

ポリエステル事件再考

——日本における利用論と均等論の来歴と今後——

大 谷 寛*

抄 録 現在、特許権侵害訴訟における侵害論は、文言侵害か均等侵害かの二分法が基調をなしている。リパーゼ事件によって、記載された文言に忠実にクレームを解釈すべきことが明らかとなり、そして、ボールスプライン事件以後、文言侵害を構成しないときには残された問題は均等侵害の成否のみであると考えられている。しかしながら、均等侵害が我が国において確立するまでの歩みを振り返れば、均等論とは別個の法理として、特許法72条の「利用」を根拠とした侵害論が我が国の特許法体系に組み込まれていることが分かる。上述の二分法は、この利用論に基づく権利侵害が、すべて均等侵害ないし文言侵害の問題に帰着するのであれば妥当であるが、そうでなければ、今日においても利用論により処理すべき事案が残されていることとなる。本論説では、イ号がほぼ同一の事案で大阪地裁と京都地裁で利用の成否につき判断が分かれたポリエステル事件の再考を契機として、今日における利用論の位置付けを整理し、今後の指針としたい。

目 次

1. 序 論
2. ポリエステル事件
 2. 1 概 要
 2. 2 大阪判決
 2. 3 京都判決
 2. 4 小 括
3. 検 討
 3. 1 はじめに
 3. 2 利用論の射程
 3. 3 利用論と均等論
4. 結 語

1. 序 論

特許権侵害訴訟において、権利者として、相手方の侵害行為を立証するためには、権利者が所有する特許権に係る特許発明を構成要件A、構成要件B、構成要件C等に分説し、相手方が実施する物又は方法（以下「イ号」という。）の構成を構成a、構成b、構成cのように列挙

する形で認定し、イ号の構成が、特許発明の構成要件のすべてを充足することを主張することが求められる。各構成要件の意義は、原則として、特許請求の範囲に記載された文言の通常の意味により解釈され、その解釈にあたり明細書の記載等を参酌することは許容されるが、クレーム文言から一義的に明確に意義を理解できる場合には明細書の記載等への限定解釈は許されないことが最高裁判決（最高裁平成3年3月8日判決[リパーゼ事件]）及びその後の法改正（平成6年改正，70条2項）により確立している。

ここで、簡単のため、特許発明の構成をA+B+Cとする。イ号の構成が、構成要件A乃至Cを充足すれば、イ号は、特許発明の技術的範囲に属する（ケース1）。イ号に、構成要件A乃至Cとは関連性のない構成dが存在しても、構成要件充足性に影響はなく、イ号製品は、特許発明の技術的範囲に属することに変わりはない。

* 弁理士 Kan OTANI

一方、イ号の構成が、構成要件A及びBを充足するものの、構成要件Cに該当する構成を有しない場合、通常、イ号製品は、特許発明の技術的範囲に属しないと考えられている（ケース2）。

このような場合、構成要件Cに直接的に該当する構成がイ号に存在しなくとも、構成要件Cと実質的に同等と評価しうる構成（c'）をイ号製品が備えていれば、イ号は、特許発明と均等の発明であり、特許発明の技術的範囲に属することが最高裁判決（最高裁平成10年2月24日判決〔ボールスプライン事件〕）で確認されている（ケース3）。

文言侵害か均等侵害か。現在、特許権侵害訴訟における侵害論はこの二分法が基調をなしている。平成3年のリパーゼ事件によって、記載された文言に忠実にクレームを解釈すべきことが明らかとなり、そして、平成10年のボールスプライン事件以後、文言侵害を構成しないときには残された問題は均等侵害の成否のみであると考えられている¹⁾。

しかしながら、均等侵害が我が国において確立するまでの歩みを振り返れば、ボールスプライン事件によって均等侵害の適用の是非及びその判断基準が示されたことから、直ちに文言侵害か均等侵害かの二分法が妥当であるとは言えない。

日本において均等論の概念につき最初に判示した裁判例は、スチロピーズ事件（大阪地裁昭和36年5月4日判決）であり、裁判所は、次のように述べた。

「均等物、均等方法とは先行の特許発明の技術思想からみてある物質または方法が特許発明の技術要素と機能を同じくし、これを取り換えてみても同一の作用効果を生じ、いわゆる置換可能性のあることと、そのことが特許出願当時における平均水準の技術家にとって、容易に推考しうる場合であることを条件

として特許発明との同一性を認める概念であるから、」（下線は筆者が付した。以下、同様。）

この置換可能性及び容易推考性という判断基準は、1950年の米国最高裁判決（Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co. (339 U.S. 605) [グレーバータンク事件])の判示内容と実質的に同一であり、これを取り入れたものである。

“The theory on which it is founded is that, ‘if two devices do the same work in substantially the same way, and accomplish substantially the same result, they are the same, even though they differ in name, form or shape.’”

（訳文）

「この理論（訳注：均等論(doctrine of equivalents)）がその根拠とするのは『2つのデバイスに名称、外形上の差異が存在しても、実質的に同一の方法で動作し、実質的に同一の結果をもたらす場合には、これらは同一である。』ということである。」

“An important factor is whether persons reasonably skilled in the art would have known of the interchangeability of an ingredient not contained in the patent with one that was.”

（訳文）

「重要な要因は、当該技術分野において適度に熟練した者が、特許に含まれる構成要素を、含まれない構成に置換できることを知っていたと言えるか否かである。」

昭和36年（1961年）のスチロピーズ事件を受けて、我が国でも均等侵害の主張がなされてきたものの、平成10年（1998年）のボールスプライン事件まで、その適用を認めた裁判例は皆無に近いといってよい。他方で、スチロピーズ事件以前に大正法下の事案としてクロルプロマジン事件において初めて判示され、スチロピーズ

事件にて現行法下でも採用されたものであるが、特許法72条の「利用」²⁾を根拠とした権利侵害は、文言侵害が争われる場合に予備的主張として頻繁に主張され、いくつかの事例で採用されてきた。スチロピーズ事件では、利用に関して以下のように判示された。

「利用発明とは、先行発明の特許要旨に新たな技術的要素を加えたものであり、従ってその実施が当然先行発明の実施を伴うものを用いのであるから、利用発明は先行発明の特許要旨全部を含み、これをそっくり利用したものでなければならないのであって、」³⁾

「もっとも、特許法九二条⁴⁾により、原特許権者に対し実施権設定の裁定請求ができるのは、利用発明が特許せられた場合に限られるのであって、利用関係全部につき右の如き請求権が認められるわけでないが、さりとて、特許法七二条を制限的に解し、同条により原特許権者の許諾がなければ実施できない利用発明を特許を受けたものに限定し、その余の利用関係に基く実施を放任するが如き解釈は失当であることは勿論であって、この点に関する被申請会社の主張は採用できない。」

実施することができない利用発明は特許発明に限定されず、利用発明であるか否かの判断基準は、「先行発明の特許要旨に新たな技術的要素を加えたもの」か否かであることが示されたと言える。

具体的判断としては、裁判所は、化学の製法特許にあっては、「出発物質、手段、目的物質の三が特許要旨を構成して」おり、特許発明と被疑侵害方法とは、出発物質及び目的物質が同一であっても、手段において相違し、それは「本件特許発明の〔原文ママ〕技術的要素を加えたといった程度ではなく、根本から技術思想を異に」するので利用関係は存在せず侵害行為を構成しないとされた。

ここで、注目すべきは、72条は、現行法であ

る昭和34年法制定時（1959年）から存在する点である⁵⁾。つまり、特許法72条の「利用」を根拠とした侵害成否の判断は、少なくとも現行特許法の制定時から予定されており、後に取り入れられた均等論とは別個の法理なのである。さらに付言すれば、我が国における利用関係がある場合の裁定に関する規定は、明治42年法に始まり⁶⁾、利用発明の保護及び利用を図るという観点から、その裏返しとして利用侵害という観点が、一貫して認められる。

もちろん、1961年のスチロピーズ事件以後、我が国において判断されてきた利用侵害の問題が、すべて均等侵害ないし文言侵害の問題に帰着するのであれば、侵害論の中で、あえて別個の侵害類型として考慮すべき理由はない。そこで本論文では、まず、スチロピーズ事件の判示を受けて利用関係の成否が争われた結果、大阪地裁と京都地裁で判断が分かれたポリエステル事件を振り返り、利用論を再考する契機としたい。ついで、ポリエステル事件にて示された判断を、リパーゼ事件及びボールスプライン事件を経た今日的視点から捉え直した際に、均等侵害ないし文言侵害の問題に帰着するのか、検討を行う。現行特許法に明確に規定された利用概念は、より大きな枠組みとしての均等論に包含され、その役割を終えたのか、それとも、今日においても利用論により処理すべき事案が残されているのか、我が国における利用論の来歴を的確に認識し、今後の実務の指針としたい。

2. ポリエステル事件

2.1 概要

本事件は、原告カリコ社が有するポリエステル繊維に関する基本特許につき、大阪地方裁判所及び京都地方裁判所で、それぞれ異なる被告に対し、権利行使がなされた事案である。大阪地方裁判所の判決（以下「大阪判決」）は、世

界で初めてこの基本特許の非侵害を認め、注目を集めた。また、京都地方裁判所の判決（以下「京都判決」）は、我が国において初めて利用論により侵害を認めて大阪判決と結論において正反対となった。クロルプロマジン事件及びポリスピーズ事件によって、利用論による侵害判断が理論的に肯定され、かつ、その判断基準が示された後に、イ号がほぼ同一の事案で結論が分かれたポリエステル事件は、利用の問題を詳細に検討する上で興味深い材料である。

以下では、大阪判決及び京都判決の判示内容の要点をそれぞれ整理し、小括として、両者の結論を分けた背景を分析する。

2. 2 大阪判決

原告の特許発明は、「 $\text{HO}(\text{CH}_2)_n\text{OH}$ 系グリコールをテレスタール酸又はテレフタル酸の低級脂肪族エステルと反応させ、反応生成物を加熱して高重合された状態のエステルとすることを特徴とする高重合結晶性又は高重合微晶性物質の製造法」であり、これを分説すると以下のようになる。

1. (イ) $\text{HO}(\text{CH}_2)_n\text{OH}$ 系グリコールを
1. (ロ) テレスタール酸又はテレフタル酸の低級脂肪族エステルと
2. (イ) 反応させ、
2. (ロ) 反応生成物を加熱して高重合された状態のエステルとする
3. ことを特徴とする高重合結晶性又は高重合微晶性物質の製造法

被告の実施するポリエチレンの製造方法は、

1. (イ) エチレングリコールを
1. (ロ) テレスタール酸又はその低級脂肪族エステル及び
1. (ハ) イソフタル酸又はその低級脂肪族エステル(ただし、(ロ)(ハ)の配合割合は、(ロ)90~85モルパーセント、(ハ)10~15モルパーセントである。)と

2. (イ) 同時に反応させ、
2. (ロ) 反応生成物を冷間引抜性を有するにいたるまで加熱して、
3. 高重合エチレンテレフタル酸エステル(ポリエチレンテレフタレート・イソフタレート)という共重合体(エチレンテレフタレート単位対エチレンイソフタレート単位は90~85対10~15)を製造する方法である。

両者は、特許発明においては出発物がエチレングリコールと、テレフタル酸等であるのに対し、被告方法においてはエチレングリコールと、テレフタル酸等と、イソフタル酸等であり、イソフタル酸等が付加されている点で相違する。出発物の相違は、反応及び加熱の各手段において生じる具体的な化学反応に差異を生じさせる。特許発明においては、反応段階で、エチレングリコールとテレフタル酸等からTエステルと呼ばれる単量体が生成され、加熱段階で、Tエステルの重合反応が生じるのに対し、被告方法においては、反応段階で、エチレングリコールとテレフタル酸等からTエステル、エチレングリコールとイソフタル酸等からIエステルが生成され、加熱段階で、Tエステル及びIエステルのランダム共重合反応が生じる。

裁判所は、まず、特許発明の「高重合結晶性または高重合微晶性物質」(構成要件3.)を、明細書の記載及び出願時の技術常識を考慮して、「高重合ポリメチレンテレフタル酸エステル(単独重合体)」に限定解釈した。特に、出願時の共重合反応にかかる技術常識を詳細に認定して、特許発明が単独重合体のみならず共重合体の製造も対象としているとは当業者において「当時予測不可能」、「予測することは全く不可能」と判示し、限定解釈を理由づけた。

利用関係の成否については、原告は、原告発明の技術思想は、「酸成分としてテレフタル

酸を用いて繊維形成能力ある高融点の結晶性ポリエステルを得ることであり、被告方法は同一の技術思想を有するものであるから原告の特許発明の利用に該当すると主張した。

裁判所は、「化学方法の特許では、出発物、操作（処理）手段、目的物の有機的な一体性（結合）が特許要旨を構成しており、これらの一体関係が発明思想」であるところ、出発物については、被告方法はイソフタル酸が付加されているにすぎず同一であり、手段についても、「出発物に対していかなる操作（処理）を加えるか」という点で、「反応」（構成要件2.（イ））及び「加熱」（構成要件2.（ロ））の手段は同一であり、目的物については、化学構造及び基本的性質に差異はあるものの、実用的繊維を形成しうるポリエステル製造という観点からすれば、原告発明と被告方法を全く性質の異なる別異の方法と認めるには足りないと判示した。

しかしながら、裁判所は、両者の目的物には、これを織物にした場合の性質として染色性（染色速度、染着性）に新規かつ著大な効果の差異があり、この差異がもたらされたのは重合反応が異なるからであるところ、当業者が、テレフタル酸とエチレングリコールにイソフタル酸を加えて実用的繊維を形成しうるランダム共重合体を得られることを「容易に予測しえたと認め難い」から、特許発明の単独重合体を生成する重合反応と被告方法の共重合反応とは「別異のものであったとみるのが妥当」であると判示し、利用関係を否定した。

2. 3 京都判決

原告の特許発明は、大阪判決について上述したとおりである。

被告等の実施するポリエチレンの製造方法は、大阪判決と同様に整理すると、

- 1.（イ）エチレングリコールを
- 1.（ロ）テレフタル酸又はその低級脂肪酸

エステル88モル%（T成分）及び

- 1.（ハ）パラオキシ安息香酸又はその低級脂肪酸エステル12モル%（P成分）と
- 2.（イ）反応させ（エチレングリコールとP成分をまず反応させ、反応生成物とエチレングリコールとT成分とを混合して反応させる。）
- 2.（ロ）反応生成物を加熱して重合させて、
3. 共重合結晶性物質（P成分より由来したP単位とT成分より由来したT単位とが分子鎖中において順不同に入り乱れて結合し、平均してP単位が12、T単位が88の割合となる線状ランダム共重合体）を製造する方法である。

裁判所は、まず、特許請求の範囲にも明細書にも「原料としてA、Bとともに第三原料Cを附加使用しうる旨の記載がない」場合、特段の事情のない限り文言侵害に該当せず、本件において特段の事情につき主張立証はないから、非侵害であると判断した。

次に、裁判所は、「利用」とは、「後行発明の中に先行特許発明が一体性を失うことなく存在しているか否かによって決定される」とし、さらに、「先行特許発明の作用効果の実現に併せて他の有益な作用効果をも附加的に達成するといった附加的作用を果たすにとどまるときは、後行発明は先行特許発明を利用するものであると解するのが相当である。」と判示した。

具体的には、共重合体は「添加した共重合成分の増減に応じて、その性質が原則として連続性〔原文ママ〕に変化」するものであると認定した上で、「原告重合体と被告共重合体との右性質上の差異は、単独共重合体と共重合体との一般的な関係に対応するものであり、被告共重合体の性質は、原告重合体の性質を基礎として、P成分を加えることにより、漸次連続的に変化して来たものであること、右性質上の差異は僅かであって、実用的合成繊維製造という観点からみれば差等をつけ難い程度であることが明ら

かである」とし、発明としての一体性が失われていない、つまり「主として甲特許発明の作用効果を実現し、P成分は附加的作用を果すにとどまる」から利用に該当すると判断した。

2. 4 小 括

大阪判決は、文言侵害を否定した上で、利用論による侵害成否の判断を行ったように見受けられるが、実質的には、利用論においても、文言侵害を判断したときと同様に、出願時の技術常識を参酌して「加熱して重合」(構成要件2.(ロ))というクレーム文言を限定解釈したという印象が強い。付加された技術的要素を含めたイ号全体がクレーム文言を充足しないときに、初めて利用関係を論じる意味があるのであって、大阪判決では、利用関係を否定する理由が十分に示されていない。

京都判決は、文言侵害を明確に否定した上で、発明として一体性が失われているか否かを判断基準に利用関係の有無を論じ、侵害を認めた。具体的には、実用的合成繊維製造という発明の作用効果に基づいて発明としての一体性を判断した。

大阪判決と京都判決の違いは、主に次の二点である。

- ・大阪判決は、「化学方法の特許では、出発物、操作(処理)手段、目的物の有機的な一体性(結合)が特許要旨を構成しており、これらの一体関係が発明思想」との経験則を採用した一方、京都判決は採用していない

- ・大阪判決は、クレーム解釈及び利用の有無の判断にあたり、出願当時のランダム共重合体に関する技術常識を考慮した一方、京都判決では考慮していない

一点目は、京都判決でも、上記経験則を採用した大阪判決と同様に、特許発明と被告方法の目的物は「実用的合成繊維製造という観点からみれば差等をつけ難い程度」の差異しか認めら

れないとしているから、仮に京都判決で採用されたとしても、結論を左右しない。

二点目は、これも、仮に京都判決で考慮されたとしても、クレーム解釈にあたり考慮されるにすぎず、利用論においては本来無関係な事実であるから結論に影響しない。すなわち、クロルプロマジン事件及びポリスピーズ事件によって明らかにされた、新たな技術的要素の付加により発明の特許要旨・技術思想の一体性が失われるか否かという利用の判断基準に、出願時の技術常識に照らして被告方法が予測可能であったかどうかは無関係である。

両者の結論を分けたのは、京都判決は、正面から利用論を判断した一方、大阪判決は、結局、利用論を取り上げながらもこれをクレーム解釈論として処理した点にあると言える。

3. 検 討

3. 1 はじめに

上述のとおり、ポリエステル事件(大阪地裁)は文言侵害の問題に帰着し、ポリエステル事件(京都地裁)は利用侵害の問題である。以下では、ポリエステル事件(京都地裁)で認められた利用侵害が、均等侵害の問題に包含されるのかを検討するが⁷⁾、最初に、利用論自体の射程を整理しておく。

3. 2 利用論の射程

これまで取り上げたクロルプロマジン事件、ポリスピーズ事件及びポリエステル事件は、いずれも製法特許の権利行使がなされた事案である。しかしながら、そうであるからといって、利用論の射程が方法の発明に限定されるものではなく、物の発明にも及ぶものであると言えることは、いずれの事件も「利用」の解釈を一般的に示した後に、化学の方法特許であることを考慮して利用の有無を判断した裁判例であるこ

とから間違いないだろう。

また、物の発明の中でもクレーム解釈において作用効果が参酌されない物質特許について触れておく。昭和50年改正により導入された物質特許制度は、新規な物質を発見したこと自体を評価し、保護を与える制度であるから、その物質に、特許出願時に認識されていなかった新たな作用効果とそれによる新たな用途が見出されても、当該物質と構成において同一であれば、その特許権の技術的範囲に属することとなる。つまり、物質特許の技術的範囲は、新規物質の作用効果によって解釈が左右されるものではない。したがって、技術思想の一体性を議論の中心に置く利用論は、物質特許には馴染まないとも考えられる。しかしながら、新規物質に技術的要素を付加したイ号が、当該物質と同一の作用効果を有するか否かは、クレーム解釈の問題ではなく、それとは独立した事実認定の問題であるから、作用効果に基づいて発明の特許要旨・技術思想の一体性を判断する利用論は、クレーム解釈において作用効果が参酌されない物質特許の考え方と矛盾することなく我が国の特許法体系に組み込まれていると言える。

たとえば、大阪地裁昭和63年3月17日判決[芯地事件]は、「芯地」にかかる物の発明について、付加された構成を除いた部分は「本件発明の構成要件をすべて充足する結果、イ号製品、ロ号製品は、全体として本件発明の作用効果と同様の作用効果を奏するものと認められ、」構成の付加によっても「本件発明の構成が一体性を失うことなく含まれているものというべきであるから、本件発明を利用するものということができる」と判示し、物の発明について利用論に基づく侵害を認めた。

3. 3 利用論と均等論

たとえば、増井和夫、田村善之著「特許判例ガイド [第4版]」(有斐閣、2012年)は、ポリ

エステル事件(京都地裁)にも言及しつつ、「付加といい利用といい、侵害が認定されるときは特許発明が文言通り実施されているという考え方によるのであり、特許請求の範囲を越えて侵害を認定しているのではない。しかし、以前の実務では均等論の適用に慎重すぎる点のある程度補償するものとして利用論に依存する場合があります、裁判所も均等論に対するよりも好意的にこれを取り扱う傾向があったと思われる。」(156頁)とする。侵害類型は、文言侵害か均等侵害のみであり、均等侵害がポールスライン事件により認められる以前は、便宜上利用論に基づく権利侵害を認める傾向にあったに過ぎないという立場である。

しかしながら、利用侵害が、文言侵害及び均等侵害とは別個の侵害類型ではなく、なぜ均等侵害を補償するものであったと評価できるのか、その根拠は判然としないし、上述のとおり、歴史的経緯を振り返れば、むしろ均等侵害が我が国の特許法体系においては文言侵害、利用侵害に次ぐ第三の侵害類型であることは、明らかである。

このような歴史的経緯に加えて、実質的にも、利用論と均等論とは性質を大きく異にするので、以下で論じる。

(1) 利用の判断基準に主観的要素はない

特許法92条の制度趣旨として、「本条(注:72条)のような規定がおかれている結果、他人が実施について許諾をしない限りは、その特許発明は実施することができないことになるが、それでは、せつかくの発明も実施できないままうずもれてしまい技術の進歩にとって好ましいことではないので、特許庁長官に通常実施権の設定の裁定を請求することができる場合があることとしている」⁸⁾と解説されているとおり、技術の進歩により生まれた発明が既存の特許発明を利用する場合があります、そのような発明は、

「利用」に該当する限り特許権の侵害を構成することが特許法72条に規定されている。そして、クロルプロマジン事件、ポリスピーズ事件、ポリエステル事件（京都地裁）、芯地事件によって明らかにされた、クレーム文言を充足する構成に対する新たな技術的要素の付加により発明の一体性が失われるか否かという「利用」の判断基準に、そのような付加が予測可能であったか否かなどといった主観的要素はなく、これは客観的な基準である。他方、均等論は、「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」⁹⁾ ことを根拠として認められる法理であり、悪意ある相手方による安易な迂回を許さないというものである。後者は、相手方ないし当業者の主観がその適用において重要な判断基準であり、利用論と均等論は、仮に重複する事案に適用される場合があるとしても、互いに補償関係にあるわけでも、利用論が均等論の一類型であるわけでもない。均等論の五要件¹⁰⁾との関係でいえば、利用論は、第三要件とは無関係にその適用が判断されている。

(2) 新たな技術的要素の付加は置換ではない

また、均等論の第二要件との関係で、そもそも、構成要件を充足する構成に対する「新たな技術的要素の付加」が「置換」に該当するのかも明らかであるとは言えない。利用論も均等論も、クレーム文言からは外れるが、クレーム表

現上の巧拙に拘泥せずに、特許発明の本質を捉えて、十分な保護を権利者に与えるものである点で共通する。しかしながら、クレーム文言を充足する技術的要素に別個の技術的要素を付加することは、クレーム文言を充足する技術的要素を取り除いて別個の技術的要素で置き換える置換とはイ号の構成に対する操作が明確に異なり、イ号と特許発明との相違点も質的に異なる。付加と置換とでは、イ号の特許発明からの距離が大きく異なるのである。付加は、クレーム文言を充足する技術的要素に別個の技術的要素を付け加えても、イ号の構成として、クレーム文言を充足する技術的要素を抽象的には付加的構成から区別して認識することができる一方、置換では、クレーム文言を充足する技術的要素はイ号の構成から完全に切り除かれている。新たな技術的要素の付加による利用を、置換の一類型として扱い、同一の判断基準で技術的範囲の属否を判断すべき明確な根拠はない。

実際に、均等侵害が認められた裁判例をみてみても、ほとんどの事案が文字どおり置換を扱うものであり、付加の問題を扱った事案はごく一部である。たとえば、大阪地判平成14年4月16日判決〔筋組織状こんにゃく事件〕は、「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」という名称の発明に係る特許権者（特許第1912343号）及びその専用実施権者である原告らが、こんにゃく製造用目皿（以下「被告目皿」）を製造・販売する被告に対し、被告目皿の生産等の差止め等を求めた事件であり、「押出し孔」、「押出し孔間隙」（構成要件B）の充足性が争点となった。裁判所は、被告目皿は、主孔部分と連通孔部分（スリット）とから成る連通孔付目皿であり、独立した「押出し孔」を有さず、したがって被告目皿には「押出し孔間隙」も存在しないからクレーム文言を充足しないが、被告目皿の「『孔間を0.23～0.26mm幅のスリットで連結した多孔のノズル』の構成は特

段の作用効果を奏するものではなく、特段の技術的意義を見い出すことができない」として置換可能性を認めた。ここでは、「スリット」が、クレーム文言を充足する構成である「主孔」に対して付加された技術的要素と見ることができる。

このような事案は多くなく、事実上、利用論と均等論とでは対象としてきたイ号の構成が異なる。

(3) 均等の第一要件による混同

さらに、特許発明の本質的部分が同一であることが均等の第一要件であるが、第一要件は、知財高裁平成21年6月29日中間判決〔中空ゴルフヘッドクラブ事件〕にみられるように、第二要件の中で既に判断され、その意義を失う傾向にある。本来、置換可能性及び容易推考性が要件であった均等論に、我が国で均等論を継受する際に加えられた第一要件が、この点において利用論と共通することをもって、利用論も均等論の範疇であるとの混同が生じたことは考えられるものの、その第一要件が意義を失いつつある現状では、利用論を均等論の一類型と考える根拠は一層、希薄である。

このとおり、均等の第一要件から第三要件のいずれの観点から検討しても、利用論の問題が均等論の問題に帰着すると結論づける合理的な理由は見いだせない。確かに、リパーゼ事件及びボールスプライン事件という最高裁判決によって、文言侵害及び均等侵害の判断基準が明確化された以上、これらの枠組みの中で事案を処理することが予測可能性を高め、望ましいものではある一方、我が国が均等論を継受した米国には「利用」に係る規定が存在せず¹¹⁾、当然、米国の均等論の範疇内では解決されていない問題なのであるから、その点につき裁判例の蓄積と特許法上の明文の規定がある我が国においては、今日においても利用論により処理される事

案があってよいと考える。

4. 結 語

文言侵害か均等侵害かという二分法は、我が国における利用論の来歴を的確に捉えれば合理的な根拠のないものであり、いずれによっても対処することのできない事案を解決するための法理として利用論を位置付けることができる。

特に、近年のソフトウェア関連発明においては、製品への構成の付加等が容易であり、利用の問題は理論的に頻発しうるし、事実としても、ソフトウェア関連発明／ビジネス関連発明の特許出願が急増した2000年から十余年を経過して紛争が増えている。今後、利用の問題が頻発することは必定であり、均等論とは峻別して利用論を扱った裁判例の蓄積が待たれる。

注 記

- 1) たとえば、中山信弘・小泉直樹編「新・注解特許法」(青林書店、2011年)は、「改悪実施にせよ迂回にせよ、いずれも『クレームの構成要件の一部が侵害形態に存在しない場合における侵害成否』という命題であることからすれば、前掲最判(筆者注：ボールスプライン事件)以後は、均等論の一種として、均等要件の成否の問題に集約されていくように思われる。」とする(上巻1111頁)。
- 2) 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。
- 3) この解釈は、クロルプロマジン事件(大阪地裁昭和33年9月11日判決)で、旧法下にて初めて示された。
- 4) 自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定に係る条文である。
- 5) 平成8年(1996年)商標法改正により立体商標

制度が導入されたことに伴い、特許権と商標権との抵触が考えられるようになったため、抵触関係の対象として商標権が加えられた以外は、今日の72条は、昭和34年法のままである。

- 6) 38条1項には次のように規定されている。「特許發明カ他人ノ特許發明又ハ登録実用新案ヲ使用スルニ非サレハ実施スルコト能ハサル場合ニ於テ特許権者又ハ実用新案権者正当ノ理由ナクシテ其ノ使用ヲ許諾セサルトキ又ハ其ノ許諾ヲ得ルコト能ハサルトキハ審判ヲ請求スルコトヲ得但シ特許發明ノ使用ヲ要スル場合ニ於テハ其ノ使用セラルヘキ發明ノ特許権發生ノ日ヨリ三年ヲ経過セサルトキハ此ノ限ニ在ラス」
- 7) 利用論を、クロロプロマジン事件及びポリスビーズ事件によって明らかにされた、新たな技術的要素の付加により發明の特許要旨・技術思想の一体性が失われるか否かの問題として理解すると、理論的には、侵害を認める判断類型として三通りが挙げられる。①一つは、技術思想の一体性に影響を与えない新たな技術的要素 a を、特許發明との対比上、イ号の認定において考慮すべき必要性を欠く構成として扱い、文言侵害を認容することが可能である。②もう一つは、新たな技術的要素 a を付加することによって文言上の充足が否定されることとなる構成要件 C を、特許發明の技術思想の観点から拡大解釈して、文言侵害を認容することも可能である。このような文言侵害としての処理とは別に、③文言侵害を否定した上で、構成 c に新たな技術的要素 a が付加されることで構成要件 C が文言上は充足されないとしても、 $c + a$ を構成要件 C を実質的に充足するものとして評価することも

考えられる。ポリエステル事件（京都地裁）は、三つ目の判断類型を採ったものと言え、一つ目又は二つ目の判断類型が採られる場合には、そもそも利用侵害が均等侵害に包含されるか否かという論点は生じない。

- 8) 特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第19版〕」（發明推進協会，2012年）245頁
- 9) 最高裁平成10年2月24日判決〔ボールスプライン事件〕
- 10) 「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）右部分が特許發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、特許發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、当該發明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）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、特許發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）対象製品等が特許發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、特許發明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。」
- 11) 中山信弘・小泉直樹編「新・注解 特許法」（青林書店，2011年）上巻1146頁

（原稿受領日 2013年5月7日）