

# 特許権侵害訴訟における均等論の 第1要件及び第5要件の解釈適用

— 知財高裁大合議と最高裁との関係の  
制度論的考察も含めて —

平成30年度北海道大学サマーセミナー

2018年8月16日

弁護士・弁理士 飯田 圭



# 目次

- マキサカルシトール事件の紹介
- 均等論の第1要件ないし第5要件の主張立証責任
- 均等論の第1要件
  - 本質的部分の意味・非本質的部分か否かの判断手法
  - 解決原理同一性の範囲
  - 明細書記載外の先行技術の参酌の肯否
  - 今後の課題と方向性
- 均等論の第5要件
  - 出願時同効材
  - デディケーションの法理その他の類型
  - 今後の課題と方向性

# マキサカルシトール事件の紹介

## 事案の概要

NAKAMURA & PARTNERS

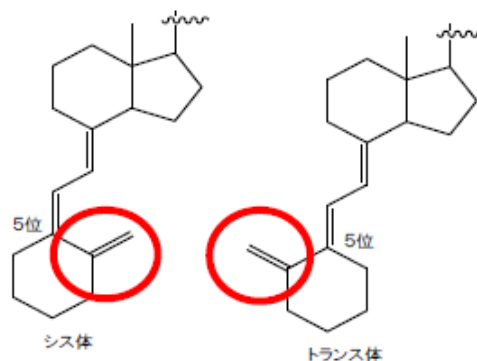
- 本件は、発明の名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする特許権（特許第3310301号。以下「本件特許権」といい、本件特許権に係る特許を「本件特許」という。）をコロンビア大学と共有する原告・被控訴人・被上告人（以下「X」という。）が、被告ら・控訴人ら・上告人ら（以下「Y」という。）の輸入販売に係るマキサカルシトール原薬等（以下「Y製品」という。）の製造方法（以下「Y方法」という。）は、本件特許の訂正後の請求項13に係る製法の発明（以下「訂正発明」という。）と均等であり、その技術的範囲に属するから、Y方法により製造したY製品の販売等は本件特許権を侵害すると主張して、特許法100条1項、2項に基づき、Y製品の輸入譲渡等の差止及び廃棄を求めた事案である。

# マキサカルシトール事件の紹介

## 訂正発明及びY方法の概要

NAKAMURA & PARTNERS

- 訂正発明とY方法は、いずれも、活性型ビタミンD3誘導体であるマキサカルシトールの製造方法である。
- ここで、ビタミンD類の基本骨格には、下図のとおり、上部の二環から繋がる三つの二重結合(トリエン。二重結合は、下図の二重線で表示されている部分)があり、ビタミンD類には、このトリエン構造に由来する幾何異性体が二つ存在する。下図の左側のトリエンの並び方のものを「シス体」といい、下図の右側の並び方のものを「トランス体」という。



# マキサカルシトール事件の紹介

## 訂正発明及びY方法の概要

NAKAMURA & PARTNERS

- そして、訂正発明の概要は、シス体のビタミンD構造又はステロイド環構造を有する物質を出発物質とし、塩基の存在下で試薬と反応させて、エポキシド化合物(シス体)の中間体を製造し、それを還元剤で処理してエポキシ基を開環させて、目的物質であるマキサカルシトールのシス体を製造回収するものである。
- 他方、Y方法の概要は、トランス体のビタミンD構造を有する物質を出発物質とし、塩基の存在下で試薬と反応させて、エポキシド化合物(トランス体)の中間体を製造し、それを還元剤で処理してエポキシ基を開環させて、マキサカルシトールのトランス体を得た後、トランス体の物質をシス体の物質に転換し、保護基を外して、目的物質であるマキサカルシトールのシス体を製造回収するものである。

# マキサカルシトール事件の紹介

## 訂正発明及びY方法の対比

NAKAMURA & PARTNERS

- 両者は、ビタミンD構造を有する物質を出発物質とし、塩基の存在下で試薬と反応させて、エポキシド化合物の中間体を製造し、それを還元剤で処理してエポキシ基を開環させて、目的物質であるマキサカルシトールのシス体を製造回収する点において共通する。
- 他方、出発物質及び中間体が、前者では、シス体のビタミンD構造を有するのに対し、後者では、トランス体のビタミンD構造を有する点、及び、前者では、トランス体からシス体への転換工程を必要としないのに対し、後者では、必要とする点において相違する。

# マキサカルシトール事件の紹介 争点

NAKAMURA & PARTNERS

- 均等侵害の成否、特に均等論の第1要件及び第5要件の解釈適用
- 本件訂正発明の進歩性の有無

# マキサカルシトール事件の紹介

## ボールスプライン事件最判平10・2・24

NAKAMURA & PARTNERS

- 均等論の第1要件ないし第5要件について  
「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、  
(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、  
(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(以下「当業者」という。)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、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、かつ、  
(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、  
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である。」(強調付記。以下同様)



# マキサカルシトール事件の紹介

## ボールスプライン事件最判平10・2・24

NAKAMURA & PARTNERS

- 均等論の第1要件ないし第5要件について

「(一)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のであって、

(二)このような点を考慮すると、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り、

# マキサカルシトール事件の紹介

## ボールスプライン事件最判平10・2・24

NAKAMURA & PARTNERS

- 均等論の第1要件ないし第5要件について

「(三)他方、特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかつたはずのものであるから(特許法二九条参照)、特許発明の技術的範囲に属するものということができず、

(四)また、特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、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するか、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について、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないからである。」

# マキサカルシトール事件の紹介

## 知財高特判平成28年3月25日

NAKAMURA & PARTNERS

- 第1要件ないし第5要件の主張立証責任について  
「第1要件ないし第5要件の主張立証責任については、均等が、特許請求の範囲の記載を文言上解釈し得る範囲を超えて、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ものと認定される範囲内で認められるべきものであることからすれば、かかる範囲内であるために要する事実である第1要件ないし第3要件については、対象製品等が特許発明と均等であると主張する者が主張立証責任を負うと解すべきであり、他方、対象製品等が上記均等の範囲内にあっても、均等の法理の適用が除外されるべき場合である第4要件及び第5要件については、対象製品等について均等の法理の適用を否定する者が主張立証責任を負うと解するのが相当である。」

# マキサカルシトール事件の紹介

## 知財高特判平成28年3月25日

NAKAMURA & PARTNERS

- 第1要件における本質的部分の意味・認定手法について

「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 ... , 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。」

# マキサカルシトール事件の紹介

## 知財高特判平成28年3月25日

NAKAMURA & PARTNERS

- 第1要件における本質的部分の意味・認定手法について

「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 ... 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。」

# マキサカルシトール事件の紹介

## 知財高特判平成28年3月25日

NAKAMURA & PARTNERS

- 第1要件における非本質的部分か否かの判断手法について

「また、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。」

# マキサカルシトール事件の紹介

## 知財高特判平成28年3月25日

NAKAMURA & PARTNERS

- 第5要件における出願時同効材について

「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。」

# マキサカルシトール事件の紹介

## 知財高特判平成28年3月25日

NAKAMURA & PARTNERS

- 第5要件におけるデディケーションの法理その他の類型について

「もともと、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。」



# マキサカルシトール事件の紹介

## 最判平成29年3月24日

NAKAMURA & PARTNERS

- 第5要件における出願時同効材について

「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。」

# マキサカルシトール事件の紹介

## 最判平成29年3月24日

NAKAMURA & PARTNERS

- 第5要件における出願時同効材について

「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というだけでは、特許出願に係る明細書の開示を受ける第三者に対し、対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものであることの信頼を生じさせるものとはいえず、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はいえない。」

# マキサカルシトール事件の紹介

## 最判平成29年3月24日

NAKAMURA & PARTNERS

- 第5要件における出願時同効材について

「また、上記のように容易に想到することができた構成を特許請求の範囲に記載しなかったというだけで、特許権侵害訴訟において、対象製品等と特許請求の範囲に記載された構成との均等を理由に対象製品等が特許発明の技術的範囲に属する旨の主張をすることが一律に許されなくなるとすると、先願主義の下で早期の特許出願を迫られる出願人において、将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲の記載を特許出願時に強いられることと等しくなる一方、明細書の開示を受ける第三者においては、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものを上記のような時間的制約を受けずに検討することができるため、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こととなり、相当とはいえない。」

# マキサカルシトール事件の紹介

## 最判平成29年3月24日

NAKAMURA & PARTNERS

- 第5要件におけるデディケーションの法理その他の類型について

「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うべきである。」

# マキサカルシトール事件の紹介

## 最判平成29年3月24日

NAKAMURA & PARTNERS

- 第5要件におけるデディケーションの法理その他の類型について

「(上記)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、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。」

# マキサカルシトール事件の紹介

## 最判平成29年3月24日

NAKAMURA & PARTNERS

- 第5要件におけるデディケーションの法理その他の類型について

「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ことは、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、相当なものというべきである。」

# 均等論の第1要件ないし第5要件、 特に第4要件の主張立証責任

NAKAMURA & PARTNERS

- 従来からの多数裁判例（東京地判平10・10・7〔負荷装置システム〕、大阪地判平12・5・23〔召合せ部材取付け用ヒンジ〕、大阪高判平13・4・19〔注射液の調整方法〕、大阪高判平19・11・27〔置棚〕、知財高判平23・6・23〔食品の包み込み成形方法〕等）：被疑侵害者
- 学説
  - 従来からの多数説（中山等）：被疑侵害者
  - 従来有力説（設楽、三村等）：特許権者
- 知財高特判：被疑侵害者  
⇒ 相当

# 均等論の第1要件：本質的部分の意味・非本質的部分か否かの判断手法

NAKAMURA & PARTNERS

- 構成要件区分説：従来の少数説（西田等）・少数裁判例（大阪地判平10・9・17〔徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤〕等参照）
- 解決原理同一説：従来からの多数説（設楽、牧野、三村、飯田、東海林等）・多数裁判例（東京地判平11・1・28〔徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤〕、大阪高判平19・11・27〔置棚〕等）（大阪地判平12・5・23〔召合せ部材取付け用ヒンジ〕、知財高判平21・6・29〔中空ゴルフクラブヘッド〕、知財高判平23・3・28〔地下構造物用丸型蓋〕等参照）
- 知財高特判：明示的に構成要件区分説を排斥し、解決原理同一説を採用

⇒ 相当



# 均等論の第1要件：解決原理同一性の範囲

NAKAMURA & PARTNERS

- 学説：「特定の技術的課題を解決する手段を始めて開示したいわゆるパイオニア発明の場合には、当該特許発明により初めて開示された解決手段は基本的な構成であり、発明を基礎付ける技術思想は広範な範囲のものであるから、その構成の一部を置換することによって、特許発明の技術思想の範囲を出ることは困難である。これに対して、既に当該技術的課題についていくつかの解決手段が公知技術として存在するような成熟した技術分野では、個々の発明の特有の技術思想は狭い範囲で認められるにとどまるから、特許発明の構成の一部を他の構造に置き換えるだけで、容易に当該発明の技術的範囲を外れることとなろう。」(三村)
- 知財高特判：「従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きい」か否かにより、解決原理同一性の範囲の広狭が決まることになる。

⇒ 相当

# 均等論の第1要件：明細書記載外の 先行技術の参酌の肯否

NAKAMURA & PARTNERS

- 肯定説(総合考慮説)：従来からの多数裁判例・多数説(飯田、高林、山田(真)、設樂等)
- 否定説(明細書記載限定説)：近時の少数説(田村等)
- 知財高特判：否定説(明細書記載限定説)に配慮しつつ 肯定説(総合考慮説)  
⇒ 相当

# 均等論の第1要件：今後の課題と方向性

NAKAMURA & PARTNERS

- 総合考慮説の下での貢献の程度の大小ひいては解決原理同一性の範囲の広狭に関する解釈適用例の集積
- 総合考慮説の下での貢献の程度ひいては解決原理同一性の範囲の適切な認定判断
- 解決原理同一説の下での構成要件区分説と実質的に異なる適用例の増加
- 均等否定例における第1要件の過活用の抑制

# 均等論の第1要件：今後の課題と方向性

NAKAMURA & PARTNERS

## ● 知財高判平成30年6月19日〔携帯端末サービスシステム〕

「本件明細書には、乙6、8及び9記載の上記技術についての記載はない。したがって、本件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は、本件特許出願日における従来技術に照らして客観的に見て不十分なものと認められる。

そうすると、本件発明の本質的部分は、本件明細書の記載に加えて、乙6、8及び9記載の前記技術も参酌して認定されるべきである。

(オ)そして、本件明細書の記載並びに乙6、8及び9記載の前記技術によれば、キャラクター選択・変更等の態様に関する構成(前記①並びに②及び③の組合せ)について、本件明細書は、複数のパーツを組み合わせて気に入ったキャラクターを創作決定すること(前記②及び③)を携帯端末サービスシステムで提供する(前記①)という発想自体を開示するにとどまり、このようなシステムの実装における未解決の技術的困難性を具体的に指摘し、かつ、その困難性を克服するための具体的手段を開示するものではないので、従来技術に対する本件発明の貢献の程度は小さいというべきである。

キャラクターの選択等に対する課金に関する構成(前記②及び③並びに④の組合せ)についても、本件明細書は、複数のパーツを組み合わせて気に入ったキャラクターを創作決定し(前記②及び③)、当該決定したキャラクターに応じた情報提供料を通信料に加算する(前記④)という発想自体を開示するにとどまり、このような課金方法の実装における未解決の技術的困難性を具体的に指摘し、かつ、その困難性を克服するための具体的手段を開示するものではないので、従来技術に対する本件発明の貢献の程度は小さいというべきである。

そうすると、本件発明の本質的部分については、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定するのが相当である。」

# 均等論の第5要件：出願時同効材

- 積極説(均等否定説)：従来からの有力説(三村、高林、愛知等)
- 消極説(均等肯定説)：従来からの多数説(塩月、大須賀、設樂、中山、田村等)・多数裁判例(名古屋高判平17・4・27[圧流体シリンダ]等)(知財高判平18・9・25[椅子式エアーマッサージ機]等参照)

「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とはできないというべきである。」(知財高判平18・9・25[椅子式エアーマッサージ機])

- 知財高特判：ルールとして 消極説(均等肯定説)
- 最判：知財高特判を 是認  
⇒ 相当

# 均等論の第5要件：デディケーション の法理

NAKAMURA & PARTNERS

- 肯定説(均等否定説)：従来からの多数説・多数裁判例(東京地判平11・6・29[脇の下用汗吸収パッド]、東京高判平16・4・28[形態学的に均質型のチアゾール誘導体の製造方法]、知財高判平21・8・25[切削方法]、知財高判平24・9・26[医療用可視画像の生成方法]等参照)

「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、許されないと解するべきである。」(知財高判平24・9・26[医療用可視画像の生成方法])

- 米国多数裁判例(Johnson & Johnston Assocs. v. R.E.Serv. (Fed. Cir. 2002) (en banc); PSC Computer Prods. Inc. v. Foxconn Int'l, Inc. (Fed. Cir. 2004); Pfizer, Inc. v. Teva Pharms. USA, Inc. (Fed. Cir.2005); SanDisk Corp. v. Kingston Tech. Co. (Fed. Cir. 2012))
- 独国判例(BGH, GRUR 2011, 701[脈管閉塞装置]・BGH, GRUR 2012, 45 [ジグリシド化合物])
- 否定説(均等肯定説)：少数説(田村)
- 知財高特判：1類型(ルール)として肯定説(均等否定説)
- 最判：知財高特判を是認

⇒ 相当

# 均等論の第5要件：その他の類型

- 裁判例・学説
  - 同効材が 出願時の周知・慣用技術、当業者の技術常識 の場合 (知財高判平17・12・28〔施工面敷設ブロック〕)
  - 出願人が出願時に公知の同効材の代替性を認識していた 場合 (知財高判平17・6・16〔電子的に検知可能で不  
作動化可能な標識〕)
- 知財高特判：デディケーションの法理の肯定説（均等否定説）とともに「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」をも他の1類型（ルール）として例示
- 知財高特判の批判的な評釈（田村、愛知、西井等）
- 最判：知財高特判を 明示的には不是認  
⇒ 相当？

# 均等論の第5要件：デディケーションの法理その他の類型

NAKAMURA & PARTNERS

- デディケーションの法理  
知財高特判：1類型（ルール）として肯定説（均等否定説）  
⇒ 最判：知財高特判を是認
- 「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」  
知財高特判：デディケーションの法理の肯定説（均等否定説）とともに他の1類型（ルール）として例示  
⇔ 最判：知財高特判を明示的には不是認
- 最判は、「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」について、凡そ「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」には当たり得ないとする趣旨か？



# 均等論の第5要件：デディケーションの法理その他の類型

## ● 最判の評釈

- 「評価の基礎となる資料を特許庁から入手可能な明細書等に限定し第5要件の適用範囲を限定したと解釈することができる」(竹中)
- 「あえて説示から削ったもの」(玉井)
- 「私見としては、最高裁判決が知財高裁の例示・・・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愚考している」(松本(建))
- 「極めて稀な事例についてのみ『特段の事情』として均等論適用が排斥される」(愛知)
- 「特許請求の範囲、明細書、図面という、第三者に権利範囲と発明内容を知らせることが制度上予定されている文書と、特許制度とは関係なく公表される論文とを、容易に同視することはできない」(西井)
- 「本判決は『明細書等』としているから、それ以外の場合(原審が触れた、論文公表のような場合)を排除はしていないと思われるが、もともと当該発明を開示する役割を有する明細書と、それ以外の媒体とを同じように考えることが困難であることは否定できないように思われる」(田中(孝))
- 「出願人の論文に記載された発明の取扱いを含めて、その具体的な適用に関しては、本判決の射程は空白であり、今後の裁判例の判断に委ねられている」(田村)

# 均等論の第5要件：デディケーションの法理その他の類型

NAKAMURA & PARTNERS

- 田村善之「知財高裁大合議の運用と最高裁との関係に関する制度論的考察－漸進的な試行錯誤を可能とする規範定立のあり方－」法曹時報69巻5号1231頁
- 田村教授の問題意識：知財高裁は、専門性において、最高裁よりも、優位に立つ。また、特に、知財高裁大合議には、知財高裁内で判断を事実上統一し、下級審の裁判例を統一する機能が期待される。そして、知財高裁大合議は、従来より、裁判例等の蓄積が比較的不十分な論点や傍論も含めて、比較的広範なルールを定立する傾向がある。これに対し、審級において、知財高裁（大合議）よりも、優位に立つとともに、本来的に判例の統一機能を期待される最高裁において、如何に対応すべきか？

# 均等論の第5要件：デディケーションの法理その他の類型

- 田村教授による他の事件の制度論的考察
  - － 最判が知財高裁大合議判決のルールをスタンダードで緩和した例：液体収納容器事件において、最判平19・11・8は、知財高特判平18・1・31による消尽アプローチに基づく2類型説を是認せず、生産アプローチに基づく総合考慮説を採用した。  
⇒ 事案に応じた漸進的な試行錯誤を可能とする規範定立の在り方として相当
  - － 最判が知財高裁大合議判決のルールを新たなルールにより全面的に覆した例：プラバスタチンナトリウム事件において、最判平27・6・5は、PBPクレームに関するクレーム解釈について、知財高特判平24・1・27の真正：物同一、不真正：製法限定説を是認せず、真正：物同一、不真正：無効（明確性要件違反）説を採用した。  
⇒ 事案に応じた漸進的な試行錯誤を可能とする規範定立の在り方の観点からは最後の手段

# 均等論の第5要件：デディケーションの法理その他の類型

NAKAMURA & PARTNERS

- 田村教授による他の事件の制度論的考察
  - 最判が知財高裁大合議判決のルールをより小さな範囲のルールにより一部是認した例：血管内皮細胞増殖因子アンタゴニスト事件（アバスチン事件）において、最判平27・11・17は、知財高特判平26・5・30による特許権の存続期間の延長登録の可否の単位に関する判示部分を是認しつつ、延長登録後の特許権の効力範囲に関する判示部分（傍論）を明示的には是認しなかった。
    - ⇒ 事案に応じた漸進的な試行錯誤を可能とする規範定立の在り方として相当

# 均等論の第5要件：デディケーションの法理その他の類型

- マキサカルシトール事件の制度論的考察を踏まえて(私見)  
マキサカルシトール事件において、最判は、第5要件について、スタンダードではなく、類型(ルール)を定立するに当たり、事案の解決に必要な限度で、裁判例等の蓄積が比較的十分な論点についてのみ、知財高裁大合議判決の類型(ルール)をより小さな範囲の類型(ルール)により一部是認した。
  - ⇒ 最判は、事案に応じた漸進的な試行錯誤を可能とする規範定立の在り方として相当である一方、「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」について、凡そ「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」には当たり得ないとする趣旨ではない。
  - ⇒ もっとも、明細書の記載及び図面と論文等との相違、特許請求の範囲の記載との各関係の相違等から、論文等により「客観的、外形的 … (な)表示」が肯認される場合は限られ、単に「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」では足りない。

# 均等論の第5要件：今後の課題と方向性

- 不補正・不訂正クレーム文言に係る出願時の特段の事情の全体像
  - 対象製品等の置換構成が出願時の公知技術等の場合：出願時同効材の消極説(均等肯定説) (最判)
    - さらに周知・慣用技術、当業者の技術常識の場合：凡そ出願時同効材の消極説(均等肯定説)か？ ⇔ 知財高判平17・12・28 [施工面敷設ブロック]

# 均等論の第5要件：今後の課題と方向性

- 不補正・不訂正クレーム文言に係る出願時の特段の事情の全体像
  - － 出願人が出願時に対象製品等の置換構成を認識していた場合
    - 出願人が出願時に明細書等に特許請求の範囲記載の構成を対象製品等の置換構成と置き換えることができることを記載していたとき：デディケーションの法理の肯定説(均等否定説) (最判)
      - － 明細書等の記載の内容・程度？
      - － 出願人と特許権者が異なる場合？
    - 出願人が出願時に論文等に客観的、外形的にみて、対象製品等の置換構成が特許請求の範囲記載の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き？
      - － 論文等の記載の内容・程度？ ⇔ 知財高特判
      - － 出願人ではない、発明者による論文等の場合？
    - その他の客観的・外形的な表示？ ⇔ 知財高判平17・6・16  
[電子的に検知可能で不作動化可能な標識]

# 均等論の第5要件：今後の課題と方向性

- 補正・訂正クレーム文言に係る補正・訂正時の特段の事情の全体像
  - － 広義説(均等一律否定説)(三村、高林等)(東京地判平22・4・23[発泡樹脂成形品の取出方法および装置]、知財高判平28・4・27[Web-POS方式]等参照)
  - － 狭義説(均等余地肯定説)(田村、飯田、田中(孝)等)
    - 新規性喪失・進歩性欠如等の拒絶理由・無効理由に対する補正・訂正の場合
      - － 対象製品等の置換構成を開示する引用例を回避するための減縮補正・訂正であったとき：均等否定(多数裁判例)
      - － そうではなかったとき
        - » 対象製品等の置換構成が公知技術等の場合：均等肯定？ ⇔ 大阪地判平12・5・23[召合せ部材取付け用ヒンジ]、大阪高判平13・4・19[注射液の調製方法]、知財高判平18・9・25[椅子式エアーマッサージ機]
        - » さらに周知・慣用技術、当業者の技術常識の場合：均等否定？ ⇔ 東京高判平16・10・26[軟弱地盤の改良施行装置]、東京地判平16・10・29[雄コネクタ]
    - その他の拒絶理由・無効理由に対する補正・訂正の場合：均等肯定？ ⇔ 大阪地判平25・7・11[ソレノイド駆動ポンプの制御回路]
    - デディケーション類似の法理？ ⇔ 東京地判平11・6・30[交流電源装置]、大阪高判平17・6・30[無停電性スイッチングレギュレータ]
    - 出願人が補正・訂正時に対象製品等の置換構成の代替性を認識していた場合  
⇔ 大阪地判平14・11・26[ステップ用具]



# 均等論の第5要件：今後の課題と方向性

- 不補正・不訂正クレーム文言に係る出願時の特段の事情について、出願時同効材の消極説(均等肯定説)及びデディケーションの法理の肯定説(均等否定説)、また、補正・訂正クレーム文言に係る補正・訂正時の特段の事情について、狭義説(均等余地肯定説)、を前提に、全体像の中でバランスの良い禁反言の法理の適用・不適例の集積
- 上記禁反言の法理の適用・不適用の各類型(ルール)の明確化
- 上記各類型(ルール)における各要件の解釈適用の明確化

# ご清聴有難うございました！

中村合同特許法律事務所

〒100-8355

東京都千代田区丸の内 3丁目3番1号 新東京ビル6階

弁護士・弁理士 飯田 圭

Tel: 03-3211-1037 (法律直通)

Fax: 03-3214-6367 (法律直通)

E-mail: [k\\_iida@nakapat.gr.jp](mailto:k_iida@nakapat.gr.jp)

