

## 《WLJ 判例コラム》第 78 号

# 均等論の要件の明晰化を図った知財高裁大合議判決

～マキサカルシトール事件～

文献番号 2016WLJCC016

北海道大学大学院法学研究科

教授 田村善之

## I はじめに

本コラムがとりあげるのは、知財高裁が、大合議判決をもって、均等論に関して争われていた幾つかの論点につき要件の明晰化を図った、知財高判平成 28. 3. 25 平成 27(ネ)10014[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]<sup>1</sup>である。この判決は、ボールスプライン軸受最判が打ち立てた均等の 5 つの要件のうち、特に第 1 要件である(非)本質的部分の意義、第 5 要件の審査経過禁反言に関連して、出願時同効材に対する均等の可否、明細書に記載しつつクレイムに含めなかった技術に関する Dedication の法理の適否が争点となった。

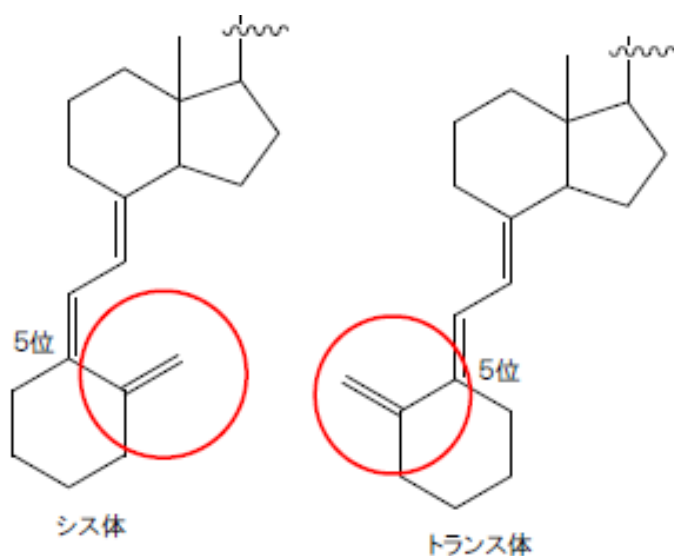
## II 背景事情

原告(中外製薬株式会社)は、活性型ビタミンD 3 誘導体であるマキサカルシトールを有効成分とする角化症治療剤である商品名オキサロール軟膏・ローションを製造販売している。活性型ビタミンD 3 の生理作用としては、古くからカルシウム代謝調節作用が知られていたが、細胞の増殖抑制作用や分化誘導作用等の多岐にわたる新しい作用が発見され、角化異常症の治療薬として期待されるようになっていた。しかし、活性型ビタミンD 3 には血中カルシウムの上昇という副作用の問題があった。原告は、活性型ビタミンD 3 であるカルシトリオールの化学構造を修飾した物質であるマキサカルシトールが細胞増殖抑制作用、分化誘導作用を有しながら、血中カルシウム上昇作用が弱いことを見いだした。

もともと、マキサカルシトールを新規物質とする原告の特許はすでに存続期間が満了している。本件特許発明<sup>2</sup>に関しては、明細書には明確な効果の記載がなく、結局、新規なマキサカルシトールの側鎖の導入方法を提供することを目的とするものと理解されている(控訴審判決の認定)。明細書に記載はないが、本件特許発明にかかる技術により原告はマキサカルシトールの大量生産が可能となった。

### Ⅲ 本件特許発明と被告方法

本件特許発明は、幾つかの出発物質を選択しうる構成となっているが、そのなかでビタミンD構造を出発物質とする場合、2種類の幾何異性体<sup>3</sup>であるシス体とトランス体のうち、出発物質として「シス体のビタミンD構造」<sup>4</sup>しかクレイムしていない。



これに対して、被告らが輸入し、販売を企図している被告製品が原薬（有効成分）として含有するマキサカルシトールは、いずれも同一の製造方法（以下、「被告方法」）により製造されている。本件特許発明は、「シス体のビタミンD構造」（クレイム内では構造式で記載されている）を出発物質としてクレイムしていたが、被告方法は、その幾何異性体であるトランス体のビタミンD構造を出発物質としているために、本件特許発明のクレイムの文言侵害には該当せず（争いなし）、ゆえに、均等論の成否が問題となった。

### Ⅳ 主たる争点

本件では、主として、均等の第1要件関連で本質的部分の把握の仕方が問題とされ、第5要件関連で、出願時に容易に想到することのできる技術を記載しなかったことによって禁反言が成立するか（出願時同効材に対する均等の可否）、かりにこれを否定するとしても、本件における明細書の記載の下で、禁反言が成立するか（Dedicationの法理の適否）、ということが取り沙汰された。

## V ボールスプライン軸受最判

日本の特許法においても、均等論が認められるべきことを明らかにした、最判平成 10. 2. 4 民集 52 卷 1 号 113 頁[ボールスプライン軸受] は、その要件論について以下のように説いていた。

「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〔筆者注：(非)本質的部分の要件〕
- (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〔筆者注：置換可能性の要件〕
- (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(=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ものであり〔筆者注：置換容易性の要件〕
- (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〔筆者注：仮想的クレイムの要件〕
- (5) 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もないときは〔筆者注：意識的除外・審査経過禁反言〕、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」

## VI 本質的部分の把握の仕方

### 1 技術的特徴説 vs. 技術的思想説

均等の第 1 要件である(非)本質的部分の要件に関しては、前掲最判[ボールスプライン軸受]の文言を素直に読むのであれば、クレイムの構成要件を各構成要素に分説し、そのなかから特徴的な要素を取り出すことにより、「本質的部分」を把握することが求められているように読める。実際、裁判例のなかにはそのような理解を示すものも存在した(大阪地判平成 11. 5. 27 判時 1685 号 103 頁[注射方法および注射装置]<sup>5</sup>、大阪高判平成 13. 4. 19 平成 11(ネ)2198[同]<sup>6</sup>)。

技術的特徴説： クレイムの各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分ける

クレイム： a(本質) + b(本質) + c(非本質)

イ号： a + b + c' ⇒ 均等成立

ロ号： a' + b + c ⇒ 均等不成立

しかし、この技術的特徴説によると、第一に、理屈のうえでは、いったん本質的部分であるとされた構成要素(a)に関しては、それに些細な変更がなされたに止まる要素(a')に置換されても常に本質的部分の充足が否定されることになり、第二に、理屈のうえでは、いったん非本質的部分ではないとされた構成要素(c)に関しては、それがどんなに離れた要素(c')に置換されても、常に本質的部分の要件の充足が認められることになる、という弱点を抱えていた(もっとも、第二の問題は、第2要件の置換可能性の要件で均等を否定すれば足りるともいえるので、致命的ではない)。

そのため、前掲最判〔ボールスプライン軸受〕の調査官解説<sup>7</sup>を嚆矢として、多数説は、前掲最判〔ボールスプライン軸受〕を文言からはやや外れるが、第1要件は被疑侵害物件が特許発明の技術的思想の範囲内にあるか否かを問う要件であり、それが肯定される場合には結果的に置換部分は非本質的部分、それが否定される場合には結果的に置換部分は本質的部分であると取り扱ってきた(東京地判平成 11. 1. 28 判時 1664 号 109 頁〔徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤〕<sup>8</sup>、大阪地判平成 12. 5. 23 平成 7(ワ)1110 等〔召合せ部材取付用ヒンジ〕<sup>9</sup>)。

多数説： 技術的思想(同一)説

置換されたイ号が特許発明の技術思想の範囲内にあるか否かを問う

クレーム： a (本質) + b(本質) + c(非本質)

イ号： a + b + c' ⇒ 技術的思想が同一であれば均等成立

ロ号： a' + b + c ⇒ 同上

ハ号： a + b + c'' ⇒ 技術的思想を異にすれば均等不成立

近時の裁判例でも、被告製品がその相違点をもってしてもなお解決原理同一の範囲内にあるかどうかを見るのではなく、ただ、原告の特許発明のクレームの各構成要素を比較して、どの要件が特徴的かという観点から本質的部分を抽出したうえで(すなわち、技術的特徴説を用いたうえで)、均等を否定した原判決(東京地判平成 20.12.9 平成 19(ワ)28614〔中空ゴルフヘッド〕<sup>10</sup>、大阪地判平成 22.1.21 平成 20(ワ)14302〔地下構造物用丸型蓋〕<sup>11</sup>)に対して、被疑侵害物件が特許発明の構成要件と相違する点があるとしても、なおその具現する技術的思想に変わりがないことを認定の下で(すなわち、技術的思想説の下で)、均等を肯定する裁判例があった(知財高判平成 21.6.29 平成 21(ネ)10006〔中空ゴルフヘッド〕<sup>12</sup>、知財高判平成 23.3.28 平成 22(ネ)10014〔地下構造物用丸型蓋〕<sup>13</sup>)。

そのようななか、本件大合議判決は、以下のように説いて、技術的特徴説を明確に否定し、技術的思想説に与することを明らかにした。

「第1要件の判断、すなわち対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判断する

際には、特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で、本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めないと解するのではなく、上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備えていると認められる場合には、相違部分は本質的部分ではないと判断すべきであり、対象製品等に、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以外で相違する部分があるとしても、そのことは第1要件の充足を否定する理由とはならない。」

## 2 本質的部分にかかる技術的思想の認定手法

技術的思想説をとる場合、本質的部分にかかる技術的思想をどのように認定するのかということが問題となる。

第一に、明細書に記載されていない技術的思想を本質的部分であると主張することが許されるか、という論点がある。

この点が争点となったのが、東京地判平成 11. 1. 28 判時 1664 号 109 頁 [徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤] である。

この事件における特許発明は、「速効性ジクロフェナクナトリウムと、ジクロフェナクナトリウムに腸溶性の皮膜をコーティングした遅効性ジクロフェナクナトリウムとを一定の比率で組み合わせることで、徐放性、すなわち消化管内で長時間にわたり溶出し、吸収されるようにして、有効血中濃度を長時間にわたって維持することを可能にした」というものであった。クレイムの構成要件中の腸溶性物質 HP (ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート) に代えて腸溶性皮膜 AS (ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートサクシネート) を用いることが均等といえるか否かということ等が争点となった。

裁判所は、以下のように説いて、均等を否定した。

「本件明細書の記載を見ても、特許請求の範囲記載の三種の腸溶性皮膜をジクロフェナクナトリウムの皮膜として用いた場合には、対照例の CAP やセラックを腸溶性皮膜として用いた場合と比較して、良好な徐放効果を示すことは開示されているものの、その作用機序については何ら示されておらず、まして、ヒドロキシプロピル基の存在が徐放効果に何らかの影響を与えることについては何ら示唆されていない」

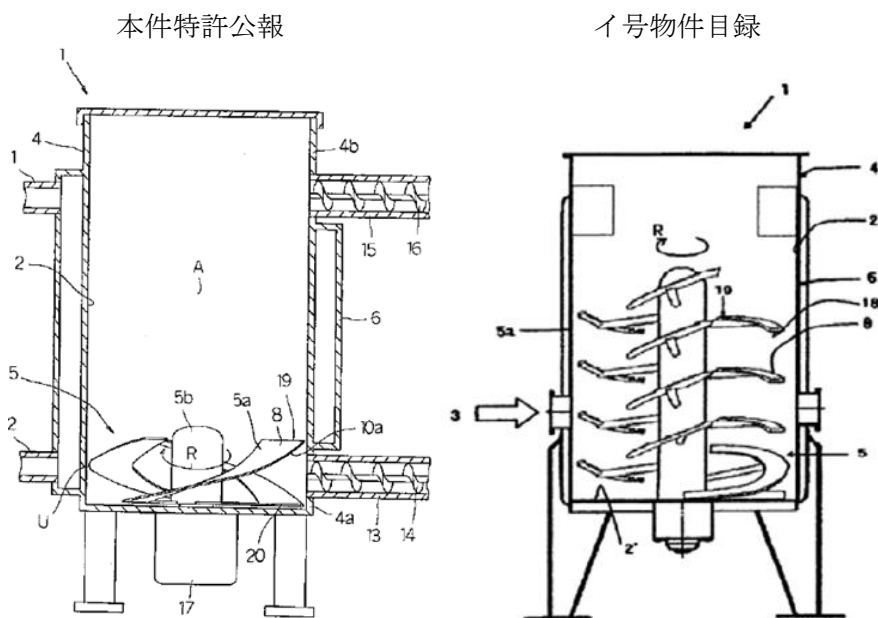
この判決により、ヒドロキシプロピル基の存在が徐放効果に影響を与えているのだとしても、明細書に記載されていなかったのであれば、ヒドロキシプロピル基が共通していることを理由に均等の範囲を広げることができないことが明らかにされた。逆にいえば、被告医薬品の構成を含むような作用機序が明細書に開示されていた場合には、結論を異にし、均等が肯定されたといえ

る。

つまり、明細書の記載が重要であり、いかに公知技術と距離があり、客観的には、大発明であったとしても、明細書にそのように記載されていなければ、明細書に記載された技術的思想の限度で均等が認められるに止まるということになる。

第二に、明細書に記載した技術思想を本質的部分ではないと主張することが許されるか、という論点がある。

この点が争点となったのが、知財高判平成 19. 3. 27 平成 18(ネ)10052 [乾燥装置]<sup>14</sup>である。この事件の特許発明の明細書には、最下部の基羽根が 1 枚であることによって生じる課題を解決すると記載されていた。この記載に基づき、本件特許発明のクレームの「複数枚の基羽根 5a から成る」という文言は「最下段に複数枚の基羽根を配設した」とものと解釈された。これに対して、被告装置、被告方法は、最下部に基羽根が 1 枚しかない構成をとっていることが問題とされた。



裁判所は、以下のように論じて、均等を否定した。

「被控訴人装置と本件各発明の実施例の一つをそれぞれ現実に稼働させた上、両者における被乾燥物の実際の挙動や、乾燥効率等を比較して、それに差がないから、被控訴人装置における構成ないしこれと近似した構成が、本件各発明の本質的部分に当たるとするような主張は、仮に、両者における被乾燥物の実際の挙動や、乾燥効率等に係る部分の主張がそのとおりであっても、誤りであることは明らかである」

本質的部分の要件は、明細書の記載から定められるものであって、被告装置によって実際に特

許発明の実施例と同等の効果を挙げうるか否かは無関係というのである。

この判決に従えば、実験データによって特許発明と同一の効果を奏することが示されたとしても、明細書に本質的部分として開示されているところを本質的部分から除く方向には斟酌されえないことになる<sup>15</sup>。

本件大合議判決も、以下のように説いて、本質的部分の把握は、原則として特許請求の範囲、明細書の記載に基づくべきであることを明らかにした。

「本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段（特許法36条4項、特許法施行規則24条の2参照）とその効果（目的及び構成とその効果。平成6年法律第116号による改正前の特許法36条4項参照）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である。すなわち、特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、そして、①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され（後記ウ及びエのとおり、訂正発明はそのような例である。）、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。」

### 3 公知技術・審査経過との関係

一般には、本質的部分を確定するためには、公知技術や審査経過を参酌されるといわれている。

しかし、ほとんどの裁判例では、公知技術や審査経過に対する言及は、いずれも均等を否定する方向に斟酌されているに止まり、明細書に開示されていない技術的思想が、公知技術との距離や審査経過を理由に、本質的部分であると認定されて、均等を肯定する方向に斟酌されるわけではない<sup>16</sup>。いわば、均等を否定する方向にのみ片面的に斟酌されていたのである。

本判決は、以下のように説いて、従来技術との関係につき、この理を確認した。

「ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時（又は優先権主張日。以下本項（3）において同じ）の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の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認定されるべきである。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より

特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。」

#### 4 第1要件と第2要件の関係

第1要件について技術的思想説を採用すべきであることが明らかとなるに連れて、従前から、第2要件の置換可能性との異同が取り沙汰されていた。たしかに、両者は、特許発明の技術的思想が被疑侵害物件に及ぶか否かということの問題とする点では同じことを問題としているように見える。

しかし、この点に関しては、第1要件が明細書の記載に基づいて被疑侵害物件認定されるのであれば、第2要件に関しては、実際に被疑侵害物件が明細書の記載どおりに特許発明の技術的思想を具現しているといえるのかということの問題とする点で、両者を区別して考えることができよう<sup>17</sup>。すなわち、明細書の記載された技術的思想に従えば、被疑侵害物件も、同様の解決すべき課題に対し、同様の解決原理でこれを解決するように予想されるにも関わらず(ゆえに、第1要件はクリアする)、実際には原理を異にしているとか、課題を解決しない場合には、第2要件のところで均等が否定されることになるという意義を第2要件に認めることができよう。

本判決の第2要件に関する認定は、以下のとおりである。

「控訴人方法における上記出発物質A及び中間体Cのうち訂正発明のZに相当する炭素骨格はトランス体のビタミンD構造であり、訂正発明における出発物質(構成要件B-1)及び中間体(構成要件B-3)のZの炭素骨格がシス体のビタミンD構造であることは異なるものの、両者の出発物質及び中間体は、いずれも、ビタミンD構造の20位アルコール化合物を、同一のエポキシ炭化水素化合物と反応させて、それにより一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンD構造という中間体を經由するという方法により、マキサカルシトールを製造できるという、同一の作用効果を果たしており、訂正発明におけるシス体のビタミンD構造の上記出発物質及び中間体を、控訴人方法におけるトランス体のビタミンD構造の上記出発物質及び中間体と置き換えても、訂正発明と同一の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏しているものと認められる。」

前掲最判[ボールスプライン軸受]は、第2要件に関し、被疑侵害物件が特許発明の「目的」を達成し、「同一の作用効果」を奏することを要求していたが、どうやら本判決は、特許発明の技術的思想である解決手法と同様の手法をとっていること(「～中間体を經由するという方法により」の部分)をもって「目的」とし、その結果、同じ目的物質にたどり着いたこと(「マキサカルシトールを製造できるという」の部分)をもって「同一の作用効果」を奏していると判断しているよう



である。被疑侵害物件の具体的な手法と達成度を問題としており、もとより正当である。

## 5 検討

特許権の保護範囲を決する際には、クレームが基準となるとされているが（特許法 70 条 1 項）、歴史的にみれば、クレームの制度は、特許制度の当初から存在したわけではない。1836 年米国特許法により導入されたものである。クレームはあくまでも手段であって目的ではない。理論的に考えても、公共財である発明とその開示に対するインセンティブを付与するという特許法の目的に鑑みる場合には、第一義的には、発明にかかる技術的思想に対するフリー・ライドを禁止することが侵害の成否の基準となるはずである。

それではクレームは何のために存在するのかというと、無論、潜在的に侵害者たりうる者に特許権の保護範囲を警告し、その予測可能性を確保する機能を果たすためであるが、このようにクレームという制度が、特許権の保護範囲にとって手段的な意味合いを有するものであるとすれば、その所期の機能に照らして、クレームの一部を置換しても特許発明にかかる技術的思想を具現することが可能であること（＝置換可能性）が当業者にとって明らかである場合（＝置換容易性）には、そこまで保護を及ぼしても、クレーム制度の存在意義を失わせることはなく、かえって、発明の技術的思想に対する保護という特許法の第一義的な目的を達成することができる。均等論が認められる理由はここにある。

そして、第 1 要件（（非）本質的部分）と、第 2 要件（置換可能性）は、いずれも技術思想に対するフリー・ライドがある場合に限り均等を肯定するための要件であるが、このうち、第 1 要件は、実際には置換可能性が認められる場合でも明細書の記載に基づいたものでなければ均等を否定するものであり、それに対して、第 2 要件は、明細書の記載に従えば置換可能性があるように記載されている場合でも、実際に置換可能ではなかった場合に均等を否定するものである。両者は、発明＋出願による公開と引き換えに特許権を付与するという特許法の構造に則した要件であり、第 2 要件は、保護される技術的思想が発明されたものであることに対応しており、第 1 要件は、保護される技術的思想が、明細書により開示されたものであることに対応している。すなわち、この二つの要件は、特許の 2 大要件（発明＋出願）を均等の要件論として具現するものであると理解することができる<sup>18</sup>。

以上のような考え方に立脚する場合には、均等論は、明細書において開示されている技術的思想がクレームの構成よりは広い範囲に及ぶ場合に、そのような技術的思想に対応するクレームを記載しきれなかった出願人ひいては特許権者を救済する法理として機能することになる。明細書の記載とは無関係に「真の発明」（かりにそのようなものがあるとして）を保護するための法理ではない。あくまでも、クレームが明細書に開示されている発明をカバーしきれない場合に、明細書記載の発明を保護する制度であるに止まる。クレームのミスは救うが、明細書における開

示不十分というミスは救わない。このような区別は、以下のような論法により正当化することができよう<sup>19</sup>。

発明者(もしくはその承継人である出願人)が発明の技術的思想を特定することは自身がなした発明のことであるので比較的容易であると考えられ、また技術的思想の開示にインセンティブを与えるという意味でも、これを明細書に記載することを均等の要件とすることは合理的であると考えられるが、その反面、自身がなす実施態様ではなく、また明細書に記載された技術的思想とクレームの対応関係を見たらうで後者に間隙があればそこを突くという後出しジャンケンをなすことができる被疑侵害者の実施態様を全て事前に予想することには困難が付きまとう。他方で、クレームから置換可能であることが当業者にとって容易に想到しうる範囲内に関しては、それを権利範囲に含めたとして被疑侵害者に不測の不利益を生じるとまではいえないであろう。ゆえに、明細書に技術的思想が開示されていれば、その全てをクレームで包括しきれなくとも、置換容易の範囲内で侵害を認め、権利者の救済を図り、もってクレームによって技術的範囲を画するという制度が技術的思想の開示に対するディスインセンティブとなることを防ぐのが、均等論の法理であると位置づけることができよう。

もっとも、このような理解に関しては、明細書に技術的思想に記載することができているのであれば、クレームにも記載しうるはずであり、しかも均等の第3要件が被疑侵害物件が当業者にとって置換容易であることに鑑みれば、少なくとも出願時点において知られている物質や同効材に関しては均等等認める必要はないという批判がありえよう(後述する出願時同効材に対して均等を否定する考え方がこれに当たる)。

しかし、特許の出願件数は一年当たり約30万に上るのに対して、特許権関係の侵害訴訟が提起される件数は年間200件前後に止まる。侵害訴訟に至らない紛争も多々あると推察されるにしても、出願数に比すれば、実際に侵害が問題となる事案、さらには均等の成否が問題となる事案はごく僅かであると評することができよう。それにも関わらず、全ての出願について出願段階で完璧なクレーム・ドラフティングを要求し、ありとあらゆる侵害態様を予測してクレームに記載するように促すことは、特許制度というマクロ的な視点から見ると社会的に非効率な解決策であるといわざるをえないように思われる。

なお、公知技術や審査経過に関しては、第1要件のところで片面的に均等を狭くする方向でのみ斟酌されるとするよりは、理屈の上では、第4、第5要件のところで考慮するに止め、第1要件では問題としないとするほうが、座りがよいと思われるが、肝要なことはこれらを理由に明細書に記載された技術的思想よりも均等を広げることがあってはならないということであって、あとは交通整理の問題ということができる<sup>20</sup>。

## 6 本件における具体的な本質的部分の認定について

原判決は、明細書中の従来技術の記載を手がかりに、目的物質の製造工程を短縮する効果を奏すると認定しつつ、トランス体をシス体に転換する工程を加味しても、最終的な工程数は従来方法よりも改善されていると認められるから、被告方法が訂正発明と同一の作用効果を奏しないとはいえないと理由付けていた(ただし第2要件に関する判断)。

これに対して、控訴審判決は明細書記載の複数の従来技術の一つに過ぎないことなどを理由に、そのような効果に限定することを否定した(平成6年改正により「発明の目的、構成及び効果」を必要の記載事項としていた改正前特許法36条4項の規律が改められたことにも言及している)。

本件は、従前の均等論を認めた各裁判例<sup>21</sup>に比して、明細書内に解決すべき課題が明示されていない、ゆえに、マキサカルシトールを製造しようということ以外には格別の効果も記載されていないという特徴があり、このような特許発明について均等が認められたことに関しては、あるいは奇異に思われる向きがあるかもしれない。しかし、本件特許発明は、医薬品の有効成分として知られるマキサカルシトールに関する製法特許であり、それがゆえに、控訴審判決が認定しているように、新たな製法が発見されること自体が特許に値する発明であったという事情がある。要するに、マキサカルシトールの新たな製法であったということを明細書に記載しておけば、特許発明の技術的思想は開示されていたと評価しうる事案であった。逆にいえば、本件の事案を離れて、一般的に、解決すべき課題や、その達成度という意味での効果の記載がない場合にも、容易に均等が認められることになると即断しないほうが賢明といえよう。

## Ⅶ 出願時同効材の取扱い

前掲最判[ボールスプライン軸受]は、均等の5要件中ではなく、その前文において、以下のよう  
に説いていた(下線は筆者による)。

「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を記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる」

この叙述を一つの根拠として、学説では、出願時に当業者が想到することが容易であった技術的な選択肢(「出願時同効材」と呼ばれることがある)について均等を認めない見解が主張される

ことがある。

従前の裁判例では、「より広義の用語を使用することができたにもかかわらず、過誤によって狭義の用語を用い、かつ広義の用語への訂正をしない(このような訂正が許されるか否かはともかく)」というだけでは、均等の主張をすることが信義則に反するといえない」(名古屋高判平成17.4.27平成15(ネ)277他[圧流体シリンダ]<sup>22)</sup>とか、「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特許請求の範囲から除外するなど、当該対象製品に係る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と解すべきであり、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」(知財高判平成18.9.25平成17(ネ)10047[エアマッサージ装置]<sup>23)</sup>と説き、出願時同効材に対する均等を厭わない判決がある。しかし、他方で、傍論ながら、出願時同効材について禁反言を肯定した判決もないわけではない(知財高判平成17.12.28平成17(ネ)10103[施工面敷設ブロック]<sup>24)</sup>、という状況にあった。

そのようななか、本件大合議判決は、以下のように説いて、出願時に容易に想到しえた同効材であるということのみをもって禁反言が成立するという考え方を否定した。

「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第5要件における「特段の事情」に当たるものということとはできない。」

(判文の紹介は省略したが)本判決も指摘するように、出願人にとっては事前に完璧なクレームを書き上げることは困難であり、また前述したように、大量の出願について一律に完璧なクレームの作成を要求することは社会的に非効率的である反面、クレームを見て後から迂回策を決めればよい被疑侵害者は構造的に有利な立場にある(後出しジャンケンができる)。したがって、出願時に存在した技術であるからといって均等の成立が妨げられるわけではない、と考えるべきであろう<sup>25)</sup>。本判決の考え方が正鵠を射ている。

## VIII Dedication の法理

このように出願時に容易に請求範囲に含めることができたというだけでは均等の成立を否定しないとしても、特に出願人が明細書に当該技術的要素を記載していたにも関わらず、クレームに記載されていない場合には、意識的除外ないし審査経過（包袋）禁反言を適用してもよいのではないかという議論がある<sup>26</sup>。

たしかに、同効材一般の例と異なり、より容易に特許権者のミスだと評価することができる反面、明細書とクレームの齟齬を発見した公衆がクレームにアップされていないものは保護の対象から除かれているのだという期待を有する可能性がある。したがって、この場合には、禁反言の適用を認める見解もありえないわけではない。

実際、従前の裁判例では、特許請求の範囲にかかる「半導体ウェーハ」の他に明細書には「フェライト」等、他の切削対象物が当初から記載されていたにも関わらず、「半導体ウェーハ」と請求範囲に記すのみであったという事情に関して、意識的除外に該当し均等を否定する方向に斟酌した判決（補正もなされている事案であるが、知財高判平成 21. 8. 25 判時 2059 号 125 頁[切削方法]<sup>27</sup>）、特許権者の主張に従えば、従来技術の「間引いて」の反対語は「間引かずに」ということになるから、出願の際にそのように「間引かずに」と記載することができたことになるにも関わらず、あえて「全て」と記載した以上、「間引かずに」という技術に対して均等を主張することは第 5 要件に反し許されないと判示する際に、「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、許されないと説く判決（知財高判平成 24. 9. 26 判時 2172 号 106 頁[医療用可視画像生成方法]<sup>28</sup>）が存在した。

そのようななか、本件の大合議判決は、以下のように説いて、抽象論としては Dedication の法理を肯定した。

「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、第 5 要件における「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、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、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。」

しかし、現実の出願過程では、多数の実施例のなかに同効材が紛れ込んでいたりする場合もあり、完全な明細書を期待しがたいということに変わりはないようにも思える反面、当業者はクレームにあえてアップしなかったと読むのではなく、むしろ単にミスをしたと受け取るほうが通常ではないかと思われる。ゆえに、Dedicationの法理を認めることには疑問を覚える<sup>29</sup>。特に、本判決が、明細書外の論文の記載までをも斟酌することを要求する点は、法的安定性を欠くことになるように思われる。

なお、本判決は、事案への具体的な当てはめとしては、Dedicationには該当しないと判断している。本件明細書には出発物質としてシス体のほかにトランス体がありうることは記載されていない。また、本件明細書に出発化合物として使用できる公知例として引用した公報中にはシス体とトランス体の記載があるが、本件明細書では、ビタミンD構造をシス体ともトランス体とも限定しない一般的な表記である「9、10-セコ-5、7、10(19)-プレグナトリエン-1 $\alpha$ 、3 $\beta$ 、20 $\beta$ -トリオール」を記載したものと引用されているに止まる、というのである。したがって、本判決の説くDedicationの法理の下でも、明細書に引用されている文献のなかに記されていたというだけでは、均等が否定されることはない。

---

<sup>1</sup> 参照、知財高判平成28年3月25日 [Westlaw Japan 文献番号 2016WLJPCA03259001](#)。

<sup>2</sup> 本件で侵害されていると主張されているのは本件特許権の請求項13の方法発明である。以下、判文に倣い、この請求項13にかかる発明を「本件特許発明」という。

<sup>3</sup> ビタミンD類は出発物質の基本骨格は同一であり、側鎖のみが異なる。基本骨格には上部の二環から繋がる3つの二重結合(トリエン)がある。トリエンは、二重構造であり、回転することができないため、ビタミンD類には幾何異性体として認識される2種類のものがある。それぞれ、シス体とトランス体と呼ばれる。

<sup>4</sup> クレーム内では構造式で記載されている。

<sup>5</sup> 参照、大阪地判平成11年5月27日 [Westlaw Japan 文献番号 1999WLJPCA05270004](#)。

<sup>6</sup> 参照、大阪高判平成13年4月19日 [Westlaw Japan 文献番号 2001WLJPCA04190013](#)。

<sup>7</sup> 三村量一「判解」『最高裁判所判例解説 民事篇 平10年度 上』(2001年・法曹会)141~142頁。

<sup>8</sup> 参照、東京地判平成11年1月28日 [Westlaw Japan 文献番号 1999WLJPCA01280001](#)。

<sup>9</sup> 参照、大阪地判平成12年5月23日 [Westlaw Japan 文献番号 2000WLJPCA05230008](#)。

<sup>10</sup> 参照、東京地判平成20年12月9日 [Westlaw Japan 文献番号 2008WLJPCA12099001](#)。

- 
- <sup>11</sup> 参照、大阪地判平成 22 年 1 月 21 日 [Westlaw Japan 文献番号 2010WLJPCA01219001](#)。
- <sup>12</sup> 参照、知財高判平成 21 年 6 月 29 日 [Westlaw Japan 文献番号 2009WLJPCA06299001](#)。
- <sup>13</sup> これらの裁判例につき、詳しくは、田村善之[講演]「日本弁理士会中央知的財産研究所第 11 回公開フォーラム—明細書、特許請求範囲、そして保護範囲—」*パテント* 67 卷 14 号(別冊 13 号)237～242 頁(2014 年)。  
参照、知財高判平成 23 年 3 月 28 日 [Westlaw Japan 文献番号 2011WLJPCA03289005](#)。
- <sup>14</sup> 参照、知財高判平成 19 年 3 月 27 日 [Westlaw Japan 文献番号 2007WLJPCA03279006](#)。
- <sup>15</sup> ただし、第 2 要件の置換可能性を否定するためには利用可能であろう。
- <sup>16</sup> 田村善之「均等論における本質的部分の意義」同『特許法の理論』(2009 年・弘文堂) 101～104 頁。
- <sup>17</sup> 田村/前掲注 16・108 頁。
- <sup>18</sup> 田村/前掲注 16・108 頁。
- <sup>19</sup> 田村/前掲注 16・109～112 頁。
- <sup>20</sup> 田村/前掲注 16・102～104 頁。
- <sup>21</sup> 個々の判決につき詳しくは、田村/前掲注 16・74～101 頁、田村/前掲注 13・237～242 頁。
- <sup>22</sup> 事案につき詳しくは、田村/前掲注 16・83～85 頁。  
参照、名古屋高判平成 17 年 4 月 27 日 [Westlaw Japan 文献番号 2005WLJPCA04270026](#)。
- <sup>23</sup> 事案につき詳しくは、田村/前掲注 16・90～93 頁。  
参照、知財高判平成 18 年 9 月 25 日 [Westlaw Japan 文献番号 2006WLJPCA09259001](#)。
- <sup>24</sup> 事案につき詳しくは、田村/前掲注 16・122～123 頁。  
参照、知財高判平成 17 年 12 月 28 日 [Westlaw Japan 文献番号 2005WLJPCA12280014](#)。
- <sup>25</sup> 田村/前掲注 13・247～251 頁。
- <sup>26</sup> 参照、田口哲久「米国における均等論制限理論：“Dedication Rule”について —Johnson & Johnston v. R. E. Service 事件を中心に—」*知的財産法政策学研究* 2 号 93～120 頁 (2004 年)。
- <sup>27</sup> 参照、知財高判平成 21 年 8 月 25 日 [Westlaw Japan 文献番号 2009WLJPCA08259001](#)。
- <sup>28</sup> 参照、知財高判平成 24 年 9 月 26 日 [Westlaw Japan 文献番号 2012WLJPCA09269005](#)。
- <sup>29</sup> 田村/前掲注 13・251 頁。