

マキサカルシトール事件

判決年月日 平成29年 3月24日
事件名 平成28年(受)第1242号 特許権侵害行為差止請求事件
担当部等 最高裁判所第二小法廷(裁判長裁判官 鬼丸かおる 裁判官 小貫芳信
裁判官 山本庸幸 裁判官 菅野博之)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/634/086634_hanrei.pdf

I はじめに

弊所HPの「判例コーナー」でも紹介しています知財高判平成28年3月25日判タ1430号152頁(マキサカルシトール製造方法事件)は、均等の5要件の立証責任、第1要件にいう「本質的部分」の内容、その判断手法、第5要件の「特段の事情」の内容について判示しました。本稿で取り上げる、最判平成29年3月24日裁判所HP(以下、「本件最判」といいます)は、これらのうちの第5要件の「特段の事情」の内容についてのみ判断し、原審と概ね同様の判断を示したものです。

II ポイント

本判決は、最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁(ボールスプライン軸受事件)の示した均等論採用の5つの要件の内の第5要件(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もないとき)の具体的判断基準を示しました。

「特段の事情」該当性が問題になる事案としては、①出願経過において特許請求の範囲を限定する補正または訂正がなされた事案と②出願当初の特許請求の範囲の記載自体が問題となる事案の二つの場合がありますが、本件は、②の場合についての判断がなされたものです。

内容的には、原審とほぼ同様の判断、すなわち、「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、(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が) 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。」との判断が示されました。なお、最高裁は、原審判決に比してより緩やかな規範を示したのではないかとの議論もあるところ です。

III 第5要件「意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情」(上記IIの②の場合)

の内容についての判例、学説

1 出願時にその存在が知られていた他の構成（「出願時同効材」）について、出願時に当該構成を含むように特許請求の範囲を記載することが容易にできたにもかかわらず出願時にそうしなかったことが「意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情」（以下「特段の事情」と略します。）に当たるか否かについての学説

(1) 「特段の事情」に当たり均等は否定されるとする説（均等否定説）

理由：当業者であれば、容易に、当初からこれを包含した形の特許請求の範囲により出願することができたはずの事項や、特許出願過程において補正により容易に特許請求の範囲に取り込むことが可能であったはずの事項については、出願人がそのような出願ないし補正をしなかったことが、当該事項を特許発明の技術的範囲から除外したと外形的に解される行動に当たる（三村量一 最高裁判所判例解説民事篇 平成10年度（上）156頁）。

このような考え方の背景には、明細書の特許請求の範囲に記載された内容を、出願経過を参酌して、文理解釈上当該文言の意味する内容以上に制限的に解していく場合における意識的限定ないし包袋禁反言の理論の適用場面と、均等の成否の判断に当たって特許請求の範囲の文言上の範囲を超えて権利範囲を拡張して解することを阻止する場面とでは、同じく出願経過を参酌すると言ってもその役割が異なるものであって、均等成否の判断の場面にあっては出願過程における補正ないし訂正によって、出願人が減縮部分についての権利を放棄したとまで認められる必要はなく、あくまで限定したという外形が存在すれば足り、このことは特許出願過程において補正等がなされた場合のみならず出願人が当初から特許請求の範囲をその記載内容に限定して出願したと認められる場合も妥当する、との考え方があります（三村量一 同155頁，156頁）。

(2) 「特段の事情」には当たらず均等の成立は妨げられないとする説（均等肯定説）

理由：ボールスプライン最判は5要件を掲げ、均等が成立する範囲を厳格に定めているものの侵害行為時に容易想到であることを要件としているだけで、出願時にも容易想到であったものを除くとは判示していない。また、均等論を認める根拠として、i 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ること、ii 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との理由を挙げていることからすれば、出願時に存在していた均等物についても5要件を充足する限り均等を認める趣旨であると解すべき（設楽隆一 「クレーム解釈手法の推移と展望」金融・商事判例 No 1236号56頁）。

2 裁判例

(1) 出願時にその存在が知られていた特許請求の範囲外の他の構成について、当初から当該構成を含むように特許請求の範囲を記載することができたにもかかわらず記載しな

かった、というだけでは特段の事情を認めない旨を明示した裁判例としては、

- ・知財高判平成18年9月25日裁判所 HP(椅子式エアーマッサージ機事件)

「特許侵害を主張されている対象製品に係る構成が、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というには、特許権者が、出願手続において、当該対象製品に係る構成が特許請求の範囲に含まれないことを自認し、あるいは補正や訂正により当該構成を特許請求の範囲から除外するなど、当該対象製品に係る構成を明確に認識し、これを特許請求の範囲から除外したと外形的に評価し得る行動がとられていることを要すると解すべきであり、特許出願当時の公知技術等に照らし、当該対象製品に係る構成を容易に想到し得たにもかかわらず、そのような構成を特許請求の範囲に含めなかったというだけでは、当該対象製品に係る構成を特許請求の範囲から意識的に除外したということとはできないというべきである。」

- ・同判決の原審判決 東京地判平成15年3月26日判タ1135号262頁

「・・・一方の空気袋をチップウレタンとウレタンフォーム等で置き換える構成を意識的に除外したものと認められない(なお、被告は、これらの点を争っていない。)」

- ・名古屋高判平成17年4月27日裁判所 HP(圧流体シリンダ事件)

「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、かつ広義の用語への訂正をしない(このような訂正が許されるか否かはともかく)というだけでは、均等の主張をすることが信義則に反するといえないというべきである。」

- ・同判決の原審判決 名古屋地判平成15年2月10日判時1880号95頁
名古屋高判と同趣旨

- ・知財高判平成28年3月25日判タ1430号152頁(マキサカルシトール製造方法事件)(本件最判の原審判決)

「・・・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。」

「・・・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。」

があります。

(2) 明細書の記載を根拠として出願当初の特許請求の範囲の記載が特定の構成に意識的に限定された物であるとした裁判例としては、知財高判平成24年9月26日判タ1407号167頁(医療用可視画像の生成方法事件)があります。

「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。」

IV 第5要件「特段の事情」の内容についての本件の第1審判決、高裁判決、本件最判の判断

【事案の概要】

角化症治療薬の有効成分であるマキサカルシトールを含む化合物の製造方法の特許に係る特許権の共有者である被上告人（原告・被控訴人）が、上告人（被告・控訴人）らの輸入販売等に係る医薬品の製造方法は、上記特許に係る特許請求の範囲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、上告人らに対し、当該医薬品の輸入販売等の差止め及びその廃棄を求めた事案である。

第一審は、被上告人の請求を認容したため、上告人らが控訴し、控訴審は、第一審判決は相当であるとして控訴を棄却したため、上告人らが上告した。

最高裁は、被上告人が、特許の特許出願時に、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う事情があるとはうかがわれなとし、原審の判断を是認できるとして、上告を棄却した。

1 第1審判決 東京地判平成26年12月24日判時2258号106頁

「対象製品等に係る構成が、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というには、出願人又は特許権者が、出願手続等において、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に含まれないことを自認し、あるいは補正や訂正により当該構成を特許請求の範囲から除外するなど、対象製品等に係る構成を明確に認識し、これを特許請求の範囲から除外したと外形的に評価し得る行動がとられていることを要すると解すべきであり、特許出願当時の公知技術等に照らし、対象製品等に係る構成を容易に想到し得たにもかかわらず、そのような構成を特許請求の範囲に含めなかったというだけでは、対象製品等に係る構成を特許請求の範囲から意識的に除外したということはできないというべきである（知財高判18年9月25日裁判所HP（椅子式エアーマッサージ機事件）参照）。」

2 控訴審判決 知財高判平成28年3月25日判タ1430号152頁

「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、第三者はこれを予期すべきものであるから、対象製品等が、特許発明とその本質的部分、目的及び作用効果で同一であり、かつ、特許発明から当業者が容易に想到することができるものである場合には、原則として、対象製品等は特許発明と均等であるといえる。しかし、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一旦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、このような特段の事情がある場合には、例外的に、均等が否定されることとなる（前記ボールスプライン事件最判参照）。

（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はできない。」

（以下、理由につきポイントのみ記載）先願主義の下において、限られた時間内に特許請求の範囲と明細書とを作成し、出願する出願人に対して、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。これに対し、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できる。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、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。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。）

「（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、外形的に見て認められるとき、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。」

（以下、理由につきポイントのみ記載）上記のような場合には、特許権者の側において、当該他の構成を特許請求の範囲から意識的に除外、すなわち特許発明の技術的範囲に属しないことを承認、又は外形的に承認したと解されるような行動をとったといえ、その点についての第三者の信頼は保護されるべき。特許権者が後に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。）

3 最判平成29年3月24日裁判所HP

「（1）…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規定する。しかるところ、…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のであれば、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、…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、…、禁反言の法理…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、…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、…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、…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) もつとも、上記(1)の場合であっても、出願人が、特許出願時に、…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、…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。

「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。

そして、前記事実関係等に照らすと、被上告人が、・・・記載された構成を代替すると認識しながらあえて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。」

V 若干のコメント

本件最判は原審とほぼ同様の判断を示していますが、原審で「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、外形的に見て認められるとき」の例示として挙げられていた公表論文については言及されていません。

判断材料として公表論文の記載についてまで考慮すると、その範囲が不明確になりかねないことから、慎重な態度が示されたと理解することができます。

[文責：三嶋隆子]