

一般社団法人日本知財学会  
制度・判例分科会第 35 回研究会  
知財高判平成 28 年 6 月 29 日(平成 28 年(ネ)第 10007 号)  
「振動機能付き椅子」事件

2017/11/18

ドライブ知的財産事務所・代表弁理士  
野口明生

## はじめに

知財高裁平成 28 年 6 月 29 日判決(平成 28 年(ネ)第 10007 号事件) (以下、本件判決という) は、知財高裁平成 28 年 3 月 25 日大合議判決(平成 27 年(ネ)第 10014 号事件) (以下、大合議判決という) から、約 3 か月後の判決であったにも拘わらず、当事者は大合議判決の結果を踏まえた補充主張をし、裁判所もそれに応じるように、大合議判決を踏襲した判断を行った。しかも、本件判決で争われた主要な争点は、均等侵害における第 1 要件および第 5 要件の充足性であり、大合議判決以降の均等侵害のあり方を検証するには好適な事例である。(ただし、本発表では第 1 要件のみを題材とする。)

本発表では、両判決における第 1 要件の判断手法を並べて分析することにより、大合議判決が導入した「特許発明の貢献の程度」の問題点を検討する。その後、この「特許発明の貢献の程度」の意義を、最高裁判決以来議論されてきた第 1 要件の理論的問題点の解決の中に見出したい。

## 1. 事実の概要 <判決原文 P.1~4 参照>

### ①当事者

控訴人 (原告) : コンビ株式会社

被控訴人 (被告) : アプリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社

### ②控訴人の権利内容および被告の行為

控訴人は、特許権 (特許第 3 9 5 8 4 1 3 号) を有している。当該特許権には、訂正審判が請求されており、その審決後の請求項 1 (これを本件発明という) を構成要件に分節すると、以下の構成要件 F´ をその一部に有していた (構成要件 F´ に相当する構成は判決文中で「座席支持機構」と参照されることもある)。なお、下線部が上記訂正審判の訂正部分である。

「F´ 前記ベースには、少なくとも 2 つのロッドが互いに前記座席の揺動方向に離間した位置で揺動可能に設けられ、この 2 つのロッドに前記座席が揺動方向に対して離間された 2 つの異なる位置で支持され、」

一方、被控訴人が販売等する各被告製品における対応部分は、以下の構成 f を有しており、この点について当事者間に争いはない (原審でも)。

「f 前記座席の下部には、その揺動方向に対して離間された 2 つの異なる位置にそれぞれ二組 (合計 4 個) のコロ (車輪) が回動可能に設けられ、前記ベースの上部には、二組 (4 つ) の湾曲状レールが、上記の各コロに対応する位置にそれぞれ設けられており、前記ベースの上部に設けられた各湾曲状レールが前記座席の下部に回動可能に設けられた各コロを受けることによって、前記座席が前記ベースに対して揺動可能に支持され、」

### ③争点

本件は、原審の段階で既に、構成要件 F´ と構成 f との間の相違点 (本件相違点) とする均等侵害の

成否に主たる争点が絞られていた。その他、無効理由の有無および損害額の争点もあったが、主題から外れるので割愛する。

#### ④原審判決の紹介

原審判決は、以下のように第1要件および第5要件を充足しないと判断し、原告の請求を棄却した。なお、原審判決の判決日は、平成27年12月8日であり、大合議判決の判決日よりも前のことである。

「上記ア、イに説示した①本件明細書の記載、②本件補正の経過、③本件訂正審判請求の経緯、④本件発明の技術分野において本件特許出願当時に車輪型の支持機構が周知であったこと等の事情を総合すれば、本件発明に係るロッド方式の構成（本件発明中、旧請求項2に係る部分及び本件訂正審判請求において付加された部分）は、本件発明に係る拒絶理由ないし無効理由を回避するために必要な部分であると評価すべきであり、特許請求の範囲に記載された構成と各被告製品との相違点（本件相違点）は、本件発明の本質的部分とすることができる。

また、上記の事情を総合すれば、原告は、ロッドやスライド手段の構成に限定されない揺動機能全般を対象とした本件特許出願当初の特許請求の範囲の記載をあえて本件発明に係るロッド方式及びスライド手段の各構成に限定するなどしているのであるから、各被告製品の採用する車輪機構の構成を本件発明に係る特許請求の範囲から意識的に除外したものというべきである。

したがって、本件においては均等の第1要件（本質的部分ではないこと）及び第5要件（意識的に除外されたものでないこと）を充たさないから、各被告製品が本件発明と均等であるとは認められない。」（波線は筆者、以下同じ）

原審における第1要件（本質的部分ではないこと）の判断は、補正および訂正の経過を参酌したものであり、必ずしも典型的な事例とは言えないが、過去には少なからず存在している。

#### ⑤控訴審での補充主張（控訴人の主張のみ一部）

本件控訴は、大合議判決の判決日よりも前にされているものの、審理中に大合議判決の判決がなされたので、その判旨に従う補充主張が行われている。

「本件発明の課題解決原理は、座席の支持部材を、座席の揺動方向に対して離間された異なる2つの位置に設け、当該2つの位置の支持点の軌道がそれぞれ振り運動となるようにして、座席の揺動時における上下動を若干程度に抑えると同時に、ソレノイドの貫通穴に直線状のシャフトを挿入する構成を採用することで、ソレノイドと磁性材料との距離を、非接触状態のまま可能な限り短縮することを可能としたことにある。

そして、この課題解決原理が、従来技術に見られない本件発明に特有の技術的思想を構成する特徴的部分であり、本件発明の本質的部分である。

b なお、本件発明の上記課題解決原理（本質的部分）は、本件発明で利用しているロッドを、座席の支持点の軌道が振り運動となる座席の支持部材へと上位概念化している。しかし、本件発明は、揺動制御手段としてソレノイドを用いた乳幼児用の椅子等の実現・実用化に必要な不可欠な技術を世界で初めて提供するなどしており、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度は大きい。したがって、本件発明の本質的部分の認定に当たっては、本件発明で利用されているロッドを上位概念化して捉えるべきである。」

## 2. 判旨（第1要件のみ）

### （1）本質的部分の認定について<判決原文 P.13~14 参照>

「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。」

## （2）あてはめ<判決原文 P.23～24 参照>

本件判決は、『本件発明の貢献の程度』について次のように述べている。

「本件明細書の記載及び上記各周知技術によれば、本件発明は、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等であって、揺動制御手段としてソレノイドを採用し、座席支持機構としてロッド1点支持方式を採用するものに、従来技術である、ロッド2点支持方式という座席支持機構、及び、直線状のシャフトをソレノイドに挿入するという構成を適用したものである。また、従来技術であるロッド2点支持方式は、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等に従来から存在した座席支持機構であるから、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等であれば、揺動制御手段としてソレノイドを採用するものであっても、座席支持機構自体にロッド2点支持方式を組み合わせることは、さほど困難なこととはいえない。

したがって、本件発明の貢献の程度は、座席支持機構としてロッド1点方式ではなく、ロッド2点支持方式を採用するという点においては、それ程大きくないと評価することができるから、本件発明の本質的部分は、座席支持機構に関する限度においては、特許請求の範囲の請求項1の記載とほぼ同義となる。」

その後、本件発明の本質的部分について次のように認定し、各被告製品の非充足を指摘した。

「以上によれば、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等であって、揺動制御手段としてソレノイドを有するものにおいて、座席支持機構としてロッド2点支持方式を採用したことは、本件発明の本質的部分（特許請求の範囲のうち、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）であると認められる。」

「各被告製品は、座席支持機構としてロッド2点支持方式、すなわちベースに2つのロッドが互いに座席の揺動方向に離間した位置で揺動可能に設けられ、この2つのロッドに座席が揺動方向に対して離間された2つの異なる位置で揺動可能に支持されるという方式を用いていない。したがって、各被告製品

は、本件発明の本質的部分を備えているとはいえない。」

### 3. 研究

#### (1) 本件判決の判例上の地位

本件判決は、大合議判決以降初めて「特許発明の貢献の程度」という基準に従って均等侵害の判断がされた事件である。ただし、大合議判決は「特許発明の貢献の程度」が大きいと評価した事案であり、一方、本件判決は「特許発明の貢献の程度」がそれ程大きくないと評価した事案である。つまり、大合議判決と本件判決とは対をなす判決ともいえる。

#### (2) 判決の検討

本件判決の結論には賛成だが、理由(論理構成)には反対である。その理由は以下の通り。

本件判決は、大合議判決を極めて忠実に踏襲している。判旨自体がほぼ同一なだけでなく、結論を導くための論理構成までほぼ一致している。ここでは、その全てを引用することはできないので、小見出しの順列を並べて以下に記載する。

大合議判決	本件判決	内容
ア 本質的部分の認定について	ア 本質的部分の認定について	規範の提示
イ 訂正明細書の記載	イ 本件明細書の記載	記載の認定
	ウ 本件明細書に記載された従来技術	客観的に不十分への伏線
ウ 訂正発明の内容	エ 本件発明の内容	発明の認定
(イ)	(イ) 本件発明の貢献の程度	<u>貢献の程度の評価</u>
エ 訂正発明の本質的部分	オ 本件発明の本質的部分	被疑侵害品が 本質的部分を備えるか

ここで着目すべきは、どのタイミングで本件発明の貢献の程度が評価されるかである。上記比較からも分かるように、大合議判決も本件判決も、本件発明に関する事実(従来技術を含む)のみで、本件発明の貢献の程度の評価が可能であるという立場を取っている。この立場を採用すると問題となるのは、肯定事例(大合議判決のケース)ではなく、否定事例(本件判決のケース)である。

というのも、判旨に従えば「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」ので、その段階で実質的に均等侵害が否定されてしまうからだ。なお、特許発明の貢献の程度がそれ程大きくない場合は、ほぼ均等が否定されるという立場は、設楽隆一「均等論」(日欧知的財産司法シンポジウム 2016(2016年11月18日))でも紹介されている。

実際、本件判決でも、「本件発明の貢献の程度は、座席支持機構としてロッド1点方式ではなく、ロッド2点支持方式を採用するという点においては、それ程大きくないと評価することができるから、本件発明の本質的部分は、座席支持機構に関する限度においては、特許請求の範囲の請求項1の記載とほぼ同義となる」と判断された時点で、そもそも座席支持機構に相違点があることを前提に均等侵害を争っているのだから、均等侵害が否定されることは確定している。

従来の通説的な本質的部分に相違点があるか否かと、特許発明の貢献の程度の大小との組み合わせを考えるならば、単純に4つの組み合わせが存在し得る。大合議判決のような肯定事例だけを考慮してしまうと、貢献の程度が大きい場合は第1要件が認められやすいとなるが、否定事例の場合には逆の側面も存在するようにも思える。とくに、たとえ従来の通説的な本質的部分を用いて第1要件が肯定される事案であっても、貢献の程度が小さい場合には均等が否定されてしまうことがあるならば、大合議判決は、

新たな要件を追加してしまったことにもなる。

**問題点**：「特許発明の貢献の程度」とは何であるかが解明されないと、新たな要件なのか否かも判断できないし、従来の判断手法と比べて緩和されたのか否かも判断できない。

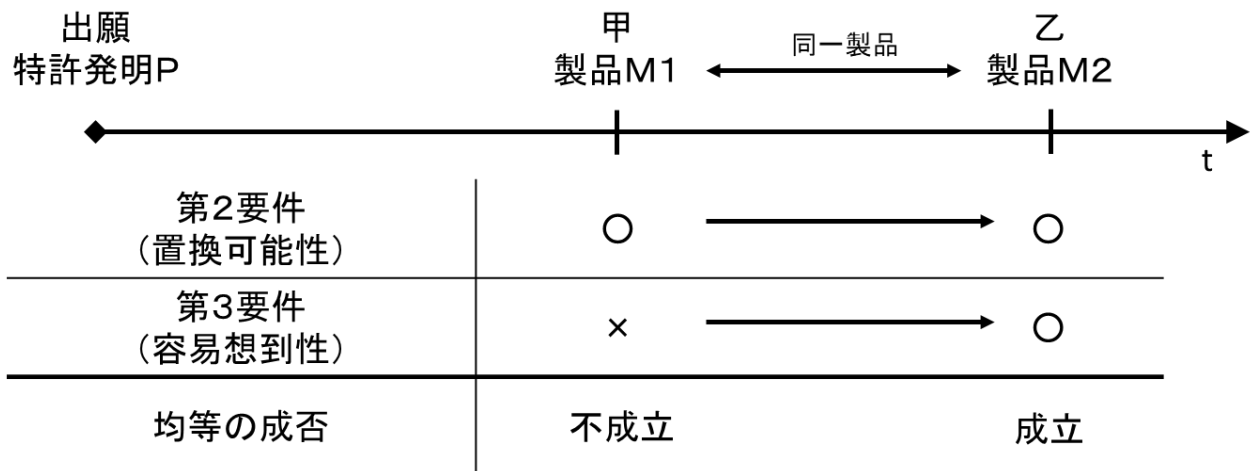
そこで、過去の経緯を含めて、「特許発明の貢献の程度」をどのように理解すべきなのかを以下で検討してみたい。なお、以下で単に「調査官解説」と記載するのは、「最高裁判所判例解説－民事篇－平10年度 上（2001年，法曹会）112頁～185頁」のことを指す。

**（3）第1要件導入の経緯**

最高裁判決が第1要件を均等の要件に加えたのは、第3要件の容易想到性の判断の基準時を「対象製品等の製造等の時点」にしたことと関係しているとされる。調査官解説によると、「仮に置換可能性及び容易想到性のみを要件としてその判断の基準時を侵害時とするときは、均等の成立する範囲が広範なものとなる」ことが指摘され、「本判決が均等成立の要件として（1）の要件を挙げたのは、このような考えによるものと解される」と説明されている。

調査官解説で述べられた「仮に置換可能性及び容易想到性のみを要件としてその判断の基準時を侵害時とするときは、均等の成立する範囲が広範なものとなる」との問題がもっとも顕著に表れるのが、複数の者が時期を異にして同一の対象製品を製造した場合であるので、図1を参照しながらこれを説明する。

【図1】



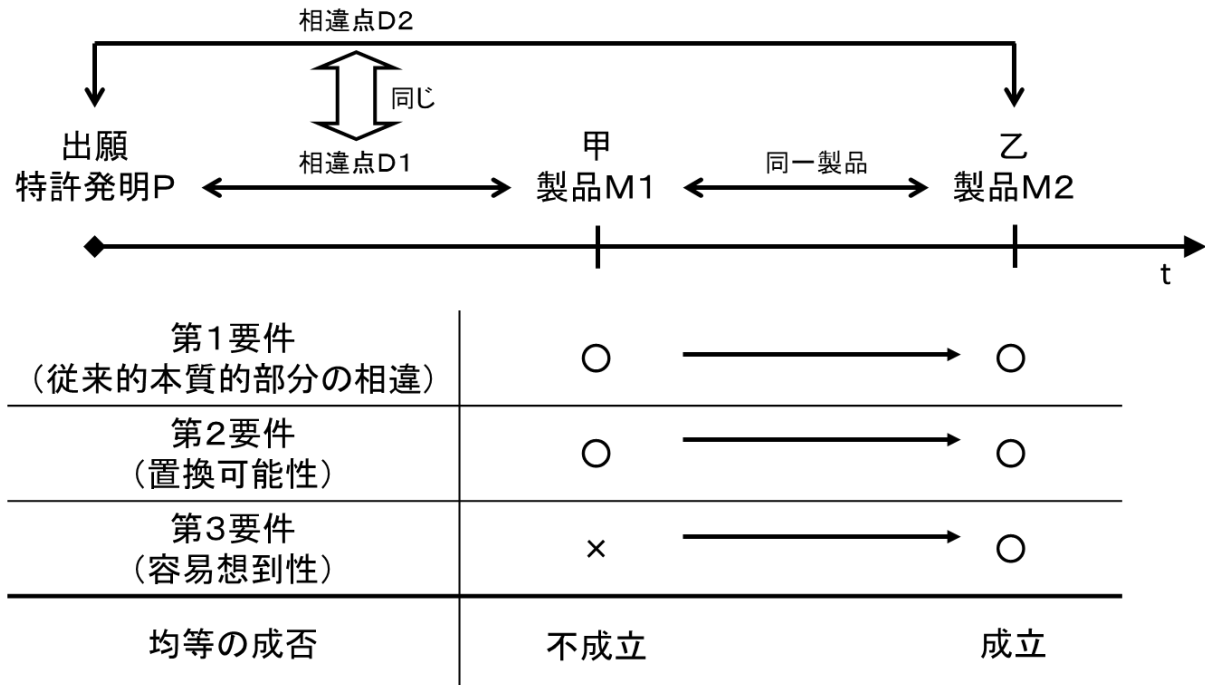
甲は、自ら新たな技術要素を開発し、当該技術要素を用いて特許発明Pの一部を置換して製品M1を製造しているとし、当該置換を行っても第2要件を充足する一方、製品M1の製造時点においては、当業者が当該置換をすることを「容易に想到すること」ができず、第3要件を充足しないとする。一方、乙は、甲による製品M1の製造よりも後に、製品M1と同一の製品M2を製造している。この場合、製品M2の製造時点においては、甲が製造した製品M1も公知技術に含まれてしまうので、ほぼ確実に容易想到性を充足してしまう。つまり、製品M1と製品M2が同一製品であるにも拘わらず、製造時期が異なることによって、均等の成否の判断が異なってしまうことになる。

最高裁判決は、容易想到性の判断の基準時を侵害時にしたことによって重要な意義があることであるものの、第3要件の充足が侵害時に依存して変動してしまうという問題を抱えてしまったことになる。

**（4）従来の通説的第1要件では役に立たない**

第1要件は、容易想到性の判断の基準時を侵害時にしたことによって、第3要件の充足が侵害時に依存して変動してしまうという問題を解決するために導入されたものの、実際には、従来の通説的の第1要件ではその役割を果たすことが不可能であった。その理由は、従来の通説の本質部分が、特許発明の出願時の確定事実から一義的に定まるとすることにある。図2を参照しながらこれを説明する。

【図2】



従来の通説的本質部分は、特許発明Pの出願時の確定事実から一義的に定まるとすると、当然ながら製品M1にとっても製品M2にとっても、特許発明の本質的部分は同一となる。一方、製品M1と製品M2は同一製品であるのだから、特許発明Pと製品M1との相違点D1も、特許発明Pと製品M2との相違点D2と同一となる。特許発明Pの本質的部分が同一であり、相違点D1と相違点D2も同一であるならば、相違点D1が特許発明Pの本質的部分にないときは、相違点D2も特許発明Pの本質的部分にない。結果、製品M1と製品M2の第1要件の充足性は常に一致してしまう。

(5) 「発明の貢献の程度」を活用する

上記のように、従来の通説的の第1要件では、第3要件の充足が「対象製品等の製造等の時点」に依存して変動してしまうことによる問題を解決することができない。しかしながら、大合議判決が導入した「特許発明の貢献の程度」には、この問題を解決できる可能性がある。大合議判決は、上記問題を解決することを目的として「特許発明の貢献の程度」という基準を導入したのではないだろうが、以下に示す解釈によって、この問題を解決できるだろう。

(a) 何に対する貢献か

大合議判決が導入した「特許発明の貢献」は、何に対する貢献であるかが必ずしも明示されていない。ここで注意すべきは、日本語の「対する」には(少なくとも)2つの意味があることだ。

大合議判決の中でも「…従来技術に対する貢献の程度は大きい」との表現があるが、これは、「比較」の意味での「対する」である。実際、「従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きい」と置き換えても意味は変わらないし、判旨の表現に忠実になるならば「比較して」とするのが適切だった表現である。

一方、日本語の「対する」には「対象」の意味もあり、大合議判決を含めて本件判決の判旨には、貢

献の「対象」に関しては解釈の幅が残されているように思える。

まず、広い意味で、本件発明の貢献の「対象」は、「社会」となるだろう。判旨では、「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。」とあるので、この点は疑いない。

一方、本件発明の貢献の「対象」としての「社会」は、「いつ」の社会に対する貢献の程度であるかを定める必要がある。端的に言えば、「出願時」の社会に対する貢献なのか、「侵害時」の社会に対する貢献なのかに解釈の幅が存在する。

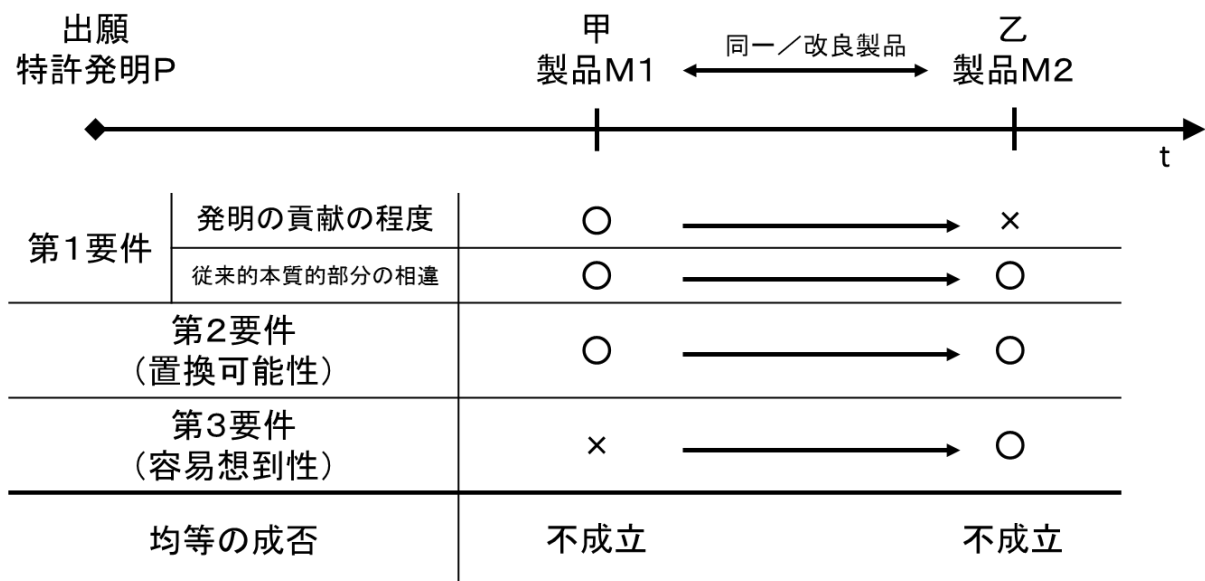
そして、この幅に関しては、第1要件の存在意義が第3要件の容易想到性の基準時を「侵害時」としたことの問題の解決にあるとするならば、第1要件の基準時も「侵害時」とするのが良いだろう。その理由は、事例を含めて詳述する。

なお、実際の事件における判断としては、「侵害時の社会」のすべてを参酌することなんて不可能なのだから、現実的には、「侵害時の技術水準」のみを考えればよいし、より現実的には被告製品に採用されている技術のみを考えればよいのだろう。

(b) 問題の解決

最高裁判決が容易想到性の判断の基準時を侵害時にしたことによって発生した問題を第1要件の基準時も「侵害時」とすることによって解決し得るだろうことを図3を参照しながら説明する。

【図3】



製品M2に関しては、通常であれば、製品M2に対する特許発明Pの貢献の程度は小さいか、あったとしてもそれ程大きくはないと考えるのが普通ではないだろうか。第3要件（容易想到性）を充足しない製品M1が「社会（技術水準）」の一部に組み込まれているのだから、当該製品M1の同一製品または改良製品である製品M2に対しては、元の特許発明Pの貢献は小さいか、あったとしてもそれ程大きくはないと考えるのが通常だろう。製品M2の発明に際しては、製品M1から出発してその複製または改良をすればよいのであり、しかも、出発の製品M1は、特許発明Pから見て第3要件（容易想到性）を充足しないのだから。

考えてみると、製品M1では第3要件が充足されなくても、製品M2では第3要件が充足してしまう理由は、製品M1が「社会（技術水準）」の一部に組み込まれているのだから、製品M1に基づいて製品M2を容易に想到し得ることになるというものであった。この問題を衡平の見地から調整解決しようと

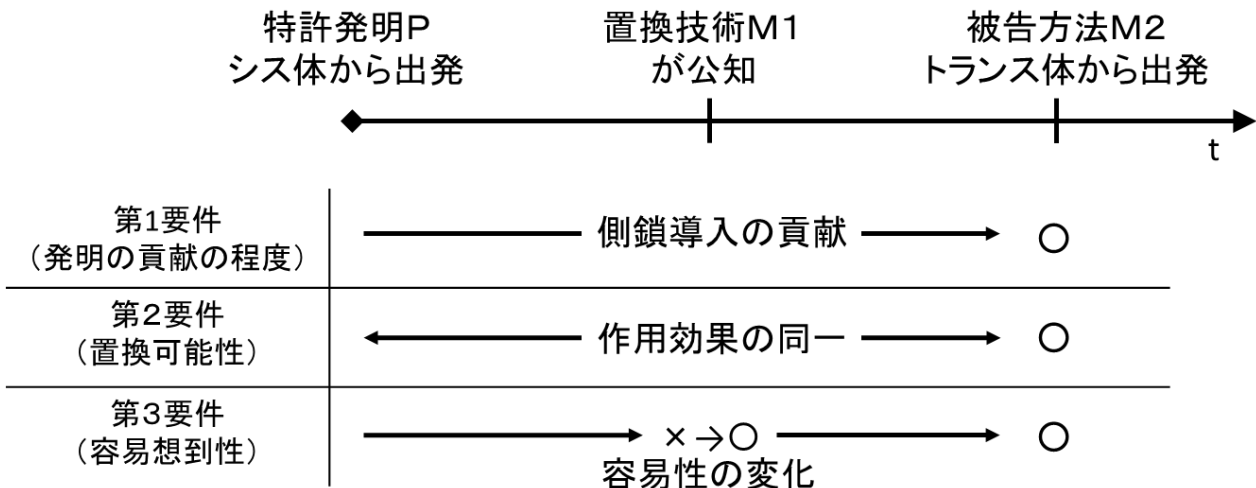
するならば、逆に、製品M1が「社会（技術水準）」の一部に組み込まれていることにより非充足に導かれ得る要件があればよいことになる。そして、大合議判決が導入した「特許発明の貢献の程度」というものは、この役割を担う条件を充たしているように思われる。

(6) 仮想事例

(a) 肯定事例（マキサカルシトール事件改）

実際のマキサカルシトール事件では、シス体とトランス体の変換技術は出願時には公知であったが、この変換技術が出願時から侵害時までの間に公知となったと仮定した例を考える。

【図4】



この例では、シス体の炭素骨格の物質から出発して、マキサカルシトールの側鎖を導入し、マキサカルシトールの側鎖を有するビタミンD誘導体を得る方法（特許発明P）を、出願後に公知となったシス体とトランス体の変換技術を用いれば、トランス体の炭素骨格の物質から出発する方法（被告方法M2）を容易に想到することができるだろう。つまり、出願後に新たな技術（M1）が公知になったことによって、第3要件が充足するようになる。

一方、出願後に新たな技術（M1）が公知になったことによって、第1要件の充足性がどのようになるかを検討すると、大合議判決でも指摘されているように「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」ことを考えると、マキサカルシトールの側鎖を導入し、マキサカルシトールの側鎖を有するビタミンD誘導体を得る方法という特許発明Pの貢献は、置換技術によって妨げられることなく、被告方法M2に対して貢献していることになるだろう。

一般論として、第3要件が充足されるような状況が生まれるためには、置換することを容易に想到させるような技術的イベントがあるのが普通だろう。ならば、第1要件の問題は、第3要件を充足させるような技術的イベントを越えて、元の特許発明の貢献が被疑侵害品にまで及んでいるかを評価するものだとして理解すべきなのだろう。

上記引用部分は、大合議判決では第3要件に関する箇所では指摘されている事実であるが、単に第3要件を肯定する事実としてではなく、第1要件を否定するような事実ではないことを確認すべきだったのかもしれない。知財高裁平成21年6月29日中間判決（平成21年(ネ)第10006号[中空ゴルフクラブヘッド事件]）は第2要件、第3要件、第1要件の順で充足判断をした判決として知られているが、このように、第3要件の後に第1要件の検討をすることは、第1要件が第3要件のバランスであるという

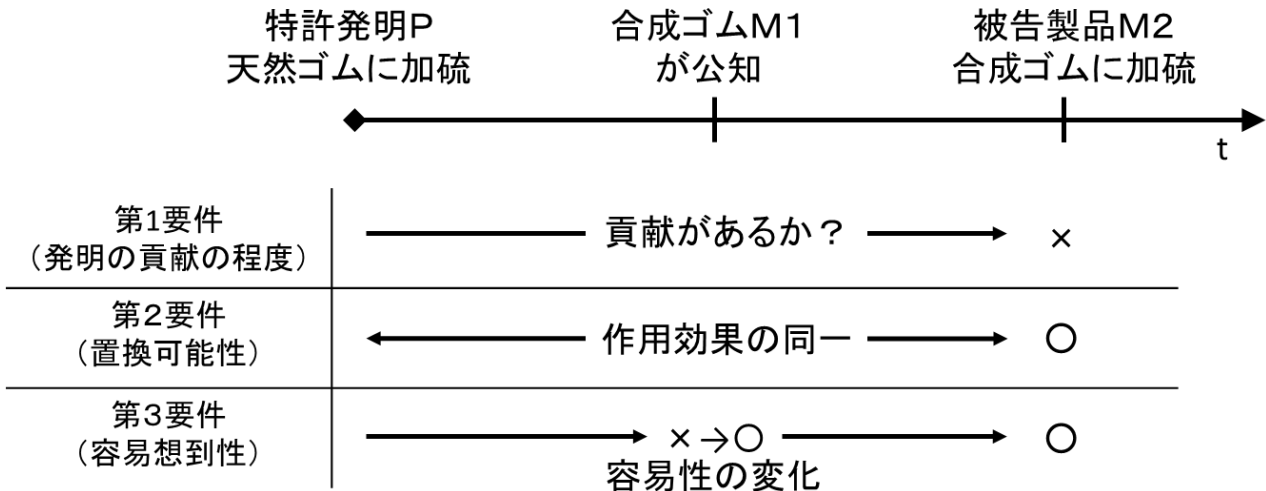


観点からは有益であるように思える。

(b) 否定事例

逆に、否定される事例として次のようなものが考えられるのではないだろうか。

【図5】



特許発明Pを「天然ゴムに硫黄を加えて成型したタイヤ」とし、出願後に公知となった技術M1を「合成ゴム」とし、被告製品M2を「合成ゴムに硫黄を加えて成型したタイヤ」とする。

この場合、出願後に公知となった技術M1を「合成ゴム」を用いれば、特許発明Pの「天然ゴム」を「合成ゴム」に置き換えて被告製品M2を想到することは容易だろう。また、硫黄を加えることによって鎖状重合体の間に「架橋」が起こるとい作用効果は同一なことから第2要件も充足するだろう。つまり、第1要件の成否が均等成立の可否を分けるという状況である。

このような事例では、特許発明Pの貢献は被告製品M2に対して及んでいないか、及んでいてもその程度は小さいと考えられ、第1要件の充足は否定されるのではないだろうか。まして、加硫による重合体間の「架橋」という作用効果が特許発明Pによって開示されたものではないのであれば、なおのこと特許発明Pの貢献は被告製品M2に対して及んでいないとなるだろう。

なお、過去の同種裁判例として、東京地判平成11年1月28日(平成8年(ワ)第14828[徐放性ジクロフェナクナトリウム事件])を挙げることができるかもしれない。この判決では、「特許発明の貢献の程度」という基準では判断されていないが、第2要件を充足させるような作用機序が特許発明によって開示されたものではないことを根拠に第1要件の充足を否定している。つまり、判決の表現としては「特許発明の貢献の程度」が用いられていなくても、大合議判決以前から第1要件の充足性判断は、「特許発明の(被疑侵害品に対する)貢献の程度」を基準と整合していたと見ることもできるだろう。

(7) まとめ

最高裁判決が均等侵害の要件に第1要件を加えた本来の趣旨は、第3要件の容易想到性の判断基準時を出願時から侵害時にしたことの問題を、第2要件だけでは解決することができないことにあった。たとえ同一の対象製品等であっても、製造時等の時期により第3要件の充足判断が異なってしまうことは、当初から指摘されていたことである。この問題は「特許発明の本質的部分」を明細書の記載や従来技術などの出願時の確定事実のみから一義的に定まるものと理解したならば、決して解決することができない。

一方で、大合議判決には必ずしもその意図はなかったかもしれないが、大合議判決が導入した「特許

発明の貢献の程度」を「特許発明の（被疑侵害品に対する）貢献の程度」と理解するならば、侵害時まで起きた技術開発の動向を反映させることもでき、この問題を解決し得るだろう。

これは均等論に限ったことではないが、一般論として「バランスー」として機能するには備えるべき性質がある。その（大前提の）一つに、基準時を揃えるというものが挙げられるだろう。第1要件が第3要件のバランスーであれば、基準時を揃えるのはむしろ当然であり、第3要件の基準時は侵害時で第1要件の基準時は出願時という従来の理解は常識的にあり得ないことであった。

また、「バランスー」として機能するものは、逆の挙動をするものを組み合わせることが一般的である。均等の第3要件の問題は、容易想到性の判断の基準時を侵害時にしたことより、技術水準の経時的上昇に従い、均等を肯定する方向に変動してしまうことにある。だとすれば、第1要件が第3要件のバランスーとして機能するためには、技術水準の経時的上昇に従い、均等を否定する方向に変動する必要がある。大合議判決が導入した「特許発明の貢献の程度」には逆の挙動をする性質を持たせることも可能であるはずだ。

以上みてきたように、大合議判決が導入した「特許発明の貢献の程度」は、「特許発明の（被疑侵害品に対する）貢献の程度」と理解すれば、第3要件の容易想到性の判断基準時を出願時から侵害時にしたことの問題を解決し得る可能性がある。また、過去の裁判例とも比較しても整合性を保っていると思われる。したがって、大合議判決が導入した「特許発明の貢献の程度」は、第3要件のバランスーであるとの理解をしていくことが良いのだと思う。

（参考判例：最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁）

「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。

けだし、(一) 特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるのであれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる」（改行は筆者）

この配布資料は、2017年11月18日に開催された日本知財学会：第35回判例研究会にて用いられたものです。

[https://www.ipaj.org/bunkakai/chizaiseido\\_hanrei/event/kenkyukai\\_20171118.html](https://www.ipaj.org/bunkakai/chizaiseido_hanrei/event/kenkyukai_20171118.html)

本配布資料の内容については、デライブ知的財産事務所の弁理士：野口明生までお問い合わせください。

<https://www.derive-ip.com>

Copyright © 2017 Akio Noguchi All Rights Reserved.