

The Structure and the logic of the doctrine of equivalents (4) – an analysis of the decision by the Supreme Court on March 24, 2017

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2020-05-12 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: OTOMO, Nobuhide メールアドレス: 所属:
URL	https://doi.org/10.24517/00058163

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.



日本における均等論の構造とその論理的基盤(4)

—最高裁判所平成29年3月24日判決を契機に—

大友信秀

4. 均等論に関して根拠が不明なこと

(1) 判例

①ドイツの影響との関係

最高裁が示した均等論の要件のうち、第1、第4、第5の各要件は、ドイツの影響を受けていると考えられる¹。しかしながら、後述のように、第1要件について明確な説明がなく、ドイツにおけるクレーム解釈を判例がどのように参考にしたのか不明である。また第4要件はドイツにおける一般的発明思想の考え方の影響を受けているが、これはドイツすでに放棄された考え方であり、なぜ日本の均等論の要件として採用する必要があったのか不明である。さらに、第5要件はドイツにおける意識的限定に該当するが、同法理は禁反言ではなく、ドイツにおける審査経過の利用も出願人の主観を排除するためにドイツで独自に発展を遂げた経緯が大きく影響しており、禁反言として出願人の意思と関連づけて説明される日本の審査経過による制限法理とはまったく逆である。

②米国の影響との関係

米国では、陪審制が採用されているため、事実認定は陪審制が選択された場合、陪審が判断を任せされることになる。そして、均等論は、クレームが示す特

1 大友信秀「特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割（四・完）」法協126巻10号5-12頁（2009）参照。

許の保護範囲と被疑侵害態様を比較する事実認定と位置付けられており、日本の第1要件のようにクレーム解釈の問題とされていない。

また、第5要件はしばしば米国の審査経過禁反言の影響を受けているとされるが²、米国の審査経過禁反言が日本の禁反言とはまったくその性質を異にすることについて多くの学者がすでに指摘している³。

③日本独自の発展との関係

日本における均等論の発展には、ドイツや米国の影響が強かったと思われてきたが⁴、実際には、昭和34年（1959年）の特許法改正時に新設されたクレーム解釈法を定めた70条とその際にクレーム解釈の役割の大きな部分が特許庁から裁判所に移行したことが最も影響を与えていたことが判明している⁵。しかしながら、そのことが、実務家にも学界にも知られていなかったため、戦前と戦後の判例の連續性、昭和34年改正前後での判例の連續性を欠いているにもかかわらず、そのことが意識されないまま判例におけるクレーム解釈を含む均等判断がなされてきた。

（2）学説

①均等論及びクレーム解釈の歴史を遡り研究しないのはなぜか？

日本の均等論は極めて独自に発展したものではあるが、表面的には、ドイツの影響や米国の影響も受けてきた。日本独自の発展や各国の影響を詳細に分析するためにも各国における均等論及びクレーム解釈の歴史を遡り研究する必要があるが、これまでに、この点について各国の特許法創設時にまで遡って行わ

2 均等論を認めた最高裁判決の調査官解説もこの点に言及している。三村量一「判解」『最高裁判所判例解説民事篇平成10年度（上）』（2001年、法曹会）153頁参照。

3 たとえば、田村善之「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」同『特許法の理論』（2009年、有斐閣）231-259参照。

4 たとえば、松本重俊『特許発明の保護範囲〔新版〕』（2000年、有斐閣）（初出：同『特許発明の保護範囲』（1981年、有斐閣）参照。

5 大友・前掲注1、29頁。

れた研究は、筆者によるものだけである⁶。過去に行われた研究が必ずしも正しいとは限らないため、それらの検証をするためにも、歴史を遡った研究は極めて重要であり、そうでなければ、自らが依っている根拠が以前の研究の不正確性や間違いによって消滅するかもしれないと思わないであろうか。

この点については、次の二つの理由が考えられる。一つには、均等論及びクレーム解釈に関する研究はこれまでに数多く公表されており（筆者の研究以前にも）、そこで示された内容が正しいものとして、その内容を検証するための研究やそれら以前の研究を改めて行おうとする者がほとんどいなかつたことである。たとえば、均等論に関しては、京都大学から法学博士号を授与された研究⁷や東京大学から法学博士号を授与された研究⁸があり、すでに基本部分に関しては十分な研究がなされているものと捉えられた可能性もある。しかしながら、前者は、ドイツ語の文献⁹をほぼそのまま翻訳しただけのものであるし、後者におけるドイツに関する部分はこの前者の研究に依っており、また、米国に関する部分は当時すでに判例変更されていた米国の判例に関する変更前を判例として紹介している等間違った情報を基礎にしており、どちらも均等論に関する外国の状況を正確に分析するものではなかつた。

このように、均等論に関する研究は残念ながら、学界における積み重ねを頼ることができないものになっており、新たな研究を一から始める必要があったが、学界でそのことに気がつく者がいなかつたため、長い間歴史を遡る研究がなされず、また、現在でもそのような学界の姿勢が継続されているものと考えられる。

上の点に加え、日本に関する歴史的研究が行われなかつた極めて重要な理由

6 大友信秀「特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(1)・(2)・(3)・(4完)」法協 126 卷 6 号 1163 頁 (2009)、8 号 1623 頁 (2009)、9 号 1743 頁 (2009)、10 号 1997 頁 (2009)。

7 石黒淳平『抵触特許に関する一考察：発明論を中心として』(1962)。

8 松本・前掲注 4。

9 Robert knöpfle, Die Bestimmung des Schutzzumfangs der Patente (1959, C.H.BECK).

として、昭和 34 年改正法に関する立法資料が公刊されていないという事情も上げる必要がある。すでに論じたように、日本における均等論の性質を明確にするには、昭和 34 年改正が実務に与えた影響を詳細に分析する必要がある。しかしながら、昭和 34 年改正時にどのような議論があったかを知る立法資料は、ほぼ特許庁職員閲覧室に設置された「百周年記念文庫」内に所蔵されている荒玉義人文庫のみであり、これら資料には内容を示した目次がなく、閲覧用資料と複写用資料で付されている頁数が異なる等、研究資料として活用するためには極めて扱いにくいものである。このため、昭和 34 年改正について調査するためには、荒玉文庫の資料をすべて最初から最後まで読んだ上でどの部分に何が記載されているかを把握し、それから関連箇所について読み込むという作業が必要になる。なお、同資料は複写可能であるが複写費用は一般市場価格より高価であるため、資料を大量に外部に持ち出して自身の研究室等で調査するという方法はとりづらく、上記作業は特許庁職員閲覧室に何度も通いながら進めることで初めて可能になる¹⁰。

(未完)

10 特許法に関する研究では常に新しい論点が出現するため、研究の数が要求される現在の大学をとりまく環境において、このような手間をかけてまで歴史的研究を行おうとする動機が乏しいのも、歴史研究が行われない理由と考えられる。