

均等侵害についての知財高裁判決の動向

特許業務法人有古特許事務所
弁理士 麻生 紀明

1. はじめに

均等論に関しては、平成 10 年 2 月 24 日最高裁判決（ボールスプライン軸受事件）において、均等侵害成立の 5 要件が示された。

従来は、その 5 要件のうちで第 1 要件を充足しないことを理由に均等侵害を否定する判決が多かったが、平成 21 年 6 月 29 日の知財高裁判決（中空ゴルフクラブヘッド事件）以降、その傾向が変わったことを指摘する見解もある。なお、中空ゴルフクラブヘッド事件では、第 1 要件非充足で均等侵害を否定した原判決を覆して均等侵害が認められた。

そこで、均等侵害について判断された知財高裁判決を分析することにした。

2. ボールスプライン軸受事件

2-1. 均等侵害成立の 5 要件

均等侵害成立の 5 要件は、以下のとおりである。

①非本質的部分性

特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分が特許発明の本質的部分ではないこと。

②置換可能性

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ること。

③置換容易性

右のように置き換えることに、当事者が、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ること。

④非容易推考性

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事者がこれから右出願時に容易に推考できたものではないこと。

⑤意識的な除外

対象製品等が特許発明の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ものに当たるなどの特段の事情もないこと。

2-2. 均等侵害が認められるべき理由

ボールスプライン軸受事件では、均等侵害が認められるべき理由の一つとして以下のように判示されている。

「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、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」

3. 知財高裁判決の一覧

以下の表に示すように、知財高裁が設置された平成17年4月1日から平成25年8月31日までで、均等侵害について判断された知財高裁判決は35件あった。

No.	判決日	事件番号	均等	各要件				
				第1	第2	第3	第4	第5
1	H25. 7. 9	H25(ネ)10003	×				×	
2	H25. 6. 6	H24(ネ)10094	×	×		×		
3	H25. 4. 25	H24(ネ)10080	×	×				×
4	H24.11.29	H24(ネ)10048	×	×				
5	H24.10.30	H23(ネ)10081	×	×	×			
6	H24.10.11	H24(ネ)10018	×	×			×	
7	H24. 9. 26	H24(ネ)10035	×	(×)	×			×
8	H24. 7. 18	H24(ネ)10012	×					×
9	H24. 6. 28	H23(ネ)10060	×	×	×			
10	H24. 6. 26	H24(ネ)10002	×					×
11	H24. 6. 26	H24(ネ)10001	×					×
12	H24. 3. 14	H23(ネ)10035	×		×			
13	H24. 1. 16	H23(ネ)10056	×	—	—	—	—	—
14	H23.11.30	H23(ネ)10004	×		×			
15	H23. 9. 13	H22(ネ)10072	×	—	—	—	—	—
16	H23. 8. 9	H22(ネ)10086	×		×	×		
17	H23. 6. 23	H22(ネ)10089	○	○	○	○	—	—
18	H23. 3. 28	H22(ネ)10014	○	○	○	○	○	○
19	H22. 3. 31	H21(ネ)10033	×					×
20	H22. 3. 30	H21(ネ)10055	×	×	×			
21	H22. 1. 25	H21(ネ)10052	×	×				
22	H21. 8. 25	H20(ネ)10068	×				×	×
23	H21. 6. 29	H21(ネ)10006	○	○	○	○	○	○
24	H21. 1. 27	H19(ネ)10075	○	○	○	○	○	—
25	H20. 9. 8	H19(ネ)10085	×	×				
26	H20. 8. 26	H20(ネ)10023	×	×				
27	H20. 6. 18	H20(ネ)10003	×	×				
28	H20. 4. 23	H19(ネ)10096	×	×	×			
29	H19. 4. 26	H17(ネ)10104	×	(×)				
30	H19. 3. 27	H18(ネ)10052	×	×				
31	H18.10.26	H18(ネ)10063	×	×				×
32	H18. 9. 25	H17(ネ)10047	○	○	○	○	○	○
33	H17.12.28	H17(ネ)10103	×	×		×		×
34	H17.12.21	H17(ネ)10002	×	×		背理		
35	H17. 4. 28	H17(ネ)10050	×	×				

4. 均等侵害が認められた判決

上記の知財高裁判決35件のうちで均等侵害が認められた判決は5件であった。これらの判決はいずれも有名であるが、No.32は椅子式マッサージ機事件、No.24はローラーマッサージ器事件、No.23は中空ゴルフクラブヘッド事件、No.18は地下構造物用丸型蓋事件、No.17は食品の包み込み成形事件である。

均等侵害成立の5要件のうち第4要件と第5要件は、被告が主張立証すべき抗弁事実であるとされているが、ローラーマッサージ器事件(No.24)では第5要件について、食品の包み込み成形事件(No.17)では第4要件及び第5要件について被告が主張立証しなかったため、それらについて判断されていない。

5. 均等侵害が否定された判決

全体的な傾向としては、冒頭で述べたように、中空ゴルフクラブヘッド事件(No.23)までは第1要件非充足のみを理由に均等侵害が否定される判決が多かったが、中空ゴルフクラブヘッド事件以降は、第1要件非充足のみを理由にするものは僅かに2件であった(No.21,4)。

中空ゴルフクラブヘッド事件以降は5要件のうちの複数の要件について判断した判決が多く、慎重な判断がなされていることが見受けられる。例えば、No.7(医療用可視画像事件)では、1つの構成要件に対して第2要件及び第5要件が非充足と判断され、別の構成要件に対して第1要件が非充足と判断されている。

ただし、No.19,11,10,8では、第5要件非充足のみを理由に均等侵害が否定された。なお、No.10とNo.11は同一の特許に係る事件である。No.19,8では、特許請求の範囲が補正によって被疑侵害品を除くように限定されたと判断された。No.10,11では、特許権者が拒絶理由通知に対する意見書で被疑侵害品のような構成には問題があると主張していた。

実務をしていると、出願当初のクレームは新規

性さえあればよく、進歩性に関しては拒絶理由を見て対応すればよいという見解をよく耳にする。しかしながら、均等の第5要件及び禁反言の法理の観点からすれば、出願当初から進歩性のあるクレームのみを立てておくという戦略も有効であると考えられる。

5要件が判断されずに均等侵害が否定された事件もある(No.15,13)。No.15は、原告が主張した均等侵害に関する構成要件以外の構成要件の非充足を理由に均等侵害が否定されたものである。No.29は、No.15と同様の理由で均等侵害が否定されたが、第1要件を充足しないことが副次的に判断されている。No.13は、禁反言の法理の関係で均等侵害が認められなかった事案である。

6. 各要件について

(1)第1要件

第1要件非充足が判断された最近のNo.2,3では、「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、当該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、上記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である」と判示されている(括弧内はNo.2のみ付記)。

No.4,5では、知財高裁判決が引用する原判決に第1要件を充足しないことが記載されているが、これらの原判決でも上記と同様に判示されている。

なお、塚原朋一教授による論稿「日本の知的財産高等裁判所」(2013)には、「侵害品が技術思想を異にする別箇な発明に係る製品である場合は、均等侵害は成立しないから、結局、「異なる部分が本質的部分でないこと」は、「技術思想を異にしないこと」と意味することになるであろう」と記載されている。

(2)第4要件

第4要件を充足しない場合、特許発明の技術的範囲内に公知技術又はこれからの容易想到技術が含まれることになるため、当該特許が新規性又は進歩性欠如の無効理由を有することが懸念される。そこで、第4要件が非充足と判断されたNo.22,6,1について、原判決及び知財高裁判決において無効理由についてどのように判断されたかを確認した。なお、これらの事件では、原審において被告が無効の抗弁(特許法104条の3)を主張していた。

No.22では、地裁が侵害の成否について判断することなく本件特許が無効と判断したのに対し、知財高裁が侵害の成否について判断するとともに本件特許が無効と判断した。No.6では、地裁及び知財高裁は技術的範囲の属否についてのみ判断した。No.1では、地裁が技術的範囲の属否について判断するとともに本件特許が無効と判断したが、知財高裁は技術的範囲の属否についてのみ判断した。

(3)第5要件

第5要件に関しては、椅子式マッサージ機事件(No.32)で、「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はできないというべきである」と判示されている。

また、医療用可視画像事件(No.7)では、「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」と判示されている。

これらの事件での判示は、一見して矛盾するよ

うに見えるが、よく言われるように、判決文の一部のみを取り出して比較すべきではない。

すなわち、椅子式マッサージ機事件では、本件特許発明が、脚載置部の側壁の両側に袋体を配設することを規定しているのに対し、被告製品では、脚載置部の一方に空気袋を配設し、他方にチップウレタン等を配設していた。本件特許の出願当時、身体各部との接触を緩和する材料としてチップウレタン等を採用することは公知の技術であったが、本件特許の明細書にはそのことは記載されていない。すなわち、判決文に記載されているように、本件特許の特許出願手続においては、特許権者が、脚載置部の側壁の一方のみに空気袋を配設し、他方にチップウレタン等を配設する構成をことさらに除外したと評価し得る行動をとったとは認められなかった事案である。

これに対し、医療用可視画像事件では、本件特許の明細書に、従来技術では一部のボクセルに関するデータを「間引いて」演算を行っていたことが課題として記載され、その課題を解決するために、特許発明は、「全ての」前記平面座標点毎の前記色度及び前記不透明度を該視線毎に互いに積算し、当該積算値を当該各視線上の前記平面座標点に反映させることを特徴としている。知財高裁は、特許権者が、「全ての前記平面座標点毎の前記色度及び前記不透明度を該視線毎に互いに積算し」とは、データを間引かないで演算することであると主張したことに対し、特許請求の範囲に「間引かずに」と記載することは容易にできたと判断した。

ところで、実務では、他社の権利化を阻止するために特許請求の範囲に含まれない態様を明細書で開示だけすることがある。この場合は、そもそも出願人に、明細書で開示だけした態様に権利行使しようという意図はないものと考えられる。しかしながら、上記の2つの事件からすれば、その開示だけした態様に均等論が主張できる可能性があるか否かを慎重に見極める必要がある。

7. 不完全利用論と均等論

不完全利用論とは、被告の対象製品等が特許発明の構成要件の一部を欠く場合でも特定の要件を満たせば対象製品等が特許発明の技術的範囲に属することを認めるというものである。

冒頭に記載した、ボールスプライン事件の最高裁判決に記載された均等侵害が認められるべき理由のうちの「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」という部分からは、著者は、今まで、構成要件の一部を欠くという不完全利用論は均等論とは相容れないものであると考えてきた。

しかし、知財高裁は、No.6の事件において、原告が不完全利用論による構成要件の充足を主張したのに対し、傍論ではあるものの、「特許権侵害訴訟において、相手方が製造等をする製品が特許発明の構成要件中の一部を欠く場合、文言上は全ての構成要件を充足しないことになるが、当該一部が特許発明の本質的部分ではなく、かつ均等の他の要件を充足するときは、均等侵害が成立し得るものと解される。」と判示し、不完全利用論が均等侵害の一態様であることが示された。

8. おわりに

本稿が、均等論についての知財高裁判決を調査する際に少しでも参考になれば幸いである。

著者略歴

麻生 紀明 (あそう のりあき)

東京工業大学工学部機械工学科卒業後、メーカーでの8年間の機械設計及び9年間の特許事務所勤務を経て、2012年に有古特許事務所に入所。2006年に弁理士登録。
