
出願時同効材の均等論適用に関する「マキサカルシトール事件」の知財高裁大合議判決（平成27年(ネ)第10014号）はボールスプライン軸受事件（平成6年(オ)第1083号）で最高裁が示した5要件を判断したものであったのか、それとも単に“融通性のある文言解釈”を行ったに過ぎないのか

想特 一三*

「マキサカルシトール製法事件」の知財高裁大合議判決（平成27年(ネ)10014；平成28年3月25日判決）およびその上告審判決である最高裁判決（平成28年(受)1242；平成29年3月24日判決）は、ボールスプライン軸受事件の最高裁判決から20年近くを経て出された均等論に関する重要判決であって、被疑侵害者の実施態様においてクレームの発明とは異なる部分が出願時に当業者が容易に想到できるもの（出願時同効材）であったときに、均等論の第5要件（意識的除外等の特段の事情）はどのように判断されるのかについて判示した点で注目される。出願時に容易に想到できたはずの同効材がクレームの文言範囲に含まれていないのであれば、それは権利範囲に含まれていないとの客観的・外形的理解を一般に与えると言えないことはなく、そうであれば、そのような同効材について後になって均等侵害を主張することは許されないと判断することもあり得ないことではなかった。しかし知財高裁大合議はそのような立場を採ることはなく、均等論の第1要件（発明の本質的部分）はいわゆる「技術的思想同一説」（「課題解決原理同一説」とも言う）を採ることを明確にしつつ、第5要件については、出願人が出願時に「認識していたものと客観的、外形的にみて認められる」と言えるか否かという一点で判断して均等侵害を肯定した。ところが判決文を見ると、第1要件に関して大合議が認定した発明の本質的部分は、技術的思想同一説で判断したとは思えないほど広がりや欠いており、ほとんどクレームの文言解釈をわずかに広げただけと言うべきものである。出願時同効材に関する均等論の判断基準の明確化を試みたこの大合議判決が一体どういうものであったのか、この判決に至る経緯を含めて本稿で検討する。

* * *

1. はじめに

特許出願にあたって出願人は、特許権による保護を受けようとする発明を「特許請求の範囲」（以下「クレーム」とも言う）に記載する¹。クレームに何を記載するかは、基本的には出願人の自由意思に委ねられている。言い方を変えれば、クレームの記載は、原則的には出願人が責任を負うべきものである。明細書に開示したすべての発明の権利化を

目指すのか、それともいくつかの発明のみを権利化するのか、また、どの範囲まで権利化するのかは、すべて出願人の自由に任されており、出願人の責任においてクレームに記載される²。明細書中に開示した発明のうち、権利化しようと思えばできる（す

¹ 「特許請求の範囲」に発明を記載することを「クレームする」とも言う。

² もちろん、特許審査を経なければ特許にはならないから、出願人がクレームに書いた発明がそのまま特許になるわけではなく、クレームに不備があれば、特許要件（新規性・進歩性・明確性要件・実施可能要件など）を満たすように補正された上で特許になるのではあるが、そもそも出願人がクレームしていない発明が特許になることはない。

なわち特許要件を満たし得る)のにクレームしなかった発明はパブリックドメインに供されることとなり、誰でも自由に利用できる発明となる³。

均等論とは、特許権が及ぶ範囲を、クレームに記載された文言通りの範囲だと硬直的に解釈するのではなく、それと均等といえる範囲にまで拡大させることにより、特許法の目的(発明の保護と利用のバランス)を達成しようとするものである。しかしクレームの文言範囲から外れたそうした発明が、権利化しようと思えばクレームの文言範囲に含むように特許を取得することができたはずのものである場合、そうした発明がクレームの文言範囲に含まれていない以上、その発明はパブリックドメインに供されたとの理解を一般に与える。そのような発明について、均等論を安易に適用して権利行使を認めることについては疑問視する見方もある。

2. ボールスライン最判前における出願時同効材に対する均等論否定説(～1997年)

「…置換が事実自明であるならば、出願人は、明細書を作成するに当たり、あるいは作成後これを提出する前に、特許請求の範囲に記載した事項と置換可能なものがないかどうかを、少し考え直してさえみれば、当然に(又は容易に)均等の範囲内にあたるものに想到するはずであり、そうだとすれば、そのことを明細書にとり込んで、特許請求の範囲を書き改めることは、容易になしうるはずである。要するに、均等論の適用が問題とされる場合は、出願人が明細書作成の際にこれを推敲する努力を怠ったところに、問題の発端があったものといわざるをえない。」「右のように考えると、均等論の主張は、自らの不注意(…)により生じた明細書の不備による不利益を一般人に負わせようとする主張であると評することができる。このような主張を許容すべきであろうか。」(大橋寛明, 裁判実務大系第9巻(牧野利秋編)IIの12, 青林書院(1985)170-183の180ページ)。

³ そのような発明を実施することが先行する他の特許発明の利用に該当することはありうるから、すべての特許との関係で自由に実施できることが保障されているわけではないが、少なくともその特許との関係においては、自由に実施できる発明となる。

「発明という技術思想を文字(…)で表現することの困難性を十分に考慮しつつも、明細書は当業者に要求される通常の注意力をもって記載されているとみるべきであり、通常の注意力をもって容易に予測できるような侵害態様に対処できない特許請求の範囲の記載に基づく特許発明の実質的価値は、それ以上のものとして評価されないのはやむをえないこととしなければならない。そうでないと、通常の注意力を払い誠実に明細書を作成した出願人との均衡を失…(す)ることになる。」(牧野利秋, 裁判実務大系第27巻(齊藤博, 牧野利秋編)IIの32, 青林書院(1997)425-454の445～446ページ)。

ボールスライン事件の最高裁判決が出されるより前、判事らにより語られたこうした言葉は今もなお説得力を持っている。しかしそうした考えを推し進め、出願時同効材に対する均等論の適用をすべて否定すべきだと考えるのだとすれば、それもまた行きすぎというべきかも知れない。出願時同効材が、文言解釈としてはクレームの範囲から外れてしまう場合、なぜ文言解釈としてクレームの範囲に含めるように特許を取得しておかなかったのかという点について出願人の帰責性が問われる必要はあるとしても、クレームの態様をわずかに変えることにより権利行使を免れようとする第三者に対して権利行使を許容しなければ平衡を図ることができない場が存在し得ないとも言えないからである。実際、牧野⁴は上のように論じつつも均等論を認め、「特許請求の範囲の解釈の範囲では発明の実質的価値が十分に保護されない」と侵害行為時に認められる場合と、侵害態様が剽窃、模倣など社会的に不正、不当と評価される態様で特許発明の実質を利用している場合(同446ページ)には、均等論による保護が与えられるべきだと論じていた。

3. ボールスライン最判における出願時同効材に対する明確な説示の欠如(1998年)

ボールスライン事件において最高裁は、以下のように説示した。

⁴ 本稿では人名の表記にあたって敬称を省略した。

[平成6年(オ)1083判決文より(下線追加)]

けだし、(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…

そして最高裁は均等論を是認し、但し、「…、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」と説示し、均等を許容するための5つ目の要件として以下の要件を定めた。

(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

これが均等論の「第5要件」である。上に引用した通り最高裁は、相手側が特許発明の一部を特許出願後に明らかとなったもの(すなわち“出願後同効材”)に置き換えて権利行使を免れることを許すことはできない旨を説示するだけで、出願時に容易に想到し得たもの(すなわち“出願時同効材”⁵)に置き換えて権利侵害を回避することは黙認できるのか、それとも黙認できないのか、また黙認でき

⁵ 本稿において「出願時同効材」とは、出願時に均等論の第2要件(置換可能性)および第3要件(置換容易性)を満たすようなものを想定している。例えば、出願時に存在はしていたものの、当業者に同効材としては認識されていなかったものや、認識されていても、それをクレームに含む形で特許を取得することは審査基準上認められておらず、特許取得後に認められるようになったようなものは、本稿においては「出願後同効材」だと捉えている。

ない場面があるとして、権利行使を認めるためにはどのような要件が求められるのかについては明示的な説示を行わなかった。出願後同効材であれば、あらかじめそれをクレームしておくことを出願人に求めるのは理屈からして酷であるから、それに関して出願人の帰責性という問題は生じない。したがって、均等論の消極的要件(第5要件)においても、文字通りの禁反言、例えば、出願人がクレームの範囲から意識的に除外した経緯があるか否かということだけを考慮すれば足りるのかも知れないが、出願時同効材の均等を考える場合は、それをクレームに書かなかった出願人の行為に対する帰責性⁶をどう問うべきなのかという問題が生じる。

「帰責性」という責任論的な考え方は特許制度になじまないというのであれば、「それについてはクレームされていない」との客観的・外形的な理解を第三者に与えたかも知れないということはどう扱うのかという問題だと捉えてもよい(「出願人の帰責性」という言葉を使って論じるのか、それとも「第三者に与える客観的・外形的な理解」という言葉を使って論じるのかは、言葉の相違に過ぎない)。しかし最高裁は出願時同効材に関する均等論の要件については具体的に何も説かなかったから、その問題は、その後持ち越されることとなった。というより、出願時同効材に均等論の適用を認めるか否かについては、「1.」節で述べた通り、ボールスプライン最判前には慎重な考え方も説かれていた状況であったから、最高裁はこの問題についてあえて言及を避け、問題の解決を後進に託したと見ることができるかも知れない⁷。

⁶ 本稿が第5要件に関して“出願人の帰責性”というときは、いわゆる“意識的除外”や狭義の禁反言(例えば、権利範囲に含まれないとの意思表示をしたものに、後になって権利行使しようとすることを禁止すること)という考え方ではカバーしきれない帰責性のことを指している。つまり、出願人が意識していようがいまいが、あるいは、明細書に記載されていようがいまいが、それに権利行使したいのであれば、それを文言解釈としてクレームに含むように特許を取得しておくべきだったという場合が存在するとして、その場合に、出願人が負うべき責任のことを指している。

⁷ 最高裁は第5要件に関連して「意識的除外」や「禁反言」しか明示的に説示していないのだから、第5要件としては、出願人が意識的に除外したのものや、出願人の禁反言(いわゆる矛盾行為)だけを問題とすれば

4. 三村判解における出願時同効材に関する考え方 (2001年)

三村量一最高裁調査官(当時)はこのボールドライン最判の判例解説において以下のように論じ、出願時にすでに第3要件(置換容易性)を満たすようなもの(出願時同効材)に対しても均等論は適用されることを明言した。

[三村量一, 最高裁判所判例解説 民事篇 平成10年度(上), 法曹会(2001)112-185の147~148ページ](下線追加)

…、本判決は、均等論を認めるべき理由として、特許発明の構成の一部を特許出願後に現われた新たな物質・技術と置換した場合を挙げてその理由を判示している。しかし、本判決は、… 出願後に現われた新たな物質・技術と置換した場合に限定するものではなく、特許出願時に既に存在していた他の物質・技術と置換した場合についても、均等の成立を認めるものである。すなわち、特許発明の構成の一部を特許出願時に既に存在していた他の物質・技術と置換する行為は、右のように置換することに特許出願時において当業者が容易に想到することができたのであれば、侵害行為時においても当然に容易想到ということになるから、要件(3)(容易想到性)を充足する。

その上で三村は以下のように論じ、出願時同効材の均等の判断においては、出願人の帰責性が第5要件として考慮されるべきことを論じた。

[同148ページ](下線追加)

しかし、特許出願時において既に存在していた他の物質・技術との置換については、特許出願時に当業者に容易想到であったのであれば、出願に際してあえてそのような物質・技術を含まないような文言

よいという考え方があるかも知れない。しかし「最高裁がそう言ったから」ということを根拠に制度の在り方を論じるのは、他人任せ、あるいは、思考停止に陥った考え方ではないか。本稿は、最高裁の判示に基づいて特許制度を考えるのではなく、特許制度を考える中で、裁判所の判示をどのように位置づければよいのかを考える立場に立っている。

で明細書の特許請求の範囲を記載したことの意味が、問われなければならないであろう。すなわち、当業者であれば、出願当初から特許請求の範囲に含め、あるいは出願過程において補正により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ということは、本判決の掲げる(5)の要件(意識的除外等の特段の事情)との関係で、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として、均等の成立を妨げる事情があるものと解される場合が少なくないものと思われる。

ここで確認しておきたいのは、三村は出願時同効材に対する均等論の適用を明確に肯定したということである。出願時に第3要件を満たすような同効材でも均等は成立し得ることを肯定した上で、それをクレームしなかった出願人の行為は、クレームの範囲からは除外されているとの外形的理解を第三者に与えるものとして第5要件で考慮すべきことを論じたのである。その点で、「1.」節で仮想的に述べた極端な均等否定説(つまり出願時同効材の均等をすべて否定する考え方)とは異なるものであり、出願時同効材の均等成立を認めた上で、それが第三者の予測性を害するほどに容易なものについては均等論の適用を否定することによって、出願人と第三者とのバランスを図ろうとしたものと捉えることができる。

5. 出願人の帰責性を不問とした知財高裁判決の登場(椅子式エアーマッサージ機事件)(2006年)

ボールドライン最判により均等論が明確に是認されたことから、均等論を争点する裁判事例は増加することが期待された。実際、ボールドライン最判後の2000年から2001年にかけて、均等論を争点する裁判事例は年間数十件程度にまで増加した⁸。しかしその間も、均等侵害を認めた事例は年間3件程度に留まり、その後も、均等論を主張し

⁸ 知財管理, Vol. 64, No. 3 (2014) 343-362の図1。同図によれば、2005年以降は年数件程度のものである。

た場合に裁判所において均等侵害が認められる割合は一割程度と低迷した⁹。そのため、均等論の適用に関して裁判所は消極的すぎるのではないかとの不満が高まることとなった。

そのような中で出された知財高裁の判決であり、均等侵害の積極容認のリーディングケースの一つとして知られているのが「椅子式エアーマッサージ機事件」判決（平成17年(ネ)10047；平成18年9月25日判決）である。この特許のクレームには、ふくらはぎを圧迫するための機構として、「…、圧搾空気の給排気に伴って膨縮し、膨張時に使用者の脚部をその両側から挟持する脚用袋体が配設された脚載置部と…」(下線追加)と記載されていた。それに対して被疑侵害物件においては、圧搾空気を入れる袋は脚の片側だけに配置され、他方にはチップウレタンが配置されていたため、これが均等と言えるかが問題となった。

脚を両側から空気で圧迫するのと、片側のみで圧迫し、もう片側はチップウレタンに押し付けられるだけであるのとでは、作用・効果が異なるので置換可能性(第2要件)を満たさないと被疑侵害者は主張した。しかし裁判所は、たとえ脚を片側から圧迫しても、チップウレタンに押し付けられることにより脚に応力がかかることに変わりはない旨を説示して第2要件や第3要件の充足を認めた。脚を両側から空気で圧迫しようと、片側から空気で圧迫しようと、同じ圧力で圧迫すれば、脚の両側には当然同じ圧力がかかることになる。そのことをもって第2要件が充足するというのなら、そのことを出願時に想到することが当業者にとって困難であったということではできないと思われるので、この事例は出願時同効材の事案だと考えられる。

均等論の第5要件について被疑侵害者(控訴人)は、「…出願当時、脚載置部に中間壁を設けること、袋体によりマッサージを行うこと、…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は公知の技術であり、…。…両脚部を全体としてその両側から袋体で挟持する構成は、被控訴人が構成に取り込もうとすればできたはずの構成である。しかるに、被控訴人は、側壁の一方が袋体ではない構成を選択せずに、袋体の両

側配設の構成のみを選択したのであるから、脚部の一側方のみが袋体である構成は、…、…意識的に除外されたものと評価できる。」(判決文より)と主張した。それに対して裁判所は、「…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」(下線追加)と説示し、被疑侵害者の主張を退けた。出願人が侵害態様を明確に認識した上でこれを除外したと外形的に評価できる行動がとられていない限り均等論の適用を第5要件で否定することはできないとなると、出願人の不注意や怠惰でクレームし忘れたような場合であっても、均等論の適用を否定する理由にはならないということになる。すなわち、「それに対して権利行使したいのであれば、当然クレームしておくべきだった」という場合(すなわち出願人の帰責性が認められる場合)が仮にあったとしても、均等成立を阻止することはできなくなる。ここに、意識的に除外したという外形的証拠がない限りは出願人の帰責性を不問にするという新しい考え方が、知財高裁により示された¹⁰。

¹⁰ 本稿の3ページに引用した通り、均等論の第5要件に関して最高裁は、「…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」(下線追加)と判示した。すなわち、第5要件で均等論の適用が否定される場面には、「意識的除外」だけでなく、それ以外の特段の事情もあり得ると解する余地がある。これに対し、エアーマッサージ機事件において被疑侵害者は、本稿の本文中に引用した通り、被疑侵害者の実施態様は「意識的に除外された」と主張し、知財高裁も、それに応じて「意識的に除外されたというには、…」と判示した。やや言葉遊び的ではあるが、エアーマッサージ機事件において知財高裁が第5要件について説示した判断基準は、「特段の事情」の中の「意識的除外」に該当すると判断するための基準であって、意識的除外以外の「特段の事情」(例えば、クレームしておくべきであったのにクレームされていない場合であって、出願人の帰責性を問えるような場合)に該当すると判断するための基準については別論だと考えていたと解釈することは不可能ではない。エアーマッサージ機事件の判示をそう捉えるのなら、弁論主義のもと裁判所は、出願人は(クレームすべきであったのにクレームし

⁹ 同上、図3。

この判決に裁判長として関わった塚原は退官後、「知財高裁における均等侵害論のルネッサンス」¹¹という論文を著し、その中で次のように論じた。

[塚原朋一, 知財管理, Vol. 61, No. 12 (2011) 1777-1787 の 1778 ページ]

そもそも、わが国の特許権侵害訴訟の年間の新件は、昨今、全国で 150 件程度というかなり少ない数字である。…。なぜ、そんなに少ないのであろうか。…、権利者勝訴率が異常に低いからである、という指摘がある。¹²

…。

その原因として、キルビー判決以来、被告が容易に主張できるようになった特許無効の抗弁が頻繁に採用されるという点が挙げられるが、実は、原因として、もう一つ挙げなければならないものがある。それが均等侵害論の問題である。

…。…、わが国で特許権者が均等侵害を主張したとしても、多くの裁判官に見られた均等侵害適用に対する誤った姿勢にあり、均等侵害論の誤った排斥の仕方にある。

[同 1782 ページ]

繰り返しを厭わず、もう一度、強調しておきたい。以上の考察から言えることは、日本の地裁の多くの裁判官が、均等侵害を基本的に認めたくないという感覚を有していることである。

…。

② 知財高裁 H18. 9. 25 判決 (平成 17 年(ネ)第 10047 号)「椅子式マッサージ機」

これは、侵害品が不完全利用的、改悪発明的な構

忘れたとは言えても)、意識的に除外したわけではないという、単に当たり前に近いことを言っただけの判示だと捉えることは可能かも知れない。しかし一般には、この判決はそう受け取られてはいないだろう。

¹¹ 塚原朋一, 知財管理, Vol. 61, No. 12 (2011) 1777-1787

¹² これについては、日本では和解で終結するケースが多く、特許権者に有利な和解までを含めた実質的な権利者勝訴率は決して低い数字ではないとの指摘が、最近、知財高裁所長(当時)の設楽隆一によりなされている(東京理科大学IPフォーラム2015(2015年2月26日開催), 2015年3月16日付日本経済新聞朝刊)。

成であり、均等侵害がまずは避けられない事案(…)である。…。

この論文の文章からは、塚原はその当時、日本の地裁の裁判官が均等侵害を認めることに消極的すぎると感じていたことがうかがえる。意識的に除外したという外形的証拠がない限りは出願人の帰責性を不問にするという第5要件の新しい考え方も、こうした状況判断の中で、均等侵害を認める判決を後押しするために生まれたものであったのだろうと私は考えている^{13 14}。しかし後述の通り、この考え方は本件マキサカルシトール事件の第一審(東京地裁平成 25 年(ワ)4040 号;平成 26 年 12 月 24 日判決)において採用され、控訴審(本件大合議判決)および上告審(平成 28 年(受)1242)でも基本的には是認されることとなる。

6. 出願時同効材に対する出願人の帰責性を論じた論説について

出願時同効材について第5要件を判断するにあ

¹³ 出願時同効材に関する均等論の適用については慎重な考えを論じている高林(後述)は、塚原の論文について、「文言侵害以外に均等侵害の成立を認めることを躊躇する傾向があると思われる裁判官に対する均等侵害肯定への心理的阻害要因の除去といった政策的な意味あい程度のものでしかったように思われる。」と指摘している(高林龍, 日本工業所有権法学会年報 第 38 号, 日本工業所有権法学会, 有斐閣(2015) 53-74 の 71 ページ)。私もそうした理解がコンセンサスとなることを期待したいが、今回のマキサカルシトール事件の判決(後述)からして、今のところそうした期待は裏切られている。

¹⁴ なお遠藤は、ボールドライン最判直後の下級審における均等論の適用状況について裁判例を解析(遠藤誠, 判例タイムズ No. 1051 (2001) 60-85 および No.1108 (2003) 92-108)した上で、「…、侵害か非侵害かの認定が微妙な事例はごく少数であり、…下級審判決一覧…に掲げられている圧倒的多数の事例においては、均等が否定されることが明らかなものである」と指摘している(遠藤誠, 「均等論の要件の再構成: ボールドライン事件最高裁判決以後の動向を中心として」(博士論文, 神戸大学) (2004) の 162 ページ)。この指摘からすると、ボールドライン最判後の下級審が、均等論の適用について本当に消極的であったのかについては疑問がある。

たって出願人の帰責性が考慮されるべきことを論じていた論者としては、三村量一、大野聖二、愛知靖之、高林龍の四人がたびたび引用されるので、これらの論者らが何を論じていたのかを、本節および次節で確認しておきたい。

三村については「4.」節で見た通りであり、出願時に第3要件（置換容易性）を満たすような出願時同効材についても均等成立を認めることを判例解説において明言し、その上で、容易にクレームできにもかかわらずそれをクレームしなかったという出願人の行為の意味が問われるべきだと論じている。なお三村は判例解説において「…、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」（156 ページ）（下線追加）と論じている。しかし「4.」節で見た通り、三村は出願時同効材についても均等論の適用を認め得ることを明確に述べている以上、ここで使われている“容易に”という言葉は、第3要件（置換容易性）に言う“容易”とは意味が異なるのであり、出願時同効材の中でも、特許発明の技術的範囲から除外されていると外形的に解されるほどに容易なもの（つまり、権利範囲に含めたいのであれば、それをクレームしておくべきだったと言えるほどのもの）を指していると理解することができるだろう。

大野¹⁵は、前節（「5.」節）で取り上げた「椅子式エアーマッサージ機事件」の第一審判決（平成15年(ワ)3485；平成15年3月26日判決）の評釈において、牧野や三村の考え方を紹介しつつ、「…、出願人側があらゆる侵害形態を予測して、特許請求の範囲を記載するのは困難であるのに対して、特許権の侵害を回避しようとする側は、文言に抵触しない同効材を見いだすことは容易であるという両者の立場の相違を前提として、両者の比較

考量の下で、出願人側の帰責性を問題とせざるを得ないといえる。」と論じ、出願人側は完全なクレームを作成するのは困難であるという事情があるのに対し、侵害者側にはそのような制約はなく、クレームをじっくりと検討して回避策を検討できるという不均衡があることは認めた上で、第5要件で出願人の帰責性を考慮すべきことについて次のように論じていた。

[大野聖二，知財管理，Vol. 54，No. 9（2004）1345-1352の1351ページ]（下線追加）

そうすると、単に、出願時点における同効材というだけで、出願人の帰責性を認めて、意識的除外を認めることはできず、特許明細書のドラフターの一般的な能力のある者を基準にして、問題となっている同効材を特許請求の範囲に含めることができたかどうかを問題とすべきであり、一般的な基準からすると、十分可能であるにもかかわらず、これを怠ったということになって、はじめて帰責性を認めることができると考えられる。

このように大野は、単に出願時同効材というだけで均等論の適用を否定することはできないと明言している。出願時同効材に対して均等が成立し得ることは認めた上で、それをクレームしなかった出願人の帰責性を考慮すべきことを論じている点で、考え方は三村と類似する。

愛知は、「…、補正等の時点で当業者ならクレームに記載することが可能であったにもかかわらず、出願人がこれを行わなかった技術は、外形的に見て意識的に除外されたものと評価されるということになる」¹⁶と論じ、本稿の冒頭に引用した牧野や大橋を引用しつつ、「既に指摘されているように、そもそも出願時（クレーム作成時）に当業者が容易に推考し得る技術であれば、出願人も当然にこれをクレームに記載することが可能であったはずであり、これを怠った出願人に対して均等論による権利保護を認める必要はない」と述べ、以下のように論じていた。

¹⁵ 大野聖二，知財管理，Vol. 54，No. 9（2004）1345-1352

¹⁶ 愛知靖之「特許権行使の制限法理」商事法務（2015）の178ページ脚注366。

[愛知靖之，特許権行使の制限法理，商事法務(2015)の190ページ]（下線追加）

…、同効材への置換が可能であることに当事者が容易に想到できたという場合、すなわち、出願時における置換可能性と置換容易性が認められた場合には、同じく当事者である出願人も、当該部材等をクレームや明細書に記載することが可能であったはずである。このような場合には、クレームや明細書に記載することが期待可能であると評価し、均等論適用を否定すべきと考える。…。たとえば、同効材が出願時の技術常識・周知技術であった場合や、明細書に開示されているがクレームには記載されていない同効材である場合などがこれに該当し、均等論が否定される。

但し愛知は、「…、たとえ出願人において置換可能性や置換容易性が認められる部材等があったとしても、当時の審査実務ではこれを包含するようなクレームの記載が許されなかったという場合には、クレームへの記載可能性が認められない以上、均等論の適用を肯定すべきである。」（同 191 ページ）と述べており、具体例として「組換ヒト組織プラスミノゲン活性化因子（t-PA）事件（平成6年（ネ）3292）¹⁷のような場合を挙げている。逆に均等が否定される具体例として愛知は、上に引用した通り「同効材が出願時の技術常識・周知技術であった場合や、明細書に開示されているがクレームには

¹⁷ この事件の特許発明は新規蛋白質（t-PA蛋白質）に関するものであるが、その当時は審査基準上、発明者が同定した t-PA 蛋白質のアミノ酸を数個程度改変したのも包含するような幅を持ったクレームは認められておらず、特定の amino 酸配列（459 アミノ酸）を含むものに限定されたクレームとして特許が成立していたため、一アミノ酸異なる t-PA を用いていた被告製品はクレームの文言範囲には含まれなかった。その後、平成6年特許法改正を経て審査基準が改訂され、蛋白質や遺伝子の発明は、ある程度幅を持ったクレームとして特許を取得することが可能となった。もし改訂後の審査基準で審査を受けていれば、おそらく被告製品をクレームの文言として包含する形で特許を取得していたであろうと想定される案件である。愛知は、このような場合は、被告製品をクレームの範囲に包含するように特許を取得しなかったことについて出願人の帰責性を問うことはできないので、第5要件で均等成立を否定すべきではないとした。

記載されていない同効材である場合など」を例示している。しかし出願時同効材としては、技術常識・周知技術とは言えないものや、明細書に開示されていないものも想定されるところ、それらをどう判断するのかについては具体的に触れられていない。

特許出願の審査を受けているときには、審査基準上、特許が認められおらず、その後認められるようになるというような事態が起こるのは極めて稀だと予想されるので、そのような場合でない限り、出願時に置換可能性・置換容易性を満たすような同効材（出願時同効材）に対する均等論の適用は認めないというのが愛知の考え方だとすれば、出願時同効材で均等が認められるケースは滅多にないということになるのかも知れないが、これには疑問がある。上に引用した通り愛知は、「同効材への置換が可能であることに当事者が容易に想到できたという場合、…には、同じく当事者である出願人も、当該部材等をクレームや明細書に記載することが可能であったはずである」と指摘するが、前頁で引用した大野が論じている通り、出願人と第三者とでは立場が異なることを考えると、愛知のような単純化はできないように思われる¹⁸。これについては、例えば設楽も、「均等論の第3要件の容易想到性は、特許出願人が記載した明細書に開示された特許発明をみて、そこから置換可能なものを容易に想到できるかどうかとの問題である。これに対し、出願人（代理人）が発明者から発明の内容を説明され、明細書を作成する場合における困難性は、そのような置換可能性を容易に想到し得るかどうかとは、局面が違う問題であると思われる。」と指摘し、「当事者が後から明細書を見れば、出願時の技術から置き換えられる部分を探すことが容易想到であったとしても、そのことから直ちに明細書作成者にとって、そのことに気がつくことが容易であったとまでは

¹⁸ 愛知だけでなく高林も、「…出願時に既に存在していた他の物質・技術との置換である限りにおいては、通常は、侵害者にとって置換容易であったことは、同じ当事者である特許出願人自身にも容易であったというべきであろう。」（高林龍，標準特許法〔第5版〕，有斐閣（2014）154ページ注6；標準特許法〔第6版〕，有斐閣（2017）では161ページ注7に対応）と指摘している。「通常」がどの程度なのかにもよるが、愛知説に対するのと同様の批判が当てはまるだろう。

いえない。」と指摘している¹⁹。また田村は、「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うえ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すべて事前に予想することには困難がつきまとう。」と論じている²⁰。例えば出願時に置換可能性・置換容易性を満たす同効材が潜在的に100個存在していたとして、被疑侵害者は、その中のどれか1つ(もちろんクレームの文言範囲に含まれないものでなくてはならないが)に思い至りさえすれば文言侵害を回避することができるのに対し、出願人は100個の出願時同効材に思いを巡らし、そのすべてを包含するようにクレームを記載しなければ文言侵害の隙を完全にふさぐことはできない。個々の出願時同効材に想到することの容易性は当業者間に差はないとしても、どれか1つの穴を見つけることに比べ、100個の穴をすべてふさぐことの困難性ははるかに高い。ひょっとすると、穴を完全にふさぎ切ることが不可能と言った方がよいかも知れない²¹。したがって、被疑侵害者

¹⁹ 設樂隆一, 日本工業所有権法学会年報 第38号, 日本工業所有権法学会, 有斐閣 (2015) 251-271 の269~270ページ。

²⁰ 田村善之, 知的財産法政策学研究, Vol. 22 (2009) 55-85 の73ページ。

²¹ 例として適切かどうかは確信がないが、例えば当業者なら一週間考えれば95%の確率で思いつくものが独立に100個あったとして、一週間で100個のすべてを思いつく確率は 0.95^{100} 、すなわち0.59%である。つまり、出願時同効材を個別に取り上げて、それに想到することが当業者にとって容易であった場合は出願人にとっても容易であったはずだから均等を否定すべきだという考え方は、確率論からしても不適切と言うべきではないか。

逆に、たとえクレームに存在する穴が気づきにくいものであって、出願人(当業者の一人)でさえ5%の確率でしか気づくことができないようなものだとすると、同等の知識とひらめきを持つ第三者(侵害を回避して実施しようとする者)が100人いた場合、そのうち少なくとも一人がその同効材を思いつく確率は $1 - (0.95^{100})$ 、すなわち99.4%である。そうすると、同効材が容易に想到できないものだからといって、それだけで均等を否定することが妥当なのか(すなわち「第3要件」の妥当性)にも若干の疑問が生じるかも知れない(*Sotoku* 通号6号(2016) [http://thinkpat.seesaa.net/article/439784001.html] の36ページ 脚注112も参照)。

ところで、出願時同効材に対する均等論の適用を

が採用した同効材に置換容易性が認められるからといって、それをクレームしておくことも容易であったとは必ずしも言えないだろう。

以上の通り、もし愛知説が、出願時同効材で均等が認められるのは審査基準が改訂された場合などに限られるという説だったのだとすれば、愛知説は、上記の三村説や大野説とは異なり、特許権者に対して厳しい説であったと言えるかも知れない²²²³。本稿は、そういった厳しい説ではなく、三村や大野の考え方に近い立場である。

肯定する理由として、先願主義のもと、出願人には時間的な制約があることが理由に挙げられることがある。しかし、特許出願には一年間の優先期間(特許法41条および43条)があるから、出願人は出願後、一年をかけてクレームが適切であったのかを検討し、必要に応じてクレームを補正したり優先権主張出願をしたりする時間的余裕がある。確かに補正や優先権主張出願を使わなくても済むに越したことはないが、時間的に余裕がないことが出願時同効材に対する均等論の適用を認める主要な根拠になるのかには疑問がある。

²² 上述の通り愛知は、均等成立が否定される具体的な場合として、出願時同効材が技術常識・周知技術である場合や明細書に開示されている場合を例示している。もし愛知が、均等論の適用が否定される出願時同効材はそのような場合だけだと考えていたのだとすれば、均等成立が肯定される出願時同効材もかなりあり得るということになるかも知れない。

²³ また、大合議判決後に出した論稿において愛知は、以前の論稿では使っていなかった「明らかに」や「明確な」という言葉を使いつつ、「…、出願時における当業者が、同効材への置換が可能であることに容易に想到でき、当該同効材をクレームに記載することが可能であったと明らかに認められる場合には、同じく当業者である出願人も、当該部材等をクレームに記載することは可能であったはずといえるのではないだろうか。具体的には、同効材が出願時の技術常識・周知技術であった場合や、明細書に開示されているがクレームには記載されていない同効材である場合(いわゆる“Dedication Doctrine”が適用されるケース)などのように、これをクレームに包含させることが当業者にとっても可能であったことが明確なケースである。」(下線追加)と論じ、出願時同効材に対する均等論の適用を広く否定するのではなく、出願時同効材が「技術常識・周知技術であった場合」などに限定しようとする意向がうかがえる(愛知靖之, Law and Technology No.74 (2017) 75-83 の82ページ)。そうであれば、少なくとも現在の愛知説は、出願時同効材に対する均等論の適用を広く否定する厳しい説だとはみなせない

7. 高林説（“融通性のある文言解釈”論）

高林は、「特許出願時に既に存在していた他の物質・技術に対しては、特許請求の範囲の文言解釈を超えた特別の保護を及ぼさず、文言解釈に柔軟性を持たせることで十分であり、また、その限度でしか権利の拡大を認めるべきではないのではあるまいか。」²⁴と論じ、「出願時基準の均等論は、杓子定規な意味での文言解釈の域を超えてはいるものの、特許請求の範囲の記載に基づいた解釈論であるという意味において、あくまでクレームの文言解釈論の一環であって、『融通性のある文言解釈論』ともいべきものである。」と論じていた²⁵。出願時同効材に対する均等論の適用を否定しているようであることから、高林説は一見すると、出願時同効材に対する特許侵害の成立に否定的であるように見える。しかし「文言解釈に柔軟性を持たせる」、「融通性のある文言解釈」という言葉を使っている通り、高林説はクレームの文言に必ずしもこだわっているわけではない。例えば高林は、クレームに「刃体の中間部に複数個の穴をあける」と記載されているところ、被疑侵害者が実施する製品は複数個の穴が連結した結果として穴の形状が一つの長円形の穴となっている場合を例に挙げ、文言上は「複数個の穴」とはいえないものの、特許発明の技術的範囲内のものとみなしてよい旨を論じている²⁶。

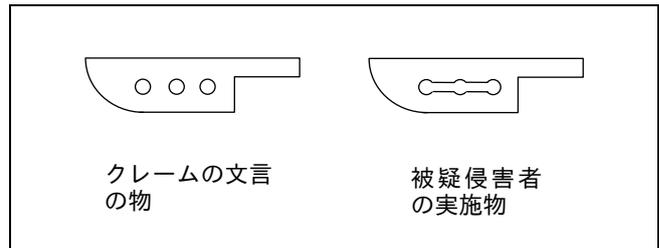
かも知れない。

但し、出願時同効材が周知技術なら一律に均等を否定してよいかというと、必ずしもそうではないのではないか。例えば今回の例（本稿の「12.」節で詳述）で言うと、シス体ビタミンD構造に対してトランス体のビタミンD構造はほとんど周知な出願時同効材だと言えるかも知れないが、だからといって直ちに均等成立を否定してよいとは言えないように思う。

²⁴ 高林龍，標準特許法〔第5版〕，有斐閣（2014）155 ページ。なおマキサカルシトール事件の最判後に出版された標準特許法〔第6版〕（有斐閣（2017）162 ページ）でもこの記載は変わっていない。

²⁵ 高林龍，知的財産法の理論と現代的課題 中山信弘先生還暦記念論文集（相澤英孝ほか編）弘文堂（2005）175-195 の193 ページ。

²⁶ 高林龍，標準特許法〔第5版〕，有斐閣（2014）156 ページ（第6版（2017）の163 ページも同じ）。同頁には参照として「筋組織状こんにゃくの製造方



これは、ボールスプライン最判の均等論の5要件に従って裁判所が判断して均等侵害を肯定したケースとして知られる「筋組織状こんにゃくの製造方法」事件を意識した例であろうが、ボールスプライン最判の均等論の5要件で判断した場合と同じ結論は、「融通性のある文言解釈」によっても導くことができることを示している。つまり、高林は出願時同効材に対する侵害の成立を一律に否定しているわけではない。

高林は、出願後同効材に対する均等論は特許発明の技術的範囲の外に特許権の効力を及ぼす論理であるのに対し、出願時同効材に対する均等論や（融通性のある）文言解釈はあくまで特許発明の技術的範囲の解釈論の一環だという立場を採っており²⁷、その上で、特許発明の技術的範囲の認定（すなわち融通性のあるクレームの文言解釈）とは何を判断しているのかについて次のように発言している。

[パテント Vol.67, No.14 (別冊 No.13) 229-276 (2014) の262 ページ] (下線追加)

それでは特許発明の技術的範囲の認定というのは何を判断しているのでしょうか。…，特許発明の技術的範囲も、特許発明の保護範囲を客観的に認定する作業ではありません。客観的に特許発明の保護範囲を決めるなどということは私は不可能だと思っており、特許発明の技術的範囲の認定も、被告対象物件を視野に入れて、被告対象物件が技術的

法」事件（大阪地裁 平成12年(ワ)6322；平成14年4月16日判決）が挙げられている。なお、本稿の本文中に描いた包丁の絵は私が勝手に作図したもので、高林が同じものをイメージしているのかは知らない。

²⁷ 高林龍，標準特許法〔第5版〕，有斐閣（2014）150 ページの注2、および156 ページ注8（標準特許法〔第6版〕（2017）では157 ページの注2、および164 ページ注10に対応）。

範囲に属するか属さないかという限られた範囲内において認定されるにすぎないものと考えています。そうであるならば、…その判断過程は、…、出願時に存在する物質・技術に対する置換に対する均等論の認定判断と全く同じものになるかと思うわけです。

ただ、…特許請求の範囲の記載文言からは形式的には外れる対象物件をも技術的範囲に属すると判断する場合に、その判断根拠が特許法70条だけですと、その成否はいわば裁判官のさじ加減ひとつになってしまい、予測可能性が立たないという状況が生じてしまう可能性があります。

そういうときに、裁判官が、特許請求の範囲の記載文言からは形式的には外れるのだけれども、クレーム解釈として侵害を認めるかどうか回答を求められた場合には、最高裁判所が示した5つの要件に沿って判断を示すことによって、その判断に客観性を持たせることができます。したがって、…、…出願時に存在する同効材に対する均等論の判断の際にも、この判断要素を加味しながら考えていくことが判断の客観性を保つためにもいいことであろうかと思っているということです。

このように高林は、出願時同効材に関する融通性のある文言解釈は、均等論の認定判断と「全く同じものになるかと思う」と述べ、出願時同効材に関し、融通性のある文言解釈を用いて侵害を認めるかどうかを判断する際に、ボールスプライン最判の均等論の5要件に沿って判断を示すことで客観性を持たせることができるとの見解を示している²⁸。

²⁸ 「融通性のある文言解釈」は、事実上、ボールスプライン最判の均等論を適用した判断と同じであるかのような見解を高林が述べたことについて田村は、「このように主張するのであれば、逆にそこまでしてなお、ボールスプライン軸受最判の均等ではなく、本来はクレームの文言解釈の問題であると論じることにはこだわらざるべきであるのか、よく分からないところがある。」と指摘している(田村善之, IPマネジメントレビュー 22号 18-33 (2016) の32ページ脚注25)。確かにその通りであろうが、出願時同効材に関しては、ボールスプライン事件の判決が出されるより前から「実質的同一論」として融通性のある文言解釈は行われてきたのだから(高林龍, 知的財産法の理論と現代的課題 中山信弘先生還暦記念論文集(相澤英孝ほか編) 弘文堂(2005) 175-195の194ページの最終2行参照; なお、中

また高林は、出願時同効材に対する均等の考え方について次のように発言している。

[パテント Vol.67, No.14 (別冊 No.13) 229-276 (2014) の272ページ]

私はそのときに、特許権者であります出願人側の落ち度とのバランスを図るべきだと思います。…、基本的には出願時同効材というのは出願人が明細書に書こうと思えば書けたという意味では、いずれも記載過誤だと思っています。

ただ、明細書の記載過誤ではあるけれども、その過誤をした人の帰責と、それから、侵害者と位置づけられている人の立場と、これを比較対照して、その結果、出願人自身はそこまで予測はできたとしてもそこまで期待するのは酷であって、これを書かなかったのが悪いとは言えないという状況であるか否か、それでも、やっぱり書かなかったから悪いよねという状況であるか否かによるのであって、…

このような発言からすれば、高林は出願時同効材に対する特許侵害は成立し得ることを認めつつ、それをクレームの文言範囲に含めた特許を取得しなかった出願人の帰責性を考慮してバランスを図る

山信弘 特許法第3版, 弘文堂(2016)の469ページ脚注14も同旨)、「融通性のある文言解釈」の方が先にあったと言える。それが否定されたわけでもないのに、(出願時同効材に関する第5要件の考え方に関して明確な言及がない)ボールスプライン最判が出されたからと言って、盲目的に均等論の5要件に判断基準を切り替えればよいということにはならないという考え方もあるだろう。

但し、侵害にすべき事案について、均等論を使わずに「融通性のある文言解釈」を使うことにこだわるあまり、通常の文言解釈からは明らかに外れたものに対してまで融通性を発揮させて文言侵害を肯定するとすれば、「まさにそのように通常の文言の解釈を超えるからこそ置換容易性等の当業者の予測可能性に配慮した要件論を展開している均等論の法理が潜脱されることになろう。」との趣旨を田村は指摘しているが(田村前掲の脚注25)、確かに否定できない。但し、田村が「置換容易性等の」と指摘していることに関しては、すべての出願時同効材は第3要件(置換容易性)を満たすのだから(脚注5も参照)、出願時同効材の中で均等を認めるものと認めないものを切り分けるための規範としては、「第3要件」は役に立たないだろう(もっとも、それを切り分ける必要はないというのが田村の立場なのではあるが)。

ことを論じているのであって、「文言解釈」という言葉を使っているものの、出願時同効材に関する高林の「融通性のある文言解釈」論は、(第5要件において出願人の帰責性を考慮する)均等論と実質的には同じだと考えることができるだろう²⁹。したがって、私は高林説を、上述の三村説や大野説と同様の考え方だと捉えている。

8. 出願時同効材において出願人の帰責性を考慮することを論じたその他の論説について

出願時同効材に対する出願人の帰責性を考慮することを論じた論説として三村、大野、愛知、高林の論稿を見てきたが、出願人の帰責性を考慮することを論じた他の論説について、気がついた限り挙げておけば以下の通りである。

小島は、『特許請求の範囲』に対する特許権者(出願人)の責任を軽視し、『特許請求の範囲』に含めることができたはずの『出願時の均等技術』に対して、特許発明の技術的範囲を及ぼすことを許容する均等論を導入することは、出願の際の出願書類作成の秩序を乱すと共に、他の出願人との間で衡平を害し、特許権取得をめぐる競争秩序を著しく乱す虞があり、およそ是認できるものではないという方向に考えが傾斜してくる³⁰と述べて、出願時同効材に対する均等成立を否定的に論じている。但し小島は出願時同効材に対する均等成立を一切否定しているようであり、本稿の立場とは異なる。

牧山³¹は、「特許出願時に、いわゆる同効材を特許請求の範囲に記載することが可能であった場合は、当然、補正時にも特許請求の範囲に記載可能であるので、当該同効材は『意識的除外』に該当す

ることになる。」と論じる。考え方は愛知説と類似すると思われるが、愛知説に対する批判と同様の批判が当てはまるかも知れない。

大瀬戸は、2013年に出した論稿³²では出願人の帰責性を考慮することに否定的であるように見えたものの、その後にかかれた論稿では、出願時同効材の中でも、「出願時にその置換可能性・置換容易性を当業者が認識できなかった同効材(たとえば、時間的に遙か昔のものであったり、空間的に地球の裏側にあったようなもの)」については均等成立を認める必要があることを説き、「それゆえ、出願時同効材について一律に等価理論の適用を排除するのは、…衡平の理念にもとることになる。しかしまた他方、出願時同効材について無条件に等価理論適用の対象とするときは、特許権者の恣意を助長し不公平な結果を招来するということも考えられる。」³³と論じ、当業者が出願時にクレームに対する記載可能性があった同効材については均等論の適用を否定すべきだと論じる愛知説に同調している³⁴。

高部も、2012年に出された著書においては、「…、出願時にも存在していた同効材についても、均等論が及ぶと解する見解もある。しかし、このようなものは出願人が出願時においてクレームに記載することができたものであり、意識的に除外したという第5要件の考え方次第では、均等侵害を認めることは困難であろう。」³⁵と指摘していた(但し高部はマキサカルシトール事件の大合議判決を行った裁判官の一人であり、判決後に出された同書の改訂

²⁹ 高林自身、出願時同効材に対する自説(すなわち「融通性のある文言解釈」論)について、「均等論と呼ぶことにあえて反対はしない…」と論じている(高林龍、標準特許法〔第5版〕、有斐閣(2014)156ページ注8(標準特許法〔第6版〕、有斐閣(2017)の164ページ注10も同じ)。

³⁰ 小島喜一郎、知財管理 Vol. 55, No. 11 (2005) 1543-1563の1551ページ。専修ネットワーク&インフォメーション No.10 (2006) 1-25の15ページも同旨。

³¹ 牧山皓一、特許 Vol.69, No.12 (2016) 63-74の71~72ページ。

³² 大瀬戸豪志、知的財産法の挑戦(同志社大学知的財産法研究会編)弘文堂(2013)の121-141の138~139ページ。

³³ 大瀬戸豪志、日本工業所有権法学会年報 第38号、日本工業所有権法学会、有斐閣(2015)207-230の221ページ。

³⁴ ちなみに本稿では、脚注5にも書いた通り、地球の裏側にあつて当業者が容易に探し出せなかった同効材は出願時同効材とはみなさないが、そのようなものについて均等の成立を認め得るという結論に異論はない。しかし本文で愛知説を紹介する際に書いた通り、記載可能性があったというだけで出願時同効材の均等成立を機械的に否定できるものではないと考えている。

³⁵ 高部真規子、実務詳説 特許関係訴訟 第2版、きんざい(2013)の171ページ。

版³⁶では該当する記載は削除され、大合議判決に沿った記載に書き換えられた)。

茶園も、「…、特許請求の範囲に含まれていない技術であるが、当業者であれば、容易に出願当初から又は補正により含めることのできたものは、外形的に意識的に除外したものと解されるであろう。」³⁷と指摘している。

中山は、ボールドライン最判は出願時同効材についても均等論の成立を肯定していると指摘しつつ、「ただ既存の同効材であり、本来特許請求の範囲に含めて記載することができた場合には均等論が否定される場合が多いであろう。そうでないと特許請求の範囲を当初から誠実に記載した者と、不誠実に記載した者との均衡がとれないからである。」³⁸と論じている。

岩坪は、出願時同効材の均等成立を肯定しつつ、「もとより、均等論は稚拙な明細書を救済する法理ではないから、筆者も、何の留保もなくクレームアップされていない実施態様(参考例等)への権利行使を認めよというものではない。クレームアップされていない実施態様が均等物であること(クレームアップされていないことの合理的理由)の証明責任は特許権者に課せられるべきである。」³⁹と述べ、出願人の帰責性を考慮することを示唆しているように見える⁴⁰。

³⁶ 高部真規子, 実務詳説 特許関係訴訟 第3版, きんざい (2016)

³⁷ 茶園成樹, 法学教室 No.333 (2008) 102-111 の110 ページ。

³⁸ 中山信弘 特許法第3版, 弘文堂 (2016) の474 ページ脚注26。

³⁹ 岩坪哲, 現代知的財産法 実務と課題 飯村敏明退官記念 (鈴木将文ほか編) 発明協会 (2015) の670 ページ脚注6。

⁴⁰ なお、マキサカルシトール最判後に出された岩坪の論稿では、「クレームアップされていない実施態様が均等物であること(クレームアップされていないことの合理的理由)の証明責任は特許権者に課せられるべき」とのフレーズが引き続き用いられているものの、出願時同効材の第5要件に関するマキサカルシトール最判の説示に対して特に批判は論じられていないので、岩坪の言う「クレームアップされていないことの合理的理由」とは何なのか(当業者なら当然出願時に気づいてクレームしておくべきであった出願時同効材をクレームしなかったことにより、第三者に「それはクレームされていない」という理

松村は、出願時同効材に関する裁判例や学説を網羅的に検討した上で、「出願時の同効材については、その適用要件を厳格にすべきであって、特許権者において自己の帰責事由を阻却するだけの主張立証がない限り、均等論によって保護されないと考えるべきである。」「出願時同効材についての均等論適用については、…、特許請求範囲に記載することができたにもかかわらずこれをしなかった特許権者の帰責性は問われなければならない。」⁴¹と論じる。

遠藤は、出願時同効材に関する均等論の適用について、「もし、対象製品等をクレームしなかったことが、『特許請求の範囲の記載の困難性』にあるのではなく、特許権者側の落ち度に基づくのであれば、均等論の趣旨からして、均等侵害の主張は認められるべきではない」⁴²と指摘し、「『特許権者が対象製品等を特許請求の範囲に含めなかったことにつき、落ち度がある場合』を『特段の事情』に含め、特許権侵害は成立しないと考える場合には、…、均等の成立範囲が狭くなるであろうが、これはむしろ均等論の根拠に合致する解釈であると考えられる。」⁴³と論じている。

以上のように、出願時同効材の均等論の適用については、出願人の帰責性を考慮すべきだと論じた論説は多数存在しており、学説において過半を占めていたといつてもよいかも知れない。

9. 出願人の帰責性を考慮することを肯定していない論説について

一方、それとは反対の立場を採るように見える学説も存在していたので、それらを紹介すると共に、

解を与えた場合でも、「クレームアップされていないことの合理的理由」は認められると考えているのか)は今一つ判然としない(新・注解 特許法 第2版[中巻](中山信弘・小泉直樹編)青林書院(2017)の1286ページ)。

⁴¹ 松村安之, 知的財産専門研究 第1号, 大阪工業大学大学院知的財産研究科編 (2007) 227-308 の303 ページ。

⁴² 遠藤誠, 「均等論の要件の再構成: ボールドライン事件最高裁判決以後の動向を中心として」(博士論文, 神戸大学) (2004) の132~133 ページ。

⁴³ 同164 ページ。

若干の批判を加えたい。

布井⁴⁴は、本稿の「4.」節で紹介した判例解説において三村が、出願時に容易想到であったのであれば、それを含まないような文言でクレームを記載したことの意味が問われなければならないとの見解を示していることを引用した上で、「…、前述の見解に立脚する場合には、均等論適用要件(3)の『当業者の容易想到性』に該当する場合には常に、同適用要件(5)の意識的除外事由に該当し、相互の要件に矛盾を生じ均等論成立の余地は全く存在しないことになり、唯、当業者の容易想到性の判断基準時を、出願時ではなく、対象製品等の製造時点とされたことから、僅かにその適用の余地が残存することになるに過ぎない。」(下線追加)と論じて三村説を批判している。しかし三村は出願時同効材の均等成立をすべて否定しようとしているのではなく、出願時同効材の均等成立を肯定した上で、それを文言としてクレームに含むように特許を取得しなかった出願人の帰責性を考慮すべきことを論じていると解されることは既に見た通りである。布井の指摘は三村説を正しく理解していないのではないか。

設樂⁴⁵は、「…、出願時に存在していたものについては、本来、当業者が容易に推考し得るものであるから、出願時にクレームに記載することが可能であったはずのものであり、このようなものについて均等による侵害を認めることは、出願人の明細書作成の過誤を救うためのものである、との批判があることは周知のとおりである。しかし、このボールドライン最判は、前記の5つの要件を掲げ、均等が成立する範囲を厳格に定めているものの、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、および、均等論を認める根拠として、① 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る、② 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からすれば、出願時に存在していた均等物についても、5つの要件を充足する限り、均等を認めるという趣旨であると、解すべきであろう。」

(下線追加)と論じている。設樂が「批判があることは周知のとおりである」というのが、出願時同効材についてはすべて侵害を否定すべきだといういわゆる昔の均等否定説を指しているのなら、三村も大野も高林もそのような立場は採っていないから、彼らの説を否定する根拠にはならないだろう。また、出願時同効材の均等の判断について設樂が「(ボールドライン最判は)5つの要件を充足する限り、均等を認めるという趣旨であると、解すべきであろう」と論じている点については、三村も大野も愛知も出願時同効材をボールドライン最判の5要件で判断することを前提としつつ、第5要件をどのように判断するのかを論じているし、高林は融通性のある文言解釈論を論じつつも、均等論の5要件に沿った判断を示すことで客観性を持たせることができると論じているのは上で見た通りであるから、これも彼らの説を否定する理由とはならない。この論稿で設樂は、出願時同効材の第5要件において出願人の帰責性を考慮することは是非については具体的に何も論じていないから、この論稿からだけでは設樂がそれについてどのように考えているのかは判然としない。但し設樂は上記の通り、ボールドライン最判について、「① 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る、② 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」のように、「特許出願後に明らかとなった」と最判が説示していることにはあえて触れない形で判決文を紹介していることからして、たとえ出願時同効材であっても、出願人の帰責性を考慮することなく均等を認めるというのが最判の判示なのだ捉えているのかも知れない。しかし本稿の冒頭でも引用した通り、最判は「特許出願後に明らかとなった」と説示しているのであるから、それを無視してよいのかは議論の余地があろうし、また、そもそも本稿の脚

⁴⁴ 布井要太郎, 知財管理 Vol.55 No.13 (2005) 2023-2028 の 2026~2027 ページ。

⁴⁵ 設樂隆一, 金融・商事判例 No.1236 (2006) 48-57 の 56 ページ。

注7で述べた通り、「最高裁がそう言ったから」ということを根拠に均等論を論じるとすれば、いかにも他人任せではないか？

大須賀⁴⁶は、「出願時に存在していた同効材にも均等論が及ぶかという議論がある。これを作用効果の同一性、置換容易性という観点から考えれば、これらの要件を満たすようにも思われる。しかし、このような場合には、特許権者が出願時に特許請求の範囲に取り込んで記載することが可能であったのであり、特許請求の範囲の記載は、特許権の効力の及ぶ範囲を公衆に明示する役割を果たす根幹であるから、文言解釈の幅を超えて権利を及ぼすべきではないとする見解がある。このような場合を均等論の適用対象外とするものである。」と論じて高林の文献を引用する。しかし既に見た通り、高林の言う「融通性のある文言解釈」は、事実上は均等論を適用するのと同程度に出願時同効材の侵害成立を認め得るものであり、本稿の脚注29にも書いた通り高林自身もこれを「均等論と呼ぶことにあえて反対はしない」と論じている。大須賀はさらに、「この問題は、第5要件の特段の事情の有無という観点から検討するのが適切であると思われる。」とした上で、第5要件は「矛盾挙動の禁止をその根拠としているように解される。そうすると、客観的にみて特許請求の範囲に記載することが可能であったことのみを理由として、その記載のないことをもって『外形的にそのように解される行動をとったもの』として禁反言の法理を適用することは、矛盾挙動の禁止という禁反言という根拠に照らすと、広すぎるように思われる。むしろ、出願経過等や明細書の記載からみて意識的に除外したと認められる場合に、禁反言の適用を肯定してよいものと解される。」と結論する。しかしこれも結局のところ、「最高裁がそう言ったから」ということを根拠に出願時同効材の均等論を論じているだけであり、出願人の帰責性を考慮することがなぜ不要であるのかを説得力をもって説くものではない。

渡辺⁴⁷は、「第5要件は『(5) 対象製品等が特

許発明の特許出願手続き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』である。…。特許法の趣旨は、出願明細書に記載の具体的実施形態のみを保護するのではなく、いくつかの実施形態から、技術的思想を抽出し、特許請求の範囲に記載された範囲を保護するものである。この場合技術思想を過不足無く特許請求の範囲に記載することは、特に将来の技術進歩が予想できないこともあり、困難であるので、均等論が生まれたことは前述のとおりである。意識的除外部分は、特許性維持の観点から除外された部分に限られるべきであろう。」（下線追加）と論じる。第5要件について最高裁は「対象製品等が…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」と説示しており、考慮しうる事項は必ずしも“意識的除外”に限定されるものではないから、「第5要件は…『…意識的に除外されたものに当たる』である」という渡辺の説明はそもそも正確ではない。それはともかく、渡辺の説を文字通りに受け取れば、たとえ出願人が「特許性維持の観点からは除外する必要はありませんが、これに権利行使する気はないのでクレームから削除します」と言って削除したものであっても均等論が適用されうることになってしまう。それが不適切であることは明らかだと思われるので、第5要件に関する渡辺の考察はまだ十分ではないだろう。また渡辺は「将来の技術進歩が予想できないこと」を理由に挙げるが、出願後同効材はともかく、出願時同効材に対する均等論の適用を寛容に認める理由にはならない。

大場⁴⁸はマキサカルシトール事件の一審判決後に、「均等論は、形式的にはクレーム記載から外れていることを前提とした実質同一論である。均等性を容易に想到できたという条件に対し、『それなら記載すべきであった』というのでは、クレームを外れたものはすべてこの条件を満たさないことになる。前記のような均等成立否定の理由は、均等論自体を認めたいうでの均等成立を否定する理由としては自己矛盾がある。これは結局、均等論自体の否定である。」「この理由づけは、その前提も後智恵的な非現実的抽象論であり誤っているが、そも

⁴⁶ 大須賀滋, 裁判実務シリーズ 2 特許訴訟の実務 第2版 (高部真規子編) 商事法務 (2017)の 100~101 ページ。

⁴⁷ 渡辺稔, 日本大学知財ジャーナル, Vol.9 (2016) 5-14 の 13~14 ページ。

⁴⁸ 大場正成, 発明 The Invention, 2015年6月号, 50-55 の 52 ページ。

そも実質論である均等論を架空の形式論で安易に結論を下すことが問題である。いずれにしても、均等論自体は認める前提で最高裁が示した第3・第5要件の下では成り立たない理由づけである。」(下線追加)と論じている。

出願時に当業者が容易に想到できた同効材は、出願人にも容易に想到できたはずだという論理で出願時同効材の均等論の適用をすべて否定しようとする考え方が不当であるのはその通りであろう。先に愛知説を紹介するときにも述べた通り、一つの穴を見つけることの容易性と、すべての穴をふさぐことの容易性は違うのであり、出願時同効材に対する均等論が必要な理由もそこにある。被疑侵害者の物件で使われている同効材のみを取り上げて、それは出願時に容易想到だったのだからクレームしなかった出願人が悪いという理屈が後知恵的だということも同意できる。しかし繰り返し述べている通り、出願人の帰責性を考慮すべきだとする多くの学説は、出願人の帰責性を考慮してバランスを取れと言っているだけであって、出願時同効材に対する侵害成立をすべて否定しようとしているわけではないのだから、大場の指摘はそれらの学説を否定する理由にはならないだろう。

塩月⁴⁹は「…、出願時に容易想到性があれば、明細書にその旨の記載がされるべきなのに、その記載がない場合には均等は否定されるべきであることを理由に、均等論を採用するのならば侵害時説が正当であるとする考えもある。しかし、出願時に容易想到であっても、これを含めて明細書、特許請求の範囲に記載しておくべきであったとするのは、均等論を認める実質的根拠にそぐわないと考える。出願時に他の公知技術との関係で特許請求の範囲から外して拒絶を避けた場合には、均等を認めるべき別の障害事由が存することになる。出願時をもって判断の基準時とする要素がある場合のあることを認めても、実質的な障害はない。」(下線追加)と論じる。これはボールドライン最判が出された直

後に書かれた古い論稿であって、出願時同効材の均等を一切認めないことを前提とする「侵害時説」を否定したくだけりである。塩月は「出願時をもって判断の基準時とする要素がある場合のあることを認めても、実質的な障害はない。」(下線追加)と述べるが、出願時同効材の均等侵害を認める“場合のある”ことを認めるだけであればともかく、出願時同効材の均等を安易に認めれば、権利範囲の明確さを損なうことになるのだから、実質的な障害はあると言うべきではないか。

潮海⁵⁰は、出願時同効材に対する均等論の適用に関して三村の判解を引用した上で、「…、不作為を問題としているため、何が⑤要件にいう外形的な行動にあたるかが不明確で、⑤要件を充足しない範囲が際限なく広がりうる。」等と指摘し、第5要件を均等論の要件とすること自体に反対し、二次的に考慮すべきだと論じている。第5要件で均等論の適用を否定する場面が際限なく広がる懸念があるから、どのような基準で判断することによって際限なく広がることを防止するのかについて論じるのなら分かるが、際限なく広がる懸念があるから第5要件をなくせというのであれば極論であろう。但し潮海は第5要件を二次的に考慮すべきだとしているので、考慮次第では出願人の帰責性を判断に取り込むこともあり得るは見えないように見える。

田村は、「…、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、…、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、当業者が容易に想到しえた技術であるからといって、その一事をも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。」(下線追加)と指摘する⁵¹。確かにその通りであり、それこそが出願時同効材に対する均等論が必要とされる理由であって、出願時同効材であるという“一事”をもって侵害が否定されるものではないと考えることは妥当

⁴⁹ 塩月秀平, 知的財産法と現代社会 牧野利秋判事退官記念(中山信弘編) 信山社出版(1999) 85-108の106ページ。なお、引用文中の「均等を認めるべき別の障害事由が存する」の意味は今一つ定かではないが、第4要件、あるいは公知技術を回避したことによる禁反言によって均等成立が否定されることを指しているのだろうと私は理解した。

⁵⁰ 潮海久雄, 知的財産法の理論と現代的課題 中山信弘先生還暦記念論文集(相澤英孝ほか編) 弘文堂(2005) 196-217の206ページ。第5要件を均等論の要件とすべきでないという結論は217ページ。

⁵¹ 田村善之, IP マネジメントレビュー 22号(2016) 18-33の28ページ。

だろう。しかし既に見た通り、その点は三村・大野・高林らの説も変わるところはない。さらに田村は、「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。」とも述べる⁵²。また田村は、「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、すべ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み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。」とも論じている⁵³。

出願時同効材の均等成立を寛容に認めることにすると、よく吟味され、権利行使できる範囲の外延がクレームの文言として明確に定められた特許は減少し、明確に定められていない特許が増加することになり、しかも後者の場合でも、出願時同効材の均等成立が寛容に認められる結果、均等論まで考慮した場合の権利行使できる範囲は前者の特許と変わらないことになる（よく吟味されたクレームを作成しなくても権利行使できる範囲は変わらないようにすることで出願人に要求される作業コストを下げることをマクロ的に狙うのだから、それこそが田村の意図する通りの結果であろう）。そうすると、そうした特許や係属中の出願を回避して事業を行いたいと思う第三者は、吟味不足のクレームを見ながら、均等がどこまで広がるのかを考えて外延を予測し、その外延より外側に位置する態様を実施しなければならない。そして予測がはずれて均等侵害と判断された場合、予測がはずれたことによる不利益（差し止めや損害賠償の支払い）はその第三者が負うことになるが、その不利益は、その出願にあ

って出願人がクレームを吟味するためにかかるはずであった作業コストをはるかに上回るだろう⁵⁴。一つの特許に、それを回避しようとする第三者が複数いるとすれば、各々がそうしたリスクを負わなければならないから、それに伴うリスクや作業コストは全体として何倍にも増加する。それを考えれば、被疑侵害者に不測の不利益が生じないとは言えないであろうし、出願時同効材の均等をゆるく認めることでマクロ的な効率が本当に上がるのかも定かではないというべきではないか。それに、出願人や特許権者（つまり、その特許で利益を受けようとする側）に、作業コストの低減というさらなる利益を与えるために、その特許を回避しようとする側（その特許で不利益を受けようとする側）にそのコストやリスクを転嫁するというのは公平とはいえない。

逆に、特許を回避しようとする第三者は滅多におらず、誰も見向きもしない無駄な出願や特許が多いことがマクロ的に非効率だというのであれば、そうした出願や特許を減らすことで問題の解決を図ることも可能で、例えば特許要件の厳格化や維持年金の引き上げ等を検討してもよいのではないか。

また、田村は「出願段階で完璧なクレーム・ドラフティングを要求し」と言うが、クレームをどこまで完璧に仕上げるかは出願人の自由であって、吟味されたクレームをドラフトするために時間を割くか、ほどほどのところで妥協するかは、出願人がその出願の重要性や効率等を考えて決めるべきこととも言える。均等の成否が問題となる事案はごく僅かだというのなら、そのような僅かな場合に不利益を被ることがあるとしても、大多数の出願においてその出願人は、ほどほどのところで妥協することによって「作業コストの低減」という利益を受けられるのであるから、マクロ的な効率からすれば、それでよいとも言えるのではないか。

以上、出願時同効材の均等論の適用に関して出願人の帰責性を考慮することに消極的な学説を見てきたが、それらの学説には、対立する学説を「出願

⁵² 田村善之, WLJ判例コラム 78号 (2016) 1-15の10ページ。

⁵³ 同上。

⁵⁴ ちなみに、マキサカルシトール事件の損害賠償請求事件の第一審判決（平成27年(ワ)22491；平成29年7月27日判決）の判決文によれば、原告（特許権者）が被告三社に請求した損害賠償額は三社合計で7億円を超える。

時同効材の均等論の適用はすべて否定する学説だと極端に捉えて批判しているものが多いことに加え、ボールドライン最判は第5要件として「禁反言」を挙げているのだから、禁反言だけを判断すればよいといった最判任せ（他人任せ）の論じ方が目につく。

こうした中、マキサカルシトール事件の大合議判決の予兆にも見える設樂⁵⁵の論稿が、判決の一年足らず前に公開された⁵⁶。

その論稿において設樂は、「出願時に存在した同効材、…については、出願時からこれをクレームに含まれるように記載することが容易ないし可能であったのに、出願人の過失によりこれを記載しなかったのであるから、そのような場合には、…、第5要件によって均等を否定すべきであるとする有力な見解がある。」と論じて三村、高林、および愛知を挙げている。そして、「この見解は、均等論の適用を出願後（…）に開発された同効材・同効技術に限定しようとするものでもあり、均等論の適用範囲を当初予想された範囲より狭めるものである…」と論じ、ボールドライン最判について、「最判は、製造行為時に置き換えることが容易想到であるものと述べているだけであるから、その文言解釈上は、出願時に置き換えることが容易想到であるものも、これに含まれると解さざるを得ない。また、第5要件については、『対象製品等が特許発明の特許出願手続においてクレーム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』と述べており、出願手続における意識的除外に当たるものとしては、…、当初から出願時に容易想到な同効材、同効技術があることに気がつかず、当初明細書に記載しなかったものまで、均等論を適用しない対象にすると明示的に判示しているわけではない。」「むしろ、同判決が、均等論を認める根拠として、「(1)①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クレームを記載することは極めて困難である、……⁵⁷ (2)特許発明の実質的価値は、第三者がクレーム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』と述べていることからすると、出願時において出願人が均等技術の存在に気がつかずにクレームを記載したとしても、出願人の明細書作成の過誤を責めるよりも、クレームに記載されたものと実質的に同一なものは、均等論により侵害とすることを述べていると解されるところである。」「…、ボールドライン最判は、特許権者の適切な保護の要請と明確な自由競争領域の確保との要請とを調和させることを念頭に置いているものである以上、出願人の明細書作成の過誤のみを重視するのは相当ではない。」「…、均等論が適用される場面を出願後（…）の同効材・同効技術だけに限定することには直ちに賛成し難い。…、出願時に明細書に均等物を記載し得たかどうかを第5要件における原則的な争点にする必要はないと思われる。」（下線追加）と論じた。

しかし、ここにも誤解あるいは曲解がある。三村、高林、および愛知の見解について設樂は「均等論の適用を出願後（…）に開発された同効材・同効技術に限定しようとするもの」（下線追加）とするが、三村が出願時同効材に対する均等論の適用を肯定しているのは既に見た通りであり、高林は、出願時同効材に対しては融通性のある文言解釈を用いることを論じているものの、実質的には均等論の5要件で判断するのと同様の範囲に権利範囲は拡大されるのも上で見た通りである。したがって、少なくともこの二人は出願時同効材への侵害肯定

⁵⁷ この三点リーダー（“……”）は原文に記載されているものである。本稿の冒頭で引用した通り、最判は「極めて困難であり」に続いて、「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」と説示しているが、設樂論文では、最判のこのくだりはこのように省略されている。

⁵⁵ 当時、設樂は知財高裁所長であり、マキサカルシトール事件の大合議判決で裁判長を務めた。

⁵⁶ 設樂隆一、日本工業所有権法学会年報 第38号、日本工業所有権法学会、有斐閣（2015）251-271。この年報の発行日は2015年5月31日、大合議判決は2016年3月25日、原審（平成25年（ワ）4040）の判決は2014年12月24日。学会のシンポジウム「均等論、覚醒か死か」は2014年半ばの開催で、設樂も参加している。

を一律に否定することなど論じてはいなかった。また設樂は、出願時同効材に対する均等を否定するのは「均等論の適用範囲を当初予想された範囲より狭めるものである」と論じるが、出願時同効材に対してどこまで均等論の適用を認めるかについては当初から議論があったのであり、「当初予想された範囲」なるものがあつたわけではない。また、「出願人の…過誤のみを重視するのは相当ではない。」「出願後の同効材・同効技術だけに限定することには直ちに賛成し難い」という指摘も、三村や高林は出願時同効材に対する侵害成立を一律に否定しようとしていたのではない以上、彼らの見解を否定する実質的な理由とはならないだろう。

しかしまさにこの流れのまま、大合議判決は行われることになる。

10. マキサカルシトール事件知財高裁大合議判決（平成27年(ネ)10014；2016年3月25日）および最高裁判決（平成28年(受)1242；2017年3月24日）

マキサカルシトール事件（平成27年(ネ)10014）の大合議判決において知財高裁は、出願時同効材の均等論の適用に関する第5要件の考え方について以下のように説示した。

[平成27年(ネ)10014判決文72ページ（下線追加）]

(7) …、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」に当たるものといふことはできない。

なぜなら、…、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び、その理は、出願時に容易に想到することのできる技術であっても何ら変わ

りがないところ、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すれば、特許発明の実質的価値の及ぶ範囲を、上記と異なるものとする事となる。…、…、上記に述べた状況等に照らすと、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。

出願時同効材であること「のみを理由として」均等論の適用を否定すること、出願時同効材であること「だけを理由として一律に」均等論の適用を否定することが妥当ではないのはその通りであろう。しかし、それは三村説や大野説も同じであり、高林説も実質的には同じであるから、彼らの説を実質的に否定するものではないことは上述の通りである。出願時同効材であることのみを理由として均等論の適用を否定することは妥当ではないというのはよいとして、ではどのような場合であれば出願時同効材に対する均等論の適用を否定できるのか？ それについて大合議判決は以下のように説示した。

[平成27年(ネ)10014判決文73ページ（下線追加）]

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。

このように大合議判決は、「出願人が、出願時に、…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、…、第5要件における『特段の事情』に当たるものといえる。」と説示した⁵⁸。これは、その出願時同効材が当業者にとってどれほど自明であったか（すなわち権利行使したいのであれば、当業者であれば当然気づいてクレームしてしがるべきものであったのか等）を問うのではなく、出願人がその出願時同効材を認識していた（すなわち出願人が意識的にクレームから除外した）という客観的証拠（例えば明細書中の記載）があるのか否かを判断基準とするものである。

「もっとも」で始まるこの段落の説示には、二通りの解釈が可能かも知れない。一つ目の解釈は、この段落は出願時同効材の均等論の適用を第5要件で否定すべき一つの例を示したに過ぎないという解釈である。すなわち、「もっとも」の段落で例示されている場合（すなわち明細書等に記載されているなど、出願人が出願時に置換可能と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）であれば、さすがに出願時同効材に対する均等論の適用は第5要件により否定されるが、それは例示に過ぎず、出願時同効材に対する均等論の適用が第5要件で否定される場合は他にもある（すなわち、当業者であれば当然気づいてクレームしてしがるべきものであったような場合は第5要件の「特段の事情」に該当するとみなして均等成立を否定するという解釈である。この解釈の場合、たとえ出願時同効材が明細書等に記載されておらず、出願人が出願時に置換可能と認識していたものと客観的・外形的にみて認められるとは言えないとしても、それだけで第5要件はクリアできず、出願時同効材をクレームしなかった出願人の帰責性をさらに検討しなければ均等論の適用は認められないことになる。

二つ目の解釈は、「もっとも」の段落の説示こそが、出願時同効材に対する第5要件の判断基準だと

⁵⁸ ちなみに、この判示について愛知は判決後、「出願時の当業者が置換を行うことに容易に想到しクレームに記載し得たかどうかという…見解とは異なり、出願人自身が実際に置換を認識・想到していたことを示す客観的・外形的事実があるか否かを問題とするわけである。」「…、当業者を基準…ではなく、出願人自身が同効材への置換を認識していた客観的事実があるか否かを基準に据えてしまった…」と指摘している（愛知靖之、Law and Technology No.74 (2017) 75-83 の83ページ）。

いう解釈であり、出願時同効材が明細書等に記載されておらず、出願人が出願時に置換可能と認識していたものと客観的・外形的にみて認められるとは言えない場合は、基本的に第5要件はクリアできるという解釈である。

そして大合議判決がどちらの立場を採っているかは、以下の説示からうかがうことができる。

[平成27年(ネ)10014判決文74～79ページ（下線追加）]

(1) 控訴人らは、…などと主張する。

しかし、…、訂正明細書中には、…出発物質をト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る記載はなく（…）、その他、出願人が、本件特許の出願時に、トランス体のビタミンD構造を…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から、控訴人らの主張は理由がないというべきである。

a 控訴人らは、…などと主張する。しかし、…、そのことだけをもって、出願人が、出願時に、…認識していたものと客観的、外形的にみて認められるということはできない。したがって、控訴人らの主張は理由がない。

b 控訴人らは、…と主張する。しかし、…、出願人が…認識していたものと客観的、外形的にみて認められるとはいえず、…。したがって、控訴人らの主張は理由がない。

c 控訴人らは、…と主張する。

しかし、…。…、出願人が…認識していたものと客観的、外形的にみて認めるには足りず、…。したがって、控訴人らの主張は理由がない。

d 控訴人らは、…と主張する。

…。しかし、…。…。

そうすると、…、これをもって、出願人が、出願時に、…認識していたものと客観的、外形的にみて認めるには足りず、…。したがって、控訴人らの主張は理由がない。

e 控訴人らは、…と主張する。しかし、…、このことのみをもって、出願人が、…認識していたものと客観的、外形的にみて認められる根拠とな

るものではなく、特許請求の範囲を意識的に限定したなどの特段の事情があるものとはいえない。したがって、控訴人らの主張は理由がない。

f 控訴人らは、…と主張する。しかし、…、そのことのみでは、…特段の事情があるとはいえないことは前記ア(7)のとおりである。したがって、控訴人らの主張は理由がない。

g 控訴人らは、…と主張する。しかし、…、被控訴人が…意識して、…意図的に…除外したものと認めることはできない。したがって、控訴人らの主張は理由がない。

h 以上によれば、本件においては、…、出願人が出願時に…認識していたものと客観的、外形的にみて認められないから、…、第5要件における「特段の事情」に当たるものということではできない。

(7) 控訴人らは、…と主張する。

しかし、…、…意識的に限定したものと解することはできない(…)。したがって、控訴人らの主張は理由がない。

(エ) 控訴人らのその余の主張によっても、均等の第5要件の特段の事情があるものとは認められない。

したがって、控訴人方法について、均等の第5要件における特段の事情は認められない。

このように大合議判決は、本件は第5要件により均等論の適用は認められないとする控訴人(被疑侵害者)の主張のほぼすべてを、「出願人が、出願時に、認識していたものと客観的、外形的にみて認められない」という一点をもって退けている⁵⁹。す

⁵⁹ なお上の引用文の最後の(エ)にある通り、判決文では最後に「控訴人らのその余の主張によっても、均等の第5要件の特段の事情があるものとは認められない。」との一文があるから、出願人が出願時に認識していたものと客観的、外形的にみて認められるという条件が満たされなくても、第5要件の特段の事情に該当するとみなして均等を否定すべきケースはないわけではないと裁判所は考えているのかも知れない。しかし今回の判決において、控訴人の主張のほぼすべてを、出願人が出願時に認識していたものと客観的、外形的にみて認められないという一点をもって退けていることからすれば、それ以外に本件のような出願時同効材の第5要件の判断において検討すべき主要な事項があると大合議が考えているとはみなせないだろう。なお設楽は本稿の脚注56

なわち「出願人が、出願時に、認識していたものと客観的、外形的にみて認められる」というのは、出願時同効材における第5要件の「特段の事情」にあたる場合の一つの例というわけではなく、「特段の事情」にあたるというためには基本的に満たされなければならない条件であり、それが満たされない限りは第5要件にいう特段の事情には当たらないという立場であることがうかがえる。つまり、出願時同効材を出願人が出願時に認識していたという客観的・外形的証拠がない限りは、それをクレームしなかったことに対する出願人の帰責性を不問にするという、「椅子式エアーマッサージ機」事件と同様の判断基準が示されたことになる。

上告審である最高裁判決(平成28年(受)1242)も、大合議判決とほぼ同様に、以下の説示を行った。

[平成28年(受)1242 判決文4ページ(下線追加)]

5(1) …。

…、出願人が、特許出願時に、…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、…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、…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、…特許発明の技術的

に示した論稿で、「…、当業者が後から明細書を見れば、出願時の技術から置き換えられる部分を探ることが容易想到であったとしても、そのことから直ちに明細書作成者にとって、そのことに気がつくことが容易であったとまではいえないのであり、出願時の技術水準において、置換することが容易想到であった場合でも、このことから直ちに控訴人に明細書作成の過誤があったとして、均等論を否定するのは相当ではないと思われる。もっとも、事案によっては、出願人に明細書作成段階における明白な過誤があったといえるような場合もあり得ることは否定しないが、そのような事例はむしろ少ないように思われる。」(270ページ)(下線追加)と論じている。設楽の「明白な過誤」という言葉からは、「曲率半径が小さな」と書くべきところ、誤って「曲率が小さな」とクレームに記載したために均等侵害も含めて侵害が否定された「脇下汗吸収パッド事件」(平成11年(ネ)3800)を私は想起したが、設楽がそうした事例を想定しているのだとすれば、確かに稀な事例だと思われる。

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、…、相当とはいえない。

そうすると、出願人が、特許出願時に、… 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。

(2) もっとも、上記(1)の場合であっても、出願人が、特許出願時に、… 明細書等に記載するなど、客観的、外形的にみて、… 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、… 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、… 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。…。

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。

そして、…、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。

6 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。…。

このように最高裁判決は、出願時同効材の特許請求の範囲に記載しなかったという“だけで”一律に均等論の適用を否定することは妥当ではない旨を

説示しつつ、“もっとも”として、「出願人が、特許出願時に、… 明細書等に記載するなど、客観的、外形的にみて、… 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」は第5要件における「特段の事情」にあたる旨を説示した。そして「…、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。」と説示して原審の判断を是認していることからして、大合議判決と同様に、認識しながらあえて記載しなかった旨を表示していたという事情が認められない限りは出願人の帰責性を問わない（「特段の事情」にはあたらない）という立場だと考えられる⁶⁰。

⁶⁰ なお調査官解説において田中は、「もっとも、本判決の定立した規範は、そのようなラインの内側に入ってこなくても、均等の主張が許されない特段の事情が存する事例があり得ることを否定してはいない。本判決は、その設定した上記場面において、均等の主張が許されない特段の事情が存する場合を全て示したわけではないことには留意が必要であると思われる。」（下線追加）と指摘し、本稿の一つ前の脚注（脚注59）で触れた設樂の指摘を引用している（田中孝一、法曹時報 Vol.69, No. 12 (2017) 3847-3878 の3867ページ）。しかしながら、第5要件にいう「特段の事情」を肯定できる事情がまだありうるのであれば、本件においてもそれが検討された上で「特段の事情」の該当性が判断されるべきところ、本文中でも指摘した通り、最高裁は本件に関して、「…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」という一点だけを確認し、それ以外の要素を考慮することなく「特段の事情」の該当性を否定しているのだから、最高裁が判示した基準は単なる“例示”ではなく、これさえ言えば基本的に「特段の事情」の該当性を否定できる十分条件だと解するのが判決の素直な読み方であろう。したがって、たとえ他に考慮する要素がありうるとしても、そうした考慮が必要となる事例は、設樂が示唆する通り、例外的なケースに限られると解されるだろう。実際、上で引用した田中の解説論文に掲載されている参考図（3878ページ）でも、そうした事例（著しい過誤や個別的事情がある場合）は小さな円で示されているに過ぎない（なお田中孝一、「年報知的財産法 2017-2018」（高林龍、三村量一、上野達弘 編）日本評論社（2017）14-24の

11. 対立構造の設定と結論の導き方は適切だったのか？

知財高裁大合議判決も最高裁判決も、出願時同効材というだけでは均等論の適用は否定されないと説示し、「もっとも」とした上で、出願人が出願時に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（大合議判決）、あるいは出願人が出願時に客観的、外形的にみて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（最高裁判決）には、第5要件にいう「特段の事情」に当たる旨を説示した。しかしこうした判示の仕方には二つの問題を指摘できる。一つ目の問題は、出願時同効材というだけで均等論の適用が否定されるのか否かというのは、判決前における主要な争点ではなかったという点である。先にも説明した通り、愛知はひよっとするとそうだったのかも知れないが、三村も大野も高林も出願時同効材というだけで侵害を否定すべきだとは論じていなかった。高林は、出願時同効材は均等論ではなく“融通性のある文言解釈”を使うことを示唆しており、その意味では均等論の適用に否定的だったと言えなくもないが、高林の言う“融通性のある文言解釈”は、（第5要件において出願人の帰責性を考慮した）均等論を適用すると結局は同じ結論になるのであり、高林自身も“融通性のある文言解釈”論を均等論と呼ぶことにあえて反対はしないと論じていたのも先に見た通りである。そうすると、出願時同効材というだけで侵害を否定すべきだと主張する者はほとんどいなかったものであり、これをあえて均等論の論点として取り上げて否定することにどれだけ意味があったのか疑わしい。むしろ論点にすべきは、出願時同効材における第5要件の判断に、出願人の帰責性（言い方を変えれば、権利行使したいのであれば、それを包含するようにクレームされていることが期待されるにもかかわらず、そうならないことにより第三者（当業者）に与えたであろう「それはクレームされていない」という理解）は考慮されるべきなのか、それとも、無視されるべきなのかである。

二つ目の問題は、「出願時同効材というだけでは

19 ページに掲載されている参考図も同様）。

均等論の第5要件の特段の事情には当たらない」ということと、「出願人が出願時に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（大合議判決）あるいは出願人が出願時に客観的、外形的にみて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（最高裁判決）でない限りは特段の事情に当たらない」という基準との間には論理的な飛躍がある（すなわち、前者であることをもって後者の基準が論理的に導かれるものではない）にもかかわらず、後者を第5要件の基準とすることがなぜ妥当であるのかについて、判決文の中で説明がなにもない点である。上述の通り、大合議判決も最高裁判決も、本件の判断において、この基準に基づいて「特段の事情」の該当性を否定していることからして、この基準は単なる“例示”ではなく、この基準に当てはまらなければ基本的には「特段の事情」の該当性は否定できる（すなわち「特段の事情」の該当性を否定するために必要かつ十分な条件）だという立場⁶¹であると解されるにもかかわらず、この基準は、判決文の中で「もっとも」という接続詞の後に唐突に持ち出され、この基準を用いて「特段の事情」の該当性を判断すれば十分である具体的な理由は説明されていない。

そして、この二つの問題は、これらの判決後、その解説論文でも引き継がれている。例えば大合議判決に対する代表的な解説論文⁶²では以下のように論じられている。

[知財高裁詳報, Law and Technology No.72 (2016) 66-75 の 72 ページ (下線追加)]

出願時にその存在が知られていた特許請求の範

⁶¹ ちなみに田中は判解において、最高裁のこの「もっとも」で始まる説示は法理判断であり、傍論ではなく規範の提示の一部を構成している旨を指摘している（田中孝一, 法曹時報 Vol.69, No. 12 (2017) 3847-3878 の 3866 ページ）。なお脚注 59 および 60 も参照。

⁶² 知財高裁詳報, Law and Technology No.72 (2016) 66-75。なお判例時報 2306 号, 87-92 (2016) (匿名解説) の 90 ページや、判例タイムズ No.1430, 152-159 (2017) (匿名解説) の 156 ページも同様。

圏外の他の構成（出願時同効材）について、当初から当該構成を含むように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、出願時にそうしなかったことが第5要件の「意識的除外などの特段の事情」にあたるかどうかについては、肯定説と否定説に見解が分かれている。

否定説は、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事項については、出願人があえてこれを行わなかったことが、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あたるとして、均等の成立を否定する（三村・前掲 156 頁、高林・前掲 69 頁、大野聖二「…」知財管理 54 巻 9 号 1351 頁、愛知靖之「…」学会年報 38 号 105 頁（…））。

これに対し、肯定説は、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不備だけでは、均等の成立が妨げられることについて否定的に解する（…〔田村善之〕、設樂隆一「…」…、塩月秀平「…」…、…〔大須賀滋〕、岩坪哲「…」…）。この見解は、…、特許請求の範囲に記載することが可能であったことのみを理由として、その記載のないことをもって禁反言の法理を適用することは、禁反言という根拠に照らすと広すぎることなどを論拠とする。

上記の通り、Law and Technology 誌に掲載された知財高裁詳報では、出願時同効材の均等成立に関して、学説を「否定説」と「肯定説」に二分し、三村、高林、大野、愛知を否定説に、田村、設樂、塩月、大須賀、岩坪を肯定説に分類した上で、肯定説を「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不備だけでは、均等の成立が妨げられることについて否定的に解する」と解説している。そして、「本判決は、出願時に当業者が容易に想到することができる同効材である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要件にあたるということとはできないとして、この点について肯定説をとることを明らかにした。」「…、出願時同効材を一律に均等の範囲外とすることは、特許法の目的、社会正義、衡平の理念に反する旨をあげており、従前の肯定説と同様の論拠によるものと解され

る。」と解説している（同 74 ページ）。しかしながら、繰り返し述べている通り、三村も高林も大野も、出願時同効材というだけで侵害を否定するという立場は採っていなかったし、岩坪はクレームアップされていないことの合理的理由の証明責任は特許権者に課せられるべきだと論じていることからして、クレームしなかった出願人の責任を問う必要が全くないと思っているのかは疑わしい。三村、高林、大野、愛知を出願時同効材の均等成立を一律に否定する学説であるかのように捉え、それを否定したのが大合議判決であったかのような解説は事実とは異なっており、また、出願時同効材の均等成立を一律に否定することが不適切であるからといって、出願人が出願時に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（大合議判決の基準）に限って均等成立を第5要件で否定すればよいという結論が導き出されるものでもない。

また最高裁判決に関しても、調査官を務めた田中は以下のように解説している⁶³。

[田中孝一、法曹時報 Vol.69, No. 12 (2017) 3847-3878 の 3859 ページ（下線追加）]

(5) 学説の状況

ア A説（出願時容易想到説）

出願人が特許出願時に容易に想到することができた他人の製品等に係る構成を特許請求の範囲に記載しなっただけで、均等の主張が許されない特段の事情が存するといえるとする説（出願時同効材への均等論適用を基本的に否定し、均等論は、出願後同効材だけに適用されるとする説）である。

このように田中は、出願時同効材というだけで均等成立を否定する学説（出願時同効材への均等論適用を基本的に否定し、均等論は、出願後同効材に適用されるとする説）を「A説」とした上で、この説

⁶³ 田中孝一、法曹時報 Vol.69, No. 12 (2017) 3847-3878 の3859ページ。なお、田中孝一、Law and Technology No.76 (2017) 70-80、田中孝一、ジュリスト No.1511 (2017年10月号) 106-109、判例タイムズ No.1440 (2017年11月号) 117-125 (匿名解説)、判例時報 No.2349 (2017) 76-83 (匿名解説)、および田中孝一、「年報知的財産法 2017-2018」(高林龍、三村量一、上野達弘 編) 日本評論社 (2017) 14-24 にも同様の記載がある。

に比較的親和的とみられる論稿として三村、高林、大野、愛知の論稿を挙げている。そして田中は「この立場を徹底する見地からは、出願人が、特許出願時、特許請求の範囲に容易想到な技術を記載しなかった以上は、第三者は、出願人が当該技術を意識的に除外したものと理解するのが通常であるとされ、それだけで、均等の主張が許されない特段の事情が存するとされる。」と論じる。これに対立する説として田中は以下のように「B説」を挙げる。

[同 3860 ページ (下線追加)]

イ B説 (客観的外形的表示説)

出願人が特許出願時に容易に想到することができた他人の製品等に係る構成を特許請求の範囲に記載しなかっただけでは、均等の主張が許されない特段の事情が存するとはいえないとする説 (出願時同効材への均等論適用を基本的に肯定し、均等論は、出願後同効材だけに適用されるものではないとする説) である。

そして田中は、この「B説」に比較的親和的とみられる論稿として、設楽、中山、田村、岩坪の論稿を挙げる。そして田中は「B説」について次のように論じる。

[同 3860 ページ (下線追加)]

この立場からは、出願人が、特許出願時、特許請求の範囲に容易想到な構成を記載しなかったというだけでは、第三者は、出願人が当該構成を意識的に除外したものと理解するのが通常であるとはみず、これに加えて、出願人が、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などの付加事情があつて初めて、均等の主張が許されない特段の事情が存するとされる。

そして田中は、「B説 (….) に親和的な裁判例が大勢を占めていたといえるように思われる。」「他方、A説 (….) を徹底した立場を採っていた裁判例は見当たらないように思われる。」「均等論を採用している米国、ドイツにおいても、… (A説) のように、出願人が特許出願時に容易に想到するこ

とができた他人の製品等に係る構成を特許請求の範囲に記載しなかっただけで、均等の主張が許されないこととなるという趣旨のものは見当たらない」 (3862ページ) (下線追加) と論じ、今回、最高裁が第5要件の判断基準について説示を行ったのは、「…、我が国の実務においても更なる明確なルールが求められていた第5要件に関し、学説や実務の大方の支持を受け、国際的な潮流にも沿った原審の判断を、最高裁としてオーソライズする意義があつたからであるように思われる。」 (3865ページ) (下線追加) と解説している。

しかしながら、三村も高林も大野も、出願時同効材というだけで侵害を否定するという立場は採っていなかったのだから、本来であれば彼らは「B説」に分類されてしかるべきであった。また田中は、「B説」 (出願時同効材をクレームしなかったというだけでは均等成立は否定されないとする説) について、「出願人が、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などの付加事情があつて初めて、均等の主張が許されない特段の事情が存するとされる」と解説し、あたかも出願時同効材をクレームしなかったというだけでは均等成立は否定されないという説と、出願人が出願時に客観的、外形的にみて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場合に初めて均等が否定されるという説とが同じであるかのように解説している。しかし出願時同効材をクレームしなかったというだけでは均等成立は否定されないということと、出願人が出願時に客観的、外形的にみて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場合に初めて均等が否定されるということとの間には論理的な飛躍がある。例えば岩坪は、出願時同効材をクレームしなかったというだけでは均等成立は否定されないという立場であるのは事実としても、上述の通り、クレームアップされていないことの合理的理由の証明責任は特許権者に課せられるべきだと論じていることからして、出願人が出願時に客観的、外形的にみて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場合に初めて均等が否

定されるという立場であるのかには疑問があるし、上述の通り中山も、出願時同効材をクレームしなかったというだけでは均等成立は否定されないという立場であるのは事実としても、出願時同効材については「均等論が否定される場合が多いであろう。そうでないと特許請求の範囲を当初から誠実に記載した者と、不誠実に記載した者との均衡がとれないからである。」と論じていることからして、出願人が出願時に客観的、外形的にみて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場合に初めて均等が否定されるという立場であったとみなすことはできないだろう。「B説」を「出願人が出願時に客観的、外形的にみて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場合に初めて均等が否定される」という考え方だとするのなら、「B説」に中山や岩坪が分類されているのは誤り、あるいは曲解というべきではないか。

結局のところ、大合議判決や最高裁判決は、「出願時同効材であるというだけで侵害を否定する」という、当時主張している者はほとんどいなかった学説とそれを否定する学説という対立構造を作り出し、前者を否定することをバネに、出願人が出願時に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（大合議判決）あるいは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（最高裁判決）でない限りは「特段の事情」の該当性を否定するという説に一気に飛躍したものであるように見える。田中は、それが学説や実務の大方の支持を受けていたかのように論じているが、本稿の「8.」節で見た通り、出願時同効材の均等論の適用については、出願人の帰責性を考慮すべきだという論稿は多数存在していたと認められる。今回の判決は、そうした学説を、具体的な理由を示すこともなく否定したものである。

こうした判決に対しては、実務家からも違和感や懸念が指摘されている。例えば弁理士が運用するあるウェブサイトでは大合議判決後、「…、特許出願時に特許請求の範囲に容易に記載できたのに記載しなかった対象物件や対象方法が均等の第5要件を満たす可能性が高くなったと思われます。」「…、知財高裁がわざわざ大合議による判決とし

たことからすると最高裁で否定されない限り定着していくのでしょうか、…、少なからず違和感を感じることもまた率直な感想です。」⁶⁴ との記事が投稿されており、最高裁判決に対しては、弁理士の南条雅裕が自身のブログにおいて、「…クレームは、…、出願人が自らの責任で、『ここまで』権利にしてほしい、と主張しているわけです。…例えば、官能基Rが『エチルである』と定義すれば『メチル』や『プロピル』はクレームの対象外であると多くの実務家は考えてきたわけです（…）。…しかしながら、最高裁判決は、…、直接的な『こちらならば、あちらではない』という関係があるような場合についてさえ、『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』という要件を満たさないと考えているわけですから、官能基Rが『エチルである』と定義されていても、『メチル』や『プロピル』について、なおも均等とされる懸念があるわけです。」「権利行使を受けうる第三者の予見可能性を大きく阻害して、不相応に権利者に有利になる可能性があり、長い目で見たときに、今後の実務の展開によっては、好ましからざる影響を与える可能性があると思います。このように最高裁判決の判断および適用は、大きな問題を胚胎しているといわざるを得ないと思います。」⁶⁵ とコメントしている。

南条が指摘する通り、今後はクレームに「エチルである」と明記されていても、エチルとは明らかに異なるもの、すなわちメチルやプロピルにも権利が及ぶかも知れない。メチルやプロピルが、出願人が出願時に代替物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（大合議判決）、あるいは表示していたといえる（最高裁判決）ときでない限りは、均等論が適用されることになるかも知れ

⁶⁴ 「特許法の世界アネックス」の「均等の第5要件～平成28年3月25日知財高裁大合議判決～」(<http://tokkyohou.blog.fc2.com/blog-entry-2.html>)。なお、今でこそ上記のような控えめな表現に修正されているが、この記事が投稿された直後はもう少し辛辣であった。

⁶⁵ http://masahiro-nanjo.blogspot.jp/2017/04/blog-post_9.html

ない⁶⁶。

今回の判決は、クレームが持つ機能から、「権利範囲を定める」という機能を取り扱うようなものではないか。もはやクレームは、特許権が及ぶ範囲を定めるものではなくなろうとしている。クレームは、そこから把握される特許発明の本質的部分を指し示すものでしかならうとしている。クレームにおいて特許発明の本質的部分を指し示しさえすれば、クレームを広く書く必要はない。たとえクレームの文言範囲を超えるものであっても、クレームが指し示す特許発明の本質的部分（均等論の第1要件）を共有し、均等論の第2～4要件を充足するものでありさえすれば、出願人が出願時に代替物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（大合議判決）、あるいは記載しなかった旨を表示していたといえる（最高裁判決）ときでない限り均等論を適用することができるのだから。

クレームが持つ「範囲を定める」という機能を取り扱うかのような判決を、知財高裁は大合議でなぜ行ってしまったのか？ それは大合議が本当に意図したことなのか？ それを次節で検討する。

1.2. 発明の本質的部分の狭すぎる認定（第1要件に織り込まれた出願人の帰責性）

ここで視点を変え、大合議判決における均等論の第1要件の判断について検討したい。均等論の第1要件に言う「特許発明の本質的部分」については、特許請求の範囲に記載されている発明の構成要件を重視して本質的部分を認定する説（構成要件区分説）と、特許発明を基礎づける課題の解決原理ないし技術思想を重視して本質的部分を認定する説（技術的思想同一説⁶⁷）があったとされ、例えば設樂⁶⁸は後者を論じていたのに対し、西田⁶⁹はこれを批

⁶⁶ 「第1要件で“エチル”が本質的部分だと認定すればよいではないか」と思う人がいるかも知れない。そういう考え方がどういう事態をもたらすのかについては次節（「1.2.」節）を参照。

⁶⁷ 「解決原理同一説」とも呼ばれる。

⁶⁸ 設樂隆一，知的財産法と現代社会 牧野利秋判事退官記念（中山信弘 編）信山社出版（1999）299-319の303ページ。

⁶⁹ 西田美昭，新・裁判実務大系4（牧野利秋ほか編）青林書院（2001）182-203の191～192ページ。

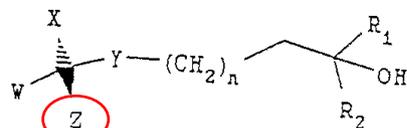
判し前者の立場を採っていた。しかし、課題解決原理や技術的思想を重視するといっても、クレームの記載を無視するわけではないだろうし、逆にクレームに記載されている発明の構成要件を重視するといっても、クレームの文言に硬直的にこだわるというのでもないだろうから、こうした説の違いが、発明の本質的部分の認定に果たして違いをもたらすのかには疑問がある⁷⁰。しかしそれはともかく、大合議判決は、「特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。」と説示し、後者を採用することを明らかにした。

さて、具体的に本件の発明の本質的部分の認定の判断についてみていくことにする。本件発明（平成25年9月25日付け訂正請求後の請求項13）は以下のように記載されている。

[特許 3310301 の訂正請求項 13]

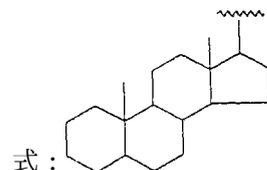
【請求項 13】

下記構造を有する化合物の製造方法であって：



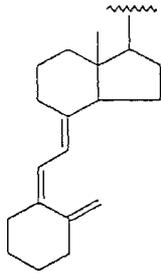
（式中，…；…；…；…；

そしてZは、



式： のステロイド環構造、または

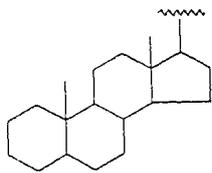
⁷⁰ 例えば大須賀は2つの説について、「結論の相違をもたらすものではないように思われる。」と指摘している（大須賀滋，裁判実務シリーズ2 特許訴訟の実務〔第2版〕（高部真規子 編）商事法務（2017）の92ページ）。また高部も「両説の間に具体的事案において大きな相違をもたらすほどの差異があるとまではいえないように思われる。」と指摘している（高部真規子，実務詳説 特許関係訴訟〔第3版〕，きんざい（2016）の179ページ）。なお西田自身は自説の方が均等を認める範囲は狭くなると論じている（一つ前の脚注の文献の192ページ）。



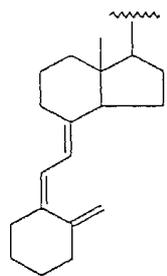
式： のビタミンD構造であり、Zの構造の各々は、1以上の保護または未保護の置換基および/または1以上の保護基を所望により有していてもよく、Zの構造の環はいずれも1以上の不飽和結合を所望により有していてもよい)

- (a) 下記構造：…を有するエポキシド化合物を製造すること；
- (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
- (c) かくして製造された化合物を回収すること；を含む方法。

上記の通り、請求項13には「Z」の構造として



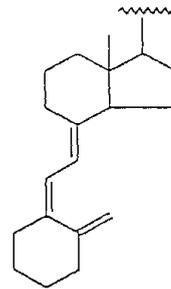
式： のステロイド環構造、または



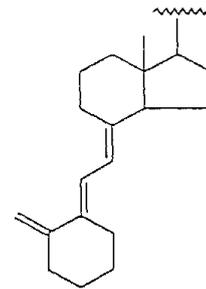
式： のビタミンD構造であり、…

と記載されている。ここで、ビタミンD構造には以下に示した通りシス体とトランス体という二つの幾何異性体が存在しており、生体に存在するのはシス体であることは本件の出願時において周知である。

[ビタミンD構造の二つの幾何異性体]



シス体ビタミンD構造



トランス体ビタミンD構造

そして請求項13には、シス体のビタミンD構造の構造式が図示された上で、「のビタミンD構造」と記載されていることから、クレームの文言上、ビタミンD構造についてはシス体に特定されていると解される。したがって「Z」がトランス体のビタミンD構造である場合（本件の被疑侵害者の実施態様）については、このクレームの文言範囲には含まれず、これに均等論が適用できるかが問題となった。

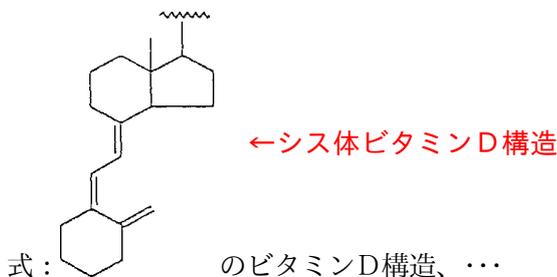
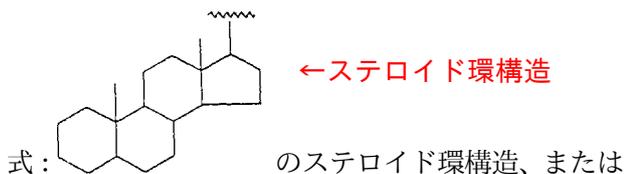
大合議判決は本件発明について、「…（ビタミンD構造又はステロイド環構造化合物へのマキサカルシトールの側鎖の導入方法）として、…従来技術に開示されていなかった新規な製造方法を提供することを課題とするものであり、当該課題を解決する具体的な解決手段として、ビタミンD構造又はステロイド環構造の20位アルコール化合物（構成要件B-1の化合物）を、…エポキシ炭化水素化合物（構成要件B-2の試薬）と反応させることにより、…エポキシド化合物（構成要件B-3の中間体）を合成し、その後、…エポキシ基を開環して水酸基を形成することにより、マキサカルシトールの側鎖を有するビタミンD誘導体又はステロイド誘導体を製造するという方法を採用したものである」（判決文60～61ページ）、「以上のとおり、訂正発明は、従来技術にはない新規な製造ルートによりその対象とする目的物質を製造することを可能とするものであり、従来技術に対する貢献の程度は大きい。そして、本件優先日に公知であった…製造方法のうち、甲1公報記載の…方法は、操作が煩雑で、目的物質の収量が低く、また分離精製が容易でない等の欠点があったものであり、…その改

良法として発明されたもの…、…も大量合成には不利であることから、本件優先日当時には、さらなる改良が検討され、新たなマキサカルシトールの工業的な製造方法が求められており、…、訂正発明によって、初めてマキサカルシトールの工業的な生産が可能となったものである(判決文 61~62 ページ)(下線追加)と指摘し、本件発明の本質的部分について以下のように説示した。

[平成27年(ネ)10014 判決文63ページ(下線追加)]

訂正発明の上記課題及び解決手段とその効果に照らすと、訂正発明の本質的部分(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)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…、…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められる。

すなわち大合議判決は、本件発明の本質的部分は、「Z」については「ビタミンD構造又はステロイド環構造」(上の引用文中の下線を参照)だと説示したことになる。しかしながら、先に見た通り、請求項13には「Z」として



と記載されていることから、「Z」については「ステロイド環構造又はシス体ビタミンD構造」がクレームの文言として特定されているとみなすことが

できるところ、大合議判決が本質的部分として認定したのは「ビタミンD構造又はステロイド環構造」であるから、両者を比較すると、その違いは、「トランス体ビタミンD構造」(すなわち被告製品の製造で使われていた構造)を含むという点だけである。それでも被疑侵害者が使用している「トランス体ビタミンD構造」は含まれることになるので、今回の事件では均等侵害という結論を導くことに支障はないものの、「ビタミンD構造又はステロイド環構造」が本質的部分だと認定された以上、「Z」がステロイド環構造、シス体ビタミンD構造、およびトランス体ビタミンD構造の3つではない場合は、もはや発明の本質的部分を異にすることになり、均等論の適用は否定されることになる。これはあまりにも狭いのではないか? 上述の通り、大合議判決は本件発明について、「従来技術に対する貢献の程度は大きい」と説示しているにもかかわらず、発明の本質的部分のうち「Z」に関わる構造が「ビタミンD構造又はステロイド環構造」という、ほとんど文言解釈と変わらない範囲だと認定されたことには相当な違和感がある。

そもそも、本件特許発明の本質的部分のうち「Z」に関わる構造が「ステロイド環構造又はビタミンD構造」であることについては、判決文を見る限り、控訴人も被控訴人も主張していない。控訴人(被疑侵害者)は、「Z」のビタミンD構造については「シス体のビタミンD構造であることは不可欠な本質的要素である」(判決文17ページ)と主張しているし、被控訴人(特許権者)は「訂正発明における本質的特徴は、…、20位アルコール化合物と、…構成要件B-2の試薬との反応によるマキサカルシトールの側鎖の新規な導入方法にある。」(同19ページ)(下線追加)と主張しており、発明の本質的部分のうち「Z」に関わる部分については、ステロイド環構造もビタミンD構造も包含する「20位アルコール化合物」という上位概念の用語を使って主張を行っており、「Z」が限定的に解釈されることを避けているようである⁷¹。そうすると、本

⁷¹ ちなみに原審(平成25年(ワ)4040)の判決でも裁判所(東京地裁民事第29部)は、発明の本質的部分のうち「Z」に関わる構造を「ビタミンD構造又はステロイド環構造」(判決文32ページ)だと認定している

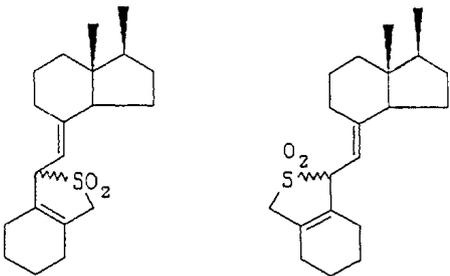
件発明の本質的部分の「Z」に関わる部分を「ステロイド環構造又はビタミンD構造」だと認定したのは、当事者のどちらかの主張を大合議が採用したというのではなく、大合議の独自の判断だと推定されるが、大合議はどのようにしてこの判断に至ったのであろうか？

発明の本質的部分のうち「Z」に関わる部分が「ビタミンD構造又はステロイド環構造」だと認定された経緯を判決文からたどってみる。本件の明細書には、「Z」の構造として、トランス体ビタミンD構造であってもよい旨の記載はなく、また、トランス体ビタミンD構造までを含むような上位概念で表現した「ビタミンD構造」を「Z」として用いることについて具体的な記載があるわけでもない。

ところで上に引用した通り、「Z」の構造について請求項13には「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」と記載されており、さらに明細書中には、「ビタミンD構造はSO₂基によって保護されていてもよい」と記載され、SO₂基が導入されたビタミンD構造の構造式が具体的に図示されている（以下に引用）。

[特許3310301の明細書より]

さらに、ビタミンD構造はSO₂の付加によって保護されていてもよい。そのような保護されたビタミンD構造の例を下記に示す：



上の図に記載されている二つの構造式は、それぞれシス体ビタミンD構造およびトランス体ビタミンD構造にSO₂基を導入した場合の構造式を図示

が、原審の判決文を読んでもその根拠は今一つ明らかではなく、また、原告も被告もそのようなことは主張していないようである。

したもののように思われるが⁷²（但し明細書にはその旨の記載はない）、SO₂基を導入した場合、その部分にもともと存在していたビタミンD構造の二重結合は失われるため、両者は実は同じ構造となる。そして大合議判決はこれについて次のように説示した。

[平成27年(ネ)10014 判決文61ページ(下線追加)]

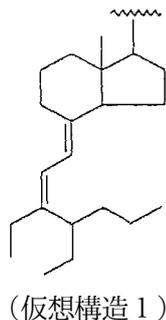
なお、訂正発明の出発物質、中間体、目的物質の「Z」の炭素骨格のうちビタミンD構造は、いずれもシス体であるが、Zは、この炭素骨格に「1以上の保護又は未保護の置換基および／または1以上の保護基を所望により有していてもよい」ものである（…）。…、シス体のビタミンD構造に保護基としてSO₂が付加された場合には、ビタミンD構造の5位の二重結合が失われて回転障害がなくなり、幾何異性体ではなくなるどころ、訂正発明の「Z」は、文言上、このような保護基が付加されることによりシス体・トランス体の区別がなくなったビタミンD構造をも含むものである（以下、「ビタミンD構造」というときには、特定しない限り、シス体又はトランス体に限定しないものを指す。）。

確かに本件特許発明（訂正発明）の請求項13には、ビタミンD構造は保護基を有していてもよい旨が記載されているから、保護基としてSO₂基が付加されたビタミンD構造を「Z」として用いる場合もクレームの発明に包含されることは確かであろう。したがって、SO₂基が付加されたビタミンD構造を「Z」として用いて第三者が本件発明を実施していた場合は文言侵害となるだろうし、また反応が終わった後で保護基を外す際に、シス体のビタミンD構造にすることも、トランス体のビタミンD構造にすることも可能であり、どちらの態様であろうが侵害となることに変わりはない。しかし本件の場合、被疑侵害者はSO₂基が付加されたビタミンD構造を「Z」として用いていたわけではないし、また、SO₂基が付加された場合にシス体とトランス体の区別がなくなることは、「Z」として「トランス体のビタミンD構造」を用いるか否かとは関係がない

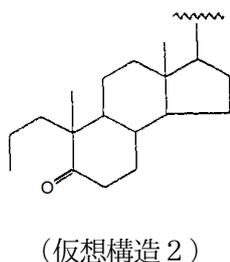
⁷² 大合議判決の判決文24ページによれば、控訴人（被疑侵害者）もそのように主張している。

ことである。しかし大合議は、上に引用した通り、このSO₂基の説示の最後に、「以下、『ビタミンD構造』というときには、特定しない限り、シス体又はトランス体に限定しないものを指す。」と断り書きを記載し、そのまま本件発明の本質的部分の認定の説示へと進み、「ビタミンD構造」という言葉を使って、発明の本質的部分のうち「Z」に関わる部分を「ビタミンD構造又はステロイド環構造」だと認定した(判決文63ページ)。「以下、『ビタミンD構造』というときには、特定しない限り、シス体又はトランス体に限定しないものを指す。」と断り書きをした後で発明の本質的部分のうち「Z」に関わる部分を「ビタミンD構造又はステロイド環構造」だと認定している以上、そこに「トランス体ビタミンD構造」が包含されることは分かるが、なぜ本件特許発明の本質的部分をそのように認定できるのかについて、判決文中には具体的な説明はなんら見当たらない。すなわち、クレームに記載された発明において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のうち「Z」に関わる部分がなぜ「ビタミンD構造又はステロイド環構造」だと認定できるのか、判決文を見ても技術的観点からは不明なのである。

例えば「Z」の構造が下図のような構造であった場合、



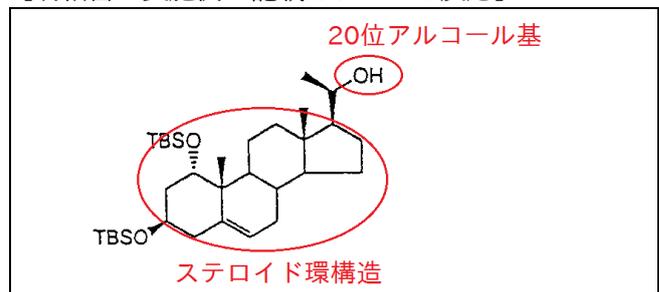
あるいは下図のような構造であった場合、



私が仮想的に作成して図示したこれらの構造は、「ビタミンD構造」でも「ステロイド環構造」でもないが、構造としてはビタミンD構造やステロイド環構造に酷似する。例えば、「Z」としてこのような構造を持つような新規な化合物が今後見いだされ、20位に相当する位置(すなわち図中の波線の箇所)にあるアルコール基にマキサカルシトール側鎖を導入することによって、ビタミンD構造を有するマキサカルシトールと同等の優れた角化症治療作用を発揮することが判明したとしても、あるいはこれらの化合物にマキサカルシトール側鎖を導入した後で、シス体ビタミンD構造を持つマキサカルシトールに簡単に構造変換することが可能であるとしても、これらの構造を持つ化合物に本件発明と同様の方法を用いてマキサカルシトール側鎖を導入することは、大合議判決に従う限り発明の本質的部分を異にすることになり、もはや均等侵害が認められる余地はまったくないということになるが⁷³、それは果たして妥当なのだろうか?

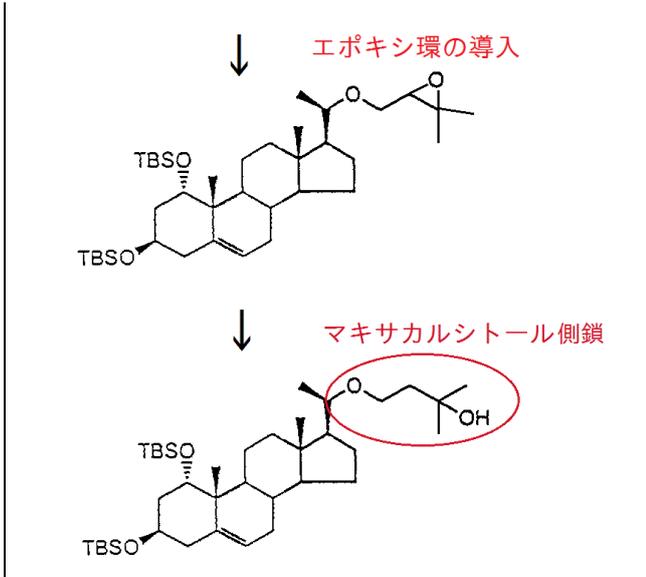
本事件において控訴人(被疑侵害者)も指摘している通り、本件の明細書には、そもそも「Z」がビタミンD構造であるような化合物に関する実施例は記載されておらず、実施例において実験的に反応が確かめられているのは「Z」がステロイド環構造の化合物にエポキシ環を導入し、それを開環してマキサカルシトール側鎖を形成させる反応だけである(下図)。

[明細書の実施例に記載されている反応]⁷⁴



⁷³ 今回大合議が判示した特許発明の本質的部分は本件限りのものであって、別の事件では、特許発明の本質的部分をもっと広く判断することにより均等侵害を認めることは可能かも知れないが、“特許発明の本質的部分”なるものが事件ごとに変わる(広がる)というのは、いかにも奇妙な感じがする。

⁷⁴ 図中のTBSOはOH基に対する保護基。

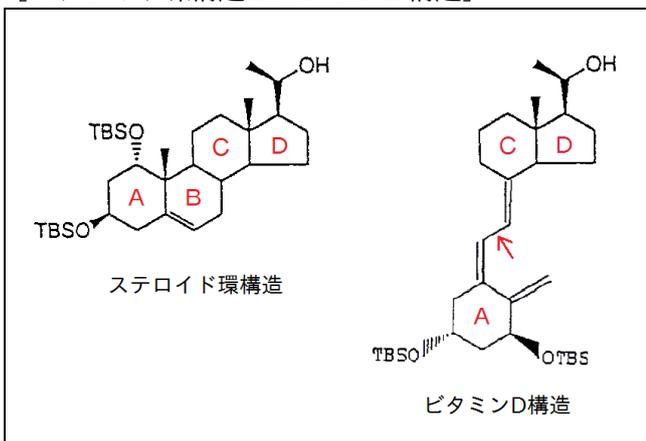


ステロイド環構造についての実施例しか示されていなくても、ビタミンD構造を持つ化合物にマキサカルシトール側鎖を導入する反応が同じように起こることが、もし出願当時の技術常識などから高い蓋然性をもって推認できない場合、この特許は、実施可能要件などの記載要件に違反する疑いが生じる。これについては、本件特許の無効審判の審決取消訴訟において争点となり、大合議判決が言い渡される約三か月前に知財高裁において判断が示されているが（平成26年(行ケ)10263；平成27年12月24日判決）、その判決において知財高裁は以下のように説示した。

[平成26年(行ケ)10263 判決文71～72ページ(下線追加)]

ビタミンD構造は、明細書の詳細な説明中に記載されてはいるものの、実施例では用いられておらず、「Z」がビタミンD構造の場合に本当に同様の反応が進むのか否かは実験的に確かめられていない。ステロイド環構造とビタミンD構造は、下図の通り、反応点である20位アルコール基の近傍の構造(CD環)は同じとはいえ、それ以外の部分の構造はかなりの違いがある。

[ステロイド環構造とビタミンD構造]⁷⁵



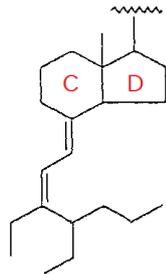
⁷⁵ 図示した通り、ステロイド環構造とビタミンD構造は、図中のCとDの環(CD環)より下の部分の構造は大きく異なっている。なお、ビタミンD構造のA環とC環をつなぐ単結合(図中の赤の矢印)は回転できるので、図の状態からA環部分が180°回転すればビタミンD構造はステロイド環構造とほぼ一致することになるが、そうした回転運動を起こすということ自体、ビタミンD構造はステロイド環構造とは挙動が異なるということもできる。

ところで、一般に、化合物の反応においては、反応点近傍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ころ、「ステロイド環構造」と「ビタミンD構造」は、出発化合物における反応点である20位炭素原子に結合した水酸基近傍の立体構造は、CD環を含む点で類似していることから、20位炭素原子に結合した水酸基と本件側鎖導入試薬との反応において、「ステロイド環構造」か「ビタミンD構造」かは、収率の点は措くとして、反応の進行の可否に大きく影響するとはいえないと考えるのが自然である。

…。

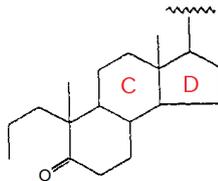
したがって、本件明細書の発明の詳細な説明は、本件発明に係る化合物の製造方法について、当業者がその実施をできる程度に明確かつ十分に記載したものと認められる。

このように知財高裁は、ステロイド環構造とビタミンD構造ほどの違いがあっても、20位アルコール基周辺の構造はCD環を含む点で類似していることから、反応の進行に大きく影響するとはいえないと考えるのが自然だと説示している。そうだとすれば、先に私が仮想的に図示した「ビタミンD構造」でも「ステロイド環構造」でもない構造、すなわち



(仮想構造1)

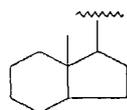
や、



(仮想構造2)

のような構造を「Z」として有する化合物についても、20位に相当する位置(すなわち図中の波線の箇所)にあるアルコール基周辺の構造はCD環を含む点でステロイド環構造と類似しているのであるから、反応に影響はないと考えるのが自然だろう(つまり実施可能要件は満たされることになる)。また、新規性や進歩性の観点でも、本件の無効審判の審決やその取消訴訟の判決文を参照しても、これらの構造を「Z」として有する化合物について本件発明の方法にしたがってマキサカルシトール側鎖を導入する反応が知られていたとか、容易想到であったという理由は、(本件特許発明に新規性・進歩性があるということを前提とする限りは)見当たらない。また上記の仮想構造は私がいま適当に描いたものであるから、当然ながら、明細書に記載されているとか、出願人が意識的に除外したという事情もない。

また本件明細書には、「Z」の構造は下記のような単なるCD環構造であってもよい旨が記載されている。



(CD環構造)

そして本件明細書には、上記のCD環構造は置換基を有していてもよいと記載されており、「置換基

は特に限定されず」とも記載されている。すなわち本件明細書は、CD環構造さえ有していれば、そのD環の上部(すなわち波線の箇所)にあるアルコール基にエポキシ環構造を導入し、マキサカルシトール側鎖を形成させる反応は、ステロイド環構造の場合と同様に起こることを想定して記載されており、そうした態様も本件発明の範囲に含めることを志向していると理解できるのである^{76 77}。

⁷⁶ 現に、本件が訂正請求されるまでは、本件特許の請求項13には「Z」の構造として、ステロイド環構造やシス体ビタミンD構造と並んで「CD環構造」が併記されていた。

⁷⁷ 本脚注は、本文でこれから述べようとすることを先走って述べるものであるが、「Z」の構造として「CD環構造」がクレーム中に記載されている場合の請求項13(すなわち訂正前請求項13)の発明の本質的部分と、「CD環構造」がクレーム中に記載されていない場合の請求項13(すなわち訂正後請求項13)の発明の本質的部分は、同じであろうか、それとも違うだろうか? これについては、「違う」と考える人が多いだろうが、私は、本件の場合、「CD環構造」がクレームに記載されているか否かは、第1要件における発明の本質的部分の認定に影響を与えるものではないと(少なくとも建前上は)考えている。例えば、明細書にAとBという二つの別個の発明が実施例とともに記載されており、その両方が一つのクレームに「または」を使って併記されている場合(すなわち「AまたはB」という発明)と、一つのみがクレームに記載されている場合(例えば「A」という発明)とを比較するのであれば、発明の本質的部分は両方で違うのかも知れない。しかし本件のように、そもそも実施例ではステロイド環構造しか用いられておらず、その実施例をもとに、どこまで権利範囲が広がるかを考えるような場合は、「CD環構造」がクレームに記載されていようがまいが、発明の本質的部分は変わるものではないと私は考えている。もし当初クレームに「CD環構造」が記載されており、それが補正や訂正により削除されたという事情がある場合は、そうした事情は第5要件で考慮すればよいのであって、第1要件で考慮する必要はない。しかし多くの人は、「CD環構造」がクレームに記載されている場合は、「CD環構造」を含む広い概念に権利行使しうる程度に発明の本質的部分を認定し、「CD環構造」がクレームに記載されていない場合は、「CD環構造」を含まない狭い概念にしか権利行使できない程度に発明の本質的部分を認定するのだろう。しかしそうした考え方は、本稿の本文で後述するように、本来は第5要件で判断すべき要素を第1要件に取り込んでいることに他ならない(例えばこの問題に関連して田村は、「…、補正…にかかる事情を第1要件の本質的部分を抽出するための一事情であるとしたほうが、より柔軟にこうした審査や出願の経緯を考慮することができ

CD環様の構造を含むことだけが「Z」に関する本質的部分（すなわち、均等論の第1要件に関しては、CD環様の構造を含む任意の構造に対して均等論の適用が広がりうる）とまで言えるかどうかはともかく、上記の判決（平成26年(行ケ)10263）における説示のように、20位アルコール基周辺の構造はCD環を含む点で類似していることを理由に反応が起こるであろうことが裁判所において推認されていることや、「Z」がステロイド環構造である化合物の実施例しか明細書に記載されていないにもかかわらず「Z」としてシス体ビタミンD構造を包含する発明（請求項13）について新規性、進歩

と主張されることがあるかもしれないが、そうした取扱いはまさに第5要件の意義を失わせることになろう」と指摘している（田村善之、知的財産法政策学研究, Vol. 22 (2009) 55-85の78ページ脚注35）。もちろん、第5要件を取り込んで第1要件を認定しようが、私のように第5要件の判断要素を排して第1要件を認定しようが、個々の案件において侵害か非侵害かという最終結論に違いをもたらすことにはならないだろうが、「第5要件で判断すべき要素を第1要件に取り込んでいる」ということを忘れて「第1要件とは何か」という一般論を論じると、（今回の大合議判決のように）誤解を招く均等論を説くことになるだろう。

なお、本脚注で述べたのは、実施例がないにもかかわらず明細書に記載されている態様（CD環構造）を包含するようにクレームされている場合とされていない場合で、第1要件の判断は変わるのかという問題であるのに対し、本文でこれから述べるのは、クレームされていない同効材（例えば本稿の本文で例示した仮想構造1や2）がこの世に存在しているか否かや、それが出願時同効材なのか出願後同効材なのかという違いによって、第1要件の判断は変わるのかという問題である。本稿は、いずれの場合も（少なくとも建前上は）「変わらない」という立場である（しかし現実には、潜在的に存在するあらゆる出願時同効材や出願後同効材までを見据えて発明の本質的部分を過不足なく認定することはほとんど不可能なので、第1要件の認定は、多かれ少なかれ後知恵的にならざるを得ないだろうとは考えている。それは本稿の10～11ページで引用した高林の、「客観的に特許発明の保護範囲を決めるなどということは…不可能…」、特許発明の技術的範囲の認定も、被告対象物件を視野に入れて、被告対象物件が技術的範囲に属するか属さないかという限られた範囲内において認定されるにすぎない…」との発言にも通じるものであるが、均等論まで含めた権利範囲の外延を、対象物も見ずにあらかじめ確定することなど、困難、というより、すべきではないからである。本稿の「14.」節も参照。)

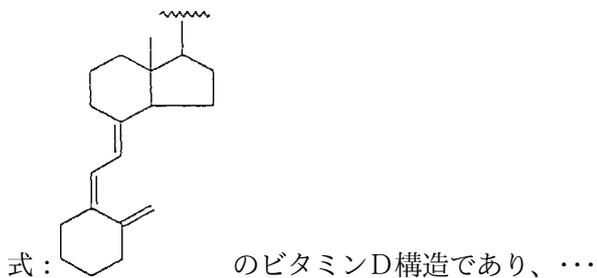
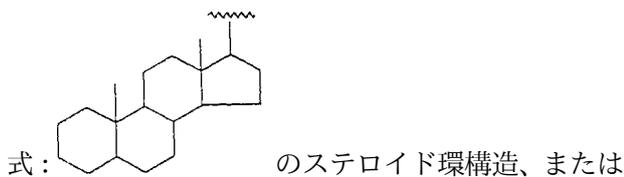
性、実施可能性などのすべての特許要件が充足しているときみなされていることを前提として考えるなら、本件発明の革新性（すなわち従来技術には見られない本件発明の技術的思想を構成する特徴）は、「Z」がステロイド環構造である化合物を一つの例として用い、その20位アルコール基にマキサカルシトール側鎖の形成につながるエポキシ環を有する側鎖を導入する新規な反応系を実験的に確認したことに基づき、ステロイド環と類似する構造の20位に相当する部位のアルコール基に当該エポキシ環側鎖などを導入する反応系を提供したところに存在していると認められ、「Z」の構造はけっしてステロイド環構造とビタミンD構造の二つに限られるものではなく、20位に相当する部位にアルコール基を持ち、CD環を含む点などがステロイド環構造と類似している他の構造（そのような構造には、シス体やトランス体のビタミンD構造をはじめ、上の仮想構造1や2も含まれるだろう）を包含すると認められるのではないかと？

本件発明の本質的部分をそのように認定すれば、上に示した仮想構造1や2もその中に含まれることになり、少なくとも均等論の第1要件で仮想構造1や2に対する均等論の適用が否定されることはなくなる。これらの構造が出願前には知られておらず、出願後にこれらの構造が見いだされ、これらの化合物の20位に相当する部位のアルコール基にマキサカルシトール側鎖を導入することにより、ビタミンD構造を持つ化合物にマキサカルシトール側鎖を導入したのと同様の有用化合物が得られることが周知となった場合（すなわち出願後同効材とみなしうる場合）には、これらの化合物に本件発明の方法を流用してマキサカルシトール側鎖を導入することを均等侵害にできる余地もできることになる。

逆に、仮想構造1や2の化合物が出願前に知れ渡っており、かつ、それらがビタミンD構造やステロイド環構造と同様に有用であることも知れ渡っていた（すなわち当業者であれば、出願時において同効材であることは知っていてクレームできたと認められる）ような場合は、それがなんらクレームされていない以上、これらの構造を持つものについて出願人は権利範囲に含める気はないとの理解を一般に与えるのであるから、これらの構造が明細書や

発明者らの論文等に記載されているか否かにかかわらず第5要件で均等侵害を否定するとしても、十分に妥当性があることだろう。

すなわち、出願後同効材までを視野に入れて考えた場合、発明の本質的部分のうち「Z」に関わる部分を「ビタミンD構造又はステロイド環構造」だと認定した大合議判決は、「Z」の広がりをおよぼすに欠けている。逆に、出願時同効材の権利範囲として考えれば、「Z」の広がりをおよぼすに「ビタミンD構造又はステロイド環構造」に限定した大合議判決は妥当な範囲だと思われる。つまり私見では、今回の大合議判決が認定した第1要件の発明の本質的部分は、出願時同効材の均等を判断するとき専用の発明の本質的部分とでも言うべきものであって、出願後同効材の均等を判断するときにも適用できる本質的部分ではない。クレームに、



と記載されている場合に、発明の本質的部分を「ビタミンD構造又はステロイド環構造」だと認定するのは、クレームに記載されている“ステロイド環構造”や“ビタミンD構造”という文言にあまりにも囚われているのであり、クレームの記載のうち従来技術には見られない技術的思想を構成する特有の特徴的部分を同定したとは認めがたい。そして逆説的ではあるが、出願時同効材専用の発明の本質的部分を認定する際には、クレームの文言に囚われるのは至極もったもなことであろう。なぜなら出願時同効材の均等論に関しては、それを文言として含むようにクレームに記載しなかった出願人の帰責性（換言すればクレームの文言が第三者に与える

「それはクレームされていない」という外形的理解）に配慮する必要があるため、クレームの文言を重視して権利行使できる範囲を画することが求められるからだ。

なるほど、出願人の帰責性を第1要件に織り込むのであれば、第5要件でそれを再び考慮するのは冗長であるから、第5要件において、出願人の帰責性をなんら考慮しない基準を大合議が説示したことは自然だと言える。大合議は第1要件で出願人の帰責性を無意識に織り込んでしまったがゆえに、第1要件を判断した時点で、均等論の適用が及びうる範囲は十分に狭く限定されることとなり、第5要件において出願人の帰責性を考慮する必要性を感じなかったのだろうと私は想像している。

このように、大合議が説示した本件発明の本質的部分は、クレームの記載のうち従来技術には見られない技術的思想を構成する特有の特徴的部分（すなわち出願後同効材までを視野に入れた発明の本質的部分）を同定したものではなく、出願時同効材の均等が及びうる範囲を定めるにあたってクレームの文言解釈の範囲をわずかに広げた程度のものだといえようが、それは結局のところ、高林の言う“融通性のある文言解釈”と同じものである。つまり、高林説を否定しようとして、囚らずも高林説で判断してしまったのが今回の大合議判決だと解されるのである。

なお、均等論を判断するにあたり、第5要件で判断すべき要素を取り込んで第1要件を判断することは、今回の大合議に限らず、裁判所に一般的に見られる傾向であるように思われる。従来技術には見られない技術的思想を構成する特徴（大合議が説示した第1要件）は、意識的除外などの特段の事情（第5要件）とは観点が異なるものであるから、これらを区別して判断する限りは、第1要件により定められる均等論が及びうる範囲と、第5要件により定められる均等論が及びうる範囲は異なるものとなるはずである。ところが、ボールスライン最判後の下級審の均等論に関する判決を解析した遠藤⁷⁸は、第1要件と第5要件に関する裁判

⁷⁸ 遠藤誠, 判例タイムズ No. 1051 (2001) 60-85の70ページ上段。

所の判断に関して、「要件①（非本質的部分）の該当性を判断するにあたり、多くの下級審判決が、出願経過を参酌した上で、何が本質的部分かを定めているが、この判断は、実質的には、要件⑤（特段の事情なし）の該当性の判断と重なる場合が多い。言い換えれば、要件①（非本質的部分）及び要件⑤（特段の事情なし）は、現実の事案においては、実質的にはほとんど同じ内容を示しており、同じことの表裏に過ぎない、つまり、単に表現の相違に過ぎない場合が多い。」（下線追加）と指摘している。第1要件の判断が第5要件の判断と同じになってしまうのは、本来は第5要件で判断されるべき要素が、第1要件の判断の中に取り込まれていることを示唆している。

ちなみに、裁判官として知財関係訴訟に関わっていた経歴も持つ高林自身は、均等論の第1要件について、「第1要件というのは技術的範囲に属するといえますか、均等侵害が認められるという締め言葉である、つまり最終的に侵害であるという判断をするかしないかというまとめの文言であると解しています。第2から第5要件を充足することによって、発明の本質的な部分の置換である〔マ〕というような結論が導かれる要件であるというふうに考えているわけで、…、全ては重畳的な判断である…というような立場…かな（と）思います。」⁷⁹と発言し、第1要件の認定には、第5要件の要素が織り込まれていることをはっきりと公言している⁸⁰。高林のように第5要件の判断要素が

織り込まれていることを公言した上で第1要件を認定するのなら周囲に誤解を与えることはないだろうが、大合議判決のように、第5要件の判断要素を織り込んでいるにもかかわらず、まるで織り込んでいないかのように、第1要件はクレームの記載のうち従来技術には見られない技術的思想を構成する特徴的部分だと説示し、かつ第5要件で出願人の帰責性を考慮することは不要であるかのような説示を行えば、言っていることとやっていることが乖離し、周囲に誤解を与えることになる。今回の大合議判決を受けて出願人や特許権者たちは、出願時同効材をクレームしなかった自らの帰責性は今後は（明細書中に記載があるなどの証拠がない限り）不問にされると理解し、出願時同効材に対する権利行使が広く認められることに関して期待を膨らませているに違いない。それをどう收拾していくのかという問題に、裁判所は今後向き合わなければならないだろう。

13. これからの選択：出願時同効材の第1要件の判断は大合議判決のように出願後同効材とは別基準で行うのか、それとも出願人の帰責性の考慮を第5要件に取り戻すのか

仮に前節で述べたことが事実だとして、出願時同効材に対する均等論の判断は今後どうすればよいのだろうか。

一つの選択肢としては、今回、大合議判決が行ったように、出願時同効材の第1要件は、出願人の帰

⁷⁹ パテント Vol.67, No.14 (別冊 No.13) 229-276 (2014) の 260 ページ。

⁸⁰ より最近公表された論稿でも高林は、第5要件の特段の事情に該当するような技術は、特許発明の本質的部分を用いた技術ということではできない旨を論じており、第1要件と第5要件の判断をリンクさせている（知的財産法の要件事実 [法科大学院要件事実教育研究所報第14号] (伊藤滋夫 編) 日本評論社 (2016) 97-111 の 109 ページの 1~4 行目)。なお本稿は、一応、第1要件は第5要件とは切り離して判断することが好ましいという立場に立っている。高林のように第1要件に他のすべての要件を入れ込んでしまうと、「第1要件固有の要件とはいったい何なのか」が分からなくなってしまうし、他の論者との議論もかみ合わなくなるだろう（実際、上で引用した『知的財産法の要件事実』において伊藤滋夫は、高林の考え方について「理解することに困難を感じている」と評している（同 207 ページ））。但し、第

1要件と第5要件を完全に分離することは難しいであろうことは脚注 77 の最後に書いた通りである。また、大合議が判示したように第1要件の判断において「従来技術に見られない特有の技術的思想」を考慮する場合、その判断は第4要件と無関係ではありえないだろう。また、拙稿 *Sotoku* 通号 6 号 (2016) の 36 ページ 脚注 112 や 40 ページで指摘した通り、ボールスライン最判が判示した均等論の5要件が妥当なのかについてはそもそも疑問もあるから、現在の均等論が抱えるいろいろな不備を埋め合わせるために、第1要件の中に、時として様々な判断要素が取り込まれることになるのはやむを得ない面もあるのかも知れない。

なお、個々の案件で第1要件を判断するにあたって、必ずしも「特許発明の本質的部分」を明確に認定する必要はないことについては本稿の「14.」節を参照。

責性までを織り込んで判断していくことが考えられる。しかしこの場合、出願時同効材の第1要件の判断で認定される発明の本質的部分は、出願後同効材に対する第1要件の判断とは違うものになる。例えば本件について言えば、出願時同効材の均等論の判断においては、発明の本質的部分における「Z」の構造は「ビタミンD構造又はステロイド環構造」だと判断する一方で、出願後同効材の均等論の判断においては、発明の本質的部分における「Z」の構造は、上記の仮想構造1や2を包含する程度に広く認定して均等侵害を肯定する余地を作る。

しかしそうなると、特許発明の本質的部分が事案ごとに（被疑侵害者の対象物によって）変わるかのように見えるから⁸¹、相当に混乱を招くことになるかも知れない。それに、出願時同効材の均等論の適用に関して、第1要件はクレームの記載のうち従来技術には見られない技術的思想を構成する特徴的部分で判断すると言いながら、それに似合わない狭い範囲を発明の本質的部分だと認定して均等侵害を否定するような判決を行う事態にでもなれば、特許権者としては納得しがたいことになる。それを避けるためには、高林が示唆している通り、出願時同効材については均等論を適用するのではなく融通性のある文言解釈で判断するのだということを確認にする方が、むしろ混乱を招かなくて済む。

二つ目の選択肢としては、出願時同効材がクレームされていないことに関する出願人の帰責性を、第5要件における考慮要素として取り戻すことである。例えば本件に関しては、発明の本質的部分の「Z」に関する構造は上記の仮想構造1や2をも包含する広い構造だと認定した上で、第5要件において、もし被疑侵害者が実施する対象物の「Z」の構造が出願時同効材であって、これに権利行使したい

⁸¹ 出願後同効材である物が出願時同効材でもあるということはないから、発明の本質的部分は出願時に確定して不変であるという立場を採ることは理屈の上では不可能ではない。つまり、均等論を否定すべき出願時同効材を包含せず、均等論を適用すべき同効材を包含するような概念を「発明の本質的部分」だと観念すればよい。但し、そのような概念を明細書と出願時の技術常識だけから観念することはほとんど不可能で、現実には被疑侵害者の対象物を見た上で観念することになるので、そのようにして観念される「発明の本質的部分」は多分に後知恵的になるだろう。脚注77も参照。

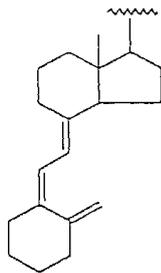
のであればクレームしておくべきだった（クレームされていない以上は、これに権利が及ばないとの客観的・外形的理解を当業者に与えた）とみなせるほど気がつきやすいものである場合は、その構造が代替物として明細書に記載されているか否かや、その構造を出願人が代替物として認識した上であえてクレームしなかったことを表示しているか否かにかかわらず、第5要件で均等成立を否定するのである。仮にそのような判断手法を採ったとしても、本件において均等侵害を肯定することは十分に可能であっただろう。生体のビタミンDはシス体であるのだから、マキサカルシトールのようなビタミンD類似物を医薬として使用する場合は、ビタミンD構造としては当然シス体が使われる。今回の被疑侵害者が行ったように、クレームの隙を突くかのようにトランス体のビタミンD構造を「Z」として用い、反応後にシス体に変換して特許権者と同じ化合物を生成させるような実施態様（迂回実施のような態様）を出願人が事前に思いつき、トランス体までを包含するように特許を取得しておくことを求めるのは出願人に対して酷だと言えなくもない。したがって、たとえトランス体のビタミンD構造が出願時同効材であって、それをクレームに含めておかなかった出願人の瑕疵はまったくなかったとは言えないとしても、本件の場合に、なお第5要件の特段の事情には当たらないと判断して均等侵害を肯定することは、妥当な範囲内だと思われるからである⁸²。

⁸² 但し、これは本件特許には進歩性や記載要件を満たさない等の無効理由がなく、大合議判決が認定した通り、「従来技術に対する貢献の程度は大きい」ということを前提としている。しかしその前提が妥当と言えるほどこの発明が画期的であるのかについては疑問もある。本件特許に関しては、無効審判や訴訟において進歩性の有無が争われており、結論としては、先行技術から容易に想到できるものではないとされている。しかしそうであれば、実施例がないビタミンD構造については記載要件を満たさないと判断することはあり得たし、逆に、実施例がないビタミンD構造についても記載要件が満たされるとみなすのであれば、ビタミンD構造までを包含する広い発明は、収率の点は措くとして、反応が起こるであろうことは先行技術から容易に予測できたとみなして進歩性を否定することもあり得たように思われる。そのような発明に関し、実施例がないシス体ビタミンD構造までを文言範囲に含む特許を付与し、さらにトランス体ビタミンD構造をクレームしな

このように、出願時同効材に関する出願人の帰責性は、第1要件に取り込んで判断することも、第5要件として判断することも、どちらもありうる選択肢だろうとは思いますが、いずれにしろ今回の大合議判決からの方向修正は必要であり、出願時同効材の均等論の適用の判断において、出願人の帰責性（換言すれば、文言範囲としてクレームに含まれていないことにより第三者に与えた外形的・客観的理解）は考慮要素であるということについて、今一度コンセンサスを形成して行く必要があると考える。このままでは第1要件の判断は、表向きは技術的思想同一説で判断するというポーズを採りながら、実態としては出願人の帰責性を考慮して判断することになると思われるが、そのようなことを続ければ、第1要件の判断の根拠は不明となり⁸³、裁判所に対する信頼を損なうことになるだろう。

14. おわりに（均等論の判断基準を過度に明晰化することについて）

発明とは技術的思想の創作であり、それを言葉で表現したのがクレームということになる。そして本稿の冒頭で述べた通り、クレームをどのように記載し、発明の範囲をどのように画するのは出願人の自由に任されており、出願人が自らの責任において決めるべきものである。例えばクレームに、



という構造式を書けば、これはシス体のビタミンD

ったからといって均等論で権利を及ぼせるという、いわば保護範囲の「二段階の拡張」（大合議判決文の28ページ（エ）参照）を認めるような恰好となってしまったことについては、やりきれない感じもする。

⁸³ 既に今回の大合議判決において、発明の本質的部分のうち「Z」に関わる部分が「ビタミンD構造又はステロイド環構造」だと説示したことが、技術的思想同一説の観点からは根拠が不明であることは前節で述べた通りである。

構造を表しているから、文言上、トランス体のビタミンD構造ではないということになる。また、クレームに「バンド締め」と書けば、文言上、それはバンドで締めることであって、紐ではないということになる。言葉で表現されたクレームは明確であり、それにより文言解釈によるクレームの範囲の境界は明確に定まることになるが、逆に明確であるがゆえに使いづらい面もあるのであり、その境界の1mm外側は本当に保護するに値しないのかが問題となる。本稿11ページに引用した高林⁸⁴の発言にある通り、クレームの文言範囲に含まれない出願時同効材は出願人の「過誤」だと言われることもあるが、そうした過誤が起こるのは、クレームの文言が持つ過剰な切れ味に起因している部分もあると思われ、それにより生じるアクシデントや不都合のすべてを出願人の過誤だと表現するのもためらわれてしまう⁸⁵。そして、そうした不都合を埋める役割を果たすのが均等論であり、クレームの文言範囲の数ミリ外側に立つ被疑侵害者が特許侵害といえるのかを、従来技術に対して特許発明が提供した新たな技術的思想と、被疑侵害者の実施態様をクレームしなかった出願人の帰責性を考慮しつつ決するものといえるだろう。

今回の判決で知財高裁大合議は、第5要件の「特段の事情」の該当性を判断する基準として、「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

⁸⁴ パテント Vol.67, No.14 (別冊 No.13) 229-276 (2014) の272ページ。

⁸⁵ もっとも高林も、過誤だから助けないと言っているわけではないので、出願時同効材がクレームに含まれていないことをすべて「過誤」だと表現するかどうかは、出願人の気分を害するか否かに違いを生じさせることはあっても、侵害成立か否かの結論に影響を及ぼすものではないかも知れない。

なお、出願時同効材がクレームに含まれていない場合、出願人側になんらの過誤もなかったとは言えない場合が多いと思われる。本件（マキサカルシトール事件）の損害賠償請求訴訟において、最近、原告（出願人）の過失を認めず、過失相殺・減額を否定した地裁判決（平成27年（ワ）22491；平成29年7月27日判決）が出されているが、それが妥当であるのかには疑問がある。

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」という基準を示し、最高裁は「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」という基準を示したが、いずれも「記載」という言葉をキーワードにしている。出願時同効材の第5要件を、明細書等に「記載」されているか否かといったことで判断することにすれば、例えば明細書という物証を提示して「ここに記載されている」と指し示すことができるから、第5要件の特段の事情の該当性を誰でも客観的・機械的に判断することが可能となり、予測性は高まると言えるかも知れない。しかしそのように均等論が適用できる範囲を明確化し、クレームの文言範囲の外側に、新たに明確な境界線を描くようなことをすれば、その境界線の1mm外側は本当に保護するに値しないのかという新たな問題を生じさせることになるのではないかと。

文言解釈によるクレームの範囲の境界が明確であるがゆえに均等論が必要だという側面があるにもかかわらず、均等論の判断基準を過度に明確化しようと試みるとすれば本末転倒となる。出願時同効材に関する第5要件の判断基準を、「記載」されているか否かという基準で硬直的に判断することにすれば、結局は、クレームの硬直的な文言解釈で生じる不都合と同じような不都合を均等論で再び生じさせることになるだろう。

また今回の判決で大合議は、均等論の第1要件に関して、「訂正発明の本質的部分(…)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、…」(判決文63ページ)のように認定したが、このように発明の本質的部分を言葉で明確に認定して境界線を明らかにしてしまうことも同じ問題を引き起こす。均等論の適用を肯定するにあたっては、被疑侵害者の対象物と特許発明とで異なる部分が発明の本質的部分ではないことを示せば十分なのであり、発明の本質的部分が何であるか

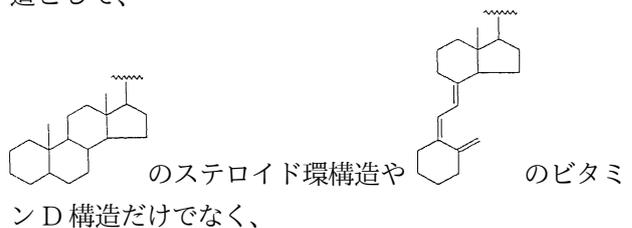
をそこまで明確に認定する必要はなかった⁸⁶。

同様に、クレームの範囲を減縮補正したような場合に、減縮した領域には均等論の適用が一律に否定される(いわゆる「コンプリート・バー」⁸⁷)といった考え方も、均等論の判断基準を過度に明確化・単純化しようとするものであり、個々の事案の妥当な解決にはかえって障害となる場合も多いように思う⁸⁸。

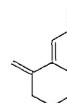
⁸⁶ もっとも、大合議判決が発明の本質的部分を明確に認定してくれたからこそ、それが狭すぎることを本稿が指摘できたのではあるが。これもまた、判決が「言葉」を使って行われ、その境界線が明確過ぎることで生じたアクシデントと言えるかも知れない。

⁸⁷ これについて設楽は、「出願時(補正時)に存在した同効材ないし同効技術を含む対象製品については、出願経過において減縮の補正があり、このクレームから減縮補正された部分に含まれる場合には、クレームから『意識的に除外された』と外形的にみられるのであるから、ボールドライン最判の第5要件により、均等論を認めることが困難である…(この点について争いはない。)」(設楽隆一、日本工業所有権法学会年報 第38号、日本工業所有権法学会、有斐閣(2015)251-271の264ページ)(下線追加)と書いているが、異論がある者は、私を含めて大勢いるだろう。被疑侵害者の実施態様を明確にクレームして、それを補正により削除したというのならともかく、減縮補正された領域に含まれているというだけでは、均等論の適用を否定する理由にはならないと考える。

⁸⁸ 脚注76で指摘した通り、本件特許の場合、もともとのクレーム(訂正前請求項13)には「Z」の構造として、



のCD環構造(置換基を有していてもよい)が併記されており、無効審判における訂正請求によってそれが削除された経緯がある。トランス体ビタミンD構造は、上記のCD環構造に下記のような置換基



を付加した構造だとみなすこともできるから、トランス体ビタミンD構造はもともとのクレームに文言

以上のことからすれば、均等論が適用される発明の範囲の境界線を誰でも機械的・客観的に描けるような法理を裁判所が打ち立てようとするのは、そもそも方向として間違っていると感じる。均等論が適用される範囲の境界線は、少し見えにくいままにしておいてよいのであり、その特許発明が提供した新たな技術的思想と、被疑侵害者の対象物を包含するようにクレームされていないことの経緯や帰責性の考慮とを通して、個々の事案において妥当な結論が出されていくことを指向する理念的な基準に留めておくことが、均等論の法理としては望ましいように思われるのである⁸⁹。

範囲として包含されており、訂正請求によってその部分が除外されたとみなすこともできる。したがって、コンプリート・バーの考え方を当てはめれば、均等論の適用は否定されてもおかしくはない（大合議判決の判決文 79 ページによれば、トランス体ビタミンD構造が訂正前発明の文言侵害に当ることについては原告も被告も否定しているようであるが、当事者らの主張は訴訟戦略が絡むものであって、必ずしもクレームの文言の客観的解釈を追及するものとは言えないことに注意（一つ前の脚注の通り、大合議事件で裁判長を務めた設樂は、出願時同効材に関してコンプリート・バーに近い考えを論じていたから、特許権者としても、トランス体ビタミンD構造が訂正前発明の文言侵害に当ると主張したくはなかった可能性がある。))。

⁸⁹ 但し愛知が類似した考え方を論じていることに対して田村は、「…、わざわざ抽象的な…原理…にまで立ち返って、逐一…個別具体の衡量を行わなければならないものではないと考える。…、このような個別事件における衡量を許容する場合には、均等論の適用範囲は耐えがたいほど予測不可能なものとなりかねない」と指摘している（田村善之、知的財産法政策学研究, Vol. 22 (2009) 55-85 の 85 ページ）。しかし、(予測性を上げるために) 出願人の帰責性を不問にする（すなわち、出願人の帰責性を考慮すれば非侵害にしようとするケースでも侵害にしてしまう）とすれば公平性を欠くことになる（出願時同効材に対する均等成立を一律に否定することによって予測性を確保しようとする考え方と五十歩百歩ではないか）。それに、仮に抽象的な原理がベースにあるとしても、あくまでボールスプライン最判の5要件に則って判断するのであるから、裁判例の積み重ねによって予測性はある程度醸成される期待はあるだろう（本稿の11ページで引用した高林の発言（「最高裁判所が示した5つの要件に沿って判断を示すことによって、その判断に客観性を持たせることができます。」）というのと同じ）。また、衡量を行うというのは、結論としては納得のいくところに収めよ

うということなのだから、“耐えがたいほど予測不可能”とは言えないのではないか。

但し、脚注 21 や 80 で指摘した通りボールスプライン最判の5要件についてはそもそも妥当性に疑問があるから、均等論に求められる要件とは何であるかについてさらに検討を深め、納得性が高く予測性を与える新たな規範を探し出していくことにより、学説の対立を発展的に解消していくことが求められるように思う。