

均等論(各要件と認容事例17件)

知財高判(大合議)平成27年(ネ)10014【マキサカルシトール事件】

※均等論第1要件・第2要件のあてはめは、表裏一体

※第1要件～「本質的部分」のメルクマール

※特許権者が採るべき、第2要件(作用効果の同一性)の主張方針

(最判平成28年(受)1242)第5要件～Dedicationの法理=明細書で開示したがクレームせず。

均等論第3要件のダブルスタンダード

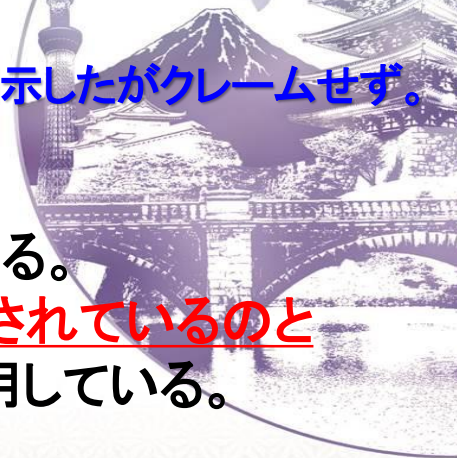
【第3要件○～「進歩性の容易想到性と同じ枠組み」で判断している。

【第3要件×～「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を適用している。

均等論第5要件(包帯禁反言)～欧米も「Flexible Bar」の傾向

⇒東地平成29年(ワ)18184【骨切術用開大器】、東地平成28年(ワ)25436「L-グルタミン酸の製造方法」

⇒諸外国の「Eli Lilly」事件(米国CAFC、英国最高裁、ドイツ最高裁)



均等論(第1要件・第2要件)

知財高判(大合議)平成27年(ネ)第10014号

(原審・東京地判平成27年(ワ)第4040号)

マキサカルシトール事件(化学・医薬分野で
初めて、均等侵害が認められた事案)を
中心として、裁判例を概観する。



【特許】【意匠】【知財】

弁護士・弁理士・
米国CAL弁護士・
米国PA試験合格

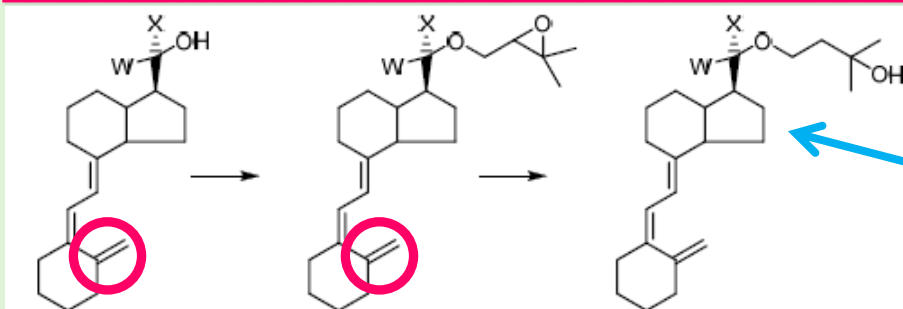
高石秀樹

TSUKAGAWA PARTNERS
PATTENT & TRADEMARK
LEGAL AFFAIRS

「マキサカルシトール」事件の特許発明及び対象方法

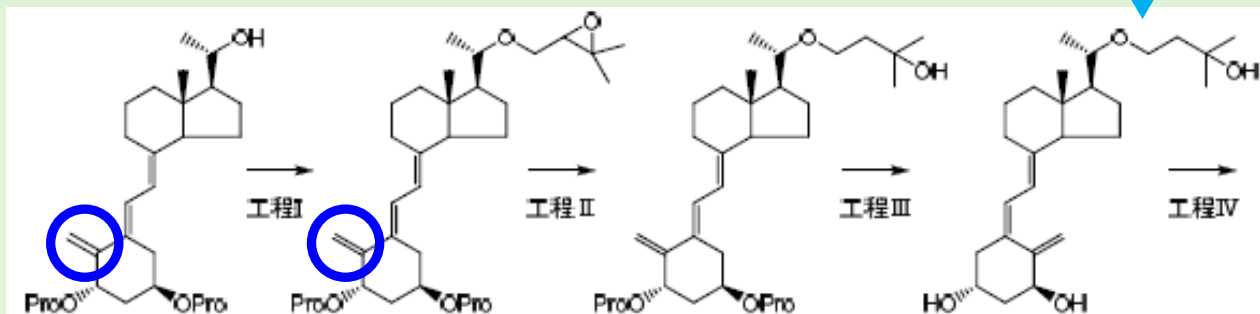
～中間物質の相違(幾何異性体)～

本件特許発明(製造方法)～出発物質・中間物質は「シス体」



(最終製品)
マキサカルシトール

対象方法～出発物質・中間物質は「トランス体」



※ボールスプライン高裁判決では、「出願時」であった。
⇒均等の範囲が不当に拡大しないように、第1要件を導入した。
(三村量一・最高裁判所判例解説)

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. 特許発明の構成中、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。

本判決～知財高判(大合議)平成28年3月25日(平成27年(ネ)第10014号)

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
(⇒従前からの、下級審裁判例・多数説・最高裁判例解説と同じ。)

※「貢献の程度」のあてはめ例～平成28年(ネ)第10007号

知財高裁の判示事項～(1)第1要件(非本質的部分)

①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価されるときは、第1要件が認められやすいという方向性を示した。(Cf.三村量一・最高裁判例解説における「パイオニア発明」と同じか?)
⇒設樂隆一「米国の特許権侵害訴訟の実情と日本の均等論についての一考察」1715頁法曹時報第48巻第8号(1996)
「パイオニア発明の場合のように、技術の進歩及び社会に対する貢献度が大であるのに、特許請求の範囲の記載の困難さにより、実質的に特許発明を利用する侵害態様のすべてを網羅することが困難な場合は、特許請求の範囲の記載を越えてこれを保護すべきとの要請も強くなる...」
「特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがって、特許発明における**本質的部分**とは、当該**特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、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**である...」

そして、上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段...とその効果...を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、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が何であることを確定することによって認定されるべきである。すなわち、特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、**特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定される**べきであり、そして、①**従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され**(...訂正発明はそのような例である。)、②**従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定される**と解される。」

知財高裁の判示事項～(1)第1要件(非本質的部分)

②明細書中の課題の記載が客観的に不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌する。(⇒従前の裁判例も、明細書に記載されていない従来技術を片面的に参酌していた。)

「ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時(又は優先権主張日...)の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の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が認定されるべきである。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。」(⇒次頁の★参照)

⇒…均等侵害を否定する方向で参酌することを示唆している。

③本質的部分は、構成要件に対応するものではない。(⇒従前の裁判例、最高裁判決解説と同じ)

「また、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。」

下級審裁判例が判示した、「本質的部分」の一般論

東地平成11年1月28日(平成8(ワ)第14828号、三村裁判長)「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤」(最高裁判例解説同旨)

東地平成13年5月22日(平成12年(ワ)第3157号、三村裁判長)「電話用線路保安コネクタ配線盤装置」

大高平成19年11月27日(平成16年(ネ)第2563号)「置棚」

「発明が各構成要件の有機的な結合により特定の作用効果を奏するものであることに照らせば、対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から、判断すべきものというべきである。」

大地平成22年(ワ)第3846号「送受信線切替器」

知高平成24年(ネ)第10094号「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」

「特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎づける特徴的な部分、言い換えれば、上記部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいう...。」

(★平成27年度 知財訴訟委員会の研修資料「均等論のいま」15頁)

⇒明細書に開示の無い公知技術を参照した過去の裁判例は、全て本質的部分同一 ⇒ 均等論第1要件否定。

知財高判22・3・30(平成21(ネ)10055)[携帯型コミュニケーターおよびその使用方法](No. 95)、大阪地判平成11.5.27(平成8(ワ)12220)判時1685号103頁[注射方法及び注射装置](No. 430)、大阪高判平成13.12.25(平成13(ネ)2382)[地震時ロック装置及びその解除方法2審](No. 329)、京都地判平成12.7.18(平成8(ワ)2766)[五相ステッピングモータの駆動方法]、大阪地判平成15.7.17(平成14(ワ)4565)[薄肉ステンレス鋼管の拡管装置](No. 268)(周知技術を顧慮)、東京地判平成15.8.28(平成14(ワ)1574)[暗渠形成装置](No. 264)、田村善之「均等論における本質的部分の要件の意義(1)」『知的財産政策学研究』Vol.22(2009)1頁、東京地判平成24.1.31(平成20(ワ)27920)[ソフトビニル製大型可動人形の骨格構造および該骨格構造を有するソフトビニル製大型可動人形](No. 70)、大阪地判平成22.11.25(平成21(ワ)13824)[蓋体及びこの蓋体を備える容器並びにこの蓋体を成形する金型装置及びこの蓋体の製造方法](No. 86)、知財高判平成20.4.23(平成19(ネ)11136)[人工魚礁の構築方法及び人口魚礁(ただし、当初の名称は「人口漁礁」)(No. 135)、大阪地判平成12.5.30(平成11(ワ)1743)[自動引取り制御可能なインフレーション成形装置](No. 395)、東京地判平成11.10.27(平成10(ワ)12572)[車輛用バックミラー](No. 421)等)

★★★サポート要件 ～ 審査基準

条文(特許法36条6項1号)

「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」

審査基準

(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たすか否かの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとを対比、検討してなされる。

この対比、検討は、請求項に係る発明を基準にして、発明の詳細な説明の記載を検討することにより進める。この際には、発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることにならないようにする。

(2) 審査官は、この対比、検討に当たって、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について検討する。単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、第36条第6項第1項の規定の趣旨に反するからである。

★

(3) 審査官によるこの実質的な対応関係についての検討は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えるものであるか否かを調べることによりなされる。請求項に係る発明が、「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとが、実質的に対応しているとはいえず、特許請求の範囲の記載はサポート要件を満たしていないことになる。

審査官は、発明の課題を、原則として、発明の詳細な説明の記載から把握する。ただし、以下の(i)又は(ii)のいずれかの場合には、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握する。

Cf. マキサカルシトール知財高判大合議の均等論第1要件の規範に近いイメージ

(i) 発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない場合

(ii) 明示的に記載された課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、請求項に係る発明の課題として不合理なものである場合(例えば、分割出願と原出願...において、発明の詳細な説明に明示的に記載された課題が同じであり、その課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、分割出願の請求項に係る発明の課題としては不合理と認められる場合)

「発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」の把握にあたっては、審査官は、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮する。

※三村量一・ボールスプライン最高裁判例解説 <第1要件>

「(1)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が特許発明の本質的部分ではないこと

...特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的な部分、言い換えれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解される。...

そして、発明が各構成要件の有機的な結合により特定の作用効果を奏するものであることに照らせば、対象製品等との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を全体として特許出願時における先行技術と対比することにより課題の特徴的な解決手段を確定し、これを対象製品等が共通に備えているかどうかにより判断する...

右のとおり、均等成立のための(1)の要件は、「特許発明の構成要件を本質的な部分と非本質的な部分に分けた上で、前者については一切均等を認めない」(本質的部分に係る構成要件に属する事項について置換した場合は、一切均等が成立しない)と解するのではなく、特許発明を全体として特許出願時における先行技術と対比することにより課題の特徴的な解決手段を確定し、これを対象製品が共通に備えているかどうかにより判断する(対象製品等が右解決手段を共通に備えている場合には、要件(1)を充足する)ものである。

したがって、特定の技術的課題を解決する手段を初めて開示したいいわゆるパイオニア発明の場合には、当該特許発明により初めて開示された解決手段は基本的な構成であり、発明を基礎付ける技術思想は広範な範囲のものであるから、その構成の一部を置換することによって、特許発明の技術思想の範囲を出ることは困難である。これに対して、既に当該技術的課題についていくつかの解決手段が公知技術として存在するような成熟した技術分野では、個々の発明の特有の技術思想は狭い範囲で認められるにとどまるから、特許発明の構成の一部を他の構造に置き換えるだけで容易に当該発明の技術的範囲を外れることとなろう。...

...(2)の要件(置換可能性)が、特許発明が解決した課題を同様に解決しているかどうかを従来技術との関係から判断するもので、ある程度概括的に充足性の有無が判断されることに照らすと、...(2)の要件(置換可能性)の存否を最初に判断し、その上で(1)の要件の存否を判断するという順序となるものと思われる。...

均等論・第1要件(非本質的部分)

知財高判(大合議)平成27年(ネ)第10014号のあてはめ

「訂正明細書には、訂正発明の効果について特に記載されていないが...、訂正発明の課題は、従来技術に開示されていなかったマキサカルシトールの側鎖を有するビタミンD誘導体又はステロイド誘導体の新規な製造方法を提供すること自体にあることからすれば、**訂正発明の効果とは、従来技術に開示されていなかった新規な方法により、マキサカルシトールの側鎖を有するマキサカルシトール等のビタミンD誘導体又はステロイド誘導体を製造できることと認められる。**訂正発明は、従来技術にはない新規な製造ルートによりその対象とする目的物質を製造することを可能とするものであり、従来技術に対する貢献の程度は大きい。...マキサカルシトールの物質特許を有していた被控訴人においても、**訂正発明によって、初めてマキサカルシトールの工業的な生産が可能となったものである...**

訂正発明の上記課題及び解決手段とその効果に照らすと、訂正発明の本質的部分(特許請求の範囲の記載のうち、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)は、**ビタミンD構造又はステロイド環構造の20位アルコール化合物を、末端に脱離基を有する構成要件B-2のエポキシ炭化水素化合物と反応させることにより、一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖を導入することができるということを見出し、このような一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンD構造又はステロイド環構造という中間体を經由し、その後、この側鎖のエポキシ基を開環するという新たな経路により、ビタミンD構造又はステロイド環構造の20位アルコール化合物にマキサカルシトールの側鎖を導入することを可能とした点にあると認められる。」**

※参考～訂正明細書中で「効果」という単語は、発明の詳細な説明の冒頭部分の「特定の疾患の治療における効果を保持する一方で付随する副作用を減少させるために、新規ビタミンD誘導体が開発されている。」のみ!!

均等論・第2要件(作用効果の同一性)

知財高判(大合議)平成27年(ネ)第10014号のあてはめ

「控訴人方法における上記出発物質A及び中間体Cのうち訂正発明のZに相当する炭素骨格はトランス体のビタミンD構造であり、訂正発明における出発物質...及び中間体...のZの炭素骨格がシス体のビタミンD構造であることとは異なるものの、両者の出発物質及び中間体は、いずれも、**ビタミンD構造の20位アルコール化合物を、同一のエポキシ炭化水素化合物と反応させて、それにより一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンD構造という中間体を經由するという方法により、マキサカルシトールを製造できるという、同一の作用効果**を果たしており、訂正発明におけるシス体のビタミンD構造の上記出発物質及び中間体を、控訴人方法におけるトランス体のビタミンD構造の上記出発物質及び中間体と置き換えても、訂正発明と同一の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏しているものと認められる。」

「控訴人らは、**訂正明細書に記載がある効果は、工程数の短縮のみ**であり、訂正発明の作用効果は、従来技術に比して、シス体を出発物質とした場合のマキサカルシトールの側鎖の導入工程を短縮したことにある、また、工程の短縮としての効率性はトータルとしての製造工程数で決せられるべきであり、総工程数が異なる場合は同じ作用効果を有しない旨主張する。**しかし、...明細書に『発明の効果』の記載がない特許発明について、一部の従来技術との対比のみにより発明の作用効果を限定して推認するのは相当ではない。...訂正発明は、ステロイド環構造をビタミンD構造へ転換する工程をも包含しており、特に転換工程の有無を含めた全工程数の違い(少なさ)を、従来技術との違いとして認識しているわけではないことからすれば、訂正発明の作用効果を、従来技術に比して、マキサカルシトール等の目的物質を製造する総工程数を短縮できることと認定することはできない。」**

※三村量一・ボールスプライン最高裁判例解説 <第2要件>

「(2)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こと

...対象製品等において、『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』かどうかは、特許発明の出願前の公知技術と特許発明とを対比して、従来技術では解決できなかった課題であって、当該特許発明により解決されたものを、対象製品等が解決するものであるかどうかにより決せられる。

すなわち、ここでいう特許発明の『目的』や『作用効果』は、あくまでも特許発明の出願時における従来技術と特許発明との対比により確定されるものであって、**基本的には、明細書の『発明の詳細な説明』欄における『発明が解決しようとする課題』や『発明の効果』の項の記載に基づいて確定されるべきものである。**

この際、明細書に記載された特許発明の作用効果のうち、当該課題の解決に加えて更に付加して認められる作用効果や実施例に特有の作用効果までも、本要件にいう特許発明の『目的』や『作用効果』として要件(2)の存否を判断するのは、相当ではない。そのように特許発明における課題の解決を超えた付加的作用効果や実施例に特有の効果までも対象製品等が同様に実現することを求めたのでは、均等の成立する余地がほとんどなくなってしまう。...

⇒(i)課題の解決に関する「作用効果」と、(ii)更に付加して認められる「作用効果」や実施例特有の「作用効果」を、区別して議論すべき。

⇒これらを、「作用効果」の程度という土俵で議論して、(ii)の効果はなくても、(i)という程度の効果は奏していると議論しても、認められない傾向にある。

⑮ 令和3年(ネ)10040「学習用具」(CS関連発明)＜菅野＞(※第2要件のあてはめ)

「・・・均等の第2要件における『作用効果』は、特許発明の出願時における従来技術と特許発明との対比により確定されるものであって、基本的には、明細書の『発明の効果』の項の記載に基づいて確定されるべきものである...、...組画を地方単位でしか選択できない...からといって、上記効果を奏しないとはいえない。また、原告製品...は、...本件発明の効果を奏した上で付加的な効果を生じさせるものにすぎず、均等の第2要件を充足しないという根拠となるものではない。」⇒均等論第2要件○

※ボールスプライン最高裁判例解説 ≪第2要件≫(三村量一調査官)「(2) 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こと

...対象製品等において、『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』かどうかは、特許発明の出願前の公知技術と特許発明とを対比して、従来技術では解決できなかった課題であって、当該特許発明により解決されたものを、対象製品等が解決するものであるかどうかにより決せられる。

すなわち、ここでいう特許発明の『目的』や『作用効果』は、あくまでも特許発明の出願時における従来技術と特許発明との対比により確定されるものであって、基本的には、明細書の『発明の詳細な説明』欄における『発明が解決しようとする課題』や『発明の効果』の項の記載に基づいて確定されるべきものである。

この際、明細書に記載された特許発明の作用効果のうち、当該課題の解決に加えて更に付加して認められる作用効果や実施例に特有の作用効果までも、本要件にいう特許発明の『目的』や『作用効果』として要件(2)の存否を判断するのは、相当ではない。そのように特許発明における課題の解決を超えた付加的な作用効果や実施例に特有の効果までも対象製品等が同様に実現することを求めたのでは、均等の成立する余地がほとんどなくなってしまう。...

⇒ (i) 課題の解決に関する「作用効果」と、(ii) 更に付加して認められる「作用効果」や実施例特有の「作用効果」を、区別して議論すべき。

⇒ これらを「作用効果」の程度という土俵で議論して、(ii) の効果はなくても (i) という程度の効果は奏していると議論しても、認められない傾向にある。

※「作用効果」の程度を問題とした、下級審裁判例

イ号の作用効果の「程度」が、特許発明と同程度であるとして、第2要件を認めた裁判例

(1) 東京地判平成11年1月28日(平成8年(ワ)第14828号、判時1664号109頁)

「本件特許発明における腸溶性物質HPに代えてASを用いても、一定の徐放性を有する腸溶性皮膜を施した遅効性ジクロフェナクナトリウムを得ることができると認められるから、これを速効性ジクロフェナクナトリウムと組み合わせることにより、有効血中濃度を一定時間維持するジクロフェナクナトリウム製剤を得ることが可能なものと認められ、右の限度では同一の作用効果を奏するということが可能であるから、…置換可能性を肯定することができる。」

イ号の作用効果の「程度」が、特許発明よりも小さいとして、第2要件を否定した裁判例

(2) 大阪高裁平成13年4月17日(平成11年(ネ)第3750号)

「本件発明の作用効果は、…塗布面がより自然石らしくなるという点にも特色があり、…被告方法における骨材は、顔料等によって寒水砂や珪砂に人工着色を施したものである以上、塗布面の外観に自然石の色合いがそのまま表れることはない。したがって、原告方法が本件発明と同一の作用効果を奏するとはいえない。」

(3) 大阪地裁平成12年1月28日(平成10年(ワ)第4202号)

「下端部が五〇〇mmにわたって開口状態となっているイ号物件…は、蔭性植物が保護具の内部に侵入することを防止し、かつ保護具内部の遮光性を保持するという本件考案の作用効果を奏するものでもない。」

(4) 大阪地裁平成16年10月21日(平成14年(ワ)第10511号)

「タンタル層の厚さを…構成要件A⑤における上限値を超えたものに置き換えたならば、高価な結晶性金属タンタルの使用量がその分増加し、…中間層の厚さの上限を設定することで実現しようとした経済性が損なわれ、酸素発生用不溶性陽極の寿命を経済的な方法で長くするという本件A発明の目的も達せられないことは明らかである。したがって、タンタル層の厚さが3ミクロンを超える物件は、…作用効果も同一ではないから、前記均等の要件②を充足しない。」

※「作用効果」の程度を問題とした、下級審裁判例

イ号の作用効果の「程度」が、特許発明よりも小さくても、第2要件を認めた裁判例

平成22年(ネ)第10014号「地下構造物用丸型蓋」

「裁判所での実演は、実演者の開閉方法の巧拙等に大きく依存するものではあるが、被告製品Bも、本件作用効果①を一定程度奏するものと認められ、受枠に設けられているのが『凹曲面部』か『凹部』かによって大きな差異がない...。」

※作用効果の「程度」という議論に入ると、特許権者不利。

⇒逆に、イ号と特許発明とが同一である作用効果を、特許発明の作用効果であると土俵を設定した上で、作用効果を奏する課題解決原理である技術的思想が、特許発明の本質的意義であると主張する。この土俵上で議論する限り、第1要件が認められれば、第2要件も同様に認められ、第1要件と別個独立の論点を惹起しない。

(参考)近時は、第1要件と第2要件の結論が分かれた下級審裁判例は無い。古い裁判例では、以下の6件が挙げられる。

- | | |
|---|-------------|
| ①東京地判平成11年1月28日(平成8年(ワ)第14828号、判時1664号109頁) | 第1要件×、第2要件○ |
| ②東京地判平成12年8月31日(平成10年(ワ)第7865号) | 第1要件×、第2要件○ |
| ③東京地判平成13年1月30日(平成12年(ワ)第186号) | 第1要件×、第2要件○ |
| ④東京高判平成13年3月22日(平成12年(ネ)第4764号)(上記②の控訴審) | 第1要件×、第2要件○ |
| ⑤東京地判平成13年5月29日(平成12年(ワ)第12728号) | 第1要件×、第2要件○ |
| ⑥大阪高判平成13年12月4日(平成12年(ネ)第3891号) | 第1要件○、第2要件× |

本件大合議判決の事案においても、被告は、特許発明の効果が「工程数の短縮」であると主張したが、原告は、第1要件に関する文脈中で「...新規な方法により、マキサカルシトールの側鎖を有するマキサカルシトール等のビタミンD誘導体又はステロイド誘導体を製造できること」を効果として主張し、認められた。

(まとめ／TIP)均等論(第1要件・第2要件)

※均等論第1要件・第2要件のあてはめは、表裏一体

※「本質的部分」＝特許発明の課題、解決手段、効果を把握した上で、特許請求の範囲の記載のうち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が何であるかを確定することによって認定される。

※特許権者が行うべき、第2要件(作用効果の同一性)の主張

(×)被告製品の作用効果の「程度」が小さくてもよい

(○)被告製品が奏さない作用効果は、特許発明の作用効果ではないから、均等論・第2要件と関係がない

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)

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。

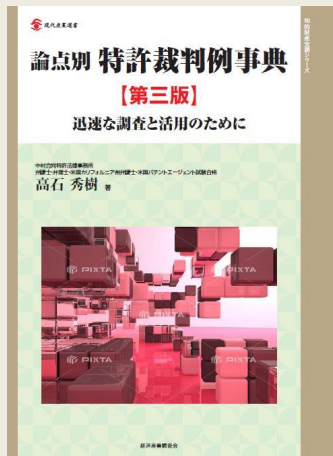
⇒結論先にありきという側面を踏まえた論理武装。

均等論(第5要件)

①Dedicationの法理

=明細書で開示したがクレームしなかった。

②(包袋)禁反言



【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

最判平成28年(受)第1242号「マキサカルシトール」事件

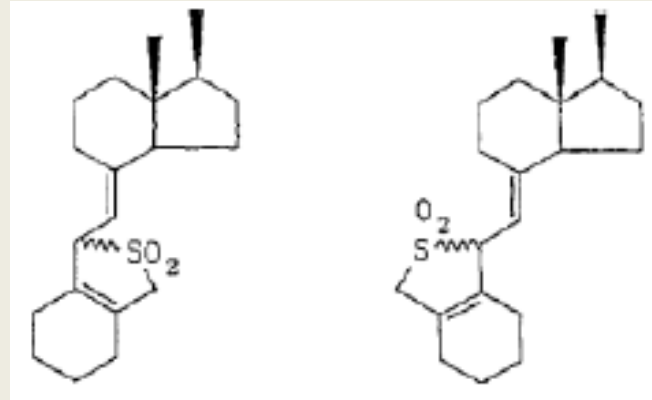
①Dedicationの法理=明細書で開示したがクレームしなかった。
出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を**容易に想到することができた**にもかかわらず、それを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、**客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していた**といえるときは、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなど特段の事情が存する・・・。

⇒**米国裁判例で培われ、原審・知財高裁判決でも例示された典型例は、明細書に記載されているが、クレームアップされなかった構成・方法。**

最高裁判決の原審・知財高判(大合議)平成27年(ネ)10014 「マキサカルシトール」事件の判示(第5要件のあてはめ)

二つの構造式は、いずれも...保護基としてSO₂が付加されているビタミンD構造を示すものにすぎず、SO₂が付加される前の化合物が記載されている

ものではない。そして、**ビタミンD構造にSO₂が付加された化合物は、ビタミンD構造の二重結合が失われて回転障害がなくなり、幾何異性体ではなくなるから、上記二つの構造式自体はシス体・トランス体の区別がないものである。**



そうすると、このような保護基が付された形態の...の例が記載されていることによって、出願人が訂正発明の出発物質に代替するものとしてトランス体のビタミンD構造を認識していたものと客観的、外形的にみて認めるには足りず、特許請求の範囲の出発物質を意識的に限定したものとはいえない。

最高裁判決の原審・知財高判(大合議)平成27年(ネ)10014 「マキサカルシトール」事件の判示(第5要件のあてはめ)

...訂正明細書の41欄には、訂正発明における中間体に当たる化合物の製造の際に出発化合物として使用することができる公知化合物の例示として、『日本特許公開公報昭和61-267550号...および国際特許公開公報WO90-09991...およびWO90/09992...に記載された...9, 10-セコ-5, 7, 10(19)-プレグナトリエン-1 α , 3 β , 20 β -トリオール』との記載がある。しかし、『...』との記載は、ビタミンD構造をシス体ともトランス体とも限定しない一般的な表記であり...トランス体のビタミンD構造を出発物質とする発明を記載しているものではない。そして、引用された個々の公報の中においては、それぞれの公報記載の発明に係る製造方法の過程においてビタミンD構造のシス体の構造式又はトランス体の構造式が記載されているものの、訂正明細書においては、これらの文献は「9, 10-セコ-5, 7, 10(19)-プレグナトリエン-1 α , 3 β , 20 β -トリオール」を記載したものとして引用されているのみである。...

そうすると、...訂正明細書中に、訂正発明の出発物質をトランス体のビタミンD構造とする発明が記載されているとみることはできない...。

東京地判平成29年(ワ)18184「骨切術用開大器」<佐藤>

⇒控訴審(知財高判平成31年(ネ)10005)は文言充足

②包帯禁反言～**補正で追加した構成要件につき、第5要件○**

本件意見書の主旨は、特許庁審査官に対し、引用例1が一對の揺動部材を開示していることを指摘し、それに対し、本件発明は、開閉可能な2対の揺動部材を組み合わせ、一方の揺動部材を他方の揺動部材に係合するための係合部を設けることにより、両揺動部材が同時に開くことを可能にするものであることを説明する点にあるというべきである。そして、**同意見書には、係合部の構成、すなわち、係合部を揺動部材の一部として構成するか、揺動部材とは別の部材により構成をするかを意識又は示唆する記載は存在しない。**そうすると、・・・同記載をもって、同意見書の提出と同時にされた本件補正により構成要件Eが追加された際に、原告が、係合部を揺動部材とは別の部材とする構成を特許請求の範囲から意識的に除外したと認めることはできない。

東京地判平成28年(ワ)25436「L-グルタミン酸の製造方法」<矢野>

<第3要件> 被告は、第3要件にいう容易想到とは、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解すべきであり、そのような容易さはなかった旨主張するが、... **当業者である、本件発明2の属する細菌を用いたグルタミン酸発酵工業における平均的技術者を基準として、...容易想到性は認められる...**。

<第5要件> **出願時において、**出願人である原告が、本件発明2の課題を解決し得るような、コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子を用いた具体的な構成を特定し、サポート要件その他の記載要件を満たす形で特許請求の範囲に記載することが容易に可能であったとは認められない...。...特段の事情が存するとは認められない。

⇒進歩性欠如の拒絶理由通知に対応する補正で除かれた方法について、均等侵害が成立した!!

※Flexible barが柔軟に運用される世界的な傾向に沿っている!! (米独英も判決有り)

⇒ **予測可能性の基準時を「出願時」としたこと**は、一つの合理的な説明としては、「補正時」に予測可能であっても、当該予測対象物/方法が明細書に開示されていなければ、新規事項追加となり補正できないから、それを明細書中に記載することが可能であった出願時を基準としたと考えられ、合理性が認められる。仮に、補正時に予測可能であり、当該予測対象物/方法が明細書に開示されていたにもかかわらず更に限定的な補正をしたという出願経緯であったならば、また別の論理で意識的除外として均等論第5要件違反と結論することも可能であろう。

2002年5月のFesto米国連邦最高裁判決は、Flexible Barを採りながら、『出願経過禁反言が適用された場合の反駁3要件、①対象物が「**出願時**」に予測不能であった、②減縮補正の根本的理由が対象物に対して殆ど関係ない、③対象物を記載できなかった合理的理由がある。』というメルクマールを判示した。しかし、その後のCAFC判決は、予測不能かどうかの基準時を「**補正時**」としたものが多く、その後のCAFC判決が基準時を「補正時」とする流れを作ったといわれている。(「審査経過禁反言・出願時同効材と均等論」(愛知、日本工業所有権法学会年報(2015)))

米国連邦最高裁Festo判決(2002)は、原審(CAFC)を覆して、”Flexible Bar”とした

「Complete Bar」 vs 「Flexible Bar」

⇒「マキサカルシトール」知財高裁大合議は、Flexible Barに親和的

「先願主義の下においては、出願人は、限られた時間内に特許請求の範囲と明細書とを作成し、これを出願しなければならないことを考慮すれば、出願人に対して、限られた時間内に、将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲とこれをサポートする明細書を作成することを要求することは酷であると解される場合がある。」(知財高裁大合議判決の、第5要件の判示部分)

設樂隆一「無効の抗弁導入後のクレーム解釈と均等論、並びにボールスプライン最判の第5要件とFESTO最判との比較及び出願時同効材等について」(2014年、日本工業所有権法学会年報第38号251頁)

「出願経過においてクレームの減縮の補正がなされた場合において、第5要件が満たされ、均等論が適用され得るのは、補正時に存在しなかった同効材・同効技術のようなものについてであり、それ以外の場合については、最終的には具体的な事例で検討することになる余地はあるものの、第5要件が充たされる場合は考えにくいものといえよう。」

米国、英国、ドイツの「Eli Lilly」事件

⇒何れも、減縮補正したクレームで均等論○

英国最高裁[2017]UKSC48 (v. Actavis) ～英国で初めて均等論を認めた最高裁判決

⇒欧州出願手続においてクレームが減縮補正されたが、この補正は、許容できない中間概念化に基づく新規事項追加の拒絶理由を回避する目的であり、補正要件を満たすものに過ぎないとした。

⇒均等論○

ドイツ最高裁[2016]X ZR 29/15 (v. Actavis)

⇒補正の理由が、先行技術に対して主題を限定した場合は均等論が排除されるが、形式要件(新規事項追加や明確性)が契機となった補正は、特許権者が選択決定したとは見做されず、均等論は排除されない。⇒均等論○

米国CAFC[2019.8.9] (Eli Lilly and Company v. Hospira, Inc.)

⇒特許出願人が実質的に特許性に関連する理由により審査過程においてクレームの範囲を減縮した場合、審査経過禁反言が生じる。このような減縮補正をした場合、当初のクレームと補正後のクレームとの間の範囲にあるすべての均等物が放棄される、との推定が働く。この推定は、例えば、当該補正の理由が問題の均等物と殆ど関係がない(“tangential”である)ことを特許権者が立証すれば、覆すことができる。⇒均等論○

(まとめ／TIP)～均等論(第5要件)

① Dedicationの法理 = 明細書で開示したがクレームしなかった。
「容易に想到することができた」にもかかわらず、それを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると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た」場合は、第5要件×

② 包帯禁反言～欧米も「Flexible Bar」の傾向
⇒ 「マキサカルシトール」知財高裁大合議も、Flexible Barに親和的
⇒ 東京地判平成29年(ワ)18184「骨切術用開大器」事件 <佐藤>
⇒ 諸外国の「Eli Lilly」事件(米国CAFC、英国最高裁、ドイツ最高裁)

均等論(認容した 裁判例の概観)

知財高判(大合議)平成27年(ネ)第10014号
(原審・東京地判平成27年(ワ)第4040号)
「マキサカルシトール」事件、他17件



【特許】【意匠】【知財】

弁護士・弁理士・
米国CAL弁護士・
米国PA試験合格

高石秀樹

TSUKAYA & PARTNERS
PATTENT & TRADE MARK
LEGAL AFFAIRS

※ボールスプライン高裁判決では、「出願時」であった。
⇒均等の範囲が不当に拡大しないように、第1要件を導入した。
(三村量一・最高裁判所判例解説)

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28年3月25日(平成27年(ネ)第10014号)

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
(⇒従前からの、下級審裁判例・多数説・最高裁判例解説と同じ。)

**均等論を
認容した
裁判例
(平成21年以降)**

- ①知財高裁平成21年(ネ)第10006号「中空ゴルフクラブヘッド」
- ②知財高裁平成22年(ネ)第10014号「地下構造物用丸型蓋」
- ③知財高裁平成22年(ネ)第10089号「食品の包み込み成形方法、装置」
- ④東京地裁平成23年(ワ)第8085号「洗濯機用水準器」
- ⑤知財高裁平成25年(ネ)第10017号「オープン式発酵処理装置」
- ⑥東京地裁平成24年(ワ)第31523号「流量制御弁」
- ⑦大阪地裁平成26年(ワ)第5210号「パック用シート」

- ⑧知財高裁(大合議)平成27年(ネ)第10014号「マキサカルシトール」
- ⑨大阪地判平成26年(ワ)第4916号「足先支持パッド」
- ⑩東京地判平成27年(ワ)第6812号「搾汁ジュースー」

⑪東京地判平成25年(ワ)第7478号「・・・半導体チップの製造方法」

⑫東京地判平成29年(ワ)第18184号「骨切術用開大器」⇒控訴審は文言充足

⑭東京地判平成29年(ワ)29228「流体供給装置及び...プログラム」<柴田>

⑮東京地判平成29年(ワ)32839「美容器」<田中> (※大合議判決後の設計変更物)

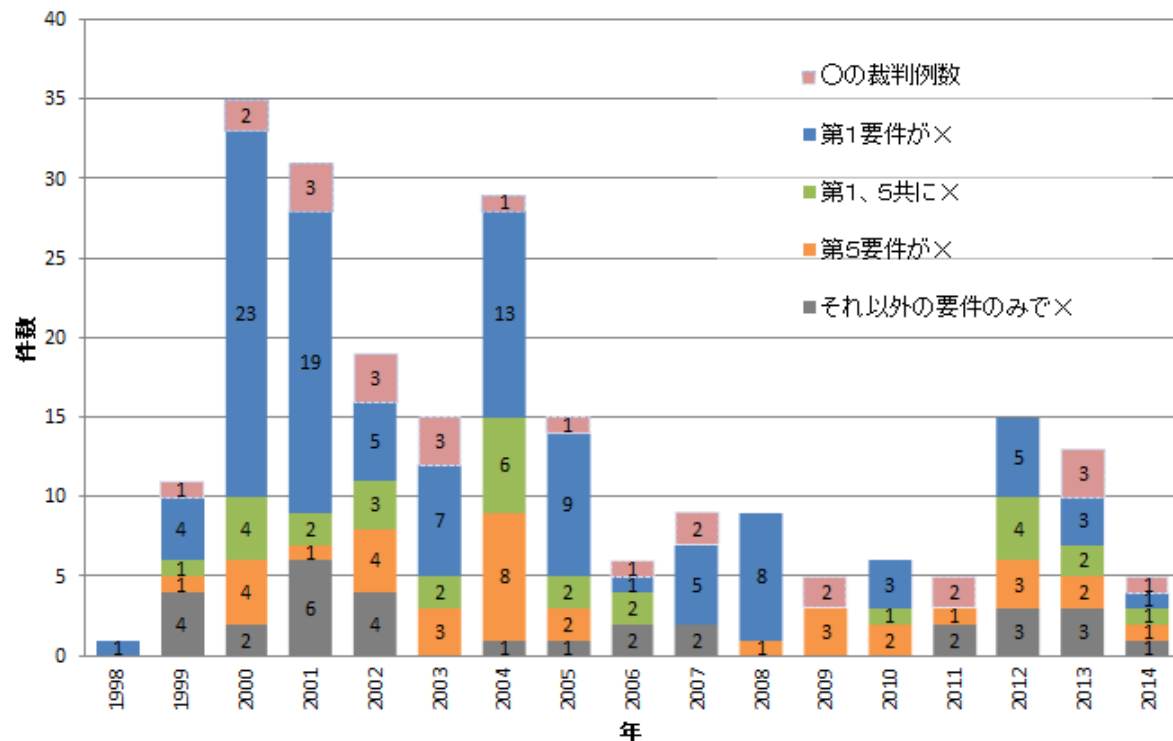
⑯東京地判平成28年(ワ)25436「L-グルタミン酸の製造方法」<矢野>

⑰大阪地判平成31年(ワ)3273「学習用具」(CS関連発明) + ⑰' 令和3年(ネ)10040 <東海林>

⑬東京地判平成28年(ワ)
第21762号等
「磁気テープ、等」<沖中>
(原告Fuji Film v. 被告SONY)

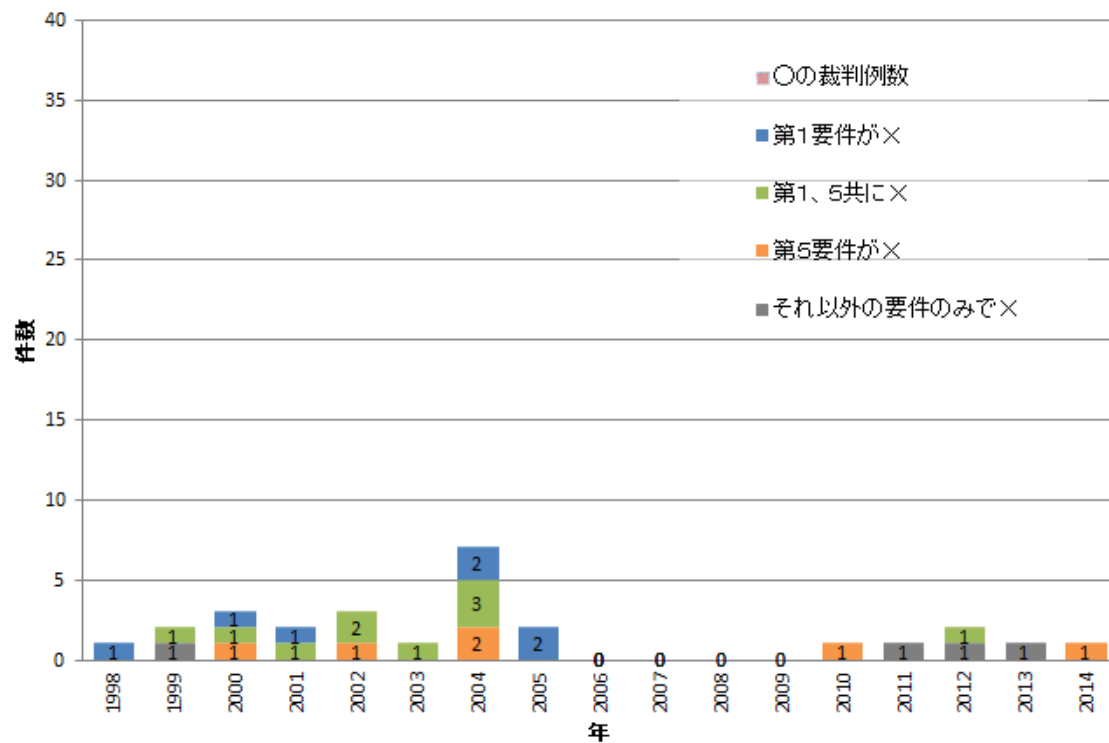
均等論について判断した裁判例～統計データ(1/4)

均等が判断された裁判例の件数(全体)



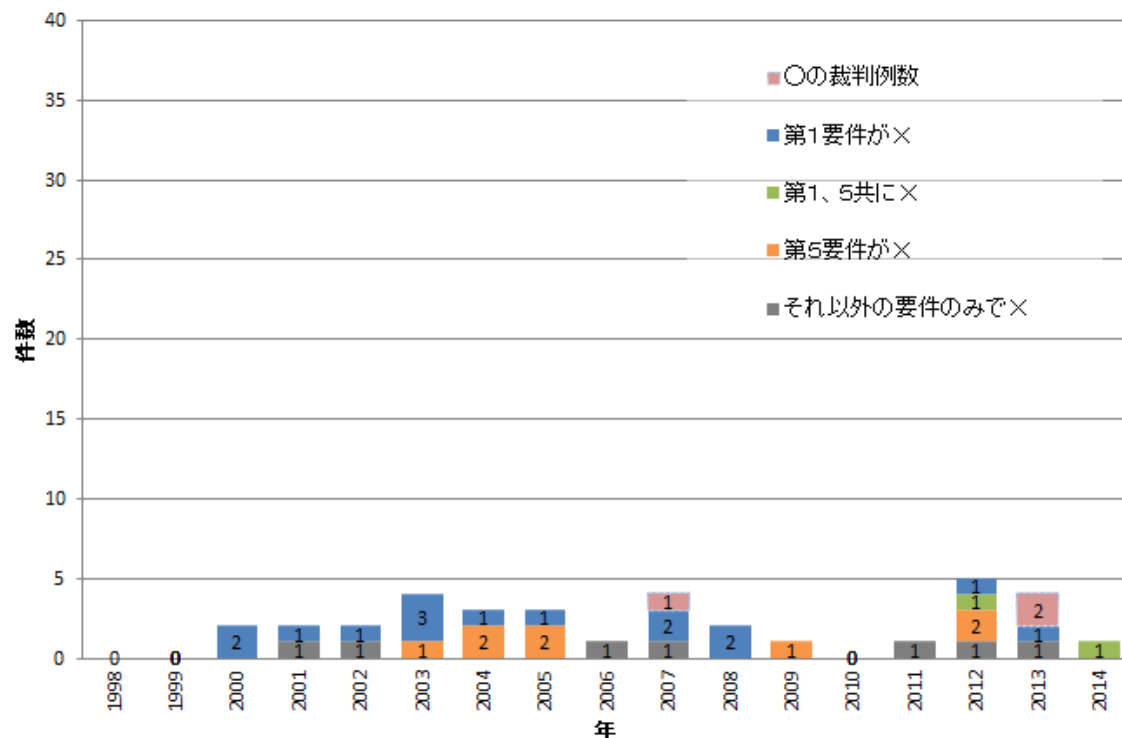
均等論について判断した裁判例～統計データ(2/4)

均等が判断された裁判例の件数(生物・化学)



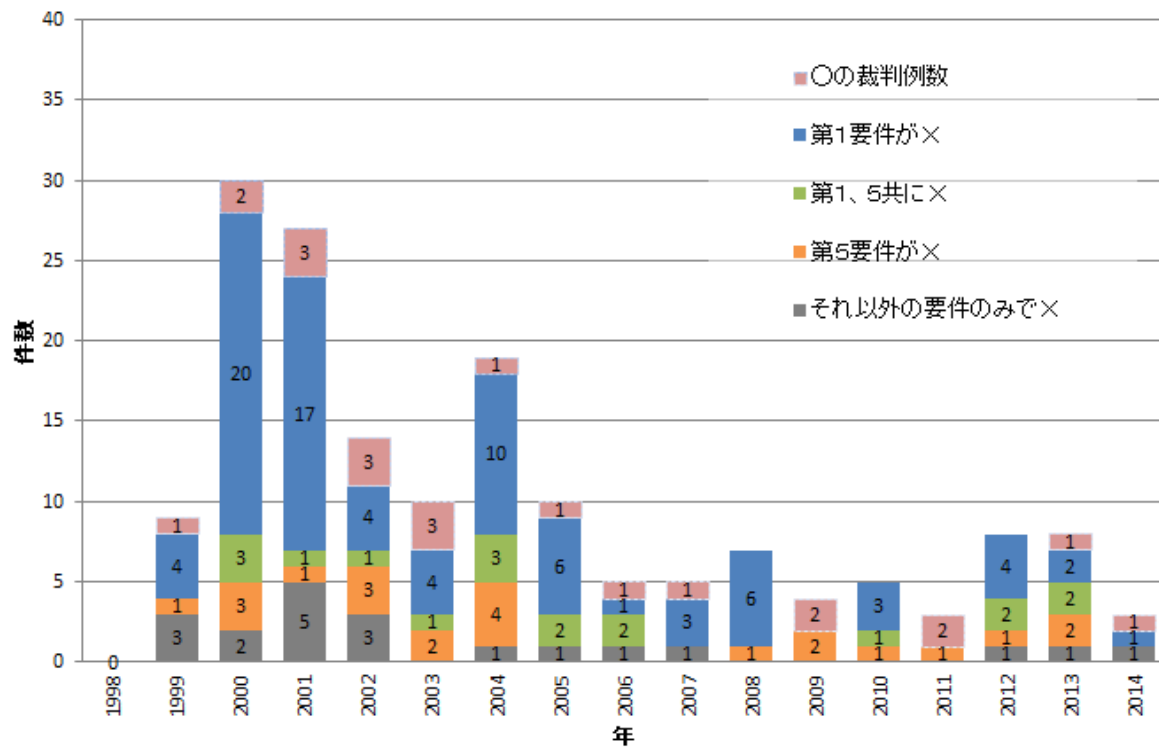
均等論について判断した裁判例～統計データ(3/4)

均等が判断された裁判例の件数(電気)



均等論について判断した裁判例～統計データ(4/4)

均等が判断された裁判例の件数(機械)



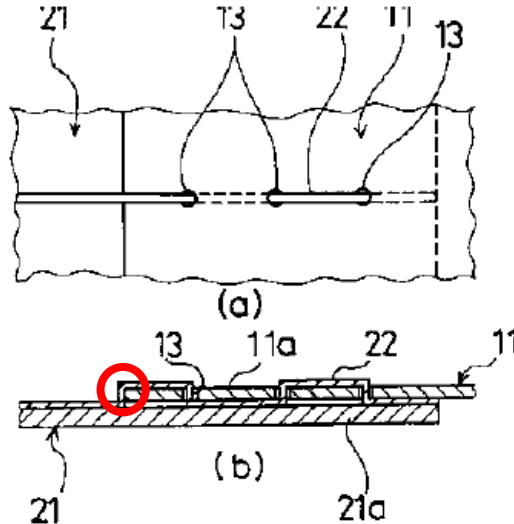
※第2要件⇒第3要件⇒第1要件の順に判断した。

補償金請求事件。原審は、均等論否定(「縫合材」は本質的部分)

①平成21年(ネ)第10006号「中空ゴルフクラブヘッド」(飯村)

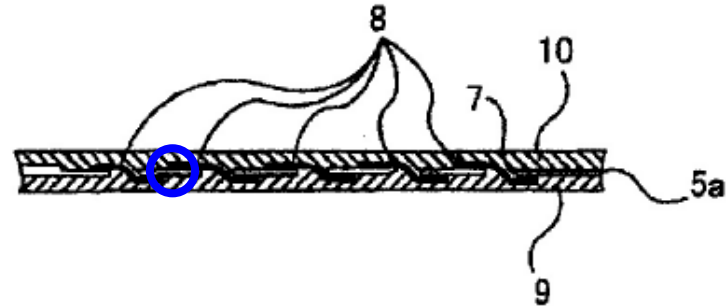
【請求項1】...貫通穴を介して繊維強化プラスチック製の縫合材を...金属製外殻部材の...繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対面側とに通して...繊維強化プラスチック製の外殻部材と...金属製の外殻部材とを結合した...中空ゴルフクラブヘッド。

【図2】



【本件発明】

第3図 (Ⅲ－Ⅲ断面図)



【被告製品】

※第2要件⇒第3要件⇒第1要件の順に判断した。

補償金請求事件。原審は、均等論否定(「縫合材」は本質的部分)

①平成21年(ネ)第10006号「中空ゴルフクラブヘッド」(飯村)

(1) 置換可能性について

...「(繊維強化プラスチック製の)縫合材」を用いたことによる目的、作用効果(ないし課題の解決原理)は、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...。

被告製品では、金属製外殻部材の接着界面のみならず、その反対面側においても、FRP製下部外殻部材9を当てて加熱・加圧する成形がされているため、帯片8は、金属製外殻部材の接着界面の反対面側においても、繊維強化プラスチック製の外殻部材(FRP製上部外殻部材9)と、一体に接合している... ため、帯片8を、金属製外殻部材に設けた貫通穴に複数回通すことによって強度を確保する必要がない。
...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。

(2) 置換容易性...

(3) 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、...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...。

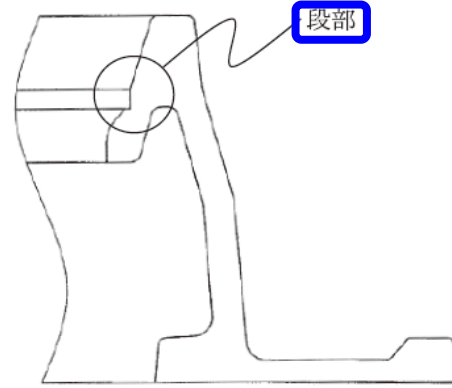
...「縫合材であること」は、本件発明の課題解決のための手段を基礎づける技術的思想の中核的、特徴的な部分であると解することはできない。

大阪地裁で意匠権侵害訴訟を併合⇒意匠権侵害控訴事件も、知財高裁に管轄あり

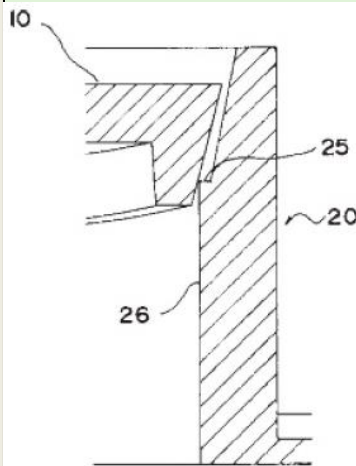
原審は、均等論否定(「受枠凸曲面部」の形状は本質的部分)

②平成22年(ネ)第10014号「地下構造物用丸型蓋」(中野、東海林)

【請求項1】...受枠の内周面上部には、受枠の内方に向けて凸となる受枠凸曲面部を形成するとともに、この受枠凸曲面部の上方に凹状の受枠凹曲面部を連続して形成し...た...地下構造物用丸型蓋

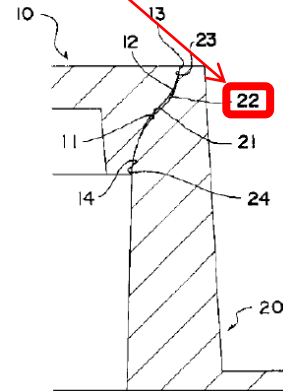
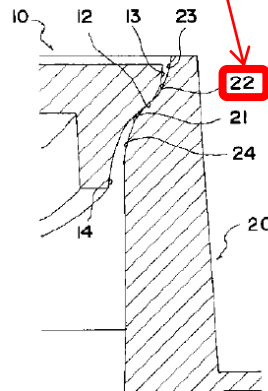


被告製品



従来技術 (本件特許 図4 (b))

【本件発明】(本件特許の特許公報5頁より抜粋)



大阪地裁で意匠権侵害訴訟を併合⇒意匠権侵害控訴事件も、知財高裁に管轄あり
原審は、均等論否定(「受枠凸曲面部」の形状は本質的部分)

②平成22年(ネ)第10014号「地下構造物用丸型蓋」(中野、東海林)

エ 均等論適用のための第1要件具備の有無

『閉蓋の際、パールで蓋本体を引きずるようにしたり、蓋本体を後方から押し込むだけで蓋本体を受枠内にスムーズに収めることができる』との作用効果(本件作用効果①)...

『蓋本体のガタツキを防止できるとともに、土砂、雨水等の地下構造物内部への侵入を防止できる』との作用効果(本件作用効果②)...

本件発明が本件作用効果①を奏する上で、蓋本体及び受枠の各凸曲面部が最も重要な役割を果たす...『受枠には凹部が存在すれば足り、凹曲面部は不要である』との控訴人の主張は正当であると認められ、本件発明において、受枠の『凹曲面部』は本質的部分に含まれない...。明細書...の記載においては、本件作用効果②を奏するにあたり、受枠の凹部が『曲面部』であるかどうかは問題とされていない...、本件作用効果②を奏する上でも、受枠の凹部が『曲面部』であることは本質的部分には含まれない。

オ 均等論適用のための第2要件具備の有無

...裁判所での実演は、実演者の開閉方法の巧拙等に大きく依存するものではあるが、被告製品Bも、本件作用効果①を一定程度奏するものと認められ、受枠に設けられているのが『凹曲面部』か『凹部』かによって大きな差異がない...。

方法発明の間接侵害「のみ」要件肯定。原審は、文言非充足

③平成22年(ネ)10089「食品の包み込み成形方法及びその装置」(飯村)

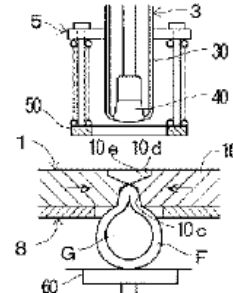
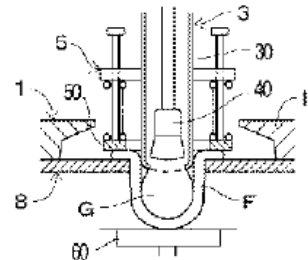
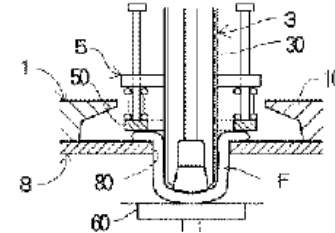
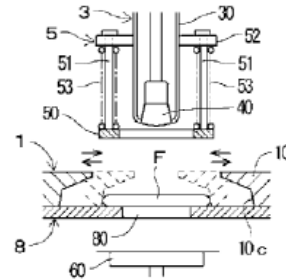
【請求項1】...押し込み部材とともに押え部材を下降させて押え部材を外皮材の縁部に押し付けて外皮材を受け部材上に保持し、押し込み部材をさらに下降させることにより受け部材の開口部に進入させて外皮材の中央部分を開口部に押し込み外皮材を碗状に形成するとともに外皮材を支持部材で支持...する食品の包み込み成形方法。

【請求項2】...成形装置

⇒請求項1及び2ともに、
均等侵害成立

★均等主張は控訴審から!!

(本件発明)



方法発明の間接侵害「のみ」要件肯定。原審は、文言非充足

③平成22年(ネ)10089「食品の包み込み成形方法及びその装置」(飯村)

ウ 均等侵害の要件①について

...本件発明1は、その後続く椀状に形成する工程や封着する工程との関連が強く、その後の椀状に形成する工程や封着する工程にとって重要な工程である外皮材の位置調整を、既に備わる封着用のシャッタで行う点、そして、別途の手段を設けることなく簡素な構成でこのような重要な工程を達成している点に、その特徴があるといえることができる。

本件発明1においては、シャッタ片及び載置部材と、ノズル部材及び生地押え部材とが相対的に接近することは重要であるが、いずれの側を昇降させるかは技術的に重要であるとはいえない。よって、本件発明1がノズル部材及び生地押え部材を下降させてシャッタ片及び載置部材に接近させているのに対し、被告方法2がシャッタ片及び載置部材を上昇させることによってノズル部材及び生地押え部材に接近させているという相違部分は、本件発明1の本質的部分とはいえない。

エ 均等侵害の要件②について

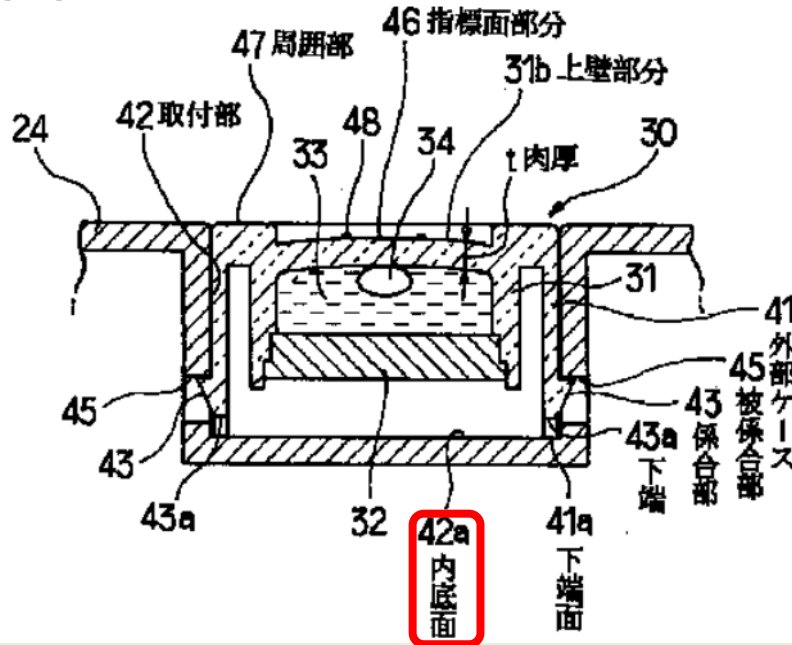
ノズル部材及び生地押え部材を下降させてシャッタ片及び載置部材に接近させているのに代えて、押し込み部材の下降はなく、シャッタ片及び載置部材を上昇させてノズル部材及び生地押え部材に接近させる被告方法2によっても、外皮材が所定位置に収まるように外皮材の位置調整を行うことができ、外皮材の形状のばらつきや位置ずれがあらかじめ修正され、より確実な成形処理を行うことが可能であり(【0008】【0013】)、より安定的に外皮材を載置し、確実に押え保持することができ(【0011】)、装置構成を極めて簡素化することができる(【0012】)といった本件発明1と同一の作用効果を奏する...

⇒控訴審判決は、不見当

④東京地裁平成23年(ワ)第8085号「洗濯機用水準器」(高野)

【請求項】(特許第3388095号)...ケースの外方に、ケース及び蓋体よりも下方へ突出する外部ケースを一体に有し、外部ケースの下端面を取付部の**内底面に当接**させて基準面とする...洗濯機用水準器。

【図7】



≪被告製品≫外部ケースの下端面の4点を取付部の底から立ち上がる4つのリブのそれぞれの上端部に当接させて位置決めを行っている。

⇒外部ケースの下端面が「内底面に当接」していない。

⇒文言非充足

⇒控訴審判決は、不見当

④東京地裁平成23年(ワ)第8085号「洗濯機用水準器」(高野)

本件発明4は、取付けに別部品を必要とせず、当接面に凹凸があっても、安価に精度良く取り付けることができ、視認性にも優れる洗濯機用水準器を提供するという従来技術では達成し得なかった技術的課題を解決するために、ケースと係合部を一体に形成するとともに、ケースの外方にケース及び蓋体よりも下方へ突出する外部ケースを一体に備えさせたものであり、これが本件発明4特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分であると認められる。そうであるから、...「取付部の内底面」という構成は、本件発明4の本質的部分でない...

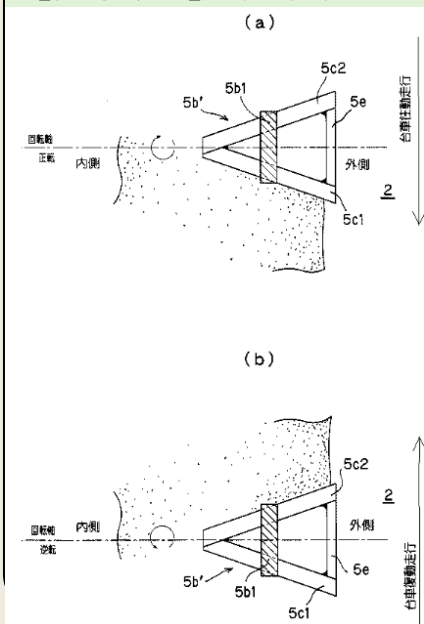
被告らは、本件発明4が外部ケースの下端面を取付部の内底面に当接させて基準面とすることによって取付けの水平度の精度を良くするという課題を解決したものであるから、本件発明4の実質的価値が「取付部の内底面」という構成にもあるとして、本件発明4の本質的部分であると主張する。しかしながら、前記のとおり、取付部の内底面は、凹凸があることによって取付けの精度が悪くなるという問題点があるために、技術的課題を生じさせていた構成であって、課題を解決した構成ではない。

原審【請求項1】文言侵害、【請求項2】文言非充足
⇒控訴審【請求項1】無効、【請求項2】均等侵害

⑤平成25年(ネ)第10017号「オープン式発酵処理装置」(清水)

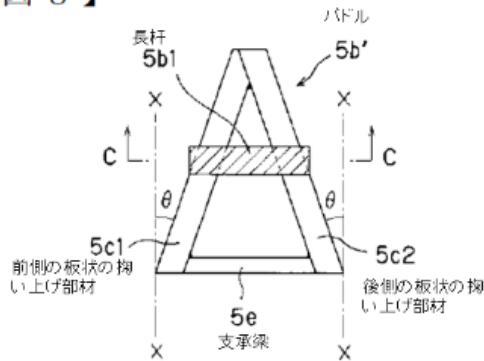
【請求項1】...長杆の先端に、2枚の板状の掬い上げ部材を前後に且つ前後方向に対し傾斜させて配置し、その前側の傾斜板の外側は斜め1側前方を向き、その後側の傾斜板の外側は斜め1側後方を向くように配向せしめて配設したことを特徴とするパドル。

【請求項2】...請求項1に記載のパドル...を...備えるオープン式発酵処理装置。



本件訂正発明2の参考図
(本件特許2の【図3】)

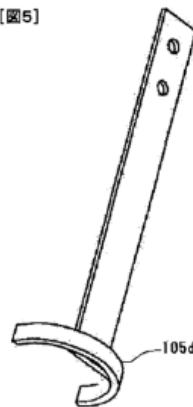
【図3】



V字型掬い上げ部材が、2枚の板状の部材(5c1, 5c2)を傾斜させて配置される

口号装置の掬い上げ部材 105d

【図5】



半円弧状の形状を有する1枚の部材(105d)から構成される

原審【請求項1】文言侵害、【請求項2】文言非充足
⇒控訴審【請求項1】無効、【請求項2】均等侵害

⑤平成25年(ネ)第10017号「オープン式発酵処理装置」(清水)

(1)本質的部分(第1要件)について

...堆積物の外側への掬い上げ時の拡散、崩れなどの不都合を解消するために、前後一對の板状の掬い上げ部材が、それぞれ回転軸の軸方向に対し所定角度内側(オープン式発酵槽の長尺壁の方向)を向くようにし、掬い上げ部材の内側に向いて傾斜した部材の外側が、その前方に堆積する堆積物の長尺開放面側の外端堆積部に当接し、斜め内側に向けてこれを掬い上げるよう、傾斜板を所定角度内側に向けて配置したことが、本件訂正発明2を基礎付ける特徴的部分である....

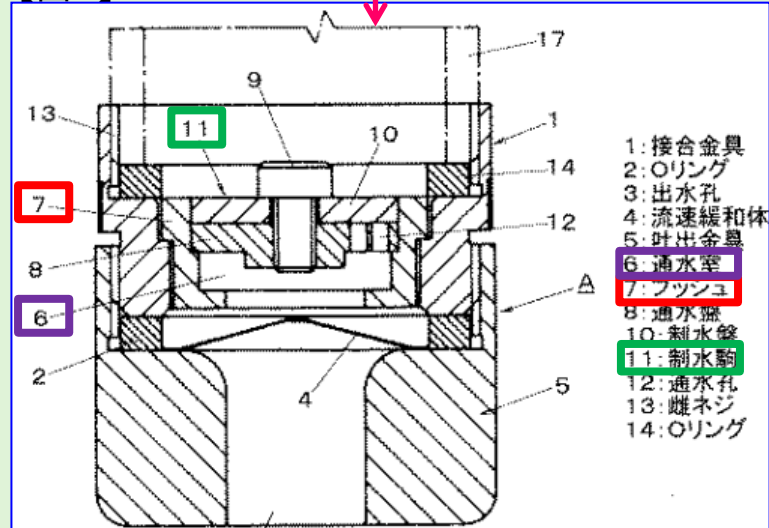
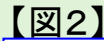
本件訂正発明2の攪拌機は、往復動走行に伴って正又は逆回転するものであることから、掬い上げ部が外端堆積部に当接する場合は、回転軸に直交する前後方向のいずれの場合もあり得ることから、そのいずれの場合においても、堆積物を掬い上げる必要があり、そのために、掬い上げ部材を前後にかつ前後方向に対し傾斜させて配置し、その前側の傾斜板の外側は斜め1側前方を向き、その後側の傾斜板の外側は斜め1側後方を向くように配向させて配設されたものと認められる。そうすると、掬い上げ部材が前後の両方向に傾斜されて配置されとの構成も、本件訂正発明2を基礎付ける特徴的部分である...

これに対して、本件訂正明細書2には、掬い上げ部材が2枚であることの技術的意義は、何ら記載されておらず、...傾斜板の外側が正又は逆回転時のそれぞれにおいて、外端堆積部に当接することが重要であるから、本件発明2の掬い上げ部材が2枚で構成されることに格別の技術的意義があるとはいえず、本件訂正明細書2に記載されるように2枚の部材を直接溶接してV字状を形成することと、1枚の部材を折曲してV字状を形成することとの間に技術的相違はないから、この点は本質的部分であるとはいえない。また、...前後に傾斜させる角度が、回転軸5aの中心軸線に対して 10° ～ 80° の角度であればよく、逆への字状が含まれることや、掬い上げる部材としても、平面な板状に限定されず、外端堆積部に当接して内側に掬い上げることができればよいことに照らすと、掬い上げ部材が、平面な板状で構成されていることも、本質的部分であるとはいえない。

構成を(変更でなく)除去した事案について、均等侵害を認めた。

【請求項1】…制水駒を内在させて流量を調節し、
…該制水駒が…接合金具に内嵌するブッシュを
介して…通水室に内設されて成る流量制御弁。

【図1】



※第3要件のみが争われた。 ※控訴審判決不見当。

構成を(変更でなく)除去した事案について、均等侵害を認めた。

⑥東京地裁平成24年(ワ)第31523号「流量制御弁」(長谷川)

...被告製品3は、...本件発明が制水駒を接合金具に内嵌するブッシュを介して通水室に内設するものであるのに対し...、ブッシュを設けることなく制水駒を接合金具に形成されたV型のテーパに圧入することによって通水室に内設する構成を採用しているから、...文言上充足しない。

明細書の発明の詳細な説明の欄をみてもその具体的な構成やブッシュを設けることによる作用効果に関する記載は見当たらない。そして、...制水駒を通水室に内設することにより、1個の制水駒によって多様の流量制御に対応することができるという本件発明の技術的意義...に照らすと、制水駒は、上記形状の通水室内に下端から落ちることなく止まるよう、また、制水駒と通水室の間から水漏れがないよう、通水室内に固定されていることを要すると解すべきものとなる。

...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。(★付加された構成により新たな効果を実現する場合に、第3要件を否定した裁判例も多数ある。後掲「第3」参照)

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。そして、本件発明の実施例に示されたとおり、通水室の断面及び制水駒の形状が円形であること、通水室には上端から下端方向に水が流れることからすれば、制水駒が下端から落ちることなく、かつ、制水駒と通水室の間から水が漏れないように両者を固定するため、接合金具の内側を下端側が狭まったV型のテーパ状に形成し、その円周部分に円盤状の制水駒を直接圧入するように構成することは、当業者にとって容易に想到できたものと考えられる。

原告は、個人。～控訴審判決なし

⑦大阪地裁平成26年(ワ)第5210号「パック用シート」(高松)

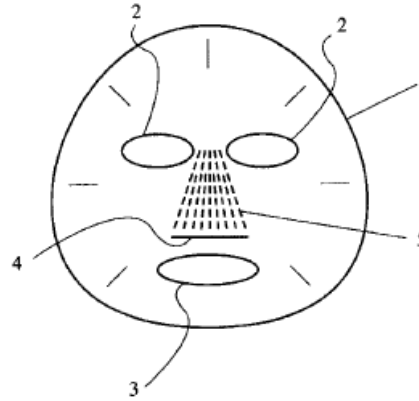
【請求項1】鼻翼の付け根から鼻尖を経て、もう片方の鼻翼付け根部分に、さらに眼の付け根に至り、もう片側の眼の付け根までを結ぶ線に囲まれるほぼ台形の領域に…縦方向もしくはやや斜め方向に『ハ』字状に走るミシン目状の切り込み線を複数列配した…パック用シート

【図1】

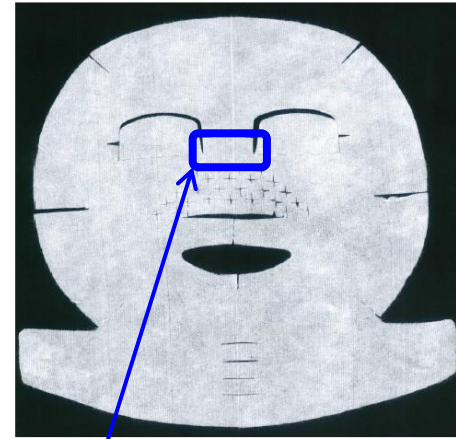


【従来技術】

【図3】



【本件発明】



被告製品のフェイスマスクを展開した状態（背景色黒）

【被告製品】

切り込み線がない

⑦大阪地裁平成26年(ワ)第5210号「パック用シート」(高松)

「ア 非本質的部分について

...従来のシートでも鼻の上部に切り込みは設けられておらず...、鼻の上部に当たる目頭付近部分は、従来技術によってもシートで覆うことが実現されていたのに対し、本件特許発明の技術的課題は、従来のパック用シートでは、小鼻部分にシートで覆えない大きな隙間が空き、また、シートの小鼻に対応した部分が浮き上がってしまう欠点があったことから、顔面で最も高く膨出する鼻の小鼻部分をもびったりと覆うことにあり、本件特許発明は、「ほぼ台形の領域」にミシン目状の切り込み線を配することにより、不織布の横方向に伸びやすいという物性と相俟って、パック用シートが鼻筋や鼻の角度に沿って自然と横方向に伸び広がるようにし、隙間を生じることなく小鼻部分をもびったり覆うようにしたものであると認められる。

これらからすると、本件特許発明は、鼻部にミシン目状の切り込み線を複数列配することによって、従来技術では困難であった小鼻部分を覆うことを実現した点に**固有の作用効果**があると認められる。そうすると、被告製品において、目頭の高さからやや下の部分までの領域に切り込み線が設けられていない点は、このような**本件特許発明の固有の作用効果を基礎付ける本質的部分に属する相違点ではない**...

イ 置換可能性について

...被告製品は、目頭の高さからやや下の部分までの領域にミシン目状の切り込み線が設けられていなくとも、小鼻部分を含めた鼻全体に密着するものであると認められる。そうすると、被告製品も、本件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ると認められる。」

⑧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2要件>

「控訴人方法における上記出発物質A及び中間体Cのうち訂正発明のZに相当する炭素骨格はトランス体のビタミンD構造であり、訂正発明における出発物質...及び中間体...のZの炭素骨格がシス体のビタミンD構造であることとは異なるものの、両者の出発物質及び中間体は、いずれも、**ビタミンD構造の20位アルコール化合物を、同一のエポキシ炭化水素化合物と反応させて、それにより一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンD構造という中間体を經由するという方法により、マキサカルシトールを製造できるという、同一の作用効果**を果たしており、訂正発明におけるシス体のビタミンD構造の上記出発物質及び中間体を、控訴人方法におけるトランス体のビタミンD構造の上記出発物質及び中間体と置き換えても、訂正発明と同一の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏しているものと認められる。」

「控訴人らは、**訂正明細書に記載がある効果は、工程数の短縮のみ**であり、訂正発明の作用効果は、従来技術に比して、シス体を出発物質とした場合のマキサカルシトールの側鎖の導入工程を短縮したことにある、また、工程の短縮としての効率性はトータルとしての製造工程数で決せられるべきであり、総工程数が異なる場合は同じ作用効果を有しない旨主張する。**しかし、...明細書に『発明の効果』の記載がない特許発明について、一部の従来技術との対比のみにより発明の作用効果を限定して推認するのは相当ではない。...訂正発明は、ステロイド環構造をビタミンD構造へ転換する工程をも包含しており、特に転換工程の有無を含めた全工程数の違い(少なさ)を、従来技術との違いとして認識しているわけではないことからすれば、訂正発明の作用効果を、従来技術に比して、マキサカルシトール等の目的物質を製造する総工程数を短縮できることと認定することはできない。」**

⑨大阪地判平成26年(ワ)第4916号「足先支持パッド事件」(高松)

《判旨の抜粋》

「(2) 第1要件(非本質的部分性)」

本件考案の技術的意義からすると、**本件考案の本質的な作用効果は**、足先支持パッドを足の付け根部下側に嵌め込んで、第2ないし第4指の指頭部と付け根を浮き上がらせて横アーチを形成し、土踏まずを維持して縦アーチを維持し、親指及び小指の指頭部と触球部、踵部の3点で身体を支える点にある…。**親指及び小指は**、接地して身体を支えるのであるから、それらの指の**触球部の上辺から指頭部下辺までの間にパッドを嵌め込むことは**、**上記の作用効果を奏する上で必須のものとはいえない**。…よって、本件考案の構成要件④と被告商品の構成との差異である、パッドの水平部が小指の指頭部下辺までの部分に達しているか否かという点は、**本件考案の作用効果を基礎づける本質的部分に属する相違点ではない**…。…

したがって、…水平部が小指の指頭部下辺まで至り、水平部の上面及び第3凸状部の側面が小指の付け根部下側と密接できるようになだらかに湾曲していること…に係る差異は、本件考案の固有の作用効果を基礎づける本質的部分に属するものではないというべきである。」

⇒同判決も、**第1要件の判断において、考案の固有の作用効果を基礎付ける部分を本質的部分と認定しており**、第1要件と第2要件との関係は、大合議判決と整合する。⁵⁷

⑩東京地判平成27年(ワ)第6812号「搾汁ジュースー事件」(長谷川)

《判旨の抜粋》

「本件明細書の記載によれば、**圧力排出路の存在は本件発明が解決すべき課題と直接関係するものではない**。もっとも、...圧力排出路は、食材が網ドラムの底部で最終的に圧縮され脱水される過程で生じる一部の汁が防水円筒を超えてハウジングの外に流出するのを防ぐことを目的とするものであり、汁を排出するための通路をハウジング底面において防水円筒の下部縁に形成することは発明の本質的部分であるとみる余地がある。しかし、上記の**効果を奏するためには、上記通路が防水円筒の下部縁に存在すれば足り、これをどのような部材で構成するかにより異なるものではない**。そうすると、上記の異なる部分は本件発明の本質的部分に当たらないと解するのが相当である。」

⇒同判決も、第1要件を満たす理由の一つとして、被告製品が有しない「圧力排出路」が発明の解決課題と直接関係ないことを挙げており、大合議判決と整合する。

同判決は、発明と対象製品との相違点に係る構成が、発明の効果に関連するとしても、「どのような部材で構成するかにより異なるものではない」として、本質的部分に当たらないという結論を維持している。

⑪東京地判平成25年(ワ)7478「半導体チップの製造方法」

＜第1要件＞

・・・本件明細書等には、「第二の割り溝」を形成する方法について、手法は特に問わないとしており、エッチング、ダイシング、スクライブ等の手法を用いることが可能であるとされ、このうち、線幅を狭くすることが可能であるなどの理由から、スクライブが特に好ましいとするにとどまっており...、「第二の割り溝」に関して、その形成の方法は特に限定されていない。

そして、本件においては、本件明細書等に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分であるという事情は認められない。...**本件発明の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**は、サファイア基板上に窒化ガリウム系化合物半導体が積層されたウエハーをチップ状に切断するに当たり、半導体層側にエッチングにより第一の割り溝、すなわち、切断に資する線状の部分形成し、サファイア基板側にも何らかの方法により第二の割り溝、すなわち、切断に資する線状の部分形成するとともに、それらの位置関係を一致させ、サファイア基板側の線幅を狭くした点にあると認めるのが相当であり、サファイア基板側に形成される第二の割り溝、すなわち、切断に資する線状の部分が、空洞として溝になっているかどうか、また、線状の部分の形成方法としていかなる方法を採用するかは上記特徴的部分に当たらないというべきである。

⑫東京地判平成29年(ワ)第18184号「骨切術用開大器」(佐藤)

⇒控訴審(知財高判平成31年(ネ)10005)は文言充足

<第2要件>

被告は、揺動部材を閉じる際に、一方の揺動部材を閉じていくと、他方の揺動部材との係合が自動的に解除されとの点も本件発明の作用効果に含まれるとの解釈を前提に、被告製品の場合、一方の揺動部材を閉じるだけでは、他方の揺動部材との係合は自動的に解除されないことから、本件発明と同一の作用効果を奏しないと主張する。しかし、本件明細書等に記載された本件発明の効果は、「本発明によれば、切込みを拡大した状態に維持しつつ、移植物の挿入を容易にすることができる」(段落【0012】)というものである。このような効果は、2対の揺動部材で切込みを拡大した後1対の揺動部材を取り外すことにより実現することが可能であり、係合の解除が自動的に行われることは本件発明の効果に含まれない…。

<第5要件>

本件意見書の主旨は、特許庁審査官に対し、引用例1が一对の揺動部材を開示していることを指摘し、それに対し、本件発明は、開閉可能な2対の揺動部材を組み合わせ、一方の揺動部材を他方の揺動部材に係合するための係合部を設けることにより、両揺動部材が同時に開くことを可能にするものであることを説明する点にあるというべきである。そして、同意見書には、係合部の構成、すなわち、係合部を揺動部材の一部として構成するか、揺動部材とは別の部材により構成をするかを意識又は示唆する記載は存在しない。そうすると、…同記載をもって、同意見書の提出と同時にされた本件補正により構成要件Eが追加された際に、原告が、係合部を揺動部材とは別の部材とする構成の特許請求の範囲から意識的に除外したと認めることはできない。

⑬東京地判平成28年(ワ)21762等「磁気テープ、等」＜沖中＞ (Fuji Film v. SONY)

＜第3要件、*進歩性判断と同じ枠組みで置換容易性を認めた。＞...LTO-7仕様書...では、各サーボバンドに対応する「8桁のビットパターン」は変更されるものではなく固定であることからすれば、サーボバンドに「8桁のビットパターン」を埋め込む際...と認められる。そうすると、**本件発明の「エンコードする工程」を、...に置き換えることは、当業者が容易に想到し得るものといえる(被告らも特に争っていない。)**。

＜第5要件、*マキサルシール最高裁判決の規範にあてはめた。＞...本件明細書には、「最初から当該データをビットパターンの形式で保持した上で、これをサーボバンドに埋め込む方法」は全く記載されておらず、これを示唆する記載も見当たらない。

...そうすると、本件特許の出願人が、エンコードの工程を有しない方法を、本件発明が採用した方法に代替する方法として認識していたものと認めることはできないし、**まして、出願人が、客観的、外形的にみて、被告製造方法に係る構成が構成要件Bの構成を代替すると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たとも認められない。**

⑭東京地判平成29年(ワ)29228「流体供給装置及び...プログラム」<柴田>

<第1要件>...被告給油装置では、選択された給油量と実際の給油量との差に基づき給油後に記憶媒体に加算を行っているが、これは、内容的には、給油後に、給油前に差し引いた金額との精算をしているということができる...。...

本件発明1は、流体の供給後の精算に当たり、供給前の入金データの額から、流量値に相当する金額を差し引き、それらの差額データの金額を金額データに加算しているのに対し、被告給油装置においては、選択された給油量と実際の給油量の差を計測し、それに油の単価を乗じて返金額を求めている、それぞれの発明においてそれらを行うための演算手段、料金精算手段を有しているが、これらは、**流体の供給の終了後の精算に当たり、当初に入金した額と実際に供給された油に相当する額との差額をどのように計算するかについての違い**であり、前記に照らして、本件発明1の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であるということとはできない。

<第3要件>...本件発明1と被告給油装置の精算に当たっての計算式は異なるが、**各計算式を単純に変換すれば同じ式となる**。このような関係の計算方法について、...置き換えることが技術的に当業者にとって容易とはいえない事情も認められない。

⑮東京地判平成29年(ワ)32839「美容器」＜田中＞（※大合議判決後の設計変更物）

＜第1要件、第2要件＞分枝部の軸孔とハンドル本体の凹部が連通していない場合であっても、ハンドルを、凹部を有するハンドル本体と、その凹部を覆うハンドルカバーで構成するときには、なお上記の従来の構成の問題点により生ずる技術的課題を解決できることに変わりはなく、この点を置換することによって全体として本件発明とは異なった別の技術的思想となるということとはできない。また、新被告製品のように、「連通する軸孔」との構成をとらずに連通していない構成をとった場合にも、ハンドルの成形精度や強度を高く維持するとともに、美容器の組み立て作業性が向上されるとの上記作用効果を奏することについては、本件発明と変わらない…。

＜第3要件＞…本件発明の上記構成から新被告製品の上記構成への変更は、ハンドルの凹部と分枝部の軸孔がつながっていたところを塞ぐものにすぎず、その性質上、当業者において通常行う設計変更の範囲にとどまる…。

＜第4要件＞シャイン^{（注：従来技術）}は、新被告製品と全くその構成を異にするものであり、…課題解決原理を全く異にする別の技術的思想によるものと評価するほかない。

⑩東京地判平成28年(ワ)25436「L-グルタミン酸の製造方法」<矢野>

＜第3要件＞被告は、第3要件にいう容易想到とは、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解すべきであり、そのような容易さはなかった旨主張するが、...**当業者である、本件発明2の属する細菌を用いたグルタミン酸発酵工業における平均的技術者を基準として、...容易想到性は認められる...**。

＜第5要件＞**出願時において、**出願人である原告が、本件発明2の課題を解決し得るような、コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子を用いた具体的な構成を特定し、サポート要件その他の記載要件を満たす形で特許請求の範囲に記載することが容易に可能であったとは認められない...。...特段の事情が存するとは認められない。

⇒進歩性欠如の拒絶理由通知に対応する補正で除かれた方法について、均等侵害が成立した!!

※Flexible barが柔軟に運用される世界的な傾向に沿っている!!（米独英も判決有り）

⇒**予測可能性の基準時を「出願時」としたこと**は、一つの合理的な説明としては、「補正時」に予測可能であっても、当該予測対象物/方法が明細書に開示されていなければ、新規事項追加となり補正できないから、それを明細書中に記載することが可能であった出願時を基準としたと考えられ、合理性が認められる。仮に、補正時に予測可能であり、当該予測対象物/方法が明細書に開示されていたにもかかわらず更に限定的な補正をしたという出願経緯であったならば、また別の論理で意識的除外として均等論第5要件違反と結論することも可能であろう。

2002年5月のFesto米国連邦最高裁判決は、Flexible Barを採りながら、『出願経過禁反言が適用された場合の反駁3要件、①対象物が「**出願時**」に予測不能であった、②減縮補正の根本的理由が対象物に対して殆ど関係ない、③対象物を記載できなかった合理的理由がある。』というメルクマールを判示した。しかし、その後のCAFC判決は、予測不能かどうかの基準時を「**補正時**」としたものが多く、その後のCAFC判決が基準時を「補正時」とする流れを作ったといわれている。（「審査経過禁反言・出願時同効材と均等論」（愛知、日本工業所有権法学会年報(2015)））

⑪大阪地判平成31年(ワ)3273「学習用具」(CS関連発明)<杉浦>(※第1要件のあてはめ)

「本件明細書記載の従来技術に加え、甲11発明及び乙6発明をも考慮すると、本件発明のうち、コンピューターを備え、対応する語句が存在する原画を該語句と結びつけて覚えるための学習用具であり、...という点は、従来技術にも見られたものといえる。

他方、乙6発明...は...。甲11発明においても...を含んだものではない。

したがって、本件発明のうち...する点は、本件明細書の従来技術に記載されていないことはもとより、甲11文献及び乙6文献のいずれにも記載がない。そうすると、上記各点が本件発明の本質的部分というべきである。」⇒均等論第1要件○

<考察> 明細書に記載されていない従来技術を参酌しても均等を認めた事例である。知財高裁(大合議)平成27年(ネ)10014【マキサカルシトール事件】が判示したところの「出願時(又は優先権主張日...)の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合」にあたり、従来技術を参酌したものと位置付けることができるところ、「そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなる」という大合議判決が判示した一般的傾向と逆に均等を認めたものであるから、プロパテント傾向の一環として注目される。もっとも、本事案は、「本件明細書記載の従来技術に加え、甲11発明及び乙6発明をも考慮」した事案であるから、明細書に全く記載がないときに、明細書に記載されていない従来技術のみに基づいて発明の本質的部分を認定し、均等侵害を認めた事案ではない。そのような場合には、【マキサカルシトール】大合議判決が判示した上記一般論に従えば、均等が認められるハードルは一段高くなる。

⑰ 令和3年(ネ)10040「学習用具」(CS関連発明)＜菅野＞(※第2要件のあてはめ)

「・・・均等の第2要件における『作用効果』は、特許発明の出願時における従来技術と特許発明との対比により確定されるものであって、基本的には、明細書の『発明の効果』の項の記載に基づいて確定されるべきものである...、...組画を地方単位でしか選択できない...からといって、上記効果を奏しないとはいえない。また、原告製品...は、...本件発明の効果を奏した上で付加的な効果を生じさせるものにすぎず、均等の第2要件を充足しないという根拠となるものではない。」⇒均等論第2要件○

※ボールスプライン最高裁判例解説 ≪第2要件≫(三村量一調査官)「(2) 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こと

...対象製品等において、『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』かどうかは、特許発明の出願前の公知技術と特許発明とを対比して、従来技術では解決できなかった課題であって、当該特許発明により解決されたものを、対象製品等が解決するものであるかどうかにより決せられる。

すなわち、ここでいう特許発明の『目的』や『作用効果』は、あくまでも特許発明の出願時における従来技術と特許発明との対比により確定されるものであって、基本的には、明細書の『発明の詳細な説明』欄における『発明が解決しようとする課題』や『発明の効果』の項の記載に基づいて確定されるべきものである。

この際、明細書に記載された特許発明の作用効果のうち、当該課題の解決に加えて更に付加して認められる作用効果や実施例に特有の作用効果までも、本要件にいう特許発明の『目的』や『作用効果』として要件(2)の存否を判断するのは、相当ではない。そのように特許発明における課題の解決を超えた付加的な作用効果や実施例に特有の効果までも対象製品等が同様に実現することを求めたのでは、均等の成立する余地がほとんどなくなってしまう。...

⇒ (i) 課題の解決に関する「作用効果」と、(ii) 更に付加して認められる「作用効果」や実施例特有の「作用効果」を、区別して議論すべき。

⇒ これらを「作用効果」の程度という土俵で議論して、(ii) の効果はなくても (i) という程度の効果は奏していると議論しても、認められない傾向にある。

(まとめ／TIP)均等論 (認容判決の概観)

※均等論を主張した事案のうち10%程度は、均等侵害成立。

※均等論は、主張された事件数も認容判決数も、機械分野が多いが、「マキサカルシトール」事件では化学分野でも均等侵害が認められており、今後は、化学分野でも検討を外せない。

※「骨切術用開大器」事件、「L-グルタミン酸の製造方法」事件から明らかなおとおり、出願経過中で補正により追加した構成要件でも第5要件〇となり得る。(米独英も判決有り)

⇒「サポート要件その他の記載要件を満たす形で特許請求の範囲に記載することが容易に可能であった」か否かがポイント!!

ご清聴有難うございました!!

(本資料の電子データを所望される方は、下記emailにご連絡下さい。)



中村合同特許法律事務所

弁護士・弁理士・米国California州弁護士・米国Patent Agent試験合格、高石秀樹

Tel : 03-3211-3437(直通)、E-mail : h_takaishi@nakapat.gr.jp

個人HP : <https://www.takaishihideki.com>



[Twitter@CAL000000](https://twitter.com/CAL000000)



<https://www.facebook.com/hideki.takaishi.5>



[YouTube https://www.youtube.com/channel/UCtat5mHDbIAGhozkrfeXTg](https://www.youtube.com/channel/UCtat5mHDbIAGhozkrfeXTg)



TOKYO-JAPAN

NAKAMURA & PARTNERS

PATENT TRADEMARK & LEGAL AFFAIRS