

連載

特許係争の実務

大野総合法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士・弁理士 大野 聖二

第25講 均等第4要件（公知技術の除外）

第1 はじめに

第21講の連載で採り上げたボールスプライン事件最高裁判決は、均等が認められるための第4要件として、「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出願時に容易に推考できたものではないことを挙げています。

第4要件の根拠に関して、ボールスプライン事件最高裁判決は、「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ふことができ」ないことを挙げています。

第2 公知技術除外説との関係

本連載の第20講において、説明したとおり、文言侵害におけるクレーム解釈論においては、明細書の記載、出願経過が参酌されるが、それでもなお、クレーム解釈が一義的に決まらず、複数のクレーム解釈が可能な場合、有効性維持の原則により、有効性が維持できないクレーム解釈は除外される。したがって、第4要件で問題とする「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出願時に容易に推考することができた技術」は、これを含むクレーム解釈をすると、新規性、進歩性を欠如することになるので、文言侵害におけるクレーム解釈においても、公知技術は除外されることになる。均等に基づく侵害においても、公知技術は除外されるのは、これと同一趣旨と理解することができる。

第20講で説明したとおり、公知技術除外説と呼ばれる考え方に対しては、学説上、疑問が呈されている。このような学説は、公知技術を参酌することにより、通常のクレーム解釈を歪めて、本来、向こうと判断されるべきクレームを有効とする解釈のを不当とするものである。

しかし、均等に基づく侵害に関して、公知技術を除外することは、クレーム解釈を歪めるという問題は生じる余地はなく、かかる問題点は生じない。

第3 仮想クレーム手法

ボールスプライン事件最高裁判決の調査官解説においては、均等第4要件は、米国の「仮想クレーム」の考え方を取り入れたものであるとされる。¹