

均等論の第5要件と出願時同効材

—マキサカルシトール事件最高裁判決も踏まえて—



弁護士 松本 健男*

要 約

ボールスプライン軸受事件最高裁判決（最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁）が均等論の5要件を定立して以降、第5要件（対象製品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）に関するいくつかの知財高裁判決が出されてきた。そのような中で、マキサカルシトール事件最高裁判決（最判平成29年3月24日裁判所HP（平成28年（受）第1242号事件））が、均等論の第5要件の「特段の事情」につき、考えを明確に示した。本稿は、均等論の第5要件に関する主要な知財高裁判決の要点を整理するとともに、マキサカルシトール事件最高裁判決の第5要件に関する判示を概観することによって、同最高裁判決の実務上の意義を探るものである。

目次

1. はじめに
 - (1) 「均等論」とは
 - (2) ボールスプライン軸受事件最高裁判決の登場
 - (3) 本稿の目的
2. ボールスプライン軸受事件最高裁判決の調査官解説
3. 消極説と積極説
 - (1) 概論
 - (2) 積極説（否定説）の根拠
 - (3) 消極説（肯定説）の根拠
4. ボールスプライン軸受事件最高裁判決以降の知財高裁判決
 - (1) エアマッサージ装置事件知財高裁判決（知財高判平成18年9月25日裁判所HP（平成17年（ネ）第10047号事件））
 - (2) 切削方法事件知財高裁判決（知財高判平成21年8月25日判時2059号125頁）
 - (3) 医療用可視画像生成方法事件知財高裁判決（知財高判平成24年9月26日判時2172号106頁）
 - (4) 知財高裁判決の考え方
5. マキサカルシトール事件最高裁判決（最判平成29年3月24日裁判所HP（平成28年（受）第1242号事件））の登場
 - (1) 事案の概要
 - (2) 原審（知財高判平成28年3月25日判時2306号87頁）の判示
 - (3) 最高裁判決の判示
 - (4) 最高裁判決の意義
6. むすび

1. はじめに

(1) 「均等論」とは

「均等論」とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成と一部異なる部分があるため特許権を文言侵害しない場合であっても、対象製品は特許発明の構成と実質的に同一と評価されるとして特許権の効力を及ぼせる（「均等侵害」が成立するとする）論理である。

わが国において、特許法には、均等論についての明文の規定はない。かつては、学説においても均等論を認めることに反対する説が多く、裁判例も均等論を認めることに積極的ではなかった。このことについては、時代的な背景も関係し、技術水準が低い段階においては、むしろ狭い範囲の保護が時代の要請であったともいえると説明されている⁽¹⁾。

しかし、その後、アメリカを中心に、国際的に均等論が注目される傾向となり、また、わが国の技術水準が向上して基本特許を重視する傾向が強まったこと等によって、学説においては均等論を肯定する説が有力となった⁽²⁾。また、均等論を肯定する下級審判決も現れた（大阪高判平成8年3月29日知的裁集28巻1号77頁）。

(2) ボールスプライン軸受事件最高裁判決の登場

そのような中で、ボールスプライン軸受事件最高裁

* 大阪弁護士会、梅田総合法律事務所

判決（最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁）が登場した。同最高裁判決は、いわゆる均等論の5要件を定立した。

すなわち、対象製品の構成の一部が特許発明の構成要件の一部と異なっている場合であっても、

- ① 異なる部分が特許発明の本質的な部分ではないこと
- ② 異なる部分を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
- ③ 当該置き換えに、当業者（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）が対象製品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ること
- ④ 対象製品が、特許出願時における公知技術と同一または当業者に容易に推考できたものではないこと
- ⑤ 対象製品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

との5要件が認められる場合には、対象製品は、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と解すべきとした。

（3）本稿の目的

本稿では、このうち、第5要件に関し、出願時同効材（出願時に当業者が想到することが容易であった技術的選択肢）をクレームに含めなかったことが、「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」にあたるかという問題につき、主要な知財高裁判決の要点を整理する。その上で、マキサカルシトール事件最高裁判決（最判平成29年3月24日裁判所HP（平成28年（受）第1242号事件））の第5要件に関する判示を概観する。

なお、マキサカルシトール事件では、均等論の第1要件も問題となっているが、本稿では、第5要件に関する部分のみを検討の対象とする。

2. ボールスプライン軸受事件最高裁判決の調査官解説

ボールスプライン軸受事件最判の調査官解説は、第5要件に関し、要旨、次のように述べている⁽³⁾。

- ・ 本判決は、特許権者の側においていったん特許発

明の技術的範囲に属しないことを承認した場合のみならず、外形的にそのように解される行動をとった場合であっても、特許権者が後にこれと反する主張をすることは許されないとしているものである。

補正が先行技術の存在を理由とする拒絶、異議による取消や無効審決を回避するために行われたのか、発明の構成を特定する趣旨で行われたのかを問わず、また、それが特許庁審査官による働きかけ（拒絶理由通知、取消理由通知ないし無効理由通知又は事実上の勧告等）に応じてされたものか、出願人が自発的に行ったものかを問わず、およそ特許出願過程において特許請求の範囲を減縮する補正等がされていたときは、特許権者は、もはや減縮された部分について均等を主張することは許されない。

出願人が拒絶、取消ないし無効を回避するために特許請求の範囲を減縮する意図の下に補正等を行ったのか、特許請求の範囲の記載を明確にし発明の構成を特定する意図で行ったのかといった、補正等に際しての出願人の意図にかかわらず、均等の成立は否定される。

- ・ 特許出願過程において補正等がされた場合のみならず、出願人が当初から特許請求の範囲をその記載内容に限定して出願したと認められる場合も、特許権者は均等を主張することが許されないというべきである。すなわち、当業者であれば、容易に、当初からこれを包含した形の特許請求の範囲により出願することができたはずの事項や、特許出願過程において補正により容易に特許請求の範囲に取り込むことが可能であったはずの事項については、出願人がそのような出願ないし補正をしなかったことが、当該事項を特許発明の技術的範囲から除外したと外形的に解される行動に当たるとして、均等の成立が否定されることになる。

3. 消極説と積極説

（1）概論

出願時にその存在が知られていた他の材料を含むように当初から上位概念でクレームを記載することができたにもかかわらず、出願時にそうしなかったことが均等論の第5要件の「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」に当たるか否かについては、見解が分かれている。

出願時に容易に想到し得る構成を特許請求の範囲に含めなかったという明細書の不備だけでは第5要件の「特段の事情」に当たらないとする説（「消極説」, 「肯定説」などと呼ばれる。）と、当業者であれば、出願当初から特許請求の範囲に含めることを容易に想起することができたにもかかわらず、あえてこれを行わなかったことも第5要件の「特段の事情」に当たるとする説（「積極説」, 「否定説」などと呼ばれる。）である⁽⁴⁾。

（2）積極説（否定説）の根拠

上記のボールスプライン軸受事件最高裁判決の調査官解説は、「当業者であれば、容易に、当初からこれを包含した形の特許請求の範囲により出願することができたはずの事項や、特許出願過程において補正により容易に特許請求の範囲に取り込むことが可能であったはずの事項については、出願人がそのような出願ないし補正をしなかったことが、当該事項を特許発明の技術的範囲から除外したと外形的に解される行動に当たるとして、均等の成立が否定される」と明言しており⁽⁵⁾、積極説に立つものである。

積極説に立つ論者は、クレームが権利範囲画定の基点とされ、これを公示するという重要な機能を担う以上、出願時に置換が可能な同効材であって、当業者であれば容易にこの置換に想到し、クレームに記載できたはずであるのに、同じく当業者である出願人が記載しなかったものについては、もはや技術的範囲から放逐されているとの信頼を当業者が抱いてもやむを得ないことや、当業者であれば容易に行うことができる記載を出願人に求めても、出願人に過度の負担を課すことにはならないこと等を根拠に挙げる⁽⁶⁾。

（3）消極説（肯定説）の根拠

消極説に立つ論者は、ボールスプライン軸受事件最高裁判決は5要件を掲げて侵害行為時に容易推考であることを要件としているだけで、出願時にも容易推考であったものを除くとは判示していないこと、また、同最高裁判決が均等論を認める根拠として「特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲に記載することは極めて困難である」、「特許発明の実質的価値は、第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到することのできる技術に及び、第三者は

これを予期すべきものと解するのが相当である」という理由を挙げていること等を根拠に挙げる⁽⁷⁾。

4. ボールスプライン軸受事件最高裁判決以降の知財高裁判決

ボールスプライン軸受事件最判以降、数多くの知財高裁判決が、均等論につき判示してきた。中でも、均等論の第5要件との関係では、以下の知財高裁判決が注目に値する。

（1）エアマッサージ装置事件知財高裁判決（知財高判平成18年9月25日裁判所HP（平成17年（ネ）第10047号事件））

発明の名称を「エアマッサージ装置」等とする本件各特許権を有する原告が、被告製品を製造、販売等した行為が原告の本件各特許権を侵害するものであると主張して、本件特許権に基づき製造、販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、②特許侵害による不法行為に基づく損害賠償請求を主張して提訴した事件である。原審である東京地判平成15年3月26日判時1837号101頁が請求を一部認容したため、被告が控訴した。

知財高裁は、被告製品のうち2つは、本件特許権の技術的範囲に属するものであると判断し、また、被告製品のうち別の2つの構成は、本件特許権と均等なものとして本件特許権の技術的範囲に属するということができる判断した。このうち、均等論の第5要件について判断した部分の要旨は、次のようなものである。

- ・ 特許侵害を主張されている対象製品に係る構成が、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というには、特許権者が、出願手続において、当該対象製品に係る構成が特許請求の範囲に含まれないことを自認し、あるいは補正や訂正により当該構成を明確に認識し、これを特許請求の範囲から除外したと外形的に評価し得る行動がとられていることを要する。
- ・ 特許出願当時の公知技術等に照らし、当該対象製品に係る構成を容易に想到し得たにもかかわらず、そのような構成を特許請求の範囲に含めなかったというだけでは、当該対象製品に係る構成を特許請求の範囲から意識的に除外したということとはできない。

- ・ 控訴人の主張するように、本件特許の出願当時、マッサージ機の脚受部に中間壁を設けることや、身体各部との接触を緩和する材料としてチップウレタン等を採用することが公知の技術であり、被控訴人がその特許出願手続において脚載置部の側壁の一方に空気袋を配設し、他方にチップウレタン等を配設する構成を特許請求の範囲に含めることが可能であったとしても、そのことから直ちに、そのような構成が本件発明に係る特許請求の範囲から意識的に除外されたということとはできない。

(2) 切削方法事件知財高裁判決（知財高判平成21年8月25日判時2059号125頁）

発明の名称を「切削方法」とする発明につき特許権を有する原告が、①被告製品を製造、販売した行為が本件特許権を侵害するものとみなされる（特許法101条5号）と主張して、本件特許権に基づき製造、販売の差止めを求めるとともに、②特許侵害による不法行為に基づく損害賠償請求を主張して提訴した事件である。

原審である東京地判平成20年8月28日裁判所HP（平成19年（ワ）第19159号事件）は、本件特許権の侵害の成否について判断することなく、本件特許は進歩性欠如により、特許無効審判により無効にされるべきものであり特許法104条の3により本件特許権を行使することはできないとして請求を棄却した。

知財高裁も特許法104条の3により本件特許権を行使することはできない旨判示したが、それに先立って、被告製品で用いられている切削方法が本件特許権の技術的範囲に属するか否かにつき判断し、文言侵害及び均等侵害の成立を否定した。このうち、第5要件について判断した部分の要旨は、次のようなものである。

- ・ 本件明細書の記載に照らせば、控訴人は、被加工物すなわち切削対象物として半導体ウェーハのほか、フェライト等が存在することを想起し、半導体ウェーハ以外の切削対象物を包含した上位概念により特許請求の範囲を記載することが容易にできたにもかかわらず、本件発明の特許請求の範囲には、あえてこれを「半導体ウェーハ」に限定する記載をしたものということができる。
- ・ 「①本件発明は、当初、請求項の数を4とし、当初の請求項1に係る発明は、装置についての発明であ

り、切削対象を特に限定するものではなかった、②請求項3に係る本件発明は、当初請求項4として出願されたものであるが、当初から切削対象物については『半導体ウェーハ』と記載されていた、③当初の請求項1に係る発明は、引用発明に基づいて容易に発明をすることができたとして、本件特許出願について拒絶査定がされた、④控訴人は、拒絶査定不服審判を請求し、その際、発明の名称を『切削方法』とし、当初の請求項1を削除し、本件発明に係る当初の請求項4を請求項3とする補正を行った」という出願経緯に照らしても、控訴人は、圧電基板等の切削方法が開示されている引用発明との関係で、本件発明の切削対象物が「正方形または長方形の半導体ウェーハ」であることを相違点として強調し、しかも、切削対象物を半導体ウェーハに限定しない当初の請求項1を削除するなどして、本件発明においては意識的に「半導体ウェーハ」に限定したと評価することができる。

- ・ 当業者であれば、当初から、「半導体ウェーハ」以外の切削対象物を包含した上位概念により特許請求の範囲を記載することが容易にできたにもかかわらず、控訴人は、切削対象物を「半導体ウェーハ」に限定しこれのみを対象として特許出願し、切削対象物を半導体ウェーハに限定しない当初の請求項1を削除するなどしたものであるから、外形的には「半導体ウェーハ」以外の切削対象物を意識的に除外したものと解されてもやむを得ない。そうすると、均等侵害の要件のうち、少なくとも第5要件を欠く。

(3) 医療用可視画像生成方法事件知財高裁判決（知財高判平成24年9月26日判時2172号106頁）

「医療用可視画像の生成方法」という名称の特許権（本件特許権）の専用実施権者が、被告製品を製造、販売等した行為について、①被告製品を用いた医療用可視画像の生成方法（被告方法）は、本件特許権に係る専用実施権を侵害すると主張して、特許法100条1項に基づき、被告方法の使用の差止めを求め、②同法100条1項、2項に基づき、被告製品の製造、販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、③特許権侵害による不法行為に基づく損害賠償請求を主張して提訴した事件である。

原審である東京地判平成24年3月26日裁判所HP

(平成21年(ワ)第17848号事件)は、「当裁判所の判断が構成要件1-Cの解釈において、補間区間は色度及び不透明度において共通の区間であるとするものであるのに対し、原告の主張は、補間区間は色度及び不透明度に共通のものでなくともよいとするものであって、前提となる構成要件1-Cの解釈において異なっており、原告の構成要件1-Cに関する均等論の主張は、構成要件1-Cに関する原告の主張を前提とするものであって、当裁判所の見解に立った場合には、構成要件1-Cに関し、原告の主張する均等論の適用により被告方法が本件発明1の技術的範囲に属する余地はない」、「本件発明2は、構成要件2-B及び2-Cを構成要件1-B及び1-Cと共通にするものであるから、被告方法は、本件発明1と同様の理由により、本件発明2の技術的範囲に属しない」として、請求を棄却した。

原告は東京地裁の判決を不服として控訴したが、知財高裁は、均等論の第2要件と第5要件を欠き均等が成立しないと判断した。第5要件につき判断した部分の要旨は、次のようなものである。

- ・ 本件明細書によれば、従来技術は一部のボクセルに関するデータを「間引いて」演算を行っていたため、可視化した画像において、生体組織間の微妙な色感や不透明感を表現することができなかったことから、上記課題を解決する手段として、本件発明1の「全ての」前記平面座標点毎の前記色度及び前記不透明度を該視線毎に互いに積算し、当該積算値を当該各視線上の前記平面座標点に反映させることを特徴とするものである。
- ・ 仮に控訴人が主張するように、従来技術に係る「間引いて」の反対語が「間引かずに」ということであれば、出願人において特許請求の範囲に「間引かずに」と記載することが容易にできたにもかかわらず、本件発明1の特許請求の範囲には、あえてこれを「全て」と記載したものである。このように、明細書に他の構成の候補が開示され、出願人においてその構成を記載することが容易にできたにもかかわらず、あえて特許請求の範囲に特定の構成のみを記載した場合には、当該他の構成に均等論を適用することは、均等論の第5要件を欠くこととなり、許されないと解すべきである。
- ・ 仮に控訴人の主張を前提とすると、客観的にみて、意識的に「全て」に限定したものと解され、均等の

第5要件も充足しない。

(4) 知財高裁判決の考え方

上記の3つの知財高裁判決のうち、エアマッサージ装置事件知財高裁判決は、「特許出願当時の公知技術等に照らし、当該対象製品に係る構成を容易に想到し得たにもかかわらず、そのような構成を特許請求の範囲に含めなかったというだけでは、当該対象製品に係る構成を特許請求の範囲から意識的に除外したということはできないというべきである」と判示しているから消極説に立つものであることは明らかであるが、他の2つの知財高裁判決の立場は必ずしも明らかでない。特に、切削方法事件知財高裁判決の「当業者であれば、当初から…上位概念により特許請求の範囲を記載することが容易にできたにもかかわらず、控訴人は、切削対象物を『半導体ウェーハ』に限定しこれのみを対象として特許出願し、切削対象物を半導体ウェーハに限定しない当初の請求項1を削除するなどしたものであるから、外形的には『半導体ウェーハ』以外の切削対象物を意識的に除外したものと解されてもやむを得ない」という判示は、積極説に立つもののようにも読める。

また、仮に消極説に立つものと読むとしても、出願時に容易に想到し得る構成を特許請求の範囲に含めなかったという明細書の不備に加えて、具体的にどのような事情があれば、均等論の第5要件の「特段の事情」にあたるのかの指標は示されていない。

このような中で登場したのが、マキサカルシトール事件最高裁判決である。

5. マキサカルシトール事件最高裁判決（最判平成29年3月24日裁判所HP（平成28年(受)第1242号事件）の登場

(1) 事案の概要

「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」という名称の発明に係る特許権（本件特許権）を有する原告が、被告らが輸入販売するマキサカルシトール製剤等の製造方法は、本件特許の請求項13に係る発明（訂正発明。控訴審段階において訂正を認める旨の審決が確定した。）と均等であり、マキサカルシトール製剤等の販売等は本件特許権を侵害すると主張して、輸入、譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案である（文言侵害の主張はされてい

ない)。

第1審の東京地判平成26年12月24日判時2258号106頁は、マキサカルシトール製剤等の製造方法が訂正発明と均等であることを認める等して原告の請求を全部認容したため、被告が控訴し、知財高裁判決が出ていた。

(2) 原審(知財高判平成28年3月25日判時2306号87頁)の判示

控訴審である知財高裁(知財高判平成28年3月25日判時2306号87頁)では、均等論の第5要件に関し、本件特許の出願人がトランス体の出発物質及び中間体を特許請求の範囲から意識的に除外したといえるかどうか争点となった。

知財高裁判決は、

- ・ 特許請求の範囲に記載された構成と実質的に同一なものとして、出願時に当業者が容易に想到することのできる特許請求の範囲外の他の構成があり、したがって、出願人も出願時に当該他の構成を容易に想到することができたとしても、そのことのみを理由として、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことが「特段の事情」に当たるものということはできない。
- ・ もっとも、このような場合であっても、出願人が、出願時に、特許請求の範囲外の他の構成を、特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められるとき、例えば、出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるときや、出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているときには、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは、「特段の事情」に当たるものといえる。

なぜなら、上記のような場合には、特許権者の側において、特許請求の範囲を記載する際に、当該他の構成を特許請求の範囲から意識的に除外したものの、すなわち、当該他の構成が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したもの、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものと理解することができる、そのような理解をする第三者の信頼は保護されるべきであるから、特許権者が後にこれに反して当該他の構成による対象製品等について均

等の主張をすることは、禁反言の法理に照らして許されないからである。

と判示した上で、明細書の記載につき検討し、結論として、第5要件の「特段の事情」は認められないとした。

知財高裁判決は、

- ① 出願時に容易に想到し得る構成を特許請求の範囲に含めなかったという明細書の不備だけでは第5要件の「特段の事情」に当たらないという消極説に立つことを明確に示したこと
- ② 出願人が、出願時に、特許請求の範囲外の他の構成を、特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められるときには、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは「特段の事情」にあたることを示したこと
- ③ ②にあたる場合の例として、「出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとき」や「出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているとき」を示したこと

の3点において、注目に値するものであった。

(3) 最高裁判決の判示

知財高裁判決は控訴人の控訴を棄却したため、控訴人は上告した。最高裁は、均等論の第5要件に関し、次のように判示する。

「…出願人が、特許出願時に、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につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、対象製品等が特許発明の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が存するとはいえないというべきである。」

「もっとも、上記…の場合であっても、出願人が、特許出願時に、その特許に係る特許発明について、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につき、特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることを明細書等に記載するなど⁽⁸⁾、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しな

がらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、明細書の開示を受ける第三者も、その表示に基づき、対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものとして理解するといえるから、当該出願人において、対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものといえることができる。また、以上のようなときに上記特段の事情が存するものとするのは、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与するという特許法の目的にかない、出願人と第三者の利害を適切に調整するものであって、相当なものといえるべきである。

したがって、出願人が、特許出願時に、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につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、対象製品等が特許発明の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が存するといえるべきである。」

「…前記事実関係に照らすと、被上告人が、本件特許の特許出願時に、本件特許請求の範囲に記載された構成中の上告人らの製造方法と異なる部分につき、客観的、外形的にみて、上告人らの製造方法に係る構成が本件特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて本件特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたという事情があるとはうかがわれない。」

(4) 最高裁判決の意義

最高裁判決は、基本的に、知財高裁判決と同趣旨の判示をしている。ただし、最高裁判決は、「特段の事情」にあたる場合の例として、「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につき、特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることを明細書等に記載するなど」としており、知財高裁判決が例示していた「出願人が出願時に公表した論文等で特許請

求の範囲外の他の構成による発明を記載しているとき」は例示していない。

このことをどのように理解するのかについては、本稿脱稿時点（平成29年3月31日）においては評釈類も見当たらず、今後の評価が待たれるところである。私見としては、最高裁判決が、知財高裁の例示した「出願人が出願時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているとき」を、敢えて例示から外したことは明らかであるから、最高裁としては、少なくとも、このような事情がある場合に直ちに「特段の事情」にあたるとは考えていないものと思考している。もっとも、最高裁も、「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につき、特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることを明細書『等』に記載する『など』⁽⁹⁾」というように、「等」、「など」という表現を重ねて用いており、明細書に記載がある場合以外にも「特段の事情」にあたる場合があることは認めている。どのような場合がこれにあたり、どのような場合はあたらぬのかについては、今後の裁判例の蓄積が待たれるところである。

6. むすび

以上のとおり、マキサカルシトール事件最高裁判決は、「特段の事情」の例示の部分を除き、知財高裁判決を支持している。同最高裁判決の判示のうち、均等論の第5要件に係る部分の意義は、

- ① 最高裁判所として、出願時に容易に想到し得る構成を特許請求の範囲に含めなかったという明細書の不備だけでは第5要件の「特段の事情」に当たらないという消極説に立つことを明確に示したこと
- ② 出願人が、出願時に、特許請求の範囲外の他の構成を、特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められるときには、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは「特段の事情」にあたることを明示したこと
- ③ 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につき、特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることを明細書に記載した場合は「特段の事情」にあたり、また、「特段の事情」にあたるのはこのような場合に限らないことを明らかにした

こと
と整理できる。

今後の実務は、同最高裁判決を前提として動くと思われる。今回最高裁が例として明示した場合の他に、どのような場合に「特段の事情」が認められ、どのような場合に「特段の事情」が否定されるのか、今後の裁判例の動向は注目に値する。

(参考文献等)

- (1) 中山信弘『特許法（第3版）』（弘文堂・2016年）468頁。
- (2) 中山前掲注(1)468頁。

- (3) 三村量一「判解」最判解民事篇平成10年度155～156頁。
- (4) 高部真規子「判批」特許判例百選（第4版）135頁（2012年）。
- (5) 三村前掲注(3)156頁。
- (6) 愛知靖之「審査経過禁反言・出願時同効材と均等論—アメリカ法を参照して—」日本工業所有権法学会年報38号104～105頁（2015年）。
- (7) 設楽隆一「クレーム解釈手法の推移と展望」金判1236号56頁（2006年）。
- (8) アンダーラインは筆者が付した。
- (9) 引用中の二重鍵括弧は筆者が付した。

(原稿受領 2017. 4. 1)

JPAA
Information

ヒット商品は こうして 生まれた!

平成28年
改訂版



ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております、「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれた!」は発明のストーリーをコンパクトにまとめたもので、非常に好評を博しております。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。

◆本誌をご希望の方は、panf@jpaa.or.jp までご一報ください。