

## 均等論第1要件に関する一考察

竹内 敏夫<sup>(\*)</sup>

特許権解釈における均等論の適用について、マキサカルシトール知財高裁大合議判決が出されている。本稿では、この均等論第1要件の具体的な判断手法について、マキサカルシトール知財高裁大合議判決以降のいくつかの下級審の判決を取り上げ、その判断方法に関して提案を行う。

- I. はじめに
- II. ボールスプライン軸受最高裁判決と均等論第1要件とについて
  1. 均等論について
  2. ボールスプライン軸受最高裁判決
  3. 第1要件の解釈
- III. マキサカルシトール知財高裁大合議判決について
  1. 事案概要
  2. 第1要件に関する判示事項
  3. 最高裁における判断
- IV. マキサカルシトール知財高裁大合議判決以降の下級審判決について
  1. 「搾汁ジュース」事件
  2. 「振動機能付き椅子」事件
  3. 「携帯端末サービスシステム」(アマーバーピグ)事件
  4. ソーシャルネットワーク事件
- V. 検討・考察
  1. 解決原理同一説(技術的思想同一説)について
  2. 発明目的及び効果の異同による「貢献の程度」の判断について
  3. 被告製品との構成の相違の参酌
- VI. おわりに

## I. はじめに

特許権解釈における均等論の適用については、ボールスプライン軸受最高裁判決<sup>(1)</sup>により5つの要件が示されており、その後下級審も含めて均等論に関する判決が出されている。

近年、マキサカルシトール知財高裁大合議判決<sup>(2)</sup>が

出され、均等論の適用に関する判断手法についてこれまでより踏み込んだ判断がなされた。マキサカルシトール知財高裁大合議判決では、これまで判断手法が明確ではなかった均等論第1要件について、具体的な判断手法が示され、以降の下級審の判断もこれに倣ったものが多くみられる。

一方、マキサカルシトール知財高裁大合議判決では、第1要件の具体的な判断手法について踏み込んだ判断を示したが、最高裁においては、結果的に第1要件に関する判断は示されなかったため、いまだ不明確な部分も存在している。

本稿では、マキサカルシトール知財高裁大合議判決以降のいくつかの下級審の判決を取り上げ、均等論の第1要件の判断手法について検討しつつ、その判断手法に関して検討を行う。

## II. ボールスプライン軸受最高裁判決と均等論第1要件とについて

## 1. 均等論について

特許法70条1項においては、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と規定されている。この規定から、特許発明の技術的範囲を定めるためには、特許請求の範囲に記載された文言に基づいて行う必要がある。

一方で、特許発明の技術的範囲を特許請求の範囲の文言に厳格に解釈されると、文言侵害ではわずかな設計変更により、特許権侵害ではなくなってしまう不合理があること、また特許権者も将来の様々な侵害形態を予測して、これに対応する請求項の記載を強いることは事実上不可能であり、これを認めると特許権は容

(\*) 日本大学法学部教授

(1) 最三小判平10・2・24民集第52巻第1号113頁、判時1630号32頁

(2) 知財高判平28年3月25日判タ1430号152頁

易に迂回されることになり、却って発明公開の代償として権利を付与し、産業の発達に寄与するという特許法の目的(特許法第1条)が損なわれることになる。

そのために、特許請求の範囲に記載された文言と同一の範囲を原則としつつ(いわゆる文言侵害)、特許発明と均等と認められる範囲については、特許権侵害を認める考え方が均等論である。

## 2. ボールスプライン軸受最高裁判決

均等論については、以前は、均等論の適用を否定する考えも見られたが、平成10年にボールスプライン軸受最高裁判決が出されて以降、実務上も均等論の適用が肯定される状況となった。

ボールスプライン軸受最高裁判決では、「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く、
- (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って、
- (3) 右のように置き換えることに、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(以下「当業者」という。)が、対象製品等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り、
- (4) 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、
- (5) 対象製品等が特許発明の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ときは、右対象製品等は、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。」(1)から(5)がそれぞれ第1要件から第5要件に対応する)と判示して、均等侵害を認めるための要件を明確にした。

このボールスプライン軸受最高裁判決以降は、均等論適用の具体的な要件が議論の中心となっている。

## 3. 第1要件の解釈

第1要件の「本質的部分」の認定については、従来から構成要件区分説(構成要件同一説)と解決原理同一説(技術的思想同一説)の両説がある。<sup>(3)</sup>

構成要件区分説は、特許発明の構成要件を本質的部

分と非本質的部分に区分したうえで「特許請求の範囲に記載された構成と対象製品等の異なる部分が、特許発明の本質的部分ではないとの意味と解する」見解であり、また解決原理同一説は、「置換された部分を含む対象製品等が全体として特許発明の技術的思想の範囲内にあることをいうと解する」見解である。

構成要件区分説と解決原理同一説の間には、本質的部分の認定手法について、相違がある。理論上、構成要件区分説によれば、被疑侵害物件との対比を行う前に、まず特許発明の解決課題、解決原理・手法のみに着目して「本質的部分」と「非本質的部分」を完全に区別し、その後で、特許発明と被疑侵害物件の間で相違する部分が前者なのか後者なのかを判断する手法となる。したがって、本質的部分の認定自体は、被疑侵害物件との対比を行わず、特許発明のみに着目して行われることとなる。この立場では、相違部分が本質的部分であれば、たとえそれがいかに些細な相違にすぎないとしても常に均等論の適用は否定され、反対に、相違部分が非本質的部分であれば、たとえそれがいかに大きな相違であったとしても常に均等論適用が肯定されることになり、相違の程度は重視されないこととなる。

一方、解決原理同一説によれば、本質的部分を認定する際に、特許発明・被疑侵害物件の対比を行い、両者の相違が解決課題と解決原理・手法の相違をもたらすと評価できるような部分を「本質的部分」と判断することとなる。したがって、相違する部分があってもなお、被疑侵害物件が全体として特許発明の解決課題・解決原理と同一なのであれば、結果として当該部分は非本質的部分と認定され、もはや同一ではないと評価できるのであれば、結果として当該部分は本質的部分と認定されることになる。この立場では、相違の程度が重要な考慮要素と位置づけられることとなる。

## Ⅲ. マキサカルシトール知財高裁大合議判決について

### 1. 事件概要

本件は特許権者である先発医薬品メーカーが、後発医薬品メーカー等の製品の製造・販売の差止めを求めた事件である。原判決、控訴審判決のいずれも均等侵害を認めている。この判決は、製薬分野で初めて均等侵害が認められた事案として注目された。控訴審では、

(3) 愛知靖之「医薬品の製法発明と均等論」Law and Technology No.74(2017年)75頁以下

いわゆる知財高裁の大合議で審理が行われ、ポールス  
プライン軸受最高裁判決以降で、均等の5要件の主張  
立証責任の分配や、均等論第5要件について新たな判  
示をしたほか、均等論第1要件についても新たな事項  
を示している。

## 2. 第1要件に関する判示事項

マキサカルシトール知財高裁大合議判決では、均等  
論第1要件の判断について新しい判断を行っている。  
判決においては、「特許法が保護しようとする発明の  
実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的  
課題の解決を実現するための、従来技術に見られない  
特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成  
をもって社会に開示した点にある。したがって、特許  
発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請  
求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の  
技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきで  
ある。…また、第1要件の判断、すなわち対象製品等  
との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判断す  
る際には、特許請求の範囲に記載された各構成要件を  
本質的部分と非本質的部分に分けた上で、本質的部分  
に当たる構成要件については一切均等を認めないと解  
するのではなく、上記のとおり確定される特許発明の  
本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうか  
を判断し、これを備えていると認められる場合には、  
相違部分は本質的部分ではないと判断すべきであり、  
対象製品等に、従来技術に見られない特有の技術的思  
想を構成する特徴的部分以外で相違する部分があると  
しても、そのことは第1要件の充足を否定する理由と  
はならない。」として、本質的部分の意味について明ら  
かにするとともに、解決原理同一説に立つことを明確  
にした。

そのうえで、具体的な認定方法として、「特許発明  
の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比  
較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、  
特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書  
の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定  
されるべきであり、そして、①従来技術と比較して特  
許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、  
特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概  
念化したものとして認定され、②従来技術と比較して  
特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価され  
る場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のもの  
として認定されると解される。」としている。これは、  
特許発明が、従来技術に対し貢献している程度を考え、

この貢献が大きいときは、細かな相違を考慮せず「上  
位概念化」し、逆に、貢献の程度が小さい場合には、  
「特許請求の範囲の記載とほぼ同義」のものとして認定  
する認定手法を判示したものである。

さらに、従来技術との対比の認定方法として、「明  
細書に従来技術が解決できなかった課題として記載さ  
れているところが、出願時(又は優先権主張日)の従来  
技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細  
書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許  
発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成  
する特徴的部分が認定されるべきである。そのような  
場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲  
及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、よ  
り特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等  
が認められる範囲がより狭いものとなると解される。」  
としている。

これに従えば、発明の特徴的部分を認定する際、明  
細書以外の資料も参酌して客観的に判断でき、そのよ  
うな場合には、均等の範囲は狭く解釈される。このこ  
とは、明細書には、出願人が必ずしも十分な先行技術  
を開示しているとは限らないため、発明の貢献の程度  
の認定において、明細書に記載されていない先行技術  
も考慮して、客観的な判断を行うことを示している。

## 3. 最高裁における判断

マキサカルシトール知財高裁大合議判決については、  
上告が受理され、最高裁判所で審理が行われている。  
この最高裁判決(最二判平成29年3月24日)において  
は、均等論第5要件に関する判示が行われているが、  
第1要件に関する判断は具体的には示されなかった。

## IV. マキサカルシトール知財高裁大合議 判決以降の下級審判決について

上述のように、マキサカルシトール知財高裁大合議  
判決について、均等論第1要件に関して最高裁では明  
確に判断が示されなかった。そのため、現時点では、  
均等論第1要件に関する判断については、マキサカル  
シトール知財高裁大合議判決で示された判断が影響を  
与えていることが考えられる。

一方で、マキサカルシトール知財高裁大合議判決で  
示された発明の特徴的部分の判断手法については、第  
1要件の判断において、従来技術と比較した「貢献の  
程度」という概念を用いている。

この「貢献の程度」は、「貢献の程度」が大きい特許発明であると判断されれば均等の範囲は広く解釈される反面、「発明の貢献度」が小さいと判断されれば、均等論の適用は極めて狭小なものと解釈されるため、均等論適用において大変重要な概念である。

しかし、この発明の「特定的部分」や、「貢献の程度」の認定について、最高裁では明確な判断が示されていないことから、以下、マキサカルシトール知財高裁大合議判決以降のいくつかの下級審の判例を取り上げ、それに検討を加える。

## 1. 「搾汁ジュース」事件(東京地裁平成 28 年 6 月 23 日判決 平成 27 年(ワ)第 6812 号)

### (1) 事件の概要

本件は、原告が専用実施権を有する「搾汁ジュース」(特許第 4580408 号)の特許権の侵害に当たるとして、被告が販売する被告製品の差止めおよび廃棄、特許法 102 条 2 項に基づく損害賠償を請求した事件である。

### (2) 争点及び裁判所の判断

本発明は以下の通りである。(判決の分節通りに記載)

A 上部一側に投入口が貫通形成され、内部中央に回転軸孔が形成される蓋と、

B 前記蓋の下部に設けられ、底部には案内段が形成され、外部下端部には滓排出口と汁排出口とが離隔して形成され、中央下端部に貫通孔を持つ防水円筒が形成され、前記防水円筒の下部縁に前記汁排出口と連通する圧力排出路が形成されたハウジングと、

C 上部には前記回転軸孔に回転可能に挿入される上部回転軸が形成され、外面にはスクリュー螺旋が複数形成され、下端には上記圧力排出路に挿入されて回転する複数のスクリューギヤが形成された内部リングが下方に突出形成され、前記内部リング内側に前記防水円筒が挿入される下部空間が設けられ、下部中心には角形軸孔が形成された下部回転軸を備えたスクリューと、

D 外壁は、前記汁排出口へ汁を排出させるべく、網構造からなり、内部面には垂直方向に複数の壁面刃が備えられ、前記案内段に挿入されるように形成された網ドラム、

E 前記ハウジングと前記網ドラムとの間に装着されて回転しながら、前記網ドラムと前記ハウジングとを連続的に掃き出すブラシ付のブラシホルダーを備えた回転ブラシと、

F 前記防水円筒の貫通孔を介して前記角形軸孔に挿入される角形軸が備えられ、前記スクリューを低速に回転させる駆動部とを含み、

G 前記スクリューを収容するハウジングが前記駆動部の上側に垂直に固定され、投入口に挿入された材料を圧着及び粉碎すると共に搾汁しながら滓を排出する

H ことを特徴とする搾汁ジュース。

主な争点は、構成要件 B 及び C のハウジングに設けられた「圧力排出路」の有無である。判決では、この点について文言侵害は否定し、均等論についてはボールスプライン軸受最高裁判決について言及したうえで均等侵害を認めている。

判決では、均等論第 1 要件の本質的部分に該当するか否かについて、「本件発明は、従来技術の問題点を解決し、食材の味を損わず、かつ、食材の種類にかかわらず排出口によく排出できるようにすること、搾汁を迅速に行い、ハウジング内部にとどまることなく下方によく流出させること、作業時の揺れや衝突をなくすこと、材料を押しやることなしに食材が進んで流入するようにし、機器の連続的な使用を可能とすることを目的とする」と本件発明の課題と目的を認定している。これに続いて発明の効果について「ハウジングに圧力排出路を構成し、これを汁排出口と連通するように構成することによって、汁(水分)が駆動部に流入されることを防止しながら搾汁し得る。また、スクリューに外部リングを形成することによって滓の排出をより円滑に行い、かつ、網ドラムに円形突起を形成することによって滓が圧力排出路に流入されることを最小化する」と認定している。

その上で、「網ドラムの底部リングで粉碎済みの食材が最終的に圧縮されて脱水され、この過程で大部分の水分(汁)は網ドラムの外壁の網目を介して外部に流出され汁排出口に排出されるが、一部はスクリューの内部リングと網ドラムの内部リング挿入孔との間の隙間に押し込まれて、圧力排出路に流入され、これと連通する汁排出口に排出される。仮に圧力排出路が汁排出口に連通するように形成されていないならば、上記隙間に押し込まれた水分(汁)は防水円筒を超えて貫通孔と角形軸との間の隙間からハウジングの外に流出し、駆動部のモータや減速機を汚染したり外部表面に汁が漏出したりするおそれがある」との実施例の記載、及び「スクリューギヤは圧力排出路に挿入されて回転する。羽根状のスクリューギヤは、圧力排出路に流出される高粘度の汁を効率よく汁排出口に強制排出させ

る」との実施例の記載に基づいて、発明の効果とその効果を実現させるための構成を認定している。

そして、「上記の本件明細書の記載によれば、圧力排出路の存在は本件発明が解決すべき課題と直接関係するものではない。もっとも、本件発明の効果等に関する上記 b, c の記載をみると、圧力排出路は、食材が網ドラムの底部で最終的に圧縮され脱水される過程で生じる一部の汁が防水円筒を超えてハウジングの外に流出するのを防ぐことを目的とするものであり、汁を排出するための通路をハウジング底面において防水円筒の下部縁に形成することは発明の本質的部分であるとみる余地がある。しかし、上記の効果を実現するためには、上記通路が防水円筒の下部縁に存在すれば足り、これをどのような部材で構成するかにより異なるものではない。そうすると、上記の異なる部分は本件発明の本質的部分に当たらないと解するのが相当である。」として、本件発明の本質的部分を広く解釈して、均等論第 1 要件を満たすと判断している。

この判決は、マキサカルシトール知財高裁大合議判決が出されて間もない時期に出されたもので、直接、マキサカルシトール知財高裁大合議判決の判断手法には言及がされていない。

## 2. 「振動機能付き椅子」事件(知財高裁平成 28 年 6 月 29 日平成 28 年(ネ)10007 号)

### (1) 事件の概要

本件は、被控訴人(原審被告)の行為が、控訴人(原審原告)が特許権を有する「振動機能付き椅子」(特許第 3958413 号)の特許権の侵害に当たるとして、被告の行為の差止め等を求めた原審(東京地裁平成 26 年(ワ)25196)の控訴審である。

本願の請求項 1 の内容は以下のとおりである。(判決の分節通りに記載)

A ベースと、該ベースに対して揺動可能に設けられた座席と、を備えた揺動機能付き椅子であって、

B 前記座席に支持された磁性材料の部材と、

C 前記座席の静止時における磁性材料の部材位置とは異なる位置に、前記磁性材料の部材に近接して前記ベースに固定され、電磁力により前記磁性材料の部材を揺動方向に吸引するソレノイドと、

D 該ソレノイドを所定のタイミングで励磁することで前記座席の揺動動作を制御する揺動制御手段と、を備え、

E 前記磁性材料の部材とソレノイドとは離間した状態で揺動する揺動機能付き椅子において、

F 前記ベースには、少なくとも 2 つのロッドが互いに前記座席の揺動方向に離間した位置で揺動可能に設けられ、この 2 つのロッドに前記座席が揺動方向に対して離間された 2 つの異なる位置で支持され、

G 前記磁性材料の部材は、所定の間隔で対向配置された 2 つの磁性材料の部材で構成され、

H 前記ソレノイドは前記座席の揺動静止時における前記 2 つの磁性材料の部材間の midpoint 位置近傍で前記ベースに固定され、

I 前記ソレノイドは、巻線軸に沿った貫通穴を有し、前記巻線軸を前記座席の揺動方向に対して平行に前記ベースに固定され、

J 前記 2 つの磁性材料の部材は、前記座席に固定された直線形状のシャフトに固定され、

K 前記シャフトは、前記貫通穴に挿入されていることを特徴とする

L 揺動機能付き椅子。

このうち、構成要件 F に相当する被告製品の座席支持機構の具体的な構成の相違について、均等か否かが争われたケースである。

### (2) 争点及び裁判所の判断

本判決では、均等論の適用について「特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されるとしている。

ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。」として、上述のマキサカルシトール知財高裁大合議判決と同様な認定方法について示している。

そのうえで、「本件明細書の記載及び上記各周知技術によれば、本件発明は、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等であって、揺動制御手段としてソレノイドを採用し、座席支持機構としてロッド 1 点支持方式を採用するものに、従来技術である、ロッド 2 点支持方式という座席支持機構、及び、

直線状のシャフトをソレノイドに挿入するという構成を適用したものである。また、従来技術であるロッド2点支持方式は、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等に従来から存在した座席支持機構であるから、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等であれば、揺動制御手段としてソレノイドを採用するものであっても、座席支持機構自体にロッド2点支持方式を組み合わせることは、さほど困難なこととはいえない。したがって、本件発明の貢献の程度は、座席支持機構としてロッド1点方式ではなく、ロッド2点支持方式を採用するという点においては、それ程大きくないと評価することができるから、本件発明の本質的部分は、座席支持機構に関する限度においては、特許請求の範囲の請求項1の記載とほぼ同義となる。」として、請求項1記載の記載に限定した認定をしている。

そして、「(ア)以上によれば、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等であって、揺動制御手段としてソレノイドを有するものにおいて、座席支持機構としてロッド2点支持方式を採用したことは、本件発明の本質的部分(特許請求の範囲のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分)であると認められる。」と認定し、ロッド2点支持方式を採用していない被告製品は、本件発明の本質的部分を備えておらず、均等論第1要件を満たさないとし認定している。

### 3. 「携帯端末サービスシステム」(アメンバーピグ)事件(知財高裁平成29年(ネ)第10096号)

#### (1) 事件の概要

携帯端末において、キャラクターの形成とその課金方法に関する構成の相違について、均等論の適用が争われた事例である。

本願の請求項1の内容は以下のとおりである。(判決の分節通りに記載)

A 表示部と、電話回線網への通信手段とを備える携帯端末から、前記電話回線網に接続されたデータベースにアクセスすることによって、

B 前記データベースに用意された複数のキャラクターから、表示部に表示すべき気に入ったキャラクターを決定し、その決定したキャラクターを前記表示部にて表示自在となるように構成してある携帯端末サービスシステムであって、

C その決定したキャラクターに応じた情報提供料を通信料に加算する課金手段を備え、

D 前記キャラクターが、複数のパーツを組み合わせて形成するように構成してあり、

E 気に入ったキャラクターを決定するにあたって、前記データベースにアクセスすることによって、複数のパーツ毎に準備された複数のパターンから一つのパターンを選択することにより、少なくとも一つ以上のパーツを気に入ったパーツに決定し、複数のパーツを組み合わせ、気に入ったキャラクターを創作決定する創作決定手段を備え、

F 前記創作決定手段に、前記表示部に仮想モールド、基本パーツを組み合わせる基本キャラクターとを表示させ、

G 前記基本キャラクターが、前記仮想モールド中に設けられた店にて前記パーツを購入することにより、前記パーツ毎に準備された複数のパターンから一つのパターンを決定し、前記基本キャラクターを気に入ったキャラクターに着せ替える操作により、気に入ったキャラクターを創作決定する着せ替え部を備える

H 携帯端末サービスシステム。

#### (2) 争点及び裁判所の判断

判決では、「特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、そして、(1)従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され(後記ウ及びエのとおり、訂正発明はそのような例である。)、(2)従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定される」として、上述のマキサカルシトル知財高裁大合議判決を引用して、均等論の認定方法について示している。

その上で本判決では、従来技術を参酌した上で、「このような課金方法の実装における未解決の技術的困難性を具体的に指摘し、かつ、その困難性を克服するための具体的手段を開示するものではないので、従来技術に対する本件発明の貢献の程度は小さいというべきである。そうすると、本件発明の本質的部分については、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定するのが相当である。」として、特許請求の範囲の記載を限定的に解釈して控訴を棄却している。

#### 4. ソーシャルネットワーク事件(知財高裁平成30年(ネ)第10071号 損害賠償請求控訴事件)

##### (1) 事件の概要

本件は、「人脈関係登録システム、人脈関係登録方法と装置、人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」とする特許権(特許第3987097号)について、控訴人(原審原告)である特許権者が、ソーシャルネットワーキングサービスを提供する被控訴人(原審被告)に対して、特許権侵害に基づく損害賠償請求を求めた件の控訴審の判決である。

本件特許の請求項1の内容は以下のとおりである。(判決の分節通りに記載)

1 A 登録者の端末と通信ネットワークを介して接続したサーバであって、

1 B 人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセージと人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージとを交換した登録者同士の個人情報を記憶している記憶手段と、

1 C 第一の登録者が第二の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセージを第一の登録者の端末(以下、「第一の端末」という)から受信して第二の登録者の端末(以下、「第二の端末」という)に送信すると共に、第二の登録者が第一の登録者と人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第二の端末から受信して第一の端末に送信する手段と、

1 D 上記第二のメッセージを送信したとき、上記第一の登録者の個人情報と第二の登録者の個人情報とを関連付けて上記記憶手段に記憶する手段と、

1 E 上記第二の登録者の個人情報を含む検索キーワードを上記第一の端末から受信する手段と、

1 F 上記受信した第二の登録者の個人情報と関連付けて記憶されている第二の登録者と人間関係を結んでいる登録者(以下、「第三の登録者」という)の個人情報を上記記憶手段から検索する手段と、

1 G 上記検索された第三の登録者の個人情報を第一の端末に送信する手段と、

1 H 上記第一の登録者が上記第三の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセージを上記第一の端末から受信して上記第三の登録者の端末(以下、「第三の端末」という)に送信すると共に、第三の登録者が第一の登録者と人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第三の端末から受信して第一の端末に送信したとき、上記記憶手段に記憶さ

れている上記第一の登録者の個人情報と上記第三の登録者の個人情報とを関連付ける手段と、

1 I を有してなることを特徴とする人脈関係登録サーバ。

##### (2) 争点及び裁判所の判断

本件控訴審における主な争点は均等論の第1要件であった。この点について本判決では、「特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にあるから、特許発明における本質的部分とは、当該特許発明に係る特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。そして、上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段とその作用効果を把握した上で、特許発明に係る特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。また、特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、そして、①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、優先権主張日の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。」として、上述のマキサカルシトール知財高裁大合議判決を引用して、均等論の認定方法について示している。

そのうえで、本願の明細書の従来技術の記載は客観

的にみて不十分であるとして、被控訴人主張の乙2(乙2の2)号証を参照して、「従来技術に照らせば、本件各発明は、主要な点においては、従来例に示されたものとほぼ同一の技術を開示するにとどまり、従来例が未解決であった技術的困難性を具体的に指摘し、その困難性を克服するための具体的手段を開示するものではないから、本件各発明の貢献の程度は大きくないというべきであり、上記従来技術に照らし、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する部分については、本件各発明の特許請求の範囲とほぼ同義のものとして認定するのが相当である。」として、特許請求の範囲の記載を限定的に解釈して均等侵害を否定し、控訴を棄却している。

## V. 検討・考察

### 1. 解決原理同一説(技術的思想同一説)について

上述のように、マキサカルシトル知財高裁大合議判決では、解決原理同一説(技術思想同一説)に立つ解釈が明確にされた。

その後の下級審の判断をみると、マキサカルシトル知財高裁大合議判決に従った判断を示しており、今後もこのような傾向が続くと考えられる。

一般に、解決原理同一説(技術思想同一説)の立場からは、特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にあるから、特許発明における本質的部分とは、当該特許発明に係る特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきであるとしている。そして、この本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段とその作用効果を把握した上で、特許発明に係る特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であることを確定することによって認定するという基本的な考え方により行われている。

具体的な認定に当たっては、特許発明の本質的部分を、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記

載の従来技術との比較から認定し、①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定する、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定する、というステップが取られている。

また、出願日(優先権主張日)の従来技術に照らして明細書の従来技術の記載が、客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定され、結果的にこのような場合は、かなり限定的な解釈がされている。

このような解決原理同一説(技術的思想同一説)については、マキサカルシトル知財高裁大合議判決でも述べられているように、特許発明の実質的価値は、発明が技術的思想の創作であることから、その技術分野における従来技術と比較して、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する部分が特徴的部分であるということは、肯定できるといえる。

また、参照すべき従来技術についても、明細書に記載された従来技術については、特許制度の趣旨から、すでに特許明細書が特許公報等で公開されていることで、公衆に対してもその内容が明確となっているものであるから、これを第1に参照すべき点は妥当である。また、明細書の従来技術の記載が足りない場合には、他に存在する従来技術を参照するという判断手法についても、特許が客観的に従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を提供した点にあることから、妥当であるといえる。

また、構成要件同一説を採用した場合、理論上、いったん本質的部分であるとされた構成要素(a)について、その構成要素に些細な変更がなされたに止まる構成要素(a')に置換されても常に均等論の適用が否定されてしまうこと、また、理論上、いったん非本質的部分ではないとされた構成要素に関しては、それがどんなにかけ離れた構成要素に置換されても、常に本質的部分の要件の充足が認められることになり、逆に均等論の適用範囲を広げすぎてしまうなどの問題があると指摘されており<sup>(4)</sup>、このような観点からも解決原意同一説を採ることは妥当であると考えられる。

(4) 田村善之「均等論の要件の明晰化を図った知財高裁大合議判決～マキサカルシトル事件～」Westlaw Japan, 2016, 3頁以下



## 2. 発明目的及び効果の異同による「貢献の程度」の判断について

マキサカルシツール知財高裁大合議判決以降、これに従ったアプローチにより均等論第1要件の充足を否定した判決では、「貢献の程度」を認定するにあたって、特許発明の解決課題を認定したうえで、その解決手段を概略的に認定している。

例えば、上述の「ソーシャルネットワーク」事件(前掲Ⅲ. 4)などでは、「貢献の程度」の認定において、以下の3つの解決課題を認定している。

1) 従来、職業等に関する様々な特定分野の専門家を知り、専門的知識や情報を得ようとする場合に、効率的に知ることの出来るシステム・方法はなく、また、より広範で深い人間関係を結ぶためには、一人一人の努力に頼るほかなく、これを積極的にサポートすること。

2) より広範で深い人間関係を結ぶことを積極的にサポートする人脈関係登録システム、人脈関係登録方法とサーバ、人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体を提供すること

3) 職業等に関する様々な特定分野の専門家を知り、専門的知識や情報を得ようとする場合に、人脈関係情報を作成し簡単かつ効率的に知ることのできるような人脈関係登録システム、人脈関係登録方法とサーバ、人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体を提供すること。

そのうえで、「本件優先日当時の従来技術に照らせば、上記(ア)のとおり本件明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところは、客観的に見て不十分」であるとして、客観的に存在する従来技術(この例では、乙2号証)を参照して、上記解決課題に対応する解決手段が既に存在していたか否か検討を行ったうえで、「上記イ(イ)のとおり従来技術に照らせば、本件各発明は、主要な点においては、従来例に示されたものとほぼ同一の技術を開示するにとどまり、従来例が未解決であった技術的困難性を具体的に指摘し、その困難性を克服するための具体的手段を開示するものではないから、本件各発明の貢献の程度は大きくないというべきであり、上記従来技術に照らし、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する部分については、本件各発明の特許請求の範囲とほぼ同

義のものとして認定するのが相当である。」と認定するプロセスを取っている。

これは、上述の「携帯端末サービスシステム」(アメーバービグ)事件(前掲Ⅲ. 3)でも同じであり、本特許発明の技術的課題(目的)を認定し、その技術的課題が明細書に記載された従来技術及び、客観的に認定される先行技術の技術課題と比較検討し、従来技術にない技術課題に対応する技術的特徴を認定するプロセスを採っている。

しかし、上述のある特定の解決課題を解決するための「解決手段」は、一つではなく、多数の異なる解決手段を考えられる。上記のソーシャルネットワークの例でいえば、「特定分野の専門家を知り、専門知識や情報を得ようとする」という解決課題に対しては、検索エンジンを利用して専門家個人名をキーワード検索するという解決手段もあり、また専門分野のキーワードから検索を行うなどの様々な解決手段が考えられる。

そのため、特許発明が提示した解決課題を解決する手段が従来技術に示されているからといって、その解決手段が異なる場合には、必ずしもそれにより特許発明の貢献度が低いとは一概には言えないと考えられる。

このようなことから、第1要件の判断を行うに際しても、特許発明の構成と明細書に記載された技術及び、客観的に特定される先行技術との構成の対比を先に行ったうえで、その構成の相違点から導き出される技術的課題を検討するプロセスを踏むべきではないかと考えられる。

第1要件の認定については、ボールスプライン軸受け最高裁判決の調査官解説<sup>(5)</sup>にも、「(2)の要件が、明細書の記載を基礎として、ある程度概括的に充足性が判断されるものであることに照らすと、実務上具体的事案について均等の成否を判断するに当たっては、むしろ、(2)の要件(置換可能性)の存否を最初に判断し、その上で(1)の要件の存否を判断するという順序を採ることが、相当と思われる。」とある。また、「実務上は、非本質的部分(第1要件)充足性を判断するのは、非常に困難であり、必ずしも予見可能性があるとはいえません。この点の不都合を少しでも解消させるためには、第2要件及び第3要件の適合性の審理判断、すなわち、被告製品等の置換部分は、侵害時の技術水準の下で「置換可能か否か」及び「置換容易か否か」の審理判断を先行すべきです」<sup>(6)</sup>として、第1要件の判断に先立っ

(5) 三村量一「最高裁判所判例解説(民事篇)(上)」(平成10度)144頁

(6) 飯村敏明「特許権の均等侵害の成否に関する2, 3の論点」パテント Vol.67 No.3(2014年)135 - 136頁

て、第2要件、第3要件の判断を行うべきであるとしている。これらも、発明の「本質的部分」という第1要件の判断の困難性に伴うものであり、第1要件の判断において第2要件の判断もともに行うことも考慮すべきであると考えられる。

### 3. 被告製品との構成の相違の参酌

また、第1要件の認定に際して、特許発明の構成と被告製品の構成及びその技術的効果を参酌した例として、車載用アンテナ事件(東京地裁令和元年9月11日判決(平成30年(ワ)第13400号))が一つの参考となる。

#### <事件の概要>

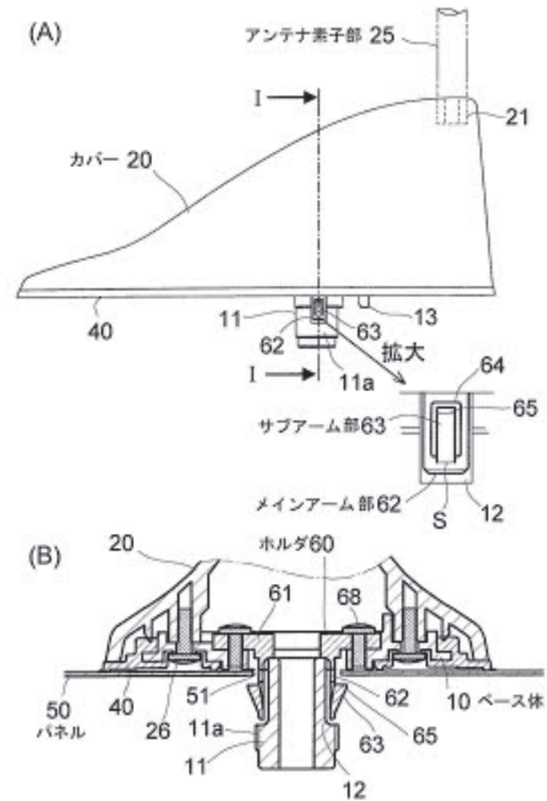
本件は、車載用アンテナについての特許権を有する原告が、被告に対し、被告製品の差止め及び廃棄、並びに損害賠償を求めた事案であり、本判決では、被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属しないと認定した上で、念のためとして、傍論として均等侵害の第1要件について判断を示している。

#### <争点及び裁判所の判断>

本件発明は、車載用等に適した構造の電波受信等に使用されるアンテナの構造に関する技術であり、アンテナの仮固定用ホルダに対して、アンテナを車体パネル等の被装着パネル等に取り付ける際、これをスムーズに取付孔に挿入することができ、その後のネジ止め工程においてアンテナが完全に外れないようにするため、請求項1記載のように、アンテナ挿入時には、メインアーム部及びサブアーム部の両者が撓むことにより、より少ない挿入力で挿入できるようにするとともに、アンテナの抜け方向(上方向)に荷重が加わったときは、係止爪が外側に撓んで拡がる構造とした点について争われた事案である。

この裁判においては、当事者により均等論が争われなかったが、判決において、傍論としながら「本件発明1は、特に車載用等のアンテナの仮固定用ホルダについて、従来例の仮固定用ホルダでは抜け力が弱いという問題があり、他方、抜け力を強くするために係止爪の引っ掛かり量を多くすると、挿入力が強くなり作業性が悪化することから、挿入力は弱いままで、抜け力を強くするという課題を解決するためのものであると認められる(本件明細書等の段落【0009】、【0013】～【0015】)。

そうすると、本件発明1の本質的部分は、挿入力は弱いままで、抜け力を強くするための構成にあり、従来技術との対比でいうと、特に抜け力の強化のための構成が重要であるというべきである。」と発明の課題を



特許第 5213250 号 図 1

認定している。そのうえで、「本件発明1は、上記課題の解決のため、①メインアーム部と、メインアーム部の下端部で繋がったサブアーム部を有し、②当該下端部がサブアーム部の撓みの支点となり、③サブアーム部の上端部を、上端に向かって肉厚が増加する係止爪からなるものとするなどにより、取付孔への挿入性の向上を図るとともに、アンテナ上方向(抜け方向)に荷重が加わったときは、係止爪が外側に撓んで拡がることにより抜け力の増大を可能にするものであると認められる(特許請求の範囲、本件明細書等の段落【0017】、【0029】、【0032】、【0033】、【0036】、【0037】)。

ウ 他方、被告製品においては、サブアーム部の爪部の上部にフック部が設けられ、当該フック部と車体のルーフ孔の距離が0.3mmであると認められるから(乙13)、抜け方向に荷重が加わった際に、フック部は0.3mm程度以上は撓むことなくすぐに車体のルーフの内側面に当たり、爪部がそれ以上に外側に撓むことは抑制されるものと認められる。」とし、さらに被告製品にいて、フック部がある場合とない場合の実験結果を取り上げたうえで、「エ 前記判示のとおり、抜け力の増大という課題を解決するための構成は本件発明1の本質的部分ということができるところ、本件発

明1はこの課題をアンテナ上方向(抜け方向)に荷重が加わったときに係止爪が外側に撓んで拡がることにより解決しているのに対し、被告製品は爪部に加えてフック部を備えることにより抜け力を保持しているものと認められ、そうすると、被告製品は本件発明1と異なる構成により上記課題を解決しているといえることができる。」として、特許発明と被告製品との構成の相違、及びこれによる効果の相違を取り上げて、第1要件の技術的特徴を認定している。

この車載アンテナ事件では、基本的なアプローチは、マキサカルシトール知財高裁大合議判決に従っているが、第1要件の具体的認定方法において、特許発明の目的を特定したうえで「特に抜け力の強化のための構成が重要であるというべきである。」として、単なる目的や解決課題の相違ではなく、特許発明と被告製品との構成の相違点を検討するというアプローチを取っている。事案としては、被告の実験結果を取り上げ、被告製品が本件特許発明とは異なる構成により課題を解決しているとして、均等侵害を否定している。本質的部分の認定において「置換されたイ号が特許発明の技術的思想の範囲内にあるか否かを問い、それが肯定されるのであれば、(結果的に)置換された部分は非本質的部分であったことになり、逆に否定されるのであれば、(結果的に)置換された部分は本質的部分であったことになる」<sup>(7)</sup>という考えからすると、この車載アンテナ事件の判例のように被告製品との比較において認定を行うアプローチは明確で妥当であるといえる。

なお、この判決では、第1要件と第2要件の関係については言及されていないが、第1要件の判断の困難さなどから、第1要件に先立って第2要件を判断している中空ゴルフクラブヘッド事件<sup>(8)</sup>などの判例もある。第1要件と第2要件をそれぞれ別の要件として要件化することの意義を問う考えや、また「均等論における置換可能性は発明にかかる技術思想が及ばないものに対して均等を理由に特許権侵害が肯定されることを防ぐ要件であり、本質的部分の要件は当該技術思想が出願された明細書に開示されていることを要求する要件として機能する」との考えもあり<sup>(9)</sup>、第2要件の判断も踏まえたさらなる検討が必要であるといえる。

## VI. おわりに

均等論の第1要件の判断については、マキサカルシトール知財高裁大合議判決により大きな流れが作られており、これに従った判断がなされている。しかし、具体的な判断手法については、明確にはされていない。

また、マキサカルシトール知財高裁大合議判決では、均等論の第1要件から順に判断されているが、上述のように第1要件の判断には第2要件を先に判断している判例もあり、これら要件の判断の順序などについてもまだ検討の余地があるといえる。これらについては、さらなる判例の積み重ねにより、明確にされていく必要があるといえる。

(7) 田村善之「均等論における本質的部分の要件の意義」 知的財産法政策研究 Vol.21 2008年10頁

(8) 知財高裁平成21年6月29日中間判決 平成21年(ネ)第10006号

(9) 田村善之「均等論における本質的部分の要件の意義」 知的財産法政策学研究 Vol.22 2009年70-71頁

