

## 均等論第1要件の考え方を示す裁判例

## 「地下構造物用丸型蓋（マンホール蓋）」事件

H22. 1. 21 判決 大阪地裁 平成 20 年（ワ）第 16194 号

H23. 3. 28 判決 知財高裁 平成 22 年（ネ）第 10014 号

特許権侵害差止等請求事件：請求棄却（一審）請求認容（二審）

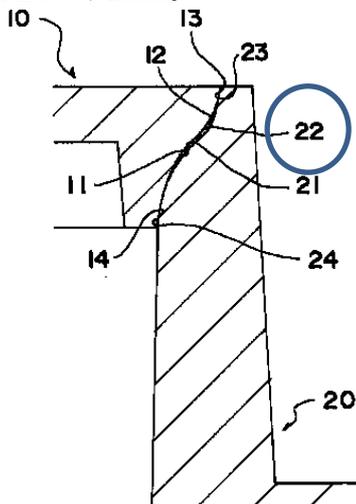
## 概要

原審では、均等侵害に基づく主張は、均等論第1要件（非本質的部分）を具備しないことを理由に排斥されたが、控訴審では、**明細書のすべての記載や、その背後の本件発明の解決手段を基礎付ける技術的思想を考慮することにより第1要件を具備し均等侵害を認めた事例。**

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】（下線部は争点となった部分）

- A 丸型の蓋本体（10）と、この蓋本体を内周面上部で支持する受枠（20）とからなる地下構造物用丸型蓋において、
- B 受枠（20）の内周面上部には、受枠の内方に向けて凸となる受枠凸曲面部（21）を形成するとともに、この受枠凸曲面部の上方に凹状の受枠凹曲面部（22）を連続して形成し、
- C 蓋本体の外周側面には、前記受枠凸曲面部（21）に倣った凹状の蓋凹曲面部（11）を形成するとともに、この蓋凹曲面部の上方に前記受枠凹曲面部（22）に倣った凸状の蓋凸曲面部（12）を連続して形成し、
- D また、前記受枠凹曲面部（22）の上方には、受枠の上方に向けて拡径する受枠上傾斜面部（23）を連続して形成し、
- E 前記蓋凸曲面部（12）の上方には、蓋本体の上方に向けて拡径する蓋上傾斜面部（13）を連続して形成し、
- F 蓋本体を受枠で支持した閉蓋状態において、受枠上傾斜面部（23）と蓋上傾斜面部（13）は嵌合し、
- G 蓋凸曲面部（12）と受枠凹曲面部（22）および蓋凹曲面部（11）と受枠凸曲面部（21）は接触しないようにしたことを特徴とする
- H 地下構造物用丸型蓋。



## 【争点】

- (1) 争点B：特許権（文言）侵害の成否
- (2) 争点C：特許権（均等）侵害の成否

## 【原審（大阪地裁）の判断】

1. 特許権（文言）侵害の成否  
裁判所は、『被告製品Bの受枠は、…段部22を有すると認められるところ、この段部22は、垂直面と水平面とで形成されており、曲面に該当するとは認められない。被告製品Bは、少なくとも本件発明の構成要件Bを充足するものではない。』として、特許権（文言）侵害を否定した。
2. 特許権（均等）侵害の成否  
裁判所は、『発明の本質的部分とは、明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該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である』との均等第1要件の判断基準を示した上で、『本件発明は、受枠に凸曲面部と凹曲面部を連続して形成し、蓋本体にはこれに倣う形で凹曲面部と凸曲面部を連続して形成することをもって、本件作用効果1を発生させる発明といえる。したがって、受枠凹曲面部の形状は、本件発明の主要な根拠となる部分であり、凹曲面部の形状が本件発明の技術的思想の中核をなす特徴的部分ではないということはできない。』と均等論第1要件を具備せず、特許権（均等）侵害を否定した。

## 【控訴審の判断】

1. 争点B：特許権（文言）侵害の成否  
裁判所は、『仮に、被告製品Bの段部の隅の部分があるとしても、同段部22（その水平面部分の断面寸法は、控訴人の主張によれば1.5mmである。）が全体として段部になっており、凹曲面部でないことは明らかである。』と特許権（文言）侵害を否定した。

## 2. 争点C：特許権（均等）侵害の成否

裁判所は、『本件特許（RV構造）出願以前から、平受構造や急勾配受構造のマンホールは存在したが、本件発明では、内鏢（棚部）を用いず、凸曲面部と凹部で構成することにより、「閉蓋の際、ボールで蓋本体を引きずるようにしたり、蓋本体を後方から押し込むだけで蓋本体を受枠内にスムーズに収めることができる」ようにしたものと認められ、その全体的な構成をみれば、被告製品Bにおいても、凹曲面部はないものの、本件発明の構成と類似の構成を採用したことによって、蓋本体を受枠内にある程度スムーズに収めることができるものといえる。このように、内鏢（棚部）を設けず、凸曲面部と凹部とで受枠を構成するという点において、本件発明と被告製品Bとは共通している。明細書のすべての記載や、その背後の本件発明の解決手段を基礎付ける技術的思想を考慮すると本件発明が本件作用効果を奏する上で、蓋本体及び受枠の各凸曲面部が最も重要な役割を果たすことは明らかであって（段落【0009】【0020】等参照）、「受枠には凹部が存在すれば足り、凹曲面部は不要である」との控訴人の主張は正当であると認められ、本件発明において、受枠の「凹曲面部」は本質的部分に含まれないというべきである。』と均等論第1要件を具備するとし、その他の均等論第2～5要件も具備するため、特許権（均等）侵害を肯定した。

### 〔検討〕

#### 《本件判決の意義》

いわゆる「均等論第1要件（非本質的部分）」の考え方は、数々の裁判例によってその考え方が示されている。

均等論の基本的な考え方である5つの判断基準は、「ボールスプライン軸受」事件（最判例平成10年2月24日）において示されている。すなわち、裁判所は、「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、

- (1) 右部分が特許発明の本質的部分ではなく、
- (2) 右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、
- (3) 右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）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、
- (4) 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右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、
- (5) 対象製品等が特許発明の特許出願時にお

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は、右対象製品等は、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。」と判示している。

この最高裁判例の後、多くの侵害訴訟において均等論の適用を主張した判例が存在するが、その多くは、上記均等論第1要件を具備せず、特許権（均等）侵害を否定されている。

均等論第1要件（非本質的部分）の考え方は、上記最高裁判例後の下級審判決において種々定義されているところであるが、本判決では、『特許発明の本質的部分』とは、『明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分を意味するもの』と定義されている。

本件では、原審および控訴審ともに、本件発明の作用効果を奏する上で、どの部分が最も重要な役割を果たすかについて検討されている点で共通するが、明細書の記載をより深く吟味して結論を出した点で、両者は異なる結論に至ったものと思われる。すなわち、原審では、受枠凹曲面部のうち、「凹曲面部」との語句の意味合いを検討したのに対して、控訴審では、「曲面部」との語句に着目し、受枠凹部における「曲面部」が本質的部分となるかどうかについて検討を行っている。

#### 《実務上の指針》

前記最判例でも判示されているように、出願段階および権利化段階で、将来のあらゆる侵害態様を予想して特許請求の範囲を記載することは困難であるが、実務において特許請求の範囲は、特許発明の本質的部分とならない構成を極力除外して記載することを常に意識すべきである。例えば、本件であれば、特別な事情がなければ「受枠凹曲面部」とのクレームの用語は、「曲面」との限定を加えずに、「受枠凹部」とのみ記載することで、広く権利を確保できた可能性がある。

侵害訴訟において均等論を主張する場合、均等論第1要件である『特許発明の本質的部分』は、明細書のすべての記載や、その背後の特許発明の解決手段を基礎付ける技術的思想を考慮し、特許発明の作用効果を奏する上で、どの構成が最も重要な役割を果たすかを検討することが肝要である。しかし、本件原審と控訴審での認定・判断の相違を見る限り、均等侵害に該当するかどうかを実務上事前に検討することは難しいと思われる。したがって、上述の通り、特許請求の範囲に不要な限定をしないよう十分にクレームドラフティングおよびその後の補正等を行い、均等侵害を主張しないで済む方策を練るべきである。

以上