

連載

特許係争の実務

大野総合法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士・弁理士 大野 聖二

第24講 均等第3件（置換容易性）

第1 はじめに

第21講の連載で採り上げたボールスプライン事件最高裁判決は、均等が認められるための第3要件として、第2要件で検討した「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」であることを挙げている。

問題となる特許発明が構成要件A、B、Cから成り、被告製品が構成a、b、dから成り、dは、構成要件Cを文言上、充足しない場合であっても、被告製品の奏する作用効果が本件発明の奏する作用効果と同一である場合には、均等第2要件が満たされるが、このような置き換えが被告製品の製造等の時点において、当業者において、容易想到な場合に限り、均等に基づく侵害を認めるとするのが、均等第3要件であり、講学上、置換容易性と呼ばれている。

第2 「出願時説」対「侵害時説」

置換容易性の判断基準時に関しては、ボールスプライン事件最高裁判決以前においては、学説上は、出願時を基準にすべきであるとする出願時基準説が有力に唱えられていた。

出願時基準説は、侵害時に置換容易性を判断すると、出願後の状況によって、均等に基づく侵害の範囲が広がってしまい、不当であるとする考え方に主として基づくものである。

ボールスプライン事件最高裁判決の採る侵害時説は、「特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、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ばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる」との判示に基づき、特許発明の保護という観点からは、出願後に開発された同効材であっても、その侵害の救済を否定し得ないとして、出願時基準説が懸念する出願後の状況によって、均等に基づく侵害の範囲が広がってしまうことは当然のこととする価値判断に基づくものである。

なお、同効材とは、特許発明の均等が問題となっている構成と作用効果を実質的に同一とする