

足先支持パッド事件判決について —均等侵害が認められた事例の検討—

知的財産事例研究会
弁護士 大住 洋

大阪地裁平成28年3月17日判決（平成26年(ワ)第4916号）

第1 はじめに-事案の概要等

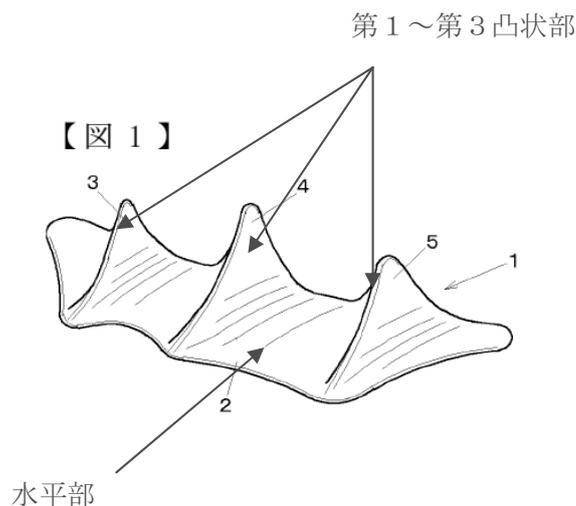
- 1 本件は、①考案の名称を「足先支持パッド」とする実用新案権（実用新案登録番号第3170112号、以下「本件実用新案権」といい、本件実用新案権に係る考案を「本件考案」という。）を有する原告P1が、被告が製造販売する被告商品1及び2（以下、併せて「被告商品」という。）が本件考案の技術的範囲に属すると主張して、被告に対し、本件実用新案権に基づき被告商品の製造、譲渡等の差止め及び同商品の廃棄を求め、②商標登録番号第5537006号に係る商標（以下「本件商標」という。）について商標権を有し、原告P1から実用新案権の独占的通常実施権の設定を受けている原告会社が、被告が被告標章1ないし3（以下、併せて「被告標章」という。）を付した被告商品を販売したことにより、自己の商標権及び実用新案権の独占的通常実施権が侵害されたと主張して、商標権に基づき、被告標章を付した同商品の譲渡等の差止め及び同商品の廃棄を求めるとともに、実用新案権の独占的通常実施権侵害又は商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。
- 2 なお、被告は、元々本件考案の実施品（以下「原告商品」という。）の販売について、商品名称を提案するなどし、原告会社から原告商品を仕入れて販売していたが、平成24年8月頃から、独自の商品開発を開始し、被告商品の販売をするようになったものである。また、被告は、同年5月11日と同年9月25日に被告標章と類似した商標を商標登録出願し、それらはいずれも商標登録された。
さらに、原告会社は、某大学の名誉教授であったP2との間でアドバイザー契約を締結し、原告商品に「P2式」の名称を冠して販売していたが、平成25年4月、P2は、原告会社に対して、同契約を解約する旨の申入れを行い、同年6月頃、被告が、P2の監修の下に、「P2式」の名称を冠して被告商品1を売り出すとともに、同月11日に被告商品に係る発明を特許出願し、後に特許権として設定登録されている。
- 3 本件の争点は、考案の技術的範囲論（文言侵害及び均等侵害の成否）、無効論、商標権侵害の成否、過失の有無、損害額等、多岐にわたるが、本稿では、考案の技術的範囲論（文言侵害及び均等侵害の成否）に絞って検討する。

第2 本件考案と被告商品の構成

1 本件考案の構成要件の分説

- ① 足指の付け根部の下側に嵌め込み、
- ② 柔軟で弾性を有する素材の
- ③ 足先支持パッドであって、
- ④ 足裏における触球部の上辺から少なくとも第2指、第3指、第4指、小指の指頭部下辺までの間に配置させる水平部と、
- ⑤ 少なくとも第2指と第3指との間、第3指と第4指との間、第4指と小指との間にそれぞれ入り込む第1、第2および第3凸状部とからなり、
- ⑥ パッド水平部の上面および3個のパッド凸状部の両側面は、各指の付け根部の下側と密接できるように全体がなだらかに湾曲し、
- ⑦ 少なくとも第1および第2凸状部が高さ方向に長く延びることにより、第1と第2凸状部間および第2と第3凸状部間は半円形側面になり、第2指と第3指との間および第3指と第4指との間で足裏に保持される足先支持パッド。

【本件考案に係る足先支持パッド】



2 被告商品の構成

- A 第1指及び第4指を着脱可能な大小2つの嵌合リングに第1指及び第4指を挿入して装着する、
- B 伸縮性と柔軟性のあるエラストマーの素材の
- C 足指間パッドであって、
- D 前記両嵌合リングを繋いで第2指と第3指とを嵌合し、足裏における第1指から第4指の付け根から指頭部下辺までの間に配置させる、両端を上方に湾曲させた基礎部と、
- E 第1指に嵌合する大径の嵌合リングと第2指と第3指に入り込む突出部と第4指に嵌合する小径の嵌合リングとからなり、
- F 前記基礎部の上面、前記両嵌合リングの内側面及び外側面、並びに前記突起部の両側面は、第1指から第4指の付け根部の下側と密接できるように全体がなだらかに湾曲し、

G 少なくとも第1指と第4指の嵌合リングに第1指と第4指を挿入することによって足裏に保持される指足間パッド。

【被告商品2】¹



被告商品が、本件考案の構成要件②及び③を充足することには争いがなく、構成要件①④⑤⑥⑦を充足するか否かが争点となった。

第3 本判決の判断

1 文言侵害の成否について

本判決は、クレームの具体的な文言解釈に入る前提として、以下のとおり、本件考案の技術的意義を認定した²。

〔1〕 本件考案について

本判決添付の登録実用新案公報に係る本件明細書の記載によれば、本件考案は、主として直立した際の姿勢と歩行障害を改善するために、足の横アーチを形成し、かつ縦アーチを維持することで歩行時の衝撃を少なくする足先支持パッドを提供することを目的としており（【0006】）、そのために、足指の付け根部の下側に嵌め込み、柔軟で弾性を有する素材の足先支持パッド（構成要件①ないし③）において、水平部を足裏における触球部の上辺から少なくとも第2指、第3指、第4指、小指の指頭部下辺までの間に配置させること（構成要件④）により、装着状態において、第2指、第3指、第4指の指頭部と付け根が浮き上がり、親指及び小指の指頭部と付け根、踵部の3点で体重を支えることになり、横アーチが形成され、同時に土踏まずを意味する縦アーチを維持することができ、足指で踏ん張って直立及び歩行することができるようにしたものであると認められる（【0009】、【0027】ないし【0030】）。

1 被告商品1と被告商品2の構成は素材の点を除きほぼ同一である。

2 判決からの引用部分については「」を付して示すが、引用中の下線は筆者によるものである。

そしてまた、本件考案では、少なくとも第2指と第3指との間、第3指と第4指との間、第4指と小指との間にそれぞれ入り込む第1、第2及び第3凸状部が設けられ（構成要件⑤）、少なくとも第1及び第2凸状部が高さ方向に長く延びて、第2指と第3指との間及び第3指と第4指との間で足裏に保持されること（構成要件⑦）により、歩行時などに足から脱離することがなく（【0019】、【0021】）、また、第1と第2凸状部間及び第2と第3凸状部間は半円形側面になり（構成要件⑦）、パッド水平部の上面及び3個のパッド凸状部の両側面が全体になだらかに湾曲して、各指の付け根部の下側と密接する（構成要件⑥）ものとされている（【0020】）と認められる。」

そして、上記で認定した本件考案の技術的意義を前提に、本判決は、次のとおり、被告商品は本件考案の構成要件①ないし③、⑤、⑦を文言上充足する一方、構成要件④及び⑥の一部（水平部が「小指の」指頭部下辺まで至り、水平部の上面及び第3凸状部の側面が「小指の」付け根部の下側と密接できるようになだらかに湾曲していること）を文言上充足すると認めることはできないと判断した。

「ア 構成要件①の充足性

前記の本件考案の技術的意義からすると、本件考案の構成要件①の「足指の付け根部の下側に嵌め込み」とは、装着した状態の足先支持パッドが、横アーチを形成し縦アーチを維持するとの作用を奏する前提として、身体のうち、足指の付け根部の下側に嵌め込まれた状態になるということを示したものと解するのが相当である。

そして、…被告商品は、装着時において、足指の付け根部の下側に密着した状態となることが認められ、この状態は、被告商品が「足指の付け根部の下側に嵌め込」まれた状態ということができることから、被告商品は、本件考案の構成要件①を充足する。」

「イ 構成要件④の充足性

(ア) 構成要件④では、足先支持パッドの「水平部」について特定されているところ、まず、被告商品が「水平部」を有するか否かについて検討する。

…前記(1)で述べた本件考案の技術的意義を考慮すると、「水平部」とは、足先支持パッドのうち、「第1、第2、第3凸状部」を除いた部分で、装着した状態で足指の付け根部の下側に位置する下面の平坦な形状の部位をいい、親指の下側まで延長してもよいものをいうと解するのが相当である。

また、…完全な平坦形状である必要はなく、横アーチの形成及び縦アーチの維持を阻害しない限り、多少の湾曲があるものも含まれると解するのが相当である。

…よって、被告商品は「水平部」を有するものと認められる。

(イ) 次に、被告商品の「水平部」が、「足裏における触球部の上辺から少なくとも第2指、第3指、第4指、小指の指頭部下辺までの間に配置」されるか否かにつき検討する。

…前提事実(6)記載の被告商品の構成Dでは、…構成要件④のうち、「足裏における触球部の上辺から少なくとも第2指、第3指、第4指…の指頭部下辺までの間に配置」との部分は充足するが、「小指の指頭部下辺までの間に配置」との部分を充足しないこととなる。

…したがって、いずれにしても、被告商品は、本件考案の構成要件④のうち、「小指の指頭部下辺までの間に配置」との部分を充足せず、その余を充足する。」

「ウ 構成要件⑤の充足性

(ア) 本件発明（原文ママ）の構成要件によれば、「第1、第2および第3凸状部」は、…それぞれ第2指と第3指との間、第3指と第4指との間、第4指と小指との間に入り込み、少なくとも第2指から第4指で第1及び第2凸状部が挟持されることにより足先支持パッドが足裏に保持される部位であると認められる。

被告商品の構成Eは、「第1指に嵌合する大径の嵌合リングと第2指と第3指に入り込む突出部と第4指に嵌合する小径の嵌合リングとからなり」というものである。

そうすると、第4指に嵌合されるリングの両側面部分は、それぞれ第3指と第4指の間、第4指と小指の間に入り込み、挟持されるものであるから、それぞれ本件考案の第2及び第3凸状部に相当するものと認められ、前記突出部は第2指と第3指の間に入り込み、挟持されるから、本件考案の第1凸状部に相当するものと認められる。

よって被告商品は、本件考案の構成要件⑤を充足する。

(イ) この点について、被告は、被告商品には第2及び第3凸状部が存在しないと主張する。

しかし、前記のとおり、第4指に嵌合されるリングの両側面部分は、それぞれ第3指と第4指の間、第4指と小指の間に入り込み、挟持されるものであるから、それぞれ本件考案の第2及び第3凸状部に相当するといえ、上記嵌合リングのその余の部分（第4指の上面に位置する部分）は、付加的な構成にすぎない。…被告がいう作用効果は、本件考案に付加的なものにすぎず、それがあからといて、被告商品の嵌合リングの両側面部分が本件考案の「第2、第3凸状部」に該当しないとはいえない。」

「エ 構成要件⑥の充足性

…被告商品は、構成要件⑥のうち、「パッド水平部の上面および3個のパッド凸状部の両側面は、第1指から第4指の付け根部の下側と密接できるように全体がなだらかに湾曲し」との部分を充足するが、「小指の付け根部の下側と密接できるようになだらかに湾曲し」との部分を充足しないこととなる。

…したがって、いずれにしても、被告商品が、小指の付け根部の下側と密接できるようになだらかに湾曲した構造を有していると認めることはできないことから、被告商品は、本件考案の構成要件⑥のうち、「小指の付け根部の下側と密接できるようになだらかに湾曲し」との部分を充足せず、その余を充足する。」

「オ 構成要件⑦の充足性

…被告商品の構成Gは、「少なくとも第1指と第4指の嵌合リングに第1指と第4指を挿入することによって足裏に保持される指足間パッド」である。

ところで、被告商品の突出部が本件考案の「第1凸状部」に、第4指に嵌合されるリングの第3指側の側面が本件考案の「第2凸状部」に該当するのは前記のとおりである。

そして、…被告商品においては、嵌合リングの一部に当たる、「第2凸状部」に該当する嵌合リング側面が、被告商品を足裏に保持することに貢献しているのは前記のとおりである。

そして、…「第1凸状部」に該当する被告商品の突出部も、第2指及び第3指の間に入り込み、両指に挟まれる状態となることにより、被告商品の足裏への保持に参与しているものと認められる。

よって、被告商品は、構成要件⑦を充足する。」

2 均等侵害の成否について

次に、本判決は、文言上充足を否定した構成要件④及び⑥の一部（水平部が「小指の」指頭部下辺まで至り、水平部の上面及び第3凸状部の側面が「小指の」付け根部の下側と密接できるようになだらかに湾曲していること）について、均等侵害の成否を検討し、以下のとおり、均等侵害の成立を認めた。

〔2〕 第1要件（非本質的部分性）

ア …本件考案の技術的意義からすると、本件考案の本質的な作用効果は、足先支持パッドを足の付け根部下側に嵌め込んで、第2ないし第4指の指頭部と付け根を浮き上がらせて横アーチを形成し、土踏まずを維持して縦アーチを維持し、親指及び小指の指頭部と触球部、踵部の3点で身体を支える点にあると認められる。

そして、第2ないし第4指の指頭部と付け根部を浮き上がらせるためには、本件考案の構成要件④のうち、それらの指の触球部の上辺から指頭部下辺までの間にパッドを嵌め込むことは必須であるが、親指及び小指は、接地して身体を支えるのであるから、それらの指の触球部の上辺から指頭部下辺までの間にパッドを嵌め込むことは、上記の作用効果を奏する上で必須のものとはいえない。

イ また、…パッドの水平部が小指の指頭部下辺まで達しているか否かが本件考案の作用効果において本質的部分ではない以上、パッドが小指の指頭部下辺まで達していない場合には、パッドが存在する部分までの限度で、小指に密着できるようになだらかに湾曲していれば足りるというべきである。よって、本件考案と被告商品との差異である、小指の付け根部下側と密接できるよう、パッドがなだらかに湾曲しているか否か、という点も、本件考案の作用効果を基礎づける本質的部分に属する相違点ではないというべきである。

ウ したがって、構成要件④及び⑥の一部（水平部が小指の指頭部下辺まで至り、水平部の上面及び第3凸状部の側面が小指の付け根部の下側と密接できるようになだらかに湾曲していること）に係る差異は、本件考案の固有の作用効果を基礎づける本質的部分に属するものではないというべきである。」

〔3〕 第2要件（置換可能性）

被告商品は、その紹介文（甲10の12頁、17頁）において、「足指パッドは横のアーチをよみがえらせ、かかと、小指球、拇指球の3点で重心を支えられるように」との記載や「土踏まずを形成しているアーチ（縦アーチ）を形成」との記載があることから、その技術的思想の本質部分は、本件考案と同一である。

前記紹介文の記載に弁論の全趣旨を総合すると、パッドの水平部が小指の指頭部下辺までの部分に達していない場合であっても、第2指ないし第4指の指頭部と付け根を浮き上がらせて横アーチを形成すること及び土踏まずを維持して縦アーチを保持することが可能であると認められる。

また、第3凸状部の小指側の湾曲についても、前記紹介文の記載に弁論の全趣旨を総合すると、前記の構成要件⑥に係る差異があっても、縦横アーチを形成することが可能であると認められる。

そうすると、前記相違点に係る構成要件④及び⑥の構成を被告商品の構成に置き換えても、本件考案と同一の作用効果を奏するものと認められる。」

〔4〕 第3要件（置換容易性）

被告商品は、水平部を第4指の指頭部下辺まで設置するものの、「小指の指頭部下辺」まで延長しない構成となっており、それに伴い、第3凸状部の片側面が、小指の付け根部の下側と密接できるようなだらかに湾曲した構成を備えないものとなっている。

しかし、被告商品におけるこれら構成は、横アーチの形成や縦アーチの維持に直接関係しない小指部分について、パッドの水平部を短くし、それに連動して凸状部のうちだらかに湾曲させる部分が限定されたものにすぎず、この点で相違していても本件発明の作用効果を奏することは自明であり、この相違による独自の作用効果が存するとも認められない。

したがって、本件考案の構成要件④及び⑥と被告商品との差異に係る部分を、それぞれ被告商品の構成に置き換えることについては、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というべきである。」

〔5〕 第4要件及び第5要件については、均等の成立を争う側において、対象製品等が公知技術から容易に推考できたものであることや、対象製品等が考案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の主張立証責任を負うと解するべきところ、本件ではこれらについて主張立証はない。

（6） 以上より、被告商品は、本件考案と均等なものとしてその技術的範囲に属するということができる。」

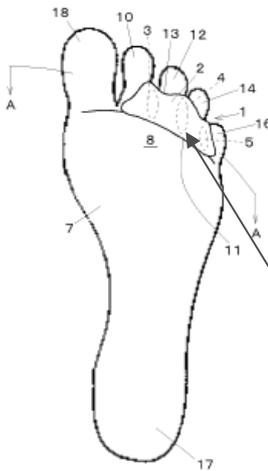
第4 検 討

1 はじめに一技術的範囲論における争点について

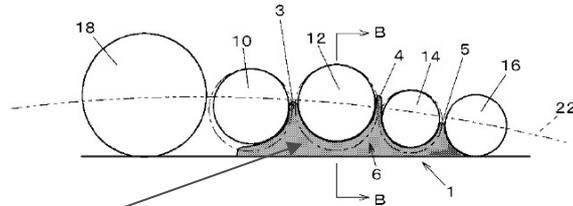
（1） 本件考案は、前記「第2・1」に記載のとおり足先支持パッドに係るものであり、その構成は、足指の少なくとも第2指から小指の下側に配置される「水平部」（構成要件④）と、少なくとも第2指と第3指の間、第3指と第4指の間、第4指と小指の間に入り込む「凸状部」（構成要件⑤）の組み合わせからなる極めてシンプルなものである。

そして、本件考案に係る足先支持パッドは、これを足裏に装着することで、第2指、第3指、第4指の指頭部と付け根を浮き上がらせ、親指及び小指の指頭部と付け根、踵部の3点で体重を支えることになり、横アーチが形成され、同時に土踏まずを意味する縦アーチを維持することができ、足指で踏ん張って直立及び歩行することができるという作用効果を奏するものとされている。

【図 2】



【図 3】



足先支持パッド

- (2) これに対し、被告商品も、足指の下側に配置される足指間パッドであり、本件考案と同様の作用効果を奏するものとされているが、他方で、本件考案とは異なり、第1指及び第4指をそれぞれ「嵌合リング」に挿入することで足裏に保持される構成となっている等、その構成は、本件考案とは異なる部分があるように見える。
- (3) そのため、本件では、まず、被告商品が、その構造において、足指の付け根部の下側に嵌め込む構成を有するか（構成要件①）、本件考案の「水平部」（構成要件④）及び「凸状部」（構成要件⑤）をそもそも有するか否か、「水平部」及び「凸状部」の形状（構成要件⑥）、「凸状部」が足指の間に挟みこまれることで足裏に保持される構成を有するか否か（構成要件⑦）等が争点となった。
- (4) また、本件考案においては、足先支持パッドの「水平部」の上面及び「凸状部」の側面が、少なくとも第2指から小指の下側にかけて配置されるとされている（構成要件④及び⑥の一部）のに対し、被告商品においては、第1指から第4指の下側までしか配置されていない（小指の下側にはパッドは配置されない）。
- そのため、被告商品が、構成要件④及び⑥の一部（水平部が「小指の」指頭部下辺まで至り、水平部の上面及び第3凸状部の側面が「小指の」付け根部の下側と密接できるようになだらかに湾曲していること）を充足するか否かが争点となった。
- (5) 本判決は、上記(3)の本件考案と被告商品の構造上の相違については、本件考案の技術的意義を踏まえて、「水平部」、「凸状部」等の文言を解釈することで、被告商品が、これらの要件をいずれも文言上充足すると判断した。
- 他方、上記(4)の「水平部」及び「凸状部」の側面が、小指の下側に配置されるという要件については、文言上は本件考案の構成要件を充足しないとしたが、パッドが小指の下側に配置されるという構成は、本件考案の本質的な作用効果に関与しないものである等として均等侵害の成立を認め、結論として、被告商品は本件考案の技術的範囲に属すると判断したものである。
- (6) 本判決におけるクレームの文言解釈及び均等5要件の充足性についての解釈は、いずれも本件考案の技術的意義ないし本質的な作用効果を重視した特徴的なものとなっており、実務上参考になるものと思われる。

それ故、本判決の文言侵害及び均等侵害それぞれの判断について、以下で検討を加えてみたい。

2 本判決におけるクレームの文言解釈について

(1) 明細書における考案の技術的意義を踏まえたクレームの文言解釈について

ア 実用新案法26条が準用する特許法70条1項は、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」とし、考案の技術的範囲がクレームの記載に基づいて画されることを規定している。

しかしながら、他方で、特許法70条2項は、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するにあたっては、願書に添付された明細書及び図面の記載を考慮すべきことを規定している。これは、特許発明の技術的範囲を特許請求の範囲の記載に基づいて行うといっても、特許請求の範囲の記載は、もともと技術的思想を特許請求の範囲で文言化したものであり、発明(考案)の技術的範囲の確定は、明細書や図面に記載されている内容の理解を抜きにはできないためであるとされている³。

イ 本判決は、クレームの文言解釈を行う前提として、まず、本件考案の技術的意義を、「装着状態において、第2指、第3指、第4指の指頭部と付け根が浮き上がり、親指及び小指の指頭部と付け根、踵部の3点で体重を支えることになり、横アーチが形成され、同時に土踏まずを意味する縦アーチを維持することができ、足指で踏ん張って直立及び歩行することができる」点にあると認定した。

その上で、本判決は、「水平部」、「凸状部」等、本件考案のクレーム中の各文言を、認定した上記本件考案の技術的意義を踏まえて解釈し、「水平部」につき「足先支持パッドのうち、『第1、第2、第3凸状部』を除いた部分で、装着した状態で足指の付け根部の下側に位置する下面の平坦な形状の部位をいい」、「横アーチの形成及び縦アーチの維持を阻害しない限り、多少の湾曲があるものも含まれる」とし、また「第1、第2および第3凸状部」につき、「それぞれ第2指と第3指との間、第3指と第4指との間、第4指と小指との間に入り込み、少なくとも第2指から第4指で第1及び第2凸状部が挟持されることにより足先支持パッドが足裏に保持される部位」を意味するとの解釈を示した。

ウ このように明細書における考案の技術的意義や作用効果を踏まえ、クレームの文言を解釈する手法それ自体は一般的なものであり、特に、本件考案は、「水平部」と「凸状部」のみからなる極めてシンプルな構成であるが故に、その技術的意義を踏まえなければ、その意味内容を具体的に把握することが困難であると考えられ、上記のような本判決の解釈手法自体には、あまり異論はないところではないと思われる。

但し、明細書における考案の技術的意義を踏まえてクレームの文言を解釈するといっても、あくまでそれはクレームの文言の範囲内において行わなければならない。「凸状部」について本判決の上記解釈では、指の間に入り込み、挟持されることで足裏支持パッドが保持される「機能」を有する構成であれば、その「形状」は問わないように読めるが、それが「凸状部」の文言の解釈として相当なものといえるかについては疑問もあるところである。

(2) 被告商品が「凸状部」の要件を文言上充足しているとの判断について

ア また、本判決が、本件における具体的なあてはめとして、被告商品が、「第1、第2及び

3 塩月秀平著「技術的範囲論(1)－基本原則」(牧野利秋外編『知的財産訴訟実務大系I』(青林書院、2014年)285頁等

第3凸状部」の構成要件を文言上充足すると判断したことについては評価が分かれ得るところであると思われる。

すなわち、本件では、被告商品は、第1、第2及び第3凸状部を足指の間に挟み込むことで足先支持パッドが足裏に保持される構成ではなく、第1指及び第4指を「嵌合リング」に挿入して足裏に保持される構成であるため、「凸状部」に相当する構成を備えるかが問題となった。この点につき、本判決は、上記(1)で述べた「凸状部」の解釈を前提に、「第4指に嵌合されるリングの両側面部分は、それぞれ第3指と第4指の間、第4指と小指の間に入り込み、挟持されるものであるから、それぞれ本件考案の第2及び第3凸状部に相当するものと認められ、前記突出部は第2指と第3指の間に入り込み、挟持されるから、本件考案の第1凸状部に相当する」として、「嵌合リング」の「両側面部分」が「第2及び第3凸状部」に該当すると判断したものである。

イ 一般に、発明（考案）の技術的範囲に属する以上、付加的な構成が追加されても、構成要件を充足する限り、発明（考案）の技術的範囲に属することに変わりはないが、単なる構成の付加に止まらず、特定の構成を付加することで、元の発明の構成とは相違する構成になると認められる場合には、侵害が認められない場合もあるとされている⁴。

本判決は、「嵌合リング」の「両側面部分」が本件考案の「第2及び第3凸状部」に相当し、「その余の部分は『付加的な構成』に過ぎず、その効果も『付加的な効果』でしかない」としているので、「凸状部」に相当する「嵌合リング」の「両側面部分」以外の部分（上面の部分）は単なる付加的な構成に過ぎないと判断しているものと解される。

ウ かかる判断の当否については、当研究会でも、「嵌合リング」とすることで、「足指パッドが外れにくくなる」等という、本件考案にはない独自の作用効果を奏するのであり、元の発明の構成とは相違する構成になったといえるのではないかという意見や、そのように独自の作用効果を奏する1個の構成の一部のみを取り出して構成要件充足性を論じるのが適切なのか等という意見があり、賛否が分かれたところである。

3 均等侵害に係る判断について

(1) 本件で均等の成否が問題となった構成要件等

ア 上記のとおり、本判決は、被告商品は本件考案の構成要件①ないし③、⑤、⑦を文言上充足すると判断する一方、構成要件④及び⑥の一部（水平部が「小指の指頭部下辺まで至り、水平部の上面及び第3凸状部の側面が「小指の付け根部の下側と密接できるようになだらかに湾曲していること）については、文言上は充足を否定した。

それ故、上記本件考案の構成要件④及び⑥の一部について、均等侵害の成否が問題となり、本判決は均等侵害の成立を肯定したものである。

イ 本判決は、最高裁平成10年2月24日判決民集52巻1号113頁「ボールスプライン事件最高裁判決」が示した5要件（①置換された部分が当該発明の本質的部分ではなく、②その部分を対象製品におけるものと置き換えても、当該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そのように置き換えることに当事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、④対象製品等が当該考案の出願時に

4 中山信弘・小泉直樹編「新・注解特許法〔上巻〕」川田篤執筆部分（青林書院、2011年）1179頁以下、裁判例として、大阪地裁平成16年2月10日判決裁判所ウェブサイト「サーマルヘッド用印刷回路基板事件」等

おける公知技術と同一又は当業者がその出願時に容易に推考できたものでなく、⑤対象製品等が発明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)を挙げ、その充足性を検討し、被告商品について均等侵害の成立を認めたものである(なお、④⑤については、被告側が主張・立証責任を負うが、被告からは何らの主張・立証がないとされている)。

ウ 均等論については、本判決の直後に、知財高裁の大合議判決により、上記ボールスプライン事件最高裁判決で示された均等の成立要件のうち、特に第1要件及び第5要件の解釈につき重要な判断が示されており(知財高裁平成28年3月25日判決裁判所ウェブサイト「マキサカルシトール事件大合議判決」)、今後は、この大合議判決に従って、均等論の適用がなされていくことになると思われる。

エ それ故、本稿でも、上記マキサカルシトール事件大合議判決を踏まえ、本判決における均等侵害に係る判断を検討することとする。

(2) 本判決における均等の各要件に係る判断の検討

ア 第1要件(非本質的部分)について

(ア) 従来、均等の第1要件(「置換された部分が発明の非本質的部分であること」)については、特許発明の構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で、前者の置換については一切均等を認めないというのではなく、専ら特許発明を全体として特許出願時における先行技術と対比することにより課題の特徴的な解決手段を確定し、これを対象製品等が共通に備えているかどうかにより判断すべきという見解が多数であった⁵。

マキサカルシトール事件大合議判決が示した第1要件の判断基準も上記従来の多数説に沿うものであり、同判決においては、特許発明の本質的部分につき「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べき」とし、また当該発明がその技術分野における従来技術と比較して、貢献の程度が大きい場合には、「特許請求の範囲の記載の一部を上位概念化したもの」として認定できるとされている。

(イ) この点について、本判決は、本件考案の技術的意義から、本件考案の「本質的な作用効果」が「足先支持パッドを足の付け根部下側に嵌め込んで、第2ないし第4指の指頭部と付け根を浮き上がらせて横アーチを形成し、土踏まずを維持して縦アーチを維持し、親指及び小指の指頭部と触球部、踵部の3点で身体を支える点にある」とし、そのような本質的な作用効果を奏する上で必須でない構成は、「非本質的部分」とであると判断している。

(ウ) 本判決の上記判断は、本件考案の課題及び解決手段とその効果から、上記のような課題解決手段を備えていることが従来技術にはない本件考案の特徴的部分であると認定し、そのように上位概念化された課題解決手段を被告商品が共通に備えていることを理由に、相違する部分が非本質的部分であると判断するものと理解することができ、そのように理解する限り、マキサカルシトール事件大合議判決の考え方とも整合するものとみることができる。

但し、判決の文言だけを読むと、本件考案の作用効果にとって必須であるか否かのみから本質的部分と非本質的部分を分けているようにも読める。仮にそのような趣旨に理解すると

5 たとえば、飯村敏明著「均等論(1)－均等論成立の背景及び適切な活用について」(牧野利秋外編『知的財産訴訟実務大系I』(青林書院、2014年)380頁以下)等

すれば、その内容は、その部分を置換しても本件考案の本質的な作用効果を奏するか否かという第2要件の判断と重なることにならないかとの疑問がある。

イ 第2要件（置換可能性）について

次に、本判決は、被告商品の紹介文の記載から、被告商品の技術思想の本質的部分が本件考案と同一であるとし、また被告商品の紹介文において、被告商品においても本件考案と同一の作用効果を奏するものとされていること等から、水平部が小指の指頭部下辺まで至っておらず、また水平部の上面及び第3凸状部の側面が小指の付け根部の下側と密接していても、本件考案と同一の作用効果を奏することができると認定した。

本件考案の技術的意義を前提にすれば、この判断自体には特に異論はないところであるが、本判決の第1要件についての判示内容を、「非本質的部分」が本質的な作用効果を奏する上で必須でない部分をいうものと理解するのであれば、それを置換しても同一の作用効果を奏するというのは当然の帰結であるともいえるように思われる。

ウ 第3要件（置換容易性）について

さらに、本判決は、第3要件について、被告商品における水平部が「小指の指頭部下辺」まで延長しない構成、及びそれに伴い、水平部の上面及び第3凸状部の片側面が、小指の付け根部の下側と密接できるようなだらかに湾曲した構成を備えない構成は、「横アーチ」や「縦アーチ」の形成に直接関係しない部分の置き換えに過ぎず、この点で相違しても、本件考案の作用効果を奏することは自明であるから、置換は容易であるとした。

本件考案の技術的意義を踏まえれば、確かに、水平部の上面や第3凸状部の側面が、小指の付け根部の下側まで延長された構成を有するか否かは本件考案の本質的な作用効果に影響せず、それ故、本判決がいうように、その置換は容易であるといえるように思われる。

しかしながら、他方で、本件考案の構成要件④においては、水平部について、「少なくとも第2指、第3指、第4指、小指の指頭部下辺までの間に配置させる」ものとされ、水平部が小指の下側にまで配置されることが必須の要件として記載されているところである。本件考案の実用新案登録請求の範囲が上記のように記載された理由は明らかでないが、いずれにしても上記のような記載をした実用新案権者が、自ら必須とする構成を備えない商品について、考案の技術的範囲に属すると主張することを認めてよいかには議論の余地もあるように思われる（後記「エ」）。

エ 第5要件（特段の事情の不存在）について

(ア) 最後に、本件では、第5要件について、前記のとおり、被告から何ら主張・立証がなされていないようである。

マキサカルシトール事件大合議判決において判示されているとおり、第4要件及び第5要件を充足しないことの主張・立証責任は被告側にあり、これらの要件につき被告から主張・立証がない以上、第4要件及び第5要件の充足が認められるのは当然である。

(イ) 但し、本件考案は、「足先支持パッドを足の付け根部下側に嵌め込んで、第2ないし第4指の指頭部と付け根を浮き上がらせて横アーチを形成し、土踏まずを維持して縦アーチを維持し、親指及び小指の指頭部と触球部、踵部の3点で身体を支える点」を本質的な作用効果とする発明であり、このような本質的な作用効果を前提にすれば、水平部や第3凸状部の側面を小指の下側に配置するのが必須でないことは自明ともいえる。

本判決においても、親指については、請求項1や明細書の【0018】でも、「パッドの水平部が親指の付け根部の下側にまで達することが本件考案の作用効果上必須のものでないことが明らかにされて」おり、「パッドの水平部が小指の付け根部の下側にまで達するか否かについても同様である」（本判決53頁7行目以下）と認定されているところである。

それにも拘らず、本件考案の構成要件④においては、水平部について、「少なくとも第2指、第3指、第4指、小指の指頭部下辺までの間に配置させる」ものとされているのであり、かかる点をとらえて、第5要件の「特段の事情」（意識的除外）にあたるという主張をする余地もあったのではないかと考えられるところである⁶。

第5 最後に

以上のとおり、本判決は、本件考案とは一見すると異なるように見える被告商品が本件考案の技術的範囲に属すると判断したものであるが、その理論構成には、本文中で指摘したとおり、若干の疑問もあるところである。

実際の判断にあたっては、元々原告から本件考案の実施品を仕入れて販売していた被告が、独自に原告商品と本質的な作用効果を共通にする被告商品を開発して自ら特許を取得し、原告商品と同様の謳い文句を冠して販売していた等という本件事案の背景事情が、事実上影響しているのではないかと⁷とも考えられるところである。

いずれにしても、本判決は、文言侵害及び均等侵害いずれの点でも、興味深い判断を示した事例として、実務上参考になるものと思われる。

以 上

6 但し、マキサカルシトール事件大合議判決が示した規範を前提にすれば、これらの事情のみから、出願人である原告P1が、水平部及び第3凸状部の片側面が小指の下側に達しない構成を、本件考案の構成要件④及び⑥に代替可能な構成として認識していたと客観的・外形的にみて認められるとまでいえるかは疑問であるとして、第5要件については充足を認める意見が多かった。

7 本件とは異なり、本件考案とは全く無関係に被告商品が開発されたという事案であれば、同じ結論になったであろうかということ指摘する意見もあった。