

日本における均等論の構造とその論理的基盤(1) -最高裁判所平成29年3月24日判決を契機に-

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2018-09-13 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/10.24517/00052158

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 (1)

— 最高裁判所平成 29 年 3 月 24 日判決¹ を契機に —

大 友 信 秀

1. はじめに

特許の保護範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて決定されるが²、文言の通常の解釈を超えた範囲に保護範囲を拡張する解釈として均等論が認められている。均等論は、平成 10 年に最高裁によって判例として認められることになった判断方法であるが³、同判決では、均等論を判断するための 5 つの要件が示された。

これら 5 つの要件は、主に米国及びドイツの判例の影響を受けながら日本で独自の発展をとげた特許請求の範囲の解釈方法の到達点であるが、米国及びドイツの判例の影響がいまだにほとんど正確には顧みられておらず、どのような点で日本では独自の発展をとげたのかについても正確な理解がなされていない。そのため、各要件の関係性、それぞれの要件の守備範囲が明確にならないまま、現象的考察が繰り返されている⁴。すでに、別稿で示したように、第 1 要件と第 2、第 3 の各要件との間には深刻な機能面での重複があるが⁵、これについても、歴史的経緯を無視した議論が未だに続いている⁶。

このような状況下で、上記平成 10 年以来の均等論に関する最高裁判決が下

1 民集 71 卷 3 号 359 頁。

2 特許法 70 条。

3 最判平成 10 年 2 月 24 日民集 52 卷 1 号 113 頁。

4 たとえば、日本工業所有権法学会年報 38 号「均等論、覚醒か死か」（有斐閣、2015 年 53 頁以下参照）。

5 大友信秀「均等成立肯定例 (2)- 中空ゴルフクラブヘッド事件中間判決」特許判例百選〔第 4 版〕140 頁。なお、本稿 3(1) に再掲。

6 註 4、177 頁以下の学会における議論を参照。

された。平成10年判決の際もそうであったが、最高裁判決は、自身の解釈の根拠をそれまでの学界における研究の蓄積に求める。そのため、学界で十分な解明がなされていない問題に関しては、最高裁判決にそのまま曖昧さが反映され、その後の判断基準の不統一性という課題を残すことになる。

著者が均等論に関し、日本における性質を解明するために、日本におけるクレーム解釈と侵害判断の歴史を日本における特許制度の成立時に遡り提示し、同時に、日本における解釈に大きく影響を与えたドイツ及び米国における同じくクレーム解釈と侵害判断の歴史についても、それぞれの成立時に遡り提示したのは2009年のことである⁷。その後10年弱の年月の間、これら歴史的事実を考慮した議論は寡聞にして触れることがなかった⁸。

本稿では、第1要件と第2、第3の各要件がなぜ機能重複するのかを確認した上で、判例における各要件の適用不統一の理由を現象としてではなく論理的に説明する。また、米国の判例法理とは性質を異にししながら、その根拠を米国の判例法理に求めてきた第5要件に関する近時の最高裁判決を分析することで、日本の均等論の独自性をあらためて示す。

7 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巻6号(2009)1163頁、8号(2009)1623頁、9号(2009)1743頁、10号(2009)1997頁。なお、同論文は、東京大学大学院法学政治学研究科への博士学位請求論文(2017年11月に学位授与、研究科特別優秀賞受賞)を公表のため一部修正したものである。

8 注7の各論文に記載された事実については、前田健『特許法における明細書による開示の役割 特許権の権利保護範囲決定の仕組みについての考察』(商事法務、2012年)18頁注1、西井志織「特許発明の保護範囲の画定と出願経過(1)」法学協会雑誌130巻6号(2013年)1309頁注25、1330頁注175、川田篤「ドイツにおける均等論の新たな動き—特に審査手続等の経過の考慮の可否—」日本工業所有権法学会年報38号(2014)153頁注2に引用されているように、各研究の先行研究として資料的価値を認められている。このことから、筆者が提示した日本、ドイツ、米国におけるクレーム解釈と特許の保護範囲確定に関する歴史的経緯については誤りがないものと考えられる。しかしながら、筆者の論文公表後に、これら歴史的経緯から均等論そのものの構造が議論された形跡はなく、筆者による日本の均等論の性質に関する分析についても肯定及び否定のどちらからの評価も今のところない。

2. 学界における均等論の議論状況

(1) 第1要件の機能（位置づけ）と第2、第3各要件の関係

第1要件の活用次第では、第2、第3各要件の検討を省略できることが多くの判例により示され⁹、最高裁によって示された5つの要件それぞれの比重について議論されるようになった。また、最高裁が示した各要件の判断順序についても、第1要件の適用のみによる判断により形骸化され、再度議論されることになった。

このような議論において、そもそも第1から第3の各要件が何を検討対象にしているのかについても議論されるようになったが、すでに示したように、その議論において、そもそも第1から第3の各要件がどのように成立したのか、について歴史的経緯を把握した議論はなされていない。

(2) 第5要件

第5要件については、均等論の要件として最高裁に示されたものであるが、その後、クレームの文言解釈との関係でも問題提起されることになった¹⁰。つまり、日本における審査経過禁反言は、禁反言という言葉により規定される法理として出願人（後にその地位に基づき権利主張する権利者）の行為に基づき後の主張を禁ずる一般法理として機能するかのよう理解されていることを意味する。

しかしながら、米国における審査経過禁反言が一般法理である禁反言とは異なり、特許法独自の進化を遂げたことは、当初 *file rapper estoppel* と呼ばれていたものが *prosecution history estoppel* と名称を変えたところにも現れていると

9 たとえば、中空ゴルフクラブヘッド事件の地裁判決（東京地判平成20年12月9日最高裁HP）及び高裁判決（知財高判（中間）平成21年6月29日判時2077号123頁）を参照。

10 たとえば、高林龍「均等論をめぐる論点の整理と考察」日本工業所有権法学会年報38号65頁。

すでに示した¹¹。日本における議論は、ドイツや米国におけるそれぞれの法理の発展を無視して、無理矢理日本の現象面での近似性に引きつけて議論しており、科学的な考察とは言えない。

(3) 第1要件と第5要件の不明瞭性が生み出した問題（出願時同効材の均等性判断）

上記のような議論は、均等論の制限法理として機能する第5要件の対象が出願時同効材に及ぶのか、明細書の補正についてはどのような判断がなされるのか、という実務上の対処法の議論に発展した¹²。

このことは、日本における均等論自体は第1要件に見られるようにクレーム解釈から発展したものであるのに対して、米国における審査経過禁反言は、均等判断という侵害対象特定のための法理の中で発展したものであるという歴史的経緯¹³を無視したために袋小路に入った議論であるとも言える。

以下、最高裁により均等論の5つの要件が示された後に、裁判所が具体的な事件でどのように均等論の各要件を適用してきたか確認し、その傾向を分析する。

3. 平成10年以後の判決が示してきた均等判断

(1) 第1要件について（知財高判平成21年6月29日）

①事実の概要

X（原告）は、発明の名称を「中空ゴルフクラブヘッド」（以下、「本件発明」という。）とする特許権（以下、「本件特許権」という。）を有する者である。Y（被告）は、ゴルフクラブ（以下、「Y製品」という。）を製造販売していた。Y製品が本件発明の技術的範囲に属するとして、Yの製造販売行為に対して、

11 大友、前掲注7、法協126巻6号、8号参照。

12 同上。

13 この特徴を明瞭に示す根拠である均等判断時の構造について、大友、前掲注7、法協126巻10号2010頁以下参照。

X が本件特許権に基づき、補償金の支払い（65 条 1 項）及び損害賠償（民法 709 条）を求めたのが本件事案である。

原判決（東京地判平 20・12・9）は、Y 製品が本件発明の構成要件 (d) の「縫合材」を満たさないとして文言侵害の成立を否定した。また、本件発明において「縫合材」は本質的部分であるため、均等論の第 1 要件を満たさないとして、均等論による侵害の成立も認めなかった。これに対して X が控訴した。

なお、本件は、争点のうち、文言侵害及び均等侵害の成否並びに進歩性欠如の有無について判断した中間判決である。

②判決要旨

Y 製品は本件発明の技術的範囲に属する。本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものとは認められない。

(i) 文言侵害の成否

「X が、構成要件 (d) について、単に「部材」などの語を用いることなく、「縫合材」との語を選択した以上、その内容は、単なる「部材」とは異なり、何らかの限定をして解釈されるべきところ、その限定の内容を技術的な観点をも含めて解釈するならば、「縫合材」とは、「金属製外殻部材の複数の（二つ以上の）貫通穴を通し、かつ、少なくとも 2 か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合（接着）する部材」であると解するのが相当である。……他方、Y 製品の構成 (d) における「炭素繊維からなる短小な帯片 8」は、「金属製外殻部材 1 の上面側の FRP 製上部外殻部材 10 との接着界面側とその反対側の前記金属製外殻部材 1 の下面側の FRP 製下部外殻部材 9 との接着界面側とに一つの貫通穴を通して、上面側の FRP 製上部外殻部材 10 及び下面側の FRP 製下部外殻部材 9 と各 1 か所で接着した炭素繊維」であり、金属製外殻部材に設けた一つの貫通穴に 1 回だけ通すものであって、金属製外殻部材の一方の側（接着界面側）と他方の側（その反対側）を貫く複数の貫通穴に複数回（2 回以上）通すものではなく、また、上面側の FRP 製上部外殻部材 10 と 1 か所

で接着するにとどまり、少なくとも2か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合（接着）するものではない。そうすると、Y製品の構成<d>における「炭素繊維からなる短小な帯片8」は、構成要件(d)の「縫合材」であることの要件（「金属製外殻部材の複数の（二つ以上の）貫通穴を通し、かつ、少なくとも2か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合（接着）する部材」）を充足しない。したがって、Y製品は、本件発明の構成要件(d)を文言上充足せず、文言侵害は成立しない。」

(ii) 均等侵害の成否

i) 置換可能性について

「本件発明の構成要件(d)における「（繊維強化プラスチック製の）縫合材」とY製品の構成<d>における「（炭素繊維からなる）短小な帯片8」とは、目的、作用効果（ないし課題解決原理）を共通にするものであるから、置換可能性がある。」

ii) 置換容易性

「本件発明においても、Y製品においても、金属製外殻部材に設けられた貫通穴に繊維強化プラスチック製の部材を通すことは共通であり、金属製外殻部材の複数の貫通穴に複数回通し、少なくとも2か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合（接着）する部材を、一つの貫通穴に1回だけ通し、金属製外殻部材の上下において上部繊維強化プラスチック製外殻部材及び下部繊維強化プラスチック製外殻部材と各1か所で接着する部材に置き換えることは、Y製品の製造の時点において、当業者が容易に想到することができたものと認められる。したがって、置換容易性は認められる。」

iii) 非本質的な部分か否かについて

「本件発明の目的、作用効果は、……本件明細書の記載によれば、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を高めることにある。特許請求の範囲及び本件明細書の発明の詳細な説明の記載に照らすと、本件発明は、金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、貫通穴に繊維強化プラ

スチック製の部材を通すことによって上記目的を達成しようとするものであり、本件発明の課題解決のための重要な部分は、「該貫通穴を介して」「前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対面側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合した」との構成にあると認められる。本件発明の特許請求の範囲には、接合させる部材について、「縫合材」と表現されている。しかし、既に詳細に述べたとおり、①本件発明の課題解決のための重要な部分は、構成要件(d)中の「該貫通穴を介して」「前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対面側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合した」との構成部分にあること、②本件発明の「縫合材」の語は、繊維強化プラスチック製の部材を金属製外殻部材に通す形状ないし態様から用いられたものであって、通常の意味とは明らかに異なる用いられ方をしているから、「縫合」の語義を重視するのは、妥当とはいえないこと、③前記のとおり、「縫合材」の意味は、技術的な観点を入れると、「金属製外殻部材の複数の（二つ以上の）貫通穴を通し、かつ、少なくとも2か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合（接着）する部材」と解すべきであるが、当該要件中の「一つの貫通穴ではなく複数の（二つ以上の）貫通穴に」との要件部分、「少なくとも2か所で（接合（接着）する）」との要件部分は、本件発明を特徴付けるほどの重要な部分であるとはいえないこと等の事情を総合すれば、「縫合材であること」は、本件発明の課題解決のための手段を基礎づける技術的思想の中核的、特徴的な部分であると解することはできない。したがって、本件発明において貫通穴に通す部材が縫合材であることは、本件発明の本質的部分であるとは認められない。」

iv) 対象製品の容易推考性について

「本件の全証拠によっても、Y製品が、本件特許の出願時における公知技術と同一又は当業者が公知技術から出願時に容易に推考できたものであるとは認められない。」

v) 意識的除外について

「出願経過及びその過程で提出された手続補正書や意見書の内容に照らして、X が、本件特許の出願経過において、本件発明の「縫合材」を、一つの貫通穴を通し、金属製外殻部材の上下の FRP 製外殻部材と各 1 か所で接着した部材に置換する構成を意識的に除外したと認めることはできない。」

vi) 均等の成否

「以上によれば、Y 製品は、本件発明の構成と均等なものとして、その技術的範囲に属する。」

③本判決の位置づけ

本判決は、本判決が下される前までは均等論による侵害が認められることが少なかった中でこれを認めた判決として注目された（その後、知財高判平 23・3・28（平 22（ネ）10014 号）、知財高判平 23・6・23（平 22（ネ）10089 号）が均等論による侵害を認めるようになった。）。また、本判決が採用した均等論の第 1 要件の解釈方法が原審である東京地裁のそれとは異なっており、第 1 要件の解釈方法が均等論の成否の判断を大きく分けることも示した¹⁴。

④均等論の第 1 要件の解釈

(i) 発明の本質的部分の認定方法

本判決では、「縫合材」が本件発明の本質的部分ではないとして、均等侵害を認めたが、原審は逆に、これを本質的部分であると認定したため均等侵害を否定することとなった。

両者の判断を分けたのは第 1 要件の捉え方にあると考えられる。同要件については、大きく分けて二つの考え方があり、一つは、同要件の「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損する場合であっても、右

14 同様の第 1 要件の機能について注目するものとして、飯田圭「均等論に関する近年の裁判例の同項と課題について」日本工業所有権法学会年報 38 号 75 頁参照。

部分が特許発明の本質的部分ではなく」とする内容をその文字が意味する通りにとるものである。これによれば、クレームの構成要件と被疑侵害対象との間の異なる部分が特許発明にとって本質的部分ではないということの意味することになる。本件では、原審の考え方がこれにより近いものといえる。これに対して、異なる部分を含めた被疑侵害対象が全体として特許発明の技術的思想の範囲内にあることを意味すると解する考え方があり、均等侵害の要件を初めて示したボールスプライン最高裁判決の調査官解説¹⁵が採用するのはこちらである。本判決の解釈は、この後者の解釈を意識したものと評価できる。

(ii) 第2、3要件との関係

本判決は、均等侵害の判断において、第2要件、第3要件の検討を行った上で第1要件の検討を行った。本判決以前の下級審判決の多くは、第2要件、第3要件の判断を行わずに、第1要件のみの判断によって侵害成立を否定してきた。このことは、第1要件の判断のみにより、均等判断が可能なことを意味している。これに対して、本判決はボールスプライン最高裁判決の調査官解説¹⁶が示したように、第2要件、第3要件の判断の後に第1要件の判断を行った。

本判決の特徴は、第1要件の解釈法が原審と異なるところにあるのではなく、第2要件、第3要件という構成要件の形式的判断を行う要件の活用をより重視した点にあるといえる。このことは、第1要件の判断を要件の文言どおりに行うのではなく、調査官解説が示した考え方に近い形で行っているところからもうかがえる。本判決は、第1要件の検討において、同用語が発明の本質的部分とならないよう、発明全体の意味を解釈することに注力しており、「縫合材」の語の実質的解釈からは離れており、結果として、第2要件及び第3要件の重要性を相対的に高めたといえる。

(iii) 文言侵害判断の際のクレーム解釈との関係

本件では、文言侵害の成否の判断と均等論の第1要件の判断の両者において

15 三村量一『最判解民事篇平成10年度(上)』112頁、141頁。

16 同上、142-143頁。

「縫合材」の語の意味を検討している。特許請求の範囲の記載の意味を明らかにする段階と、均等侵害の判断の段階ではその位置づけが異なるとはいえ、判断される対象が共通であり、第1要件が形式的判断ではなく実質的に判断されることから明確な区分けをすることは困難である。

本件における原審と本判決の第1要件の捉え方の差異が存在していることとあわせて考えると、第1要件は裁判所が結論をどのように見据えているかによっていかようにでも判断可能な裁判官にとって便利な要件として機能することとなる。これにより、第2要件、第3要件の重要性も相対的に低くなり、均等要件のあり方が問われることにもなると考えられる。

(未完。以下、次号に続く。)