

均等侵害成立要件に関する知財高裁大合議判決

協和特許法律事務所
弁護士・弁理士 柏 延之

＜マキサカルシトール事件控訴審判決＞

平成２７年(ネ)第１００１４号 特許権侵害行為差止請求控訴事件（原審 東京
地方裁判所平成２５年(ワ)第４０４０号）

控訴人（原審被告）：DKSH ジャパン株式会社，株式会社ポーラファルマ，岩
城製薬株式会社，高田製薬株式会社

被控訴人（原審原告）：中外製薬株式会社

目 次

1	はじめに	2
2	本判決の背景事情	2
2-1	知財高裁における大合議制について	2
2-2	日本における均等侵害の考え方及びその判断基準	5
2-3	ボールスプライン事件判決後の裁判例の動向及びその問題点	6
3	本判決についての解説	9
3-1	事案の概要	9
3-2	判決の概要1（均等判断の一般論を示した部分）	13
3-2-1	はじめに	13
3-2-2	均等5要件の立証責任について	13
3-2-3	均等の第1要件について	13
3-2-4	均等の第5要件について	14
3-3	判決の概要2（本事案に関する判断）	16
3-3-1	はじめに	16
3-3-2	均等の第1要件について	16
3-3-3	均等の第2要件について	17
3-3-4	均等の第3要件について	17
3-3-5	均等の第4要件について	18
3-3-6	均等の第5要件について	18

3-4 本判決についての評釈	18
3-4-1 はじめに	19
3-4-2 均等5要件の立証責任について	19
3-4-3 均等の第1要件について	20
3-4-4 均等の第5要件について	23
3-4-5 第1要件と他の要件との関係について	25
4 本判決が実務に与える影響及び今後の実務上の留意点	29

1 はじめに

我が国では従前、均等論に関して様々な議論や解釈が存在したが、均等論による侵害成立の可能性を明示的に認め、かつその成立要件を具体的に示した最高裁判決（いわゆるボールスプライン事件判決）が平成10年2月24日に下されたことにより、一応の解決を見た。しかしながら、最高裁の示した均等成立のための5要件は必ずしも明確ではなく、中でもその第1要件及び第5要件の解釈に関しては説の対立が存在し、下級審の裁判所においてもその解釈・適用は必ずしも統一されていなかった。

本判決はそのような背景で下されたものであるが、事案としては医薬として用いられ得るビタミンDおよびその誘導体の合成方法に関する特許侵害訴訟の控訴事件であり、均等侵害を認めた原審の判断を支持する判断が下されている。これまで事例の少なかった医薬分野で初めて均等侵害を認めたという意味でも注目される事案であるが、知財高裁が（結論を変えないにも拘わらず）大合議事件として扱い、均等成立のための第1要件及び第5要件に関する判断手法を一般論として詳細に示したことが大きな話題となっている。すなわち、本事案が敢えて大合議事件として審理されたのは、原審判決の結論の妥当性を検証するためというよりは、今後の実務のために均等成立要件に関する統一した解釈基準を示すためという意味合いが強かったものと考えられる。

そこで本稿では、まず本判決の背景事情として、我が国における知財高裁の大合議事件の位置づけ及びこれまで均等侵害が問題になった事例における実務の動向について解説した上で、一般論としての判示がなされた部分を中心に本判決の概要を紹介し、最後に本判決が今後の実務に与える影響等について考察することとする。

2 本判決の背景事情

2-1 知財高裁における大合議制について

従来、知的財産権侵害訴訟の控訴事件や審決取消訴訟事件は、主に東京高等裁判所における知的財産専門部において取り扱われていたが、知的財産事件についての裁判の一層の充実及び迅速化を図るため、知的財産に関する事件を専門的に取り扱う裁判所として平成17年4月1日に知財高裁が設立された。大合議制は、知財高裁の設立より一年早く、知的財産訴訟事件の中でも特許権等に関する訴え（いわゆる技術型の訴え）限定で、5名の裁判官の合議による特別部として発足したものである。知財高裁の通常事件は、第1部から第4部までのいずれかに属し、原則として各部の部総括裁判官を含む3名の合議で審理されるのに対し、大合議部では、原則として第1部から第4部まで存在する知財高裁の通常部すべての部総括裁判官4名と主任裁判官1名からなる。通常部で下された判決は、他の部に対して何ら拘束力を持つものではなく、同じ部であっても部総括裁判官が代われれば、全く異なる基準の基に判決が下されることもある。これに対し、大合議部で下された判決は、知財高裁全体としての統一した判断ということになり、その後の通常部の判断を事実上拘束することになる。そのため、大合議判決は、通常部で下された判決と比較して先例としての価値は格段に大きく、その後の知財実務に多大な影響を与えることは言うまでもない。

無論、大合議部とはいっても、最高裁から見て下級審の部であることには変わりがなく、同一の争点について最高裁の判断がなされればそちらが優越することは言うまでもないことである。しかしながら、平成10年1月1日に施行された新民事訴訟法下においては、結論に影響を及ぼす法令違背は上告理由ではなくなり、それを受理するか否かが最高裁の裁量に委ねられるようになったことに伴い、特許法上の重要論点を含む事件で最高裁が実質的な判断を下すケースは格段に制限されることとなった。そのため、知財高裁の大合議部は、専門技術的な判断が要求される特許事件に限って、事実上最高裁に代わって、終局的かつ先例としての拘束力のある判断を下す機関という役割を担っているという見方もできる（尤も、後述するとおり、知財高裁大合議判決が最高裁で覆され、或いは修正されるというケースも見られる）。

これまで大合議部が扱った事件は本件を含め10件であり、その内訳は、特許侵害に関する民事事件7件、審決取消訴訟事件3件であるが、うち1件は取り下げられているため、判決が下されるのは今回が9件目ということになる。特許事件に関して、知財高裁で年間100件を超える判決が下されていることを考えれば、大合議部が発足して12年余りの間で9件という件数は決して多いとは言えない。しかしながら、これまで大合議部で扱われてきた事件は、「消尽理論」、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲の解釈」、「除くクレームの成否」、「サポート要件の判断基準」、「有効成分が新規でない医薬発

明に関する延長登録要件及びその権利範囲」といった特許実務上の重要論点を含むものが多く、それらの判決は大きな注目を集めてきた（本判決以前には、均等論を主な争点として知財高裁が具体的な判断基準を示したケースは存在しない）。

その中でも、平成17年11月11日付けの大合議判決は、いわゆるパラメーター発明のサポート要件充足性の判断が争点になった事件であるが、サポート要件の一般的な判断基準を示し、それは今でも特許実務のスタンダードになっていると言える¹⁾。また、平成20年5月30日付けの大合議判決は、明細書に記載されていない先行技術を除外するクレームの記載が許容されるための要件について判示しており、現在の特許出願における審査・審判実務に重要な役割を果たしている。

これらに対し、知財高裁大合議判決が最高裁で覆され、或いは修正されるケースも見られる。特に、平成24年1月27日付けの大合議判決は、製法によらない物の特定の可否ないし困難性を基準に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームと不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームに分類し、それぞれ異なる基準で権利範囲を解釈する新たな理論を提唱し、大きな注目を集めた。しかしながら、平成27年6月5日に下された同事件の最高裁判決は、基本的に物同一説によりつつも、製法によらない物の特定の可否ないし困難性は明確性要件において考慮すべきという判断基準を示し、上記大合議判決の理論を完全に否定した上で原判決を破棄した。そのため、現在ではこの最高裁判決の基準が特許実務のスタンダードとなっており、上記大合議判決は実務上ほとんど意味をもたないものとなってしまった。また、平成18年1月31日付けの判決では、消尽の抗弁が認められる類型とその場合の立証責任の分配に関して詳細な理論が提唱されたが、後に最高裁判決により（結論部分は維持しつつも）その理論を修正する判断が下されたため、当該大合議判決の重要性は大きく低下した。

このように、知財高裁の大合議判決はその後の特許実務のスタンダードとなる場合もある反面、最高裁で覆され或いは修正され、実務上ほとんど意味を持たなくなってしまう場合もある。本事件についても現在最高裁に係属しており、最高裁がこの判断を覆し新たな理論を提唱する可能性もあることから、今後の動向も注視していく必要がある。しかしながら、本判決は上記判決のように新たな理論を提唱するというものではなく、以前最高裁で示された均等要件の解

¹⁾ 尤も、その基準ではサポート要件の判断が権利者に厳しすぎるという批判もあり、同判決の射程を限定的に解釈し、これとは全く異なる基準でサポート要件が判断された知財高裁判決が見られたこともあったが、近年では知財高裁のどの部も基本的にこの基準に依りつつ、権利者に厳しすぎない柔軟な判断がなされているものが目立っている。

釈基準を示すに留まるものであるため、同判決について大きな修正がなされる可能性はさほど高くないと考えられる。

2-2 日本における均等侵害の考え方及びその判断基準

我が国の特許法 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」と定めており、均等論の成否について明確な法律上の根拠は存在しない。そのため、従来は均等論を一切認めるべきでないという見解も存在したが、均等論を認めることは上記規定と矛盾するものではないというのが通説的立場であった。現に、下級審の多くの裁判例においても均等論侵害が成立し得ることを前提とし、均等論の成立を認めて侵害とされるケースも見られたが、その判断基準は区々であった。

そのような中、平成 10 年 2 月 24 日付けの最高裁判決（いわゆるボールスプライン事件判決）では、均等論を明示的に認め、その判断基準を以下のとおり明確に示した²⁾（下記、(1) 乃至 (5) の要件は、実務上「第 1 要件」のように言われている）。

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

²⁾ 但し、当該最高裁判決においては、第 4 要件を充足しないということで均等侵害の成立を否定し均等侵害を認めた原審を破棄している。そのため、我が国では最高裁が均等論による侵害を認めた事案は未だに存在しない。なお、この判決が下された当時は、特許法 104 条の 3 の抗弁（特許無効の抗弁）が法律上規定されておらず、特許請求の範囲に公知技術が含まれる場合は、「公知技術の抗弁」によって権利範囲を限定解釈するという手法が主流であった。現在では、このような争点は、均等要件の枠組みよりはむしろ特許無効の抗弁の成否として判断されることが多く、第 4 要件を充足しないという理由により均等侵害が否定される事例は少数である。

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のと解するのが相当である。

我が国の最高裁は、法律に明文の根拠のない理論を採用することに消極的な態度を示すことが多いだけに、当該事件で均等論を明示的に認めかつ全ての均等要件を示したことは、その意味においても非常に画期的であった。そして、このように最高裁が均等論を認めその判断基準を明確に示したことにより、この基準がその後の特許実務におけるスタンダードとなり、以後、下級審における均等判断は、この5要件に基づいてなされることとなった。このように、ボールスプライン事件判決を機に均等論を巡る論争は一応の解決を見ることとなったが、次章に述べるとおり、均等要件の解釈に関していくつか争点が存在し、下級審において統一した運用がなされていたとは言い難い状況であった。

2-3 ボールスプライン事件判決後の裁判例の動向及びその問題点

上述のとおり、ボールスプライン事件判決後の下級審における均等判断は、上記5要件に基づいてなされることとなったが、そのうち、第1要件から第3要件については特許権者側に、第4要件と第5要件については被告側に主張・立証責任がある旨判示する判決が下級審であり³⁾、この点については実務上ほとんど争いはなかった。

そして、特許権者側が主張立証すべき第1要件から第3要件については、通常この順序通りに判断され、第1要件を充足しない（結果、均等侵害不成立）と判断される事案においては、他の均等要件の成否について判断されないことも多い。その上、均等侵害を否定する裁判例のうち、実に約70%において第1要件非充足の判断が下されており、逆に第1要件を充足するけれども第2要件又は第3要件を充足しない旨判断した裁判例は見当たらない。

このように第1要件は、諸外国の均等要件ではあまり見られないものであるにも拘わらず、均等侵害判断の実務においては極めて重要な役割を果たしており、これが我が国の均等判断を特殊なものとしている大きな要因であることは疑いない⁴⁾。実際、従来の判例・実務では、作用効果の同一性ないし置換可能性、

³⁾ この点、東京地裁平成10年10月7日判決判時1657号122頁（いわゆる不可装置システム事件）において初めてこのことが判示され、その後の裁判例においても同様の判断をしている。

⁴⁾ この点に関し、知的財産関連訴訟（飯村・設楽編）では、「第1要件を必要とする理由は、

並びに置換自明性ないし置換容易性といった上記第2要件、第3要件を中心に均等侵害の成否が判断されてきたという経緯がある⁵⁾。すなわち、ボールスプライン事件判決は、単に均等侵害の成立要件を示したに留まらず、実質的に均等成立要件の主役を交替させ、従来の実務を大きく転換させたものと評価することもできる。その上、第1要件は、当該発明と対象製品との相違点が「特許発明の本質的部分」であるか否かという、ある意味答えを先取りしたような抽象的な要件であるため、その「本質的部分」をどのように捉えるかにより結論は大きく変わり得る。しかしながら、ボールスプライン事件判決後の下級審の裁判例において、その判断基準は必ずしも統一されておらず、それゆえ、均等侵害を否定するための便法として頻繁に用いられていたとも言える。

この点、第2要件、第3要件に関しては判断基準がより具体的であり、第1要件のような大きな論点は存在しないが、これら3要件についてどのような順序で判断するかによって、各要件の位置づけは大きく異なってくる。すなわち、多くの裁判例によって採られているように、第1要件から第3要件まで順に判断をしていく場合には、実質的に第2要件、第3要件で判断される要素のほとんどは第1要件で判断される傾向が強くなり、第2要件、第3要件の役割は限定的にならざるを得ない。これに対し、一部の知財高裁判決⁶⁾で採用されていたように、第2要件、第3要件、第1要件という順番で判断する場合には、第2要件、第3要件が均等判断の中心ということになり、第1要件はそれらにより均等の成立する範囲が広範になり過ぎないために補足的に機能することとなる⁷⁾。

第2要件、第3要件のみを要件とすると置換容易性判断の基準時を侵害時としたことの関係で、均等の成立する範囲が広範になりすぎることにあるといわれているが、第1要件により均等侵害が否定されることが多いのは、第1要件が均等侵害の拡大に対する『縛り』として機能するからであろう」と書かれている。

⁵⁾ ボールスプライン事件判決以前の実務に関し、特許法概説〔第13版〕(吉藤著)では、「特許発明の構成要件の一部を他の要素に置換した技術(物又は方法によってあらわされる技術)が特許発明の目的及び作用効果(機能)において同一(作用効果の同一性、又は機能の同一性)であって、それゆえに置換が可能であり(置換可能性)、かつ、そのように置換すること自体が出願時における当事者ならば、特許発明の構成の記載から当然に想到し得る程度のものであるときには(置換自明(置換容易)性)その技術は特許発明と均等である」「今日まで判決及び学説(通説)で示された均等の定義も、これと大体同じである」と記載されている。

⁶⁾ 知財高裁平成21年6月29日中間判決判時2077号123頁(いわゆる中空ゴルフクラブヘッド事件中間判決)がそのリーディングケースと言えるものであり、その後の知財高裁の裁判例において、第2要件ないし第3要件の判断を第1要件の判断に先行させるものが散見される。なお、中空ゴルフクラブヘッド事件の第一審では、第1要件非充足として原告の請求を棄却する判断が下されていた。

⁷⁾ この点に関し、特許2014 Vol.67 No.3「特許権の均等侵害の成否に関する2、

これに対し、第4要件及び第5要件は上述のとおり抗弁事項であり、被告から主張された場合に第1要件から第3要件とは別途判断されるので、第4要件又は第5要件の非充足を先行して判断し、第1要件から第3要件についての判断を行わないという事例もよく見られる。このように、第1要件から第3要件と第4要件及び第5要件とは独立した要件であるが、公知技術の参酌する際に第1要件と第4要件との関係が問題になることがあり、その際、公知技術について明確に規定した第4要件においてではなく、第1要件の本質的部分の認定における公知技術の参酌として考慮する裁判例が多い⁸⁾⁹⁾。また、第1要件と第5要件との関係に関して言えば、審査経過の中で出願人の主張や補正が問題となる事案や、必ずしも特徴的とはいえない数値限定が問題になる事案など、本来であれば第5要件の禁反言の問題として議論すべきと考えられる争点に関し、第1要件の本質的部分の問題として判断され均等が否定されるケースも多く存在する。

このように、第1要件は、本来他の要件において判断されるべき要素を包括する要件として便宜的に用いられることもあったが、そのような手法では、本来均等論の適用を制限する必要のないところまで拡張して適用される危険性もある。従って、第1要件の「本質的部分」の解釈基準を明確にし、かつその守

3の論点」(飯村著)では、「ボールスプライン最高裁判決直後の下級審は、『異なる部分が本質的部分でないこと』(第1要件)をかなり拡大して適用したため、均等を否定する裁判例が数多く出されてきたことは、指摘するまでもないといえます」と記載され、その注釈で『「非本質的部分」との要件を第1番目の要件とした点にも、原因があると推測される」と述べられている。

⁸⁾ この点に関し、前掲注7)(飯村著)では、「実務を見る限り、ボールスプライン最高裁判決が出されて以来、均等が争われた事例において、第4要件が判断された例は稀であり、また結論に影響を与えた先例は存在しません。その理由は、以下の点にあります。公知技術等除外(第4要件)及び非本質的部分(第1要件)は、特許出願時における公知技術と特許発明との対比にフォーカスを当てた要件である点において共通します。ところが、実務上、第1要件については、ボールスプライン最高裁判決が要件として定立した趣旨を超えて、拡大して適用されてきた経緯があるため、さらに第4要件を適用して、均等を否定する余地がなくなったことに理由があります」と記載されている。

⁹⁾ この理由に関し、「クレーム解釈をめぐる諸問題(研究報告第23号)日本弁理士会中央知的財産研究所平成20年12月」13頁「裁判例にみる均等論の本質的部分の認定手法」(田村著)においては、「裁判例が第4要件ではなく第1要件のところで公知技術を参酌するのを好む理由は、第4要件の下だと、イ号がクレームされていると仮定した場合に、当該公知技術との比較において当該クレームが新規性、非容易推考性を満足するかという吟味を行わなければならない、それが否定されて初めて当該公知技術の存在によって均等を否定することができるというハードルが課せられているところ、第1要件の下では、いわばそのようなハードル抜きにいわば柔軟に公知技術を参酌することができるというところにあるのだろう。しかし、このような柔軟性は予測可能性と諸刃の剣というところがあり、本来必要がないところまで均等を制限する可能性なしとしない」と記載されている。

備範囲を適当な範囲に制限することは、均等論の適用場面を不当に制限しないという意味においても、均等侵害の成否に関する客観性を担保し法的安定性を高める上でも、非常に重要なことであると言える¹⁰⁾。

さらに、第1要件に次いで均等侵害否定の根拠として用いられる第5要件についても、特許権者がどのような行動を採った場合に「特段の事情」に該当するか必ずしも明確ではなく、この点は第5要件に特有の争点となっていた。すなわち、第5要件は、「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」と規定されていることから、典型的には、特許出願の審査過程において、新規性・進歩性違反の拒絶理由に対応して対象製品を含む態様を除外する補正を行う場合や、対象製品の態様が該当クレームの範囲に含まれないことを主張する場合に適用されており、これらの場合に第5要件が問題となることについては実務上争いが存在しない。しかしながら、「特許出願手続において」とは必ずしも出願後における庁対応のみを規定するものではなく、出願時の明細書において当該発明の態様が記載されていたにも拘わらずそれが特許請求の範囲に記載されなかったような場合、或いは出願時の技術常識から対象製品の態様を含めることが容易であったにも拘わらず記載しなかったような場合に、第5要件が適用されるか否か争いが存在した¹¹⁾。

以上のような背景の下、今回、知財高裁が大合議判決という形で、実務上特に影響が大きい第1要件と第5要件に関する判断手法を明確に示したことは大きな意味があると言える。そこで以下では、第1要件及び第5要件の判断手法を中心に当該判決について解説することとする。

3 本判決についての解説

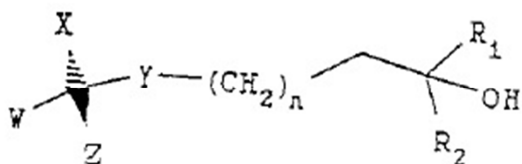
3-1 事案の概要

¹⁰⁾ この点に関し、前掲中空ゴルフクラブヘッド事件中間判決の評釈として書かれた別冊ジュリスト特許判例百選Ⅷ〔第4版〕141頁（大友著）においては、「本件における原審と本判決の捉え方の差異が存在していることをあわせて考えると、第1要件は裁判所が結論をどのように見据えているかによっていかようにでも判断可能な裁判官にとって便利な要件として機能することとなる。これにより、第2要件、第3要件の重要度も相対的に低くなり、均等判断のあり方が問われることにもなると考えられる」と記載されている。

¹¹⁾ 例えば、知財高裁平成24年9月26日判決判時2072号106頁（いわゆる医療用可視画像の生成方法事件）において、「明細書に他の構成の候補が開示され、出願人においてその構成を記載することが容易にできたにもかかわらず、あえて特許請求の範囲に特定の構成のみを記載した場合には、当該他の構成に均等論を適用することは、均等論の第5要件を欠くこととなり、許されないと解するべきである」と判示されており、この裁判例は本事案において控訴人主張の裏付けとしても引用されている。

本件は、発明の名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする本件特許権を有する被控訴人（一審原告）が、控訴人ら（一審被告ら）に対し、控訴人らの輸入販売に係るマキサカルシトール製剤等（控訴人製品）の製造方法（控訴人方法）は、本件特許の請求項13に係る発明（訂正発明）と均等であり、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、控訴人製品の輸入譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案であり、当該発明の構成は以下のとおりである（構成要件の分説については、判決文の記載による）。

A-1 下記構造を有する化合物の製造方法であって：



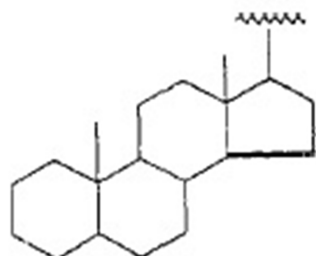
A-2 (式中、nは1であり；

A-3 R1およびR2はメチルであり；

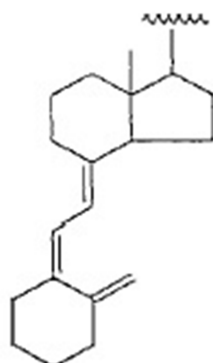
A-4 WおよびXは各々独立に水素またはメチルであり；

A-5 YはOであり；

A-6 そしてZは、式：



のステロイド環構造、または式：



のビタミンD構造であり、Zの構造の各々は、1以上の保護または未保護の置

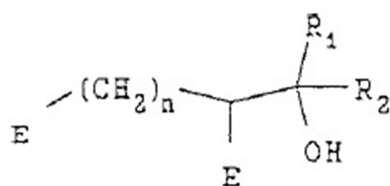
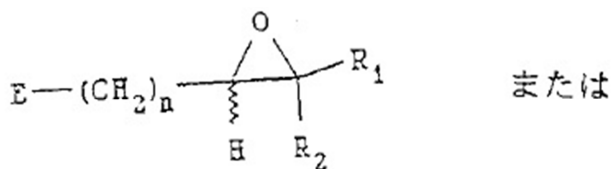
換基および／または1以上の保護基を所望により有していてもよく、Zの構造の環はいずれも1以上の不飽和結合を所望により有していてもよい)

B-1 (a) 下記構造：



(式中、W、X、YおよびZは上記定義の通りである)
を有する化合物を

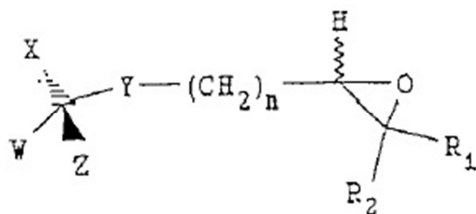
B-2 塩基の存在下で下記構造：



(式中、n、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてEは脱離基である)

を有する化合物と反応させて、

B-3 下記構造：



を有するエポキシド化合物を製造すること；

C (b) そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；
および

D (c) かくして製造された化合物を回収すること；

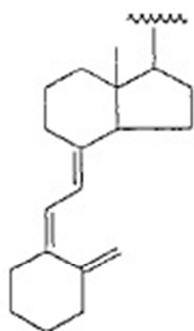
E を含む方法。」

訂正発明は、概要、出発物質を特定の試薬と反応させて中間体を製造し、そ

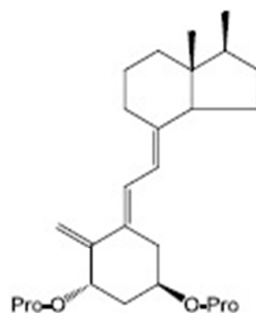
の中間体を還元剤で処理して目的物質を製造するという化合物の製造方法であり、控訴人方法は、訂正発明の試薬及び目的物質に係る構成要件（構成要件A、B－2、D及びE）を充足するが、出発物質及び中間体の炭素骨格が、シス体のビタミンD構造ではなく、その幾何異性体であるトランス体のビタミンD構造であるという点で、訂正発明の出発物質及び中間体に係る構成要件（構成要件B－1、B－3、C）と相違する。

より具体的には、下記のとおり、控訴人方法は、工程Iの出発物質Aの炭素骨格が、訂正発明の構成要件B－1の引用する構成要件A－6の「Z」のうち、「シス体のビタミンD構造」（シス（5Z）セコステロイド構造）で二つの保護された置換基を有している構造ではなく、その幾何異性体であるトランス体のビタミンD構造である点で、訂正発明の構成要件B－1を充足しない。

（訂正発明のZのビタミンD構造）

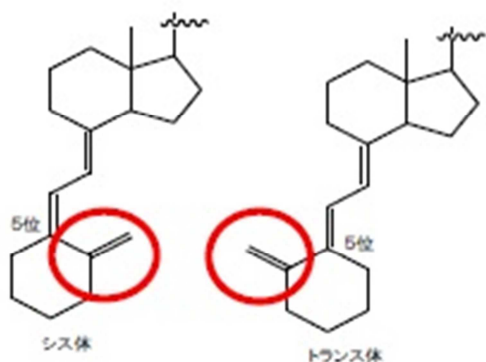


（控訴人方法の出発物質Aの炭素骨格）



（Zは1以上の保護の置換基を有していてもよい）

また、控訴人方法は、下記のとおり、工程I、IIの中間体Cの炭素骨格がシス体のビタミンD構造ではなく、トランス体のビタミンD構造である点で、訂正発明の構成要件B－3及びCを充足しない。



均等侵害の成否については、上述したボールスプライン事件判決において示された 5 要件の具体的な適用による均等の成否が争われた。原審は、控訴人方法が訂正発明と均等であることを認め、被控訴人の請求を認容したため、控訴人らがこれを不服として控訴をした（均等論以外にも無効論について争われているが、本稿においては省略する）。

3-2 判決の概要 1（均等判断の一般論を示した部分）

3-2-1 はじめに

本判決においても原審同様、上述したボールスプライン事件判決において示された 5 要件に基づいて均等侵害の判断がなされているが、上述のとおり、特に第 1 要件及び第 5 要件に関する判断手法を一般論として詳細に示したことに大きな意味があると考えられる。そこで、本事案に関する具体的判断の部分に先立ち、均等侵害の判断手法に関する一般論として判示された箇所のうち重要と思われる部分を紹介する。なお、判決の引用部分はイタリックで示すこととし、特に断らない限り、引用箇所中の下線は著者が付したものである。

3-2-2 均等 5 要件の立証責任について

第 1 要件ないし第 5 要件の主張立証責任については、均等が、特許請求の範囲の記載を文言上解釈し得る範囲を超えて、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ものと認定される範囲内で認められるべきものであることからすれば、かかる範囲内であるために要する事実である第 1 要件ないし第 3 要件については、対象製品等が特許発明と均等であると主張する者が主張立証責任を負うと解すべきであり、他方、対象製品等が上記均等の範囲内にあっても、均等の法理の適用が除外されるべき場合である第 4 要件及び第 5 要件については、対象製品等について均等の法理の適用を否定する者が主張立証責任を負うと解するのが相当である。

3-2-3 均等の第 1 要件について

特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にある。し

たがって、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。

そして、上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段・・・とその効果・・・を把握した上で、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が何であることを確定することによって認定されるべきである。すなわち、特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、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、①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され・・・、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。

ただし、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である。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。

また、第1要件の判断、すなわち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であり、対象製品等に、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分以外で相違する部分があるとしても、そのことは第1要件の充足を否定する理由とはならない。」

3－2－4 均等の第5要件について

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
はできない。

なぜなら、①上記のとおり、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。また、②出願人は、その発明を明細書に記載してこれを一般に開示した上で、特許請求の範囲において、その排他的独占権の範囲を明示すべきものであることからすると、特許請求の範囲については、本来、特許法36条5項、同条6項1号のサポート要件及び同項2号の明確性要件等の要請を充たしながら、明細書に開示された発明の範囲内で、過不足なくこれを記載すべきである。しかし、先願主義の下においては、出願人は、限られた時間内に特許請求の範囲と明細書とを作成し、これを出願しなければならないことを考慮すれば、出願人に対して、限られた時間内に、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とこれをサポートする明細書を作成することを要求することは酷であると解される場合がある。これに対し、特許出願に係る明細書による発明の開示を受けた第三者は、当該特許の有効期間中に、特許発明の本質的部分を備えながら、その一部が特許請求の範囲の文言解釈に含まれないものを、特許請求の範囲と明細書等の記載から容易に想到することができることが少なくはないという状況がある。均等の法理は、特許発明の非本質的部分の置き換え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ものとする事と、社会一般の発明への意欲が減殺され、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のみならず、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となるために認められるものであって、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事は相当ではない。

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。

なぜなら、上記のような場合には、特許権者の側において、特許請求の範囲を記載する際に、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、すなわち、当該他の構成が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したものの、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理解することができ、そのような理解をする第三者の信頼は保護されるべきであるから、特許権者が後にこれに反して当該他の構成による対象製品等について均等の主張をすることは、禁反言の法理に照らして許されないからである。

3-3 判決の概要2（本事案に関する判断）

3-2-1 はじめに

本判決においては、均等の第1要件から第5要件までこの順番どおりに検討した上で、控訴人方法は5要件すべてを充足していると判断し、本件特許の請求項13に係る発明（訂正発明）に対する均等侵害の成立を認めた。各要件に関する具体的な判示の内容は以下のとおりである。

3-3-2 均等の第1要件について

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。・・・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。・・・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・・・は、ビタミンD構造又はステロイド環構造の20位アルコール化合物を、末端に脱離基を有する構成要件B-2のエポキシ炭化水素化合物と反応させることにより、一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖を導入することができるということを見出し、このような一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンD構造又はステロイド環構造という中間体を經由し、その後、この側鎖のエポキシ基を開環するという新たな経路により、ビタミンD構造又はステロイド環構造の20位アルコール化合物にマキサカルシトールの側鎖を導入することを

可能とした点にあると認められる。・・・控訴人方法は、・・・訂正発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を備えているといえる。

一方、控訴人方法のうち、訂正発明との相違点である出発物質及び中間体の「Z」に相当するビタミンD構造がシス体ではなく、トランス体であることは、・・・訂正発明の本質的部分ではない。

したがって、控訴人方法は、均等の第1要件を充足すると認められる。

3-3-3 均等の第2要件について

控訴人方法における…出発物質A及び中間体Cのうち訂正発明のZに相当する炭素骨格はトランス体のビタミンD構造であり、訂正発明における出発物質・・・及び中間体・・・のZの炭素骨格がシス体のビタミンD構造であることとは異なるものの、両者の出発物質及び中間体は、いずれも、ビタミンD構造の20位アルコール化合物を、同一のエポキシ炭化水素化合物と反応させて、それにより一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンD構造という中間体を経由するという方法により、マキサカルシトールを製造できるという、同一の作用効果を果たしており、訂正発明におけるシス体のビタミンD構造の上記出発物質及び中間体を、控訴人方法におけるトランス体のビタミンD構造の上記出発物質及び中間体と置き換えても、訂正発明と同一の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏しているものと認められる。・・・したがって、控訴人方法は、均等の第2要件を充足すると認められる。・・・訂正発明は、ステロイド環構造をビタミンD構造へ転換する工程をも包含しており、特に転換工程の有無を含めた全工程数の違い（少なさ）を、従来技術との違いとして認識しているわけではないことからすれば、訂正発明の作用効果を、従来技術に比して、マキサカルシトール等の目的物質を製造する総工程数を短縮できることと認定することはできない。

3-3-4 均等の第3要件について

本件優先日当時、・・・トランス体のビタミンD構造を有する化合物を出発物質として、適宜側鎖を導入した後、光照射を行うことによりトランス体をシス体へ転換して、シス体のビタミンD誘導体を得る方法は広く知られていたこと・・・、控訴人方法の出発物質Aに相当するトランス体のビタミンD構造をマキサカルシトールの合成に用いることも知られていたこと・・・、シス体の

ビタミンD構造を有する化合物を出発物質とする場合であっても、製造過程で置換基等の導入や保護基を外す際等にトランス体へと転換し、再びシス体へと転換する方法も一般的であったこと・・・が認められる。

また、・・・出発物質であるビタミンD構造の20位アルコール化合物がマキサカルシトールの側鎖の導入に際して反応する水酸基は、トランス体とシス体とで構造が異なるビタミンD構造の二重結合（5位）の位置から遠く離れており、・・・当業者であれば、トランス体とシス体の二重結合の位置の違いによって訂正発明のマキサカルシトールの側鎖の導入過程の反応が異なるものと考えないのが自然である。

そうすると、控訴人方法の実施時（本件特許権の侵害時）において、・・・控訴人方法は、当業者が訂正発明から容易に想到することができたものと認められる。

3-3-5 均等の第4要件について

控訴人らの同主張が認められないことについては、原判決の「事実及び理由」の第4の4(1)ないし(6)に判示のとおりであるから、これを引用する。

3-3-6 均等の第5要件について

訂正明細書には、・・・トランス体をシス体へと転換する工程の記載など、トランス体のビタミンD構造についての言及は一切なく、トランス体を出発物質とする製造方法に係る発明についての記載はない。

そうすると、上記各訂正明細書の記載をもって、訂正明細書中に、訂正発明の出発物質をトランス体のビタミンD構造とする発明が記載されているとみることはできないし、これをもって、出願人が、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ず、トランス体のビタミンD構造が特許請求の範囲から意識的に除外されていたものとは認められない。・・・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。

3-4 本判決についての評釈

3-4-1 はじめに

冒頭においても述べたとおり、本判決はこれまで事例の少なかった医薬分野で初めて均等侵害を認めたという意味でも注目される事案である。そもそも、化学・医薬分野で均等侵害が認められにくいのは、その作用効果の予測性の低さに大きな原因があると思われる。

しかしながら、本事案においては、反応部位から遠く離れた二重結合がトランス体かシス体かによって、その側鎖の導入反応に影響するとは考えにくく、控訴人方法によっても訂正発明において規定するものと同様の中間体が得られることが、当業者の技術常識から容易に推測できる。その上、反応後にトランス体をシス体へ転換してシス体のビタミンD誘導体を得ることが知られており、最終的に同一の目的を達成し得ることが容易であることも考え合わせれば、(本来であればシス体を用いることが目的上合理的であるにも拘わらず) 本件特許の侵害を回避するだけの目的で、敢えて構成要件A-6として文言上規定されていないトランス体を用いていると考えられる。すなわち、本件の争点は、結局のところ、構成要件A-6としてトランス体を含むようなより広い記載をしなかった点をどのように評価するかという点に尽きることになる。

しかしながら、技術思想としては同一であるものの、発明の目的上その効率が下がる態様を記載しなかった(記載が漏れてしまった)点について、特許権者の落ち度が大きいとは思われない。そして、均等論は、まさにそのような理由により構成要件を文言上充足しない場合に、特許発明の目的及び作用効果において同一であって置換が可能であり、かつそのように置換することが容易であるものを保護するための法理なのである。従って、本事案において均等侵害を認めたことは、均等論の趣旨からして極めて合理的な判断というべきであり、むしろ、このような事案で均等侵害を認めなければ、均等論という法理の存在自体がほとんど無意味ではないかと思われる。

そのような事案であるにも拘わらず、敢えて本件を大合議事件として扱ったのは、今後の実務のために、上記3-2-2乃至3-2-4を一般論として判示することが大きな狙いであったと思われる。そこで、以下ではこれらの判示事項を中心に解説を加えることとする。

3-4-2 均等5要件の立証責任について

上記3-2-2で示したとおり、第1要件ないし第3要件については、対象製品等が特許発明と均等であると主張する者(つまり特許権者)が立証責任を負い、第4要件及び第5要件については、対象製品等について均等の法理の適

用を否定する者（つまり被告側）が立証責任を負う旨判示している。この点については、ボールスプライン事件判決の調査官解説において異論が唱えられているものの¹²⁾、ボールスプライン事件判決後の下級審裁判例の蓄積によりほぼ固まった運用となっていると言える。従って、本判決はそれを追認した形となっており、この判示によってこれまでの実務が変わるものではないと言える。

3-4-3 均等の第1要件について

第1要件における「本質的部分」の定義に関し、「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」と判示されている。このような定義は、近年の下級審裁判例において採られてきた解釈と整合するものであり、技術的思想の同一性を基準に判断することを示した点に意味がある。

さらに、その判断手法について「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」と判示されている点が注目される。従来、本質的部分に含まれるか否かの判断手法について、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いう考え方（いわゆる本質的部分説）と、特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品が備える解決手段が特許発明の解決原理と実質的に同一の原理に属するものか否かという観点から判断するという考え方（いわゆる技術思想同一説）の大きく2つに分類されていた¹³⁾。

¹²⁾ 最高裁判所判例解説（民事篇）平成十年度（上）（三村著）161頁においては、第4要件の主張立証責任に関し、「相手方において特許出願時における特定の公知技術の存在を主張立証して当該公知技術との関係で要件（4）の非充足を主張したときに、特許権者において要件（4）の充足・・・を立証しなければならないと解するのが、相当と解される」と記載されている。この点に対しては、例えば別冊ジュリスト特許判例百選Ⅷ〔第4版〕137頁（末吉著）において、「証明責任の一般的な理解・・・からして、主張責任と証明責任が分離する見解には分かり難さがある」「④要件を特許権の証明責任とする説・・・には、妥当性に疑問がある」と批判されている。現に、前掲不可装置システム事件と同様に、第1要件ないし第3要件については特許権者側が立証責任を負い、第4要件及び第5要件については被告側が立証責任を負うとするのが、これまでの下級審裁判例の明確な方向性である。

¹³⁾ この点、例えば前掲注9）（田村著）13頁においては、「被疑侵害者の置換態様をみる

このうち、本質的部分説に立った場合には、構成要件毎に本質的部分と非本質的部分に機械的に分類することで、特許発明と対象製品との関係を具体的に検討することなく、均等侵害か否かの結論が出せるという手軽さがあり、特にボールスプライン事件判決直後の下級審裁判例において、この考えに立って均等成立を否定していると思われるものが目立った¹⁴⁾。しかしながら、特許法36条5項において「特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない」と規定されていることから明らかなとおり、特許請求の範囲に記載された構成は、いずれも発明を特定するために必要と認める事項であり、何らかの技術的意義を持って規定されている。そのため、いずれの構成に関しても、それを選択すべき理由やその他の構成では好ましくない理由が明細書に書かれていることが多く、それらの記載を機械的に解釈すれば、ほとんどの事案において相違点に係る構成は本質的部分と判断されることになり、均等侵害を認める意味がほとんどなくなってしまう。

そのため、技術思想同一説に立つのが妥当と思われるが、本判決において本質的部分説を明確に否定し技術思想同一説を採用することを明らかにした点に意味があると言える。なお、この考え方は、ボールスプライン事件判決の調査官解説の記載と整合するものであり¹⁵⁾、実務においても前掲中空ゴルフクラブヘッド事件中間判決以降の多くの裁判例において同様の判断手法が採られている¹⁶⁾。よって、本判決はそういった近年の下級審判決の傾向に即したものであるが、本質的部分説を明確に否定し、これまでの論争を終結させた点において意味があると言える。

ことなく、構成要件を本質的部分と非本質的部分に分類する作業は、理論的には極めて多数の置換態様を想定せざるを得ないことになりかねない。事件の解決とは無関係の態様を吟味することは無駄な作業でしかなく、被疑侵害者の置換態様に焦点を当てる後説（技術思想同一説）をもって是とすべきだろう」と述べられている。このように、学説上、技術思想同一説を支持する見解が多数である。

¹⁴⁾ このような考えに基づいて第1要件の成立を否定した裁判例として、例えば東京地裁平成19年9月28日判決（平成18年（ワ）第15809号）最高裁HPがあり、その控訴審である知財高裁平成20年9月8日判決（平成19年（ネ）第10085号）最高裁HPも同様の考えに立っている。

¹⁵⁾ 前掲注12）（三村著）142頁においては、「本判決が本要件につき、特許発明の『本質的部分』という表現を用いたのは、『技術思想を同一と評価するというのは均等を認めることと同義であり、均等の要件として技術思想の同一性を上げるのではトートロジーとなる』旨の批判を意識して、あえて「技術思想の同一性」という表現を避けたためと思われる」と記載されており、技術思想同一説に立つことを明らかにしている。

¹⁶⁾ 例えば、知財高裁の裁判例で均等侵害を認めた知財高裁平成23年6月23日判決・判時2131号109頁（いわゆる食品の包み込み成形事件）においても同様の判断手法が採られていると考えられる。

なお、特許発明の本質的部分認定の要素として、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、明細書記載の従来技術の記載が不十分な場合にはそこに記載されていない従来技術も参酌できることが判示されている。本質的部分の認定において明細書の記載が重要となるのは当然であり、ここで挙げられているものが本質的部分認定の要素となること自体は多くの下級審裁判例で認められているところなので、特段異論のないところと思われる。但し、ここでは、第1要件と第4、5要件との役割分担を考慮し、敢えて制限的に列挙していると思われる（この点についての詳細は3-4-5において述べる）。

また、特許発明の貢献の程度が大きい場合には、特許請求の範囲の記載の一部について上位概念化したものとして認定され、貢献の程度がそれ程大きくない場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義とされている点に関しては、従来の裁判例でここまで踏み込んだ一般論を示したものは見当たらず、より踏み込んだ判断を示したものと評価できる¹⁷⁾。但し、貢献度の高いほど大きい発明、すなわち代替技術が少なく発明の進歩性の度合いが大きい発明ほど厚い保護が与えられるということは、特許法の趣旨にも即しており、直感的に納得し得るところであろう。また、本質的部分に係る技術的思想が高度であればあるほど、当該発明における他の部分（非本質的部分）の重要性は相対的に低下すると考えられるので、この判示事項は理論的にも納得できるところであろう。

過去の裁判例で言えば、例えば前掲中空ゴルフクラブヘッド事件中間判決において、特許請求の範囲に直接に記載された「縫合材」という文言を上位概念化して本質的部分を認定し、均等侵害を認めたと評価することもできる。

本件事案においては、この判示内容が第1要件の判断にどのように影響しているか必ずしも明らかではないが、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中間体を得る新規な経路を見出したという貢献の大きさゆえ、その反応に大きな影響を与えない範囲で、ビタミンD骨格の構造について上位概念化することを許容したと評価することもできる。

¹⁷⁾ この点に関し、パテント2012 Vol.65 No.11「特許侵害訴訟における均等論の適用」（牧山著）41頁では、第1要件該当性の判断に関し、まず、①特許発明の発明特定事項（構成要件）とイ号の備える解決手段とを比較して、異なる部分が特許発明の課題の解決と関係する構成要件か否かを判断し、②異なる部分が特許発明の課題の解決に係る構成要件である場合は、特許出願明細書に記載、または示唆されている事項から当該構成要件の上位概念化を行い、③イ号が、上位概念化した構成要件に含まれる場合は、上位概念化した構成から把握される解決原理（技術思想）が公知技術と一致するか否かを判断する、という手法が提唱されている。

3-4-4 均等の第5要件について

上述のとおり、本判決は、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つて、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、そのことのみでは第5要件における「特段の事情」に当たらない旨判示している。この点、そもそも、第5要件は、「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」と規定している以上、単に出願時に同じ効果を奏する他の材料が存在したというのみではここに言う「特段の事情」に該当しないと考えるのが合理的であろう。また、均等の第3要件において侵害時の置換容易性を規定している以上、もし第5要件において出願時の置換非容易性を要件とするとすれば、出願時と侵害時の間のわずかな期間で容易想到性に関する技術水準の変化がない限り均等侵害が成立しないことになり、均等侵害を認められる事案は極めて稀ということになる（現に、本判決においても、第3要件の判断において出願時を基準として置換容易性を認定しており、出願時の容易想到性を充足している事案であつた）。

従つて、上記判示は妥当であるし、これまでの裁判例においても出願時の容易想到性を第5要件の根拠として明示的に認めた事案は見当たらない¹⁸⁾。従つて、これまでの実務に大きな変化をもたらす判断内容ではないが、ボールスプライン事件判決の調査官解説でも提唱されていた考えが明確に否定された点においては、意味があると考えられる¹⁹⁾。

尤も、本件判決では「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」には、上記「特段の事情」に該当するとしている。さらに、その具体例として、「出願人が明細書において当該他

¹⁸⁾ 前掲医療用可視画像の生成方法事件では、「出願人においてその構成を記載することが容易にできたにもかかわらず、あえて特許請求の範囲に特定の構成のみを記載した場合に、当該他の構成に均等論を適用することは、均等論の第5要件を欠くこととなり、許されないと解するべきである」と判示されているが、この事案では明細書に他の構成の候補が開示されていたと認定されているので、一般論として出願時の容易想到性を第5要件の根拠として認めた裁判例と見るのは相当でない。

¹⁹⁾ 前掲注12) (三村著) 148頁においては、「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、あえてこれをおこな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」と記載されている。

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」及び「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」が挙げられている。

このうち、「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」に関して言えば、このことを判示した裁判例が存在するが²⁰⁾、これまでの下級審裁判例で一般的に採られていた考え方というものではない（むしろ、これらは第1要件において判断されることが多かった事項と言える）。尤も、明細書の記載も特許出願手続の一環と言えるので、「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」の一例となり得ることは、それほど違和感がないように思われる。

これに対し、「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」という判示はこれまで例がなく、第5要件により均等成立の範囲を狭くし得る判示事項である。この点、そもそも、出願当時に公表した論文等に「特許請求の範囲外の他の構成による発明」が記載されており、それが特許発明との関係で第1要件ないし第3要件を充足するものであれば、均等判断以前の問題として、当該発明はその公表した論文等に記載された発明に対し進歩性を欠くものとして、特許が成立しないか、或いは無効審判によって特許無効とされるであろう。また、均等論が問題になるとしても、そのほとんどは第4要件の問題として片が付いてしまうと思われる。そのため、「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」を文字通りに限定的に解釈すれば、この要件はほとんど意味がないことになる。これに対し、これがある程度拡張して解釈されることになれば（例えば、「特許請求の範囲外の他の構成による発明」が、必ずしも当該発明の「本質的部分」の全てを充足しなくてもよいということになれば）、均等成立を限定する新たな要件として、それなりに意味を有することになるので注意が必要である。実際、この判示は、「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」の例示に過ぎないので、ある程度柔軟な解釈がなされる余地はあるように思われる。

このように、本判決は出願時の容易想到性自体は明示的に否定しているものの、出願時の明細書の記載や審査段階での意見書・補正書などの内容に限らず、出願人が当該他の構成による発明を認識していたと読み取れる場合には特段の事情に当たる旨判示しており、どのような場合がそれに含まれるのか、現時点ではその基準がはっきりしない。従って、この点の判断については今後の裁判

²⁰⁾ 前掲医療用可視画像の生成方法事件。

例の蓄積が期待される。

3-4-5 第1要件と他の要件との関係について

まず、第1要件と第2、第3要件との関係に関し、本判決ではこれらの要件につき、第1要件、第2要件、第3要件の順番に判断している。この点、この順番通りに判断する手法が裁判実務における一般的な手法ではあるものの、前掲中空ゴルフクラブヘッド事件中間判決をはじめとする一部の知財高裁判決においては、第2要件、第3要件の判断を第1要件の判断に優先させる手法が採られており、ボールスプライン事件判決の調査官解説においてもそれに即した記載が存在する²¹⁾。この点、上述のとおり、第1要件の「本質的部分」という用語は抽象的であり解釈が難しく、また、第2、第3要件と離れて広く解釈されることで、均等侵害が認められる例が極めて限定的になるというリスクがあることも考慮すれば、このような判断手法には一定の合理性があるように思われる²²⁾。しかしながら、本判決において、第1要件から順番に判断する手法が採られたことで、今後の下級審裁判例においても同様の手法が採られることが多くなるかも知れない²³⁾。そのため、今後の実務においても、第1要件が均等判断の中心として重要な役割を担うことには変わりがないであろう。

しかしながら、そのような場合であっても、第1要件を第2要件や第3要件と別途独立の要件としてではなく、特に第2要件と近接して考えることにより、

²¹⁾ 前掲注12)(三村著)144頁においては、「(2)の要件が、明細書の記載を基礎として、ある程度概括的に充足性が判断されるものであることに照らすと、実務上具体的事案について均等の成否を判断するに当たっては、むしろ、(2)の要件(置換可能性)の存否を最初に判断し、その上で(1)の要件の存否を判断するという順序を採用することが、相当と思われる」と記載されている。

²²⁾ この点に関し、前掲注8)(飯村著)135-136頁では、「実務上は、非本質的部分(第1要件)充足性を判断するのは、非常に困難であり、必ずしも予見可能性があるとはいえません。この点の不都合を少しでも解消させるためには、第2要件及び第3要件の適合性の審理判断、すなわち、被告製品等の置換部分は、侵害時の技術水準の下で『置換可能か否か』及び『置換容易か否か』の審理判断を先行すべきです」と記載されている。

²³⁾ 尤も、本判決後に下された知財高裁平成28年6月29日(平成28年(ネ)第10017号)最高裁HPでは、(第1要件についても不充足と思われる事案であったが)第2要件及び第5要件の判断のみで均等不成立との判断が下されている。なお、同日に同じ裁判体で下された知財高裁平成28年6月29日(平成28年(ネ)第10007号)最高裁HPでは、第1要件及び第5要件の判断のみで均等不成立との判断が下されている。このように、第2要件の判断を第1要件の判断に優先する方が好ましいと考えている節もあり、本判決における第1要件から第3要件の判断順序は、その後の判決における明確な縛りとして機能するものではないと考えられる。

均等侵害が過度に制限されるという弊害は生じにくくなる。実際、第1要件の「本質的部分」の解釈につき「技術思想同一説」を採用する場合には、対象製品の解決手段が特許発明の解決原理と実質的に同一の原理に属するか否かにより決せられることになるが、解決原理と実質的に同一であれば作用効果も同一と評価できることになり、第2要件（置換可能性）と近接したものになる²⁴⁾。本件事案に照らして考えると、第1要件、第2要件いずれにおいても、一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンD構造又はステロイド環構造という中間体を経由し、その後、この側鎖のエポキシ基を開環する方法によりマキサカルシトールの側鎖を導入するという共通性を根拠にその充足性を認定しており、近接した判断が採られていると評価できる。このような判断手法が採られる限り、第1要件が最初に判断されたとしても、本来均等論の適用を制限する必要のないところまで拡張して適用される危険性は大きくないと考えられる。尤も、作用効果に関して訂正明細書にそのような明示の記載がある訳ではなく、第2要件に関して控訴人より、訂正明細書に記載がある効果は工程数の短縮のみであり、総工程数が異なる場合は同じ作用効果を有しない旨主張されていた。これに対し裁判所は、転換工程の有無を含めた全工程数の違い（少なさ）を従来技術との違いとする発明ではないとして上記主張を排斥し、第2要件に係る作用効果同一の範囲を権利者に有利に広く解釈した点も注目に値する²⁵⁾。

また、本判決では、第1要件と第4、第5要件との関係に関しても注目すべき判示事項が存在する。すなわち、上述のとおり、本判決では、特許発明の本質的部分を認定するための要素として、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）が挙げられており、従来技術に照らして客

²⁴⁾ この点に関し、前掲注8) (飯村著) 136頁では、「置換可能性（第2要件）の審理対象は、特許発明と被告製品との課題解決原理（作用効果）が同一と評価できるか否かを対象とするものであるのに対し、非本質的部分（第1要件）を判断する際の特許発明の本質的特徴部分も、特許発明の解決課題原理（作用効果）がどのような位置づけであるかという点において共通します。そうすると、非本質的部分か否かの判断は、必ずしも独立して判断されるべきではなく、他の要件（第2、第3要件）と比較対比されて判断されるのが合理的であるといえます」と記載されている。

²⁵⁾ この点に関し、前掲注12) (三村著) 143－144頁においては、「明細書に記載された特許発明の効果のうち、当該課題の解決に加えて更に付加して認められる効果や実施例に特有の作用効果までも、本要件に言う特許発明の『目的』や『作用効果』として要件（2）の存否を判断するのは、相当ではない。そのように特許発明における課題の解決を超えた付加的な作用効果や実施例に特有の効果までも対象製品等が同様に実現することを求めたのでは、均等の成立する余地がほとんどなくなってしまう」と記載されている。本事案に照らして考えれば、工程数の減少は、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中間体を得る新規な経路を見出したことに伴う、副次的ないし付加的な作用効果と考えるのが妥当であろう。

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することが許されるとされている。

これまでの下級審裁判例においても、特許請求の範囲及び明細書が参酌されるべきことは当然認めていたが、従来技術に関しては、特に明細書に制限されることなく、比較的自由に公知文献の記載を参酌して従来技術を認定する例が多く見受けられる²⁶⁾。しかしながら、このような場合には、第1要件の成立を否定する方向で参酌される方が多かったと言える。その意味において、本判決において、従来技術は原則明細書記載の従来技術との比較から認定すべきとされ、従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合に例外的に明細書に記載されていない従来技術も参酌することが許されるとされていることが注目される。無論、かかる判示は、第4要件において公知文献の記載を基に従来技術を認定することを禁止する趣旨ではないと考えられ、むしろ原則として明細書に記載されていない公知技術は第4要件にて判断すべきという役割分担を示したものと評価することも出来る。上述のとおり、第4要件においては、対象製品が特許請求の範囲に含まれると仮定した上で、新規性ないし容易推考性が否定されて初めて当該公知技術によって均等を否定することができるというハードルが課せられる。そのため、第1要件の判断において、従来技術の認定が明細書の記載のみからなされる事例が増えることになれば、均等侵害が認められる範囲は実質的に広くなると考えられる。そのため、明細書においてどの程度従来技術を詳しく記載すれば「出願時の従来技術に照らして客観的に見て十分な場合」に該当するのか問題となるが、その具体的な基準は本判決では示されていない。もし仮に、当該発明に関連するありとあらゆる従来技術を細かく記載しない限りは、「出願時の従来技術に照らして客観的に不十分な場合」に該当することになれば、特許実務の常識に照らしおよそ現実的とは言えず、原則明細書から認定すべきとする本判決の判示は実質的に意味をなさないことになる。この点、本判決後の知財高裁の裁判例において、当該技術が周知技術であるか否かを従来技術として記載すべきか否かの基準としていると解釈できるものがあり、注目される²⁷⁾。いずれにせよ、第1要件の判断において公知技術を如何に認定す

²⁶⁾ 特にボールスプライン事件判決直後の裁判例の動向に関し、前掲注9) (田村著) 13頁においては、「本質的部分を確定する際に参酌される公知技術は、明細書に開示されている従来技術に限られるかということが問題となりうるが、従来の裁判例では、特にこの点にこだわることなく、公知技術を参酌するものが少なくない」「こうした明細書に開示されていない、公知技術との関係は、本質的部分で考慮するのではなく、もっぱら第4要件の仮想クレームの法理の下で論ずれば足りるのではなかろうか」と記載されている。

²⁷⁾ 本判決後になされた前掲知財高裁平成28年6月29日(平成28年(ネ)第10007号)最高裁HPでは、第1要件の判断に際し、他の公知文献を基に周知技術を認定し、「本件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は、従来技術に

るかは均等の成否を左右するので、今後どのような運用がなされるか、裁判例の蓄積が待たれる。

また、従来の下級審裁判例においては、本質的部分を認定するための要素として、特許請求の範囲、明細書、従来技術と並び審査経過が挙げられていることが多く、実際、審査経過を基に本質的部分を認定し、第1要件に基づいて均等不成立と判断している事例も珍しくない²⁸⁾。この点、本判決においては、審査経過を第5要件の考慮要素として役割分担を明確にする趣旨で、敢えて本質的部分の考慮要素として審査経過を挙げなかったものと考えられる。実務上、補正の内容やその際の意見書の記載は、専ら、明細書の記載のみから把握できる以上に、本質的部分の同一性の範囲を限定する方向に斟酌されているのであるから、この点に関しても、第1要件の適用範囲を制限的に解釈しようという本判決の意図が見受けられる。

また、上記3-4-4において述べたとおり、第5要件の成立を否定する場合として、「出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができる」と規定されていることも、見方によっては、第1要件と第5要件の役割分担を規定したものとも見ることも出来る。以下では、この点に関し、数値限定発明を例に説明する。

これまで我が国において、数値限定を含む発明に関し、その数値範囲を外れた対象製品について均等侵害を認めた裁判例は存在しないが、その理由付けとしては第5要件が引用されることもあるが、第1要件を基に均等侵害が否定されるケースが最も多い。無論、発明によってはその数値範囲に基づいて課題解決が図られ、そこに新規性・進歩性が認められるケースも存在するが、現実問題として、当該発明の課題解決原理と直接の関係がなく、実施可能要件を充足するために、従来技術において好ましいとされている数値範囲を規定しているというケースも多く見られる。この点、本判決に従い技術思想同一説に基づいて第1要件を判断すれば、前者の場合はさておき、後者の場合には、対象製品がその数値範囲外であっても第1要件を充足すると判断される可能性が高いと

照らして客観的に見て不十分であるから、本件発明の本質的部分は、本件明細書の記載に加えて、優先権主張日の従来技術たる上記各周知技術との比較から認定されるべきである」として明細書に記載されていない従来技術の参酌を許している。

²⁸⁾ 特にボールスプライン事件判決直後の裁判例の動向に関し、前掲注9) (田村著) 13頁においては、「公知技術や先願公報に記載された発明と同一であることを理由になされた拒絶理由に対して、補正とともに、クレイムに係る構成を採用することが発明の特徴である旨を主張していたという事情・・・は、当該構成や組み合わせ以外のものに置換すると本質的部分を違えるものと解される方向に斟酌される」「通説的見解によれば請求原因として位置づけられている本質的部分の要件とのことで斟酌するのではなく、第5要件のところでのみ考慮すれば足りるように思えなくもない」と記載されている。

思われる。従って、対象製品が数値限定を充足しない場合に関しては、今後は第5要件により均等論成否の決着がつく事例が多くなると思われる。

この点、数値限定をするという行為自体が、明細書において他の数値範囲を検討した上で意識的に除外していると見ることもできることから、上記の基準に照らしても、均等侵害が認められるのは容易でないと思われる。しかしながら、例えば、出願時の技術水準では実現できないと考えられていた数値範囲について、当該発明の技術的課題とは関係のない技術の進歩に伴い、侵害時には実現可能となり侵害逃れが容易になってしまうケース（例えば、粒子の大きさ自体は本質的部分でない粒子の組成物に関する発明について、当時の技術水準で実現可能な粒子径の範囲を規定していたところ、侵害時にはより微細な粒子が実現できようになってしまう場合）も現実存在し、そのようなケースについては均等侵害を認める余地があるように思われる。従って、この点については今後の裁判例の蓄積が期待される。

4 本判決が実務に与える影響及び今後の実務上の留意点

以上述べたとおり、全体的に見れば今回の判決は、概ね近年の下級審裁判例において採られてきた考え方に即した判断がなされており、本判決を機に今後の裁判例の動向が大きく変わるものではない。それでも、均等判断の中心となる第1要件及び第5要件に関して、ボールスプライン最高裁判決以降、紆余曲折を経て収束しつつある裁判例の方向性を追認し、これまでよりもさらに踏み込んだ判示もなされていることから、今後の実務において重要な意味を有する裁判例と言えよう。

特に、第1要件に関して技術思想同一説に立つことを明確に示し、かつ第1要件の考慮要素を限定的に解釈したことにより、特にボールスプライン最高裁判決直後の下級審裁判例でみられていたような、第1要件を過度に拡張して均等成立を否定する判決は、今後より一層少なくなると思われる。その一方で、第5要件に関しては、従来実務で採られていた考えと比較すると、均等侵害が否定される方向でその射程が拡張する方向での判断がなされている。そのため、第1要件により均等を否定する事案が減少する代わりに、第5要件により均等成立が否定される事案が増える可能性があり、全体として均等侵害が認められる事案が増えるか減るかは現時点では明らかでない。いずれにせよ、権利者、第三者それぞれの立場で本判決の趣旨を十分に把握しておくことが重要であるので、当面、実務上留意すべきことを以下に述べておく。

まず、権利者の側からすると、本判決を踏まえても、我が国において均等侵害の成立が認められるには依然として大きなハードルがあり、文言侵害が主張

できるよう特許請求の範囲、明細書を工夫して記載すべきことは言うまでもない。そのためにも、従来技術と新たな発明を対比して、どの部分が従来技術にない特徴的部分に当たるのかをよく検討し、従来技術と変わらない部分については、出来る限り抽象化ないし上位概念化して記載することが重要である（無論、拒絶理由に備えて、補正で下位概念に減縮できる余地を残しておくことも必要である）。その際、これまでの当該権利者の出願に係る公開公報や発表した論文等に記載された材料等は、当該明細書に記載していなくとも第5要件の充足が認められない可能性が高いので、特に漏れないように記載しておくべきである。但し、単に明細書に記載するのみで特許請求の範囲に記載しない場合（特に、その材料や数値範囲に関して否定的な記述をする場合）には、逆に第5要件の充足が否定される可能性が高くなるので注意が必要である。

また、均等侵害を認められやすくするためにも、明細書の記載を充実させることが重要である。特に、従来技術が解決できなかった課題の記載が不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌され、明細書等の記載のみから従来技術が認定される場合に比べて第1要件の成立が否定される方向になるので、注意が必要である。さらに、第1要件の充足が認められるためには、特許明細書の記載からその技術的思想ないし作用効果が読み取れることが当然の前提となるので、これらの記載を充実させることも重要である（第2要件の置換可能性の判断においては、出願後に提出された実験データを参酌することは許されても、本質的部分の認定に用いることに関しては否定的な態度を示す裁判例が目立つ²⁹⁾）。

第三者の立場からすれば、これまで以上に均等侵害に注意を払うことが必要である。従来、日本で均等侵害を認める裁判例が少なかったことなどの事情から、第三者の立場においては、文言侵害を回避することに全力を挙げ、構成要件を外した後に均等侵害成否の検討は十分に行われないケースが珍しくない。その上、技術思想同一説に基づく第1要件の判断は、明細書の文言のみならず対象製品との関係も考慮しなければならない分難しく、裁判所でどのように判断されるか予測性が低い場合も多いと思われる。このような事情により、第1要件の非充足に関し決め手に欠ける場合には、審査経過、明細書の記載、同一出願人のそれまでの公開公報や論文等の記載も検討し、第4要件又は第5要件の非充足を主張し得る材料を探しておくことが有効であるかも知れない。

このように、当面は本判決を踏まえて上記のような対応をしていくことが無

²⁹⁾ 侵害訴訟の段階で提出された実験データに基づく本質的部分の認定を認めなかった裁判例として、例えば知財高裁平成19年3月27日判決（平成18年（ワ）第10052号）最高裁HPがある。

難と考えられるが、上記２－１で述べたとおり、本事件は現在最高裁に係属しており、最高裁が新たな理論を提唱する可能性も否定できないことから、今後の動向も注視していく必要がある。

以 上