

知財高判（大合議）平成 28 年 3 月 25 日判決以降の均等第一要件（非本質的部分）の認定傾向

特許業務法人 有古特許事務所
弁理士 古川 安航

1. はじめに

平成 28 年 3 月 25 日知財高裁大合議判決（平成 27 年（ネ）第 10014 号）は、均等適用のための第一要件や第五要件の画期的な解釈基準を示したものとして迎えられた。

本稿では、均等を否定する判決において、多くその理由として用いられてきた第一要件（非本質的部分）に着目し、大合議判決以降の判決において、第一要件の充足・非充足の認定の傾向に変化が生じているかを中心に調査・検討した。

2. ボールスプライン最高裁判決と発明の本質的部分の解釈

平成 10 年のボールスプライン最高裁判決により、均等論適用のための 5 要件が示された。判決から抜粋すると次のとおりである。

「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って、(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。」

この最高裁判決以降、均等を争った裁判は多い。しかし、均等論が主張されたとしてもそれが認められるケースは少なく、また、均等論の認定を否定する場合、第一要件（本質的部分）の非充足を理由とするケースが多いとの指摘がある。

最高裁判決以降の裁判において、第一要件を充足するか否かの判断のために、いくつかの説がこれまで採られてきた。代表的なものを挙げるとすれば次の2つである。

(1) 本質的部分説（西田説）

本質的部分とはクレームの構成（明細書の記載を含む）によって認められる当該特許発明に特徴的な事項であるとする説である。

(2) 技術思想同一説（三村説）

クレームと明細書全体を理解して探究される技術的思想あるいは解決原理が、イ号においても維持されているか否かの観点から第一要件の充足・非充足を判断するとする説である。近時の判決では、後者である技術思想同一説またはこの説を基にして修正した説によるものが主流である。

しかしこのような指標を得たとしてもなお、発明のいかなる部分を本質的部分と認定すべきであるかについては客観的判断が難しく、より具体的な基準を望むのは筆者だけではないだろう。

3. 知財高裁大合議判決

このようななか、平成28年3月25日知財高裁大合議判決が、均等の特に第一要件（非本質的部分）と第五要件（意識的除外）について新しい解釈基準を示した。第一要件についての部分を、少し長いが抜粋すると次のとおりである。（なお、下線は筆者による。）

「均等の第1要件（非本質的部分）について

本質的部分の認定について

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と解すべきである。

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（特許法36条4項、特許法施行規則24条の2参照）とその効果（目的及び構成とその効果。）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か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、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はほぼ同義のものとして認定されると解される。

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。

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。」

4. 調査・分析の対象

このように、第一要件の充足・非充足を判断するための、かなり具体的な基準が示されたように思える。さらに、この基準に従うなら第一要件を充足するとの認定がより得られやすくなるのではないかとも思わせる。大合議判決から1年半以上が経過した現時点で、筆者の興味は次の点（対象1～3）にある。

(1) 対象1

大合議判決以降の判決において、第一要件の認定の傾向に変化が見られているか。つまり、充足が認められることの少なかった第一要件が、充足を認められやすくなっているとの傾向が表われているか。

(2) 対象2

従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいことが、又は、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ことが認められたケースがどの程度存在するか。

(3) 対象3

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と認められたケースがどの程度存在するか。

そこで、大合議判決以降の判決であって、均等を争った裁判であり、かつ、裁判所が第一要件の充足・非充足を判断したケースを抽出し、上記の対象1～3のような観点からこれら判決を分析してみた。

5. 調査・分析の結果

大合議判決から平成29年9月末日までの間に判決言い渡しのされた裁判であって、裁判所が第一要件の充足・非充足を判断したケースは、筆者の調査によれば23件であった。この23件について上記の対象1～3の分析を行なったところ、次のような結果となった。

(1) 対象1について

23件の判決のうち、第一要件の充足を認めたケースは次の2件だけであった。

- ・平成28年6月23日判決 平成27年(ワ)6812号
- ・平成28年10月14日判決 平成25年(ワ)7478号

この結果を見ると、現時点で、第一要件の充足が認定されやすくなっているとの傾向が表われているとは言い難い。

第一要件の充足を認めた上記2件の判決では均等侵害が認められている。第一要件以外の要件の非充足を認めることによって均等侵害を否定するのであれば、わざわざ第一要件が充足されると認定する必要がないのであるから、第一要件の充足を認めたこの2件のケースでいずれも均等侵害が認められているのは自然である。

そして、均等侵害を認定するには必ず第一要件の充足を認定する必要があるのであるから、大合議判決から平成29年9月末日までの間に判決言い渡しのされた裁判であって均等侵害を認定したのは上記の2件のみであると推測できる。

一方、第一要件の充足・非充足を判断することなく、他の要件(第二～五要件)が非充足であることのみを理由として均等侵害を否定することもできるのであるから、抽出された23件の判決以外で、均等侵害を否定した判決が存在する可能性もある。

このようなことを考慮に入れると、現時点で、均等の認定が従来より得やすくなっているとの傾向が表われていると言うことはできない。

(2) 対象2について

抽出された23件のうち、特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと認めるものが2件あった。次の判決である。

- ・平成28年6月29日判決 平成28年(ネ)10007号

・平成 28 年12月 22 日判決 平成 27 年（ワ） 9758 号

この 2 件とも、第一要件は充足されず、よって均等侵害も成立しないと認められている。
また 2 件とも、次の対象 3 にも該当している。

なお、特許発明の貢献の程度が大きいと積極的に認めたものはなかった。

(3) 対象 3 について

抽出された 23 件のうち、明細書記載の課題が従来技術に照らして客観的に見て不十分と認められたものが 4 件あった。次の判決である。

・平成 28 年 3 月 30 日判決 平成 27 年（ネ） 10098 号

・平成 28 年 6 月 29 日判決 平成 28 年（ネ） 10007 号

・平成 28 年12月 22 日判決 平成 27 年（ワ） 9758 号

・平成 29 年 2 月 10 日判決 平成 27 年（ワ） 4461 号

この 4 件とも、第一要件は充足されず、よって均等侵害も成立しないと認められている。

6. おわりに

大合議判決が、その後の均等を争う裁判の判決、特に均等の第一要件の判断の傾向を変えているのではないかと、期待も込めて調査・分析を試みたが、結果は、そのような変化が見られているとは言えないものであった。とは言え、従来からの傾向に変化なしと決めつけるにはまだ判決数も十分多いとは言えない。今後の判決を待つ必要がある。

著者略歴

古川 安航	岡山大学大学院機械工学専攻課程修了
(ふるかわ やすゆき)	平成 6 年 弁理士登録
	平成 8 年 有古特許事務所（現特許業務法人有古特許事務所）入所
	現在に至る。
