

特許発明の技術的範囲と 公知技術・出願経過の参酌

——知財高判令和3年10月14日＝令和3年（ネ）10049号の分析——

小 島 喜一郎

【事実の概要】

Y（被告・被控訴人）は、平成14年、名称を「学習用具及び学習用情報提示方法」とする発明について特許出願を行った。その「特許請求の範囲」（請求項1）には「1又は複数種の記憶対象から成る記憶対象群に含まれる個別の記憶対象を表現する原画及び該原画に関連する関連事項又は関連像を表現する1又は複数種の関連画から成る組画の画像が画像データとして記録された組画記録媒体を含んで成り、それぞれの前記記憶対象に対応する前記組画を逐次又は一斉に表示して前記記憶対象を記憶する学習用具」と記載されていた。

平成19年、Yは、上記の出願に係る補正を行い、名称を「学習用具、学習用情報提示方法、及び学習用情報提示システム」に修正し、併せて、「特許請求の範囲」（請求項1）も変更した。その後、平成20年に設定登録を受け（特許4085311号）、補正後の「特許請求の範囲」に記載された発明（本件発明）に関する特許権（本件特許権）を取得した。

平成31年に、Yは、X（原告・控訴人）に対し、Xが制作・販売するDVD-ROM（X製品）が本件発明に酷似している等と通知し、X製品の販売停止を求めた。これを受けて、Xは、Yを相手方として、X製品の生産等に対する差止請求権（特許法100条1項）をYが有していないことの確認を求める本件訴えを提起した。

本件訴訟において、本件発明の「特許請求の範囲」（請求項1）の構成要件は次のように分説された。

- 〈A〉 コンピューターを備え、対応する語句が存在する原画の形態を該語句と結びつけて憶えるための学習用具であり
- 〈B〉 前記コンピューターが、
- 〈B1〉 前記原画、該原画の輪郭に似た若しくは該原画を連想させる輪郭を有し対応する語句が存在する第一の関連画、並びに、該原画及び第一の関連画に似た若しくは該原画及び第一の関連画を連想させる輪郭を有し対応する語句が存在する第二の関連画、から成る組画の画像データが、複数個記録された組画記録媒体と、

- 〈B2〉前記組画記録媒体に記録された複数の組画の画像データから、一の組画の画像データを選択する画像選択手段と、
- 〈B3〉前記選択された組画の画像データにより、前記第一の関連画、前記第二の関連画、及び前記原画の順に表示する画像表示手段と、
- 〈B4〉前記関連画及び原画に対応する語句の音声データが記録された音声記録媒体と、
- 〈B5〉前記音声記録媒体から、前記語句の音声データを選択する音声選択手段と、
- 〈B6〉前記選択された語句の音声データを再生する音声再生手段と、を含み、
- 〈C〉前記画像表示手段が、前記第一の関連画、前記第二の関連画、及び前記原画を、対応する語句の再生と同期して表示する
- 〈D〉学習用具。

第一審において、Y は、X 製品がコンピューターを備えるものでないことから、X 製品が本件発明の構成要件 A と B を充足しておらず、本件発明（特許発明）の技術的範囲に属していないことを争わないものの、X 製品がコンピューターで再生されることにより意味を持つ学習用具であり、本件発明の構成要件 B1 乃至 D を充足していることから¹⁾、本件発明の生産に用いる物（特許法 101 条 1 号または 2 号）であり、X 製品の制作・販売が本件特許権の侵害とみなされる（間接侵害になる）と主張した²⁾。

これに対し、X は、X 製品を（使用したコンピューター）が構成要件 D を充足することは争わないものの、以下に述べるように、他の構成要件を充足しないと主張した³⁾。

構成要件 B1 について見ると、「特許請求の範囲」において、同要件は、「原画」、「第一の関連画」、「第二の関連画」からなる「組画」のデータが記録された媒体として記載されている。X は、Y 主張に則して、構成要件 B1 の「組画」に、X 製品を使用したコンピューターの「都道府県形状画」、「形状・イラスト画」、「イラスト画」、「都道府県位置画」の 4 個の画像からなる組画が対応すること、これ等の画像のうち、「都道府県形状画」、「形状・イラスト画」、「イラスト画」の 3 つの画像が、構成要件 B1 の「原画」、「第一の関連画」、「第二の関連画」に該当することを認めた。その上で、X 製品を使用したコンピューターの組画が 4 個の画像からなる一方で、構成要件 B1 の「組画」は「原画」、「第一の関連画」、「第二の関連画」の 3 個の画像からなるとされていることから、X 製品を使用したコンピューターは構成要件 B1 の「組画」を有していると言えず、構成要件 B1 を充足しないと主張した。

また、構成要件 B1 の「組画」は画像のみからなる一方、X 製品を使用したコンピューターの組画は音声を含む映像であることを理由に、構成要件 B1 を充足しないと主張した。

構成要件 B2 について見ると、「特許請求の範囲」において、同要件は、「複数の組画」の画像データの中から「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」として記載されている。X は、前述のように、Y 主張に則して、各都道府県の組画が構成要件 B2 の「組画」

に対応することを認めた。しかし、X 製品を使用したコンピューターにおいては、日本の地方を選択し、当該地方に属する都道府県の組画の複数を一纏まりのものとして、所定の順序で再生することができるものの、各都道府県の組画を 1 つずつ選択・再生することができないことから、X 製品を使用したコンピューターは構成要件 B2 の「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」を有していると言えず、構成要件 B2 を充足しないと主張した。

構成要件 B3 について見ると、「特許請求の範囲」において、同要件は、構成要件 B2 により選択された「組画」の画像データにより画像を表示する「画像表示手段」として記載されている。X は、X 製品を使用したコンピューターが構成要件 B2 を充足しない以上、構成要件 B2 による選択を前提とする構成要件 B3 の「画像表示手段」を有していると言えず、構成要件 B3 を充足しないと主張した⁴⁾。

構成要件 B4 について見ると、「特許請求の範囲」において、同要件は、構成要件 B1 の媒体に記録された「関連画」及び「原画」に対応する「語句の音声データ」が記録された「音声記録媒体」として記載されている。X は、X 製品を使用したコンピューターの「都道府県形状画」、「形状・イラスト画」、「イラスト画」、「都道府県位置画」に関する歌（音声データ）は、画像ごとではなく、地方ごとに、かつ、映像として記録されていることから、X 製品を使用したコンピューターは構成要件 B4 の「語句の音声データ」を有していると言えず、構成要件 B4 を充足しないと主張した。

構成要件 B5 及び B6 について見ると、「特許請求の範囲」において、前者は、構成要件 B4 から「語句の音声データ」を選択する「音声選択手段」として、後者は、構成要件 B5 により選択された（語句の）音声データを再生する「音声再生手段」として記載されている。X は、X 製品を使用したコンピューターが構成要件 B4 の「語句の音声データ」を有しておらず、したがって、構成要件 B4 を充足しない以上、その「音声選択手段」と「音声再生手段」である構成要件 B5 及び B6 も充足していないと主張した。

構成要件 C について見ると、「特許請求の範囲」において、同要件は、構成要件 B3 が構成要件 B1 の「関連画」及び「原画」を「対応する語句」の再生と同期して表示することとして記載されている。X は、X 製品を使用したコンピューターにおいて、画像データと歌（音声データ）は映像として記録されていることから、両者を「同期して表示」させることはなため、構成要件 C を充足しないと主張した。

構成要件 B1 乃至 C の充足性に関する X 主張に対して、Y は、X 製品を使用したコンピューターが構成要件を充足しないとしても、X 製品を使用したコンピューターは本件発明と均等なものであると主張し、これを争った。

第一審判決は、構成要件 B2 の充足性を否定したものの、X 製品を使用したコンピューターは本件発明と均等なものであり（均等の要件を充足し）、本件発明の技術的範囲に属すると述べると共に、X 製品は本件発明の生産のみに用いる物（特許法 101 条 1 号）になり、そ

の制作・販売は特許権侵害と見なされるとして、X 請求を棄却した。

第一審判決を不服として X は控訴し、控訴審において、X は、第一審に引き続き、構成要件充足性と均等の成立を争った⁵⁾。

【判旨】 控訴棄却

本判決は、以下の第一審判決を引用し、これを支持した。

(1) 本件発明の構成要件充足性に関する判断

(1-1) 構成要件 A および B の充足性

「〔X〕製品はその構成にコンピューターを備えるものではなく、本件発明の構成要件 A 及び B を充足しないことは、当事者間に争いがない。」

「もっとも、〔X〕製品をコンピューター…に使用する場合、当該コンピューターは、都道府県の地図上の形状を前記都道府県の名称と結び付けて覚えるための学習用 DVD…を備えた…学習用具となる。また…〔X〕製品における『都道府県の地図上の形状』は『原画』（構成要件 B1）に、『都道府県の名称』は『原画』に『対応する語句』（同）に相当する。そうすると、〔X〕製品を使用したコンピューターは、『対応する語句が存在する原画の形態を該語句と結びつけて憶えるための学習用具』といえる。」

「したがって、〔X〕製品を使用したコンピューターは、本件発明の構成要件 A、B 及び D を充足する。」

(1-2) 構成要件 B1 の充足性

「特許請求の範囲記載の『組画』は、『原画』、『第一の関連画』及び『第二の関連画』の各 1 画により構成されるものと理解される。」

「本件発明の『組画』とは、原画、第一の関連画…及び第二の関連画…の合計 3 画から成ることを要するものの、そのような構成に限定されず、『第一の関連画』及び『第二の関連画』以外の付加画を更に付加する構成をも排除しないものと解される。」

「〔X〕は、本件発明の関連画は『第一の関連画』と『第二の関連画』に限定されると主張する。」

「しかし、特許請求の範囲及び本件明細書の各記載を見ても、『組画』を構成する画が『原画』、『第一の関連画』及び『第二の関連画』各 1 画の合計 3 画に限定されることをうかがわせる具体的な記載はない。むしろ…上記各記載からは、そのような構成に限定されるものではないと解される。本件特許に係る出願経過についても、本件意見書には、組画を構成する画の数を殊更限定する趣旨をうかがわせる記載は見当たらない。特許請求の範囲の記載の明確性という観点から見ても、本件発明に係る特許請求の範囲には、関連画につき

『第一の関連画』及び『第二の関連画』が明示されるにとどまるものの、請求項5の記載、本件明細書の記載及び当業者の技術常識を考慮すれば、付加画が更に含まれ得ると解したとしても、なお発明の明確性は損なわれない…。」

「〔X〕製品は、都道府県の地図上の形状を覚えるための学習用 DVD であるから…、〔X〕製品の都道府県形状画は本件発明の『原画』に相当する。イラスト画は、都道府県形状画に似た輪郭を有する画であるから、『第一の関連画』に相当する。形状・イラスト画は、都道府県形状画及びイラスト画に似た輪郭を有する画であるから、『第二の関連画』に相当する。また、イラスト画及び形状・イラスト画には、それぞれ、『対応する語句』が存在する。そうすると、セット画のうち都道府県形状画、イラスト画及び形状・イラスト画は、本件発明の『組画』に相当することとなる。」

「DVD である〔X〕製品には、7つの地方ごとにセット画の映像が記録されているから、〔X〕製品は、『組画の画像データが、複数個記録された組画記録媒体』に相当する。」

「〔X〕は、〔X〕製品のセット画は音声を含む『映像』であって、単なる『組画』ではないなどと主張する。」

「特許請求の範囲の記載では、『組画の画像データ』を記録する『組画記録媒体』（構成要件 B1）と『関連画及び原画に対応する語句の音声データ』を記録する『音声記録媒体』（同 B4）は、別の構成として特定されている。もっとも、『組画記録媒体』と『音声記録媒体』が物理的に別の記録媒体であることが明示的に定められているわけではなく、また、『画像データ』及び『音声データ』のデータ形式も特定されていない。」

「本件明細書の記載によれば…『組画記録媒体』と『音声記録媒体』が物理的に別の記録媒体であることは必ずしも求められておらず、DVD のような記録媒体が、画像データの記録媒体と音声データの記録媒体を兼ねることも、記録される画像データと音声データが一体のものであることも、いずれも許容されていると考えられる。」

「したがって、〔X〕製品のセット画が音声を含む『映像』であったとしても、これが『組画』に相当すると見ることを妨げるものではない」

「したがって、〔X〕製品は、本件発明の構成要件 B1 を充足する。」

(1-3) 構成要件 B2 の充足性

「特許請求の範囲の記載によれば…『画像選択手段』は…『複数個の組画の画像データから、一の組画の画像データ』を選択する手段である。そうすると、『画像選択手段』は、コンピューターが…記録媒体に記録されている他の組画の画像データと区別して、1つの組画の画像データを選択することができるものである必要があるものと理解される。」

「本件明細書には…選択対象である『組画の画像データ』については、1つの組画を念頭に置いたと見られる記載はあるものの…、2つ以上の組画の画像データを同時に選択することしかできない構成が本件発明の『画像選択手段』に含まれることをうかがわせる具体

的な記載は見当たらない。」

「以上より、『一の組画の画像データを選択する画像選択手段』…とは…記録媒体に記録されている他の組画の画像データと区別して、1つの組画の画像データを選択することができ、2つ以上の組画の画像データを同時に選択することしかできない構成は含まれない…。」

「〔X〕製品においては…映像の再生に当たっては…個々の都道府県単位での選択はできない。再生順についても…地方ごとに作成者が設定した都道府県順に自動で連続して再生される…。また、同一の地方に属する複数の都道府県について、一の都道府県ごとに1組ずつのものとしてコンピューターが区別し得る形式で組画の画像データが存在し、これを1つずつ選択する構成になっていることを認めるに足る証拠もない。」

「そうすると、〔X〕製品を使用したコンピューターは、『一の組画の画像データを選択する画像選択手段』…を備えているとはいえない。」

「以上によれば、〔X〕製品を使用したコンピューターは、本件発明の構成要件 B2 を充足しない。」

(1-4) 構成要件 B3～B6 及び C の充足性

「本件発明の『一の組画の画像データを選択する画像選択手段』（構成要件 B2）を備えるものではないから、この『画像選択手段』による組画の画像データの選択を前提とする構成要件 B3～B6 及び C も充足しない」

「もっとも、便宜上、以下において、〔X〕製品を使用したコンピューターが本件発明の構成要件 B2 を充足するとした場合における同コンピューターの構成要件 B3～B6 及び C の充足性について検討する。」

(1-5) 構成要件 B3 の充足性

「〔X〕製品は…組画であるセット画が1つのセット画ごとに、イラスト画、形状・イラスト画、都道府県形状画及び都道府県位置画の順に出力される…。このうち、イラスト画、形状・イラスト画及び都道府県形状画は、それぞれ本件発明の『第一の関連画』、『第二の関連画』及び『原画』に相当する…。他方、都道府県位置画は、本件発明において付加が許容される付加画であるから、その存在は〔X〕製品を使用したコンピューターが本件発明の構成要件 B3 を充足するとの判断を妨げない。」

「〔X〕製品を使用したコンピューターは、『前記選択された組画の画像データにより、前記第一の関連画、前記第二の関連画、及び前記原画の順に表示する画像表示手段』を備えており、構成要件 B3 を充足するものといえる」

(1-6) 構成要件 B4 の充足性

「本件発明の『組画記録媒体』と『音声記録媒体』とは、物理的に別の記録媒体であることは必ずしも求められておらず、DVD のような記録媒体が、画像データの記録媒体と音

声データの記録媒体を兼ねることも、記録される画像データと音声データが一体のものであることも、いずれも許容されていると考えられる。」

「〔X〕製品においては…イラスト画、形状・イラスト画、都道府県形状画及び都道府県位置画からなるセット画の一連の語呂合わせ歌の音声は、地方ごとに一曲ずつ、映像として記録されており…、この語呂合わせ歌の音声は、イラスト画、形状・イラスト画及び都道府県形状画のそれぞれに対応した歌詞を含む…。また、都道府県位置画は、本件発明において付加が許容される付加画であるから、その存在は〔X〕製品を使用したコンピューターが本件発明の構成要件 B4 を充足するとの判断を妨げない。」

「そうすると、〔X〕製品の語呂合わせ歌の音声データは、『関連画及び原画に対応する語句の音声データ』に相当する…。このため、この音声データを記録している〔X〕製品は、セット画を一連とする語呂合わせの歌の音声は地方ごとに一曲ずつ映像として記録されたものであったとしても、『前記関連画及び原画に対応する語句の音声データが記録された音声記録媒体』…に当たる。」

「したがって、〔X〕製品を使用したコンピューターは…構成要件 B4 を充足する。」

(1-7) 構成要件 B5 及び B6 の充足性

「特許請求の範囲の記載によれば、本件発明のコンピューターは、これに含まれる音声記録媒体から、関連画及び原画に対応する語句の音声データを選択する音声選択手段と（構成要件 B5）、選択された語句を再生する音声再生手段（同 B6）を含むこととされている。しかし、そこでは、語句の音声は組画を構成する 1 画それぞれに対応するものであることを要するか否かは明示されていない。」

「本件発明においては、組画記録媒体と音声記録媒体とは、物理的に別個の記録媒体である必要はなく、組画記録媒体に記録される画像データと音声記録媒体に記録される音声データとは、一体のものであることが許容されている…。この点を踏まえると、音声選択手段は、むしろ画像選択手段と別個のものであることを必ずしも要しない…。」

「特許請求の範囲及び本件明細書の各記載を考慮すると、本件発明の『対応する語句の音声データ』は、組画を構成する 1 画それぞれに対応するものであることは必ずしも必要ではなく、また、『音声選択手段』は、画像選択手段とは別個のものである必要はなく、コンピューターが一組画を選択すれば、自動的に対応する音声データが選択される構成も含まれると解される。」

「〔X〕製品を使用したコンピューターにおいては、1つのセット画ごとにイラスト画、形状・イラスト画、都道府県形状画、都道府県位置画の順に出力されると共に、イラスト画、形状・イラスト画、都道府県形状画に対応する一連の語呂合わせ歌の音声は出力される設定となっており…『地方選択モード』の場合、選択された地方に属する都道府県のセット画が再生されると共に、選択された地方に属する都道府県のイラスト画、形状・イラスト

画，都道府県形状画の一連の語呂合わせ歌の音声，地方ごとに作成者が設定した順に自動で連続して再生される…。すなわち，〔X〕製品を使用したコンピューターにおいては，再生すべき画像が選択されることにより，自動的にこれに対応する語呂合わせ歌の音声を選択され，再生されるものといえる。」

「〔X〕製品の語呂合わせ歌の音声データは『前記語句の音声データ』に相当すること…を併せ考えると，〔X〕製品を使用したコンピューターは，『音声記録媒体から，前記語句の音声データを選択する音声選択手段と』，『前記選択された語句の音声データを再生する音声再生手段と』を備えたものといえる。すなわち，〔X〕製品を使用したコンピューターは，本件発明の構成要件 B5 及び B6 をいずれも充足する。」

(1-8) 構成要件 C の充足性

「本件発明において，組画記録媒体及び音声記録媒体に記録される画像データと音声データが一体のものであることは許容されていると考えられる。…本件発明において『同期』とは，音声再生手段から発生する語句に対応するユニット画を，当該音声に合わせて再生することを意味するものと理解されるところ，記録される画像データと音声データが一体のものであれば，もとより音声再生手段から発声する語句に対応するユニット画は，当該音声に合わせて再生されることとなるから，このような場合も『同期して表示』されたものといえる。」

「〔X〕製品を使用したコンピューターにおいては，1つのセット画ごとにイラスト画，形状・イラスト画，都道府県形状画，都道府県位置画の順に出力されると共に，イラスト画，形状・イラスト画，都道府県形状画に対応する一連の語呂合わせ歌の音声出力される設定となっており…，その再生にあたっては，『地方選択モード』の場合，選択された地方に属する都道府県のセット画が再生されるとともに，選択された地方に属する都道府県のイラスト画，形状・イラスト画，都道府県形状画の一連の語呂合わせ歌の音声，地方ごとに作成者が設定した順に自動で連続して再生される…。〔X〕製品のセット画は本件発明の『第一の関連画，第二の関連画及び原画から成る組画』に相当し，語呂合わせ歌は『対応する語句』に相当するところ…，セット画は，対応する語呂合わせ歌と共に再生されることから，『対応する語句の再生と同期して表示』されるものといえる。」

「〔X〕製品を使用したコンピューターは，本件発明の構成要件 C を充足する。」

「〔X〕製品を使用したコンピューターは，『一の組画の画像データを選択する画像選択手段』（構成要件 B2）及びこれを前提とする構成を備えない点を除き，本件発明の構成要件を充足する。」

(2) 均等論に関する判断

(2-1) 一般論

「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等（対象製品等）と異なる部分が存する場合であっても、当該部分が特許発明の本質的部分ではなく（第 1 要件）、当該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（第 2 要件）、そのように置き換えることに、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ものであり（第 3 要件）、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当該出願時に容易に推考できたものではなく（第 4 要件）、かつ、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（第 5 要件）は、当該対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である（最高裁平成 10 年 2 月 24 日第三小法廷判決・民集 52 卷 1 号 113 頁，最高裁平成 29 年 3 月 24 日第二小法廷判決・民集 71 卷 3 号 359 頁参照）。」

「そこで、本件発明の『一の組画の画像データを選択する画像選択手段』（構成要件 B2）を備えない〔X〕製品を使用したコンピューターが、なお本件発明に係る特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、本件発明の技術的範囲に属するものといえるかについて、以下検討する。」

(2-2) 均等の第 1 要件に関する一般論

「特許発明の本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解される。このような特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えていると認められる場合には、相違部分は本質的部分ではないと判断すべき…。」

「上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定される。より具体的には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定される一方で、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時の従来技術に照らして客観的に不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られ

ない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。」

(2-3) 均等の第1要件（非本質的部分）に関する具体的判断

「本件発明のうち、コンピューターを備え、対応する語句が存在する原画を該語句と結びつけて覚えるための学習用具であり、前記コンピューターが、前記原画…と、該原画に関連する画像…からなる1セットの画像データが複数個記録された記録部…と、記録部に記録された複数個の1セットの画像データから、表示すべき画像データを選択…する手段と、選択された画像データにより、原画、該原画に関連する画像を順次表示する画像表示手段…と、前記原画と、原画に関連する画像に対応する語句の音声データ…が記憶された記録部…と、記録部から前記語句の音声データを選択…する手段と、前記選択された語句の音声データを再生する手段…とを含み、前記画像表示手段が、原画と、該原画に関連する画像の表示を、対応する語句の再生と同期して表示…する学習用具という点は、従来技術にも見られたものといえる。」

「他方…本件発明のうち、組画の1単位として、原画、該原画の輪郭に似た若しくは該原画を連想させる輪郭を有し対応する語句が存在する第一の関連画、並びに該原画及び第一の関連画に似た若しくは該原画及び第一の関連画を連想させる輪郭を有し対応する語句が存在する第二の関連画から成る組画を組画記録媒体に記録する点、画像表示手段に表示するに際し、前記第一の関連画、前記第二の関連画、及び前記原画の順に表示する点、第一の関連画に対応する語句、第二の関連画に対応する語句、原画に対応する語句から成る語句の音声データを、音声記録媒体に記録し、音声再生手段で再生し、前記画像表示手段が前記第一の関連画、前記第二の関連画、及び前記原画に対応する語句の再生と同期して表示する点は、本件明細書の従来技術に記載されていない…。」

「そうすると、上記各点が本件発明の本質的部分というべきである。」

「〔X〕製品を使用したコンピューターにおいては、イラスト画（第一の関連画）、形状・イラスト画（第二の関連画）及び都道府県形状画（原画）を含む画像を1単位として組画記録媒体に記録しており…、その表示の際には、この順序で表示される…。また、イラスト画、形状・イラスト画及び原画それぞれに対応する語句を含む語句の音声データを音声記録媒体に記録し…、その再生を上記表示に同期して行っている…。」

「したがって、〔X〕製品を使用したコンピューターは、本件発明の本質的部分を備えているものと認められるのであって、本件発明と〔X〕製品を使用したコンピューターとの相違部分は、本質的部分ではないといえる。」

「〔X〕は、本件明細書の記載、従来技術…及び出願経過に鑑みると、本件発明においては、『一の組画の画像データを選択する画像選択手段』との構成（構成要件B2）が従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であり本質的部分に当たる旨を主張する。」

「しかし、従来技術と対比した場合の本件発明特有の技術的思想を構成する部分について

は、前記…のとおりである。また、出願経過を見ても、本件意見書においては、記憶対象や、実施に当たり用いられる画像の内容、表示順序の点等における本件発明と従来技術…との違いなどは説明されているものの、『一の組画の画像データ』の『選択』の意義等に関する言及はない。このため、『一の組画の画像データを選択する画像選択手段』をもって本件発明の本質的部分とする出願者の意図はうかがわれない。」

(2-4) 均等の第 2 要件に関する判断

「本件発明の作用効果は、『楽しみを感じながら知らず知らずに特定の国家や自治体、行政単位に関連する地域の地図上の形状、又は該地域を象徴する国旗、シンボルマーク等の模様、等の記憶対象が憶えられる』（本件明細書…）ことである。」

「〔X〕製品を使用したコンピューターにおいては、地方単位ではあるもののユーザーの行う選択に従い、各都道府県の形状及び名称を、都道府県単位で、当該形状を含めた関連する画像の表示と、名称を含んだ対応する語句の音声再生とを同期させた出力を順次行っており、ユーザーは、都道府県の形状をその名称とともに記憶することが可能となる。」

「したがって、本件発明の『一の組画の画像データを選択する画像選択手段』（構成要件 B2）を、〔X〕製品を使用したコンピューターにおける選択手段に置き換えても、なお本件発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏するものといえる。」

「これに対し、〔X〕は、本件発明においては、『画像の選択』が課題である学習能率の向上に寄与するものであること、〔X〕製品は、個別の都道府県とその形状を結び付けて覚えるのみならず、地方単位で当該地方に属する都道府県の名称及びその個数と、当該地方における都道府県の位置関係を合わせて記憶することを目的とすることなどを指摘して、〔X〕製品は均等の第 2 要件を充足しない旨主張する。」

「しかし…〔X〕製品を使用したコンピューターにおいても、地方単位とはいえユーザーによる選択が行われることなどから、本件発明と同一の作用効果を奏するものといつてよい。これに、当該地方における都道府県の位置関係を合わせて記憶するという目的ないし効果が付加されたとしても、その点が異なるものではない。」

(2-5) 均等の第 3 要件に関する判断

「学習用具の記録媒体に複数の記憶対象のデータが記録されている場合に、学習方法として、1 の記憶対象ごとに選択することなく、複数の記憶対象をまとめて選択するようにすることは、技術常識であり、〔X〕製品の製造等の時点においても、当業者が容易に想到し得たといえる。例えば、乙 6 文献には…例として、10 個の英単語を含む 1 セクションの全ての完全文字を表示することを全てのセクションについて終了することによって、学習カリキュラムを終了したものとすることが示されている。その過程での画面の切替は、適宜の入力装置の操作によって行うようにしてもよく、この場合、学習を行う者のペースに合わせてカリキュラムを実行することができるとされている。ここで、その一環として、

学習を行う者のペースに合わせてカリキュラムを実行する観点から、あらかじめ決められた順にセクションを移ることに代えて、学習を行う者がそれぞれ異なる 10 個の英単語を含む所望のセクションを選択できるようにすることは、当業者が容易に想到し得たことといえる。」

「以上より、〔X〕製品の製造等の時点において、本件発明の『一の組画の画像データを選択する画像選択手段』（構成要件 B2）を、〔X〕製品を使用したコンピューターにおける選択手段に置き換えること、すなわち、本件発明のように 1 つの記憶対象を選択するか、乙 6 文献に示唆されるような技術常識に基づき複数の記憶対象から成る 1 セットを選択するかは、当業者が容易に想到することができたものである。」

(2-6) 均等の第 4 要件に関する判断

「〔X〕は、甲 11 文献及び乙 6 文献に鑑みれば、本件特許出願時に、コンピューターを備え、記憶対象とする原画とこれに関連する複数の画からなる組画の画像を逐次表示することによって記憶対象を記憶させる物の発明は、当業者が容易に推考でき、また、組画を原画とこれに関連する 2 つの画に限定することなく構成すること、選択できる範囲を 1 つの組画ではなく複数のまとまりで構成することも、当業者が容易に推考できたものであると主張する。」

「しかし…本件発明は、組画の 1 単位として、原画、該原画の輪郭に似た若しくは該原画を連想させる輪郭を有し対応する語句が存在する第一の関連画、並びに該原画及び第一の関連画に似た若しくは該原画及び第一の関連画を連想させる輪郭を有し対応する語句が存在する第二の関連画から成る組画を組画記録媒体に記録する点、画像表示手段に表示するに際し、前記第一の関連画、前記第二の関連画、及び前記原画の順に表示する点、第一の関連画に対応する語句、第二の関連画に対応する語句、原画に対応する語句から成る語句の音声データを、音声記録媒体に記録し、音声再生手段で再生し、前記画像表示手段が前記第一の関連画、前記第二の関連画、及び前記原画を対応する語句の再生と同期して表示する点において、甲 11 発明及び乙 6 発明と相違する。また、上記各点につき、本件特許出願時に自明ないし設計的事項であったことをうかがわせる事情はない。」

「したがって、〔X〕製品の構成は、本件特許出願時における公知技術と同一又は当業者が容易に推考できたものとはいえない。この点に関する〔X〕の主張は採用できない。」

(2-7) 均等の第 5 要件に関する判断

「〔X〕は、組画の逐次又は一斉の表示をして記憶する人の『作業』となる部分を削除しつつ、組画の表示を構成要件 B2 の選択手段に限定して、明確性の欠如に係る拒絶理由を補正すると共に、『組画を逐次又は一斉に表示して』とする構成を削除し、かつ、『一の組画の画像データを選択する画像選択手段』を付加したという本件補正の経緯から、〔Y〕は、特許請求の範囲につき、『一の組画の画像データを選択する画像選択手段』に客観的、外形的に限定し、これを備えない発明を本件発明の技術的範囲から意識的に除外したなどと主

張する。」

「しかし、本件通知書及び本件意見書の各記載を踏まえると、『それぞれの前記記憶対象に対応する前記組画を逐次又は一斉に表示して前記記憶対象を記憶する』のは人間が行う作業であって、物の発明としての『学習用具』の構成をなしていないなどといった明確性要件に係る本件通知書の指摘に対し、〔Y〕は、本件補正において、作業の主体につき、画像選択手段、画像表示手段、音声選択手段、音声再生手段といった『手段』とし、人が行う作業を示す部分を削除することで、これらの手段を含むコンピューターであることを明確にしたものと理解される。それと共に、進歩性に係る本件通知書の指摘に対しては、上記のように作業の主体を明確にしたことに加え、組画記録媒体に記録される画像データを、『1又は複数種の記憶対象から成る記憶対象群に含まれる個別の記憶対象を表現する原画及び該原画に関連する関連事項又は関連像を表現する1又は複数種の関連画から成る組画の画像』（当初の請求項1）から『原画、該原画の輪郭に似た若しくは該原画を連想させる輪郭を有し対応する語句が存在する第一の関連画、並びに、該原画及び第一の関連画に似た若しくは該原画及び第一の関連画を連想させる輪郭を有し対応する語句が存在する第二の関連画、から成る組画の画像データ』に限定すると共に、画像表示手段が第一の関連画、第二の関連画、及び原画をその順に表示することとし、さらに、その表示を、これらに対応する語句の再生と同期させることとして、情報の提示方法を限定したものである。」

「このような出願経過を客観的、外形的に見ると、〔Y〕は、本件補正により、人為的作業を示す部分としての『逐次又は一斉に表示』という行為態様は意識的に除外しているものの、物及び方法の構成として、逐次又は一斉に表示する構成を一般的に除外する旨を表示したとはいえない。また、『一の組画の画像データを選択する画像選択手段』との構成を付加した点は、本件明細書に『一の組画』の画像データの選択、表示を念頭に置いた記載があることを踏まえたものと理解されるものの…、これをもって直ちに、客観的、外形的に見て、複数の組画を選択する構成を意識的に除外する旨を表示したものとは見られない。」

「そうすると、〔X〕指摘に係る本件補正の経緯をもって、〔Y〕は、特許請求の範囲につき、『一の組画の画像データを選択する画像選択手段』に客観的、外形的に限定し、これを備えない発明を本件発明の技術的範囲から意識的に除外したと見ることはできない。この点に関する〔X〕の主張は採用できない」

（3）間接侵害（みなし侵害）

「〔X〕製品を使用したコンピューターは、本件発明の技術的範囲に属する。また、〔X〕製品は、DVDであり、DVD再生装置等のコンピューターにより再生されて使用されるものであって…、それ以外の用途があるとは考え難く、また、そのような用途の存在をうか

がわせる具体的な事情も見当たらない。」

「そうである以上、〔X〕製品は、本件発明の技術的範囲に属するものである〔X〕製品を使用したコンピューターの『生産にのみ用いる物』（特許法 101 条 1 号）に当たる。〔X〕は、このような〔X〕製品を業として制作、販売していることから…このような〔X〕の行為は、本件特許権を侵害するものと見なされる（同条柱書）。」

【評釈】 判旨疑問

1. 本判決の概要

本件訴訟は、本件特許権にもとづく X 製品の生産等に対する差止請求権を、Y が有していないことの確認を求め、X が提起したものである。これを受け、Y は、X 製品が本件発明の生産に（のみ）用いる物（特許法 101 条 1 号もしくは 2 号）であり、その制作・販売が本件特許権の間接侵害（みなし侵害）になると主張した。また、Y は、間接侵害が成立する根拠として、X 製品を使用したコンピューターが本件発明の技術的範囲に属していることを主張した。そのため、本判決は、特許発明の技術的範囲の属否に関する判断を前提とした、間接侵害の成否の判断を行っている。

2. 特許発明の構成要件の充足性と間接侵害との関係

特許法は、間接侵害の成否を判断する上で問題となる「特許発明の生産に（のみ）用いるもの」が特許発明の構成要件からなる物であることを求めている。したがって、特許発明の構成要件の充足性に関する判断と間接侵害の成否に関する判断とは直ちに結び付くものではない。もっとも、特許発明が物を使用する発明であり、当該物が、「特許請求の範囲」に記載の特許発明の構成要件の一部からなる特許発明の実施に（のみ）用いる物である場合、当該物の生産等を特許権侵害とみなす行為（特許法 101 条 1 号・2 号・4 号・5 号）と評価することができる。この点で、特許発明の構成要件の充足性に関する判断と間接侵害の成否に関する判断とが接点を持つこととなる。

本件において、X 製品が本件発明の構成要件 A と B を充足せず、本件発明（特許発明）の技術的範囲に属していないことは、当事者間に争いが無い。この下で、Y の主張は、X 製品が本件発明の構成要件 B1 乃至 D を充足していることを根拠に、X 製品を制作・販売する行為が本件特許権の間接侵害の成立を主張するものと説明されている。ここから、Y の主張が、上記の特許発明の構成要件の充足性に関する判断と間接侵害の成否に関する判断との関係にもとづくものとして捉えられていることが分かる。

もっとも、本件発明の構成要件の充足性に関する本判決の判断に目を向けると、X 製品を使用したコンピューターを念頭に置き、それと本件発明の構成要件とを対比していることが

分かる⁶⁾。したがって、X 製品と本件発明の構成要件とを対比している Y の主張と、本判決の判断とは、前提を大きく異にしていると言わざるを得ない。

ここで、X 製品が DVD-ROM という記録媒体であり⁷⁾、それ自体はデータを制御する物ではないことに着目すると、X 製品は画像選択手段（構成要件 B2）や画像表示手段（構成要件 B3）、音声選択手段（構成要件 B5）、音声再生手段（構成要件 B6）を備えていると言いきなく、X 製品がこれ等の構成要件を充足していないとの判断が導かれることとなる⁸⁾。それ故に、本判決は、本件発明の構成要件の充足性に関する判断において、本件発明の構成要件と X 製品を使用したコンピューターとを対比し、X 製品を使用したコンピューターが本件発明の技術的範囲に属していることを確認した上で、X 製品を制作・販売する行為が本件特許権の間接侵害となるか否かの判断を行おうとしたと考えられる⁹⁾。

3. 本件発明の構成要件充足性に関する判断

特許権は特許発明の実施に関する独占・排他的な権利である（特許法 68 条）。それ故に、一般の第三者が不測の損害を被ることのないよう、特許発明の技術的範囲を明確にすることが不可欠となる。これに対し、我が国の特許法は、出願人（特許権者）をして「特許請求の範囲」に特許を受けようとする発明の構成の全てを記載させることとし（特許法 36 条 5 項）、これを前提に、特許発明の技術的範囲が「特許請求の範囲」にもとづいて定められるべきと規定している（特許法 70 条 1 項）¹⁰⁾。特許法に関わる実務において、これ等の特許発明の技術的範囲に関する規定は遵守されてきており、所謂「構成要件説」に従って、特許発明の技術的範囲は、「特許請求の範囲」に記載された構成と異なる（特許発明の構成要件を充足しない）技術に及ばないと判断されてきている¹¹⁾。本判決は、間接侵害の成否に関する判断の前提となる判断において、これに従ったものと言える。

3.1. X 製品の「映像」と構成要件 B1・B4 の「データ」との関係に関する判断

本件において、X 製品を使用したコンピューターが本件発明の構成要件を充足しているか否かが争点とされたところ、X は構成要件 B1 乃至 C の充足性を争った。構成要件の充足性を否定する X の主張の根拠の 1 つが、X 製品を使用したコンピューターでは映像が用いられている一方、本件発明の「組画」や「音声」が用いられていないことであり、X は、これを理由として、構成要件 B1 と B4 ならびに B5 と B6 を充足していないと主張した。

前述のように、本件発明の「特許請求の範囲」では、「原画」、「第一の関連画」、「第二の関連画」の 3 個の画像をもって「組画」とすること、併せて「音声」を用いること、その上で、両者を同期させて表示することが記載されているのみであり、映像を用いることは記載されていないことは X の主張の通りである。

しかし、映像が画像と音声とを組合せたものであること、また、「特許請求の範囲」にお

いて、「組画」の画像や「音声」を他のデータと組合せて使用しないことは記載されておらず、むしろ、「組画」と「音声」とを「同期して表示する」旨が記載されていることを考慮に入れると、X 製品を使用したコンピューターで用いられている映像をなす組画と歌とが、それぞれ、「特許請求の範囲」記載の「組画」と「音声」とに該当すると捉えることが素直である。

したがって、本判決が、X 製品を使用したコンピューターでは映像が用いられていることを理由として本件発明の構成要件を充足していないとする X の主張を排斥したことは妥当性があると言える。

3.2. 構成要件 B1 の「組画」の意義に関する判断

本件において、X は、X 製品を使用したコンピューターの組画が4個の画像からなる一方で、構成要件 B1 の「組画」は3個の画像からなるとされていることから、X 製品を使用したコンピューターは構成要件 B1 の「組画」を有していると言えないことを理由に、構成要件 B1 を充足しないと主張した。

本件で特許権侵害の成否が問われている本件発明の「特許請求の範囲」の請求項1を見ると、「原画」、「第一の関連画」、「第二の関連画」の3個の画像をもって「組画」とすることが記載されているのみであり、これ等3個の画像以外の画像を使用することも、また、使用しないことも記載されていない。この点に着目すると、「原画」、「第一の関連画」、「第二の関連画」に該当する画像が存在し、それ等の画像が組画に包含されている場合、当該組画が本件発明の「組画」に該当すると判断されることとなり、当該組画にそれ等3個の画像以外の画像が追加することは、判断に影響しないと言えなくもない。

本判決は、このような視点から、X の主張を排斥し、X 製品を使用したコンピューターが構成要件 B1 を充足すると判断しているように見受けられる。

もっとも、「特許請求の範囲」の解釈にあたり、その文言のみならず、他の請求項や明細書の記載、公知技術、出願経過等も参酌すると、このような判断に疑問が生じてくる。

まず、解釈の対象とされている請求項1以外の請求項に目を向けると、本判決も指摘するように、請求項5において、「前記関連画が複数であり、一の関連画が他の関連画の輪郭に似た若しくは該他の関連画を連想させる輪郭を有する請求項1～請求項4のいずれかに記載の学習用具」とし、4個以上の画像からなる組画を使用する場合が記載されている。また、明細書においても、4個の画像からなる組画を使用してもよいとする記載がなされている。そして、本判決は、これ等の記載を、X 製品を使用したコンピューターが構成要件 B1 を充足するとの上記判断の根拠としている¹²⁾。

しかし、本件で特許権侵害の成否が問題とされている請求項1（本件発明の「特許請求の範囲」）においては、「組画」を「原画」、「第一の関連画」、「第二の関連画」の3個の画像からなるものとして記載しながら、請求項5において、「原画」、「第一の関連画」、「第二の関

連画」の3個の画像以外の画像も含め、4個以上の画像からなる組画を使用する場合を記載することは、請求項1の「組画」を3個の画像とする場合に限定したと理解することが素直である¹³⁾。

そして、明細書においては、4個の画像からなる組画を使用する場合と共に、2個の画像からなる組画を使用してもよいとする記載がなされている。この点に着目すると、本判決に従うと、明らかに構成要件B1の「組画」に該当しない2個の画像からなる組画である場合にも、構成要件B1を充足すると判断する余地を認めることとなり、妥当性を欠く結論を導く虞があると言わざるを得ない。むしろ、この記載から、当業者が「組画」をなす画像の個数を重視することを特許権者（出願人）のY自身が認識していることを読み取れることに鑑みると、請求項1の「組画」が「原画」、「第一の関連画」、「第二の関連画」の3個の画像のみからなる限定していると理解すべきと考える。

また、Yは、出願時、「特許請求の範囲」を、「1又は複数種の記憶対象から成る記憶対象群に含まれる個別の記憶対象を表現する原画及び該原画に関連する関連事項又は関連像を表現する1又は複数種の関連画から成る組画の画像が画像データとして記録された組画記録媒体を含んで成り、それぞれの前記記憶対象に対応する前記組画を逐次又は一斉に表示して前記記憶対象を記憶する学習用具」と記載していたところ、出願後に補正し、現在の「特許請求の範囲」へと修正した。このように、出願時（補正前）の「特許請求の範囲」に「原画」と「複数種の関連画」からなる「組画」という、「組画」が3個の画像からならない場合も記載していたことも考慮に入れると、Xが主張するように、Yが、補正を通じて、「原画」と2個以上の「関連画」からなる3個以上の画像をもって組画とする場合を、「特許請求の範囲」から意識的に除外し、「原画」、「第一の関連画」、「第二の関連画」の3個の画像のみをもって「組画」とする場合に限定したと理解する方向に一層思考が傾斜すると言わざるを得ない。

これに対し、本判決は、補正書と共に提出された意見書において、「原画」、「第一の関連画」、「第二の関連画」の3個の画像のみをもって「組画」とすることについて触れられていないことを理由にXの主張を排斥した。

しかし、このようなXが主張する所謂「意識的除外論」は、特許法上、特許権を取得する過程やそれを維持する過程において用いられた書面は、何人でも閲覧可能な状態に置かれていること（特許法186条1項）を念頭に置き、これ等の過程の中で、特許権者（出願人）が特許発明の技術的範囲（出願発明の要旨）に属していないとした技術に対し、特許権侵害の成否が争われる場面において、当該技術が特許発明の技術的範囲に属していると特許権者が主張し、特許権の行使を求めることは禁反言法理にもとづいて許容されないとする考え方である¹⁴⁾。したがって、特許発明の技術的範囲から「意識的に除外された技術」と判断できる事実があれば、特許権の行使を許容しないと判断すべきである¹⁵⁾。

もとより、本判決のように、意見書において特許発明の技術的範囲に属していないと明記されていない場合、当該技術を「意識的に除外された技術」とせず、特許権の行使を許容すべきと考え方も示されている¹⁶⁾。

しかし、このような考え方の下では、特許庁からの拒絶理由通知を受ける等して、意見書において「意識的に除外された技術」とする対応を採ることを特許権者（出願人）が事実上強いられる場合には、特許権を行使することが許容されない一方、補正を通じて「特許請求の範囲」を減縮する等して、特許発明の技術的範囲（出願発明の要旨）に属していないとの外形を特許権者（出願人）が自発的に作出した場合、特許権を行使することが許容されるという、禁反言の法理に反する結論が導かれることになる。したがって、このような考え方は採り得ないと理解することが素直である。

さらに、均等の第1要件に関する判示の中ではあるものの、原画と関連する画像からなる組画を複数組記録した記録部を有し、画像と音声とを同期して表示する学習用具が、本件発明の出願以前の技術にも見られた発明であることを、本判決は認定している。このことは、本件発明の構成要件B1と同様の組画を学習用具に使用すること自体は当業者の常識となっており、当業者は、学習効果を高めるために適切な組画の画像の種類や個数等に関心を寄せ、これ等の点の試行錯誤に努力を向けられていたことを意味する。これを前提とすると、組画をなす画像の個数の自体が本件発明の技術的範囲を画する上で重要な事項となり、本件発明の「組画」が「原画」、「第一の関連画」、「第二の関連画」の3個の画像をもってする場合のみに限定されると理解することが適切とも考えられる¹⁷⁾。

これ等の諸点に鑑みると、特許発明の技術的範囲に関する規定の趣旨に照らして、本判決が示した「特許請求の範囲」の解釈における明細書や公知技術、出願経過のあり方に疑問を覚える。

3.3. 構成要件B2に関する判断

X製品を使用したコンピューターでは、都道府県毎に用意されている組画を1つずつ個別に選択することができず、日本の地方毎に複数の組画を一纏まりのものとして選択することができるのみであることを理由に、Xは、構成要件B2を充足しないと主張した。

本件発明の「特許請求の範囲」においては、構成要件B1の記録媒体から1組の「組画」を選択することが記載されているものの、その1組以外の「組画」も併せて選択しないことは記載されていない。この点に着目すると、Yが主張するように、1組の組画を選択することができれば構成要件B2の充足性が肯定され、複数組の組画を同時に選択することしかできないことは、その判断に影響しないと理解することが素直である。また、このような理解は、本判決が示した本件発明の構成要件B1の充足性の判断とも整合性があると言える。前述のように、本件発明の「特許請求の範囲」には3個の画像をもって「組画」とする旨が記

載されていたところ、本判決は、4 個の画像からなる組画を使用する X 製品を使用したコンピューターが構成要件 B1 を充足するとの結論を導いている。

ところが、本判決は構成要件 B2 の充足性を否定しており、構成要件 B1 に関する判断と整合性があると言えない結論を導いている。

そこで、構成要件 B1 の充足性の判断と構成要件 B2 の充足性の判断とを比較すると、前者においては、明細書に、「組画」をなす画像の数を 4 個以上とする例が記載されていたことが挙げられている。他方、後者においては、明細書に、選択する組画の数を 1 組とすることを念頭に置いた記載が認められるものの、2 組以上の組画を同時に選択することしかできない場合を念頭に置いた具体的な記載が認められないことが挙げられている。したがって、両者の結論の違いは、明細書において実施例が記載されているか否かに由来すると考える余地も見出せない。

しかし、前述のように、明細書に記載されている実施例が、「特許請求の範囲」から導かれる技術的範囲に含まれていない場合、当該実施例を、特許発明の技術的範囲から「意識的に除外された技術」として、それに対する特許権の行使を許容しないと判断すべきである。したがって、このような考え方は直ちに採り得ない。

もっとも、均等の第 3 要件の判断において、本件発明の出願前の文献にもとづき、1 つの記憶対象毎に選択することなく、複数の記憶対象をまとめて選択するようにすることは技術常識であることを認定した。これを前提とすると、Y は「特許請求の範囲」に、複数の組画を一纏まりのものとして選択することを記載できたにもかかわらず、これを記載していないことを意味する。したがって、構成要件 B2 の充足性を否定したこと自体は妥当のある結論と言える。

4. 均等論に関する判断

特許発明の技術的範囲に関する規定の下では、「特許請求の範囲」の記載と異なる構成の技術に対して特許発明の技術的範囲が及ぶことはなく、構成要件説の採用によりこれを実現している。しかし、前述のように、最高裁は、最判平成 10 年 2 月 24 日において、「特許請求の範囲」の記載と異なる構成の技術に特許発明の技術的範囲が及ぶ場合もあるとする均等論を導入し、5 つの均等の要件（本判決の述べる第 1 要件乃至第 5 要件）を提示している¹⁸⁾。さらに、最判平成 29 年 3 月 24 日において、最判平成 10 年 2 月 24 日を引用し、あらためて均等論の導入を確認している。本判決も、本件発明の構成要件 B2 が、X 製品を使用したコンピューターと異なる部分であること（構成要件 B2 を充足しないこと）を前提に、上記の均等の要件に即して、均等の成否の判断を行う旨を述べた。

4. 1. 本判決による均等論の位置付け

均等論は、「特許請求の範囲」の記載と異なる構成の技術に特許発明の技術的範囲が及ぶ場合もあるとする考え方である。したがって、特許発明の技術的範囲に関する規定とそれを前提とする構成要件説との整合性が問題となる。

この点につき、最判平成 10 年 2 月 24 日においては、特許発明の技術的範囲に関する規定を遵守し、構成要件説に従うことを前提とした上で、均等論の導入が図られている。そして、その具体的理由として、「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」と述べ、「出願後の事情」という構成要件説では配慮することが困難な事柄に対応するために、均等論を導入しようとしていると言える¹⁹⁾。したがって、同判決は、特許発明の技術的範囲に関する規定を遵守した上で、その限界を補う考え方として均等論を位置付け、均等の要件を示したことが分かる²⁰⁾。

これに対して、最判平成 29 年 3 月 24 日においては、特許発明の技術的範囲に関する規定や構成要件説と均等論との関係については特に言及されていない。むしろ、「出願人が、特許出願時に、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につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合」であっても均等と評価される余地があると述べられており²¹⁾、「特許請求の範囲」に「特許出願人が特許を受けようとする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しなければならない」という特許権者（出願人）の責任（特許法 36 条 5 項）を顧慮しない姿勢が示されている²²⁾。したがって、特許発明の技術的範囲に関する規定を遵守せず、構成要件説を排斥する考え方として均等論を位置付けていると言える²³⁾。

このように、均等論と特許発明の技術的範囲に関する規定との関係について両最高裁判決は全く異なる理解をしているにも関わらず、本判決は両最高裁判決を特に区別することなく引用している。この点に着目すると、本判決が均等論の法的な位置づけを明確に意識しているかに強い疑問を覚える²⁴⁾。

4. 2. 均等の第 1 要件（非本質的部分）に関する一般論

最判平成 10 年 2 月 24 日においては、均等の要件の第 1 として、「特許請求の範囲」に記載された構成と特許権侵害の疑いのある製品等との異なる部分が特許発明の「本質的部分」でないことが掲げられている。同判決より前の下級審裁判例・学説においても、均等の要件に関する議論の中で「本質的特徴」等が言及されたものの、その内容について議論が積み重ねられていたと言い難い状況であった²⁵⁾。また、同判決においても「本質的部分」の意味について具体的に言及されず、均等論の趣旨の説明等を通じてその点に対する示唆がなされて

いると言い難い。そのため、同最高裁判決以降、「本質的部分」をどのように理解するべきかが議論の対象とされてきている。

本判決は「本質的部分」を「特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分」とした。さらに、「本質的部分」の認定方法について、「本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定される」と述べた。

これと同様の見解は、既に、最判平成 10 年 2 月 24 日以降の下級審裁判例でも示されてきており²⁶⁾、本判決もこれに則ったものと考えられる。

もっとも、具体的判断において、出願経過から、構成要件 B2 の「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」を「本質的部分」とする出願人 (Y) の意図を窺うことをできないことを理由に、構成要件 B2 の「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」が「本質的部分」でないとの判断を示しており、一貫性を欠いている。このことから、本判決が均等論における第 1 要件の位置づけを明確に意識しているかに疑問が生じてくる。

4.3. 均等の第 1 要件の判断と構成要件充足性の判断

本判決は、均等の第 1 要件（非本質的部分）の具体的判断を、前述の一般論に従って判断し、従来技術となる本件発明の出願前に出願された発明と対比した。そこで挙げられた本件発明の従来技術は次のように整理できる。

- ① 対応する語句が存在する原画を該語句と結びつけて覚えるための学習用具
- ② 原画と関連画からなる組画が複数組記録された記録部
- ③ 上記②の記録部から、表示すべき組画の画像データを選択する手段
- ④ 上記③の選択に従い、原画・関連画を順次表示する画像表示手段
- ⑤ 上記②の原画と関連画像に対応する語句の音声データが記憶された記録部
- ⑥ 上記⑤の音声データを選択する手段
- ⑦ 上記⑥の選択に従い、音声データを再生する手段
- ⑧ 上記④の表示と⑦の再生を同期する学習用具

また、これを前提に認定された本件発明の本質的部分は次のように整理できる。

- ⑨ 組画を原画、第一の関連画、第二の関連画からなるものとし、記録する点
- ⑩ 上記⑨の組画を第一の関連画、第二の関連画、原画の順に表示する点
- ⑪ 語句の音声データを、音声記録媒体に記録し、音声再生手段で再生し、
- ⑫ 第一の関連画、第二の関連画、原画を対応する語句の再生と同期して表示する点

そして、本判決は、X 製品を使用したコンピューターに上記⑨乃至⑫の各点が認められる

ことから、本件発明の本質的部分を備えていることを理由に、均等の第1要件を充足すると結論を導いた。X製品を使用したコンピューターと異なる部分である構成要件B2が「本質的部分」でないことについての判断を示していないものの、構成要件B2が上記⑨乃至⑫に該当しないことをもって判断を示したと理解しているものと思われる²⁷⁾。

ここで、従来技術に見られた点と認定された②と本質的部分となる点と認定された⑨とに着目すると、本件発明に係る出願時、当業者が、学習効果を高めるために適切な組画の画像の種類や個数等に関心を寄せ、それ等の点の試行錯誤に努力を向けており、本判決は、これを前提として、⑨（構成要件B1）を本件発明の本質的部分となる点と認定したものであり、均等の成否に関する判断において、組画をなす画像の個数が重要な事項と認識しているものと理解できる。

しかし、本判決は、構成要件B1の充足性に関する判断において、組画に「原画」、「第一の関連画」、「第二の関連画」に該当する画像が含まれていれば、それ等3個以外の画像が当該組画に追加されている場合でも、構成要件B1の「組画」に該当するとし、4個の画像からなる組画を用いるX製品を使用したコンピューターが構成要件B1を充足すると判断を示した。このことは、特許発明の技術的範囲を画する点で共通するにもかかわらず、均等の成否を判断する場面と構成要件の充足性を判断する場面との間で、組画をなす画像の個数に対する評価に矛盾があることを意味する²⁸⁾。

これと同様の矛盾は構成要件B2に関する判断にも認められる。

構成要件B2に関して、Yは、複数組の組画を選択する手段も1組の組画を選択できている以上、「特許請求の範囲」の「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」に該当し、X製品を使用したコンピューターが構成要件B2を充足すると主張した。しかし、本判決は、明細書に、1組の組画を選択すること念頭に置いた記載が認められるのみであり、2組以上の組画を同時に選択することしかできないことを念頭に置いた具体的な記載が認められないことを理由に、Yの主張を排斥し、構成要件B2の充足性を否定している。したがって、構成要件の充足性を判断する場面において、選択できる組画の数が1組であることを重要な事項としていると言える。

ところが、均等の成否の判断においては、同じく上記の明細書の記載にもとづいているにもかかわらず、選択できる組画の数が1組であることを重要な事項としないこととし、複数組の組画を選択する手段を、事実上、「特許請求の範囲」の「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」と見なすことにより均等の成立を肯定している。

したがって、このような本判決の矛盾を念頭に置くと、本判決による構成要件の充足性の判断と併せて、均等の要件の判断にも疑問を覚えざるを得ない。

4. 4. 均等の第 2 要件（置換可能性）の判断

最判平成 10 年 2 月 24 日においては、均等の要件の第 2 として、「特許請求の範囲」に記載された構成を、特許権侵害の疑いのある製品等の対応する構成（異なる部分）に置き換えても、「特許発明の目的」を達することができ、特許発明と同一の「作用効果」を奏することができることが掲げられている。本判決もこの要件に関する判断を示しており、本件発明に係る明細書の「発明の効果」の記載を特許発明の「作用効果」とし、X 製品を使用したコンピューターもこの「作用効果」を奏するとして、この要件を充足すると判断した。

もっとも、明細書に「発明の効果」として記載すべき内容について特許法が定めを置いていないことに鑑みると²⁹⁾、その記載が、直ちに、法的な意味を有すると理解することは困難である。したがって、X 製品を使用したコンピューターが、明細書の「発明の効果」に記載された「作用効果」と同一の作用効果を奏することのみを理由に、均等の第 2 要件の充足性を肯定するという法的判断を示した本判決には強い疑問を覚える。

もとより、最判平成 10 年 2 月 24 日より前の裁判例・学説においても、均等の要件の 1 つとして、特許権侵害の疑いのある製品等が特許発明と目的・作用効果を同じくすることが挙げられ、これを「置換可能性」と称していた。本判決も、均等の第 2 要件を「置換可能性」と表現していることから、これと同視していることが窺える。しかし、それ等の裁判例・学説で述べられている「作用効果」は明細書の「発明の効果」に記載されているものではなく、先行する従来技術と特許発明とを対比することにより見出される、特許発明に固有のものと理解されており、本判決が認定された「作用効果」とは明らかに異なる。ここからも、均等の第 2 要件に関する本判決の妥当性に疑問が生じてくる。

また、本判決による均等の成否の判断全体に目を向けると、この「置換可能性」の要件の議論の中で示された方向性の判断枠組が、本判決では、均等の第 1 要件に関する判断枠組として用いられていることに気付く。そして、ここから、本判決が、最判平成 10 年 2 月 24 日が掲げた均等の第 1 要件と第 2 要件をそれぞれ独立した要件として区別できておらず、均等論における各要件の位置づけを明確に意識できていないこと、そして、特許法における均等論の位置づけを明確にできていないことが分かる。

4. 5. 第 3 要件（置換容易性）に関する具体的判断

最判平成 10 年 2 月 24 日においては、均等の要件の第 3 として、「特許請求の範囲」に記載された構成を、特許権侵害の疑いのある製品等の対応する構成に置き換えても、特許発明と目的・作用効果を同じくすること（均等の第 2 要件）につき、特許権侵害の疑いのある製品等の製造等の時点において当業者が容易に想到できたことが掲げられている。本判決もこの要件に関する判断を示した。

具体的には、「乙 6 文献」を参酌し、1 つの記憶対象毎に選択することなく、複数の記憶

対象をまとめて選択するようにすることは技術常識であるから、構成要件 B2 の「一の組画の画像データを選択する」ことを、X 製品を使用したコンピューターのように、複数の組画を一纏まりのものとして選択することに置き換えることは、X 製品の製造等の時点において、当業者が容易に想到し得たとして、この要件を充足すると判断した。

ここで、「乙 6 文献」が出願公開制度により平成 10 年に公開され、本件発明が平成 14 年出願されていることに鑑みると、本件発明の構成を X 製品を使用したコンピューターの構成に置き抱えることは、本件発明に係る出願時、当業者が容易に想到し得たものと言える。このように、均等論の下、「特許請求の範囲」の記載から、当業者が出願時に容易に想到し得た技術に対して特許発明の技術的範囲を及ぼすことを許容する考え方は、均等の第 5 要件に関する判断としてであるものの、最判平成 29 年 3 月 24 日において示されている。この点に着目すると、本判決もこれに沿ったものと考えられる。

しかし、特許法は、出願人（特許権者）の責任と裁量の下、「特許請求の範囲」に特許を受けようとする発明（特許発明）の構成の全てが記載されていること（特許法 36 条 5 項）を前提として、特許発明の技術的範囲を「特許請求の範囲」にもとづいて確定することを規定している（特許法 70 条 1 項）。それ故に、出願時に当業者が容易に想到し得た技術について均等の成立を肯定し、特許発明の技術的範囲を及ぼすことを許容することは、「特許請求の範囲」の記載に対する特許権者の責任を顧慮しないことを意味し、特許発明の技術的範囲に関する規定を遵守せず、構成要件説を排斥することになる。そのため、このような考え方を許容すべきでないとの批判が最判平成 10 年 2 月 24 日より前から示されている³⁰⁾。

そして、これ等の批判に対して、最判平成 29 年 3 月 24 日が特に回答を示していないことを念頭に置くと、同判決の妥当性と併せて、均等の第 3 要件に関する本判決の妥当性にも疑問が生じてくる。

4. 6. 第 4 要件（非自明性）に関する具体的判断

最判平成 10 年 2 月 24 日においては、特許権侵害の疑いのある製品等が、公知技術、もしくは、当業者が公知技術から出願時に容易に推考できたものでないことを均等の要件の第 4 として掲げている。特許法が特許要件を設定していること（特許法 29 条）を念頭に置き、特許要件を充足しない公知技術等に対し、均等論の下で、特許発明の技術的範囲を及ぼすことがないようにすることを意図したものと理解される。もっとも、特許権侵害の疑いのある製品等の性質にもとづいて、均等の成立を否定する方向性を持った主張であることから、均等の成立を主張する当事者が立証すべき要件ではないと理解される³¹⁾。本判決も、X の主張のみに応える判断を示していることから、これと同様に理解していることが分かる。

もっとも、X も、必ずしも、本要件の成立を否定する積極的な主張を行っているとは言いがたい。この点に関する本判決の説示に先例的意義を見出すことは困難が少なくない。

むしろ、特許審査において、本件発明が特許要件を充足しているとの特許査定を得ているためか、本件発明と異なる部分とされた、X 製品を使用したコンピューターの複数の組画を一纏まりのものとして選択することに関して、本件発明に係る出願時、当業者が容易に推考できたことを主張しており、均等の第 3 要件における X の主張と相反する主張となっていることに気付く。そして、この要因は、最判平成 29 年 3 月 24 日において、均等論の下、出願時に当業者が容易に想到し得た技術に特許発明の技術的範囲を許容する方向性が示されたことにあると言える。

したがって、最判平成 29 年 3 月 24 日に沿って均等論を用いると、均等の第 4 要件が機能しないことに気付く。

4. 7. 第 5 要件（意識的除外のないこと）に関する具体的判断

最判平成 10 年 2 月 24 日においては、特段の事情がないことが均等の要件の第 5 として掲げられている。もっとも、特段の事情の不存在という立証対象が不明確な主張の性質や、特段の事情の例として、特許権侵害の疑いのある製品等が、「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」である場合という、意識的除外論として議論されてきた場合が挙げられていることから明らかなように、これは、均等の成立を主張する当事者が立証すべき要件ではないと理解される³²⁾。本判決も、意識的除外論に関する当事者の主張のみを審理し、均等の成立を認めているおり、これと同様に理解しているものと考えられる。

本件において、X は、補正により「特許請求の範囲」（構成要件 B2）に「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」の構成が付加されたことに着目して、Y が、X 製品を使用したコンピューターのように複数組の組画を同時に選択することしかできない場合を、本件発明の技術的範囲から意識的に除外したという、意識的除外論を主張した。

これに対し、本判決は、拒絶理由通知書と意見書を参酌し、「特許請求の範囲」に「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」の構成を付加したことをもって、客観的、外形的に見て、複数組の組画を選択する構成を意識的に除外する旨を表示したものと言えないと述べ、X の主張を排斥した。見られないとして、これを排斥した。本判決の意図は明らかでないものの、判断に当たり、拒絶理由通知書と意見書の内容のみを参酌し、補正の内容自体を考慮に入れていないと鑑みると、「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」については拒絶理由通知書と意見書において触れられていないことが主たる理由であると考えられる。このことは、構成要件 B1 に関する判断においても、同様の考え方にもとづく判断が示されていることから裏付けられる。

しかし、前述のように、このような考え方の下では、特許庁からの拒絶理由通知を受ける等により、特許権者（出願人）が事実上強いられた補正である場合、特許権を行使すること

が許容されない一方、特許権者（出願人）の自発的な補正である場合は、特許権を行使することが許容されることとなるという、禁反言の法理に反する結論が導かれる。したがって、このような考え方は採り得ないと理解することが素直であり、本判決の判断の妥当性に疑問を抱かざるを得ない。そして、上記の判断に先立ち、最判平成 29 年 3 月 24 日を引用していることに鑑みると、同判決を見直す必要性を認識させる。

5. おわりに

本件は、間接侵害（みなし侵害）の成否に関する判断が求められた訴訟ではあるものの、その主たる争点は X 製品を使用したコンピューターが本件発明の技術的範囲に属しているか否かとされ、その一環として、本判決は均等論にもとづく判断を示した。均等論に関して、最高裁は、最判平成 10 年 2 月 24 日と最判平成 29 年 3 月 24 日日とを示しているものの、両者は、特許発明の技術的範囲に関する規定と均等論との関係について全く異なる理解をしている。本判決は、この点を明確に意識していると言い難いものの、具体的判断から、後者に則った判断をしていることが分かる。そして、このことが、均等の成否に関する判断はもとより、参酌している公知技術・出願経過の評価に影響を与え、本判決の妥当性に対して種々の疑問に繋がっていることが窺える。したがって、本判決の分析を通じて、特許発明の技術的範囲と均等論とに関する規定との関係を整理し、特許法における均等論の位置づけをあらためて検討する必要性を認識させる。

注

- 1) Y は、X 製品自体が本件発明の構成要件 B1 乃至 C を充足していると主張している。これを受けて、X も、X 製品自体が構成要件 B1 乃至 C を充足していないと主張している。しかし、本判決は、X 製品を使用したコンピューターが本件発明の構成要件を充足しているか否かを判断しており、審理が必ずしも当事者の主張に沿ってなされているわけではないことを窺わせる。
- 2) 我が国の特許法における間接侵害に関する議論の過程を整理した比較的最近の論稿として、橘雄介「特許権の間接侵害の理論（1）」知的財産法政策学研究 51 号 113 頁・115 頁以下（平成 30 年）参照。
- 3) 前注 1) 参照。
- 4) X は、X 製品（DVD-ROM）がそもそも画像表手段を有していないことも主張している。しかし、本判決は、本件発明を、X 製品と対比せず、X 製品を使用したコンピューターとの対比しているため、この主張を排斥している。
- 5) 控訴審において、X は、本件発明が進歩性を欠如しており（特許法 29 条 2 項）、本件特許権は無効にされるべきものであり、その行使は許容されない（特許法 104 条の 3）と追加的に主張した。しかし、この点に関する本判決の判断には特に大きな問題は認められないことから、本稿では分析の対象としていない。
- 6) 本判決は、基本的に、X 製品を使用したコンピューターが本件発明の構成要件を充足している

か否かを判断しており（前注 1）参照）、X 製品との対比は、構成要件 B1 の充足性に関する判断に止まる。

- 7) 「別紙物件目録」には「『歌って覚えるゴロゴロイメージ都道府県』という名称の DVD-ROM」と記載されており、本判決はここに記載された製品を X 製品と認定している。
- 8) 実際に、X もこのように主張している（前注 4）参照）。
- 9) 本判決は、X 製品を使用したコンピューターが本県発明の構成要件を充足し、本件発明の技術的範囲に属していることを確認し、それを受けて、X 製品を制作・販売する行為が本件特許権の間接侵害となるか否かの判断を行おうとしている。この判断枠組からは、本判決が所謂「従属説」を採用し、間接侵害の成否を判断しているようにも見受けられる。しかし、本件では、X 製品を使用したコンピューターの実施が「業として」に該当するかについては審理されず、特許権侵害の成否について判断されていないことから、本判決が「従属説」を採用していると言えるかは検討を要する。
- 10) 吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説〔第 13 版〕』279 頁（有斐閣・平成 10 年＝初版・昭和 43 年）は、同規定を確認規定として説明する。
- 11) 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 9・工業所有権訴訟法』91 頁・102 頁（青林書院・昭和 60 年）、吉井参也『特許権侵害訴訟大要』18 頁（発明協会・平成 2 年）、清永利亮他『工業所有権関係民事事件の処理に関する諸問題』（司法研究報告書 41 輯 1 号）26 頁及び 164 頁（法曹会・平成 7 年）参照。
- 12) 本判決は、請求項 5 が請求項 1 の従属項であることを理由の 1 つとしている。もっとも、これが理由として成立するのであれば、請求項 5 に係る特許権侵害を審理の対象とすべきと考える。とりわけ、本判決も、4 個の画像からなる組画を含むものと理解する余地があると述べるに止めており、これを理由とすることにより強い疑問を覚える（後注 13）参照）。
- 13) 請求項 5 自体は、3 個以外の関連画を「他の関連画の輪郭に似た若しくは該他の関連画を連想させる輪郭を有する」とこととしているため、X 製品が使用している各地方の画像はこの関連画に当て嵌まらなないと考えられる。Y が請求項 5 に係る特許権侵害を主張しているにもかかわらず、請求項 5 に係る特許権侵害を問題としていないことから、本判決も同様の理解にあることを窺わせる（前注 12）参照）。
- 14) 花岡巖「特許発明の技術的範囲の決定と禁反言的法理の適用」特許管理 22 巻 7 号 635 頁（昭和 47 年）参照。
- 15) 高林龍「特許権侵害訴訟における信義則・権利の濫用」法曹時報 53 巻 3 号 560 頁（平成 13 年）参照。最判平成 10 年 2 月 24 日の調査官解説である三村量一・法曹時報 53 巻 6 号 1645 頁・1689 頁（平成 13 年）も同様の理解を前提とすることを明確にする。
- 16) 最判平成 29 年 3 月 24 日の調査官解説である、田中孝一・法曹時報 69 巻 12 号 3847 頁・3871 頁（平成 29 年）はこのような考え方を示しているように窺われる。
- 17) 本質的部分に関する判断を前提とすると、むしろ、このように理解すべきと考える。
- 18) 最判平成 10 年 2 月 24 日が均等の要件として提示した事項の第 4 と第 5 については、均等の成立を主張する当事者が立証責任を負う「要件」と理解すべきかについては議論がなされている（この点に関する筆者による分析につき、拙稿「特許発明の保護における均等論の現在的意義」専修ネットワーク & インフォメーション 10 号 1 頁・6 頁（平成 18 年）参照）。本稿では、本判決に従い、「要件」の語を用いることとする。

- 19) 構成要件説の限界と均等論との関係につき、拙稿「特許発明の技術的範囲と『特許請求の範囲』との関係についての分析と検討」等挙都立大学法学会雑誌 45 巻 1 号 221 頁・264 頁参照。
- 20) 最判平成 10 年 2 月 24 日は特許法の技術的範囲に関する規定を遵守すること明確にしている。最判平成 10 年 2 月 24 日が掲げた 5 つの事柄の全てを均等の要件と位置付けに関する筆者の分析につき、拙稿・前掲注 18) 11 頁参照。
- 21) 第 5 要件のとの関係で述べているに止まり、直ちに均等の成立を認めたわけではないものの、出願時同効材に特許発明の技術的範囲が及ぶ余地があることを認めたこと自体が問題である。
- 22) 均等論に内在する問題を特許発明の技術的範囲に関する規定にもとづいて指摘した論稿の嚆矢として、牧野・前掲注 11) 104 頁、大橋寛明「侵害訴訟における均等論」牧野編・前掲注 11) 170 頁・180 頁を挙げることができる。
- 23) 最判平成 29 年 3 月 24 日は、「特許出願時に、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につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかったというだけでは、特許出願に係る明細書の開示を受ける第三者に対し、対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものであることの信頼を生じさせるものとはいえない」と述べている。このような考え方が特許発明の技術的範囲に関する規定と抵触し、構成要件説と提唱することは、前注 22) に掲げた各論稿で指摘されている。
- 24) 最判平成 29 年 3 月 24 日が最判平成 10 年 2 月 24 日を引用していることに鑑みると、特許発明の技術的範囲に関する規定を遵守する立場を採るように理解できなくもないものの、前注 22) の各論稿による指摘を念頭に置くと、このように理解することは困難と言わざるを得ない（拙稿「均等論における意識的除外論の適用」東京経大会誌（経営学）300 号 75 頁（平成 30 年）参照）。
- 25) 馬瀬「均等論（2）」特許管理 33 巻 4 号 439 頁・442 頁（昭和 58 年）、松本重敏「特許法 70 条の技術的範囲と特許侵害訴訟における均等論」知的財産研究所 5 周年記念論文集『知的財産の潮流』343 頁・352 頁（信山社・平成 7 年）参照。
- 26) 代表的な裁判例として、最判平成 29 年 3 月 24 日の原判決である知財高判平成 28 年 3 月 25 日がある。
- 27) 本件においては、構成要件 B2 では 1 組の組画を選択するとされているのに対し、X 製品を使用したコンピューターでは複数の組画を一纏まりのものとして選択するようにされていることが異なる部分であり、最判平成 10 年 2 月 24 日の判示の下では、この異なる部分が「本質的部分」でないことを審理・判断すべきところ、この点に関する判断を示していない本判決に疑問を覚える。もとより、均等の第 3 要件に関する判断において、複数の記憶対象をまとめて選択するようにすることが公知技術と認定されており、結論には影響しないと思われるものの、異なる部分が「本質的部分」でないことと、その他の部分が「本質的部分」であることとは必ずしも同じ意味とならないことを念頭に置くと、注意を要すると考える。
- 28) 構成要件 B1 の「組画」を「原画」、「第一の関連画」、「第二の関連画」の 3 個からなるものとする点を本件発明の本質的部分とするのであれば、これ等 3 つ以外の画像を使用することは許容されないと考えることが素直である。
- 29) 現行特許法（昭和 34 年法律 121 号）は、平成 6 年一部改正前まで、明細書の「発明の詳細な説明」の項に「効果」を記載する旨を規定していた。しかし、その内容に関する規定は設けておらず、平成 6 年一部改正を通じて、「効果」は記載すべき事項から除外されている。また、特許法施行規則も「特許を受けようとする発明が従来技術との関連において有利な効果を有

するものであるときは、なるべくその効果を記載する」と規定するに止まることに鑑みると、その記載から、直ちに、特許発明の「作用効果」を読み取ることができることは困難と考える。

30) 前注 22) 参照。

31) この点に関する筆者の分析として、拙稿・前掲注 18) 6 頁参照。

32) この点に関する筆者の分析として、拙稿・前掲注 18) 7 頁参照。

※本研究は 2023 年度東京経済大学個人研究助成費（研究番号 23-10）を受けた研究成果の一部である。