



平成 28 年 7 月 8 日勉強会(発表担当：新谷)
均等論（クレームドラフティングの過誤を救済するための均等成立の是非）
（知財高裁平成 28 年 3 月 25 日判決(平成 27 年(ネ)第 10014 号)）

第 1 均等論についての最高裁判決

原則、イ号が特許発明の構成要件の全てを充足していなければ特許権の侵害にならない。例外として、イ号が特許発明の均等物ないし均等方法である場合は、特許発明の構成の全てを充足していなくても（異なる部分があっても）、特許権の侵害になる場合がある。最三小判平 10.2.24（ボールスプライン軸受事件判決）が示した均等成立の 5 要件は、

第 1 要件：イ号製品の相違点が特許発明の本質的部分でないこと、

第 2 要件：イ号製品が特許発明の目的を達成でき、作用効果が同一であること、

第 3 要件：相違点に係る構成を置換することが侵害時に容易想到であること、

第 4 要件：公知技術との非同一性又は公知技術からの非容易想到性、

第 5 要件：イ号製品の構成が特許発明から意識的に除外された等の特段の事情がないこと

である。これらの要件は、同判決が、一般論として示した以下の理由から導かれた要件である。

「(一) 特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとするれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となるのであって（注：出願時に存在した物質等に置換えたイ号は均等物と言えるのか?）、

(二) このような点を考慮すると、特許発明の実質的価値は第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到することのできる技術に及び、第三者はこれを予期すべきものと解するのが相当であり（注：出願時に存在した物質等で置換したイ号の構成は、侵害時に第三者が容易に想到し得たならば、出願時に出願人も容易に想到し得るのであるから、かかる場合にも特許権者を保護することが利益衡量として相当といえるのか?）、

(三) 他方、特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかつたはずのものであるから（特許法二九条参照）、特許発明の技術的範囲に属するものということができず、

(四) また、特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をす

ることは、禁反言の法理に照らし許されないからである（注：イ号の構成が、客観的にみて出願時に特許請求の範囲に記載することが可能であったことは、「特段の事情」に該当するか?）。

通説は、置換技術が出願時に公知であったか否かで区別せず、また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は、第5要件の「特段の事情」には該当しないという立場であろう。下級審判例にも、「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・・・というだけでは、均等の主張をすることが信義側に反するとはいえない」と判断したものがある（名古屋地裁 H15.02.10 スチールバンド事件）。

学説の中には、均等論を二分化して理解するものがある。出願時に存在していなかった技術への置換の場合の均等論と、出願時に存在していた技術への置換の場合の均等論は法的性質が異なり、前者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り、後者はあくまでも特許発明の技術的範囲の解釈論の一貫であるとする。後者については、融通性のある文言解釈論の幅の程度において認められるべきとする¹。

また、第1要件に関する学説の対立として、特許請求の範囲に記載された構成と対象製品等との異なる部分が、特許発明の本質的部分でないことを意味するという説（この説は、クレームの構成要件を分節したうえで、それを本質的部分と非本質的部分に分け、そのうち非本質的部分を置換することにとどまることを要求する説であるとも説明されている。また、この説によれば、構成の異なる部分を取り出して、その異なる部分が本質的部分といえるか否かという観点から検討することになる）と、本質的部分の要件は、対象製品等が特許発明の技術思想の範囲内にあること又は特許発明と課題の解決原理を同一にすることと同義であると解すべき（この説によれば、構成の相違部分の存在によって発明の解決課題原理と別のものになっているかを全体的に考察することになる）²。前者によれば、第三者が予測すべき均等範囲は、クレームの構成の一部がそぎ落された範囲になるので、予測すべき範囲として明確であり、一方、後者によれば、第三者が予測すべき均等範囲は、クレームの構成の一部がそぎ落された範囲に限られず、構成要件の一部が上位概念化された技術思想の範囲にもなり得るので、予測すべき範囲として明確とはいえない。通説は後者である。

¹ 標準特許法 高林龍著 参照

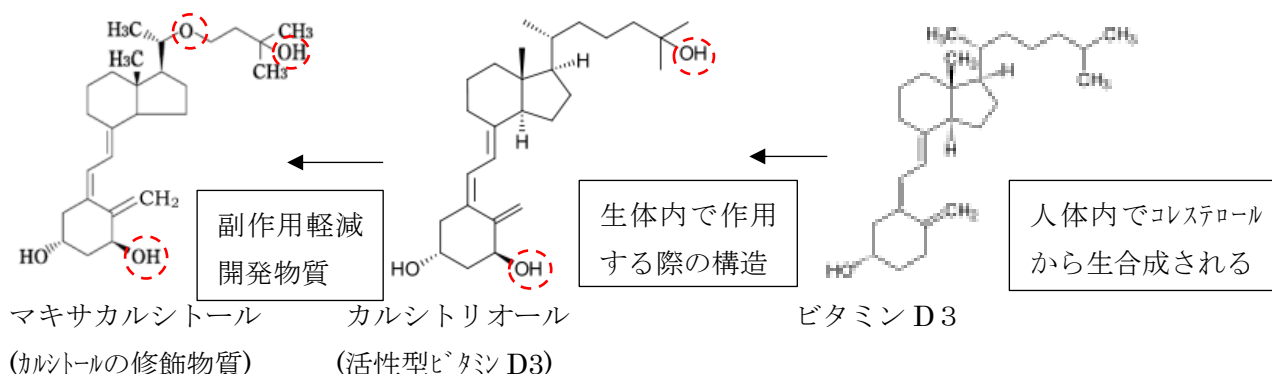
² 特許訴訟の実務 高部真規子編 参照

第2 事案概要

1. 原告（中外製薬株式会社）は、「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」の発明についての特許（特許第3310301号）を有する者であり、被告DKSHが輸入等するマキサカルシトール原薬の製法、及び被告岩城製薬、高田製薬及びポーラファルマがそれぞれ製造販売等する軟膏に配合されたマキサカルシトール原薬の製法が、原告の製法特許発明の均等方法であるとして、被告DKSHに対しては輸入等の停止を、被告岩城製薬等には当該軟膏の製造販売停止等を求めて提訴した。

2. 第一審判決（東京地裁平成26年12月24日判決（平成25年（ワ）第4040号））は、均等侵害を肯定し、被告ら主張の無効の抗弁を否定し、原告の請求を認容したため、被告らが控訴した。

なお、マキサカルシトールは、活性型ビタミンD3であるカルシトリオール（細胞増殖抑制作用、分化誘導作用を有するが、血中カルシウム上昇という副作用がある）の修飾物質であって、カルシトリオールと同様の薬効を示すが副作用のない化合物である。原告はマキサカルシトールを有効成分とする角化症治療剤（軟膏/ローション製剤としての先発医薬品）の承認を得、被告らも同様の治療剤について後発医薬品としての承認を得ていた。



3. また、原告は本件特許とは別に、マキサカルシトール原薬の化合物特許を有し、存続期間延長登録も受けていたが、同特許権は既に存続期間が満了している。化合物特許と本件製法特許の存続期間の関係、及び先発医薬品及び後発医薬品の承認のタイミングの関係は、以下の通りである。

	化合物特許 第1705002号	製法特許 第3310301号 (本件特許)		先発医薬品 (原告医薬品)	後発医薬品 (被告医薬品)
特許出願日	1985.12.26	1997.09.03			
登録日	1992.10	2002.05.24			
延長登録	有り	有り			
存続期間 満了日	延長前 2005.12.26	延長前 2017.09.03	承認日	2000.07 (透析用注射剤)	2012.08 (軟膏/ローション)
	延長後 2010.12.26	延長後 2022.09.03		2006.03 (軟膏/ローション)	2015.08 (透析用注射剤)

化合物特許及び製法特許について法定最長延長期間である5年間の延長が認められているが、軟

膏／ローション製剤については、後発品の承認日との関係で、原告が実際に独占的に製造販売できたのは、先発医薬品が承認されてから後発医薬品の承認がなされるまでの約6年半程度と思われる。

なお、原告は、本件訴訟では、延長登録前の存続期間満了日 2017.09.03 までの差止めを求めているので、本件事案では、延長登録後の特許権の効力の解釈問題は生じていない。

第3 訂正発明に係る方法と控訴人方法の内容

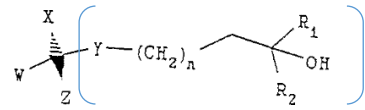
1. 被控訴人（原告）の本件特許に対して、別途、複数の無効審判が請求されていたが、いずれも請求不成立審決となり、当該審決に対する審決取消訴訟も提起されたが、請求は棄却され（例えば、平成26年（行ケ）第10263号）、確定している。現在も、他の無効審判の審理が特許庁に係属している。

無効審判の審理中に、本件特許発明について特許請求の範囲を限縮する訂正がなされたが、訂正は、均等侵害の成否に影響しなかったことから、第一審および控訴審ともに、訂正後の本件特許発明（本件訂正発明）について均等侵害及び無効の抗弁の成否を審理している。

本件特許には、中間体の製造方法に関する発明（請求項1～12）とビタミンDおよびステロイド誘導体の製造方法に関する発明（請求項13～請求項30）が含まれている。本件で均等成立が問題になったのは、ビタミンDおよびステロイド誘導体の製造方法の発明に関する独立項（請求項13）に関してである（本件において、訂正発明とは、訂正後の請求項13に記載の特許発明をいう）。

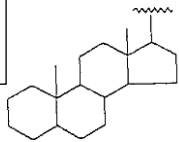
2. 本件訂正発明

下記構造を有する化合物の製造方法であって：

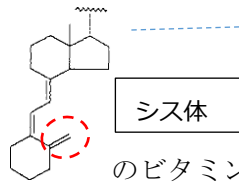


(式中、・・・；そしてZは、式

構成要件
A-1～A-6



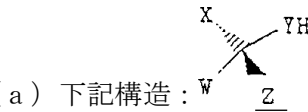
のステロイド環構造，または式：



シス体

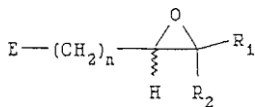
のビタミンD構造構造であり、Zの構造の各々は、1以上の保護または未保護の置換基および/または1以上の保護基を所望により有していてもよく、・・・)

構成要件
B-1

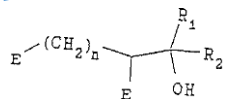


a) 下記構造：・・・を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：

構成要件
B-2

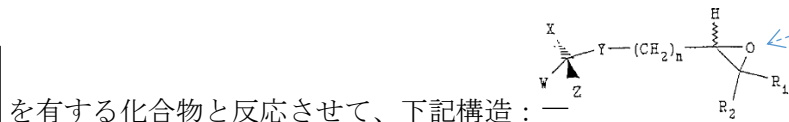


または



(式中、・・・Eは脱離基である)

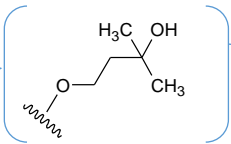
構成要件
B-3



を有する化合物と反応させて、下記構造：

構成要件
C
D、E

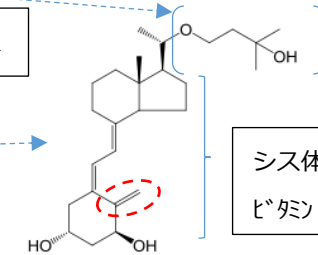
を有するエポキシド化合物を製造すること；
(b) そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
(c) かくして製造された化合物を回収すること；を含む方法。」



マキサカルシトールの側鎖

控訴人（被告）方法

マキサカルシトールの製造方法であって、

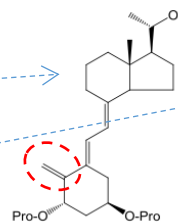


シス体
ビタミンD構造

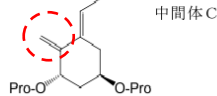
出発物質A

+ 試薬B

環状化合物



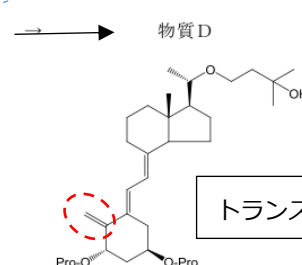
環状化合物



中間体C

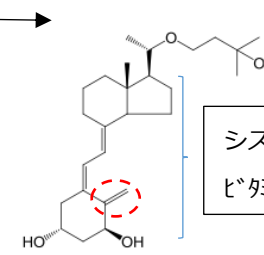
トランス体

トランス体



トランス体

マキサカルシトール



シス体
ビタミンD構造

第4 争点

1. 控訴人方法が本件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
2. 本件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

今回は、争点1について紹介し、争点2についての詳細は省略する。概略は以下の通りである。控訴人主張の無効の抗弁は、3つの文献それぞれを主引例とする進歩性欠如の無効主張であった。3つの主引例のいずれも、マキサカルシトールの合成方法に関するものではなく、それぞれ、マキサカルシトールの予想代謝物の合成方法、カルシトリオール合成方法、及びマキサカルシトールと側鎖部分が異なるビタミンD誘導体の合成方法に関する文献である。いずれにも、本件訂正発明に用いられる試薬（構成要件B-2で特定されたエポキシ化合物）は開示されていなかった。控訴人は、本件訂正発明に用いられている試薬が公知物質であること等から、各主引例に用いられている試薬を本件訂正発明の試薬に置き換えて、マキサカルシトールの製造方法を構成することは容易想到である等の主張をしたが、認められなかった。

なお、本件特許明細書に記載の実施例は、ステロイド構造を有する化合物を出発原料とする反応例であり、ビタミンD構造を有する化合物を出発原料とする反応例は全く記載されていない。この点について、一審では、実施可能要件・サポート要件の無効理由の主張もなされたが、控訴審では主張されていない。但し、別の審決取消訴訟で、実施可能要件・サポート要件違反はないとした審決には誤りはないとの判断がなされている。

第5 争点1に関する裁判所の判断

1. ボールスプライン軸受事件判決の引用、第1～第3要件の立証責任は均等成立を主張する側、第4～第5要件の立証責任は均等成立を否定する側にあることの明示

2. 訂正発明と控訴人方法との相違点を特定

控訴人方法は、訂正発明の構成要件A、B-2、D及びEを充足するが、同方法における出発物質A及び中間体Cが、シス体のビタミンD構造の化合物ではなく、その幾何異性体であるトランス体のビタミンD構造の化合物である点で、訂正発明の構成要件B-1、B-3及びCと相違する。

3. 均等の第1要件（非本質的部分）について

ア. 本質的部分の認定の判断基準

「・・・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か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（後記ウ及びエのとおり、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。

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（又は優先権主張日・・・）の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。」

（コメント）本件判決は、特許発明の本質的部分が、「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」であること、その具体的手法として、「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」されるべきことを明示した。

また、それに続けて、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいかそれ程大きくないかが本質的部分の広狭に影響するとした。この点を裁判所が明示したのは初めてと理解している。さらに、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内容が、出願時等の従来技術に照らして客観的に見て不十分であることが、本質的部分の認定において特許権者に不利に影響することも明示した。この点を裁判例が明示したのも初めてと理解している。

イ．明細書の参照

特許明細書中、以下の記載箇所を参照。

- ①「背景技術」の欄
- ②「発明の詳細な説明」の欄の請求項1 3の方法の説明箇所
- ③「発明の詳細な説明」の欄のビタミンD環の保護基についての説明箇所
- ④「発明の詳細な説明」の欄の反応図A及び反応図Bの説明箇所
- ⑤「発明の詳細な説明」の欄の反応図Cの説明箇所

ウ．本質的部分・非本質的部分の認定

・従来技術

「すなわち、・・・上記公知文献のいずれにも、マキサカルシトールはもちろんのこととして、2 2-オキサアナログ体（2 2-オキサビタミンD誘導体）を製造する方法に関して、2 0位アルコール化合物を、末端に脱離基を有するエポキシ炭化水素化合物と反応させて、それによりエーテル結合を形成する合成方法も、一工程でステロイド環構造又はビタミンD構造の側鎖にエーテル結合及びエポキシ基を導入する方法も開示されていなかった。」

・課題と解決手段

「訂正発明は、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の製造方法（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、塩基の存在下で、末端に脱離基を有する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、エーテル結合及び側鎖にエポキシ基を有するステロイド環構造体又はビタミンD構造体であるエポキシド化合物（構成要件B-3の中間体）を合成し、その後、還元剤で処理をしてこの側鎖の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（なお、構成要件B-2に記載された二種類の試薬のうち、エポキシ基を含まない方のものは、塩基の存在下ではエポキシ基を含む方のものと同じ構造を形成するものである。）。」

「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」

・効果

「訂正明細書には、訂正発明の効果について特に記載されていないが、訂正発明の課題は、従来技術に開示されていなかった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の新規な製造方法を提供すること自体にあることからすれば、訂正発明の効果とは、従来技術に開示されていなかった新規な方法により、マキサカルシトールの側鎖を有するマキサカルシトール等のビタミンD誘導体又はステロイド誘導体を製造できることと認められる。」

・発明の貢献の程度

「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マキサカルシトールの製造方法のうち、甲1公報記載の最初のマキサカルシトールの製造方法は、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、訂正明細書記載の製造方法はその改良法として発明されたものであるが、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、マキ

サカルシトールの物質特許を有していた被控訴人においても、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」

・本質的部分の認定と本件発明とイ号方法との相違が非本質的部分であることの認定

「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経由し、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。

一方、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。この点は、中間体の炭素骨格（Z）がシス体又はトランス体のビタミンD構造のいずれである場合であっても同様である。したがって、出発物質又は中間体の炭素骨格（Z）のビタミンD構造がシス体であることは、訂正発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分とはいえ、その本質的部分には含まれない。」

エ. 裁判所の第1要件充足の判断

「控訴人方法は、ビタミンD構造の20位アルコール化合物（出発物質A）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同じ化合物（試薬B）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ビタミンD構造という中間体（中間体C）を経由し、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ビタミンD構造の20位アルコール化合物に導入するものであるから、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、前記エのとおり、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。」

オ. 控訴人主張に対する判断

控訴人主張：本件訂正発明の本質は、シス体を出発物質として選択した点にもある。

裁判所判断：本件訂正発明の課題を、特定の公知技術に対する課題のみに限定するものであって採用できない。

本件訂正発明は、シス体を出発物質とすることで異性化工程を省略できるという利点があるが、明細書に記載の反応図Cがあることから、異性化を付す方法も訂正発明の一態様であり、出発物質としてステロイド化合物にするかビタミンD化合物にするかで全体の工程数はそもそも異なり得るから、転換工程の有無による総工程数の違いは、本質的部分にならない。

控訴人主張：化合物の製造方法の技術分野では全工程の有機的結合そのものが課題解決の技術思想であり、製法の重要な構成要素である。

裁判所判断：本質的部分の意義に反するから採用できない。

優先日当時、シス体を出発物質・中間体とするか、トランス体を出発物質・中間体とするかで、別個の方法と理解され、安定性、精製容易性、工程数の違いがあるとしても、本件訂正発明の本質的部分においては、出発物質・中間体がシス体かトランス体かで異なるものではなく、安定性等の違いも本質的部分に関わるものではない。

4. 均等の第2要件（置換可能性）について

ア. 判断基準

訂正発明における出発物質・中間体を、控訴人方法における出発物質・中間体に置換えても、訂正発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏するか

イ. 裁判所の第2要件における作用効果の認定

「訂正発明の課題は、・・・という新規な方法により、マキサカルシトールを製造するというものである。そうすると、訂正発明の第2要件における作用効果とは、ビタミンD構造の20位アルコール化合物を、末端に脱離基を有するエポキシ炭化水素化合物と反応させて、それにより一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンD構造という中間体を經由するという方法により、マキサカルシトールを製造できることと認められる。」

ウ. 裁判所の第2要件充足の判断

「控訴人方法は、・・・最後に物質Dに光照射を行いその炭素骨格をシス体のビタミンD構造へと転換して、訂正発明と同じマキサカルシトールを製造するというものである。・・・控訴人方法における上記出発物質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（構成要件B-1）及び中間体（構成要件B-3）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經由するという方法により、マキサカルシトールを製造できるという、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。」

エ. 控訴人主張に対する判断

控訴人主張：訂正明細書に記載された効果は、工程数の短縮のみであり、訂正発明の作用効果は、従来技術に比して、シス体を出発物質とした場合のマキサカルシトールの側鎖の導入工程を短縮したことにあり、総工程数が異なる場合は同じ作用効果を有しない。

裁判所判断：平成6年特許法の改正は、「課題及びその解決手段」等を必要的記載事項としたものであり、発明の効果は明細書の発明の詳細な説明の必要的記載事項として規定されていない。実務上も、国際出願等に係る特許発明について「発明の効果」の記載のない明細書も多数存在している。明細書に「発明の効果」の記載がない特許発明について、一部の従来技術との対比のみにより発明の作用効果を限定して推認するのは相当ではない。

控訴人指摘の公知技術は、訂正明細書に従来技術として挙げられている複数の発明のうち一つのみについての記載である上、エーテル結合によるエポキシ基の導入という特定の側鎖導入の工程について意図するものであり、これらの工程を含めた方法全体の工程数のことを意図するものではないし、そもそもマキサカルシトールの側鎖を導入する製造方法でもない。

(コメント) 本件判決によれば、第2要件で判断される訂正発明の作用効果は、明細書に具体的に記載されている作用効果には限られないし、作用効果の記載が不十分であること自体は、均等要件の判断において特許権者側に悪影響を生じさせるわけではないことになる。本件判決が従来技術の課題の記載が十分であるか否かが、本質的部分の認定に影響することとしたのは異なる扱いになっている。取り扱いの違いは、特許法上の明細書の必須記載事項であるか否かの違いを考慮したものの。なお、本件判決が問題にしている「課題の記載」とは、明細書によく見られる形式的な「本件発明は・・・することを課題とする」という記載ではなく、本件発明の先行技術である公知技術をその問題点とともに摘示することを言うものと解される。即ち、本件判決は、先行技術文献の調査をちゃんとやった上で、特許出願したか否かを重視していると解される。

5. 均等の第3要件（置換容易性）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、光照射によりシス体へ簡便に転換し得ることは周知技術であること、また、一般に、化合物の反応においては、反応点付近の立体構造が反応の進行に大きく影響することが知られているところ、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、出発物質のビタミンD構造がトランス体であってもシス体であっても、反応点付近の立体構造は同じであることからすれば、当業者であれば、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等から、第3要件充足を認定。

6. 均等の第4要件（対象方法の容易推考性）について 省略

7. 均等の第5要件（特段の事情）について

ア. 判断基準

「・・・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。なぜなら、①・・・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ことは相当ではない。」

「・・・もともと、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。」

(コメント) ①は、均等を成立させて保護しようとする特許発明の実質的価値は、特許請求の範囲及び明細書の記載から客観的に決せられるものであり、クレームドラフト者の意図を解釈すること等によって決せられるものではないことを明らかにしたものと思われる。また、②は、時間的要因を、特許権者保護が相当であることの根拠としている。先願主義の下、時間に余裕のない出願人が、時間短縮のため雑にクレームドラフトして出願してもしょうがない、と裁判所が判断しているとも思えるが、一方で、第1要件の判断において、従来技術に対する課題の記載が不十分（その前提として、そもそも出願前の従来技術のサーチが不十分）の場合は、均等論の適用の場面で特許権者に不利になることも明示しているので、出願人に、出願準備としてのサーチは十分に行い、見つかった従来技術との関係で課題を十分に記載しておくことは要求している。

イ. 裁判所の第5要件に関する判断

本件においては、出願人が訂正明細書において訂正発明の出発物質をトランス体のビタミンD構造とする発明を記載しているとみることができず、出願人が出願時に訂正発明の出発物質に代替するものとしてトランス体のビタミンD構造を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、出願人が特許請求の範囲に「Z」をトランス体のビタミンD構造とする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いえない。

ウ. 控訴人主張に対する裁判所の判断

控訴人主張：化学分野の発明では、特許請求の範囲が客観的かつ明瞭な表現で規定されており、第三者にはその範囲以外に権利が拡張されることはないとの信頼が生じるから、当該信頼は保護されるべき。

裁判所判断：①の通りであるから、第三者はこれを予期すべき。禁反言の法理に照らし均等の主張が許されないのは、上記特段の事情がある場合に限られるのであって、化学分野の発明であることや、特許請求の範囲が文言上明確であることは、それ自体では「特段の事情」として均等の成立を否定する理由とはなり得ない。

控訴人主張：出願人は、特許請求の範囲を記載するに際し、トランス体のビタミンD構造を対象にしないことを明瞭かつ客観的に意識して出発物質を決定し、積極的にトランス体のビタミンD構造を除外するという意識的な選択をしたものである。

裁判所判断：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構造とした発明の記載はなく、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。

控訴人主張：二種類の幾何異性体の存在やトランス体のビタミンD構造を出発物質とする合成ルートは周知であったから、出願人が過誤でトランス体のビタミンD構造を出発物質とする合成ルートの存在に気がつかなかったということはない。

裁判所判断：たとえ、出願人が控訴人指摘の事実を知っていたとしても、そのことだけをもって、出願人が、出願時に、訂正発明の出発物質に代替するものとしてトランス体のビタミンD構造を出発物質とすることを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とはできない。

控訴人主張：訂正発明の特許請求の範囲は、化学結合を波線で記載し（構成要件B-3）、Hの付け根の立体構造がR体とS体の立体異性体の双方を含むことを明示しているから、意識的に限定している。

裁判所判断：R体-S体の立体異性（鏡像異性）とシス体-トランス体の立体異性（幾何異性）とは性質が異なる。

控訴人主張：訂正明細書中に、シス体の出発物質にSO₂が付加した直後の構造式と、トランス体の出発物質にSO₂が付加した直後の構造式を表現する二つの構造式が記載されているから、意識的に限定している。

裁判所判断：訂正発明の「Z」は、請求項13において、「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）」ものと明記されているのであり、控訴人らが指摘する訂正明細書中の二つの構造式は、いずれも、このような保護基が付された形態の「Z」の例として、保護基としてSO₂が付加されているビタミンD構造を示すものにすぎず、SO₂が付加される前の化合物として記載されていない。

控訴人主張：訂正明細書にはステロイド環構造を出発物質とする実施例しか記載がないことに基づく主張。

裁判所判断：特許請求の範囲の記載は、明細書によりサポートされている必要はあるが、実施例に記載された発明の範囲と一致する必要はない。実施例に示された内容よりも一般化された内容の発明が特許請求の範囲に記載されていることは、一般的に行われていること。

控訴人主張：訂正発明はトランス体のビタミンD構造を発明の対象とすると工程短縮の効

果を主張して特許査定を受けられなかった可能性が高い。

裁判所判断：訂正発明の作用効果が工程数の短縮にあるとは認められず、シス体であることは本質的部分に何ら関わるものではないことからすれば、被控訴人が控訴人らの主張する作用効果を意識して、訂正発明の出発物質から意図的にトランス体を除外したものと認めることはできない。

控訴人主張：控訴人製品の事業化前に被控訴人が送付した書面の記載が、特許権者による特許請求の範囲の意識的限定の表示に当たる。

裁判所判断：被控訴人は、同書面（被控訴人代理人弁護士が作成した意見書）において、控訴人方法が、訂正発明のうち、特許請求の範囲記載の出発物質及び中間体の「Z」としてシス体のビタミンD構造を選択したものと均等である旨の均等侵害の主張もしていたものであるから、併せてその他の主張を選択的にしていたからといって、同主張をすることにより、特許請求の範囲を意識的に限定したものと解することはできない。

第6 検討

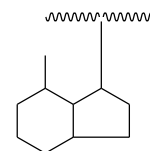
1. 明細書作成時の注意点についての検討

本件判決から把握できる、均等論成立の可否が判断される場面で好ましい特許明細書はどのようなものか？

まず挙げられるのは、従来技術の課題の記載が適切な明細書である。その前提として、適切な先行技術文献調査を行った上で作成されていることも好ましい明細書といえることであろう。

次に、詳細な説明に記載された態様が全て特許請求の範囲に記載されていることも重要である。後々、クレームを広げるときの根拠にできればと、詳細な説明中に（気を遣ったつもりで）記載しておいた事項が、結局利用されないまま特許登録まで至った場合に、その記載を根拠に、第5要件の「特段の事情」に該当すると判断されかねないので、注意が必要である。但し、実際に、かかる記載があったから、クレームを広げられてよかったということもあるし、また文言侵害主張では当該記載があったことが有利にはたらくということもあるので、かかる記載がある明細書が、権利行使上、常に不利な明細書というわけではないであろう。

また、拒絶理由通知に応じて適切な範囲に限縮補正すれば足りるとの甘い考えで、公知技術を含んでいる可能性があったり、記載要件を欠く様な、広すぎるクレームで出願することは当然避ける



べきであろう。本件特許も、出願当初のクレームが広すぎたら（例えば、「Z」を、又はこれを部分構造として含む生理活性基、等の特定をして、広い範囲をクレームした場合）、何らかの拒絶理由通知の指摘を受けて、限縮補正した上で、特許登録に至った可能性が高く、その場合は、仮に補正後の範囲が本件特許発明と同一の範囲であっても、均等成立が否定された可能性があったのかもしれない。

2. 第5要件の「特段の事情」についての検討

本件判決は、「特段の事情」があると認められる具体例として、

出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるとき

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

を挙げている。特許明細書や意見書とは離れて、出願人の論文等も対象としている点は興味深い。均等成立を否定したい被告側は、意見書や明細書の記述だけでなく、出願人の出願当時の論文等の記述を摘示することでも、「特段の事情」があったことを示すことができることになる。

「出願当時」という限定は、出願時にクレームから意識的に除外したと把握できるかが問題だからと解されるし、「論文等」としたのは、第三者に対する公開性を要求しているものと解される。

3. 副題テーマについての検討

本件判決が判断した様に、トランス体を出発物質とするイ号方法が、「特許発明の実質的価値」が及ぶ範囲として第三者が当然に予測すべきであるのであれば、トランス体を出発物質としてマキサカルシトールを合成する方法を知っていた出願人にとっても、出願時に容易に想到できる構成と言えるから、当然にクレームに含めるべきであり、クレームドラフティングに過誤があったと言えるように思える。

本件判決は、過誤があった・なかったかを明言していない。本件判決は、適切な先行技術文献調査をして、従来技術の課題を把握した出願人が、その従来技術との関係で特許性があると判断して記載したクレームが、事後的にあらためて検討してみると、特許発明の実質的価値が及ぶ範囲よりも過度に狭いと認められても、先願主義の下で、出願を急ぐ出願人の行動としては理解できるので（合理性があるので）、過誤という評価は当たらないし、過誤があろうとなかろうと均等成立の判断においては無意味という立場なのであろう。

控訴人は、化学分野の発明について一般式を用いてクレームする場合の特殊性等も考慮されるべきと主張しているが、そういった特殊性も、意識的除外が外形的に認められるか否かという判断において必要であれば考慮するかもしれないし、必要なければ考慮しないということであろう。本件特許は共有なので、共同研究の成果物のみをクレームすることを意図していた（あえてクレームを広げなかった）ようにも思えるが、仮にその様な事情があったとしても、本件判決の立場からは、均等成立の判断において考慮されることはないであろう。

4. 最後に

本件判決は未だ確定していないので、今後の最高裁の判断に注目している。

以上

[判例研究のページに戻る](#)

[事務所トップページに戻る](#)