

出願時同効材と均等論第5要件

【文 献 種 別】 判決／最高裁判所第二小法廷
【裁判年月日】 平成 29 年 3 月 24 日
【事 件 番 号】 平成 28 年（受）第 1242 号
【事 件 名】 特許権侵害行為差止請求事件
【裁 判 結 果】 棄却
【参 照 法 令】 特許法 70 条
【掲 載 誌】 裁時 1672 号 3 頁

LEX/DB 文献番号 25448553

事実の概要

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」とする特許権の共有者であるX（原告・被控訴人・被上告人）が、Yら（被告・控訴人・上告人）の輸入販売等に係る医薬品の製造方法は、上記特許に係るクレームに記載された構成と均等なものであり、その特許発明の技術的範囲に属すると主張して、Yらに対し、当該医薬品の輸入販売等の差止め等を求める事案である。

第一審（東京地判平 26・12・24 判時 2258 号 106 頁）、原審（知財高判平 28・3・25 判時 2306 号 87 頁）とも、均等論の適用を認めてXの請求を認容したため、Yらが上告した。上告審では、第5要件についてのみ判断がされている。

判決の要旨

1 「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いい難い。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。」

2 「もっとも、上記1の場合であっても、出願人が、特許出願時に、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、相当なものといふべきである。

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というべきである。」

判例の解説

一 本判決の意義

本判決は、出願時同効材（出願時における当業者を基準に置換可能性・容易想到性を充足する部材等）がクレームに記載されていないという場合に、第5要件不充足として均等論適用を否定することができるかという長年議論されてきた重要問題を、最高裁として初めて正面から取り上げ、一般論としては直ちに均等論適用が否定されるわけではないことを明らかにしている。

もっとも、その判示内容自体は、原審の知財高裁大合議判決と大きく異なるものではなく、その判断を追認したものにはすぎない。本判決と原判決の判示内容に差異を見いだすのは困難である。調査官解説によれば、原審の判断と実質的には同様にもかかわらず、あえて最高裁として判断を下し

たのは、裁判例が積み重ねられて議論が進んだ重要論点について、さらなるルールの明確化を期すために、学説や実務の大方の支持を受けていた原審判断を最高裁判所としてもオーソライズする意義があるためだとされている¹⁾。

二 従来の裁判例・学説

従来、裁判例・学説においては、出願時同効材がクレームに記載されなかったという一事をもって第5要件の充足性を否定することに反対する立場が優勢であった²⁾。先願主義の下、全ての出願について、ありとあらゆる侵害態様を予測した上での完全なクレーム作成を出願人に要求することはできない、あるいは、社会的に見てもあまりに大きなコストがかかるというのがその根拠である。被疑侵害者の側が、クレームや明細書を見た上で、クレームの隙間をついた実施態様を選択できることとの均衡上、出願時に存在していた同効材をクレームに記載しなかったからといって、出願人・特許権者の保護を被疑侵害者よりも劣後させるべきではないというわけである。

他方で、出願時に存在していた同効材について、当業者であればこれをクレームに記載することが可能であったにもかかわらず、出願人が記載を行わなかったといえる場合については、均等論の適用を否定すべきとする立場も存在している³⁾。この立場も、あらゆる侵害態様を予測した完璧なクレーム作成を要求しているわけではない。たとえ特定の技術が出願時に現に存在していたとしても、これを包含した形でクレームに記載することができなかった場合には、出願人に対し帰責性を認めることはできない。反対に、クレーム記載の構成と実際に代替可能な部材等であることが当業者に容易に認識でき、かつ、これをクレームに記載することができたという場合には、同じく当業者である出願人自身もクレームへの記載は何ら不可能ではなかったはずである。それゆえ、あえて記載を行わなかったことが、客観的・外形的に見て、クレームから当該同効材を「意識的に除外した」と評価され、均等論の適用が否定されてもやむを得ないというのが均等論適用を否定する見解の根拠であった。この見解の背後には、技術的範囲画定の基礎となるクレームをできる限り明確化させるという意図がある。

三 本判決の考え方（知財高裁大合議判決との差異）

本判決によれば、出願時同効材をクレームに記載しなかったことが直ちに第5要件不充足との帰結をもたらすわけではない。その理由についても、最高裁は基本的には原判決と同様に、先願主義の下、全ての出願について、ありとあらゆる侵害態様を予測した上での完全なクレーム作成を出願人に要求することができないという点を強調している。この点は前述した従来の通説と軌を一にしている。

もっとも、本判決・原判決とも、出願時同効材に対する均等論の適用を常に肯定するわけではない。最高裁は、「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、第5要件の「特段の事情」に当たり均等論の適用が否定されるとする。他方、原審の知財高裁大合議も、「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」には、当該他の構成をクレームから意識的に除外したものと理解しうるため、第5要件の「特段の事情」に該当し均等論適用は否定されたとしていた。言い回しは異なるものの、均等論適用が否定される基準についても、両判決で大差がないように見える。

しかしながら、両判決には、「特段の事情」に該当し第5要件不充足として均等論が否定される場面を例示する部分に差異を見いだすことができる。原判決においては、①「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」に加えて、②「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」が明示されていた。これに対して、本判決では、①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した場合のみを明示し、②については少なくとも直接には判示されていない。

両判決がともに明示する①のケースは、従来か

ら Dedication の法理として、出願時同効材に対する均等論適用を否定する少数説が主として念頭に置いてきた中核的な事案類型でもある。我が国最高裁として、この法理を正面から肯定した点は理論的にも実務的にも特に大きな意義がある。ただし、この類型に該当することを理由に均等論の適用を否定するには、同効材の明細書への記載は抽象的なものでは足りず、当該同効材がクレームに記載されている部材等と代替可能であることが当業者に理解可能な程度に、特定されて具体的に記載されていることが必要だと考えるべきである⁴⁾。

他方、②のケースについて、これを例示した原判決に対しては批判が強かった。たとえば、明細書等の記載のように当業者が容易に認識可能な事情を超えた出願人の論文等の記載まで考慮することを要請するのは、法的安定性の見地から行き過ぎであり、とりわけ、企業と研究者による共同研究開発など多数人による共同発明・共同出願のケースにおいては、弊害はことさら大きくなるとの批判があった⁵⁾。また、出願前の論文公表が均等論適用に際して不利に働くとすると、論文の形で技術の公開に不必要なディスインセンティブを形成し、成果の公表に対して特許制度自体が障害とならないようにするという特許法の趣旨（その趣旨は新規性喪失の例外にまさに具現されている）に反することになるとの批判もされていたところである⁶⁾。このことを考慮したのか本最高裁判決では少なくとも明示的には②のケースについて判示されていない⁷⁾。ただし、調査官解説によれば、「本判決は『明細書等』としているから、それ以外の場合（原審が触れた、論文公表のような場合）を排除していないと思われる」としているように、本判決の理解として②のケースについても第5要件不充足として均等論が否定される可能性は残されている。しかしながら、同じく調査官解説では、上記引用部分に続けて「もともと当該発明を開示する役割を有する明細書と、それ以外の媒体とを同じように考えることが困難であることは否定できないように思われる」とも述べられている。その上で、原判決には①のケースと②のケースで基準・ハードルに差を設けていると読むことのできる判示部分があるとの指摘がされている。すなわち、「原審も、論文公表の場合は『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』のよ

うにハードルを上げ、明細書の記載の場合の『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』とは区別していることが看取される」(傍点筆者)というのである⁸⁾。

確かに、前述のように、原審が②論文公表のケースを例示に掲げたことには学説上も批判が強いことから、少なくとも①と②を同列に並べることは妥当ではない。しかし、仮に調査官解説のような原判決の理解が正しいとしても、本判決が②のケースを排除していないという前提に立った場合、原判決と異なり本判決に①と②を区別しそのハードルを違えることができるような判示内容が正面から含まれているようには見えない。

そこで、かなり技巧的で苦しい理解であることは承知の上で、①と②の基準・ハードルを事実上区別できる以下のような本判決の読み方を提案してみたい。すなわち、確かに、調査官解説のように、最高裁自身は、「明細書等に記載するなど」として、明細書以外の書類を含め「表示」の媒体を限定していないようにも見える。しかしながら、他方で、なにを「表示」しているか(すなわち「表示」の対象)については、「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」とやや遠回しな表現が用いられている。この判示の仕方に照らせば、原判決のように単に「特許請求の範囲外の他の構成による発明」すなわちクレームに記載された構成を代替する構成(同効材)の存在のみが表示されているのでは足りず、これに加えて、それを「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」まで「表示」していなければならないと読む余地もあるのではなからうか。したがって、もともと出願書類として発明の技術内容を開示する役割を有する明細書は、同じく出願書類たるクレームとあわせて読めば、明細書の上に当該同効材が記載されクレームにはそれが記載されていなければ(「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」しておけば)、客観的・外形的に見て、「あえて特許請求の範囲に記載しなかった旨」まで「表示」されているものと当業者は理解することができる。他方、そもそも特許出願を念頭に置かずに出願前に執筆された論文等には、たとえ

当該同効材の存在自体が「表示」されていたとしても、特許出願に先んじて行われ特許出願とは無関係に行われた公表である以上、論文等には「あえて特許請求の範囲に記載しなかった旨」までは直接には「表示」されていないと考えることはできないであろうか。すなわち、同じく論文での「表示」であっても、「このような同効材が存在する」という事実を表示していただければ足りず、「このような同効材は存在するが、特定の特許出願に際して、あえてこれをクレームに記載しなかった」旨が論文等に「表示」されているという極めて希有な事例についてのみ「特段の事情」として均等論適用が排斥されるということになる。しかし、このような事態はほぼ起こりえないため、結局のところ実際に均等論適用が否定されるのは、①の明細書のような出願書類での「表示」のみということになろう。もっとも、本判決と原判決の文言上の微妙な差異が、実際に以上の帰結を積極的に意図したものであると考えるのは困難ではあろう⁹⁾。

●——注

- 1) 田中孝一「本判決判解」L&T76号(2017年)76頁。
- 2) 愛知靖之「原判決判批」L&T74号(2017年)81頁注17掲記の裁判例・学説を参照。
- 3) 愛知・前掲注2)81頁注18掲記の裁判例・学説を参照。ただし、論者によって、均等論が否定されるケースの範囲には広狭がある。
- 4) 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(2015年)105～106頁、田中・前掲注1)79頁。
- 5) 愛知・前掲注2)83頁。西井志織「原判決判批」平成28年度重判解278頁も参照。
- 6) 田村善之「原判決判批」IPマネジメントレビュー22号(2016年)29頁。
- 7) 富田信雄「本判決判批」知財ぷりずむ15巻178号(2017年)52頁も参照。
- 8) 以上、田中・前掲注1)79頁。
- 9) 田村善之「本判決判批」WJL判例コラム105号(2017年)も、本判決の読み方にはいくつかの可能性があるとしつつも、論文公表の取り扱いも含めて、「特段の事情」の具体的な適用に関しては、本判決の射程はblankであり、今後の裁判例の判断に委ねられるとしている。

京都大学教授 愛知靖之