

担当：谷口

## 均等論における本質的部分の考え方を示す判例

## 「中空ゴルフクラブヘッド」事件

H20.12.9 判決 東京地裁 平成 19 年 (ワ) 第 28614 号

H21.6.29 判決 知財高裁 平成 21 年 (ネ) 第 10006 号

補償金等請求事件：請求棄却（一審）請求認容（二審）

## 概要

均等論を適用する際の**本質的部分であるか否かの解釈が一審と二審で分かれ**、一審では均等ではないと判断されたが、**二審では均等である**と判断され、請求が認容された事例。

## 【特許請求の範囲】

- (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、
- (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。

## 【争点】

被告製品は構成要件(d)を充足するか否か。すなわち、被告製品の「短小帯状片」は構成要件(d)の「縫合材」の要件を満たし文言侵害が成立するか否か。「短小帯状片」は構成要件(d)の「縫合材」の均等物であるか否か。

## 【裁判所の判断（文言侵害）】

（一審の判断）

「縫合材」は、金属製の外殻部材に設けた複数の貫通穴に、金属製の外殻部材の一方の側（接着界面側）と他方の側（その反対側）との間を曲折しながら連続して通した部材を意味するものと解するのが相当である。

被告製品は、各透孔7毎に分離した炭素繊維からなる短小な帯片8（短小帯状片）があるものの、これは上記のような意味における「縫合材」に当たらないことが明らかであるから、被告製品は、本件発明の構成要件(d)を充足しない。

（二審の判断）

「縫合材」の語は、「複数の対象物のすべてを貫き

通すことによって結合させるために用いられる部材」という通常の意味から離れて用いられていることが明らかである。

「縫合材」とは、「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」であると解するのが相当である。

被告製品の「短小帯状片」は「縫合材」であることの要件（「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」）を充足しない。

## 【裁判所の判断（均等侵害）】

（一審の判断）

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。

本件発明の構成中の被告製品と異なる部分である「縫合材」は、本件発明の本質的部分であるから、本件発明の「縫合材」を備えていない被告製品を本件発明と均等なものとして解することはできない。

（二審の判断）

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。

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。

「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。

被告製品は本件発明の構成要件(d)を文言上充足しないが、本件発明の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である。

### 【検討】

(文言侵害)

一審・二審ともに文言侵害は否定されたが、その理論構成は異なっている。すなわち、一審では、「縫合材」という用語の解釈を辞書的な意味解釈に比重を置いて「物と物の間を左右に曲折しながら通る」とものと解釈したのに対し、二審では、明細書の記載を参酌しつつ、辞書的な意味とは異なる意味で用いられていることから「金属製外殻部材の複数の貫通穴を通し、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する部材」と解釈した点で手法の違いがみられる。

たしかに、「縫合材」という用語から生じる「縫合」「縫う」「縫い合わせる」という言葉の一般的な意味を考えると、二審の知財高裁の解釈手法のほうが妥当であると思われる。辞書に載っている意味とは異なる意味で用語を使用した場合の解釈手法として参考になるかと思われる。

(均等侵害)

一審では「縫合材」が本質的部分であると判断したのに対し、二審では「縫合材」は本質的部分ではないと判断された。

「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ていることから、おそらく、一審のように「縫合材」そのものが本質的部分であると判断する専門家も多いのではないかと思われる。

二審では、課題解決のための重要な部分を深く掘り下げ、「縫合材」を「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」と解釈したうえで、その中の「複数の貫通穴に」「少なくとも2か所で接合する」は、重要な

部分ではないと判断した。

均等であるという結論は妥当であるとしても、構成要件中の用語に独自の解釈を与え、その中を更に本質的部分と非本質的部分に分けて判断するという手法は、過去の判断手法と比べると異質であり、違和感を感じる部分でもある。なぜならば、前記の「複数の貫通穴に」「少なくとも2か所で接合する」という部分は、もともと請求項の構成要件として記載されていない部分だからである。

判決文でも示唆している箇所があるが、結局のところ、構成要件(d)の「縫合材」をより上位概念の「接合部材」に置き換えたとしても、接合強度を高める、という効果を奏することができるのである。

この点から見ると、個人的見解であるが、構成要件(d)の「縫合材」以外の記載部分が本質的部分である、と判断してくれたほうがスッキリしたように思う。

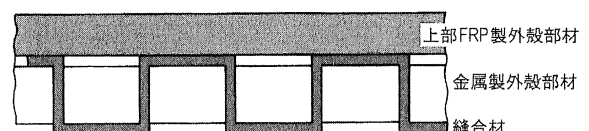
### 《実務上の指針》

均等論を判断するうえで一番重要なのは「本質的部分であるか否か」という点であろう。ともすれば、一審で判断されたようになりがちであるが、二審のように、明細書の記載内容を参酌しつつ、発明の本質とは何であるかを深く掘り下げたという点は、注目をすべきである。

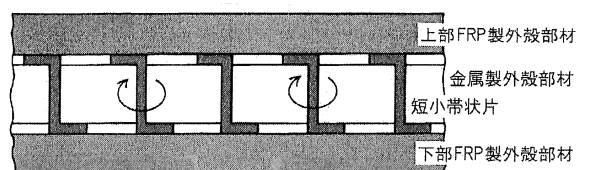
また、本件特許は出願当初から「縫合材」という用語を請求項に使用していた。「縫合材」のような特定の構造に解釈されがちな用語を使用するのではなく、前述のように、「接合部材」のような上位概念でも請求項を記載することは可能であったし、仮にそのような記載であったとしても、特許が成立したであろう。

請求項を起案する時に、不要な限定にならないか、用語の選択にあたり考慮すべきことをこの判例は教えてくれている。

本件特許



被告製品



以上