

均等論における本質的部分及び意識的除外

東京地方裁判所 平成15年3月26日判決
平成13年(ワ)第3485号 椅子式マッサージ機事件

大 野 聖 二*

抄 録 椅子式マッサージ機に関して、均等論の適用が争われ、均等に基づく侵害が認められた事案である。均等論の適用にあたっては、第一要件に関しては、公知技術との対比において、本件特許発明の特徴部分を確定した上で、その適用を行っている。第五要件に関しては、被告が争わなかったために、本件判決自体は、殆ど検討を加えていない。しかし、本件は、置換容易性の判断において、置換材の物性を問題にしており、出願時点において、既に置換した構成が公知であったと見うる余地がある。そうであれば、本件は、出願時点の同効材により置換した事案であると解することができる。そうすると、均等の適用が問題となった要件が、出願時点の要件であり、補正された要件ではないとしても、第五要件の適用を問題とする余地がある。第五要件に関して、正面から争われれば、本件判決とは、異なる判断となる余地があったのではないかと思われる。

目 次

1. 事案の概要
2. 争点と裁判所の判断
 - 2.1 原告Xの主張
 - 2.2 被告Yの反論
 - 2.3 裁判所の判断
3. 検 討
 - 3.1 はじめに
 - 3.2 本質的部分
 - 3.3 出願時の同効材と意識的除外
4. おわりに

1. 事案の概要

本件は、原告(X)が、その保有するエアマッサージ機に関する5件の特許権に基づいて、被告(Y)に対して、4種類の椅子式マッサージ機について特許権侵害を主張して、侵害行為の差止等と損害賠償金の支払を求めた事案である。本件は、15億円余という高額な損害賠償が

認められたために、新聞等では、その点に焦点をあてた報道等がなされているが、本稿では、均等論に焦点をあてて、論じるものとする。

原告が保有している5件の特許権の内、均等論の適用が問題となったのは、特許第3012127号である(発明の名称「エアマッサージ機」、出願日 平成5年10月29日、登録日 平成11年12月10日、なお、以下では、本件判決と同様に、これを「本件発明1」という)¹⁾。

本件判決においては、本件発明1は、以下の通り、構成要件に分説されている。

- A 空気袋と、この空気袋に対してエアを給排気するエア給排気装置とからなり、前記空気袋を膨張・収縮させてマッサージを行うエアマッサージ装置であって、
- B 上方および前後端が開放されるとともに人体の脚部を載せる一対の凹状受部を形成

* 弁護士・ニューヨーク州弁護士 Seiji OHNO

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

し、

C 前記各凹状受部の相対向する側面には空気袋をそれぞれ配設した

D ことを特徴とするエアマッサージ装置。

均等論の適用が問題となったのは、四つの被告製品の内の二つであり（本件判決では、「被告製品3」、「被告製品4」とされている製品である）、これらの製品は、「被告製品1」、「被告製品2」の脚部の設計を変更した製品であり、被告が本訴提起後に製造、販売したものである。

均等論の適用、判断に関しては、被告製品3、被告製品4は実質的に同一なので、ここでは便宜上、被告製品3の適用、判断を採り上げるものとする。

被告製品3においては、凹状受部の相対向する側面に配設された空気袋の一方を、チップウレタン及びウレタンフォームに置換したことが、本件発明1の構成要件Cと均等であるか否かが問題となった。

2. 争点と裁判所の判断

2.1 原告Xの主張

原告Xは、ボールスプライン事件最高裁判決が定立した均等の五要件に対して、以下の通り、主張した。

まず、第一要件の相違点の本質的部分かどうかに関しては、本件発明1は、脚部のマッサージを、凹状受部の相対向する側面に設けた空気袋をエアを給排気して膨張・収縮させることにより行うもので、空気袋により脚部が両側から押圧されたり、開放されたりすることで、人手によるような挟み揉み効果が得られることを特徴とするとし、被告製品3において、「チップウレタン及びウレタンフォーム」に置換された構成においても、空気袋が凹状受部の両側面に設けられているのと同じ作用効果を奏しているの

であるから、本質的部分に該当しないと主張した。

また、第二要件の置換可能性に関しては、同様に、同じ作用効果を奏しているため、要件を満たすと主張した。

第三要件の置換容易性に関しては、被告製品3の製造時において、構成要件Cの「空気袋」から「チップウレタンとウレタンフォーム」に置換することは、当業者であれば容易に想到することができるかと主張した。

第四要件の被告製品3が公知技術から容易に推考されないことに関しては、本件発明1の出願日前には、凹状受部の相対向する側面に設けた空気袋で脚部を挟み揉みする公知技術は存在しなかったから、被告製品3が出願日当時の公知技術に基づき容易に推考されるものではないと主張した。

そして、第五要件の包袋禁反言などの特段の事情の不存在に関しては、単に、本件発明1についてはそのような事情は存在しないと主張した。

2.2 被告Yの反論

被告Yは、均等の成立要件の内、第一要件の相違部分の本質的部分かどうか、第二要件の置換可能性、第三要件の置換容易性に関して、反論を行った。

まず、第一要件の相違部分の本質的部分かどうかに関しては、以下の通り、反論を行っている。

本件発明1の明細書によれば、本件発明1は従来のマッサージ装置には「身体を掴み揉みするようなマッサージ効果が得られないもの」や、「人手によるような十分な揉み効果が得られないもの」しかなかったところ、「人手によるような十分な揉み効果が得られるエアマッサージ装置を提供することを目的」としたものである。そして本件発明1の出願人は、人の手によるよ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

うな十分な掴み揉みをなす具体的な押圧手段として、空気袋を相対向する側面のそれぞれに配設することを選択し、これを特許請求の範囲に記載した。よって、空気袋が凹状受部の両側面に設けられていることは、本件発明1の本質的部分である。

また、第二要件の置換可能性については、以下の通り、反論を行った。

本件発明1が凹状受部の相対向する側面に空気袋を配するのは、脚部に対して手揉みのような挟み揉みマッサージ作用を与えるためである。空気袋は空気が給排されることによって脚部に対して手揉みのような挟み揉みの作用を与える。このような作用が得られるのは、空気袋がそれ自身、人の手のような能動的な動きをするからである。これに対し、被告製品3のチップウレタン及びウレタンフォームは、それ自身が能動的な動きをすることはない。チップウレタン及びウレタンフォームは、脚部の片側面に空気袋が与える押圧力をその反対側で吸収するという受動的な作用をするにすぎない。すなわち、被告製品3では、チップウレタン等が、ふくらはぎの形状に合わせて柔軟に変形し、ふくらはぎを包み込むようにして密着することにより、使用者が心地よい囲繞感を感じることができる。このマッサージ作用は、本件発明1によって得られる人の手によるような挟み揉みという局所的な強い刺激とは、別異のものである。このように、被告製品3における「空気袋」による作用効果と本件発明1におけるチップウレタン及びウレタンフォームの作用効果とは別異のものであるから、置換可能性はない。

最後に、第三要件の置換容易性に関しては、被告製品3と本件発明1との作用効果が相違しているという主張を前提に、このような本件発明1とは異なるマッサージ作用を得るために、空気袋に換えてチップウレタン等を適用することは、当業者にとっても容易なことではなく、

置換容易性はないと主張した。

2.3 裁判所の判断

裁判所は、以下の通り、判断して、被告製品の凹状受部の相対向する側面に配設された空気袋の一方を、チップウレタン及びウレタンフォームに置換したことが、本件発明1の構成要件Cと均等であるとした。

まず、裁判所は、第二要件の置換可能性について、以下の通り、判示した。

「上記認定事実によれば、本件発明1は、空気袋を膨張・収縮させてマッサージを行うエアマッサージ装置についてのものであり、その作用効果は、人体の脚部を、凹状受部に簡単に載せてリラックスした状態にし、これを両側から押圧したり、開放したりして、人手によるような挟み揉み効果を十分に得ることにある。一方、上記認定事実によれば、被告製品3は、前後及び上方に開放したフットレストを備え、その脚載置部の側壁の一方では空気袋を配置し、他方では空気袋をチップウレタン及びウレタンフォームに置換することにより、3方向から包み込むように揉みほぐすマッサージ効果を発揮するものであり、このことは、空気袋の押圧力によって、相対する面に設けられたチップウレタン等からも脚部に対して押圧力が生じ、両側からの挟み揉み効果が生じていることを意味する。そうすると、被告製品3においては、上記置換により、本件発明1と実質的に同一の作用効果を奏するものと認められる。したがって、置換可能性を肯定できる。」

次に、裁判所は、第三要件の置換容易性に関して、チップウレタンとウレタンフォームには柔軟性があることは公知であるという認定を前提にして、置換容易性を認めた。

次に、第一要件の相違部分が本質的部分かどうかに関しては、以下の通り、判示した。

「上記認定事実によれば、①本件発明1出願

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

以前において、空気圧によって指圧頭を移動させて、脚部の一定部位に対して指圧を行う装置（乙1公報）、複数のエアバックに空気を送って脹らませ、脚部等の圧迫治療を行う装置（乙2考案）、指圧椅子において、脚部を載せる部分の前後端及び上部が開放されているもの（乙4意匠）はいずれも公知であったこと、また、②本件発明1出願時において、弱いながらも身体を挟み込んでエアマッサージを行う装置（特開昭58-99958）も、本件明細書1に開示されて、公知であったこと、③本件発明1は、これらの技術を前提として、凹状受部の上方及び前後端が開放されていることにより、脚部を簡単に載せることができ、凹状受部の側面の空気袋の膨張・収縮により、脚部に人手によるような十分な挟み揉み効果が得られるという目的を達成するための構成を開示していることが認められる。以上の事実を照らすならば、本件発明1の特徴的部分は、上方及び前後端が開放された脚部を載せる部分の側面に、膨張及び収縮によってマッサージ作用をなし得る袋体が設けられ、脚部の両側から十分な挟み揉み作用をする構成にあるということができ、凹状受部の相対向する側面に配設された空気袋の一方を、チップウレタン及びウレタンフォームに置換した点の相違部分は、発明を基礎付ける本質的な特徴部分ではないと認められる。」

最後に、第四、第五要件の対象製品等の容易推考性、意識的除外等の特段の事情の不存在については、「本件全証拠によっても、本件発明1出願時に、脚載置部の側面に配置された空気袋で脚部を挟み揉みする公知技術が存在し、これらにより被告製品3の構成が容易に推考できたとは認められず、また本件発明1について、一方の空気袋をチップウレタンとウレタンフォーム等で置き換える構成を意識的に除外したものと認められない（なお、被告は、これらの点を争っていない。）」と判示した。

3. 検 討

3.1 はじめに

本件判決では、均等論の五要件すべてに関し検討がなされているが、ここでは、第一と第五要件に絞って論じるものとする。

3.2 本質的部分

(1) 問題の所在

知的財産研究所の報告書によると、「クレーム解釈委員会において調査した結果によれば、平成10.2.24ボールスプライン最高裁判決以降、下級審で均等が判断された事案は、(i)地裁で73件、(ii)高裁で43件（うち、25件は(i)と同一事件の控訴審）である。…（中略）…要件①を充足しないとして均等論の適用を否定した判例は67件に及んでいる。均等論の適否の判断はまず要件①から始まることにもよるが、この結果は、要件①が均等論の最大の障害であることを示している²⁾とされており、均等論の適用において、第一要件の相違部分が本質的部分かどうかは、判例上、極めて重要な機能を果たしている。しかし、第一要件に関しては、その意味内容、特に、第二要件との関係をどのように理解するかに関して、学説上、争いがあり、この点を以下に検討する。

(2) 学説、判例

第一要件に関しては、学説上は、発明の構成要件中、本質的な部分と非本質的部分とに分離して、被告製品、方法との相違点がどこにあるかを見て、この要件の適用を考えるべきであるとする見解も主張されている³⁾。つまり、この見解によると、構成要件中の本質的な部分に関して、いかに些細な相違があったとしても、均等論の適用はないということになる。

しかし、軽重という観点から特許発明の構成要件中に、本質的な部分があるとしても、この

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ような意味での本質的な部分に些細な差異がある場合に、一律に均等論の適用を排斥してしまうと、実質的にみて妥当ではない結論となる⁴⁾。

そこで、学説上は、第一要件は、解決原理の同一性を問題とすべきであるとする見解が有力に唱えられており、判例上も、徐放性ジクロフェナクトリウム事件東京地裁判決を代表として、「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、対象製品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ということはできないと解するのが相当である。そして、発明が各構成要件の有機的な結合により特定の作用効果を奏するものであることに照らせば、対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどう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特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から、判断すべきものというべきである。」⁵⁾として、第一要件は、解決原理の同一性を問題とすべきであるという考えが示されている。

このように、第一要件の相違部分が本質的部分かどうかという要件を解決原理の同一性と捉えれば、ボールスプライン事件最高裁判決以前において議論されていた（広義の）置換可能性の要件は、ボールスプライン事件最高裁の要件枠組みでは、第一要件で解決原理の同一性を検討し、第二要件では、狭義の置換可能性を検討することになる。

つまり、置換可能性という広義の要件を、第

一要件、第二要件で分断して検討し、第二要件の（狭義の）置換可能性は、狭義の意味での作用効果の同一性⁶⁾を検討することになる。

このように考えると、第一要件は、第二要件とは異なる要件を検討することになり、第一要件を満たしても、第二要件を満たさない場合⁷⁾や、その逆の場合⁸⁾も生じることになる。

(3) 本件判決

本件においては、原告は、上述した通り、被告製品3においては、凹状受部の相対向する側面に配設された空気袋の一方を、チップウレタン及びウレタンフォームに置換しても、同一の作用効果を奏するので、第一要件を満たす（本質的部分ではない）と主張しており、第一要件を第二要件と実質的に同一の要件として主張していた。

しかし、原告の主張するように捉えれば、第二要件と区別して、第一要件を定立する意味は全くなくなってしまう。

これに対して、本件判決は、上述した通り、本件発明1の解決原理を公知技術と対比して、特徴的な解決原理を導き出しており、第一要件を第二要件と区別して捉えて、解決原理の同一性を判断しており、その手法としては、妥当なものである。

3. 3 出願時の同効材と意識的除外

(1) 問題の所在

本件で均等論の適用が問題となった構成要件Cの「空気袋」の要件は、出願当初から規定されていたものであり、出願後に補正された要件ではない。

本件判決は、第三要件の置換容易性に関して、「チップウレタンとウレタンフォームには柔軟性があることは公知」であるとしか認定しておらず、原告X、被告Yの主張をみても、「チップウレタンとウレタンフォームには柔軟性がある

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ことは公知」となったのが、本件特許出願時点で既に公知であったのか、それとも、被告製品3の製造、販売当時に公知となったのかは明確ではない。

本件判決は、単に、「チップウレタンとウレタンフォームには柔軟性があることは公知」としか認定していないので、チップウレタン、ウレタンフォームの物質の性質上、このような認定となったとも考えられる。そうすると、本件特許出願時点において、既に、「チップウレタンとウレタンフォームには柔軟性があることは公知」であると考えられる。このように考えると、本件は、出願時点において、当業者にとって、公知の同効材に関して、特許請求の範囲に記載しなかった場合に、均等の第五要件の意識的除外に該当するかどうかの問題となる。

なお、仮に、「チップウレタンとウレタンフォームには柔軟性があることは公知」となったのが、本件特許出願後、被告製品の製造時点までの間であれば、出願後の同効材による置換の問題となる。これは、特許法の教科書等で、教室事例としてよく挙げられる出願時点では、天然ゴムしか存在しなかったので、特許請求の範囲に「天然ゴム」と記載したところ、「合成ゴム」がその後、開発されたので、これに置換したという事例と同じであり、以下に述べる争点は生じない。

(2) 均等論の問題点とボールスプライン事件最高裁判決

ボールスプライン事件最高裁判決以前においては、均等論を否定する学説が有力に主張されていた。かかる学説の代表的な見解として、牧野元判事は、以下のように述べている。

「このような置換が出願当時容易に推考できるならば、自らも専門家（当業者）である出願人は当然に特許出願の際この技術をも含めるように特許請求の範囲を記載することができたはず

であり、出願後であっても出願公告決定の送達前までにこれを補正することができたはずであるといわなければならないから、右の基準により侵害を認めることは、右の当然なし得ることをしなかった権利者側の怠慢を理由に権利の保護の拡張を認めるという一般の私法理論の下ではおよそ容認されない論とならざるを得ないからである。』⁹⁾

ボールスプライン事件最高裁判決は、均等論を正面から認めた判決であるが、この判決は、上記の均等論を否定する実質的根拠を否定するものではないとされている。同事件を担当した最高裁判所の調査官であった三村判事は、この点に関して、以下の通り述べている。

「従来の均等否定説が理由として掲げていた、特許権者の怠慢、出願人の怠慢をなぜ第三者に押しつけることができるのかという批判は、この最高裁判決でも維持されている—という適切な言い方ではないのですが、—最高裁判決もそういう基本的な考え方と基礎は同じなのです。ですから、従来の均等否定説と最高裁が認めた均等論というのはある意味では根が同じでして、どちらかという、特許出願の後に出来た同効材を利用したものが均等にならないのがおかしいという、そちらの方がむしろ均等の中心になるべきものであるという見解です。従来、均等否定説が批判していた、出願時にクレームに書けたのに書かなかったというのは、それは置換容易性とかそういう問題ではなくて、むしろ第五要件（意識的除外等）の問題となる。それは、要するに権利者がなすべきことをやらなくて、その怠慢を他人に押しつけるのはおかしいじゃないかという意味で、それは客観的な話ではなくて、主観的な話として第五要件の方にまとめたいというふうに理解していただきたいと思うのです。』¹⁰⁾

上記の三村判事の説明に明確に示されている通り、特許請求の範囲の記載が不備であり、出

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

願人側に帰責性があるということになれば、均等論の積極的要件をいくら満たしても、第五要件の意識的除外により、均等に基づく侵害が否定される可能性が生じる。

それでは、どのような場合に、出願時点の同効材に関して、意識的除外を理由に、均等論の適用が排斥されると考えるべきであろうか。

この点を考えるにあたっては、ボールスプライン事件最高裁判決も述べている通り、「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」であるという認識を前提とせざるを得ないと思われる。つまり、出願人側があらゆる侵害形態を予測して、特許請求の範囲を記載するのは困難であるのに対して、特許権の侵害を回避しようとする側は、文言に抵触しない同効材を見いだすことは容易であるという両者の立場の相違を前提として、両者の比較考量の下で、出願人側の帰責性を問題とせざるを得ないといえる。

そうすると、単に、出願時点における同効材というだけで、出願人の帰責性を認めて、意識的除外を認めることはできず、特許明細書のドラフターの一般的な能力のある者を基準にして、問題となっている同効材の特許請求の範囲に含めることができたかどうかを問題とすべきであり、一般的な基準からすると、十分可能であるにもかかわらず、これを怠ったということになって、はじめて帰責性を認めることができると考えられる。

この点、三村判事も、「普通の人がみたときに、当然、一緒に書くべき場合、普通の弁理士なら上位概念の用語を用いて書くような場合に、書かなかったという人は保護されることはないでしょう」¹¹⁾と述べておられ、上記と基本的に同旨を述べている。

(3) 本件の検討

本件の「前記各凹状受部の相対向する側面には空気袋をそれぞれ配設した」という構成要件Cの「空気袋」に関しては、これを「空気袋」と同等の柔軟性のある物に置換しようとするのは、誰でもが試みようとするものであり、この点は、特許明細書のドラフターの一般的な能力のある者を基準にすれば、容易に想像できるのではないかと思われる。したがって、本件では、この点を特許請求の範囲に含めることを出願人側が怠ったとして、意識的除外が認められる可能性がかなりあったのではないかと思われる。

この点、被告Yは、意識的除外を問題とする第五要件に関しては、一切争っていない。被告Yとしては、一方の空気袋をチップウレタンとウレタンフォームで置き換える構成は、作用効果を相違すると主張していたので、これを出願時点における同効材であるとして、意識的除外を主張するのは、はばかられたのではないかと推測される。

しかし、この点を予備的にでも主張して、正面から争った場合には、本件判決と異なる結論となる可能性もあったのではないかと思われる。

4. おわりに

均等論の第五要件に関しては、周知の通り、出願過程における減縮的補正がなされた場合に、いかなる場合に、第五要件の適用が認められるかに関しては、多大な議論がある。

しかし、出願時点から規定され、出願過程において、一切補正が加えられていない要件に関して、均等論の適用が問題となった場合には、本稿で問題とした出願人側の怠慢を理由とする意識的除外を問題とせざるを得ない。現時点では、この点に関しては、殆ど、学説上も論じられていない状況にあるが、実務的には極めて重要な問題を含んでおり、検討した次第である。

注 記

- 1) 本件特許権に関しては、無効審決がなされ（無効2001-35499号事件）、これに対する審決取消訴訟に対しても、特許庁の判断を是認する判決が出されている（東京高裁平成16年3月23日判決，最高裁ホームページ）。本件では、本件特許の有効性に関しては特に言及せず，有効であるという前提で，均等論に絞って論じるものとする。
- 2) 竹田 稔「我が国における均等論判決の動向について」（知的財産研究所「特許クレーム解釈に関する調査研究(Ⅱ)報告書」所収）39頁。
- 3) 小谷悦司「ボールスプライン最高裁判決が示した均等論適用要件(1)と(2)の意義と今後の課題について」（村林隆一・小谷悦司編集代表「特許裁判における均等論—日米欧三極の対比—」所収）17頁。同書は、「事実として発明の構成要件中に軽重の差が存する以上，技術的範囲を解釈するに際し，均等論適用の範囲を認定する前提として，構成要件中，本質部分と非本質部分とに分離して解釈することは，何ら違法ではないというべきであり，ボールスプライン最高裁判決は，この点を明確にしたものといえる。」とする。
- 4) この点は，設楽裁判官が「特許請求の範囲に記載された構成が特許発明の本質的な部分に関係している場合でも，当該構成に関する些細な差異あるいは非本質的な差異若しくは実質的に同一と認められる差異については，均等論の適用が認められるべきである。」（設楽隆一「ボールスプライン事件最高裁判決の均等論と今後の諸問題」（村林隆一・小谷悦司編集代表「特許裁判における均等論—日米欧三極の対比—」所収）450頁）と正当に指摘される通りである。
- 5) 徐放性ジクロフェナクトリウム事件東京地裁判決平成11年1月28日，判例時報第1664号109頁。
- 6) 作用効果の同一性という用語も，広義の置換可能性の下では，解決原理の同一性を含めて広義に理解されて議論されていたようであるが，ボールスプライン事件最高裁判決の要件枠組みの下においては，解決原理の同一性を除いた，いわば狭義の作用効果の同一性が問題となることになる。
- 7) このような判例としては，前掲注5)の徐放性ジクロフェナクトリウム事件東京地裁判決，負荷装置システム事件東京高裁平成11年5月13日判決，カード発行システム事件東京地裁平成13年1月30日判決等がある。
- 8) 畳のクセ取り縫着方法及び畳縫着機事件大阪高裁平成13年12月4日判決。
- 9) 牧野利秋「特許発明の技術的範囲の確定についての基本的な考え方」（牧野利秋編「裁判実務体系9 工業所有権訴訟」所収）。なお，牧野元判事は，その後の論稿では，均等論を認めた上で，その要件等を検討されている。
- 10) 牧野利秋監修，本間 崇編集「座談会 特許クレーム解釈の論点をめぐって」83頁。
- 11) 前掲注10)，87頁。

（原稿受領日 2004年5月31日）