

東京地方裁判所平成30年12月21日判決
〔平成29年(ワ)第18184号〕
骨切術用開大器事件

——均等論の第5要件の解釈適用について——

Tokyo District Court Judgement on the SPREADER FOR OSTEOTOMY Case
(2017 (Wa) No.18184) as of December 21, 2018

- As to Interpretation and Application of 5th Requirement of the Doctrine of Equivalents -

飯 田 圭*
Kei IIDA

〔抄録〕

均等論の第5要件、特に不補正・不訂正クレーム文言に係る出願時の「特段の事情」については、近時、マキサカルシトール事件最高裁判決が、出願時に容易に想到し得た同効材について直ちに一律に「特段の事情」を肯認する見解を否定するとともに、客観的外形的表示説を採用して、日本版デイクーションの法理を肯定した。本件判決は、かかるマキサカルシトール事件最高裁判決後、初めて、特に補正・訂正クレーム文言に係る補正・訂正時の「特段の事情」について、減縮補正又は訂正の事実それ自体のみにより直ちに一律に「特段の事情」を肯認する広義説によらず、これを肯認しない狭義説により、補正クレーム文言について補正時の「特段の事情」を肯認しなかった裁判例として意義を有する。

この点、初めて均等論を肯定し、その要件を定立したボールスプライン事件最高裁判決及び上記マキサカルシトール事件最高裁判決から「禁反言の法理」のみが「特段の事情」全体の法的根拠であると理解される。そこで、「禁反言の法理」の基礎である民法上の禁反言の法理及びこれと上記マキサカルシトール事件最高裁判決との関係に照らして「特段の事情」全体に関する統一的・一般的な判断基準を検討したうえで、かかる判断基準をも参照しながら検討すると、本件判決が、広義説によらず、狭義説によった点は、相当と評価される。また、本件判決は、あくまでも客観的・外形的に見た場合における減縮補正の目的・趣旨・意義・内容等を問題としたものであって、出願人による減縮補正の主観的な意図を問題としたものではないと理解され、そのようなものとして、ボールスプライン事件最高裁判決及びマキサカルシトール事件最高裁判決の下での狭義説により「特段の事情」を否定した事例判断としても相当と評価される。

* 中村合同特許法律事務所 弁護士・弁理士
Attorney at Law & Patent Attorney, Nakamura & Partners

第1 事案の概要

1 本件は、発明の名称を「骨切術用開大器」とする特許権(特許第 4736091 号)(以下「本件特許権」といい、本件特許権に係る特許を「本件特許」という)を有する原告が、被告が製造、貸渡し及び貸渡しの申出をしている骨切術用開大器「HBT166P」(以下「被告製品」という)が、本件特許の請求項 1 に係る発明(以下「本件発明」という)等の技術的範囲に属し、本件特許権の侵害行為に当たるとして、被告に対し、特許法 100 条 1 項に基づく被告製品の製造、貸渡し及び貸渡しの申出の差止め並びに同条 2 項に基づく被告製品の廃棄を求めた事案である。

2 本件事案に係る東京地方裁判所平成 30 年 12 月 21 日判決¹⁾(以下「本件判決」という)においては、被告製品が本件発明の構成要件 C、D 及び E をそれぞれ充足するか(争点 1-1~3)、被告製品による本件発明の構成要件 E に係る均等侵害の成否(争点 2)、及び、無効の抗弁(サポート要件違反)の成否(争点 3)が争点とされたところ、本稿においては、かかる争点のうち、被告製品が本件発明の構成要件 E を充足するか(争点 1-3)及び被告製品による本件発明の構成要件 E に係る均等侵害の成否、特に均等論の第 5 要件の解釈適用(争点 2)について、本件判決の各判断を紹介し、検討する。

第2 本件発明

1. 意義

まず、本件発明は、以下のとおり、①変形性膝関節症²⁾患者の変形した大腿骨又は脛骨³⁾に形成された切込みに挿入され、当該切込みを拡大して移植物を挿入可能なスペースを形成する骨切術⁴⁾用開大器を技術分野とするものであり、②拡大器を用いて切込みを拡大した場合、拡大器が移植物

の挿入の妨げになり、また、挿入時に拡大器を取り外した場合、切込みが拡大された状態が維持されず、移植物の挿入が困難になるという課題を解決するため、③請求項 1 等に規定される構成を採用することにより、2 対の揺動部材が同時に開くことを可能とし、2 対の揺動部材で切込みを拡大した後、一対の揺動部材により切込みを拡大した状態に維持しつつ、他方の一対の揺動部材を取り外して、切込みに移植物を挿入可能なスペースを確保することを可能にし、④これにより、切込みを拡大した状態を維持しつつ、移植物の挿入を容易にすることができるという効果を奏するものである。

2. 本件発明の構成要件

すなわち、本件発明の構成要件⁵⁾は、本件特許の【請求項 1】の記載に基づき分説すると、以下のとおりである。

- A 変形性膝関節症患者の変形した大腿骨または脛骨に形成された切込みに挿入され、該切込みを拡大して移植物を挿入可能なスペースを形成する骨切術用開大器であって、
- B 先端に配置されたヒンジ部により相対的に揺動可能に連結された 2 対の揺動部材と、
- C これら 2 対の揺動部材をそれぞれヒンジ部の軸線回りに開閉させる 2 つの開閉機構とを備え、
- D 前記 2 対の揺動部材が、前記ヒンジ部の軸線方向に着脱可能に組み合わせられており、
- E 前記 2 対の揺動部材の一方に、他方の揺動部材と組み合わせられたときに、該他方の揺動部材に係合する係合部が設けられている骨切術用開大器。

3. 本件特許の【請求項 1】の従属項の記載

また、本件特許の【請求項 1】の従属項として以

下の【請求項 3】及び【請求項 4】が記載されている。

①請求項 3

「前記係合部が、前記他方の揺動部材の開閉方向の内側に係合する請求項 1 または請求項 2 に記載の骨切術用開大器。」

②請求項 4

「前記 2 つの開閉機構のうち、前記係合部が設けられていない側の開閉機構が、ヒンジ部により連結された一方の揺動部材に設けられたネジ孔と、該ネジ孔に締結され、他方の揺動部材を開方向に押圧する押しネジとにより構成されている請求項 3 に記載の骨切術用開大器。」

4. 本件特許明細書等の記載

さらに、本件特許明細書等には、以下の各記載がある。

①技術分野

「この発明は、変形性膝関節症患者の変形した大腿骨または脛骨に形成された切込みに挿入され、該切込みを拡大して移植物を挿入可能なスペースを形成する骨切術用開大器に関するものである。」
(段落【0001】)

②背景技術

「従来、変形性膝関節症患者の変形した大腿骨または脛骨の角度を矯正するために高位脛骨骨切術が行われている（例えば、特許文献 1 および特許文献 2 参照。）。この高位脛骨骨切術は、変形性膝関節症患者の膝関節の一方を構成する脛骨の上部から楔形状の骨片を切除し、その切除面どうしを接合するものである。一方、高位脛骨骨切術と

して、膝関節を構成する大腿骨または脛骨に骨鋸を用いて切込みを形成し、該切込みを矯正角度まで拡大する方法もある。」(段落【0002】)

③発明が解決しようとする課題

「大腿骨または脛骨に設けた切込みを拡大する方法の場合には、拡大されて形成されたスペースに移植骨や人工骨を挿入するために、挿入の際に切込みを拡大された状態に維持しておく必要がある。

しかしながら、拡大器を用いて切込みを拡大した場合には、拡大器が移植骨や人工骨等の移植物の挿入の妨げとなる。また、挿入時に拡大器を切込みから取り外した場合には、切込みが拡大された状態に維持されず、閉じてしまって移植物の挿入が困難になるという不都合がある。」(段落【0003】)

「本発明は上述した事情に鑑みてなされたものであって、切込みを拡大した状態に維持しつつ、移植物の挿入を容易にすることができる骨切術用開大器を提供することを目的としている。」(段落【0004】)

④課題を解決するための手段

「上記目的を達成するために、本発明は以下の手段を提供する。

本発明は、変形性膝関節症患者の変形した大腿骨または脛骨に形成された切込みに挿入され、該切込みを拡大して移植物を挿入可能なスペースを形成する骨切術用開大器であって、先端に配置されたヒンジ部により相対的に揺動可能に連結された 2 対の揺動部材と、これら 2 対の揺動部材をそれぞれヒンジ部の軸線回りに開閉させる 2 つの開閉機構とを備え、前記 2 対の揺動部材が、前記ヒンジ部の軸線方向に着脱可能に組み合わせられて

おり、前記2対の揺動部材の一方に、他方の揺動部材と組み合わせられたときに、該他方の揺動部材に係合する係合部が設けられている骨切術用開大器を提供する。」(段落【0005】)

「本発明によれば、変形性膝関節症患者の変形した大腿骨または脛骨に形成された切込みに、組み合わせられた状態の2対の揺動部材を先端のヒンジ部側から挿入し、開閉機構を作動させて揺動部材を相対的に開く方向にヒンジ部の軸線回りに揺動させることにより、切込みの切断面を揺動部材により押圧して切込みを拡大することができる。このとき、組み合わせられた2対の揺動部材により広い面積で切込みの切断面を押圧するので、切断面に対する接触圧力を分散して低減し、切断面を損傷させることなく拡大することができる。」(段落【0006】)

「また、切込みが拡大された後には、一方の開閉機構を作動させて、いずれか一对の揺動部材を閉じる方向にヒンジ部の軸線回りに揺動させる。これにより、残りの一对の揺動部材により切込みを拡大した状態に維持しつつ、閉じられた一对の揺動部材を取り外して、切込みに移植物を挿入可能なスペースを確保することができる。そして、移植物を挿入した後は、残りの一对の揺動部材を閉じる方向にヒンジ部の軸線回りに揺動させることにより、挿入された移植物により、切込みを拡大した状態に維持しつつ、閉じられた揺動部材を取り外して、移植物を挿入可能なスペースを確保する。これにより、拡大された切込みの全体に移植物を容易に挿入することが可能となる。

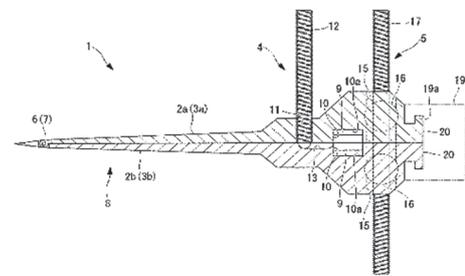
また、係合部が設けられている側の一对の揺動部材に備えられた開閉機構を作動させて、当該一对の揺動部材を相互に開いていくと、係合部が他方の揺動部材に係合して押圧するようになる。したがって、一方の開閉機構のみを操作することに

より、2対の揺動部材を同時に開いていくことが可能となり、切込みの拡大作業を容易にすることができる。」(段落【0007】)

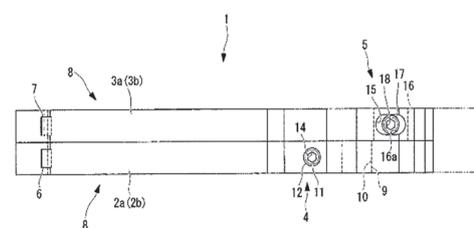
⑤発明の効果

「本発明によれば、切込みを拡大した状態に維持しつつ、移植物の挿入を容易にすることができるという効果を奏する。」(段落【0012】)

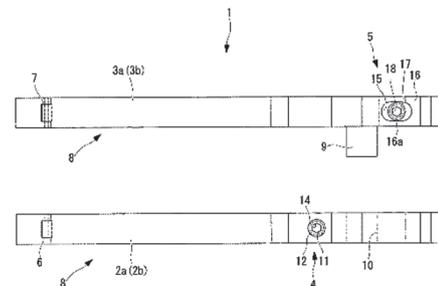
⑥図1：本発明の一実施形態に係る骨切術用開大器を一对の揺動部材を通る切断面において切断した縦断面図



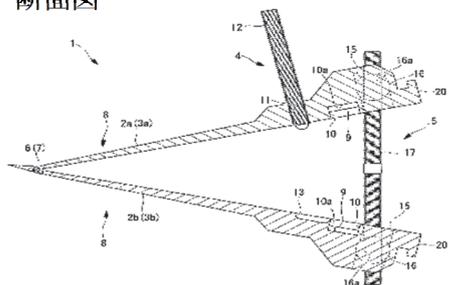
⑦図2：図1の骨切術用開大器を示す平面図



⑧図3：図1の骨切術用開大器において、2対の揺動部材を分離した状態を示す平面図



⑨図5：図1の骨切術用開大器の2対の揺動部材を開く方向に揺動させた状態を示す縦断面図



5. 本件特許の出願経過

(1) 概要

さらに、本件特許の出願経過は、以下のとおりである。

- ①平成18年6月30日：出願
- ②平成22年12月15日：拒絶理由通知書
- ③平成23年2月18日：手続補正書，意見書
- ④平成23年3月16日：特許査定

(2) 出願当初の特許請求の範囲の記載

すなわち、出願当初の【請求項1】及び【請求項3】の各記載は、以下のとおりであった。

①出願当初の請求項1

「変形性膝関節症患者の変形した大腿骨または脛骨に形成された切込みに挿入され、該切込みを拡大して移植物を挿入可能なスペースを形成する高位脛骨骨切術用開大器であって、

先端に配置されたヒンジ部により相対的に揺動可能に連結された2対の揺動部材と、

これら2対の揺動部材をそれぞれヒンジ部の軸線回りに開閉させる2つの開閉機構とを備え、

前記2対の揺動部材が、前記ヒンジ部の軸線方向に着脱可能に組み合わせられている高位脛骨骨切術用開大器。」

②出願当初の請求項3

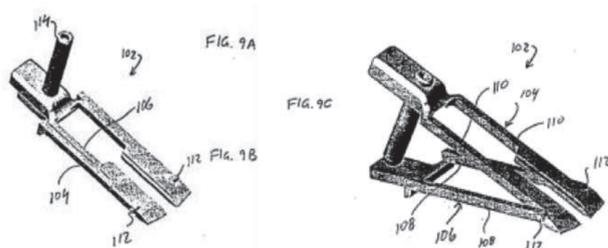
「前記2対の揺動部材の一方に、他方の揺動部材と組み合わせられたときに、該他方の揺動部材の開閉方向の内側に係合する係合部が設けられている請求項1または請求項2に記載の高位脛骨骨切術用開大器。」

(3) 拒絶理由通知

このような出願当初の請求項1に係る発明に対し、以下のとおり、特表2004-524098号公報を引用文献1とする進歩性欠如の拒絶理由通知が下された。

「引用文献1には、脛骨に形成された切込みに挿入され、切込みを拡大して骨グラフト材料を挿入可能なギャップを形成する開創器アセンブリであって、ピン112で回転可能に連結された上ジョー104及び下ジョー106（『揺動部材』）と、ジョーを開閉させる駆動部材114（『開閉機構』）とを備えた開創器アセンブリが記載されている。……2つの開創器アセンブリを単に『着脱可能』に組み合わせることは、当業者が適宜なし得る設計的事項である。」

もっとも、上記引用文献1に係る発明（以下「引用発明1」という）は、下図のとおり、端部が回転可能に連結されることにより開閉可能に設けられた一対のジョーを備えた開創器アセンブリを開示するものではあるが、かかる開創器アセンブリ2組を着脱可能に組み合わせることで同時に一体で開動作させることを開示するものではなく、それ故、同動作のための構成も凡そ開示するものではなかった。



(4) 補正及び意見

このような引用発明 1 に基づく進歩性欠如の拒絶理由通知に対し、出願当初の請求項 1 に本件発明の構成要件 E を追加等して本件特許の請求項 1 とする手続補正書が提出されるとともに、意見書が提出され、以下のとおり、当該補正の趣旨や本件発明の構成要件 E と引用発明 1 の構成との相違点が説明された。

「新請求項 1 は、旧請求項 1 を、旧請求項 3 に記載の係合部を備えた構成に限定したものです。」

「本発明は、2 組の揺動部材を備える点、および、揺動部材の一方に、他方に係合する係合部を備える点において、引用文献 1 に記載された発明……と相違しています。このような構成によれば、2 組の揺動部材を同時に開かせることにより、骨に形成した切り込みの拡大作業を容易にし、また、切り込みの切断面に局所的に過大な押圧力が作用することを防ぐことができるという効果を奏します。」

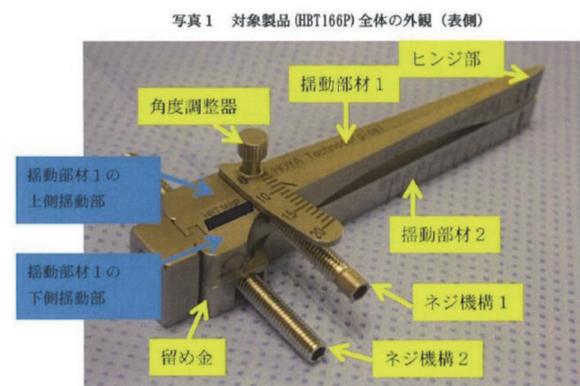
一方、審査官殿がご指摘のように引用発明 1 には、回転可能に連結された一对のジョーを備えた開創器アセンブリが開示されています。しかしながら、この開創器アセンブリを 2 組着脱可能に組み合わせたとしても、これらが同時に開かれなければ骨への局所的な押圧力を低減することはできません。すなわち、2 つの開創器アセンブリを単に着脱可能に組み合わせただけでは本発明の構成を導くことはできません。また、引用発明 1 には、切り込みの切断面に作用する押圧力を低減するという課題、および、2 つの開創器アセンブリを一体で開動作させるという係合部の作用に対する示唆がありませんので、当業者であっても引用発明 1 から本発明の構成および効果を想到することは困難です。」

(5) 特許査定

その結果、本件発明は、特許を付与された。

第 3 被告製品の構成

他方、被告製品の構成は、下記写真 1 のとおりである。すなわち、被告製品は、揺動部材 1、2 の各下側揺動部には後部に開口部が設けられ、各上側揺動部にはその後部側に角度調整器のピンを挿通させるためのピン用孔が設けられている。揺動部材 1 と揺動部材 2 が組み合わせられたときに、開口部に留め金の突起部がはめ込まれ、ピン用孔に角度調整器の 2 本のピンを挿通された状態で揺動部材 2 の上側揺動部と下側揺動部を相互に開いていくと、留め金の突起部と角度調整器のピンがそれぞれ揺動部材 1 の下側揺動部と上側揺動部を押圧して、揺動部材 2 と一緒に開くようになっている。



第 4 本件判決の判断

1. 文言侵害の成否について

(1) 本件発明の構成要件 E のクレーム解釈

そして、本件判決は、以下の理由により、本件発明の構成要件 E について、「本件発明の『係合部』は揺動部材の一方の一部を構成するものである」とクレーム解釈した。

すなわち、「請求項 1 の『前記 2 対の揺動部材

の一方に、……係合部が設けられている』との記載は、その一般的な意味に照らすと、『係合部』が揺動部材の一方の一部を構成していると解するのが自然であり、原告の主張するように、揺動部材とは別の部材が係合部を構成する場合まで含むと解するのは困難である。」

「また、請求項3は『前記係合部が、前記他方の揺動部材の開閉方向の内側に係合する請求項1または請求項2に記載の骨切術用開大器』、請求項4は『前記2つの開閉機構のうち、前記係合部が設けられていない側の開閉機構が、ヒンジ部により連結された一方の揺動部材に設けられたネジ孔と、該ネジ孔に締結され、他方の揺動部材を開方向に押圧する押しネジとにより構成されている請求項3に記載の骨切術用開大器』とそれぞれ規定しており、これらの規定も、2対の揺動部材のうち、係合部が設けられている側と設けられていない側が区別可能であることが前提となっていると解するのが自然である。」

「次に、本件明細書等を参酌して、同明細書等における『部材』と『部』の意義についてみると、『部材』については、『揺動部材』の他に『コマ部材16』及び『ボルト部材17』が『部材』とされている(段落【0019】等、【図4】参照)のに対し、『部』については、『係合部』の他に、『凹部10』(段落【0015】等)、『ヒンジ部6』(請求項1等)及び『楔形部8』(段落【0014】等)について『部』という語が用いられている。

このような記載によれば、本件明細書等において、『部材』という語は独立した部分を意味するものとして、『部』は部材の一部を構成するものとして用いられているということができ、係る用法に照らしても、『係合部』は一方の揺動部材の一部分を構成すると解することが相当である。」

「また、……実施例の記載も、本件発明の『係

合部』は揺動部材の一方の一部を構成するとの上記解釈と整合するものということができる。」

(2)あてはめ

そして、本件判決は、上記クレーム解釈により、「被告製品の角度調整器及び留め金は、各揺動部材とは独立した部材と認められ、一方の揺動部材の一部分として構成されているとは認められないので、被告製品は、構成要件Eを充足しない」(文言非侵害)と判断した。

2. 均等侵害の成否について

もっとも、本件判決は、さらに、ボールスプライン事件最高裁判決⁶⁾により肯定され、その要件が定立された均等論の第1ないし5要件について、「第1、第2、第3及び第5要件を充足し、本件では、第4要件の充足性に争いはないから、被告製品の係合部の構成を、揺動部材の一部分とするものから別部材とするものに置換したとしても、被告製品の構成は、本件発明と均等なものとして、本件発明の技術的範囲に属する」(均等侵害)と判断した。かかる本件判決の判断のうち第1、第3及び第5要件に関する部分は、以下のとおりである。

①第1要件(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が特許発明の本質的部分ではないこと)について

「本件発明において従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分は、開閉可能な2対の揺動部材を着脱可能に組み合わせるとともに、揺動部材が組み合わせられた状態で一方の部材が他方の部材に係合するための係合部を設け、これにより、2対の揺動部材が同時に開くことを可能にするとともに、2対の揺動部材で切込みを拡大した後には、一方の揺動部材によりその拡大

状態を維持しつつ、閉じられた他方の揺動部材を取り外して、移植物の挿入可能なスペースを確保して移植物の挿入を容易にする点にあるというべきである。」

他方、「被告製品の角度調整器のピン及び留め金の突起部は、2対の揺動部材が組み合わされた状態で一方の部材が他方の部材に係合するための係合部に相当すると認められ、これにより、2対の揺動部材が同時に開くことが可能になり、切込みを拡大した後には、その拡大状態を維持しつつ、その1対を取り出して切込みに移植物を挿入可能なスペースを確保することで移植物の挿入を容易にするものであると認められる。そうすると、被告製品は、本件発明とその特徴的な技術的思想を共有し、同様の効果を奏するものであるといえることができる。」

「本件発明と被告製品との相違点は、……係合部を揺動部材の一部として設けるか別部材にするかの相違にすぎず、本件発明の技術的思想を構成する特徴的部分には該当しないといえるべきである。」

②第3要件（上記のように置き換えることに、当業者が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであること）について

「一般的に、ある部材から他の部材に力を伝達する際に、2つの部材を直接係合させて力を伝達するか、2つの部材に同時に係合する第3の部材を介して力を伝達するかは、当業者が適宜選択し得る設計的事項であるといえることができる。」

そうすると、本件発明のように2対の揺動部材の一方に他方に係合する係合部を設けて直接力を伝達することに代えて、2対の揺動部材に同時に係合する第3の部材（角度調整器及び留め金）を

介して力を伝達するようにして被告製品のような構成とすることは、被告製品の製造時において当業者が容易に想到することができたと認めるのが相当である。」

③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こと）について

「本件意見書の主旨は、特許庁審査官に対し、引用例1が1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ことを意識又は示唆する記載は存在しない。」

そうすると、被告の指摘する『2組の揺動部材を備える点、および、揺動部材の一方に、他方に係合する係合部を備える』との記載は、上記説明の文脈において本件発明の構成を説明したものにすぎないといえるべきであり、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。」

第5 本件判決の判断の検討

1. 本件判決による本件発明の構成要件 E のクレーム解釈の検討

本件判決の上記クレーム解釈に消極的に賛成す

る。

この点、近年、学説上、従来の均等論の一部をも取り込むものとして、「融通性のある」⁷⁾又は「柔軟な」⁸⁾クレーム解釈を是認する見解がある。かかる見解によれば、本件判決の上記クレーム解釈とは異なり、本件発明の構成要件Eにおいて、係合部は、揺動部材の一方の一部を構成し、これと一体であることを要せず、別体でも足りると広くクレーム解釈し、文言侵害を肯定することになる⁹⁾。

しかしながら、クレーム解釈を含む文言侵害の判断は、均等侵害の判断における実質同一（特に第1要件）の判断とは、クレーム文言の解釈の幅の限界を超えないかどうかという点において峻別されるべきものであり¹⁰⁾、かかる峻別が曖昧になる上記見解それ自体は、俄かに首肯し難い。それ故、本件において上記見解により広くクレーム解釈することは相当ではないであろう。

他方、文言の解釈の幅の範囲内の問題としても、クレーム解釈は、近年、学説¹¹⁾及び裁判例¹²⁾上、一般に、かなり緩和されてきたといえる。そして、かかる傾向の下、本件において、①機械分野の発明で、一義的に明確な物質や数値などではなく、必ずしも明らかではない構造的な各構成要素の関係性の如何が問題であること、②「係合」機能は一体でも別体でも同一であること、③「揺動部材の一方に……（これと一体及び／又は別体の）係合部が設けられている」かどうかは明示的に規定されていないこと、④「設けられている」とは、一般に、一体を意味し易い「形成されている」とは異なり、別体を排除しておらず、寧ろ含み得ること、⑤一般に、「部材」が独立したもので、「部」が、物理的な一体性を示し、その一部であるとは限らないこと等を重視して、上記のような広いクレーム解釈によることも、なお十分に

可能であろう¹³⁾。

もともと、クレーム解釈を含む文言侵害の判断は、均等侵害の判断における実質同一（特に第1要件）の判断とは、実質的な連続性・共通性を有しており¹⁴⁾、それ故、均等侵害も主張されている場合に、両判断間の限界的な事例において、実質同一の方が相対的に肯認し易いと考えられるのであれば、それによれば足りるともいうことができ、敢えて相対的に肯認し難いと考えられる広いクレーム解釈によるべきであるとまでは断じ難い。その意味において、本件判決の上記クレーム解釈は実質的には問題がないと考える。

2. 本件判決の均等論の第5要件に係る判示事項の検討

(1) 本件判決の均等論の第5要件に係る判示事項の評価

以下に詳述するとおり、本件判決の均等論の第5要件に係る上記判示事項に賛成する。

(2) 第5要件の典型例

この点、均等論の第5要件における「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」の典型例の一つは、特許請求の範囲に記載された構成と相違する対象製品等の置換構成を開示している引用例に基づく先願同一、新規性喪失又は進歩性欠如の拒絶理由通知、取消理由通知又は無効理由通知に対し、かかる拒絶理由、取消理由又は無効理由を回避するために、当該置換構成を含む特許請求の範囲の記載から含まない特許請求の範囲の記載へ減縮する補正又は訂正が行われ（、意見書で当該引用例が開示している当該置換構成と当該減縮補正又は訂正に係る発明の

構成との相違点や同相違点による同発明特有の作用効果が主張された結果、特許が付与又は維持され) た場合¹⁵⁾ である。

(3) 第 5 要件の適用状況

そして、このような補正・訂正クレーム文言に係る補正・訂正時の「特段の事情」のみならず、不補正・不訂正クレーム文言に係る出願時の「特段の事情」をも含めて、第 5 要件は、ポールスプライン事件最高裁判決以降の均等侵害の否定裁判例において、第 1 要件に次いで多く用いられてきた¹⁶⁾。それ故、近年の裁判例における「均等侵害論のルネッサンス」¹⁷⁾ の状況¹⁸⁾ をより進めるとすれば、近年の裁判例における第 1 要件の過活用の是正の傾向に加えて、第 5 要件の「特段の事情」の解釈適用の如何が問題となり得る状況であった。

(4) 第 5 要件における補正・訂正クレーム文言に係る補正・訂正時の「特段の事情」

そして、第 5 要件における補正・訂正クレーム文言に係る補正・訂正時の「特段の事情」については、従前、減縮補正又は訂正の事実それ自体のみにより直ちに一律に「特段の事情」を肯認する広義説が有力であり¹⁹⁾、広義説に親和的な裁判例も複数あった²⁰⁾。これに対し、これを肯認しない狭義説も多数あり²¹⁾、狭義説に親和的な裁判例も多数あった²²⁾、²³⁾。

(5) 第 5 要件における不補正・不訂正クレーム文言に係る出願時の「特段の事情」

他方、第 5 要件における不補正・不訂正クレーム文言に係る出願時の「特段の事情」については、近時、マキサカルシトール事件において、最高裁判決²⁴⁾ が、以下のとおり、出願時に容易に想到し得た同効材について直ちに一律に「特段の事情」

を肯認する見解²⁵⁾ を否定するとともに、客観的外形的表示説を採用して、日本版デディケーションの法理²⁶⁾ を肯定した²⁷⁾。

「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。」

「(上記場合において、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、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、その調査官解説²⁸⁾ においては、マキサカルシトール事件最高裁「判決が示した法理判断は、場面設定は異なるものの、その趣旨を及ぼす形で、補正等がされた場面においても広義説……ではなく狭義説……を採用することの方向性が示されるものと考え。」とされた。

(6) 本件判決の位置付け

このような状況の下、本件判決は、マキサカルシトール事件最高裁判決後、初めて、広義説によらず、狭義説により、補正クレーム文言について、第 5 要件における補正時の「特段の事情」を肯認しなかった裁判例として意義を有する。

(7) 第5要件の法的根拠

ところで、ボールスプライン事件最高裁判決は、「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もないとき」を均等論の第5要件として判示し、同判示の理由として「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からである。」旨を判示したものの、第5要件における上記例示部分以外の「特段の事情」の内実や外延、及び、かかる「特段の事情」全体と「禁反言の法理」との関係は、必ずしも十分に明らかではなかった。この点に関し、マキサカルシトール事件最高裁判決は、「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いうところにある（平成10年判決参照）」旨を判示し、第5要件について「禁反言の法理」のみが「特段の事情」全体の法的根拠であることを明らかにした²⁹⁾。

(8) 民法上の禁反言の法理とマキサカルシトール事件最高裁判決の判示事項

そこで、上記「禁反言の法理」の基礎である民法上の禁反言の法理を概観すると、民法上の禁反

言の法理とは、一般に、「権利の行使または法的地位の主張が、先行行為と直接矛盾する（筆者注：先行行為抵触の類型）故に、または先行行為により惹起させた信頼に反する（筆者注：信頼惹起の類型）故に、その行使を認めることが信義則に反するとされる場合」であり、「先行行為と矛盾するという要素が主となって権利の行使が許されないと判断される場合においては、相手方の信頼という要素が希薄化する場合もあり……、そうではなく惹起させた信頼を裏切ることが権利行使を許さないことに結びつく場合は、信頼（を支える客観的な事情）の比重が増大する」とされる³⁰⁾。

そして、マキサカルシトール事件最高裁判決の前記(5)の判示事項は、その調査官解説³¹⁾によれば、上記民法上の禁反言の法理の適否に際し、上記先行行為抵触の類型に当てはまらず、上記信頼惹起の類型に当てはまるものとして、判示されたとのことである。

(9) 第5要件の判断基準

以上を前提として第5要件の「特段の事情」全体に関する統一的・一般的な判断基準を敢えて試論として示すとすれば、均等の主張が「禁反言の法理に照らし許されない」かどうかについて、(ア) 先行の出願・補正・訂正等の行為と後行の均等の主張との矛盾・抵触の有無・程度や当該矛盾・抵触に係る当該行為者の帰責性の有無・程度と、当該行為による当業者一般の類型的な（又は被疑侵害者の現実の）信頼惹起の有無・程度や当該信頼の正当性の有無・程度とを相関関係的に考慮して判断すべきであろう。そして、特に同効材との関係でもう少し具体的には、(イ) 当該行為者による同効材の認識可能性や容易性さらには現実の認識の有無・程度、当該行為者による当該行為以外の行為の期待可能性や容易性の有無・程度、当該行

為の客観的・外形的な除外表示性の有無・程度等を総合考慮して判断すべきであろう。

(10) 本件判決の評価

そして、かかる第5要件の判断基準をも参照しながら検討すると、本件判決が、上記のとおり、広義説によらず、狭義説によった点は、ボールスプライン事件最高裁判決及びマキサカルシトール事件最高裁判決の下、「特段の事情」が「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（客観的・）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」かどうかにより判断されるべきものであり、とりわけ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したと客観的・外形的に解されるような行動をとったものかどうかの問題とされるべきものである以上、相当というべきであろう。

また、本件判決は、狭義説によったうえで、上記のとおり、引用例1と本件発明の基本的な構成態様の相違点や同相違点を指摘・説明する意見書の記載内容から、意見書の主旨は、同指摘・説明にあると認められる一方、意見書には係合部が一体か別体かを意識又は示唆する他の記載もないため、意見書における「揺動部材の一方に、他方に係合する係合部を備える」との記載をもって、構成要件Eの追加の減縮補正により、別体の係合部材を「意識的に除外したと認めることはできない」としたものである。この点、本件判決は、あくまでも引用例1と本件発明の基本的な構成態様の相違点や同相違点を指摘・説明する意見書の記載内容や意見書に同効材に関する記載がないことから客観的・外形的に見た場合における当該減縮補正

の目的・趣旨・意義・内容等を問題としたものであって、出願人による当該減縮補正の主観的な意図等を問題としたものではないと理解され、そのようなものとして、ボールスプライン事件最高裁判決及びマキサカルシトール事件最高裁判決の下での狭義説により「特段の事情」を否定した事例判断としても相当というべきであろう。

(11) 類型的考察

今後、第5要件に関し、不補正・不訂正クレーム文言に係る出願時の「特段の事情」については、客観的外形的表示説の下で、また、補正・訂正クレーム文言に係る補正・訂正時の「特段の事情」については、狭義説の下で、上記のような統一的・一般的な判断基準も参照しつつ、補正・訂正の有無の相違をも勘案した、全体の中でバランスの良い肯定例・否定例を集積して、禁反言の法理の適用・不適用の各類型（ルール）をより明確化することが期待されよう³²⁾。

この点、例えば、不補正・不訂正クレーム文言に係る出願時の「特段の事情」について、客観的外形的表示説の下で、日本版デディケーションの法理が肯定されたことからすれば、補正・訂正クレーム文言に係る補正・訂正時の「特段の事情」について、狭義説の下でも、明細書での特許請求の範囲に記載された構成と相違する対象製品等の置換構成の開示を理由とする同様の法理がより緩やかに肯定され得よう³³⁾。

また、不補正・不訂正クレーム文言に係る出願時の「特段の事情」について、客観的外形的表示説の下で、出願時に容易に想到し得た同効材について直ちに一律に「特段の事情」を肯認することは否定するとしても、補正・訂正クレーム文言に係る補正・訂正時の「特段の事情」については、狭義説の下でも、特許請求の範囲に記載された構

成と相違する対象製品等の置換構成が単なる公知技術や設計事項³⁴⁾に留まらず周知・慣用技術や当業者の技術常識である場合に、当該置換構成を明らかに含む特許請求の範囲の記載から明らかに含まない特許請求の範囲の記載へ減縮する補正又は訂正が行われたときには、なお禁反言の法理の適用が肯定され得よう³⁵⁾。

さらに、出願人が出願時に対象製品等の置換構成を現実に認識していながら、当該置換構成を明らかに含まない特許請求の範囲の記載により出願

した場合に、不補正・不訂正クレーム文言に係る出願時の「特段の事情」の肯否が問題になる³⁶⁾とともに、出願人が補正又は訂正時に対象製品等の置換構成を現実に認識していながら、当該置換構成を明らかに含む特許請求の範囲の記載から明らかに含まない特許請求の範囲の記載へ減縮する補正又は訂正を行った場合に、補正・訂正クレーム文言に係る補正・訂正時の「特段の事情」の肯否が問題になる³⁷⁾。

注)

- 1) 本稿脱稿後に本件事案に係る控訴審判決（知財高判令和元年7月24日（平成31年（ネ）第10005号）裁判所ウェブサイト）に接した。
- 2) 変形性膝関節症は、加齢変化の一種で、閉経後の女性に多く見られる。多くは、ひざの内側の軟骨が変性・摩耗し、徐々にO脚となり、ひざ関節の内側に痛みを生ずる。進行すると軟骨を支えている骨も削れて歩行の障害となる。主な症状は、座っている姿勢から立つ時、歩行時、階段昇降時の痛み、ひざ関節の腫れや水症である。また、ひざの曲げ伸ばしが不自由になり、正座が困難になる。治療は、軽度であれば保存療法や関節鏡手術、軽中度であれば高位脛骨骨切り術（HTO手術）、また、重度であれば人工関節置換術が行われる。
- 3) ひざは、大腿骨、脛骨及び膝蓋骨で構成され、これらの骨が靭帯、筋肉、関節のふくろ等の組織で覆われて、関節として働いている。大腿骨と脛骨の接触部分は軟骨で覆われ、その隙間には半月板があり、ひざへの負担を減らす役割をしている。
- 4) 高位脛骨骨切り術は、例えば下図のように、O脚変形のために内側大腿——脛骨関節に偏った過重なストレスを、自分の骨を切り、少し角度を変えることにより、比較的きれいな軟骨の存在する外側大腿——脛骨関節に移動させる手術である。

手術イメージ



【<https://hiza-itami.jp/hto/>より引用】

- 5) 便宜上、本件特許の出願経過において補正された部分に下線を付し、その解釈が問題とされた部分を斜字体で示した。
- 6) 最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁〔ボールスプライン事件〕。
- 7) 高林龍「統合的クレーム解釈論の構築」中山信弘先生還暦記念論文集『知的財産法の理論と現代的課題』（弘文堂、平17）176頁は、「出願時基準の均等論は、杓子定規な意味での文言解釈の域を超えてはいるものの、特許請求の範囲の記載に基づいた解釈論であるという意味において、あくまでクレームの文言解釈論の一環であって、『融通性のある文言解釈論』とでもいべきものである。」とする。
- 8) 杉浦正樹「クレーム解釈（一般・公知技術、出願経過との関係）」大淵哲也・塚原朋一・熊倉禎勇・三村量一・富岡英次編『専門訴訟講座⑥特許訴訟〔上巻〕』（民事法研究会、平24）590頁は、「柔軟なクレーム解釈」を提唱しつつ、「このように解すると、……均等論の問題として論じられている場面の少なくとも一部は、クレーム解釈の問題として統一的に理解することが可能となる。」とする。
- 9) かかる見解によるものかどうかは必ずしも明らかではないものの、田上洋平「均等侵害が認められた事案——骨切術用開大器事件——」知財ぷりずむ17巻200号61頁は、「本件判決は均等侵害の第1要件の判断において、……と判示しており、当該判示部分を構成要件D充足性の判断に置き換えれば、文言侵害を肯定できたのではなかろうか。」とする。
- 10) 田村善之「均等論における本質的部分の要件の意義（2・完）」知的財産法政策学研究22巻82-83頁。
- 11) 設楽隆一「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」日本工業所有権法学会年報38号256頁は、「無効の抗弁の導入後は、裁判所は、新規性及び進歩性があり、特許法36条違反がない特許については、対象製品が特許発明の技術思想ないし解決原理を具現したものであるかどうかの判断を背景として……、明細書の記載からクレームを限

- 定的に解釈することはせずに、クレームの記載を重視した解釈、あるいはやや広い柔軟なクレーム解釈を行う傾向が強くなっている」とする。
- 12) 大阪高判平成19年11月27日(平成16年(ネ)第2563号等)裁判所ウェブサイト〔置棚事件〕, 知財高判平成23年1月31日判時2164号122頁〔流し台のシンク事件〕, 知財高判平成26年6月26日(平成25年(ネ)第10007号)裁判所ウェブサイト〔攪拌造粒装置事件〕等。
- 13) 本稿脱稿後に接した本件事案に係る控訴審判決(知財高判令和元年7月24日(平成31年(ネ)第10005号)裁判所ウェブサイト)は、「係合部」の意義を機能的に解釈し、かかる「係合部」の意義を踏まえて、『揺動部材の一方に……係合部が設けられている』とは、『係合部』が、揺動部材に設けられており、かつ、それが2対のいずれの揺動部材に設けられているのか区別できることを要し、またそれをもって足りる」と解釈し、文言侵害を肯定した。
- 14) 高林龍「統合的クレーム解釈論の構築」中山信弘先生還暦記念論文集『知的財産法の理論と現代的課題』(弘文堂, 平17)176頁は、「第1要件……を見極める作業は、解釈二分説でいうならばすでに検討を経てきたはずのクレームの文言解釈の場合における効力の及ぶ範囲を見極める作業と、手段や目的において結局は重複しているのではないだろうか。」とする。
- また、山田真紀「均等侵害の要件事実」大淵哲也・塚原朋一・熊倉禎男・三村量一・富岡英次編『専門訴訟講座⑥特許訴訟〔下巻〕』(民事法研究会, 平24)1098頁は、「実際の訴訟においては、文言侵害も均等侵害も事実関係を共通にする場面が多いようにも思われる。すなわち、文言侵害においても、対象製品等の特許発明の構成要件該当性が争われる部分について、明細書の記載や公知技術を参酌し、特許発明の技術的思想を探求して、当該構成要件の意味を把握することになるのであって、その結果構成要件該当性が否定された後に検討されることになる均等侵害においても、同様の作業をして得られる技術的思想の範囲の確定がその中核的な作業になると考えられるからである。」とする。
- さらに、大友信秀「均等成立肯定例(2)」特許判例百選〔第4版〕141頁は、「特許請求の範囲の記載の意味を明らかにする段階と、均等侵害の判断の段階ではその位置づけが異なるとはいえ、判断される対象が共通であり、第1要件が形式的判断ではなく実質的に判断されることから両段階における判断対象とその内容を明確に区分けすることは困難である。」とする。
- 15) 大阪地判平成14年10月3日(平成12年(ワ)第10170号)裁判所ウェブサイト〔輪体のローリング成形装置事件〕, 知財高判平成26年3月13日(平成25年(ネ)第10091号)裁判所ウェブサイト〔美顔器事件〕等。
- 16) ボールスプライン事件最高裁判決(平成10年2月24日)以降の均等侵害の成否を判断した裁判例について、例えば平成26年3月31日までの時期を知財高判平成18年9月25日〔椅子式エアーマッサージ機事件〕の前後で略二分し、平成18年9月24日までの約8年7カ月間を前期、また、平成18年9月25日から平成26年3月31日までの約7年6か月間を後期として、統計的に比較分析すると、均等侵害の否定理由割合において、第1要件が、一貫して1番目に多いものの、前期の約69.4%から後期の約56.7%へ減少している(第1要件の過活用の是正の傾向)のに対し、第5要件は、前期の約34.7%、後期の約35.8%、と一貫して2番目に多い(飯田圭「均等論に関する近年の裁判例の動向と課題について」日本工業所有権法学会年報38号77-78頁)。
- 17) 塚原朋一「知財高裁における均等侵害論のルネッサンス」知財管理61巻12号1777頁。
- 18) 上記比較分析によれば、均等侵害の肯定率(数)は、前期が約8.9%(総計14件)であるのに対し、後期は約13.0%(総計10件)と増加しており、特に同一案件での同一結論(均等成立又は不成立)の地裁及び高裁の各裁判例を実質1件としてまとめると、前期が約8.3%であるのに対し、後期は約16.4%と略倍増している(飯田圭「均等論に関する近年の裁判例の動向と課題について」日本工業所有権法学会年報38号77頁)。
- 19) 三村量一「判批」最判解説民事篇平成10年度(上)155頁, 高林龍「均等論をめぐる論点の整理と考察」日本工業所有権法学会年報38号70頁等。
- 20) 東京地判平成22年4月23日(平成20年(ワ)第18566号)裁判所ウェブサイト〔発泡樹脂成形品の取出方法および装置事件〕は、「均等の上記第5要件にいう特許請求の範囲からの除外は、拒絶理由を回避するための行動でなければならない必要はない。すなわち、たとえ自発的に行った補正であったとしても、外形的に特許請求の範囲を限定した以上、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、やはり禁反言の法理に照らして許されないものであるからである。これを本件についてみれば、仮にコンベア高さ調節に係る構成が引用文献1又は引用文献2記載の公知技術に基づく無効理由を回避するのに必要ではなかったとしても、Aは、コンベア高さ調節の構成を付加することによって本件特許発明の進歩性を主張したのものであるから、そうである以上、それは、外形的にコンベア高さ調節を具備しない構成の発明を意識的に除外したことにはかならず、後にこれを翻すことは許されない。」と判示する。
- また、知財高判平成28年4月27日(平成27年(ネ)第10127号)裁判所ウェブサイト〔Web-POS方式事件〕は、「第1手続補正前の時点では、『計算』について、発明特定事項として何らの規定もされていなかった特許請求の範囲の請求項1について、控訴人は、第1手続補正により、『計算』が『Web-POSサーバ・システム』で行われる構成に限定し、その後の第2手続補正によって、第1手続補正による『計算』が『Web-POSサーバ・システム』で行われる構成に代えて、あえて『Web-POSクライアント装置』で行われる構成に限定することにより、『該数量に基づく計算』が、被告方法のように『Web-POSサーバ・システム』で行われる構成については、本件特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したもの、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と評価することができることは、前記(3)のとおりである。かかる評価は、構成要件F4に係る第2手続補正が、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るか否かなど、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である。」と判示する。
- 21) 田村善之「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」知的財産法政策学研究創刊号(平16)18頁, 飯田圭「均等論に関する最近の裁判例の傾向について」

牧野利秋＝飯村敏明＝三村量一＝末吉互＝大野聖二編『知的財産法の理論と実務 第1巻 特許法〔I〕』(新日本法規出版, 平19) 192頁, 嶋末和秀「特許発明の技術的範囲」飯村敏明＝設楽隆一編『知的財産関係訴訟』(リーガル・プログレッシブ・シリーズ)(青林書院, 平20) 103-104頁, 山田真紀「均等侵害の要件事実」大淵哲也・塚原朋一・熊倉禎男・三村量一・富岡英次編『専門訴訟講座⑥特許訴訟〔下巻〕』(民事法研究会, 平24) 1097頁等。

- 22) 大阪地判平成12年5月23日(平成7年(ワ)第4251号等)裁判所ウェブサイト〔召合せ部材取付け用ヒンジ事件〕は、「補正の内容からすると、右補正は、召合せ部材22を抱持する構成をより明確にしたものにすぎず、公知技術を回避するためになされたものとは認められないし、また、意見書の内容を見ても、ホ号物件のように挟持壁を厚さ方向に設ける構成を特に意識的に除外したとも認められない。」と判示する。

また、大阪高判平成13年4月19日(平成11年(ネ)第2198号)裁判所ウェブサイト〔注射液の調製方法事件〕は、「右手続補正により『ほぼ垂直』というアングルの保持態様を付加したことにより、これに入らない被告方法は、文言上本件方法発明の構成を充足しないことになるが(前記五参照)、手続補正により付加された『ほぼ垂直に保持された状態』との要件は、右の拒絶理由通知における特許拒絶理由を回避するために付加された要件ではないというべきである。また、拒絶理由の備考として、注射液を調製する際に空気の混入を防ぐようにすることは常套手段であると記載されていた点については、これ自体は前述したように注射液を調製する際の常套手段を記載したにすぎないし、この点を回避するために『ほぼ垂直に保持された状態』との要件を付加したとも考えられない。」と判示する。

さらに、知財高判平成18年9月25日(平成17年(ネ)第10047号)裁判所ウェブサイト〔椅子式エアーマッサージ機事件〕は、「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。」と判示する。

また、知財高判平成23年3月28日(平成22年(ネ)第10014号)裁判所ウェブサイト〔地下構造物用丸型蓋事件〕は、「本件において、控訴人による特許出願過程における手続補正書(甲B32)、意見書(甲B33)を参照してもなお、控訴人が、本件特許の出願手続において、特許請求の範囲から被告製品Bのような構成(受枠の『凹曲面部』を『段部』に代える構成)を意識的に除外した等の特段の事情があるものとは認められない。」と判示する。

- 23) 米国フェスト事件においては、補正の場合の Prosecution History Estoppel について、広義説と同様のいわゆる Complete Bar Rule を採用した CAFC 判決(Fest Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 234 F.3d. 558 (Fed.Cir.2000)) に対し、連邦最高裁判決(Fest Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., et al., 122 S.Ct.1831(2002)) により、いわゆる Flexible Bar Rule が採用されている。

- 24) 最判平成29年3月24日民集71巻3号359頁〔マキサカルシトール事件〕。

- 25) かかる見解に親和的な学説として、三村量一「判批」最判解説民事篇平成10年度(上)156頁, 高林龍「均等論をめぐる論点の整理と考察」日本工業所有権法学会年報38号68-69頁, 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105頁等。

- 26) 米国ジョンソン&ジョンソン事件において、CAFC 判決(Johnson & Johnston Associates Inc. v. R.E. Service Co., Inc., 285 F.3d 1046 (Fed.Cir.2002)(en banc)) は、明細書に代替技術として開示されながらも、クレームアップされなかった構成について、いわゆる Dedication の法理により均等論の成立を否定し、従前の二つの対立する CAFC 判決を統一している。

- 27) かかる日本版デディケーションの法理に否定的な学説として、田村善之「均等論の第5要件(意識的除外・審査経過禁反言)における出願時同効材への均等論適用と Dedication の法理の採否——マキサカルシトール事件最判の検討——」知的財産法政策学研究第52号243頁等。

- 28) 田中孝一「判批」法曹時報69巻12号3875頁。

- 29) 田中孝一「判批」法曹時報69巻12号3868頁。

- 30) 谷口知平ほか編『新版注釈民法(1)総則(1)〔改訂版〕』(有斐閣, 平14) 98頁〔安永正昭〕。

- 31) 田中孝一「判批」法曹時報69巻12号3868-3869頁。

- 32) その他として不補正・不訂正クレーム文言に係る意見書・答弁書等提出時の特段の事情も想定されよう。

- 33) 明細書での特許請求の範囲に記載された構成と相違する対象製品等の置換構成の開示について、抽象的・一般的なものでも足りるか(東京地判平成11年6月30日(平成9年(ワ)第22858号)裁判所ウェブサイト〔交流電源装置事件〕参照)、上位概念の補正が可能であったものであれば足りるか(大阪高判平成17年6月30日(平成17年(ネ)第217号)裁判所ウェブサイト〔無停電性スイッチングレギュレータ事件〕, 知財高判平成17年8月30日(平成17年(ネ)第10016号)裁判所ウェブサイト〔雄コネクタ事件〕等参照)、置換可能性の開示までは要しないか等が問題になろう。

- 34) 本件判決は、被告製品の置換構成について、第3要件との関係では、上記のとおり、設計事項として置換を容易想到とする一方、第5要件との関係では、単なる設計事項に留まり周知・慣用技術や当業者の技術常識ではないことから、補正・訂正クレーム文言に係る補正・訂正時の特段の事情を肯認しなかったのではないかと思われる。この点、対象製品等の置換構成について、第3要件との関係で、置換を容易想到とするために、その公知性・周知性・慣用性・技術常識性が主張立証されればされるほど、第5要件との関係では、逆に補正・訂正クレーム文言に係る補正・訂正時の特段の事情が肯認

され易くなる点に留意する必要がある(飯田圭「均等論に関する最近の裁判例の傾向について」牧野利秋＝飯村敏明＝三村量一＝末吉互＝大野聖二編『知的財産法の理論と実務 第1巻 特許法〔I〕』(新日本法規出版, 平19) 189頁)。

- 35) 東京地判平成16年7月14日(平成16年(ワ)第1052号)裁判所ウェブサイト〔軟弱地盤の改良工法事件〕は、「本件特許の出願人である原告は、出願時の当初明細書の『特許請求の範囲』欄の請求項1において、『通水材』の構成につき何らの限定を加えていなかったこと、その後、原告は、特許庁審査官の拒絶理由通知に対し、『通水材』の構成を『ネットとネット表面に取り付けた繊維シートとからなる帯状の通水材』と補正したこと、手続補正書と同時に提出した意見書において、補正に係る『ネットとネット表面に取り付けた繊維シートとからなる帯状の通水材』は、『水及び空気の排出経路としてサンドマット』を用いる引用例とは構成及び作用効果が異なる旨説明していること、本件特許の出願当時、本件発明の『通水材』に対応する土木用の部材として、『凹凸を付した板状の芯材を不織布で覆う』構造を有する排水材料が当業者に周知であったこと等の事実が認められる。これらの事実を照らすならば、原告は、本件特許の出願過程において、本件発明に用いる通水材の構成を『ネットとネット表面に取り付けた繊維シートとからなる帯状の通水材』に限定したものと認められ、『凹凸を付した板状の芯材を不織布で覆う』構造を有する周知の排水材料等これと異なる構成を有する通水材を本件発明の『通水材』から意識的に除外したものと認めるのが相当である。」と判示する。

また、東京高判平成16年10月26日(平成16年(ネ)第3911号)裁判所ウェブサイト〔軟弱地盤の改良施工装置事件〕は、「控訴人は、本件特許の出願過程において、本件発明に用いる通水材の構成を『ネットとネット表面に取り付けた繊維シートとからなる帯状の通水材』と限定したものであり、これにより、……『凹凸を付した板状の芯材を不織布で覆う』構造を有する周知の排水材料等これと異なる構成を有する通水材を本件発明の通水材から意識的に除外したものと認めるのが相当である。」「そうすると、原告方法及び原告装置における各『袋状の繊維シートと凹凸を付したプラスチック成型板からなる帯状の通水材』(構成b, g)は本件発明1及び本件発明2から意識的に除外されたものというべきである」と判示する。

さらに、知財高判平成28年6月29日判タ1438号102頁〔振動機能付き椅子事件〕は、「控訴人は、本件補正において、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等であって、揺動制御手段としてソレノイドを有するものについて、拒絶理由通知に対応して、座席支持機構を特段限定していない旧請求項1を削除し、座席支持機構にロッド2点支持方式を採用する旧請求項2(本件発明)及び座席とベースとの間に、ベースに対して座席が『水平往復動可能なスライド手段を設けたことを特徴とする』方式を採用する旧請求項3に

限定したものである。そして、本件発明の出願時には既に、座席を連続して揺動させることが可能な乳幼児用の椅子等の座席支持機構として、コロと湾曲レールを利用した方式が存在することは周知であり(乙3～5)、コロと湾曲レールを利用する方式に係る座席支持機構は、上記のとおり削除された旧請求項1に係る座席支持機構の範囲内に客観的に含まれるものである。したがって、控訴人は、コロと湾曲レールを利用する方式に係る座席支持機構についても、本件発明の技術的範囲に属しないことを承認したもので、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と評価することができる。」と判示する。

- 36) 知財高判平成17年6月16日(平成17年(ネ)第10052号)裁判所ウェブサイト〔電子的に検知可能で不作動化可能な標識事件〕は、「出願人は、アーク放電を発生させる以外の方法によっても、標識回路の共振特性を破壊するという効果をもたらすことができることを認識し、また、放電の種類に関し、火花放電等の他の放電形式も存在することが公知である中で、本件明細書1において、専らアーク放電を発生させる態様のみを『特許請求の範囲』に記載したものである。したがって、出願人は、本件発明1の出願手続において、本件発明1の技術的範囲を、アーク放電を発生させる構成のみに限定し、その他の放電形式を除外したものであるべきであり、仮に被控訴人製品1のクレーター状部の絶縁層で火花放電が発生しているとしても、均等の成立を妨げる特段の事情があるといわなければならない」と判示する。

また、知財高判平成28年3月25日判時2306号87頁〔マキサカルシトール事件〕は、「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」場合で、「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にみて認められるとき、例えば、……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。」と判示する。

- 37) 大阪地判平成14年11月26日(平成12年(ワ)第7271号)裁判所ウェブサイト〔ステップ用具事件〕は、「出願人は、補正当時、橋絡的構成があることを認識しながら、補正により、橋絡的構成を含むように記載されていた出願時の実用新案登録請求の範囲を、橋絡的構成を含まず、構成要件Cのように回転止め部材をステップ部材と別の部材とする構成に限定する記載とした。したがって、出願人は、補正により、橋絡的構成を実用新案登録請求の範囲から意識的に除外したものと認めるを得ない。」と判示する。