

弁護士・高石秀樹の 「特許」チャンネル

【特許】



均等論（第3要件）

「製造時の想到容易性」の
ダブルスタンダード

均等論(第3要件)

裁判例を概観し、「製造時の想到容易性」の
“ダブルスタンダード”を明らかにする。

①「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」

②進歩性判断に近いメルクマール



【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 **高石秀樹**

均等論の5要件

ボールスプライン事件の最高裁判決 (最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決)

1. 対象製品等との相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと。(非本質的部分)
2. 相違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成することができ、同一の作用効果を奏すること。(置換可能性、作用効果の同一性)
3. 相違部分を対象製品等におけるものと置き換えることが、対象製品等の製造等の時点において容易に想到できたこと。(置換容易性)
4. 対象製品等が、特許発明の出願時における公知技術と同一、または公知技術から容易に推考できたものではないこと。
5. 対象製品等が特許発明の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ないこと。

知財高判(大合議)平成27年(ネ)10014「マキシカルシトール」事件(⇒従前からの裁判例・多数説・最高裁判例解説と同じ)

第1～3要件 ⇒ イ号が特許発明と均等であると主張する者が主張立証責任を負う

第4～5要件 ⇒ イ号について均等の法理の適用を否定する者が主張立証責任を負う

均等論第3要件(置換容易性)は、判断基準時は異なるものの、進歩性の容易想到性と比較してハードルが高く、「特許法二九条二項の場合とは異なり、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いう」という判断基準が適用されると考えるのが判例・通説である。(元裁判官・山田知司「均等論第3要件の意義・機能」、知財管理Vol.63 No.5 2013)

⇒このような判断基準を適用すると、多くの事案において、均等論第3要件が否定され、均等論不成立となりそうである。

...しかしながら、過去の裁判例を概観すると、均等論第1要件及び/又は第2要件を認めて、第3要件のみを否定した裁判例は非常に少ない。(ボールスプライン最判以降は、以下の7件のみ)

①東京地判平成25年(ワ)第31341号、②大阪地判平成24年(ワ)第3276号、③大阪地判平成14年(ワ)第12410号、④東京高判平成14年(ネ)第1089号⇒原審も同じ(東京地判平成12年(ワ)第27714号)、⑤東京高判平成13年(ネ)第4333号、⑥東京地判平成28年(ワ)第7763号<嶋末>、⑦知財高判平成29年(ネ)第10073号<森>

東京地判平成28年(ワ)7763<嶋末>⇒第3要件×

...**第3要件**にいう「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」とは、**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」という場合や第4要件の「当業者」が「容易に推考できた」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、すなわち、実質的に同一なものと認識できる程度に容易であることを要するものと解すべきである(東京地裁平成3年(ワ)第10687号...参照)。**

被告製品の構成については、たとえ物品に添付するラベルの技術分野において、ラベルにコの字状を含む非直線状の分断線を形成し、この分断線に沿って当該ラベルを複数の部分に分断することが周知技術であったとしても(...), 当業者であれば誰もが、本件発明1に係る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に容易であるとはいいい難い...

★大阪地判平10(ワ)12235,大阪高判平成12年(ネ)2290、12年(ネ)第4067号も同旨★

東京地判平成29年(ワ)18184「骨切術用開大器」事件<佐藤>⇒第3要件○

...一般的に、ある部材から他の部材に力を伝達する際に、2つの部材を直接係合させて力を伝達するか、2つの部材に同時に係合する第3の部材を介して力を伝達するかは、**当業者が適宜選択し得る設計的事項である**ということができる。そうすると、本件発明のように2対の揺動部材の一方に他方に係合する係合部を設けて直接力を伝達することに代えて、2対の揺動部材に同時に係合する第3の部材(角度調整器及び留め金)を介して力を伝達するようにして被告製品のような構成とすることは、被告製品の製造時において当業者が容易に想到することができたと認めるのが相当である。...

東京地判平成24年(ワ)31523「流量制御弁」事件<長谷川>⇒第3要件○

通水室に制水駒を固定するに当たっては、これらを直接結合するか、他の部材を介して間接的に結合するかのいずれかであるところ、本件発明は後者を採用したものであるが、ブッシュを介在させることの技術的意義は明細書に記載されていない。また、**物を製造するに当たり、製造原価を削減する、工程を減らし工期を短くするなどの目的で部品の数を減らすことは、当業者であれば当然に考慮すべき事柄と**解される。そうすると、本件発明の特許請求の範囲及び明細書の詳細な説明の記載に接した当業者であれば、ブッシュを省略し、制水駒を通水室に直接結合する構成への設計変更を試みるものと考えられる。

⇒何れの事案でも、被告製品は、当業者が特許発明から容易に想到することができた...。
(★第3要件に関するダブルスタンダードのうち、「進歩性判断に近いメルクマール」)

知財高判(大合議)平成27年(ネ)10014「マキサカルシトール」事件⇒第3要件○

本件優先日当時、トランス体のビタミンD構造を、光照射によりシス体へ簡便に転換し得ることは周知技術であり、所望のビタミンD誘導体を製造するに際し、トランス体のビタミンD構造を有する化合物を出発物質として、適宜側鎖を導入した後、光照射を行うことによりトランス体をシス体へ転換して、シス体のビタミンD誘導体を得る方法は広く知られていた...、控訴人方法の出発物質Aに相当するトランス体のビタミンD構造をマキサカルシトールの合成に用いることも知られていた...、シス体のビタミンD構造を有する化合物を出発物質とする場合であっても、製造過程で置換基等の導入や保護基を外す際等にトランス体へと転換し、再びシス体へと転換する方法も一般的であった...

また、一般に、化合物の反応においては、反応点付近の立体構造が反応の進行に大きく影響することが知られているところ、出発物質であるビタミンD構造の20位アルコール化合物がマキサカルシトールの側鎖の導入に際して反応する水酸基は、トランス体とシス体とで構造が異なるビタミンD構造の二重結合(5位)の位置から遠く離れており、出発物質のビタミンD構造がトランス体であってもシス体であっても、反応点付近の立体構造は同じであることからすれば、当業者であれば、トランス体とシス体の二重結合の位置の違いによって訂正発明のマキサカルシトールの側鎖の導入過程の反応が異なるものと考えないのが自然である。

⇒控訴人方法は、当業者が訂正発明から容易に想到することができた...

(★第3要件に関するダブルスタンダードのうち、「進歩性判断に近いメルクマール」)

(まとめ／TIP)

均等論第3要件を認めた殆どの判決が、「**進歩性の容易想到性と同じ枠組み**」で判断している。

均等論第3要件を認めなかった判決は、「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」、という厳しい判断基準が形式的に適用される場合が多い。

⇒結論先にありきという側面を踏まえた論理武装。