



® 平成 29 年 4 月 5 日 (水)

No. 14418 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆知財の常識・非常識 ⑦

特許侵害訴訟における作用効果不奏功の主張(上)… (1)

知財の常識・非常識 ⑦

特許侵害訴訟における 作用効果不奏功の主張(上)

桜坂法律事務所

弁護士 古城 春実

1 はじめに

ひと昔前、特許侵害訴訟の訴状には、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のみならず、明細書に記載された作用効果も記載し、被告製品(方法)が特許発明と同一の作用効果を奏することを主張することが広く行われていました。しかし、この

ごろは訴状にそのような作用効果の主張をまったくといってよいほど見かけません。裁判所のホームページに掲載されている訴状の書式例でも、被告製品が特許発明の技術的範囲に属することについての主張は、特許発明の構成要件(A、B・・)(特許請求の範囲を項分け記載したものをこのように呼びます。)と、これに対応する被告製品の構成(a、



知的財産ビジネス支援の専門職集団
特許業務法人

太陽国際特許事務所

所長・弁理士・博士(工学) 中島 淳

【機械建築担当弁理士】

福田 浩志(副所長)
清武 史郎*
堀江 千鶴*
坂手 英一*
針間 成一*
田嶋 尚一*
永高 浩一*
河野 元英*
内田 英明*
中村 和敬*
江口 優子*
橋上 敏範*
片倉 正孝*
倉合 孝治

加藤 大塚

大塚 映美也*
横山 達秀*
佐伯 秀行*
伯田 理明*
石山 宏規*
竹山 洋道*
三島 三洋*
長谷川 智勝*
黒田 勝
北口 勝
土屋 勝

【電気電子担当弁理士】

加藤 和詳(副所長)
大塚 尚幸*
百瀬 好美*

佐久間 顕治*

小早川 千佳子*
山口 真奈奈*
大古 奈奈*
宮本 治明子*
大松 崎直樹*
木村 明和幸*
島山 明和幸*
小林 達也*
中田 雄一*
益子 庄一

【化学材料担当弁理士】

西元 勝一*
上條 由紀子*
下田 津子*
小林 美貴*
小設 修一*
山瀬 貴介*
早瀬 貴介*
長野 恒夫*
前嶋 恒夫*
有村 和貴*
上原 知也*
近藤 知也*
前田 知也*
小杉 達郎*
野口 恭弘

【バイオ医薬担当弁理士】

山極 美穂子*
渡邊 裕子*
中川 影招*
村尾 優子*
尾内 優子*
宮内 優子*
澤崎 優子*
森崎 知愛*
高橋 正
【商標意匠担当弁理士】
関島 昌子*
梶熊 美智子*
高橋 史保子*
野崎 彩子*
羽鳥 慎也

【米国特許弁理士】

シェルダン・モス
チャド・ヘリング

【中国弁理士】

董 成哲

【韓国弁理士】

金 峻河

【弁理士】

中野 浩和

*特定侵害訴訟代理業務付記

東京本部：〒160-0022 東京都新宿区新宿4丁目3番17号
電話：(03) 3357-5171 (代表) ファクシミリ：(03) 3357-5180 (代表)
<http://www.taiyo-nk.co.jp> 相談・連絡用E-mail: info@taiyo-nk.co.jp
USオフィス：米国バーニニア州

b、・・・)とを対比し、被告製品の構成a、b・・・は特許発明の構成要件A、B・・・をすべて充足する、よって被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属する、というシンプルな記載になっています。

これについては、平成6年の特許法改正で、明細書に発明の詳細な説明に発明の目的、構成及び効果を記載することが要求されなくなったこと、特許請求の範囲の記載も発明の必須の構成を記載することを要求していたものから「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」を記載するものへと変わったことが関係していると思われます。

しかし、発明の効果の記載を明細書に記載する必要がなくなったからといって、特許発明の技術的範囲を確定するうえで、作用効果の持つ意義が減じたわけではありません。このことは、被告製品等が特許発明と均等なものかを判断する基準として目的・作用効果の同一性を挙げているボールスプライン事件最高裁判決(平成10年2月24日、以下「ボールスプライン最判」)の判示からもうかがわれるところです。

とはいえ、被告製品等が特許発明の技術的範囲に含まれるかを定める際に、どのような形で作用効果を考慮するかについて、特許法に直接の手かがりとなるような規定はありません。また、構成の対比によって技術的範囲への属否判断を行うという実務上確立された侵害判断の手法(構成要件充足判断)は、その判断形式において、作用効果の考慮を入れにくい構造になっています。「作用効果不奏功の抗弁」は、これを認めるべきとの見解は一部にあるものの、十分に検討されているとはいええない状況にあります。

そこで、今回は、特許発明の技術的範囲の認定において、作用効果がどのような形で考慮され得るかを考えてみたいと思います。

(なお、個人的には、「作用」はある手段によって結果がもたらされる様態や作用機序を指し、「効果」はある手段によってもたらされる結果、とりわけ、出願人が解決課題とした事項について得られる好ましい結果を指すというイメージを持っているので、作用効果と一連に書くことについてはやや疑問を感じるのですが、本稿でひとまず一般の用例に倣って「作用効果」ということにします。)

2. 均等論判決から見た作用効果の位置づけ

まず、技術的範囲を論じる場合の通常の順序を変えて、均等論の話から始めます。なぜなら、均等論において特許請求の範囲の文言を超えて特許権の効力が及び得る限界は、特許発明と同等と認められる範囲(実質的に同一と評価される範囲)であると考えられるところ、その限界を定める基準についての議論は、被告製品に実施されている技術(発明)が特許発明と同一かどうかを問う文言侵害の議論のいわば延長線上にあって、本質的に共通するものだと考えられるからです。

(1) ボールスプライン最判(平成10年2月24日)

均等論は、特許請求の範囲の文言には当てはまらない対象物(方法)について、一定の要件を満たす場合には、特許発明の技術的範囲に属するものとして、侵害の成立を認める法理です。ボールスプライン最判は、従前からあった均等論の論議を集大成する形で、以下のように、均等による侵害が認められるための要件を定立しました。①～⑤は均等論の第1～第5要件と呼ばれています。

「明細書の特許請求の範囲に記載された構成中に他人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、①右部分が特許発明の本質的部分ではなく、②右部分を右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が右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右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右の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右製品等が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べきである。」(符号及び下線は筆者)

そして、同判決は、均等による侵害を認めるべき理由として、特許出願の際にあらゆる侵害態様を