

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22講 均等第1要件論

第1 はじめに

前回の連載で採り上げたボルスプライン事件最高裁判決は、均等が認められるための第1要件として、「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、(1) 右部分が特許発明の本質的部分ではな」いことを挙げている。

均等第1要件は、ボルスプライン事件最高裁判決以前においては、学説上、裁判例において、ほとんど議論されておらず、米国においても、これに相当する要件は独立の要件としては議論されておらず、「実務上は、非本質的部分(第1要件)充足性を判断するのは、非常の困難であり、必ずしも予見可能性があるとはいえない」¹と評されている。したがって、均等第1要件に関して、実務上の検討を行うに際しては、そもそも均等第1要件がなぜ認められて、どのような機能を果たすのか、を正確に理解するとともに、近時の裁判例においては、詳細な検討がなされているので、この点を正確に理解する必要がある。

第2 規定の趣旨、機能

ボルスプライン事件最高裁判決の調査官解説において、「仮に置換可能性及び容易想到性のみを要件としてその判断の基準時を侵害時とするときは、均等の成立する範囲が広範なものとなるが、対象製品等が特許発明特有の課題解決手段を備えていないときは、そのような対象製品等は、当該特許発明と技術思想を異にするものというべきであって、特許発明の構成と実質的に同一なものということとはできない。本判決が均等成立の要件として(1)の要件を挙げたのは、このような考えによるものと解される。また、本判決が本要件につき、特許発明の『本質的』という表現を用いたのは、『技術思想を同一と評価するというのは均等を認めることと同義であり、均等の要件として技術思想の同一性を上げるのではトートロジー(同義反復)となる』旨の批判を意識して、あえて『技術思想の同一性』という表現を避けたためであると思われる」と述べられている。²したがって、均等第1要件は、置換可能性及び容易想到性のみを要件としてその判断の基準時を侵害時とするときは、均等の成立する範囲が広範なものとなる恐れがあり、そのために均等に基づく侵害の成立範囲を適切にコントロールする趣旨で規定されたものであり、そのような機能を担うことを期待して規定されたものであると理解することができる。

1 牧野利秋他編『知的財産訴訟実務体系I』385頁(飯村敏明)。

2 三村量一・最判解説民事篇平成10年度(上)142頁。