

均等の予測可能性及び明細書の記載に関する考察

——マキサカルシトール事件知財高裁大合議判決から学ぶ——

寺 崎 直*

抄 録 マキサカルシトール事件知財高裁大合議判決（以下、本判決という。）は、原審に続き、医薬品の化学合成方法に係る特許発明について均等が認められた判決である。本判決では、均等の第1要件について、本質的部分とは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部分であり、従来技術と比較し、貢献の程度に応じて定めるべきと判示した。また、第5要件については、出願時に当業者が容易に想到し得る他の構成があるということのみでは「特段の事情」に当たるとはいえないとする一方で、他の構成が発明の構成を代替し得るものとして認識していたと明細書等の記載から客観的、外形的にみて認められる場合には、「特段の事情」に当たると判示した。本稿では、これらの要件についての判示内容を考察し、これを踏まえつつ、均等の予測可能性やその留意事項、さらには特許請求の範囲及び明細書の作成について実務的な指針を検討する。

目 次

1. はじめに
2. 事件の概要
 2. 1 事件の経緯
 2. 2 本事件請求項13に係る発明の内容
 2. 3 控訴人製法
 2. 4 本判決の均等判断
3. ボールスプライン事件最高裁判決
 3. 1 均等の5要件
 3. 2 均等を認める根拠
4. 本判決についての考察
 4. 1 本判決における均等の第1要件（本質的部分）
 4. 2 本判決における均等の第5要件（特段の事情）
5. 実務的側面からの考察
 5. 1 均等の予測可能性
 5. 2 明細書等の記載
6. おわりに

1. はじめに

この事案¹⁾の概要を一読したとき、筆者の頭には1つの自問が浮かんだ。それは、本判決(平成27年(ネ)第10014号)又はその原審を知る前に、もしこの事案について特許権者側又は被疑侵害者側から侵害鑑定依頼を受けたとしたら、客観的視点から均等侵害の可能性があると自分は依頼者に提示できただろうか?というものである。正直なところ、これらの判決を知る前に、この事案で均等侵害である又はその可能性が高いと予測することは難しかったかもしれないと想像したとき、じっとりとした冷や汗をかくような感覚に襲われた。以下、実務家の弁理士として、実務的側面から本判決に学ぶべきこと、実務上の影響等について、本判決の特徴的なポイントと考えられる均等の第1要件および第5要件を中心に考察してみたい。

* 弁理士 Tadashi TERASAKI

2. 事件の概要

2.1 事件の経緯

本事件は、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法」とする特許第3310301号の共有者の1名である原告が、その特許権に基づき、複数の製薬会社等に対し、マキサカルシトール製剤の製造等の差止を求めた事件である。

被告製法（高裁において、「控訴人製法」という。）が、当該特許権の請求項13の発明と均等であり、その技術的範囲に属するか否かが争点となった。

本判決の原審である東京地裁判決（平成25年（ワ）第4040号）では、被告製法は、訂正後の請求項13に係る製法の発明と均等であると判断された。

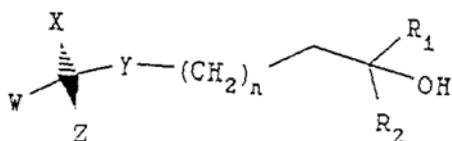
被告はこれを不服として知的財産高等裁判所へ控訴した。この控訴事件は、知財高裁の大合議にて審理されることになり、大合議判決でも均等であることが認められ、原審が支持された²⁾。

2.2 本事件請求項13に係る発明の内容

(1) 本事件で争点となったのは、訂正後の請求項13である。以下、本稿では、判決文中の記載と同様に、訂正後の請求項13に係る発明のことを「訂正発明」と称し、その文言を以下のように分説する。訂正発明は次のとおりである。

【請求項13】

A-1 下記構造を有する化合物の製造方法であって：



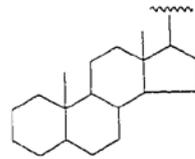
A-2 (式中、nは1であり；

A-3 R₁およびR₂はメチルであり；

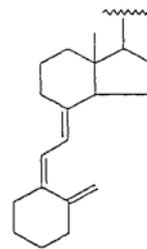
A-4 WおよびXは各々独立に水素またはメチルであり；

A-5 YはOであり；

A-6 そしてZは、式：

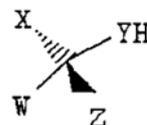


のステロイド環構造、または式：



のビタミンD構造であり、Zの構造の各々は、1以上の保護または未保護の置換基および／または1以上の保護基を所望により有していてもよく、Zの構造の環はいずれも1以上の不飽和結合を所望により有していてもよい

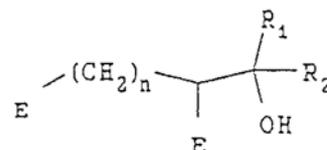
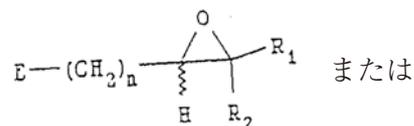
B-1 (a) 下記構造：



(式中、W、X、YおよびZは上記定義の通りである)

を有する化合物を

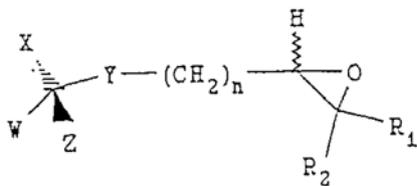
B-2 塩基の存在下で下記構造：



(式中、n、R₁およびR₂は上記定義の通りであり、そしてEは脱離基である)

を有する化合物と反応させて、

B-3 下記構造：



を有するエポキシド化合物を製造すること；

C (b) そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること

；および

D (c) かくして製造された化合物を回収すること；

E を含む方法。

(2) 訂正発明をごく簡潔に説明すると、

① 出発物質を塩基存在下で試薬と反応させて、中間体としてエポキシド化合物を製造する工程と、

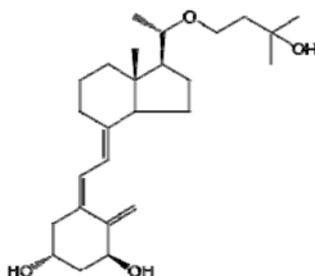
② 得られたエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造する工程と、

③ 上記のようにして製造された化合物を回収する工程と、

を含む化合物の製造方法である。

(3) 訂正は、目的物質及び出発物質の「Z」の選択肢として「CD環構造」を削除し、「Z」を「ステロイド環構造」又は「ビタミンD構造」に限定すると共に、導入される側鎖を3-ヒドロキシ-3-メチルブトキシ基（マキサカルシトールの側鎖」という。）に限定することなどを内容とするものであった。

(4) 「マキサカルシトール」は下記の式にて示される化合物である。



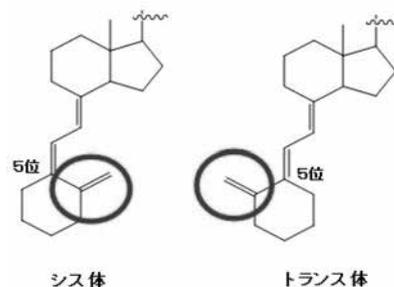
すなわち、式中の「Z」として「ビタミンD構造」が選択され、「Z」に置換基として2つのヒドロキシ基（-OH）を有している化合物である。

2.3 控訴人製法

控訴人製法はマキサカルシトールの製造方法であり、判決に別紙「方法目録」として示されている。

控訴人製法は、訂正発明の構成要件A, B-2, DおよびEを充足し、B-1, B-3およびCを充足しない。この点については、争点となっていない。すなわち、文言侵害ではないことに争いはない。

マキサカルシトールは、二重結合を3つ含むトリエン構造を有し、二重結合に起因して、シス体とトランス体の2つの幾何異性体が存在する。構成要件における相違点は、訂正発明は出発物質としてシス体のビタミンD構造が記載されているところ、控訴人製法は、出発物質としてトランス体のビタミンD構造が用いられることにある。



さらに控訴人製法は、出発物質がトランス体であるがゆえに、トランス体からシス体に変換する工程が加わる。つまり、控訴人製法は、訂正発明よりも工程数が1つ増える。

2.4 本判決の均等判断

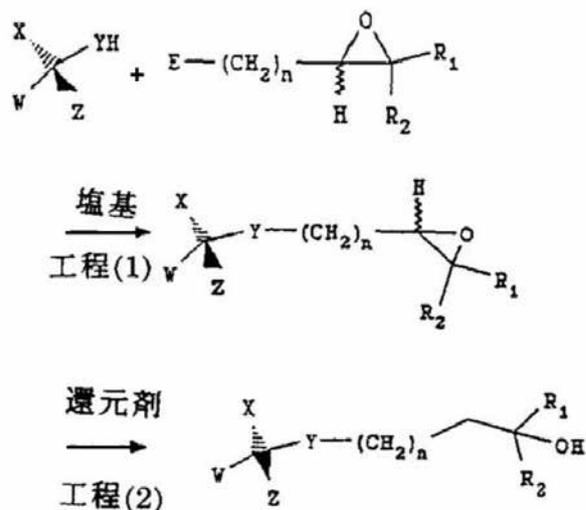
本事件の争点は、①控訴人製法が訂正発明と均等なものとして、同発明の技術的範囲に属するか否か、②訂正発明についての特許が無効に

されるべきものか否か、の2点であった。本稿は、均等に関する争点①についてのみ取り上げる。

(1) 均等の第1要件 (非本質的部分)

本判決では、従来技術について、「20位アルコール化合物を、末端に脱離基を有するエポキシ炭化水素化合物と反応させて、それによりエーテル結合を形成する合成方法も、一工程でステロイド環構造又はビタミンD構造の側鎖にエーテル結合及びエポキシ基を導入する方法も開示されていなかった。」と認定している。

そして、本判決は、訂正発明の課題及び解決手段とその効果を認定した上で、本質的部分は、「ビタミンD構造又はステロイド環構造の20位アルコール化合物を、末端に脱離基を有する構成要件B-2のエポキシ炭化水素化合物と反応させることにより、一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖を導入することができるということを見出し、このような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構造又はステロイド環構造という中間体を經由し、その後、この側鎖のエポキシ基を開環するという新たな経路により、ビタミンD構造又はステロイド環構造の20位アルコール化合物にマキサカルシトールの側鎖を導入することを可能とした点にある」と認定した。本質的部分と認定された部分については、本件特許明細書の反応図Bを参照するとわかりやすいので、これを引用する（紙面の都合上一部編集）。式中、YはOであり、R₁およびR₂はメチル（-CH₃）である。



本判決は、「出発物質又は中間体の炭素骨格（Z）のビタミンD構造がシス体であることは、訂正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とはいえ、その本質的部分には含まれない。」とし、均等の第1要件を充足すると判断した。

(2) 均等の第2要件 (置換可能性)

本判決は、訂正発明の課題及び解決手段を認定した上で、訂正発明の作用効果について、「ビタミンD構造の20位アルコール化合物を、末端に脱離基を有する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認められる。」と認定した。

この認定に基づき、本判決では、訂正発明および控訴人製法のどちらも同一の作用効果を果たしていると認定し、均等の第2要件を充足すると判断した。

(3) 均等の第3要件 (置換容易性)

本判決では、提出された証拠に基づいて訂正発明に係る優先日当時の技術常識について、「ト

ランス体のビタミンD構造を、光照射によりシス体へ簡便に転換し得ることは周知技術であり、所望のビタミンD誘導体を製造するに際し、ランス体のビタミンD構造を有する化合物を出発物質として、適宜側鎖を導入した後、光照射を行うことによりランス体をシス体へ転換して、シス体のビタミンD誘導体を得る方法は広く知られていた」と認定している。

さらに、「一般に、化合物の反応においては、反応点付近の立体構造が反応の進行に大きく影響することが知られている」との技術常識に基づき、「出発物質のビタミンD構造がランス体であってもシス体であっても、反応点付近の立体構造は同じであることからすれば、当業者であれば、ランス体とシス体の二重結合の位置の違いによって訂正発明のマキサカルシトールの側鎖の導入過程の反応が異なるものと考えないのが自然である。」と認定している。

そして、控訴人製法は、本件特許権の侵害時において、当業者が訂正発明から容易に想到することができたものと認められるとし、均等の第3要件を充足すると判断した。

(4) 均等の第4要件 (対象方法の容易推考性)

本判決では、均等の第4要件については、原審どおり引用して³⁾、第4要件を充足すること、すなわち控訴人製法は訂正発明の特許出願時において容易推考できたものではないとの判断を支持した。

(5) 均等の第5要件 (特段の事情)

均等の第5要件に関しては、特許庁での審査過程等における補正や意見書等について争われることが多いが、本事件はそうではなく、明細書の記載や公知技術に基づいて本要件が争われたという点で稀少な事件といえよう。

控訴人は、特許請求の範囲に明確に「シス体」が記載されていることや、訂正明細書のいくつ

かの記載に基づいて、出願人はランス体のビタミンD体を対象としないことを明瞭かつ客観的に意識して出発物質を決定し、積極的にランス体のビタミンD体を除外するという意識的な選択をしたとの主張を展開した。

しかし、本判決では、「訂正明細書中には、訂正発明の出発物質をランス体のビタミンD構造とした発明を記載しているとみることができ記載はなく(訂正明細書中に、ランス体のビタミンD構造を出発物質とする発明の開示がされていないことは、争いがない。)、その他、出願人が、本件特許の出願時に、ランス体のビタミンD構造を、訂正発明の出発物質として、シス体のビタミンD構造に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認めるに足りる証拠はない」と認定し、「特段の事情」があったとは認めず、均等の第5要件も充足すると判断した。

3. ボールスプライン事件最高裁判決⁴⁾

3.1 均等の5要件

均等論について考察するにあたり、現在の均等判断の原点となっている、ボールスプライン事件最高裁判決で示された均等の5要件について、ここで振り返っておく。

ボールスプライン事件最高裁判決は、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あったとしても、均等なものとして特許発明の技術的範囲に属すると認められるための5つの要件を示した。

第1要件：異なる部分が特許発明の本質的部分ではないこと。

第2要件：異なる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こと。

第3要件：異なる部分を対象製品等におけるものに置き換えることに、当業者が、侵害時に

において容易に想到することができたこと。

第4要件：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公知技術から出願時に容易に推考できたものではないこと。

第5要件：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ないこと。

3. 2 均等を認める根拠

(1) これらの要件を課し、均等を認める根拠として、最高裁は次のように述べている。

「(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、(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。」

(2) 当該最高裁判決以後、均等の適否判断は、上記の基準及び根拠に照らして判断が行われてきた。これらの要件および根拠は、本判決文中でもそのまま引用されている。

4. 本判決についての考察

4. 1 本判決における均等の第1要件(本質的部分)

本判決では、ボールスプライン事件最高裁判決の基準及び根拠を引用した上で、本質的部分の認定について、以下のような規範を示している。

(1) 発明の実質的価値について、本判決では、「従来技術では達成し得なかつた技術的課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にある」と述べている。さらに、「本質的部分」とは、「当該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である」と定義している。

そして、本質的部分の認定手法について、「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」であると判示している。(2) 本判決では、上記の認定手法に伴い、本質的部分は、特許請求の範囲の記載に対して、広く解釈されたり、記載とほぼ同義に認定される場合があると、次のように解釈している。

「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。」

上記の記載からすれば、従来技術と比較して評価される貢献の程度によって、均等の及ぶ射程が変動するということになろう。いわゆる大発明またはパイオニア発明等と呼ばれる発明については均等を広く認める可能性を示していると解される。

(3) 均等の適否判断において、従来技術として明細書に記載されていないものを参照し得るかという点については議論があるが⁵⁾、その点について、本判決では次のように述べている。

出願時（又は優先権主張日）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。」

上記のように、本判決は、明細書に記載されていない従来技術も参酌し得ることを示している。また、明細書に記載されていない従来技術を参酌する場合には、均等の範囲が狭まるであろうことを示唆している。

(4) さらに、本質的部分の認定手法として、次のような言及を付している。

「第1要件の判断、すなわち対象製品等との相違部分为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、相違部分是非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。」

これは、請求項に記載された構成要件を1つ1つ「本質的部分」と「非本質的部分」とに分類していく⁶⁾のではなくて、①「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」を「本質的部分」として認定し、②これを対象製品が共有するかを判断する、という判断手順を示している^{7)、8)}。

「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」という部分は、特許発明を特徴づける構成要件が複数ある場合（又は特徴部分が多数ある場合）、そのすべてを共有していなければ均等を認めないというわけではなく、上記のようにして定められる「本質的部分」を共有し、その恩恵を受けていれば、均等の第1要件は充足し得ることを示すものと考えられる⁹⁾。

(5) 以上の本判決の判示内容からすると、本質的部分の認定では、特許発明と従来技術を比較し、各構成要件単位ではなく、「特有の技術的思想を構成する特徴的部分」というまとまりを見極めることが重要ということになろう。

本事件の場合、従来技術との対比によって、エポキシ基を側鎖に導入し、そのエポキシ基を開環させる部分に着目して、そのような新規な製法ルートは従来技術に対する貢献の程度が大きいと認められ、控訴人製法はこれを共有しており、他方、出発物質がシス体かトランス体かという部分は、非本質的部分であると認定された。

(6) 本事件においては、「本質的部分」は、エ

ポキシ基を側鎖に導入し、そのエポキシ基を開環させる部分にあると認定されたことが、他の要件の判断においても大きく影響したように思われる。この反応に係る部分は、特許発明と控訴人製法とは共有しているから、両者は同一の作用効果を備えるという判断を導きやすい。(均等の第2要件)¹⁰⁾。また、上記の反応点付近の構造(「本質的部分」に係る部分)は両者同じであり、シス体かトランス体かの違いによってその反応は異ならないと考えるのが自然であるとして、置換容易性があると判断された(均等の第3要件)。さらに、この反応に係る部分が特許発明の本質的部分として認定されれば、その部分を備える控訴人製法も特許発明と同じように公知技術またはそこから推考容易とは判断しないのは自然な流れである(均等の第4要件)。

以上のように、本事件では、「本質的部分」についての上記認定が、特許権者側にかかなり有利な状況をもたらしたと思われる¹¹⁾。

4. 2 本判決における均等の第5要件 (特段の事情)

均等の第5要件については、「意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情」という表現がなされている。どのような場合に「特段の事情」に該当するといえるのかは議論になりやすい。本判決においては、ボールスプライン事件最高裁判決に示された上記基準及び根拠を引用した上で、「特段の事情」について、以下のような規範を示している。

(1) 本判決は、まず「特段の事情」に該当しない場合について、次のように示している。

「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。」

すなわち、本判決は、「他の構成」を「出願時に容易に想到できた」というだけでは「特段の事情」があったというには足りないとしている。(2) 本判決では、上記のように判断した理由について大きく分けて2つ述べている。

1つは、特許発明の実質的価値は、特許請求の範囲に記載された構成以外の構成であっても、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当業者が容易に想到することのできる技術に及ぶとするのが均等の考えであるのに、出願時に容易に想到することができたことのみを理由として、一律に均等の主張を許さないこととしてしまうと、結局相殺してしまうことを挙げている。

2つめとして、先願主義下において出願時に完璧な特許請求の範囲及び明細書を作成することの困難性に対し、特許出願に係る明細書による発明の開示を受けた第三者は、特許発明の本質的部分を備えながらその一部が特許請求の範囲の文言解釈に含まれないものを容易に想到することができる場合が少なくないという事情を考慮して、衡平の理念に照らし、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としても、そのことだけを理由として一律に均等の法理の対象外とすることは相当ではないとしている。

(3) 出願人が容易に特許請求の範囲に記載できたであろうに、そうしていなかったことが「意識的除外」に当たるか否かについては議論がある¹²⁾。本判決と同旨の立場と考えられる例としては、椅子式エアマッサージ機事件(知財高判平成18年9月25日平成17年(ネ)第10047号)¹³⁾がある。他方、これとはやや異なる考え方を示したとみられる例としては、切削方法事件(知財高判平成21年8月25日平成20年(ネ)第10068号)¹⁴⁾

や医療用可視画像の生成方法事件（知財高判平成24年9月26日平成24年（ネ）第10035号¹⁵⁾）がある。「切削方法事件」や「医療用可視画像の生成方法事件」では、明細書の記載ぶりからすれば、「他の構成」について特許請求の範囲に包含させることは容易にできたにもかかわらず、敢えてそうしていないのであるから、均等の第5要件を充足しないと判断している。

上記の裁判例を見ると、言葉としては、「容易にできたのにそうしなかった」から意識的に除外したと解釈される場合と、「容易に想到できた」としてもそのことのみでは足りないと解釈される場合の双方があり、考え方が相反するようにも見える。しかし、これらの案件を検討する場合、それぞれの明細書に具体的にどのような記載がなされていたかなどを含む様々な状況が異なっている点は留意すべきであろう（前掲注記13-15参照）。

(4) 本判決では、「特段の事情」に該当する場合について、次のように述べている。

「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。」¹⁶⁾（下線は本稿筆者が付与）。

本判決では、「出願時に容易に想到できた」というだけでは「特段の事情」には該当しないと判示したが、他方で「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」に該当するとしている。その1つの例として、「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みることができるとき」は、「特段の事情」に当たるとしている。この規範に照らし、本判決では、「異なる部分」である「トランス体」が訂正明細書に記載されているとみることができると記載はないと認定し、均等の第5要件を充足しないと判断した。このように本判決では、「他の構成」を「容易に想到できた」というレベルでは足りず、一例として、「他の構成」が「明細書に記載されているとみることができるとみられることを示した。ただ、「明細書に記載されているとみることができるとみられる」かどうかは、個別具体的な事案ごとの争いになるであろう。また、「出願人が直接関与していない公知文献等に基づいて、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場合」というのはあり得ないのかは、本判決からは、はっきりしない。

(5) 原審を含め他の多くの裁判例は、ボールスプライン事件最高裁判決と同じく「外形的」と記載してるところ（上記3.2節の引用文中「(四)」参照）、本判決では単に「外形的」といわず、あえて「客観的、外形的」と記載している¹⁷⁾。本事件において「客観的」という文言を加えた意図を文言の反対解釈からすると、均等の第5要件における「特段の事情」は「主観的」なことについて判断する必要はないと、はっきり示したとも解される¹⁸⁾。すなわち、「客観的」という文言を加えることにより、実際に出願人又は権利者が認識していたかどうかといった出願人の内心の意図を判断する必要はない¹⁹⁾ことを、一層はっきりさせた上で、「外形的」という文言で、外部から第三者が見てとれる形跡（証拠）が残っていれば足りることを、より明確に示したのではないかと解される。

5. 実務的側面からの考察

5.1 均等の予測可能性

(1) 均等論に係る判決文をいくつも目を通して、裁判所は、均等の及ぶ範囲を第三者は当然に予測すべきであると考えている印象をもつ。確かに、他者の権利は当然尊重されるべきものであり、そのためには権利範囲を把握する必要がある。

しかし、均等の予測がYesかNoかの二者択一で全部当たるかという、現実の実務においては正直なところ疑問である。均等の予測は、直接文章化されていない事柄を予測することに他ならない。本判決は、均等の及ぶ射程は特許発明の従来技術に対する貢献度によって変動し得ることを示している。また、新しい裁判例で初めて明らかにされる規範を知る以前の段階で、そのような規範に基づく結論を予測するのは容易ではない。一般論として、均等が認められるか否かの予測は、文言侵害のそれより、難易度も検討負担も大きい。

(2) 本件控訴人らは、均等の第5要件に関し、化学系の発明であることに関連して、以下のような主張を行っている（判決文より引用）。

「化学式や化合物名を用いて一定のルールのもとに客観的かつ容易に発明の対象が定義される化学分野の発明では、化学式で示されている特許請求の範囲の客観的かつ明瞭な記載に基づき、その明瞭な範囲から権利が拡張されることはないという第三者の信頼は当然生じるものであって、特許請求の範囲の記載を超えて権利が及ぶ範囲が拡張されることを第三者が予測することは極めて困難である。権利範囲の明確な規定が要求される化学分野の発明と、機能的表現が許容される分野の発明では、特許請求の範囲の記載に対する第三者の信頼は全く異なるレベルである。」

しかし、本判決では、以下のようにして、本件控訴人の主張を退けている。

「前記のとおり、均等による権利は、特許請求の範囲の文言上規定された範囲以外であっても、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当業者が容易に想到することができる技術に及び、第三者はこれを予期すべきであり、禁反言の法理に照らし均等の主張が許されないのは、上記特段の事情がある場合に限られるのであって、化学分野の発明であることや、特許請求の範囲が文言上明確であることは、それ自体では『特段の事情』として均等の成立を否定する理由とはなり得ないから、控訴人らの主張は理由がない。」（下線は本稿筆者が付与。）

「化学分野だから」というように、各技術分野の特異性を考慮して均等の適否判断基準を変えるのは、均等の適用論理をさらに複雑化し、予測可能性をかえって難しくするおそれがあるかもしれない。しかし、化学式を見れば該当しないことが明らかな化合物に効力が及ぶという現実の事例を目の当たりにすると、均等予測の困難さを改めて感じずにはいられない。

化学系の知識のある方ならごく当たり前に知ってのとおり、シス体とトランス体は幾何異性体として一対の関係にある。選択的な合成・精製法や安定性等の問題は別としても、構造的にはシス体が存在するならトランス体も存在する。この部分だけを取り上げて検討してしまうと、請求項にはっきりと「シス体」しか書いていなかったら、「トランス体」は技術的範囲外であると思込んでしまうおそれはあるだろう。

そうならないようにするためには、第三者は、技術的範囲の属否判断をする場合に、一部の文言の明確さからは判断できない領域があり、発明全体として総合的に検討しなければならないことがあるということを承知していなければならない。均等の法理に照らせば当然ということ

なのかもしれないが、実務的には、請求項の文言と明らかに異なる部分があったとしても、まだ特許権の効力が及ぶ余地が残っている可能性があることは、一寸立ち止まって思い起こすべき留意事項のように思われる。

(3) 警告を受けた後などのように案件が1件又は数件の特許に特定された段階ではなく、例えば事業化の準備段階で行う侵害回避のための特許調査等の場合、目を通さなければならない特許公報の数が数百件または数千件と膨大であり、1件当たりの分析・検討時間が極めて短く限られる状況もある。通常最初のスクリーニング段階でどのように関連性のない特許公報を外していくかといえ、実際のところ、特許請求の範囲の文言を見て、文言から明らかな相違点が見つければ、その時点で検討対象から外しがちではなかろうか。

ところが、本稿でも見てきたとおり、均等の法理によれば文言上明らかに異なるものについても権利の効力が及ぶのであり、しかも第三者はそれを予測すべきであるとされている。したがって、一部の構成要件について明らかに文言侵害とならない相違点を見つけたというだけで即座に検討対象から完全に外すと、均等の観点からは見落としを生じる可能性があるということになる。通常、調査自体は関連のありそうな特許等を探し出すことが目的であり、権利範囲の解釈は本来別のステップであるし、調査段階で均等の適否判断を行うのは実質的に困難としても、調査の初期の段階で検討対象の集合から漏れが生じてしまわぬようには努めたいものである。

均等まである程度考慮して調査するというのであれば、文言侵害のそれよりは、負担が増すことにならざるを得ない。とはいえ現実問題として事業を行う場では労力も時間も費用も限られているのが常であり、費用対効果もよく考えざるを得ない。第三者は均等の範囲も予測すべ

きであるという裁判所の規範を守るためには、実務の現場においては、状況や段階に応じて様々な工夫、臨機応変が必要であろう。

5. 2 明細書等の記載

(1) 本事件を見て、ふと頭をよぎったのは、明細書に記載がなかったことで結果として特許権者は救われたのか？という疑問である。もし本事件においてトランス体が明細書に記載されており、訂正発明のとおり請求項にシス体が明記されていたら、判決内容はかなり異なるものになったであろうと推察される。明細書作成者の視点から考えたとき、置換可能性などを推考してあれもこれもと詳しく書かないようにしたほうが、結果として均等が適用される余地を大きくすることができるのか？との考えも一寸よぎる。

しかし、やはりこれは望ましくない。法はそのようなことを想定しているわけではなく、十分に発明を開示すべきであることを大前提とした上で例外として認めるというのが均等論の本来の筋であるし、実務家としては、均等の適用の余地を広げようとして外形的に除外したと思われまいように明細書の記載を控えめにするということが、あまりにリスクが大きい。まず均等が認められた裁判例自体少ない。また、明細書の記載が不十分であると、審査段階で補正する材料が少なくなる。これは、拒絶理由を回避するときに、新規事項追加となることを避けるため、やむなく望ましい範囲よりも狭い範囲に限定しなければならなくなるという状況を招きかねない。このような補正を行った場合、出願人は内心あまり望ましくないと思っていたとしても、おそらく補正で除かれた部分は意識的に除外したと解釈される可能性が高いであろう²⁰⁾。また明細書の記載を薄くした結果、いわゆるサポート要件（特許法第36条第6項第1号）を満たさないとして、やむなく特許請求の範囲の記載

を大幅に限定しなければならなくなったりしては、元も子もない。特許出願書類作成の段階で、均等まで期待するのは、やはり本末転倒といわざるを得ない。

(2) もう1つ本判決を見て改めて思うのは、そもそも「本質的部分」に相当する請求項を書くようにできないかということである。これは明細書等を書く者なら誰しも初期の段階で基本として教わると思われるが、請求項の記載には余計な限定となる事項は一切書くべきではない。本来これができるのであれば、「本質的部分」と請求項の記載は一致して、均等の幅はなくても、十分に発明は保護されるということになり得る。明確性要件（特許法第36条第6項第2号）等の問題もあるし、先願主義の下で完璧な特許請求の範囲及び明細書を作成して出願することの困難性は、最高裁でさえ認めているとおりであり、常に「本質的部分」だけを記載した請求項で特許を成立させるというのは理想論かもしれない。しかし、この点においても、明細書等の作成時においては、均等に頼ることなく、従来の基本どおりの姿勢が求められると考える。

(3) このように見ると、均等の裁判例がどうであれ、明細書等の作成の基本は変わらず、明細書の記載は必要十分に厚くし、請求項の記載は不要な限定とならぬよう最小限度に留めるといふ基本を踏襲していくべきであると考ええる。

あえていえば、いわゆる知財戦略は近年高度化・複雑化してきており、出願して単に権利化すれば良いという単純な構図ではない。多数の出願をする企業等においては、出願ごとの重みづけや目的を明確にして様々なタイプの出願を行うのが常識化している。今後均等を認める裁判例のさらなる蓄積によっては、これまでとはまた違ったタイプの出願がなされていく可能性もあるのかもしれない²¹⁾。

6. おわりに

均等論に係る本判決について分析、考察して筆者が改めて思うのは、均等というのは、発明の保護を適切に行うために非常に重要な最後の手段となり得る一方、第三者が予測可能な領域を超え産業界を混乱させかねない、諸刃の剣であるということである。また、実務家としては、均等の予測にせよ、明細書等の作成にせよ、特許の実務を行うにあたり、その発明の本質は何かということのを的確かつ速やかに把握する能力の重要性を改めて痛感した次第である。

本稿の後段は、かなり個人的な見解になってしまったかもしれないが、一実務家の素朴な実務的見解としてご了承頂きたい。

なお、本稿の推敲時において野口信博弁理士より貴重なご指摘を頂いた。

注 記

- 1) 大場正成「化学的方法特許の均等を認めた新判例」（前編）『発明』No. 5, p.60 (2015)によれば、本事件の原審以前に、医薬品の化学的合成方法で均等が認められた裁判例はなかった。特許第2委員会第4小委員会「均等論についての検討」『知財管理』Vol. 64, No.3, pp.344-345(2014)には、平成18年1月1日から平成24年5月31日までの最高裁サイトに掲載された知財事件から特許権侵害事件（415件）を抽出し、均等侵害が争われた事件（51件）の調査結果として、均等が争われた特許侵害訴訟において、均等による化学・バイオ分野の勝訴率は0%であったことが報告されている。
- 2) 控訴人は、これを不服として上告しており、2016年9月27日の時点で、最高裁に係属中である。
- 3) 原審では、本件試薬（試薬B：4-プロモ-2,3-エポキシ-2-メチルプロパン）を用いて、出発物質のOH基をエポキシ化し、続いてエポキシ環を開環してマキサカルシトールを製造する方法について、公知文献に記載も示唆もないこと、また、本件試薬自体は公知であったが、本

- 件試薬をマキサカルシトールの製造に使用することは、公知文献に記載も示唆もないことから、被告製法（控訴人製法）は公知技術に基づいて容易推考できたものとはいえないと判断した。
- 4) 平成6年(オ)1083号。平成10年2月24日判決最高裁第三小法廷。原判決を破棄し、東京高裁に差し戻した。
 - 5) 中山信弘ら編「新注解特許法【上巻】」〔岩坪哲〕pp.1094-1097(2011)青林書院。高林龍「均等論をめぐる論点の整理と考察」『均等論，覚醒か死か』日本工業所有権法学会年報第38号，pp.58-59(2014)は、本質的部分の判断材料として、「総合考慮説」と「明細書記載限定説」があると解説している。後者の説では、周辺公知技術や出願経過等は均等の第4要件及び第5要件で判断すべきとする。
 - 6) 前掲注5)・高林pp.60-62は、「本質的部分」の見極め方法として「解決原理同一説」と「構成要件着眼説」について解説している。後者は、構成要件ごとに本質的構成要件と非本質的構成要件に分ける手法であるが、前者が通説であり、後者は壊滅状態であると解説している。前掲注5)・中山ら編・新注解特許〔岩坪〕p.1094は、我が国ではいわゆる構成要件毎に分説して構成要件充足性を判断するのが常套手段であることから、結局、構成要件毎に本質的部分を判断することに陥りかねない危険性について論じている。
 - 7) 同旨、(財)法曹界編「最高裁判所解説 民事編 平成10年度(上)」〔三村量一〕pp.141-142(2001)など。
 - 8) 牧野利秋ら編「均等論(1) - 均等論成立の背景及び適切な活用について」『知的財産訴訟実務体系 I』〔飯村敏明〕pp.382-384(2014)青林書院では、特許権侵害訴訟では特許発明を各構成に分説して検討するのが通例であり、特許発明が特定の構成を採用したことは必ず何かしらの技術的な意義が存在するが、そのことは、当該構成が特許発明の本質的部分であるとの結論を当然に導くものではない、と解説している。
 - 9) 前掲注8)・牧野ら編・知財実務体系 I〔飯村〕pp.382-384では、仮想事例を挙げて第1要件の充足性について論じている。事例④に関連して、「本質的部分に係る構成要件に属する事項について置換した場合に、一切均等が成立しないとすべきでない」という前掲注7)・最高裁判例解説〔三村〕pp.141-142の考え方について、解説がなされている。また、均等の第1要件は「特許発明の部分のうち、被告製品と異なる部分があったとしても、特許発明の本質的部分は利用していること」と肯定構文で記載されたように理解して判断し、適用すべきであると解説している。
 - 10) トランス体を出発物質とする場合と異なり異性化工程が不要な分、工程が1つ少なくて済むという、控訴人製法に比した訂正発明の利点について、本判決では、「本質的部分」ではないと判断している。
 - 11) 筆者は本判決をこのように見る。しかし、前掲注8)・牧野ら編・知財実務体系 I〔飯村〕p.385は、均等の第1要件は、置換可能性及び置換容易性の判断基準時を侵害時としたことに対する、バランス的な役割を担わせる目的も含めて定立された要件であり、要件の独立性を過度に強調して、拡大適用することは、その趣旨からはずれるものといえようと解説している。均等の第1要件は、当初の趣旨よりもやや影響力が大きくなっているのかもしれない。
 - 12) 前掲注5)・高林p.68。中山信弘「特許法(第三版)」p.480(2016)弘文堂、前掲注5)・中山ら編・新注解特許〔岩坪〕pp.1107-1108、前掲注7)・法曹界編・最高裁判例解説〔三村〕p.156など。
 - 13) 椅子式エアマッサージ機事件では次のように述べられている。「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。」(下線は本稿筆者が付与。)この事件では、明細書の記載等ではなく、公知技術に基づいて、特許請求の範囲に含めることができたという主張がな

され、裁判所はこれを認めなかった。

- 14) 「切削方法事件」では、次のように述べられている。「このように、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ものといわざるを得ない」(下線は本稿筆者が付与)。明細書には「半導体ウェーハ、フェライト等」という記載があり、「半導体ウェーハ」以外の対象物を容易に想起できたのに「半導体ウェーハ」と限定したと認定されている。なお、被疑侵害対象物は「半導体パッケージ」である。
- 15) 「医療用可視画像の生成方法事件」では、次のように述べられている。「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。」(下線は本稿筆者が付与。)
- 16) 原審では、前掲注13) 椅子式エアマッサージ機事件判決を引用しており、「含まれないことの自認」または「補正等による除外」など、除外したと外形的に評価し得る「行動」を要件として

求めている。

- 17) 「客観的、外形的」という表現は、平成25年11月27日知財高判平成25年11月27日平成25年(ネ)10001号(使い捨て紙おむつ事件)において見ることができる。裁判長は本判決と同じである。特許出願人が行った補正について「本補正によって、本件各発明の技術的範囲から意識的に除外されたことが客観的・外形的に明らかである。」として、均等の第5要件を充足しないと判示した。
- 18) 前掲注7)・法曹界編・最高裁判例解説〔三村〕p.155
- 19) 同旨、牧野ら編『新・裁判実務体系4 知的財産補関係訴訟法』〔西田美昭〕p.202(2001)青林書院。上羽秀俊「禁反言の法理と最近の傾向」『知財管理』Vol. 63 No.2, p.228(2013)など。
- 20) 補正の目的によって、意識的除外に当たるか否かの判断は異なるかについては議論がある。前掲注5)・中山ら編・新注解特許〔岩坪〕pp.1104-1106、前掲注1)・特許第2委員会・知財管理pp.255-359など。
- 21) 均等の適用までも意識しているかどうかは不明であるが、特許成立の迅速性を求める観点などから、出願当初において、可能な限り上位概念化した広い請求項は設けず、特許性が高く必要最低限の範囲に限定した請求項のみを設けておき、特許請求の範囲の補正なしで特許の成立を図ろうとするような出願は既になされているように見受けられる。

(原稿受領日 2016年10月6日)