

均等論第3要件の意義・機能

山 田 知 司*

抄 録 均等論の第3要件は侵害時が基準とされているが、実務では出願時の公知技術との置換について容易想到が認められたものが多い。第3要件は第1要件とも絡むことが多く、第3要件を満たさないというだけの理由で均等不成立となった例は少ないが、後に同効材を発明した者が特許発明も同時に実施した場合（実質的な改良発明）、当該具体的構成を想到することを阻害する事由がある場合が考えられる。第3要件はクレームに記載されたも同然とはいえない技術を非侵害とするもので、第1要件について予測可能性が高くないことから、クレームの公示機能により特許権者と事業に参入しようとする第三者の公平を図る機能があるが、外国にもこれに類似する機能を果たすものがある。Bが第3要件のみを欠くために非侵害とされた場合、その事実を知ったCが同じ行為をした場合は侵害となるが、それはクレームの公示を信頼した者の保護の問題であり、人によって侵害非侵害が分かれるのは不自然ではないし、そう解釈することによりパイオニア発明の保護に欠けることもなくなる。

目 次

1. はじめに
2. 均等論の位置付け
3. ボールスプライン事件最高裁判決の示した要件
4. 外国における第3要件類似のもの
 4. 1 米 国
 4. 2 英 国
 4. 3 ドイツ
5. 第3要件をめぐる問題
 5. 1 出願時に存在した同効材（公知技術）の扱い
 5. 2 「容易に想到」の意味
 5. 3 立証責任
 5. 4 製造開始の時期
 5. 5 日本の第3要件の機能、位置付け
 5. 6 被疑侵害品の製造時期により均等の成否が変わるか
6. おわりに

1. はじめに

均等論については、我が国ではボールスプライン事件最高裁判決¹⁾により認められる要件が

示され、問題はその要件の具体的な適用に移っている。本稿は、その第3要件（容易想到性）について、意義と機能、実際の適用場面及び残された問題について考えようとするものである。

2. 均等論の位置付け

特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲（クレーム）の記載に基づいて定められる（特許法70条1項）。したがって、特許権の独占の範囲は、特許請求の範囲の記載と同一のものに及び、特許請求の範囲の記載は、第三者に対する特許権の範囲の公示の役割を果たしている。しかし、特許発明は技術的思想であって、他の技術との相関関係において把握されるため、将来の技術まで見通してその内容を完全に特許請求の範囲に記載するのは容易ではないため、あまりにも厳格に文言侵害のみに制限すると特許発明が保護されないことになり、発明のインセンティブ

* 大阪高等裁判所判事 Tomoji YAMADA

が失われて特許法の目的に反するおそれがある。そのため、厳密には文言侵害に当たらないものについても一定の要件下で侵害を認めようとする議論が均等論である。そして、均等技術とは、特許発明の課題解決のための具体的手段に変更を加えてはあっても、それが当業者であれば誰でも思いつくような容易想到なものであって、かつ、その変更が根本的なものではないため、発明の目的が特許発明と同一であって、作用効果も特許発明のそれと実質的に変わらない技術をいう等と定義される²⁾。

ボールスプライン事件最高裁判決以前の均等論の肯定説の根拠としては、次のような点が挙げられていた³⁾。

① 特許請求の範囲に記載された発明と実質において同一でありながら、形式的に特許請求の範囲と表現上相違するにすぎないものが権利侵害にならないとすれば、権利侵害の横行を看過するのと同様であり、特許発明の保護が有名無実化することになって、正義と衡平の観念に反する。

② 形式的には特許請求の範囲に記載されていなくても、当業者が当然ないし容易に想到しうる範囲のものは、明細書に記載され公開されているのと同視してよいから、第三者に不測の損害を与えることはなく、法的安定性を害することにもならない。

③ 出願に当たって、将来起こり得るあらゆる模倣を防止し得るように、特許請求の範囲の記載を完全無欠なものとするのは専門家にとっても必ずしも容易でなく、不可能に近い場合もある。他方、他人の明細書の表現上の不備に乗じて、その構成要件の一部を、当業者が当然ないし容易に想到し得る程度に改変することは極めて容易になし得ることである。

3. ボールスプライン事件最高裁判決の示した要件

同判決は、均等侵害の要件として、(1) 対象製品が特許請求の範囲の記載と異なる部分が特許発明の本質的部分ではなく、(2) その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) そ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(当業者)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、(5) 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ときとの要件を挙げた(上記(1)～(5)をその番号により、(3)を「第3要件」などと呼ぶ)。

また、均等論を認めるべき根拠として、「(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、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のであって、(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

が相当である、(三) 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(特許法29条参照)、特許発明の技術的範囲に属するものということができず、(四) 特許出願手続において特許出願人がクレーム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」とした。

4. 外国における第3要件類似のもの

4.1 米 国

(1) 「クレームの要素と対象製品の要素との置換可能性が当業者に知られていたこと」の位置付け

グレーバー・タンク事件⁴⁾において、均等侵害を認める基準として、被疑侵害品(イ号物件)が「実質的に同一の機能を、実質的に同一の方法で、実質的に同一の効果をj得ているか」(function, way, resultの実質的同一性。FWRテストとも呼ばれる。)であるとされた。もっとも、FWRテストは、最も問題となるのはway(方法)の点であるが、言い方次第でどちらにもなるため、現実の訴訟の基準としては役に立たないとされていた。ヒルトン・デイビス事件⁵⁾において、CAFCは、①均等論の適用が認められるのは、クレームされた製品ないし方法との違いが非実質的(insubstantial)な場合である、②FWRテストは重要なテストではあるが、唯一のテストではなく、要は「非実質的な差異」が証明されたか否かが問題である、③クレームの要素と対象製品の要素との置換可能

性が当業者に知られていたこと(known interchangeability)は、差異が非実質的であることを示唆する証拠として関連性を有するとした。同事件の上告審⁶⁾で、最高裁は、均等判断の基準(FWRテストと非実質的な差異テスト)については、CAFCが専門能力を生かして今後の事件の積み重ねの中で基準を洗練させていくことを期待する等とした。以上のことから、米国では、容易想到性は必要ないが、侵害時において、置換可能性が当業者に知られていたことは、均等判断に当たって考慮されているといことができる。

(2) 日本と米国との具体的差異⁷⁾

米国では、置換の容易想到性を均等の成立要件とはしていないので、侵害行為時の当業者にとって置換が容易ではない改良がされているケースでも、均等が認められる場合があることになる。アトラス・パウダー事件⁸⁾では、原告特許権者アトラス・パウダー社は、従来の起爆剤がTNT火薬等で爆発力を強化していたのに対し、常温でエマルジョン(乳濁液)の系に吸蔵されている気体分子が高温で気体として放出される力を用いるという全く新しい原理に基づく起爆剤を発明し、特許権を有していた。クレームは、「①エマルジョンの不連続相を形成する硝酸アンモニウム水溶液、②エマルジョンの連続相を形成する炭素質燃料、③エマルジョンの不連続相を形成する吸蔵された気体成分、及び④water-in-oil(油中水滴)型エマルジョン剤から成る、エマルジョン型起爆剤」というものであった。その後、被告デュボン社は、エマルジョン剤としてオレイン酸ナトリウムを用いるエマルジョン型起爆剤(イ号物件)を発明したが、これは原告の特許で開示された実施例よりも安定性が良く、特許を得ていた。オレイン酸ナトリウムはoil-in-water(水中油滴)型エマルジョン剤であるが、実際のイ号物件中では塩の濃度

が濃いために相が逆転する現象（転相）が起きてwater-in-oil型エマルジョンになっていたという事案であって、イ号物件は、クレームの①～③を満たし、④が相違する。この事件では、CAFCは、被告の製品は本件特許発明の重要な特徴を使っており、その特徴を使った改良が別の特許に値しても、均等とされる以上は本件特許の侵害になるとした。また、イ号物件の構成が本件特許の構成と異なることによって予期しない結果をもたらされる場合には均等物に当たらないこともあるが、イ号物件が本件特許の実施例より安定であることは均等の判断と矛盾しないとしている。

この事件における被告デュポンの発明は、原告アトラス・パウダーの発明に対し、oil-in-water型エマルジョン剤でも転相でより優れたエマルジョン剤となるものがあることを見いだした改良発明とみられる。完全なクレームとしては、アトラス・パウダーは「water-in-oil型エマルジョン剤から成る」ではなく「water-in-oil型となるように作用するエマルジョン剤から成る」などとしておけば文言侵害となったように思われる。しかし、エマルジョンには転相が起こることは従来から公知であったであろうが、オレイン酸ナトリウムを使用すると安定性が良いことは実験を繰り返さなければ発明できないことであり、デュポン社の発明に進歩性はある。したがって、本件は、日本では第3要件不充足により均等不成立となると思われ、日本と米国で、第3要件の有無による差異が現れた事案といえよう。

4.2 英 国⁹⁾

英国では特許の独占権がクレームの記載文言を超えた範囲にも及ぶことへの批判などから、均等論が認められていない（キリンアムジェン事件貴族院判決¹⁰⁾）。しかし、文言解釈の手法としては、特許発明の技術的範囲はクレームの

記載文言に現われる特許権者の意図を当業者がどのように認識するかを通じて解釈することとされている（カトニック事件貴族院判決¹¹⁾）。したがって、英国でもクレームの記載文言に対する当業者の認識が問題とされる。日本でも、均等論とは実質的同一性の問題であるという考え方があり¹²⁾、第3要件の容易想到性を低く（クレームに記載されたも同然のレベルに）解すれば、日本とさほど大きく違わない結論となる可能性がある。

4.3 ドイツ

ドイツでは、均等論に関して、問題となるのは、当業者が、発明が解決した技術的課題を別の同一の効果を有する手段で解決することができるかであるとされ、当業者が、その専門知識を用いてクレームに記載された発明を考慮して、同一の効果を有する別の手段を想到できる場合、その解決手段は通常特許の保護範囲に含まれるとされている。また、置換を想到する判断時期は、出願時の技術的水準とされる（フォルムシュタイン事件¹³⁾）。ここでは、我が国の第3要件に当たる容易想到性が要件として示されている（ただし、容易想到の判断時期が出願時とされる点で異なる）。

5. 第3要件をめぐる問題

5.1 出願時に存在した同効材（公知技術）の扱い

(1) ボールスプライン事件最高裁判決以前には、均等判断の基準時について、出願時説と侵害時説があった。①出願時説は、特許発明の技術的範囲は出願時を基準として定められるから、均等の範囲も出願時を基準として定められるべきであるとする。これによると、当業者が出願時の公知技術を前提として特許発明の構成を別のものに置き換えることを容易に想到でき

た場合に容易想到性が認められるということになる。②出願時説に対しては、特許出願時に、当業者が構成の置換えに容易に想到したのであれば、出願の際にクレームをそのように記載すべきであり、これをしない特許権者に均等論を認めて特許の技術的範囲を拡大することは、自らの不注意により生じた明細書の不備による不利益を一般人に負わせようとするものだとの批判があった。③侵害時説は、これを受けて、出願後侵害行為開始前に出現した公知技術については、出願時にこれをクレームに記載せよというのは無理であるから、主としてこれを念頭に置いて主張されている見解である。もっとも、侵害時説によっても、出願時に存在した公知技術が排除されるわけではないから、それをどう考えるかは問題となる。

(2) ボールスプライン事件最高裁判決は侵害時説を採用し、その判示のうち第3要件に関するものは、前記3の(一)及び(二)であり、第3要件が主眼としているのは出願後に明らかとなった同効材である。しかし、出願時に既に置換が容易であった同効材も除かれていない。

特許出願時において存在していた同効材との置換については、第3要件が満たされるのであれば(特に明細書に記載されたと同程度に認識できるのであれば)、第4、第5要件、特に第5要件が問題とされることになるとの説明がされている¹⁴⁾(第4要件は、本件発明(特許権者の特許発明)に特許性があるなら、本質的部分に進歩性があることを意味するから、本件発明と本質的部分が同じでそれ以外の部分だけが想到容易というイ号物件が出願時の公知技術から容易推考(進歩性がない)というケースは少ないであろう。第4要件に当たるイ号物件がクレーム文言の範囲内であれば本件特許に対し特許法104条の3の無効主張ができるが、範囲外であるので同主張ができず、第4要件の問題とな

るのである。)

そして、特許権者の権利保護と技術的範囲明確化のバランスを考慮して、特許権者には、出願時に存在する同効材をクレームに記載する機会が保障されており、それが出願時に当業者にとって置換が容易想到(明細書に記載されたと同程度に認識できる)であるなら、出願人にとっても明細書に記載することは何ら不可能ではないはずだから、クレームに記載されていない同効材に対する均等論の適用は原則として否定すべきであるとし、その理論構成としては、出願時にクレームへの記載可能性が存在したことを第5要件の「特段の事情」を基礎付ける1つの事実とする(ただし、バイオ関連等の先端技術分野などで特許庁の審査基準が狭いクレームの記載しか認めていない場合は除く)見解もある¹⁵⁾。しかし、ボールスプライン事件最高裁判決以後に均等を認めた下級審の裁判例では、以下のように出願後に明らかとなった同効材ではないものが多数均等論による保護の対象とされている。

1) ペン型注射器事件¹⁶⁾

多室シリンダンプルの可動壁をネジ機構でゆっくり移動させることにより敏感な注射液を簡単に調整する際に、特許請求の範囲では注射器を垂直に保持するのに対し、イ号方法では垂直に近い斜め状態に保持する点が異なった。判決は、どちらの構成も、水平よりも針先が上に向いていれば注射液はこぼれないし、斜め状態に保持しても、連絡通路が極端に大きい場合でない限りピストンの移動に関係なく急激に薬液が全室に流入することはないから、置換は容易であったと判断した。これは明細書を書いている段階で気付くことも容易であったと思われる事案である。

2) 生海苔異物除去装置事件¹⁷⁾

生海苔混合液を入れたタンクの底部の回転板を回転させて遠心力により海苔よりも比重の大

きいゴミ等はタンクの底部に集結させる一方、回転板と環状枠板部との間のクリアランス（すき間）から生海苔を外部に排出して生海苔の異物を除去する装置について、クリアランスの作り方が、本件発明は、環状枠板部の内周縁内に回転板を内嵌めするのに対し、イ号物件は底板の上方に回転板を設置した点が異なった。判決は、設計上の微小な点に関する変更にすぎないとして、容易想到性を認めた。

3) 開き戸装置事件¹⁸⁾

蝶番について、取付部と挟持壁によって召合せ部材を幅方向と厚さ方向から外嵌保持するとともに、それらによって形成される空間に召合せ部材をワンタッチ挿入できるようにした発明について、本件発明は召合せ部材と同幅の取付部の幅方向両端に挟持壁があるのに対し、イ号物件は召合せ部材と同厚さの取付部の厚さ方向両端に挟持壁がある点が異なった。判決は、幅方向か厚さ方向かは、相互に置換可能な常套手段で、当業者が特段の実験等を要するまでもなく容易想到であるとした。これは出願時にクレームに記載しておいて然るべき設計変更とも思われる事案である。

4) このほか、保安コネクタ配線盤装置事件¹⁹⁾（本件発明とイ号物件の相違は設計事項とされた。）、重量物吊下用フック事件²⁰⁾（イ号物件は本件発明から出願前公知技術に置換したもの）、マンホール蓋事件²¹⁾（相違点は「曲面部」を二本の略「直線部」に置き換えたこと）、食品の包み込み形成方法事件²²⁾（本件発明とイ号物件は、上方の部材を下降させるか、下方の部材を上昇させるかの違い）も出願前の公知技術や設計事項への置換であろう。

5. 2 「容易に想到」の意味

(1) 容易想到性は、置換容易性、容易推考性などの用語が使われることがある（単なる用語の問題である。）。容易想到性については、特許

要件である進歩性（特許法29条2項）と同じとする説、置換が自明であること（当業者が置換可能であることを、推考も必要なく当然に知り得ること）とする説²³⁾などがあり、容易の程度については問題がある。

特許権の公示の要請という観点、すなわち特許発明を実施することによって侵害の責を負うおそれのある者が公示により侵害を回避することができるようにしなければならないとの観点から、①特許権を巡る開発競争に参加しておらず、他人の技術のライセンスを受けたり、パブリックドメインを利用したりすることによって製品の製造を行っているような製造業者（例えば後発医薬品メーカー）も視野に入れなければならないこと、②技術分野も当該発明がどの産業分野で利用されるのかという観点から決せられるべきであるが、その範囲は進歩性の要件での技術分野の範囲とは著しく異なる場合があり得ること、③進歩性の判断は、技術政策によっても影響を受けるものであって事前の明確な判断は難しいことを理由に、進歩性判断の基準と同様な基準にすることに反対する説²⁴⁾がある。私見も同意見であり、特許請求の範囲の記載による公示の要請（前記2. 均等論の位置付け②の観点）からも、特許請求の範囲に記載されているのと同じように認識できる程度であることが必要と考える。下級審の裁判例も、例えば、負荷装置システム事件²⁵⁾は、「(第3要件が)均等認定の要件とされるのは、特許権の効力の及ぶ客観的範囲は明細書の特許請求の範囲に基づいて定められるべきものであるところ、特許請求の範囲に記載された構成を対象製品が具備しない場合であっても、特許請求の範囲を当業者が技術的知識をもって読めば、対象製品の当該構成を採用しても特許発明と同じ作用効果を奏し、目的を達成することが容易に想到できれば、実質的に、対象製品の対応する構成が、特許請求の範囲に記載されているものと認められるか

らである。したがって、その容易さの程度は、特許法29条2項所定の、公知の発明に基づいて『容易に発明をすることができた』という場合とは異なり、当業者であれば誰もが、特許請求の範囲に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さと解すべきである」とし、徐放性ジクロフエナクナトリウム製剤事件²⁶⁾は、当業者が特段の実験追試を試みるまでもなく、特許明細書の記載と公知技術に基づいて容易に想到し得ること、前掲保安コネクタ配線盤装置事件は、当業者が設計事項として任意に決定し得ることなどと容易想到性を判示しており、想到の容易さの程度は、特許法29条2項所定の進歩性の基準とは異なり、もっと容易なレベルであるとしている（実験追試を行わなければ想到し得ない発明や、設計事項を超える発明であっても、進歩性が欠如していることがあり得るが、第3要件の容易想到性は否定される。）。

なお、いす式マッサージ事件²⁷⁾は、脚部を袋体によって両側から挟み揉みするために、脚載置部に配設された袋体によって脚部を挟みつける点が特徴の本件特許に対し、被告が、脚載置部の側壁の両側に空気袋を配設した製品を当初製造、販売し、その後、側壁の一方に配設された空気袋を緩衝材であるチップウレタン等に置換したイ号物件を製造、販売しているところ、同構成のマッサージ機の構成について特許権が取得されていたが、同判決は、チップウレタン等には柔軟性があることは公知であるから、当業者であれば、イ号物件の製造等の時点において、脚載置部の側壁の一方に配設された空気袋をチップウレタン等に置換しても空気袋を両側に配設した場合と同様の作用効果を奏することは、容易に想到し得たとした上で、「特許庁における発明自体の容易想到性の判断と、当該発明の一部の構成を置換することについての容易想到性の判断は、その判断の内容及び基準時点が全く異なるものである。控訴人が脚載置部の

側壁の一方を緩衝材のウレタンで置換したマッサージ機の構成について特許権を取得したことは、脚載置部の側壁の一方を緩衝材のウレタンで置換することの容易性を否定する理由とはならない。」としている。この判示は、一見特許を取得できるレベルでも容易想到を否定するのように見える。しかし、私見では、原告特許を前提とすれば、脚載置部の側壁の一方を緩衝材のウレタンで置換することは容易想到であって進歩性がないように思われる（一審判決も容易想到と判断している。）。上記判示は、同事件が進歩性を判断する訴訟ではないことから、進歩性の有無についての言及を避け、特許庁の判断には拘束されないという趣旨を単に述べたと理解すべきであろう。したがって、この判決は、容易想到性判断について、従来の流れと大きく違うものと考えるべきではない。

(2) 価値の高い発明には広い均等範囲を認め、そうでない技術については均等範囲を狭く解釈するのが妥当と考えられるが、その解釈を可能とするための1つの方法として、価値の高くない技術については、単なる容易想到性ではなく、極めて想到が容易であることを要件とするという提案がされ、実用新案権の均等侵害が問題となる事案では、第3要件をそのように解釈することが妥当な結論を導くとの見解がある²⁸⁾。実用新案権の場合、登録されるための進歩性基準が異なる（極めて容易でなければ登録される）ことから、それとの差異でそのような解釈が考えられる余地もあるが、容易想到性は、明細書に記載されているも同然という観点から、特許権者と第三者の公平を図るためのものであるから、それが実用新案権か特許権かという問題ではなく、当該発明・考案の価値の高さによって決定されるべきものである（実際問題として、価値の高い発明が特許ではなく実用新案登録されているという例は少ないので、結果的には、

実用新案権の均等範囲が狭いという結果は同じになるであろうが)。パイオニア発明とそうでない発明との均等範囲の差は、主として、第1要件（発明の本質）について、特徴的な課題解決手段又は作用効果の比較によって検討するところ、特許発明の特徴的な課題解決手段又は作用効果を、先行技術との対比において認定するために、パイオニア発明であれば特徴的な課題解決手段又作用効果が広く認定されることによって生じるものと考えられる。

5.3 立証責任

第3要件の主張立証責任が権利者にあることには学説上もほぼ異論がない²⁹⁾。

5.4 製造開始の時期

「対象製品等の製造等の時点」とは、製造行為開始時と考えることになるが、試作品が完成した時点と量産開始時との間にタイムラグがある場合には、容易想到性の基準時を侵害時とした趣旨からすれば、対象製品の試作品が完成した時点と捉えるべきである³⁰⁾。モデルチェンジ等がなされた改良品については、特許発明と対比したときに、旧製品と新製品が同一の製品とみなしうるなら、改良品についても、旧製品の製造行為開始時を基準として容易想到性を判断することになる。旧製品と同一の製品とみなし得る範囲の変更かどうかは、モデルチェンジされた部分について特許発明の技術的思想（課題の解決原理）や構成要件との対比から決定される³¹⁾。なお、イ号物件（被疑侵害品）の製造時の認定に、先使用の趣旨に倣って現実の投資行為等を考慮し、イ号物件の設計開発終了時（事業準備時）をもって容易想到性の判断時とすることを提唱する見解もある³²⁾。

5.5 日本の第3要件の機能、位置付け

(1) 第3要件により均等不成立となるのはどのような場合か

ボールスプライン最判から平成18年6月末までの間で、均等論が問題となった判決150件余のうち、第1要件を判断して侵害を否定したものは70%を超えているのに対し、第3要件を否定した割合は15%程度にすぎないと報告されている³³⁾。実際に第3要件が問題となった事例をみると、第1要件とも絡むことが多く、第3要件を満たさないというだけの理由で均等不成立となった例は少ない。第3要件を満たさないという理由だけで均等不成立になるのは、特許請求の範囲の記載で、本質的ではない部分（前提となる技術等）の構成を限定してしまったため、後に同効材ないし同効技術を発明した者が本件発明も同時に実施した場合が考えられる。例えば、米国のアトラス・パウダー事件のように、実験を繰り返さなければ分からない化学系の改良発明では起こりうる。また、教科書的な説例では、金属製包丁しかない時代に包丁の側面に穴を開けて切った物がくっつきにくくするという本件発明をし、特許請求の範囲に「金属製包丁の側面に穴を開け」と記載していたところ、後にセラミック技術を改良してセラミック製包丁を発明した者が、製造と同時に本件発明を実施したような場合もあげられるが、同種の事例は、本件発明が製品の標準的な仕様となっていた場合には起こり得るであろう。

また、同効技術が容易に想到できなかった原因としては、当該具体的構成を想到することを阻害する事由がある場合もあり得る。負荷装置システム事件³⁴⁾は、本件発明と異なり、イ号装置が、外面が絶縁被覆された給水管が主電極の支持部材であるとともに、主電極と電源装置の出力ケーブルとを結ぶ導電部材を兼ねる構造となっているが、そのような構造にすると装置全

体の部材に電流が流れる危険性が考えられるので、当業者は通常このような構成を避けるものと推認されることから、置換可能性は満たすが、容易想到性が否定された例である。第1要件に触れずに第3要件を否定したものとしては、このほかにポスト用異物収集装置事件³⁵⁾が、イ号物件の構成は新規で、別の作用効果もあり、置換は容易想到とはいえないとしている。これらは本件発明の改良発明に該当する事案と思われる。

(2) 第3要件の存在意義

日本の均等論では、特許請求の範囲を上手く書くと、イ号物件は（仮に進歩性があるとすれば利用発明として特許はされるものの）権利範囲になるのに、書けていないが故に、発明の本質的部分を使っているにもかかわらず、容易想到でないなら第3要件非充足により非侵害になる。これは特許権者の立場から見れば不利なことである。しかし、被疑侵害者の立場から見ると、被疑侵害者は、事業を開始する前に他社の特許を調査する際、特許権の独占範囲は特許請求の範囲の記載により公示されているから、これにより抵触の有無を判断することになる。そして、他社の特許権に抵触すると分かれば事業開始を諦めるという選択ができる。ところが、均等の判断というのは、予測の難しい面がある。特に、発明の「本質的部分」というのは、発明の技術的思想は構成要素の有機的結合であるから、特許請求の範囲の記載をバラバラに分説してどの構成要件が「本質的部分」かを問うものではなく、置換がなされた結果、イ号物件が特許発明の技術的思想と別個のものと評価されるようになったか否かを問うのが第1要件であるとする見解（技術的思想同一説）が通説であるから³⁶⁾、判断が難しく予測可能性が損なわれる。そのため、他社の特許を回避しようとするれば、本来は権利範囲外であるものについてまで参入

を避けさせるという萎縮効果が起こり、特許制度の目的に反する。第3要件には、クレームに記載されたも同然とはいえない技術を非侵害とすることにより、完全なクレームを書けなかった特許権者と事業に参入しようとする第三者の公平（特許権の公示の必要性）を担保する機能があるものと思われる。

この点に関し、第3要件の容易想到性が侵害時基準とされたことにより均等の範囲が広がりすぎること防ぐために、第1要件で技術的思想の同一性というタガを嵌めることが期待されているとの見解もある³⁷⁾。どちらが広がりすぎおそれがあり、どちらがタガを嵌めているかは1つの事柄の両面のように思われるが、第1要件と第3要件は相互に作用し合っ均等の限界を画していることは間違いない。

対象製品が、特許発明の主要部分をそのまま有するのであれば、例えば機械的な要素の組合せの発明のうち的一部分に改変を加え、要素の1つを電氣的に処理することにして、その点に特許性があったとしても、均等として技術的範囲に属するとの見解がある³⁸⁾。しかし、これは第1要件を偏重して第3要件の意味を無視しており、前述した第1要件と第3要件の相互作用によるクレームの公示機能を損ない特許権者と第三者の公平のバランスを失わせるものであって支持できない。

(3) 米国との比較

米国では、前記のとおり、「クレームの要素と対象製品の要素との置換可能性が当業者に知られていたことは、差異が非実質的であることを示唆する証拠として関連性を有する」というのだから、日本の要件と対比すると、第1ないし第3要件がまとめて考慮され、容易想到性がなくても他の理由で差異が非実質的と判断されれば均等が認められることになる。その結果、例えば、パイオニア発明について、容易想到と

はいえないイ号物件についても均等が認められる余地が出てくる。前記アトラス・パウダー事件はその例と思われる。

では、それ以外に米国では第3要件のような機能を果たしているものはないのか。米国では、均等判断について、「as a whole」基準が否定され、「all element rule」が採用されているが（前記ワーナー・ジェンキンソン判決）、その理由は、特許請求の範囲の記載とイ号物件が全体的に共通しているというだけで侵害を認めるのでは特許権の独占範囲が不当に広がりすぎるため、クレームの公衆に対する告知機能を考慮しなければならないという点にあった。日本において、第1要件における技術的思想同一説は「as a whole」基準に似たところがあり、それだけでは不当に広がりすぎるために第3要件が存在するのに対し、米国では、不当に広がりすぎるのを防止するため「all element rule」が採用されていると見ることもできる。とはいえ、第3要件が存在しない米国と比べると、日本の均等論は、クレームの記載の公示機能、第三者の予測可能性の確保の方に傾いており、特にパイオニア発明に対する改良発明者は保護されやすいものとはいえよう（それが制度的にパイオニア発明の保護に欠けるとはいえないことは後記5.6(2)4)のとおりである。)

(4) 公知技術の追加により均等の範囲が拡大すること

第3要件について侵害時基準を採ると、発明は、発明された時点で技術的範囲が決まっているはずなのに、新しい技術が開発されるに従って、均等の範囲は段々と広がっていることになる。それが奇妙であるという意見がある。しかし、均等論は、将来の技術の進歩まで予想して完璧なクレームを書かなかった特許権者と、クレームに記載されていないという公示を信頼した第三者の保護との利益均衡を図るものであ

り、第三者側が、技術の進歩の恩恵を受けて何の努力の必要もなく（又はクレームに記載されていることから自明であるにもかかわらず）特許権から逃れられるというのは均衡を欠く。この問題は、結局、特許権者と第三者が、技術の進歩の恩恵をどのように配分するかという問題として捉えるべきである。模式的に書くと、特許権の権利範囲は図1のようになる。

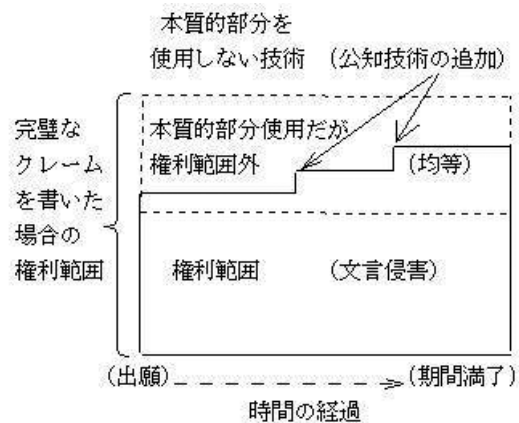


図1 権利範囲の変化

(5) バイオ技術等の場合

バイオ技術などでは、タンパク質のアミノ酸配列を特定した特許があったところ、後に技術の進歩により、当該アミノ酸配列のうち、特定の一部が重要であり、他の部分は置換しても同等の性質であることが判明していくことがある。これは、多くの場合は、当初のアミノ酸配列（ないしそこから出願時に予測できた置換の範囲）が本質的部分であり、発明の本質（第1要件）の問題である。

この点に関する裁判例として、t-PA（ヒト組織プラスミノゲン活性化因子）事件³⁹⁾がある。本件特許は、クレーム上、t-PAを527個のアミノ酸の配列で特定していた。本件特許とイ号物件の相違点は、アミノ酸の配列のうち、245番目のアミノ酸が、本件特許ではバリンであるのに対し、イ号物件ではメチオニンである点であ

ったものにつき、均等を認めた事例である。この事案において、本件特許請求の範囲の記載のt-PAは527個のアミノ酸の配列であるが、遺伝子クローニングの過程でクローニングエラーと呼ばれる現象が起こり、527個のアミノ酸のうち、いずれかのアミノ酸が別のアミノ酸に置換したタンパク質が得られること、その中には、もとのタンパク質と機能が異なるものもあるが、同等のものもあって、同等のものを選別するのも困難でないことは当業者にとって常識であった、という事案であった（発明の詳細な説明には、「本明細書中で特に説明するヒト組織プラスミノーゲン活性化因子の一般的特性である必須のクリングル (kringle) 領域とセリンプロテアーゼ領域とを維持しているが他の部分は前記の如く変性された誘導体の製造も可能である。ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子中の前記の如きアレル変異及び変性は、全て本発明の範囲内に包含される。」との記載もあった。)。そして、特許権者は、出願手続の中では、本件のアミノ酸配列から「1個又は数個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加されたアミノ酸配列」、本件の「アミノ酸配列1～527で示されるヒト組織プラスミノーゲン活性化因子またはそのアレル変異体をコードしているDNA」のようなクレームを書いたが、拒絶されたため、アミノ酸配列を特定する形に補正し、特許されたという経過があった。このような点からすれば、本件特許は、527個のアミノ酸配列によるt-PAの作用効果の発見を真っ先に出願し得たものであり（それが課題解決手段である。ちなみに、第一審判決は、本発明は「組換DNA技術自体の独創性よりも応用の成果を幸いにも真っ先に出願し得た点で特許査定されたものと認められる」と述べている。）、当時クローニングエラーによって発生することがあると認識されていたある程度の（1個ないし数個の）アミノ酸配列の違うものを含んだものが本質的部分であ

ると考えるべきことになると思われる（これがパイオニア発明であれば、本質的部分はもっと広く解釈されるべきことになる。前記5. 2 (2) 参照)。したがって、後にアレル変異体がクローニングエラーによって膨大な種類が徐々に作られた結果、必須の領域が527個のアミノ酸のうち、ごく一部（例えば十数個）であると特定された場合、その実施は、本件発明とは本質的部分が異なり、均等ではないと解すべきである。なお、クローニングエラーの蓄積ではなく、誰かの発明によりその必須の領域が特定された場合には、その発明者による実施は第3要件も欠くことになろう。

なお、本件特許の出願後に審査基準が改定され、本件発明と技術的思想を同じくする発明が、本件アミノ酸配列に「アミノ酸残基の削除、付加、または置換を施すことによって得られるアミノ酸配列」という抽象的な形で登録されるようになったとのことである⁴⁰⁾。この登録が可能になると、本件のイ号物件は文言侵害の問題となる。

5. 6 被疑侵害品の製造時期により均等の成否が変わるか

Aの本件特許に対して、Bが第3要件のみを欠く（容易想到ではない）B製品を製造したところ、B製品については均等侵害が否定されるが、B製品が市場に出回ることによって、他の当業者CはB製品でされている置換を容易に想到できるようになる場合、その後CがBと同じ製品を製造する行為について、Cの製造時には容易想到性があったことを理由にC製品が均等侵害となるかという問題がある。

(1) 学 説

1) Cについて均等の成立を認める見解

①均等論を権利濫用論の一つの適用という側面があり、そうすると、同じ製品であっても被

告Bに対しては権利濫用になるが、被告Cに対しては権利濫用にならないというように被告が異なったときに結論が異なることがあり得るから、事例ごとの判断として矛盾するものではないとする⁴¹⁾。そして、②技術的思想が広がっているのではなく、Bはそれなりの努力をして実施態様を考えたのにCはそういう努力をしていないから別の評価を受けても構わない、権利者がBに実施権を許諾した場合のように人によって侵害非侵害が異なる場合があるから、Bには均等侵害を排除できるという均等の主張の阻止権のようなものがあると構成することができるとする⁴²⁾。また、③権利というものはできたときにその大きさや内容がもう決まっているはずなのに時間がたつと膨れてくように見えるのはおかしいとの疑問に対して、世間の技術水準が上がっていくと思想そのものの範囲は変化しないにもかかわらず、その中に包摂される具体的技術はだんだん膨れていくように見える性質のものである、世間の人々が明細書を読んでも技術的水準を前提にした範囲でしか理解できないのだから、技術水準が上がってくると同じく開示された技術の中から読みとりうるものが膨れている、それが技術の性質だとする説明もある⁴³⁾。

2) 一旦均等侵害が否定された対象製品については、その後誰が製造しても侵害にならないとする見解

均等の成否は、特許発明の技術的範囲に含まれるということであって、客観的に決せられるべきであり、属人的な理由で結論を異にするのはその性質にそぐわないとする⁴⁴⁾。ボールスプライン事件最高裁判決は、「対象製品等の製造等の時点において」と言っているだけで、「相手方による対象製品の製造等の時点において」とは言っていないことも指摘する⁴⁵⁾。

3) この見解の差は、均等論の位置付けの問題とも関連しており、1)の見解は、均等論は衡平の見地から認められる法理であることが強

調されるのに対し、2)の見解は、均等論を特許の技術的範囲を客観的に確定する法理としてとらえる考え方に親和性を持つとの指摘がある⁴⁶⁾。

(2) 私見

1) Cについて

Cは均等侵害となると考える。私見は、前記図1のように、完全なクレームを書けば権利範囲となった部分について、クレームが不十分であるが故に文言侵害にはならないものの、公知技術が追加されるに従って徐々に均等の範囲が広がっていくというものであるから、実施の時点によって侵害となる場合とならない場合があることは不思議ではない。第3要件は、クレームの記載の公示機能により、これからある製品を製造(実施)しようとする第三者に予測可能性を与えようとするものであるから、Bは製造開始時点では「クレームに記載はない」と認識し、それで正当だったが、Cは製造開始時点では「クレーム記載も同然」と認識できたのであるから、均等侵害となってもやむを得ないのである。この利益状況は後用権(特許法176条)や先使用権(同法79条)に似ている。後用権は、無効審判が完全に適正に行われていれば侵害となるにもかかわらず、特許無効となって権利がないような外形の公示がされていたため、これを信頼して善意で実施事業を開始したところ、後に再審で特許権が回復して後の時点では権利範囲に該当するという公示がされた場合のことであるが、これになぞらえて言えば、Bは、本件特許のクレームが完全に書かれていれば文言侵害であるにもかかわらず、クレーム上は権利範囲外となるような外形の公示がされていたため、これを信頼して善意でB製品について実施事業を開始したところ、後の事情により後の時点では均等による権利範囲に該当するようになった(クレームに記載されて公示されたも同然となった)という立場であるから、後用権者等

と同様の保護が与えられるが（したがって、Bがその後B製品の製造を続けても侵害とはならない。）、Cが実施しようとした時点では、既にクレームに記載されたも同然で公示されていたといえるから、後用権者等とは利益状況が異なり均等侵害に当たるのである。技術的範囲は客観的に定められるが、公平の観点から特定の者について非侵害となる場合や実施権が設定される場合があるのと同様に、公平の観点からクレームの公示を信頼した者Bについては属人的に侵害を否定するのである。

2) Bからの譲渡を受けた者

BからB製品の製造事業の譲渡を受けた者は、後用権者等から製造事業の譲渡を受けた場合と同様に非侵害となる。クレームの公示機能を信頼したBの投資を回収するチャンスを与えるべきだからである。また、非侵害であるBからB製品を譲り受けた者の実施（使用等）が非侵害となることも後用権等と同様である。そうでなければ、非侵害のBが販売できなくなって、Bを非侵害とした意味がない。

3) Bからライセンスを受けた者

BがB製品につき特許を取得していた場合、Bの特許は利用発明（特許法72条）にはならず、Bは業として実施できる。それを第三者Dが、Bから許諾を受けて実施した場合、Aの本件特許の均等侵害になると考える。Bからの許諾は、Bの特許による差止請求をしないという債権的約束であるから、本件特許の侵害とは別の事柄である。Bは、後用権者等と利益状況の似た立場にいるために本件特許では非侵害となっているだけだから、そのライセンスがあっても本件特許との関係で非侵害となる余地はない。

4) パイオニア発明の保護

米国と比較すると、日本の均等論では、第3要件があるが故に、パイオニア発明について、その改良発明をした者Bが非侵害となりやすい。しかし、パイオニア発明は、Bの改良発明

が公知技術となることによって均等の範囲が広がり、その後Bの改良発明を実施しようとするCに対しては均等論で保護されるから、パイオニア発明の保護に欠けるところはない。第3要件は、このようにしてパイオニア発明に対する侵害非侵害の判断を容易にしてBが発明の改良に参入することを促して技術を発展させるとともに、Bが改良して公知にした技術については（Bだけは保護されるものの）パイオニア発明の権利範囲として、パイオニア発明者Aと改良発明者Bと何も工夫しない者Cとの公平を図っているものであり、米国よりもパイオニア発明の関連技術の発展を促し、結果的に発展した関連技術による利益（関連技術の発展・実用化の進展によるライセンス料の増加など）をパイオニア発明者が享受しやすいものという見方もできよう。

6. おわりに

均等論は要件が国によって異なる。第3要件は日本独自のものであり、第1要件などと関連して特許権者の保護とクレームの公示機能のバランスを取っているものといえることができるが、①米国と対比すると第1要件が「all element rule」による判断ではないために均等が拡大するおそれがある点を補ってクレームの公示機能を確保し、②英国と対比すると均等論を認めつつもクレームの公示機能を確保する役割を果たし、③ドイツと対比すると第3要件の容易想到の基準時が侵害時となっていることによる均等範囲の拡大に対し第1要件がタガをはめている面があり、各国ともこうしたバランスを取ろうとする中で第3要件に類似する機能を果たすものがあるといえることができる。第3要件の解釈に当たっては、他の要件との関連に注意し、こうしたバランスの取れる解釈が重要であるように思われる。

注 記

- 1) 最高裁平成10年2月24日判決 民集52巻1号113頁
- 2) 渋谷達紀, 知的財産法講義 I (第2版), p.216 (2006年) 有斐閣
- 3) 三村量一, 最高裁判所判例解説民事編平成10年度上, p.125 (2001年) 法曹会
- 4) Graver Tank v. Linde Air Products Co. 339 U.S. 605, 85 USPQ 328 (1950)
- 5) Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., 62 F.3d 1512, 35 USPQ2d 1641 (Fed. Cir. 1995)
- 6) Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 41 USPQ2d 1865 (1997)
- 7) 尾崎英男「均等論についての日米比較」, 知的財産法の理論と実務 1, p.426 (平成19年) 新日本法規
- 8) Atlas Powder Co. v. E.I. DuPont de Nemours & Co. 224 USPQ 409 (Fed. Cir. 1984)
- 9) 毛利峰子「均等論における日本とイギリスとドイツとの比較について」, 前掲注7), p.485
- 10) Kirin-Amgen Inc. vs. Hoechst Marion Rousesel Ltd. (2004 UKHL 46 (HL))
- 11) Catnic Components Ltd. vs. Hill & Smith Ltd. (1982 RPC 183 (HL))
- 12) 竹田稔, 知的財産権侵害要論特許・意匠・商標編 (第5版), p.143 (2007年) 発明協会
- 13) Formstein, BGH (1986) XZR28/85, 1986 GRUR 803, 1987 II C 795
- 14) 三村, 前掲注3), p.148
- 15) 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 p.218 (平成17年) 弘文堂
- 16) 大阪地裁平成11年5月27日判決 判例時報1685号103頁
- 17) 東京地裁平成12年3月23日判決 判例時報1738号100頁 (控訴審東京高裁平成12年10月26日判決判例時報1738号97頁)
- 18) 大阪地裁平成12年5月23日判決 平成7年(ワ)1110号・4251号
- 19) 東京地裁平成13年5月22日判決 判例時報1761号122頁
- 20) 東京地裁平成14年4月16日判決 平成12年(ワ)8456号
- 21) 知財高裁平成23年3月28日判決 平成22年(ネ)10014号
- 22) 知財高裁平成23年6月23日判決 判例時報2131号109頁
- 23) 大橋寛明「侵害訴訟における均等論」裁判実務大系9, p.191 (1985年) 青林書院
- 24) 井上由里子「均等論における『置換容易性』の要件に関する一考察」知的財産法と現代社会 (牧野利秋判事退官記念), p.625 (1999年) 信山社
- 25) 東京地裁平成10年10月7日判決 判例時報1657号122頁
- 26) 大阪地裁平成10年9月17日判決 知財集vol.30, No.3, p.570
- 27) 知財高裁平成18年9月25日判決 平成17年(ネ)10047号
- 28) 渋谷, 前掲注2), p.228
- 29) 飯田圭「均等論に関する最近の裁判例の動向について」前掲注7) (知的財産法の理論と実務1), p.179
- 30) 設楽隆一「均等論について」, 現代裁判法体系26 (知的財産権), p.75 (1999年) 新日本法規
- 31) 設楽, 前掲注30), p.76
- 32) 村松健一「均等論における置換容易性の判断時に関する一考察」, 知財管理, Vol.50, No.12, p.1807 (2000年)
- 33) 飯田, 前掲注29), p.190
- 34) 東京地裁平成10年10月7日判決 判例時報1657号122頁
- 35) 大阪地裁平成15年11月12日 平成14年(ワ)12410号
- 36) 牧野利秋「特許発明の本質的部分について」前掲注30) (現代裁判法体系26), p.85, p.93, 三村, 前掲注2), p.141, 井上由里子「均等論」, 専門訴訟講座1 (特許法上) p.256 (2012年) 民事法研究会
- 37) 井上・前掲注36), p.256
- 38) 田中成志「均等侵害について」前掲注7) (知的財産法の理論と実務1) p.165
- 39) 大阪高裁平成8年3月29日判決 知財集Vol.28, No.1, p.77
- 40) 玉井克哉「遺伝子工学特許について均等の成立が認められた事例」ジュリストNo.1113 (平成8年重要判例解説), p.247 (1997年)
- 41) 三村, 前掲注3), p.146, 西田美昭「侵害訴訟における均等の法理」新裁判実務体系4, p.199 (2001年) 青林書院, 設楽隆一「ボールドプライ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- ン事件最高裁判決の均等論と今後の諸問題」前掲注9) (知的財産法と現代社会), p.316, 田村善之編・論点解析知的財産法〔第2版〕p.48 (2011年) 商事法務
- 42) 吉原省三発言, 座談会・特許クレーム解釈の論点をめぐって, p.74 (2003年) 発明協会
- 43) 滝井朋子発言, 前掲注42) (座談会・特許クレーム解釈の論点をめぐって), p.76
- 44) 田中, 前掲注38), p.164, 山崎道雄・参考答案平成22年新司法試験知的財産法第1問
<http://www.komatsulaw.com/jpn/column/document/clm1.pdf> (参照日: 2013年1月12日)
- 45) 嶋末和秀「均等論の推移と展望」金融商事判例, No.1236, p.62 (2006年)
- 46) 井上, 前掲注36), p.260

(原稿受領日 2013年1月12日)

