

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）

報告者 加藤貞晴

第一、特許請求の範囲の記載事項の変遷

1．本件特許発明は、請求項1～7からなり、うち請求項1～3は方法の発明であり、請求項4～7は物（装置）の発明である。このように複数の請求項からなり、しかも方法の発明と物の発明からなっていることが、本件特許発明の理解に関係しているので、かかる記載の有する意味を特許請求の範囲の記載事項の変遷を通して考えることとする。

2．旧法は単項制を採用し（「特許請求ノ範囲ニハ発明ノ構成ニ欠クヘカラサル事項ノミヲ一ニ記載スヘシ」）昭和34年法もそれを踏襲した。これによると特許請求の範囲は一項に記載しなければならない。

しかし、制度の国際化などの見地から昭和50年法は多項制を採用するにいたった。但し、昭和50年法のもとにおける多項制は、必須要件項のほかに実施態様項を記載できるというものであった。そして、実施態様項は、いわゆる従属形式、すなわち、その発明の必須要件項又は先行する実施態様項をこれらに付した番号によって引用する形式で記載しなければならない。

しかし運用の厳格さもあって当初期待したほどの効果が見られなかったことから昭和62年法は改善多項制を導入した。すなわち、同一発明であっても複数の請求項に記載できることとした（「1の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である特許請求の範囲の記載となることを妨げない」36条6項）。これと連動する形で出願の単一性にも修正を加え、密接に関連する一群の発明を漏れなく1つの出願に含めて記載することができるようにした。この点敷衍すると、従来は1つの特許出願には1つの発明しか記載することができないとする1発明1出願主義を原則としつつ例外的に、一定の密接な関係を有する複数の発明を1つの出願に含めることを認める併合出願制度を採用してきた。しかし昭和62年法は1発明1出願主義をとらず、出願の単一性の要件を満たす限り、複数発明であっても技術的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ようにした。そして出願の単一性の範囲については37条で定めている。それによると例えば「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。

3．本件特許発明の請求項はかかる現行法の枠組みのもとで認められたものである。そして現行法の枠組みのもとでは、ある請求項で上位概念で構成を記載した発明を出願し、他の請求項で当該上位概念を具体化した構成を記載した発明を出願することは何ら妨げられない。その際、上位概念で構成を記載した発明について、当該上位概念が他の請求項で記載された具体的構成に限定されると解する根拠は見当たらない。各請求項はそれぞれ別

個・独立だからである。本件特許発明の技術的範囲（請求項毎に異なる）を定めるにあたっては以上を前提としなければならない。

第二、特許権侵害についての現行法の基本的枠組み

1．本件では特許権侵害が問題となっているので、この点についての現行法の基本的枠組みを確認する。

2．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」と規定する。「実施をする権利を専有する」とは、他人を排して権利者のみが独占的に実施をする権利を有するという意味であるから、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、特許権侵害となる。

3．それでは「特許発明」「実施」とは何か。

まず「特許発明」とは「特許を受けている発明」をいう（2条2項）が、その範囲については、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いて定めなければならない」とされている。ここでいう「特許請求の範囲の記載に基いて」をめぐって、種々の見解がある。

次に「実施」については特許法2条3項が規定している。それによると、発明を物の発明と方法の発明とに大別し、さらに方法の発明を物を生産（製造）する方法と、それ以外の方法に分けたうえで、これら発明の種類によって実施の内容を各別に規定している。具体的には、物の発明の「実施」は その物を生産（製造）する行為 その物を使用する行為 その物を譲渡する行為 その物を貸し渡す行為 その物の譲渡もしくは貸渡しの申出（展示を含む）をする行為 その物を輸入する行為である（2条3項1号）。方法の発明の「実施」はその方法を使用する行為である（2条3項2号）が、物を生産する方法の発明にあつては、その方法により生産した物を使用し、譲渡し、輸入する等の行為も「実施」である（2条3項2・3号）。

4．侵害の効果

特許権侵害の効果としては、まず、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（100条1項）。また、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（物を生産する方法の発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む）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もできる（100条2項）。その他損害賠償請求等もできる。

5．例外

先述したように、特許権者は業として特許発明を実施する権利を専有するわけであるが、この原則に対し、いくつかの例外が設けられている。例外としては特許権者の権利に制約を加えるものと特許権者の権利を拡張するものに大別され、前者はさらに「他人の実施をそのまま認めざるを得ない場合」と「自己の特許発明でありながら自由に実施できな

い場合」に大別される。 としては「試験又は研究のためにする実施」(69条1項) 国際交通機関の運行上必要な物として「単に日本国内を通過するに過ぎない船舶、航空機、これらに使用する機械、器具、装置その他の物」(69条2項1号) 「特許出願の時から日本国内にある物」(69条2項2号) 「医師、歯科医師の処方せんにより調剤する行為、調剤する医薬」(69条3項)、法定・裁定実施権者の実施があり、 としては「利用発明」(72条)がある。後者すなわち特許権者の権利を拡張するものとしては「間接侵害」(101条)がある。また特許請求の範囲の解釈についてのいわゆる均等論もこれにあたりとみることができよう。

第3．特許発明の技術的範囲

1．原則

(1)特許発明の技術的範囲は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(特許法70条1項)。

なお、特許請求の範囲の記載の解釈にあたっては、当業者の有する技術常識を参酌すべきである。この点に関連して本件判決も「管状部材が、内部に容器を固定することができるものであり、かつ、相互にねじ込み可能な二つの部材であるとの構成の開示を見た当業者は、当該管状部材は、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り、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構成のものであると理解するのが通常であると考えられる」とする。

また、本件判決は同様の見地から、構成要件中の「ネジ機構」という記載につき、明細書の記載から当業者が公知技術、周知技術を参酌することにより適宜実施できる構成のものもその技術的範囲に含まれるものと解するのが相当であるとしている。

(2)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。したがって、特許請求の範囲の意義を解釈するにあたっては、発明の詳細な説明の記載(必要に応じて図面)を参酌すべきである。

この点、特許法70条2項も「願書に添付した明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする」としている。

(3)特許請求の範囲の意義を明確に理解するためには、出願時の技術水準(公知事実)を参酌すべきである。

(4)特許請求の範囲の意義を明確に理解するためには、出願から特許になるまでの経過を通じて出願人が示した意図又は特許庁が示した見解(出願経過)を参酌すべきである。

2．均等論

(1)均等論については肯定説、否定説があり、肯定する場合もその要件につき諸説あったが、最判H10.2.24によって明確な基準が示されたことによって、今後はその具体的な

あてはめについて議論がなされていくことになると思われる。

最判H10・2・24の示した基準とは

特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」という。)と異なる部分が存する場合であっても

- A．右部分が特許発明の本質的部分ではなく
- B．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ものであって
- C．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(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り
- D．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く
- E．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は

右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された製品と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属する

というものである。

(2)要件の検討

Aについて

まずかかる要件をもうけることの当否については議論のあるところであるⁱ。またその定義付けについても判決によって種々の表現がなされているⁱⁱⁱⁱ。しかしより重要なことは具体的なあてはめであり、あてはめが不当にな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^{iv}。具体的なあてはめを示した判決は多くないが以下紹介する。

大阪地判H11・5・27(本件判決、装置発明に関する)

特許公報の記載プラス本件特許発明出願時(但し本件では優先権主張日)の公知技術をもとに特許発明の本質的部分を導く

大阪地判H11・5・27(本件判決、方法発明に関する)

本件特許発明出願時(但し本件では優先権主張日)の公知技術をもとに特許発明の本質的部分を導くが、その際、本件特許発明の審査経過も考慮する(審査経過と矛盾しないことを釈明する - 「ほぼ垂直に保持された状態で」との構成は、出願人が拒絶理由通知に対応して手続補正をした際に加入されたものであるが、拒絶理由通知における拒絶理由は、注射液の調製の際、空気の混入を防ぐようにすることは常套手段であるとの点にあったことが認められる)

大阪地判H10・9・17

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くが、その際、本件特許発明の審査経過も考慮する(審査経過によって補強する)

東京地判H11・1・28

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くが、その際、本件特許発明の審査経過も考慮する（審査経過によって補強する）

東京地判H11・10・27

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くが、その際、本件特許発明の審査経過も考慮する（審査経過によって補強する）

いずれも特許出願時の公知技術をもとに本質的部分を導いている点では共通しているが、その際、各判決において特許出願時の公知技術と本質的部分の関係がどうなっているかという点からさらに分析すると

判決 本質的部分 = 公知技術の組合せ（結合）

それにより寄せ集めだけでは予測できない新しい効果

事案に即して具体的に示すと

本質的部分 - 「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」

公知技術 - 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

新しい効果 - 持ち運びや取り扱いが容易な、敏感な薬剤の調製をする注射器がえられる

判決 本質的部分 = 公知技術の組合せ（結合）

それにより寄せ集めだけでは予測できない新しい効果

同様に具体的に示すと

本質的部分 - 「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と押すことにより敏感な薬剤を簡単に調製すること」

公知技術 - 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

新しい効果 - 敏感な薬剤の調製を簡易に行うことができる

一方でさらに組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る

同様に具体的に示すと

本質的でない部分 - 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

この部分が付加されても何ら新しい効果を生まないことについて以下のように説示されている。

「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ことの技術的意義は、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、通常に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。」

判決 本質的部分 = 公知技術における数値、材料の限定

同様に具体的に示すと

本質的部分 - 「(1)ジクロフェナクナトリウムの皮膜物質として、腸溶性物質であるメタアクリル酸 - メチルメタアクリレートポリマー、メタアクリル酸 - エチルアクリレートポリマー及びHPという三種の物質を選定した点(2)ジクロフェナクナトリウムに腸溶性皮膜を施した徐放部と、該皮膜を施さない速放部を特定重量比率で組み合わせたことにより、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を生み出した点」

公知技術 - 「腸溶性物質として、CAP、メタアクリル酸 - メチルメタアクリレートコポリマー、メタアクリル酸 - エチルアクリレートコポリマー、HP等が存在すること 速効性の薬剤と遅効性の薬剤を混合して徐放性製剤を得ること ジクロフェナクナトリウムに非水溶性皮膜を施して遅効性ジクロフェナクナトリウムを得ること」

判決 本質的部分 = 公知技術における数値、材料の限定

同様に具体的に示すと

本質的部分 - 「(1)ジクロフェナクナトリウムの皮膜物質として、腸溶性物質であるメタアクリル酸 - メチルメタアクリレートポリマー、メタアクリル酸 - エチルアクリレートポリマー及びHPという三種の物質を選定した点(2)ジクロフェナクナトリウムに腸溶性皮膜を施した徐放部と、該皮膜を施さない速放部を特定重量比で組み合わせたことにより、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を生み出した点」

公知技術 - 「腸溶性物質として、CAP、メタアクリル酸 - メチルメタアクリレートコポリマー、メタアクリル酸 - エチルアクリレートコポリマー、HP等が存在すること 速効性の薬剤と遅効性の薬剤を混合して徐放性製剤を得ること ジクロフェナクナトリウムに非水溶性皮膜を施して遅効性ジクロフェナクナトリウムを得ること」

判決 本質的部分 = 公知技術における形状などの限定

私見

本質的部分のあてはめについては今後の判例の集積を待たねばならないと思う。しかし、本質的部分の認定は特許発明の進歩性の認定に帰着するように思う。特許発明のうち進歩性が認められる部分が本質的部分である。進歩性については既に特許付与の段階で特許庁による判断がなされているわけであるが、それを事後的に裁判所の立場で認定し直すということになる。本質的部分の定義に関連して前記判例が説示するところはかかる文脈で理解されるべきであろう。

Bについて

特に問題はないと思われる。Aの要件をみたしている場合には、この要件もみたすと思われる。

置換可能性、容易性で均等の成否を判断する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¹。しかし今後はAの要件をみたすかの判断に吸収されることが多いと思われる。

但し、東京地判H10・10・7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。

Cについて

判断基準時

この点、従来、出願時説と侵害時説の争いがあったが、最判H10・2・24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こととなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発展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」として「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(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」場合には均等の成立の余地があるとして**侵害時説**に立つことを明らかにした。

容易想到性の程度

進歩性の要件としての推考容易性とは異なり、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(大阪地判S55・10・31、大阪地判H10・9・17)

具体的あてはめ

事案に即して行なうことになる。

概括的にいえば、置換によりあらたな作用効果を生じない、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いえよう¹。逆にいえば、

¹ この点、大阪地判H11・5・27は**方法発明**については 本件方法発明の「ほぼ垂直に保持する」との構成を、被告方法のように、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

置換によりあらたな作用効果が生じ²、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よう³⁴。

Dについて

何人も特許を受けることができなかつたはずの技術について均等論により特許権の効力が及ぶことは背理であることから要求された（最判H10・2・24）。

なお立証責任は均等を否定する者が負担する（大阪地判H11・5・27）。

大阪地判H11・5・27は「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に足りる証拠はない」とした。

具体的なあてはめは判例の集積をまつことになる。

Eについて

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、という理由を挙げて置換容易性を肯定している。

² さらに同判決は装置発明については、「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、被告カートリッジを外側から嵌合するという構成を採用することが可能となり、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。

ネジ機構をピストンとは別軸に設ける構成の注射装置自体は、本件特許発明の優先権主張日には既に公知であったことが認められるが、このことから直ちに、当業者が本件装置発明の構成を被告装置のような構成に置き換えることに容易に想到することができたといふことはできない。

その他、本件装置発明の構成を被告装置の構成に置換することが容易であったと認めるに足りる証拠はない。」

と述べて置換容易性を否定している。

³ 東京地判H10・10・7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、置換容易性を否定する。

⁴ また大阪地判H10・9・17も、「ジクロフェナクナトリウムの皮膜としてHPを用いた場合とCAPを用いた場合の徐放効果に差異が生じるという本件特許発明の開示に接した当業者が、ヒドロキシプロピル基を有するASをジクロフェナクナトリウムの皮膜として用いた場合にもHPと同様の徐放効果が生じるということ、想到することが容易であったといふことはできない」とする。

判例の検討

肯定例

東京地判平 1 1 . 1 . 2 8

本件特許発明の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、遅効性ジクロフェナクナトリウムの腸溶性皮膜に特許請求の範囲の三物質を用いるもの限定した（すなわち、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に解されるような外形的行動をとった）ものと認められ、原告には、遅効性ジクロフェナクナトリウムを得るための腸溶性皮膜としてHPに代えて前記の三物質以外のASを用いることについて、均等の成立を妨げる特段の事情がある

否定例

a 拒絶理由通知における拒絶理由を回避するための補正ではない

大阪地判H 1 1 . 5 . 2 8

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。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ものであるから、手続補正により付加された「ほぼ垂直に保持された状態で」との要件は、右の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ないことは明らかである。

「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ない。

b 拒絶理由通知における拒絶理由を回避するための補正であるが、補正の趣旨は特許法36条の要件に適合させようとするものであった

大阪高判H 8 . 3 . 2 9 (t-PA 事件)

(補正により)特許請求の範囲にアミノ酸配列が特定して記載されるに至ったのは、...特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであることなどを必要とする特許法36条の要件に適合させようとする趣旨にあったものと認められる。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が許されないのであるが、上記のような経緯で補正された特許請求の範囲の記載により特許を付与された場合においては、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というべきである。

特許庁審査官が発した拒絶理由通知も、アミノ酸配列が改変されたt-PA一切が、特許請求の範囲に記載のt-PAの技術的範囲に含まれるものでないとの前提に立つものでないこと

は、その通知内容から明らかである。

意識的除外以外の「特段の事情」

最判H10.2.24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当たるなどの特段の事情もないとき」としたことから、意識的除外の場合以外の特段の事情とは何かについて議論がなされている。学説としては、「特許が無効になることが明白な場合」⁵「独立開発がなされた場合」⁶などがこれに当たるとされている。

第4、間接侵害

1. 制度趣旨

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、その一部のみの実施をいうものではない。したがって、一部のみの実施は、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ある。

しかし、以上の原則を貫くと、特許権を侵害していないが、これを放置すれば侵害を生ずるおそれ強い、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、特許権の効力は実質上著しく減殺されることになる。

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た。

2. 要件

特許が「物の発明」についてなされている場合 - 業として、その物の生産にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為（101条1号）

特許が「方法の発明」についてなされている場合 - 業として、その発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為（101条2号）

例 物の生産方法Aの実現に使用する原料、機械装置、金型、工具

3. 「その発明の実施にのみ使用する物」（特許法101条2号）の意味

その発明の実施の他に用途がない物ということだが、ここでいう「他の用途」に関して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、裏をかえせば、およそその物がその発明の実施以外に使用されない物であることを要するのか 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のか そのような可能性では足りず、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のか争いがある。

判例としては 説にたつものとして大阪地判S 47 . 1 . 31 (チューブマット事件)があるが、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る。 説にたつものとして東京地判S 50 . 11 . 10 (オレフィン重合触媒事件)東京地判S 56 . 2 . 25 (交換レンズ事件)がある。 説にたつものとして大阪地判S 54 . 2 . 16 (装飾化粧板の壁面接着施行法事件)がある。 説と 説の差異は実際上ほとんどないといえるが、特許権保護を強調すれば 説に傾くといえよう。

4 . 間接侵害についての判例の分類

101条2号をめぐる判例をその理論展開に即して分類すると以下のように思われる。

(1)被告製品は...にも用いられる。その用途は構成要件をみたさない。その用途は実用的である。従って他に特許発明以外の用途がある(直接侵害の主張なし)。

(2)被告方法は構成要件をみたさない。被告製品は被告方法にも用いられるものである。その用途は実用的である。従って他に特許発明以外の用途がある。

(3)被告製品は構成要件中の...に該当する。被告は...という別の用途を挙げるがそれは実用的でない。従って他に用途がない(直接侵害の主張なし)。

(4)被告方法は構成要件をみたす。被告製品は被告方法に用いられるものである。被告は...という別の用途を挙げるがそれは実用的でない。従って他に用途がない。

(1)に分類される判例

東京地判S 50 . 11 . 10

本件特許発明の方法

甲 四塩化チタニウムを、

三塩化チタニウムと塩化アルミニウムとの共結晶混合物を生成するような割合で反応剤を用いて還元し

ついで、このハロゲン化混合物を活性化する

オレフィンの低圧重合用改良触媒の製造方法

乙 部分還元された共結晶した塩化チタン / 塩化アルミニウム触媒成分を乾式ミル粉碎し
粉碎された触媒成分を活性化する

オレフィン重合触媒の製法

被告製品 - 三塩化チタニウムと塩化アルミニウムの組成物

被告製品が構成要件をみたすことを前提に考える

「被告製品は...にも用いられる」

「その用途は構成要件をみたさない」

被告製品はオレフィンの重合用触媒として使用し得るほかに六価クロムの除去という他の用途にも使用し得る。

被告製品は、本件特許発明におけるようなオレフィンの重合用触媒として使用することのほか芳香族化合物をアルキル化する方法における触媒としても使用することができ、また、オレフィン類の重合方法のうち、本件特許発明の方法以外の方法に使用することができる。

「その用途は実用的である」

その物がその発明の実施にのみ使用する物であることは、特許法102条第2号の適用を求めざる者の側にそれを立証すべき責任がある。

その物が客観的に使用され得る可能性があるとの反証が挙げられれば、むしろその物がその発明の実施にのみ使用する物であることを主張する者の方で他用途における使用が経済的、商業的ないしは実用的な使用の可能性がないことを立証しなければならない。

原告はそのような立証をしていない。

「従って他に特許発明以外の用途がある」

東京地判S63.2.29 判時1267-134

本件特許発明の方法 - ソフト・コンタクト・レンズを洗浄するのに十分な期間の間、量のプロテアーゼを含有する水溶液とソフト・コンタクト・レンズとを接触させることからなるソフト・コンタクト・レンズから蛋白質沈積物を除去する方法

被告製品 - 洗浄剤

「被告製品は...にも用いられる」

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。

「その用途は構成要件をみたさない」

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」には当たらない。

「その用途は実用的である」

被告製品の酸素透過性ハード・コンタクト・レンズへの用途は、社会通念上、経済的、商業的ないしは実用的な用途である。

「従って他に特許発明以外の用途がある」

被告製品は本件発明の実施にのみ使用される物ということとはできない。

東京高判H2.3.29

の控訴審判決である

「被告製品は...にも用いられる」

控訴人ら製品は酸素透過性ハードコンタクトレンズの洗浄にも使用される洗浄剤である

「その用途は構成要件をみたさない」

本件発明にいう「ソフト・コンタクト・レンズ」に該当するというためには、少なくとも

も「軟らかいレンズ」でなければならない。

「硬いレンズ」としてハード・コンタクト・レンズに分類される酸素透過性ハード・コンタクト・レンズはこれに該当しない。

「その用途は実用的である」

酸素透過性ハード・コンタクト・レンズは、酸素透過係数がH E M Aを素材とするソフト・コンタクト・レンズと同程度に高く、材質ないし形質が硬いため、角膜の代謝を阻害することのより少ないコンタクト・レンズとして、商品化されて以来高い評価を受け、現在ではむしろコンタクトレンズ処方主流をなしている。

被控訴人ら製品の酸素透過性ハード・コンタクト・レンズへの用途は、社会通念上、経済的、商業的ないしは実用的な用途である。

「従って他に特許発明以外の用途がある」

被控訴人ら製品は本件発明にいう「ソフト・コンタクト・レンズ」とは異なる酸素透過性ハード・コンタクト・レンズにも使用される洗浄剤であるから、本件発明の実施にのみ使用されるものということとはできない。

東京地判H 6 . 3 . 3 0

本件特許発明の方法 - 自動溶接機において一つの単線電極と二つの電極支持ローラとを使用して電気縫合せ抵抗溶接する方法において、前記二つの電極支持ローラ間の連続溶接電極線として、溶接領域において前記電極支持ローラの圧力により電極線の変形が生じないように、圧延、引抜、成形または硬化等の加工により引張り荷重に対する弾性限度を増加させた電極線を用いるようにしたことを特徴とする電気縫合せ抵抗溶接法

被告製品 - 製缶機

「被告製品は...にも用いられる」

「その用途は構成要件をみたさない」

「その用途は実用的である」

本件特許請求の範囲にいう「溶接領域において前記電極支持ローラの圧力により電極線の変形が生じない」とは、連続的に溶接作業を行うという目的達成のために、ループが生ずることが公知とされた溶接領域はもちろんのこと、他の箇所でも、圧延等の原因により伸びが生じない、との意味である。

「引張り荷重に対する弾性限度を増加させた電極線」の「弾性限度」とは0 . 0 1ないし0 . 0 3 %の永久ひずみを生ずる応力をいう。

本件製缶機の販売の際に添付された取扱説明書には「仕様にあった銅線で、正しく調整された機械においては、溶接後の銅線の伸びは2 %以下でなければなりません」と記載され、本件製缶機に使用される銅線は、0 . 0 1ないし0 . 0 3 %以上の伸びが生じるものであっても使用可能であることが明らかにされている。

台隆印鉄に販売された本件製缶機において、溶接時の溶接点における銅線の伸びの測定

結果をみると、少ないものでも1.61%の伸びがある。

「従って他に特許発明以外の用途がある」

本件製缶機は本件発明の実施にのみ使用される装置ではない。

加えていうと、本件製缶機においては、電極線の伸びをワイヤブレーキ部等により吸収するものであるから、本件製缶機による溶接方法は、伸びの生じない電極線を使用することによってループの発生を回避し、これにより連続的な溶接作業ができるようにした本件発明にかかる方法とは技術的思想を異にする。

横浜地川崎支判H6.11.24

本件特許発明の方法 - ベランダ屋根の構築方法

被告製品 - 通し吊子

「被告製品は...にも用いられる」

「その用途は構成要件をみたさない」

「その用途は実用的である」

被告商品は、本件特許工法とは全く関係のない建築材料として、屋根、屋上、室内や物干し場等種々の用途に使用されている。

ベランダに使用される場合であっても、本件特許の構築方法とは異なり、住宅の一階部分の上にベランダを構築する方法によった場合にその床に使用されている。

「従って他に特許発明以外の用途がある」

被告商品は本件特許工法に専用的に使用されるものとはいえない

(なお被告方法は構成要件をみたさない)

東京高判H8.3.14

の控訴審判決である

「被告製品は...にも用いられる」

「その用途は構成要件をみたさない」

控訴人は、本件特許工法に実質的に重要な必須の構成要件といえるものを限定するが、本件特許工法は、全体の構成に発明の創作性があるから、かかる限定は不当である。

被告商品は、本件特許工法の構成要件すべてを満たさない工法にも使用することができる。

「その用途は実用的である」

その用途は商業的、経済的にも実用性がある。

現に被告商品を、木造建物の屋根工事や柱を立設しないベランダの床等の工事の施行に使用することができる。

「従って特許発明以外の用途がある」

被告商品は本件特許工法の実施にのみ使用する物ではない

(なお被告方法は構成要件をみたさない)

(2)に分類される判例

名古屋地判 H3 . 1 2 . 2 0

本件特許発明の方法 - 水と離型用の油を混合させることなく分離した状態で噴霧装置のノズル部に導き、その水と油とを霧化及び分散作業を行わせながら噴孔から流出させてコンクリート型枠の表面に付着させるようにしたことを特徴とするコンクリート離型油の塗布方法

被告製品 - 離型油塗布装置

「被告方法は構成要件をみたさない」

被告離型油を被告装置によって使用した場合には、三つ又分水金具部分で合流した被告離型油と水は、直ちに乳化を始め、右部分に続くホース内で更に乳化の程度を高め、乳濁液（エマルジョン）の状態となってノズル部に達するから「混合させることなく分離した状態」といえない。

被告方法は本件発明の技術的範囲に属しない。

「被告製品は被告方法にも用いられるものである」

「その用途は実用的である」

被告装置において被告離型油を使用することは非経済的・非実用的ではなく、現に実用化されている。

その根拠

被告装置で使用されることが予想されている被告離型油は、被告が、従来の水溶性の離型油よりも脂肪酸及び非イオン系界面活性剤の添加量を少なくするなどの改良を加えた

これを被告装置によって塗布した場合には、本件発明の作用効果において指摘されているような欠点が現れない

被告離型油を塗布するための装置が被告装置のように二槽二ホースの構造であれば、水との混合割合の調整が容易になる

被告離型油を一槽一ホース構造の装置を用いて塗布する場合には、離型油と水との混合が不十分で、仕上がりにむらが生じる

被告は、被告離型油に関するパンフレットにおいても、被告離型油は被告装置を用いて塗布すべき旨を明記して、被告離型油及び被告装置を販売している

被告装置は、本件発明の技術的範囲に属しない被告方法を実施するためにも使用することができ、現にそのために使用されている。

「従って特許発明以外の用途がある」

被告装置は本件発明の実施にのみ使用する物ではない。

（本件判決と論理は非常に似通っている）

(3)に分類される判例

大阪地判 S 5 4 . 2 . 1 6 判時 9 4 0 - 7 7

本件特許発明の方法 - 装飾化粧板の壁面接着施行法

被告製品 - 釘

「被告製品は構成要件中の...に該当する」

被告ら製造販売にかかるイ、ロ号物件はいずれも構成要件にいう「合成樹脂系弾性材による柱状の圧着材を中間に備へた釘」に該当し、まさに本件特許方法の実施に使用する物であることが明らかである。

「被告は...という別の用途を挙げるがそれは実用的でない」

特許法101条2号の解釈に関連して当該物の「他の用途」(他の使用法)の存在を肯定するためには、単にその物が「他の用途」に使えば使おうといった程度の実験的または一時的な使用の可能性があるだけでは足りないことはもちろん、「他の用途」が商業的、経済的にも実用性ある用途として社会通念上通用し承認されうるものであり、かつ原則としてその用途が現に通用し承認されたものとして実用化されている必要がある。けだし、これに反し「他の用途」を特許法101条2号所定の「使用」と別異に広く解すると、同法条各号の適用範囲を徒らに狭くし、ひいては折角のその立法趣旨を没却することになるからである。

被告らの主張する「他の用途」のうち(1)ないし(4)の用途(室内装飾用等)には本来の物(商品)としてかねてから各種の押ピンがあり、(5)の用途(コードの室内配線用)には同じくステップルがあり、これらがその用途に最も適合していることが明らかである反面、いま被告製品をこれらの用に供するときは、前記既製商品に比し機能面において全体として劣るところがあり、これを越えるものとは言い難い。すなわち、被告ら主張の前記のような用途は未だ実用性ある本来の用途として承認され定着しうるものということとはできない。のみならず、これらの用法が現実一般的に通用定着しているとも解し難い。被告ら主張の(6)の用途(雨戸樋の取付具の補助ピンとしての用法)についても、右補助ピンは被告製品とは異なるものであるから、右補助ピンの用法をもって被告製品の「他の用途」であるとするはその前提においてすでに失当である。

他に被告製品の「他の用途」が存するとの主張立証はない。

「従って他の用途がない」

被告製品は本件方法特許発明の実施にのみ使用する物である。

(4)に分類される判例

東京地判 H6 . 3 . 3 1

本件特許発明の方法 - 載台の上面と略同一形状の薄板状被載置物をその面積の少なくとも半分以上が該載置台に載るように載置し、該載置物の載置と同時或いはその前又は後に、該載台の上面のほぼ全面にわたって液体の層を生成するのに十分な量の液体を供給して該載台の上面及び該載置物の下面に付着する液体層を生成し、該液体の表面張力によって該載置物を該載台の上面の実質上中心位置に移動せしめることを特徴とする位置合せ載置方

法

被告製品 - 精密研削盤に用いる装置

「被告方法は構成要件をみたす」

「被告製品は被告方法に用いられるものである」

本件発明にいう「略同一形状」は、載台と被載置物の形状が略同一でなくとも、その大きさが略同一であるものを指している。

被告装置において、ウエハ（被載置物）の大きさと仮受け台（載台）の大きさはほぼ同一である。

被告装置の載置方法は、本件発明の要件をすべて充足するから、被告装置の使用は、本件特許発明を実施するものである。（文言侵害）

「被告は...という別の用途を挙げるがそれは実用的でない」

(1)被告装置の仮受け台は、ウエハの中心位置合せ機能を有するとともに、右中心位置合せを目的とし、右機能ないし目的以外の他の機能ないし目的を見出しえない

(2)本件発明においては、「被載置物の載置と同時に或いはその前または後に、載台の上面のほぼ全体にわたって液体の層を生成するに十分な量の液体を供給する」構成を採用し、液体の量及び強さに関してなんら限定していないのであって、右液体もしくは液体の流れがあることから生じる程度の洗浄機能は当然にありうる

(3)しかし、右の程度の洗浄機能はあくまで付随的なものにすぎない

から、被告装置の仮受け台は本件発明にかかる位置合せ載置方法の実施にのみ使用される物である

被告装置には、例えば、汚れがひどいため水の量や強さを変える等の、ウエハの洗浄を行うための特別の装置が存在しないことが認められるから、被告装置の仮受け台においては、ウエハの洗浄機能があるとしても、右効果は単に水の流れがあることによりウエハに付着した汚染物が除去されうる程度のものであり、被告装置の洗浄機能は付随的なものにすぎない

「従って他に用途がない」

東京高判H8.5.23 判時1570-103

の控訴審判決である

「被告方法は構成要件をみたす」

「被告製品は被告方法に用いられるものである」

「略同一形状」については、本件発明における載台の上面は、その被載置物と大きさがほぼ同一であり、かつ、形状がほぼ同一であることを要件としている。

被控訴人装置において、ウエハ（被載置物に相当）と仮受け台（載台に相当）とは、大きさも形状もほぼ同一である。

控訴人装置の載置方法は、構成要件をすべて充足するから、控訴人装置の使用は、本件

発明を実施するものである。

「被告は...という別の用途を挙げるがそれは実用的でない」

本件発明においては、「被載置物の載置と同時に或いはその前又は後に、載台の上面のほぼ全体にわたって液体の層を生成するに十分な量の液体を供給」する構成を採用し、液体の量及び強さに関して何ら限定していないから、右液体又は液体の流れがあることから生ずる程度の洗浄機能は当然有するものであるが、右の程度の洗浄機能はあくまで付随的なものにすぎない。

控訴人装置が有する洗浄機能も、本件発明が予定する程度の洗浄機能にすぎなく、社会通念上経済的、商業的ないし実用的であると認められる用途ではない。

他に、控訴人装置の仮受け台に他の機能又は目的があると認めることはできない。

「従って他に用途がない」

控訴人装置の仮受け台は本件発明に係る位置合せ載置方法の実施にのみ使用される物である。

東京地判H6.7.29 判時1513-155

本件特許発明の方法 - 六分搗きもしくはそれ以上の精白度の白米を多孔壁除糠精白室により更に精白して精白度を進行させ、右進行過程において、その白米中に米量に対し0.1～2%の水または塩水その他水溶液を添加し、直ちに粒と粒の相互摩擦作用による精米を行なうと同時に前記多孔壁部を通して急速に除糠除水を行ない前記精白室から排出することを特徴とする混水精米法

被告製品 - 精米装置

「被告方法は構成要件をみたす」

被告製品における精米方法は、本発明の技術的範囲に属する。

「被告製品は被告方法に用いられるものである」

被告製品はもっぱら本発明の実施にのみ使用する物である。

「被告は...という別の用途を挙げるがそれは実用的でない」

被告製品において、第一精米部、第二精米部での搗精効率をことさらに低下させて運転すれば第三精米部で四分搗き以上、六分搗き未満の精白米を完全精白米に搗精することが可能であるとしても、第一精米部、第二精米部の搗精効率をことさらに低下させることに技術上、実用的な意味があること、現実にそのような運転が行われている例の証明がない。右のような可能性は、単にやってできないことはないというにすぎず、商業的、実用的な意義を有するものではない。

「従って他に用途がない」

東京高判H7.5.18

の控訴審判決である

原審とほぼ同一

ただ、控訴人が主張した特許無効の抗弁などについて検討している

5. 本件判決の検討

本件判決は(2)の類型と(4)の類型の混合型といえる。すなわち、方法の発明の文言侵害に関する限りでは(2)の類型の展開をなし、均等侵害をも含む限りでは(4)の類型の展開をなしている。以下具体的に検討する。

(2)の類型

「被告方法は構成要件をみたさない」

本件方法発明の特許請求の範囲の解釈

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。

「被告製品は被告方法にも用いられるものである」

被告装置を用いて行う注射液の調製方法を検討すると、

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。」との説明があり、その横に針先を水平から概ね30度程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に使用する患者である児童及びその親（被告装置は、小人症の患者に対しヒト成長ホルモンを注射するのに用いられる）に対して被告装置の使用方法を説明する際には、被告装置の取扱説明書あるいは患者説明用ビデオテープ、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。

ことから、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に用いられるのが通常であると推認される。

（なお、被告方法の特定の中には被告装置を水平からやや上向きに保持するののかについての限定がない）

「その用途は実用的である」

原告は、装置が特許法101条2項にいう「その発明の実施にのみ使用する物」ではなく「他の用途」があるというためには、当該用途が社会通念上実用的な方法であることが

必要であり、当該装置の構造それ自体の設計目的に合致しないルーズな態様での使用は含まれないとし、被告装置を斜めに保持して注射液の調製を行う方法は、社会通念上実用的な方法であるとはいえないと主張する。

そこで検討するに、特許法101条2号にいう、「その発明の実施にのみ使用する物」とは、その物が社会通念上経済的、商業的ないしは実用的な他の用途がないことをいい、他の用途があるというためには、抽象的ないしは試験的な使用の可能性では足りないというべきであるが、前記のとおり、被告装置は、実際に、水平からやや上向きに保持する方法で注射液の調製に使われていると認められるのであり、そのようなものとして実際に使用者に受け入れられ、商品としての機能を実際に果たしている以上、それを実用的な方法でないということはできず、また、このような注射液の調製方法は「ほぼ垂直に保持された状態」との文言から通常観念される範囲を明らかに超えているから、被告装置には、実用的な他の用途があるというべきである。

「従って特許発明以外の用途がある」

被告装置は、本件方法発明について、特許請求の範囲の文言上は、その技術的範囲に属する注射液の調製にのみ使用する物であるということとはできない。

(4)の類型

「被告方法は構成要件をみたす」

均等論の展開

「被告製品は被告方法に用いられる」

前出

「被告は...という別の用途を挙げるがそれは実用的でない」

これについては検討していない。

「従って他に用途がない」

第五、本判決についての感想

1. 重要なことは均等論の要件を機械的にあてはめることではなく、当該事案の解決として最も妥当な結論は何か、仮に侵害とした場合にいかなる波及効果を及ぼし得るか、それは妥当か、非侵害であればどうかについて考察をめぐらすことではないかという気がする。公知技術を絶えず視野にいれる必要がある。

2. 本件では、装置について均等を認めると、他の公知技術の多くが侵害とされる可能性があったと思われる。「多室シリンダ」「ねじ機構」を用いた公知の注射器は非常に多い。

3. 他方、方法については、これを有効な特許と認める以上は（ちなみに本件判決言渡後無効審判請求がなされた）、被告方法にも特許権の効力が及ばせないと、あまりに特許権の効力を減殺するものといえよう。なお、補正により限定がなされたにもかかわらず均等を認めた点については異論も多いと思われる。しかし、そもそも方法についての侵害が成立しなくても、被告装置は本件発明の実施に用いることはできる類のものである。ただ、

被告装置は被告方法にも用いることができるわけで本件特許発明とは異なる被告方法に用いることができる点をとらえて、「発明の実施にのみ使用する物」ではないということではできよう。本判決も文言侵害についてはまさにそのような論理だったわけである。しかし、それに対しては、実用的な使用かという問題があり、本判決はそれも肯定しているわけである。しかし翻って考えると、実用性が要求される根拠は、他に実用的な用途がある場合には、特許権侵害のおそれがまだ顕在化しているともいえないから、そういう場合を間接侵害から除外するという点にある。とすれば、特許権侵害のおそれが顕在化したといえる特段の事情があれば、実用的な用途の有無は柔軟に解釈されていいのではないか。たとえば、本件などは、確かに被告方法にも使用できるが、本件特許方法に使用することも非常に容易なわけで、両者は連続している。このような場合は間接侵害が認められて然るべきである。ただ判例の基準によれば、実用的な使用がないとまでいうことは困難であるので、理論構成としては均等論によったのではないかと思われる。

「ついでの日米の比較的考察」知的財産法と現代では、前記(1)の要件(注、本質的部分)を付加したと考えられる」(尾崎英男「均等論に社会205頁」との指摘もある。

ii 本質的部分の定義については基本的に同義と思われるが判例によって様々な表現がなされている。

大阪地判H11・5・27は「特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の作用効果を生じるための部分」「右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分」「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」を定義として掲げる。なお同判決は「なお、本質的部分を把握するに当たっては、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」と説示する。

大阪地判H10・9・17も全く同じである(大阪地判H11・5・27と同じ裁判体である)。

東京地判H11・1・28は「特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分」「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課題解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分」を定義として掲げる。なお同判決は「(発明が各構成要件の有機的な結合により特定の作用効果を奏するものであることに照らせば)対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれ

とは異なる原理に属するものかという点から、判断すべき」と説示する。

東京地判H11・10・27は「発明の課題解決手段を基礎付ける特徴的な部分」を定義として掲げる

iii Aを要件とすること及び本質的部分の定義付けの根拠について大阪地判H11・5・27は以下のように詳述している（大阪地判H10・9・17も全く同一である）

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（同法2条1項）

特許を受けることができる発明は、自然法則を利用した技術的思想のうち高度なものであって（同法2条1項）特許出願前に公知ではなく、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に限られる（同法29条）

発明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。（発明の本質）

～ からすれば、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っ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。

ivなお「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、文字通り、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と読むかという問題である。いずれの考え方によるかで具体的な結論に差異が生じることはないであろうが、判例は後者の立場のようである（学説として設楽隆一「ボールスプライン事件最高裁判決の均等論と今後の諸問題」知的財産法と現代社会302-303頁は明確に後者に立つ）。

vこの点、「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の記載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どうか十分に検討することが必要である。現状の特許明細書には、この特有の作用効果ではなく、別個の技術的手段を用いても同じことがいえるような抽象的な作用効果や、客観的にはすでに先行技術が到達しているような作用効果が記載されていることが少なくないのであり、このような作用効果の記載に基づいて作用効果の同一性を判断することは不当に均等の幅を広げることになり許されない」（牧野利秋「特許発明の技術的範囲確定の問題

点」裁判実務大系 27 447 - 448 頁)との指摘があった。