

# 均等論における意識的除外論の適用

—最判平成 29 年 3 月 24 日民集 71 卷 3 号 359 頁の分析—

小 島 喜一郎

## 【事実の概要】

X (原告・被控訴人・被上告人) は、名称を「ビタミン D およびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする発明 (本件特許発明, 一般的名称「マキサカルシトール」) に関する特許権 (本件特許権, 特許 33110301 号) を保有するところ, Y (被告・控訴人・上告人) が輸入・販売 (実施) するマキサカルシトール (Y 製品) の製造方法 (Y 方法) が本件特許発明の技術的範囲に属するから, Y の上記実施行為は本件特許権を侵害するとして, 本件訴えを提起した。

本件特許発明 (請求項 13) の構成要件は次のように分説された。

- 〈A-1〉 下記構造を有する化合物の製造方法であって: [R, W, Y, Z 等からなる構造式: 構造式 1 参照]
- 〈A-2〉 (式中, n は 1 であり;
- 〈A-3〉  $R_1$  および  $R_2$  はメチルであり;
- 〈A-4〉 W 及び X は各々独立に水素またはメチルであり;
- 〈A-5〉 Y は O であり;
- 〈A-6〉 そして Z は, 式: [構造式 2 参照] のステロイド環構造, または式: [シス (5Z) セコステロイド構造: 構造式 3 参照] のビタミン D 構造)
- 〈B-1〉 (a) 下記構造 [Z 等からなる構造式: 構造式 4 参照] (式中, W, X, Y および Z は上記定義 [上記 A-2 乃至 A-6 参照] の通りである) を有する化合物を
- 〈B-2〉 塩基の存在下で下記構造: [構造式 5 参照] (式中, n,  $R_1$  および  $R_2$  は上記定義の通りであり, そして E は脱離基である) を有する化合物と反応させて,
- 〈B-3〉 下記構造: [Z 等からなる構造式: 構造式 6 参照] を有するエポキシド化合物を製造すること;
- 〈C〉 (b) そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること; および
- 〈D〉 (c) かくして製造された化合物を回収すること;
- 〈E〉 を含む方法。

## 均等論における意識的除外論の適用

上記の通り、本件特許権の「特許請求の範囲」では、Zを、シス(5Z)セコステロイド構造であるビタミンD(シス体のビタミンD)とする化合物を、出発物質(構成要件B-1)、および、中間体(構成要件B-3、構成要件C)とする旨が記載されている(構成要件A-6参照)。これに対し、Y方法では、出発物質および中間体として、「特許請求の範囲」記載のZに相当する部分を、トランス(5E)セコステロイド構造のビタミンD(トランス体のビタミンD)とする化合物が使用され、Y方法は構成要件B-1、B-3およびCを充足していないと言えた。これを受けて、Xは、Y方法が本件特許発明と均等であり、本件特許発明の技術的範囲に属すると主張し、Yはこれを争った<sup>1)</sup>。

均等と評価される要件については、既に、最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁で示されていることから(後述の評釈「1. 本判決の概要」参照)、均等の成否をめぐるX、Y両当事者の主張は、同判決に即して、概要、以下の通り展開された。

### [要件(1)に関する主張]

Xは、本件特許発明の「本質的部分(本質的特徴)」はマキサカルシトールの側鎖の導入法にあり、シス体のビタミンDの化合物が出発物質であることにはないと主張した。これに対して、Yは、本件特許出願日(優先権主張日)時点で、トランス体のビタミンDの化合物を出発物質とし、マキサカルシトール類似の化合物を得ることは広く知られていることから、シス体のビタミンDの化合物を出発物質とすることが「本質的部分」であると主張した。

### [要件(2)に関する主張]

Xは、本件特許発明の作用効果は試薬との反応(構成要件B-2)による収率の向上および工程の短縮にあり、この点で、Y方法は本件特許発明と作用効果を同じくしていると主張した。これに対し、Yは、トランス体のビタミンDの化合物を出発物質とするため、工程の短縮という本件特許発明の作用効果を奏していないと主張した。

### [要件(3)に関する主張]

Xは、本件特許出願時に、ビタミンDの分野において、シス体とトランス体との相互の転換関係は当業者に周知であり、実験により直ちに実施可能であることから、置換容易想到であると主張した。これに対し、Yはシス体をトランス体に置換することにより、本件特許発明と同様の作用効果が得られるかは不明であり、置換容易想到ではないと主張した。

### [要件(4)に関する主張]

Yは、マキサカルシトール自体は本件特許出願時に公知であることなどを理由として進歩性の欠如を主張した。これに対し、Xは、Y提出の証拠からはY方法が進歩性を欠くとはいえないと主張した。

### [要件(5)に関する主張]

Yは、シス体のビタミンDの化合物と併せて、トランス体のビタミンDの化合物を出発

物質として用いることを「特許請求の範囲」に本件特許出願時に記載することについて X に負担がなかった以上、衡平の理念に照らすと、「特許請求の範囲」の記載に対する一般の第三者の信頼保護されるべきであるから、Y はシス体のビタミン D の化合物を出発物質とすることに限定したと理解するほかないと主張した。これに対し、X は、シス体のビタミン D の化合物のみを出発物質として記載したことが、トランス体のビタミン D の化合物を出発物質とすることを意識的に除外することにはならないと主張した。

第一審判決、および、原判決は、X の主張を全面的に容れ、均等の均等の成立を認め、X 請求を認容した。これを不服として、Y は上告受理申立を行った。

## 【判旨】 上告棄却

### (a) 均等論を導入する趣旨

「特許制度は、発明を公開した者に独占的な権利である特許権を付与することによって、特許権者についてはその発明を保護し、一方で第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより、その発明の利用を図ることを通じて、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とするものである（特許法1条参照）。そして、特許法70条1項は、特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないと規定する。しかるところ、特許権侵害訴訟における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これと実質的に同一なものとして容易に想到することができる他の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こととすれば、上記のような特許法の目的に反し、衡平の理念にもとる結果となることなどに照らすと、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、所定の要件を満たすときには、対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するというべきである。」

### (b) 均等の要件 (5) 「特段の事情」の例とされた意識的除外論の趣旨

「そして、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するときは、上記のような均等の主張は許されないものと解されるが、その理由は、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないというところにある（〔最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁〕参照。）」

### (c) 均等の要件 (5) 意識的除外の成否に対する判断

「しかるに、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等

## 均等論における意識的除外論の適用

と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかったというだけでは、特許出願に係る明細書の開示を受ける第三者に対し、対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものであることの信頼を生じさせるものとはいえず、当該出願人において、対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものとはいえない。また、上記のように容易に想到することができた構成を特許請求の範囲に記載しなかったというだけで、特許権侵害訴訟において、対象製品等と特許請求の範囲に記載された構成との均等を理由に対象製品等が特許発明の技術的範囲に属する旨の主張をすることが一律に許されなくなるとすると、先願主義の下で早期の特許出願を迫られる出願人において、将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲の記載を特許出願時に強いられることと等しくなる一方、明細書の開示を受ける第三者においては、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものを上記のような時間的制約を受けずに検討することができるため、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができることとなり、相当とはいえない。」

「そうすると、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきである。」

「もっとも、上記…の場合であっても、出願人が、特許出願時に、その特許に係る特許発明について、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることを明細書等に記載するなど、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、明細書の開示を受ける第三者も、その表示に基づき、対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものとして理解するといえるから、当該出願人において、対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものといえることができる。また、以上のようなときに上記特段の事情が存するものとするのは、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与するという特許法の目的にかない、出願人と第三者の利害を適切に調整するものであって、相当なものといえるべきである。」

「したがって、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請

求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存する」

「そして、…事実関係等に照らすと、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。」

## 【評釈】 判旨疑問

### 1. 本判決の概要

我が国の特許法は、特許権者（出願人）が「特許請求の範囲」に特許発明（出願発明）を特定するために必要な事項の全て（構成要件）を記載していること（特許法36条5項）を前提として、特許発明の技術的範囲を「特許請求の範囲」にもとづいて定める旨を規定する（特許法70条1項<sup>2)</sup>。したがって、特許権の効力は「特許請求の範囲」に記載された構成と異なる技術の実施に対して及ばないと理解されている（構成要件説<sup>3)</sup>。しかし、最判平成10年2月24日は、次のように述べて、「特許請求の範囲」の記載と異なる構成の技術にも特許発明の技術的範囲が及ぶ場合がある旨を判示し、所謂「均等論」を導入することを明らかにした。

「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、(1) 右部分が特許発明の本質的部分ではなく、(2) 右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、(3) 右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、(4) 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、(5) 対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属する」

もっとも、ここに示された均等の要件の具体的内容は明確と言い難いため、これ等をどのように理解すべきかについて議論がなされている<sup>4)</sup>。このような状況の下で、本判決は、最高裁としてはじめて、上記(5)の「特段の事情」の一つの例として挙げられた所謂「意識

均等論における意識的除外論の適用

的除外論」に関する判断枠組を示すと共に、均等の成立を肯定したものである。

## 2. 判旨 (a) 均等論の趣旨

本件では、均等の成否が主な争点の一つとされ、当事者の主張は最判平成10年2月24日  
が示した均等の要件に即して展開された。本判決はそれ等に対する具体的な判断に先立ち、  
均等論を導入する趣旨を述べた。

本判決も指摘するように、特許法は産業の発達への寄与を目的として掲げる（特許法1  
条）。この目的を達成するには、発明の創作を奨励することと共に、発明の実施を促進する  
ことが求められるところ、特許法は、制度の基軸として、発明者に特許権を付与し、創作し  
た発明の実施を通じて得られる経済的利益を独占する機会を保障することとしている（特許  
法68条）。しかし、発明の創作と実施を継続的に促すには、独占・排他的権利である特許権  
を基軸とする制度の下で法的安定性を確保し、特許権者でない者（一般の第三者）による発  
明の創作と実施を阻害しないよう配慮することも不可欠となる。そこで、特許法は、出願の  
際に、発明者である出願人（特許権者）の責任と裁量の下に、特許権による保護を求める発  
明を特定するために必要な構成の全てを「特許請求の範囲」に記載させ（特許法36条5項）、  
これにもとづいて特許発明の技術的範囲を確定することとする（特許法70条1項）。

均等論は、この枠組を前提としつつも、特許発明の実質的価値に応じて特許権者の保護を  
充分なものとするには、「特許請求の範囲」記載の構成要件を充足しない技術にも特許発明  
の技術的範囲を及ぼそうとする考え方である<sup>5)</sup>。したがって、均等論をめぐる議論では、法  
的安定性の確保という一般の第三者の利益をどのように位置付けるかが問題となる。

上記の最判平成10年2月24日は、本判決に先行して、均等論を導入する姿勢を明確にし  
ているところ、均等論の趣旨を次のように述べた。

「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」

また、この説示に先立ち、特許発明の技術的範囲を「特許請求の範囲」にもとづいて確定  
する旨の規定（特許法70条1項）を遵守することを明らかにした。これ等の点を考慮に入  
れると、最判平成10年2月24日は、均等論を通じて、特許発明の実質的価値に応じた保護  
という特許権者の利益と、法的安定性の確保という一般の第三者の利益とを調整し、両者の

衡平を図ろうとしていると考えられる。

本判決は、特許発明の保護が特許権者の利益に、特許発明を把握させることが一般の第三者の利益に繋がることを前提としつつ、両者の利益を調整し、衡平を実現するところに均等論を導入する趣旨があると述べている。ここからは、本判決も、従前の議論ならびに最判平成10年2月24日と方向性を同じくするように窺われる<sup>6)</sup>。したがって、本判決の特徴は、均等論の趣旨に関する最判平成10年2月24日の理解を踏襲することを明らかにし、衡平を図るべき利益を一定程度具体的に示したところにあると言える。

なお、最判平成10年2月24日は、均等論の根拠を「社会正義」にも求めることを明示する一方、本判決はこれに言及しておらず、この点で両者は相違する。しかし、最判平成10年2月24日が「社会正義」の内容に関して具体的な言及を何ら行っていないことに着目すると、最判平成10年2月24日が「社会正義」をどのように位置付けていたか不明である。これを考慮に入れると、本判決が、「社会正義」に言及していないことにより、最判平成10年2月24日との何らかの違いを示そうとしたと理解することには困難がある<sup>7)</sup>。

### 3. 判旨 (b) 意識的除外論の趣旨

前述のように、最判平成10年2月24日が均等の要件として5つの事項を掲げることから、本件では同判決に則った主張がなされた。これを受けて、本判決は均等の要件を構成する事項の一つである(5)「特段の事情の不存在」の例とされた意識的除外論に関する判断を示したところ、その結論に先立ち、その趣旨について述べた。

意識的除外論とは、特許出願から特許権取得に至る出願過程、もしくは、これに相当する手続の中で、特許権者が特許発明の技術的範囲から意識的に除外したと認められる技術に対しては、特許権の効力を及ぼすことを否定すべきとの考え方である。現行特許法施行以来、意識的除外論にもとづいて判断した下級審裁判例が示されており<sup>8)</sup>、そこでは、禁反言の法理を根拠とする傾向が認められ<sup>9)</sup>、学説上もその採用に肯定的な見解が少なくない<sup>10)</sup>。

これに対し、意識的除外論を採用しない方向性にあるように窺える下級審裁判例もあり<sup>11)</sup>、また、出願経過は公示されず、一般に公衆が知り得ないことを理由として、意識的除外論を明確に否定する学説も示されている<sup>12)</sup>。もっとも、これ等の否定的見解に対しては批判が呈され、その根拠として、出願経過は誰もが調査可能であること(特許法186条)、および、通常の特許実務では特許権侵害の予防のために出願経過を調査することが挙げられている<sup>13)</sup>。

このような状況下において、最判平成10年2月24日は次のように述べ、均等論の枠組の中で禁反言の法理を根拠に意識的除外論を採用することを明らかにした。

「特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の

側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないからである。」

ここから明らかなように、本判決はこの判旨を引用し、あらためて、均等論の枠組において、禁反言の法理を基礎として意識的除外論を採用することを確認したと言える。

#### 4. 判旨(c) 出願時置換容易想到性と意識的除外との関係

本判決は意識的除外論の趣旨に続いて、意識的除外の成否に関する判断を示している。具体的には、本件において、Yは、Y方法が本件特許出願時に置換容易想到であったことを理由として意識的除外が成立すると主張しているところ、本判決は、出願時に置換容易想到な技術を「特許請求の範囲」に記載していないことに関する次の2つの理解を前提に、Y主張を排斥した<sup>14)</sup>。第1は、当該技術が「特許請求の範囲」から除外されているとの信頼は一般の第三者に生じないとの理解であり、第2は、特許権者(出願人)が当該技術に特許発明の技術的範囲を及ぼさないことを承認したと解される行動と言い難いとの理解である。

しかし、特許発明の技術的範囲に関する諸規定(特許法36条5項・70条1項)とその機能に照らすと、この理解に対して疑問が生じる。

特許法は産業の発達という目的(特許法1条)を実現するために、誰もが発明を自由に実施できることを基調とした上で、特許要件(特許法29条)を充足する発明については、それに関する独占・排他的権利の対象である特許発明(特許法2条2項)とする余地を特許権者に与えている。そして、産業の発達を実現するには、紛争の発生を予防できるよう、法的安定性を確保することが求められるところ、特許権の対象となり得る発明(特許法2条1項)は知的財産という無体物であり、社会的事実にもとづいて特定することは困難なものと言わざるを得ないため、特許発明の技術的範囲をどのように把握させるかが解決されるべき課題として認識される。

この課題を解決するため、特許法は、特許発明の技術的範囲を「特許請求の範囲」にもとづいて確定すること(特許法70条1項)を前提として、特許権者(出願人)の責任と裁量の下、特許発明(出願発明)の特定に必要な構成要件の全てを「特許請求の範囲」に記載させることとしている(特許法36条5項)<sup>15)</sup>。

ここで、出願時に置換容易想到な技術の性質上、特許権者(出願人)は当該技術を「特許請求の範囲」に記載できたはずであることも考慮すると、出願時に置換容易想到な技術に特許発明の技術的範囲が及ぶと特許権者が主張することは、特許権者が「特許請求の範囲」の記載に対する責任を負わない旨を主張することを意味するとの評価に繋がる。それ故、本判決が意識的除外論の基礎とする禁反言の法理からは、このような特許権者の主張は許容され

ないとの結論に至ると共に、出願時に置換容易想到な技術が「特許請求の範囲」に記載されていないとの事実は、当該技術の特許権者が特許発明の技術的範囲から意識的に除外していると見なすことが素直であり、本判決の理解の第2が成立する余地はない<sup>16)</sup>。

また、特許制度は、特許権者（出願人）の責任と裁量の下に「特許請求の範囲」が作成されることを基盤として構築されており、企業は、これを遵守しつつ、発明の実施や研究開発をはじめとする競争を営むことが求められている。それ故に、特許権者（出願人）が、出願時に置換容易想到な技術を「特許請求の範囲」に記載できたはずであるにも関わらず、これを記載していないとの事実は、特許発明の技術的範囲は当該技術に及ばないと信頼を一般の第三者に生じさせると考えるのが素直であり、本判決の理解の第1も否定せざるを得ない。

## 5. 判旨（c）出願時置換容易想到性と均等の成否

意識的除外の成否に関する本判決の判断は、前述したように、特許発明の技術的範囲に関する諸規定（特許法36条5項・70条1項）、ならびに、禁反言の法理との整合性を欠くと言える。この点に着目すると、意識的除外論に関する本判決の判断は、その趣旨からではなく、出願時に置換容易想到な技術に特許発明の技術的範囲を及ぼすべきとの価値観から導き出されていると言わざるを得ない。実際、本判決が均等の成立を肯定した原判決を維持していることはこれを裏付ける。

しかし、均等論に関する議論において、出願時に置換容易想到な技術に特許発明の技術的範囲を及ぼすことを許容すべきかについては、学説上、見解が分かれている。

我が国において、特許発明の技術的範囲を「特許請求の範囲」にもとづいて確定する姿勢は、現行特許法への改正作業を通じて明確にされた<sup>17)</sup>。これを受けて、現行特許法施行後、均等論の導入を提唱する見解が示された。それ等は出願時に容易想到な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べきと主張する<sup>18)</sup>。これ等の見解と同様の立場を採り、均等の成立を肯定した下級審裁判例も少なくなく<sup>19)</sup>、本判決は、最高裁としてはじめて、これを支持した判決と見ることができる。

これに対して、特許法は、特許権者（出願人）の責任と裁量の下に、特許発明の特定に必要な構成の全てが「特許請求の範囲」に記載されること（特許法36条5項）を基礎に、特許発明の技術的範囲が「特許請求の範囲」にもとづいて確定される旨（特許法70条1項）を規定する。これ等の規定に照らすと、出願の時点で既に置換容易想到な技術に対して特許発明の技術的範囲を及ぼすことを認めるならば、「特許請求の範囲」の記載に対する特許権者（出願人）の責任を軽視し、特許権者の怠慢を保護することに繋がる虞がある。この点に着目し、出願時に置換容易想到な技術に特許発明の技術的範囲を及ぼすことを否定すべきとの見解も示されている<sup>20)</sup>。本件において、Yは上記の否定的見解と同趣旨の主張を展開している。

本判決はこのY主張を明確に排斥し、均等の成立を肯定した原判決を維持しているところ、その根拠を2つの前提に求めていることを見て取ることができる。第1は、特許法が先願主義を採用すること（特許法39条）から、特許権者（出願人）は早期の出願を必要とし、出願の際、その時点で置換容易想到な技術をも網羅する「特許請求の範囲」を作成することは困難であるとの前提である<sup>21)</sup>。第2は、一般の第三者は時間的な制約を受けることなく「特許請求の範囲」に記載された構成と均等なものを検討することができ、特許権の行使を容易に免れ得るとの前提である<sup>22)</sup>。

まず、第1の前提を見ると、これは「特許請求の範囲」の記載に対する特許権者（出願人）の責任を重視すること自体を否定すべきとの考え方に根ざしており、上記の否定的見解への反論の前提としても述べられてきた<sup>23)</sup>。しかし、特許法上、これを前提することができるかには疑問を覚える。

発明が知的財産という無体物であること、特許要件として新規性・進歩性が設けられていること（特許法29条）に鑑みると、特許権の対象になり得る発明は創作者たる特許権者（出願人）以外が知り得ないものである。したがって、特許権者（出願人）以外の者が、社会的事実から、特許権にもとづく保護を求める発明の範囲を把握することは困難と言わざるを得ない。それ故に、特許法は、特許発明の技術的範囲を確定する基礎となる「特許請求の範囲」を特許権者（出願人）の責任と裁量の下に記載させ（特許法36条5項<sup>24)</sup>、これを基盤に制度を構築している。このような「特許請求の範囲」の機能に着目すると、その記載に対する特許権者（出願人）の責任を重視することを否定し、出願時に置換容易想到な技術を包含する「特許請求の範囲」を作成することの困難を理由として、当該技術に特許発明の技術的範囲を及ぼすことを許容することは、特許制度の存立基盤を否定することとなる。

また、「特許請求の範囲」の作成の困難に対する配慮は、特許法において既に示されており、補正および訂正制度を通じて対応することを予定している、そこでは、研究開発に始まる特許権取得をめぐる競争秩序を維持し、新たな研究開発を継続的に促進するために、出願人間の公平を図ろうとする姿勢を見て取ることができる<sup>25)</sup>。ところが、本判決のように、出願時に置換容易想到な技術に特許発明の技術的範囲を及ぼすことを許容すると、これ等の制度を潜脱することに繋がるため、持続的な研究開発環境の維持に支障を来すのではないかと懸念を生じさせる。

次に、第2の前提を見ると、一般の第三者が特許権の行使を回避することを問題視する考え方と理解できる。しかし、企業の目的は、他者の特許権の保護を図ることではなく、自身の利潤を追求するところにあること、自身の利潤追求という企業活動が産業の発達に不可欠であること、そして、自身の利潤を追求する中で法令の遵守が求められていることに鑑みると、他者の特許権の行使を回避することは当然に許容されると理解するのが素直である。

仮に、他者の特許権の行使を回避することに肯定的な立場を採らないとしても、企業が市

場において競争を行っていることを視野に入れると、その活動は常に時間的制約の下に置かれていると言わざるを得ず、時間的制約がないとする本判決の前提に疑問が生じる。また、他者の特許権の行使を回避することのみに専念できる場合であっても、通常、注意を払うべき特許権は一つに限られず、抵触する可能性のあるもの全てを調査対象とする必要があることを念頭に置くと、本判決のように「時間的制約を受けずに検討することができるため、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができる」とは直ちに言うことはできないと考える。

むしろ、特許発明の技術的範囲に関する諸規定（特許法36条5項・70条1項）の下、「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」という状況が生じているならば、それは、特許権者（出願人）が「特許請求の範囲」の作成に関して有している裁量を十分に活用せず招いた結果であり、そこから生じる不利益は、基本的に、特許権者が甘受すべきと言わざるを得ない。

以上のように、本判決が均等の成立を肯定した原判決を維持したことは、本判決が、一方で、特許権者（出願人）に対して、特許発明の技術的範囲に関する諸規定（特許法36条5項・70条1項）の遵守を求めず、他方で、一般の第三者に対して、「特許請求の範囲」を信頼することを許容しないこととし、特許発明の技術的範囲を確定する際、均等論を必ず適用すべきとの方向性にあることを意味する<sup>26)</sup>。ここで、最判平成10年2月24日が「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合には、右対象製品等は、特許発明の技術的範囲に属するということとはできない」と述べ、特許発明の技術的範囲に関する諸規定（特許法36条5項・70条1項）の遵守を原則とし、例外的に均等論を適用する旨を明示している点に着目すると、実際には、本判決が最判平成10年2月24日を踏襲していないことが分かる。

## 6. 判旨(c)意識的除外の成立する出願時に置換容易想到な技術の例

本判決を精査すると、特許発明の技術的範囲の確定に関する判断枠組以外にも、従前と大きく異なる特許法に関する理解にあることが分かる。

本判決は、出願時に置換容易想到な技術について意識的除外が成立する例として、「特許請求の範囲に記載された構成を〔当該技術〕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」している場合を挙げる。確かに、この場合、本判決も述べるように「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」と評価でき、意識的除外が成立する典型であることは否定できない<sup>27)</sup>。

しかし、これを反対解釈すると、出願時に置換容易想到な技術が明細書に記載されていなければ、当該技術に特許発明の技術的範囲が及ぶとの理解を本判決は示していることとなる

ところ、これに対して次のような問題を指摘できる。

出願時に置換容易想到な技術の特許権者（出願人）が明細書（発明の詳細な説明）に記載していないとの事実は、当該技術を「発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載」していないことを意味する（特許法 36 条 4 項 1 号）。したがって、発明の公開の代償に特許権が付与されるという特許法の原則を明確にした、明細書（発明の詳細な説明）と「特許請求の範囲」との関係に係る規定（特許法 36 条 6 項 1 号）にもとづいて、その技術に特許発明の技術的範囲を及ぼすことは否定されるべきとの結論が導かれ、上記のような本判決の理解は特許法上採り得ないこととなる。

また、上記事実は、その技術の特許権者（出願人）が創作し、それに係る特許を受ける権利を取得していると見なすことに困難を生じさせる。したがって、特許を受ける権利を有している者のみが発明について特許権を取得できるとする発明者主義（特許法 29 条 1 項）の観点からも、上記のような本判決の理解は否定されるべきと言わざるを得ない<sup>28)</sup>。

従前、均等論にもとづいて出願時に置換容易想到な技術に特許発明の技術的範囲を及ぼすことを許容する見解は、その根拠を示すものを見ると、明細書の「発明の詳細な説明」を通じて発明を公開する代償として特許権が付与されること（特許法 36 条 4 項 1 号・66 条 3 項）に着目し、そこで開示された発明の価値に応じた保護の特許権者に与えることを、法的安定性の確保という一般の第三者の利益より重視すべきとの考え方に根拠を明らかにする<sup>29)</sup>。したがって、特許権の行使を許容する対象を、特許権者が特許を受ける権利を取得し、明細書の「発明の詳細な説明」を通じて公開した技術に制限するという特許法の枠組を尊重しており、この点で本判決と異なるものと言える。

## 7. 本判決の先例的意義

以上のように、本判決の特徴として、次の点を挙げることができる。第 1 は、特許発明の技術的範囲を確定する際、特許権者（出願人）の責任と裁量の下に、特許発明の特定に必要な構成の全てが「特許請求の範囲」に記載されること（特許法 36 条 5 項）を前提としないことである。第 2 は、明細書の「発明の詳細な説明」（特許法 36 条 4 項 1 号）を通じて発明を公開していない、出願時に置換容易想到な技術に対しても、特許権を行使することを許容することである。最判平成 10 年 2 月 24 日をはじめとして、最高裁が、従前、特許発明の技術的範囲に関する諸規定（特許法 36 条 5 項・70 条 1 項）を遵守する姿勢を示していることに照らすと<sup>30)</sup>、本判決はこの姿勢を修正する方向性にあると言える。しかし、本判決がこれ等の最高裁判例を変更していないことに着目すると、この点を明確に意識しているかについて疑問を覚えざるを得ない。そして、本判決が、特許発明の技術的範囲に関する諸規定（特許法 36 条 5 項・70 条 1 項）、ならびに、禁反言の法理との整合性を欠き、その妥当性に

も疑問が生じることに鑑みると、本判決の先例的意義は大きくないと考えられる。

注

- 1) Yは、第1審ならびに控訴審において、本件特許に無効事由が存在する旨を主張しているものの、いずれの審級の判決もYの同主張を排斥している。
- 2) 吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説〔第13版〕』279頁(有斐閣・平成10年=初版・昭和43年)は、同規定を確認規定として説明する。
- 3) 牧野利秋「特許発明の技術的範囲の確定についての基本的な考え方」牧野利秋編『裁判実務大系9・工業所有権訴訟法』91頁・102頁(青林書院・昭和60年)、吉井参也『特許権侵害訴訟大要』18頁(発明協会・平成2年)、清永利亮他『工業所有権関係民事事件の処理に関する諸問題』(司法研究報告書41輯1号)26頁及び164頁(法曹会・平成6年)参照。
- 4) 最判平成10年2月24日が掲げた5つの事柄の全てを均等の要件と位置付けるべきかに議論がある。この点に関する筆者の分析として、拙稿「特許発明の保護における均等論の現在の意義」専修ネットワーク&インフォメーション10号1頁・8頁(平成18年)参照。
- 5) 現行特許法制定後の比較的早い時期からこのような考え方にもとづいて均等論の導入を提唱するものとして、例えば、染野啓子「発明における均等について(1)」工業所有権法研究11巻3号11頁・12頁(昭和40年)、吉藤幸朔「均等論」特許管理21巻3号167頁・168頁(昭和46年)がある。
- 6) 田中孝一〔判批〕法曹時報69巻12号3847頁・3857頁(平成29年)は、本判決が、最判平成10年2月24日を踏襲するとの理解を示す。確かに、「特許請求の範囲」記載の構成要件を充足しない技術に特許発明の技術的範囲を及ぼすことを許容する姿勢を明らかにした点で両者は同じ方向にあるものの、後述のように、特許発明の技術的範囲に関する諸規定(特許法36条5項・70条1項)との関係では立場を全く異にすると考ええる。
- 7) 均等論の分析を「正義」という観点から行うものもある(大瀬戸豪志「等価理論(均等論)の将来」日本工業所有権法学会年報38頁(平成27年)参照)。
- 8) 現行特許法施行後すぐに意識的除外論の枠組が用いられており、大阪地判昭和36年5月4日下民集12巻5号937頁は「意識的除外」という言葉を用いていないものの、その枠組を用いて特許発明の技術的範囲を確定している。もっとも、意識的除外論は、「特許請求の範囲」の用語の解釈で用いられる場合と、均等論の主張を受けて用いられる場合とがある。この点に関する分析は、青柳吟子「クレーム文言の縮小解釈と包袋禁反言」本間崇先生還暦記念『知的財産権の現代的課題』1頁以下(信山社・平成7年)参照。
- 9) 禁反言の法理を根拠とする旨を明示する裁判例として、大阪地判昭和51年1月27日無体裁集8巻1号7頁、東京地判昭和61年3月3日判時1185号141頁、大阪地判昭和61年5月23日無体裁集18巻2号133頁、名古屋地判昭和63年5月27日判タ682号218頁がある。
- 10) 意識的除外論に対して肯定的な姿勢を示す見解として、花岡巖「特許発明の技術的範囲の決定と禁反言の法理の適用」特許管理22巻7号635頁・642頁(昭和47年)、品川澄雄「特許発明の技術的範囲の決定と包袋禁反言の原則並びに意識的除外・意識的限定」特許管理31巻6号659頁・666頁(昭和56年)、牧野・前掲3)101頁がある。
- 11) 意識的除外論に対して否定的な姿勢を示す裁判例として、富山地判昭和45年9月7日無体裁集2巻2号414頁、東京地判昭和47年9月18日判タ288号378頁、大阪地判昭和62年10月

## 均等論における意識的除外論の適用

- 26日判時1304号118頁がある。もっとも、各事案の事実を精査すると、意識的除外論を適用する必要がないと判断した裁判例とも捉えられる（田中成志〔判批〕特許判例百選〔第3版〕174頁・175頁（平成16年）参照）。
- 12) 三宅正雄〔判批〕特許判例百選140頁・142頁（昭和41年）、豊崎光衛「特許侵害訴訟」鈴木忠一・三ヶ月章監修『実務民事訴訟講座』5巻213頁・217頁（日本評論社・昭和45年）。
  - 13) 青柳・前掲8)12頁はこの点を指摘する。
  - 14) 本判決と同様の方向性にあると認められる学説として、設楽隆一「クレーム解釈手法の推移と展望」金融商事判例1236号48頁・56頁（平成18年）、岩坪哲「クレームアップされざる技術は意識的に除外されたか」飯村敏明先生退官祈念『現代知的財産法』661頁・670頁（発明推進協会・平成27年）
  - 15) 特許序編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第20版〕』126頁（発明推進協会・平成29年）は、「特許請求の範囲」が特許発明の技術的範囲の外縁を示すとの理解を現在も維持していることを明らかにする。
  - 16) 三村量一〔判批〕法曹時報53巻6号1674頁・1681頁（平成13年）はこれと同趣旨と解される。
  - 17) この経緯につき、拙稿「特許発明の技術的範囲と『特許請求の範囲』との関係についての分析と検討」東京都立大学法学会雑誌45巻1号221頁・224頁（平成16年）参照。
  - 18) 吉藤・前掲2)519頁、馬瀬文夫「均等論（2）」特許管理33巻4号439頁・445頁（昭和58年）、豊崎光衛『工業所有権法〔新版・増補〕』222頁（有斐閣・昭和55年＝新版・昭和50年）、大江健次郎「特許侵害訴訟における侵害成否の判断について」原増司判事退官記念『工業所有権の基本的課題（上）』359頁・373頁（有斐閣・昭和46年）、大場正成「特許侵害訴訟における均等の問題」原記念・前掲書383頁・423頁、品川澄雄「均等と特許請求の範囲」企業法研究270輯8頁・11頁（昭和52年）、松本重敏『特許発明の保護範囲』300頁（有斐閣・昭和56年）等。
  - 19) 最判平成10年2月24日以前の裁判例は、置換容易想到性を出願時の技術水準にもとづいて判断すべきとの立場を採っているため、この点を明確にしており、その上で、均等の成立を肯定した裁判例として、東京地判昭和39年9月29日判タ168号140頁、東京地判昭和41年11月22日下民集17巻11・12号1116頁、大阪地判昭和44年4月2日無体裁集4巻1号354頁、東京高判昭和44年6月2日判タ241号248頁、大阪高判昭和44年7月17日判タ240号279頁、青森地判昭和47年5月22日無体裁集4巻4号313頁、大阪地判昭和49年7月30日無体裁集9巻1号466頁、東京高判昭和57年5月20日判時1065号178頁、東京高判平成6年2月3日無体裁集26巻1号34頁、大阪地判平成6年10月27日無体裁集26巻3号1200頁、大阪高判平成8年3月29日無体裁集28巻1号77頁がある。最判平成10年2月24日以降は、置換容易想到性を侵害時の技術水準にもとづいて判断する立場を採るため、出願時に容易想到な技術に対して特許発明の技術的範囲を及ぼすこと許容すべきとの立場を採るかは不明確である。もっとも、例外的に、名古屋地判平成15年2月10日判時1880号95頁は出願時に容易想到な技術に対して特許発明の技術的範囲を及ぼすこと許容することを明示する。
  - 20) 牧野・前掲3)105頁、大橋寛明「侵害訴訟における均等論」牧野編・前掲3)170頁・179頁参照。
  - 21) 学説上、これと同様の前提を採ることを明らかにするものとして、大場・前掲18)409頁、松

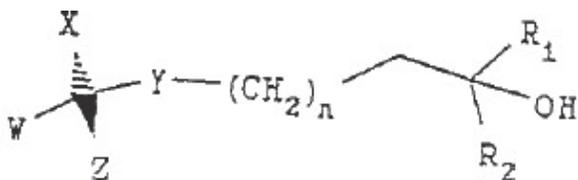
- 本重敏「特許侵害訴訟における均等（等価）理論の存在理由」三宅正雄先生喜寿記念『特許争訟の諸問題』651頁・662頁（発明協会・昭和61年）、島田康男「均等論に関する一考察」本間記念・前掲8）89頁・96頁、本間崇「均等論における侵害時説の問題点」大場正成先生喜寿記念『特許侵害裁判の潮流』303頁・309頁（発明協会・平成14年）がある。
- 22) 学説上、これと同様の前提を採ることを明らかにするものとして、大江・前掲18）368頁、大場・前掲18）411頁、松本・前掲21）657頁。また、島田・前掲21）99頁は、一般の第三者は発明を実施するに止まり、産業の発達に何ら寄与するところのないことを理由として、特許発明の技術的範囲に関する諸規定（特許法36条5項・70条1項）を遵守よりも、特許権者の保護を優先させるべきと述べる。
- 23) 前21) 参照。
- 24) 拙稿・前掲17) 234頁参照。
- 25) 特許庁編・前掲15) 49頁は、補正の制限が出願の公平な権利付与を目的とすることを、また、同・421頁は、訂正の制限が一般の第三者に対して不測の不利益を与えないことを目的とすることを明らかにする。
- 26) 均等論にもとづいて出願時に置換容易想到な技術に特許発明の技術的範囲を及ぼすこと許容することは、特許権者（出願人）の責任と裁量の下、特許発明（出願発明）の特定に必要な構成要件の全てが「特許請求の範囲」に記載されていること（特許法36条5項）を前提としないことを意味するから、特許発明の技術的範囲に関する諸規定（特許法36条5項・70条1項）を否定し、特許発明の技術的範囲を導き出す場面において、均等論が原則的に適用されることを許容する立場であるとの理解が導かれる。大瀬戸豪志「特許侵害訴訟における等価理論」紋谷暢男教授還暦記念『知的財産権法の現代的課題』5頁・11頁（発明協会・平成10年）は、最判平成10年2月24日を契機としてこの点を指摘し、近年これを再確認する（同「等価理論（均等論）の現在」同志社大学知的財産法研究会『知的財産法の挑戦』121頁・125頁（弘文堂・平成25年）参照）。
- 27) 出願時に置換容易想到な技術が、明細書に記載されながら、「特許請求の範囲」に含まれていない場合、特許発明の技術的範囲に関する諸規定（特許法36条5項・70条1項）を前提とする限り、「公開をしたにもかかわらず権利の請求をしなかった」と評価されることになり（特許庁編・前掲15) 126頁）、意識的除外論を待つまでもなく、それに対して特許権の効力を及ぼすことは否定される。それにもかかわらず、本判決が意識的除外論の適用を想定することは、同判決が、特許権者（出願人）の責任と裁量の下に、特許発明の特定に必要な構成の全てが「特許請求の範囲」に記載されること（特許法36条5項）を前提としない立場にあることを裏付けている。
- 28) 本判決は、意識的除外が成立する条件に「客観的」であることを追加している。この点を強調するように見受けられる裁判例として、大阪地判昭和55年2月29日特許と企業136号37頁があるものの、同判決は、特許権侵害の疑いのある対象製品等が「特許請求の範囲」記載の構成要件を充足している場合について述べたものであり、この点で本判決と前提を異にする。また、知財高判平成24年09月26日判時2172号106頁も同様の傾向にあるように見受けられるものの、意識的除外の成立を認めた判決であり、意識的除外の成立を否定している本判決と同趣旨と理解することには困難がある。これ等の点に鑑みると、本判決には意識的除外論の理解に混乱があるように見受けられる。

均等論における意識的除外論の適用

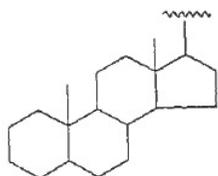
29) 例えば、大場・前掲 18) 409 頁は、大阪地判昭和 42 年 10 月 24 日判時 521 号 24 頁を引用しつつ、均等論による保護が明細書を通じて開示された範囲に止まることを明らかにする。

30) この点に関する筆者の分析については、拙稿・前掲 17) 242 頁以下参照。

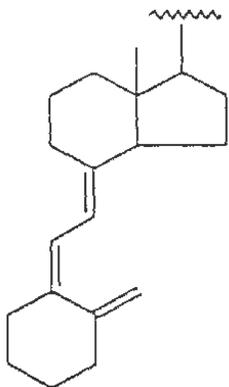
構造式 1 構成要件 A-1 の構造式



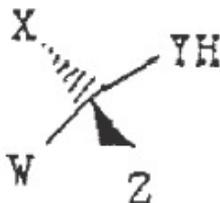
構造式 2 構成要件 A-6 の Z として指定されたステロイド環の構造式



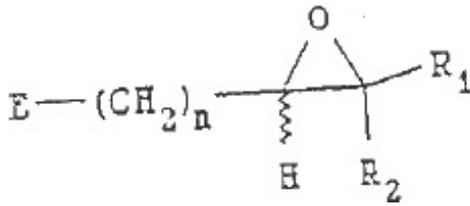
構造式 3 構成要件 A-6 の Z として指定されたビタミン D の構造式



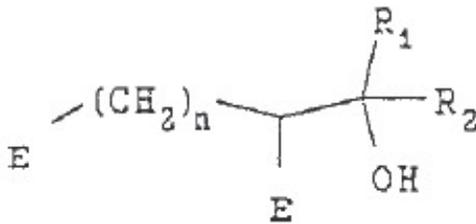
構造式 4 構成要件 B-1 指定の構造式



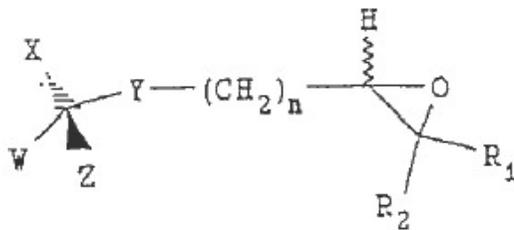
構造式 5 構成要件 B-2 指定の構造式



または



構造式 6 構成要件 B-3 指定の構造式



※本研究は 2016 年度東京経済大学共同研究助成費（研究番号 D16-01）を受けた研究成果の一部である。