

第7章

QUESTION

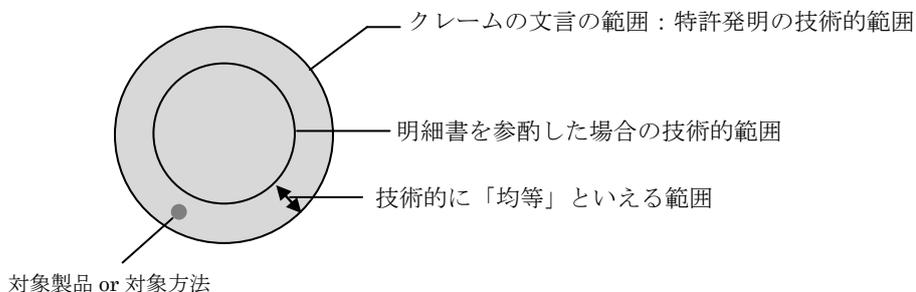
ここまで読んで、読者の皆さんの頭の中で、クレームの解釈と均等侵害の要件がごっちゃになっていないだろうか。たとえば、均等侵害の第4要件は、クレームの解釈における公知技術の参酌とどう違うか。また、第5要件は、出願経過の参酌とどう違うか。整理してみよう。

解説

均等論は、特許発明の技術的範囲をクレームの文言の範囲を超えて認め、特許権の実効的な保護を図るための法理であり、第4要件はそのような技術的範囲の拡大が許されない場合を明らかにしたものである（パブリック・ドメインの保持）。これに対して、クレーム解釈における公知技術の参酌とは、もともとクレームの文言の範囲内にある公知技術を特許発明の技術的範囲から除外する解釈を行うためのものである。

同様に、均等侵害の第5要件も、論理的には文言侵害の可能性がない場合に初めて問題となるのに対し（意識的除外等特段の事情の不存在）、クレーム解釈における出願経過の参酌は、もともとクレームの文言の範囲内にある技術について、それが出願手続において意識的に除外されていたことをもって、当該技術を特許発明の技術的範囲から除外する解釈を行うものである。

このように、原則として、クレームの文言の外か内かで、均等論かそれともクレーム解釈かを区別することができる。もっとも、明細書の参酌によりクレームの縮小解釈がされた場合には、均等論によって再びクレームの文理が許容する範囲まで技術的範囲を拡大することも、理論上不可能ではないと考えられる¹。その場合には、クレームの文言の範囲内であっても、均等論の問題になる。



¹ 公知技術・出願経過が参酌された場合には、そのようなことはありえない。均等論によってクレームの文言の範囲まで再び技術的範囲を拡大することで、公知技術に特許権の保護を与えたり、権利者の矛盾行動を許容するような結果を招来すべきではないからである。

なお、本書で紹介した切餅特許事件においては、被告製品は、原告特許発明の構成要件 B を文言上充足するともしないとも言い難いものであったが、1 審で敗訴した原告は、控訴審において、構成要件 B の充足が認められなかった場合に備え、均等侵害の主張を追加している。知財高裁は、被告製品は構成要件 B を文言上充足する（文言侵害が成立する）と判断したので、均等侵害の主張については判断していない（知財高中間判平 23・9・7 判時 2144 号 121 頁〔餅〕）。

QUESTION

出願時点でクレームに記載しようと思えばそうすることができた技術を、特許権者（出願人）が初めからクレームに記載しなかった場合、特許権者は当該技術を意識的に除外した（あるいは、少なくとも外形上そのように解される行動をとった）といえるだろうか。

解説

このような場合に、意識的除外に当たるとして均等侵害を否定する見解もある（高林・前掲書 155-156 頁）。均等論があくまで例外的に特許発明の技術的範囲をクレームの文言の外に及ぼす法理であることを重視した見解である。背景には、クレームの公示機能がある程度犠牲にしてまで、特許権者の側の不注意を均等論で救済すべきでないとの価値判断があるものと推察できる。しかし、比較的多くの学説は、このような場合であっても原則として均等侵害を認める（三村量一「判解」最判解民事篇平成 10 年度〔上〕147 頁以下、渋谷・前掲特許法 449-450 頁、島並良ほか『特許法入門』〔有斐閣、2014〕279 頁〔上野達弘〕）。理由が詳述されることはないが、経験則上、何であれ網羅的に列挙するよりも穴を指摘することの方が容易であり、そこまで特許権者に多くを要求してコピーストを利する必要はないとの価値判断によるものであろう。そもそも、当業者がクレームを見て置換容易の範囲を判断する困難さは、当該技術が出願時に記載可能であったかどうかとは本質的に無関係であるから、出願時に記載可能な技術の実施について均等侵害を認めても、クレームの公示機能をことさら害しているともいえないであろう。そうであれば、明らかに特許権者が意識的に除外したといえるようなものに限って均等侵害を否定すればよく、そうでないものは、原則として均等侵害を肯定してよからう（たとえば、明細書には開示されているが、クレームには記載されなかった技術などは、明らかに特許権者が意識的に除外したものといってよく、当業者がそう信じて行動したとしても、問責されるいわれはない）。

QUESTION

均等侵害は、特許発明の構成要件を「置換」する場合にだけ成立すると解すべきだろうか。たとえば、対象製品等が特許発明の本質的でない構成要件を欠くが、当該発明と同一の作用効果を奏する場合がある（そのような場合とは、当該発明の実施に本来は不要な構成が付け加えられて、クレームに記載された場合といえる）。そのような「欠落」の場合にも、均等侵害の成立を認めるべきか。

解説

このような、特許発明の構成を不完全に利用している場合も、出願時記載することのできた均等技術の場合と同様に考えてよいであろう。つまり、原則として均等侵害が成立すると解してよい。より問題となるのは、不完全利用の結果、当該技術の作用効果が特許発明のそれから幾分か落ちるような場合である（改悪発明）。このような技術は、これをあえて特許権侵害としなくても市場において特許製品との競争に負けると考えられるので、均等侵害の第2要件を充足しないと解してよいであろう。

QUESTION

情報処理方法 α について特許がされていて、情報処理装置 β の使用が α による（従来技術の）課題の解決に不可欠なものであったとする。また、 β を生産するには、ワープロソフト γ の β へのインストールが必要であったとする。 α について特許権を有する者は、 γ を製造販売する者に対して上記の事実を示せば、間接侵害の主張をすることができるか。

解説

この問題は、101条5号にいう「物」の生産に用いられる物も、同号所定の「物」として間接侵害品と評価しうるかという論点（間接の間接侵害）に関するものであり、とくに知財高判（大合議）平17・9・30判時1904号47頁〔一太郎〕によって光が当てられた問題である。

同判決は、その物自体を利用して特許発明たる方法を実施しうるもののみが同号所定の「物」に当たるとしたうえで、当該特許発明たる情報処理方法の発明に関していうと、被告が製造販売するワープロソフトがインストールされたパソコンは上記「物」に該当するが、ワープロソフトはそれに当たらないと結論づけた。学説上も、間接の間接侵害を認め

ると、侵害の範囲が無闇に拡大する結果になりかねないとして、判旨に賛成する見解がある（中山・前掲書 414 頁）。

ただ、4号であれば「のみ」要件、5号であれば非汎用品要件や課題解決に不可欠であるものといった要件によって侵害範囲の拡大には十分な歯止めがかかると考えられ、また語義上も、方法の使用に用いる物の一部を構成する物は、結局、当該方法の使用に用いる物といえるので、判旨とは異なる解釈を採用することも、十分可能であろう。

QUESTION

耐光性のあるポリエチレンを生産する方法 α について特許権が成立しており、 α を記載したクレームによれば、同発明は A, B, C, D の 4 ステップから構成されるものとする（構成要件 A+B+C+D）。この α 特許権を有する者に無断で、甲が AB のステップを行い、その中間生成物を乙に引き渡し、乙が残りの CD のステップを行って耐光性のあるポリエチレンを生産しているとしよう。この場合に、当該中間生成物を業として生産譲渡している甲は、 α 特許権の間接侵害行為を行っているといえるか。また、乙は、 α 特許権の直接侵害行為を行っているといえるか。

解説

物の発明であれば、どういう工程を経ようと最終的に当該物を生産等すれば特許権の侵害が成立するが、複数の工程の結合からなる方法の発明（物を生産する方法の発明も含む。）の場合、各工程を別人が行うと、誰も構成要件を全部充足する行為を行っていないので、一般的には侵害が成立しないといわざるをえない。

特許発明たる方法の中間工程により得られる中間物質は、当該方法の使用にのみ用いる物に含まれ、その生産等が間接侵害を成立させうる旨を説く裁判例（大阪地判 S 36・5・4 [発泡性ポリスチロール]）もあるが、この見解は間違っているといわざるをえない（大瀬戸豪志「判批」特許判例百選第 2 版 161 頁）。

しかし、複数工程の一部を他人に行わせる場合は、常に特許権侵害が成立しないというのも妥当性を欠くので、方法発明の実施主体を規範的に捉える理論の形成が図られている。代表的なものとして、道具理論がある。東京地判平 13・9・20 判時 1764 号 112 頁〔電着画像の形成方法〕は、この理論に依拠している。この事件では、時計文字盤用電着画像を製造・販売している被告の行為が、原告の有する電着画像の形成方法に関する特許権の侵害に当たるかが問題とされた。東京地裁は、最終工程である電着画像を時計文字盤に貼り付ける行為は被告製品を購入した文字盤製造業者が行っているものの、被告製品に他の用途が考えられず、当該方法により使用されることが当然に予定されていることを理由に、

被告は最終工程文字盤製造業者を道具として実施していると評価できるとし、直接侵害の成立を肯定した。

そのほか、学説においては、方法の各工程を分担する者の間に意思の連絡（または共同遂行の意思）があれば、特許権の直接侵害を肯定してよいとする見解（共同遂行理論）もある（田村善之『特許判例ガイド』〔第4版、有斐閣、2012〕207-208頁参照）。また、共同遂行理論を採用しつつ、重要工程のほとんどを特定者が実施している場合、均等論の一適用場面として処理すべきとする見解もある。電着画像事件のようなケース、あるいは最終工程を一般需要者（消費者）が行うケースは、まさにこのようなケースに相当するとされる。均等論は、本質的でない一部の構成要件を他のものに置き換えた場合がその主な適用場面であるが、非本質的構成要件を欠落させる行為（不完全利用）にも均等論を応用すべきという見解が従来から有力に主張されてきたところ、本見解はさらに進んで、不完全利用のように構成要件の一部を欠いても特許発明に近似する効果を奏するわけではないが、比較的重要でない構成要件（工程）を他の者に行わせる場合にも、均等論を応用しようというものである（梶野篤「複数主体が特許発明を実施する場合の規律—いわゆる共同直接侵害について—」*パテント* 56巻5号1頁。なお、上記東京地裁判決が採用した道具理論は、この立場に立つ論者からは、道具概念が不明確であるとして批判されている）。

QUESTION

104条の3の規定が存する今日、なおキルビー事件最高裁判決にいう権利濫用の抗弁を採用する余地はあるか。同規定の新設によって、同最判はすべて塗りつぶされたのだろうか。

解説

塗りつぶされたものといえる。単に塗りつぶされたというだけでなく、キルビー抗弁をさらに拡大したとさえいえる。キルビー事件最高裁判決（最判平12・4・11民集54巻4号1368頁）は、権利濫用の抗弁を提出するには、当該「無効理由の存在が明らか」であること、「無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される」ことを要するとしていたところ、本書で説明したように、104条の3第1項を導入する際にこのような要件は廃止されたからである。

もっとも、キルビー判決の射程が特許法の事案に限定されないとすれば、他の法領域でキルビー抗弁を活用することができるかもしれない。特許法104条の3は商標法39条によって準用されているところ、商標法は特許法と異なり、無効審判請求について一定の範囲で除斥期間を設けている。たとえば商標法4条1項10号は、出願時、他人の業務に係る商

品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標と同一・類似の商標を、同一・類似の商品又は役務について登録することはできない旨を規定しており、これに違反して登録された商標権は無効理由を有していることになるが(同法 46 条 1 項 1 号)、商標権設定登録日から 5 年を経過すると、(不正競争目的で登録を受けた場合を除き) もはや無効審判を請求することができないとされている(同法 47 条 1 項)。そうすると、条文に沿って考えれば、4 条 1 項 10 号違反の登録商標で登録日から 5 年を経過したものについては、(不正競争目的の登録でない限り) 特許法 104 条の 3 を準用する商標法 39 条に依拠して、その権利行使を制限できないことになる(この条文解釈にも異論がないわけではないが、それは措く)。しかし、その場合でも、無効理由の存在が明らかな商標権に基づく請求は衡平に反するので、権利の濫用に当たるとした判決がある(一般論としてこのように述べ、あわせてキルビー判決を引用。東京地判平 17・10・11 判時 1923 号 92 頁 [ジェロヴィタル化粧品])。したがって、この判決の考え方によれば、とりわけ商標法の事案で、キルビー抗弁を活用する余地があることになる。

しかし、商標法が無効審判請求について除斥期間を設けたのは、商標登録がされたことにより生じた既存の継続的な状態を保護する趣旨に出るものである。そのような趣旨に鑑みれば、当該期間を経過してしまった商標権について、明らかな無効理由が存在するというだけで、その行使を濫用と評価するのは妥当ではないだろう(森義之「判批」商標・意匠・不正競争判例百選 67 頁)。

QUESTION

侵害訴訟の判決確定後に権利が消滅してしまった場合だけでなく、権利の範囲が変動した場合にも、似たような問題が生じる。訂正の効果も遡及するからである(128 条)。敗訴した特許権者(原告)や被告が、再審の手続において訂正審決の確定を主張できる場合があるか。

解説

訂正審決の確定に関しても主張を制限する規定があるが、そこでいう主張が制限される審決とは、政令で定めたものに限定されている(104 条の 4 第 3 号)。すなわち、侵害訴訟で特許権者が勝訴した場合は、「当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効とされないようにするためのものである審決」、侵害訴訟で特許権者が敗訴した場合は、「当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効とされないようにするためのものである審決」がこれに当たる(施行令 13 条の 4)。

これによると、理論上、侵害訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効とされないようにするためのものである審決の確定を、当該訴訟で敗訴した被告は再審手続において主張してもかまわないことになるが、侵害訴訟において立証された事実であるにもかかわらず、被告が敗訴したということは、訂正後の特許発明の技術的範囲になお被告製品や被告方法が属すると裁判所によって判断されたということであり、このような主張を再審手続で許容したとしても、侵害訴訟の終局判決の結論には影響しないであろう。

また、理論上、侵害訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効とされないようにするためのものである審決の確定を、当該訴訟で敗訴した特許権者は再審手続において主張してもかまわないことになるが、侵害訴訟において特許権者が敗訴したということは、当該訴訟において立証された事実が当該特許の無効に係るものである場合、あるいはそもそも被告製品や被告方法が訂正前の特許発明の技術的範囲に属していないと裁判所によって判断された場合のいずれかであるから、このような主張を再審手続で許容したとしても、侵害訴訟の終局判決の結論には影響しないであろう（以上につき、清水節「再審の訴えに関する特許法改正」ジュリ 1436 号 64-65 頁）。

なお、無効とされないようにするための訂正でなく、発明普及の目的等とする権利範囲の減縮に係る訂正審決は、施行令が定める主張制限の対象となる審決に当たらないとする見解もある（清水・同上）。

QUESTION

侵害訴訟において差止請求が認容され、その後に無効審決が確定したが、特許権者であった者が差止認容判決による強制執行を請求した場合、被告としてはどのような対抗措置をとることが考えられるだろうか。

解説

請求異議の訴え（民事執行法 35 条）が提起することが考えられる（産業構造審議会知的財産政策部会「[特許制度に関する法制的な課題について](#)」〔平成 23 年 2 月〕28 頁、清水・前掲論文 64 頁等）。

サポートページ新 QUESTION

Xは、磁気媒体リーダの発明（ α ）について特許権を有する者である。

一般に預金通帳がATMの所定の位置に置かれると、ATMの磁気媒体リーダは、磁気ヘッドを上昇させて、通帳に貼られた磁気記録体にこれを押し当て、左右に動かして情報を読み出し、記録する。このとき磁気ヘッドは、磁気記録体の凹凸に連動して波打つ動きをする。この作業を行った後に磁気ヘッドはATM内の下降位置に戻るが、往々にして傾いて収納されるので、再度上昇させて磁気記録体に押し当てる際には、ヘッドを水平状態にする時間的ロスがあった。 α は、「磁気ヘッドが下降位置にあるときはその回動を規制し、磁気ヘッドが磁気記録体に押し当てられたときは回動を自由とする回動規制手段」（ α のこの部分の構成を、以下、「構成要件F」という。）を設けたことを特徴とする発明である。

α に係る明細書には、構成要件Fにいう「回動規制手段」として、磁気ヘッドが下降すれば、そこに固定されたピンが回動固定板に設けられた係合部に嵌る態勢になることで、同固定板が傾いた磁気ヘッドを持ち上げ、水平に戻す手段が開示されている。しかし、それ以外の構成についての具体的な開示はなく、これを示唆する表現もない。

Yは、 α に係る特許請求の範囲に文言上含まれる磁気媒体リーダ（「Y装置」）を製造し、販売している。Y装置における上記「回動規制手段」は、磁気ヘッドが下降すれば、その下端部が磁気ヘッドを収納する枠板に設けられた1対のロッドの間に挟みこまれることで水平状態を回復し、回動を規制する、というものであった。

Yの行為はXの特許権を侵害するか（東京地判平10・12・22判時1674号152頁を参照するとよい）。

解説

構成要件Fは、「回動規制手段」の具体的な構成を示したものではないので、 α のクレームの記載は機能的クレームの一種といえることができる。

本書に記したように、機能的なクレームの解釈においては、明細書に開示された技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきである。本設問と同様の事案に係る裁判例（東京地判平10・12・22判時1674号152頁〔磁気媒体リーダ〕）は、明細書の記載をもとに当業者が実施しうるものであるかどうかというメルクマールを示している。これは容易想到性（当業者が当該構成を容易に思い出すことができるということ）をいうものと解されるが、基準時は明らかにされていない。論理的に考えて、出願時を基準とするものと解すべきであろう（出願後の技術水準をふまえた容易想到の範囲は、もはや明細書に開示された技術思想の範囲とはいえない）。

ちなみに米国特許法²112条6文には、機能的クレームは、明細書に開示されたものの均等物に限定して解釈すべしとする規定がある。上記裁判例も、これと類似の解釈手法を採用したものといわれている。上記裁判例は、あてはめにおいて、Y製品が明細書の実施例と技術的思想を異にし、容易想到でないと判断したが、それとは異なる判断も可能な微妙なケースというべきであろう。

² 米国特許法の条文は、http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdfにて閲覧可能。