

特許係争の実務

大野総合法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士・弁理士 大野 聖二

第21講 均等論

第1 はじめに

クレームを解釈して、被疑侵害製品、方法とクレームを対比して、クレームの規定するすべての構成要件を充足しない場合、文言侵害は成立しない。しかし、古くから文言侵害が成立しない場合であっても、均等に基づく侵害を認めるべきであるとする均等論が侵害事件において主張され、最高裁平成10年2月24日判決¹〔ボールスプライン事件〕において、5つの要件を挙げて、この5つの要件を充足する「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」と判示し、均等論を認めた。

ボールスプライン事件最高裁判決以降の裁判例においては、均等論が認められることを当然の前提として、同判決が定立した5要件の充足性の有無が判断されている。

実務的には、均等論の判断にあたっては、均等論が認められる根拠とこれに関する基礎的な理論を明確に理解することが肝要である。そこで、ボールスプライン事件最高裁判決が定立した5要件を説明する前に、この点を検討することとする。

第2 均等論という制度を認める制度趣旨

特許制度において、特許権の権利範囲を規定するクレームは公示されることになっている。特許権を保有している会社のライバル会社は、自社製品等を販売するに際して、特許調査を行うのが通例であるから、特許権の存在さえ確認することができれば、クレームの要件に些細な設計変更を加えて（デザインア라운드）、文言侵害を回避することが企図されることになる。特許権の効力がクレームの文言侵害にしか及ばないとすると、特許権侵害となるのは、ライバル会社が特許権の存在を見落とすというミスを犯す場合、些細な設計変更を加えて特許権侵害を回避することが困難な場合等、極めて限定的な場合にしか認められないことになってしまう。

これに対抗するには、特許を取得しようとする会社は、ライバル会社のあらゆる設計変更を出願時に予測して、設計変更を加えて特許権侵害を回避することを困難なほどの完璧な特許権を作り上げることが必要となるが、我が国の先願主義の下、特許出願は、早急に行う必要があるのに対して、ライバル会社は、このような時間的制限無しに、設計変更を検討できるのであり、特許

1 民集52巻1号113頁。