

置換された構成要件に補正があったが、フレキシブル・バーを採用して第5要件を肯定し均等論侵害を認めた事例

【文献種別】 判決／東京地方裁判所
【裁判年月日】 平成30年12月21日
【事件番号】 平成29年(ワ)第18184号
【事件名】 特許権侵害行為差止請求事件
【裁判結果】 認容
【参照法令】 特許法70条1項
【掲載誌】 裁判所ウェブサイト

LEX/DB 文献番号 25449881

事実の概要**事案の概要**

本件は、名称を「骨切術用開大器」とする特許権（登録第4,736,091号）を有する原告・特許権者（X）が、被告（Y）が製造等する製品は上記特許権の侵害行為に当たると主張して、Yに対し製品の製造等の差止め等を求めた事案である。

問題となった請求項1は以下のとおりであり（ただし、A～Eは判決の分説に従って筆者が付した）、審査中に補正（筆者注：下線部）がなされている。

「【請求項1】

A 変形性膝関節症患者の変形した大腿骨または脛骨に形成された切込みに挿入され、該切込みを拡大して移植物を挿入可能なスペースを形成する骨切術用開大器であって、

（B～Dは略）

E 前記2対の揺動部材の一方に、他方の揺動部材と組み合わせられたときに、該他方の揺動部材に係合する係合部が設けられている骨切術用開大器。」

XはY製品の文言侵害を争ったが、仮にY製品のうち、角度測定器のピンおよび留め金の突起部が構成要件Eを充足しないとしても、均等論侵害だと主張した。他方Yは、構成要件Eは補正によって限定されており、均等論の第5要件たる特段の事情（意識的除外）に該当し均等論侵害は否定されると主張した。

なお本件は、敗訴したYが控訴したが、文言侵

害が肯定されたため、棄却されている（知財高判令元・7・24（平成31（ネ）10005））。

争点

被告製品が構成要件A、BおよびFを充足することについては当事者間に争いがないので、本件の争点は次のとおりとなる。

- (1) 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか（争点1）（略）
- (2) 被告製品による均等侵害の成否（争点2）
- (3) 無効の抗弁（サポート要件違反）の成否（争点3）（略）

判決の要旨

「…（略）…第5要件に関し、Yは、構成要件Eは本件補正によって追加されたものであるところ、本件拒絶理由通知に対する本件意見書における…（略）…記載によれば、Xは、Y製品のように係合部を別部材とする構成の特許発明の対象から意識的に除外したと理解することができるから、均等侵害は成立しないと（被告は）主張する。

しかし、本件意見書には…（略）…『引用発明1には、切り込みの切断面に作用する押圧力を低減するという課題、および、2つの開創器アセンブリを一体で開動作させるという係合部の作用に対する示唆がありません』などの記載がある。

…（略）…同意見書には、…（略）…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、Yの指摘する…(略)…記載…(略)…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、X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。」

判例の解説

一 均等論と第5要件

特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲（以下、クレーム）の記載に基づいて解釈される（特許法70条1項）。クレームは、排他権の範囲を明確化するために我が国特許法が選択した方法論である。特許権は、第三者に対して発明すなわち無体物という人工的概念を媒介とした上でその利用行為を排他的に禁止する権利であるため、有体物に対するそれより、第三者の予測可能性を十全に担保する必要がある。

他方、競業者はクレームを見てから実施態様を決定することができるため、特許権者との関係は常に「後出しじゃんけん」となる。もちろん予測可能性とはそういうものであるが、いくら第三者の予測可能性が重要だといっても、クレームおよび明細書の作成は、特許法の目的を達成する手段でありコストに過ぎない以上、出願人の負担が過大となってはならない¹⁾。

すなわち、予測可能性を担保しなければならない、とはいうものの、一定の「外堀」まで排他権を認めても、それがクレームを基準としている限り、第三者の予測可能性を害さない場合もあるだろう²⁾。そこで考え出されたのが、クレームの外側に排他権を認める均等論である（最判平10・2・24民集52巻1号113頁〔無限摺動用ボールスプライン軸受上告審〕（以下、ボールスプライン軸受最判）³⁾）。

したがって、クレームの文言を超えて特許発明の保護を認める均等論は、あくまで文言侵害に対する例外であり、それ自体は特許法70条1項の枠内であってクレーム制度の例外ではなく、ましてや特許法の枠外の救済法理でもないと考えなくてはならない。

ボールスプライン軸受最判は、均等論が認められるための5要件を挙げたが、このうち、第5要件は、「特許出願手続において出願人が特許請

求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて」は均等を認めないとする要件である。

二 マキサカルシトール最判

ボールスプライン軸受最判以後、この第5要件においては、主に、①出願時同効材⁴⁾、②日本版デディケーション⁵⁾、③包袋禁反言⁶⁾が念頭に置かれて実務や学界で議論が積み重ねられてきた。もちろん、①～③は相互に関連する論点であるが、このうち、①出願時同効材と②日本版デディケーションについては、最判平29・3・24民集71巻3号359頁〔ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体I上告審〕（以下、マキサカルシトール最判）⁷⁾において明確な説示がなされた。ごく簡単に説明すれば、いずれも抽象論であるが、①均等が認められるのは出願後同効材に限られず、出願時同効材にも認められ得ること、②日本版デディケーションは、認められる場合があり得ることが示された。

他方、③包袋禁反言は文言侵害においても問題となることがあるが、均等論においては、均等が問題となっている置換要素について補正・訂正（以下、補正）があった場合、補正後クレームに限定され、それ以外を意識的に除外したとみて、均等を否定する法理である。この点については、マキサカルシトール最判では特に明確な説示は得られなかった。

三 コンプリート・バーとフレキシブル・バーの対立

均等論における包袋禁反言には、コンプリート・バーとフレキシブル・バーの対立があるといわれている。

コンプリート・バーとは、補正があった置換要素については、補正があったということのみをもって意識的除外として定型的に第5要件を否定する、予測可能性を重視した考え方である。一方フレキシブル・バーとは、補正があったことのみをもっては第5要件を否定せず、その他の事情（典型的には、意見書における出願人の主張）を総合的に考慮して、意識的除外があったかどうかを判断する、柔軟な考え方である。

コンプリート・バーを採る場合、補正があった要素については一切の均等の主張は排斥される。他方フレキシブル・バーは、補正があった要素についても様々な事情を考慮した上で判断されるものであって、常に第5要件の充足を肯定しようというものではない。

たとえば、東京地判平 26・1・30 (平成 21 (ワ) 32515) [電話番号情報の自動作成装置一審] や、大阪地判平 26・3・13 (平成 25 (ワ) 1470) [松類の枯損防止用組成物] は、補正、即、均等否定とする裁判例であり、これらは典型的なコンプリート・バーである。

知財高判平 28・6・29 (平成 28 (ネ) 10007) [振動機能付き椅子二審] は理由付けを丁寧に行っているが、結局、訂正、即、意識的除外の範疇から出ない。また、被疑侵害物をクレームにとどめるような補正ができたはずであるにもかかわらず、そうでない補正を行った、したがって意識的除外である、という論法を取るものもある(たとえば、東京地判平 23・12・28 (平成 22 (ワ) 43749) [鉄骨柱の転倒防止方法])。補正、即、意識的除外とまではしなくとも、拒絶理由に挙げられた発明と補正によって区別されたからこそ特許性が認められた以上、意識的除外に当たるとする裁判例もある(意見書も参照しつつ、東京地判平 25・11・28 (平成 23 (ワ) 32528) [ガイドローラー])。

ここまで挙げたコンプリート・バーを採用する裁判例に共通する点は、意見書における出願人の見解を考慮していない／する必要はない／すべきでない点である。

他方、第5要件を判断する際に、意見書等(意見書、補正書その他、明細書以外に出願人が手続中に提出したすべての書面)の内容を考慮に入れば、規範としてはフレキシブル・バーということになる。

もっとも、従来の裁判例は、規範としてはフレキシブル・バーを採りつつも結局は均等を否定するものが少なくない(たとえば、東京地判平 14・7・19 (平成 12 (ワ) 22926) [顆粒状ウィスカ一審]、東京高判平 15・7・15 (平成 14 (ネ) 4293) [同二審]も同旨)。

もっとも、フレキシブル・バーをもって第5要件が肯定された例が皆無なわけではない。

肯定例として著名なものは、ボールスプライン軸受最判の規範の下で初の均等論肯定例となった

大阪地判平 11・5・27 (平成 8 (ワ) 12220) [注射液の調製方法一審] である。この裁判例は、補正でクレームに追加された「ほぼ垂直に保持された状態で」という要素について、「……拒絶理由通知における特許拒絶理由を回避するために付加された要件ではないことは明らか」として第5要件を肯定し、水平よりわずかに上向きに保持して調製する被疑侵害方法について均等を認めた判決である(控訴審(大阪高判平 13・4・19 (平成 11 (ネ) 2198) [注射液の調製方法二審])も均等を肯定)。

知財高判平 21・6・29 (平成 21 (ネ) 10006) [中空ゴルフクラブヘッド二審中間判決]⁸⁾ は、補正がなされた要素について、意見書等を参照しつつ、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か所まで接着した部材に置換する構成を除外したものではないとして第5要件の充足を認め、均等論侵害を肯定した。

四 本判決の評価

本判決は、置換要素Eについて補正があった上で均等が認められた事案であり、規範としてはフレキシブル・バーが採られた。判決は、問題となった係合部が、揺動部材自体には設けられておらず別部材として構成されていても、それを意識的に除外したとはいえない、として第5要件の充足を認め、均等論侵害を肯定した。

従来の裁判例と比較すると、意見書等で引用例との差異を強調した事案でありながら第5要件を肯定した例である前提[中空ゴルフクラブヘッド二審中間判決]は、本件に最も近い。逆に、差異強調型で第5要件が否定された事案は数多いため、本判決は、積極的な態度をもってフレキシブル・バーによって第5要件を肯定した事例と位置付けるべきであろう。

問題は、それでよいか、という点である。

パブリック・ドメイン(以下、PD)である引用例と排他権の間には緩衝領域が必要であり、通常の文言侵害では、これは進歩性によって担保される⁹⁾。しかし、排他権の範囲について審査が為されておらず、第4要件で特許性を担保する構造の均等論においては、この緩衝領域は、第4要件によって確保される。しかし均等論に補正・訂正が絡んだ従来の裁判例は、第4要件ではなく第5要件を、均等を否定する方向に強力に作用させることで、実質的にこの「緩衝領域」を担保しよう

としているように見える。

そうだとすると、補正の目的が新規性／進歩性の確保にあった場合には、安易に第5要件の充足を認めると、排他権の範囲がPDに及ぶ危険性が高くなってしまいます。もちろん、本来それは第4要件の役割であるが、現実の訴訟において被疑侵害者が第4要件を強く主張しなかった（本件はまさにそうである¹⁰⁾）、ということであれば、結果として均等が認められることはあるだろう。しかし一般論をいえば、補正の目的が新規性／進歩性の確保にあった場合は、第5要件はまずは否定する方向から考えなければ、PDの確保が覚束なくなる。

もっとも、本判決は、事案の解決としてはそれなりに妥当である。それは、請求項3の存在である。

実際の訴訟でXが請求原因の根拠として主張しているのは、請求項1および2である。他方、請求項3の係合部にかかる構成は、「前記2対の揺動部材の一方に、他方の揺動部材と組み合わせられたときに、該他方の揺動部材の開閉方向に係合する係合部が設けられている」（下線部：筆者）であり、新請求項1と比較すれば、下線部の特徴がある分だけ請求項3のほうが狭い。請求項3は従属形式であるため、形式的には請求項1と同時に補正されているが、補正の前後で実質的な変化はない。

本判決では補正が為された請求項1について第5要件が問題となったが、実質的に補正がされていない請求項3を基礎に均等を考えれば、第5要件はより肯定されやすくなる。もちろん第4要件の判断によるが、本件で第5要件が肯定されたのは、請求項3の存在がある程度効いていたのではないか。

過去の裁判例の中にも、傍論ではあるが、下位の請求項をそのまま上位請求項に繰り上げたといえる場合には、意識的除外と考えるべきでないと述べる重要な裁判例がある（大阪地判平14・10・3（平成12（ワ）10170）〔輪体のローリング成形装置〕）。当初から「係合部」に関する記載が下位請求項にあるのなら、多項制の趣旨からして、下位請求項を上位に繰り上げる補正を「意識的限定」と考えるべきではないだろう¹¹⁾。

このように、前掲〔骨切術用開大器一審〕は、判断にやや懸念すべき点はあるものの、マキサカ

ルシトール最判の強い影響の下、フレキシブル・バーに新たな可能性を示した意欲的な裁判例であるように考えられる。

●—注

- 1) 田村善之『特許法の理論』（有斐閣、2009年）68頁、110～111頁。
- 2) 田村・前掲注1）『特許法の理論』73頁。
- 3) 三村量一「判解」最判解民事篇平成10年度（2001年）112～185頁、田村善之「ポルスプライン軸受最判・判批」『特許判例百選〔第5版〕』（別冊ジュリ244号）（有斐閣、2019年）18～19頁（8事件）。
- 4) 代表的な見解として、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（2015年）56～57頁、愛知靖之『特許権行使の制限法理』（商事法務、2015年）188～193頁。このほか、従来の学説を紹介するものとして、田中孝一「マキサカルシトール最判・判解」曹時69巻12号（2017年）199～201頁。
- 5) デディケーションとは、明細書に記載がありながらクレームに含まれていない要素について、出願人がクレームからあえて落としているのは、これを公衆にdedicate（献呈）しているとみて、均等論を否定する法理である。田口哲久「米国における均等論制限理論“Dedication Rule”について——Johnson&Johnson vs R.E.Service 事件を中心に」知的財産法政策学研究2号（2004年）93～120頁参照。
- 6) 田村・前掲注1）『特許法の理論』231～259頁、愛知・前掲注4）『特許権行使の制限法理』55～197頁。
- 7) 田中・前掲注4）「判解」187～218頁、愛知靖之「マキサカルシトール最判・判批」新・判例解説 Watch（法七増刊）21号（2017年）259～263頁、同・前掲注3）『特許判例百選』22～23頁（10事件）。
- 8) 評釈は、中山一郎「中空ゴルフクラブヘッド二審中間判決・判批」速報判例解説（法七増刊）7号（2010年）251～254頁、大友信秀「同・判批」『特許判例百選〔第4版〕』（有斐閣、2012年）140～141頁（69事件）（なお、第5要件については触れられていない）。
- 9) 拙稿「パブリック・ドメイン保護の観点からの新規性と先使用の再構成——用途発明・パラメータ発明を題材に」別冊パテント22号（2019年）57～58頁。
- 10) ただし、特許権本体についてサポート要件違反による特許無効を主張している。
- 11) このように、多項制を活用することは、均等論（特に第5要件）において特許権者有利に働く。また、そのように考えなければ多項制を認めた趣旨が減ってしまう。

北海道大学教授 吉田広志