

知財判決の読み方

角 田 政 芳*

抄 録 知的財産法の実務においては、特許法等の条文解釈のため、同種の案件に直面して対応策を検討するためなど、裁判例を読む場面が多い。よく判例学説はどうなっているか、と問われることがある。しかし、判例とは何か、学説とは何かについて即答するのは困難である。そもそも判決文は長文が多く難解で読みにくく、特に理系出身の知財担当者にはハードルが高いように思われる。そこで、本稿では、知財判決、とくに特許判決を読むためのポイントを紹介し、実務へどのように生かすべきかについて、事例をあげて解説する。

目 次

1. はじめに
2. 基礎知識
 2. 1 判例とは何か？
 2. 2 判例は実務を拘束するとはどういう意味か
 2. 3 判決文の構造
 2. 4 判決の効力
 2. 5 判例の所在
 2. 6 リーガル・リテラシーとしての判例の読み方
3. 特許判決の読み方—「ボールスプライン事件上告審」を引用して—
 3. 1 事実の概要
 3. 2 判旨の抽出
 3. 3 評 釈
4. おわりに

1. はじめに

知的財産法の実務や研究にとって、判例の分析・研究が不可欠であることは言うまでもない。「判例は実務を拘束する」といわれるが、とくに知的財産法の実務においては「判例に従わない実務はあり得ない」とも言えよう。また、知的財産法の研究者は、日々、新たな法解釈論ないし法理論の構築、比較法研究、そして判例

研究という3つの作業を繰り返しているはずであるが、やはり判例研究のウェートは大きい。本稿では、そもそも判例とは何かなどという基礎知識を紹介したうえで、とくに特許判決の具体的な読み方について、わが国の特許法におけるもっとも重要な判決というべき最判10.2.24民集52巻1号113頁「ボールスプライン事件上告審」（以下、「ボールスプライン事件上告審」という。）を引用しながら紹介することとする。

2. 基礎知識

2. 1 判例とは何か？

判例とは、裁判所において、同一の争点を争う裁判で、同様の判断を示す先例としての拘束力を獲得するに至ったもの、つまり法規範となったもの、判例法をいう。判例法というと、英米法系のコモン・ロー諸国で先例拘束の原則を採用する法体系を指すCase lawのことにように思われるが、これは「Statute（制定法）あるいはStatutory law（制定法）またはwritten law（成文法）と対比される用法」であり¹⁾、大陸

* 東海大学総合社会科学研究所所長・弁護士
Masayoshi SUMIDA

法Civil lawに属するわが国では判例に一般的な拘束力があるとはされていないので、意味が異なる²⁾。

つまり、わが国は大陸法系の成文法主義の国であり、憲法により、「すべて裁判官は、…憲法及び法律にのみ拘束される。」との原則が採用されている（憲法76条3項）。それにもかかわらず、わが国においても判例は法を構成する。そもそも、法は、法的紛争のために裁判官が従うべき基準であるが、これを法源という。法源は、その憲法及び法律のように文章の形式を備えた成文法のほかに、不文法が存在する。つまり、判例は、法源を構成する成文法と不文法のうち、不文法に属する。不文法には、他に慣習法や条理が含まれる。

ただ、判例は類似の事案や争点に対して、同じ趣旨の判決が反復された判断であるといわれることがあり、また最高裁判所の判決を指すともいわれる。しかしながら、一つしかない裁判例における判断も判例たり得る³⁾。また、判例とは、最高裁判所の判決のうち、いわゆる最高裁判所に設けられている判例委員会によって民集（正確には「最高裁民事判例集」という。）と刑集（正確には「最高裁判所刑事判例集」という。）に掲載されるものをいうといわれることもあるが、最高裁判所の判決が出ていない課題は山ほど存在するから、そうとは限らない。

結局、判例とは、裁判所が、認定事実に基づいて、論理的な根拠を明確に述べたうえで一般論を示した法的判断ないし解釈ということとなる⁴⁾。それにもかかわらず、実務だけでなく研究の場においても、判例という用語は多様な意味で用いられている。つまり、①個々の判決をさす場合（例：「平成21年9月18日の最高裁の判例」）、②抽象的な意味で用いる場合（例：「最高裁の判例は…説を採用している。」）、③特定の裁判において示された一つの判断、をいう場合などがある。

2. 2 判例は実務を拘束するとはどういう意味か

「判例は実務を拘束する」といわれることがあるが、とくに知的財産法の領域においては、判例の知識は不可欠である。なぜならば、長い間続いた知財法に関する判例が変更されることが度々あるが、それを知らないで知的財産部で実務を行うことはできないからである。典型的な例として、特許発明の技術的範囲に関するプロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下、「PBPクレーム」という。）の解釈に関する知財高等裁判所の判断と最高裁判所の判断が正反対となった事例がよく知られている。

知財高判平成25.4.30判時2144号51頁「プラバスタチン事件控訴審」では、PBPクレームを真正PBPクレームと不真正PBPクレームに分け、前者については被告が製造販売する物が同一であれば侵害であるが、後者については被告が製造販売する物が同一であっても製法が異なれば侵害ではないとされた。しかし、その上告審である最判27.6.5民集69巻4号700頁「プラバスタチン事件上告審」では、「特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶ」と述べて、物が同じであれば製法の如何にかかわらず侵害とされた。そのような判例の変更を知らないで、実務を行うことはできない。

さらに、「プラバスタチン事件上告審」は、知財高裁が真正PBPクレームと不真正PBPクレームであるかどうかの判断基準を、物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において「不可能又は困難である」という事情の有無によると述べていたのを、クレームの明確性要件（特36条6項2号）を充たすといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが「不可能であるか、

又はおよそ実際的でない」という事情が存在するときに限られると述べた。

そのために、上記最高裁判決日である平成27年6月5日の1か月後の7月6日には、特許庁が、そのホームページにおいて、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について」というタイトルで、「本日より、以下のとおり判断を行いますので、お知らせします。…物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合は、審査官が「不可能・非実際の事情」があると判断できるときを除き、当該物の発明は不明確であると判断し、拒絶理由を通知します。」という実務に変更したのは、「判例は実務を拘束する」といわれる典型例といえよう。その後、平成28年4月1日には、特許庁は「特許・実用新案審査ハンドブック」において、「物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合の審査における「不可能・非実際の事情」についての判断」、「2. 「不可能・非実際の事情」に該当する類型、具体例」として、「類型（i）：出願時において物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であった場合」と「類型（ii）：特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、物の構造又は特性を特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要する場合」を公表した。類型（ii）の具体例は、「新しい遺伝子操作によって作られた細胞等」や「ハイブリドーマ細胞Aから生産されるモノクローナル抗体」、「交配等の育種方法によって得られる動物及び植物」が紹介されている。

同様の判例の変更事例としては、真正商品の並行輸入に関する大阪地判昭和44.6.9無体例集第1巻160頁「ボーリング自動ピン立装置事件」では特許権侵害とされ、その判例が約四半世紀続いたのち、最判平成9.7.1民集51巻6号2299頁「BBS事件上告審」により特許権を侵害しない

ものとされた事例がある。後述の、均等論に関する大阪地判昭和44.3.2判時677号25頁「マジックファスナー事件」が置換可能性と置換容易性という2要件で侵害を認めたのち、その判例が約半世紀を経て、最判10.2.24民集52巻1号113頁「ボールスプライン事件上告審」により、いわゆる5要件を充足しなければならないこととなった事例などがある。

2. 3 判決文の構造

判決文は、正確には、判決書（はんけつがき）という。本稿では、民事訴訟における判決文を対象として解説することとする。なお、刑事訴訟における判決文は、「裁判書」（さいばんがき）と称している（刑事訴訟規則53条～56条）。民事訴訟法においては、その判決書には、主文、事実、理由、口頭弁論の終結の日、当事者及び法定代理人、裁判所を記載しなければならないものと規定されている（民訴253条1項）。

主文には、訴えの適否や請求の当否に関する判断の結論が示されている。具体的には、「本件訴えを却下する」、「原告の請求を棄却する」、「被告は〇〇〇を販売してはならない」などと記載される。主文には、さらに訴訟費用の裁判（民訴67条）、仮執行宣言（民訴259条4項）が記載される。

事実には、請求の趣旨、請求の原因および攻撃防御の内容が記載されている。「事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。」と定められているからである（民訴253条2項）。

理由には、事実の記載における資料から主文に示された結論を導く論理過程が示されている。いかなる事実を、どのような証拠に基づいて認定したのか（これを証拠説明という。）、そして、認定した事実にどのような法規を適用したのかについて経過を明らかにしなければならない

ないものとされている。これを欠く場合には、理由不備ないし判断の遺脱として上訴理由や再審事由となる（民訴312条2項6号、338条1項9号）。口頭弁論の終結の日を記載させるのは、その後2か月以内に判決の言い渡しをするのが原則となっているからである（民訴251条1項）。

2. 4 判決の効力

判決が、取り消される可能性がなくなった状態を判決の確定といい、これを判決の形式的確定力という。上告審判決の場合は、その言い渡しと同時に確定するが、下級審判決の場合は、通常は上訴期間が徒過すればその期間満了のときに確定し（民訴116条1項）、その他に上訴期間満了前でも、当事者が上訴権を放棄すればその放棄のときに確定し（民訴）、適法な上訴があった場合には上訴棄却の判決が確定したとき、上訴不適法却下判決が確定すれば上訴期間満了のときに確定する。

確定判決の効力としては、既判力、執行力および形成力という、いわゆる本来的効力が生じることとなる。このうち、もっとも重要なものは既判力である。既判力とは、訴訟の当事者間で、すでに判決された事項が後の訴訟で再び争いになった場合には、その当事者はその判断内容に反する主張はできないこととなり、裁判所もこれと抵触する判断をすることは許されないこととなるという確定判決の判断の拘束力をいう。

この確定判決の既判力は、客観的範囲と主観的範囲が問題となる。既判力の客観的範囲は、原則として、判決主文に表示された判断事項だけについて生じるものとされている（民訴114条1項）。判決は、原告の請求の当否を判断するものであるため、その既判力は原則として訴訟物の範囲に及ぶと解されている。ただし、この訴訟物の範囲については、いわゆる新旧理論の対立があって、その及ぶ範囲も異なってくる

が、本稿では立ち入らないこととする。もっとも、相殺の抗弁について判決理由中で判断した場合には、反対債権の存否について相殺をもって対抗した額に限って既判力が認められている（民訴114条2項）。

既判力の主観的範囲とは、既判力は誰に及ぶのかに関する。既判力は対立する訴訟の当事者間にのみ生じるのが原則であるが（民訴115条1項1号）、例外として、当事者のほかに、これと密接な関係にある第三者に既判力が及ぶこととされている。密接な関係にある第三者には、破産管財人のように他人の権利について当事者として訴訟を追求する権能を有する者が受けた判決の効力は、その権利の帰属主体（この場合は破産者。同項2号）、口頭弁論終結後の承継人（同項3号）、引渡請求の目的物をもっぱら当事者またはその承継人のために占有する者（同項4号）が含まれる。

2. 5 判例の所在

では、判例は、判決文のどの部分に記載されているのが問題となる。判例は、裁判理由中に記載されている。ただし、判例といえるためには、論点（争点）に関する判断でなければならない。裁判所が裁判理由中で示した法的判断のうちどの部分が先例としての拘束力を有する真の判例であるのか、そのような拘束力を有しない傍論（または余論）であるのかという問題がある。傍論は判例とはなり得ないと解されているからである。

よく、傍論は「なお書き」をいうと説明されることがある。しかしながら、形式的に「なお…」という表現で記載されているからといって、傍論と決めつけることは妥当でない。判決理由中のどの部分が判例といえるか、それとも傍論にすぎないかについては、判決の結論との関係で両者を区別すべきであるとする見解がある。すなわち、『判例』となるのは、当該法的

判断が、判決の結論を導く過程において不可欠なものとして位置づけられている場合に限る。判決において示されている法的判断が、判決の結論を導く上で必要でない場合には、当該判断は傍論に当たる。」とされている⁵⁾。また、判例は、結論命題と理由命題（一般的性質の命題）を含むものといわれる。判決理由中における論点についての判断は、その結論部分と結論の理由づけの部分にわかれている。

結論部分とは、論点の内容如何に応じて、「被告が被告製品を製造販売する行為は、本件特許権を侵害する。」というような命題で示される。これに対して、理由づけの部分は、その事件限りの説明に止まるものもあるが、「Aという行為がなければBという事実は発生しないだろうという関係があれば、AとBとの間には法律上の因果関係がある。」などという一般的な命題は、他の多くの事件にも適用できることから、判例と認めてよいとする見解など多くの議論が展開されている。本稿ではこれ以上立ち入らないこととする。

要するに、数個の判例の結論命題をすべて説明できる共通の理論を明らかにすること、これが、判例研究ということになる。

2. 6 リーガル・リテラシーとしての判例の読み方

知的財産権に限らないが、法的な紛争に関わる専門家には、そのリーガル・リテラシーとして、「調べる」能力が要求される。その調べる対象には、事実関係と規範があることが指摘されることがある。その規範には、判例と学説があることもよく知られていることである。

例えば、弁護士は、クライアントから「案件を受任した場合には、事実関係を認識し、規範面の調査も怠らない。民事訴訟の提起や応訴に際しては、関連判例・類似判例を充分調べあげて研究し、万全の構えで臨む。裁判官であれば、

担当案件の審理に当たり、基本的文献をチェックし、関連判例の調査をする。その意味で『判例・学説を調べる』はリーガル・リテラシーの中核である。」といわれる⁶⁾。

判例については、すでに説明したが、この見解は、学説も規範であると位置づけている。では、学説とは何かが問題となる。本稿では、「法学の研究手法を正しく学んだ研究者の見解ないし解釈」というにとどめておくこととする。知的財産法における専門誌の数は、おそらくわが国がもっとも多いものと思われる。筆者が、1994年から1996年に留学したドイツのマックス・プランク知的財産法研究所に備えられている日本の市販の知財法関連雑誌の多さに、外国の研究者が驚いていたことがあったほどである。しかし、そこに掲載される論稿の内容は、すべてが学説ということとはできない。

3. 特許判決の読み方—「ボールスプライン事件上告審」を引用して—

3. 1 事実の概要

事実の概要では、裁判所が認定した事実のみを抽出しなければならない。通常、判決文中の「事案の概要」、「前提となる事実」を整理することとなるが、判決理由（ないし「当裁判所の判断」）の項にも「……の事実が認められる。」と述べる部分があるので、それも総合して整理する必要がある。複雑な場合には、時系列で整理すると便利である。

具体的には、①当事者の紹介、②原告の権利内容（クレーム等の紹介）、③被告の行為（侵害の場合実施技術の紹介）、④原告の請求（確認・給付等）、⑤上級審判決を取り上げる場合は、下級審の判決の紹介を行うこととなる。それぞれの事項について、分量が多い場合には関係図等の作成が便利である。

例えば、「ボールスプライン事件上告審」では、

「原審の確定した事実関係の概要」に第一審判決の結論も紹介すべきこととなる。本件判決は法律審の判決であるため、事実審である原審(東京高判平成6.2.3判時1499号110頁「ボールスプライン事件控訴審」で認定した事実に基づいて法的判断が下されるからであるが、そこでは第一審判決(東京地判平成3.4.19知裁例集26巻1号89頁「ボールスプライン事件」)の結論までは示されていないからである。

その第一審判決は、実は東京地裁が長年維持してきた均等論自体の否定論に立った判決であった。ただ、「仮に原告のいうところの均等の理論が特許権侵害訴訟において採用することができる理論であるとしても、原告の右均等の主張は、次のとおり、採用することができない……本件発明の取付手段の被告製品の取付手段への置換が、本件発明の特許出願当時、当業者において容易に想到することができたものであつて、両者は置換容易であると認めることはできない」との判断を示したものであった。そして、原審である東京高裁は、初めて2要件説に基づく均等論を適用して侵害を認めるに至ったものである。

次に、争点を整理することとなる。この際に注意すべきことは、裁判所が判断を示した部分のみ、つまり判旨に対応するもののみを争点として挙げる点となる点である。裁判所が判断を下していない論点については、その裁判では争点とはなっていないと解するのである。

続いて、争点に対する当事者の主張を整理することとなる。実務においては、この点が重要となる。将来、自己の会社等で同様の案件において、どのような主張をすべきか検討する参考資料となるからである。

3. 2 判旨の抽出

裁判所が判決理由中で法的判断ないし解釈を示した部分を判旨という。裁判所のウェブサイ

トで、「判決要旨」というタイトルの欄があるが、これと判旨は同じではないので注意を要する。例えば、「ボールスプライン事件上告審」であれば、「原審の右判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。」と述べた後の以下の部分が、判旨として抽出されるべき部分である。

判旨第1点(結論命題)としては、「特許権侵害訴訟において、相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」という。)が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断するに当たっては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲を確定しなければならず(特許法七〇条一項参照)、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には、右対象製品等は、特許発明の技術的範囲に属するということとはできない。しかし、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つて、(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(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。」と述べている部分である。

次に、判旨第2点（理由命題）としては、「ただし（ママ：「けだし」の誤記であることが明らかであるが訂正せず「ママ」と表記する：筆者注）、（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（特許法二九条参照）、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）また、特許出願手続において出願人が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。」と述べた部分である。

そして、判旨第3点（当てはめ）として、「本件では、…本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成中に上告人製品と異なる部分が存するところ、原審は、専ら右部分と上告人製品

の構成との間に置換可能性及び置換容易性が認められるかどうかという点について検討するのみであって、上告人製品と本件発明の特許出願時における公知技術との間の関係について何ら検討することなく、直ちに上告人製品が本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等であり、本件発明の技術的範囲に属すると判断したものである。原審の右判断は、置換可能性、置換容易性等の均等のその余の要件についての判断の当否を検討するまでもなく、特許法の解釈適用を誤ったものというほかはない。」の部分抽出することとなる。

3. 3 評 釈

特定の判決の研究、批評、評釈のいずれにおいても、（1）当該判決の判例上の地位、（2）判旨ごとの検討、そして（3）実務ないし研究への指針、という順序で検討することとなる。たとえば、「ボールスプライン事件上告審」については、以下のようになる。

（1）当該判決の判例上の地位

第一に言及しなければならないのは、この当該判決の判例上の地位である。ここでは、当該判決の判旨を要約したうえで、同様の判断を示した事例の存否、つまり従来判例を踏襲した判断を示したものであるのか、それとも初めての判決であるのかを示したうえで、その結論と理由に対して賛成か反対かを明らかにすることとなる。したがって、ここでは、当該判決における論点に関連するすべての判決例を読んだうえでないと記述できない。つまり、この部分は、短い文章でありながら、研究者にとってはもっとも過酷な作業が求められる部分である。ただし、実務においては、実務への影響の有無と内容を示すことで足りるものと思われる。

具体的には、本件判決は、わが国で初めて最高裁判所が特許権侵害に関する均等論につい

て、正面から、その成立要件を明らかにしたものであり、わが国の特許法上最も重要な判決とすべきものである。

(2) 判旨ごとの検討

次に、判旨第1点から判旨第3点まで、判旨ごとの詳細な検討が求められる。例えば、本件判決の判旨第1点については、均等論の5つの要件を定立した判断基準ないし解釈について、従来の判例と学説に基づく検討が求められる。研究者にとっては、さらに比較法的検討が求められる場合がある。本件判決の判旨第1点に示された5要件は、前述のように、従来の判例が採用してきた2要件説を変更するものであり、第1要件は「非本質的要素の置換」、第2要件は「置換可能性」、第3要件は「置換容易性」ないし「容易想到性」、第4要件は「被疑製品の公知技術ないし自由技術非該当」、第5要件は「出願経過における意識的除外」であり、従来の2要件に加えて、第1要件、第4要件および第5要件が加わった。

第1要件の「非本質的要素の置換」は、その後先例としての拘束力を発揮してきており、この要件を充足しない、つまり非本質的要素が置換されているとはいえないとして非侵害、請求棄却とされた事例は多数に上っている。他方、学説は、第1要件が均等論の要件として妥当であるかどうかについて、平成20年の日本工業所有権法学会のシンポジウムにおいて議論されたし、その後多くの批判が公表された。

筆者は、本件判決日の平成10年（1998年）2月24日から2年後に発行した書籍において、「この判決によれば均等論の要件に非本質的部分の置換という要件が加重され、またいわゆるパイオニアインベンションについては均等論適用の余地を与えなくなる」などの問題を抱えることとなったとの批判を述べた⁷⁾。さらに、上述の学会でも第1要件の問題点を指摘した⁸⁾。また、

比較法的にも、均等論に同様の要件を求めるものではなく、米国では厳しい批判がなされている。たとえば、米国のロースクールにおける特許法の定番のテキストであるAdelman・Rader・Thomas・Wegner“Patent Law”2003の903頁では、「日本においては「均等論は全く存在しないに等しい（the Doctrine of Equivalents does not exist at all）」と述べている。そして、同書の906頁では「如何なる特徴部分が本質的であるか否かの判断を回避するために、英国貴族院（House of Lords）が、そのCatnic事件判決において、クレームの合目的的解釈（purposive construction）を採用したことは、周知の通りである。それにも拘らず、日本の最高裁判所が、1998年になって、この（非本質性）の要件を採用したことを、諸君は如何に考えるか」とまで述べている⁹⁾。

また、第4要件と第5要件は、いわゆる文言侵害にも適用されるものであり、均等論独自の要件とは言い難い。

次に、判旨第2点は、均等論の5要件の法的根拠を示した部分であり、概ね妥当であるが、第1要件については、何も根拠が示されていない。

判旨第3点は、原審における均等論の第4要件に関する審理が不十分であることに基づく差戻しを述べるものである。

(3) 実務ないし研究への指針

前述のように、判例の研究ないし分析は、研究者にとっては、先例としての拘束力を有すると評価できる判断基準ないし解釈はなにか、その妥当性の存否について解釈法学的な観点から、比較法的観点からも明らかにすることである。これに対して、実務においては、むしろ将来の紛争に対処可能にするための応用力の強化が重要となる。特許権侵害訴訟における均等論の要件論は、特許法における最優先の課題でありながら、判例は、2要件説と5要件説を展開

してきたが、とくに、第1要件については、ハーモナイゼーションという観点からは、なお、判例変更の可能性がないとは言い切れない。

例えば、第1要件に関する最新の知財高判平成28・3・25判時2306号87頁「マキサカルシトール事件控訴審」は、「第1要件の判断、すなわち対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判断する際には、特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で、本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めないと解するのではなく、上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備えていると認められる場合には、相違部分は本質的部分ではないと判断すべきであり、対象製品等に、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分以外で相違する部分があるとしても、そのことは第1要件の充足を否定する理由とはならない。」と述べて、第1要件の修正ともみられる言及をしている。

この判旨によれば、実務上は、特許権者側としては特許発明の本質的部分が被告製品に備わっていれば均等侵害が認定されやすいということとなり、第三者としては特許発明の本質的部分をいかに把握するかが重要となる。これらの判例の展開については、「特にパイオニア発明につき権利を持つ者にとって朗報である。」との見解もある¹⁰⁾。

また、第5要件について、その上告審である最判平成29.3.24民集71巻3号359頁「マキサカルシトール事件上告審」は、「出願人が、特許出願時に、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につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、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が存するとはいえない」と述べるに至っている。

この判旨によれば、実務上は、特許権者側としては特許請求の範囲に被告製品の構成を特許請求の範囲に記載していなかったとしても、その点につき、明細書の中で客観的、外形的にみて、認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していない限り、意識的除外には当たらないものとされるという有利な状況となっている点を理解しておくべきである。反対に、第三者側としては、特許請求の範囲に被告製品の構成と異なる部分があったとしても、その部分が出願時に容易に想到できたにもかかわらず特許請求の範囲に記載しなかった旨明らかにしていない場合には、均等侵害と判断され得ることを理解しておかなければならないこととなっている。

最後に、研究者は、わが国の均等論の各要件について、比較法研究をさらに展開すべきこととなる。とくに、欧州のうちドイツと英国における均等論には大きな変動が生じている点を見逃すことはできない。

4. おわりに

本稿では、判例が法源の一部をなし、何故に「判例は実務を拘束する」といわれるのかを明らかにし、具体的な特許判例の読み方として、「ボールスプライン事件上告審」を引用しながら、いわば特許判例の読み方のルールともいべきものを解説した。

本稿の知財判決の読み方は、1981年に吉藤幸朔元特許庁研修所長、有賀美智子元公正取引委員会委員、紋谷暢男成蹊大学教授・法学博士(当時)、渋谷達紀東京都立大学教授(当時)らによって発明協会(当時、現在は発明推進協会)で開設された「工業所有権法判例研究会」(現在は、知的財産権法判例研究会)に、約35年間、

毎月欠かさず参加させていただいた蓄積に基づいている。この判例研究会では、知的財産法を専門としている大学教員と裁判所の判事を中心として、弁護士、弁理士らも参加して、報告者の報告をもとにして、取り上げる判決に現れるすべての論点について、和やかな雰囲気の中ではあるが徹底議論するものであり、2018年9月で362回を数えている。

もとより、学問は自由であり、表現も自由でなければならないから、判例研究の手法も、その発表方法も自由であってよいはずである。「学問はあらゆることから自由でなければ成立しない」といわれる通りである。それでもなお、知財判決の読み方については、本稿のようなルールがある。実務においても、研究においても参考にしていただきたい。

注 記

- 1) 田中英夫編集代表『BASIC英米法辞典』東京大学出版会1993年16頁
- 2) 大谷實編著『エッセンシャル法学（第2版）』成文堂1997年26頁参照
- 3) 中野次雄『判例とその読み方（三訂版）』有斐閣2009年8頁は、「一個の裁判で一回だけ示された法律的判断でもそれ自体判例である」とする。
- 4) 飯村敏明「判例の読み方と先例拘束力について－商標の類否を中心として－」『松田治躬先生古稀記念論文集』2011年27頁も、最判昭和43.2.27民集22巻2号399頁「氷山商標事件上告審」の先

例拘束力ある部分について、「論理的な根拠を述べた上で一般論を示している点で、その先例拘束力の範囲は広いと評価できよう。……上記判断手法に係る判示部分は、判例（先例の明らかな誤記か？：筆者注）拘束力を有する判例部分と評価して差し支えない。」と述べている。

- 5) 三村量一「判例の規範定立機能について」知財管理61巻9号（2011年9月）1309頁は、知財高判平成17.9.30判時1904号47頁「一太郎事件控訴審」においては、「方法の発明にかかる特許について間接侵害の成立を否定した判断が先例的価値を有する判例部分であり、…物の発明に係る特許については、…間接侵害肯定の判断は判決の結論に直接影響するものではなく、当該判断を『傍論』と解することが可能である。」とされている。
- 6) 加藤新太郎「リーガル・リテラシーの諸相」有斐閣・書齋の窓No.646（2016年7月号）2頁
- 7) 角田政芳・辰巳直彦『知的財産法』有斐閣アルマシリーズ2000年113頁
- 8) 質疑応答における筆者の質問内容は、日本工業所有権法学会年報「発明の本質的部分の保護の適否」有斐閣2009年179頁参照
- 9) 布井要太郎「均等論適用要件における特許請求の範囲の特徴部分の本質性について」判時1890号7頁の翻訳による。
- 10) 西井志織「知的財産法とビジネスの種・均等論の現在」ジュリストNo.1522（2018年8月号）94頁

（原稿受領日 2018年9月25日）