



Title	特許発明の本質的部分に関する一考察
Author(s)	武部, 悟
Citation	北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル, 10, 1-19
Issue Date	2004-01
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/25383
Type	departmental bulletin paper
File Information	10_P1-19.pdf



特許発明の本質的部分に関する一考察

たけ べ さとる
武 部 悟

目 次

I	ボールスプライン軸受事件判決による「均等の要件」	2
1	ボールスプライン軸受事件判決による「均等要件」の確定	2
2	均等要件としての「本質的部分」の特徴	3
II	発明の本質的部分に関する下級審の判断	4
1	下級審判決による「本質的部分」の定義と(1)要件該当性の判断基準	4
2	下級審判決の問題点	5
III	ボールスプライン軸受発明の本質的部分(問題の所在)	7
1	本件発明とイ号製品の相違及び本件特許出願時の公知技術は以下のとおりである。	7
2	問題の所在	7
IV	「本質的部分」の判断基準	9
1	「本質的部分」に関する考察	9
2	「本質的部分」の判断基準	10
V	ボールスプライン軸受事件判決後の要件(1)「本質的部分」に関する裁判例の検討	11
1	徐放性ジクロフェナクナトリウム事件(東京地判平成11年1月28日判時1664号109頁,均等否定)	11
2	ペン型注射器事件(大阪地判平成11年5月27日判時1685号103頁,方法発明につき均等肯定,装置発明につき否定)	13
3	生海苔異物分離除去装置事件(東京地判平成12年3月23日・東京高判平成12年10月26日判時1738号97頁,100頁,均等肯定)	16
VI	要件(1)の機能と適用範囲の拡大	19

I ポールスプライン軸受事件判決による「均等の要件」

1 ポールスプライン軸受事件判決による「均等要件」の確定

特許侵害訴訟において、特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造する製品又は用いる方法（以下「対象製品等」という）と異なる部分が存在する場合に関し、ポールスプライン軸受事件判決（最判平成10年2月24日判時1630号32頁）は、以下の要件において、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ことを判示した。

「特許請求の範囲に対象製品等と異なる部分が存在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る、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よって、当該発明の属する技術の分野における通常知識を有する者（以下「当業者」という。）が、対象製品等の製造時の時点において容易に想到できたものであり
- (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容易に推考できたものではなく、
- (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、
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。」

同判決は、その理由として次の4項目の説示をした。

「(-)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ことになるばかりでなく、社会正義に反し、公平の理念にもとる結果となるのであって、(二)このような点を考慮すると、特許発明の実質的価値は第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到することのできる技術に及び、第三者はこれを予期すべきものと解するのが相当であり、(三)他方、特許発明の特許出願時において公知であった技術および当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術についてはそもそも、何人も特許を受けることができなかつたはずのものであるから(特許法二十九条参照)、特許発明の技術的範囲に属するものということができず、(四)また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、特許権者が後にこれと反する主張することは、禁反言の法理に照らし許されないからである。」

本判決は、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、右対象製品等が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と解する場合がある、として「均等論」を肯定し、均等の一般的、かつ完結した要件として上記のとおり判示したものである(三村量一「他人の製品等が明細書の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と解すべき場合」最高裁判所判例解説民事篇(平成10年度上)法曹会112頁)。今後の実務は、特許発明の技術的範囲を本要件の基準によって画定することとなるものと推定される。

2 均等要件としての「本質的部分」の特徴

ボールスプライン軸受事件判決は、均等性の要件として、(2)置換可能性、(3)容易想到性、(4)公知技術の除外及び(5)出願経過禁反言の要件に先行して、(1)本質的部分に関する要件、すなわち「特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品と異なる部分が特許発明の本質的部分でないこと」を掲げた。本質的部分の要件を除く他の4要件に関しては、その判断は比較的容易であるといえる。すなわち特許発明に、その侵害を主張されている(「イ号」と慣用される)製品又は方法(以下一括して「イ号製品」という)と異なる部分が存在する場合、その部分のもたらす作用効果又は解決する課題目的の同一性を確定して、その異なる部分をイ号製品の当該部分と置換しても同一作用効果を奏するか否か(置換可能性)、その置換が当業者にとって想到することが容易か否か(容易想到性)、イ号製品の当該部分が公知技術に属するか又は公知技術から推考することが容易か否か(公知技術除外)、イ号製品の当該部分が特許発明の出願経過において除外されたものではないかどうかを判断することになるからである。

これに対して、(1)要件の特許発明の本質的部分の内容は必ずしも明らかではない。ボールスプライン軸受事件判決は、その内容に言及することなく、これを下級審裁判所の判断に委ねた。均等に関する各要件は相互に関連するところもあるが¹⁾、これを捨象して、以下において(1)要件の「本質的部分」の内容並びに特許発明の構成とイ号製品との異なる部分が「本質的部分」に属するものか否かについての判断基準を検討することとする。

【注】

(1) 1 特許発明の構成と作用効果の関係をみると、構成が等しい場合には必ず同一の作用効果を奏する。しかし、作用効果が同一であることは必ずしもその構成が同一であることを意味しないであろう(異なる構成が同一の作用効果を奏する場合がある。置換可能性とは

このような場合を言う)。逆に、異なる作用効果が同一構成からもたらされることはあり得ない。したがって、置換可能性がないとは、特許発明のイ号製品と異なった部分をイ号製品の当該部分と置き換えたとき、特許発明の本来の作用効果と実質的に異なった作用効果をもたらすことを意味するものであるから、この場合イ号製品は特許発明とは異なる技術に属する異なる発明であることを意味するものである。したがって、(2)要件の不成立のときは、(1)要件も不成立となる。このことは、(2)要件が不成立なら(1)要件は問題にならないということの意味するのであるから、(1)要件は、(2)要件成立時に問題とされる要件であると理解することもできる。すなわち、(1)要件は、この点では異なる構成の発明が同一作用効果を奏する場合に、さらに均等の成立範囲を絞り込む2次的要件としての機能として重視される。しかし、ボールスプライン軸受事件判決以降の下級審の判断は、これを他の要件と並ぶ特許発明の技術的範囲に関する根本的価値基準としての一般的要件として扱っているように見える。

2 要件(3)は、想到容易性の判断時をイ号製品の製造時とすることにより、特許出願時の技術水準では置換容易でなかったが、その後の技術進歩によってイ号製品の製造時に置換容易となったものをも特許発明の技術的範囲に組み入れたもので、いわば一般的技術水準上昇の恩恵を公衆の財産とはせずに、特許権者の独占権としたものである(一般技術水準の上昇の恩恵の特許権者の独占権に組み入れることによって、発明のインセンティブを涵養するという政策的価値判断によるものであって、特許発明の本質とは関わりがない)。(3)要件は、特許出願から年月が経過すると、特許発明の均等の幅を拡大することを意味するものであるから、バイオテクノロジーを利用した医薬品のように、開発期間が長くしかも技術進歩の早い特許には重大問題を提供する

(竹田和彦「特許の知識 (第6版)」1999年・ダイヤモンド社 374頁参照)。この点でも、(1)要件は、均等範囲を絞り込むための要件として重要視される。

- 3 (2)要件が、特許発明の構成と作用効果の関係をもって、均等の範囲を比較的明確に境界づけていることから、(2)要件を(1)要件の「本質的部分」を検討する前提となるという考えがある(小島隆司「均等の適用要件」知的財産権研究Ⅳ中山信弘編著 1999・東京布井出版 48頁)。確かに、(2)要件が不成立のときは、(1)要件も不成立であるから、上記のように言うことも可能であろう。しかし(1)要件は、発明の技術的思想の問題であるのに対して、(2)要件は、特定の作用効果を奏する発明の構成の問題であるから、どちらを先行して判断するかは、事案の性質に応じて適宜選択すればよいのではないだろうか。

II 発明の本質的部分に関する下級審の判断

特許発明の保護範囲が、特許請求の範囲に書かれたクレームの文言を離れて均等の範囲まで保護されることになるとすると、当業者にとって最も重要な関心事は、何が特許権者によって独占され、何が公衆の自由に付されているのかについての明確な基準が提示されることである。ボールスプライン軸受事件判決は均等に関する5要件を確定したが、(1)要件の「本質的部分」の内容に関して直接の判示をしなかった。その後の下級審判決において本質的部分に関する判断が示されたが、下級審判決においての本質的部分の定義は、当該下級審判決で示された、特許発明とイ号製品との相違が「特許請求の本質的部分に係る」ものであるかどうかの判断基準(以下「(1)要件該当性の判断基準」という)に必ずしも整合していない点が認められるので検討が必要と考える。以下に詳論する。

1 下級審判決による「本質的部分」の定義と(1)要件該当性の判断基準

ボールスプライン軸受事件判決以降に「本質的部分」の内容を判断した代表的な下級審判決として、ジクロフェナクナトリウム製剤に関する特許権侵害が争われた大阪地判平成10年9月17日(判時1664号122頁、均等否定)及び東京地判平成11年1月28日(判時1664号109頁、均等否定)が挙げられるので、以下で紹介、検討する。

- (1) 大阪地判平成10年9月17日の示した特許発明の「本質的部分」の定義は、「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作用効果を生じるための部分」、「当該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して評価されるような部分」、「明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の作用効果を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴的部分」の3つを同等内容のものとして掲げる。また、東京地判平成11年1月12日の「本質的部分」の定義は、「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部分」、「当該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して評価されるような部分」の2つを同等内容のものとして掲げる。以上のとおり両判決の示す定義は同内容のものである。

- (2) (1)要件該当性の判断基準に関して、上記大阪地判は「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、当該特許発明の実質的価値を具現する構成が何であるかを実質的に探求して判断すべき」とする。上記東京地判は、「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うえで、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」とする。この点においても両判決は同一内容の基準を採る。

- (3) その後も、大阪地判平成 11 年 5 月 27 日（ペン形注射器事件、判時 1685 号 103 頁、方法発明につき均等肯定、装置発明につき均等否定）、東京地判平成 12 年 3 月 23 日（生海苔異物除去装置事件、判時 1738 号 100 頁、均等肯定）、東京地判平成 13 年 5 月 22 日（電話用線路保安コネクタ配線盤事件、判時 1761 号 122 頁、均等肯定）、直近のものとして大阪地判平成 14 年 10 月 29 日（筋組織状こんにやく製造装置に関する特許侵害差止請求事件、平成 11 年(ワ)第 12586 号、平成 13 年(ワ)第 3381 号、知的財産権判決速報 HP、均等肯定⁽²⁾）等の多くの下級審判決が、上記ジクロフェナクナトリウム製剤事件に関する両判決と同旨の「発明の本質的部分」の定義と(1)要件該当性の判断基準を採用しており、したがって、このような見解が、下級審判決において、今後も踏襲されるものと推認される。

2 下級審判決の問題点

以下では、上記下級審判決の問題点を、前記ジクロフェナクナトリウム製剤事件に関する東京地裁判決を例に取って検討する。同判決は、「本質部分」を、「特許請求の範囲に記載された特許発明の構成」のうち、「当該特許発明の課題解決手段を基礎づける特徴的部分」と定義して、そして「本質的部分に係る」か否かという(1)要件該当性を、「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、イ号製品の備える解決手段の原理と比較して、実質的に同一か否かという基準をもって判断せよと判示した。

しかし、この「本質的部分」の定義とその該当性の判断基準の間には、次のとおりの矛盾があるように思われる。「本質的部分」の定義では、理論的には、前記設例の公知部分 A+B に C が付加された特許発明が特有の課題解決をしている場合の「特徴的部分」は、C、A+C、B+C、A+B+C のいずれかであるということになる。すなわち特

許発明 A+B+C の奏する作用効果⁽³⁾が、上記(1)要件該当性の判断基準から見て、A と B と C との特別の結合関係に起因することが認められるとき、上記「特徴的部分」の定義による特許請求の範囲に記載された発明の構成による上記 C、A+B、B+C、A+B+C をもっては書き表せない場合があるという矛盾である。

明細書の特許請求の範囲の記載は、特許発明の保護範囲を境界付ける権利範囲の記載であって、必ずしも発明原理を完全に記載しきったものではない。一方、前記(1)要件該当性の判断基準は、特許発明とイ号製品との両者の技術的思想の異同を問うものである。(1)要件該当性の判断は、イ号製品に特許請求の範囲記載の構成と異なるところがあるとき、その差異は技術的思想が異なることに起因するものか、同一の技術的思想内の具体的構成の違いに過ぎないのかを問うものである。すなわち特許発明 A+B+C、イ号製品 A+B+D のとき C と D が異なるのは技術的思想が異なるからか、同一技術的思想内の具体的構成の差に過ぎないのかという問題である。「本質的部分」とは、この発明の技術的思想を特定する問題であって、発明の構成要件を特定する問題ではありえない。

公知技術 (A+B) に C を付加することによって新しい作用効果を奏する特許発明 A+B+C に対し、イ号製品が A+B+D である場合を例にとつて、「本質的部分」の定義と(1)要件該当性の判断基準を見るとき、以下のとおり両者は調和しないことが明らかとなるのではないだろうか。

- (a) 上記「特徴的部分」の定義に従うと、特許発明の本質的部分は C ということになり、これと異なる構成 D は本質的部分を異にするとの結論になろう⁽⁴⁾、
- (b) (1) 要件該当性の判断基準に従うと、「本質的部分に係る」相違であるか否かの判断方法は、公知技術 (A+B) に C を付加した特許発明の技術的思想と (A+B) に D を付加したイ号の技術的思想の異同を観察して、同等なら「非本質的」な相違、異なれば「本質的」部分の相違との結論となる。この手法を採るとき、上記(a)の定義

によって、発明の「本質的部分」をCと特定することに実質的意味は存しない（特許発明とイ号との構成の異なった部分を指定するのみでしかない）⁽⁵⁾。

かくして前項記載の下級審判決は、発明の本質的部分を、明細書の特許請求の範囲記載の構成に求めるべきか、発明の技術的思想の異同に求めるべきかの対立をもたらした。以下の理由により、後者が妥当であると考えられる。

前記ボールスプライン軸受事件判決の均等要件の理由(一)に、「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困難なこと及び、特許請求の範囲に記載された構成の一部を単に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、特許侵害を容易に免れ得るならば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなる。……」とあるのは、特許侵害の多くが特許発明の技術的思想にのっとり、細部に若干の変更を加えることにより特許クレームの文言を充足しない製品を製造することにより行われる実態をいうものである。また、理由(二)の容易想到性の理由付けは、特許発明の実質的価値は特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到できる技術に及ぶものであって、第三者はこれを予期すべきものであるという理由付けであろう。

加えて、特許法2条1項は、発明を「自然法則を利用した『技術的思想』の創作のうち高度のもの」と定義していることを合わせ考えると、「本質的部分」とは特許発明の技術的思想に属する概念であるとすべきである。この立場からは、本質的部分は、以下のように要約される。

「本質的部分」とは、特許発明の技術的思想が及ぶ範囲をいい、特許発明とイ号製品の「本質的部分が同一」とは、イ号製品の技術的思想が特許発明の技術的思想に包含されることを意味する(2000年度特許第2委員会第1小委員会 知財管理51-8,2001-1246参照)。前記設例の特許発明の構成A+B+Cとイ号製品の構成A+B+Dにおいて、上記技術的思想の及ぶ範囲とは、構成部

分のCとDとの違いではなく、特許発明が(A+B)にCを付加した課題解決のための技術的思想とイ号製品が(A+B)にDを付加した技術思想の比較において、前者が後者を包含する場合をいうのである。したがって、ボールスプライン軸受事件判決に言う「本質的部分」の異同とは「技術的思想」の異同と同義に解されるべきである(上記(b)の立場が正当である)。

【注】

(2) 同判決は、「本質的部分」について、ジクロフェナクナトリウム製剤に関する大阪地判平成10年9月17日と同じに定義する。

「均等が成立するためには、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品と異なる部分が特許発明の本質的部分ではないことを要するが、ここに言う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、特有の作用効果を生じさせる特徴的な部分、言い換えれば、その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して評価されるような部分をいうものと解するのが相当である。」

(3) ジクロフェナクナトリウム製剤事件に関する大阪地裁判決の、東京地裁判決に言う「課題解決手段」に対応する部分の用語は「作用効果」とされているので、両者は同義と考えられるであろう。

(4) 小池豊「生海苔の異物除去装置事件第1審及び控訴審判決評釈」判時1755号196頁は、「『本質的部分』という以上、発明の構成部分、構成箇所を意味するものであって、原理や思想ではないと考える。したがって発明が課題解決のために採用した原理(この原理を採用した構成部分が本質的部分であろう)と同一の原理を採用していようとも、その具体的な実現手段が異なれば、本質的部分の相違として位置づけられるべきと思う。」と述べられるのは、この立場であろう。

(5) 三村量一「他人の製品等が明細書の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と解すべき場合」最高裁判所判例解説民事篇(平成10年度上)法曹会141頁は、「『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、前者についてはいっさい均等を認めない』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、これを対象製品等が共通に備えているかにより判断する。」と説示する。そして発明の「本質的部分」という表現は「技術的思想の同一」ということと同じだがこの表現を避けたものであるとする。

III ボールスプライン軸受発明の本質的部分(問題の所在)

最高裁判所は、ボールスプライン軸受事件判決において、イ号製品が構成要件Aを充足するという原審判決の前提に立った上で、イ号製品は、「公知の無負荷ボールの円周方向循環及び復列タイプのアンギュラコンタクト構造を備えたボールスプライン軸受に公知の分割構造の保持器を組み合わせたものに過ぎない」旨の認定を行い、原審が特許発明と公知技術との間の関係について検討することなく均等を認めた法令の解釈適用の誤り、審理不盡、理由不備を理由に本件を原審に差し戻した。本件はその後、訴が取り下げられ、本件に関する裁判上の均等判断がなされることはなくなった。

しかし、本件発明に関するその他の均等要件を検討することが、均等要件の具体的ケースへ適用するときの問題を検討する上で、有意義であると考えられる。

本稿では、本件発明の本質的部分を考えることによって発生する具体的問題を検討することとする。

1 本件発明とイ号製品の相違及び本件特許出願時の公知技術は以下のとおりである。

本件発明においては、ボール案内溝がU字状の溝に負荷ボール、無負荷ボールが各2列ずつ交互に配列されているのに対し、イ号ではトルク伝達用ボールを負荷、負荷、無負荷、無負荷、負荷、負荷……と断面半円状の案内溝に配列される。本件発明の保持器は、一体構造なのに対し、イ号の保持器は、3枚のプレート状部材と負荷ボール案内溝間の突堤とプレート状部材両端縁のリターンキャップから構成される。無負荷ボールを円周方向に循環させる点及びスプラインシャフトの凸部をトルク伝達用負荷ボール案内溝の負荷ボールが左右から挟み込む復列タイプのアンギュラコンタクトを採用している点では、両者が共通している。そして、3分割保持器、復列タイプのアンギュラコンタクト構造の技術をボールスプライン軸受に用いることは、特許出願時に公知であった。

2 問題の所在

牧野利秋「特許発明の本質的部分について」現代裁判法体系26(知的財産権平成11年・新日本法

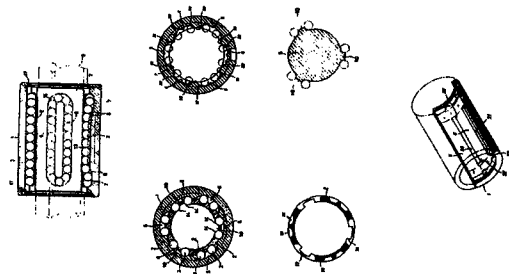


図1-1 (発明)

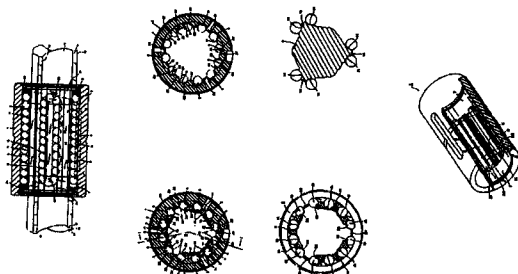


図1-2 (イ号製品)

規) 85 頁は、本件発明の本質的部分について、次のように分析する(図 1-1, 2 参照)。

「Y 製品において、外筒に設けられたトルク伝達用負荷ボール案内溝が断面半円状であり、かつ、この負荷ボール案内溝と無負荷ボール案内溝とが負荷、負荷、無負荷、無負荷、負荷、負荷……の配列で形成されている構成 a は、保持器具を分割構造とした構成 b と不可分の関係にあり、控訴審判決のように、構成 a を構成 b と切り離して、構成 a は本件発明の構成要件 A を充足するとし、構成 b のみが構成要件 B と異なることは、Y 製品が採用した各技術手段の有機的結合の実態をみないものといわなければならない」、「本件発明と Y 製品は、ともに円周方向循環及びアンギュラコンタクト形無限摺動用ボールスプライン軸受という公知の技術を出発点としながらも、本件発明はその保持器を一体構造のものとするという技術的思想に基づき、その特許請求の範囲に記載された構成を採用したものであるのに対し、Y 製品はその保持器具を分割構造のものとするという技術的思想に基づき、前示の構成としたものであり、作用効果においても、保持器が一体構造のものと分割構造のものとは自から異なる。結局、本件発明と Y 製品に顕現された発明は、公知技術からの発展形態として、それぞれ異なる方向を指向した別異の技術的思想の創作と評価すべきものであると考えられる」

牧野弁護士は、上記分析において、本件発明の本質的部分を「その保持器が一体構造のものとするという技術的思想に基づき……」として、保持器を一体構造にするということ自体が本件発明を特徴づける技術的思想であるとし、保持器が一体構造である点に特徴的部分を認める。ただ、牧野弁護士は、本件発明において「作用効果においても保持器が一体構造のものと分割構造のものとは自から異なる」として、本件発明とイ号との作用効果が異なることを前提として、上記の結論を採るようにも読めるが、仮に作用効果が異なる場合でも、本件特許発明は、トルク伝達ボールの案内溝を U 字状に設定するなど、その構造が独

自の技術的思想に基づいて設計されるときは、その技術的思想の及ぶ範囲を「本質的部分に係る」と認めることに支障はない⁽⁶⁾。

本件発明において、特許請求の範囲に記載された発明の構成中で、出願時の公知技術の中に存在しなかったものは、一体構造の保持器であった。しかし、このことを理由として、一体構造の保持器の構成を「特徴的部分」とするのではない。牧野弁護士も、本件発明の公知技術にない作用効果を奏する技術的思想が一体構造の保持器に実現していたことに基づいて、この部分を「特徴的部分」としたのであろう。本件発明は、発明の本質的部分が一体構造の保持器という具体的構成とたまたま一致したに過ぎない。「本質的部分」の範囲は、発明の構成が奏する作用効果との関係で、個々の具体的構成を下位概念、その作用効果をもたらす構成の結合関係を上位概念とする重層構造にあるものと考えべきである。本件発明においては、公知技術の復列アンギュラコンタクト構造と一体構造の保持器との結合関係に特別の技術的意味はなく、保持器が一体構造であることにのみ技術的思想上の特徴を有する発明である。従って、本件発明と分割構造の保持器を有するイ号製品とは、その相違が本質的部分に係るものとして均等ではないという結論となる。

【注】

(6) 技術的思想は、作用効果と関連する概念である。従って、技術的思想の異同を検討する前提として作用効果を特定しておく必要がある。一体構造の保持器と分割構造の保持器とでは、軸受け自体の性能としては差がない(この点では作用効果が同一)としても、例えば一体構造の保持器には、分割構造のものに比べて、その生産工程が少なく製造費用の軽減等の優れた作用効果が考えられる。本件は、発明の一体構造の保持器を分割構造の保持器と置換したならば作用効果も変る場合であって、そもそも(2)要件も満たしていなかったのではなからうかと考えられる。

IV 「本質的部分」の判断基準

1 「本質的部分」に関する考察

- (1) 前章までの考察によって、特許発明の「本質的部分」の範囲とは、特許発明が公知技術から見て課題解決のための作用効果を奏する発明の構成を支配する技術的思想の及ぶ範囲であることを明らかにした。次の課題として、「本質的部分」の範囲を確定するためには、発明の技術的思想の内容およびその同一性の範囲を確定するメルクマールを見いだすことが必要となる⁽⁷⁾。

確かに、特許発明 A+B+Cのうち(A+B)が公知技術の範囲にあり、これにCを付加することによって、それまでにない課題解決が可能となった場合、Cを形式的に本質的部分とする考え方はありうるであろう(特許委員会第2グループ第3小委員会「知財管理」1999年・49巻7号903頁)。この考え方によると、CとDとを置換すれば本質的部分を異にして、特許発明(A+B+C)の本質部分Cがイ号製品(A+B+D)とは異なる部分に当たるという結論となる⁽⁸⁾。しかし、この結論が全ての場合に妥当するものでないであろう。CとDとは同一技術的思想の具体的構成上の違いにすぎない場合もあるからである。

このような問題の発生原因は、以下の点にあると考える。

ジクロフェナクナトリウム製剤事件に関する東京地裁判決に続く下級審判決は、「本質的部分」を、「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」として、特許請求の範囲に記載された構成の中に求めている。すなわち、発明の構成の記載を本質的部分と非本質的部分に2分できるかのように定義がなされている。他方、(1)要件該当性、すなわち発明とイ号製品との相違が「本質的部分に係る」ものか否かの判断は、「特許発明を先行技術と対比して課題解決手段における特徴的原理を確定し……」として、これを技術的思想の範疇の中

に求めている。そしてこの特許請求の範囲に記載された発明の構成は、必ずしも特許となった発明の技術的原理自体を記述しているとは限らない。しかし、上記の特許発明 A+B+Cのうち、本質的部分を、公知技術でなかったCに求める結論を採ることは、本質的部分を特許請求の範囲に記載された「発明の構成」の記載事項に求めるところに問題があるのである。すなわち、「発明の本質的部分」の範囲は、本来特許発明の技術的思想に求められるべきであって、特許請求の範囲の記載に求められるべきものではないからである。

- (2) 本質的部分を上記の技術的思想に求める立場に立った上で、「本質的部分」の範囲を確定するためには、さらに本質的部分と特許請求の範囲に記載された発明の構成との関係を検討しなければならない。

「従来技術」の構成がA+B、そこから奏される作用効果を α 、特許発明で付加された構成C、そこから奏される作用効果を β とすると、構成(A+B)+Cから奏される作用効果が $\alpha+\beta$ である場合には、課題解決のため作用効果 β と、それをもたらす「本質的部分」としての構成Cとが対応し、(A+B) \rightarrow α 、C \rightarrow β という発明の構成と作用効果との対応(作用機序)は、従来技術の部分(A+B)と新規に付加された部分Cとで同じである。従って、課題解決手段 β をもたらした原理はCを付加したことということになるから、この場合の本質的部分は構成Cとなる。

しかし、一般に発明は既存のものに新しい構成要素が付加された場合、必ずしもその作用機序を維持したままとは限らない。従来技術の構成A+Bの奏する作用効果が α であったが、発明の構成A+B+Cの奏する作用効果がこれとは質的に異なった γ となるような、作用機序の次元から変更している場合は、特許請求の範囲に記載された構成A+B+Cのどの部分が、この発明を特徴づける作用効果 $\gamma-\alpha$ を奏する部分なのかを対応づけて特定することは困難であ

る。

この場合は、公知技術の構成の $(A+B) \rightarrow \alpha$ という作用機序と特許発明の構成の $(A+B+C) \rightarrow \gamma$ という作用機序とは異なっているのであるから、発明 $A+B+C$ が従来技術と異なった特徴的作用効果 γ をもたらしたものは、具体的構成 C に求めるべきではなく $(A+B)$ に C を結合したその結合関係に求められる。以上のとおりとすると、この場合の技術的思想としての「特徴的部分」は C ではなく、実は $(A+B)$ と C との結合関係というべきである。しかし、この技術的思想としての解決原理は、必ずしも特許請求の範囲に記載されないのである。

以上のとおり、「特徴的部分」を見出すには発明の構成を全体的、有機的に見ることは有意義ではあるが、それは、特許請求の範囲に記載される発明の構成部分ではなく、当該発明の特徴的作用効果を奏する技術的思想の及ぶ範囲は何かという観点から、発明を全体的、有機的に検討せよという意味において意義を有することに注目すべきである。

2 「本質的部分」の判断基準

(1) 発明の技術的思想とは、目的とされる課題解決のために、自然法則を合目的に作用するように構成要素を有機的に結合するアイデアの体系である。そして、特許発明とは、このアイデアの体系を当業者が実施できる程度に具体的な構成をもって開示したものである。明細書に記載された特許請求の範囲は、発明の保護される範囲を言語によって明らかにしたものであって、それは必ずしも発明の技術的思想を表現したものでなく、その構成要素が技術的意味での発明における特定の作用効果を奏する技術的構成の単位と一致するものでもない。特許請求の範囲に記載された発明の構成と技術的思想との関係において、当該発明に特徴的な作用効果を奏する部分とは、個々の構成 A, B, C ではなく、公知技術 $(A+B)$ に C が特別な構成で結合し、特徴的な作用効果を奏するときの $(A+B)$ と C

との構成関係と作用効果を奏する機序である。

この場合は、 $(A+B)$ に C が結合した、結合関係に発明の本質的部分が存在するのである。そして、この構成要素 C と $(A+B)$ との結合関係は、発明の「本質的部分」という面では、発明 $A+B+C$ が先行技術 $A+B$ と同一機序において C の特徴がこれに付加されただけに過ぎないという最も単純な形態から、従来技術に C を付加したことにより従来技術にない作用機序の発生によって課題解決をもたらした結合関係という最上位概念までの広がりをもつものである。そして「本質的部分」がこの最上位概念をもって認定されるときは、構成 C と同等の作用機序を有する構成 D との置き換えは、発明の非本質的な置換に過ぎないということになる。

(2) 「本質的部分」の判断基準

以下においてこのような立場から「本質的部分」の判断基準の確定を試みることにする。特許発明と公知技術とを比較してその技術的思想がどの範囲まで及ぶかに関し、特許発明が作用効果を奏する機序が公知技術から容易に推考されるものか、公知技術から飛躍を伴うものかが重要な判断基準となると考える。発明の技術的思想に内在し、発明の構成を規定しているのは、発明の構成と作用効果とを関係づける作用機序である。作用機序がこのように発明の技術的思想が及ぶ範囲（本質的部分）を画定する重大要因であることに注意して、「本質的部分」の判断基準は、以下のように整理されることになろう。

- ① 本質的部分とは、特許発明の技術的思想がおよぶ範囲をいい、特許発明とイ号製品等の本質的部分が同一であるとは、イ号製品等の技術的思想が特許発明の技術的思想に包含されることを意味する。
- ② 本質的部分の判断手法に関しては、特許発明が公知技術に新たな要件を付加したことによって当該特許発明特有の作用効果を奏する機序が公知技術と同等のものか、実質的に異なった機序によるものかに分け、前者の場合

は、本質的部分はその付加された構成部分に一致する（発明と公知技術との差は、新しい構成が加わり、そのものがもたらす作用効果が増加したに過ぎない）。後者の場合、「本質的部分」は、特許請求の範囲に記載された発明の構成要件と必ずしも一致しない。この場合の本質的部分は、公知技術部分と当該発明によって付加された構成部分との結合関係からもたらされる当該発明特有の作用効果を奏する作用機序と同等な機序を有する構成一般が本質的部分となる。

【注】

(7) ボールスプライン軸受事件判決後の下級審判決により形成された発明の「本質的部分」の内容を画する代表的なメルクマールを、ジクロフェナクナトリウム製剤事件東京地裁判決（判時1664号118頁）から拾うと、特許発明の構成に関するものは、「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」とこれを別の観点から言い換えた「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して評価されるような部分」がある。特許発明とイ号製品との相違が「本質的部分に係る」ものか否か（(1)要件該当性）の判断基準に関するものは、「特許発明を特許出願時における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うえで、対象製品の供える解決手段が特許発明における解決手段の原理と事実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」がある。

このうち発明の構成に関する部分と本質的部分に係るか否かの判断基準は必ずしも整合的でないことは、既に述べたとおりである。結局重要なことは、特許発明を先行技術と対比して、課題解決手段における特徴的原理とは何かということ特定することである。

(8) 但し「知財管理」1999年・第49巻7号903頁は、どのような場合でもこの結論を採用として

いるものではない。この場合も、発明 A+B+C とイ号 A+B+D とが一定の条件下にあるときには、実質的に同一なものとして、均等と評価されることを説く。

V ボールスプライン軸受事件判決後の要件(1)「本質的部分」に関する裁判例の検討

ボールスプライン軸受事件判決以降に下された、「本質的部分」の範囲の広狭が異なる下級審判決3例に沿って「本質的部分」の具体的適用に関して検討する。

1 徐放性ジクロフェナクナトリウム事件（東京地判平成11年1月28日判時1664号109頁、均等否定）

(I) 事実の概要

(i) 原告Xの特許発明は、速効性ジクロフェナクナトリウムと、メタアクリル酸-メチルメタアクリレートコポリマー、メタアクリル酸-エチルアクリレートコポリマー又はHP（ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート）の腸溶性被膜を施した遅効性ジクロフェナクナトリウムとを重量比4対6～3対7になるように組合せて製剤した徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤である。

ジクロフェナクナトリウムとは、鎮痛、抗炎症、抗リュウマチ作用を有する非ステロイド系薬剤であるが、血中半減期が短くかつ吸排泄が速いことから、有効血中濃度を長時間維持できなかった。本件特許発明は、上記速効性ジクロフェナクナトリウムと、ジクロフェナクナトリウムに前記腸溶性皮膜をコーティングした遅効性ジクロフェナクナトリウムを一定比率で組み合わせることで、投与後のジクロフェナクナトリウムの有効血中濃度を長時間に渡って維持することを可能にしたものである。

(ii) 被告Yの製品は、速効性ジクロフェナクナトリウムと、AS（ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートサクシネート）とEC（非水溶性エチルセルロース）を重量比1対1で用いた

腸溶性被膜を施した遅効性ジクロフェナクナトリウムを重量比が3対7となるように組み合わせた徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤であって、ジクロフェナクナトリウムの有効血中濃度を長時間に亘って維持することを可能にしたものである。

(2) 争点

AS と HP とは実質的に同一物質と言えるか。本件特許発明における腸溶性物質 HP に代えて AS を用いることは、本件発明と均等か。

(3) 裁判所の判断

(i) 裁判所は、AS と HP との同一性については、両者の化学構造が明らかに異なり、目的、機能において同等であることのみを理由として両者が実質的に同一物であるとはいえないとし、ついで均等の判断をするが、ここではそのうち本質的部分に関する判断のみを摘記する。

裁判所は、判断に先立って、次の事実を認定した。

本件特許出願時、①腸溶性物質として、CAP、メタアクリル酸-メチルメタアクリレートコポリマー、メタアクリル酸-エチルアクリレートコポリマー、HP 等が存在する、②速効性の薬剤と遅効性の薬剤を混合して徐放性の製剤を得る、③ジクロフェナクナトリウムに非水溶性皮膜を施して遅効性ジクロフェナクナトリウムを得ることは、いずれも公知であった。本件特許出願に関し、特許庁は、公開特許公報を引用例として、引用例に開示されている遅効製剤に従来の速効製剤を配合して持続製剤にしてみる程度のことは、当業者において容易に想到し得たものと認められるとして、法 29 条 2 項により拒絶理由を通知した。原告はこれに対し、「以上のような腸溶性物質については、本発明者らが種々の物質についても検討重ね、その結果メタアクリル酸-メチルメタアクリレートコポリマー、メタアクリル酸-エチルアクリレートコポリマー、ヒドロキシプロピルメチルセルロー

スフタレート (HP) がすぐれた徐放性を示すことを見いだしたものである。」との意見書を以て補正したことにより⁽⁹⁾、本件発明が、特許された。

(ii) 裁判所は、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載と上記認定事実を総合して、「本件発明は、(1)ジクロフェナクナトリウムの皮膜として、メタアクリル酸-メチルアクリレートコポリマー、メタアクリル酸-エチルメタアクリレートコポリマー及び HP という 3 物質を選定した点、(2)ジクロフェナクナトリウムに腸溶性皮膜を施した徐放部と、該皮膜を施さない速攻部を特定重量比率で組み合わせることにより、ジクロフェナクナトリウムという特定の有効成分に対して優れた徐放性を有する製剤を生み出した点において、従来技術にない解決手段を明らかにした点が、本件特許発明の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分、すなわち本質的部分というべきである」旨を判示した。そして裁判所は、「従来から放出遅延効果を有するものとして知られていた多数の皮膜物質の中から、ジクロフェナクナトリウムという特定の有効成分に対して優れた徐放性を有する前記 3 物質 (メタアクリル酸-メチルアクリレートコポリマー、メタアクリル酸-エチルメタアクリレートコポリマー及び HP) を見出した点が本件特許発明の解決原理であり、AS と HP とは化学構造が異なる物質であることに照らせば、本件特許発明と同一の解決原理に属するものとはいえない」として、「本質的部分」を上記 3 物質を用いたことに限定した (そのうちの HP と異なる AS を用いることは、本質的部分において相違する)。

(4) 検討

(i) 本件発明と上記裁判所の判断(i)①、②、③記載の先行技術とを比較すると、公知技術は、本件発明の構成物質である 3 種の腸溶性物質の存在、速効製剤と遅効製剤とを組み合わせ徐放性剤を得ること、ジクロフェナクナトリウムに皮

膜を施し遅効製剤とすることであるから、結局本件発明が公知技術に付加した技術は、上記3種の腸溶性物質を選択結合して腸溶性皮膜を構成したことにつきる。徐放性を得る機序、構成（速効製剤と遅効製剤を組み合わせること）に、従来技術と変わるところは何ら見られない。本件特許発明は、従来技術と同等な作用機序を維持しながら、その進歩するところは上記3物質を組み合わせる構成した点にのみあることになり、前章に示した判断基準に従っても、選択された3物質の組み合わせが本質的部分となる。判旨は正当であり、原告主張のように、HPとASとが機能において実質的に同一であっても、その化学構造が異なる別個の物質である以上、その相違は本質的部分の相違と言うべきものである。

(ii) さらに、裁判所は、Xの「ヒドロキシプロピル基を有しているために構造的に安定している皮膜を用いたという点に本発明の技術的特徴がある」旨の主張に対し、「択一的に表現される本件3物質のうちヒドロキシプロピル基を有するのはHPのみにすぎないので、これを技術的特徴とすることは失当である」旨判示したうえで、「特許請求の範囲記載の3種の腸溶性皮膜をジクロフェナクナトリウムの皮膜として用いた場合には、対象例のCAPやセラックを腸溶性被膜として用いた場合と比較して、良好な徐放効果を示すことは開示されているものの、その作用機序については何ら示されておらず、まして、ヒドロキシプロピル基の存在が徐放効果に何らかの影響を与えることについては何ら示唆されていないのであって、この点に照らしても原告の主張を採用することはできない。」旨判示した。

本判決は、本件発明の特徴的部分をXが用いた具体的な3物質の範囲に限定した。裁判所は、その上で、「特許請求の範囲記載の3種の腸溶性皮膜をジクロフェナクナトリウムの皮膜として用いた場合には、……、良好な徐放効果を示すことは開示されているものの、その作用機序に

ついては何ら示されておらず」との理由を以て、特徴的部分を上記の3物質のみに限定されるべき補強理由を示した。裁判所のこの判示は、Xにおいて、当該発明が実際に用いた3物質の組み合わせによって、特有の作用機序を発揮して課題の解決をもたらしたことを主張立証した場合、本質的部分を特許発明の範囲に記載された具体的構成に止まらず、同一作用機序を有する構成の結合関係にまで拡張されることを示したものと推測される。

2 ペン型注射器事件（大阪地判平成11年5月27日判時1685号103頁、方法発明につき均等肯定、装置発明につき否定）

(I) 事実の概要

(i) Xの発明

本件発明は、溶液状では短時間のうちに変質する敏感な薬剤の水溶液等を使用直前に調整するため、次のような方法を開示するものである。

(ア) 本件方法発明の解決すべき課題は、次に述べる構造をもつ公知の多室シリンダンプル（図2-1参照）のガスケットを直接押し込むときは（図2-2参照）、多室シリンダンプルの構造上、力のむらによって途中で注射液の調整が不可能になることがあるが、多室シリンダンプルとネジ機構を組み合わせることによって（図2-3参照）、何人が行っても均質な力でゆっくりと後部ガスケットを押し込むことができ、注射液の調整を途中で挫折すること無く完了することである。

本件方法発明は、上記目的を達成するため円筒形シリンダンプルを2枚の可動なガスケットで仕切り2室を作り、上部室に乾燥させた敏感な薬剤を封入し、下部室に水などの溶媒（以下「水性相」という）を封入し、下部室下側の後部ガスケットを静かに押し上げることにより、水性相が上昇し、やがて上下室間のバイパスを通して水性相が上部室に流入し、敏感な薬剤を溶解して注射液を調整する多室シリンダンプルと周知技術であるネ

ジ機構を結合し、上記多室シリンダアンプル先端部をほぼ垂直に保持して、ネジ機構を操作してアンプル底部のガスケットを前進させ、水性相を震盪又は空気を混入させることなく薬剤水溶液等を調整する方法である。

(イ) 本件装置発明(図2-4参照)は、上記多室シリンダアンプルを内部に固定して、相互にねじ込み可能な2つの管状部材で構成され、管状部材がねじ込まれたとき、アンプル先端部が注射針で貫通できるように露出すると共に、アンプル後側ガスケットが管状部材に配置されたピストンで押し込まれ、上記方法発明同等の機序により、水性相が振盪や空気の混入を生じることなく固形成分と混合して溶液を調製する、ホルダ手段を設けた装置であって、上記注射液等の調整を持ち運び容易な装置によって行なうことを特徴としたものである。

(ii) Yの装置及び関係事実(図2-5参照)

被告装置は、本件発明同等構造の多室シリンダアンプルを本体部で固定し、本体部と、多室シリンダアンプルの後側ガスケットを押し込むためのピストンを備えた移動部とをこのピストンとは別軸の雌雄のネジによって結合し、この

ネジを操作することによりピストンが前進し後部ガスケットを押し込む構造により、本件発明同等の機序によって注射液を調整する装置である。

本件発明とY製品との相違は、方法発明において、ネジ機構が本件発明では、多室シリンダアンプル後側ガスケットを押しピストンと同軸に構成されるが、イ号製品では、別軸に構成されていること、並びに本件発明が「アンプル先端部を上にしてほぼ垂直に保持された状態」で注射液の調整を行うのに対し、Y製品は「装置を水平からやや上向きに保持」して注射液の調整を行うことである。また装置発明における相違は、本件発明は、多室シリンダアンプルをその中に収納した筒状部材をネジで結合する構成であるのに対し、Y製品のネジ機構が後側ガスケットを押し込むピストンとは別軸に構成されている点である。

(2) 均等に関する争点

- ① Yの装置は本件装置発明と均等か。
- ② Yの装置を用いて行う注射液の調整は、本件方法発明と均等か。

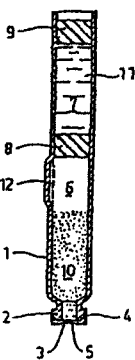


図2-1

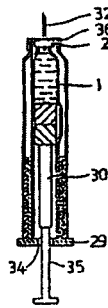


図2-2

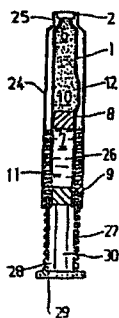


図2-3

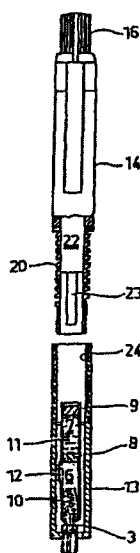


図2-4

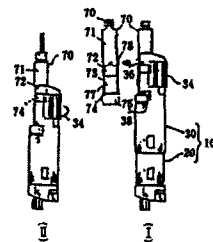


図2-5

(3) 裁判所の判断

裁判所は、Xの装置発明と方法発明に関し、次のとおり「本質的部分」に関する判断を示した。

(装置発明)

「多室シリンダアンプルの構成、注射装置においてネジ機構を用いる構成は公知であり、ネジ機構により注射液を調整する方法についても周知技術であったことが認められる。そうすると、本件特許発明は、これらの構成を結合して、多室シリンダアンプルの後側可動壁部材をネジ機構によりゆっくりと押す構成を採用し、敏感な薬剤の調整を簡易に行うことができる注射液の調整方法及び持ち運びや取扱が容易な右方法を実施するための装置の構成を開示した点に特徴があるといえることができる。」

「本件装置発明においては、そのような作用効果を奏する装置を具体化し、装置の具体的構成を開示したものであると解すべきものであるから、特に本件特許発明にいうネジ機構をどのように構成して多室シリンダアンプルの後側可動壁部材を押し込む構造とし、これを持ち運び、取り扱うのが容易となる構成とするかは、本件装置発明を実現するためには最も重要な部分であり、この部分の構成がまさに本件装置発明の特徴的部分である。」

即ち、裁判所は上記認定事実を基礎として、本件発明の本質的部分を、多室シリンダアンプルとネジ機構を結合した点、並びに、その方法を実施し、これを持ち運び、取り扱うことを容易にする具体的構成を本質的部分と認定し、この具体的構成を異にするYの装置は「本質的部分」において相違する旨を判示したのである。

(方法発明)

裁判所は本質的部分に関し、「本件方法発明は、これらの構成(多室シリンダアンプルとネジ機構)を結合して、後側可動壁部材をネジ機構によりゆっくり押すことにより敏感な薬剤を簡易に調整する方法を開示した点に特徴的部分があるといえるべきであり、このような構成を採用したことが本件特許発明の本質的部分である」と判示したうえ、注射液の調整方法の「ほぼ垂直に保持された状態」

と「水平に近い斜め状態に保持して」行うことの違いは、「注射液の調整の際の空気の混入を防ぐ常套手段であり」本質的部分の相違ではない旨の判示をした⁽¹⁰⁾。

(4) 検討

(i) 本判決は、均等の範囲に関し、多室シリンダアンプルとネジ機構との結合を共通にする装置発明と方法発明とについてし、前者については特許請求の範囲に記載された具体的構成を本質的部分とし、後者についてはその上位概念である多室シリンダアンプルとネジ機構の結合一般を本質的部分とした。

本件両発明を通じて、その技術的思想の中心は、多室シリンダアンプルとネジ機構との結合にある。その観点からは、装置発明と方法発明とで上記のように大きな差が出ることは不自然にも見える。

しかし、方法発明と装置発明とが同時に出願された本件においては、装置発明を方法発明と別個の発明と考えなければならないから、本件装置発明は、方法発明の技術が開示されたことを前提として、その解決する課題として、持ち運び、取り扱いを容易にする作用効果を方法発明に付加する発明と考えられ、判決の結論に不都合はないことになる。

他方、多室シリンダアンプルが公知であり、ネジ機構による注射液の調整方法が周知技術であったとき、両者の結合が、それまでの公知技術から進歩性ある飛躍が認められる課題解決のための作用効果までは伴わないと判断すべきときは、そもそも方法発明において本判決が認定した「本質的部分」の範囲が広すぎたともなる。

そこで、本件方法発明の「本質的部分」の範囲の確定に関連する本件方法発明の解決した課題とその作用機序を検討する。

(ii) 本件方法発明の解決した課題は、多室シリンダアンプルの上部室内の敏感な薬剤と下部室の水性相とが何人が行っても失敗無く混合が完了

する方法ということである。その機序は次のとおりである。

アンプル底部の後側ガスケットがネジ機構のピストンにより下方から押され、これと水性相及び前側ガスケットが一体となり上方に移動し、前側ガスケットがバイパスの上下出入口の中間で停止することにより、さらに後側ガスケットがネジ機構により静かに一定速度で押されると、水性相はバイパスを通して第1室に流入を続け、水性相全体が第1室に移動した時点で前側と後側のガスケットは密着一体となって、バイパス上部の開口をふさぎ、注射液の調整は完了する。

ここで重要なことは、上記過程が支障なく完了するためには、後部ガスケットを押し込む、一定のゆっくりした力が、何人が行なっても発生されるということである。

本件方法発明は、このような課題を多室シリンダアンプルとネジ機構の組み合わせによって解決したといえる。そしてこのような作用効果をもたらす機構は、それまでの公知技術には存在しなかったといえるから、方法発明における「本質的部分」は、特許請求の範囲に記載された具体的構成にとどまらず、多室シリンダアンプルとネジ機構の組み合わせ一般に及ぶとすることは妥当である。

- (iii) 本件装置発明は、本件方法発明と一緒に出願されたものであるから、その存在を前提とした別個の発明と見なされてもよい。従って、その「本質的部分」は、特許請求の範囲に記載された具体的構成に限定されることに合理性があるというべきであろう。

3 生海苔異物分離除去装置事件（東京地判平成12年3月23日・東京高判平成12年10月26日判時1738号97頁，100頁，均等肯定）

(1) 事実の概要

従来生海苔から異物を除去する装置として存在したものは、長尺の異物除去板を用いるもの、分離ドラムの周壁に生海苔の厚みよりわずかに大き

い孔幅の細長い分離孔を設けたもの、生海苔の厚みよりわずかに大きい孔幅の細長い分離孔を有する分離壁を設けたもの、多数の回転ローラーをスリットを介して平行に配置したもの等であった。

これら従来の装置は、異物が混入している生海苔の混合液を細い分離孔を通過させて、異物をここに引っかけるという方法によって、生海苔と異物とを分離する機構のものであった。このためこれらの装置は、一定時間稼働させると必然的にゴミ、エビ、アミ等の異物が分離孔近傍に集積するため、定期的に本来の生海苔から異物を除去する作業を中断し、適宜の方法で分離孔近傍に集積した異物を除去する作業が必要であった。

Xの特許発明は、従来技術のように、分離孔近傍に集積した異物を本来の作業を中断して取り除くという作業をすることなく、連続的に生海苔混合液からゴミ、エビ、アミ等の異物を除去するという技術的課題を解決するため、タンク底部に設けた回転板の回転から発生した生海苔混合液の回転による遠心力によって、海苔よりも比重の大きいこれらの異物をタンク底隅部に集積させてこれを除去する一方、回転板とそれを嵌め込んだ底板との間の円周状の隙間から生海苔をタンクの外部に排出して、生海苔と異物との分離作業を中断することなく行うことができる構成の生海苔異物除去装置である。

これに対しY製品は、タンク底部に回転板を設け、これを適宜の駆動装置で回転し、これによって生海苔混合液を回転し、回転板と底板との間のできるわずかな隙間を通して生海苔混合液をタンク外部に排出する方法によって、生海苔混合液から異物を除去する点ではXの発明と同等である。Y製品がXの発明と相違するのは、回転板が底板に嵌め込まれるのではなく、底板に穿たれた円盤状の孔よりわずかに大きく、回転板が底板の円盤状孔にわずかの隙間をあけて覆い被さる構造により、生海苔分離孔が形成される点である（具体的な形状の差は図3-1，2参照）。

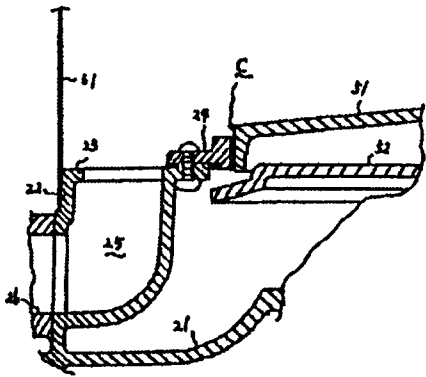


図3-1 (発明)

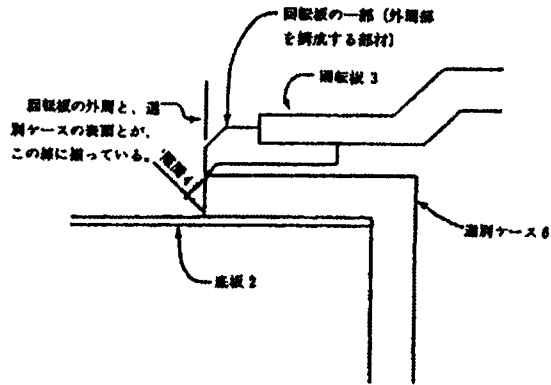


図3-2 (イ号製品)

(2) 均等に関する争点

- ① Yの製品はXの特許発明の構成要件を充足するか。
- ② Yの製品はXの特許発明と均等か。

(3) 裁判所の判断

- (i) 第1審の東京地裁は、争点(i)に関し、Xの発明は、タンク底部の円板状孔の最も内側の部分よりもさらに内側に第一回転板の最も外側があることが要件であるのに対し、Yの製品は、回転板とタンク底面との隙間が回転板の最も外側の部分よりもさらに外側にあるとはいえないとして、文言侵害を否定（本件発明の構成要件を充足しない）した。
- (ii) ついで第1審裁判所は、上記争点(ii)の「本質的部分」に関し、次のとおり均等を肯定した。裁判所は、本件特許発明の特徴的解決手段を、「本件特許発明の特許出願時の技術水準に照らすと、生海苔混合液からゴミ、エビ、アミ等の異物を除去するという技術的課題を解決するためタンク底部に設けた回転板を駆動手段によって回転させて、遠心力によって海苔よりも比重の大きい異物をタンク底隅部に集積させる一方、回転板と環状枡板との間の円周上のクリアランス（隙間）から生海苔をタンクの外部に排出するという構成を採ったことが、従来技術にみられない本件特許発明に特有の解決手段である」と認定し、そのうえで本件発明の「特徴的

部分」を、「駆動手段により回転する回転板をタンク底部の環状枡板部にわずかなクリアランスを介してはめ込んだという構成にある」と判示した。

そして被告製品が環状枡板部と回転板との具体的位置関係に関する部分が特許発明と異なっても、特許発明の技術的思想と別個のものとして評価することはできないと結論した。

- (iii) Yは原審の判決を不満として控訴した。控訴の理由のうち均等に関する主張は、「被告製品では、タンクの底隅部から上方および中心に向けて水流が逆流し、遠心力による渦の形成が妨げられ、水と海苔と異物が完全に混濁した状態になるので、比重の大きい異物が底隅部に集積するという事もなく、本件特許発明とは異なる作用効果を奏する」という趣旨のものであり、これを証明するためにYから諸種の実験結果報告書が提出されたが、その事実は認定されず、控訴は棄却された。本件控訴審では新しく付け加えられた法的判断はない。

(4) 検討

- (i) 本件発明の解決しようとする課題は、異物を含んだ生海苔混合液が分離孔を通過する際に異物をここに引っ掛けるのみである従来技術によっては、この作業を続けると必然的に水流に乗って異物が分離口周辺に集積し、ここに堆積することになるから、その堆積量が一定限度を

超えると分離口の日詰まりを引き起こし、異物を漉しとってこれを除去することは不可能になる。本件発明はこの課題解決のため、次の作用を奏する構成を採用した。即ち、タンク底部の回転板を回転させることにより、タンク内の生海苔混合液も回転し渦が発生する。このため生海苔混合液に混入していたゴミ、アミ、エビ等の異物は、混合液より比重が大きいため、遠心力によって回転板円周に形成された分離孔から引きはがされ、タンクの外周部方面、即ち底隅部に集積することになり、生海苔混合液が連続的に分離孔を通してタンク外部に流出するも、異物は自動的にタンク底隅部に排除され、分離孔に堆積しこれを塞ぐことはなくなり、発明の課題が解決されたものである。

従来技術では、流体に渦を発生し、比重の大きいものほど渦の外側に位置させる技術は公知であったが、回転板とタンク底板との間に、わずかの隙間を形成し、ここから生海苔混合液を通過させるとともに、比重が大きく形状の大きな異物を渦の遠心力を利用して、隙間近傍から排除する構成は、全く存在しなかったものである。従って本判決は、タンク底部での回転板と、底板部と回転板の隙間、回転板の回転させる構成一般が本質的部分であって、同一作用機序を有する具体的構成は、本質的部分の範囲内のことに過ぎないことを明らかにしたものと見える。

さらに本判決は、発明の構成一般について「本質的部分」を認定した点は、前記ペン型注射器方法発明判決と同旨のものであるが、発明と先行技術との関係から、「本質的部分」の範囲を最も大きく認定した裁判例の1つといえるであろう。

(ii) 本判決に対しては、本件発明の構成要件 B が「この環状枠板部の内周縁内に第一回転板を僅かなクリアランスを介して内嵌めし」として具体的構成を表示するのに対し、本判決の帰結するところは、これが単に「クリアランスを設け」という抽象化された要件に代替されてしまうの

であって、法的安定性から問題である、と指摘する意見もある（小池豊氏の本判決に対する評釈、判時 1755 号 196 頁⁽¹¹⁾）。しかし法的安定性という観点からみても、回転板、環状枠板部（タンク底板の回転板を囲繞する部分）、両者の間のクリアランスを組み合わせた本件発明の構成は、クリアランスから混合液を通過させるとともに遠心力によって異物をクリアランス近傍から連続的に排除することを同時に可能とする技術思想によって統一されたものだから、単なる「クリアランスを設け」というような拡散的概念にはならないというべきであろう。

本判決の認定した「本質的部分」の範囲は、クリアランスから異物を漉しとるという公知技術と遠心力によって異物をクリアランス近傍から連続的に排除するという公知技術を従来にない方法で結合したことを基礎としたものであって、妥当なものと考えられる。

【注】

- (9) 本件発明は、この事実が出願経過禁反言に関する要件(5)に反するという理由によっても、均等が否定されたケースもあろう（判時 1664 号 120 頁）。
- (10) 「ほぼ垂直に保持」の要件は、出願人が特許出願時に拒絶理由の通知を受けたことによる補正によって加えられたものであるが、裁判所は出願経過禁反言に当たらないとする。裁判所は、「ほぼ垂直に保持した状態」とは「空気の混入を防ぐ常套手段」に解消されるもので、独立の意味を有さないと考えたと思われるが、出願者が自分からクレームで制限した以上、特許の範囲もその範囲に限定されざるを得ないように思われる。
- (11) ただし同評釈は、一般論として、「本質的部分」は、発明の構成部分、構成箇所を意味するものであって、原理や思想ではないとの考えから、発明が課題解決のために採用した原理と同一原理を使用しても、その具体的実現手段が異なれば、本質的部分の相違として位置づけられると

の立場からの批判である。

VI 要件(1)の機能と適用範囲の拡大

ボールスプライン軸受事件最高裁判決によって確立された「均等」に関する5要件は、(1)ないし(3)要件が特許発明、(4)、(5)がイ製品等の属性としてそれぞれ独立して確定される要件である。そして(1)要件の趣旨は、対象製品が特許発明特有の作用効果を生ずる本質的部分と異なるときは、そのような対象製品は、当該特許発明の技術的思想に基づくものではないとするものである（ボールスプライン軸受事件判決に対する判例時報誌の判例特報のコメント、判時1630号32頁）。つまり(1)本要件は、このように特許発明の技術的思想の異同の問題であるから、適用に当たっては、均等論に限らず、文言侵害のある場合も作用する筈である。

すなわち、特許発明の技術的異同に関する(1)要件を、その特許発明の属性に関する事項と見る立場では、イ号製品が特許請求の範囲記載の要件を充足し、文言侵害が認められるが、当該特許発明の技術的思想がイ号の採用する技術的思想にまで及んでいない場合には、イ号製品は(1)要件により、特許発明の本質的部分を異にする別個の製品として、特許侵害にならないものと解されるべきであろう。(1)要件は、アメリカ法の制限的均等の法理（reverse doctrine of equivalent, 松本重敏「特許発明の保護範囲（新版）」平成12年・有斐閣179頁参照）と同等の結論を得ることができ、特許侵害訴訟において活用されることが期待される。

（たけべ さとる 北海道大学法学研究科修士課程修了 札幌弁護士会所属弁護士）