

## 均等侵害の判断に関する裁判例

## 「ビタミンD誘導体等の製造方法」事件（「マキサカルシトール」事件）

H29.3.24 判決 最高裁 平成 28 年（受）第 1242 号

特許権侵害行為差止請求事件：上告棄却

## 概要

**均等の第5要件における特段の事情が存する場合の具体的な判断基準を示した上で、本事件では特段の事情があるとは認められず、均等侵害の成立が認められた事例。**

## 【特許請求の範囲】

## 【訂正後の請求項 1 3 の概要】

訂正発明は、マキサカルシトールを含む化合物の製造方法に関する。目的化合物を製造するための出発物質等としてシス体のビタミンD構造のものを記載していたが、その幾何異性体であるトランス体のビタミンD構造のものは記載されていなかった。

## 【主な争点】

均等の第5要件（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の存否）

## 【原審の判断】（筆者にて適宜抜粋、下線。）

『（7）均等の第5要件（特段の事情）について  
ア 第5要件の判断基準について』

『（ア）この点、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ではできない。』

『（イ）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。』

【裁判所の判断】（筆者にて適宜抜粋。下線は裁判所が記載。）

『4 所論は、原審の上記判断は前記1の特段の事情が認められる範囲を狭く解しすぎている旨をいうものである。』

『5（1）・・・（略）・・・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。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ころにある（平成10年判決参照）。』

『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。』

『(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といえるべきである。

そして、前記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。』

#### 【検討】

1. 本判決では、請求項記載の出発物質と異なる構造の原料を用い、異なる中間体を経て、追加の反応工程（シストランス異性化反応）を経由する被告（上告人）方法に対して、1審、控訴審に続き、均等侵害の成立を認めた。

2. 本判決では、均等の第5要件における「特段の事情」の存否について判示されている。本判決は、平成10年ボールスプライン最高裁判決（平成6年（オ）第1083号、最判平成10. 2. 24）における「特段の事情」につき1つのより具体的な該当基準を示したものと見える。また、原審大合議判決と対比すると、本判決では原判決であげられていた「特段の事情」の該当例が一部修正されている。

この点につき、原判決中の該当例のように、出願人が出願当時に公表した論文等に他の構成による発明を記載しているときにその事情をもって安易に当該他の構成を意識的除外と扱われるのであれば、むしろ論文発表等への萎縮の効果や公開遅延につながりかねず、法的安定性からみても望ましくなかったため、上記該当例を修正した本判決は支持し得る。

3. 一方、原審大合議判決において「特許発明の貢献の程度」によって本質的部分を判断するとした第1要件等に関しても上告受理申立て理由に含まれていたと解されるものの排斥されている。

#### 《実務上の指針》

1. 本判決は、均等侵害の判断基準の提示に加え、化合物の製造方法につき均等侵害を認めた点にも大きな意義がある。今後は、本事件のようにクレームの化学式には該当しないことが明確な主要原料を用いた場合にも均等侵害が肯定されうることを含め、より慎重に効力範囲の判断を行う必要がある。

2. また、均等侵害はあくまで非常手段とすべきであって、従来通り、明細書には想定しうる類似構成は極力記載しておくとともに、それらを漏れなくいづれかのクレームに含めておくことが基本である。

3. なお、本件製法特許は、先行の物質特許の存続期間満了後の独占権を実質的に担保するための特許にあたり、有効成分マキサカルシトールを含む角化症治療薬『オキサロール®軟膏』に関する。以上