

# 携帯型コミュニケーション事件発表レジュメ・均等論部分

2013年1月24日 重村・武田

## 1. 均等論の背景

- ・ 発明へのインセンティブの確保と社会一般の予測可能性のバランス
- ・ かつては学説も判例も消極的

1980年代にアメリカでの学説・判例の蓄積，日本への紹介

平成8年の大阪高裁の t-PA 判決（大阪高判 H8.3.29, 知的裁集 28 卷 1 号 77 頁）

平成10年のボールスプライン最高裁判決（最三小判 H10.2.24, 判時 1630 号 32 頁）

## 2. ボールスプライン最判が示した要件

対象製品の構成の一部が特許発明の構成要件の一部と異なっている場合であっても、

- ① 置換された要件が特許発明の本質的部分でなく、
- ② この要件を置換しても特許発明の目的を達し、作用効果も同一であって（置換可能性）
- ③ 対象製品製造時（侵害時）において当業者にとってこの要件の置換が容易想到であって（置換容易性）
- ④ 対象製品が特許発明の出願時において公知技術と同一または当業者に容易に推考できたものでなく、
- ⑤ 対象製品が特許発明の出願手続で意識的に除外されたものであるなどの特段の事情もないとき、

との5要件が認められる場合に均等を認めるとし、かかる判断に至った理由として、

- (i) 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のであって、

- (ii) このような点を考慮すると、特許発明の実質的価値は第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到することのできる技術に及び、第三者はこれを予期すべきものと解するのが相当であり、
- (iii) 他方、特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかつたはずのものであるから（特許法 29 条参照）、特許発明の技術的範囲に属するものということができず、
- (iv) また、特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されない、と述べた。

### 3. 均等を認めた最近の知財高裁の判決

- (1) 中空ゴルフクラブヘッド事件（知財高裁 H21.6.29, 平 21 年(初)第 10006 号）
- (2) 地下構造物用丸形蓋事件（知財高裁 H23.3.28, 平 22 年(初)第 10014 号）

→いずれもクレームの文言にとらわれず抽象度を上げた構成を本質的部分と理解する手法を採用し、均等を認めた。

### 4. 本判決の判断に対する若干の考察

#### (1) 置換可能性

##### ア 裁判所の判断の要約

構成要件 g を充足するかの判断において、所定の業務を行う複数の個人、会社あるいは官庁（本レジメでは以下「所定の業務を行う会社等」と略します。）の

発信先番号等の情報取得態様及び選択態様について必ずしも明確とはいえないため発明の詳細な説明を参酌するとし、

明細書の「発明が解決しようとする課題」の記載に基づいて、無線電話装置、携帯型コンピュータ及びGPS利用者装置（本レジメでは以下「三装置」と略します。）の全てを携帯した上で、これらを複合した機能を得ることが**本件発明の目的**であるとし、

携帯型コンピュータが、所定の業務を行う会社等のうち現在位置に最も近い所の発信先番号を選択する選択手段により処理を実行することが、**本件発明の解決手段**とし、

被告製品は、ナビタイムサーバが検索処理を実行しており、携帯型コンピュータが上記選択手段により処理を実行していないことから、

本件発明と被告製品では、**解決課題**及び**解決原理**が異なるので置換可能性がないと判断した。

## イ 若干の考察

### A 規範定立とあてはめで考慮要素が異なる

本判決は規範定立の部分において、置換可能性判断の考慮要素として、発明の目的と解決手段を上げている。しかし、続くあてはめでは、本件発明と被告製品とは解決課題と解決原理が異なるため置換可能性がないとしている。発明の目的と解決課題が、解決手段と解決原理が対応しているものと思われるが、規範定立とあてはめで考慮要素が形式的に対応していないのは問題ではないか。名称を使い分ける意図はどこにあるのか？

### B 本判決の置換可能性の考慮要素は最判のものと異なる

本判決は、三装置を携帯して複合機能を得ることを発明の目的とした上で、その手段として携帯コンピュータが発信先番号の選択処理を実行することとしている。他方、前記最判は置換可能性について、「この要件を置換しても特許発明の目的を達し、作用効果も同一」であることとしている。発明の目的という考慮要素は最判と本判決は一致しているが、手段と作用効果は同義と言えるのか？ 本判決は、本件発明と被告製品とでは、発信先番号の選択処理を行うのが携帯コンピュータかナビタイムサーバかという点で相違することで「解決手段」＝「作用」が異なるという判断をしたのか？ 最判と異なる用語を用いる意図はどこにあるのか？

## (2) 本質的部分

### ア 裁判所の判断の要約

自動車電話において GPS 装置を利用して現在位置に最も近い施設を検索して選択することは公知である（発表者注：諸施設の位置情報と電話番号が記憶された記憶手段と、最寄り施設を読み出す読出手段がいずれも自動車電話に内蔵されているもの）。

公知技術と対比すると、構成要件 g の「携帯コンピュータ」が「位置座標データに従って、所定の業務を行う会社等から現在位置に最も近いものの発信先番号を選択する選択手段」を有することが発明の本質的部分である。

被告製品はナビタイムサーバが選択処理を実行しており、本質的部分が相違する。

### イ 若干の考察

#### A 従来技術との比較における本質的部分

本判決は、自動車電話において GPS 装置が最寄りの施設を検索処理するという従来技術と違って、本件発明は携帯コンピュータが所定の業務を行う最寄りの会社等の電話番号を検索処理していることに発明の本質があるとしている。

出願前の公知技術との技術的解決手段の違いが特許発明の本質的部分になるという枠組みには賛同できる。

#### B 文節された構成要件と本質的部分

本判決は、構成要件のある部分に発明の本質的部分が存在することを前提としているように読める。しかし、本件の場合とはともかく、一般的に発明の本質的部分が特定の構成要件中に全て反映しているとは限らないので、個々の構成要件の背後にある技術的思想で判断すべきではないか

Cf. 東京地判 H11.1.28(判時 1664 号 109 頁)「特許発明の本質的部分とは、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な部分、言い換えれば、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をいうものと解するのが相当である。」

## 5. 感想と疑問点

- (1) 判決の結論には賛同するものの、置換可能性の判断方法に違和感がある。最判の要件立ても本質的部分の判断が置換可能性の判断の前提となるように読める。本件の場合、本質的部分を判断するだけでもよかったのではないか。
- (2) 発明の本質的部分の認定について、クレームの文言に拘泥すると妥当な解決が得られない反面、背後にある発明の技術的思想に立脚すると予測可能性が低下することから、バランスが難しい作業だと感じた。
- (3) 被告は⑤意識的除外について何ら言及していないため、裁判所も当該要件については判断していない。しかし、被告はクラウドサービスが実用化した後、あえて「選択手段」が同一製品内に含まれるような訂正を行っている。このような被告によるクレームの訂正は、裁判官の心証に少なからず影響したのではないか。
- (4) 特定の業務を行う最寄りの会社等の電話番号を選択する処理を、被告製品では携帯コンピュータ内で行っていないことを理由に本件発明の特許権が及ばないとされた。一方で、被告製品のような発明を出願しても本件発明を前提とすれば、携帯コンピュータ内で行っていた選択処理をクラウドにアウトソースすることは当業者であれば容易に考えつくことができ進歩性がないとして拒絶されそうである。そうすると、本件のようなシステムを最初に発明した者も、商業ベースに乗るように実用化した者のいずれも、特許法による保護を受けることができないことになってしまわないか。

以上

### 【参考文献】

- ・三村量一「差止対象の特定，発明の本質的部分，意識的除外」**パテント Vol.64 No.13 P79**
- ・前波正治「知っておきたいソフトウェア特許関連判決（その 27）」**パテント Vol.65 No.2 P76**