

# 法律実務研究

東京弁護士会法律研究部

第30号 2015年3月

- 院内感染の裁判例に関するマクロ分析  
.....医療過誤法部
- 日本における社外取締役制度の考察  
.....会社法部
- ビットコイン等のいわゆる仮想通貨の我が国の各種公  
法等における位置付け  
.....金融取引法部
- 将来債権譲渡に関する試論  
～権利の「帰属と移転」の問題の他に、権利の「実現」  
の問題を考慮して～  
.....倒産法部
- 賃貸借契約における連帯保証人の責任範囲の制限に関  
する考察を中心として  
～裁判例および民法改正要綱仮案を踏まえて  
.....不動産法部
- 均等論における意識的除外の近時の裁判例の分析  
.....知的財産権法部
- ネット社会の法的諸問題（忘れられる権利・マイナン  
バー法・電子出版権について）  
.....インターネット法律研究部
- 組織的過失論  
.....行政法研究部
- 過誤払により発生する、自治体の不当利得返還請求権  
.....自治体等法務研究部
- 民事信託における信託管理人、信託監督人、受益者代  
理人及び指図者  
—その活用の可能性と活用事例について  
.....遺言信託研究部

東京弁護士会

# 均等論における意識的除外の近時の裁判例の分析

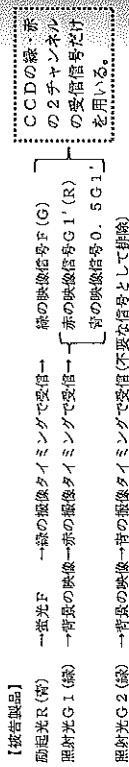
知的財産権法部

## \*目次

- 第1 緒論 (担当 編者) .....233
- 第2 分析の視点 (担当 編者) 234
  - 1 均等論の法理における意識的除外の要件の意味合い .....234
  - 2 意識的除外の要件の具体的適用について .....236
  - 3 特に補正との関係 .....236
  - 4 分析について .....237
    - (一) 分析の対象 .....237
    - (二) 分析方法 .....237
- 第3 意識的除外について判断している近時の裁判例の分析 .....239
  - 1 大阪地判 (26部)平成21年4月7日(平成18年(ワ)第11429号)〔熱伝導性シリコンゴム組成物及びこの熱伝導性シリコンゴム組成物によりなる放熱シート事件〕(担当 弁護士 奥村直樹) .....239
    - (一) 事案の概要 .....239
      - (1) 本件発明の構成要件及び補正の経過 .....239
      - (2) 被告製品 .....240
    - (二) 裁判所の判断 .....240
      - (1) 争点 .....240
      - (2) 文言侵害の成否 .....241
      - (3) 均等侵害の成否 (意識的除外論) .....241
    - (三) 検討 (審査経過の分類) .....242
  - 2 東京地判 (40部)平成21年12月16日(平成21年(ワ)18950号)〔蛍光電子内視鏡システム事件〕(担当 弁護士 西郷直子) 242
    - (一) 事案の概要 .....242
    - (二) 本件特許及び被告製品の内容 .....243
    - (三) 裁判所の判断 .....244
    - (四) 検討 .....244
    - (五) 審査経過の分類 .....245
  - 3 東京地判 (40部)平成22年4月23日(平成20年(ワ)第18566号)〔発泡樹脂成形品の取出方法および装置事件〕(担当 弁護士 永島賢也) .....245
    - (一) 事案要旨 .....245
    - (二) 本件特許発明の構成要件の分説 .....245
      - (1) 請求項1に係る方法の発明の構成要件 .....246
      - (2) 請求項2に係る装置の発明の構成要件 .....246
    - (三) 被告方法及び被告装置 247
    - (四) 争いのない事実 .....248
      - (1) 本件方法又は装置と被告方法又は装置との相違点について .....248
      - (2) 均等の一部の要件について .....248
      - (3) 争点 .....248

〔知的財産権法部〕

これに対し、被告製品は、次に図示するように、3つの撮像タイミングで得られる3つのチャンネルのうち、緑のタイミング及び赤のタイミングで得られた2つのチャンネルの信号だけを画像構成に用いるものであった。



### (三) 裁判所の判断

本判決は、均等法理における第5要件（意識的除外の要件）の検討の中で、原告が、特許異議の手續の際、従来技術との差異につき、本件発明の映像が青、緑、赤の「3つのチャンネルの信号（3色）」から構成されていることを繰り返して主張していた点を指摘する。その上で、被告製品のような3つの撮像タイミングで得られる3つの信号のうち2つだけをモニター上の画像構成に用いている技術については、原告が特許請求の範囲から意識的に除外したものと認められるとして、均等法理の第5要件を満たさないと結論づけた。

### (四) 検討

侵害訴訟における均等法理の第5要件の考え方として、「外形的に特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したものと解されるような行動をとったこと」も第5要件の「特段の事情」に該当するので、結局は、意識的な除外、技術的範囲に属しないことの承認という特許権者側の内心の意図を認定する必要はなく、外形的に、特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したものと解されるような行動であるか否かを判断すれば足りる」とする見解も有力である（注11）。

本判決は、均等論における意識的除外要件の判断の中で、原告が、「特許異議の手續において、本件発明が甲6発明から容易に想到できたものでないことを主張するに当たって、甲6発明のような従来技術…との根本的な差異として、本件発明における映像は青、緑、赤の3色から構成されている点を強調していた」点に着目していることからすれば、特許権者側の行動を外形的に判断して、上記結論に至ったものといえる。

### (五) 審査経過の分類

本判決は、本件特許の出願当初における明細書及び特許請求の範囲の記載には、もともと被告製品の構成が含まれていなかったものと解釈しており、審査経過としては、類型4に分類されるものと考えられる。

### 3 東京地判（40部）平成22年4月23日（平成20年（ワ）第18566号）〔発泡樹脂成形品の取出方法および装置事件〕（担当 弁護士 永島賢也）

#### (一) 事案要旨

本件は、発泡樹脂成形装置（被告装置）を使用し同時に発泡樹脂成形品の取出方法（被告方法）を使用する被告に対し、原告が、被告方法及び被告装置は原告の有する本件特許権を侵害すると主張して、被告装置及び被告方法の使用の差止め、損害賠償等を求め、出願過程での補正において、コンベア高さ調節を含まない構成を意識的に除外したものと認められるから、コンベア高さ調節を含まない構成である被告方法又は被告装置は、均等の第5要件を充足しないものというべきであるとして、請求を棄却した事案である。

#### (二) 本件特許発明の構成要件の分説（注12）

剤の保管時における結晶化を阻害するために用いられていた。すなわち、クロタミトン<sup>1</sup>は、本件特許の出願時点において、外用液剤、外用ゲル乳剤又は外用液状製剤の保管時における結晶化阻害剤としては公知であった。本件特許の出願当初における特許請求の範囲は、クロタミトンの記載はなく、加えて本判決は、同特許請求の範囲に、クロタミトンの上位概念が含まれるかどうかについては明らかにしていない。しかしながら、本件特許の出願時点における上記公知事実からすれば、明示的記載がなくとも、本判決は、同特許請求の範囲の請求項1に、「外用液剤、外用ゲル乳剤又は外用液状製剤の保管時における結晶化阻害剤」として公知であった化合物が含まれており、ここにクロタミトンも含まれていたと解釈していたのではなかろうか。

ところで、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とは典型的には、特許請求の範囲を補正、訂正により減縮した場合に、減縮により除外された発明である(注21)。そうだとすると、本件で意識的に除外されたものは、原告が補正によって除いた結晶化阻害剤としての化合物及び補正時点において結晶化阻害剤として公知であった化合物ということになる。したがって、本判決の審査経過は、被告製品のクロタミトンが明細書に記載はされていないが、特許請求の範囲には、結晶化阻害剤のうち出願当時公知であった化合物が含まれており、減縮する補正によって除かれた事実として、審査経過3に分類されるものと考ええる。

## 8 大阪地判(26部)平成25年7月11日(平成22年(ワ)第18041号)ソレノイド駆動ポンプの制御回路事件(担当 弁護士 永島賢也)

### (一) 事案要旨

本件事案は、発明の名称を「ソレノイド駆動ポンプの制御回路」とする特許等の特許権者である原告が、被告に対し、被告の製品について、本件特許権に基づき、製品の製造、販売の差止め、製品及び半製品の廃棄、6567万円の支払を求めたところ、被告製品は均等なものとして本件特許発明の技術的範囲に属するが(文言侵害は否定)、本件特許発明には進歩性欠如の無効理由があり、原告の請求は棄却されるべきであると判断したものである。

### (二) 構成要件の分説

#### (1) 本件特許発明の構成要件の分説

本件特許発明の構成要件を分説すると次のとおりである。

- A1 ソレノイド駆動ポンプのソレノイド8に駆動電圧を供給して該ソレノイド8を駆動する駆動回路7と、
- B1 90～264Vの間で電圧が異なる交流電圧の電源1から整流されて駆動回路7に提供される直流電圧を分圧して検出する検出手段5と、
- C1 該検出手段5で検出した直流電圧を一種の制御回路に対応した所望の直流電圧と比較し、且つ駆動回路7に提供された直流電圧を所望の直流電圧に変換すべく該駆動回路7に制御信号を供給する演算処理部6とを具備し、
- D1 電源1の電圧に関わりなく前記所望の直流電圧を駆動電圧としてソレノイド8に供給するソレノイド駆動ポンプの制御回路であって、

られるための5つの要件の判断の順序について特に限定がないのが、現在の裁判例の実務である。

しかし、論理的には、相連する構成が本質的部分に当たるとどうかという本質的部分に係る要件（第1要件）についての判断が、意識的除外の要件よりも先すすべきように思われる。そして、限定的に付加された構成が本質的部分に係る構成ではないと認定されたときは、意識的除外に当たるとどうかについても、慎重に判断されるべきであろう。

#### (四) 審査経過4と本質的要件

審査経過4に属するものに分類された裁判例として、裁判例2（蛍光電子内視鏡システム事件）、裁判例6（貯水タンク及び浄水機事件）及び裁判例11（電話番号情報の自動作成装置事件）が見られた。審査経過4については、審査経過3よりも、被疑侵害物件を意識的に除外したと外形的に評価すべき特段の事情を見いだすこと自体は、明細書に記載がないことを直ちに特段の事情と捉えない限りは、困難であろう。

ただし、被疑侵害物件を当初から含まない特許請求の範囲を更に補正により限定したこと（裁判例6及び11）、又は意見書において被疑侵害物件とは相連する構成を技術的特徴として強調したこと（裁判例2）などが、そのような特段の事情に当たると評価される余地がある。

また、被疑侵害物件に係る構成について出願当初の明細書に記載がない事情は、被疑侵害物件が特許発明とはいわゆる本質的部分において相連するとの結論につながる恐れは高くなる。実際、裁判例6及び裁判例11においては、いわゆる本質的部分に係る要件（第

1要件）についても消極的な判断がされた上で、更に意識的除外の要件（第5要件）について判断がされている。

## 第5 結 語

本稿において、裁判例12件を検討し、出願当初から、又は補正により除外された被疑侵害物件と均等論との関係について考察した。東弁会員が、特許権者又は被疑侵害者から、均等侵害の成否についての法律相談を受けた際、以上の審査経過の分類と、それぞれの審査経過の類型における均等の成立の可能性についての分析とが、何らかの示唆を与えるものになれば幸いである。

(執筆者) (いずれも知的財産権法部員)  
弁護士 永島 賢也 (裁判例3・8担当)  
弁護士 井上 裕史 (裁判例5・12担当)  
弁護士 今井 優仁 (裁判例4・11担当)  
弁護士 奥村 直樹 (裁判例1・6担当)  
弁護士 日野英一郎 (裁判例9・10担当)  
弁護士 西郷 直子 (裁判例2・7担当)  
弁護士 川田 篤 (編集担当)

(注1) 最三小判平成10年2月24日(平成6年(オ)第1083号)民集52巻1号113頁=判例時報1630号32頁=判例タイムズ969号105頁〔無限摺動用ボールスプライン軸受事件上告審判決〕。

(注2) 平成10年の最高裁判決からまもなく、東京地判(29部)平成10年10月7日(平成3年(ワ)第10687号)判例時報1657号122頁=判例タイムズ987号255頁〔負荷装置システム事件〕がこの見解を採用した。最近では、知財