

2016年8月19日
北海道大学 サマーセミナー

特許権侵害訴訟における均等侵害

— 知財高裁大合議平成28年3月25日判決を踏まえて —

元知財高裁判事・弁護士

三 村 量 一

長島・大野・常松法律事務所

Tel: 03-6889-7175(直通)

Fax: 03-6889-8175(直通)

E-mail: ryoichi_mimura@noandt.com

本日の講演の内容

- 第1 知財高裁大合議平成28年3月25日判決
- 第2 ボールスプライン事件最高裁判決
- 第3 均等侵害の第1要件(発明の本質的部分)
 - 1 東京地裁平成11年1月28日判決
 - 2 設例を用いた発明の本質的部分の抽出
 - 3 中空ゴルフクラブヘッド事件
 - 4 知財高裁平成28年3月30日判決
- 第4 均等侵害の第5要件(意識的除外)
 - 1 知財高裁平成17年12月28日判決
 - 2 知財高裁平成21年8月25日判決
 - 3 知財高裁平成24年9月26日判決

第1 知財高裁大合議平成28年3月25日判決 1/18

- 知財高裁大合議平成28年3月25日判決
(平成27年(ネ)10014号)
- [裁判所の構成] 裁判長裁判官設楽隆一 裁判官清水節 裁判官高部眞規子 裁判官大鷹一郎 裁判官大寄麻代
- 製剤等の製造方法について、特許発明と均等であることを理由として、特許権に基づき製剤等の輸入販売の差止請求等が認容された事例

第1 知財高裁大合議平成28年3月25日判決 2/18

➤ 【均等の第1要件】

- 均等の第1要件における特許発明の本質的部分とは、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り、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とその貢献の程度から認定されるべきである。

➤ 【均等の第5要件】

- 特許請求の範囲に記載された構成と実質的に同一なものとして、出願時に当業者が容易に想到することのできる他の構成があるということのみを理由として、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことが第5要件における「特段の事情」に当たるものということとはできないが、出願人が、出願時に、特許請求の範囲外の他の構成を、特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められるときには、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは、第5要件における「特段の事情」に当たるものといえる。

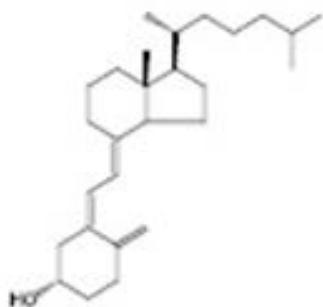
第1 知財高裁大合議平成28年3月25日判決 3/18

➤ 事案の概要

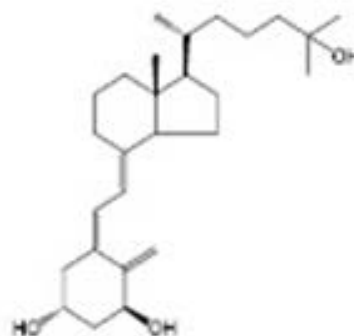
- 本件は、発明の名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする本件特許権を有する被控訴人（一審原告）が、控訴人ら（一審被告ら）に対し、控訴人らの輸入販売に係るマキサカルシトール製剤等（控訴人製品）の製造方法（控訴人方法）は、本件特許の請求項13に係る発明（訂正発明）と均等であり、控訴人製品の販売等は本件特許権を侵害すると主張して、控訴人製品の輸入譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案である。
- 訂正発明は、概要，出発物質を特定の試薬と反応させて中間体を製造し，その中間体を還元剤で処理して目的物質を製造するという化合物の製造方法であり，控訴人方法は，訂正発明の試薬及び目的物質に係る構成要件（構成要件A，B-2，D及びE）を充足するが，出発物質及び中間体の炭素骨格が，シス体のビタミンD構造ではなく，その幾何異性体であるトランス体のビタミンD構造であるという点で，訂正発明の出発物質及び中間体に係る構成要件（構成要件B-1，B-3，C）と相違する。

第1 知財高裁大合議平成28年3月25日判決 4/18

- **訂正発明** (控訴審における審理中に, 無効審判手続において訂正を認める旨の審決が確定)

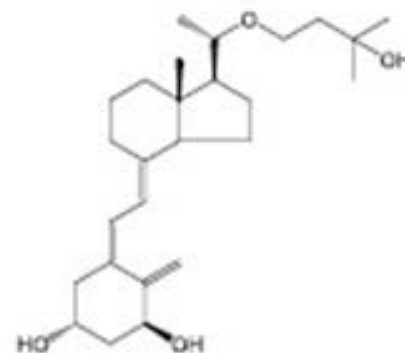


ビタミンD₃



カルシトリオール

(1 α , 25ジヒドロキシビ
タミンD₃)

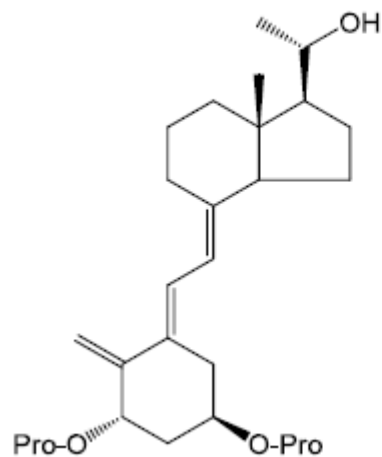


マキサカルシトール

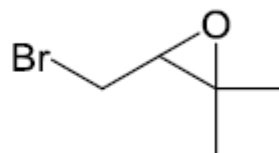
第1 知財高裁大合議平成28年3月25日判決 5/18

➤ 控訴人(被告)方法

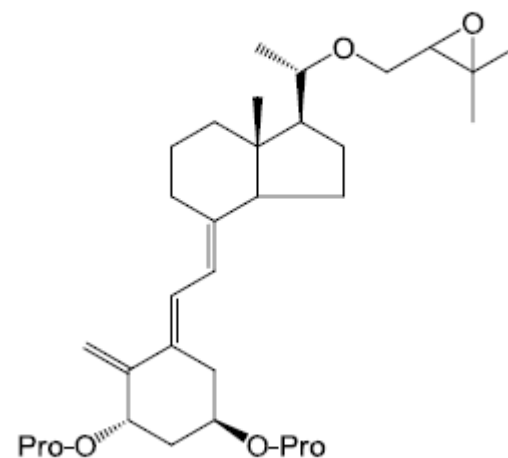
出発物質 A



+ 試薬 B



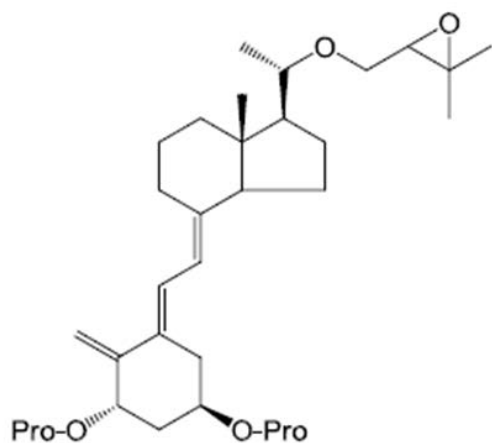
→ 中間体 C



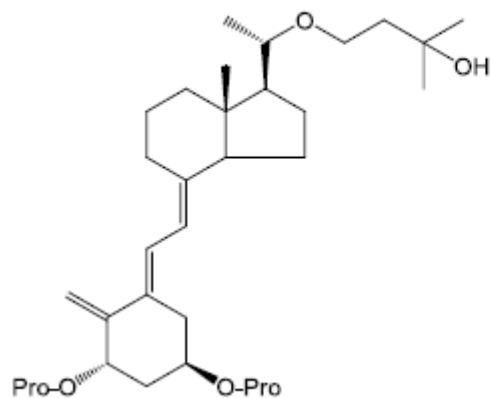
第1 知財高裁大合議平成28年3月25日判決 6/18

➤ 控訴人(被告方法) (続き)

→ 中間体C

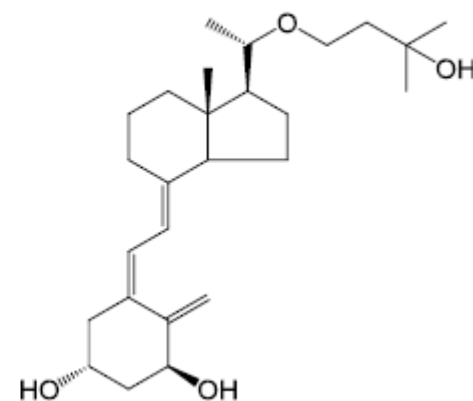


物質D



→

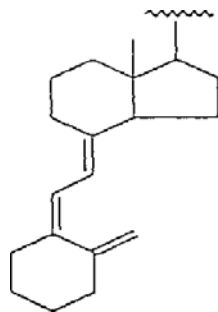
マキサカルシトール



第1 知財高裁大合議平成28年3月25日判決 7/18

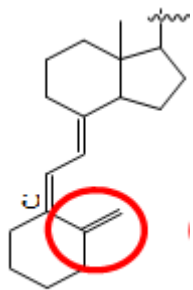
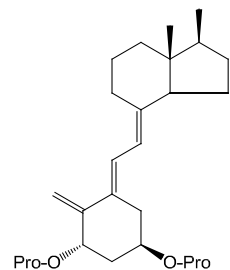
➤ 訂正発明と控訴人(被告)方法の対比

(訂正発明のZのビタミンD構造)

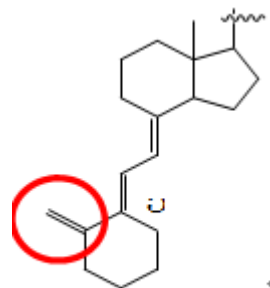


(Zは1以上の保護の置換基を有していてもよい)

(控訴人方法の出発物質Aの炭素骨格)



シス体



トランス体

▶ (1) 均等の5要件の立証責任について

- 「第1要件ないし第5要件の主張立証責任については、均等が、特許請求の範囲の記載を文言上解釈し得る範囲を超えて、これと実質的に同一なものとして容易に想到することのできるものと認定される範囲内で認められるべきものであることからすれば、かかる範囲内であるために要する事実である第1要件ないし第3要件については、対象製品等が特許発明と均等であると主張する者が主張立証責任を負うと解すべきであり、他方、対象製品等が上記均等の範囲内にあっても、均等の法理の適用が除外されるべき場合である第4要件及び第5要件については、対象製品等について均等の法理の適用を否定する者が主張立証責任を負うと解するのが相当である。」

第1 知財高裁大合議平成28年3月25日判決 9/18

➤ (2) 均等の第1要件(非本質的部分)について

- ボールスプライン事件最判の均等の第1要件は、特許請求の範囲に記載された構成中に、相手方が製造等をする製品又は用いる方法と異なる部分が存する場合であっても、同部分が特許発明の本質的部分ではないことである。
- ア「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。

第1 知財高裁大合議平成28年3月25日判決 10/18

そして、上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段...とその効果...を把握した上で、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が何であることを確定することによって認定されるべきである。すなわち、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。

第1 知財高裁大合議平成28年3月25日判決 11/18

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。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。

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。

第1 知財高裁大合議平成28年3月25日判決 12/18

イ「訂正発明は、従来技術にはない新規な製造ルートによりその対象とする目的物質を製造することを可能とするものであり、従来技術に対する貢献の程度は大きい。…訂正発明によって、初めてマキサカルシトールの工業的な生産が可能となったものである。…訂正発明の上記課題及び解決手段とその効果に照らすと、訂正発明の本質的部分…は、ビタミンD構造又はステロイド環構造の20位アルコール化合物を、末端に脱離基を有する構成要件B-2のエポキシ炭化水素化合物と反応させることにより、一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖を導入することができるということを見出し、このような一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンD構造又はステロイド環構造という中間体を經由し、その後、この側鎖のエポキシ基を開環するという新たな経路により、ビタミンD構造又はステロイド環構造の20位アルコール化合物にマキサカルシトールの側鎖を導入することを可能とした点にあると認められる。

第1 知財高裁大合議平成28年3月25日判決 13/18

控訴人方法は、…訂正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を備えているといえる。

一方、控訴人方法のうち、訂正発明との相違点である出発物質及び中間体の「Z」に相当するビタミンD構造がシス体ではなく、トランス体であることは、…訂正発明の本質的部分ではない。

したがって、控訴人方法は、均等の第1要件を充足すると認められる。

➤ (2) 均等の第5要件(特段の事情)について

- ボールスプライン事件最判の均等の第5要件は、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ことである。
- ア 特許発明の実質的価値は、特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして当業者が容易に想到することのできる技術に及び、第三者はこれを予期すべきものであるから、対象製品等が、特許発明とその本質的部分、目的及び作用効果で同一であり、かつ、特許発明から当業者が容易に想到することができるものである場合には、原則として、対象製品等は特許発明と均等であるといえる。しかし、特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側において一旦特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないから、このような特段の事情がある場合には、例外的に、均等が否定されることとなる。

第1 知財高裁大合議平成28年3月25日判決 15/18

(ア) この点，特許請求の範囲に記載された構成と実質的に同一なものとして，出願時に当業者が容易に想到することのできる特許請求の範囲外の他の構成があり，したがって，出願人も出願時に当該他の構成を容易に想到することができたとしても，そのことのみを理由として，出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことが第5要件における「特段の事情」に当たるものということとはできない。

なぜなら，①上記のとおり，特許発明の実質的価値は，特許請求の範囲に記載された構成以外の構成であっても，特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして当業者が容易に想到することのできる技術に及び，その理は，出願時に容易に想到することのできる技術であっても何ら変わりがないところ，出願時に容易に想到することができたことのみを理由として，一律に均等の主張を許さないこととすれば，特許発明の実質的価値の及ぶ範囲を，上記と異なるものとする事となる。

第1 知財高裁大合議平成28年3月25日判決 16/18

また、②出願人は、その発明を明細書に記載してこれを一般に開示した上で、特許請求の範囲において、その排他的独占権の範囲を明示すべきものであることからすると、特許請求の範囲については、本来、特許法36条5項、同条6項1号のサポート要件及び同項2号の明確性要件等の要請を充たしながら、明細書に開示された発明の範囲内で、過不足なくこれを記載すべきである。しかし、先願主義の下においては、出願人は、限られた時間内に特許請求の範囲と明細書とを作成し、これを出願しなければならないことを考慮すれば、出願人に対して、限られた時間内に、将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲とこれをサポートする明細書を作成することを要求することは酷であると解される場合がある。これに対し、特許出願に係る明細書による発明の開示を受けた第三者は、当該特許の有効期間中に、特許発明の本質的部分を備えながら、その一部が特許請求の範囲の文言解釈に含まれないものを、特許請求の範囲と明細書等の記載から容易に想到することができることが少なくはないという状況がある。

第1 知財高裁大合議平成28年3月25日判決 17/18

均等の法理は、特許発明の非本質的部分の置き換えによって特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れるものとする、社会一般の発明への意欲が減殺され、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するのみならず、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となるために認められるものであって、上記に述べた状況等に照らすと、出願時に特許請求の範囲外の他の構成を容易に想到することができたとしても、そのことだけを理由として一律に均等の法理の対象外とすることは相当ではない。

(イ) もっとも、このような場合であっても、出願人が、出願時に、特許請求の範囲外の他の構成を、特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められるとき、例えば、出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるときや、出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているときには、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは、第5要件における「特段の事情」に当たるものといえる。

第1 知財高裁大合議平成28年3月25日判決 18/18

なぜなら、上記のような場合には、特許権者の側において、特許請求の範囲を記載する際に、当該他の構成を特許請求の範囲から意識的に除外したもの、すなわち、当該他の構成が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したもの、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものと理解することができ、そのような理解をする第三者の信頼は保護されるべきであるから、特許権者が後にこれに反して当該他の構成による対象製品等について均等の主張をすることは、禁反言の法理に照らして許されないからである。

- イ 本判決は、控訴人らが第5要件の「特段の事情」として主張する訂正明細書の記載等について具体的に検討した上、訂正明細書中には、訂正発明の出発物質をトランス体のビタミンD構造とする発明を記載しているとみることができ、記載はなく、その他、出願人が、本件特許の出願時に、トランス体のビタミンD構造を、訂正発明の出発物質として、シス体のビタミンD構造に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認めるに足りる証拠はないから、均等の第5要件における特段の事情は認められないと判断した。

第2 ボールスプライン事件最高裁判決 (平成10年2月24日・民集52巻1号113頁) 1/4

▶ ボールスプライン事件最高裁判決 (平成10年2月24日・民集52巻1号113頁)

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。

第2 ボールスプライン事件最高裁判決 (平成10年2月24日・民集52巻1号113頁)2/4

➤ 均等成立のための5要件

- － クレーム中の相違部分が発明の本質的部分でない
- － 置換可能性
- － 置換容易性
- － 対象製品等が出願時の公知技術等に当たらない
- － 意識的除外等に当たらない

➤ 第1要件

「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、」(最高裁判決)

→ 特許請求の範囲に記載された構成中の特許発明の本質的部分が、対象製品にも存在すること

第2 ボールスプライン事件最高裁判決 (平成10年2月24日・民集52巻1号113頁)3/4

➤ 三村量一「最高裁判所判例解説民事篇(平成10年度・上)」142頁

「特許発明の構成要件を本質的な部分と非本質的な部分に分けた上で、前者については一切均等を認めない」(本質的部分に係る構成要件に属する事項について置換した場合は、一切均等が成立しない)と解するのではなく、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、要件を充足する)ものである。

特定の技術的課題を解決する手段として初めて開示したいいわゆるパイオニア発明の場合には、当該特許発明により初めて開示された解決手段は基本的な構成であり、発明を基礎付ける技術思想は広範な範囲のものであるから、その構成の一部を置換することによって、特許発明の技術思想の範囲を出ることは困難である。

これに対して、既に当該技術的課題についていくつかの解決手段が公知技術として存在するような成熟した技術分野では、個々の発明の特有の技術的思想は狭い範囲で認められるにとどまるから、特許発明の構成の一部を他の構造に置き換えるだけで、容易に当該発明の技術的範囲を外れることになる。」

第2 ボールスプライン事件最高裁判決 (平成10年2月24日・民集52巻1号113頁)4/4

➤ 三村量一「最高裁判所判例解説民事篇(平成10年度・上)」156頁

「特許出願過程において補正等がされた場合のみならず、出願人が当初から特許請求の範囲をその記載内容に限定して出願したと認められる場合も、特許権者は均等を主張することが許されないというべきである。すなわち、当業者であれば、容易に、当初からこれを包含した形の特許請求の範囲により出願することができたはずの事項や、特許出願過程において補正により容易に特許請求の範囲に取り込むことが可能であったはずの事項については、出願人がそのような出願ないし補正をしなかったことが、当該事項を特許発明の技術的範囲から除外したと外形的に解される行動に当たるとして、均等の成立が否定されることになる。」

第3 均等侵害の第1要件（発明の本質的部分）

- 1 東京地裁平成11年1月28日判決
- 2 設例を用いた発明の本質的部分の抽出
- 3 中空ゴルフクラブヘッド事件
- 4 知財高裁平成28年3月30日判決

1 東京地裁平成11年1月28日判決 1/2

- ▶ 東京地裁平成11年1月28日判決(平成8年(ワ)14828号・徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件)[三村量一 長谷川浩二 中吉徹郎]
- 「特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的な部分、言い換えれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解するのが相当である。」
- 「対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るものかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から、判断すべきものというべきである。」

1 東京地裁平成11年1月28日判決 2/2

- ▶ 東京地裁平成11年1月28日判決(平成8年(ワ)14828号・徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件)
- 「対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るものかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から、判断すべきものというべきである。」

2 設例を用いた発明の本質的部分の抽出

「発明の本質的部分」の抽出方法

設例を用いた発明の本質的部分の抽出の説明

包丁に関する発明とその後のセラミック製包丁の出現

- 包丁の柄の構造に関する発明の場合
- 包丁の刃体と柄の関係に関する発明の場合
- 包丁の刃体の形状に関する発明の場合
- 包丁の刃体の素材に関する発明の場合

3 中空ゴルフクラブヘッド事件1/16 –原告特許①

1 特許番号 第3725481号

発明の名称 「中空ゴルフクラブヘッド」

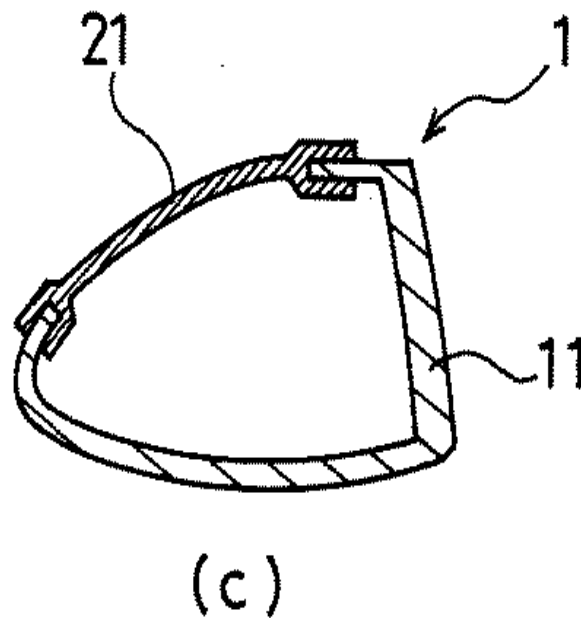
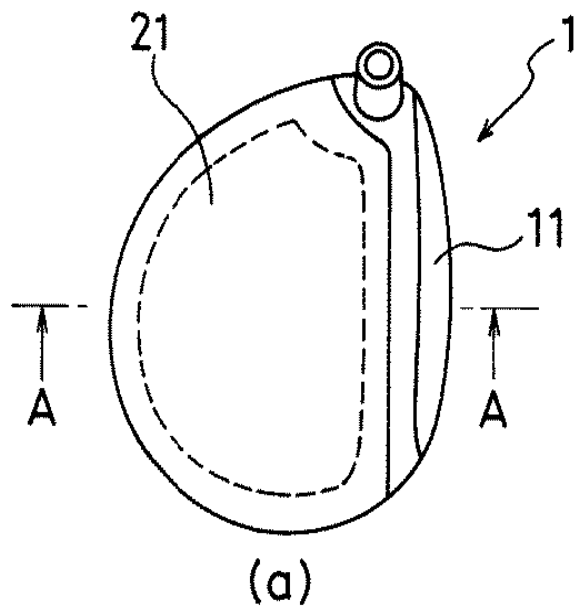
2 特許請求の範囲(請求項1)

- 「(a) 金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを接合して中空構造のヘッド本体を構成した中空ゴルフクラブヘッドであって、
- (b) 前記金属製の外殻部材の接合部に前記繊維強化プラスチック製の外殻部材の接合部を接着すると共に、
- (c) 前記金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、
- (d) 該貫通穴を介して繊維強化プラスチック製の縫合材を前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側との反対面側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合した
- (e) ことを特徴とする中空ゴルフクラブヘッド」

3 中空ゴルフクラブヘッド事件2/16ー原告特許②

3 図面(1/2)

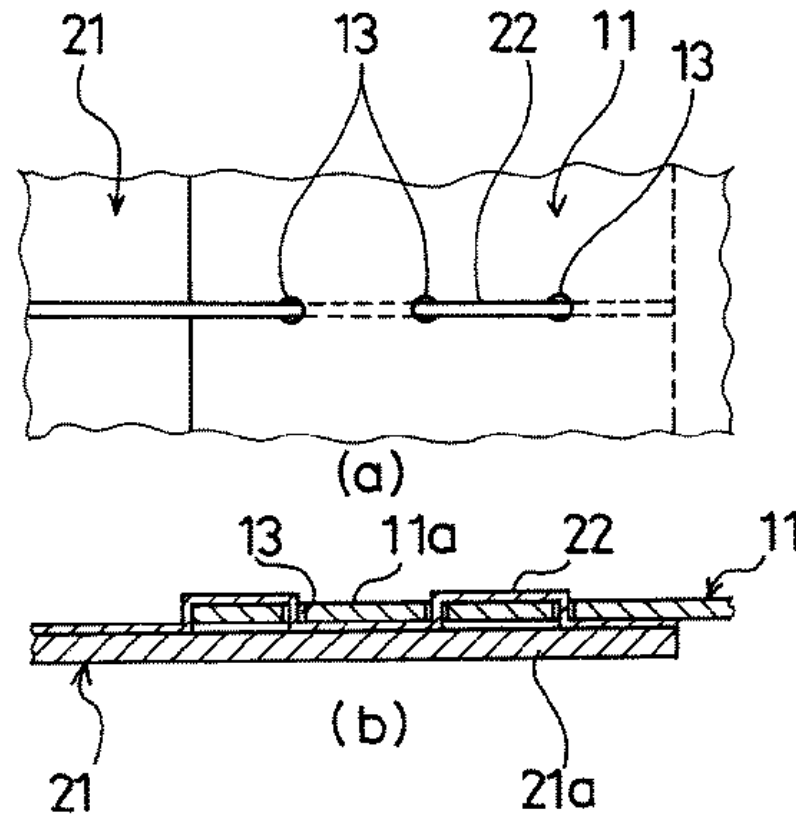
【図1】



3 中空ゴルフクラブヘッド事件3/16－原告特許③

3 図面(2/2)

【図2】



3 中空ゴルフクラブヘッド事件4/16 –原告特許④

4 発明の詳細な説明(1/2)

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を高めることを可能にした中空ゴルフクラブヘッドを提供することにある。

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するための本発明の中空ゴルフクラブヘッドは、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを接合して中空構造のヘッド本体を構成した中空ゴルフクラブヘッドであって、前記金属製の外殻部材の接合部に前記繊維強化プラスチック製の外殻部材の接合部を接着すると共に、前記金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、該貫通穴を介して繊維強化プラスチック製の縫合材を前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対面側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合したことを特徴とするものである。

3 中空ゴルフクラブヘッド事件5/16 –原告特許⑤

4 発明の詳細な説明(2/2)

このように金属製の外殻部材の接合部に繊維強化プラスチック製の外殻部材の接合部を接着すると共に、金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、該貫穴に繊維強化プラスチック製の縫合材を通し、該縫合材により繊維強化プラスチック製の外殻部材と金属製の外殻部材とを結合したことにより、これら異種素材からなる外殻部材の接合強度を高めることが可能になる。従って、ゴルフクラブヘッドとしての耐久性を確保しながら、異種素材の組み合わせに基づいて飛びを含むゴルフクラブ性能を向上することが可能になる。

3 中空ゴルフクラブヘッド事件6/16—被告製品①

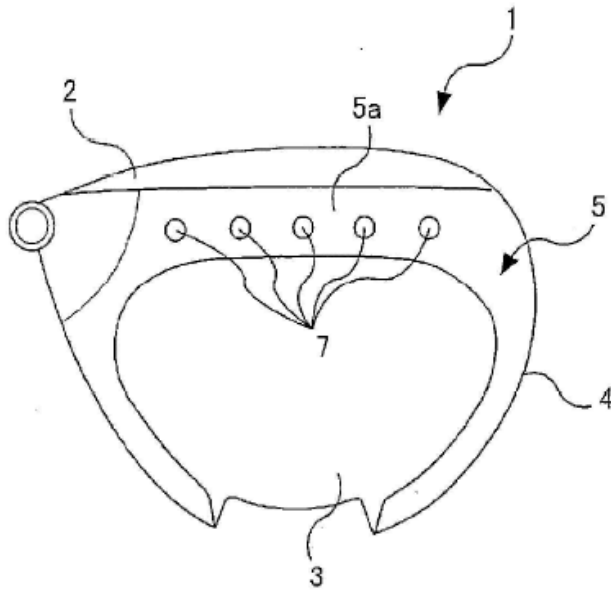
1 被告製品の構成

- <a> 金属製外殻部材1とFRP製外殻部材9, 10とを接合して中空構造のヘッド本体を構成した中空ゴルフクラブヘッドであり,
- 金属製外殻部材1のフランジ部5にFRP製下部外殻部材9, FRP製上部外殻部材10の接合部を接着すると共に,
- <c> 金属製外殻部材1のフランジ部5aに透孔7を設け,
- <d> 透孔7を介して各透孔7毎に分離した炭素繊維からなる短小な帯片8を前記金属製外殻部材1の上面側のFRP製上部外殻部材10との接着界面側とその反対面側の前記金属製外殻部材1の下面側のFRP製下部外殻部材9との接着界面側とに一つの貫通穴を通して、上面側のFRP製上部外殻部材10及び下面側のFRP製下部外殻部材9と各1か所で接着し、前記FRP製上部外殻部材10と金属製外殻部材1とを結合してなる
- <e> 中空ゴルフクラブヘッド

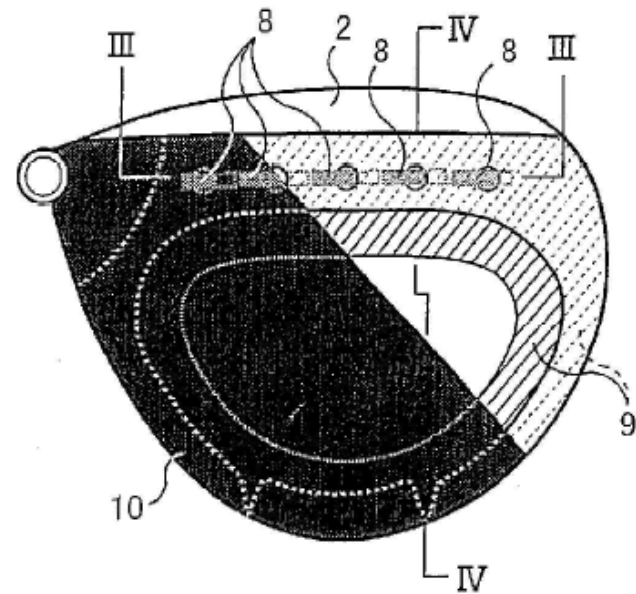
3 中空ゴルフクラブヘッド事件7/16—被告製品②

2 被告製品の図(1/3)

第1図



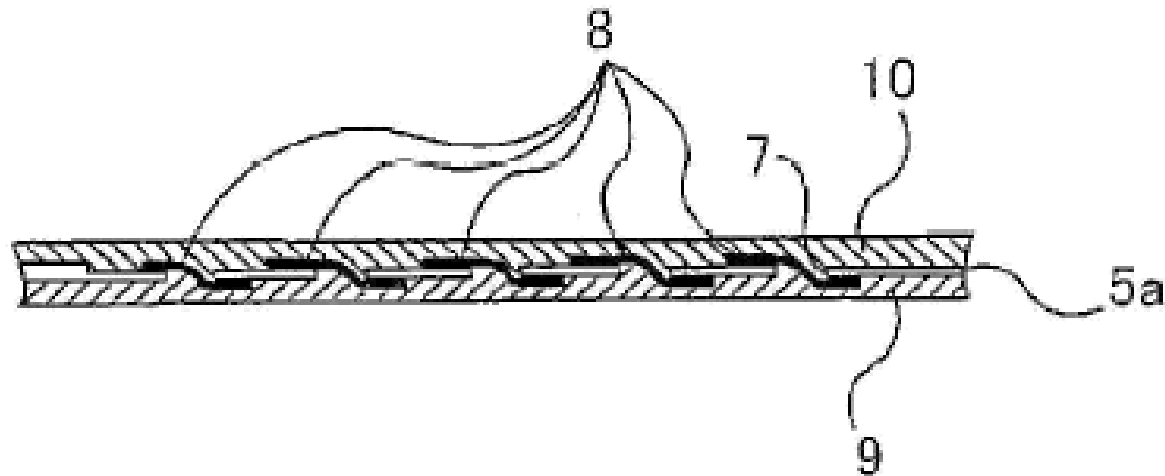
第2図



3 中空ゴルフクラブヘッド事件8/16—被告製品③

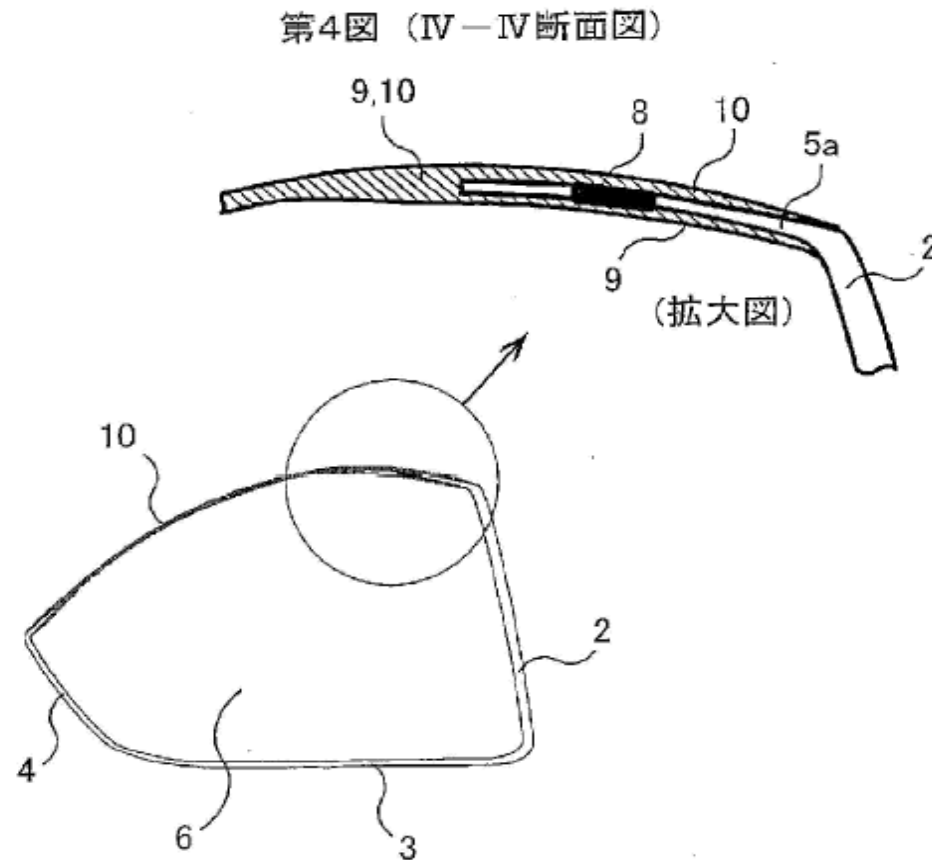
2 被告製品の図(2/3)

第3図 (Ⅲ—Ⅲ断面図)



3 中空ゴルフクラブヘッド事件9/16—被告製品④

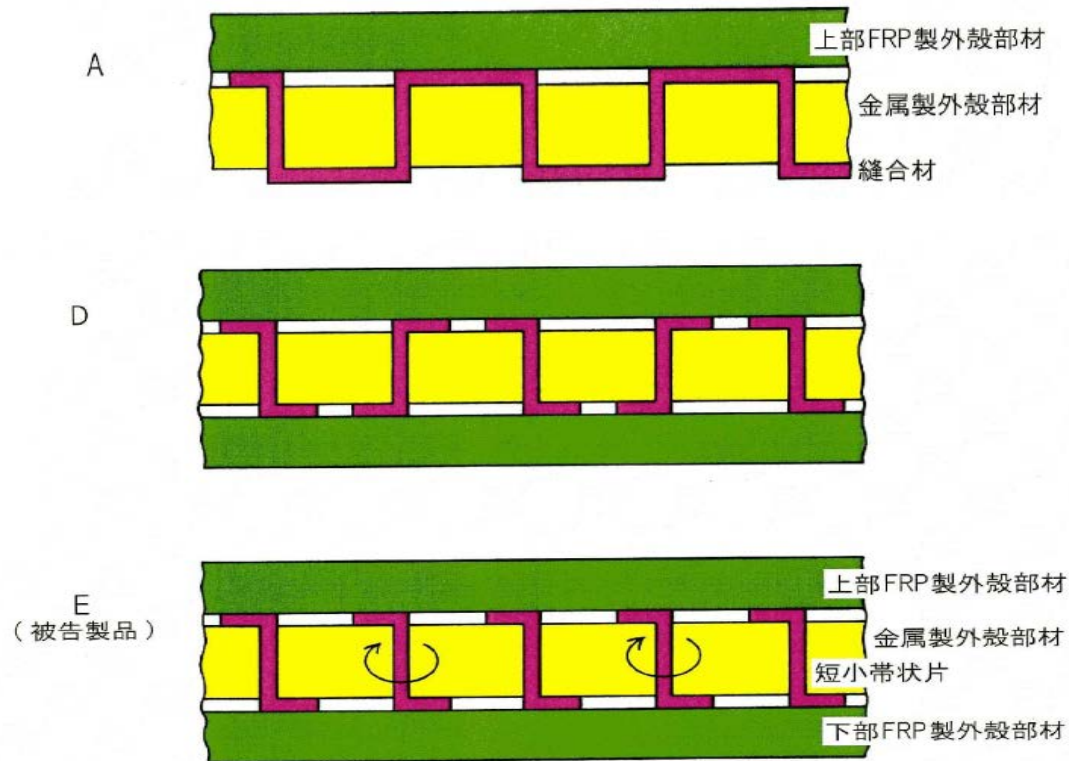
2 被告製品の図(3/3)



3 中空ゴルフクラブヘッド事件10/16－原告の均等主張

原告説明図

原告説明図



3 中空ゴルフクラブヘッド事件11/16 ― 一審判決

東京地裁平成20年12月9日判決(平成19年(ワ)28614号)

1 結論

文言侵害と均等侵害の双方を否定

2 均等侵害を否定した理由(第1要件の非充足)

「本件発明においては、縫合材により、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを結合したことが課題を解決するための特徴的な構成であって、このような縫合材は、本件発明の本質的部分というべきである。

したがって、本件発明の構成中の被告製品と異なる部分である「縫合材」は、本件発明の本質的部分であるから、本件発明の「縫合材」を備えていない被告製品を本件発明と均等なものとして解することはできない。」

3 中空ゴルフクラブヘッド事件12/16－控訴審判決 ①

知財高裁平成21年6月29日中間判決 / 同22年5月27日終局判決
(平成21年(ネ)10006号)

1 結論

文言侵害を否定、均等侵害を肯定

2 中間判決主文

「被控訴人が製造，販売する別紙製品目録記載のゴルフクラブは，控訴人が有する別紙特許目録記載の特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明の技術的範囲に属する。同特許は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められない。」

3 中空ゴルフクラブヘッド事件13/16－控訴審判決②

知財高裁平成21年6月29日中間判決 / 同22年5月27日終局判決
(平成21年(ネ)10006号)

3 均等侵害を肯定した理由(1/2)

(1) 置換容易性

本件発明においても、被告製品においても、金属製外殻部材に設けられた貫通穴に繊維強化プラスチック製の部材を通すことは共通であり、金属製外殻部材の複数の貫通穴に複数回通し、少なくとも2か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合(接着)する部材を、一つの貫通穴に1回だけ通し、金属製外殻部材の上下において上部繊維強化プラスチック製外殻部材及び下部繊維強化プラスチック製外殻部材と各1か所で接着する部材に置き換えることは、被告製品の製造の時点において、当業者が容易に想到することができたものと認められる。したがって置換容易性は認められる。

3 中空ゴルフクラブヘッド事件14/16－控訴審判決 ③

知財高裁平成21年6月29日中間判決 / 同22年5月27日終局判決
(平成21年(ネ)10006号)

3 均等侵害を肯定した理由(2/2)

(2) 相違する点の本質的部分に該当しないこと

特許請求の範囲及び本件明細書の発明の詳細な説明の記載に照らすと、本件発明は、金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、貫通穴に繊維強化プラスチック製の部材を通すことによって上記目的を達成しようとするものであり、本件発明の課題解決のための重要な部分は、「該貫通穴を介して」「前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対面側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合した」との構成にあると認められる。…(中略)…、「縫合材であること」は、本件発明の課題解決のための手段を基礎づける技術的思想の中核的、特徴的な部分であると解することはできない。

3 中空ゴルフクラブヘッド事件15/16 検討①

- 特許請求の範囲における「縫合材」の意味と範囲
- 置換可能性を論ずべき被告製品の構成部分（控訴審判決）
 - 特許請求の範囲：金属製外殻部材の複数の貫通穴に複数回通し、少なくとも2か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合（接着）する部材
 - 被告製品：一つの貫通穴に1回だけ通し、金属製外殻部材の上下において上部繊維強化プラスチック製外殻部材及び下部繊維強化プラスチック製外殻部材と各1か所で接着する部材
- 被告製品における対応部材の捉え方は、これでよいか

「上記部材＋下部繊維強化プラスチック製外殻部材」と捉えるべきではないか。

3 中空ゴルフクラブヘッド事件16/16 検討②

▶ 容易想到性の判断の当否

被告製品の構成に置き換えることは容易想到か。
被告製品の構成が別個の特許として登録されている場合、容易想到といえるか

▶ 本質的部分非該当性の判断の当否

本質的部分をクレームの文言よりも抽象度の高い概念として認定することの可否

発明の分野による相違：化学と機械

4 知財高裁平成28年3月30日判決 1/3

- 知財高裁平成28年3月30日判決(平27年(ネ)10098号)「エミュレーションシステム用の統合デバッグ機能を備えた再構成可能な集積回路」〔高部眞規子 田中芳樹 柵木澄子〕
 - 本件各発明の本質的部分
 - 本件明細書等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、乙1発明の課題と重複するものであるところ、本件明細書等には乙1発明の記載がなく、従来技術に照らして客観的に見て不十分であるから、本件各発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び本件明細書等の記載に加えて、優先権主張日の従来技術たる乙1発明との比較から認定されるべきである。そして、特許請求の範囲、本件明細書等の記載及び従来技術(乙1発明)によれば、……のとおり、本件各発明は、一旦隠されたノードに容易にアクセスでき、再構成の必要を減少させることによって、許容できるエミュレーション頻度でエミュレーションすることを容易にすること、再コンパイルを必要とせず、所与のクロック・サイクルにおいて、選択した論理素子の部分集合(サブセット)を動的に再構成して観察することを可能にすること、

4 知財高裁平成28年3月30日判決 2/3

➤ 知財高裁平成28年3月30日判決(平27年(ネ)10098号)

及びデバッグの高速化・効率化を図ることを課題ないし目的とするものである。そして、本件各発明は、上記課題ないし目的を解決する手段として、……のとおり、エミュレーション・クロックの1クロック・サイクル単位で、観察対象となる選択された論理素子の部分集合を部分走査レジスタに再構成可能に接続する「再構成可能なネットワーク」と、選択された論理素子の部分集合から出力されるエミュレーション・クロックの1クロック・サイクルにおける信号状態値を走査して捉え、そして出力する「部分走査レジスタ」という構成要件1D及び1Eに記載された特徴的な構成を採用したものである。

そうすると、「選択された論理素子の部分集合によってエミュレートされた回路素子の複数の信号状態値の記録をエミュレーション・クロックの1クロック・サイクルにおいて捉え、そして走査バスに出力する部分走査レジスタ」(構成要件1D)及び「上記エミュレーション・クロックの1クロック・サイクルにおいて、上記部分走査レジスタを上記選択された論理素子の部分集合のみに再構成可能に接続する……再構成可能なネットワーク」(構成要件1E)は、いずれも、本件各発明の課題の解決を実現するために不可欠な構成である。

4 知財高裁平成28年3月30日判決 3/3

- 知財高裁平成28年3月30日判決(平27年(ネ)10098号)
- 前記……によれば, 本件各発明は, 一旦隠されたノードに容易にアクセスでき, 再構成の必要を減少させることによって, 許容できるエミュレーション頻度でエミュレーションすることを容易にすること, 再コンパイルを必要とせず, 所与のクロック・サイクルにおいて, 選択した論理素子の部分集合(サブセット)を動的に再構成して観察することを可能にすること, 及びデバッグの高速化・効率化を図ることを課題ないし目的とし, これを解決する手段として, 「再構成可能なネットワーク」とあいまって, 信号入力線の数が, 捉えるべき選択された論理素子の部分集合の信号状態値の数以上になるように構成された「部分走査レジスタ」を採用することによって, 「再構成可能なネットワーク」の信号出力線と部分走査レジスタの信号入力線との結合が可能となり, かつ, 「再構成可能なネットワーク」から出力される, 選択した論理素子の部分集合からの信号状態値を, 全て漏れなく捉え, そして出力することが可能になるとの作用効果を有するものであって, かかる「部分走査レジスタ」の構成は, 本件各発明の課題を解決するために不可欠の部分であって, 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というべきである。

第4 均等侵害の第5要件(意識的除外)

- 1 知財高裁平成17年12月28日判決
- 2 知財高裁平成21年8月25日判決
- 3 知財高裁平成24年9月26日判決

1 知財高裁平成17年12月28日判決 1/2

- ▶ 知財高裁平成17年12月28日判決(平成17年(ネ)10103号)[施工面敷設ブロック] [篠原勝美 青柳馨 宍戸充]
- 覆工ブロックとして、「コンクリートブロック」や「自然石」を用いることは、本件出願当時、当業者において自明であったことに加え、上記……のとおり、「ブロック」に自然石が含まれるかについては、本件明細書の発明の詳細な説明にも本件図面にも、これを示唆する記載がないのみならず、「自然石」を「ブロック」として使用する場合に生じる特有の技術的事項についての記載や示唆もなく、本件明細書及び本件図面には、「コンクリートブロック」及びそれに類する人工素材から成る成形品に係る技術のみが開示されているのであるから、少なくともこの点は本件発明の本質的部分というべきである。
- また、上記のとおり、「自然石」を「ブロック」として使用する場合に生じる特有の技術的事項についての記載や示唆がない以上、「コンクリートブロック」及びそれに類する人工素材から成る成形品の構成を、「自然石」を「ブロック」として使用する構成に代えることが容易でないことは、明らかである。

1 知財高裁平成17年12月28日判決 2/2

- ▶ 知財高裁平成17年12月28日判決 (平成17年(ネ)10103号) [施工面敷設ブロック]
- さらに、……本件明細書の上記記載によれば、控訴人は、覆工ブロックのうち、「コンクリートブロック」及びそれに類する人工素材から成る成形品を採用しているのであるから、「自然石」を特許請求の範囲から意図的に除外していることは、明らかである。
- 以上によれば、被控訴人製品の「自然石」と本件発明の「ブロック」との差異は、本件発明との本質的部分の差異であり、置換は容易でなく、「自然石」を特許請求の範囲から意識的に除外しているのであるから、被控訴人製品の「自然石」の構成は、本件発明の構成要件Aの「ブロック」と均等なものとして、被控訴人製品が本件発明の技術的範囲に属するものということとはできない。

2 知財高裁平成21年8月25日判決 1/2

- ▶ 知財高裁平成21年8月25日判決(平成20年(ネ)10068号)[
切削方法][滝澤孝臣 高部真規子 杜下弘記]
- 本件発明の出願経緯は、以下のとおりである。・・・当初の請求項1に係る上記発明は、装置についての発明であり、切削対象を特に限定するものではなかった・・・請求項3に係る本件発明は、当初請求項4として出願されたものであるが、当初から切削対象物については「半導体ウェーハ」と記載されていた。・・・同出願については、・・・拒絶理由が通知された。・・・控訴人は、「半導体ウェーハを吸引保持するチャックテーブル」の存在を不可欠なものとして構成要件に取り込む等の補正をしたが、この補正によっても拒絶理由を回避することができず・・・本件特許出願について拒絶査定がされた。・・・控訴人は、拒絶査定不服審判を請求し、その際、発明の名称を「切削方法」とし、当初の請求項1を削除し、本件発明に係る当初の請求項4を請求項3とする補正を行った。・・・その後、本件発明に係る特許出願は、特許査定された。

2 知財高裁平成21年8月25日判決 2/2

➤ 知財高裁平成21年8月25日判決(平成20年(ネ)10068号)[切削方法]

……本件明細書の記載に照らせば、控訴人は、被加工物すなわち切削対象物として半導体ウェーハの外、フェライト等が存在することを想起し、半導体ウェーハ以外の切削対象物を包含した上位概念により特許請求の範囲を記載することが容易にできたにもかかわらず、本件発明の特許請求の範囲には、あえてこれを「半導体ウェーハ」に限定する記載をしたものといえることができる。……このように、当業者であれば、当初から「半導体ウェーハ」以外の切削対象物を包含した上位概念により特許請求の範囲を記載することが容易にできたにもかかわらず、控訴人は、切削対象物を「半導体ウェーハ」に限定しこれのみを対象として特許出願し、切削対象物を半導体ウェーハに限定しない当初の請求項1を削除するなどしたものであるから、外形的には「半導体ウェーハ」以外の切削対象物を意識的に除外したものと解されてもやむを得ないものといわざるを得ない。

3 知財高裁平成24年9月26日判決

- 知財高裁平成24年9月26日判決(平成24年(ネ)10035号)「医療用可視画像の生成方法」〔高部眞規子 井上泰人 齋藤巖〕
- 本件明細書によれば、従来技術は一部のボクセルに関するデータを「間引いて」演算を行っていたため、可視化した画像において、生体組織間の微妙な色感や不透明感を表現することができなかつたことから、上記課題を解決する手段として、本件発明1は、「全ての」前記平面座標点毎の前記色度及び前記不透明度を該視線毎に互いに積算し、当該積算値を当該各視線上の前記平面座標点に反映させることを特徴とするものである。
- 仮に控訴人が主張するように、従来技術に係る「間引いて」の反対語が「間引かずに」ということであれば、出願人において特許請求の範囲に「間引かずに」と記載することが容易にできたにもかかわらず、本件発明1の特許請求の範囲には、あえてこれを「全て」と記載したものである。このように、明細書に他の構成の候補が開示され、出願人においてその構成を記載することが容易にできたにもかかわらず、あえて特許請求の範囲に特定の構成のみを記載した場合には、当該他の構成に均等論を適用することは、均等論の第5要件を欠くこととなり、許されないと解するべきである。
- 以上のとおりであるから、仮に控訴人の主張を前提とすると、客観的にみて、意識的に「全て」に限定したものと解され、均等の第5要件も充足しないこととなる。

ご清聴ありがとうございました。

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 三村 量一

Tel: 03-3511-6175(直通)

Fax: 03-5213-2275(直通)

E-mail: ryoichi_mimura@noandt.com