反応が生じ、特許制度についても、アンチパテント政策が採られるようになる。そしてその後は特許権により独占を認めることに対して、消極的な時代が続くことになる。その結果、均等論を含めた特許侵害判決が出されることはまれであったが、1980年代に入り、日本企業の攻勢により産業競争力の低下が著しくなるに及んで、特許権者の優遇政策であるプロパテ

ント政策に切り替えることになる。プロパテント政策を受けて、均等論による侵害判決の件数も増加し、ほぼ毎年見られるようになった。主なものとしてはヒューズエアクラフト事件<sup>(3)</sup>(1983年)、ペンウォルト事件<sup>(4)</sup>(1987年)、テキサスインスツルメント事件<sup>(5)</sup>(1988年)、コーニング事件<sup>(6)</sup>(1989年)、ロンドン事件<sup>(7)</sup>(1991年)などが挙げられる。

1980年以降の均等論による侵害成立の条件は、グレーバートンク事件で最高裁により示された、機能、方法、結果が同一または実質的同一という基準であったが、この判断を特許発明全体で行うのか、特許請求の範囲の構成要件毎に行うのかという点において、判決により食い違いが見られるという問題が発生した。この問題は、1997年のワーナー・ジェンキンス事件最高裁判決<sup>(8)</sup>で決着を見た。判決は構成要件毎に実質的同一を比較判断するべきであるというものである。またこの判決では以下が示された。

- ・侵害行為の意図は無関係、即ち衡平法の問題ではない。
- ・当業者による置換可能性の認識は出願時ではなく、侵害時を基準に判断する。
- ・禁反言は考慮されるが、補正の目的が特許性に無関係なら、均等論適用の制限は受けない。

本事件における特許発明は染料の不純物除去に関する発明で、不純物除去の条件が水素イオン濃度、6.0から9.0、圧力が200から400psigというものである。これに対して、被疑侵害技術は水素イオン濃度が5.0で圧力は200から500であった。発明の水素イオン濃度に関する数値限定は補正によって限定されたもので、上限の9.0は先行技術回避のためであったが、下限の6.0は理由が不明であった。従って、均等論が適用されるかどうかの判断はなされず、下級審である連邦巡回控訴裁判所に差し戻されている。

なお、禁反言に関連する他の判決として、発明の詳細な説明に記載されている発明が、特許請求の範囲に記載されていない場合は、意識的に権利範囲から除外されていると考えられ、均等論適用はないとする判決(ジョンソン事件判決<sup>(9)</sup>)が2002年に出されている。

一方、大陸法であるドイツでは、均等論による侵害

(2) Graver tank v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605, 85 USPQ 328 (1950)  
(3) Hughes Aircraft Co. v. U.S., 219 USPQ 473 (Fed. Cir. 1983)  
(4) Pennwalt Co. v. Durand-Wayland Inc., 4 USPQ 2d 1732, (1987)  
(5) Texas Instruments Inc. v. ITC, 6 USPQ 2d 1866, Fed. Cir. (1988)  
(6) Corning Glass Works v. Sumitomo Electric USA Inc., 9 USPQ 2d 1962, Fed. Cir. (1989)  
(7) London & Clemco Products Inc. v. Carson Pirie Scott & Co., 20 USPQ 2d 1456 (1991)  
(8) Warner-Jenkinson Co. Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 41 USPQ 2d 1865, (1997)  
(9) Johnson & Johnston Associates Inc. v. R.E. Service Co. and Mark Frater, Fed. Cir. No.99-1076, (2002)

の法理は認められている。今回設置される欧州統一特許裁判所でどのように取り扱われるかは不明であるが、おそらくは日米に合わせて、均等論を認める方向になるのではないかとと思われる。また、1985年に特許法(専利法)を導入した中国でも均等論が存在する。

## II. 日本における均等論

日本において均等論の法理が確定するのは1998年、ボールスプライン事件<sup>(10)</sup>の最高裁判決である。本事件の対象となった特許発明は、軸受けに関する発明である。この判決で、最高裁は、均等論侵害成立の条件として5要件を示した。以下、判決文を引用する。

特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても

- (1) 右部分が特許発明の本質的部分ではなく
- (2) 右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、
- (3) 右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、
- (4) 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ
- (5) 対象製品等が特許発明の特許出願手続きにおいて特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。

この5要件は、前年に出された、アメリカのワーナー・ジェンキンス事件と共通する部分も多く、参考にしたものと思われる。

そして、判決は5要件を採用した理由について以下のように説明している。

- (一) 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を記載することは極めて困難であり、・・・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・・・

- (二) このような点を考慮すると、特許発明の実質的価値は第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到することのできる技術に及び、第三者はこれを予期すべきものと解するのが相当であり、
- (三) 他方、特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかつたはずのものであるから、特許発明の技術範囲に属するということがいえず、
- (四) また、特許出願手続きにおいて特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないからである。

しかし、この判決ではまだ明確でない部分が多く、その後、均等論判決が出されるたびに多くの論文で議論されている。ここでは、第一要件と第五要件に関する最近の判決について考察し、均等論全般について特許法の目的である産業の発達に対する貢献の観点から検討する。

## III. 第一要件、特許発明の本質的部分

第一要件は、「(1)右部分が特許発明の本質的部分ではなく」とあるが、それでは「本質的部分」の定義はどのように行うのかが示されていない。これに関しては、主に2つの説があるとされている。その一つは、本質的部分説(西田美昭判事)であり、本質的部分とは、クレームの構成(明細書の記載を含む)によって認められる当該特許発明に特徴的な事項であるとする。アメリカのワーナー・ジェンキンス事件判決で示された構成要件毎に均等かどうかを判断する手法に近いが、本質的部分であるとされた構成要件がわずかでも異なる場

(10) 平成6年(オ)1083号 平成10年2月24日 最高裁第三小法廷

合、自動的に均等論は適用出来ないとする点で大きく異なる。今ひとつは、技術思想同一説(三村量一調査官(当時))であって、クレームや明細書の記載に必ずしもそのまま表れているのではなく、クレームと明細書全体を理解した上で探求すべきものであるとするものである。この説は、ワーナー・ジェンキンス事件では退けられた、発明全体を見て均等かどうかを判断する手法と考えられる。この2説に対して、高部真規子判事は、著作の中で、「特許発明の本質的部分か否かを判断するに当たっては、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、特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における技術的原理を確定した上で、対象製品の解決手段が特許発明の解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれと異なる原理に属するものかという点から判断すべきであるとする見解(課題解決原理抽出説)が多数である。」としている<sup>(11)</sup>。

相違点が発明の本質的部分であるかどうかの判断方法については、いくつかの論文が発表されているが、その内の1つは、「相違点が課題の解決とは無関係な構成についての相違点ではなく、①明細書の記載 ②公知技術 ③審査経緯等に鑑みて発明を特定する構成(構成要件)のうち、課題解決手段を基礎づける特徴的部分に該当し、①明細書の記載 ②公知技術 ③審査経緯等に鑑みて発明を特定する構成の上位概念を構築することができ、かつ、被告製品が上位概念化した抽象的な構成要件を充足する場合、相違点は本質的部分にあたる。」としている<sup>(12)</sup>。また、別の論文では「異なる部分が特許発明の課題の解決と関係する構成要件である場合は、特許出願明細書に記載、または示唆されている事項から当該構成要件の上位概念化を行い、イ号が、上位概念化した構成要件に含まれる場合は、上位概念化した構成から把握される解決原理(技術思想)が、公知技術と一致するか否かを判断し、公知技術と一致しない場合は、当該相違点は、特許発明の本質的部分ではないと判断する。」としている<sup>(13)</sup>。いずれも「課題解決の原理」に基づいて構成要件を上位概念化するというものである。従って、課題解決の原理を確定すればよい。すなわち、課題解決のために必要な技術要素を確定することである。そして、上位概念化すればよいのであるが、当然、先行技術まで含むような上位概念化であってはならない。以下、最近の判決をい

くつか取り上げて、それぞれの発明の「本質的部分」を検討する。

#### IV. 第一要件に関する、最高裁判決以降の知財高裁判決

##### 1. 知財高裁 平成21年(ネ)第10006号「中空ゴルフクラブヘッド」事件

この事件の特許発明は、ゴルフクラブヘッドにおいて、金属とプラスチックを接合する方法が、従来は接着剤であったが、これを縫合することにより、より強度を上げたという発明である。これに対して、非疑侵害技術は、縫い合わせたのではなく、テープ状のひもで、一カ所一本でつなぐという技術であった。この点が、本質的な違いであるかどうか争われた。

本件、特許発明の「特許請求の範囲」請求項1は「金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを接合して中空構造のヘッド本体を構成した中空ゴルフクラブヘッドであって、前記金属製の外殻部材の接合部に前記繊維強化プラスチック製の外殻部材の接合部を接着すると共に、前記金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、該貫通穴を介して繊維強化プラスチック製の縫合材を前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその面側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合したことを特徴とする中空ゴルフクラブヘッド。」である。

これに対し、被告製品は一番の地裁判決に寄れば、「<a> 金属製外殻部材1とFRP製外殻部材9,10とを接合して中空構造のヘッド本体を構成した中空ゴルフクラブヘッドであり、<b> 金属製外殻部材1のフランジ部5にFRP製下部外殻部材9、FRP製上部外殻部材10の接合部を接着すると共に、<c> 金属製外殻部材1のフランジ部5aに透孔7を設け、<d> 透孔7を介して炭素繊維からなる短小な帯片8を、前記金属製外殻部材1の上面側のFRP製上部外殻部材10との接着界面側とその反対面側に通して、前記FRP製上部外殻部材10と金属製外殻部材1とを結合してなる<e> 中空ゴルフクラブヘッド。」である。

そして、知財高裁における裁判所の判断は、「本件発明の課題解決のための重要な部分は、「該貫通穴を介して」「前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラス

(11) 高部真規子「実務詳説特許関係訴訟」第二版 p.168 (金融財政事情研究会 平成24年)

(12) 白木裕一「知財管理」Vol.60 No.4 (2010) p.601

(13) 牧山皓一「パテント」Vol.65 No.11 (2012) p.28

チック製外殻部材との接着界面側とその反対側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合した」との構成にあると認められる。」とし、一本のひもで数カ所の穴を通して結合するか、一本のひもは一カ所だけの穴を通して結合するかの差は、本質的な差ではないと、侵害を認めた。

知財高裁判決に対して考察する。当該発明は、金属と繊維強化プラスチックを接着剤で結合すると、その強度が弱いという課題を解決したものである。その解決方法は繊維強化プラスチックと強力に接着させることのできる縫合材を用い、この縫合材を金属の穴に貫通させ、両端を繊維強化プラスチックと接着させるというものであると、判断できる。このような機能を持った縫合材としては、繊維強化プラスチックと同じ材質の縫合材が代表的なものであるが、同じ機能を持った材料であれば、均等物として均等論が適用できるであろう。

また、判決では、裁判所は「縫合」の意味について、金属製外殻部材と繊維強化プラスチック製外殻部材の双方に貫通穴を穿ち、この貫通穴に縫合材を通して刺す態様に限定されるかを論じているが、課題を解決できた理由は、縫合材を金属の穴に貫通させ、両端は繊維強化プラスチックと強固に接合したことにある。例えば、金属の穴の上下に繊維強化プラスチック製外殻部材を置き、金属の穴を貫通した縫合材の両端を、これら上下の繊維強化プラスチック製外殻部材に接着する構造、あるいは金属に2カ所の穴を開け、一本の縫合材の片端を繊維強化プラスチック製外殻部材に接着し、この縫合材を金属の第一の穴に貫通させた後、もう一方の穴に逆側から貫通させて、縫合材のもう一方の片端も繊維強化プラスチック製外殻部材に接着させれば、繊維強化プラスチック製外殻部材には穴を開けること無く、接合が可能である。従って、両方を貫通することは課題を解決するための必須要件ではないので、発明の本質ではなく、考慮する必要は無いと思われる。

## 2. 知財高裁 平成22年(ネ)第10089号「食品の包み込み成形方法及びその装置」事件

この事件の特許発明は、外皮材で内材を包む機械に関する。ノズル部材及び生地押え部材を下降させてシャッター片及び載置部材に接近させ外皮材を押え部材で固定し、上から押し込み部材を下降させて外皮材を椀状として、内材を注入するという発明である。特許

請求の範囲の請求項1では、

「受け部材の上方に配設した複数のシャッター片からなるシャッターを開口させた状態で受け部材上にシート状の外皮材を供給し、シャッター片を閉じる方向に動作させてその開口面積を縮小して外皮材が所定位置に収まるように位置調整し、押し込み部材とともに押え部材を下降させて押え部材を外皮材の縁部に押し付けて外皮材を受け部材上に保持し、押し込み部材をさらに下降させることにより受け部材の開口部に進入させて外皮材の中央部分を開口部に押し込み外皮材を椀状に形成するとともに外皮材を支持部材で支持し、押し込み部材を通して内材を供給して外皮材に内材を配置し、外皮材を支持部材で支持した状態でシャッターを閉じ動作させることにより外皮材の周縁部を内材を包むように集めて封着し、支持部材を下降させて成形品を搬送することを特徴とする食品の包み込み成形方法。」となっている。

これに対して被疑侵害品は、地裁判決における被告の主張では、「被告方法における「ノズル部材」とは、「押え部材」に相当する生地押え部材が下降し、同部材を生地の縁部に押し付けて生地Fを載置部材上に保持した後に下降するもの、又は、シャッター片及び載置部材が上昇することによってノズル部材及び生地押え部材5に接近するものであって、「押え部材」と同時に下降するものではない。」点である。即ち、押し込み部材の下降はなく、シャッター片及び載置部材を上昇させることによってノズル部材及び生地押え部材に接近させている点において、異なる。

均等論の要件1についての裁判所の判断は

「本件発明1においては、シャッター片及び載置部材と、ノズル部材及び生地押え部材とが相対的に接近することは重要であるが、いずれの側を昇降させるかは技術的に重要であるとはいえない。よって、本件発明1がノズル部材及び生地押え部材を下降させてシャッター片及び載置部材に接近させているのに対し、被告方法2がシャッター片及び載置部材を上昇させることによってノズル部材及び生地押え部材に接近させているという相違部分は、本件発明1の本質的部分とはいえない。」として、均等論の適用を認めた。

この特許発明の本質は、従来技術の持つ、外皮材の形状が一定しない、位置がずれ、正確に成形位置に配置することができない、生地片の縁部が落ち込むなどの欠点の改善、およびこれらの改良である技術の持つ、装置が大型になるという欠点の改善という課題を解決するために、まず外皮材の位置をシャッターで調整し、

次いで外皮材の周辺を押さえ部材で押さえながら押し込み部材で外皮材を椀状に成形し、内材を注入して外皮をシャッターで包み込むプロセスである。とすれば、押し込み部材を下げるか、生地支え部材を上昇させるかは、課題を解決した技術には関係せず、本質的部分ではないとする判決は妥当といえよう。

### 3. 知財高裁 平成 18 年(ネ)第 10052 号「乾燥装置」事件

この事件は乾燥装置に関する事件である。対象となった特許発明は、特許 2840639、特許 2958869、特許 3057544 の 3 件である。それらの内容は、筒状の容器の外周に熱源があり、中心には同一水平面において、複数の螺旋状羽根が設けられた回転軸を備え、被乾燥物を羽根の上のせて巻き上げ、遠心力により熱源に押しつけ、乾燥させる乾燥装置と乾燥方法である。これに対して、被疑侵害品は同一水平面において、1 枚の螺旋状羽根が複数回転軸に備えられている乾燥装置である。

特許発明について、特許請求の範囲の請求項 1 では、「被乾燥物 3 を投入する内部が円筒形状の乾燥槽 4 と、伝熱手段からの熱を被乾燥物 3 に伝える乾燥槽 4 の円筒形状の内壁面の伝熱面 2 と、上記乾燥槽 4 の周囲に位置し、上記伝熱面 2 に熱を伝える伝熱手段と、上記乾燥槽 4 内に重力方向に沿って配設された回転軸に連結されていることにより回転可能に配設されていて、それぞれが平面から見て 360 度の円周範囲内の長さで定められた複数枚の基羽根 5 a から成る乾燥装置において、上記各基羽根 5 a は上記伝熱面 2 に沿って細長形状に形成された平坦面 8 を有し、この伝熱面 2 に沿って細長形状の平坦面 8 の外周端 10 a と上記伝熱面 2 との間に、各基羽根 5 a の回転を許容する為のクリアランス U が形成されるように、上記伝熱面 2 に沿って細長形状の平坦面 8 の外周端 10 a は上記伝熱面 2 の円筒形状に沿った弧状に形成されていると共に、上記平坦面 8 は、その回転方向 R と逆方向に向ってその一端部 18 から他端部 19 に向って斜め上方に伸びるように形成されて成り、各基羽根 5 a の回転中、被乾燥物は、各基羽根 5 a の上記平坦面 8 による一端部 18 側から他端部 19 側へ被乾燥物を移動せしめる作用と遠心力による伝熱面 2 側への押し付け作用により各基羽根 5 a ごとに上方へ巻き上げられつつ伝熱面 2 へ押しつけられて乾燥せしめられることを特徴とする乾燥装置。」である。これに対し、被疑侵害品は、乾燥槽底部の最下部に設けられている羽根は 1 枚であり、「複

数枚の基羽根」でない点が相違する。

裁判所の判断は、

「本質的部分とは、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技術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いうものであるところ、本件各明細書の記載によって、本件各発明は、課題③を解決するための技術手段として、最下部の羽根を複数枚にする構成を採用し、この構成を採用したことが、本件各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されているものと認められる」として、相違部分は特許発明の本質的部分であるから均等論は適用できないとした。

また、原判決の「原告らは、本件各発明の「本質的部分」は、基羽根について、「平面から見て 360 度の円周範囲内」であることと、「複数枚」であることであるとして、課題③を解決するためには、最下部の羽根を複数枚にしなくても、最下部の羽根を他の羽根に比して相対的に長くすることによって(角度を 360 度の範囲内で大きくすれば)、乾燥槽内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を多くすることができると主張する。確かに、課題③を解決するための技術的手段は、客観的に検討すれば、最下部の羽根を複数枚にする構成以外にあり得ないというのではないと解される。しかし、前記 1 で述べたとおり、本件各明細書の記載に照らせば、本件各発明においては、課題③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したことが認められるのであって、この構成を採用したことが、まさに本件各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いうべきものである。原告らは、本件各発明の本質的部分は、基羽根について、「平面から見て 360 度の円周範囲内」であることと、「複数枚」であることであると主張するが、これら原告らの主張する本質的部分が課題③の解決にどのように役立つのか、本件各明細書の記載からは不明であるし、最下部の羽根を他の羽根に比して相対的に長くするという構成は、本件各明細書において、実施例として開示されてないだけでなく、その示唆もなされておらず、本件各発明において、課題③を解決するための手段として、そのような構成を採用しているとは到底認められない。したがって、本件各発明の本質的部分に関する原告らの主張は、採用できない。」という部分も肯定している。

この特許発明が解決した課題は、①羽根や伝熱面に

被乾燥物が付着すると、羽根以外に搬送路がないので、被乾燥物が羽根の間が詰まること、②異物がカミ込むと逃げ場がなく回転しなくなる、③被乾燥物が底に溜まった状態になること、④被乾燥物が伝熱面に接触しない面積が大きく、伝熱面が有効に活用できない、⑤螺旋羽根の回転速度を高速にできない点である。この原因は、一枚の垂直螺旋回転羽根であることであるとし、複数枚の基羽根により、被乾燥物を上方に巻き上げつつ遠心力により伝熱面へ押しつけることで解決した発明である。そして請求項2は、この複数枚の基羽根を多段に配設した装置発明である。判決は基羽根が複数であることは発明の本質であると述べている。しかし、①の詰まりや②異物のカミ込み、③被乾燥物が底に溜まる原因は、実開平3-19501において、螺旋回転羽根によって間に形成される空間が小さいため、被乾燥物が巻き上げられない点にあると思われる。そうだとすれば、発明の本質は羽根の上の空間が、被乾燥物を巻き上げるに十分大きい点になり、基羽根が1枚か複数かは本質的部分ではないと思われる。しかし、特許明細書では螺旋回転羽根が1枚であることが原因であると断じており、更に、特許請求の範囲のみならず、発明の詳細な説明においても基羽根は複数のみ記載されており、発明のこのような判決になったものと思われる。判決に依れば被告の技術も、羽根の上の空間が、被乾燥物を巻き上げるに十分大きい構造であり、発明の本質を実施しているように思われる。従って第三者のただ乗りを許した結果となったように思われる。

#### 4. 知財高裁 平成24年(ネ)第10094号 「パソコン等の機器の盗難防止用連結具」事件

本件対象の特許発明は、パソコン等の機器の盗難防止用連結具に関するもので、パソコン等の機器の本体ケーシングに開設された盗難防止用スリットに、固定構造物への連結ケーブルとパソコン等の機器とを繋ぐ盗難防止用ケーブルの連結具である。

対象の特許は「特許3559501」である。

その特許請求の範囲の請求項1は、「パソコン(80)等の器具の本体ケーシング(84)に開設された盗難防止用のスリット(82)に挿入される盗難防止用連結具であって、主プレート(20)と補助プレート(40)とを、スリット(82)への挿入方向に沿って相対的にスライド可能に係合し、且つ両プレート(20)(40)は分離不能に保持され、主プレート(20)は、ベース板(22)と、該

ベース板(22)の先端に突設した差込片(24)と、該差込片(24)の先端に側方へ向けて突設された抜止め片(26)とを具え、補助プレート(40)は、主プレート(20)に対して、前記主プレート(20)の差込片(24)の突設方向に沿ってスライド可能に係合したスライド板(42)と、該スライド板(42)を差込片(24)の突方向にスライドさせたときに、差込片(24)と重なり、逆向きにスライドさせたときに、差込片(24)との重なりが外れるように突設された回止め片(44)とを具え、主プレート(20)と補助プレート(40)には、補助プレート(40)を前進スライドさせ、差込片(24)と回止め片(44)とを重ねた状態で、互いに対応一致する係止部(28)(48)が形成されていることを特徴とするパソコン等の器具の盗難防止用連結具。」である。

そして、「発明が解決しようとする課題」では、「掛金具(92)の掛止部(91)をスリット(82)に挿入した後、掛金具(92)から手を離すと、掛金具(92)がスリット(82)に吊り下がったり、スリット(82)から脱落することがあり、カバー(93)を装着できない。このため、掛金具(92)を片手で押さえたままで、他方の手でカバー(93)を挿入する必要があった。しかしながら、掛金具(92)、カバー(93)は共に小型であり、また、スリット(82)は、図1に示すように、ノート型パソコン(80)の下面に近い側部に形成されているから、両手で連結具(90)を取り付ける操作は困難であり、作業性が悪い問題があった。連結部は掛金具とカバーの2つの部品からなり、掛け金具を取り付けた後、掛け金具を押さえた状態で、カバーを取り付ける必要があるが、作業性が悪いという課題があった。」とある。

特許発明はこの課題を解決する手段に関するものであり、主プレートと補助プレートの二つの部品からなるが、これらは分離不能に保持され、片手で二つのプレートをスライドさせるだけで、取り付けることができるよう工夫されている。即ち、課題の解決に必要な技術思想は請求項1の構成要件の内、「主プレートと補助プレートとを、スリットへの挿入方向に沿ってスライド可能に係合し且つ両プレートは分離不能に保持され」の部分であり、明細書からは、これが発明の本質と読める。

なお、本件特許は無効審判が請求され、無効資料として、いくつかの資料が提出されているが、その中に分離不能ではないが、プレート状でスライドさせて使用するものも存在する。(甲第8号証(特表平10-513516号公報)の図7)また、プレート状ではないが、2つの部品を分離不能に保持し、スライドさせるもの

も存在する。(国際出願(PCT/US 00/28708, 甲第1号証))したがって、当該発明の本質は、「分離不能なプレート状の2つの部品からなり、相互にスライドし、回転止め片が一对である点」にあると思われる。拒絶理由通知に対する補正書で、「補助プレート(40)を前進スライドさせ」と補正されているが、この補正は、特許性を維持するためのものでは無く、回転させるスライドを意識的に除外したもので無い。従って、スライドの方向が前進であるのか回転であるのかは、課題解決に対して必要な技術要素ではないと思われる。しかし、判決では「本件各特許発明の上記の課題、目的、構成、作用効果等に照らすと、本件各特許発明は、スリットへの挿入方向、すなわち差込片の突出方向ないし形状に沿って補助プレートを前進スライドさせることにより、主プレートと補助プレートとを相対的にスライド可能に係合し、かつ両プレートを分離不能に保持するものとして構成することで、盗難防止用連結具を片手で簡単に取付け可能にした点に、本件各特許発明特有の課題解決手段を基礎づける技術的思想の特徴的な部分、すなわち本質的部分があるというべきである。」としているが、スライドの方向が「前進」であることが、課題解決に必要なものであるという説明はないように思われる。被疑侵害品は、構成要件の内、スライドの方法を回転することに変更したのみで、この思想自体は実施しているように思われる。

## V. 第五要件に関する、最高裁判決以降の知財高裁判決

### 1. 知財高裁 平成24年(ネ)第10035号「医療用可視画像の生成方法」

本件対象の特許発明は、CT、MRI等の放射線診断システムを用いて断層撮影された医療用画像から得られたCT値等の画像データ値に基づき、肝臓、脾臓などの臓器や血管および腫瘍等の複数種の生体組織を含む腹部や頭部等の被観察領域の可視画像を、CG処理等を用いて生成する医療用可視画像の生成方法に関するものである。本発明における従来技術では、軟組織と血管のように、CT値の差が互いに小さい生体組織間の場合は、CT値の違いによって両者を完全に分別することができないという問題があった。これは、従来技術が両者の分布が互いに重なる位置において両者を分別するような小区間を設定した上で、各小区間にそれぞれ一定値の色度および不透明度を設定し、さらに、演算過程の高速化を図るため、一部のボクセル

に関するデータを間引いて演算を行っていた方法に問題があると考えた発明者は、2次元平面上の各平面座標点と視点とを結ぶ各視線上に位置する全ての前記空間座標点毎の前記色度および前記不透明度を該視線毎に互いに積算し、該積算値を該各視線上の前記平面座標点に反映させると共に、前記小区間内に補間区間を設定し、該小区間において設定される前記色度および前記不透明度を、該補間区間において前記画像データ値の大きさに応じて連続的に変化させることで、課題を解決した。

これに対し、被疑侵害技術は、本来計算するべき対象の計算の一部を省略する早期光線終結という技術を採用したものである。従って被告はこの点に関して、「全ての前記空間座標」という構成要件を満足していないと主張した。一方、原告の主張は「早期光線終結は、遅くとも被告製品発売時点(平成20年7月7日)で、周知であり(甲45)、アルファブレンドの常用技術であった。」といい、この事実について、被告は争っていない。この事件で裁判所は、「仮に控訴人が主張するように、従来技術に係る「間引いて」の反対語が「間引かずに」ということであれば、出願人において特許請求の範囲に「間引かずに」と記載することが容易にできたにもかかわらず、本件発明1の特許請求の範囲には、あえてこれを「全て」と記載したものである。このように、明細書に他の構成の候補が開示され、出願人においてその構成を記載することが容易にできたにもかかわらず、あえて特許請求の範囲に特定の構成のみを記載した場合には、当該他の構成に均等論を適用することは、均等論の第5要件を欠くこととなり、許されないと解するべきである。」とした。即ち「全て」は「間引かないで」とは異なり、早期光線終結により、切り捨てられた部分も含むと判断したわけであるが、しかし、発明の詳細な説明には、早期光線終結について、何ら記載が無い。当該技術分野において採用することが周知である技術を採用しないことが発明の本質であるなら、明細書に記載があるはずであると思われる。記載が無いということは、即ちこの部分を含めない技術を意識的に除外してはいないと思われるが、いかがであろうか。なお、この事件では均等論の他の要件や、他の構成要件についても争われているが、本稿では第五要件についてのみ論じた。



## VI. 産業の発達に対する均等論の貢献についての考察

### 1. はじめに

最初に述べたように、現在は産業競争力強化の激しい国家間競争となっており、この競争に勝ち抜くためには、特許権者の権利を強化することにより、優秀な発明者の自国内への取り込みが必要となってくる。このため、1997年、特許庁長官に対する諮問機関、「21世紀の知的財産を考える懇談会」において、プロパテントへの政策転換提言がなされた。具体的には、

1. 知的財産権の「広い保護」
2. 知的財産権の「強い保護」
3. 「大学・研究所」の知的財産権振興
4. 「特許市場」の創設
5. 「電子特許」の実現
6. 「発展途上国協力」の推進
7. 「世界共通特許」への道
8. 「知的財産権政策」の国家的取り組み

である。均等論はこの中の「2. 知的財産権の「強い保護」」に該当するであろう。

均等論もできるだけ広く認めることが、産業競争力の優位を保つために必要である。この観点から各要件について考察する。

### 2. 第一要件

最初になすべきは、発明を正確に特定することである。即ち第一要件である、発明の本質的部分を特定することであるが、その方法については、その発明の課題解決の原理を特定することであろう。ここで検討した判決でも、その方向で検討されているが、被告が被疑侵害技術において、課題解決の原理を使用しているにもかかわらず、出願人が明細書にその本質的部分ではない点を課題解決の原理として記載しているような場合は、均等論は適用されていない判決も見られた。均等論は出願人の認識の如何に関わらず、先行技術と課題解決の手段から発明の本質的部分を特定し、その本質的部分が被疑侵害技術において使われているかどうかで判断すべきであろう。

### 3. 第二要件

第二要件は、「右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、

同一の作用効果を奏するものであって、」であるが、ここで問題となるのは、特許発明の技術思想を利用しながら、より優れた結果をもたらす、改良特許に相当する場合である。最高裁判決はこのようなケースでは、均等論侵害を認めていない。しかし、被疑侵害者が、発明の本質を利用していることは間違いなく、特許権者の立場から言えば、ただ乗りの救済にならない点、問題が残るのでは無いか？そもそも、特許請求の範囲が発明の本質的部分を正確に構成要件として記載されているなら、改良発明も実施すれば侵害となるのである。発明の強い保護の観点からは、書類の不備が出願人の正しい権利行使を妨げることがあってはならないというのを均等論の基本的考え方とすべきであろう。

### 4. 第三要件

第三要件は、「(3)右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、」となっているが、これも第二要件と同様、特許請求の範囲が発明の本質的部分を正確に構成要件として記載されているなら、改良発明の実施も侵害となるのであるから、被疑侵害者が一工夫を行えば、均等論侵害から免れるというのは、「知的財産の強い保護」に反すると思われる。なお第三要件に関しては国内と米、英、独を比較した詳細な論説がある<sup>(14)</sup>。

### 5. 第四要件

第四要件は「(4)対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、」である。これは特許権の無効理由になる条件であるから、この要件は当然であろう。

### 6. 第五要件

第五要件は「(5)対象製品等が特許発明の特許出願手続きにおいて特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる」である。第五要件に関する判決は、いくつか見られ、その中には単に記載がないことをもって、意識的除外されているとの判断された場合もある。特許法の趣旨は、出願明細書に記載の具体的実施形態のみを保護するのではなく、いくつかの実施形態から、技術的思想を抽出し、特許請求の範囲に記載

(14) 山田知司 「知財管理」 Vol.63 No.5 (2013) p.645

された範囲を保護するものである。この場合技術思想を過不足無く特許請求の範囲に記載することは、特に将来の技術進歩が予想できないこともあり、困難であるので、均等論が生まれたことは前述のとおりである。意識的除外部分は、特許性維持の観点から除外された部分に限られるべきであろう。第五要件についても、いくつかの事件を取り上げて論じた論説がある<sup>(15)</sup>。

## VII. まとめ

産業競争力強化のためには、諸外国に比べて、より厚い保護を与える必要がある。単に出願人やその代理人の文書作成の瑕疵により、その権利が損なわれるという現状は、産業競争力の優位を保つ妨げとなろう。均等論においても、より広く適用し、知的財産権の強い保護を実現することが望ましい。発明の本質的部分の認定は、課題を解決した原理となる技術要素を特定し、先行技術を含まない限り上位概念化して行う。これにより、当業者にとっては発明の本質的部分について予見可能となる。そして、同時に第四要件を満たすこととなる。また第二要件については、同一以上の作用効果があっても、この要件を満足していると判断する。第三要件については、改良発明であっても要件を満たすと判断する。第五要件は特許性を維持するために行った除外のみ、除外したと判断する。即ち、明細書記載の内容に縛られず、発明の本質を特定し、この特定された本質を使っているかどうかで、侵害か非侵害かを判断する。発明の本質的部分を出願人が誤って記載した場合、また誤って除外した場合も救済すれば、発明者の大きなインセンティブになり、産業の発達に寄与すると思われる。さらには、特許請求の範囲、明細書記載等の不備に乗じて、発明を改良する等を行うことにより、侵害を免れ、合法的に発明の成果にただ乗りしようとするようなビジネスモデルに対しては、厳しく対処することにより、発明者を保護すべきであると思われる。

---

(15) 大野浩之 「知財プリズム」Vol.13 No.151 (2015) p.1