

マキサカルシトール事件大合議判決とその実務への影響

橋本一憲 (特許業務法人セントクレスト国際特許事務所 弁理士)

The IP High Court Grand Panel Decision in the Maxacalcitol Case and its Effects on Patent Practices

Kazunori Hashimoto
Patent Attorney, Centcrest IP Attorneys

【要旨】 ボールスプライン軸受事件最高裁判決において均等論の要件が確立して以降も、各要件の解釈では、学説や判例で異なる見解が示される論点が存在していた。今回のマキサカルシトール事件大合議判決は、特に第1要件と第5要件における論点（本質的部分、出願時同効材、特段の事情）につき明確化を図ったという点で、大きな意義がある。しかしながら、具体的事案において、判示された均等論の要件の充足性を評価・予測することは、いまだ容易ではなく、この困難性は、出願人（特許権者）および第三者の特許実務に対して様々な影響を与える可能性がある。

【キーワード】 均等論 本質的部分 出願時同効材 特段の事情 幾何異性体

【Abstract】 Even after the Supreme Court decision on the Ball Spline case established the five requirements of the Doctrine of Equivalents, their interpretation remained controversial. Under the circumstances, the Grand Panel decision of the IP High Court in the Maxacalcitol Case set forth important guidelines especially for interpreting its 1st and 5th requirements. However, it is still difficult for patent practitioners to evaluate and predict patent scope in specific cases on the basis of the guidelines, and this difficulty may have various effects on their patent practices.

【Keywords】 the Doctrine of Equivalents essential part non-claimed equivalents at the time of filing
special circumstances geometrical isomer

1. はじめに

均等論とは、対象製品等が特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断に際して、一定の場合には、特許請求の範囲の文理解釈を越えて均等の範囲までも特許発明の技術的範囲に属すると解するための論理である。我が国では、均等論についての明文の規定はないが、ボールスプライン軸受事件最高裁判決で初めて積極的に認められ、均等侵害成立のための以下の5つの要件が確立した。

- ①異なる部分が特許発明の本質的部分ではないこと（第1要件）
- ②異なる部分を対象製品等におけるものに置換し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2要件）
- ③②の様に置き換えることに、いわゆる当事業者が、対象製品等の製造の時点において容易に想到することができたものであること（第3要件）
- ④対象製品等が、特許発明の出願時における公知技術と同一又は当事業者がこれから容易に推

考できたものではないこと（第4要件）

- ⑤対象製品等が特許発明の出願手続きにおいて意識的に除外されたものにあたる等の特段の事情もないこと（第5要件）

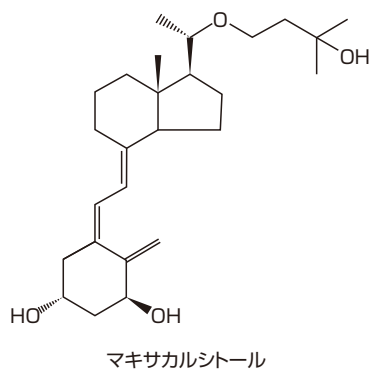
この判決以降、均等論を争点とする多くの特許権侵害訴訟が提起されたが、近年の下級審裁判例で均等論の適用が否定される事例では、第1要件および/または第5要件を根拠とするものが7割以上を占めている¹。均等論の各要件には多くの重要論点が残されており、過去の判決を通じて、その解釈は必ずしも定まっていなかったが、そのような状況の中で出されたのが、今回の大合議判決である。本稿では、本判決において、その基準が明確化された第1要件および第5要件を解説するとともに、これら要件が、今後の出願人（特許権者）および第三者の特許実務に与える影響を中心に考察する。

2. 判決の概要と解説

2.1. 判決の概要

— 事案の概要 —

本件は、角化症治療剤（商品名オキサロール軟膏・ローション）の有効成分であるマキサカルシトールを含む化合物群の製造方法に係る特許権（特許番号第3310301号）の共有者の1人である被控訴人（中外製薬株式会社）が、控訴人（DKSH, 岩城製薬株式会社, 高田製薬株式会社, および株式会社ポーラファルマ）の輸入販売等に係るマキサカルシトール製剤の製造方法は、本件特許に係る明細書の特許請

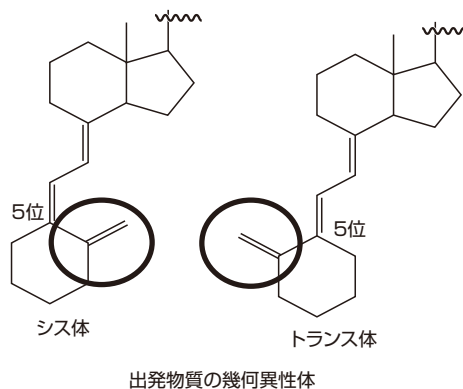


求の範囲の請求項13に係る発明と均等であり、その技術的範囲に属するから、控訴人方法により製造した控訴人製品の販売等は本件特許権を侵害すると主張して、控訴人製品の輸入または譲渡の差止めおよび廃棄等を求めた事案である。

原審は、控訴人方法が本件発明および訂正後の特許請求の範囲の請求項13に係る発明（以下「訂正発明」という。）と均等であることを認め、また、本件発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないと判断して、被控訴人の請求を全部認容したため、控訴人ら（原審被告ら）が、原判決を不服として、本件控訴をした。

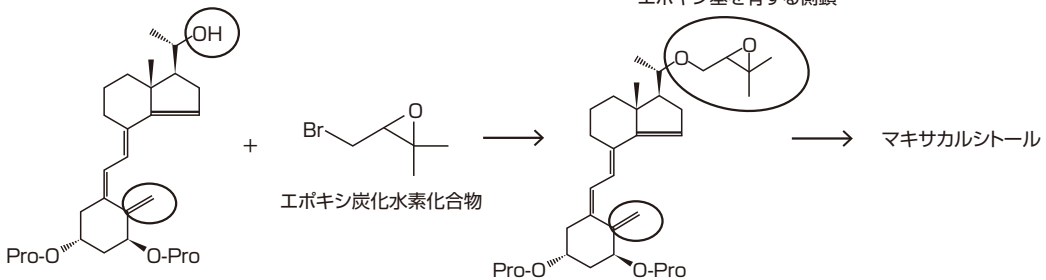
— 訂正発明と控訴人方法 —

訂正発明は、本件特許の請求項13に係る発明である。当該請求項は、マキサカルシトールを含む一連の化合物群の製造方法を規定しているが、マキサカルシトールの製造のための出発物質として「シス体のビタミンD構造」の化合物を用いる。これに対し、控訴人方法は、マキサカルシトールの製造に、幾何異性体である「トランス体のビタミンD構造」の化合物を用いる点で相違している（両者の出発物質が幾何異性体であることから、製造工程の中間体の構造も幾何異性体となる）。

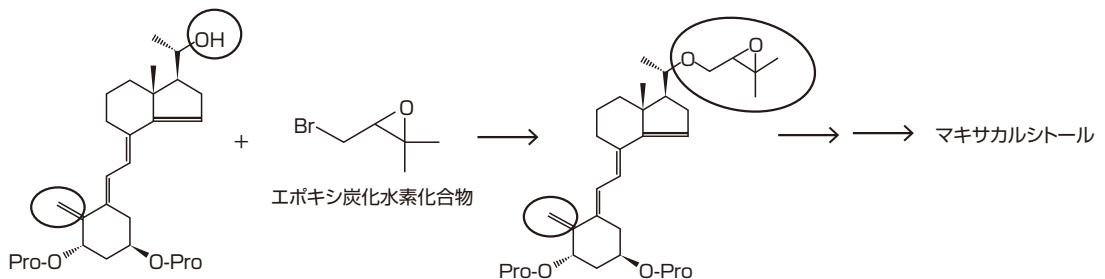


しかしながら、ビタミンD構造の20位アルコール化合物を、末端に脱離基を有するエポキシ炭化水素化合物と反応させることにより、一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖を導入することができることでは共通している。ただし、控訴人方法は、エポキシ基を有する側鎖の導入後、トラン

訂正発明



控訴人方法



ス体からシス体への転換工程があり、工程数が増えている。なお、訂正明細書には、発明の課題や効果についての直接的な記載はない²。

— 本事案への均等論の適用 —

本事案では、控訴人方法が、訂正発明に係る特許権の文言侵害に当たらないことは当事者間に争いがなく、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が争われた³。

本大合議判決では、均等の第1要件の「本質的部分」につき、「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。……特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、そして、……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」とした上で、明細書に記載の従来技術との比較で訂正発明の貢献度が大きいと評価し、その本質的部分を、「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……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」という上位概念で認定した。そして、控訴人方法は、この本質的部分を備えているから、均等の第1要件を充足すると認められると判示した。

また、第5要件の「特段の事情」につき、「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」とした上で、「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」は、特段の事情にあたるとした。そして、「訂正明細書中には、訂正発明の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、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」として、均等の第5要件の特段の事情は認められないと判示した。

その他の均等の要件も充足すると認定され、結局、本控訴審では、原判決を維持すべきものとして、控訴が棄却された。

2.2. 解説

本大合議判決は、ボールスプライン軸受事件最高裁判決以降、化学・医薬品分野で、知財高裁が均等論の成立を認めた初めての事案であり、以下の通り、第1要件と第5要件の重要論点について明確な判断を行なっている。

—第1要件—

第1要件における「本質的部分」については、特許発明を構成要件に分け、その中から本発明に特徴的な構成要件を本質的部分として取り出し、イ号製品等が当該本質的部分となる構成要件を備えるか否かを評価する手法（構成要件区分説⁴）と、このように構成要件の一部を形式的に取り出すのではなく、従来技術に見られない特許発明に特有の課題解決原理や技術的思想を確定した上で、イ号製品等がそれを備えるか否かで判断する手法（解決原理同一説⁵）が見られたが、近年は、解決原理同一説が多数説となり、判例においても採用される傾向にあった⁶。

本大合議判決では、特許発明の本質的部分を「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」とし、さらに、「対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判断する際には、特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で、本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認

めない」と解するのではなく、上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備えていると認められる場合には、相違部分は本質的部分ではないと判断すべき」としたことから、構成要件区分説を否定し⁷、解決原理同一説によるべきことを明確化した。

なお、本質的部分の認定のための基礎資料の範囲につき、「特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり」として、原則として、明細書の記載に立脚すべきことを示しつつも、「明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時……の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべき」とした⁸。

また、本大合議判決では、従来技術との対比で認定される本質的部分の広さ（概念レベル）については、「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（……訂正発明はそのような例である。）、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される」とし、従来技術に対する特許発明の貢献度に応じて、本質的部分として認定される概念レベル、ひいては均等の範囲が変動するという踏み込んだ基準も示した。

そして、本事案の当てはめでは、明細書に記載の従来技術と比較した上で、「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」とし、訂正発明の本質的部分につき、「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……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。

この点、控訴人は、ビタミンD構造がシス体であることも含めた製法全体が訂正発明の本質部分であるとした上で⁹、従来技術と比較した「工程数の短縮」という、唯一、明細書に記載のある効果¹⁰が、トランス体を用いる場合は得られないから（そもそも工程数が短縮された従来技術があるから）、本質的部分において両者は同一とは言えないことなどを主張して争ったが認められなかった。

判決では、さらに、「出発物質の20位アルコール化合物の炭素骨格（Z）がシス体又はトランス体のビタミンD構造のいずれであっても、出発物質を、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ることにより、出発物質に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中間体が合成され、その後、この側鎖のエポキシ基を開環することにより、マキサカルシトールの側鎖を導入することができるということに変わりはない」ことを根拠に、「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、……その本質的部分に含まれない」と判示した。

要するに、本大合議判決においては、まず、本質的部分が、エポキシ基を有する側鎖の導入工程という技術的思想（上位概念）か、ビタミンD構造がシス体であることも含む製法全体という技術的思想（下位概念）かという争点において、従来技術との比較から前者を本質的部分として認定した。そして、ビタミンD構造がシス体である点を本質的部分に加えるべきか否かの検証を、シス体かトランス体かを問わず当該本質的部分の技術的思想（すなわち、上記側鎖が導入できること）の同一性が担保できるか否かという観点で行なった結果、その同一性に影響を与えないから、ビタミンD構造がシス体であることは「その本質的部分に含まれない」と評価した。

本大合議判決における「……貢献の程度が大きいと評価される場合には、……上位概念化したものとして認定され（……訂正発明はそのような例である。）、……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」との部分、本質的部分の認定に関し、明細書に発明の課題や効果について直接的な記載のない状況下で、当事者が上位概念か下位概念かで争った事案に対して判示されているという点に留意する必要がある。

従って、まず、発明の課題や効果が明細書の記載から明確に把握される事案の場合には、当該記載に基づき本質的部分が認定されることになる¹¹。また、争点となる本質的部分が、上位概念か下位概念かという関係がなく、従来技術との比較から抽出される特有の技術的思想を構成する独立した2つの技術的特徴があり、当事者がそれぞれを本質的部分として争った場合にどのように判断されるかは、本基準から明らかではない¹²。この意味で、本大合議判決における本質的部分の評価手法が、明細書における課題や効果の記載の程度や、争点となる技術的特徴同士の関係が本事案とは異なる事案での判例の積み重ねが待たれよう。

なお、従来技術と比較した貢献度とは「程度」なのであるから、上記判示のように、必ずしも貢献度が「大きい」や「それ程大きくない」で単純に区別できるとは限らず、微妙な事案も生じるはずであるが、必ずしも、このような程度の評価自体に大きな意義をもたせる必要性はないと思われる¹³。

また、本事案は該当しないとされたが、明細書における従来技術の記載が客観的に不十分¹⁴なため、明細書に記載されていない従来技術をも参酌する場合につき、判決では、「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」とした。明細書の従来技術の開示が不十分である場合、特許発明の本質的部分を明細書に記載の従来技術との比較で判断すべきとの原則を貫くと、特許発明の貢献度が不当に大きく評価されるおそれがある。この場合に、明細書に開示範囲外の従来技術をも考慮することとして、本来、明細書に適切な従来技術を記載すべき特許権者側の不十分な開示により、均等の範囲が広がることに歯止めをかけたのは適切である。

—第5要件—

第5要件の「特段の事情」が問題となる場面としては、①出願経過において特許請求の範囲を減縮する補正または訂正が行なわれた場合と、②出願当初の特許請求の範囲において当業者が容易に選択することができた技術的構成（出願時同効材）を記載しなかった場合があるが、本大合議判決では、後者の出願時同効材に関して判示した。

出願時同効材については、大きく、特段の事情として均等の適用を否定するという立場（均等論否定説¹⁵）と、出願時同効材というだけでは特段の事情として均等を否定し得ないという立場（均等論肯定説¹⁶）に分かれる。過去の裁判例では、均等論肯定説に立ち、出願時同効材というだけでは、均等の適用から除外されないとしたものがあるが¹⁷、本大合議判決も、特段の事情を「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」とした上で、「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。」と述べ、均等論肯定説に立脚することを明示した。

さらに、本大合議判決では、特段の事情に該当する2つの具体例を挙げた。1つ目は、「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」であり、この点について、本事案の当てはめが行なわれた。具体的には、訂正明細書には「本発明による上記方法で出発化合物として使用される化合物のいくつかは、公知化合物である」との記載に続いて、シス体のビタミンD構造を記載した特許公報とトランス体のビタミンD構造を記載した2つの国際公開公報を引用して、「日本国特許公開公報……および国際公開公報……および……に記載された所望により水酸基が保護されている9, 10-セコ-5, 7, 10(19)-プレグナトリエン-1 α , 3 β , 20 β -トリオール」との記載があった。しかしな

がら、この部分の化合物自体の表記の仕方が、「ビタミンD構造をシス体ともトランス体とも限定しない一般的な表記」であると評価した上で、「トランス体のビタミンD構造を訂正発明の出発物質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は足りない」と判示した。

ここで、なぜ、文献を引用した際の化合物自体の表記の仕方が一般的な表記であると、文献に具体的な化合物が記載されていても、禁反言が認められなくなるのか、その行間が読み取れない。上記国際公開公報においては「水酸基が保護されている9, 10-セコ-5, 7, 10(19)-プレグナトリエン-1 α , 3 β , 20 β -トリオール」として、トランス体が開示されている。従って、シス体を記載した特許公報に加えて、当該国際公開公報を引用した表記は、例え、引用された「9, 10-セコ-5, 7, 10(19)-プレグナトリエン-1 α , 3 β , 20 β -トリオール」との化合物名の表記自体が「シス体ともトランス体とも限定しない一般的な表記」であったとしても、文献におけるトランス体およびシス体の具体的記載と、それらを引用した「……に記載された……9, 10-セコ-5, 7, 10(19)-プレグナトリエン-1 α , 3 β , 20 β -トリオール」との表示に接した当業者は、通常、「本発明の出発物質として、シス体の他に、トランス体をも含ませる出願人の意図による一般的な表記」と理解するはずである¹⁸。ビタミンDの構造として、天然には、シス体とトランス体の2つの構造しか存在しないことから、当業者が、文献を引用した上記表記を、具体的なトランス体を含まない意図であると理解するとは考えにくい。本事案に関し、シス体とトランス体が記載された文献を明細書で引用して表示していることを強調して、特許請求の範囲には記載のないトランス体を出発物質とする発明を出願人が除外したと認定することも可能であったとの意見¹⁹があるが、当該表示に対する当業者の信頼を重視する観点から傾聴に値する。

事案によっては、明細書における出願時同効材自体の表記の仕方が一般的な表記であったとしても、当業者が、当該表記に出願時同効材を含ませる出願人の意図を認識する状況は、現実には生じうる。従って、当該規範への具体的事案の当てはめにおいては、

出願時同効材自体の表記の仕方（例えば、一般的表記か否か）のみに拘束されることなく、必要に応じて、当該表記が包含する材料の引用文献における記載の態様（例えば、当該表記が包含する多様な材料が記載されているか出願時同効材のみか）や当該表記が包含する概念の範囲（例えば、限定的な範囲の具体的材料を意味するものとなるか否か）などの個別具体的な事情も含めて総合的に評価する必要がある。

なお、本事案は該当しなかったが、本大合議判決では、特段の事情に該当する2つ目の具体例として、「出願人が出願時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているとき」を挙げた。これは従来よりも一步踏み込んだ基準を示したと言えるが、この基準を画一的に適用すると特許権者側に酷となる場合も想定されよう。例えば、大学では、学問の自由の下、研究室ごとに独自の研究が行なわれており、知財担当部署が、発明者以外の他の研究室の発表内容まで把握して出願を行なうことは事実上不可能である。このように、論文等による公表を出願人単位で見た場合、同じ組織には所属するが、出願活動に全く関係しない者の公表内容により、「特段の事情」が認定されて均等が否定される事態が生じうる。大学から技術移転を受けてビジネスを展開する企業に対しても不測の不利益を与えよう。論文等の公表については、画一的に「特段の事情」を認定するのではなく、個別具体的な事情に応じて判断するのが妥当であろう。

3. 判決後の動向

上記の通り、本大合議判決では控訴が棄却されたため、その後、被告は、最高裁に上告を行なった。最高裁では、以下のように判示し、上告を棄却した。

均等論の第5要件については、「出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外

されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきである」と判示し、原審と同様、出願時同効材というだけでは、均等の適用から除外されないという点を明確化した。

また、出願時同効材について「特段の事情」がある場合に関し、「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」と判示した。「あえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示」の部分は、原審にはない表現ではあるが、原審も、出願時同効材を明細書に記載した場合などについて、「上記のような場合には、当該他の構成を特許請求の範囲から意識的に除外したもの……と理解することができ」と説明しているから、最高裁は、この点でも、実質的には原審と同様の判断を行なったと評価できよう。

一方、原審において特段の事情に該当するとして記載されていた2つの具体例のうち、「出願人が出願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」は、具体的に触れられなかった。しかしながら、最高裁判決は、「明細書等」に記載した場合を例示しているから（原審では、単に「明細書」とされていた）、明細書以外の場合（論文等による記載の場合）を排除していないと思われる²⁰。論文等による公表を画一的に「特段の事情」として認定した場合、上記の通り、特許権者に酷となる事態も考えられ、明細書の記載と同レベルで論ずることは適切でないことから、排除はしないまでも、敢えて触れずに、個別具体的な事情に応じて判断させる意図かもしれない。

4. 考察

今回の大合議判決は、均等の第1要件における「本質的部分」を「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」と定義し、貢献度が大きい発明については上位概念化したものとして認定されることを示した。また、均等が否定される第5要件の「特段の事情」を、「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ると言えるとき」とした上で、本事案の当てはめでは、明細書に出願時同効材の具体的な記載がなかったことなどを根拠に、特段の事情に該当しないと評価し、出願時同効材に均等の成立を認めた。この判示は、出願人（特許権者）および第三者の特許実務にどのように影響するであろうか。

実施例のない出願時同効材については、それを明細書に具体的に記載した上で特許請求の範囲を上位概念化して出願し、仮に、その後の審査過程でサポート要件／実施可能性要件違反に問われ、補正により出願時同効材を削除することになった場合、包袋禁反言による「特段の事情」として第5要件により均等の適用が否定されるリスクを負う²¹。従って、このリスクを負うよりも、本大合議判決に基づき、均等の適用を期待して、敢えて、出願時同効材を明細書に具体的に記載せず、特許請求の範囲は、実施例の裏付けのある下位概念で出願するという戦略の採用にも一理ある。

しかしながら、本大合議判決に基づく場合でも「本質的部分」の認定に際し、従来技術との比較による特有の技術的思想の抽出という作業を要し、どこまで上位概念化した技術的思想として本質的部分が確定されるか、ひいては均等がどの範囲で認められるかを、出願時に予測することは一般に困難である。また、この困難性ゆえに、均等を期待した下位概念での出願を行なった場合、均等の範囲について被疑侵害者との間で折り合いがつかず、訴訟に発展するリスクも高まるであろう。このため均等に依存する

戦略は、本大合議判決を考慮しても、出願人としては採用しづらい面があり、通常は、出願時同効材を実施の形態として明細書に記載した上で、特許請求の範囲を上位概念化し、被疑侵害者に対して文言侵害に問えるようにする戦略が好まれると思われる。出願時同効材は、当業者が容易に置き換えられるものなのであるから、仮に、審査過程でサポート要件違反等が問われるのであれば、必要に応じて、実験成績証明書の提出を行ない、補正により削除する事態を回避することも可能であろう。

とはいえ、特許請求の範囲において上位概念化しづらい出願時同効材の事案も考えられる。例えば、本事案のように、出願時同効材を採用する場合の反応工程数が、実施例で採用されている出発物質を用いた場合の反応工程数と異なる場合には、これらをまとめて上位概念化することが困難なこともあろう。仮に、上位概念化した特許請求の範囲において、目的物質を得るまでの工程数を揃えるため、本来なら記載すべき出願時同効材を用いる製法の必須工程の一部の記載を行なわなかった場合には、一連の工程が完結していないとして、発明の明確性違反に問われるおそれがある。この場合、共通する工程のみ（例えば、本質的部分の反応を含む中間体の製造工程まで）を上位概念化した特許請求の範囲を作製することも考えられるが、今度は、特許権の効力面で問題が生じうる。例えば、反応工程が異なることを考慮して、中間体から目的物質を得るための工程を削除し、中間体の製法とした場合、当該製法により直接得られるのは中間体であり、目的物質は間接生産物となってしまう。我が国では、物の製法に係る特許権の効力が間接生産物にまで及ぶか否かは明文中規定されておらず²²、及ぶと解する学説はあるものの²³、どの程度まで及ぶかの基準は明らかではない。よって、目的物質（最終製品）への権利行使に支障をきたす事態も考えられる。また、上位概念でまとめずに、出願時同効材を含む目的物質の製法を別クレームとした上で、サポート要件違反等に問われた際に、必要に応じて実験成績証明書を提出する戦略も考えられるが、多くの出願時同効材が考えられる場合、その負担との関係で悩ましい。事案によっては様々な状況が考えられるから、実務上、出願段

階から意図的に均等論に頼る戦略を採用することもあり得よう。

一方、本大合議判決において、明細書の従来技術の記載が客観的に不十分な場合には、均等の範囲を狭める方向で明細書外の従来技術を考慮することが判示されたことから、仮に裁判において均等の適用が主張される被疑侵害者の立場となった場合には、特許発明に対してより関連性の高い明細書記載外の従来技術を提示して、特許権者側の均等の範囲を狭めさせる対抗措置をとることも有効であろう²⁴。

5. おわりに

ボールスプライン軸受事件最高裁判決において均等論の要件が確立して以降も、各要件について、学説や判例において異なる見解が示される論点が存在していたが、本大合議判決は、特に第1要件と第5要件における重要論点（本質的部分、出願時同効材、特段の事情）につき、明確化を図ったという点で大きな意義がある。しかしながら、本大合議判決によっても、具体的事案でどこまで均等の範囲が及ぶかを評価することは難しく、実務上、特許権者側の出願時の戦略に大きな影響を与えるかは明らかではない。とはいえ、少なくとも、化学・医薬分野におけるクレームの公示機能に不安を感じ、均等の範囲まで適切に評価して他社特許の侵害を回避しようと試みる第三者の監視負担を増加させたことだけは確かであろう。

注

- 1 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】64巻3号345頁（2014）
- 2 但し、「発明の背景」の欄には、当欄に開示された従来技術に共通した本発明との相違点として「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は開示されていない」との記載や、「側鎖にエーテル結合およびエポキシ基を有するピシクロ [4.3.0] ノナン構造（本明細書中、以下においてCD環構造と称する）、ステロイド構造またはビタミンD構造は開示されていない」との記載がある。また、一部の従来技術における問題点として「ステロイド基の側鎖にエーテル結合及びエポキシ基を導入するのに1工程より多くの工程を必要とし、従って所望の化合物の収率が低くなる」との記載がある。
- 3 併せて、訂正発明についての特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか否かも争われたが、本稿では省略する。
- 4 西田美昭「侵害訴訟における均等論の法理」牧野利秋＝飯村敏明編『新・裁判実務大系（4）知的財産関係訴訟法』192頁
- 5 三村量一「判解」最高裁判所判例解説・民事編平成10年度（上）

- 141頁（2001）
- 6 知財高判平成21年6月29日判時2077号123頁〔中空ゴルフクラブヘッド事件中間判決〕、東京地判平成11年1月28日判時1644号109頁〔徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件〕
- 7 構成要件区分説にも、特許請求の範囲の構成要件を機械的に本質的部分と非本質的部分に区分する理念型としての構成要件区分説と、このような区分をした上で、課題解決原理によっては、構成要件を上位概念化したものとして本質的部分を把握しようとする説があるが（愛知靖之「医薬品の製法発明と均等論」Law & Technology 74号77-79頁）、本大合議判決では、構成要件区分説に関連して「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」と表現されていることから、いわゆる理念型としての構成要件区分説を念頭において言及していると思われる。
- 8 この判示は、本質的部分の認定のための基礎資料の範囲につき、明細書に記載された従来技術から判断すべきとしつつも、課題解決の本質的特徴を確定する目的において、結果として均等成立の範囲を広げないものに限る、公知技術の参酌を認める学説（中山信弘＝小泉直樹「新・注解特許法（上）」1094-1095頁、田村善之「均等論における本質的部分の要件の意義（2・完）—均等論は「真の発明」を救済する制度か？—」64頁および75頁）と親和的である。
- 9 控訴人は、本質的部分につき、「化合物の製造方法の技術分野においては、化合物の構造の違い、反応条件の僅かな違いによっても、反応性に差異が生ずることがあり、出発物質から目的物質を得るまでの全工程が有機的に結合しているのであって、その有機的な結合そのものが課題解決のための技術的思想である。……訂正発明の本質は、部分ではなく、その製法全体にあり、……」と主張した。
- 10 前掲注2）を参照のこと。
- 11 東京地判平成11年1月28日判時1664号109頁〔徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件〕では、本質的部分に係る技術的思想の認定は、明細書に効果の記載がある場合には、それに基づいてなされるべきであり、明細書記載外の効果に基づいて均等の範囲を拡大することは許されないことを判示した（田村善之「特許権侵害訴訟における均等論の要件の明晰化を図った知財高裁大合議判決～マキサカルシトール事件～」IPマネジメントレビュー22号21頁）。よって、本大合議判決の事案でも、仮に、ビタミンD構造がシス体である場合のみに見られる特有の効果が明細書に直接的に記載されていたら、結論は変わっていた可能性がある。とはいえ、本事案では、明細書に、発明の課題や効果の直接的な記載はなかったものの、発明の背景の欄には、当欄の従来技術に共通した本発明との相違点や一部の従来技術の問題点が記載されていた（前掲注2）。本発明との相違点や従来技術の問題点として背景技術の欄に記載された事項は、一般に、本発明の課題・効果と表裏一体の関係にあるから、間接的には、明細書に発明の課題・効果が記載されていたと評価することも可能である。そして、本大合議判決も、本質的部分の認定に際し、発明の背景の欄に記載の全ての従来技術との比較を行ない、本発明に対する共通の相違点として当欄に記載された事項に対応する課題・効果を抽出していることから、極力、明細書の開示内容（出願人の認識）に即した判断を行なおうとしたことが伺える。このような姿勢は、上記徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件の判示の趣旨にも沿うものと言えるであろう。
- 12 仮に、従来技術との比較から独立した2つの本質的部分が抽出された場合、双方を本質的部分として認定してしまうと本大合議判決の判示と矛盾する結果を招来する可能性がある。例えば、複数の工程からなる化合物の製法の発明において、従来技術と比較して、2つの独立した斬新な側鎖の導入工程がある場合に、その双方を組み合わせて本質的部分と認定してしまうと、同じ発明において1つの斬新な側鎖の導入工程がある場合と比較して、均等の範囲は狭くなってしまおうと思われる。なぜなら、前者では、代替技術が非本質的部分を対象とするものとして均等の要件を満たすためには、当該代替技術を適用した際に2つの本質的部分の技術的思想（2つの独立した側鎖の導入工程）の同一性が担保できることが必要となるが、後者では、1つの本質的部分の技術的思想（1つの側鎖の導入工程）の同一性の担保で足りるからである。これでは、従来技術と比較して発明の貢献度が大きい発明の場合に、

- 均等の範囲を広く認めることと矛盾する結果を招来してしまう。もし、このような認定が行なわれるのであれば、複数の本質的部分のそれぞれを基礎とする特許請求の範囲で特許を取得しておくなど、全体として広い均等の範囲を実現するための実務上の対策が必要であろう。
- 13 均等論の第一要件の本質的部分の認定においては、従来技術との比較により、特許発明における特有の技術的思想を構成する特徴的部分を確定するから、本質的部分の基礎となる技術的思想には、結果として、従来技術と比較した特許発明の貢献の程度が、当該技術的思想のレベルとして反映されることになろう。すなわち、一般に、特許発明において、上位概念で特有の技術的思想が抽出できれば、技術的貢献度が大きいと言え、下位概念の特有の技術的思想しか抽出できなければ、技術的貢献度がそれ程大きくないと言えるであろう。従って、本質的部分の認定において、別途、特許発明の貢献度の大きさのきめ細かな評価という積極的作業を行なう必要性は、必ずしもないように思う。また、仮に、従来技術からの技術の進歩という観点を越え、技術の受け入れ側の社会的状況によって変動しうる社会的貢献度までも考慮して、この技術的思想の幅を微妙に調整するとすれば、本質的部分の認定は、極めて困難なものとなろう。さりとて、社会的貢献度が大きいかそうでないかで一刀両断的に判断すれば、不公平な結果を招来してしまう。結局は、従来技術との関係で、どの程度の概念レベルで特有の技術的思想を抽出できるかということにつきるのではなからうか。なお、特許発明は、そもそも従来技術から当事者が容易に想到し得ないものでなければならぬから（発明の進歩性）、一定レベル以上の技術的貢献度を有するはずである。本大合議判決において、貢献度が「大きい」と「それ程大きくない」で区分したのは、そもそも貢献度が小さいものは特許として成立しないことを意識したのかも知れない。
- 14 出願時の明細書には特許発明と関連性が高い従来技術を記載すべきであるから、明細書における従来技術の開示が「客観的に不十分」な場合は、主に、関連性の高い従来技術が明細書に開示されず、明細書の開示範囲外に存在するような場合が想定されよう。
- 15 均等論否定説は、ボールスプライン軸受事件が「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、……」と判示しており、出願時同効材については均等論の適用される場面として記載されていないこと、また、当該事件の調査官解説（三村量一・前掲載注5、155-156頁）が「当事者であれば、容易に、当初からこれを包含した形の特許請求の範囲より出願することができたはずの事項……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」と述べていることなどを根拠としている（大野聖二「均等論における本質的部分及び意識的除外」知財管理54巻9号1350-1351頁（2004）、愛知靖之「審査経過禁反言・出願時同効材と均等論—アメリカ法を参照して—」日本工業所有権法学会年報38号105頁（2015））。
- 16 均等論肯定説においては、出願時に完全な明細書は期待しがたい一方、被疑侵害者は、事後的に迂回策を決めればよいという意味で構造的に有利な立場にあることや、ボールスプライン軸受事件では、出願時にも容易に想到であったものを除くとは判示しないことなどを根拠とする見解が示されている（高林龍ら「日本弁理士会中央知的財産研究所第11回公開フォーラム—明細書、特許請求の範囲、そして保護範囲—」第1部講演の部〔田村善之〕特許67巻14号251頁（2014）、設楽隆一「クレーム解釈手法の推移と展望」金判1236号56頁（2006））。
- 17 知財高判平成18年9月25日、平成17年（ネ）10047号〔椅子式マッサージ機事件〕では、「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、……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ではできない」と判示し、名古屋高判平成17年4月27日、平成15年（ネ）277号〔圧流体シリンダ事件〕では、「より広義の用語を使用することができたにもかかわらず、過誤によって狭義の用語を用い、かつ広義の用語への訂正をしない（このような訂正が許されるか否かはともかく）というだけでは、均等の主張をすることが信義則に反するといえないというべきである」と判示した。
- 18 例えば、トランス体の化合物Xが記載された文献Aを引用して、明細書に「文献Aに記載された化合物X」との表示があった場合、例え、「化合物X」との記載部分が一般的な表記であったとしても、通常、当事者は、「文献Aに記載された化合物X」との表示をトランス体を指す出願人の意図として理解する。同様に、トランス体が記載された文献Aとシス体が記載された文献Bを併せて引用している場合は、通常、当事者は「文献A及び文献Bに記載された化合物X」との表示をトランス体及びシス体を指す出願人の意図として理解する。また、複数のタイプの化合物をまとめて引用して、その表記を一般的表記とすることは、明細書における記載の簡略化や便宜の観点で、実務上、必要に応じて行なわれることである。
- 19 山内貴博・田島弘基「均等の第1要件及び第5要件の解釈—知的財産高等裁判所（特別部）平成28年3月25日判決（平成27年（ネ）10014号・マキサカルシトル事件—）」知財研フォーラム107号58頁
- 20 田中孝一「判解」法曹時報69巻12号213-214頁（2017）
- 21 特許第2委員会第4小委員会・前掲載注1）355-360頁
- 22 対照的に、欧州では、直接生産物に限られることが明記されており、米国では、一定の間接生産物にまで及びことが明記されている（欧州特許条約64条2項、米国特許法271条（g）項）。
- 23 中山信弘・小泉直樹編・前掲注8）47頁
- 24 松田俊治「判批」ジュリスト1499号52頁（2016）