

均等論(認容した 裁判例の概観)

知財高判(大合議)平成27年(ネ)第10014号
(原審・東京地判平成27年(ワ)第4040号)
「マキサカルシトール」事件、他11件



【特許】【意匠】【知財】

弁護士・弁理士・
米国CAL弁護士・
米国PA試験合格

高石秀樹

※ボールスプライン高裁判決では、「出願時」であった。
⇒均等の範囲が不当に拡大しないように、第1要件を導入した。
(三村量一・最高裁判所判例解説)

均等論の5要件

ボールスプライン事件の最高裁判決(最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決)

1. 対象製品等との相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと。(非本質的部分)
2. 相違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成ことができ、同一の作用効果を奏すること。(置換可能性、作用効果の同一性)
3. 相違部分を対象製品等におけるものと置き換えることが、対象製品等の製造等の時点において容易に想到できたこと。(置換容易性)
4. 対象製品等が、特許発明の出願時における公知技術と同一、または公知技術から容易に推考できたものではないこと。
5. 対象製品等が特許発明の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がないこと。

知財高判(大合議)平成28年3月25日(平成27年(ネ)第10014号)

第1～3要件 ⇒ イ号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

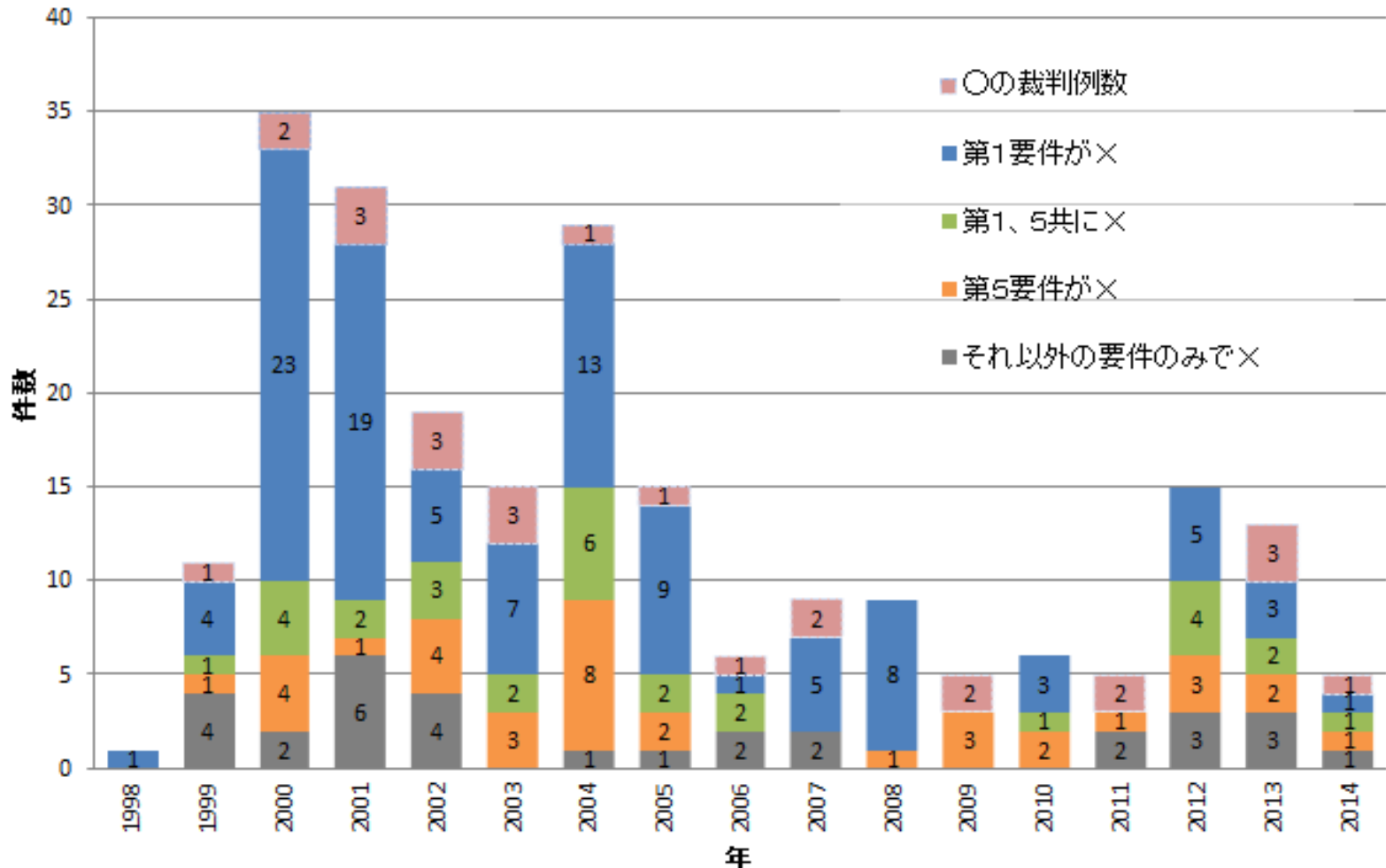
第4～5要件 ⇒ イ号について均等の法理の適用を否定する者が主張立証責任を負う
(⇒従前からの、下級審裁判例・多数説・最高裁判例解説と同じ。)

均等論を認容した裁判例 (平成21年以降)

- ①知財高裁平成21年(ネ)第10006号「中空ゴルフクラブヘッド」
- ②知財高裁平成22年(ネ)第10014号「地下構造物用丸型蓋」
- ③知財高裁平成22年(ネ)第10089号「食品の包み込み成形方法及びその装置」
- ④東京地裁平成23年(ワ)第8085号「洗濯機用水準器」
- ⑤知財高裁平成25年(ネ)第10017号「オープン式発酵処理装置」
- ⑥東京地裁平成24年(ワ)第31523号「流量制御弁」
- ⑦大阪地裁平成26年(ワ)第5210号「パック用シート」
- ⑧知財高裁(大合議)平成27年(ネ)第10014号「マキサカルシトール」
- ⑨大阪地判平成26年(ワ)第4916号「足先支持パッド」
- ⑩東京地判平成27年(ワ)第6812号「搾汁ジュースー」
- ⑪東京地判平成25年(ワ)第7478号「・・・半導体チップの製造方法」
- ⑫東京地判平成29年(ワ)第18184号「骨切術用開大器」⇒控訴審は文言充足

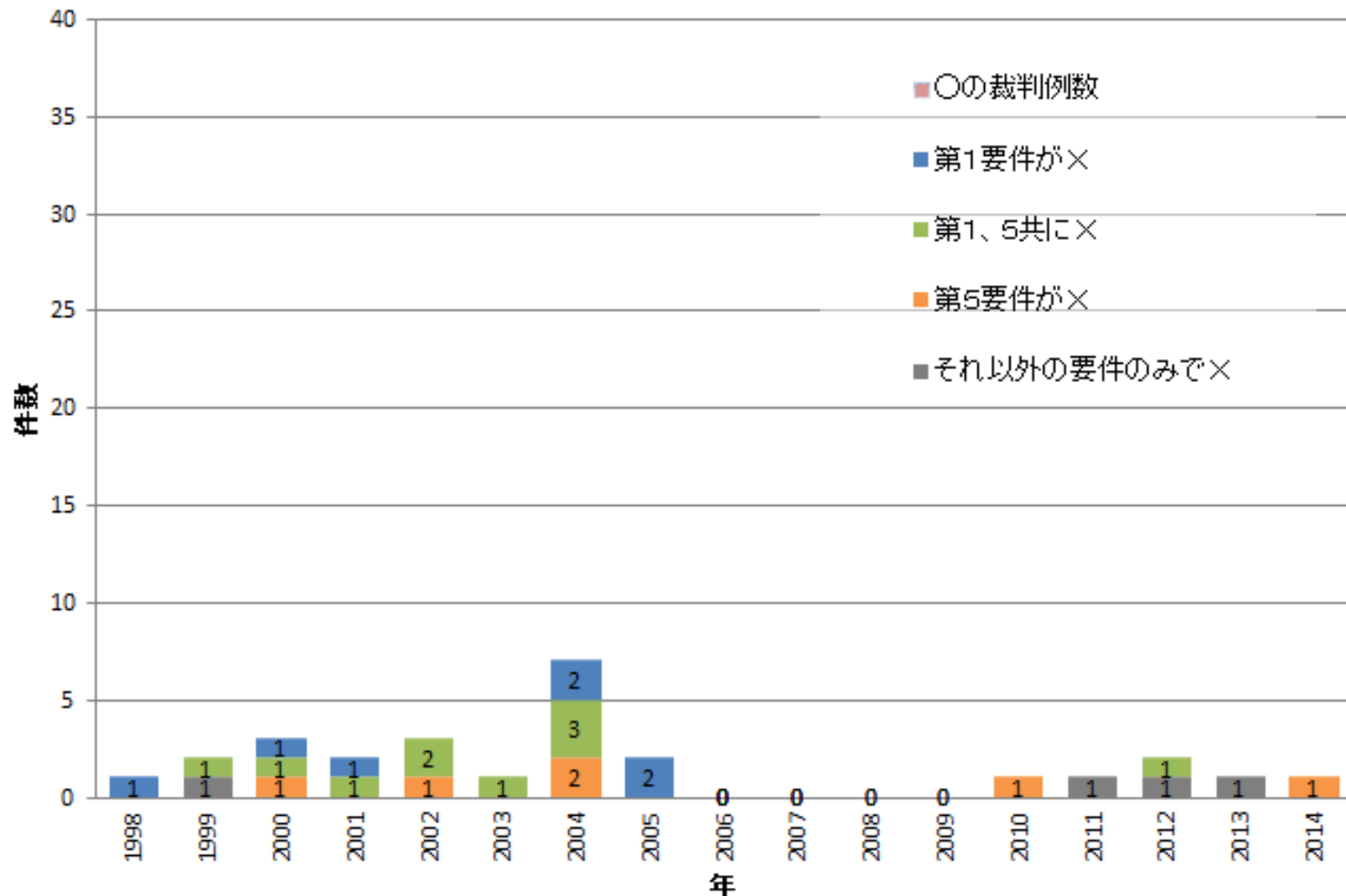
均等論について判断した裁判例～統計データ(1/4)

均等が判断された裁判例の件数(全体)



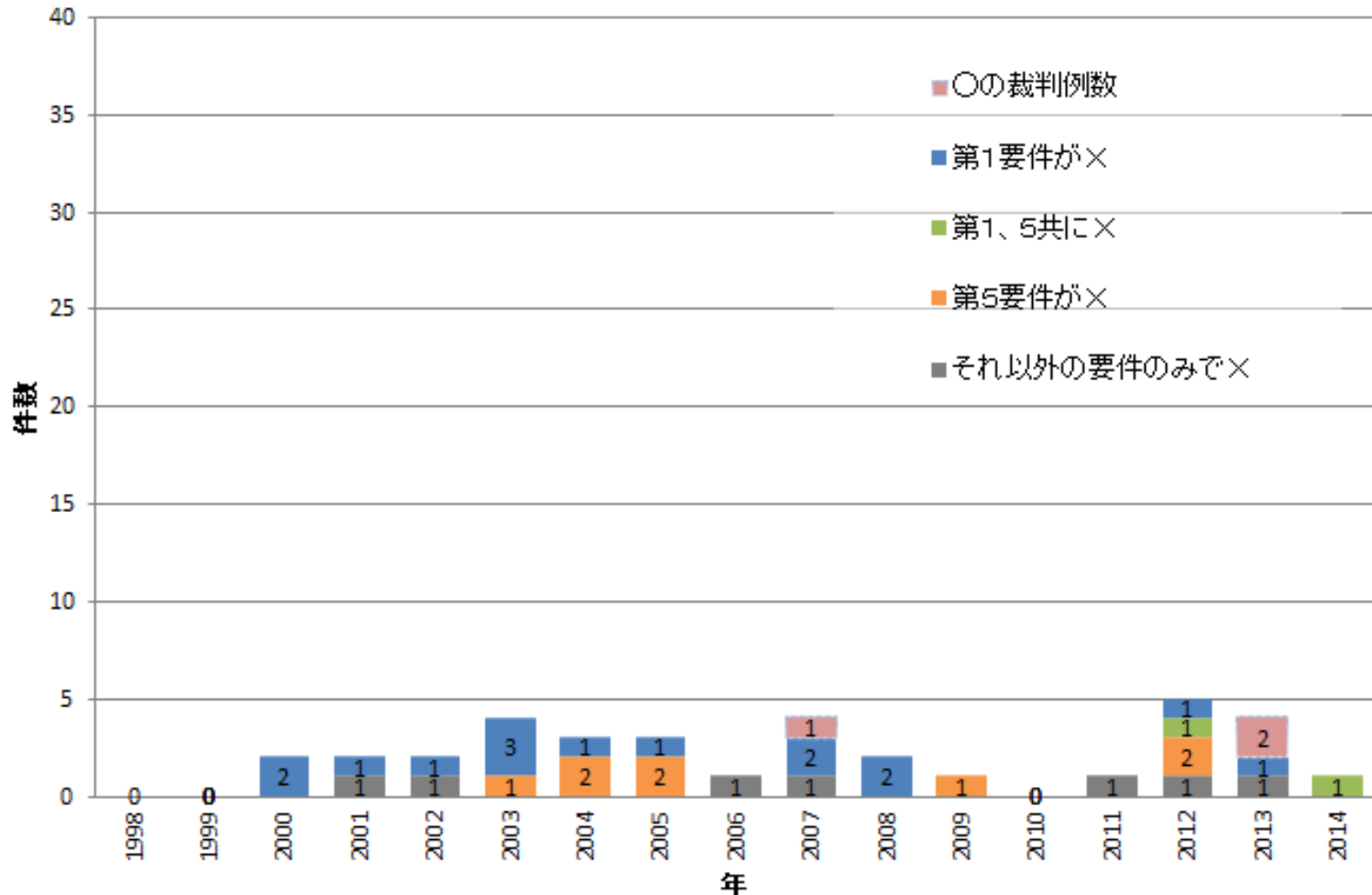
均等論について判断した裁判例～統計データ(2/4)

均等が判断された裁判例の件数(生物・化学)



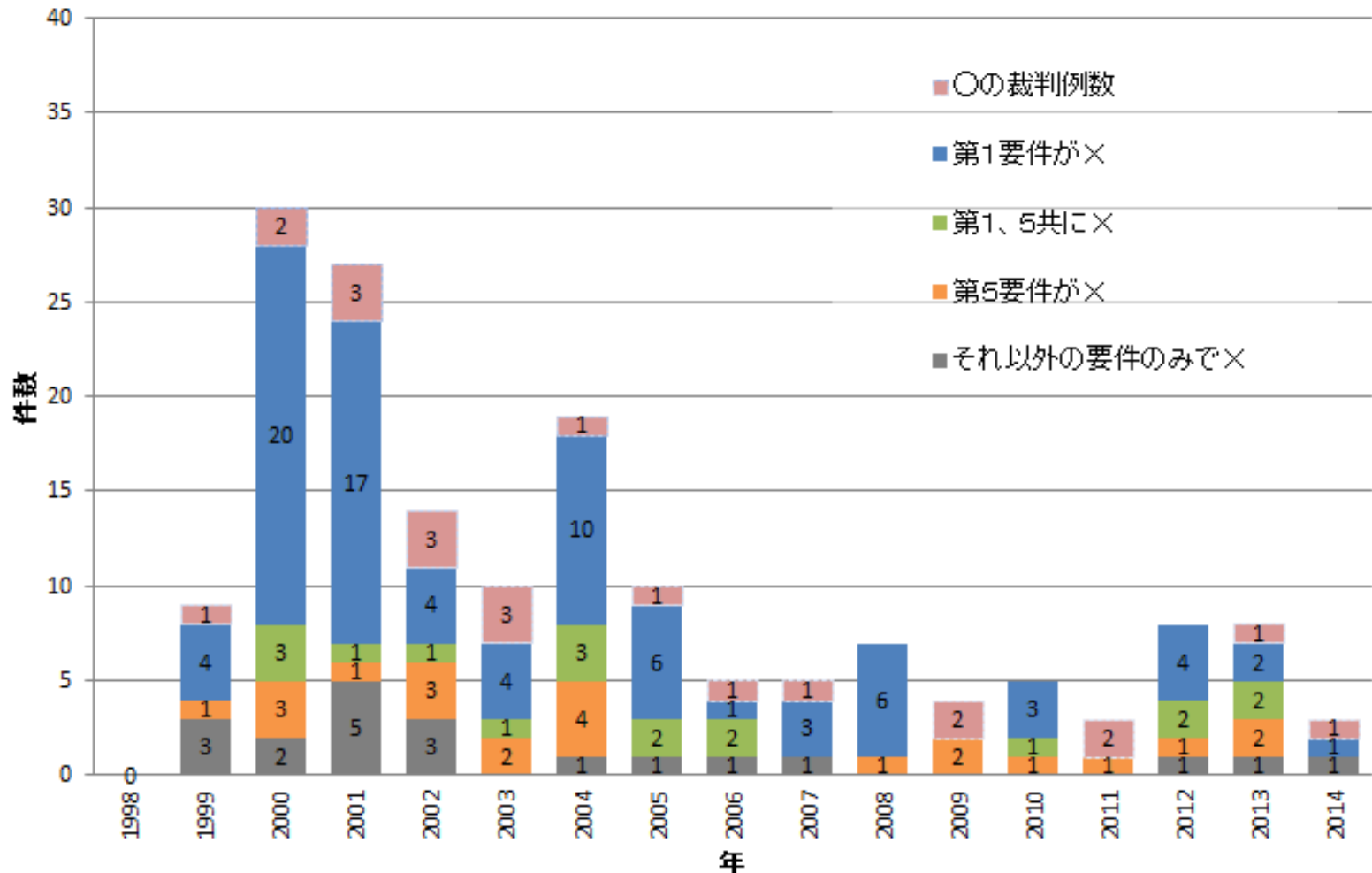
均等論について判断した裁判例～統計データ(3/4)

均等が判断された裁判例の件数(電気)



均等論について判断した裁判例～統計データ(4/4)

均等が判断された裁判例の件数(機械)



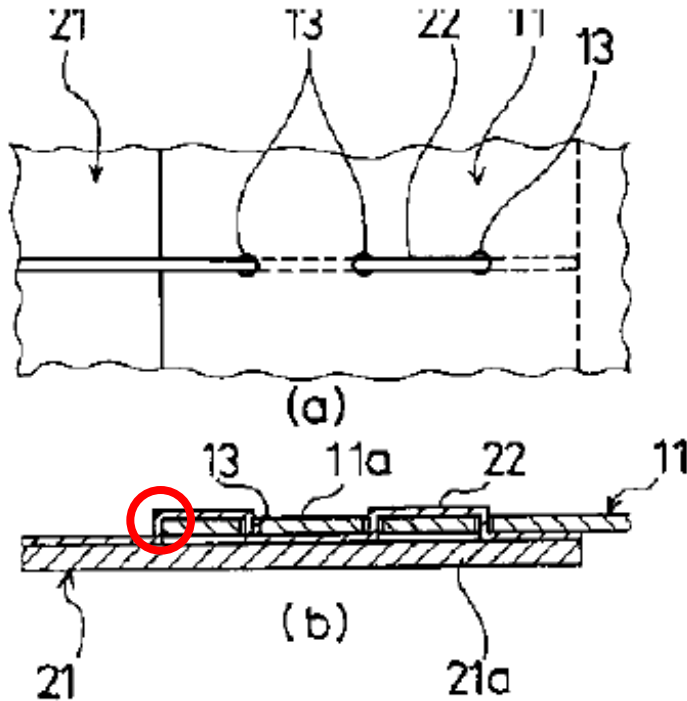
※第2要件⇒第3要件⇒第1要件の順に判断した。

補償金請求事件。原審は、均等論否定(「縫合材」は本質的部分)

①平成21年(ネ)第10006号「中空ゴルフクラブヘッド」(飯村)

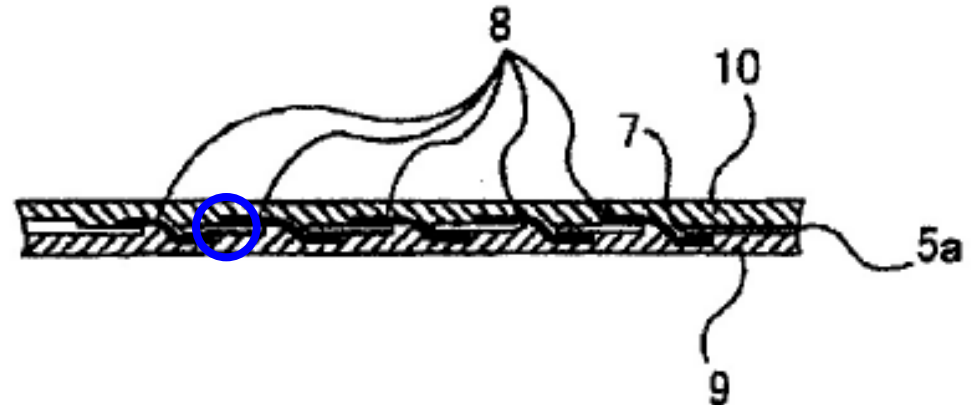
【請求項1】...貫通穴を介して繊維強化プラスチック製の縫合材を...金属製外殻部材の...繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対面側とに通して...繊維強化プラスチック製の外殻部材と...金属製の外殻部材とを結合した...中空ゴルフクラブヘッド。

【図2】



【本件発明】

第3図 (III-III断面図)



【被告製品】

※第2要件⇒第3要件⇒第1要件の順に判断した。

補償金請求事件。原審は、均等論否定(「縫合材」は本質的部分)

①平成21年(ネ)第10006号「中空ゴルフクラブヘッド」(飯村)

(1) 置換可能性について

...「(繊維強化プラスチック製の)縫合材」を用いたことによる目的, 作用効果(ないし課題の解決原理)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にある...。

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反対面側においても, 繊維強化プラスチック製の外殻部材(FRP製上部外殻部材9)と, 一体に接合している... ため, 帯片8を, 金属製外殻部材に設けた貫通穴に複数回通すことによって強度を確保する必要がない。

...目的, 作用効果(ないし課題解決原理)を共通にするものであるから, 置換可能性がある。

(2) 置換容易性...

(3) 非本質的な部分か否かについて

本件発明の目的, 作用効果は, ...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にある。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...。

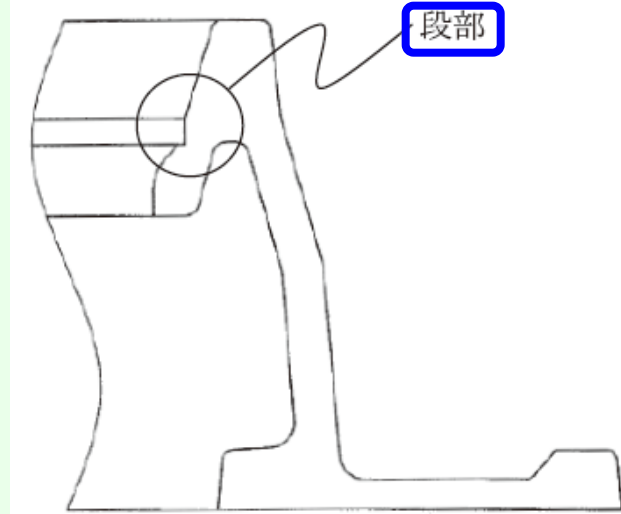
...「縫合材であること」は, 本件発明の課題解決のための手段を基礎づける技術的思想の中核的, 特徴的な部分であると解することはできない。

大阪地裁で意匠権侵害訴訟を併合⇒意匠権侵害控訴事件も、知財高裁に管轄あり

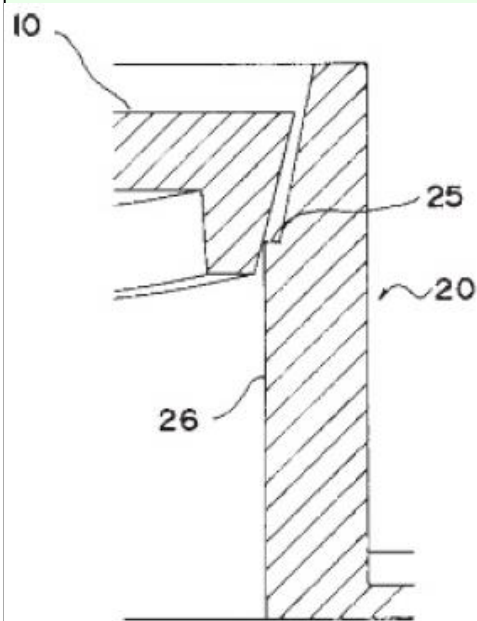
原審は、均等論否定(「受枠凸曲面部」の形状は本質的部分)

②平成22年(ネ)第10014号「地下構造物用丸型蓋」(中野、東海林)

【請求項1】...受枠の内周面上部には、受枠の内方に向けて凸となる受枠凸曲面部を形成するとともに、この受枠凸曲面部の上方に凹状の受枠凹曲面部を連続して形成し...た...地下構造物用丸型蓋

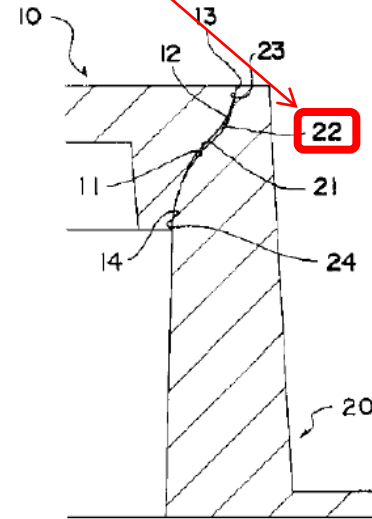
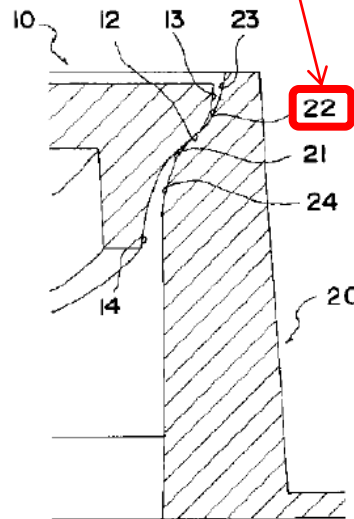


被告製品



従来技術 (本件特許 図4 (b))

【本件発明】 (本件特許の特許公報5頁より抜粋)



大阪地裁で意匠権侵害訴訟を併合⇒意匠権侵害控訴事件も、知財高裁に管轄あり
原審は、均等論否定(「受枠凸曲面部」の形状は本質的部分)

②平成22年(ネ)第10014号「地下構造物用丸型蓋」(中野、東海林)

エ 均等論適用のための第1要件具備の有無

『閉蓋の際、バールで蓋本体を引きずるようにしたり、蓋本体を後方から押し込むだけで蓋本体を受枠内にスムーズに収めることができる』との作用効果(本件作用効果①)...

『蓋本体のガタツキを防止できるとともに、土砂、雨水等の地下構造物内部への侵入を防止できる』との作用効果(本件作用効果②) ...

本件発明が本件作用効果①を奏する上で、蓋本体及び受枠の各凸曲面部が最も重要な役割を果たす... 『受枠には凹部が存在すれば足り、凹曲面部は不要である』との控訴人の主張は正当であると認められ、本件発明において、受枠の『凹曲面部』は本質的部分に含まれない...。...明細書...の記載においては、本件作用効果②を奏するにあたり、受枠の凹部が『曲面部』であるかどうかは問題とされていない...、本件作用効果②を奏する上でも、受枠の凹部が『曲面部』であることは本質的部分には含まれない。

オ 均等論適用のための第2要件具備の有無

...裁判所での実演は、実演者の開閉方法の巧拙等に大きく依存するものではあるが、被告製品Bも、本件作用効果①を一定程度奏するものと認められ、受枠に設けられているのが『凹曲面部』か『凹部』かによって大きな差異がない...。

方法発明の「間接侵害」のみ「要件肯定。原審は、文言非充足

③平成22年(ネ)10089「食品の包み込み成形方法及びその装置」(飯村)

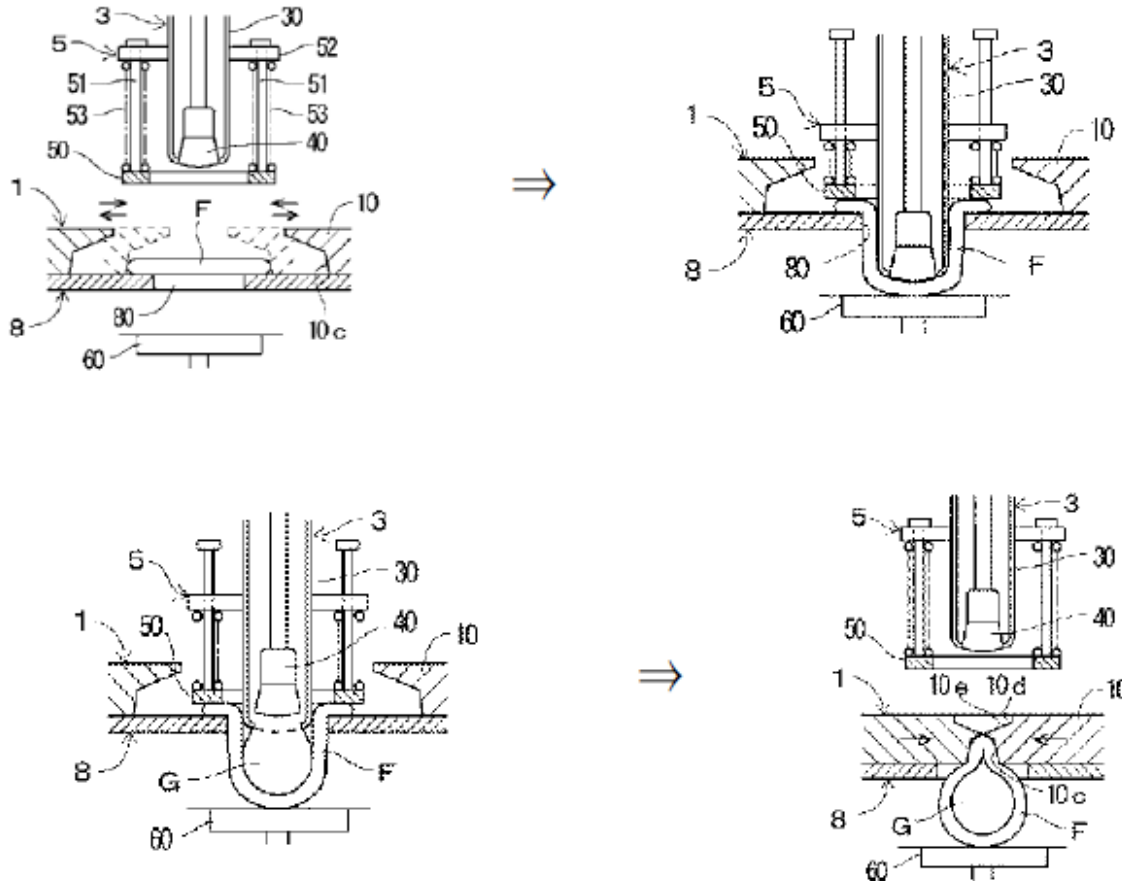
【請求項1】...押し込み部材とともに押え部材を下降させて押え部材を外皮材の縁部に押し付けて外皮材を受け部材上に保持し、押し込み部材をさらに下降させることにより受け部材の開口部に進入させて外皮材の中央部分を開口部に押し込み外皮材を椀状に形成するとともに外皮材を支持部材で支持...する食品の包み込み成形方法。

【請求項2】...成形装置

⇒請求項1及び2ともに、均等侵害成立

★均等主張は控訴審から!!

(本件発明)



方法発明の間接侵害「のみ」要件肯定。原審は、文言非充足

③平成22年(ネ)10089「食品の包み込み成形方法及びその装置」(飯村)

ウ 均等侵害の要件①について

...本件発明1は、その後続く椀状に形成する工程や封着する工程との関連が強く、その後の椀状に形成する工程や封着する工程にとって重要な工程である外皮材の位置調整を、既に備わる封着用のシャッタで行う点、そして、別途の手段を設けることなく簡素な構成でこのような重要な工程を達成している点に、その特徴があるといえることができる。

本件発明1においては、シャッタ片及び載置部材と、ノズル部材及び生地押え部材とが相対的に接近することは重要であるが、いずれの側を昇降させるかは技術的に重要であるとはいえない。よって、本件発明1がノズル部材及び生地押え部材を下降させてシャッタ片及び載置部材に接近させているのに対し、被告方法2がシャッタ片及び載置部材を上昇させることによってノズル部材及び生地押え部材に接近させているという相違部分は、本件発明1の本質的部分とはいえない。

エ 均等侵害の要件②について

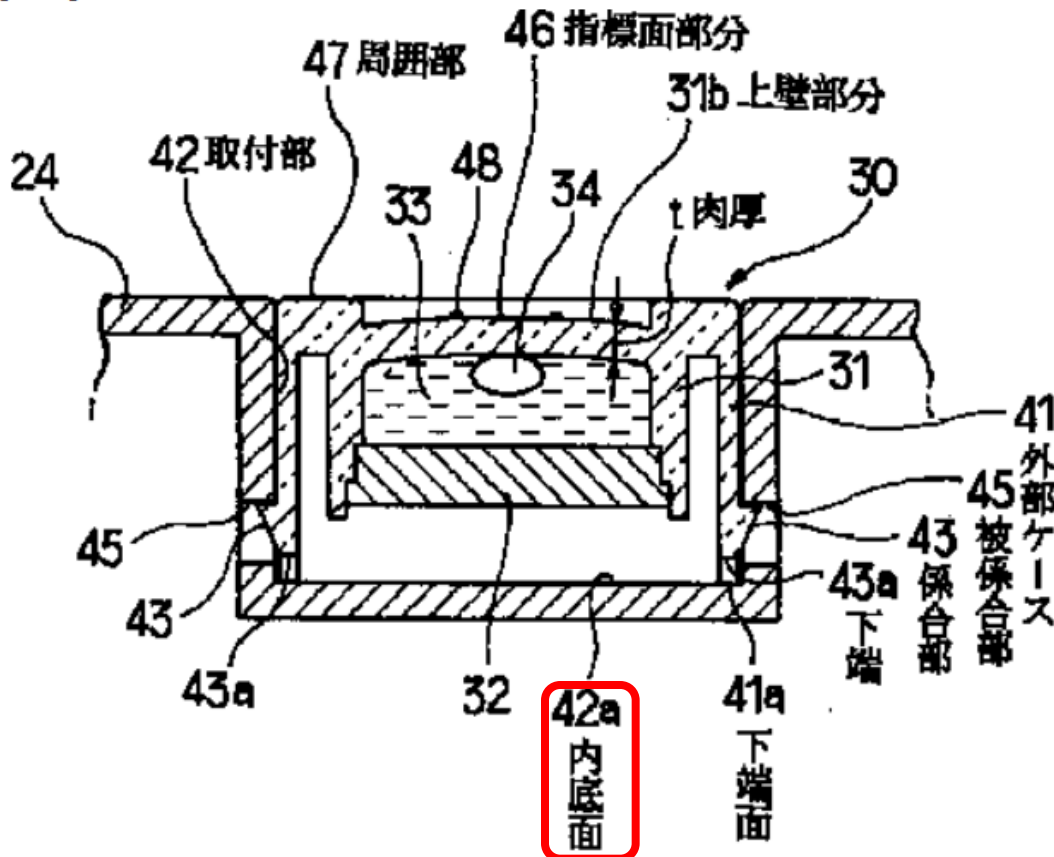
ノズル部材及び生地押え部材を下降させてシャッタ片及び載置部材に接近させているのに代えて、押し込み部材の下降はなく、シャッタ片及び載置部材を上昇させてノズル部材及び生地押え部材に接近させる被告方法2によっても、外皮材が所定位置に収まるように外皮材の位置調整を行うことができ、外皮材の形状のばらつきや位置ずれがあらかじめ修正され、より確実な成形処理を行うことが可能であり(【0008】【0013】)、より安定的に外皮材を載置し、確実に押え保持することができ(【0011】)、装置構成を極めて簡素化することができる(【0012】)といった本件発明1と同一の作用効果を奏する...

⇒控訴審判決は、不見当

④東京地裁平成23年(ワ)第8085号「洗濯機用水準器」(高野)

【請求項】(特許第3388095号)...ケースの外方に、ケース及び蓋体よりも下方へ突出する外部ケースを一体に有し、外部ケースの下端面を取付部の**内底面に当接**させて基準面とする...洗濯機用水準器。

【図7】



《被告製品》外部ケースの下端面の4点を取付部の底から立ち上がる4つのリブのそれぞれの上端部に当接させて位置決めを行っている。

⇒外部ケースの下端面が「内底面に当接」していない。

⇒文言非充足

⇒控訴審判決は、不見当

④東京地裁平成23年(ワ)第8085号「洗濯機用水準器」(高野)

本件発明4は、取付けに別部品を必要とせず、**当接面に凹凸があっても、安価に精度良く取り付けることができ、視認性にも優れる洗濯機用水準器を提供するという従来技術では達成し得なかった技術的課題**を解決するために、ケースと係合部を一体に形成するとともに、ケースの外方にケース及び蓋体よりも下方へ突出する外部ケースを一体に備えさせたものであり、これが本件発明4特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分であると認められる。そうであるから、...「取付部の内底面」という構成は、本件発明4の本質的部分でない...

被告らは、本件発明4が外部ケースの下端面を取付部の内底面に当接させて基準面とすることによって取付けの水平度の精度を良くするという課題を解決したものであるから、本件発明4の実質的価値が「取付部の内底面」という構成にもあるとして、本件発明4の本質的部分であると主張する。しかしながら、前記のとおり、取付部の内底面は、凹凸があることによって取付けの精度が悪くなるという問題点があるために、技術的課題を生じさせていた構成であって、課題を解決した構成ではない。

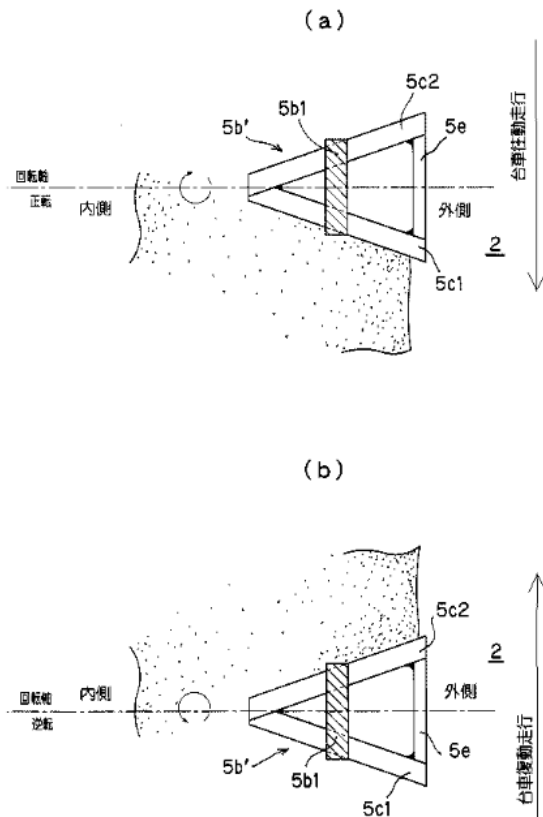
原審【請求項1】文言侵害、【請求項2】文言非充足

⇒控訴審【請求項1】無効、【請求項2】均等侵害

⑤平成25年(ネ)第10017号「オープン式発酵処理装置」(清水)

【請求項1】...長杆の先端に、2枚の板状の掬い上げ部材を前後に且つ前後方向に対し傾斜させて配置し、その前側の傾斜板の外面は斜め1側前方を向き、その後側の傾斜板の外面は斜め1側後方を向くように配向せしめて配設したことを特徴とするパドル。

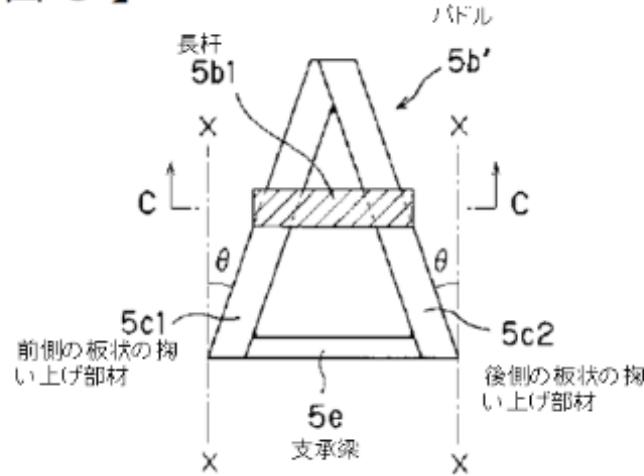
【請求項2】...請求項1に記載のパドル...を...備えるオープン式発酵処理装置。



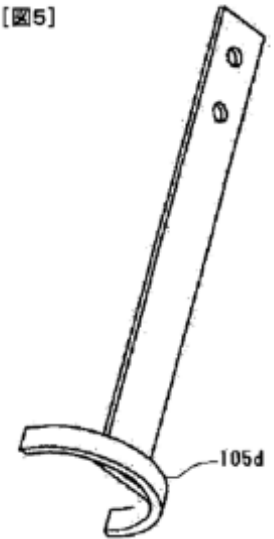
本件訂正発明2の参考図
(本件特許2の【図3】)

口号装置の掬い上げ部材105d

【図3】



【図5】



V字型掬い上げ部材が、2枚の板状の部材(5c1, 5c2)を傾斜させて配置される

半円弧状の形状を有する1枚の部材(105d)から構成される

原審【請求項1】文言侵害、【請求項2】文言非充足

⇒控訴審【請求項1】無効、【請求項2】均等侵害

⑤平成25年(ネ)第10017号「オープン式発酵処理装置」(清水)

(1)本質的部分(第1要件)について

...堆積物の外側への掬い上げ時の拡散、崩れなどの不都合を解消するために、前後一对の板状の掬い上げ部材が、それぞれ回転軸の軸方向に対し所定角度内側(オープン式発酵槽の長尺壁の方向)を向くようにし、掬い上げ部材の内側に向いて傾斜した部材の外側が、その前方に堆積する堆積物の長尺開放面側の外端堆積部に当接し、斜め内側に向けてこれを掬い上げるよう、傾斜板を所定角度内側に向けて配置したことが、本件訂正発明2を基礎付ける特徴的部分である...。

本件訂正発明2の攪拌機は、往復動走行に伴って正又は逆回転するものであることから、掬い上げ部が外端堆積部に当接する場合は、回転軸に直交する前後方向のいずれの場合もあり得ることから、そのいずれの場合においても、堆積物を掬い上げる必要があり、そのために、掬い上げ部材を前後にかつ前後方向に対し傾斜させて配置し、その前側の傾斜板の外面は斜め1側前方を向き、その後側の傾斜板の外面は斜め1側後方を向くように配向させて配設されたものと認められる。そうすると、**掬い上げ部材が前後の両方向に傾斜されて配置されるとの構成も**、本件訂正発明2を基礎付ける特徴的部分である...。

これに対して、本件訂正明細書2には、**掬い上げ部材が2枚であることの技術的意義は、何ら記載されておらず、...傾斜板の外面が正又は逆回転時のそれぞれにおいて、外端堆積部に当接することが重要であるから、本件発明2の掬い上げ部材が2枚で構成されることに格別の技術的意義があるとはいえず、本件訂正明細書2に記載されるように2枚の部材を直接溶接してV字状を形成することと、1枚の部材を折曲してV字状を形成することとの間に技術的相違はないから、この点は本質的部分であるとはいえない。**また、...前後に傾斜させる角度が、回転軸5aの中心軸線に対して $10^{\circ} \sim 80^{\circ}$ の角度であればよく、逆への字状が含まれることや、掬い上げる部材としても、平面な板状に限定されず、外端堆積部に当接して内側に掬い上げることができればよいことに照らすと、**掬い上げ部材が、平面な板状で構成されていることも**、本質的部分であるとはいえない。

※第3要件のみが争われた。 ※控訴審判決不見当。

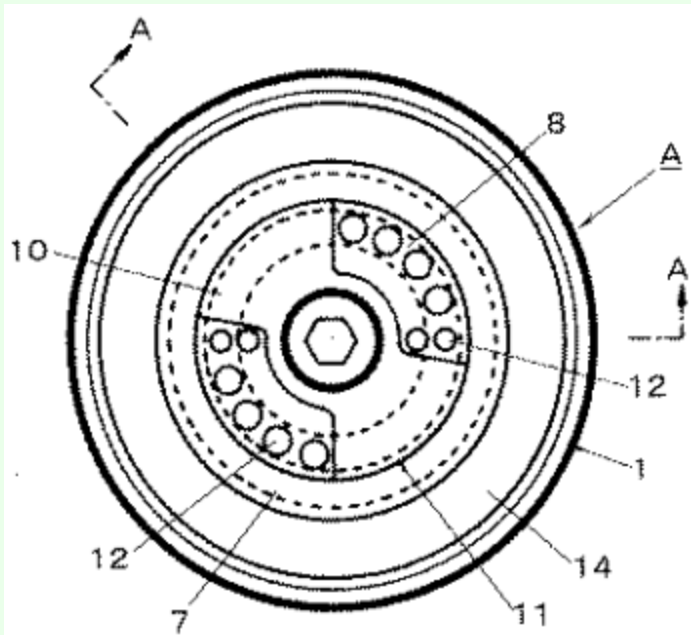
構成を(変更でなく)除去した事案について、均等侵害を認めた。

⑥東京地裁平成24年(ワ)第31523号「流量制御弁」(長谷川)

【請求項1】...制水駒を内在させて流量を調節し、
...該制水駒が...接合金具に内嵌するブッシュを
介して...通水室に内设されて成る流量制御弁。

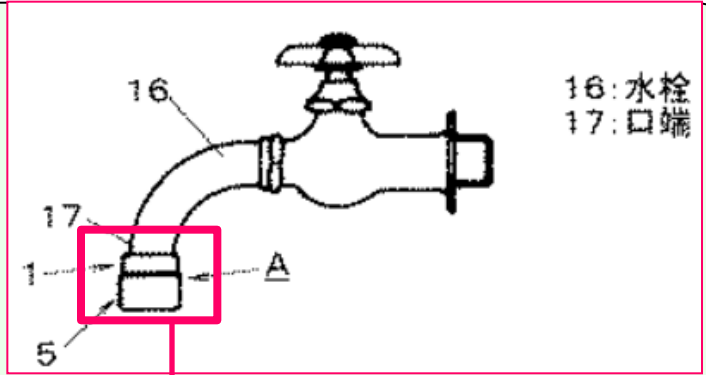
(明細書中の各図面)

【図1】



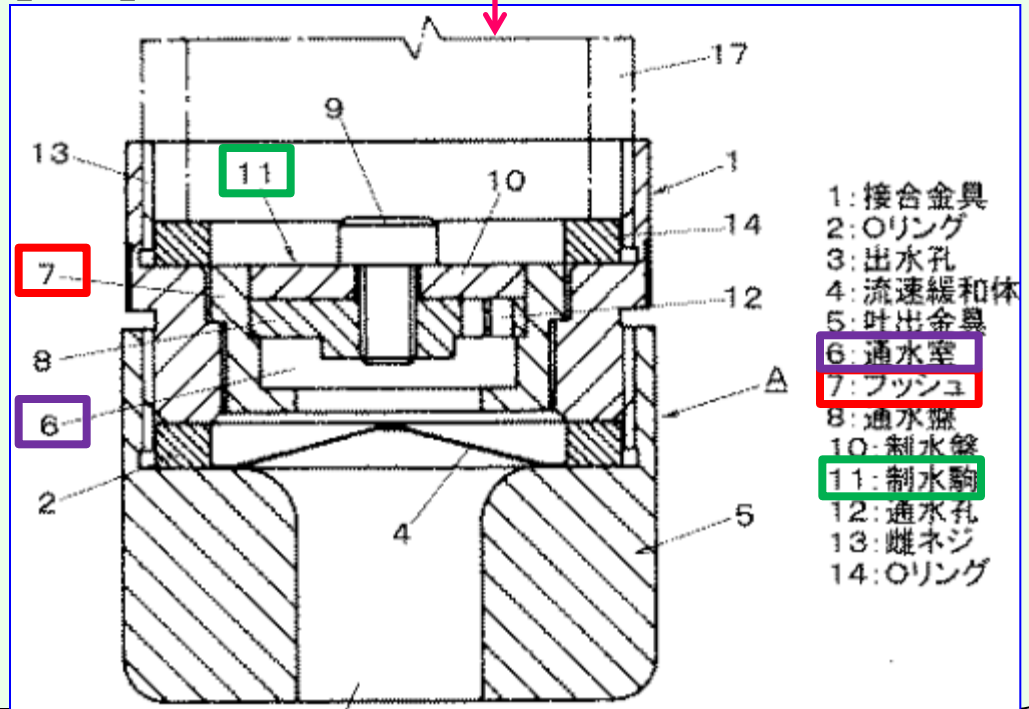
A: 流量制御弁

【図4】



16: 水栓
17: 口端

【図2】



1: 接合金具
2: Oリング
3: 出水孔
4: 流速緩和体
5: 吐出金具
6: 通水室
7: ブッシュ
8: 通水環
10: 制水錠
11: 制水駒
12: 通水孔
13: 雌ネジ
14: Oリング

※第3要件のみが争われた。 ※控訴審判決不見当。

構成を(変更でなく)除去した事案について、均等侵害を認めた。

⑥東京地裁平成24年(ワ)第31523号「流量制御弁」(長谷川)

...被告製品3は、...本件発明が制水駒を接合金具に内嵌するブッシュを介して通水室に内設するものであるのに対し...、ブッシュを設けることなく制水駒を接合金具に形成されたV型のテーパに圧入することによって通水室に内設する構成を採用しているから、...文言上充足しない。

明細書の発明の詳細な説明の欄をみてもその具体的な構成やブッシュを設けることによる作用効果に関する記載は見当たらない。そして、...制水駒を通水室に内設することにより、1個の制水駒によって多様の流量制御に対応することができるという本件発明の技術的意義...に照らすと、制水駒は、上記形状の通水室内に下端から落ちることなく止まるよう、また、制水駒と通水室の間から水漏れがしないよう、**通水室内に固定されていることを要する**と解すべきものとなる。

...通水室に制水駒を固定するに当たっては、これらを直接結合するか、他の部材を介して間接的に結合するかのいずれかであるところ、本件発明は後者を採用したものであるが、ブッシュを介在させることの技術的意義は明細書に記載されていない。また、**物を製造するに当たり、製造原価を削減する、工程を減らし工期を短くするなどの目的で部品数を減らすことは、当業者であれば当然に考慮すべき事柄と解される。**(★付加された構成により新たな効果を奏する場合に、第3要件を否定した裁判例も多数ある。後掲「第3」参照)

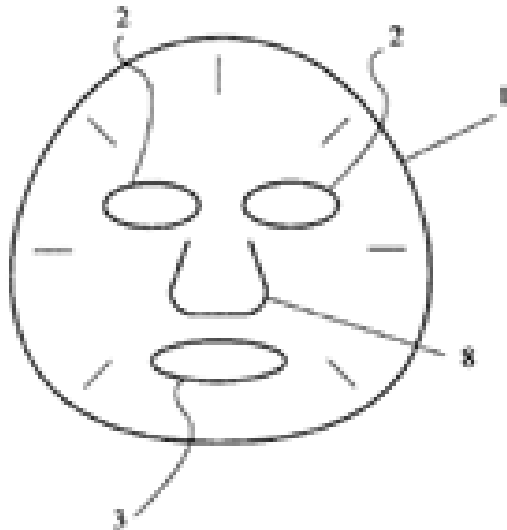
そうすると、本件発明の特許請求の範囲及び明細書の詳細な説明の記載に接した当業者であれば、ブッシュを省略し、制水駒を通水室に直接結合する構成への設計変更を試みるものと考えられる。そして、本件発明の実施例に示されたとおり、通水室の断面及び制水駒の形状が円形であること、通水室には上端から下端方向に水が流れることからすれば、制水駒が下端から落ちることなく、かつ、制水駒と通水室の間から水が漏れないように両者を固定するため、接合金具の内側を下端側が狭まったV型のテーパ状に形成し、その円周部分に円盤状の制水駒を直接圧入するように構成することは、当業者にとって容易に想到できたものと考えられる。

原告は、個人。～控訴審判決なし

⑦大阪地裁平成26年(ワ)第5210号「パック用シート」(高松)

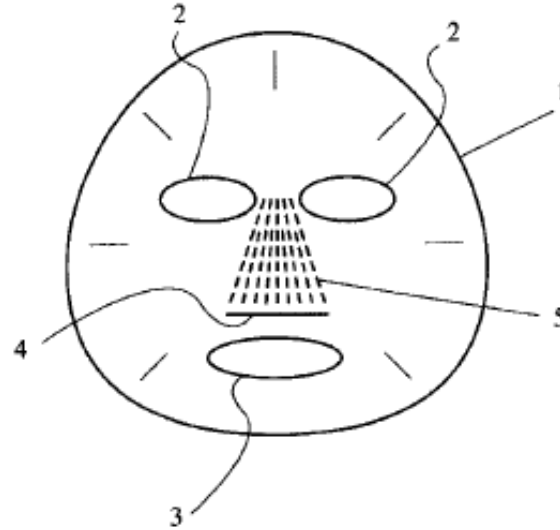
【請求項1】鼻翼の付け根から鼻尖を経て、もう片方の鼻翼付け根部分に、さらに眼の付け根に至り、もう片側の眼の付け根までを結ぶ線に囲まれるほぼ台形の領域に...縦方向もしくはやや斜め方向に『ハ』字状に走るミシン目状の切り込み線を複数列配した...パック用シート

【図1】

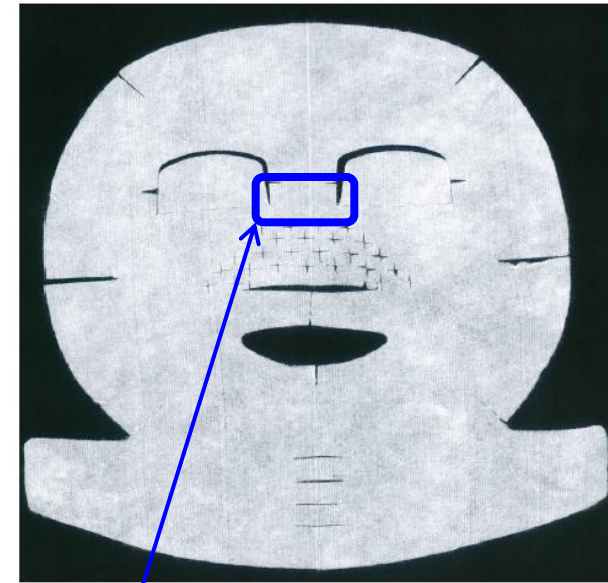


【従来技術】

【図3】



【本件発明】



被告製品のフェイスマスクを展開した状態 (背景色黒)

【被告製品】

切り込み線がない

⑦大阪地裁平成26年(ワ)第5210号「パック用シート」(高松)

「ア 非本質的部分について

…従来のシートでも鼻の上部に切り込みは設けられておらず…、鼻の上部に当たる目頭付近部分は、従来技術によってもシートで覆うことが実現されていたのに対し、本件特許発明の技術的課題は、従来のパック用シートでは、小鼻部分にシートで覆えない大きな隙間が空き、また、シートの小鼻に対応した部分が浮き上がってしまう欠点があったことから、顔面で最も高く膨出する鼻の小鼻部分をもぴったりと覆うことにあり、本件特許発明は、「ほぼ台形の領域」にミシン目状の切り込み線を配することにより、不織布の横方向に伸びやすいという物性と相俟って、パック用シートが鼻筋や鼻の角度に沿って自然と横方向に伸び広がるようにし、隙間を生じることなく小鼻部分をもぴったり覆うようにしたものであると認められる。

これらからすると、本件特許発明は、鼻部にミシン目状の切り込み線を複数列配することによって、従来技術では困難であった小鼻部分を覆うことを実現した点に**固有の作用効果**があると認められる。そうすると、被告製品において、目頭の高さからやや下の部分までの領域に切り込み線が設けられていない点は、このような**本件特許発明の固有の作用効果を基礎付ける本質的部分に属する相違点ではない**…。

イ 置換可能性について

…被告製品は、目頭の高さからやや下の部分までの領域にミシン目状の切り込み線が設けられていなくとも、小鼻部分を含めた鼻全体に密着するものであると認められる。そうすると、被告製品も、本件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と認められる。」

⑧知財高判(大合議)平成27年(ネ)10014「マキサカルシトール」事件

<第2要件>

「控訴人方法における上記出発物質A及び中間体Cのうち訂正発明のZに相当する炭素骨格はトランス体のビタミンD構造であり、訂正発明における出発物質...及び中間体...のZの炭素骨格がシス体のビタミンD構造であることとは異なるものの、両者の出発物質及び中間体は、いずれも、**ビタミンD構造の20位アルコール化合物を、同一のエポキシ炭化水素化合物と反応させて、それ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が導入されたビタミンD構造という中間体を経由するという方法により、マキサカルシトールを製造できるという、同一の作用効果**を果たしており、訂正発明におけるシス体のビタミンD構造の上記出発物質及び中間体を、控訴人方法におけるトランス体のビタミンD構造の上記出発物質及び中間体と置き換えても、訂正発明と同一の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏しているものと認められる。」

「控訴人らは、**訂正明細書に記載がある効果は、工程数の短縮のみ**であり、訂正発明の作用効果は、従来技術に比して、シス体を出発物質とした場合のマキサカルシトールの側鎖の導入工程を短縮したことにある、また、工程の短縮としての効率性はトータルとしての製造工程数で決せられるべきであり、総工程数が異なる場合は同じ作用効果を有しない旨主張する。しかし、**...明細書に『発明の効果』の記載がない特許発明について、一部の従来技術との対比のみにより発明の作用効果を限定して推認するのは相当ではない。...訂正発明は、ステロイド環構造をビタミンD構造へ転換する工程をも包含しており、特に転換工程の有無を含めた全工程数の違い(少なさ)を、従来技術との違いとして認識しているわけではないことからすれば、訂正発明の作用効果を、従来技術に比して、マキサカルシトール等の目的物質を製造する総工程数を短縮できることと認定することはできない。」**

⑨大阪地判平成26年(ワ)第4916号「足先支持パッド事件」(高松)

《判旨の抜粋》

「(2) 第1要件(非本質的部分性)

本件考案の技術的意義からすると、**本件考案の本質的な作用効果は**、足先支持パッドを足の付け根部下側に嵌め込んで、第2ないし第4指の指頭部と付け根を浮き上がらせて横アーチを形成し、土踏まずを維持して縦アーチを維持し、親指及び小指の指頭部と触球部、踵部の3点で身体を支える点にある...。**親指及び小指は**、接地して身体を支えるのであるから、それらの指の**触球部の上辺から指頭部下辺までの間にパッドを嵌め込むことは**、上記の**作用効果を奏する上で必須のものとはいえない**。...よって、本件考案の構成要件④と被告商品の構成との差異である、パッドの水平部が小指の指頭部下辺までの部分に達しているか否かという点は、**本件考案の作用効果を基礎づける本質的部分に属する相違点ではない**...。

したがって、...水平部が小指の指頭部下辺まで至り、水平部の上面及び第3凸状部の側面が小指の付け根部下側と密接できるようになだらかに湾曲していること...に係る差異は、本件考案の固有の作用効果を基礎づける本質的部分に属するものではないというべきである。」

⇒同判決も、**第1要件の判断において、考案の固有の作用効果を基礎付ける部分を本質的部分と認定しており、第1要件と第2要件との関係は、大合議判決と整合する。**²³

⑩東京地判平成27年(ワ)第6812号「搾汁ジュースーサー事件」(長谷川)

《判旨の抜粋》

「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、...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**効果を奏するためには、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。」

⇒同判決も、第1要件を満たす理由の一つとして、被告製品が有しない「圧力排出路」が発明の解決課題と直接関係ないことを挙げており、大合議判決と整合する。

同判決は、発明と対象製品との相違点に係る構成が、発明の効果に関連するとしても、「**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**」として、本質的部分に当たらないという結論を維持している。

⑪東京地判平成25年(ワ)7478「半導体チップの製造方法」

<第1要件>

・・・本件明細書等には、「第二の割り溝」を形成する方法について、手法は特に問わないとしており、エッチング、ダイシング、スクライブ等の手法を用いることが可能であるとされ、このうち、線幅を狭くすることが可能であるなどの理由から、スクライブが特に好ましいとするにとどまっており...、「第二の割り溝」に関して、その形成の方法は特に限定されていない。

そして、本件においては、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が、出願時の従来技術に照らして客観的に見て不十分であるという事情は認められない。...**本件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**は、サファイア基板上に窒化ガリウム系化合物半導体が積層されたウエハーをチップ状に切断するに当たり、半導体層側にエッチングにより第一の割り溝、すなわち、切断に資する線状の部分形成し、サファイア基板側にも何らかの方法により第二の割り溝、すなわち、切断に資する線状の部分形成するとともに、それらの位置関係を一致させ、サファイア基板側の線幅を狭くした点にあると認めるのが相当であり、サファイア基板側に形成される第二の割り溝、すなわち、切断に資する線状の部分が、空洞として溝になっているかどうか、また、線状の部分の形成方法としていかなる方法を採用するかは上記特徴的部分に当たらないというべきである。

⑫東京地判平成29年(ワ)第18184号「骨切術用開大器」(佐藤)

⇒控訴審(知財高判平成31年(ネ)10005)は文言充足

<第2要件>

被告は、揺動部材を閉じる際に、一方の揺動部材を閉じていくと、他方の揺動部材との係合が自動的に解除されるとの点も本件発明の作用効果に含まれるとの解釈を前提に、被告製品の場合、一方の揺動部材を閉じるだけでは、他方の揺動部材との係合は自動的に解除されないことから、本件発明と同一の作用効果を奏しないと主張する。しかし、本件明細書等に記載された本件発明の効果は、「本発明によれば、切込みを拡大した状態に維持しつつ、移植物の挿入を容易にすることができる」(段落【0012】)というものである。このような効果は、2対の揺動部材で切込みを拡大した後に1対の揺動部材を取り外すことにより実現することが可能であり、係合の解除が自動的に行われることは本件発明の効果に含まれない…。

<第5要件>

本件意見書の主旨は、特許庁審査官に対し、引用例1が一对の揺動部材を開示していることを指摘し、それに対し、本件発明は、開閉可能な2対の揺動部材を組み合わせ、一方の揺動部材を他方の揺動部材に係合するための係合部を設けることにより、両揺動部材が同時に開くことを可能にするものであることを説明する点にあるというべきである。そして、同意見書には、係合部の構成、すなわち、係合部を揺動部材の一部として構成するか、揺動部材とは別の部材により構成をするかを意識又は示唆する記載は存在しない。そうすると、…同記載をもって、同意見書の提出と同時にされた本件補正により構成要件Eが追加された際に、原告が、係合部を揺動部材とは別の部材とする構成の特許請求の範囲から意識的に除外したと認めることはできない。

(まとめ／TIP)均等論(認容判決の概観)

※均等論を主張した事案のうち10%程度は、判決で均等侵害が認められている。

※均等論は、主張した事件数も認容判決数も、機械分野が多いが、「マキサカルシトール」事件では化学分野でも均等侵害が認められており、今後は、化学分野でも検討を外せない。

※「骨切術用開大器」事件から明らかなおとおり、出願経過中で補正により追加した構成要件でも第5要件○となり得る。(米独伊も判決有り)