

均等論再論

（均等の第5要件に関する更なる検討）

— ボールスプライン事件最高裁判決（最高裁平成10年2月24日判決）から見た
マキサカルシトール事件最高裁判決（最高裁平成29年3月24日判決） —

元知的財産高等裁判所判事・弁護士 **三村 量一**

要 約

ボールスプライン事件最高裁判決が示した均等論は、典型的には出願後に新たな同効材が出現した場合における特許権者の救済を想定したものであり、置換容易性の判断も侵害時を基準とするものである。これに対して、マキサカルシトール事件の事案は、出願時に既に存在した同効材を用いた方法について均等侵害の成否が問題となったものである。マキサカルシトール事件最高裁判決は、特許出願時において既に存在したにもかかわらずクレームに記載されなかった構成についての均等侵害の問題を採り上げて、どのような場合に当該構成について均等の第5要件にいう意識的除外により均等侵害が否定されるかを判示した。本稿は、ボールスプライン事件最高裁判決を前提としてマキサカルシトール事件最高裁判決の判示内容を分析し、さらに、両最高裁判決を踏まえて、出願過程等においてクレームの減縮がされた場合における均等の第5要件についての検討を行う。

目 次

1. はじめに
2. ボールスプライン事件最高裁判決
 - 2.1 ボールスプライン事件最高裁判決の判示内容
 - 2.2 調査官解説の内容
3. 特許出願時において既に存在したにもかかわらずクレームに記載されなかった構成と均等の第5要件に関する裁判例
 - 3.1 概説
 - 3.2 裁判例
 - (1) 知財高裁平成17年12月28日判決〔施工面敷設ブロック事件〕
 - (2) 知財高裁平成21年8月25日判決〔切削方法事件〕
 - (3) 知財高裁平成24年9月26日判決〔医療用可視画像の生成方法事件〕
4. マキサカルシトール事件最高裁判決
 - 4.1 マキサカルシトール事件最高裁判決の概要
 - 4.2 マキサカルシトール事件最高裁判決の判示内容
 - 4.3 マキサカルシトール事件最高裁判決の判示する均等の第5要件
5. 出願過程等における減縮と均等の第5要件
 - 5.1 概説
 - 5.2 減縮の意図等を問わずに意識的除外を認める裁判例
 - 5.3 他の代替構成の存在を意識した上で減縮が行われたことを要するとする裁判例
 - 5.4 減縮が特許査定や特許維持に必要であったことを要するとする裁判例等
 - 5.5 ボールスプライン事件最高裁判決の見地からの検討
 - 5.6 マキサカルシトール事件最高裁判決の見地からの検討

1. はじめに

ボールスプライン事件最高裁判決（最高裁平成10年2月24日判決）が判示した均等論は、典型的には出願後に新たな同効材が出現した場合における特許権者の救済を想定したものであり、置換容易性の判断も侵害時を基準とするものである。

これに対して、マキサカルシトール事件の事案は、出願時に既に存在した同効材を用いた方法について均等侵害の成否が問題となったものである。知財高裁大合議判決（知財高裁平成28年3月25日判決）及び最高裁判決（最高裁平成29年3月24日判決）の判示内容からは、ボールスプライン事件最高裁判決以前の旧来の均等論（出願時均等説）へのノスタルジーが、うかがわれる。

本稿は、ボールスプライン事件最高裁判決の見地から、マキサカルシトール事件最高裁判決を検証するとともに、均等の第5要件（意識的除外）について改めて検討を行うものである。

2. ボールスプライン事件最高裁判決

2.1 ボールスプライン事件最高裁判決の判示内容

最高裁（二小）平成29年3月24日判決（民集71巻3号359頁）〔マキサカルシトール事件〕は、次のとおり判示している。

「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、(1) 右部分が特許発明の本質的部分ではなく、(2) 右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することができ、同一の作用効果を奏するものであって、(3) 右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）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り、(4) 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、(5) 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、右対象製品等は、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。

けだし、(一) 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に記載することは極めて困難であり、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特許出願後に明らかとなった物質・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、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となるのであって、(二) このような点を考慮すると、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であり、(三) 他方、特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術については、そもそも何人も特許を受けることができず、(四) また、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。」

2.2 調査官解説の内容

次に、ボールスプライン事件最高裁判決の調査官解説の記載を検討する。マキサカルシトール事件最高裁判決の判示内容との対比の関係上、調査官解説のうち、特許出願時において既に存在したにもかかわらずク

レームに記載されなかった構成と均等の第5要件（意識的除外）について論じた部分を紹介する。

調査官解説は、特許出願時に既に存在した同効材との関係において、ボールスプライン事件最高裁判決の判示する均等の第5要件につき、次のとおり説明している。

「特許出願過程において補正等が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、特許権者は均等を主張することが許されないというべきである。すなわち、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として、均等の成立が否定されることになる。」⁽¹⁾

3. 特許出願時において既に存在したにもかかわらずクレームに記載されなかった構成と均等の第5要件に関する裁判例

3.1 概説

ボールスプライン事件最高裁判決後において、特許出願時において既に存在したにもかかわらずクレームに記載されなかった構成と均等の第5要件について言及した裁判例としては、例えば、次のようなものがある。

3.2 裁判例

(1) 知財高裁平成17年12月28日判決（平成17年（ネ）10103号）（裁判所HP）

〔施工面敷設ブロック事件〕

「覆工ブロックとして、『コンクリートブロック』や『自然石』を用いることは、本件出願当時、当業者において自明であったことに加え、上記……のとおり、『ブロック』に自然石が含まれるかについては、本件明細書の発明の詳細な説明にも本件図面にも、これを示唆する記載がないのみならず、『自然石』を『ブロック』として使用する場合に生じる特有の技術的事項についての記載や示唆もなく、本件明細書及び本件図面には、『コンクリートブロック』及びそれに類する人工素材から成る成形品に係る技術のみが開示されているのであるから、少なくともこの点は本件発明の本質的部分というべきである。

また、上記のとおり、『自然石』を『ブロック』として使用する場合に生じる特有の技術的事項についての記載や示唆がない以上、『コンクリートブロック』及びそれに類する人工素材から成る成形品の構成を、『自然石』を『ブロック』として使用する構成に代えることが容易でないことは、明らかである。

さらに、本件明細書の上記記載によれば、控訴人は、覆工ブロックのうち、『コンクリートブロック』及びそれに類する人工素材から成る成形品を採用しているのであるから、『自然石』を特許請求の範囲から意図的に除外していることは、明らかである。

以上によれば、被控訴人製品の『自然石』と本件発明の『ブロック』との差異は、本件発明との本質的部分の差異であり、置換は容易でなく、『自然石』を特許請求の範囲から意識的に除外しているのであるから、被控訴人製品の『自然石』の構成は、本件発明の構成要件Aの『ブロック』と均等なものとして、被控訴人製品が本件発明の技術的範囲に属するものということとはできない。」

(2) 知財高裁平成21年8月25日判決（平成20年（ネ）10068号）（裁判所HP）

〔切削方法事件〕

「本件発明の出願経緯は、以下のとおりである。……当初の請求項1に係る上記発明は、装置についての

(1) 三村量一「最高裁判所判例解説民事篇（平成10年度・上）」（法曹会・2001年）156頁

発明であり、切削対象を特に限定するものではなかった……請求項3に係る本件発明は、当初請求項4として出願されたものであるが、当初から切削対象物については『半導体ウェーハ』と記載されていた。……同出願については、……拒絶理由が通知された。……控訴人は、『半導体ウェーハを吸引保持するチャックテーブル』の存在を不可欠なものとして構成要件に取り込む等の補正をしたが、この補正によっても拒絶理由を回避することができず……本件特許出願について拒絶査定がされた。……控訴人は、拒絶査定不服審判を請求し、その際、発明の名称を『切削方法』とし、当初の請求項1を削除し、本件発明に係る当初の請求項4を請求項3とする補正を行った。……その後、本件発明に係る特許出願は、特許査定された。……本件明細書の記載に照らせば、控訴人は、被加工物すなわち切削対象物として半導体ウェーハの外、フェライト等が存在することを想起し、半導体ウェーハ以外の切削対象物を包含した上位概念により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、本件発明の特許請求の範囲には、あえてこれを『半導体ウェーハ』に限定する記載をしたものといえることができる。……このように、当業者であれば、当初から『半導体ウェーハ』以外の切削対象物を包含した上位概念により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、控訴人は、切削対象物を『半導体ウェーハ』に限定しこれのみを対象として特許出願し、切削対象物を半導体ウェーハに限定しない当初の請求項1を削除するなどしたものであるから、外形的には『半導体ウェーハ』以外の切削対象物を意識的に除外したものと解されてもやむを得ないものといわざるを得ない。」

(3) 知財高裁平成24年9月26日判決（平成24年（ネ）10035号）（裁判所HP）

〔医療用可視画像の生成方法事件〕

「本件明細書によれば、従来技術は一部のボクセルに関するデータを『間引いて』演算を行っていたため、可視化した画像において、生体組織間の微妙な色感や不透明感を表現することができなかったことから、上記課題を解決する手段として、本件発明1は、『全ての』前記平面座標点毎の前記色度及び前記不透明度を該視線毎に互いに積算し、当該積算値を当該各視線上の前記平面座標点に反映させることを特徴とするものである。

仮に控訴人が主張するように、従来技術に係る『間引いて』の反対語が『間引かずに』ということであれば、出願人において特許請求の範囲に『間引かずに』と記載することが容易にできたにもかかわらず、本件発明1の特許請求の範囲には、あえてこれを『全て』と記載したものである。このように、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。

以上のとおりであるから、仮に控訴人の主張を前提とすると、客観的にみて、意識的に『全て』に限定したものと解され、均等の第5要件も充足しないこととなる。」

4. マキサカルシトール事件最高裁判決

4.1 マキサカルシトール事件最高裁判決の概要

最高裁（二小）平成29年3月24日判決（民集71巻3号359頁）〔マキサカルシトール事件〕の民集に記載されている判示事項及び判決要旨は、次のとおりである。

〔判示事項〕

「1 出願人が特許出願時に容易に想到することができた他人の製品等に係る構成を特許請求の範囲に記載しなかっただけで、同製品等が特許請求の範囲から意識的に除外されたなどの同製品等と特許請求の範囲に記載の構成とが均等なものといえない特段の事情が存するといえるか

2 出願人が特許出願時に容易に想到することができた他人の製品等に係る構成を特許請求の範囲に記載しなかったときにおける、同製品等が特許請求の範囲から意識的に除外されたなどの同製品等と特許請求の

範囲に記載の構成とが均等なものといえない特段の事情が存する場合」

〔判決要旨〕

「1 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他人が製造等をする製品又は用いる方法と異なる部分につき、同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、同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同製品等と特許請求の範囲に記載の構成とが均等なものといえない特段の事情が存するとはいえない。

2 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他人が製造等をする製品又は用いる方法と異なる部分につき、同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、同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、同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同製品等と特許請求の範囲に記載の構成とが均等なものといえない特段の事情が存する。」

4.2 マキサカルシトール事件最高裁判決の判示内容

次に、判示内容を抜粋して引用する。

〔2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。

(1) 本件特許

被上告人は、発明の名称を『ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法』とする特許権（特許第3310301号。請求項の数は28である。以下、この特許を『本件特許』という。）の共有者である。被上告人は、本件特許につき、1996年（平成8年）9月3日に米国でした特許出願に基づく優先権を主張して、平成9年9月3日に特許出願をした。

(2) 本件発明

本件特許に係る特許請求の範囲の請求項13（以下『本件特許請求の範囲』といい、これに係る発明を『本件発明』という。）の記載は、別紙のとおりである。被上告人は、本件特許の特許出願時に、本件特許請求の範囲において、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構造のものは記載していなかった。

(3) 上告人らの製造方法

ア 上告人 DKSH ジャパン株式会社は、角化症治療薬であるマキサカルシトール原薬の輸入販売をしており、その余の上告人らは、上記原薬を含有するマキサカルシトール製剤をそれぞれ販売している（以下、上記原薬に係る製造方法を『上告人らの製造方法』という。）。

イ 上告人らの製造方法を本件特許請求の範囲に記載された構成と比べると、目的化合物を製造するための出発物質等が、本件特許請求の範囲に記載された構成ではシス体のビタミンD構造のものであるのに対し、上告人らの製造方法ではトランス体のビタミンD構造のものである点において相違するが、その余の点については、上告人らの製造方法は、本件特許請求の範囲に記載された構成の各要件を充足する。

(4) 本件明細書の記載等

本件特許の特許出願の願書に添付した明細書（以下『本件明細書』という。）には、トランス体をシス体に転換する工程の記載など、出発物質等をトランス体のビタミンD構造のものとする発明が開示されているとみることができる記載はなく、本件明細書中に、上記発明の開示はされていない。」

〔5 (1) 特許制度は、発明を公開した者に独占的な権利である特許権を付与することによって、特許権者についてはその発明を保護し、一方で第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより、その

発明の利用を図ることを通じて、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とするものである（特許法1条参照）。そして、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、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いうところにある（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、相当なものというべきである。

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、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。」

4.3 マキサカルシトール事件最高裁判決の判示する均等の第5要件

マキサカルシトール事件最高裁判決は、出願時同効材（「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、特許出願時に当業者が容易に想到することができる特許請求の範囲外の構成を含む他人の製品等」をいう。以下、同じ。）を特許請求の範囲に記載しなかった場合に、当該同効材について均等侵害が成立するかどうか、すなわち、出願時同効材に関する均等の第5要件の問題を対象としたものである。

同最高裁判決の趣旨については、①出願人が特許出願時に容易に想到することができた対象製品等に係る構成を特許請求の範囲に記載しなかっただけでは、均等の主張が許されない特段の事情が存するとはいえないことを示し、②出願人が特許出願時に容易に想到することができた対象製品等に係る構成を特許請求の範囲に記載しなかったときにおいて、均等の主張が許されない特段の事情が存する場合として、「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」という規範を示したものであると説明されている⁽²⁾。そして、上記の①と②の関係については、「①が②への道行きの関係にあるのではなく、①が法理で②が傍論というものでもなく、①と②とは、いわばセットとして、ひとまとまりの規範を提示するものである。」と説明されている⁽³⁾。

上記の①と②の関係についての説明は、必ずしも明確ではないが、①は、出願時同効材に対する均等の主張については、出願時同効材であるだけの理由で均等の第5要件にいう意識的除外に該当するものとして均等侵害が直ちに否定されるものではないということ述べた上で、その場合に均等の第5要件にいう意識的除外に該当し、均等侵害の成立が否定されるのは、②に該当する場合と述べるものである。

均等の第5要件にいう意識的除外に該当する場合としてマキサカルシトール事件最高裁判決の挙げる要件（上記②）とは、「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」というものであり、均等の第5要件としてボールスプライン事件最高裁判決の判示する内容との関係では、同義反復にも似た内容である。したがって、問題は、具体的にどのような事情が存在する場合が上記の②に該当するかという点である。マキサカルシトール事件最高裁判決は、②に該当する具体例として、「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」と判示している。すなわち、具体的な同効材の存在を、侵害訴訟の基礎となっている特許（以下「係争特許」という。）の明細書自体に記載している場合は②に該当する事情があるというのであるが、これは典型的な場合というべきであろう。同最高裁判決は「明細書等に記載するなど」と判示しており、係争特許の明細書自体に同効材を記載している場合以外にも②に該当する場合が存在することを示唆している。それでは、どのような場合がこれに該当するだろうか。まず考えられるのは、係争特許が優先権主張を

(2) 田中孝一「最高裁判所判例解説民事篇（平成29年度）」法曹時報69巻12号3866頁

(3) 田中孝一「最高裁判所判例解説民事篇（平成29年度）」法曹時報69巻12号3866頁

伴うものである場合に優先権の基礎となっている特許の明細書に出願時同効材の記載がある場合である。係争特許が分割出願に係る場合における親出願に係る特許の明細書に同効材の記載がある場合も同様と思われる。そのほか、同一の特許を優先権の基礎としたり親出願とする関係にある、いわゆるファミリー特許の明細書に同効材の記載がある場合も、②に該当するであろう。また、係争特許の発明者・出願人者による講演や論文に同効材への言及や記載がある場合も、②に該当するであろう。少なくとも、グレースピリオド（新規性喪失の例外）の対象となる講演や論文であれば、②に該当するものというべきであろう。

係争特許の出願時の明細書に同効材についての記載があれば、その後の審査過程における補正や審判手続における訂正により当該記載が削除されたとしても、均等の第5要件により均等侵害の成立が否定されるというべきである。このことは、前記のとおり、マキサカルシトール事件最高裁判決が「出願人が、特許出願時に、……明細書等に記載するなど」と判示しているところからも明らかというべきである。けだし、出願時の明細書の内容は第三者に開示されているものであるところ、出願時の明細書に同効材が記載されているにもかかわらず特許請求の範囲に含まれていないことについての第三者の信頼は、その後に明細書における当該記載が削除されたとしても保護されるべきものだからである。

なお、係争特許につき出願後に特許を受ける権利又は特許権が譲渡されて、係争特許や関連する特許の明細書を作成した者や講演・論文による発表を行った者（特許譲渡人）と、侵害訴訟係属時における特許権者（特許譲受人）が異なる場合であっても、特許譲受人である原告は、均等の第5要件が存在するものとして均等侵害の主張をすることは許されないというべきである。譲受人は、係争特許の譲渡に際してその出願経過を知り得るものであるし、仮に譲受人は均等侵害の主張が許されると解した場合には、特許を譲渡することにより容易に均等の第5要件を回避できることになるが、そのような結果は第三者の予測を不当に害するものだからである。

ちなみに、上記のように具体的な同効材の存在についての記載や発表がない場合であっても、均等の第5要件にいう意識的除外に該当する場合が存在し得る。ひとつは、特許権者（権利の譲渡があった場合には旧権利者を含む。）が個別の第三者に対して特定の同効材が権利範囲外であることを告げていた場合（第三者からの問合せに回答した場合など）である。少なくとも当該第三者との関係では、均等の第5要件にいう意識的除外に該当するというべきであろう。

前記のとおり、ボールスプライン事件最高裁判決は、均等の第5要件に関して、「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。」と判示している。出願時からクレームに記載されなかった構成と均等の第5要件の関係は、正に、特許権者において特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと外形的に解されるような行動をとったものと解されるかどうかである。

前記のとおり、マキサカルシトール事件最高裁判決は、この点について、「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、……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うことができる。」と判示している。

マキサカルシトール事件最高裁判決の前記判示内容をボールスプライン事件最高裁判決の判示内容と整合的に理解するのであれば、「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」という認定判断は、硬直的に行う

べきではなく、柔軟に行うべきものと思われる。すなわち、代替的構成を明細書に記載しているかどうかという画一的な基準ではなく、当該代替的構成が存在すること、あるいは上位概念によるクレーム化が可能であることが当業者に自明であるような場合には、明細書にその記載がなくても、「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」ことが客観的、外形的に認められるとして、意識的除外に該当すると判断するのが相当である。そうでなければ、当業者にとって自明な代替的構成をあえて明細書に記載しないことにより、第三者を均等侵害に誘引するという、いわば裏技を奨励する結果となりかねないと思われる。

このような見地からは、出願時同効材を特許請求の範囲に記載しなかった場合において、同効材を含まない特許請求の範囲を記載することが当業者から見てあまりにも非常識あるいは重大な手抜きであることが明らかである場合には、マキサカルシトール事件最高裁判決のいう上記②の要件に該当するものとして、均等の第5要件にいう意識的除外への該当性を認めるべきものと思われる。例えば、強酸一般の作用効果を利用する発明であって、特許請求の範囲には当然「強酸」と記載すべきところ「塩酸」のみを記載し、硫酸や硝酸を記載しなかった場合や、アルコール類一般の作用効果を利用する発明であって、特許請求の範囲には当然「アルコール類」と記載すべきところ「エチルアルコール」だけを記載した場合などである。このように重大な手抜きといえるような出願が行われた場合は、第三者の予測を保護する要請が、権利者に均等による保護を与える要請を上回るからである。このような観点から見た場合、マキサカルシトール事件は、均等の第5要件に関する判断が微妙な事案のように思われる。二重結合を有する炭素化合物において幾何異性体（シス・トランス異性体）が存在することは、化学の分野において初学者でも知っている知識だからである⁽⁴⁾。この意味において、出願時同効材と均等の第5要件の関係を論ずる事案として、知財高裁大合議及び最高裁が本件事件を採り上げたことが適切であったかどうか、疑問を呈さざるを得ない。

5. 出願過程等における減縮と均等の第5要件

5.1 概説

他方、特許出願過程において補正がされ、あるいは審判手続等（訂正審判手続、無効審判手続及び特許異議手続をいう。以下、同じ。）において訂正がされて、クレームの減縮が行われた場合における均等の第5要件については、おおむね、次のような見解があり得るところである。

A 説：補正ないし訂正によるクレームの減縮に係る事項に関する均等の主張は、一切許されない。

B-1 説：先行技術を回避して新規性欠如又は進歩性欠如を解消するための補正ないし訂正であれば、クレームの減縮に係る事項に関する均等の主張は許されないが、記載要件（明確性要件、サポート要件、実施可能要件等）に違反する状態を解消するための補正ないし訂正であれば、クレームの減縮に係る事項であっても均等の主張は許される。

B-2 説：記載要件（明確性要件、サポート要件、実施可能要件等）に違反する状態を解消するための補正ないし訂正であれば、クレームの減縮に係る事項であっても均等の主張は許される。新規性欠如又は進歩性欠如を解消するための補正ないし訂正であっても、先行技術を回避して新規性欠如又は進歩性欠如を解消するために真に必要な補正・訂正の範囲については均等の主張は許されないが、これを超える範囲（本来、減縮の必要はなかったが、過剰に減縮を行ってしまった範囲）については均等の主張は許される。

米国では、旧来から、この点に関する議論が行われている。すなわち、①特許出願の過程において補正が行われた場合には当該補正に係る事項については均等侵害の主張は一切許されないとする考え方（コンプリートバー（complete bar）と呼ばれる。）と、特許出願の過程において補正が行われた場合であっても、当該補正の内容や特許出願人の補正の意図に応じて均等侵害の成立する範囲を柔軟に判断する考え方（フレ

(4) 幾何異性体（シス・トランス異性体）は、高等学校の化学の教科書や学習参考書に記載されている事項である。

キシブルバー（flexible bar）と呼ばれる。）である。裁判例においても判断が分かれており、フェスト事件CAFC判決（2000年11月29日）がコンプリートバーを判示しているのに対して、ワーナー・ジェンキンソン事件連邦最高裁判決（1997年3月3日）及びフェスト事件連邦最高裁判決（2002年5月28日）はフレキシブルバーを採用することを明らかにしている。

それでは、以下において、我が国における裁判例及び学説を概観する。

5.2 減縮の意図等を問わずに意識的除外を認める裁判例

まず、クレーム減縮の意図等を問わず、意識的除外に該当するとして、均等侵害の成立を否定する裁判例を示す。

知財高裁平成27年12月24日判決（平27（ネ）10031号）（裁判所HP）〔ピタバスタチンカルシウム事件〕は、次のとおり判示している。

「控訴人は、本件特許1の出願経過において、拒絶理由通知を受け、構成要件Cの15本のピークの回折角の数値を挿入する平成23年11月29日付けの補正を行い、この際、上記補正が特許請求の範囲の限定的減縮に相当するものであることを表明した。また、控訴人は、本件特許2の出願経過においても、拒絶理由通知を受け、構成要件C'の15本のピークの回折角の数値を挿入する平成25年3月8日付けの補正を行い、この際、上記補正が特許請求の範囲の限定的減縮に相当するものであることを表明した。

控訴人は、本件特許1の出願経過における拒絶理由通知において、1本のみのピーク強度でしか特定されず、他のピークの特定がないので、公知文献に記載された結晶と出願に係る結晶が区別されているとは認められないなどと指摘されたのに対して、上記補正を行ったのであるから、15本のピークの回折角の数値をもって本件発明1の結晶を特定したというほかない。

そして、本件特許2は、結晶形態のピタバスタチンカルシウム塩及びそれを含む医薬組成物に関し、特別な貯蔵条件でなくとも安定なピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬を提供することを課題とし、ピタバスタチンカルシウムの結晶性原薬に含まれる水分量を特定の範囲にコントロールすることでその安定性が格段に向上すること及び結晶形態AないしCの中で結晶形態Aが医薬品の原薬として最も好ましいことを見いだした本件特許1を原出願とする分割出願であって、本件特許1に係る原薬を安定的に保存する方法を提供することを課題とする発明であり、その出願当初の特許請求の範囲の請求項1には、上記補正後の本件発明1の結晶と同じ15本のピークの回折角の数値をもって結晶が特定されていたものである。

以上によれば、本件各特許の出願経過においてされた上記各補正は、本件各発明の技術的範囲を、回折角の数値が15本全て一致する結晶に限定するものであると解されるから、構成要件C・C'の15本のピークの回折角の数値と、全部又は一部がその数値どおり一致しないピタバスタチンカルシウム塩の結晶は、本件各発明の特許請求の範囲から意識的に除外されたものであるといわざるを得ない。」

5.3 他の代替構成の存在を意識した上で減縮が行われたことを要するとする裁判例

他方、代替可能な他の構成の存在を意識した上で減縮が行われたことを要するとする裁判例も、存在する。

東京地裁平成30年12月21日判決（平29（ワ）18184号）（裁判所HP）〔骨切術用開大器事件〕は、次のとおり判示している。

「上記記載によれば、本件意見書の主旨は、特許庁審査官に対し、引用例1が一对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、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すぎないというべきであり、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。」

5.4 減縮が特許査定や特許維持に必要であったことを要するとする裁判例等

また、減縮が特許査定や特許維持に必要であったことを要するとする見解や裁判例も、存在する。

(1) 大阪地裁平成25年7月11日判決（平22（ワ）18041号）（裁判所HP）〔ソレノイド駆動ポンプ事件〕は、次のとおり判示している。しかし、同判決は、結論としては、特許無効の抗弁を認めて特許権者（原告）の請求を棄却しており、均等侵害の成否に関する判断は傍論にすぎない。

「原告は、本件特許1の出願当初、構成要件B1に相当する部分を『駆動回路7に電圧を提供する電源1の電圧を検出する検出手段5』としていたが、平成19年5月2日付け拒絶理由通知を受けた後、『交流電圧の電源1から整流されて駆動回路7に提供される直流電圧を検出する検出手段5』と補正した（乙1～3）。

しかし、平成19年5月2日付け拒絶理由通知は、特許法36条4項（実施可能要件）及び同条6項2号（明確性要件）の要件を満たしていないとするもので、新規性及び進歩性に係る拒絶理由通知ではなかったし、電圧の検出手段に係る記載の不備を指摘するものでもなかった（乙2）。原告が手続補正書とあわせて提出した意見書においても、電圧の検出手段に関して特段の説明をしているわけではない。

このような経過からすれば、原告の上記補正について、新規性や進歩性の欠如を回避するなどのため、電圧の検出手段に関して特定の構成を意識的に除外したものとは言い難い。」

(2) また、田村善之ほか「プラクティス知的財産法I特許法」（信山社・2020年）33頁は、次のとおり述べる。

「結論からいえば、フレキシブルバーが妥当であろう。出願審査の過程における出願人の主張により、審査官や審判官の発明の技術的範囲の判断に影響を与えた可能性を払拭しえない以上は、矛盾主張に対して審査経過（包袋）禁反言の法理が適用されると解されることになるからである。

他方で、手続の経過に鑑みて、出願人の主張や補正により問題となる部分がクレームにかかる技術的範囲に含まれないと審査官や審判官が判断したわけではないことが明らかな場合には、審査経過（包袋）禁反言の法理の適用はないと解すべきである。

具体的には、拒絶理由通知に対抗して請求範囲を減縮する補正を行った場合がその典型例であるが、そのほかにも出願人が従来技術との相違を強調し、そこがあるからこそ特許に値するのだと主張していたというような場合にも、当該部分を含まない被疑侵害物件に対して保護範囲内であると主張することは許されないと解される。

したがって、趣旨を明確にするための説明であるとか、単に一実施例を特定したに過ぎない主張に関しては、審査経過（包袋）禁反言の法理が発動されることはないと解すべきである。」

(3) なお、知財高裁平成25年4月25日判決（平24（ネ）10080号）（裁判所HP）〔飲料ディスペンサ事件〕は、次のとおり判示している。

「控訴人は、拒絶理由を回避するために、補正（甲25）により構成要件F及びGに相当する構成を加えた上で、本件特許の出願に係る拒絶査定不服審判請求の審判請求書（乙1）において、同文献に記載された発明は、PET素材等で薄肉に形成した一般的なプラスチックボトルの側壁部に蛇腹部を形成して押し潰し可能としたものであり、本件発明とは使用形態も構成も異なること、同文献には、本件発明のように係止部を設けて吊り下げ方式を採用することや、容器を下向きに支持できるように筒口部の周りの頂部を厚肉に形成するとともに、柔軟性を持たせた側壁部が下方へ崩れないように支持枠で囲うことを示唆する記載もないと

主張していることが認められる。」

同判決は、上記経緯を挙げて、意識的除外に該当するとして均等侵害を否定しているが、当該事案において補正の経緯が上記のようなものであれば、均等の第5要件により均等侵害が否定されるのは当然のことであるから、単に事案に即して第5要件という意識的除外に該当するための十分条件が存在することを判示しただけである。したがって、上記判示をもって、第5要件充足のためには減縮が特許査定や特許維持に必要であったことを要するという見解を述べたものということとはできないと思われる。

5.5 ボールスプライン事件最高裁判決の見地からの検討

前記のとおり、ボールスプライン事件最高裁判決は、「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」と判示しているものであり、上記判示内容に照らせば、特許出願過程や審判手続等において補正ないし訂正によりクレームの減縮が行われた場合には、クレーム減縮に当たっての出願人ないし特許権者の主観的意図や当該減縮が特許査定を得るためや特許維持のために真に必要なもの（あるいは必要な範囲のもの）であったかどうかということや、当該補正ないし訂正の理由（記載要件違反を解消するためのものであったかどうか）を問わず、均等の第5要件にいう意識的除外に該当するという見解と解される。

この点について、ボールスプライン事件最高裁判決の調査官解説は、次のとおり説明している。「本判決は、『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諾するか、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』と判示している。

本判決は、右のとおり、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諾した場合のみならず、外形的にそのように解される行動をとった場合であっても、特許権者が後にこれと反する主張をすることは許されないとしているものであって、右判示によれば、補正が先行技術の存在を理由とする拒絶、異議による取消や無効審決を回避するために行われたのか、発明の構成を特定する趣旨で行われたかを問わず、また、それが特許庁審査官による働きかけ（拒絶理由通知、取消理由通知ないし無効理由通知又は事実上の勧告等）に応じてされたものか、出願人が自発的に行ったものかを問わず、およそ特許出願過程において特許請求の範囲を減縮する補正等がされていたときは、特許権者は、もはや減縮された部分について均等を主張することは許されない。また、出願人が拒絶、取消ないし無効を回避するために特許請求の範囲を減縮する意図の下に補正等を行ったのか、特許請求の範囲の記載を明確にし発明の構成を特定する意図で行ったのかといった、補正等に際しての出願人の主観的意図にかかわらず、均等の成立は否定される。

一般に特許発明の技術的範囲を確定するに当たって、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いってもその役割が異なるものであって、後者（均等の成否の判断の場面）にあつては、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るのである。このような考え方からは、補正が審査官の示唆によりされた場合と、出願人が自発的に行った場合とを区別する理由はなく、補正等に際しての出願人の意図も考慮する必要がないことになる。また、実際には、具体的な事案においては、特許出願過程においてされた補正が、先行技術の存在を理由とする拒絶等を回避するために行われたのか、それとも発明の構成を特定する趣旨で行われたのか

は明確でないことが多く、第三者に補正がどのような趣旨でされたものかを判断させるのは、困難を強いるものである。本判決は、出願経過に現れた外形の事情を重視することにより、第三者の予測可能性を保護するものである。」⁽⁵⁾

ボールスプライン事件最高裁判決は、このように出願過程等における外形の事情を重視する判断を示したものである。同最高裁判決が、第5要件につき「(5) 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」と判示し、「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諾するか」と判示したことから、上記判示部分のうち「意識的に」の文言や「承諾する」の文言を過度に重視して、出願人（特許権者）における認識等を必要とするという見解を生じたのであろうが、同最高裁判決が「意識的に除外されたものに当たるなど」と判示し、「技術的範囲に属しないことを承諾するか」と判示したのは、均等侵害の主張が許されない典型的な場合を示したものにすぎない。上記のとおり、同最高裁判決は、「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諾するか」の判示に続いて「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」と判示しているものであり、この判示に照らせば、同最高裁判決が、出願人（特許権者）の認識ではなく、第三者に表示された外形の事情を基準として第5要件の有無の判断を行うべきものとしていることは明らかである。したがって、同最高裁判決の見地からすれば、特許出願後の補正ないし訂正が新規性欠如ないし進歩性欠如を免れるために真に必要な限度で行われたものかどうかの検証は不要であり、また、補正ないし訂正が記載要件違反（明確性要件違反、サポート要件違反、実施可能性要件違反）を免れるために行われた場合であっても均等の第5要件にいう意識的除外に該当し、均等侵害の成立は否定されると解することとなる。

ボールスプライン事件最高裁判決がこのように判示した背景としては、ボールスプライン事件が最高裁において審理されていた時期における米国の状況がある。

米国では、出願経過禁反言（prosecution history estoppel）の法理について、同法理は、出願人が出願過程で特許性（patentability）の維持のため補正により権利放棄したと認められる範囲でしか働かないのか、それとも補正された事項に関してはその後一切均等侵害が成立しないのか、見解が分かれており、前者が有力と理解されていたところ、1997年（平成9年）3月3日のワーナー・ジェンキンソン事件連邦最高裁判決は、特許権者が審査過程において補正された事項について均等侵害を主張する場合には、審査中の補正が特許性の維持のためでないことを特許権者において立証しなければならない旨を明らかにしていた。

ボールスプライン事件最高裁判決は、米国における均等侵害をめぐるこのような議論の存在を認識した上で、判決内容が検討されたものである。同最高裁判決の前記判示内容は、特許侵害訴訟において均等侵害の成否を判断するに際して、補正ないし訂正が特許の取得ないし維持に真に必要な程度のものであったかどうか、補正ないし訂正の際に掲げられた目的に反して先行技術回避のためのものではなかったかといった事情を裁判所がその都度判断すべきものとするのは、裁判所に過度に負担をかけるものであるし、特許権者と第三者（被疑侵害者）との衡平の見地からも適切でないという考えを基礎とするものである。また、同最高裁判決当時、侵害訴訟において被疑侵害者は特許無効を抗弁として主張することはできないと一般に解されていたことも、均等侵害の成否のために侵害訴訟の審理を担当する裁判所が係争特許の出願過程における補正や審判手続等における訂正が特許性の判断に及ぼした影響を判断すべきものとしなかった理由の一つである。

5.6 マキサカルシトール事件最高裁判決の見地からの検討

マキサカルシトール事件最高裁判決は、「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

(5) 三村量一「最高裁判所判例解説民事篇（平成10年度・上）」（法曹会・2001年）154頁

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」についての均等の第5要件の判断を示したものであって、特許出願過程において補正が行われたり、審判手続等において訂正が行われた場合における均等の第5要件について判断したものではない。そのような見地から、特許出願過程や審判手続等において補正や訂正がされた場合における均等の第5要件の問題は、マキサカルシトール事件最高裁判決の射程外と説明されている⁽⁶⁾。

しかしながら、このような場合における均等の第5要件の判断に対して、マキサカルシトール事件最高裁判決は決して無関係ではなく、むしろ影響を与えることになる。すなわち、特許出願過程や審判手続等において補正や訂正がされた場合において均等の第5要件が争点となる事案においては、通常、出願時における当初の明細書や図面はもちろんのこと特許請求の範囲にも、将来の侵害訴訟において特許権者が均等侵害を主張する（すなわち、補正ないし訂正が行われた後のクレームとの均等を主張する）被疑侵害製品等（被疑侵害製品等自体又は被疑侵害製品等を含む構成）が記載されているのである。そして、クレームが補正ないし訂正された後も、明細書や図面における当該記載は訂正されず、そのまま残っていることが少なくないのである⁽⁷⁾。

上記のとおり、特許出願過程や審判手続等において補正や訂正がされた場合、均等の第5要件の判断が問題となる事案においては、一般に、出願時の明細書には被疑侵害製品等を含む構成が記載されている。そうすると、被疑侵害製品等自体あるいは被疑侵害製品等を含む構成（上位概念の構成）であっても、補正ないし訂正後のクレームにおいて最終的に特定された構成と同一の作用効果を奏することが、出願時の明細書に記載されていたことになる。すなわち、侵害訴訟において、特許権者が補正ないし訂正後の最終的なクレームとの関係で被疑侵害製品等につき均等侵害が成立すると主張するのであれば、マキサカルシトール事件最高裁判決のいう「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」という行為が行われていたことになる。しかも、それに加えて、出願時の特許請求の範囲には、被疑侵害製品等それ自体あるいは被疑侵害製品等を含む構成が記載されていたのである。そうであれば、特許出願時の明細書の記載に着目すれば、正に、マキサカルシトール事件最高裁判決のいう「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」に該当するというべきであろう。そうであれば、マキサカルシトール事件最高裁判決の判示内容を前提とする限り、均等の第5要件にいう意識的除外に該当することとなり、均等侵害は否定されることとなるはずである。仮にそのように解さないのであれば、出願当初のクレームにおいて被疑侵害製品等が除外されていた場合には均等の第5要件を理由に均等侵害の成立を否定しておきながら、出願当初のクレームに被疑侵害製品等が含まれていたが出願過程ないし審判手続等においてクレームが被疑侵害製品等を含まない内容に減縮された場合にはそれと異なる扱いをすることとなり、極めて不合理である。したがって、侵害訴訟において特許権者が均等侵害を主張する場合において、被疑侵害製品等が補正ないし訂正によりクレームが減縮された部分に属するときには、被疑侵害者は、被疑侵害製品等が補正ないし訂正後の最終的なクレームにおける構成と同一の作用効果を奏することを当業者が特許出願時に明細書に記載していたことを述べて、均等の第5要件により均等侵害が否定されることを主張することができると解するのが、マキサカルシトール事件最高裁判決と整合する考え方というべきであろう。

(6) 平成29年最判の調査官解説も、「特許出願過程や特許後において補正や訂正がされた場合は『特許出願時に』という要素を欠くから、本判決の射程外であると考えられる。」と説明している（田中孝一「最高裁判所判例解説民事篇（平成29年度）」法曹時報69巻12号3876頁）。

(7) 出願後の補正ないし訂正により削除されたとしても、出願時の明細書や図面に記載されていたという事実には違いはないから、補正又は訂正による削除は結論に影響しない。

例えば、パラメータ特許において当初のクレーム中の数値範囲を減縮する補正ないし訂正が行われた事案を想定すれば、出願時の明細書の詳細な説明欄に広い数値範囲における作用効果の実現が記載されているにもかかわらず、補正ないし訂正後の特許請求の範囲にはそのうちの一部の数値範囲のみが記載されている場合には、出願時の明細書に広い数値範囲において同一の作用効果を奏することが記載されていることになる。したがって、マキサカルシトール事件最高裁判決に照らせば、クレームされた数値範囲の外にある数値について均等侵害が成立する余地はないというべきである。具体例として、出願時のクレームに「〇〇において、ベンゼンの割合が10～30%である……」と記載されており、明細書の発明の詳細な説明欄に「ベンゼンの割合は10～30%、好ましくは15～20%」という記載があったところ、出願過程において、出願人がクレームを「〇〇において、ベンゼンの割合が15～20%である……」と減縮する補正を行った場合を想定する。この場合に、侵害訴訟において特許権者が「先行技術との関係からすれば本来12～25%の範囲に減縮すれば足りていたところ、明細書の『好ましくは15～20%』という記載と合わせて15～20%とした」と主張し、あるいは「実施例と比較例の実験結果を記載した明細書中の表の記載に照らしてサポート要件ないし実施可能要件を欠くとの指摘がされる可能性が存在したので、それを免れる目的でクレーム中の数値範囲を15～20%に減縮する補正をした」と主張して、侵害訴訟においてベンゼンの割合が24%の被疑侵害製品に対して均等侵害を主張することは許されるであろうか。この場合においては、出願時における明細書の記載には「ベンゼンの割合は10～30%、好ましくは15～20%」という記載があったのであるから、ベンゼン12～15%の範囲と20%～25%の範囲においてもクレームに記載されたベンゼン15～20%と同一の作用効果を奏することが出願時の明細書に記載されていたことになる。マキサカルシトール事件最高裁判決の立場からすれば、当初からクレームを「ベンゼン15～20%」として出願した場合には、出願時の明細書に「ベンゼン12～15%の範囲と20%～25%の範囲であっても同様の作用効果を奏すること」が記載されているから、均等の第5要件を理由に均等侵害は成立しないこととなる。そうであれば、出願時のクレームに「ベンゼン10～30%」と記載されていたのを、その後の補正ないし訂正により「ベンゼン15～20%」と減縮した場合であっても、出願時の明細書に出願時同効材であるベンゼン12～15%の範囲と20%～25%の範囲が記載されていたという状況は同じであるから、補正ないし訂正の目的や理由のいかんにかかわらず、均等の第5要件を理由に均等侵害は否定されると解するのが、マキサカルシトール事件最高裁判決と整合する考え方と思われる。