

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

## 均等の第5要件について判示した最高裁判例

[最高裁判所第二小法廷 平成29年3月24日判決 平成28年(受)第1242号]

## 1. 事件の概要

本件は、医薬品（マキサカルシトール）の製造方法に係る特許発明の均等侵害が争われた事件の上告審です。

第一審〔東京地裁平成26年12月24日判決（平成25年（ワ）第4040号）〕については本誌2015年4月号pp.35～37、原審〔知財高裁平成28年3月25日大合議判決（平成27年（ネ）第10014号）〕については本誌2016年6月号pp.41～43の判例ニュースを参照してください。

原審では均等の第1要件から第5要件の5要件全てについて争われましたが、上告審では、均等の第5要件（意識的除外：以下、第5要件）に関する理由について上告事件として受理され、それ以外の理由は上告事件の理由から排除されました。

このため、第1要件から第4要件については、原審の大合議判決に先例としての価値があります。

## 2. 事実関係

## (1) 本件発明

被上告人（特許権者）は、本件特許（特許第3310301号）の特許出願時に、本件特許請求の範囲において、目的化合物を製造するための出発物質等としてシス

体のビタミンD構造のものを記載していたが、その幾何異性体であるトランス体のビタミンD構造のものは記載していなかった（本件特許の訂正後の請求項13に係る発明（本件発明）の詳細説明は省略（前記判例ニュースを参照））。

## (2) 上告人らの製造方法

上告人らの製造方法を本件特許請求の範囲に記載された構成と比べると、目的化合物を製造するための出発物質等が、本件特許請求の範囲に記載された構成ではシス体のビタミンD構造のものであるのに対し、上告人らの製造方法ではトランス体のビタミンD構造のものである点において相違するが、その余の点については構成の各要件を充足する。

## (3) 本件明細書の記載等

本件特許の特許出願の願書に添付した明細書（以下、本件明細書）には、トランス体をシス体に転換する工程の記載など、出発物質等をトランス体のビタミンD構造のものとする発明が開示されているとみることができる記載はなく、本件明細書中に、上記発明は開示されていなかった。

## 3. 原審の判断

原審は、次のとおり判断して均等侵害を認めた。

① 出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲外の他の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、（意識的除外に該当するといえる）特段の事情が存するとはいえない。

② 上記①の場合であっても、出願人が、特許出願時に、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は、特段の事情が存するといえる。

## 4. 最高裁判所の判断

「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きは、……均等の主張は許されないものと解されるが、その理由は、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というところにある」

「しかるに、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。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。

そうすると、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」

「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。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うべきである」

「原審の判断は、これと同旨をいうものとして是認することができる」

## 5. 考察

### (1) 本件判例における第5要件の判断基準

上告受理申立てがあったときに最高裁は「法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件」(民訴法318条1項)について上告審として事件を受理します。本件は、原審の判断を是認することができる事案でありながら、上告審として事件を受理して第5要件の解釈について判断を示しており、第5要件の解釈において重要な判例になります。

第5要件は均等侵害の消極的要件であり、「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」(以下、「意識的に除外された特段の事情」)があるときに均等ではないことになります。

「意識的に除外された特段の事情」の典型例として、出願審査経緯において、先行発明に基づく拒絶理由を解消するために、特許請求の範囲を減縮する補

正をしたことにより、補正前の特許請求の範囲には含まれていたが、補正後の特許請求の範囲には含まれなくなった場合が挙げられます。

しかしながら、「意識的に除外された特段の事情」に該当するのは、必ずしも出願審査経緯において特許請求の範囲を減縮する手続補正を行った場合に限られません。本件では、特許出願時における特許請求の範囲の記載の仕方が、「意識的に除外された特段の事情」に該当するか否かが争われました。

裁判所は、単に「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、「意識的に除外された特段の事情」には当たらないと判断しました。

他方で、「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「意識的に除外された特段の事情」に当たると判断しました。

「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」という要件はかなり限定的ですが、出

願審査経緯において手続補正がなされていなくても、「意識的に除外された特段の事情」に該当することがある点に特に注意する必要があります。

## (2) 特段の事情に関する先行裁判例との対比

明細書の記載から「意識的に除外された特段の事情」があると認められた先行裁判例として、知財高裁平成24年9月26日判決（平成24年（ネ）第10035号）があります。

この先行裁判例では、第5要件について、次のように判示しています。

「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……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、許されないと解するべきである」

この先行裁判例に本件判例で示された判断基準を当てはめると、次のようなことがいえるでしょう。

まず、先行裁判例では「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、……あえてこれを『全て』と記載した」ことを摘示しています。しかし、「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「意識的に除外された特段の事情」には該当しないので、上記摘示部分は第5要件を欠くとする決定的な理由にはなりません。

次いで、先行裁判例では「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」ことを摘示しています。

本件判決では「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」ことを「客観的、外形的にみて、……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」ことの例として挙げており、この点で先行裁判例の判断基準は、本件判例で示された判断基準に近いといえるでしょう。しかし、先行裁判例では「その構成を記載することが容易にできた」との認定にとどまっており、「代替すると認識しながらあえて記載しなかった」とまで認定していない点で若干の相違があります。

### いくたてつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

### さの たつみ

1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所在籍。