

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23講 均等第2件（置換可能性）

第1 はじめに

第21講の連載で採り上げたボー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2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、・・・(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、同一の作用効果を奏するものである」¹ることを挙げている。

問題となる特許発明が構成要件A, B, Cから成り、被告製品が構成a, b, dから成り、dは、構成要件Cを文言上、充足しない場合であっても、被告製品の奏する作用効果が本件発明の奏する作用効果と同一である場合には、均等第2要件が満たされるとするものである。均等第2要件は、講学上、置換可能性と呼ばれている。

第2 均等第1要件との関係

前講で説明した均等第1要件は、「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どうかにより判断する（対象製品等が右解決手段を共通に備えている場合には、要件（1）を充足する）もの」¹であり、解決原理の同一性を問題とするものである。

これに対して、均等第2要件は、最高裁の文言通りに理解すると、作用効果の同一性を問題とするものである。したがって、均等第1要件は、解決原理の同一性を問題とし、均等第2要件は、作用効果の同一性を問題とするので、第1要件は、第2要件とは異なる要件を検討することになり、第1要件を満たしても、第2要件を満たさない場合²や、その逆の場合³も生じることになる。

これに対して、知財高裁平成21年6月29日中間判決〔中空ゴルフクラブヘッド事件〕⁴は、「被告製品では、金属製外殻部材の接着界面のみならず、その反対面側においても、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

1 三村量一・最判解説民事篇平成10年度（上）142頁。

2 大阪高裁平成13年12月4日〔畳のクセ取り縫着方法及び畳縫着機事件〕（最高裁HP）等。

3 東京地裁平成11年1月28日判決〔徐放性ジクロフェナクトリウム製剤事件〕（判時1664号109頁）等。

4 判時2077号123頁。