

## 専利法（均等論の判断要件）

### 最高法院が、専利権が侵害される際における均等論の判断要件について明示した事例

#### 【書誌事項】

当事者：A、B（原告・控訴人・上告人） v. C（被告・被上訴人・被上告人）

判断主体：最高法院

事件番号：103 年台上 1361 号民事判決

言渡し日：2014 年 7 月 4 日

事件の経過：一部棄却、一部破棄差戻し

#### 【概要】

最高法院は、専利権侵害事件における均等論の判断要件について、「置換可能性」と「置換容易性」の両方も考慮しなければならないと判示した。

#### 【事実関係】

A は、実用新案第 194051 号「ポータブル軽量型上腕部と足部トレーニング機材」の実用新案権者であり、B は A の代理店である。A と B は、C が販売している「X-BIKE」製品（以下より「係争製品」という）が係争特許を侵害したと主張し、係争製品の廃棄と損害賠償を請求した。A と B は、C による実用新案権の侵害行為に対し、文言侵害のほか、均等侵害を予備的請求として主張した。均等侵害のうち、A と B が「作用と機能が異なる」との C の主張に対し、「本件技術的分野において通常の知識を有する者が容易に完成できる」と反論したが、智慧財産法院は、C の主張を採用し、「均等侵害がない」と認定した。A と B はこれに不服し最高法院に上告した。

#### 【判決内容】

本件事案において、最高法院が、「係争製品において置換された部分が当業者により容易に完成できるとの主張は、係争製品と係争特許とは実質的に同一か否か、均等の範囲に該当するか否かに大きく関わり、重要な攻撃方法に属する。…そのため、詳細に調査し採否理由を説明しておらず、単に係争製品の技術的手段と効果が異なるという理由で均等論に該当しないとした原審判決は不当である」と判示し、原審判決におけるこの部分を破棄し、智慧財産法院に差し戻した。

#### 【専門家からのアドバイス】

1. 日本の裁判実務では、均等侵害の認定は「ボールスプライン軸受事件最高裁判決」で確立した下記 5 つの要件により判断される。

- (1) 置換された要件が特許発明の本質的な部分でなく、
- (2) この要件を置換しても特許発明の目的を達し、作用効果も同一であって、(置換可能性)
- (3) 侵害時において、当業者にとってこの要件の置換が容易に想到であって、(置換容易性)
- (4) 対象製品が特許発明の出願時において公知技術と同一又は当業者に容易に推考できたものでなく、
- (5) 対象製品が特許発明の出願手続で意識的に除外されたものである等の特段の事情もない。

台湾の裁判実務では、実務の参考基礎である「特許侵害鑑定要点」の規定において、アメリカにおける「置換可能性」の具体的な判断手法「作用 (Function)」、「手段 (Way)」、「効果 (Result)」が参考として挙げられたものの、置換可能性のほかに考慮すべき要件を明確に示した最高裁レベルの判例がない。本件において、最高法院は、「係争製品において置換された部分が当業者により容易に完成できるとの主張は、係争製品と係争特許とは実質的に同一か否か、均等の範囲に該当するか否かに大きく関わり、重要な攻撃方法に属する。…そのため、詳細に調査し採否理由を説明しておらず、単に係争製品の技術的手段と効果が異なるという理由で均等論に該当しないとした原審判決は不当である」と判示した。即ち、最高法院は、均等論の当否を考慮する際に、「作用 (Function)」、「手段 (Way)」、「効果 (Result)」で判断される「置換可能性」のほか、「当業者にとって容易に完成できるか否か」、即ち「置換容易性」も考慮しなければならないと示した。

2. 本判決は、台湾裁判上の均等侵害判断の要件を明確化した初の最高裁レベルの判決として大きな意義がある。なお、本件において、最高法院は「置換容易性」と「置換可能性」のほか、日本の上記「ボールスプライン軸受事件最高裁判決」で確立したその他の要件について言及していないものの、台湾の「特許侵害鑑定要点」の鑑定手順により、「均等論」判断の後、被告が「禁反言」または「先行技術による阻却」を主張した場合、「審査過程において意識的に除外又は放棄された事項であるか否か」（日本の上記「ボールスプライン軸受事件最高裁判決」の要件 (5)）と「鑑定の対象は先行技術と同一であり、又は完全に同一でないが、当該技術的分野における通常の知識の簡単な組合せであるか否か」（日本の上記「ボールスプライン軸受事件最高裁判決」の要件 (4)）についても判断しなければならない。即ち、台湾では、これらの要件を別の侵害判断項目として扱い、「均等論」の要件は日本の要件とは必ずしも一致しているとはいえないが、侵害の有無に係る判断要件は実質的に日本の要件に近いと考えられる。