

論 説

日独の裁判所における均等論の比較—技術的範囲の解釈を踏まえて*

—BGH v. 25. 10. 2005 - X ZR 136/03, GRUR 2006, 311-Baumscheibenabdeckung

〔根元保護枠事件〕ほか—

—知財高判平成21年6月29日（平成21年（ネ）第10006号）

〔中空ゴルフクラブヘッド事件控訴審中間判決〕などとの対比において—

川 田 篤**

本稿は、ドイツの裁判所における発明の保護範囲の解釈の「現状」¹⁾について、特に「均等」論に焦点を当てて報告をする²⁾。それと同時に日本の裁判所における均等論と対比して、その差違を検討する。

第1 ドイツの特許発明の保護範囲

1 ドイツの特許権侵害訴訟の特徴

日本の特許権侵害訴訟と対比したドイツの特許権侵害訴訟の特徴は、次のとおりである。

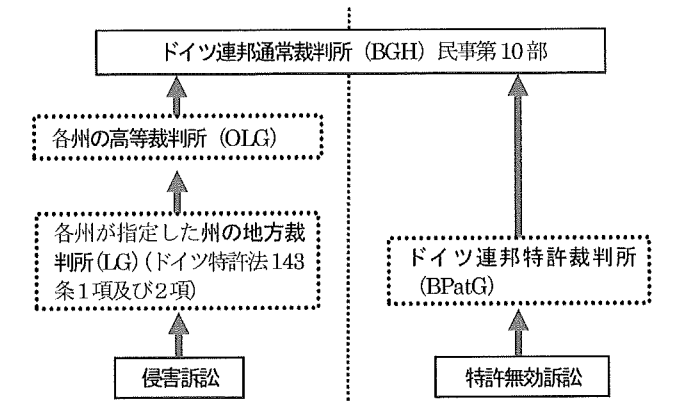
①侵害訴訟を管轄する裁判所は特許の有効性を判断しない³⁾。特許の有効性は、特許無効訴訟（ドイツ特許法81条）において判断され、ドイツ連邦特許裁判所（Bundespatentsgericht,

BPatG）が管轄する（ドイツ特許法65条）。

例外としては、1) 仮処分命令手続⁴⁾（einstweilige Verfügung）、2) 出願公開後の特許を受ける権利に基づく補償金支払請求訴訟⁵⁾、及び、3) 実用新案権侵害訴訟（Gebrauchsmuster-verletzungsklage）⁶⁾がある。

また、均等論における自由技術の抗弁（Einrede des freien Standes der Technik）（フォルムシュタイン抗弁（Formstein-Einwand）⁷⁾も、特許の有効性自体を判断するものではないが、公知技術を考慮してなされる審査という点では、侵害訴訟の裁判所にとり例外的なものである。

なお、ドイツにおける侵害訴訟及び特許無効訴訟の審級関係を下図に示す。



ドイツにおける侵害訴訟及び特許無効訴訟の審級関係

* 本稿は、当協会（AIPPI・JAPAN）が主催する平成22年3月23日の判例研究会（第86回）の資料として作成した原稿に、若干の加筆・修正を加えたものである。

** 弁護士・弁理士、新橋綜合法律事務所

②特許発明の保護範囲を判断するに当たり、審査経過は考慮されない⁸⁾。

ただし、信義誠実の原則 (Treu und Glauben; venire contra factum proprium) により、特許異議手続などの当事者間における主張は、同一の当事者間の侵害訴訟における主張と矛盾してはならないとされる⁹⁾。

このようにドイツの侵害訴訟は、原則として、特許の有効性を審査する手続とは手続的に分離され、その結果に拘束される。そして、ドイツの侵害訴訟を管轄する裁判所は、侵害の成否に集中することになる。

2 「保護範囲」

ドイツ特許法において日本特許法の特許発明の技術的範囲に相当する用語は、「保護範囲」(Schutzbereich)である。保護範囲は、①文言上の範囲と、②均等な範囲とからなる。ドイツ特許法の保護範囲の解釈の基準となるのは、ドイツ特許法14条である。

ドイツ特許法14条

特許及び特許出願の保護範囲は、特許請求により定められる。しかしながら、明細書及び図面を特許請求の解釈のために考慮することができる。

ドイツ特許法14条は、欧州特許条約(1973年10月5日の欧州特許付与手続に関する条約)69条1項をドイツ法に取り入れたものである。したがって、その文言は、同条約69条1項と同一である。なお、「特許出願」の保護範囲についても特許請求により定められるとされているのは、出願中の権利に基づく補償金支払請求権(ドイツ特許法33条)の保護範囲を定めるためである¹⁰⁾。

同条約69条の解釈については、議定書(1973年10月5日の欧州特許付与手続に関する条約69条の解釈に関する議定書(最終改訂2000年11月29日))により指針が示されている¹¹⁾。同議定書

第1条は、次のとおりである。

欧州特許条約69条の解釈に関する議定書

第1条 一般原則 (General Principles)

条約69条において、欧州特許により付与される保護範囲は特許請求の用語の厳密な文言上の意義 (the strict, literal meaning of the wording) により定められ、明細書及び図面は特許請求の意義が不明確な点を理解するために参照されるにすぎないと解釈してはならない。また、特許請求が指針 (guideline) としてのみ使用され、付与された現実の保護がその分野の専門技術者が明細書及び図面を考慮して特許権者が意図していたと想定し得る範囲にまで及ぶことを意味するものでもない。そうではなく、これらの二つの対極 (these extremes) の間において、特許権者の公正な保護 (a fair protection for the patent proprietor) と第三者に合理的な程度の法的安定性 (a reasonable degree of legal certainty for third parties) とが両立する点を定めたものと解釈されなければならない。

このように、同議定書第1条は、欧州特許の保護範囲は、①特許請求の文言の厳密な意義に限定される場合と、②特許請求は指針にすぎず、明細書及び図面から導かれるとする場合との「両極」の間において定められるとする。

同議定書第2条は、次のとおり、さらに「均等」についても考慮をすべきことを定めている。

第2条 均等 (Equivalents)

欧州特許により付与された保護範囲を決定するにあたり、特許請求により定められた要素と均等な要素について適正な配慮 (due account) がされなければならない。

同議定書を踏まえた保護範囲の解釈は、欧州各国の裁判所が行う。ドイツ特許法14条における

保護範囲は、ドイツの裁判所が、特許請求の文言を明細書及び図面を考慮しながら解釈することにより定められる。

ドイツの特許請求の解釈における特徴を例示すれば、次のとおりである¹²⁾。

① 保護範囲の解釈は法律問題であり、上告審であるドイツ連邦通常裁判所が自ら解釈することができる¹³⁾。

② 発明の技術的思想の理解は、その分野の専門技術者¹⁴⁾において、特許請求の構成要素を個別にかつ全体として理解されるところを基礎としてなされる¹⁵⁾。

なお、技術的思想の理解のために鑑定が利用されることがあるとしても、特許請求の解釈自体は裁判所によりなされるべきものである¹⁶⁾。

③ 特許請求の用語により定められる保護範囲は、明細書及び図面を考慮して調査されるものである。ただし、それにより、特許請求の用語の意義を限定して解釈すべきものではない¹⁷⁾。例えば、特許請求により一般的に定められる保護範囲は、実施例に限定して解釈されるべきものではない¹⁸⁾。

なお、出願書類 (Patentschrift)¹⁹⁾における用語の意義が、一般的意義に優先するとされる²⁰⁾。

また、技術水準 (Stand der Technik) は、明細書に記載がある限りにおいて、考慮される²¹⁾。

3 「均等」なもの認められるための要件

ドイツ特許法14条の解釈も、欧州特許条約69条の解釈に関する議定書を考慮してなされる。現行の1981年ドイツ特許法については、いわゆる「フォルムシュタイン判決」(Formstein-Urteil)²²⁾により「均等論」が肯定されている。フォルムシュタイン判決は、「専門技術者が、特許請求により保護された発明に基づいて、その発明により

解決される課題を、発明と同一の効果を有する手段により解決しているか」どうかを要件としている²³⁾。

そして、2002年、ドイツ連邦通常裁判所 (Bundesgerichtshof, BGH) により同時に5件の判決²⁴⁾がなされ、これまでの均等論を整理して、均等なもの認められるための要件として、次のような3つの要件が示されている²⁵⁾。

なお、各要件の判断の基準時については、一連の判決は明示していない。おそらく出願時又は優先日の時点を基準とすることを自明の前提としているためと思われる²⁶⁾。

① 発明の基礎にある課題が、変更はされているが客観的に同一の効果を有する手段により解決されているか²⁷⁾。

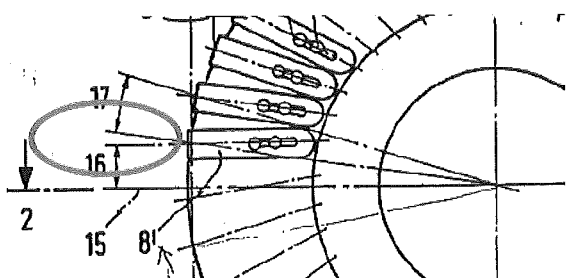
② 専門技術者 (Fachmann) が、その専門知識 (Fachkenntnisse) により、変更がされている手段を同一の効果を生じるものとして想到 (auffinden) することができるか²⁸⁾。

③ 専門技術者が、特許請求が保護する技術的思想の実質的意味 (Sinngelt) ²⁹⁾ に基づいた思考をすることにより初めて、その変更された手段がその意味に対応した等価な解決 (gegenständlich gleichwertige Lösung) を与えることを考え付くといえるか³⁰⁾。

なお、2002年の一連の判決は、いずれも数値限定発明に係る点特徴的である。本稿は、数値限定発明における均等の成否を主題としてはいないので、詳細は省略する。ただし、ドイツ連邦通常裁判所は、日本の裁判例における傾向³¹⁾とは異なり、数値限定の範囲から外れることを理由として、直ちに均等の成立を否定することまではしていない。あくまで上記の3要件を当てはめて、事案に応じた判断をしている。参考までに、一連の判決のうち、切断機用刃第1事件及び第2事件における判断を次に示す。

① ドイツ連邦通常裁判所2002年3月12日判決一切断機用刃第1事件 (Schneidmesser I)³²⁾

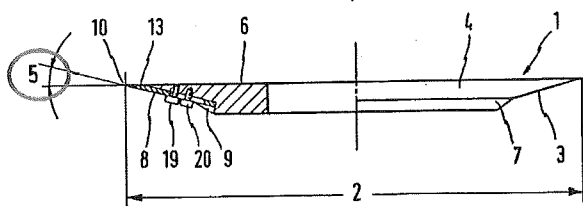
紙製品の回転式の切断機の刃に関する事件において、特許発明は、刃の中心線と回転面の中心からの放射線とのなす角度（下図）が9度から12度という構成を有するものであった。



被告製品は、8度40分の角度を有していた。裁判所は、20分程度の許容誤差が認められていることを踏まえて、被告製品は、特許発明と均等なものとして認めた。

② ドイツ連邦通常裁判所 2002年3月12日判決
一切断機用刃第2事件 (Schneidmesser II)³³⁾

①の事件と特許は同じである。特許発明において問題とされた構成は、刃の下面と回転面とのなす角度（下図5）が10度から22度であり、好ましくは16度というものであった。



被告製品は、25度の角度を有していた。裁判所は、構成が数値で規定されている場合においても、その保護範囲を解釈する余地はあるが、明細書において16度が好ましいものとされているので、周辺に行くに従い本件特許発明の技術的思想から離れているといえるとした。そして、境界値の22度

より、さらに3度大きい角度を有する被告製品は同等の課題を解決する手段とはいえ、均等なものとは認められないとした。

2002年の一連の判決は、数値限定発明に関する事案である。しかし、そこで展開された均等な範囲の認定に関する3要件は、数値限定発明に限らず、すべての発明の保護範囲の解釈に適用される一般的な判示である。その後も、ドイツ連邦通常裁判所において多数の均等に関する判決がなされているが、2002年判決により示された基準を踏襲している。次に詳細に紹介する根元保護枠事件も、その一つである。

第2 根元保護枠事件—ドイツ連邦通常裁判所 2005年10月25日判決³⁴⁾

ここでは、根本保護枠事件判決の判示により、ドイツ連邦通常裁判所において均等なものとして認められるための要件がどのように用いられているかを、より具体的にみていく。

1 事案の概要

(1) 原告特許発明

原告は、発明の名称を「樹木の根元の近くを取り囲む樹木の円形の部分を保護する器具」とするドイツ特許第3641009号（出願1986年12月1日、出願公開1988年6月16日、登録1995年10月12日。なお、これに対応する欧州特許EP273155がある。）に係る特許権を有していた。その請求項1は、次のようなものである。

樹木の根元の近くを取り囲む円形の部分を保護する器具で、
 少なくとも圧力を負う領域を備え、
 その領域は、少なくとも2つの互いに適合する、水平に互いに並べられた枠体の区画からなり、
 その枠体の区画は、
 樹木が入る空間を取り囲み、それぞれ

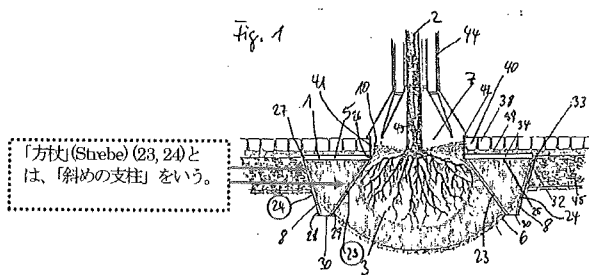
ほぼ水平に形成され、圧力を負う領域を受ける受部を備え、
 かつ脚部を備え、その脚部は、それを支持する地中の基礎において複数の方向に伸びているものにおいて、
 受部(4)は、2つの枠体を接合する縁(13, 14)を互いに連結する2つの支持縁(10, 12)からなり、
 脚部(8)は、支持盤(30)を備えた方杖(23, 24)からなり、
 枠体の区画(1)の方杖(23, 24)は、地中の基礎(6)の側の受部(4)の下面(25)に取り付けられ、
 受部から離れた側の末端(28, 29)において、支持盤(30)により互いに結びつけられている
 ことを特徴とする。

否において争われた。

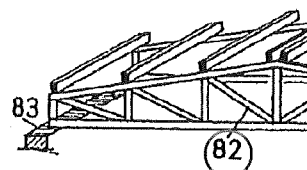
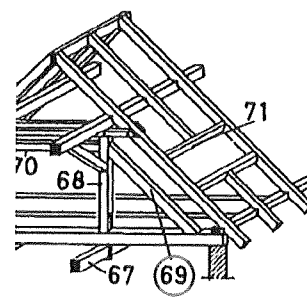
「方杖」(Strebe)の一般的意義は、Brockhaus Enzyklopädie, 7. Aufl., 1973, 18. Bd., S. 218 (ブロックハウス百科事典(第7版)第18巻218頁)によれば、次のとおりである。

「方杖 (Strebe), 建築技術: 斜めに設けられた圧力を受ける柱であり、木材、鉄骨又は鉄筋コンクリートからなり、補強のために用いられる。ハーフティンバーの木造建築様式では、斜め格子状の充填される柱をいう。」

また、Duden, Bildwörterbuch der deutschen Sprache, 2. Aufl., 1958, S. 217 (ドゥーデン独語図解辞典(第2版)217頁)には、次のような図が掲載されている。図中「番号69」や「番号82」が「方杖」(Strebe)である。



原告特許発明の断面図

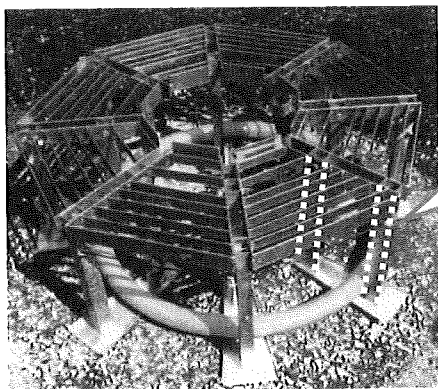


このように、一般的な意義においては、「方杖」は明らかに「斜めの支柱」をいう。

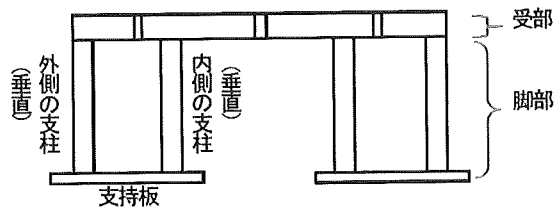
(2) 被告製品

被告製品は、次の頁の写真³⁵⁾のとおりである。「斜め」の支柱である「方杖」の代わりに「垂直」の支柱が設けられている。

この請求項1に係る原告特許発明の保護枠は、受部(4)及び脚部(8)を備えた枠体の区画の複数の組合せにより構成される。請求項1の用語のうち「方杖(ほおづえ)」(Strebe) (23, 24)の意義が、文言上の侵害(wortsinngemäße Verletzung)の成



外側・内側の支柱は、いずれも「垂直」である(下図参照)。



(3) 原告特許発明と被告製品との対比

ここで、原告特許発明と被告製品とを対比する。まず、原告特許発明の「方杖」(Strebe)は、垂直ではなく、「斜め」になっている。これに対し、被告製品の支柱は、上掲の写真からも分かるように「垂直」である。

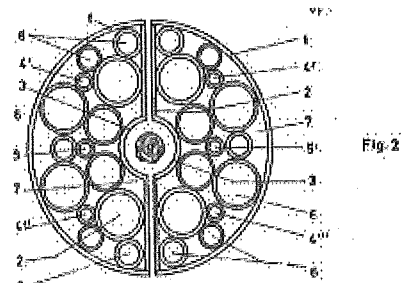
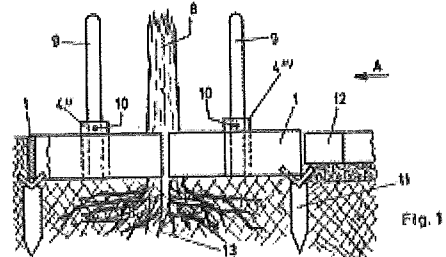
(4) 訴え提起後の経緯

原告は、9枚の被告製品の写真を訴状に添付して、写真に対応する器具の製造停止、情報開示及び損害賠償を請求した。

第一審は、原告の請求を認容した。控訴審(ハンブルク高等裁判所)は控訴を棄却した。

上告審は、上告を受理し、控訴審判決を取り消したが、控訴審の結論を維持した。

できないことなどの問題点があるとされる(原告特許公報第1列40行~第2列4行)。



ドイツ実用新案登録公報中の図1及び図2

2 判旨

上告審の本件判決の要旨は、次のとおりである³⁶⁾。

(1) 原告特許の課題の認定

裁判所は、先行技術として原告特許明細書に記載されているドイツ登録実用新案(DE8533307 U1)を引用しながら、明細書の記載に基づいて課題を認定している(判示[13])。

先行技術は、次の図(実用新案登録公報の図1及び図2)のようなものである。150ミリメートルの深さしかなく、圧力を表面的に分散させるのみであり、長期的には次第に沈み始め、地中の基礎の部分の土壌が固くなることを防止することが

裁判所により認定された原告特許発明の課題は次のとおりである(判示[13])³⁷⁾。

「[13] この先行技術から、原告特許が見いだした課題は、樹木の根の周りの土壌が固くなることを有効に防止するとともに、多様な表面の形状、特に敷石を設けることを可能にする器具を提供することにある(公報第2列5行~10行)。」

(2) 原告特許の分説

裁判所は、このような課題を解決する手段としての原告特許発明を、次のとおり、各要素に分説している（判示 [13] の続き）³⁸⁾。

- 「1. 少なくとも圧力を負う領域を備えた器具。
 2. その器具において、少なくとも2つの互いに並べられた枠体の区画を備え、その枠体の区画は、
 a) 互いに適合するようにされており、
 b) 水平に互いに並べられ、
 c) 樹木が入る空間を取り囲んでいる。
 3. その枠体の区画は、それぞれ受部を備え、その受部は、
 a) ほぼ水平に形成され、
 b) 圧力を負う領域を受ける受部を備えている。
 4. その受部は、
 a) 2つの枠を支持する縁からなり、その支持縁は、
 b) 2つの枠体を接合する縁を互いに連繋している。
 5. その枠体の区画は、脚部を備え、その脚部は、それを支持する地中の基礎上の複数の方向に伸びている。
 6. その脚部は、
 a) 方杖からなり、
 b) 支持盤を備えている。
 7. 枠体の区画の方杖は、
 a) 地中の基礎の側の受部の下面に取り付けられ、
 b) 受部から離れた側の末端において、支持盤により互いに結びつけられている。」

(3) 特許請求の解釈について

裁判所は、特許請求の解釈について、次のとおり、一般的な判示をしている。すなわち、請求項1により保護されている技術的思想の実質的意味を全体との関連性において確定しなければならぬとする（判示 [15] 及び [16]）。

「[15] 当部の判例は、一貫して、まず明らかにすべきことは、原告特許の分野の専門技術者 (Fachmann) からみて、請求項1のそれぞれの構成要素から、またその請求項全体からどのような技術的な実質的意味 (Sinngelalt) が与えられるかということであるとしている (BGHZ 150, 149 [153] = GRUR 2002, 515 - Schneidmesser I; BGHZ 105, 1 [10] = GRUR 1988, 896 - Ionenanalyse)。この点の調査は、事案に応じて、当事者間で争いのある構成要素に集中してもよい。しかし、そのような場合でも、全体との関連性を見失ってはいけない。それは、それぞれの構成要素の内容を確定することは、一個の単位としての請求項の基準となる用語の意義 (Wortsinn) を順々に調査するためにのみなされることだからである (BGHZ 159, 221 [226] = GRUR 2004, 845 - Drehzahlmittlung)。

[16] 取り消された控訴審判決は、このような要請を満たしていない。原告特許の請求項1について必要な解釈を控訴審は尽くしていない。その判示は、結局、侵害とされる実施形態の構成要素を請求項1の文言 (Wortlaut) と比べているにすぎない。それぞれの構成要素に言及するにあたり、原告特許の請求項1に言及しているものの、それに与えられた実質的意味を調査していない。解釈により調査されるべきその請求項の実質的意味は、出発点であるばかりでなく、原告特許の保護範囲を確定する基準の基礎となる (BGHZ 106, 84 [90 f.] = GRUR 1989, 205 - Schwermetalloxidationskatalysator; Senat, 150, 149 [153] = GRUR 2002, 515 - Schneidmesser I)。

(4) 均等なもの認められる保護範囲について

裁判所は、特許請求の解釈の一般論を判示した後、それを基礎として、均等なもの認められるための要件を判示している（判示 [17]）。これは、2002年の一連の判決において判示された要件の

おりである。

「[17] このような基礎が調査されて初めて、次のことを適正に審理することができる。すなわち、侵害とされる実施形態が、発明の基礎にある課題を、変更がされているものの客観的に同一の効果を有する手段により解決しているかどうか、また、専門の知識を有する者がその専門知識により変更がされている方法を同一の効果を有するものとして想到することができるかどうか、さらに、専門技術者が、特許請求が保護する技術的思想の実質的意味 (Sinngesamt) に基づいた思考をすることにより初めて、その変更された手段がその意味に対応する等価な解決を与えることを考え付くといえるかどうかということである (BGHZ 150, 149 [153 f.] = GRUR 2002, 515 - Schneidmesser I)。」

(5) 原告特許請求の解釈

裁判所は、特許請求の解釈は法律問題であるので、自ら解釈するとする (判示 [19])。そして、「方杖」(Strebe) の意義を確定した上で、原告特許の請求項1の実質的意味を確定している (判示 [20])。

「[19] III. 原告特許の請求項1の解釈を、当部は上告審において自ら行う。判例は一貫して、特許請求の解釈は法律問題であるとしている (BGHZ 106, 84 = GRUR 1997, 116 - Prospekthalter; Senat, NJW-RR 1999, 546 = Mitt 1999, 365 - Sammelförderer; BGHZ 142, 7 [15] = GRUR 1997, 977 - Räumschild; BGHZ 160, 204 [213] = GRUR 2004, 1023 - Bodenseitige Vereinzelnungseinrichtung)。」

[20] 当部の解釈は次のとおりである。既に判示したとおり、原告特許の器具は、少なくとも2つの棒体の区画からなる。この棒体の区画は、請求項1の記載によれば、互いに適合するようにされ、互いに並べられ、樹木を入れる空間を取り囲むものである。また、そ

の棒体の区画が備え、これに取り付けられる部品が記載されている。棒体の区画の少なくとも2つの大きな単位により、特許に適合した器具が完成した状態になる。その単位は、ほぼ水平に形成された圧力を負う領域を受ける受部を備えている。このようにして、地表にこの領域に課せられる圧力の負荷を、根を取り囲む地中の基礎に逃がすことができる (公報3列10行～14行)。受部の性質について、請求項1は、2つの水平な支持する縁と2つの結合する縁からなることを記載するのみである。請求項1は地表に近い部分における、ほぼ垂直な棒体に関する。それぞれの受部は脚部を備え、脚部は受部の下面に取り付けられた方杖及び支持盤からなり、地中の基礎に突き立てられている。それぞれの支持盤は方杖を受部から離れた側の端部において結合している。方杖及び支持盤は、受部の領域に課され、これにより受けられる負荷を実際に地中の基礎に逃がしている。『方杖』(Strebe) との用語は、斜めに伸びた建築部材を意味するものといえる。方杖は、一般的な用語としては、斜めに伸びた構造的要素であり、補強したり、力を逃がしたりするためのものを意味する。この概念が原告の出願書類 (Patentschrift) において、同様の理解で用いられていることは、請求項1の記載において棒体の脚部が、それを支持する地中の基礎上の複数の方向 (一つの方向のみではない。) に伸びているとされていることから、支持される。このような理解は、明細書の記載からも支持される。棒体の区画の受部と方杖との協働は、樹木の根の領域を継続的に圧力の負荷と地中の基礎の圧縮から保護しており (公報2列20行～23行)、それにより、根の領域の上にかかる圧力を根の部分の外部に逃がしている (公報2列40行～45行)。したがって、原告特許の技術的な実質的意味は、棒体の区画が根の領域に上からかかる圧力を支持する縁と連繋する縁からなるほぼ水平な受部により受け、支持盤により結合された方

杖の下の地中の基礎において樹木の根の部分の外側に逃がすことにある。(以下略)

(6) 被告製品との対比

裁判所は、原告特許の請求項1と被告製品とを対比し、請求項1の「方杖」(Strebe)が「斜め」であるのに対し、被告製品の支柱が「垂直」である点で相違するとする(判示[21])。

「[21] IV. 侵害とされる実施態様は、地中の基礎に斜めに伸びる方杖を備えていないとしても、請求項1の保護範囲に属する。請求項1が記載しているものは完成したものであることから、組み立てられた状態が問題となるところ、その状態では、侵害とされる実施態様は、斜めに伸びる方杖を備えていない点を除いては、それ以外の必要とされる構成要素を備えている。その実施態様は、多数のほぼ水平に伸びる受部からなり、その受部は、圧力の負荷を受ける領域を画している(構成要素1, 3)。すべての受部は、棒状に形成され、支持縁と接合縁からなる。侵害とされる実施態様において、すべての受部は、それぞれ2つよりも多い縁を備えている状態は、構成要素4の基礎にある考え方に反するものではない。それは、請求項1及び明細書の記載において、この構成要素が最少の数を示す以上のことを表現していないからである。侵害とされる実施態様は、さらに、下部において支持盤により結合された支柱からなる脚部を有する(構成要素6, 7—ただし、「方杖」との特徴を除く。)。脚部の受部への設置は、侵害とされる態様においては、脚部の両側にそれぞれ1個ずつ受部が結合されるようにしてされている。これもまた請求項1の実質的意味の棒内のものである。それは、請求項1は脚部の数については特定していないので、1個の脚部を2個の受部の領域における負荷を逃がすために設けることは、専門の知識を有する者が任意になし得るからである。侵害とされる実施態様においては、受部と各2本の

脚部により、棒体の区画を構成している。その棒対の区画を接合させて並べて樹木を囲む形態がいくつかある(構成要素2, 3, 5)。」

(7) 均等の成否

裁判所は、原告特許の請求項1と被告製品とを対比し、請求項1の「方杖(Strebe)」が「斜め」であるのに対し、被告製品の支柱が「垂直」である点で相違するとする(判示[21])。その上で、請求項1の技術的思想の実質的意味を踏まえて、効果が(ほぼ)同一であることなどから、被告製品が「均等」なものであることを肯定する(判示[22]及び[23])。

「[22] 請求項1との関係で認定される相違は、脚部の支柱が(斜めの)方杖ではないことのみにある。しかし、垂直の支柱でも同一の効果を有する代替手段であり、それにより特徴付けられる実施の態様は、請求項1の方向において想到し得る等価な選択肢である。判例は、一貫して、同一の効果を有するものとして想到し得るものといえるためには、実質的に(im Wesentlichen)特許の効果を実現することができる形態であれば足りるとしている(Senat, GRUR 1999, 909 [914] - Spannschraube; GRUR 2000, 1005 [1006] - Bratgeschirr, m. w. Nachw.)。そのようなほぼ同一の効果を有する形態は、本件でも見いだすことができる。この限りにおいて、請求項1は、特許において求められる方杖の斜めの配置の程度については特定をしていないことは重要である。したがって、請求項1は、文言上も既に、垂直方向からわずかにずらすだけで実施されることになり、そして、既にそのような形態により特許の効果を示すことができる。このようなことから認定されることは、特許の課題の要点は、樹木の周りの地表の部分において、例えば、自動車により課される圧力は、より深く、根の領域の外側にある空間に、地中の基礎において逃がすことができることと、それにより根の領域におい

て、継続して、圧力の負荷及び地中の基礎の固化を防ぐことにある。まさに、このような効果は侵害とされる実施態様においても有するものである。また、その実施態様において、器具内の樹木までの距離を広げることにより、直ちに根の負荷のかからない空間を拡大することができる。いずれにしても、このように単純な方法により、支柱をわずかに斜めに配置することにより実現されることと同様のことを達成することができることになる。

[23] 同一の効果を有することについて上述したことからまさに認定されることは、専門技術者が、請求項1の構成を詳細に検討すれば、直ちに、垂直の支柱を備えた侵害とされる実施態様の形態を、選択肢として、かつ特許に即した提案として、わずかに劣るものの全体として等価な解決方法として想到し、かつ考慮したであろうということである。]

3 解説

根元保護枠事件の要点は、「特許請求が保護する技術的思想の実質的意味」(Sinngesamt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre) を、原告特許発明において、どのように認定するかにある。

この点について、ドイツ連邦通常裁判所は、同事件における「特許請求が保護する技術的思想の実質的意味」を次のように認定している。

「枠体の区画が根の領域に上からかかる圧力を支持する縁と連繋する縁からなるほぼ水平な受部により受け、支持盤により結合された方杖の下の地中の基礎において樹木の根の部分の外側に逃がすこと」

この「技術的思想の実質的意味」の認定において特徴的なことは、ドイツ連邦通常裁判所は、構成要素の一部を単に抜き出しているわけではなく、構成要素を踏まえながらも、その技術的思想の実質的意味を再構成していることである。

そして、ドイツ連邦通常裁判所は、脚部の支柱

である「方杖」が「斜め」の支柱であるという具体的な構成については、次のような扱いをしている。

まず、ドイツ連邦通常裁判所は、文言上の保護範囲との関係においては、「方杖」は「斜め」の支柱であることが必要であると認定している。

実際、判決文においても指摘されているとおり、原告特許の請求項1は「方杖」が「斜め」であるとは記載はしてはいないものの、「複数の方向」に伸びることなどが記載されており、「斜め」であることは示唆されている。また、原告の特許明細書にも、判決文が引用している箇所ほかに、例えば、「樹木側の方杖(23)は、受部(4)の下で樹木から遠ざかる方向に伸びている」(公報第3欄54行～56行)との記載があり、「斜め」の構成であることが明確に記載されている。さらに、図面にも明りょうに「斜め」の構成が示されている。したがって、文言上の保護範囲との関係では、ドイツ連邦通常裁判所の認定は当然のものであると思われる。

しかし、ドイツ連邦通常裁判所は、均等なものとして認められる保護範囲との関係においては、特許請求が保護する技術的思想の実質的意味の認定に当たり、支柱が「斜め」であることは捨象し、その「技術的思想の実質的意味」には含めていない。このような技術的思想の実質的意味の認定の伏線は、判示[13]において、原告の特許明細書に引用されている公知技術であるドイツ登録実用新案(DE8533307 U1)に基づいて、明細書の記載に基づいて課題を認定したことにあると思われる。すなわち、この登録実用新案においては、「枠体」の構成は開示されていないため、「枠体」により圧力を外側に逃がすとの点が技術的思想の実質的意味とされたのであろう。

ここで、仮に、原告の特許明細書に「枠体」の公知技術の記載があり、その公知技術との対比において「斜め」の支柱を用いることが課題を解決する手段として明確に記載されていたとすれば、「斜め」の構成が「技術的思想の実質的意味」の一内容であると認定されていた可能性もある。もし、そのような認定がされていたとすれば、被告

製品は、均等なもの認められる保護範囲には属さないものと認定されたであろう。

このように、根元保護事件においては、「技術的思想の実質的意味」に支柱が「斜め」であることが含まれるかどうか、結論に影響を与える分岐点とされた。

第3 中空ゴルフクラブヘッド事件控訴審中間判決—知財高判平成21年6月29日

中空ゴルフクラブヘッド事件控訴審中間判決(知財高判平成21年6月29日(平成21年(ネ)第10006号))については、既に詳細な解説もある³⁹⁾。したがって、ここでは、ドイツ連邦通常裁判所の判決との対比において必要な限りにおいて引用する。

なお、同中間判決は、被告製品が原告特許に係る本件発明と「均等」なもの認められるかどうかの要件については、原審が無限摺動用ボールスプライン軸受事件上告審判決⁴⁰⁾の要件を判断基準とした点をそのまま援用している。

1 置換可能性

まず、置換可能性については「接合強度を高める効果」において共通するとし、これを肯定している。本稿は、この点の事実認定の当否を論ずることを目的とはしていない。ただ、本質的部分でないこととの要件とも関係するので、その要点を紹介する。

(1) 原告特許発明

知的財産高等裁判所が認定した原告特許発明(特許第3725481号の特許請求の範囲の請求項1に

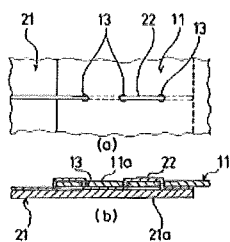
記載されたもの)の効果は次のとおりである。

「本件発明の構成要件(d)において『(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」

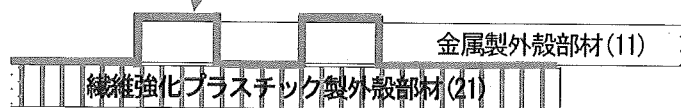
「本件発明の縫合材は、金属製外殻部材の貫通穴を複数回(2回以上)通すものであり、金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側で少なくとも2か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合することになるから、その接着性によって、必然的に、接合強度を高める効果を生じることになる。」

なお、参考までに、原告特許発明の請求項1を分説したものは、次のとおりである(図2の番号を請求項1中に追記した。)。また、【図2】を左下に示した(右下の図は、その模式図である)。

- A 金属製の外殻部材(11)と繊維強化プラスチック製の外殻部材(21)とを接合して中空構造のヘッド本体を構成した中空ゴルフクラブヘッドであって、
- B 前記金属製の外殻部材の接合部(11a)に前記繊維強化プラスチック製の外殻部材の接合部(21a)を接着すると共に、
- C 前記金属製の外殻部材の接合部(11a)に貫通穴(13)を設け、
- D 該貫通穴(13)を介して繊維強化プラスチック製の縫合材(22)を前記金属製外殻部材



「縫合材(22)」(太線)を「貫通穴(13)」を2箇所以上通し、金属製外殻部材(11)に巻き付けるようにする。



(11)の前記繊維強化プラスチック製外殻部材(21)との接着界面側とその反対側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材(21)と前記金属製の外殻部材(11)とを結合した

E ことを特徴とする中空ゴルフクラブヘッド。

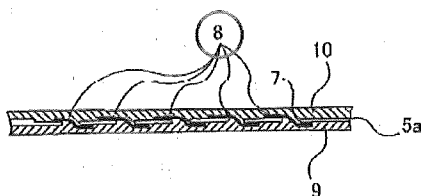
(2) 被告製品

知的財産高等裁判所が認定した被告製品の効果は次のとおりである。

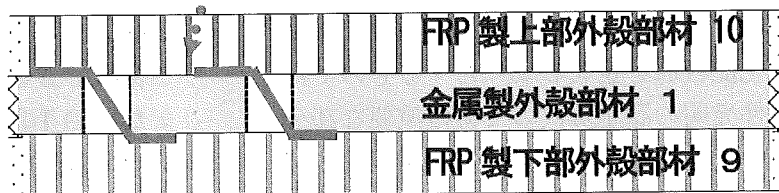
「被告製品では、金属製外殻部材の接着界面のみならず、その反対側においても、FRP製下部外殻部材9を当てて加熱・加圧する成形がされているため、帯片8は、金属製外殻部材の接着界面の反対側においても、繊維強化プラスチック製の外殻部材（FRP製上部外殻部材9）と、一体に接合している（甲11、弁論の全趣旨）。そのため、帯片8を、金属製外殻部材に設けた貫通穴に複数回通すことにより強度を確保する必要がない。」

なお、参考までに、知的財産高等裁判所が認定した被告製品の構成は、次のとおりである。また、被告製品の断面図を左下に示した（右下の図は、その模式図である）。

a 金属製外殻部材1とFRP製外殻部材9、10



「帯片8」（太線）を「透孔7」を通し、FRP製上部外殻部材10及び同下部外殻部材9に接着して、金属製外殻部材1を挟むようにする。



とを接合して中空構造のヘッド本体を構成した中空ゴルフクラブヘッドであり、

- b 金属製外殻部材1のフランジ部5にFRP製下部外殻部材9、FRP製上部外殻部材10の接合部を接着すると共に、
- c 金属製外殻部材1のフランジ部5aに透孔7を設け、
- d 透孔7を介して各透孔7毎に分離した炭素繊維からなる短小な帯片8を前記金属製外殻部材1の上面側のFRP製上部外殻部材10との接着界面側とその反対側の前記金属製外殻部材1の下面側のFRP製下部外殻部材9との接着界面側とに一つの貫通穴を通して、上面側のFRP製上部外殻部材10及び下面側のFRP製下部外殻部材9と各1か所で接着し、前記FRP製上部外殻部材10と金属製外殻部材1とを結合してなる
- e 中空ゴルフクラブヘッド。

(3) 効果の同一性

知的財産高等裁判所は、原告特許発明の効果と、被告製品の効果とは同一であると認定している。

「以上のとおりであり、本件発明の構成要件(d)における『(繊維強化プラスチック製の)縫合材』と被告製品の構成〈d〉における『(炭素繊維からなる)短小な帯片8』とは、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

同中間判決は、まず、置換容易性については、問題なく肯定している。この点は、本稿の目的ではないので、省略する。

なお、「縫合材」を「帯片8」に置き換える構成について、被告は、原告特許の後願の特許（特許第4078259号、第4243139号）を受けている。ここで、被告製品の製造開始時が被告特許の出願日のすぐ後であれば、被告が被告製品に相当する構成について特許を受けている事実を主張することにより、製造開始時において置換は容易ではないと認められる可能性もあるとする指摘が同判決の評釈においてなされている⁴¹⁾。この点については、ドイツでも、侵害であると主張されている実施態様について特許を受けているときは、均等は成立しないと判例もあり⁴²⁾、この指摘と類似する考え方が示されている。

3 本質的部分

同中間判決は、金属製の外殻部材の接合部に設けられた貫通穴に繊維強化プラスチック製の部材を通すことで、金属製外殻部材と繊維強化プラスチック製外殻部材との接合強度を高めることが、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する。

「本件発明の目的、作用効果は、前記(1)ア(ア)の本件明細書の記載によれば、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には、『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』との構成にあると認められる。」

しかし、「縫合材」、すなわち、「金属製外殻部材の複数の（二つ以上の）貫通穴を通し、かつ、少なくとも2か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合（接着）する部材」は、そのような部分ではないとする。

「本件発明の特許請求の範囲には、接合させる部材について、『縫合材』と表現されている。

しかし、既に詳細に述べたとおり、①本件発明の課題解決のための重要な部分は、構成要件(d)中の『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』との構成部分にあること、②本件発明の『縫合材』の語は、繊維強化プラスチック製の部材を金属製外殻部材に通す形状ないし態様から用いられたものであって、通常の意味とは明らかに異なる用いられ方をしているから、『縫合』の語義を重視するのは、妥当とはいえないこと、③前記のとおり、『縫合材』の意味は、技術的な観点を入れると、『金属製外殻部材の複数の（二つ以上の）貫通穴を通し、かつ、少なくとも2か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合（接着）する部材』と解すべきであるが、当該要件中の『一つの貫通穴ではなく複数の（二つ以上の）貫通穴に』との要件部分、『少なくとも2か所で（接合（接着）する）』との要件部分は、本件発明を特徴付けるほどの重要な部分であるとはいえないこと等の事情を総合すれば、『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。

したがって、本件発明において貫通穴に通

す部材が縫合材であることは、本件発明の本質的部分であるとは認められない。」

4 容易推考性及び意識的除外

同中間判決は、容易推考性の抗弁及び意識的除外の抗弁を否定している。根元保護事件との関連性は薄いので詳細は省略する。

第4 日独の裁判所における均等論の比較

1 均等なもの認められるための要件の比較

日本及びドイツの裁判所における均等の要件を単純に比較することは、要件の設定の仕方自体に相違があるので、若干の無理がある。しかし、その無理を承知で対比すれば下の表のようになる⁴³⁾。

この対比表からも明らかであるが、置換可能性、置換容易性（ただし、基準時が出願時か製造時かという差がある。）、自由技術の抗弁の点は、そ

れほど異ならない。

他方、出願経過などに基づく意識的除外の要件を考慮するかどうかについては、立場が異なることも明確であり、説明を必要としない。

ここでは焦点を、日本の均等論の特許発明の本質的部分でないこととの要件と、ドイツの均等論の技術的思想の実質的な意味に向けられた思考であることとの要件とが、どこまで対応するのかという点に当てる。

具体的には、中空ゴルフクラブヘッド事件に、このドイツの均等論の要件を当てはめてみる。

2 ドイツの裁判所による中空ゴルフクラブヘッド事件の仮想的判断

中空ゴルフクラブヘッド事件にドイツの均等の要件を当てはめるとどうなるかを仮想してみる。

まず、ドイツ均等論の第1の要件である「同一の効果」の要件との関係においては、「縫合材(13)」の効果と「帯片8」の効果は、客観的に同一であ

日本の均等の要件	ドイツの均等の要件
相違する部分が、特許発明の本質的部分ではないこと。 すなわち、その部分が、特許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、特徴的な部分でないこと。	明確に対応する要件はない ⁴⁴⁾ 。 ※ ただし、ドイツ均等論の第3の要件である「特許請求が保護する技術的思想の実質的意味に基づく」との要件を、「変更された手段が技術的思想の実質的意味とは関係がないこと」と読み替えられなくもない。このような読替えが許されるとすれば、類似する面が出てくる。
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。	「客観的に同一の効果」を有する手段により解決しているか」との要件は、ほぼ同じといえる。
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が、製造等の時点において容易に想到することができたこと。	「専門知識により変更がされている方法を同一の効果」を有するものとして想到することができるとの要件は、ほぼ同じといえる。 ※ 明示はされていないが、「容易性」が必要であると解されている ⁴⁵⁾ 。 ※ やはり明示はされていないが、想到性の判断の基準時は、「出願時」と解されている ⁴⁶⁾ 。
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いこと。	自由技術の抗弁（フォルムシュタイン抗弁 ⁴⁷⁾ は、ほぼ同じ内容といえる。
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こと。	対応する要件はない。 ※ ドイツでは、現在 ⁴⁸⁾ では、保護範囲の解釈に当たり、出願経過は考慮されない ⁴⁹⁾ 。

るかどうかが問題となる。この点については、知的財産高等裁判所の中間判決の置換可能性についての判断に従えば、ドイツ均等論の第1の要件である「同一の効果」の要件の充足も肯定されることになる。

次に、ドイツ均等論の第2の要件である「想到可能性」の要件との関係においては、「帯片8」を「縫合材(13)」と同一の効果をも有するものとして想到するかどうか問題となる。この点については、知的財産高等裁判所の中間判決は、その置換容易性についての判断において「容易」想到性を肯定している。そうだとすれば、ドイツ均等論の第2の要件である「想到可能性」の要件を充足することについては問題がない。

やはり問題となるのは、ドイツ均等論の第3の要件である。その際、中空ゴルフクラブヘッド事件の原告特許発明における「特許請求が保護する技術的思想の実質的意味」は、知的財産高等裁判所の中間判決の本質的部分の認定に従えば、次のようになる。

「金属製外殻部材に貫通穴を設け、繊維強化プラスチック製の部材を貫通穴を介して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外殻部材を結合し、その接合強度を高めること」

このように、知的財産高等裁判所の中間判決における「本質的部分」の認定は、そのままドイツ均等論の第3要件の「技術的思想の実質的意味」の認定に置き換えることができそうである。その意味では、知的財産高等裁判所の中間判決の判断手法は、ドイツの裁判所における判断手法と親和性を有するようと思われる。

ここで、さらに「縫合材」の構成、すなわち、「金属製外殻部材の複数の貫通穴を通し、かつ、少なくとも2箇所繊維強化プラスチック製外殻部材と接合する部材を用い、その接合強度をより高めること」を、どこまで「技術的思想の実質的

意味」に加えるべきかが問題となり得る。

原告特許発明の「縫合材」の「複数の貫通穴を通す」との構成をその「技術的思想の実質的意味」に取り入れるかどうかは、まさしくドイツの根元保護事件において、「技術的思想の実質的な意味」に「方杖」の「斜め」の支柱の構成を加えるかどうかと、その問題状況はほぼ同じであるといえる。

ここで、ドイツ連邦通常裁判所の判決においては、特許請求から理解することが強調されていることを想起すべきであろう。そこで、中空ゴルフクラブヘッドの請求項1の記載を見直してみる。その構成要件Dの構成は、次のとおりである。

「前記金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、該貫通穴を介して繊維強化プラスチック製の縫合材を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」

この構成要件Dに描写された構成は、文言上は「縫合材」を複数の貫通穴を通すことにより、接着のみならず、金属製の外殻部材を繊維プラスチック製の外殻部材に巻き付けるような構成を意味する。

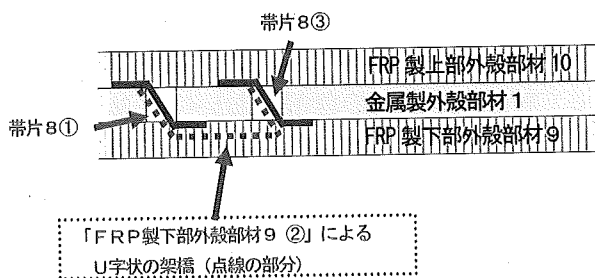
この記載に基づいて請求項1により保護されている「技術的思想の実質的意味」を考えると、「縫合材」という一つの部材で、このような構成を形成することまでは必要とされていないようにも思われる。しかし、少なくとも、複数の部材であれ、複数の貫通穴の間にU字を形成する構成にすることについては、請求項1により保護されている技術的思想の実質的意味に含まれているとの見方もあり得る。

知的財産高等裁判所の中間判決の「本質的部分」の認定に従えば、このU字を形成することも、「技術的思想の実質的意味」には含まれないかのようでもある。

ただ、そこまで請求項1に記載された発明の技

術的思想を捨象し、一般化することは、特許請求の用語から離れるようにも思われる。

ここで、たとえば、「縫合材」が「一材」であることを捨象し、たとえば「複数材」であれ、U字を形成することまでを「技術的思想の実質的意味」に含めたとしても、中空ゴルフクラブヘッド事件の被告製品は、なお、均等なものと認められ、その保護範囲に含まれ得たであろう。なぜなら、次の図のとおり、「複数の帯片8①及び③」が「FRP製下部外殻部材9②」により架橋されており、「①-②-③」の点線のU字を形成しているからである⁵⁰⁾。



この点は、知的財産高等裁判所の中間判決においても、同様の価値判断を垣間見ることができる。すなわち、同中間判決は、置換可能性の要件の検討において、

「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⁵¹⁾外殻部材9）と、一体に接合している（甲11、弁論の全趣旨）。そのため、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。」

と認定している。

すなわち、「帯片8」がいずれも「FRP製下部外殻部材9」と一体に接合されているので、「帯片8」を個別にみれば貫通孔を複数回通す必要がないかもしれない。しかし、「FRP製下部外殻部材9」による架橋があればこそ、「一材」のみによる「縫合材」よりは接合強度が劣るかもしれないが、十

分な接合強度を確保することができていることは、知的財産高等裁判所も否定するところではなからう。

このように、中空ゴルフクラブヘッド事件において、特許請求の記載を踏まえて、「複数の部材であれ、複数の貫通穴の間にU字を形成する構成」を「技術的思想の実質的意味」に含める判断もあり得たといえる。このような判断は、知的財産高等裁判所の中間判決の全体的な価値判断とは、それほど矛盾するものではなからう。

3 日独の裁判所における均等論についての評価 — 特に「本質的部分」のとりえ方

ドイツの裁判所の方が、日本の裁判所よりも、被告物件又は方法について、均等なものと認定する割合が高いように思われる⁵²⁾。実際、被告物件などを均等なものと認めるドイツ連邦通常裁判所の判決も少なくない。

他方、日本の裁判所が均等なものと認定した判決は、日本特許法104条の3の抗弁についての判断が先行しがちなことによる影響もあるためか、最近ではほとんど見受けられない⁵³⁾。近時は、均等論についての判断がされる場合においても、均等なものとは認められないとの消極的な判断がされることがほとんどである⁵⁴⁾。その理由としては、本質的部分でないこととの要件が充足されないことを理由とするものが多く、次に出願経過における意識的除外の抗弁が充足されることを理由とするものが多いとされる⁵⁵⁾。

出願経過における意識的除外の抗弁は、日本においては認められているが、ドイツにおいては認められていない。この点により、均等なものと認められる事案の割合が日独において差違があるのは当然といえる。

ただ、それ以上に本質的部分でないこととの要件と、技術的思想の実質的意味の要件との相違による影響は無視し得ないものである。

日本の裁判所は、本質的部分でないこととの要件において、「本質的部分」を特許発明の構成要件の具体的構成において認定しているように思われる⁵⁶⁾。その結果、わずかな構成の相違を本質的

部分の相違ととらえることになり、均等なものとして認められる範囲を著しく狭めているように思われる。

他方、ドイツの均等論における「技術的思想の実質的意味」の要件は、個別の構成よりは構成全体からみて発明の効果を生じる技術的思想に着目している。その際、個別の具体的な構成は捨象され、技術的思想は、ある程度、一般化がされている。例えば、ドイツの根元保護事件において、「方杖」における「斜め」の支柱との構成は、技術的思想の実質的意味の解釈においては、捨象されている。このように、「技術的思想の実質的意味」の認定において、個別の具体的な構成の相違は、それほど重視されていない。ドイツの均等論において、日本の均等論よりも、均等なものとして認められる範囲が広いと感ぜられるのは、このような点にもあるであろう。

4 日本の均等論のあり方について

(1) 日本の均等論についての現状認識

特許権者を一方的に保護する必要はない。しかし、特許権の保護の範囲は、欧州特許条約69条の解釈に関する議定書が述べるように、特許権者の公正な保護と第三者の合理的な程度の法的安定性という対立する利益の衡量において定められるべきものである。

日本において均等論は、現状では、ほとんど無きに等しく、欧州特許条約69条の解釈に関する議定書にいう両極の一つである「特許請求の用語の厳密な文言上の意義」の水準にまで限定されている。実態としては、さらに、特許発明の技術的

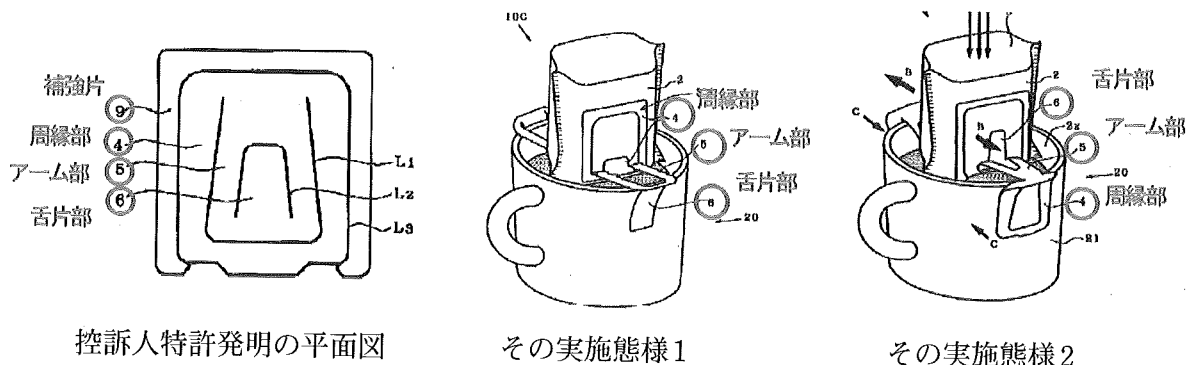
範囲は、公知技術、明細書、出願経過などの考慮により、一層の限定がされているのが現状であろう。

仮に、日本における現状が、特許権者の公正な保護よりも、第三者に合理的な程度の法的安定性を保障することに偏しているとするならば、「本質的部分」の理解について、何らかの柔軟な解釈が必要であることになる。

そうだとすれば、日本の均等論においても、本質的部分の「部分」という個別の具体的な構成を想起する用語にとらわれることなく、「本質的部分」を個別の構成ではなく、発明全体の効果という観点から、発明の課題解決のための技術的思想を実質的に理解し、その原理を抽出する努力が必要ではないかと思われる。日本の均等論においても、「本質的部分」の理解において、具体的な構成よりも、特許発明の課題解決原理を重視する見解もあり⁵⁷⁾、そのような理解に基づいた裁判例⁵⁸⁾もある。しかし、近時の日本の裁判例において、「本質的部分」の認定に当たり、発明を全体として把握し、そこから技術的思想を抽出し、再構成することはほとんどなされていないように思われる。

(2) ある事例を題材として

例えば、知財高判平成22年1月25日（平成21年（ネ）第100052号）〔ドリップバッグ事件控訴審判決〕においては、控訴審に至り均等論の主張がされた。知的財産高等裁判所は、均等論の主張を時機に後れたものとして却下こそはしていないが、結論において、侵害と主張されている被控訴



控訴人特許発明の平面図

その実施態様1

その実施態様2

人の製品は、控訴人の特許発明とは「本質的部分」において相違するとして、特許発明と均等なものとは認められないとした。

控訴人の特許発明はコーヒーなどのドリップバッグに関する。そして、「周縁部4」が「袋本体」の外表面に貼着されているときは、前頁の使用態様1の図のように、「舌片部6」がカップの縁に掛支される。また、「舌片部6」が「袋本体」の外表面に貼着されているときは、前頁の使用態様2の図のように、「周縁部4」がカップの縁に掛支される。

被控訴人の製品は、控訴人の特許発明の左下図の「舌片部6」が「補強片9」に繋がれており、「舌片部6」と「補強片9」とが「袋本体」に貼着される。そのため、「周縁部4」を貼着して「舌片部6」を掛支する実施態様1のような使用をすることができない（実施態様2の使用態様に限られる）。

ここで、ドリップバッグ事件控訴審判決は、実施態様1も可能なように、周縁部4を袋本体に貼着した場合には舌片部6をアーム部5と共に引き起こすことも可能であることと、そのために、舌片部6がアーム部5の内側に形成されていることについても、本件特許発明の本質的部分であるとした。そして、「アーム部の内側に形成されている舌片部」の構成を備えていない控訴人の製品は、「本質的部分」において特許発明とは相違するとした。

本稿は、ドリップバッグ事件における「本質的部分」の認定の当否を論ずることを目的とするものではない。

しかし、特許発明の効果は、「容易にカップなどに掛支する簡略な構成を形成し、カップへのセットが極めて容易で、カップへのセット後の形状も安定し、コーヒー抽出後の廃棄も容易かつ安全な新たなドリップバッグを提供すること」にある。

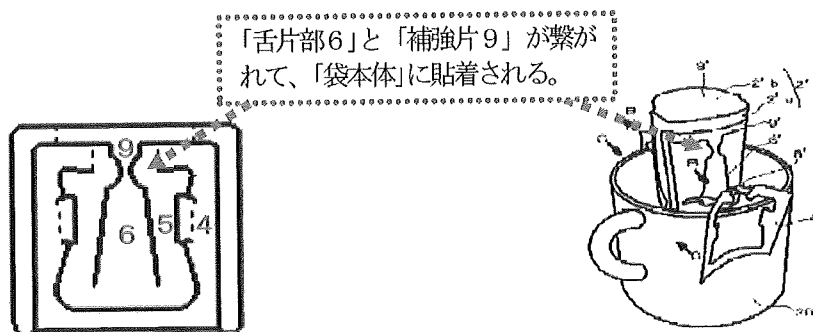
このとき、「舌片部6」を貼着する実施態様2においても、「周縁部4」を貼着する実施態様1においても、当該発明の効果との関係において差違があるとは思われない。

そうだとすると、いずれの実施態様をも可能とする必然性はなく、「舌片部6」を貼着することが可能であれば、特許発明の効果を生じさせることができるともいえそうである。そうだとすると、「本質的部分」の認定において、「舌片部がアーム部の内側に形成されている」ことを捨象することもあり得たかもしれない。

例えば、当該発明の「本質的部分」を「舌片部6、アーム部5、周縁部4」の3部材を交互に組み合わせる構成により、当該発明の効果を生じさせることにありと認定したとすれば、ドリップバッグ事件においても、被控訴人の製品は特許発明と均等なものとして認められたかもしれない。

このドリップバッグ事件は、控訴審に至り初めて均等論の主張がされた事案であり、被控訴人の製品が控訴人の特許発明と均等なものとして認められるかどうかについて、十分な議論をするには制約があったであろう。

ただ、同事件における「本質的部分」の理解に当たり、特許発明の課題解決原理を重視し、発明を全体として把握した上で、その技術的思想を抽



被控訴人の製品の平面図

被控訴人の製品の使用状態図

出したとすれば、「舌片部がアーム部の内側に形成されている」という具体的な構成を「本質的部分」の認定において捨象することもあり得たかもしれない。そのような「本質的部分」の認定を前提とすれば、被控訴人製品は特許発明と均等なものとして認められた可能性があるといえる。

(3) 小 括

上記の事案の分析からも明らかなとおり、日本の裁判所において、「本質的部分」の認定に当たり、課題解決原理を指向するか、それとも具体的構成を指向するかにより、均等なものとして認められる範囲は、狭くもなれば、広くもなる。

ここで、日本の裁判所が均等なものとして認められる範囲を狭く解釈しすぎているのではないかとの現状認識に立つとすれば、「本質的部分」の認定を、より課題解決原理を指向する方向に進むべきではないか。

第5 総 括

「本質的部分」をより柔軟に認定する中空ゴルフクラブヘッド事件の知的財産高等裁判所の中間判決は、特許発明の具体的かつ詳細な構成よりも、課題解決原理としての技術的思想を重視する方向を指向する点において、評価することができる。

そして、そのような方向を指向する際、ドイツの根元保護事件に典型的に示されるような、特許請求から全体としての技術的思想の実質的意味の把握を重視する手法は、参考にならう。

〔補 論〕

本稿は、平成22年3月23日におけるAIPPI判例研究会での報告に基づくものである。その際に受けた指摘などについて、本稿の本文には反映していないいくつかの点について、若干の意見を補足する⁵⁹⁾。

1 周辺限定主義と中心限定主義

まず、ドイツの均等論は、周辺限定主義ではな

く中心限定主義と認識していたが、本稿の説明では周辺限定主義であるように感じられるとの趣旨の指摘を受けた。

「周辺限定主義」か「中心限定主義」かという議論の立て方の由来は知らないが、少なくとも最近のドイツの均等論に関する最近の論稿を読む限りにおいては、このような枠組みの議論に接することはなかった。ドイツにおける特許発明の保護範囲の解釈を巡る状況は、1981年特許法改正の前後で大きく変化している。本文の注2)においても触れたが、1981年特許法改正前の「三分説」においては、「一般的発明思想」(allgemeiner Erfindungsgedanke)にまで保護が及ぶ抽象的な可能性が認められた。このような1981年特許法改正前におけるドイツの状況に対する認識に基づいて、現在に至るまで、ドイツは中心限定主義であるとの認識が続いている可能性がある。

2 英国及びドイツの均等論の判断基準との関係について

英国の現在の均等論⁶⁰⁾における判断基準は、“Catnic-test”とか、“three Catnic-Epilady questions”など呼ばれる。すなわち、

- ① 相違する構成 (the variant) が、発明の作用の仕方に実質的な影響を与えるか (もし、そうだとすれば、相違する構成は特許請求の範囲外となる。)
- ② 実質的な影響を与えないことが、特許の公開の時点において、その分野の技術を有する読者に明らかであったか (もし、そうでなければ、相違する構成は特許請求の範囲外となる。)
- ③ その分野の技術を有する読者において、特許請求の記載から特許権者がその第一義的な意味 (primary meaning) に厳格に従うことが発明の本質的な要請であると理解したといえるか (もし、そうだとすれば、相違する構成は特許請求の範囲外となる。)

というものである。

ここで、英国の均等論について詳論することは、本稿の目的ではない。しかし、少なくとも、ドイツにおいては、ドイツの2002年の5つの判決⁶¹⁾において示された均等を判断するための3要件と英国の判断基準との親近性が指摘されている⁶²⁾。

3 部分保護について

部分的保護 (Teilschutz)、すなわち、特許発明の構成の一部を有しない実施態様に対しても、ドイツ特許法14条の解釈として、特許請求の保護範囲が及ぶかどうかについては、ドイツにおいて議論がされていた⁶³⁾。

この点について、ドイツ連邦通常裁判所は、1992年の判決⁶⁴⁾においては、明確な判断を留保した。しかし、ドイツ連邦通常裁判所の2002年の5つの判決⁶⁵⁾は、特許発明の各構成要件要素への拘束性を強調しており、部分的保護を否定する趣旨であるとの見方が示されていた⁶⁶⁾。そして、ドイツ連邦通常裁判所は、2007年の判決⁶⁷⁾において、部分的保護を否定する判断を明確にしている。

(注)

- 1) ドイツの均等論の沿革については、近時の論稿である、大友信秀「特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割 (二)」法学協会雑誌126巻8号(平成21年)1623頁(1652頁~1699頁)に詳しい。

最近のドイツの特許権侵害訴訟の概要については、古河謙一「ドイツにおける特許権侵害訴訟の理論及び実務について」牧野利秋外4名編『知的財産法の理論と実務 第1巻〔特許法 [I]〕』(新日本法規, 平成19年)453頁において、また、ドイツの均等論を英国法の考え方 (Catnic-Fragen) と対比して概説したものとしては、毛利峰子「均等論における日本とイギリスとドイツとの比較について」牧野利秋外4名編・同書485頁において、それぞれ解説されている。

- 2) 1981年法前は、裁判所は、いわゆる「三分説」(Dreiteilungslehre)を採用していた(例えば、BGH GRUR 1960, 478 - Blockpedale (ブロック・ペダル事件))。三分説は、保護範囲を、①「発明の直接の目的」(unmittelbarer Gegenstand der Erfindung)、②「発明の目的」(Gegenstand der

Erfindung)、及び、③「一般的発明思想」(allgemeiner Erfindungsgedanke)に三分する。①の「発明の直接の目的」は、ほぼ文言上の保護範囲に相当する。②の「発明の目的」は、文言上の保護範囲と明らかな均等 (glatte Äquivalente) の保護範囲からなる。③の「一般的発明思想」は、さらに明らかでない均等 (nicht glatte Äquivalente) の保護範囲を含むが、ここまで保護が及ぶことはほとんどないとされる。なお、三分説の概要については、Kraßer, PatR, 6. Aufl., 2009, S. 708 ff.に簡潔な説明がある。

- 3) なお、Tilmann, GRUR 2005, 904 (907)は、ドイツの侵害訴訟において自由技術の抗弁が一般的には認められていないことについて、訴訟経済の観点や日米の実務との調和などの法政策的な観点から疑問を呈する。
- 4) Pitz, Patentverletzungsverfahren, 2. Aufl., 2010, Rn. 101. 競業他社から警告を受けると、各州の知財専門部のある地方裁判所に上申書 (Schutzschrift) が予防的に提出されることがある。これは、仮処分命令が債務者の審尋なしにされることを防ぐためである。上申書には、警告を受けた被疑侵害物件が特許権の保護範囲に含まれないことのみならず、特許が無効である理由も刊行物などを提出しながら疎明される (Pitz, aaO, Rn. 107)。
- 5) ドイツの補償金支払請求権は、出願中でも行使することができる。しかし、出願の目的 (Gegenstand der Anmeldung) に明らかに特許性がないときは、請求は認められない (ドイツ特許法33条2項)。なお、補償金の支払後、拒絶査定が確定したときは、特許出願人は、補償金を損害賠償又は不当利得として、支払をした者に返還しなければならないとされる (Kraßer, PatR, 6. Aufl., 2009, S. 900)。
- 6) これは、ドイツ実用新案登録出願が、実用新案の新規性及び進歩性を審査することなく、登録されることによる (Loth, § 11 GebrMG, 2001, Rn. 39)。
- 7) BGH GRUR 1986, 803 (805 f.) - Formstein [フォルムシュタイン (路側型石) 事件] により認められた均等論における抗弁。この抗弁は、特許自体の有効性を判断するものではなく、侵害とされる実施態様と公知技術との同一性を審査するものである。それは、本来、均等なもの認められ得る範囲についても、公知技術と同一であるような範囲を保護範囲から除外するものである。このような公知技術を考慮する審査は、特許の有効性を判断しない侵害訴訟の裁判所にとり例外的なものである (Popp, GRUR 2009, 318 (319))。

- 8) それは、①保護範囲が特許請求により定められること、及び、②審査経過などの事情が考慮されたのでは法的安定性が害されることによるとされる (BGH GRUR 1992, 40 (41 f.) - Beheizbarer Atemluftschlauch [気体加熱管事件]; BGH GRUR 2002, 511 (513 f.) - Kunststoffrohrteil [プラスチック製管部材事件])。
- 9) 特許取消決定後のドイツ連邦特許裁判所への不服申立手続について、BGH GRUR 1993, 886 (888) - Weichvorrichtung I [ビール原料柔軟化装置第1事件]; 特許異議申立手続についてBGH Mitt. 1997, 364 (366) - Weichvorrichtung II [ビール原料柔軟化装置第2事件]; 実用新案登録取消手続について、BGH GRUR 2006, 923 (926) - Milchsammelanlage [牛乳捕集装置事件]。
- 10) ドイツの補償金支払請求権の保護範囲もまた、特許法14条により、特許請求により定められる (Benkard/Scharen, § 14 PatG, Rn. 12)。その際に基準となる特許請求が出願公開時のものか、請求がされる時点のものかについては、争いがある (Kraßer, PatR, 6. Aufl., 2009, S. 900)。特許査定後は、特許査定時の特許請求の保護範囲と出願公開時の特許請求の保護範囲とが一致しないときは、その限りにおいて、補償請求権は認められない (Benkard/Scharen, § 14 PatG, Rn. 12)。
- 11) 同議定書は、欧州特許条約164条1項により、同条約の構成要素とされている。
- 12) Kraßer, PatR, 6. Aufl., 2009, S. 715 f.
- 13) BGH Mitt. 1999, 365 (367) - Sammelförderer [印刷全紙収集搬送装置事件]; BGH GRUR 2004, 1023 (1025) - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung [底面側駐車カード区分装置事件]; BGH GRUR 2006, 311 (312) - Baumscheibenabdeckung [根元保護枠事件]; BGH GRUR 2008, 779 (782) - Mehrgangnabe [多段階変速ハブ事件]。
- 14) その分野の専門技術者とは、実在する人物を想定しているわけではなく、その問題とされている技術分野で通常の一般的な専門知識と、その分野での平均的な知識、経験及び能力とを有している技術者をいう (BGH GRUR 2004, 1023 (1025) - Bodenseitige Verzinzelungseinrichtung [底面側駐車カード区分装置事件])。
- 15) BGH GRUR 2007, 410 (412 f.) - Kettenradanordnung [自転車チェーン配置事件]; BGH GRUR 2008, 779 (782) - Mehrgangnabe [多段階変速ハブ事件]。
- 16) BGH GRUR 2004, 1023 (1025) - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung [底面側駐車カード区分装置事件]; BGH GRUR 2008, 779 (782) - Mehrgangnabe [多段階変速ハブ事件]。
- 17) BGH GRUR 2004, 1023 (1024) - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung [底面側駐車カード区分装置事件]; BGH GRUR 2007, 778 (779) - Ziehmaschinenzugereinheit [延伸装置延伸単位事件]
- 18) BGH GRUR 2007, 309 (311) - Schussfäden-transport [緯糸搬送事件]。
- 19) 特許出願書類は、特許請求、明細書及び図面からなり、特許の基礎となる (ドイツ特許法32条3項)。
- 20) BGH GRUR 1999, 909 (912) - Spannschraube [緯糸搬送事件]。
- 21) ドイツの特許請求の保護範囲の解釈において、技術水準 (Stand der Technik) は、明細書に記載がされた内容についてのみが考慮されるとされる (BGH GRUR 2007, 410 (414) - Kettenradanordnung [自転車チェーン配置事件])。なお、特許番号のみ明細書に記載しただけで、考慮されるべきかどうかについては争いがある (Benkard/Scharen, § 14 PatG, Rn. 61)。
- 22) BGH GRUR 1986, 803 - Formstein [フォルムシュタイン (路側型石) 事件]。
- 23) BGH GRUR 1986, 803 (805) - Formstein [フォルムシュタイン (路側型石) 事件]。
- 24) BGH GRUR 2002, 511 - Kunststoffrohrteil [プラスチック管部材事件]; BGH GRUR 2002, 515 - Schneidmesser I; BGH GRUR 2002, 519 - Schneidmesser II [切断機用刃第2事件]; BGH GRUR 2002, 523 - Custodiol I [クストディオール第1事件]; BGH GRUR 2002, 527 - Custodiol II [クストディオール第2事件]。
- 25) 例えば、BGH GRUR 2002, 515 - Schneidmesser I [切断機用刃第1事件]。これらの判決におけるドイツ連邦通常裁判所民事第10部の裁判官は、Mellius, Keukenschrijver, Mühlens, Meier-Beck及びAsendorfである。
- 26) *v. Falck*, GRUR 2001, 905 (906)は、基準時が出願日 (優先日) であることは、判決において明確に述べられてはいないが、BGH GRUR 1999, 977 (982) - Räumschild [雪解板事件] において、優先日での平均的専門技術者の認識能力が問題とされているのは、出願日を基準時とする趣旨であると指摘する。
- 27) ①の同一の効果 (Gleichwirkung) の要件については、特許発明と侵害とされる実施態様とが、「客観的」に同一の効果を生ずるかかどうかという点のみが問題となる (*Grabinski*, GRUR 2006, 714

- (716))。
- 28) ②の想到可能性 (Auffindbarkeit) の要件については、平均的な専門技術者が、特許請求とは離れて、その専門知識において想到することができるかどうかだけが問題となる。平均的な知識、経験及び能力を有している専門技術者において想到し得ないとすれば、侵害とされる実施態様は特許性があり、均等な範囲にはないことになる (Grabinski, GRUR 2006, 714 (716))。変更された手段を想到することが「容易」かどうかは、判例においては文言としては明示されていないが、進歩性のある発明をするために必要な思考をすることなく想到することをいうものと解されている (Meier-Beck, GRUR 2003, 905 (908))。
- 29) “Sinngelt” を直訳すれば「意味内容」と訳すべきであろう。本稿では、若干、意識して「実質的意味」とした。
- 30) ③の技術的思想の実質的意味 (Sinngelt der technischen Lehre) の要件は、特許請求の記載から離れた解釈がされることを防ぐための要件である。したがって、平均的な専門技術者が、特許請求の記載から離れて、一般的な専門的思考に基づいて侵害とされる実施態様を考え付くというだけでは足りないとされる (Grabinski, GRUR 2006, 714 (716))。また、その意味に対応した等価な解決とは、もう少し敷衍していえば、文言上の実施態様における解決と等価なものであり、技術的思想の実質的意味と同一なものとして、それに含まれるような解決をいうと解されている (Meier-Beck, GRUR 2003, 905 (908), Kraßer, PatR, 6. Aufl., 2009, S. 726)。
- 31) 日本における比較的最近の裁判例については、中村閑「数値限定発明と均等論」パテント60巻6号(平成19年)50頁における紹介を参照されたい。例えば、知財高判平成17年7月12日(平成17年(ネ)第10056号)〔緑化・土壌安定化用無機質材料事件〕は、控訴人の特許請求の範囲の「硫酸カルシウム1ないし20重量%」との構成は、特許請求の範囲をあえて数値限定していることから、控訴人特許発明の本質的部分であるとし、「硫酸カルシウムの含有量を23.8重量%」の構成を有する被控訴人製品は、当該発明と均等なものとは認められないとする。
- 32) BGH GRUR 2002, 515 - Schneidmesser I [切断機用刃第1事件]。
- 33) BGH GRUR 2002, 519 - Schneidmesser II [切断機用刃第2事件]。
- 34) BGH v. 25. 10. 2005 - X ZR 136/03, GRUR 2006, 311 - Baumscheibenabdeckung [根元保護枠事件]。同判決におけるドイツ連邦通常裁判所民事第10部の裁判官は、Scharen, Ambrosius, Mühlens, Meier-Beck及びKirchhoffである。
- 35) ドイツ連邦通常裁判所ホームページ (www.bundesgerichtshof.de) 掲載の判決文中のカラー写真をみれば、被告製品の構成がより詳細に分かる。
- 36) ゴシックによる強調は筆者による。
- 37) ドイツの特許請求の保護範囲の解釈において、技術水準 (Stand der Technik) は、この先行技術のように、明細書に記載がされたもののみが考慮されるとされる (BGH GRUR 2007, 410 (414) - Kettenrad anordnung (自転車チェーン配置事件))。
- 38) ドイツの裁判所においては、日本の実務におけるように一筆書きではなく、特許請求の記載の要素を再構成して列挙することが多い。日本の実務における分説方法は、ドイツでは「肉切包丁法」(Hackmesser-Methode) と呼ばれる。分説の仕方により、特許請求の保護範囲が変わるものではないが、肉切包丁法では、特許請求が保護する技術的思想の実質的意味を見失うおそれがあるとの指摘がなされている (Meier-Beck, GRUR 2001, 967 (970))。
- 39) AIPPIの判例研究会における報告に基づく論稿である北原潤一「中空ゴルフクラブヘッド事件控訴審判決 (知財高裁平成21年6月29日中間判決)」A. I. P. P. I. (月報) 54巻12号2頁(20頁)は、本中間判決を詳しく分析している。
- 40) 最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁=判時1630号32頁=判タ969号105頁〔無限摺動用ボールスプライン軸受事件上告審判決〕。
- 41) 北原・前掲注39) A. I. P. P. I. (月報) 54巻12号2頁(20頁)。ただし、帯片への置換が容易ではないとの結論になるためには、帯片に係る構成に特許性が認められて特許を受けたことが必要であろう。そうでなければ、単に均等なもの認められる構成に、帯片以外の特許性のある構成を付加した利用発明にとどまると考えられる。
- 42) BGH GRUR 1994, 597 (600) - Zerlegevorrichtung für Baumstämme [原木製材装置事件]; BGH GRUR 1999, 977 (981) - Räumschild [雪解板事件]。
- ただし、BGH GRUR 1991, 436 (440) - Befestigungsvorrichtung II [固定装置第2事件]は、①特許発明の構成の一般的な技術的思想を具体化したことにより特許を受けたにすぎない場合、②特許発明の構成の文言又は均等な実施態様に付加的な要素を加えたにすぎない場合には、なお、特

許発明と均等なもの認められ得るとする。

- 43) Boris Kreye, Oliver Galindo Avila (AIPPI・JAPAN事務局訳)「日本における均等論：ドイツ法との比較研究」A. I. P. P. I. (月報) 54巻12号22頁(28頁)に類似の対照表が記載されている。ただし、ドイツ均等論の第3の要件(技術的思想の実質的意味)の理解において、本稿の表とは異なる。
- 44) ドイツの均等論においては、特許発明の構成要件を本質的部分と非本質的部分とに区別することができないとする見解が有力である。それは、すべての構成要件が協働して初めて特許発明の効果が生じるからであるとされる(Benkard/Scharen, § 14 PatG, Rn. 115)。
- 45) 進歩性のある発明をするために必要な思考をすることなく想到することをいうものと解されているので(Meier-Beck, GRUR 2003, 905 (908)), 容易性が要求されているものといえよう。
- 46) v. Falck, GRUR 2001, 905 (906).
- 47) BGH GRUR 1986, 803 - Formstein [フォルムシュタイン(路側型石)事件]。
- 48) 1981年法が施行される以前の三分説が裁判所により採用されていた当時は、均等の範囲については、出願経過による制限がされるとされていた(例えば、BGH GRUR 1980, 280 (282) - Rolladenleiste [巻上ブラインド用棧事件])。
- 49) なお、1968年法が適用される事案において、特許請求において明示的に一定の構成を除外しているときは、その除外された構成は均等なものとは認められないとしたものがある(BGH GRUR 1991, 744 (745) - Trockenlegungsverfahren [壁面乾燥方法事件])。
- 50) 北原・前掲注39) A. I. P. P. I. (月報) 54巻12号2頁(18頁)は、中空ゴルフクラブヘッド事件の原告特許発明の「本質的部分」について、同様の理解を示している。
- 51) 判決文の原文は「上部」とあるが「下部」の誤記と考えられる。
- 52) 前掲注4)の“Patentverletzungsverfahren”(特許権侵害手続)の著者であり、特許権侵害訴訟を専門とするドイツ弁護士のPitz博士によれば、他の専門の弁護士及び裁判官にも問い合わせた結果を踏まえた印象論であり、もとより統計的なものではないが、特許権侵害訴訟に係る判決の半数以上が特許権者の請求を認容する判決であるとのことである。そして、文言侵害と併せて予備的に均等侵害の主張がされることが多いが、特許権者の請求を認容する判決の2割弱が均等侵害を認めた

ものであるとの印象を有しているとのことである。

- 53) 最近の裁判例において被告物件などを特許発明と均等なものとした事案もいくつかある。

例えば、大阪高判平成19年11月27日(平成16年(ネ)第2563号, 第3016号)[置棚事件控訴審判決]は、その一つである。しかし、この事案では、いわゆる文言上の侵害が肯定されており、均等についての判断は、あくまで傍論である。

また、東京地判平成19年12月14日(平成16年(ワ)第25576号)[ヤゲン付き眼鏡レンズの供給方法事件]も、被告方法を均等なものとして認めている。しかし、この事案では、「均等の本質的部分、置換可能性、置換容易性の要件を満たすことは、被告において明らかに争わないから、これを自白した」ものとされた。したがって、均等について、実質的には判断されていない。

さらに、知財高判平成21年1月27日(平成19年(ネ)第10075号)[回転打撃美容ローラーマッサー器事件控訴審判決]は、実質的な判断をした上で、控訴人(一審被告)物件を均等なものとした。最近では数少ない事案の一つである。なお、知的財産高等裁判所は、「本質的部分」の認定においては、構成要件を単位とする認定をしている。

- 54) 最近の裁判例において、本質的部分において相違するとの理由で、被告物件などが特許発明とは均等なものとは認められないとしたものは多数ある。

例えば、東京地判平成19年9月28日(平成18年(ワ)第15809号)[円盤状半導体ウェーハ面取部のミラー面取加工方法事件]、東京地判平成20年3月28日(平成19年(ワ)第12631号)[原稿圧着板開閉装置事件]、知財高判平成20年8月26日(平成19年(ネ)第10023号)[生海苔の異物分離除去装置事件]、大阪地判平成20年11月27日(平成19年(ワ)第12940号)[攪拌ディスク及びメディア攪拌型ミル事件]、大阪地判平成22年1月20日(平成20年(ワ)第14302号, 第16194号及び第16195号)[地下構造物用丸型蓋事件]、知財高判平成22年1月25日(平成21年(ネ)第10052号)[ドリップバッグ事件]などである。

- 55) 飯田圭「均等論に関する最近の裁判例の傾向」牧野利秋外4名編・前掲注1)177頁(184頁, 194頁)。

- 56) 個人的な印象ながら、日本の裁判所は、特許発明の本質的部分の認定において、発明の課題の解決に寄与している具体的な構成そのものを本質的部分であると認定する手法が一般的であるように思われる。

例えば、西田美昭「侵害訴訟における均等の法理」牧野利秋=飯村敏明編『新・裁判実務体系4

知的財産権関係訴訟法』(青林書院, 平成13年) 182頁(192頁)は, 前掲注40)・最判平成10年2月24日〔無限摺動用ボールスプライン軸受事件上告審判決〕が均等論を肯定して暫くした後公にされた論稿であるが, 明確に「『特許発明の本質的な部分』とは, 発明の構成中の具体的部分」であるとする。実務において明確な指針を与える考え方であり, その後の裁判例もほぼ同様の判断手法を示しているように思われる。ただし, このような考え方は, 本質的部分を具体的な構成においてとらえるために, 均等なもの認められる範囲を限定的にしがちな要素を含んでいる。

- 57) 設樂隆一「ボールスプライン事件最高裁判決の均等論と今後の諸問題」中山信弘編『知的財産権と現代社会』(信山社, 平成11年) 299頁(302頁～304頁)は, 最高裁判所の判決が示す「本質的部分」との要件は, ドイツにおける課題の解決原理の同一性の要件と同旨であるとの理解を示す。
- 58) 例えば, 前掲注40) 最判平成10年2月24日〔無限摺動用ボールスプライン軸受事件上告審判決〕が均等論を肯定した後の初期の事例であるが, 東京地判平成11年1月28日判例時報1664号109頁=判例タイムズ994号292頁〔徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件〕は, 「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」どうかを認定すべきであるとする。

このような東京地裁の「本質的部分」の認定方法は, 根元保護事件におけるドイツ連邦通常地方裁判所の「技術的思想の実質的意味」の認定方法と親和性を有している。

- 59) 同研究会における各位からの指摘については, 特許庁上席審査官柴田和雄氏が作成した詳細なメモに負うところが大きい。改めて柴田氏に厚く御礼申し上げる。
- 60) 英国の現在の均等論については, 毛利・前掲注1) 453頁(487頁～492頁)に詳しい。
- 61) 注24)のドイツ連邦通常裁判所の5つの判決をいう。
- 62) *Geißler*, GRUR Int. 2003, 1 (6 f.). なお, *Meier-Beck*, GRUR 2003, 905 (909)は, 例えば, ドイツ連邦通常裁判所のBGH GRUR 2002, 515 - *Schneidmesser I* (切断機用刃第1事件)は, 英国の基準を導入したものではないので相違点はあるが, ドイツの基準を設けるに当たり参照をしたとする。
- 63) ただし, 部分的保護を認める場合においても, 除外された構成がなくとも発明の効果を生じることが自明であるような極めて例外的な場合に限られるであろうとされていた (*Schulte*, PatG, 6 Aufl., § 14, Rn. 67)。
- 64) BGH GRUR GRUR 1992, 40 (41) - *Beheizbarer Atemluftschlauch* [気体加熱管事件]。
- 65) 注24)のドイツ連邦通常裁判所の5つの判決をいう。
- 66) *Meier-Beck*, GRUR 2003, 905 (910)。
- 67) BGH GRUR 2007, 1059 - *Zerfallszeitmessgerät* [粉碎時間測定装置事件]。その公式の判示事項として, 特許請求の範囲の保護範囲は部分的保護を含むものではないことが明確にされている。

(原稿受領日 平成22年5月10日)