

特許法の新論点Q&A（第9回）



弁護士 松本 健男
(大阪弁護士会 知的財産委員会 委員)

Q 弊社は構成要件A、B、Cからなる特許権を所有しています。ライバル会社は構成要件A、B、Dからなる実施をしています。CとDとは些細な変更にはならず、均等侵害が成立するものと考えています。Cは審査段階で補正により追加したものですが、これが均等論の第5要件に反するかどうか教えてください。

A 1 均等論の第5要件とは

(1) 「均等論」とは

「均等論」とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成と一部異なる部分があるため特許権を文言侵害しない場合であっても、対象製品は特許発明の構成と実質的に同一と評価されるとして特許権の効力を及ぼせる（「均等侵害」が成立するとする）論理です。

(2) ボールスプライン軸受事件最判の定立した5要件

わが国において、均等論は、特許法に明文の規定がなく、最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁（ボールスプライン軸受事件）によって認められました。同最判については、本連載Q.8においても紹介されていますので本稿では詳しくは説明しませんが、いわゆる均等論の5要件を定立しました。

均等論の5要件とは、対象製品の構成の一部が特許発明の構成要件の一部と異なっている場合であっても、

- ① 異なる部分が特許発明の本質的な部分ではないこと
- ② 異なる部分を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ること
- ③ 当該置き換えに、当業者（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）が対象製品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ること
- ④ 対象製品が、特許出願時における公知技術と同一または当業者に容易に推考できたものではないこと
- ⑤ 対象製品が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

との5要件が認められる場合には、対象製品は、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と解すべきとするものです。本稿では、このうち、第5要件について検討します。