弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル

【特許】

均等論（第5要件）

①Dedicationの法理

②（包袋）禁反言

均等論（第5要件）

①Dedicationの法理

=明細書で開示したがクレームしなかった。

②（包袋）禁反言

【特許】【意匠】【知財全般】

弁護士・弁理士・米国CAL弁護士

米国PA試験合格

高石秀樹

均等論の5要件

ボールスプライン事件の最高裁判決（最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決）

1. 対象製品等との相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと。（非本質的部分）

2. 相違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成することができ、同一の作用効果を奏すること。（置換可能性、作用効果の同一性）

3. 相違部分を対象製品等におけるものと置き換えることが、対象製品等の製造等の時点において容易に想到できたこと。（置換容易性）

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、または公知技術から容易に推考できたものではないこと。

5. **対象製品等が特許発明の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ないこと。**

知財高判（大合議）平成27年（ネ）10014「マキサカルシトール」事件（⇒従前からの裁判例・多数説・最高裁判例解説と同じ）

第1～3要件 ⇒ イ号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

第4～5要件 ⇒ イ号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

最判平成28年（受）第1242号「マキサカルシトール」事件

①Dedicationの法理=明細書で開示したがクレームしなかった。

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,そ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特段の事情が存する･･･。

⇒米国裁判例で培われ、原審・知財高裁判決でも例示された典型例は、明細書に記載されているが、クレームアップされなかった構成・方法。

最高裁判決の原審・知財高判（大合議）平成27年（ネ）10014「マキサカルシトール」事件の判示（第5要件のあてはめ）

二つの構造式は，いずれも…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が記載されているものではない。そして，ビタミンD構造にSO_2が付加された化合物は,ビタミンD構造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から,上記二つの構造式自体はシス体・トランス体の区別がないものである。

そうすると，このような保護基が付された形態の…の例が記載されていることによって，出願人が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，外形的にみて認めるには足りず，特許請求の範囲の出発物質を意識的に限定したものとはいえない。

最高裁判決の原審・知財高判（大合議）平成27年（ネ）10014「マキサカルシトール」事件の判示（第5要件のあてはめ）

訂正明細書の41欄には，訂正発明における中間体に当たる化合物の製造の際に 出発化合物として使用することができる公知化合物の例示として，『日本特許公開公報昭和61－267550号…および国際特許公開公報WO90－09991…およびWO90／09992 … に記載された…9，10－セコ－5，7，10(19)－プレグナトリエン－1α，3β，20β－トリオール』との記載がある。しかし，『 … 』との記載は，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り…トランス体のビタミンD構造を出発物質とする発明を記載しているものではない。そして，引用された個々の公報の中においては，それぞれの公報記載の発明に係る製造方法の過程においてビタミンD構造のシス体の構造式又はトランス体の構造式が記載されているものの，訂正明細書においては，これらの文献は「9，10－セコ－5，7，10(19)－プレグナトリエン－1α，3β，20β－トリオール」を記載したものとして引用されているのみである。…

　そうすると，…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… 。

東京地判平成29年(ワ)18184「骨切術用開大器」＜佐藤＞

⇒控訴審(知財高判平成31年(ネ)10005)は文言充足

②包帯禁反言～補正で追加した構成要件につき、第5要件○

本件意見書の主旨は，特許庁審査官に対し，引用例1が一対の揺動部材を開示していることを指摘し,それに対し,本件発明は，開閉可能な2対の揺動部材を組み合わせ，一方の揺動部材を他方の揺動部材に係合するための係合部を設けることにより，両揺動部材が同時に開くことを可能にするものであることを説明する点にあるというべきである。そして,同意見書には，係合部の構成，すなわち，係合部を揺動部材の一部として構成するか，揺動部材とは別の部材により構成をするかを意識又は示唆する記載は存在しない。そうすると，・・・同記載をもって，同意見書の提出と同時にされた本件補正により構成要件Eが追加された際に，原告が，係合部を揺動部材とは別の部材とする構成を特許請求の範囲から意識的に除外したと認めることはできない。

米国連邦最高裁Festo判決（2002）は、原審（CAFC）を覆して、” Flexible Bar”とした

「Complete Bar」 vs 「Flexible Bar」

⇒「マキサカルシトール」知財高裁大合議は、Flexible Barに親和的

「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。」（知財高裁大合議判決の、第5要件の判示部分）

設樂隆一「無効の抗弁導入後のクレーム解釈と均等論、並びにボールスプライン最判の第5要件とFESTO最判との比較及び出願時同効材等について」（2014年、日本工業所有権法学会年報第38号251頁）

「出願経過においてクレームの減縮の補正がなされた場合において、第5要件が満たされ、均等論が適用され得るのは、補正時に存在しなかった同効材・同効技術のようなものについてであり、それ以外の場合については、最終的には具体的な事例で検討することになる余地はあるものの，第5要件が充たされる場合は考えにくいものといえよう。」

米国、英国、ドイツの「Eli Lilly」事件

⇒何れも、減縮補正したクレームで均等論〇

英国最高裁[2017]UKSC48（v. Actavis ）～英国で初めて均等論を認めた最高裁判決

⇒欧州出願手続においてクレームが減縮補正されたが、この補正は、許容できない中間概念化に基づく新規事項追加の拒絶理由を回避する目的であり、補正要件を満たすものに過ぎないとした。

⇒均等論〇

ドイツ最高裁[2016]X ZR 29/15（v. Actavis ）

⇒補正の理由が、先行技術に対して主題を限定した場合は均等論が排除されるが、形式要件（新規事項追加や明確性）が契機となった補正は、特許権者が選択決定したとは見做されず、均等論は排除されない。⇒均等論〇

米国CAFC[2019.8.9]（Eli Lilly and Company v. Hospira, Inc.）

⇒特許出願人が実質的に特許性に関連する理由により審査過程においてクレームの範囲を減縮した場合、審査経過禁反言が生じる。このような減縮補正をした場合、当初のクレームと補正後のクレームとの間の範囲にあるすべての均等物が放棄される、との推定が働く。この推定は、例えば、当該補正の理由が問題の均等物と殆ど関係がない（“tangential”である）ことを特許権者が立証すれば、覆すことができる。⇒均等論〇

（まとめ／TIP）

①Dedicationの法理=明細書で開示したがクレームしなかった。

「容易に想到することができたにもかかわらず,そ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」場合は、第5要件×

②包帯禁反言～欧米も「Flexible Bar」の傾向

⇒「マキサカルシトール」知財高裁大合議も、Flexible Barに親和的

⇒東京地判平成29年（ワ）18184「骨切術用開大器」事件 ＜佐藤＞

⇒諸外国の「Eli Lilly」事件（米国CAFC、英国最高裁、ドイツ最高裁）