

知的所有権ニュース (2018年10月)

〒392-0015

長野県諏訪市中洲1602-3

三枝特許事務所

TEL:0266-53-4197

FAX:0266-58-8602

E-mail: [spo@coral.ocn.ne.jp](mailto:spo@coral.ocn.ne.jp)

6月中の梅雨明け宣言、7月・8月の猛暑、9月の台風と地震など、天変地異が次々と続くように感じます。弊所の近くにある宮川はここ18年ほど全く浚渫が行われておりませんので心配です。もっとも、縄文時代の温暖化や縄文海進を考えれば大したことはないような気がしますけれど。

先月末に、ドイツのミュンヘンにある特許事務所の弁理士さんが弊所を訪れました。ミュンヘンは今、オクトーバーフェスト（ビール祭）の真っただ中でたいへんな賑わいだそうです。ミュンヘンに行き、思う存分ビールを飲めれば最高ですね。

さて、今回も知的所有権ニュースをお届けします。最近の特許関連のニュースや連絡事項などを記載しました。なお、業務内容に関する細かなご質問につきましては電子メールやファクシミリにてお受けしております。 三枝

## 1. 不完全利用発明論（4）

前回、昭和43年・45年：ブロック玩具事件の特許明細書の記載内容について検討しました。今回は、特許侵害訴訟において用いられる均等論の法理を用いた場合に、本事件はどのように判断されるのかを検討したいと思います。

なお、控訴人の不完全利用であるとの主張に対して、均等の第1要件が適用されない点を根拠としてこれを否定した裁判例があります（平成24年（ネ）第10018号）。

### (1)均等論

本来、特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定められることが原則となります（特許法第70条）。

しかしながら、上記のように特許請求の範囲の記載に沿って技術的範囲を定めようとすると、個別具体的には妥当でないと考えられる場合があります。このような場合に対処するために、上記原則の例外である均等論があります。

均等論とは、対象製品の構成の一部に特許請求の範囲の記載と異なる部分がある場合においても、以下の5つの要件を満たす場合には、対象製品は特許発明の技術的範囲に属するとするものです。

第1要件：非本質的部分性（上記部分が特許発明の本質的部分でないこと。）

第2要件：置換可能性（上記部分を対象製品における構成に置き換えても、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ること。）

第3要件：置換容易性（上記のように置き換えることに、対象製品の製造時において当業者が容易に想到できたものであること。）

第4要件：非容易推考性（対象製品等が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上記出願時に容易に推考できたものではないこと。）

第5要件：例外事由なし（対象製品等が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こと。）

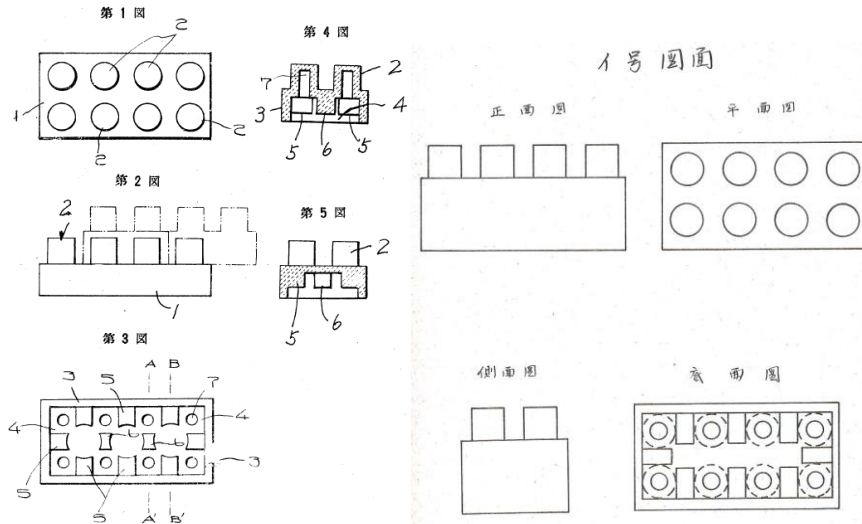
ここで、本事件の特許発明の特許請求の範囲を再掲します。

形状のブロック主体1の上面に少なくとも2列の円形突起2、2を突出したブロック玩具において主体1を周縁3と上面を有し内部が底面に向けて開放した形状にすると共にその周縁の内部に前記円形突起が嵌合し得る空洞部分4、4を残して周縁3より内側に向って互いに接続することのない劃壁5、5と中央部の中間片6、6とを設けてなるブロック玩具。

また、参考のために、特許図面とイ号製品（対象製品）の図面も以下に示します。

(特許図面)

(イ号図面)



(2)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

本件の場合、上記部分は「中間片6を設けたこと」でしょう。そして、この部分に対応する対象製品の構成は、「中間片6を設けないこと」となります。

(3)均等要件の検討

上述のように、均等論を適用するには上記の5要件を充足する必要がありますが、第4要件や第5要件を検討するだけの十分な資料がないため、ここでは、第1要件～第3要件の検討のみを行うこととします。ただし、厳密に言えば、これらの3つの要件も公知技術の存否などに影響されますが、ここでは、不完全利用発明論(1)に示した従来技術のみが存在すると仮定します。

なお、上記の3つの要件は、いずれも、上記異なる部分が特許発明の特徴的部分に係るか否かという観点から定められたものです。

ここで、「周縁3より内側に向って互いに接続することのない劃壁5、5」を構成Aとする一方で、「中央部の中間片6、6」を構成Bとしますと、上記構成AとBの関係が気になります。

仮に、上記構成Aと構成Bの双方が本質的部分であると考えたと、第1要件は満たさないもので、対象製品の構成は均等ではないこととなります。したがって、侵害の結論を導くことはできません。

一方、上記構成Aは本質的部分であるが、上記構成Bは本質的部分でないと考えたと、第1要件を充足します。

また、この場合において上記構成Bは本質的部分でないことから、この構成Bのみに関する作用効果は考慮せず、構成Aによる作用効果をもつばら考慮することとなります。したがって、第2要件も充足すると考えられます。

さらに、この場合において当業者が容易に想到できるか否かについては、議論があるかも

しません。この第3要件は、一般的には高めのハードルが設定されるのが通例です。すなわち、「容易に想到できる」というのは、多くの場合、「当業者であれば誰もが、特許請求の範囲に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さをいう」と解されているようです。

しかし、私は、本件の特許明細書を読んでいるうちに（読み終わらないうちに）、特許発明の構成と作用効果の記載の対応性から「中間片6はいらない。」と考えました。もし、当業者であれば誰もがそうであるとすれば、第3要件も充足することになります。

結局、特許発明の特徴的部分が構成Aと構成Bの双方にあると考えること、或いは、構成Aのみにあると考えること、のいずれが妥当なのか、ということが結論を左右することになります。

ここで、上記構成Aと構成Bの双方が本質的部分とするためには、特許発明の解決原理を「割壁5の交点部分のみを除去した」点にあると考える必要があるように思います。

一方、上記構成Aのみを本質的部分とするならば、特許発明の解決原理を「周縁3より内側に向かう複数の割壁5を互いに分断した」点にあると考えることになるのではないのでしょうか。

みなさんは、いずれの考えに賛同されるのでしょうか。  
それとも、さらに別の考え方を採用されますか？

(終わり)

#### 【連絡事項】

##### ・長野県発明協会による無料相談事業

相談日（弊所担当）は以下の通りです。時間は午後1時～4時です。なお、相談には予約が必要です。（予約連絡先：各相談会の会場又は発明協会長野県支部026-228-5559）

平成30年10月12日（金）：飯田商工会議所

平成30年11月16日（金）：飯田商工会議所

##### ・諏訪圏特許事務所連合会による発明相談

時間はいずれも午後1時～4時です。できるだけ事前の予約をお願いします。

諏訪商工会議所：偶数月の第3木曜日：予約連絡先：0266-52-2155

茅野商工会議所：随時：予約連絡先：0266-72-2800（予約のみ対応）

テクノプラザおかや：毎月第3火曜日：予約連絡先：0266-21-7000

下諏訪商工会議所：偶数月の第1水曜日：予約連絡先：0266-27-8533（4月は休み）

弊所担当の相談日は以下の予定です。なお、担当が変更される場合があります。

平成30年11月20日（火）：テクノプラザおかや

平成30年12月20日（木）：諏訪商工会議所

2019年1月15日（火）：テクノプラザおかや