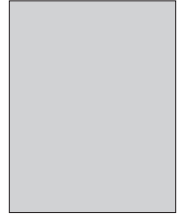


# 均等論適用要件の非本質性について

ゴルフクラブヘッド事件（知財高判平 21・6・29 平成 21 年  
（ネ）第 10006 号中間判決）を契機として

会員 堀 城之



## 第 1 主題

ボールスプライン事件最高裁判決で明示された、均等論の適用要件は、

(1) 非本質性, (2) 置換可能性, (3) 容易想到性 (置換容易性), (4) 特許成立性, (5) 特段事情不存在である。

非本質性と言っているのは筆者だけかもしれない。所謂第 1 要件であり、「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても右部分が発明の本質ではない」ことである (ボールスプライン事件最高裁判決)。

置換可能性, 置換容易性については木の皮剥機事件 (皮はぎ機事件上告審 (旭川地裁, 札幌高裁, 最高裁 [二小] 昭和 62 年 5 月 29 日判決) にて支持) で判示されており, 特許成立性についてはキルビー判決から導かれ, 特段事情不存在については意識的除外論, エストッベルから蓋し当然といえる。

しかしながら, 非本質性の判断については, 少なくとも筆者は微かな違和感を否めない。本質を何で見なのか, 構成要件そのものか (掲題ゴルフクラブヘッド事件では新規性無き“紐”である), 構成要件の適用についてか, 作用効果を考慮するのか。そもそも構成要件は, 当該発明の目的達成手段に不可欠のものではないか。本質的要件の考え方如何によって, 本件事件の如く結論に大きな逕庭が存在することとなる。ボールスプライン事件最高裁判決でも本質であるか否かのメルクマールは示されていない。それ故, 非本質性についての判断基準が最高裁で示されることを望んでいる。

## 第 2 非本質性について判示した過去の判決

それ故に, 下級審において種々の手法を用いて非本質性について判示している。

(1) スパイラル紙管製造機事件 {大阪地判昭和 51 年 8 月 20 日: 昭和 50 年 (ワ) 第 1209 号}

ボールスプライン事件最高裁判決前の判決であるが, 「すなわち, 特許発明の本質的特徴については, 特許請求の範囲に記載の構成要素と異なる構成による代替, 組み替えは, たとえ, 作用効果において等価値の構成, あるいは設計上の微差と言いうる構成で, しかもこれにより代替, 組み替えが出願時当業者に予測可能であったとしても, 当該特許発明の本質を変更することに帰する。」と判示した。

(2) 徐放性ジクロロフェナクナトリウム事件 {大阪地判平成 10 年 9 月 17 日, 平成 8 年 (ワ) 第 8927 号地裁集 30 卷 3 号 570 頁}

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」と判示した。

(3) 生海苔の異物分離除去装置事件 {東京地判平成 12 年 3 月 23 日, 平成 10 年 (ワ) 第 11453 号判時 1738 号 100 頁}

「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づける特徴的部分, 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。

～中略～

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して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, 判断すべきものと言うべきである」と判示した。

(4) ペン型注射器事件 {大阪高判平成 13 年 4 月 19 日, 平成 11 年 (ネ) 第 2198 号}

「本質部分とは、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作用効果を生じるための部分、換言すれば、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。」と判示した。

### 第3 本件事案の概要

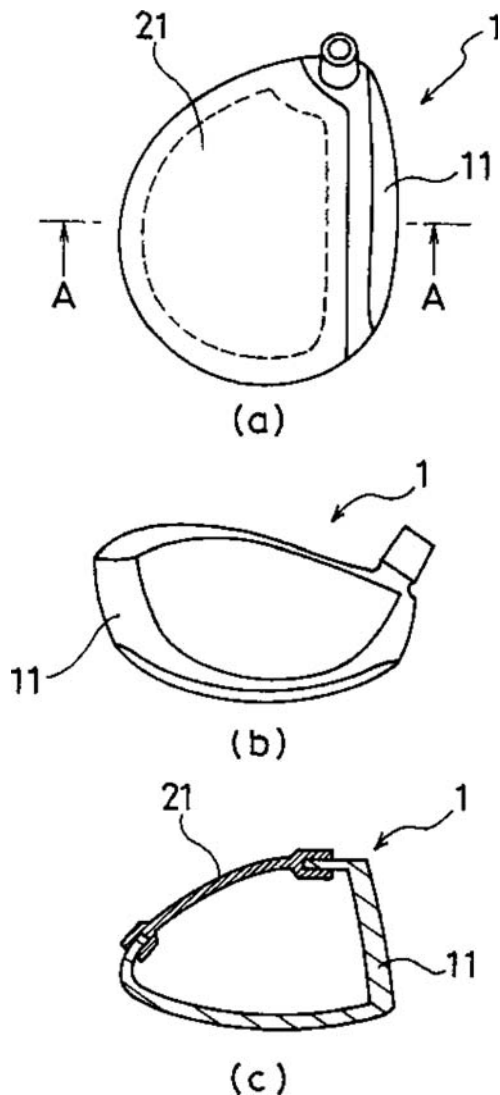
(1) 本件発明の構成要件及び作用効果

(a) 金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを接合して中空構造のヘッド本体を構成した中空ゴルフクラブヘッドであって、

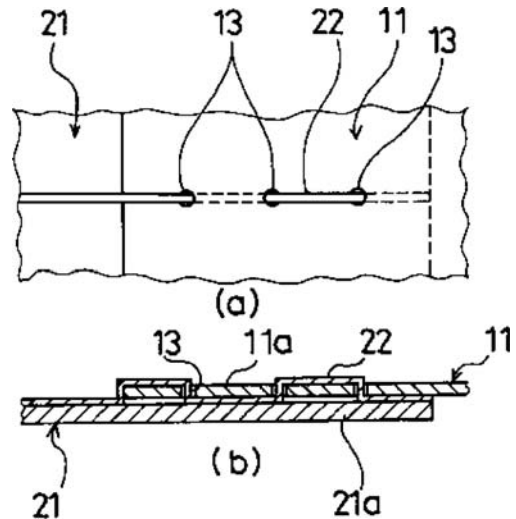
(b) 前記金属製の外殻部材の接合部に前記繊維強化プラスチック製の外殻部材の接合部を接着すると共に、

(c) 前記金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、

【図1】



【図2】



(d) 該貫通穴を介して繊維強化プラスチック製の縫合材を前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対面側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合した

(e) ことを特徴とする中空ゴルフクラブヘッド。

本件発明は、上記の構成をとることにより、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材という異種素材からなる外殻部材同士の接合強度を高めることを可能とし、これによって、ゴルフクラブヘッドとしての耐久性を確保しながら、異種素材の組合せに基づいて、飛びを含むゴルフクラブ性能を向上させることを可能とするものである。

(2) 被告製品について

繊維ではなくZ字状の帯片8を用いてクラウンとフェースを結合した。その他の構成は同一である。以下は、高裁判決文に添付されているイ号図面及びその説明書である。

#### イ号図面の及びその説明書

第1図はイ号物件に係るゴルフクラブヘッドの中空な金属製外殻部材を示す平面図、第2図はイ号物件に係るゴルフクラブヘッドを一部破断して示す平面図、第3図は第2図のⅢ-Ⅲ線に沿った断面図、第4図は第2図のⅣ-Ⅳ線に沿った断面図である。

第1図において、金属製の外殻部材1はフェース面部2と、底面部3と、側壁部4と、上面フランジ部5とがチタン材から一体的に形成され、これらの各部によって囲まれている金属製外殻部材の内部は空間部6となっている。上面フランジ部5のフェース面部2に

隣接する前方フランジ部 5a には 5 個の円形透孔 7 が穿設されている。

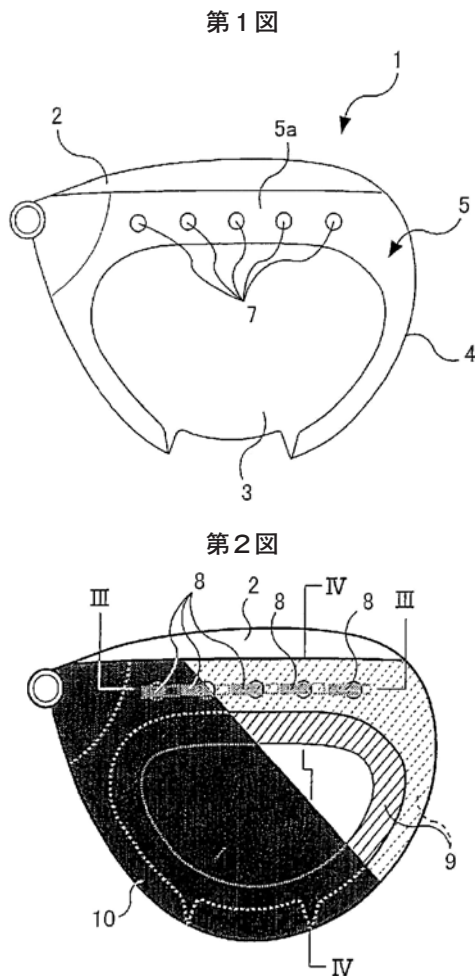
これらの各透孔 7 には、第 2 図および第 3 図に示すように、炭素繊維からなる短小な帯片 8 が挿入され、各帯片 8 は隣接する帯片 8 と分離し、各帯片の上縁部と下縁部はそれぞれ前方フランジ部 5a の上面と上面に沿って添設されている。

～中略～

上記の構成により、第 4 図に示されているように、金属製外殻部材 1 の上面フランジ部 5 を上下から挟むように FRP 製下部外殻部材 9 と FRP 製上部外殻部材 10 が金属製外殻部材 1 に接着され、かつ前方フランジ部 5a においては FRP 製下部外殻部材 9 と FRP 製上部外殻部材 10 は炭素繊維からなる帯片 8 によって一体的に連結されている。

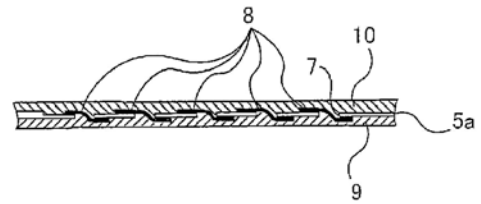
イ号図面及びその説明書

#### 【イ号図面】

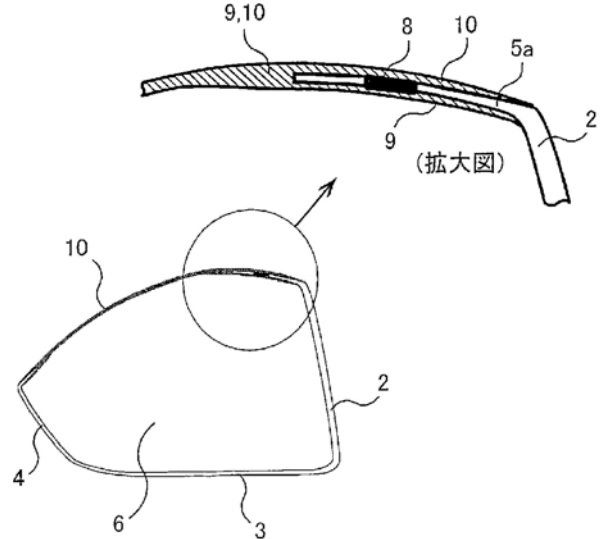


#### 【イ号図面】

第 3 図 (Ⅲ-Ⅲ断面図)



第 4 図 (Ⅳ-Ⅳ断面図)



(3) 東京地裁での非本質性の判断 {平成 19 年 (ワ) 第 28614 号補償金等請求事件}

「金属製の外殻部材の接合部と繊維強化プラスチック製の外殻部材の接合部とを接着するだけでは十分な接合強度が得られないため、接着に加え、前記 1 (2) のとおりの構成態様における縫合材を用いることにより、両者の外殻部材を結合して接合強度を高めたものである。そうすると、本件発明においては、縫合材により、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを結合したことが課題を解決するための特徴的な構成であって、このような縫合材は、本件発明の本質的部分というべきである。」とした。すなわち、作用効果から縫合材は本質的部分であると結論し(非本質性不具備)均等不成立とした。なお、原告は特段の事情がないことを主張したが、判断されていない。

(4) 知財高裁での非本質性の判断 {平成 21 年 (ネ) 第 10006 号補償金等請求控訴事件} 中間判決

知財高裁でも文言侵害は不成立とし、非本質性について以下の如く判示した。

非本質的な部分か否かについて

本件発明の目的、作用効果は、前記 (1) ア (ア) の本件明細書の記載によれば、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を高め

ることにある。特許請求の範囲及び本件明細書の発明の詳細な説明の記載に照らすと、本件発明は、金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、貫通穴に繊維強化プラスチック製の部材を通すことによって上記目的を達成しようとするものであり、本件発明の課題解決のための重要な部分は、「該貫通穴を介して」「前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対面側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合した」との構成にあると認められる。

本件発明の特許請求の範囲には、接合させる部材について、「縫合材」と表現されている。

しかし、既に詳細に述べたとおり、①本件発明の課題解決のための重要な部分は、構成要件(d)中の「該貫通穴を介して」「前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対面側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合した」との構成部分にあること、②本件発明の「縫合材」の語は、繊維強化プラスチック製の部材を金属製外殻部材に通す形状ないし態様から用いられたものであって、通常の意味とは明らかに異なる用いられ方をしているから、「縫合」の語義を重視するのは、妥当とはいえないこと、③前記のとおり、「縫合材」の意味は、技術的な観点を入れると、「金属製外殻部材の複数の(二つ以上の)貫通穴を通し、かつ、少なくとも2か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合(接着)する部材」と解すべきであるが、当該要件中の「一つの貫通穴ではなく複数の(二つ以上の)貫通穴に」との要件部分、「少なくとも2か所で接合(接着)する」との要件部分は、本件発明を特徴付けるほどの重要な部分であるとはいえないこと等の事情を総合すれば、「縫合材であること」は、本件発明の課題解決のための手段を基礎づける技術的思想の中核的、特徴的な部分であると解することはできない。

したがって、本件発明において貫通穴に通す部材が縫合材であることは、本件発明の本質的部分であるとは認められない。

なお、その他の適用要件についても判断し、均等成立とした。

## 第4 感想

### (1) 過去の判例について

上記第2(2)乃至(4)の判決は、中核、特徴的原理、別個の概念が明確ではないと思われる。

同第2(1)の判決は、明細書作成代理人にとっては厳しいが、中心限定主義から派生した均等論(特例的均等論は勿論、一般的均等論も)を周辺限定主義を採用する日本国特許権に適用すること自体無理があるとの考えを首肯する筆者は、代理人の明細書の拙さから均等論に頼るのは思想的には相容れられないと考える。国際的にハーモナイズされている通説的均等論には反することになるが、牧野利秋「特許発明の技術的範囲の確定についての基本的な考え方」105頁のフィロソフィーに共感する。将来出てくる均等範囲を予想してそれらを明細書に全て記載することは難しいが、例えば、本件特許においては“縫合材”ではなく、“結合材”にすることは容易であったであろう。結合材にしておけば、訴訟に至らず解決できたかもしれない。

また、縫合という文言を選択した時点で地裁、高裁では判断されなかった意識的除外論の適用の余地もあると思われる。同趣旨の問題提起を近藤恵嗣弁護士もL&T No.45 2009/10 80乃至84頁において行っている。

### (2) 地裁の判断について

“縫合材”の作用効果からアプローチしたもので、上記第2(4)ペン型注射器事件と同じ手法である。

### (3) 知財高裁の判断について

縫合材を除いた、繊維強化プラスチック製外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合した構成からアプローチした点が地裁と異なる。中核的という文言を用いた点では上記第2(2)徐放性ジクロフエナクトリウム事件と同じであり、特徴的という文言を用いた点では上記第2(3)生海苔の異物分離除去装置事件と同一である。

判決文中①に記載の、課題解決に重要な構成(縫合材を除いた構成)、同②“縫合”は重要ではない、及び同③縫合材の作用機能、これら3点から縫合材は本質的部分ではないとした。

特に、判決文中③「縫合材であること」は、本件発明の課題解決のための手段を基礎づける技術的思想の中核的、特徴的な部分であると解することはできない。」との考えのみから帰結した場合には、一般的発明思想論に近くなるであろう。

特許権者が敗訴するケースが多い日本においてプロパテントの旗の下で均等論を適用して勝訴するのも

特許権者にとって良いことであろう。

他方、パテントロールが問題となっている昨今において過度の均等論成立は企業にとって脅威となる。

特許業界、日本企業、ひいては国益を考えたときに均等論成立が良いのであろうか。

上告され、最高裁での判決を読みたいのは小生だけではないであろう。本稿が掲載される頃には上告され

ているかもしれない。

週末は今年初ラウンド。ダボを恐れずイーグルを狙っていく。複合ゴルフクラブヘッドのスプーンで…。

以上

(原稿受領 2010. 3. 15)