

「均等論に関する近時の裁判例（平成11年5月27日大阪地裁判決を中心として）」

## 1. 序論

それでは始めさせていただきます。今日は今年5月27日に出ました大阪地裁の判決を題材に、特許侵害について報告致します。特許侵害につきましては平成10年2月24日に最高裁が均等論についての判断基準を示した判決を下しております。それ以降現在まで均等論に関する判決が数件出ております。今日検討する大阪地裁判決もそうです。お手元の参考資料として最高裁判決以降の均等論判決をお配りしました。また大阪地裁判決の事案では間接侵害が問題になっております。そこで今日は大阪地裁判決の検討を中心に致しますが最高裁判決以降の均等論判決及び間接侵害についての主要な判決もみていきたいと思っております。

## 2. 特許請求の範囲の記載事項の変遷

さて、お手元に大阪地裁判決の公報、それから図面1枚、さらに被告物件についての図面1枚があるかと思っております。その中でまず公報を見ていきたいと思っております。特許請求の範囲ですが請求項1から始まって請求項7まであります。請求項が沢山あることは通常なんですけど、昔からそうだったというわけでもありません。

請求項の記載方法についての変遷というのを念のため見ておきたいと思っております。レジユメの1頁目、第一、特許請求の範囲の記載事項の変遷の箇所です。まず第一の2のところですが、かつては単項制を採っておりまして特許請求の範囲には一項しか記載できませんでした。しかしそれでは不便で世界の趨勢ともあわないということで昭和50年に改正がなされまして多項制が導入されました。これにより複数の請求項が記載できるようになりましたが、まだ制限が多く、必須要件項と実施態様項のみでした。実施態様項とは本件公報でいいますと例えば請求項2です。このように請求項1に従属してその実施態様を記載したものを指します。しかし実施態様項としてどういう記載が許されるかについて色々議論がありまして運用としてはかなり狭くなされたので、発明をもっと自由に特許請求の範囲に記載したいという要望が強く、昭和62年に大きな改正がなされまして、同一発明であっても複数の請求項にわけて記載できるという改善多項制が導入されました。さらにこれとは少し観点は違うんですが、別の発明でも同一機会に出願できることになりました。レジユメにありますけど、それまでは1つの特許出願には1つの発明しか記載できませんでした。例外的に一定の密接な関係を有する発明については併合出願を認めておりました。しかし昭和62年の改正により複数の発明であっても技術思想上密接な関係を有する限り、自由に1出願に含めて記載できることとしました。ただ全く無制限というわけではなく密接な関係は必要で、その要件について特許法37条で定めております。講学上これ

を「出願の単一性」と呼んでおります。特許法37条によると「方法の発明」と「方法の実施に直接使用する機械、器具、装置その他の物の発明」は1出願に含めることができることになっています。

そこで公報を見ますと、請求項1から3は方法の発明、4から7は物の発明となっております。例えば請求項1は注射方法、請求項5は注射装置の発明ですが、この2つは別の発明でして、注射装置としては具体的な構造のものをクレームしつつ、注射方法としてはより一般的概括的なものをクレームすることは一向に差し支えありません。このことを一応指摘しておきたいと思えます。

### 3. 本件発明（装置発明の部分）はどのような発明か

それでは、本件発明がどのようなものであるのかを公報の特許請求の範囲と図面を見ながら考えたいと思えます。なお以下、説明の便宜上、図面を多用しますが、実際には特許請求の範囲は図面の実施例に限定されるわけではありません

請求項5から説明しましょう。請求項は1から7までありますが、1から3が注射の方法で4から7が注射器なんですけど、まず物から入った方がわかりやすいでしょう。

請求項5ですが、まず全体の構成ですが、2つの部分に分かれます。上から12行目を見て下さい。「劣化しやすい物質の注射液を調製する装置」とありますね。その前の部分は全部ここを修飾しているわけです。そしてその後ですが、一番最後にまた「設けたことを特徴とする劣化しやすい物質の注射液を調製する装置」とあります。つまりAにおいてBしたことを特徴とするAという構成です。これは割とポピュラーなクレームです。さて大まかな構造がわかったところで最初から読んでいきます。図は第6図を参照して下さい。

「注射液の成分が容器内に保持され」ここで「容器」というのは図で言いますと1です。注射液の成分が1の中に保持されているというわけです。次にいきます。「該容器内において、注射液の成分が分離状態で保持されるとともに」ここで図を見ると10が薬剤、11が液。いずれも注射液の成分なんですけど8があるために分離していますね。これが「分離状態」です。さらにいきます。「外部からの作用により一緒に混合し且つ溶解させることが出来るように構成されるとともに」。10の薬剤と11の液はこのままではないんでこの2つを混ぜて溶かすわけです。11は液ですから10の薬剤を溶かすわけです。そういうことができるように構成されるということです。具体的にどういう構成かは「外部からの作用により」というほかはここでは明確ではありません。さらに次ですが「前端部が貫通可能な膜によりシールされ」とあります。ここで第1図を見て欲しいんですが、これは第6図の容器1を取り出したもので、容器の上下が反対ですが構造は同じです。「前端部」というのは第1図でいうと下の端です。その端が膜3で覆われています、シールされています。そしてこの膜に注射針を差し込むわけですからこの膜は「貫通可能」になっています。さらにいきます。「貫通可能な膜と前側可動壁部材との間のスペース内に注射液の固形成分を収納し」ここまでいきます。第6図に戻りましょう。2と8の間のスペース6に「注射液の固形成分」つまり薬剤10を収納するというわけです。さらに「且つ前側可動壁部材

と後側可動壁部材との間に注射液の液体成分を収納し」ですね。8と9の間つまり7に「注射液の液体成分」つまり液相11を収納するということです。さらに「後側可動壁部材が液体及び前側可動壁部材とともに移動するときに」ここから先は少し後に出てくる「連絡通路」を修飾しているんですが、図で見ますと「後側可動壁部材9が液体11及び前側可動壁部材8とともに移動するときに」9が上に動くときにそれに押される格好で、11も8も上に動くわけです。クレームに戻りますが「前記液体成分が前記前側可動壁部材を越えて流通して前記固形成分と混合するための」「連絡通路」つまり液体成分11が8を越えて固形成分10の方に行って混合する、というんですね。11が8をこえて上の方に行くために連絡通路12があるということです。さらに続けましょう。「連絡通路を形成したパイプ状容器として構成された劣化しやすい物質の注射液を調製する装置において」今説明した連絡通路を形成したパイプ状容器これが1なんです。1はパイプ状だと言っているんです。そういうパイプ状容器として構成された劣化しやすい、質が低下しやすい物質の注射液を調製する装置において」ここまでが前半です。これ以降が本発明の特徴になります。ここまでのところでは第6図の9を上を押すというのが出てきたわけですが、どうやって押すか、その方法は色々あると思うんですが、とにかく1の容器だけでは注射器になりませんから、9を押して薬剤と液を混合するための手段が必要です。その手段、装置に工夫を凝らしたということなんです。クレームに戻ります。続けて「注射液を調製する装置において、注射液の成分を一緒にして混合することが出来るように内部に前記容器を固定することが出来、相互にねじ込み可能な二つの管状部材で構成され」。ここは「管状部材」の前はその構成を規定したものです。ちなみに「管状部材で構成され」はどこに続くかということ一番最後の「容器を包囲するホルダ手段を設けたことを特徴とする劣化しやすい物質の注射液を調製する装置」ですね。「管状部材で構成された容器ホルダ手段を設けた」というのが本発明の注射器の特徴だというわけです。では容器ホルダ手段を構成する管状部材とはどういうものか。クレームに戻りますと「注射液の成分を一緒にして混合することが出来るように」ここまでは問題ないです。次に「内部に前記容器を固定することが出来」とあります。この部分は管状部材にかかりますから、結局、管状部材の内部に容器を固定できる、ということです。その管状部材は少し後に出てきますが、「二つ」あるわけですが、第6図でいいますと24が前側管状部材、28が後側管状部材とありますがこれです。24、28の内部に容器1を固定することが出来、ということです。ではどうして固定できるのかというと、図にあるように前側管状部材24にはねじ26が、後側管状部材28にもねじ28が形成されておりまして、この2つのねじがかみ合うことによって管状部材の内部に容器を固定できるわけです。また、後側管状部材28を上を動かしますと2つのねじが噛み合うことによって28は徐々に上に動きます、二つの管状部材は容器を固定できるだけでなくそのように相互にねじ込み可能でもあるわけです。クレームに戻りますと「相互にねじ込み可能な二つの管状部材」とありますが、「相互にねじ込み可能」というのはそういう意味です。次にいきますと、「該管状部材は、相互にねじ込まれた時に」さらに以下続

いていきます。これは今述べた「管状部材」をさらに限定しているわけです。「相互にねじ込まれた時に」とは第6図の状態から第7図の状態に至るまでを指しているわけです。「相互にねじ込まれた時に、前記容器の貫通可能な膜を備えた前端部が注射針で貫通可能に露出され」というのは容器1の前端部つまり一番上で、それは膜3（第1図にあります）を備えていますが、それが注射針で貫通可能なように露出されるということです。「且つ、容器の後端部において」この後が長いのでここで切ります。「容器の後端部」とは容器1の一番下です。そこにおいて「前記後側可動壁部材が後端部に配置されたピストンによって液体及び前側可動壁部材とともに前方に移動して」。9がピストン30により液体11及び8とともに前方、第6図でいうと上方に移動する、ということです。このへんは請求項5の前半部分で説明したところです。つまり上に移動することはわかっていましたが、どう移動するかはそこでは規定していなかったわけです。ここではより具体的に規定しているわけです。その次の「液体成分を前記連絡通路を介して固形成分の収納スペースに流入して」も前半に出てきましたが、液体11が連絡通路12をとおって固形成分10の収納スペース6に流れ込むということです。さらに「振盪や空気の混入を生じることなく固形成分と混合して溶液を調製する」とありますが、まず「固形成分と混合して溶液を調製する」というのは前半部分に出てきたとおりです。ところでこれまで第6図を中心にみてきましたが、これは実施例の一つに過ぎません。第4図も請求項5の実施例です。これまで請求項5の内容をわかりやすくするために図面にのっとして説明してきましたが、図面はあくまで実施例に過ぎずそれに限定されるわけではありません。請求項の文言の意味には幅がありますのでその解釈が問題になります。

請求項5の発明の説明の最後としてかかる構成をとる目的は何かということを考えたいと思います。薬剤と液は一旦混ぜてしまうとその後はずっと注射しないと変質したりしていろいろ問題が生じます。そこで混合はしないで、しかしいつでも混合できる状態に薬剤と液を準備しておく必要があるわけです。そのためには二つのスペースにわけて薬剤と液を入れておくのがいいわけです。そしてこの薬剤と液をどう混合させるかについては色々方法があるわけで請求項5はねじによって押し込んで連絡通路を通して混合するという装置を開示したわけです。しかしそもそも混合以前の段階としてこれを持ち運んで必要な時に混合し注射できれば非常に便利なわけです。ただ持ち運ぶためには容器が万年筆のカートリッジのような状態でホルダ手段の内部で固定されていれば非常に便利なわけです。この携帯の容易さというのも目的の一つです（この点は明細書の2頁の右の段の30行目から32行目に示唆されています。3頁左段の17行目から22行目も参照して下さい）。また注射液の調製にあたって薬剤の溶解を十分に行うために容器を上下ひっくり返しにする必要が生じますが、その場合はホルダ手段をひっくり返すだけでいいので取り扱いも簡単です。

#### 4．被告装置はいかなるものか

さてここで被告装置についてざっと見ておきましょう。第2図と第4図を見て下さい。これが一番わかりやすいと思います。請求項5の容器は公報の第6図の1でした。容器の

下端は9ですね。第6図から明らかのように請求項5の容器はホルダ手段に完全に覆われていますが、第2図、第4図の容器、もっともカートリッジという名称になっていますが、は先の半分ほどが全く覆われず露出しています。今度は第3図を見て下さい。非常に複雑ですがこれは請求項5についての図でいうと第7図の状態に対応します。第7図を横に倒したのが第3図という感じです。第3図でも容器の先半分くらいは露出しているのがわかりますが、さらに公報の第7図でねじが容器の左右に配置されているのに対し第3図ではねじはあるものの容器の上の方に位置しており容器を挟み込んでいません。容器そのものの構造は同じですが、それをとりまくホルダ手段が違うわけです。クレームに即していうと、請求項5においては容器はホルダ手段の内部に固定することができる必要があるわけですが、果たして被告装置の場合、「内部」に固定可能であるといえるのかという問題があるわけです。また被告装置においてホルダ手段が観念できるとしても、それが相互にねじ込み可能な2つの管状部材によって構成されているといえるのかという問題もあるわけです。

#### 5．再び本件発明（装置発明）について

その点はさておき他の請求項についても説明しましょう。時間の関係で簡潔にしますが、請求項5は「注射液を調製する装置」についてある程度概括的に記載していますが、注射しやすくするためにその構成を限定したのが請求項6です。請求項7はどうでしょうか。これも請求項5を前提としつつそれに限定を加えたものです。図でいくと第9図です。第6図の下にさらに操作桿（とう）35をそなえたものです。では請求項4は何か。これは非常に長いのですが、骨格をみると、容器と容器ホルダ手段と注射針ホルダ手段と投与装置とによって構成されることを特徴とする、劣化しやすい物質の注射液を調製し、この溶液を注射する装置ということです。請求項5との大きな違いは、あくまで注射針ホルダ手段を備えた装置についての発明ということです。ちなみに被告装置には注射針ホルダ手段がありませんので請求項5の発明についての特許権侵害ということは本件ではありえません。

#### 6．本件発明（方法発明の部分）はいかなる発明か

さて請求項1から3までについて検討します。方法の発明ですが、請求項2は請求項1を限定したもの、請求項3は請求項1、2を限定したものですので、ここでは請求項1についてのみ検討することにします。請求項1の構造ですが、大きく2つに分かれ、「一種またはそれ以上の敏感な薬剤の水溶液、水エマルジョンまたは水懸濁液を調製する方法において、...ようにしたことを特徴とする薬剤の水溶液、水エマルジョンまたは水懸濁液を調製する方法」という構造になっています。まず前半についてですが、前半の構造の骨格は、前側スペースと後側スペースと連絡通路とを備え、薬剤を溶解するように構成されたそれ自体が既知である多室シリンダンプルを使用してその後の注射を行うために薬剤を調製する方法、ということになります。要は多室シリンダンプルを使用して薬剤を調製する方法ですが、多室シリンダンプルにはいろいろ限定が加えられています。その限定につ

いて順次みていきます。図としては第6図です。「敏感な薬剤を収納し且つ前端部が注射針により貫通可能な膜によりシールされ且つ後端部の境界が前側可動壁部材により規制された前側スペースと」これが第6図の8より上の部分を指すことはあらためて説明するまでもないでしょう。次に「水性相を収納し且つ前端部の境界が前側可動壁部材により規制され且つ後端部の境界が後側可動壁部材により規制された後側スペースと」これが第6図の8と9の間の部分を指すことも説明するまでもないでしょう。次に「後側スペースと前側スペースとの間のアンプルの壁体に形成された連絡通路とを備え」これが第6図の12を指すこともいいでしょう。さらに「前記後側可動壁部材が前方に移動されそしてそれにより水性相及び前側可動壁部材を該前側可動壁部材が連絡通路と丁度対向する位置まで運び」ですが、これについても第6図の9を上を押し上げ8が12の位置までいくようにする、という意味であることは問題ないでしょう。次に「それにより後側可動壁部材が前方に連続して移動するとき水性相が前側可動壁部材を通して前側スペース内に流入して薬剤を溶解し懸濁しまたは乳化するように構成された」ですが、これもあらためて説明するまでもないでしょう。さらに、そのように「構成されたそれ自体が既知である多室シリンダアンプルを使用してその後の一回またはそれ以上の注射を行うために一種またはそれ以上の敏感な薬剤の水溶液、水エマルジョンまたは水懸濁液を調製する方法」ここまでいきますがここも特に問題はないでしょう。次に後半です。「アンプルが前端部を上にしてほぼ垂直に保持された状態で」とありますが、これは第6図のような状態を指すと思われます。そういう状態でどうするかというと「後側可動壁部材がネジ機構によりアンプル内を前進」するわけです。第6図でいいますと9がネジ機構によりアンプル1内を前進するわけです。「ネジ機構により」というのははっきりしませんが例えば第6図でいいますと内側ねじ26と外側ねじ28を噛み合わせることを指すと思われます。続けますと「水性相を振盪または空気の混入を防止しつつ静かに下側から上側に流通させる」とありますが、9が前進すると第6図でいうと8が12に到達することにより水性相11は7から6に流入します。「振盪を防止」するというのは、どういう意味があるかということ、非常に敏感な薬剤においては振盪しただけで重大な生化学的変化を生じてしまいますからそれを回避するということです（明細書の5頁9行から16行にはその趣旨の記述があります）。また「空気の混入を防止」するというのは、どういう意味があるかということ、混合により気泡が形成されるなど空気が混入すると敏感な薬剤に悪影響を及ぼしますのでそれを回避するということです（明細書の9頁24行から35行にはその趣旨の記述があります）。「静かに下側から上側に流通させる」というのは、どういう意味があるかということ、静かな流通により、敏感な乾燥物質に悪影響を及ぼす活発な混合がおこらないようにするということです（明細書の9頁18行から23行にはその趣旨の記述があります）。

#### 7. 被告方法はいかなるものか

被告方法との対比ですが、まず被告方法は参考資料1の末尾の別紙方法目録に記載されています。詳細に見ている時間はありませんが、請求項1の前半部分については同じです。

後半については、被告方法は注射針が上向きとなるように保持して行う方法ですから、請求項1のように「ほぼ垂直に」とまで限定していない。また、被告方法においても、容器すなわちアンプル内を前進するという点は同じですが、その前進のさせ方において請求項1とは違うのではないかと、請求項1は「ネジ機構」と言っていますが、注射器の発明で見たように請求項6のネジの構造と被告装置のネジの構造はかなり違っているわけで、にもかかわらず同じ「ネジ機構」と言っているのかという問題があります。最後の部分については結論としてはそれはいいんだと本判決は言っています。装置発明についてはネジの構成をかなり具体的に限定したとしても、それと方法発明は別で、方法発明における「ネジ機構」の記述は被告装置の「ネジ機構」まで含むほど広い意味に解釈できる、当業者が公知技術、周知技術を参酌することにより適宜実施できる範囲まで広く及ぶとしています。

#### 8．本件では何が侵害と主張されたのか

以上が本発明についての一応の説明です。本件では被告注射器と被告カートリッジの製造販売が特許侵害にあると主張されたのですが、参考資料1の判決文の「第二 事案の概要」の冒頭にあるようにやや複雑です。つまり被告注射器、被告カートリッジを組み合わせて製造販売する場合は注射装置についての特許権、具体的には請求項5ですが、の直接侵害にあたり、個別に製造販売する場合は、同じく請求項5の間接侵害にあたる、さらに被告注射器、被告カートリッジを使用して行う注射液の調製方法は、注射方法についての特許権、具体的には請求項1ですが、を侵害し、その結果、被告注射器、被告カートリッジの製造販売は請求項1の間接侵害にあたるとしてその製造販売の差止請求をしている事案です。直接侵害、間接侵害が出てきて論点は多岐にわたります。

#### 9．特許権侵害についての現行法の枠組み

ここで特許権侵害についての現行法の基本的枠組みを少し見ておきたいと思います。レジュメの2頁、二、特許権侵害についての現行法の基本的枠組みのところです。特許法68条本文は「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」と規定しております。そこで、他人が正当な権原又は理由なく特許発明を実施するときは特許権侵害となります。

3．にいきまして、それでは特許発明とは何かというと2条2項に定義規定がありまして「特許を受けている発明」のことです。ではいかなる発明について特許をうけているのかというと特許法70条1項で「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」とされております。ここでいう「特許請求の範囲の記載に基づいて」をめぐっては均等論を含めて色々議論があるところです。

次に「実施」ですが、これについては2条3項が定義規定をしております。それによるとそこに書きましたが、物の発明と方法の発明にまず大きく分け、さらに方法の発明の中でも物を生産する方法とそれ以外の方法に分けて「実施」の定義をしております。たとえば物の発明については物を生産すなわち製造する行為、譲渡する行為、使用する行為、貸し渡す行為、譲渡、貸し渡しの申出をする行為、輸入する行為が「実施」となりますが

ら、たとえば製造は特許権者しかなしえず、第三者が行えば特許権侵害となります。方法の発明についてはその方法を使用する行為が「実施」です。たとえば注射方法の発明については注射方法を使用する行為です。また物を生産する方法の発明についてはさらに、その方法により生産した物を使用し譲渡し輸入するなどの行為も「実施」となります。

では侵害した場合どうなるかという点、100条1項で「特許権が侵害され又は侵害されるおそれがある場合には、特許権者は侵害の停止又は侵害の予防を請求することができる」とされています。たとえば、注射装置の発明ですと第三者が勝手に製造して実施する場合は、かかる実施すなわち侵害行為を停止するよう請求できます。注射方法の発明の場合は注射方法の使用の停止を請求することになります。なお、100条2項はさらに「特許権者は、差止請求権を行使するに際し、侵害の行為を、組成した、物の廃棄、侵害の行為に供した、設備、の除却その他侵害の予防に必要な行為を請求することができる」としております。なお「物を生産する方法の発明」については、侵害の行為により生じた物の廃棄を請求できると明示しています。このように現行法は物の発明と方法の発明でかなり違った扱いをしていますから特許出願にあたってはいずれの発明として出願し権利化するのか両方ともかについて慎重に検討する必要があると思います。物の発明として出願し登録されましたが後になって方法の発明にしておけばよかったと考えても手の施しようがありません。本件は物と方法の両方の発明として権利をとったことが大きな意味をもった事案です。

なおレジュメ2頁の5の例外ですが、これについては時間の関係上省略します。ただ3頁に行きますが「試験又は研究のためにする実施」など最近非常に議論の多いところではあります。3頁上の方ですが、間接侵害が特許権者の権利を拡張する方向の例外であり、均等論も同様である点だけ指摘しておきます。本件は間接侵害と均等論をともに用いています。その意味で特許権者の権利保護に片寄っていないか慎重に検討する必要があると思います。

#### 10. 本件におけるあてはめ（文言侵害にあたるか）

さて、これから被告装置が本件装置発明についての特許権を侵害するかについて具体的にみていくことにします。請求項5です。その前に先程出ました「特許請求の範囲の記載に基づいて」の意味について一般的な説明をしておきます。レジュメ3頁第3. 特許請求の技術的範囲の箇所になります。原則的にはクレームの文言に従って解釈することになります。この点は参考資料2の最高裁判決が述べているとおりです。ただ文言解釈といってもいくつか考慮ファクターはあり、の3行目にありますように当業者の有する技術常識を参酌する必要があります。その後の理由付けと本件判決の引用の箇所は飛ばしまして(2)ですが、実際には特許請求の範囲の記載のみによって特許請求の範囲の意義を明確に理解することができないことが多いことから、発明の詳細な説明の記載、必要に応じて図面を参酌すべきです。また(3)にいて出願時の技術水準さらに(4)にいて出願経過も参酌すべきとされています。

さて本件についてですが、もう1度公報の請求項5と公報の図面、被告製品の図面を見てください。先程、請求項5を読んでいきまして、被告装置は請求項5と一致する面もあるけれども、「内部に前記容器を固定することが出来」る管状部材で構成されたホルダ手段はないのではないかと申しました。つまり第2図など見ると容器の先の方は露出しているので、ホルダ手段を構成する管状部材の内部に固定されているといえないのではないかとということです。なおもう少し細かくみると被告装置のカートリッジは先の方は完全に露出していますが、その反対側、第4図でいうと76ではなく74の側の部分も半分程度露出しています。それは第2図を見ればわかると思います。被告装置のカートリッジは第1図、第4図の36の部分に挿入されるわけです。この点、原告は、被告装置のような構成でも機能的にみれば「内部に容器を固定」したものとイえるという趣旨の主張をしましたが、判決はそれを明確に否定しました。その根拠としては、請求項1から3で方法の発明を記載し、4から7で装置の発明を記載していることの意味をも探求し、その結果、1から3の方法を実施するための装置を具体化したものを4から7で装置の発明としたものと解釈しました。そのうえでさらに「内部に容器を固定することが出来」という表現から通常に解釈できるのは、内部が空洞であって、その空洞部分に容器を収納することが可能であるという構成である、しかもそういった構成以外の構成は明細書に一切記載されていない。以上から、そういった空洞部分に容器を収納する構成に限定されると判断し、被告装置はそうっていないとしました。もう1点本件装置発明と被告装置が異なる点は、被告装置においては「相互にねじ込み可能な二つの管状部材」がみうけられないという点です。しかもその管状部材は内部に容器を固定可能なものでなければならない。この点、原告は機能的にみて「相互にねじ込み可能な二つの管状部材」があり、しかもその内部に容器を固定可能と主張しました。原告は第4図の20と30をもって二つの管状部材とみています。判決はここでも請求項相互の関係、「相互にねじ込み可能な二つの管状部材」という表現から通常に解釈できるのは、「容器を収納した状態でそれぞれの管状部材の外周又は内周に切りこまれた雄ねじと雌ねじを螺合することにより容器を固定する」という構成である、しかもそういった構成以外の構成は明細書に一切記載されていない。以上から、そういった、外周内周に切りこまれた、雄ねじ雌ねじの螺合により容器を固定するものに限定し、被告装置はそうっていないとしました。

#### 11. 均等論はいかなる場合に適用されるか

さて、被告装置について本件装置発明についての特許権の文言侵害は否定されましたが、その場合でも均等論により侵害を肯定する余地はあります。レジュメの4頁ですが、均等論については肯定説、否定説があり、肯定する場合にもその要件については色々争いがありました。ところが最高裁の平成10年2月24日判決は均等論が適用されるための基準を明確に示しました。その基準とは4頁にあるとおりでABCDEです。そこで以下各要件について説明していきたいと思います。その際、最高裁判決以降の均等論に関する判決も必要に応じて参照していきたいと思います。

## (1) 第1要件(本質的部分)の検討

### 本質的部分とは何か

レジュメに戻りますが、4頁の(2)要件の検討のところ、Aについてです。本質的部分の要件をもうけることについては均等論の適用範囲を不当に狭めるとして反対する人もいます。また本質的部分の定義付けについても判決によって多種多様な表現がされています。具体的にはレジュメの22頁になるんですが、その下の方に というのがありましてそこに紹介してあります。その中では本判決の定義付けが理由付けもしっかりしているという点では一番参考になるのかなという感じがします。具体的には「明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち当該特許発明特有の作用効果を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴的部分」です。そして定義付けの理由として本判決は同じ23頁の のところですが 特許法は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としている。2条1項。 このように特許法は発明保護を図るけれども、特許法で保護しようとしている発明というのには要件があって、それは自然法則を利用した技術的思想のうちで高度なものであり、特許出願前に公知でなく、かつ公知の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができなかつたもの、そういう新規性、進歩性のある発明に限定される。これは2条1項、29条です。そういう進歩性のある発明について特許性を認め、侵害から保護しようとしている。ところで発明とは何らかの技術的課題を解決することを目的とし、その発明の構成が有機的に結合することによって特有の作用効果を奏するところに特徴がある。発明とはそういうものである。以上特許法は進歩性ある発明を保護しようとし、発明には目的、構成、作用効果があることからすると、特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、公知技術では達成し得なかつた目的を達成し、公知技術では生じさせることができなかつた特有の作用効果を生じさせる技術的思想を具体的な構成をもって開示した点にあるといえる。このように考えると、明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の作用効果を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴的部分が当該発明の本質的部分である、と理解すべきであり、対象製品等が、そのような本質的部分において特許発明の構成と異なれば、もはや特許発明の実質的価値が及ばず、特許発明の構成と均等であるとはいえない。ということです。レジュメの4頁に戻りますが、こういう定義付けもいいんですがより重要なことは具体的なあてはめだと思います。どの定義も抽象的なので、あてはめが不当にされるときは均等論の適用場面を不当に狭めることになると思われます。本質的部分の要件をみたまない、従ってその余の点について判断するまでもなく、という具合に均等を否定することになると、まさに本質的部分の要件が越えがたい壁になってしまいます。

### 判決例は本質的部分をどうやって認定しているか

この点、具体的なあてはめを示した判決について本質的部分の認定手法を分析しました。

の本件判決但し装置発明に関する部分は特許公報の記載プラス本件特許出願時の公知技術をもとに特許発明の本質的部分を導いております。具体的なことは後述します。の本

件判決但し方法発明に関する部分は本件特許発明出願時の公知技術をもとに特許発明の本質的部分を導いていますが、その際、本件特許発明の審査経過も考慮、具体的には審査経過と矛盾しないことを説明しています。具体的なことは後述します。 の大阪地裁平成10年9月17日判決、これは参考資料4としてお配りしましたが、これは特許公報の記載プラス本件特許発明出願時の公知技術をもとに特許発明の本質的部分を導いていますが、その際、本件特許発明の審査経過も考慮、具体的には審査経過によって補強しております。東京地裁平成11年1月28日判決これは の大阪地裁判決と同じ事案についての判決で、これも参考資料5としてお配りしましたが、この さらに の東京地裁平成11年10月27日判決はいずれも と同じで、本件特許発明出願時の公知技術プラス特許公報の記載をもとに特許発明の本質的部分を導いていますが、その際、本件特許発明の審査経過も考慮、具体的には審査経過によって補強しております。以上を総合しますと、判例は公知技術と公報の記載から本質的部分を導き、ただ出願経過にも考慮を払うというのがその基本的立場といえると思います。特に公知技術についてはきちんと確定したうえで本質的部分の認定に入っていくという感じがします。そして先程、本判決Aを要件とする根拠を紹介しましたが、そこにあるのは、特許発明のうち新規性、進歩性のある部分が本質的部分であるという基本認識ですから、公知技術を重視するのは自然といえます。

公知技術と本質的部分はどういう関係になっているか

そこで次に公知技術から本質的部分を導くといっても、より具体的に認定された公知技術と認定された本質的部分がどういう関係にたっているかを分析したいと思います。レジュメの5頁の真中あたりです。まず 判決つまり本判決の装置発明に関する部分ですが、

判決では公知技術の組み合わせが本質的部分、とされています。但し単なる公知技術の寄せ集めでは進歩性がありませんから、そうではなく、寄せ集めだけでは予測できない、新しい効果を生じる、そういう公知技術の結合をもって本質的部分としています。事案に即して具体的に示しますと、そこに多室シリンダアンプルの後側可動壁部材を押し込むためのネジ機構の具体的構成が本質的部分とあります。もう少し具体的に示しますと、管状部材の内部を空洞にして、その空洞部分に容器を収納することを可能にして、しかも、容器を収納した状態でそれぞれの管状部材の外周又は内周に切り込まれた雄ねじと雌ねじを螺合することにより容器を固定するという構成を指していると思われます。先程「内部に容器を固定することが出来、相互にねじ込み可能な二つの管状部材」の解釈が問題になりましたが、その解釈として本判決が示したものが同時に本質的部分という理解です。次に公知技術ですが、これについては本判決が「多室シリンダアンプルの構成、注射装置においてネジ機構を用いる構成は公知であり、ネジ機構により注射液を調製する方法についても周知技術であった」と認定しています。また同判決は続けて「本件特許発明は、これらの構成を結合して、多室シリンダアンプルの後側可動壁部材をネジ機構によりゆっくりと押す構成を採用し、敏感な薬剤の調製を簡単に行うことができる注射液の調製方法及び持ち運びや取り扱いが容易な右方法を実施するための装置を開示した点に特徴がある」とし

ています。そしてレジュメに書いた「寄せ集めだけでは予測できない新しい効果」とは、持ち運びや取り扱いが容易な装置を提供できることであると思われます。「内部に容器を固定することが出来、相互にねじ込み可能な二つの管状部材」で構成されることから携帯、取り扱いの容易性が得られるわけです。次に 判決についてですが、これも公知技術の組み合わせが本質的部分であるが、単なる寄せ集めだけでは予測できない新しい効果を生じるような公知技術の結合であるという関係です。具体的には本判決は方法発明について「多室シリンダアンプルの後側可動壁部材をネジ機構によりゆっくりと押すことにより敏感な薬剤を簡単に調製すること」を本質的部分と認定しています。そして公知技術ですが、これについては、本判決は「多室シリンダアンプルの構成、注射装置においてネジ機構を用いる構成は公知であり、ネジ機構により注射液を調製する方法についても周知技術であった」と認定しています。本判決は続けて「本件方法発明は、これらの構成を結合して、後側可動壁部材をネジ機構によりゆっくりと押すことにより敏感な薬剤を簡単に調製する方法を開示した点に特徴的部分がある」としています。そして「寄せ集めだけでは予測できない新しい効果」とはこの場合は敏感な薬剤の調製を簡単に行うことができることであろうと思われます。この点は装置発明と違うところです。また、 判決は「さらに組み合わせても新しい効果を生じるものではない公知技術」については本質的部分から除外しています。つまり公知技術を組み合わせで発明を産み出すということはよくあることですが、それを組み合わせることによって何ら新しい効果を生じないような公知技術については、その付加は無意味です。具体的には「注射液を調製する際にほぼ垂直に保持された状態」とする点は本質的部分ではないとしています。この部分が付加されても何ら新しい効果を生じないことに関しては以下のように説示されています。「注射液を調製する際にほぼ垂直に保持されたとする点の技術的意義は、原告製造に係る本件装置発明の実施品添付の取扱説明書の注意書、被告装置の取扱説明書の注意書から判断すると、注射液を調製する際に針先から液が漏れないようにする点にあるものと考えられる。注射液を調製する際に、針先から液が漏れないように針先を上に向けること自体は、公知技術に関する公報の記載においても格別技術的意義を有する事柄として記載されていないことからして、通常行われている常套手段にすぎないと認められるから、注射液の調製方法として特段新規性、進歩性がある部分とは考えられず、これは多室シリンダアンプルを使用した注射液の調製方法であっても異なるところはない」なおこの 判決は先に触れましたようにかかる本質的部分の認定が審査経過と矛盾するものではないことにも言及していますが、この点については均等論の消極要件の意識的除外のところまた説明致します。公知技術と本質的部分の関係についての判決の分析を続けると 判決及び 判決は、公知技術における数値、材料に限定を加えたものが本質的部分である、としています。そういった限定を加えることにより有利な効果を奏するから新規性、進歩性が認められ、従ってそういった限定を加えた部分が、本質的部分であるという理解です。 判決において公知技術 のところですが腸溶性物質として各種存在することは公知であったわけですが、その上の本質的部分 の

ところ三種の物質を特に選定した点、つまり材料を限定した点が本質的部分であり、また下の公知技術 に対して本質的部分(2)では「特定重量比率」ということで数値を限定した点が本質的部分とされています。それによりジクロフェナクナトリウムという特定の有効成分に対してすぐれた徐放性を有する製剤が得られる、という有利な効果が生じているわけです。判決もほぼ同様です。判決は公知技術における形状などの限定を本質的部分としています。限定したことにより新規性進歩性が認められるという理解です。

#### 個人的な疑問点

その次の私見のところですが、これはそこに書いていませんが、本質的部分については最高裁が昨年2月に始めて要件として打ち出し、その後は裁判所でもその要件に即して主張立証するよう訴訟指揮していると思いますが、まだ日が浅く細かいところはよくわからないというのが実感です。たとえば通常、特許侵害の訴訟ではまず特許発明の構成要件を分説し、それに対応した形で被告製品を構成要件に分説し、それぞれを対比するという訴状を作ると思います。たとえば特許発明は構成要件 A から D に分説され、被告製品は A'B'C'D'に分説できるという感じです。それはいいとして、文言侵害は成立しない、それでは均等侵害はどうか、まず特許発明の本質的部分は ABCD のうちどれか、例えば D のみが本質的部分である、D と D'は相違がなかった、あとは ABC について置換可能性以下の要件について検討する、あるいは相手は、いや D だけでなく C も本質的部分であり C と C'は相違するから、およそ均等論は認められないというふうに主張するのか、私はそういうものと思っていましたが、これについては全く違う理解をする見解もあります。レジユメの23頁の のところですが「特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と、異なる部分が特許発明の本質的部分でない」という要件の読み方については議論がある。すなわち、特許請求の範囲に記載された構成を特許発明の本質的部分に関する構成とそうでない構成に分け、前者について、特許発明と対象製品等の間に相違がない場合にはじめて均等論の適用が認められ得る、と読むか、特許請求の範囲に記載された構成と対象製品等が異なる点が特許発明の本質的部分にかかわらない場合に均等論の適用が認められ得るか、という問題である。そこでは判例は後者の立場のようである、としましたがそれも判然としているわけではありません。ただレジユメの22頁の下から6行目にありますが本判決は「本質的部分を把握するにあたっては、単に特許請求の範囲に記載された一部を形式的に取り出すのではなく、当該発明の実質的価値を具現する構成が何であるのかを実質的に探求して判断すべきである」と言っています。たとえば ABC で発明が構成されている場合に C があるから特有の作用効果を生じる、だから C が本質的部分だ、というのは短絡的であって、C は AB と組み合わせられて一つの発明を構成していることを考慮して本質的部分を決めなければならない、こういうことだろうと思います。ここまでは問題ないのではないかと。それを前提に本質的部分をどう考えるかは私としてはむしろ前者というのが判例の立場ではないかという感じがしています。

次にレジユメ7頁私見のところが残っていましたが、ここで書いているように本質的部分

分の認定は進歩性の認定に帰着するように思います。特許発明のうち進歩性正確には新規性も入ります、の認められる部分が本質的部分ではないか。進歩性の幅が大きければ本質的部分の度量も広くなる。(ただこれは私見ですが進歩性については裁判所が特許庁とは別に認定し直す、まあここまでは私見でもないんですが、特許庁は進歩性についての審査官の理解に基づき進歩性なしと判断すれば引例を掲げて拒絶理由通知を出すわけです。それに対し通常は弁理士が審査官の理解を前提に反論して意見書を書いたり補正したりするわけです。しかしそれは審査官がそうしているからやむなく補正により限定したという面もあるわけで、あまり意固地になって補正しないと拒絶査定をくらって依頼者に迷惑をかける、だから絶対安全を狙って思いきって限定することはあるわけです、それは審査官がそうだからそうしたんで、裁判所としてはそういう審査官と弁理士のやりとりを冷静に客観的第三者的に見て進歩性を判断すべきではないかと思いますこの点は後述します)

## (2) 第2要件(置換可能性)の検討

レジュメのBについて、というところにいきます。Bをもう1度読みますと「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」ということでした。これは置換可能性でありあまり問題はないと思います。レジュメを読んでいきますと「置換可能性、容易性で均等の成否を判断する場合、つまり本質的部分の要件を考えない場合には均等の範囲が不当に拡大しないように置換可能性の要件に絞りをかけるべきことが指摘されてきた」具体的には24頁の です。「同一の作用効果」と今言いましたが「作用効果の同一性の判断においては、明細書に記載された作用効果が真に当該特許発明を構成する技術的手段の有機的構成に由来する特有の作用効果であるかを十分に検討することが必要である」というわけです。しかしレジュメ7頁に戻りまして今後はAの本質的部分の要件がはっきりしましたから、特有の作用効果について同一でなければそもそも本質的部分が相違することになりますから置換可能性なしという以前に本質的部分が相違することになります。その意味でレジュメにあるように、今後はAの要件をみたまかの判断に吸収されることが多いと思われる。その後「但し東京地裁平成10年10月7日判決はAの要件についての判断を経ることなく、Bの要件の検討をなしている」と書いてあります。この東京地判平成10年10月7日については参考資料3としてお配りしました。Aの要件があるんだからまずAの要件を具備するかを判断してそれで具備しないなら均等でない、終わりという風になるのかとも考えられますが、そして現にそういう判決もありますが、均等論の五要件は、結論を正当化するための道具ですから、事案に応じて裁判所として最も説得的だと思われる方法をとっているように思われます。たとえば本判決においても、装置発明についてAをみたさないとしつつ、Cの置換容易性もないとして置換容易性の判断もしています。また の判決も、AとCの要件を取り上げいずれも否定しています。いずれも大阪地裁です。 の判決は の判決と同じ事案ですが、置換可能性を認めたとうえで本質的部分が相違する、とし、さらにEの要件、意識的除外の要件も肯定して均等を否定しています。東京地裁平成10年10月7日判決

が本質的部分の要件の判断をしなかった理由はよくわかりませんが、相違する部分が本質的部分でないとしても置換容易性がない（置換可能性はある）だから均等不成立、仮に本質的部分だったとしても同じ結論だからそれ以上判断しないということでしょうか。いずれにせよどういう論理を用いるかは裁判所の判断なので、代理人としては当然ですがどの要件にも気を配ることが必要だろうと思います。

### （３）第３要件（置換容易性）の検討

次にＣにいけます。Ｃは置換容易性です。要件としては「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すなわち当業者が、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」ことです。

#### 置換容易性の判断基準時

置換容易性についてはいつを基準に置換容易か否かを判断するかについて争いがありました。出願時説、侵害時説に分かれていました。後者の方が、取り込める判断材料が多いことから置換容易性を認めやすくなります。この点、最高裁の平成１０年２月２４日判決は「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、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」として「置き換えることに、当業者が対象製品等の時点において容易に想到することができた場合には均等の成立する余地がある」として侵害時説に立つことを明らかにしました。これによると出願時の資料はもとより、出願から侵害時までには資料もあわせて、侵害時を基準に置換容易かを判断することになります（これに対しては既に出願の時点で置換容易であった場合は駄目に出願の時点では置換容易でなかったがその後の侵害の時点ではじめて置換容易になった場合にのみ均等を認めるべきだという見解もありますが詳細は省略します）。

#### 容易想到性の程度

レジュメに戻りまして 容易想到性の程度ですが、これについては、進歩性の要件としての容易推考性とは異なり、発明をみれば特段の実験追試を試みるまでもなく当然に推測できると解される程度でなければならないというのが判例の立場です。そこで重要なのは具体的なあてはめだと思います。置換容易だから置換容易、だとか、置換容易であることは明らかであるという雑なあてはめになりがちだからです。この点は事案に即して行うしかなのですが、概括的に大まかにいえば、置換によってもあらたな作用効果を生じるわけではない、あるいは作用効果が損なわれないという場合であれば置換容易性が認められる場合が多いと思います。

例をあげますと本判決は方法発明について置換容易性を肯定しています。レジュメでいいますと８頁の下段になります。本件では本件方法発明の「ほぼ垂直に保持する」との構成を、水平に近い斜め状態に保持する構成に置換しても水平よりも針先が上に向いていれば、注射液がこぼれることはない、これが「ほぼ垂直に保持する」ことの技術的意義だっ

たわけですが、こぼれることがないことは明らかである。二室シリンダアンプルにおいて注射液を垂直に保持すれば、ネジ機構によるピストンの移動に関係なく、前室に薬液が流入することがないが、これを斜め状態に保持した場合でも、連絡通路の大きさが極端に大きい場合でなければ、ピストンの移動に関係なく急激に薬液が前室に流入することがないことは被告も認めるところであって、このことは被告装置の構造上明らかである、すなわち置換によって不利な効果が生じる場合は、あえてそれを用いることは考えない、といえますが、そういう事情もないということです。

レジュメに戻りまして、置換によりあらたな作用効果が生じ、あるいは作用効果が損なわれる場合は置換容易性が否定される場合が多いといえます。

例を挙げますと、8頁の下段2ですが、本判決は装置発明について「被告装置は、本件装置発明のように管状部材を分離した上でその内部に容器を入れ込み、再び管状部材をねじ込むという構成ではなく、(本件装置発明は内部に容器を入れてねじ込む構成でした)被告カートリッジを外側から嵌合(かんごう)するという構成を採用することが可能となり、(被告装置はそういう構成でした)容器の外部からの視認性が良く、容器の着脱も容易であるという作用効果を奏していることは被告装置の構成より明らかである」として置換容易性を否定しました。これは置換によりあらたな作用効果を生じた場合です。

置換により作用効果が損なわれる場合としては3の東京地判平成10年10月7日は被告装置によると全体の部材に電流が流れる危険性が考えられるので、当業者は通常このような構成を避けるものと推認される、として置換容易性を否定しました。ただ置換容易か否かはケースバイケースですので以上はあくまで大まかな指標です。

#### (4) 第4要件(公知技術)の検討

次にDの要件にいけます。Dの要件とは「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い」です。こういう公知技術については何人も特許を受けることができなかつたはずの技術であり、そういう技術に対して均等論の名のもとに特許権の効力が及ぶことは背理であることからこの要件がもうけられました。なお立証責任は均等を否定する側にあります。この要件について具体的に検討した判決はまだありません。本判決は方法発明について「本件全証拠によっても、被告方法が、本件装置発明の優先権主張日の時点において、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と認める証拠はない」とだけ述べています。被告が具体的に主張立証しなかつたのではないかと思われれます。この要件が示されたことにより従来物件特定においてはなるべく特許発明に近い形で特定させようとする特許権者とそうさせまいとする相手方という図式であったのが、なるべく公知技術に近い形で特定させようとする相手方とそうさせまいとする特許権者という図式も加わると思われれます。

#### (5) 第5要件(意識的除外)の検討

次にEです。これが均等論の最後の要件です。Eとは「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あたる、などの特段の事情もないとき」です。レジュメ9頁です。

具体的にこの要件について検討を加えた判決をみていきます。まず肯定例、つまり意識的除外を認めたものとしては東京地判平成11年1月28日があります。本件特許発明の出願経過に照らせば、とありますが、具体的には補正を加えたことと、その補正についての意見書です。補正としては腸溶性物質として三つの物質に限定し、意見書においてもそのような限定がすぐれた効果を生むことを強調しています。そういった出願経過に照らせば、原告は、特許出願手続において本件特許発明の技術的範囲を腸溶性皮膚に特許請求の範囲の三物質を用いるものに限定したものと認められる、右三物質以外の腸溶性物質を用いるものが本件特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したか、少なくともそのような解されるような外形的行動をとったものと認められるとして均等を否定しました。

均等を認めた判例としてはaの方法発明に関する本判決があり、またbのt - P A事件についての大阪高裁平成8年3月29日判決があります。なおこの大阪高裁判決は平成10年2月24日の最高裁判決以前の判決です。

まず本判決から検討します。その前に包袋資料を読んでおりませんのであくまで推測という面があることをお断りしておきます。本判決は「本件全証拠によっても、被告方法が本件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あると認めるに足りる証拠はない」として、その根拠として、拒絶理由通知の趣旨は、注射液を調製する際に空気の混入を防ぐようにすることは常套手段である、ということにあった、としています。つまり、空気の混入を防ぐようにすること自体は発明とはいえないということだろうと思います。これに対し、出願人が「ほぼ垂直に保持された状態で」という要件を補正により付加しています。あるいは間違っているかもしれませんが、拒絶理由は記載不備だったのではないかと、従って「ほぼ垂直に保持された状態で」という要件を付加したことは拒絶理由と何ら関係のないことであり、その意味で拒絶理由通知における特許拒絶理由を回避するために付加された要件ではないことが明らかです。また、拒絶理由通知とは関係なくとも出願人が自発的に進歩性の程度を高めようとして補正限定することもないわけではなく、本件がそういえるかについては、判決は「ほぼ垂直に保持された状態で」との要件自体は注射液を調製する際の常套手段を記載したにすぎず、それにより進歩性に影響がでる類のものではないとしております。

このように拒絶理由を新規性・進歩性なしというカテゴリーと特許法36条違反のカテゴリーに分け前者に対する補正は意識的除外となるけれども、後者に対する補正は意識的除外にならないという考え方はレジュメにあります大阪高裁平成8年3月29日判決に明確に示されています。3行目からですが、新規性、進歩性の要件を欠く場合に特許請求の範囲の記載を限定するときには、限定されたものを超えると新規性、進歩性の要件を欠くことになり、権利主張する段階でこの超える部分を技術的範囲と主張することは許されないが、少し飛びまして、発明の構成を特定する趣旨で特許請求の範囲を明確にしたからと

いって、特許権侵害訴訟において、特許発明の技術的範囲を特定の特許請求の範囲の記載の技術そのままだけのものとしてしか主張できないものではない。意識的除外についてはまだ解明されていないことが多いように思います。先程 A の要件で方法発明に関する本判決もそうですがいくつかの判決は出願経過を考慮して本質的部分を認定していましたが、そうすると A と E で出願経過を検討することになりますが全く同じことを行うのか。少なくとも本質的部分では客観的にやるべきではないか。さらに意識的に除外の意識的とはどういう意味なのか。出願する方からすればなるべく広い範囲で権利をとりたいですからとりあえず広いクレームにしますが 29 条違反の拒絶理由通知をうけて大幅に限定した場合、すべて意識的限定になってしまうのか色々疑問があるわけです。

さてレジュメに戻りまして 10 頁の「意識的除外以外の特段の事情」ですが、これは最高裁判決が「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」という表現を用いたことから意識的除外以外に「特段の事情」があるかという形で議論されています。これについては「特許無効が明白な場合」「独立開発がなされた場合」が議論されていることを指摘するとどめます。

## 12 . 間接侵害

### (1) 間接侵害はどういう場合に認められるのか

さて以上、本件装置発明については文言侵害も均等侵害も成立しない。本件方法発明については均等侵害が成立することがわかりました。ただ本件では被告方法が、本件方法発明についての特許権を侵害するかが直接問題になっているわけではありません。あくまで被告装置を問題にしているわけで、方法発明と被告装置を結びつけるものとして間接侵害という構成を持ち出しているわけです。そこで以下レジュメの第 4 の間接侵害の箇所を見ていくことにします。

まず制度趣旨ですが、特許発明の実施とは特許発明の構成要件全体の実施をいい、その一部の実施をいうものではありません。したがって、一部の実施は、たとえ第三者が業としてするものであってもそれだけでは特許権の侵害とはならないのが原則です。しかしこの原則を貫くと特許権侵害に至っていないがこれを放置すれば侵害に至るおそれ強いいわゆる予備的な行為をする者があるときにこの行為を効果的に禁止することができず特許権の効力が著しく減殺される場合がでてきます。そこで特許法 101 条は一定の行為を間接侵害として特許権侵害とみなすこととしました。

間接侵害の要件は 101 条に定められていますが、それによりますと、まず「物の発明」については、業としてその物の生産にのみ使用する物を生産、譲渡、貸し渡し、その申出、輸入する行為が間接侵害であり、方法の発明については、業としてその発明の実施にのみ使用する物を生産、譲渡、貸し渡し、その申出、輸入する行為が間接侵害です。間接侵害の例としては物の生産方法の実現に使用する装置などが挙げられます。本件では注射装置を製造した段階でこれを使った注射方法を行う蓋然性は非常に大きいですから注射器製造

の段階でこれを差し止める必要がありかかる差し止めが認められるかにもみえますが、話はそう単純ではありません。

(2) 「その発明の実施にのみ使用する物」の意味は？

そこでまず101条2号の要件について問題点を検討したいと思います。レジユメの3ですが「その発明の実施にのみ使用する物」の意味です。その発明の実施にのみ使用するということは裏を返せばその発明の実施の他に用途がない物ということになりますが、その具体的意味については見解が分かれています。説は単に他に使用する可能性があれば、その発明の実施にのみ使用する物とはいえないことになるとします。しかしおよそ他に使用する可能性が全く考えられないということはほとんどありませんから、この説では間接侵害の成立がほとんど認められなくなるおそれがあります。説は他に経済的、商業的ないしは実用的な使用の可能性があれば、その発明の実施にのみ使用する物とはいえないことになる、と考えます。説は現に他に経済的、商業的ないしは実用的な使用の事実があってはじめてその発明の実施にのみ使用する物ではないことになると考えます。説と説で結論にほとんど違いは生じないと思われま。本判決は説に立たないことは明言していますが、いずれに立つかは明らかにしないまま使用の事実まで認定して間接侵害を否定しています。実際は間接侵害を否定する側の方で他にも使用の事実があるということまで主張立証するのがほとんどであろうと思います。

(3) 間接侵害についての判決例を類型化すると

さて101条2号の間接侵害についての判決についてその理論展開に即して分類したのがレジユメの4です。これにより本判決の理論展開の位置付けが容易になると思われま。まず はこういうものです。被告製品はこういう用途にも用いられる、しかるにその用途は方法発明の構成要件をみたさない、またその用途は実用的な用途である、従って被告製品には方法発明の実施以外の用途がある、従って間接侵害とはならない。これが です。具体例としてはレジユメ12頁の下、東京地判昭和63年2月29日がわかりやすいと思われま。これはソフト・コンタクト・レンズから蛋白質沈積物を除去する方法の発明に関するもので、被告装置は除去に用いる洗浄剤でした。13頁にいきまして、被告製品は酸素透過性ハード・コンタクト・レンズにも使用される洗浄剤である。酸素透過性ハード・コンタクト・レンズは本件発明にいう「ソフト・コンタクト・レンズ」に当たらない。ハード・コンタクトへの使用は方法発明の構成要件をみたさない。被告製品の酸素透過性ハード・コンタクト・レンズへの使用は社会通念上、経済的、商業的ないしは実用的な用途である。従って被告製品には方法発明の実施以外の用途がある、本件発明の実施にのみ使用される物とはいえない。以上です。11頁に戻りまして(2)ですが、これは被告方法は方法発明の構成要件をみたさない、ところで被告製品は被告方法にも用いられるものである、その用途は実用的ともいえる、従って被告製品には方法発明の実施以外の用途がある、従って間接侵害とならない。これが(2)です。 と非常によく似ています。違いは においては方法発明の直接侵害の主張がない点です。間接侵害の前提として直接侵害の主張を一

応するのが(2)です。(2)の例としては15頁の真中の名古屋地裁平成3年12月20日判決がありますが詳しい紹介は割愛します。11頁に戻りまして(3)です。これは被告製品は方法発明の構成要件における何らかの要素に該当する、被告は被告製品はこれこれにも使用されるという別の用途を挙げるがその用途は実用的でない、従って被告製品は方法発明の実施以外に用途がない、発明の実施にのみ使用する物だから間接侵害成立というものです。例としては16頁の真中、大阪地裁昭和54年2月16日判決があります。レジユメ11頁に戻りまして(4)ですが、これは被告方法は方法発明の構成要件をみたす、そして被告製品は被告方法に用いられるものである、被告はこれこれという別の用途を挙げるがその用途は実用的でない、従って被告製品は方法発明の実施以外に用途がない、というものです。(3)と(4)も似ています。ただ(3)においては直接侵害の主張は全くされておりません。(3)(4)に分類される判決の具体例は16頁以下に挙げてあります。

#### (4) 本判決はどの類型にあたるか

時間の関係でその検討は割愛させて頂き、本判決の位置付け、レジユメ19頁の5のところに移らせて頂きます。本判決は(2)と(4)の混合型といえます。すなわち方法発明の文言侵害に関する限りでは(2)の類型の展開をしており、均等侵害をも含む限りでは(4)の展開をしております。以下具体的に検討します。まず(2)の類型のところですが、被告方法は方法発明の構成要件をみたさないという点についてはこれは既に議論したところですが、本件方法発明の特許請求の範囲は、アンプルが前端部を上にして「ほぼ垂直に保持された状態で」注射液を調製することを構成要件としており、このような態様でない状態で注射液を調製する方法、これは被告方法のことでありますが、は本件方法発明を文言上侵害するものでないことは明らかである、としています。次に被告製品は被告方法にも用いられるものである、という点については、19頁の下の から次の頁の において被告装置を用いて行う注射液の調製方法を検討し、結論として被告装置は水平からやや上向きに保持して注射液を調製する方法、これが被告方法なんです、に用いられるのが通常であると推認されるとしています。 から について見ておきますと 被告装置の取扱説明書には、カートリッジの取り付けと薬剤の溶解、との標題の下に「針先を水平からやや上向きに保持し、カートリッジホルダーグリップを矢印の方向へゆっくり回して下さい。カートリッジ内で薬剤の溶解が行われます」との記載があり、その横に針先を水平から概ね30度の角度となるように被告装置を保持して薬剤の調製を行っている図が記載されている 被告装置の取扱いを説明したビデオテープにおいても同様に針先を水平からやや上向きに保持して注射液を調製するように指示されている 医師が被告装置を現実使用する患者である児童及びその親に対して被告装置の使用方法を説明する際には の被告装置の取扱説明書あるいは の患者説明用ビデオテープさらに患者説明用パネルを使用して、その操作方法、溶解方法、注射方法を説明している 被告装置を斜めに保持したまま溶解作業を行うことにより、溶解した液がこぼれるとか、その他の不都合があったとの報告はない 被告装置は医薬品である薬剤を調製し、これを注射するための装置であり、患者あるいはその家族が

このような装置を使用する際には、医師及び医薬品メーカーの指示に従って作業を行うのが通常である。

最後に本件では物の発明の間接侵害についても問題になっています。これは101条1号の「その物の生産にのみ使用する物」といえるかという問題ですが、検討したように装置発明については文言侵害も均等侵害も成立しないのですから先程の類型でいくと(2)類型となり間接侵害の成立は認められません。