

均等論の第5要件と特許実務について

(日本部会)

電機 - 1 竹内 寛

弁理士プレゼンミーティング

2016年11月26日

目次

- (Ⅰ) 均等論の第5要件について
- (Ⅱ) 近時の判例について
 - ① マキサカルシトール事件 (知財高判平成28年3月25日)
 - ② Web-POS事件 (知財高判平成28年4月27日)
- (Ⅲ) 考察 (「意見書書き過ぎるな」
以外の実務との関係)

(I) 均等論の第 5 要件について

- 均等論とは

- 特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められる（特許法 70 条 1 項）。

→特許権侵害の判断は、文言侵害が原則。

- 例外「**均等侵害**」：

特許権侵害の対象製品等が、文言侵害に当たらない場合であっても、特許発明と均等なものである場合には、実質的に技術的範囲に属すると認められる。

- 均等侵害の判断基準として、

「**ボールスプライン事件最判**（平成 10 年 2 月 24 日）」において「**均等論の 5 つの要件**」が示された。

(I) 均等論の第 5 要件について

- 均等論の 5 つの要件
- (ボールスプライン事件最判)

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、 …

(第 1 要件 : 非本質的部分性) ,

(第 2 要件 : 置換可能性) ,

(第 3 要件 : 置換容易性) ,

(第 4 要件 : 非容易推考性) ,

均等侵害の
原則論

例外事由

(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ものと解するのが相当である。

(I) 均等論の第 5 要件について

- 第 5 要件（意識的除外）の趣旨
 - 禁反言の法理に基づいて、均等侵害を否定する例外事由。

マキサカルシトール事件 知財高判平成 28 年 3 月 25 日
(平成 27 年 (ネ) 第 10014 号) より抜粋

ア 第 5 要件の判断基準について

…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、…

(イ) もっとも、このような場合であっても、…

(Ⅱ) 近時の判例について① (マキサカルシトール事件)

判例①：マキサカルシトール事件

ライフサイエンス
(医薬)

- 平成27年(ネ)第10014号(判決言渡：平成28年3月25日)
- 後発医薬品メーカーの均等侵害が、知財高裁大合議で認められた。
- 主に、第1要件と第5要件とが争われた。

ア 第5要件の判断基準について

知財高判平成28年3月25日
(平成27年(ネ)第10014号)より抜粋

…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、…

(イ) もっとも、このような場合であっても、…

本判決の要所!!
(以下説明)

(Ⅱ) 近時の判例について① (マキサカルシトール事件)

「特段の事情がある場合には、例外的に均等が否定される」という点

(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。

知財高判平成28年3月25日
(平成27年(ネ)第10014号)より抜粋

- 「中間段階」ではなく「出願時」の出願人の認識について言及している。

(Ⅱ) 近時の判例について① (マキサカルシトール事件)

- 前記(ア) まとめ
- 「出願人が『他の構成』を出願時に容易に想到可能だった（なのに特許請求の範囲に記載しなかった）」としても、そのことのみでは第5要件の「特段の事情（＝意識的除外）」に当たるとはいえない。
- 前記(ア)は、過去のマッサージ機事件（知財高判平成18年9月25日（平成17年(ネ)第10052号））と同趣旨と思われる。
 - マキサカルシトール事件の地裁判決（平成26年12月24日（平成25年(ワ)第4040号））では、第5要件に関して全面的にマッサージ機事件の判示が参照されていた（パテント2016.6 Vol. 69）。
- 続く(イ)では、新しい内容が判示されている。

(Ⅱ) 近時の判例について① (マキサカルシトール事件)

出願時に『他の構成』を容易想到可能であったような場合 (前記(ア))

(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き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。

知財高判平成28年3月25日
(平成27年(ネ)第10014号)より抜粋

- 前記(ア)における「そのことのみ」ではない例を示している。

(Ⅱ) 近時の判例について① (マキサカルシトール事件)

- 前記(イ)まとめ
 - 出願人が出願時に『他の構成』を（クレーム中で対応する構成の代替手段として）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、第5要件「意識的除外（特段の事情）」に該当する。
 - 例1： 出願人が明細書において『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。
 - 例2： 出願人の出願当時の公表論文等で『他の構成』による発明を記載しているとき。
-
- 出願明細書の記載が、意識的除外の認定対象になる！
 - 過去にも、そのような判例は見受けられる。
 - 明細書だけでなく、公表論文にまで、意識的除外の認定が及ぶと言っている！

(Ⅱ) 近時の判例について① (マキサカルシトール事件)

- 当てはめ

『他の構成』

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構造とした発明を記載しているとみることができる記載はなく (…とする発明の開示がされていないことは, 争いが無い。),

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から,

控訴人らの主張は理由がないというべきである。

知財高判平成28年3月25日
(平成27年(ネ)第10014号)より抜粋

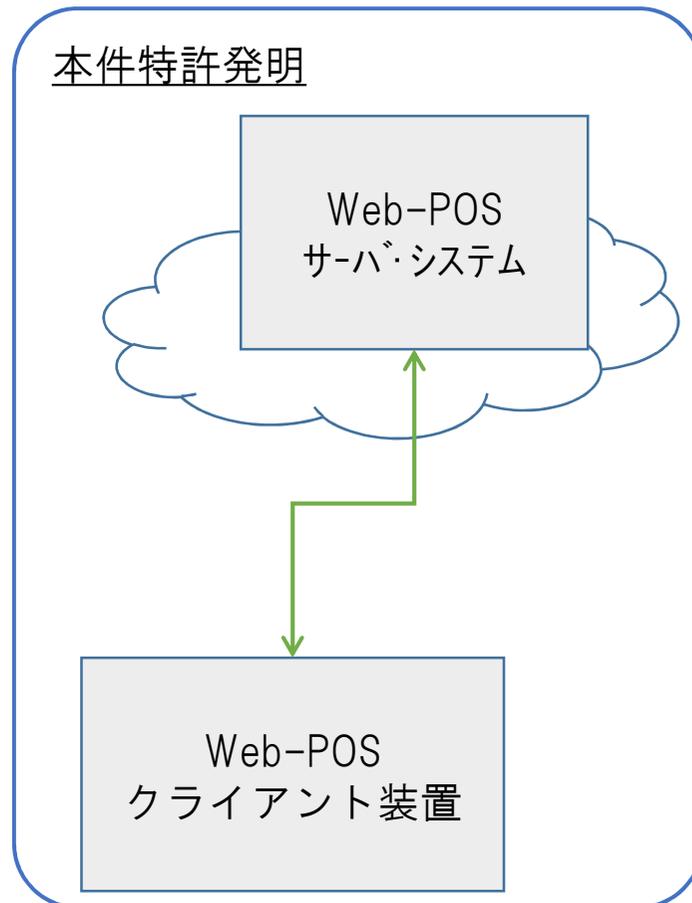
- 明細書中に『他の構成 (出発物質が **トランス体**のビタミンD構造)』が記載されていなかったことから, 出願時に代替手段「**シス体**→**トランス体**」を認識していたことの客観的・外形的な証拠はない ((イ)に非該当)、と判断された。
- その結果、第5要件で否定されることなく、均等侵害が認められた。

- (逆に) 明細書に『他の構成 (=クレーム外の代替手段)』を記載していたら、第5要件「意識的除外」の証拠になり得たと考えられる!

(Ⅱ) 近時の判例について② (Web-POS事件)

• 判例② : Web-POS事件

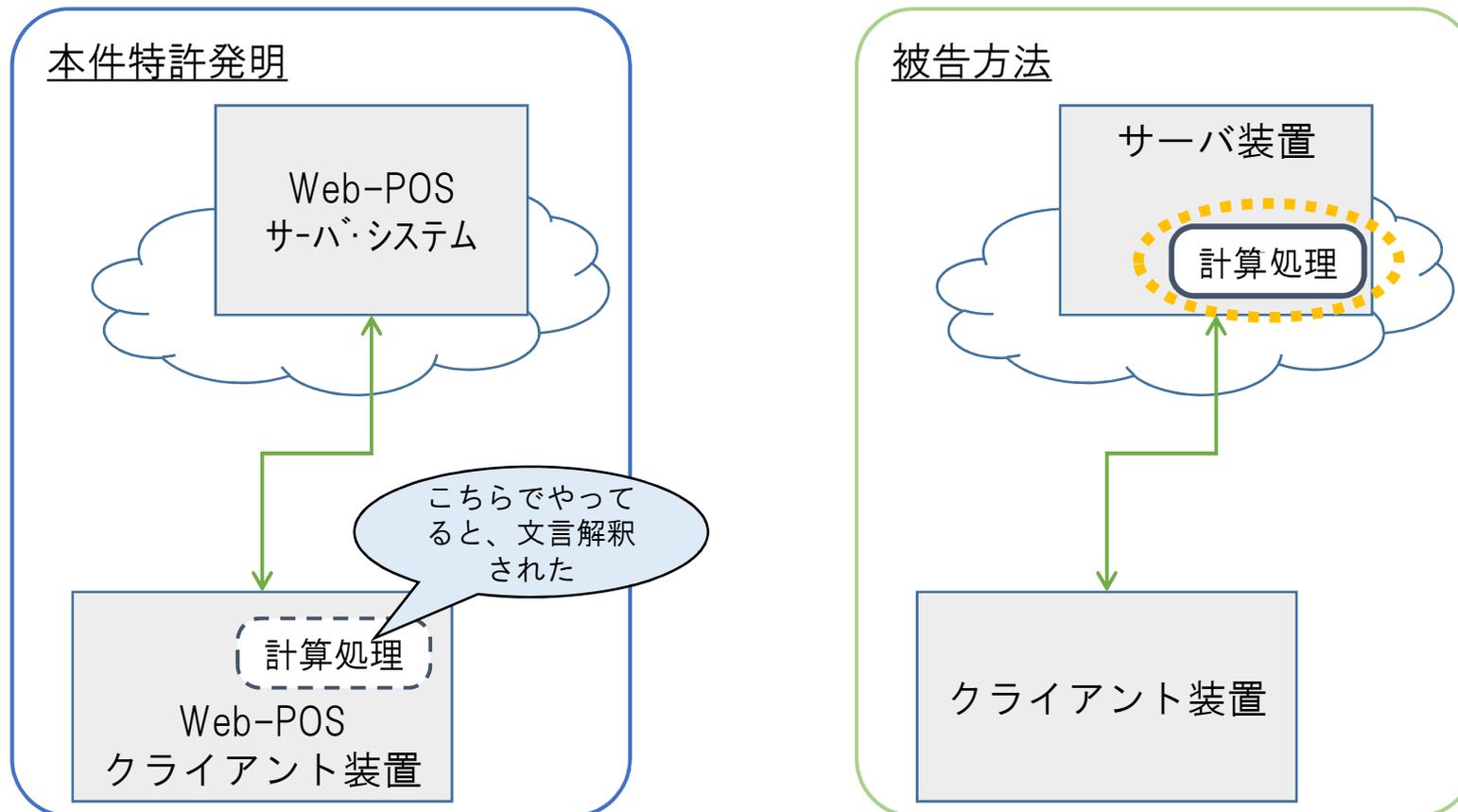
電気・電子
(情報技術)



- 原審：平成26年(ワ)第27277号
- 知財高裁：平成27年(ネ)第10127号
- 判決言渡：平成28年4月27日
- 損害賠償請求事件(一部請求で1億円)において、第5要件によって均等侵害が否定された判例。
- 第5要件について、中間処理におけるこんな行動で意識的除外を取られてしまった。

(Ⅱ) 近時の判例について② (Web-POS事件)

- 均等論における『他の構成』
 - 「該数量に基づく計算」の実行場所が、**クライアント**でなく**サーバ**。



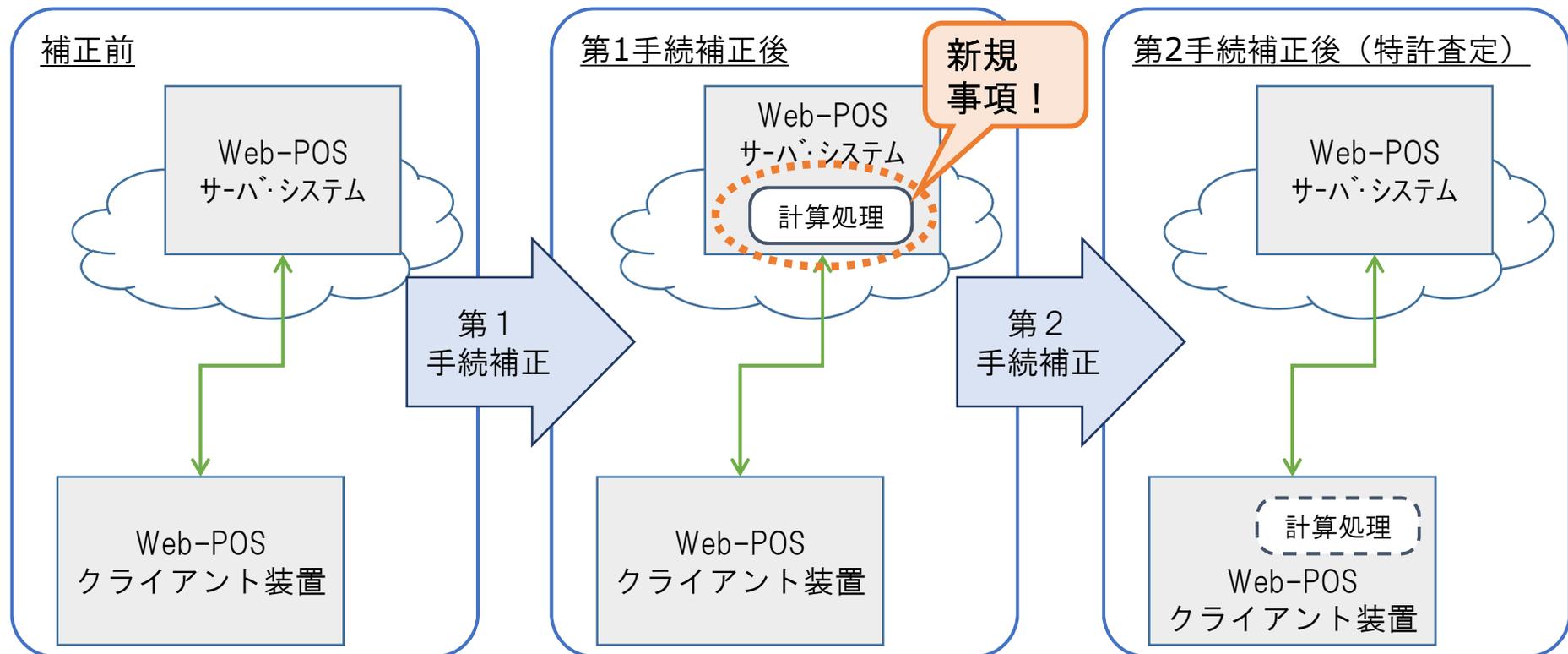
- 以上の『他の構成』が、中間処理において意識的に除外されたと判断された。

13

(Ⅱ) 近時の判例について② (Web-POS事件)

• 中間処理の経緯

- 審査段階の第1 手続補正で**新規事項**を指摘された。
- 第1 手続補正は補正却下、その後の第2 手続補正で特許査定。



(Ⅱ) 近時の判例について② (Web-POS事件)

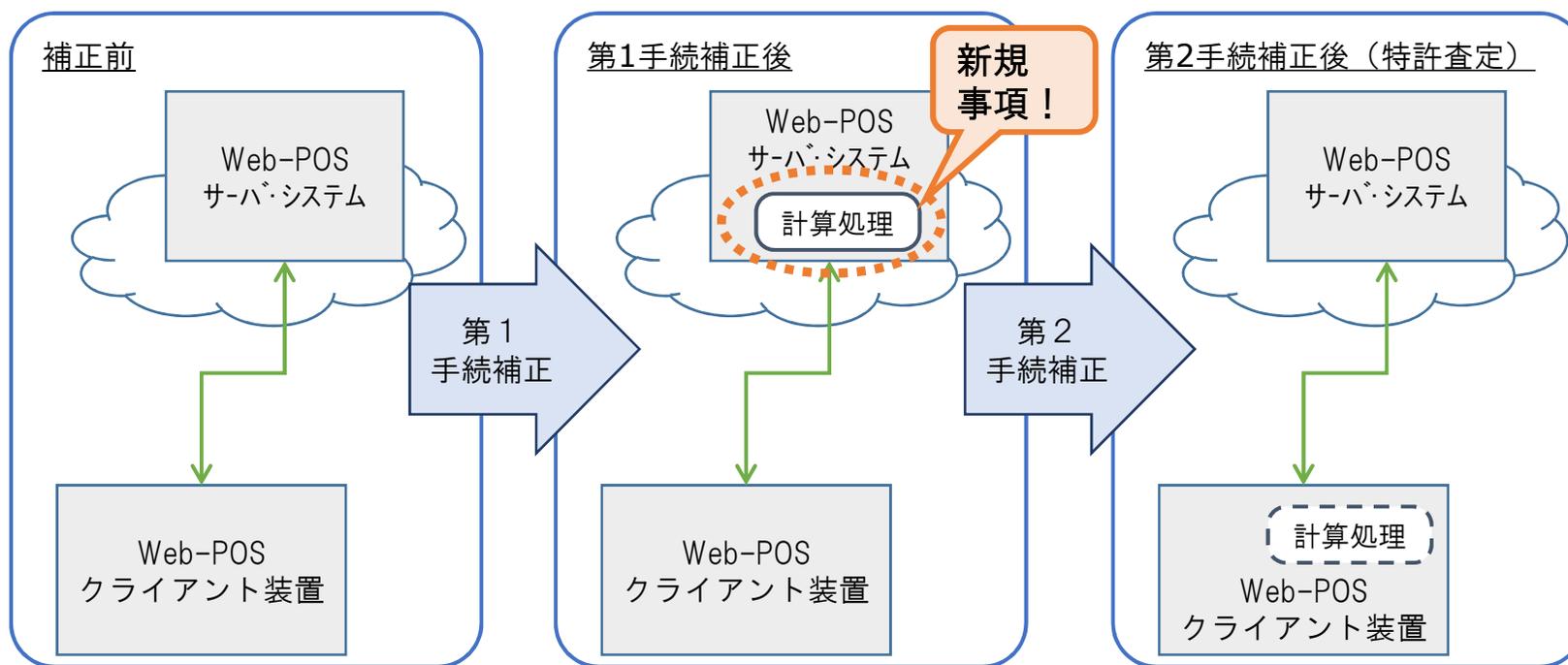
- 判決の流れ
- 地裁の判断：
 - (第2手続補正によると) 原告は、本件特許の出願手続において、被告方法のような…構成について、これを明確に認識しながら、あえて本件特許請求の範囲から除外したものと外形的に評価し得る行動をとったものというべき
- 原告(控訴人)の主張：
 - 第2手続補正は第1手続補正却下又は拒絶理由を回避するために行われたものであって、第2手続補正の目的は、計算場所を限定する趣旨ではない!
- 知財高裁の判断：
 - 出願人の手続補正の目的いかんによって左右されるものではなく、客観的に判断されるべき

その結果、第5要件「意識的除外」に基づき、均等侵害を否定された。

(Ⅲ) 考察

• Web-POS事件（判例②）について

- (1) 第1手続補正の時点から、第2手続補正の内容で補正を行ってれば、均等侵害の適用があったのかもしれない。（→補正時にはサポートチェックを欠かさず！）
- (2) 明細書の作成時点から、サーバ/クライアントどちらでも計算処理を実行可能な旨、記載しておくべきだったとも考えられる。しかしながら、判例①に鑑みると一概にそうとも言えないかもしれない？



(Ⅲ) 考察

- Web-POS事件（判例②）について（より一般的な観点から）

- (3) 新規事項追加の補正について

- <実務上、ありがちなケース>
- お客様から、新規事項と言われかねない補正の依頼
…「競合他社の製品が含まれるように補正したい」とのこと。

- しかしながら、判例②によると、もし審査過程で新規事項を指摘されて削除補正を行った場合には、特許後にその競合他社の製品が侵害するとの主張は極めて難しくなると考えられる（逆効果のリスク）。
- このことを念頭に、出願段階においてどのように補正するか、慎重に検討する必要がある。
 - このような「逆効果のリスクがある」ということを、お客様にスムーズに理解してもらうには、どうするのがよいか？

(Ⅲ) 考察

- マキサカルシトール事件（判例①）について
- 明細書に「他の構成（＝クレーム外の構成）」を記載していたら「意識的除外」と認定され得る！
- <実務上、こういう事態は起きないことか？>
 - 例えば、明細書原稿をお客様にチェックして貰った際の修正・加筆事項（この文章入れておかなきゃ、事項）
 - …逐次クレーム意識はしている筈でも、ふとクレーム外の記載が紛れ込むことが有り得ないとは言えないのでは。。
 - 下位クレームに限定補正した場合？

(Ⅲ) 考察

下位限定の想定例

- 請求項 1 : A + B + C を特徴とする装置。
- 請求項 2 : A → A 1 を特徴とする請求項 1 に記載の装置。
- 明細書 : A は、A 1 でもよいし、A 2 でもよい。
 - シチュエーション : A 1 は自社実施で、A 2 は不実施（特許性は両方ありそう）。

補正

- 新請求項 1 : A 1 + B + C を特徴とする装置（=補正前請求項 2）。

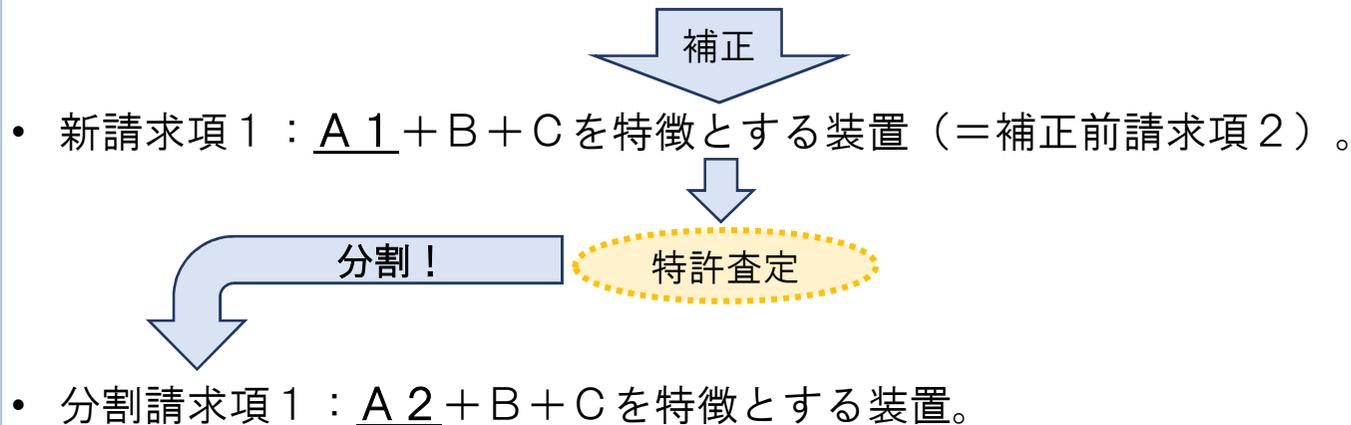
特許査定

- 新請求項 1 によると、「A 2 + B + C」は文言侵害から外れると同時に、均等侵害からも外れることになると考えられる（判例①, ②）。
 - 明細書の記載事項を補正でクレームから外した行動が、客観的・外形的に判断される。
- 何か対処法はないだろうか？
 - 意見書の書き口では、対処は困難だと考えられる（判例②「補正の目的に左右されず」）。
 - 分割の提案はどうか？

(Ⅲ) 考察

下位限定+分割の想定例

- 請求項1 : A + B + C を特徴とする装置。
- 請求項2 : A → A 1 を特徴とする請求項1 に記載の装置。
- 明細書 : A は、A 1 でもよいし、A 2 でもよい。
 - シチュエーション : A 1 は自社実施で、A 2 は不実施（特許性は両方ありそう）。



- 以上の想定例によると、自社実施A 1については早期権利化を図り、明細書記載A 2について他社の迂回実施を封じるための権利化をも図れるように思われる。
- お客様に上手く提案できれば、良いサービスになるのでは？

(Ⅲ) 考察

- マキサカルシトール事件（判例①）に戻って

- 第5要件「意識的除外」の認定は、明細書のような出願書類だけでなく、公表論文にまで及ぶと判示された！

- 出願書類の外部なんてアリなのか？！

- 実務的には：大学関連の出願、学会発表予定出願

- 例えば、大学の先生が自身の論文において発明の「比較例（代替手段）」として記載した構成は、意識的に除外されたと認定される可能性！

- 「代替手段として認識している」と見られるような記載は控えていただく等、お客様（出願人・発明者）との意識のすり合わせが重要だと思われる。

まとめ

- 以上のように、
第5要件「意識的除外」は、実務上「意見書書き過ぎちゃ駄目」というだけのものではない！
 - Web-POS事件によると、[新規事項追加](#)のような安易な[補正](#)は「意識的除外」を招き得る！
 - マキサカルシトール事件によると、「意識的除外」の認定は、[出願明細書](#)中にも及ぶ！さらには、[公表論文](#)等にも及ぶ！
 - 画一的な対処法というよりは、個別具体的な理解・お客様との意志疎通が大事だと思われる。

AOYAMA & PARTNERS since 1965



ご清聴ありがとうございました！