

「発明の本質的部分」再考

—特許制度の礎としての有用性について—

弁護士・弁理士 川田 篤

抄録

「発明の本質的部分」とは、「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」（特許法施行規則25条の8第2項）とほぼ同義と考えられる。この「技術的特徴」を特許法上問題となる各場面（進歩性、均等、消尽、間接侵害など多様である。）において特許発明を把握する視点として、常に考慮する必要があると考える。しかし、それを各場面における解釈基準として統一的に用いることには無理があろう。各場面における制度目的に沿うより柔軟な解釈基準が求められる。

なお、本稿は、本年3月26日の特許懇話会セミナーにおける講演の内容に基づきつつも、新たに書き下ろしたものである。

目次

- 第1 緒論
- 第2 発明の本質的部分
- 第3 「ある事例」—本件
- 第4 進歩性の判断との関係において
- 第5 均等論との関係において
- 第6 消尽との関係において
- 第7 間接侵害との関係において
- 第8 総括—特許制度の礎としての「本質的部分」の有用性について

第1 緒論

「発明の本質的部分」については、平成20年の日本工業所有権法学会のシンポジウムにおいて「発明の本質的部分の保護の適否—均等・消尽・間接侵害の成否の場面を中心に—」との主題において取り上げられた。そこでは、「発明の本質的部分」という概念が、均等、消尽、間接侵害の成否などの特許法上の諸問題における統一的な判断基準と

なり得るかという点について、活発な議論がされた¹⁾。そして、「発明の本質的部分」を特許法上の諸問題における統一的な判断基準として捉えるべきであるとする見解²⁾と、均等論以外の諸問題にまで及ぶべき統一的な判断基準とすることには無理があるとする見解³⁾とに分かれた。

しかし、シンポジウムにおいては、「発明の本質的部分」の「審査」という場面における視点としての適否は、関心の外であった。

本稿は、まず、「発明の本質的部分」とは何かを解明する。併せて「審査」という観点における「発明の本質的部分」の機能についても、試みに論ずる。

そして、「審査」から「均等論」、「消尽」及び「間接侵害」までに至る各場面において、「発明の本質的部分」が統一的な判断基準として機能し得るのかを検討する。

特に本稿では、「ある事例」（食品の包み込み成形方法及びその装置事件）を「素材」とした「仮想事例」に基づいて、この点を検討する。本稿において「ある事例」は、飽くまで「素材」であり、本稿は「ある事例」の判例評釈ではないことに留意されたい。また、本稿の検討は、「仮想事例」に限られた範囲におけるものであるという制約があることにも留意されたい。

1) 当該シンポジウムの詳細な報告として、日本工業所有権法学会編『発明の本質的部分の保護の適否—日本工業所有権法学会年報第32号』（有斐閣、平成21年）45頁以下。

2) 高林龍「発明の技術思想に着目した統一的な侵害判断基準構築の模索」日本工業所有権法学会編・前掲注（1）91頁以下、三村量一「発明の本質的部分—独占権と『等価交換』したもの—」日本工業所有権法学会編・前掲注（1）107頁以下。

3) 田村善之「特許法における発明の『本質的部分』という発想の意義」日本工業所有権法学会編・前掲注（1）45頁以下。

第2 発明の本質的部分

1 「発明」とは—現行の特許制度において

「発明の本質的部分」とは何かを検討するに先立ち、「発明」とは何かという点を検討せざるを得ないであろう。そこで、まず、「発明」の意義を確認する。

(1) 法解釈の視点

「発明」とは何かという論点は、特許法上の大きな論点である。本稿において語り尽くすことには無理がある。そこで、視点を「法解釈」という角度に絞る。

まず、法解釈の出発点は、飽くまで「条文」である。幸い、特許法には、「発明」の定義が条文として存在する。すなわち、「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいう（特許法2条1項）。

次に、法解釈は、条文の「文言」から出発する。この条文の「文言」において、「自然法則」の利用と、「技術」的思想とが、「発明」の単なる言い換えにとどまらない主要な文言といえる。

この「文言」をどのように「解釈」すべきかが、次の問題点となる。一般に、法令の「文言」は、①文言の一般的な意義、②立法者の意思、③特許法の他の条文又は他の法令の条文との整合的かつ体系的な関係、及び、④特許法の目的（制度趣旨）などの視点を考慮して解釈される。

なお、本論から少し離れるが、特許請求の範囲の用語の解釈も、法令の文言の解釈と類似したところがある。すなわち、特許請求の範囲の用語の解釈においては、①用語の技術的な意義、②出願経過における出願人の意見書などに表明された意思、③明細書の記載及びそのほかの公知技術との関係、並びに、④発明の課題及び効果などの視点が考慮されている。これらの視点は、法令の解釈の視点によく似たところがある。特許請求の範囲の画定について、事実問題ではなく、法律問題ではないかとの議論⁴⁾があることも、首肯されよう。

本論に戻るが、法令の解釈は、文言の一般的な意義から出発する。しかし、経験的には、文言の一般的な意義のみでは、解釈の決め手を欠くことが多い。そこで、しばしば、法令の制度趣旨に遡り、制度趣旨に適合させながら解釈す

る必要がある。なお、特許法において、そのような制度趣旨を端的に示しているのが、特許法1条の特許法の「目的」に関する規定といえる。

(2) 最高裁判決における「発明」の意義の解釈

「発明」の意義について、最高裁は、昭和44年の「エネルギー発生装置事件」⁵⁾において、次のように判示する。なお、赤字による強調は、筆者による（以下、同様である。）。

「発明は自然法則の利用に基礎づけられた一定の技術に関する創作的な思想であるが、特許制度の趣旨にかんがみれば、その創作された技術内容は、その技術分野における通常の知識・経験をもつ者であれば何人でもこれを反覆実施してその目的とする技術効果をあげることができる程度にまで具体化され、客観化されたものでなければならない。」

この判示は、大正10年特許法⁶⁾に関するものである。しかし、昭和34年制定に係る現行の特許法⁷⁾の「発明」の定義（特許法2条1項）及び「当業者」に相当すべき用語（特許法36条4項1号）を踏まえた判断がされている。したがって、当該判決は、現行の特許法を意識してなされたものといえ、その判示は、現行の特許法にも妥当し得る。実際、その後の最高裁判例⁸⁾においても、同様の判断が踏襲されている。

(3) 「発明」の意義の二義性

最高裁判決の判示から「発明」の意義を推測すると、「発明」といえるためには、「反覆実施」、「技術効果」、「具体化」、「客観化」などの要素が必要であるといえそうである。このような要素から演えきすると、「発明（思想）」は、実施の反覆可能性と、技術的効果の検証可能性のある「客観的」なものである必要があろう。

しかし、技術的「思想」としての「発明」に至る「創作」的行為、いわば「発明」をする「行為」は、ある発明者が、その主観において、①何らかの課題を認識し、②その課題を解決する手段を着想し、かつ、③その手段により技術的効果を上げることができると予測することから出発する。すなわち、「発明思想」に至る「発明行為」は、その発明者の「主観的」な意思の発現である。

4) 高林龍「特許法の要件事実論からの分析—権利取得原因と技術的範囲の属否を中心に—」法曹時報59巻11号（平成19年）1頁以下（特に17頁以下）を参照されたい。

5) 最三小判昭和44年1月28日（昭和39年（行ツ）第92号）民集23巻1号54頁＝判例時報555号31頁＝判例タイムズ235号120頁（エネルギー発生装置事件）。

6) 特許法（大正10年法律第96号）。

7) 特許法（昭和34年法律第121号）。

8) 最一小判昭和52年10月13日（昭和49年（行ツ）第107号）民集31巻6号805頁＝判例時報870号58頁＝判例タイムズ355号265頁〔薬物製品事件〕は、昭和34年法における発明の完成についても、同様の判示をしている。また、最二小判昭和61年10月3日（昭和61年（オ）第454号）民集40巻6号1068頁＝判例時報1219号116頁＝判例タイムズ627号105頁〔動植物事件〕は、先使用に係る発明の完成との関係について、同様の判示をしている。さらに、最三小判平成12年2月29日（平成10年（行ツ）第19号）民集54巻2号709頁＝判例時報1706号112頁＝判例タイムズ1028号173頁〔桃の新品種黄桃の育種増殖法事件〕は、発明の完成について同様の判示をし、再現可能性の確率は低くとも、発明は完成し得るとする。

このように、特許法における「発明」の定義である「技術的思想の創作」には、客観的な「発明思想」（技術的思想）と、主観的な「発明行為」（創作）との二義が含まれているように思われる。「発明を発明する」というと、やや言葉遊びの嫌いはあるが、発明「思想」を「発明（創作）」する「行為」をするとの意義と理解される。

そして、「発明思想」として完成したといえるには、その技術的な課題、解決手段及び効果について、第三者（当業者）が反復して実施することが（少なくとも予測）可能であり、かつ、その効果を検証することができることが（少なくとも予測）可能であることが必要である。その発明について実施可能性が認められるかどうかの判断は、このような客観的な実在であることを踏まえることが重要であろう。

しかし、「発明行為」は、具体性及び客観性に制約されながらも、課題を認識し、解決手段を着想し、効果（課題の解決）を予測してなされる、発明者の主観的な意思の発現といえる。その発明について進歩性が認められるかどうかの判断は、このような発明者からの主観的な観点が、当業者を基準としてより客観的な検証がされる必要があるとしても、重要であろう。

2 出願における「発明」の具体化・客観化

（1）「発明行為」から「発明思想」の完成へ

「発明思想」は、反復可能性、検証可能性などの客観的な要件を満たすものである。他方、「発明行為」は、当業者が課題を認識し、解決方法を着想し、解決するという効果を目指してなされる意思の発現という主観的なものである。

この主観的な意思を発現し、発明を次第に具体化し、客観化していく「発明行為」は、特許制度の利用者（発明者、出願人、代理人）によりなされる。これらの者が「発明思想」と信ずるものについて着想し、検証し、再考するというような「発明行為」がなければ、「発明思想」は、およそ具体化され、完成し得ない。

そして、特許制度の運用者（審査官、審判官、裁判官）が、特許制度の利用者から「出願」の形式において提案された「発明思想」を受け止め、検証することにより、さらに「発明思想」として洗練されていくことになる。

（2）発明の「概念」的な把握

ここで、技術的な「思想」としての「発明」は、主に「言語」により「概念」的に把握される。すなわち、「発明思想」は、具体的な実在それ自体、例えば、実施に係る製品それ自体ではない。それは、そのような具体的な実在を含み得る、それよりは、やや抽象化され、かつ、一般化された、「言語」により表現される概念である。

そして、「発明思想」は、「言語」により概念的に把握されることから、上位概念化することも、概念操作のみで容

易になし得る。上位概念化すれば、広くもなり、かつ、その数も少なくなる。同様に、下位概念化（いわば実施態様化）も容易であり、下位概念化すれば、狭くもなり、かつ、その数も多くなる。このように「思想」としての「発明」は、技術としての客観性を求められながらも、それを、どのように把握し、特定していくかは、主観的、かつ、相対的に決定されることになる。発明の「個数」をどのように把握するかも、便宜的に定められているにすぎない。

例えば、次のような、【特許請求の範囲】の記載が存在したとする。

【請求項1】発明1(上位概念) { 【請求項2】発明11 { 【請求項3】発明111(実施態様)
【請求項4】発明112(実施態様)
【請求項5】発明12 { 【請求項6】発明121(実施態様)
【請求項7】発明122(実施態様)

このような例において、公知技術との関係はおくとして、発明11及び発明12の2個の発明を、①上位概念1個の発明1とすることも、②実施態様4個の発明111、112、121及び122とすることも、容易に可能である。また、③上位概念から実施態様までの発明全体からなる7個の発明ともみることでもできなくはない。このように、発明の「個数」というものは、どのように発明を把握し、特定するかという概念操作にすぎないものであり、便宜的に決定し得る。

3 公知発明との関係において

発明の上位概念化又は下位概念化自体は、便宜的になし得る概念的な操作にすぎない。しかし、出願においてどのように特定していくかという局面においては、特許制度との関係における事実上の制約がある。

すなわち、特許制度は、新規性及び進歩性のある発明に係る出願のみについて特許をし、独占的な実施権を付与する制度である。したがって、出願において特定される発明についての上位概念化には、公然知られた発明（公知発明）との関係における事実上の制約がある。

例えば、公知発明に相当する上位概念に係る発明を特許請求の範囲に記載して出願すること自体は、出願人の自由である。しかし、そのような発明に係る出願については、特許の査定はされないであろう。上位概念に係る発明が公知発明であれば、それを何らかの新規性及び進歩性のある技術的思想により限定を加えるなどして、下位概念化した発明でなければ、特許を受けることができない。

他方、出願人において、あえて、既に新規性及び進歩性のある発明をより具体的な実施態様に細分化して、出願をすることもできなくはない。このような出願についても、新規性及び進歩性は認められる。しかし、それでは、特許

発明の技術的範囲が不必要に狭くなり、出願人は事実上の不利益を受けてしまう。したがって、出願人は、新規性及び進歩性が認められ得る限り、その技術的範囲が最大限になるように発明を広く特定して出願をすることになる。

このように、公知発明との関係においては、出願において特定される発明は、「新規性及び進歩性のある技術的特徴」を有するかどうかが重要である。このような技術的特徴を「発明の本質的部分」と呼ぶこともできるであろう。

ここで、平成15年改正⁹⁾に伴い追加された「発明の単一性」に関する特許法施行規則25条の8の規定が想起される。

(発明の単一性)

第25条の8 特許法第37条の経済産業省令で定める技術的関係とは、**2以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係**をいう。

2 前項に規定する**特別な技術的特徴**とは、**発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴**をいう。

この特許法施行規則25条の8には、請求項ごとに把握される発明とは離れて、出願の単位として、請求項ごとに把握される発明の間に共通してみられる先行技術（公知発明）に対する貢献を示す「特別な技術的特徴」を有する「一般的発明概念」なるものが想定されている。すなわち、請求項ごとに発明が把握されるべきであるとしても、出願及び審査との関係においては、特許協力条約（PCT）を意識した「特別な技術的特徴（special technical features）」を基準とする、同じ出願に含まれる発明に共通する技術的な概念により把握される集成的な発明の単位があることを想定している。このような「特別な技術的特徴」を「発明の本質的部分」に相当するものと考えてもよさそうである。

4「発明の本質的部分」とは

発明の単一性における「特別な技術的特徴」、すなわち、「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」が「発明の本質的部分」に相当するとしても、それを、どのように理解して、把握すべきかが問題となり得る。

(1) 発明の構成は全て必須の構成か

「発明の本質的部分」の意義を検討するに先立ち、特許請求の範囲の記載について、次のような基本的な考え方の対

立があることを留意すべきように思われる。

- ①特許請求の範囲に記載された発明の構成は、全て欠くことができない必須の構成であるという考え方
- ②特許請求の範囲に記載された発明の構成にも、重要な部分と、重要ではない部分とがあるという考え方

(2) 平成6年改正まで

平成6年改正¹⁰⁾までは、特許請求の範囲には、「発明の構成に欠くことができない事項のみを記載」していることが必要であるとされていた（同改正前の特許法36条5項2号）。

このような条文の定めは、発明の構成は全て欠くことができない必須の構成であるという考え方と親和性がある。そして、特許請求の範囲に、本質的部分とそうでない部分とがあるとの考え方とは距離がある。そして、均等論については、好意的ではない立場につながり得る¹¹⁾。

また、このような考え方は、発明の構成を全て等価的に並列する発想につながる。例えば、次のような発明が存在したとする。

- A 逆U字型の**ひも状の部材**を備え、
- B ひも状の部材の**両端**において**分岐する2枚の対向する平面部**を備え、
- C その2枚の平面部の向き合う平面に形成され、互いに嵌合する**雌型と雄型の突起**を備えた
- D **袋用の提手**。

発明の構成は全て欠くことができない必須の構成であるという考え方からは、これらの構成AからDまでのいずれの構成も必須であり、全てが本質的部分であることになる。

(3) 平成6年改正から平成10年の最高裁判決を経て

しかし、平成6年改正により、「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」すべきこととされた。このような条文の定めは、発明の構成にも重要な部分と重要ではない部分とがあるという考え方と親和性がある。すなわち、発明において必須ではない構成も、いわば発明の外枠を特定するために記載することも許されることになりそうである。その結果、発明の各構成においても、次の2つの部分に区分されるという発想につながり得る。

- ①発明の本質的部分の枠組みに係る部分
- ②発明の本質的部分自体に係る部分

9) 特許法等の一部を改正する法律（平成15年法律第47号）。

10) 特許法等の一部を改正する法律（平成6年法律第116号）。

11) なお、発明の構成は全て欠くことができない必須の構成であるとする考え方と、均等論との関係については、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」牧野利秋編『裁判実務大系 第9巻 工業所有権訴訟法』（青林書院、昭和60年）91頁（特に103頁以下）を参照されたい。

このような2つの部分に区分する考え方は、いわゆる「おいて書き」と「技術的特徴」との書き分けになじみやすい。例えば、上述の「袋用の提手」の発明についても、次のように記載することになる。

- A 逆U字型のひも状の袋用の提手において、
 B その提手の両端において分岐する2枚の対向する平面部と、
 C その2枚の平面部の向き合う平面に形成され、互いに嵌合する雌型と雄型の突起を備えたことを特徴とする
 D 袋用の提手。

このような特許請求の範囲の記載をすると、おのずから、これらの構成AからDまでの構成のうち、構成B及びCが「技術的特徴」であり、「発明の本質的部分」であると認められやすくなるであろう。

いずれにしても、平成6年改正後は、発明の特定に必要な事項であれば、必須の構成ではなくとも、特許請求の範囲に記載する自由度が高められたといえる。そうだとすると、①発明の課題を解決するための技術的特徴に係る部分と、②そうでない部分との区別も認められよう。そして、発明の課題を解決するための技術的特徴に係る部分を「発明の本質的部分」とみることでもできる。このような区別の余地を肯定しやすい平成6年改正は、均等論にもなじみやすいといえ、その後の平成10年の「無限摺動用ボールスプライン軸受事件」に係る最高裁判決¹²⁾の布石となったとの評価も可能であるように思われる。

(4)「発明の本質的部分」についての考え方

しかし、「発明の本質的部分」という考え方を肯定することができるとしても、「発明の本質的部分」の把握の仕方には、次の2通りの考え方がありそうである¹³⁾。

- ①課題を解決する「原理」を重視し、新規な課題に導かれ、それを解決する抽象的な原理こそが、発明の本質的部分である。
 ②課題を解決する「構成」を重視し、特許発明を従来技術と区別している技術的特徴を備えた具体的な構成こそが、発明の本質的部分である。

これらの考え方のうち、①の抽象的な課題解決原理を重視する考え方からすれば、「発明の本質的部分」に係る技術的特徴は、次の「図2.4.1」にあるように、複数の具体的な構成を縦断することもあり得ることになると思われる。



図2.4.1 抽象的「原理」＝技術的特徴

他方、②の具体的な新規な構成を重視する考え方からすれば、「発明の本質的部分」に係る技術的特徴は、次の「図2.4.2」にあるように、複数の構成のうち特定の具体的な構成と一致する傾向になるものと思われる。



図2.4.2 具体的「構成」＝技術的特徴

経験的には、②のように、新規性及び進歩性のある技術的特徴を備えた「具体的」な「構成」こそが「本質的部分」として理解する方が、その認定は比較的容易であり、分かりやすく、かつ、説明しやすい。印象論ながら、出願人においても、新規な発明を描写するときに、公知の構成を「おいて書き」に記載し、それとは区別して、新規性及び進歩性のある具体的な構成を発明の技術的特徴を備えたものとして記載していることが少なくないと思われる。

他方、①のように、「抽象的」な課題解決「原理」こそが、発明の技術的特徴であり、「本質的部分」として理解する方が、当業者において課題を認識し、解決手段を着想し、効果を予測するという発明の思考形式とは親和性がある。その意味では、理論的には優れているようにも感じられる。しかし、経験的にみて、抽象的な課題解決原理を抽出する作業は、必ずしも容易なことではない。また、そのような抽象化と、直接には具体的な構成により表現されている特許請求の範囲の公示機能との均衡をどのように図るかも、一つの課題となる。

5 審査(及び審判)との関係において

上述したいずれの「発明の本質的部分」の理解の仕方がより適切であるかは、直ちに断定し得ない。その差違も、

12) 最判平成10年2月24日(平成6年(オ)第1083号)民集52巻1号113頁＝判例時報1630号32頁＝判例タイムズ969号105頁[無限摺動用ボールスプライン軸受事件]。

13) 詳細については、川田篤「日独の裁判所における均等論の比較—技術的範囲の解釈を踏まえて」日本国際知的財産保護協会(AIPPI・JAPAN)月報第55巻7号(平成22年)14頁以下(特に29頁以下)を参照されたい。

絶対的な差違というよりは、相対的な差違ともいえる。したがって、本稿では、いずれの理解がより適切かについて一般的な結論は差し控え、審査（及び審判）における「発明の本質的部分」が関係する場面についてのみ、以下、若干の議論をするにとどめる。

(1)「発明の単一性」との関係において

まず、「発明の本質的部分」が「発明の単一性」にいう「特別な技術的特徴」に相当するものとすれば、出願に係る各請求項に記載された複数の発明についての「発明の単一性」を論ずるためには、各請求項に記載された発明を通じて、何が「発明の本質的部分」であるかを、出願に係る発明の特許性についての本格的な審査に先立ち、暫定的に把握することが必要であろう。

しかしながら、「発明の単一性」に違反することは、拒絶理由とはされているものの（特許法49条4号）、無効理由とはされていない（特許法123条1項4号には、37条が列挙されていない。）。

したがって、この点について、厳密な認定及び判断がされなくとも、特許権の設定の登録がされた後は、関係者の利害に切実に関わるものではない。

(2)「新規性」との関係において

「新規性」（特許法29条1項各号）との関係においては、出願に係る発明（いわゆる本願発明）と引用例に係る発明（いわゆる引用発明）との対比において、本願発明の構成の一部が、引用例において明示的には記載されていないとしても、それが「刊行物に記載されているに等しい事項」であれば、新規性は否定され得ることが、特許庁「特許・実用新案審査基準」（以下「審査基準」という。）第Ⅱ部第2章「1. 新規性」に記載されている。この「刊行物に記載されているに等しい事項」に当たるかどうかの判断は、審査基準によれば、「技術常識を参酌することにより導き出せるもの」といえるかどうかによるとされる。そして、「技術常識」とは、いわゆる「周知技術」若しくは「慣用技術」など「当業者に一般的に知られている技術」又は「経験則」から明らかな事項をいうものとされる¹⁴⁾。

ところで、「審査」においては、ある刊行物には明示的には記載されていない技術的な事項が、ほかの刊行物において明示的に記載されているのであれば、「進歩性」の判断の枠組みにおいて、その技術的事項を適用することが容易かどうかを検討することも可能である。そうだとすれば、この「刊行物に記載されているに等しい事項」に当たるかどうか判断が難しいときは、慎重を期して、「進歩性」の

枠組みにおける判断をすれば足りる。

言い換えれば、「審査」においては、実質的な価値判断が必要であるときは、「新規性」の判断から「進歩性」の判断に移行することができることから、「新規性」の判断においては、本願発明の構成と引用発明の構成とを形式的に対比して判断すれば足りるものといえる。このとき、「発明の本質的部分」は何かというような実質的な価値判断が必要な要素を考慮する余地は乏しいというべきであろう。

ただし、例えば、いわゆる「拡大先願効」（特許法29条の2）との関係においては、審査基準においては、本願発明と先願の明細書等に記載された発明との間に「相違点はあるがそれが課題解決のための具体化手段における微差である場合（実質同一）」には、本願発明と先願の明細書等に記載された発明とは同一であると認めてよいとされる¹⁵⁾。この点は、「先願」（特許法39条）との関係についても、審査基準において、類似の扱いがされている¹⁶⁾。これらの判断は、「新規性」の判断とは異なり、「進歩性」の判断に移行する余地がないことから、「実質同一」かどうかという均等論に近似した議論が必要とされているものと思われる。このような「実質同一」に当たるかどうかの判断は、直接には、審査基準に記載された判断基準を適用することによりなされるであろう。しかし、そのような判断において、本願発明の「発明の本質的部分」に係る部分が何であるかを意識することにも一定の有用性が認められよう。

(3)「進歩性」との関係において

「進歩性」（特許法29条2項）についてこそ、本願発明の「本質的部分」、すなわち、「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」が何であることを意識して、判断することが必要になろう。例えば、主たる引用発明が、本願発明の「本質的部分」に係る構成を全て備えているときは、本願発明は引用発明から容易に発明をすることができたとの判断に結びつきやすいであろう。

しかし、本願発明の「本質的部分」に係る構成が、それが主たる引用例であれ、それ以外の引用例であれ、単一の引用例に開示された引用発明において全て備えられているとは限らない。このようなときは、複数の引用発明を互いに適用することにより、初めて、本質的部分に係る構成を全て備えたものになり得る。

そして、争点は、当業者において、ある課題に導かれて、複数の引用発明を相互に適用することにより、「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」に係る部分に着想し、かつ、その効果を予測することが容易かどうかという点に集約されることになる。

14) 審査基準 第Ⅱ部第2章「1.2.3 (3) 刊行物に記載された発明」。

15) 審査基準 第Ⅱ部第3章「2.4 請求項に係る発明が他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案と同一」。

16) 審査基準 第Ⅱ部第4章「3. 請求項に係る発明が同一かどうかの判断の手法」。

このとき、本願発明の構成と、複数の引用発明の構成とを漠然と見比べただけでは、答えは直ちには導かれないであろう。本願発明の技術的特徴（本質的部分）を、本願発明の課題との関係において特定し、本願発明の課題に導かれてその技術的特徴に至ることが、複数の引用発明を相互に適用することにより容易になし得るかという、「発明行為」と同様の過程を検討して初めて答えが出ることになる。すなわち、出願当時の当業者の視点において、①本願発明の課題を認識し、②その課題を解決する手段を着想し、③その効果を予測するという発明に至る行為の過程を、容易に追うことができたかどうかにより判断されるべきであろう。

より具体的には、まず、①本願発明の技術的特徴、すなわち、「本質的部分」を特定し、その本質的部分を導いた課題を見極めることが必要である。その上で、②その課題を認識することが、当業者において、そもそも容易であるかどうか判断される。そして、③その課題を解決するために、当業者において、本願発明の課題に導かれて、複数の引用発明を相互に適用して、本願発明の効果を予測することを容易になし得たかどうかを検討することが必要となろう。

ところで、審査基準においては、その第Ⅱ部第2章「2.5 (2) 動機づけとなり得るもの」との項目において、「②課題の共通性」が例示されている。この箇所には、本願発明の課題と引用発明の課題との共通性よりは、引用発明同士の課題の共通性を重視しているかのようにも読める記載がされている。しかし、審査基準においても、本願発明の課題と引用発明の課題との共通性は、当然の考慮要素とされているものと思われる。そのことは、実用新案登録出願に係る事案ながら、この例示と関連する裁判例として引用されている「替え刃式鋸における背金の構造事件」¹⁷⁾の判決からも伺われる。すなわち、同判決は引用発明の課題が「本願考案の技術的課題と共通している」ことを、実用新案を容易に考案することができたことの理由として挙げている。また、審査基準の同じ箇所には、「引用発明が、請求項に係る発明と共通する課題を意識したものといえない場合は、その課題が自明な課題であるか、容易に着想しうる課題であるかどうかについて、さらに技術水準に基づく検討を要する。」と記載されている。この記載は、「動機づけ」の場面において、本願発明の課題が引用発明の課題と共通すべきことを前提としているといえる。

このように、出願当時の当業者を基準としつつも、発明者の視点に立ち返り、発明に至る行為の過程を順次たどるという思考を試みることで、進歩性の判断の「在り方」として、適切であり、かつ、公正であるように思われる。

なお、このような思考をすること自体は、決して出願人

を一方的に有利に扱うものではない。ただし、このような思考をする際、当業者において発明をすることが容易であることを肯定するために、引用例における課題の記載又は示唆までも証拠として求めるならば¹⁸⁾、そのような引用例があることは現実にはまれであり、このとき、周知の課題を考慮する余地を認めないとすれば、結果として、出願人に有利な判断になりやすくなる。しかし、それは、証拠の次元の問題であり、その前提となる思考過程が適切かどうかとは、別の次元の議論といえる。

第3「ある事例」—本件

上記「第2」における「発明の本質的部分」についての議論を踏まえ、ここでは、「ある事例」、すなわち、「食品の包み込み成形方法及びその装置事件」を「素材」とする「仮想事例」という限られた範囲においてではあるが、「発明の本質的部分」を観念することの意義を、各場面において検討する。なお、「ある事例」を、以下、便宜的に「本件」ということがあるが、本稿における検討対象は、飽くまで「仮想事例」であり、「ある事例」ではない。

そして、具体的に「発明の本質的部分」を観念することの意義を論ずる場面としては、次のものを想定する。

- ①審査（及び審判）における「進歩性」の判断において
- ②「均等」なものと認められる範囲の画定において
- ③「新たな生産」と認められるかという消尽の効力が及ばない範囲の画定において
- ④「発明の課題の解決に不可欠なもの」との文言の解釈を通じての間接侵害の成立範囲の画定において

ここでは、これらの各場面の検討に先立ち、「ある事例」、すなわち、「本件」の概要を説明する。

1 事件の経過

本件特許（特許第4210779号）は、発明の名称を「食品の包み込み成形方法及びその装置」とするものである。それは、例えば、パンにジャムを充填したり、餅に「あん」を充填したりするための装置及びその装置を用いた方法である。

本件特許には、①「食品の包み込み成形方法」という【請求項1】に係る方法の発明と、②「食品の包み込み成形装置」という【請求項2】に係る物の発明とがある。しかし、本稿では、本件において議論の中心とされた【請求項1】の

17) 東京高判（6部）平成10年3月31日（平成7年（行ケ）第5号）〔替え刃式鋸における背金の構造事件〕。

18) 知財高判（3部）平成21年1月28日（平成20年（行ケ）第10096号）判例時報2043号117頁〔回路用接続部材事件〕などにおいて示された発明の課題を重視する姿勢は、正しい核心を突くものといえる。しかし、引用例における課題の記載又は示唆をどこまで厳密に求めるべきかは、それは別の問題であるように思われる。

方法の発明を扱う。そこで、以下、「本件発明」というときは、この「方法の発明」のことを示すものとする。

(1) 侵害訴訟

本件の侵害訴訟において、第一審の東京地裁は、平成22年11月25日、原告の請求を棄却する判決¹⁹⁾をした。その理由は、被告の装置及びそれを用いた方法は、本件特許発明の文言上の技術的範囲に属するものではないというものである。

これに対し、控訴審の知財高裁は、平成23年6月23日、原判決を破棄自判し、原告（控訴人）の請求を認容する判決²⁰⁾をした。その理由は、被告（被控訴人）の装置及びそれを用いた方法は、その文言上の技術的範囲に属するか、又は本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するというものである。

(2) 審決取消訴訟

侵害訴訟と並行して、侵害訴訟の被告から無効審判請求（無効2009-800122）がされていた。特許庁は、平成22年1月8日付けで、「請求は、成り立たない」とする審決をした。これに対し、請求人（侵害訴訟の被告）は、審決取消訴訟を提起した。しかし、知財高裁は、平成23年1月11日、請求を棄却する判決²¹⁾をした。

2 本件発明(方法の発明)の構成要件

本件発明の構成要件は、次のとおりである。

- A 受け部材の上方に配設した複数のシャッター片からなるシャッターを開口させた状態で受け部材上にシート状の外皮材を供給し、
- B シャッター片を閉じる方向に動作させてその開口面積を縮小して外皮材が所定位置に収まるように位置調整し、
- C 押し込み部材とともに押え部材を下降させて押え部材を外皮材の縁部に押し付けて外皮材を受け部材上に保持し、
- D 押し込み部材をさらに下降させることにより受け部材の開口部に進入させて外皮材の中央部分を開口部に押し込み外皮材を碗状に形成するとともに外皮材を支持部材で支持し、
- E 押し込み部材を通して内材を供給して外皮材に内材を配置し、
- F 外皮材を支持部材で支持した状態でシャッターを閉じ動作

させることにより外皮材の周縁部を内材を包むように集めて封着し、

G 支持部材を下降させて成形品を搬送することを特徴とする

H 食品の包み込み成形方法。

3 本件発明の方法の概要

次に、「本件発明」の方法の概要を、図面を交えながら説明する。まず、本件発明に用いられる特許権者の装置の全体は、次の「図3.3.1」のようなものである。

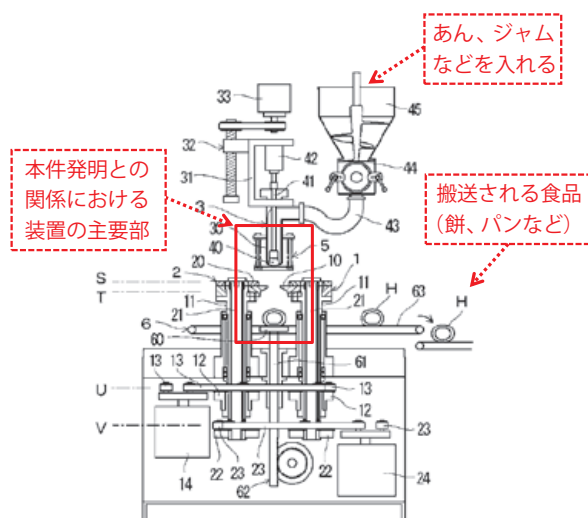


図3.3.1 特許権者の装置の全体

この装置を用いた本件発明の方法を、順次、図面を用いて説明する。

- ①「シャッター」上の「外皮材」を、補助「シャッター」を動かして、「位置調整」をする。

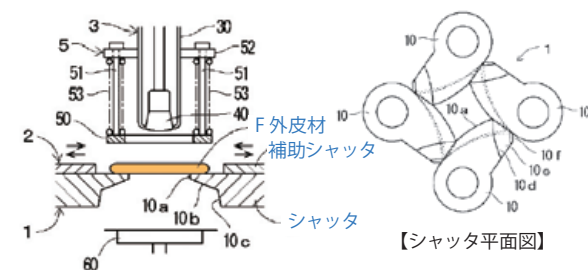


図3.3.2 「シャッター」による「外皮材」の「位置調整」

19) 東京地判（47部）平成22年11月25日（平成21年（ワ）第1201号）〔食品の包み込み成形方法及びその装置事件侵害訴訟第一審判決〕。

20) 知財高判（4部）平成23年6月23日（平成22年（ネ）第10089号）判例時報2131号109頁〔食品の包み込み成形方法及びその装置事件侵害訴訟控訴審判決〕。同判決は、平成24年3月13日、上告棄却及び不受理決定により確定した。

21) 知財高判（4部）平成23年1月11日（平成22年（行ケ）第10058号）〔食品の包み込み成形方法及びその装置事件審決取消訴訟判決〕。同判決は、上告期間の経過により確定し、それと同時に請求不成立審決が確定した。

- ②「押さえ部材」で「外皮材」の周辺を押さえながら、「押し込み部材」により、「外皮材」の中心を「支持部材」まで押し込み、「外皮材」を「腕状」にする。

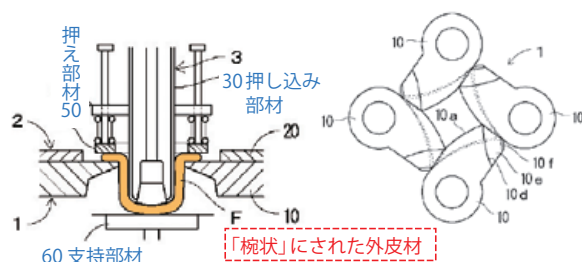


図3.3.3 「押し込み部材」により「腕状」にされた「外皮材」

- ③「押し込み部材」の筒体の内部の「弁(40)」が開き、筒体から「内材」が「外皮材」の「腕状」の部分に注入される。

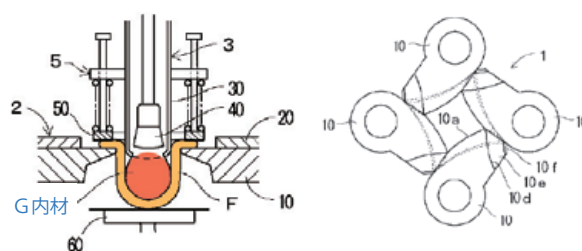


図3.3.4 「腕状」の部分に「内材」が注入された「外皮材」

- ④「押し込み部材」を引き上げ、「外皮材」の「腕状」の上部を「シャッタ」により閉じる。

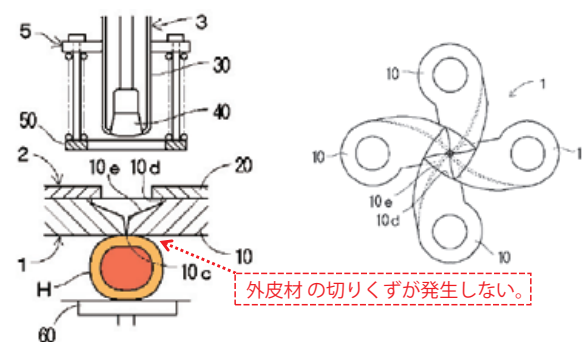


図3.3.5 上部が閉じられた「内材」入りの「外皮材」

4 被告方法の概要

「被告方法」を用いるための「被告装置」の全体は、次の「図3.4.1」のようなものである。

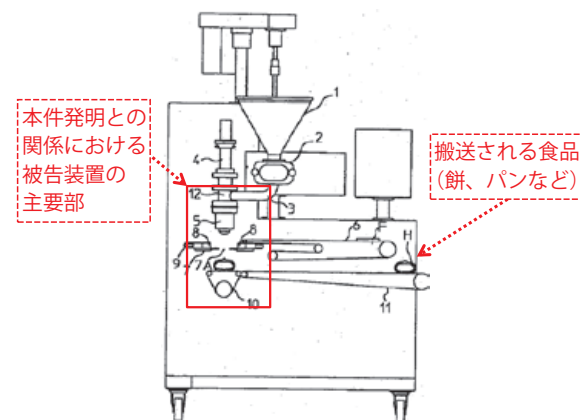


図3.4.1 被告装置の全体

この「被告装置」を用いた「被告発明」の方法を、順次、図面を用いて説明する。

- ①「シャッタ」を動かして「生地」の「位置調整」をする。

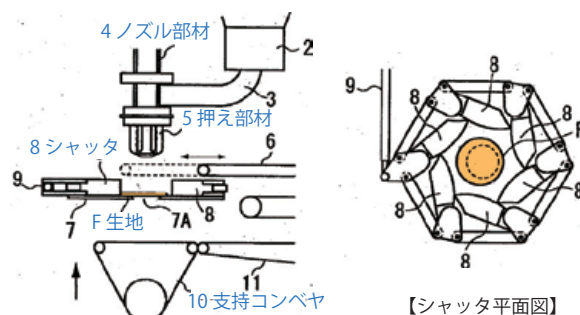


図3.4.2 「シャッタ」による「生地」の「位置調整」

- ②「押さえ部材」で「生地」の周辺を押さえながら、「ノズル部材」を「生地」に押し付けた後、「内材」を注入して「生地」を膨らませ、「腕状」にする。

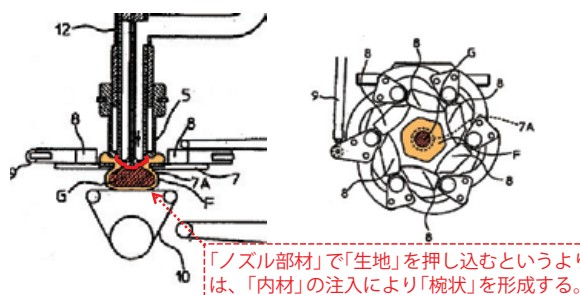


図3.4.3 「ノズル部材」からの「内材」の注入により「腕状」にされた「生地」

- ③「生地」の「碗状」の上部の部分を「シャッタ」により閉じる。

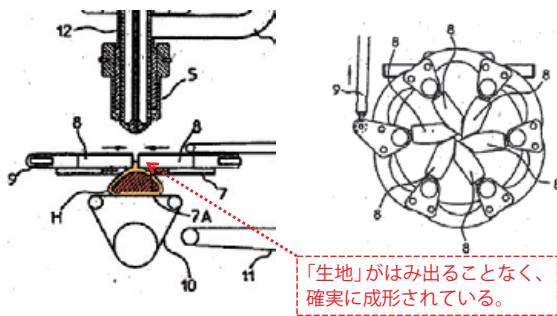


図3.4.4 上部が閉じられた「内材」入りの「生地」

である。ただし、この断面図自体は、既に「生地材」に「内材」が入れられた状態が図示されている。

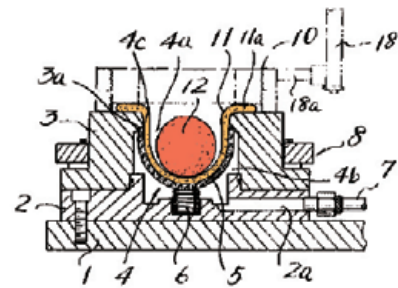


図4.2.1 甲第1号証の装置の断面図（「内材」入り）

第4 進歩性の判断との関係において

1 問題意識

経験的には、「進歩性」の判断は、一般に「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」を中心としてなされているように思われる。このような「技術的特徴」を「発明の本質的部分」と呼ぶことができるとすれば、「進歩性」の判断において「発明の本質的部分」を的確に捉えることが重要となるであろう。

この点について、本件請求不成立審決における本件発明の「本質的部分」についての理解を参照しつつ、検討する。なお、本件発明の出願²²⁾及びその原出願²³⁾のいずれについても、拒絶理由の通知がされことなく、特許の査定がされた。したがって、出願経過からは、参考になる事情は認め難い。

本件無効審判請求の主要な引用例としては、次のものがある。これらの引用例に開示された発明を、本件発明と対比しながら説明する。

- ①甲第1号証 公開特許公報（特開平11-137231）
発明の名称 「食品の生地成形方法および生地成形機」
②甲第7号証 公開特許公報（特開昭62-239970）
発明の名称 「肉まんじゅうの製造方法および装置」

2 「食品の生地成形方法および生地成形機」(甲第1号証)

甲第1号証の装置の断面図は、次の「図4.2.1」のとおり

次に、甲第1号証の工程を、順次、図面を用いながら説明する。

- ①「成型型」上に「生地材」が載せられる。

なお、本件発明とは異なり、「シャッタ」により「生地材」を位置調整することは開示されていない。

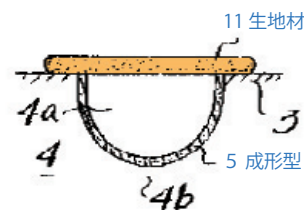


図4.2.2 「成型型」に載せられた「生地材」

- ②「生地材」の周囲が「生地押え部材」により押さえられた状態で、空気を通る「孔」を多数備えた「成型型」の外側から空気を吸引する。これにより、「生地材」が「成型型」に吸着され、「碗状」となる。

なお、本件発明の「押さえ部材」に相当する「生地押え部材」はあるが、本件発明の「押し込み部材」に相当するものはない。

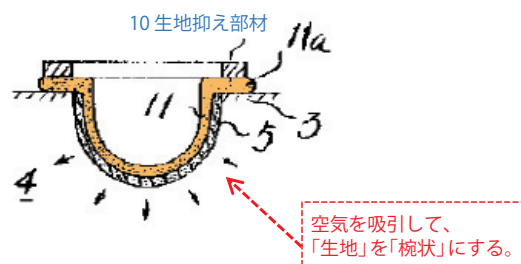


図4.2.3 「成型型」に吸着された「生地材」

22) 本件発明の出願は、発明の名称を「食品の包み込み成形方法及びその装置」とし、平成20年8月6日の分割出願（特願2008-203640）に係るものである。そして、平成20年8月7日に審査請求がされ、平成20年11月7日に特許権の設定の登録（特許第4210779号）がされている。

23) 原出願は、発明の名称を「食品の包み込み成形方法とその装置」とし、平成13年8月17日に特願（特願2001-248204）がされている。そして、平成19年10月11日に審査請求がされ、平成21年3月13日に特許権の設定の登録（特許第4276800号）がされている。

③「生地材」の「碗状」の部分に「内材」が適宜の方法により供給される。

なお、本件発明とは異なり、「押し込み部材」から「内材」を供給する構成の開示はない。

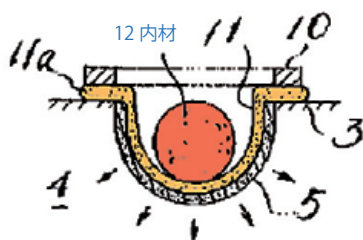


図4.2.4 「内材」が供給された「生地材」

④「内材」が供給された「生地材」の上部が「シャッター」により閉じられる。

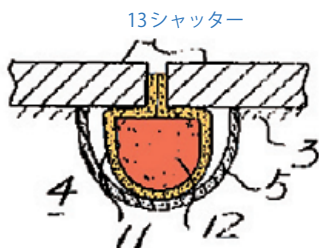


図4.2.5 「シャッター」により閉じられた「内材」入りの「生地材」

3 「肉まんじゅうの製造方法および装置」(甲第7号証)

甲第7号証の装置の断面図は、次の「図4.3.1」のとおりである。赤い四角枠で囲まれた箇所が本件発明と関連する箇所である。

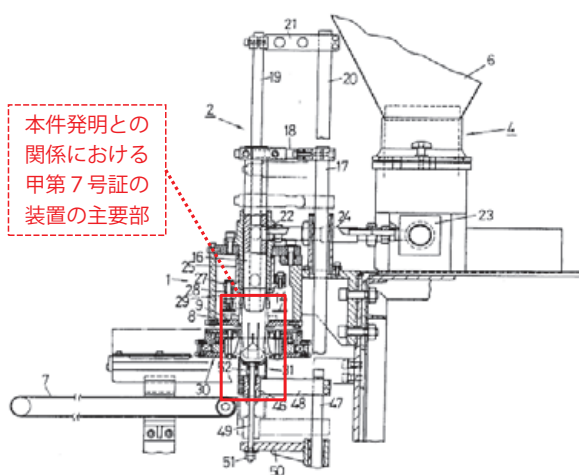


図4.3.1 甲第7号証の装置の断面図

次に、甲第7号証の工程を、順次、図面を用いながら説明する。

①「皮」が「抜盤」に載せられる。

なお、本件発明の「シャッター」による位置調整に相当する工程はみられない。

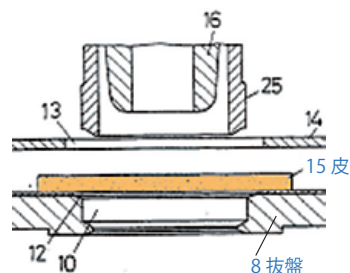


図4.3.2 「抜盤」に載せられた「皮」

②「押さえ板」により「皮」の周囲が押さえられ、「成形ノズル」が下降し、「皮」に次第に「凹入成形」がされる。

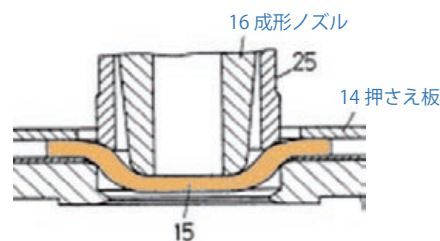


図4.3.3 「成形ノズル」により「凹入成形」がされ始めた「皮」

③「成形ノズル」内を「押出杵」(19)が下降し、凹入成形された「皮」に「具」が供給される。

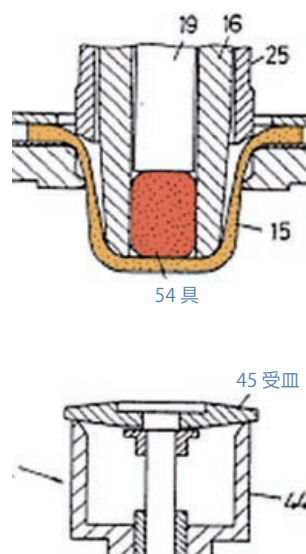


図4.3.4 「押出杵」により「具」が供給された「皮」

- ④「カッター」が下降し、「皮」を切断する。その結果、本件発明の「皮」の切りくずが生じないというような効果は認められない。

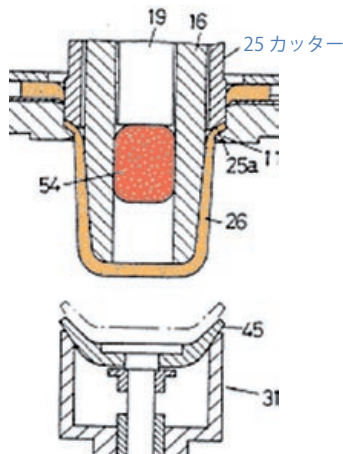


図4.3.5 「カッター」により端部が切り取られた「皮」

- ⑤「絞り羽根」がシャッタのように狭まり、「具」入りの「皮」を次第に包み込む。

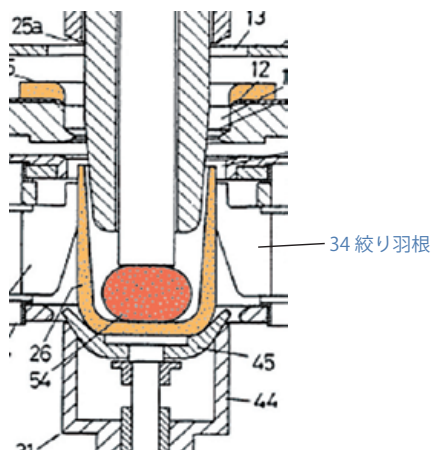


図4.3.6 「絞り羽根」により上部が絞り始められた「皮」

- ⑥「絞り羽根」が「具」の入れられた「皮」を封着する。

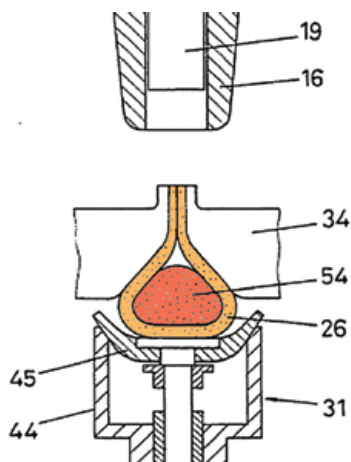


図4.3.7 「絞り羽根」により「皮」が封着された「まんじゅう」

4 本件請求不成立審決の「進歩性」の判断と「本質的部分」

(1) 本件請求不成立審決の判断

本件無効審判の請求不成立審決は、引用発明（甲第1号証又は甲第7号証に記載されたものなど）との対比において、本件発明の技術的特徴を次のようにとらえている。

複数のシャッタ片に、「外皮材が所定位置に収まるように位置調整」することと、「外皮材の周縁部を内材を包み込むように集めて封着」することの相異なる二つの機能を持たせることで、装置構成の簡素化を図ることができ、しかも外皮材の位置調整から成形品の搬送までの一連の工程を、受け部材の周辺スペースの一箇所で行うことができるため、生産効率を高めることができる……。……外皮材を封着するシャッタに、外皮材の位置調整も行わせることは、甲第1号証から甲第8号証のいずれにも記載されていないし、示唆もない。

すなわち、同じ「シャッタ」が、①外皮材の位置調整をし、かつ、②外皮材を封着することにより、装置構成を簡素化し、かつ、生産効率が高まるとする。この「当審の判断」において「発明の本質的部分」という用語こそ明示はしていないが、このような位置調整及びそれによる効果（装置構成の簡素化、生産効率の向上）の点に「発明の本質的部分」とあると認定していると解される。

そして、本件審決は、「進歩性」の判断において、何が発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴であるかを一つの目安として、技術常識及び周知技術などを踏まえつつ、引用例における記載から、特許発明が示唆され得るかを検討している。

例えば、甲第7号証の「肉まんじゅうの製造方法」に用いられる装置は、①「押し込み部材」に相当する「成形ノズル」を備えており、かつ、②「外皮材」を封着する「シャッタ」に相当する「絞り羽根」を備えているなど、ある程度、本件発明の方法に用いられる装置の基本的な構成を備えている。

しかし、甲第7号証の装置は、本件発明の方法の工程の最初の工程である「シャッタ」による「外皮材」の位置調整をするための構成を備えていない。その結果、本件発明における効果、すなわち、外皮材の位置調整により、より確実な成形処理（例えば、外皮材の切りくずが生じないなど）を可能にするという効果は、甲第7号証の装置を用いた方法においては、生じてはいない。

このように、本件審決は、本件発明の（原）出願時の公知技術には開示されていない「シャッタ」による位置調整を「本質的部分」に相当すべき構成として捉え、そのような構成にすべきことが各引用例において示唆がされていないことを「進歩性」を肯定する判断の基礎としているといえる。

(2)「進歩性」の判断の基点としての「発明の本質的部分」

この本件審決におけるように、「進歩性」の判断は、一般に「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」を中心としてなされているように思われる。

そして、その「技術的特徴」となるべき技術的思想に至る契機とされた発明の課題自体が引用例に明示的に記載されているか、又は明示的にはその記載はなくとも示唆されるような記載があるかどうか、出願に係る発明の課題に導かれて、その発明を容易になし得たかどうかの判断に至る際の一つの分岐点として考慮されているように思われる。

このような判断の中心をなしている「技術的特徴」を「発明の本質的部分」と呼ぶことができるとすれば、「進歩性」の判断において、何が「発明の本質的部分」であるかを把握することが、「進歩性」についての判断の基点として重要であると言い得るであろう。

第5 均等論との関係において

1 問題意識

均等論においては、議論の出発点として、「発明の本質的部分」を課題との関係において把握する必要がある。しかし、「発明の本質的部分」をどのように理解するかにより、結論も異なり得る。経験的には、具体的な構成の相違を直ちに本質的部分の相違と認める考え方の方が、抽象的な課題解決原理において相違するかどうかを検討する考え方よりも、特許発明と均等なものとの認められる場面が少なくなるように思われる。しかし、いずれの考え方を重視するにしても、個別のかつ具体的な特許発明との関係において、具体的に何を「発明の本質的部分」と認定するかは、判断主体が異なれば、微妙な相違が現れてくるであろう。

ここでも、本件を素材としながらも、本件に係る審決又は判決における「発明の本質的部分」に係る認定とは離れて、「本件被告方法」が「本件発明」と均等なものとの認められるかどうかを「発明の本質的部分」を要件として判断することが適切かどうかについて検討する。

なお、均等論については、「発明の本質的部分」の考え方以外にも、多数の要件があり、多様かつ複雑な論点が多数あるが、本稿では触れない²⁴⁾。

2 侵害訴訟の控訴審の均等論における「本質的部分」の認定

本件の侵害訴訟における最大の争点は、本件被告方法が「碗状」を形成しているかという文言侵害の点である。こ

の争点については、控訴審においては、「文言侵害」が肯定されているので、「均等論」の問題は生じていない。

ところが、被告方法として、上記「第3、4」において説明した本件被告方法とは一部相違する「別方法」についても差止め等が請求されていた。この被告の別方法が本件発明と「均等なもの」と認められるかどうかについても争われ、控訴審判決は、均等の成立を肯定した。ここでは、事案の詳細は省略し、本件発明の「本質的部分」についての控訴審の理解についてのみ紹介する。すなわち、控訴審判決は、本件発明の「本質的部分」について、次のとおり認定している。

本件明細書の記載からすると、……その後に続く……工程にとって重要な工程である外皮材の位置調整を、既に備わる封着用のシャッタで行う点、……別途の手段を設けることなく簡素な構成でこのような重要な工程を達成している点に、その特徴があるということが出来る。

控訴審判決は、このように、本件発明において、「外皮材」の「位置調整」を「封着用のシャッタ」により行う点に技術的「特徴」があるとする。

3 本件発明の「本質的部分」の認定の仕方の違いによる均等論の成否への影響

上記「第4、4」の請求不成立審決及び上記「2」の侵害訴訟控訴審判決は、シャッタ片に、①外皮材の位置調整と、②外皮材の周縁部の封着という2つの機能を持たせたことにより、装置を簡素化したとの点に、「本件発明」の「本質的部分」があるとする点において、ほぼ一致した理解を示している。

しかし、本件発明は、上記「第3、2」にあるとおり、構成Aから構成Hまでの構成のうち、「食品包み込み成形方法」の発明であることを示す構成Hを除けば、構成Aから構成Gまでにおいて当該方法の各工程を等価的に並列している。これらの工程のいずれも相互に有機的に不可分に結び付いて「発明の本質的部分」を構成しているとの見方もできなくはない。例えば、外皮材の位置調整及び外皮材の周縁部の封着のみならず、押し込み部材により外皮材を「碗状」に形成し、押し込み部材を通して「内材」を供給する点にも、「発明の本質的部分」を認める余地もあろう。

一般に「発明の本質的部分」の認定は、①公知発明としてどのようなものがあるか、②明細書にどのような記載がされているか、③これらの要素をどのように評価するか

24) 均等なものとの認められるための要件についての論点のごく簡単な要約については、川田篤「均等論」ジュリスト1444号(平成24年)81頁(特に84頁以下)を参照されたい。

より、多様な認定があり得よう。このような認定の多様性の結果、均等なもの認められる範囲も変わる可能性がある。

(1) 本件発明の「本質的部分」の捉え方の多様性

「本件発明」においては、①「押し込み部材」による「腕状」の形成を「本質的部分」に含めるか、②仮に「腕状」の形成が本件発明の「本質的部分」であるとしても、どの程度、具体的な方法までを「発明の本質的部分」を捉えるかにより、「本質的部分」の理解が変わり得るように思われる。そして、より具体的には、次のような考え方があり得ると思われる。

①「押し込む」か「引き込む」かとは関係なく、「腕状」を形成することが「本質的部分」である。

この点は、本件発明及び甲第7号証の押し込む方法、被告方法の「内材」で膨らませる方法並びに甲第1号証の吸引する方法のいずれの方法も備えている。

②何らかの方法で「押し込む」ことにより「腕状」を形成することが「本質的部分」である。

この点は、本件発明及び甲第7号証の「押し込み部材」により押し込む方法のほか、被告方法の「内材」で膨らませる方法も備えているといえそうである。

③「押し込み部材」により押し込んで「腕状」を形成することが「本質的部分」である。

この点は、本件発明及び甲第7号証に記載の「押し込み部材」により押し込む方法が備えている。

④「腕状」形成自体は、およそ本件発明の「本質的部分」には当たらない。

なお、本件請求不成立審決及び侵害訴訟控訴審判決は、このように認定している。

これらの①から④までの本件発明の「本質的部分」についての理解をまとめると、次の「表5.3.1」のようになる。

表5.3.1 「本質的部分」の理解

	①	②	③	④
本件発明の「本質的部分」(水色の網掛けの部分)	「腕状」形成	押し込んで、「腕状」形成(本件発明・甲第7号証)	「押し込み部材」で押し込んで、「腕状」形成(本件発明・甲第7号証) 「内材」注入により、「腕状」形成(被告方法)	「腕状」形成自体は、「本質的部分」ではない。
		吸引して、「腕状」形成(甲第1号証)	吸引して、「腕状」形成(甲第1号証)	

(2) 本件発明の「本質的部分」の理解による均等の成否への影響について

このように、本件発明の「本質的部分」をどのように理解するかにより、対象製品が均等なもの認められるかどうかの結論が相違することは自明であろう。

例えば、本件発明の「本質的部分」を、③のように、「押し込み部材」で押し込んで、「腕状」を形成することと、下位概念的にとらえると、「吸引」による「腕状」形成のみならず、「内材」の注入により「腕状」を形成する被告方法も、その「本質的部分」において相違するということになる。その結果、本件の被告方法は、本件発明とは均等なものとは認められないことになる。

他方、本件発明の「本質的部分」を、①のように、単に「腕状」を形成することと、上位概念的にとらえると、「腕状」を形成する方法として、甲第1号証の発明にみられるような「吸引」する方法によるような場合でも、本件発明とは、その「本質的部分」において相違しないということになる。仮に、「吸引」以外の過程において相違しない方法が被告方法であるとすれば、その被告方法は、本件発明と均等なもの認められることになる。

さらに、④のように、「押し込み部材」による「腕状」形成は「本質的部分」ではないとすれば、仮に、被告方法が、どのような「腕状」形成方法であれ、それ以外の構成要件を充足していれば、本件発明の方法と均等なものとして、その技術的範囲に属することになる。

このように、ある特許発明の技術的思想のうち、具体的に何を「発明の本質的部分」と捉えるかにより、結論は変わり得る。その「発明の本質的部分」は、明細書の記載及び公知技術を考慮して認定するとはいえ、判断する主体により、同じ特許発明についても、その捉え方は異なり得る可能性がある。

このように、「発明の本質的部分」の認定には、上記「第2、4(4)」において述べたように「発明の本質的部分」の理解の仕方自体にも大きな考え方の違いがあることに加えて、多分に判断主体の価値判断に依存する要素があり、判断主体により共通の認識に到達することは必ずしも容易ではないと思われる。均等なもの認められるための要件を「発明の本質的部分」という点に係らせることが適当なのかどうか検討すべき余地があるのではないかと²⁵⁾。

第6 消尽との関係において

1 問題意識

消尽との関係において、特許発明を実施している製品の

25) 東京弁護士会知的財産権法部創部三十周年記念シンポジウム「特許紛争の適正な解決—第1パネル『我が国における侵害訴訟の活用』—」パテント65巻8号(平成24年)123頁以下において、パネリストを務めた飯村敏明判事は、「本質的部分」に係るいわゆる均等の第1要件が比較法的にみて特異なものであると指摘し、いわゆる第1要件の射程を絞るべきことを提唱する(同書135頁及び136頁の飯村判事発言)。

部材の交換が、消尽の効力が及ばない「新たな生産」に当たるとかを、その部材が「発明の本質的部分」に当たるとかにより判断すべきであるとする考え方²⁶⁾もある。この考え方においては、消尽に係る具体的な特許発明において、その特許発明の「本質的部分」を何と捉えるかにより、消尽の効力が及ぶかどうか、言い換えれば、特許権侵害が成立するかどうか左右されることになる。

これに対し、「本質的部分」に係る構成が置き換えられたかどうかは、それが「新たな生産」と認められるかどうかの一考慮要素にすぎないという考え方もある。これが最高裁の判例²⁷⁾でもある。このような「発明の本質的部分」に係る構成が置き換えられたことが、「新たな生産」と認められるかどうかの一考慮要素にすぎないという考え方においては、「本質的部分」の捉え方により直ちに消尽の効力が及ぶ範囲が変わるものではない。

ここでも、本件を素材とした仮想事例という限られた範囲ではあるが、部材の交換が「新たな生産」に該当するかどうかを「発明の本質的部分」を基準として判断することが適切かどうかについて検討する。

すなわち、本件特許権者が製造した装置を購入した者が、当該装置の「押し込み部材」(次の「図6.1.1」の赤色に着色した箇所)を第三者から購入して交換したとする。このような部材を供給する第三者の行為については、製造装置を本件特許権者から購入したことによる消尽の効力が及び、本件特許権を侵害しない行為となるのであろうか。それとも、そのような行為については、消尽の効力は及ばず、本

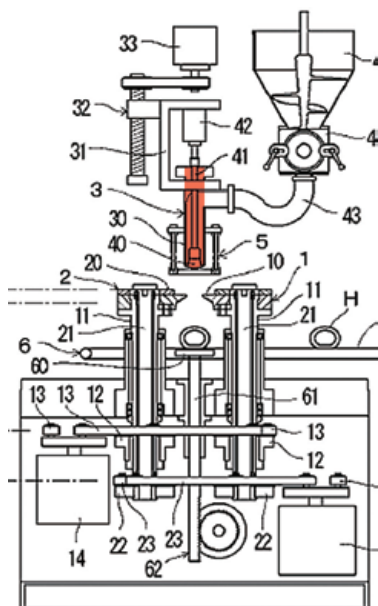


図6.1.1 本件特許権者の装置の「押し込み部材」

件特許権を侵害する行為となるのであろうか。

この点については、上述したような、その部材が「発明の本質的部分」に係るかどうかを判断基準とすべきであるとする考え方を採用するかどうかにより、具体的事案において結論が異なり得る。この点を次に検討する。

2 「発明の本質的部分」を基準とする考え方からの結論

まず、交換される部材が「発明の本質的部分」に係るかどうかにより消尽の効力が及ぶかどうかが決まるとする考え方を採用したとしよう。このような当該装置の「押し込み部材」が本件方法の発明の「本質的部分」に当たらないとすれば、「押し込み部材」の交換については、消尽の効力が及び、特許権侵害は成立しないことになる。

この点を表にすると、次の「表6.2.1」のようになる。すなわち、「椀状」形成が「本質的部分」に当たるとかにより、「押し込み部材」の交換について、消尽の効力が及ぶかどうか、ひいては特許権侵害が成立する行為かどうか左右されることになる。なお、「椀状」形成の具体的方法の差違は、ここでは結論に影響しない。

表6.2.1 「本質的部分」の理解と「押し込み部材」の交換に係る侵害の成否との関係

	①	②	③	④
本件発明の「本質的部分」(水色の網掛けの部分)	「椀状」形成	押し込んで、「椀状」形成(本件発明・甲第7号証)	「押し込み部材」で押し込んで、「椀状」形成(本件発明・甲第7号証)	「椀状」形成自体は、「本質的部分」ではない。
		吸引して、「椀状」形成(甲第1号証)	吸引して、「椀状」形成(被告方法)	
「押し込み部材」の交換について、侵害が成立するか。	侵害が成立。消尽の効力が及ばない。	侵害が成立。消尽の効力が及ばない。	侵害が成立。消尽の効力が及ばない。	侵害は不成立。消尽の効力が及ぶ。

3 「発明の本質的部分」を基準とする判断の問題点

このように、交換される部材が「発明の本質的部分」に係るかどうかを判断基準とする考え方においては、本件発

26) 知財高判(特別部)平成18年1月31日(平成17年(ネ)第10021号)判例時報1922号30頁＝判例タイムズ1200号90頁〔液体収納容器、該容器の製造方法、該容器のパッケージ、該容器と記録ヘッドとを一体化したインクジェットヘッドカートリッジ及び液体吐出記録装置事件控訴審大合議判決〕における、いわゆる「第2類型」である。

27) 最一小判平成19年11月8日(平成18年(受)第826号)民集61巻8号2989頁＝判例時報1990号3頁＝判例タイムズ1258号62頁〔液体収納容器、該容器の製造方法、該容器のパッケージ、該容器と記録ヘッドとを一体化したインクジェットヘッドカートリッジ及び液体吐出記録装置事件上告審判決〕。

明の方法において「シャッタによる位置調整及び封着」が「発明の本質的部分」であるとすれば、「シャッタ」を交換することは、消尽の効力が及ばない「新たな生産」行為となり、特許権を侵害する行為となる。

しかし、「シャッタ」は複数の「羽根」からなる。ここで、そのうちの1枚のみ破損し、それを交換する行為は、単なる修理のようにも感じられる。それにもかかわらず、「発明の本質的部分」に係ることから、消尽の効力の及ばない「新たな生産」となるのであろうか。「シャッタ」は本件発明の「本質的部分」に係る構成であるとはいえ、その一部を構成するにすぎない部品を交換するだけで、消尽が否定されるというのは、利益衡量として均衡を欠くであろう。

そうだとすると、単に交換に係る部材が「本質的部分」に係るかどうのみを判断基準とすることには無理があるといえる。結局、①特許権者が販売した装置の耐用年数が「押し込み部材」や「シャッタ」の交換により、実質的に大幅に延長されたといえるかどうか、②その交換に係る部材の価格の装置全体の価格に占める割合がどの程度か、③発明が実質的には装置全体に係るものではなく、部材に係るにすぎないかどうかなど、個別的かつ具体的な装置における諸般の事情を考慮する必要は避け難いように思われる。

交換に係る部材が「発明の本質的部分」に係るかどうかを一つの考慮要素として重視することは必要であると考えられる。しかし、そののみを判断基準として消尽の効力が及ぶかどうかを判断することは、それにより導かれる結論が、あるときは第三者により厳しく（例えば、「シャッタ」の交換）、あるときは特許権者の保護に欠けることが（例えば、「押し込み部材」の交換）、それぞれ生じ得るおそれがある。「発明の本質的部分」のみを判断基準とすることは、消尽の効力が及ぶかどうかという判断基準の明確性を確保することに、ある程度は資するかもしれない。しかし、「発明の本質的部分」の捉え方も多様であり得る。したがって、判断基準の明確性も絶対的に確保されるわけではないように思われる。かえって、判断基準が硬直的にすぎることによる負の面が際立つようにも感じられる。

したがって、交換に係る部材が「発明の本質的部分」に係るかどうかをも考慮しつつも、それ以外の事情、特に耐用年数の実質的な延長の有無、当該部材の装置全体における経済的価値の割合などとの関係を考慮して、総合的に判断せざるを得ないというべきであろう。

第7 間接侵害との関係において

1 問題意識及び仮想事例

間接侵害において、特許法101条2号及び5号にいう「発明による課題の解決に不可欠なもの」を「発明の本質的部分」に係るものを意味すると理解する考え方²⁸⁾も有力である。この考え方においては、間接侵害に係る具体的な特許発明において、その特許発明の「本質的部分」を何と捉えるかにより、間接侵害の成否が左右されることになる。これに対し、「発明による課題の解決に不可欠なもの」の範囲を「発明の本質的部分」を基準として画定することにより、特許法101条2号及び5号の間接侵害が成立する範囲が不相当に広がり得るとの批判²⁹⁾もある。

ここでも、本件を素材とした「仮想事例」という限界はあるが、「発明による課題の解決に不可欠なもの」の範囲を「発明の本質的部分」を基準として画定することが適切かどうかについて検討する。

すなわち、「仮想事例」として、被告装置の「ノズル部材」（次の「図7.1.1」の赤く着色された箇所）を製造して、被告に販売している第三者が存在したとする。この第三者の行為について、間接侵害が成立するであろうか。

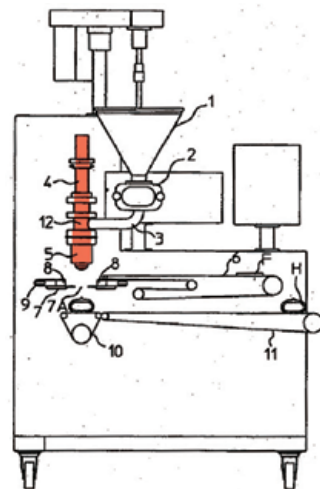


図7.1.1 被告装置の「ノズル装置」

2 特許法101条4号の間接侵害の成否

第三者の行為について、特許法101条4号の間接侵害が成立するかどうかは、「ノズル部材」が、本件発明との関係において、同号の「にのみ用いる物」に当たるかどうかによる。

28) 例えば、高林龍「権利消尽と黙示の許諾」梶山敬士ほか3名編『ビジネス法務大系I ライセンス契約』（日本評論社、平成19年）163頁以下（特に199頁及び200頁）、高林龍「特許権の保護すべき本質的部分」高林龍編『知的財産法制の再構築』（日本評論社、平成20年）47頁以下（特に53頁以下）、三村量一「非専用品型間接侵害（特許法101条2号、5号）の問題点」知的財産法政策学研究19号（平成20年）85頁以下（特に89頁及び90頁）。

29) 例えば、田村善之『特許法の理論』（有斐閣、平成21年）131頁以下。

「にのみ用いる物」に当たるといえるためには、発明の実施に使用する以外に、その物に「経済的、商業的又は実用的な他の用途がないこと」が必要である³⁰⁾。この「ノズル部材」は、この被告装置に用いるほかに「経済的、商業的又は実用的な他の用途」があるとは、とても思われなから、「にのみ用いる物」に当たるといえる。したがって、「ノズル部材」を被告に販売する第三者の行為については、特許法101条4号の間接侵害が成立し得る。

3 特許法101条5号の間接侵害の成否

第三者の行為について、特許法101条5号の間接侵害が成立するかどうかは、「ノズル部材」が、本件発明との関係において、同号の「発明による課題の解決に不可欠なもの」に当たるといえるかどうかによる。

「発明による課題の解決に不可欠なもの」について、近時のある裁判例において、「従来技術の問題点を解決するための方法として、当該発明が新たに開示する、従来技術に見られない特徴的技術手段について、当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらすもの」と判示するものがある³¹⁾。これは、「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは「発明の本質的部分」に係るものをいうと解釈しているといえるであろう。このような解釈は、上述した「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは「発明の本質的部分」に係るものを意味するとする有力な学説と、ほぼ同様の理解を示すものといえる。

ここで、このように「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは「発明の本質的部分」に係るものをいうと理解し、かつ、本「仮想事例」において、仮に「碗状」を形成する過程は本件発明の「本質的部分」ではないと本件請求不成立審決及び侵害訴訟控訴審判決のように理解したとする。このような理解及び仮定を前提とすると、「碗状」の形成に用いられるにすぎない「ノズル部材」は、「発明による課題の解決に不可欠なもの」には当たらないことになる。すなわち、特許法101条5号の間接侵害の成立は否定される。

「碗状」形成が「本質的部分」に当たるといえるかどうかにより、特許法101条5号の間接侵害の成否が左右されるかどうかをまとめたものが、次の「表7.3.1」である。なお、「碗状」形成の具体的方法における差違は、この仮想事例においては、結論に影響しないことが分かる。

表7.3.1 「本質的部分」の理解と「ノズル部材」との関係

	①	②	③	④
本件発明の「本質的部分」(水色の網掛けの部分)	「碗状」形成	押し込んで、「碗状」形成(本件発明・甲第7号証)	「押し込み部材」で押し込んで、「碗状」形成(本件発明・甲第7号証) 「内材」注入により、「碗状」形成(被告方法)	「碗状」形成自体は、「本質的部分」ではない。
「ノズル部材」は、「本質的部分」に係る構成に当たるか。		吸引して、「碗状」形成(甲第1号証)	吸引して、「碗状」形成(甲第1号証)	
	当たる。	当たる。	当たる。	当たらない。

4 「発明による課題の解決に不可欠なもの」を「本質的部分」と解する問題点

「碗状」を形成する過程が本件発明の「本質的部分」ではないと解すると、「碗状」形成に用いられる「ノズル部材」は「発明による課題の解決に不可欠なもの」には当たらないことになる。しかし、そうだとすると「ノズル部材」は、特許法101条4号の「にのみ品」に該当するにもかかわらず、特許法101条5号との関係においては、間接侵害の成立は否定されることになる。

特許法101条5号は、本来、「にのみ用いる物」についてのみ間接侵害の成立を認めたのでは、特許権者の保護が不相当に弱くなりかねないことから、平成14年改正³²⁾により新たに設けられた規定である³³⁾。ところが、「発明による課題の解決に不可欠なもの」を「本質的部分」に係るものと解したのは、「にのみ用いる物」についてよりも間接侵害が成立する余地が狭くなることがあり得ることになる。

このような食い違い自体は、平成14年改正前の特許法101条1号及び2号(それぞれ、現在の同条1号、4号に相当する。)が、新たな規定と重複しない部分もあることを想定して、同改正において、あえて削除されていないことから、改正時から予想されていたことともいえる。

30) 下級審の裁判例における一貫した判示である。最近のものとしては、本件の侵害訴訟控訴審である前掲注(20)・知財高判平成23年6月23日の判示がある。ただし、当該控訴審は、「特許発明を実施しない機能のみを使用し続けながら、当該特許発明を実施する機能は全く使用しないという使用形態が、その物の経済的、商業的又は実用的な使用形態として認められない限り」、「にのみ用いる物」に当たり得ると判示している。当該控訴審は、このように「にのみ用いる物」と認められる範囲が相当に広くなるような解釈を示しており、議論を呼んでいる。その後、当該控訴審判決と同様の解釈を用いた裁判例として、東京地判(40部)平成24年11月2日(平成22年(ワ)第24479号)判例時報2185号115頁[生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件]がある。

31) 東京地判(47部)平成25年2月28日(平成23年(ワ)第19435号等)[医薬事件]。

32) 特許法等の一部を改正する法律(平成14年法律第24号)。

33) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成14年改正 産業財産法の解説』(発明協会、平成14年)26頁及び27頁。

しかし、同条2号又は5号の間接侵害が成立する範囲の方が、同条1号又は4号の間接侵害が成立する範囲よりも狭いという結果は、特許権の実効性を高めるという改正の目的に沿うものとはいいい難いように思われる。

もとより、間接侵害においても、新規性かつ進歩性が認められるべき「発明の本質的部分」の保護が究極の目的ではあろう。しかし、その保護のために「発明による課題の解決に不可欠なもの」を「発明の本質的部分」に係るものに限定する必要はあろうか。たとえ既に公知の構成の部材であれ、発明の課題の解決に不可欠なもの、すなわち、それが欠けたのでは、発明が物又は方法として機能しないようなものであれば、「本質的部分」に係るものではなくとも、なお、「発明による課題の解決に不可欠なもの」に当たると解すべきではないか。

例えば、「仮想事例」であれば、「ノズル部材」がなければ、「食品包み込み成形方法」は、およそ「方法」として機能しようがない。したがって、「ノズル部材」も「発明による課題の解決に不可欠なもの」に当たり、特許法101条5号の間接侵害が成立し得ると解すべきである。

「発明による課題の解決に不可欠なもの」を「発明の本質的部分」に係るものに限定することにより、間接侵害の成立の範囲が多少は明確になるかもしれない。しかし、「発明の本質的部分」の認定自体、判断主体により異なり得る曖昧な面があり、それほど明確なものではない。したがって、明確性を確保する目的で、不必要に間接侵害の成立の範囲を限定すべきではないであろう。なお、間接侵害の成立の範囲が際限なく広がりかねないという懸念に対しては、平成14年改正は、①「発明の実施に用いられることを知りながら」というように主観的要件を要求し、かつ、②「日本国内において広く一般に流通しているものを除く」ことにより、対応することを予定している。それで足りるというべきであろう。

第8 総括—特許制度の礎としての「本質的部分」の有用性について

各発明の「本質的部分」は何かを、特許制度の各過程（出願、審査、審判、訴訟）において考慮すること自体は、有意義であると考ええる。「発明の本質的部分」、すなわち、公知技術と区別されるべき発明の技術的特徴は何かを発明の課題との関係を踏まえながら探求し、具体的な発明における法の解釈及び適用の各場面（進歩性、均等論、消尽、間接侵害など）における「考慮要素」とした価値判断をしていくこと自体は有用であろう。

しかし、まず、「発明の本質的部分」は何であるかを、具体的な発明において、各過程における全ての判断主体（出願人、審査官、審判官、裁判官、第三者）が、共通認識に達し得るという程度において、客観的に把握することは困

難であろう。実際には、判断主体ごとに異なり得る主観的な価値判断が介在せざるを得ない。その結果、判断主体ごとに各発明の「本質的部分」の理解が異なり、結論も異なることが予想される。このように「発明の本質的部分」という概念にも曖昧な点が残らざるを得ない。

また、これらの各場面の全てにおいて、「発明の本質的部分」を統一的な「解釈基準」として適用することには、明確性を優先する余り、特許権者の犠牲において特許権の実効性を弱めるおそれがある。のみならず、各場面にそれぞれ異なる法規範が存在するにもかかわらず、それをあえて統一的に解釈しようとするには無理があるように思われる。各場面に適用されるべき、それぞれ異なる条文又は法規範を踏まえ、それぞれの条文又は法規範の目的を十分に考慮しながら、個別的かつ具体的な解釈基準を構築することが必要であろう。

結論としては、「発明の本質的部分」を重要な「考慮要素」とはしつつも、法の解釈及び適用の各場面における統一的な「解釈基準」とすることは、必ずしも適切ではないと思われる。

profile

川田 篤（かわだ あつし）

弁護士・弁理士

昭和62年東京大学法学部卒、昭和62年～平成元年国家公務員（法務省、労働省）、平成3年司法試験、平成6年弁護士登録（東京弁護士会）、ドクトル・ゾンデルホフ法律事務所、竹田稔法律事務所、新橋総合法律事務所を経て、現在、川田法律特許事務所。

著作として、『特許権侵害訴訟の実務』東京弁護士会編『知的財産権訴訟』（商事法務、平成18年）所収、『特許審決取消訴訟の実務入門』東京弁護士会知的財産権法部編『特許・商標・不正競争関係訴訟の実務入門』（商事法務、平成24年）所収など。

主として知財関係訴訟に従事している。