

# 特許権の均等侵害が成立し得る範囲の 限界に関する判断の一手法

弁護士 和田 研史\*



## 要約

本稿は、被疑侵害品又は被疑侵害方法（イ号）につき特許発明に係る特許権の均等侵害の成立可否が問題となる場面において、「仮に当該特許発明をイ号との間に相違部分が存しないような文言で特許請求の範囲に記載していたとすれば実施可能要件又はサポート要件を満たすことができなかつたであろう場合、均等の第1要件非充足を理由に均等侵害は成立しない。」と判断する方法（本稿判断手法）が一般に成立すると主張することを目的とする。本稿判断手法は、均等侵害が成立し得る範囲は、実施可能要件及びサポート要件を満たしつつ特許請求の範囲に記載することができた範囲内に限られ、イ号が当該限界の外にある場合には均等の第1要件非充足と判断されるべきとの理解に基づくものである。筆者は後述する裁判例から本稿判断手法の示唆を受けた。そこで、まず、同裁判例を検討し、次に、同裁判例の事案を一部変更した仮想事例の検討を行い、それらの検討から得られた考え（小見解）を一般化することで本稿判断手法を導出する。

## 目次

- はじめに
- 実在事例
  - 事案の概要
  - 本件発明1に係る知財高裁の判示
  - 本件発明4に係る知財高裁の判示
  - 実在事例の検討
- 仮想事例
  - 仮想事例の設定
  - 仮想事例における均等侵害成立可否
  - 仮想事例における均等の5要件の充足性
  - 小見解
- 一般化による本稿判断手法の導出
- 本稿判断手法の位置づけ
  - マキサカルシトール事件知財高裁大合議判決との整合性
  - 識者らの見解との整合性
- おわりに

## 1. はじめに

特許法は、発明につき特許権という独占権の付与を受けるためには、特許出願を行い新規性・進歩性・実施可能要件・サポート要件などの各要件に関する審査を経ることを要求している。

これによって、特許権者が文言侵害のみを主張して特許権を行使する限り、特許権者が主張する特許発明の技術的範囲に上記各要件の審査がなされていない技術的思想（以下「未審査技術」という。）は原則として含まれない仕組みとなっている<sup>(1)</sup>。

\* 浅村法律事務所

これに対し、特許権者が均等侵害を主張する場合は、特許権者が主張する均等の範囲に未審査技術が含まれる事態が生じるのは避けられない。均等論は、一定の要件が満たされた場合には、文言解釈の幅を超えた特許発明の技術的範囲の拡張を認める考え方<sup>(2)</sup>だからである。

かくして特許権者が均等侵害を主張する場合における未審査技術に関する上記各要件充足性の確認は、裁判所が事後的に行うことが期待されることとなる。

そして、このような未審査技術の新規性（特許法 29 条 1 項）及び進歩性（特許法 29 条 2 項）については、均等の第 4 要件<sup>(3)</sup>において、裁判所により判断される仕組みとなっている（ボールスプライン事件最高裁判決（最判三小平成 10 年 2 月 24 日（平成 6 年（オ）第 1083 号））<sup>(4)</sup>）。すなわち、特許権者が均等の範囲に含まれると主張する被疑侵害品又は被疑侵害方法（以下併せて「イ号」という。）に係る未審査技術が、新規性又は進歩性を欠如したものであれば、均等の第 4 要件非充足となる。

これに対し、上記のような未審査技術に関し実施可能要件（特許法 36 条 4 項 1 号）及びサポート要件（特許法 36 条 6 項 1 号）が未審査となっていることの取扱いについては、前述ボールスプライン事件最高裁判決が判示した均等の 5 要件は少なくとも明示的には言及していない。

しかし、この点については次のように判断する手法（以下「本稿判断手法」という。）が一般に成立し、やはり裁判所により判断されうる仕組みとなっているのではないだろうか。

#### 本稿判断手法：

仮に当該特許発明をイ号との間に相違部分が存しないような文言で特許請求の範囲に記載していたとすれば実施可能要件又はサポート要件を満たすことができなかつたであろう場合、均等の第 1 要件非充足を理由に均等侵害は成立しない。

筆者は、2 章で後述する裁判例から本稿判断手法の示唆を受けた。

そこで、まず、当該裁判例（以下「実在事例」という。）（2 章）及びその事案を一部変更した仮想の事例（以下「仮想事例」という。）を検討し（3 章）、それらの検討から得られた考え（後述の「小見解」）（3.4）を一般化することで本稿判断手法を導出する（4 章）。さらに、本稿判断手法がマキサカルシトール事件知財高裁大合議判決（知財高判平成 28 年 3 月 25 日（平成 27 年（ネ）第 10014 号））や識者らの考えと整合することを示し（5 章）、最後に、本稿判断手法の長所を述べる（6 章）。なお、本稿は筆者の私見であり、筆者の所属事務所の見解ではない。

## 2. 実在事例

### 2. 1 事案の概要

検討対象とする裁判例は知財高判令和 4 年 8 月 8 日（令和 4 年（ネ）第 10039 号）（以下「実在事例」という。）である<sup>(5)</sup>。

本件は、名称を「イソブチル GABA またはその誘導体を含有する鎮痛剤」とする発明に係る特許（以下「本件特許」という。）を有する控訴人（一審原告）が、被控訴人（一審被告）の医薬品（以下「被告医薬品」という。）は本件特許の請求項 1～4 に係る各発明（以下「本件発明 1～4」という。）の各技術的範囲に属し、それらの延長登録後の特許権の効力が被告医薬品に及ぶと主張して、被告医薬品の製造販売等の差止及び廃棄を請求した事案である。

控訴人は本件特許に係る無効審判事件において請求項 1～4 につき訂正請求（以下、この請求に係る訂正を「本件訂正」という。）し、請求項 3 及び 4 に係る本件訂正のみが認められ確定した。他方、請求項 1 及び 2 に係る本件訂正は認められず、両請求項に係る各特許は無効とされ、審決取消訴訟における控訴人の請求は棄却された。以下では、本件訂正前の本件特許の請求項 1 及び 2 に係る各発明をそれぞれ「本件発明 1」及び「本件発明 2」といい、本件訂正後の請求項 3 及び 4 に係る各発明をそれぞれ「本件発明 3」及び「本件発明 4」という。

本件発明 1 及び 4 は次のとおり分説される（なお、「……」は省略した箇所を示す。以下同じ）。なお、本件発明

2及び3については説明の便宜上検討対象から外す。

本件発明1：

1A 式I……の化合物またはその医薬的に許容される塩、ジアステレオマー、もしくはエナンチオマーを含有する

1B 痛みの処置における

1C 鎮痛剤。

本件発明4：

4A 式I……の化合物またはその医薬的に許容される塩、ジアステレオマー、もしくはエナンチオマーを含有する、

4B 炎症性疼痛による痛覚過敏の痛み、又は術後疼痛による痛覚過敏若しくは接触異痛の痛みの処置における

4C 鎮痛剤。

本件発明1の構成要件1Bを限定したものが本件発明4であり、本件発明1は本件発明4を論理的に包含する。

被告医薬品は、プレガバリン（一般名）を有効成分とし、効能・効果を神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛とする、疼痛治療剤である。

被控訴人は被告医薬品が構成要件4Bを充足することを否認した（他方、構成要件1A、1B、1C、4A及び4Cを充足することにつき、当事者間に争いはなかった）。

原判決（東京地判令和4年2月28日（令和2年（ワ）第19919号））は、本件発明1（及び2）につき実施可能要件及びサポート要件を満たさないとし、本件発明1（及び2）に係る訂正の再抗弁を認めず、被告医薬品につき、本件発明4（及び3）の文言侵害は成立せず、本件発明4（及び3）の構成と均等なものでもない（均等の第1要件及び第5要件非充足）として、控訴人（一審原告）の請求を全部棄却した。

## 2. 2 本件発明1に係る知財高裁の判示

### (1) 概要

知財高裁は、「本件発明1……は、実施可能要件及びサポート要件を満たさず、本件訂正は訂正要件を具備するものではないから、無効とされるべきもの」とした。

### (2) 実施可能要件

まず、知財高裁は、実施可能要件の判断基準につき「本件発明は、本件化合物<sup>(6)</sup>を『痛みの処置における鎮痛剤』の用途に使用する医薬用途発明であるから、本件発明について本件明細書<sup>(7)</sup>の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を満たすといえるためには、本件明細書において、本件化合物が『痛みの処置における鎮痛剤』の用途に使用できることにつき薬理データ又はこれと同視することができる程度の事項を記載し、本件出願日当時の技術常識に照らして、本件化合物が当該用途の医薬として使用できることを当業者が理解できるようにする必要がある。」と判示した。

次に、知財高裁は、「本件明細書には……各種の痛みが区分して記載されているところ、炎症性疼痛及び術後疼痛と『神経障害の痛み』ないし『神経障害性の痛み』（これらは『神経障害性疼痛』と同義と理解される。）及び線維筋痛症は、明確に区分されている。」と判示した。

そして、知財高裁は「本件明細書には、薬理データ又はこれと同視し得る程度の事項として、①ホルマリン試験の結果、②カラゲニン試験の結果、③術後疼痛試験の結果が記載されている。」としたうえで、「①のホルマリン試験は、……炎症性疼痛に関する試験と理解されるものと認めるのが相当である。……②のカラゲニン試験は、……この試験も炎症性疼痛に関する試験と認められ、……③の術後疼痛試験は、……術後疼痛に関するものと認められ、……本件明細書には、神経障害性疼痛及び線維筋痛症による痛みと炎症性疼痛とは、それぞれ別の痛みと分類されているところ、試験結果は、炎症性疼痛及び術後疼痛に関するものが開示されているのみで、神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う痛みに関するものは開示されていない。……そうすると、本件明細書の記載に接した当業者

は、少なくとも、本件化合物が神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う痛みに対して鎮痛効果を奏すると理解することはできない。」と判示した。

控訴人は、本件出願日における技術常識につき「①痛覚過敏及び接触異痛については、原因を問わず末梢又は中枢の神経細胞の感作によって生じるから、中枢神経に作用する薬剤により原因を問わず痛覚過敏や接触異痛を鎮痛できることが技術常識として知られていた……、②ホルマリン試験、カラゲニン試験、術後疼痛試験は中枢性感作による痛みに関する試験として用いることが技術常識として知られていた」と主張したが、知財高裁はいずれも退けた。

知財高裁は、結論として、「本件明細書には、明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願日当時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、請求項記載の『痛み』に対して鎮痛効果を奏することが確認できる程度の記載があるとはいえないから、本件発明1……の関係において本件明細書の記載は、実施可能要件を充足しないというべきである。」と判示した。

### (3) サポート要件

知財高裁は、「本件発明1……が解決しようとする課題は、本件明細書記載の神経障害性疼痛や心因性疼痛を含む様々な痛みの処置に有効な鎮痛剤を提供することになる……ところ、本件明細書には、本件化合物が神経障害性疼痛及び線維筋痛症による痛みに対して鎮痛効果を奏するものと当業者が認識することができない……から、……本件発明1……は、本件明細書等の発明の詳細な説明に記載された発明であるとは認められない。したがって、本件発明1……に係る特許請求の範囲の記載はサポート要件を充足しない。」と判示した。

### (4) 訂正要件違反

知財高裁は、「本件明細書からその効果を奏することが理解のできない新たな痛み（神経障害性疼痛及び線維筋痛症）の治療用途という新たな技術的事項を導入するものといえるから、訂正要件を満たさない。したがって、一群の請求項である請求項1に関する訂正を含め、本件訂正は訂正要件を具備しない」とした。

## 2. 3 本件発明4に係る知財高裁の判示

### (1) 概要

知財高裁は、被告医薬品は本件発明4の技術的範囲に属しないとした。

### (2) 文言侵害の成否（構成要件4Bの充足性）

知財高裁は「本件訂正前発明4は、『痛みが炎症性疼痛、神経障害による痛み、癌による痛み、術後疼痛、幻想肢痛、火傷痛、痛風の痛み、骨関節炎の痛み、三叉神経痛の痛み、急性ヘルペスおよびヘルペス後の痛み、カウザルギーの痛み、特発性の痛み、または線維筋痛症である…鎮痛剤。』とするのに対して、本件発明4は、『…炎症性疼痛による痛覚過敏の痛み、又は術後疼痛による痛覚過敏若しくは接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤。』として、『炎症性疼痛』又は『術後疼痛』を原因とするものに限定しているから、構成要件4Bの『炎症性疼痛による痛覚過敏の痛み、又は術後疼痛による痛覚過敏若しくは接触異痛の痛み』とは、少なくとも、神経障害と線維筋痛症とは異なる原因から生じる『痛覚過敏の痛み』又は『接触異痛の痛み』（ただし、術後疼痛に係るものに限る。）を対象とするものと解される。そうすると、神経障害又は線維筋痛症から生じる『痛覚過敏の痛み』や『接触異痛の痛み』は、本件発明4の技術的範囲には含まれないものというべきである。」とし、被告医薬品は構成要件4Bを充足しないとした。

### (3) 均等侵害の成否

知財高裁は「認定判断した本件明細書の記載から実施可能といえる範囲を併せ考えれば、本件発明……4の本質的部分は、従来の麻薬性鎮痛剤又は非ステロイド性抗炎症薬では十分に処置されなかった慢性の疼痛性障害のう

ち、……本件発明4については『炎症性疼痛による痛覚過敏の痛み、又は術後疼痛による痛覚過敏若しくは接触異痛の痛み』を、本件化合物で処置することであると認められる。……そうすると、本件発明……4が処置対象とする上記痛みを、神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛に置換することは、本件発明……4の本質的部分を置換することに当たるものであり、このような置換は、均等の第1要件を満たさない。以上のとおりであるから、いずれにしても、その他の点について検討するまでもなく、被告医薬品が本件発明……4に係る本件特許権を均等侵害するとはいえ」ないとした。

## 2. 4 実在事例の検討

知財高裁の「痛み」に係る認定に従い、本件発明1、本件発明4及び被告医薬品がそれぞれ処置対象とする痛みと本件明細書記載の薬理データの関係を図示すると次のとおりである。

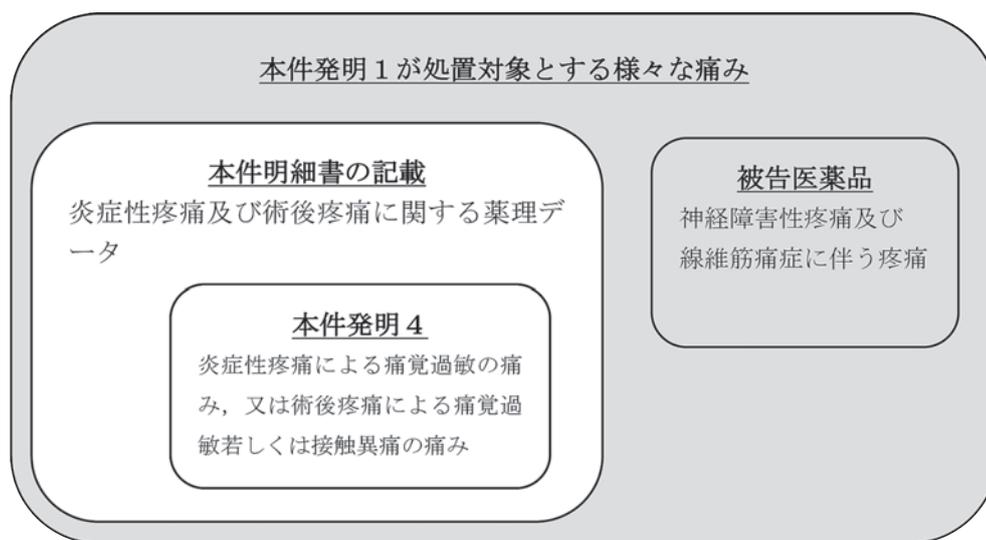


図1 本件発明1及び4並びに被告医薬品が処置対象とする痛みと本件明細書の記載の関係図

重要なのは、知財高裁は、本件発明1につき実施可能要件及びサポート要件を満たさないと判示したこととの関係で、論理必然に、被告医薬品につき本件発明4に係る特許権の均等侵害を否定しなけりばならなかったという点である。なぜなら、本件発明1に係る実施可能要件違反及びサポート要件違反の判示の趣旨（以下、「本件趣旨」という。）は、次のとおりと解されるからである。

本件趣旨：

本件明細書の開示に基づき特許権者（控訴人）が独占を許される範囲の限界を、本件化合物を含有する鎮痛剤のうち、本件明細書に薬理データの記載がある炎症性疼痛及び術後疼痛に係る鎮痛剤（図1の白地部分内）に限る。特許権者（控訴人）は、本件明細書に薬理データの記載がない痛みに係る鎮痛剤（図1灰色地部分）につき独占できない。

仮に図1灰色地部分に属する被告医薬品につき本件発明4に係る特許権の均等侵害を肯定してしまうと、図1灰色地部分に係る独占を認めたことになり、本件趣旨との間で矛盾が生じる。この矛盾を回避するためには均等侵害を否定するほかない。

なお、実在事例には、一審原告兼控訴人を同一とする多数の関連事件が存在する。関連事件に係る全ての裁判例が、本件発明1（及び2）につき実施可能要件及びサポート要件の少なくとも一方の充足を否定し、本件発明4（及び3）につき文言侵害及び均等侵害はいずれも不成立と判示している<sup>(8)</sup>。

### 3. 仮想事例

#### 3. 1 仮想事例の設定

上述のとおり、実在事例に関し知財高裁は、本件発明1につき実施可能要件違反及びサポート要件違反と判示したことの関係で、論理必然に、被告医薬品につき本件発明4に係る特許権の均等侵害を否定しなければならなかった。

それでは、もしも初めから本件発明1が特許請求の範囲に記載されていなければ（知財高裁が、本件発明1につき実施可能要件違反及びサポート要件違反を判示することもなくなるから）、被告医薬品につき本件発明4に係る特許権の均等侵害を肯定することが可能だったのだろうか。この点を検討するため、実在事例をベースとする仮想事例を次のとおり設定する。

仮想事例においては、出願当初から実在事例における本件発明4のみが特許請求の範囲に記載されており、本件訂正に係る経緯は無かったとする。つまり、実在事例から本件発明1～3に係る請求項1～3<sup>(9)</sup>の存在を削除し、最初から訂正後の本件発明4のみがクレームされていたという設定とする。なお、そうすると請求項は1つとなるのだが、説明の便宜上この唯一の請求項に係る発明を仮想事例でも「本件発明4」と呼び続けることにする。

なお、本件明細書の記載及び出願日当時の技術常識並びに被告医薬品の構成を含め、上記以外の事項については、実在事例と同じとする。

#### 3. 2 仮想事例における均等侵害成立可否

さて、実在事例における判断と整合的に判断するとして、仮想事例において被告医薬品につき本件発明4に係る特許権の均等侵害を肯定することは可能だろうか。

筆者は、仮想事例においても、均等侵害は否定されるはずだと考える。理由は次のとおりである。

まず、明細書の記載及び図面並びに出願日当時の技術常識が同一であれば、出願人がどのように特許請求の範囲を記載したかにかかわらず、独占を許すことができる範囲の限界は同一であるはずである。なぜなら、特許権は発明を公開した代償として付与される独占権であり（最判二小平成11年4月16日（平成10年（受）第153号）等参照）、発明の公開がされた範囲に変更がなければ、独占を許容すべき範囲の限界もまた変わらないはずだからである。たしかに、出願人が最初から適切な範囲をクレームすれば、サポート要件違反や実施可能要件違反の拒絶理由が通知され又は無効審判が請求されるなどして独占を許容できる範囲の限界が可視化される機会が訪れることはないかもしれない。しかし、独占を許すことができる範囲の限界自体は、出願人が記載したクレームの広狭にかかわらず、同一であるはずである。

そうすると、仮想事例においても、実在事例と同様に、2.4記載の本件趣旨が成り立つ。したがって、もしも被告医薬品につき本件発明4に係る特許権の均等侵害を肯定してしまうと、本件明細書に薬理データの記載がある炎症性疼痛及び術後疼痛に係る鎮痛剤（2.4の図1の白地部分）の範囲外（2.4の図1の灰色地部分）にある被告医薬品に係る独占を特許権者に許すこととなって、本件趣旨との間に矛盾が生じる。

以上の次第であるから、仮想事例においても、実在事例と同様に、被告医薬品につき本件発明4に係る特許権の均等侵害は否定されなければならない。

#### 3. 3 仮想事例における均等の5要件の充足性

次の問題は、仮想事例において均等侵害否定の結論を導く役割を担うのは、均等の5要件のうちいずれかという点である。各要件の充足性につき順に検討する。

まず、第1要件（非本質的部分）<sup>(10)</sup>については、実在事例と同様に、「本件明細書の記載から実施可能といえる範囲」も考慮されつつ（上述2.3(3)）、非充足となるはずである。すなわち、「『炎症性疼痛による痛覚過敏の痛み、又は術後疼痛による痛覚過敏若しくは接触異痛の痛み』を、本件化合物で処置すること」は本件発明4の本質的部分であり、本件発明4が処置対象とする痛みを被告医薬品に係る神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛に置換することは、本件発明4の本質的部分を置換することに当たると判断されるはずである。なお、第1要件の判

断基準時（いつの時点の知見を基準とするか）は出願時である<sup>(11)</sup>。

第2要件（置換可能性）<sup>(12)</sup>については、必ずしも非充足となるとは言い切れない。この点、第2要件の判断基準時を出願時とする考え方<sup>(13)</sup>に基づけば、第1要件と同様に非充足となる余地があろう（ただし、鎮痛剤の提供という目的を達成し鎮痛効果という作用効果が生じている以上、非充足となるとは言い切れない）。他方、判断基準時を侵害時とする考え方<sup>(14)</sup>に基づく、被告医薬品に先立ち控訴人（の専用実施権者）の先発品が販売され、被告医薬品製造時（侵害時）には、本件発明4が処置対象とする痛みを被告医薬品が効能効果とする神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛に置換しても鎮痛剤の提供という目的を達成し鎮痛効果という作用効果が生じることが判明していると思われるから、充足と判断されるだろう。また、第2要件につき判断時期を議論する実益はないとする見解<sup>(15)</sup>に基づいた場合も、鎮痛剤の提供という目的を達成し鎮痛効果という作用効果が生じている以上、非充足となるとは言い切ることは少なくともできない。

第3要件（置換容易性）<sup>(16)</sup>は、充足と判断されるように思われる。なぜなら、第3要件の判断基準時はその文言上侵害時であるところ、侵害時より前から控訴人（の専用実施権者）の先発品が存在すると思われ、本件発明4が処置対象とする痛みを被告医薬品に係る神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛に置換することは当業者にとって容易に想到可能となっていたであろうからである。

第4要件（イ号の非容易推考性）<sup>(17)</sup>は、実在事例と同じ主張立証がなされた前提であれば、充足するだろう。第4要件の主張立証責任は被疑侵害者（被控訴人）側にある（前述マキサカルシトール事件知財高裁大合議判決）。

第5要件（意識的除外等）<sup>(18)</sup>は、実在事例とは異なり、充足と判断されるだろう。なぜなら、仮想事例では本件訂正に係る経緯はなかったこととしており、本件訂正に係る経緯が神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛の意識的な除外に当たる<sup>(19)</sup>と認定する余地は無いからである。また、本件明細書には神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛については薬理データの記載が無いのだから（上述2.2(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」（マキサカルシトール事件最高裁判決（最判二小平成29年3月24日（平成28（受）第1242号））には該当しないだろう。

したがって、仮想事例において均等侵害否定の結論を導く役割を確実に担えるのは、均等の第1要件のみである。

### 3.4 小見解

以上の検討によれば、実在事例における知財高裁の本件発明1に関する実施可能要件違反及びサポート要件違反の判断と、仮想事例において被告医薬品につき均等の第1要件非充足となるべきこととは、本件趣旨を媒介として表裏一体の関係にある。これは、次のような考え（以下「小見解」という。）が成立することを示している。

小見解：

仮想事例において、仮に本件発明4を被告医薬品との間に相違部分が存しないような文言で特許請求の範囲に記載していたとすれば、（実在事例に係る知財高裁の判示によれば）実施可能要件違反でありサポート要件違反であったであろう。そうである以上、（仮想事例において）均等の第1要件を満たさないものとして、被告医薬品につき本件発明4に係る特許権の均等侵害が否定される。

小見解につき敷衍すると次のとおりである。

1文目の「本件発明4を被告医薬品との間に相違部分が存しないような文言で特許請求の範囲に記載していた」場合の仮想の発明として、①本件発明4の構成要件4Bにおける痛みを被告医薬品が処置対象とする痛みに置換した発明と、②構成要件4Bの上位概念化、接続詞「又は」を使用した文言付加、（当該構成要件自体の）削除等によって被告医薬品が処置対象とする痛みをも含むよう拡張した発明が想定できる。

このうち①の発明は次の仮想発明 x である（2 章と同様に分説し、痛みに係る文言に強調のため下線を付した）。

仮想発明 x：

xA 式 I……の化合物またはその医薬的に許容される塩、ジアステレオマー、もしくはエナンチオマーを含有する

xB 神経障害性疼痛又は線維筋痛症に伴う疼痛の処置における

xC 鎮痛剤。

被告医薬品は、仮想発明 x の構成要件 xA、xB 及び xC を全て充足し、仮想発明 x と被告医薬品との間に相違部分は存しない。

実在事例に関して知財高裁は、本件明細書の記載に接した当業者は本件化合物が神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う痛みに対して鎮痛効果を奏すると理解・認識することができない（上述 2.2 (2) 及び同 (3)）と判示しているから、仮想事例において仮想発明 x を特許請求の範囲に記載していれば、実施可能要件違反でありサポート要件違反であったはずである。

次に、上記②の仮想発明とは要するに実在事例の本件発明 1 である。被告医薬品は本件発明 1 の構成要件全てを充足し、本件発明 1 と被告医薬品との間に相違部分は存しない。仮想事例においてこれを特許請求の範囲に記載していれば、正に実在事例につき知財高裁が判示したとおり、実施可能要件違反でありサポート要件違反であったはずである。

したがって、仮に本件発明 4 を被告医薬品との間に相違部分が存しないような文言で特許請求の範囲に記載していたとすれば、実施可能要件違反でありサポート要件違反であったであろうと考えられる。

このような場合に、仮想事例において均等の第 1 要件非充足と判断されるとするのが、小見解である。

#### 4. 一般化による本稿判断手法の導出

さて、前章（3 章）の小見解（3.4）は、明細書の記載及び図面並びに出願日当時の技術常識が同一であれば、出願人がどのように特許請求の範囲を記載したかにかかわらず、独占を許すことができる範囲の限界は同一であるはずとの考察に基づくものであり、元をたどれば、特許権は発明を公開した代償として付与される独占権であるという特許制度の本質論（公開代償説）を根拠とするものである（3.2 参照）。

また、小見解を導くにあたり検討した均等の 5 要件それぞれの内容及び判断基準時（3.3 参照）は、いかなる事案においても共通である。

したがって、小見解は、イ号につき特許発明に係る特許権の均等侵害の成立可否が問題となる場面に関し、次のとおり一般化可能と考えられる。これにより本稿判断手法が得られる。

本稿判断手法：

仮に当該特許発明をイ号との間に相違部分が存しないような文言で特許請求の範囲に記載していたとすれば実施可能要件又はサポート要件を満たすことができなかつたであろう場合、均等の第 1 要件非充足を理由に均等侵害は成立しない。

本稿判断手法は、均等侵害が成立し得る範囲は、実施可能要件及びサポート要件を満たしつつ特許請求の範囲に記載することができた範囲内に限られ、イ号が当該限界の外にある場合には均等の第 1 要件非充足と判断されるべきとの理解に基づくものである。

以下、本稿判断手法につき敷衍する。

まず、冒頭の「仮に当該特許発明をイ号との間に相違部分が存しないような文言で特許請求の範囲に記載していた」とした仮想の発明として、①特許発明の構成要件のうちイ号との相違部分に関し、これをイ号の構成に置換えた発明、及び、②当該相違部分に係る構成要件の上位概念化、接続詞「又は」を使用した文言付加、（当該構成要件自体の）削除等によってイ号の構成をも含むよう拡張した発明が想定できる。①及び②のいずれの仮想発明につ

いてもイ号は全ての構成要件を充足することとなり、①及び②の各仮想発明とイ号との間に相違部分は存しない。

そして、本稿判断手法の条件部分（「仮に」～「場合」の部分）に該当するのは、①及び②のいずれの仮想発明についても実施可能要件又はサポート要件を満たすことができなかつたであろう場合である<sup>(20)</sup>。

本稿判断手法の条件部分（「仮に」～「場合」の部分）に該当する場合、イ号につき特許発明に係る特許権の均等侵害成立を認めることはできない。なぜなら、実施可能要件及びサポート要件の趣旨は、特許が新たな技術を公開したことへの代償として付与されるものであることを前提に実質的な意味において（あるいは事実上）公開されているとはいえない発明に特許が付与されることを防ぐことにある<sup>(21)</sup>ところ、本稿判断手法の条件部分（「仮に」～「場合」の部分）に該当する場合には、イ号に係る技術的思想は明細書に実質的な意味において（あるいは事実上）公開されているとはいえないということになる。そうすると、イ号は、特許発明の技術的範囲に含めて独占することが許容される範囲の限界の外にあるということになるからである<sup>(22)</sup>。

また、このように解しないと、実施可能要件及びサポート要件を確実に満たすことができるよう敢えて狭い範囲をクレームして権利化した後に、権利化が難しいだろうと考えていた範囲まで均等論に基づき権利行使する戦略を採用した特許権者を、そのような戦略を採らなかった特許権者よりも優遇することになり、実施可能要件及びサポート要件に係る審査の潜脱を奨励することになってしまう。

そして、この場合に均等の5要件のうち均等侵害否定の結論を導く役割を確実に担うことができるのは、各要件の判断基準時及び内容に鑑みたとき、第1要件（非本質的部分）のみである。

まず、均等の第2要件（置換可能性）は、達成される目的や作用効果さえ特許発明と同一であれば、明細書の記載及び出願時の技術常識から当該作用効果が得られることが読み取れなくても、充足しうるようにも同要件の文言上読める。さらに、判断基準時に関し上述3.3のとおり種々の見解があり、そのうち判断基準時を侵害時とする考え方と判断基準時を議論する実益は無いとする考え方に基づいた場合、均等の第2要件（置換可能性）の判断基準時と実施可能要件及びサポート要件の判断基準時である出願時<sup>(23)</sup>とでは齟齬があることになり、整合的な判断となる保証がない。均等論の第2要件は、均等侵害否定の結論を導く役割を確実に担うことができるとはいえない。

第3要件（置換容易性）の判断基準時は侵害時だから、これも出願時を基準時とする実施可能要件及びサポート要件に係る判断と整合的な判断となる保証がない。

第4要件（イ号の非容易推考性）はイ号が公知技術又は公知技術から容易推考な技術であったかを判断する要件であり、また、均等の第5要件（意識的除外等）は包袋禁反言につき判断するものであり、いずれも本稿判断手法の条件部分（「仮に」～「場合」の部分）に該当するか否かとは関係がない。

結局、残るのは均等の第1要件（非本質的部分）のみである。すなわち、仮に当該特許発明をイ号との間に相違部分が存しないような文言で特許請求の範囲に記載していたとすれば実施可能要件又はサポート要件を満たすことができなかつたであろう場合には、イ号に係る技術を含む範囲まで「本質的部分」を上位概念化することはできず、特許発明とイ号との相違部分は「特許発明の本質的部分」であると判断する方法により均等の第1要件非充足と判断できると解される。均等の第1要件の判断基準時は実施可能要件及びサポート要件と同じ出願時（3.3参照）だから、判断の整合性を確保することができる。

なお、本稿判断手法は、「仮に当該特許発明をイ号との間に相違部分が存しないような文言で特許請求の範囲に記載していたとしても実施可能要件及びサポート要件を両方とも満たすこともできたであろう場合、均等の第1要件を充足すると判断される。」と主張するものではないことを付言する<sup>(24)</sup>。

## 5. 本稿判断手法の位置づけ

### 5. 1 マキサカルシトール事件知財高裁大合議判決との整合性

筆者は、本稿判断手法は前述マキサカルシトール事件知財高裁大合議判決の判示と整合すると考える。なお、前述の同事件最高裁判決は均等の第1要件については言及していない。

前述ボールスプライン事件最高裁判決は均等の第1要件として「(1) 右部分（筆者注：特許発明の構成とイ号との相違部分）が特許発明の本質的部分ではなく」との要件を設定し、前述マキサカルシトール事件知財高裁大合議

判決はここにいう「本質的部分」とは「特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、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である」と述べたうえで「特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、そして、①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され……、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。」と判示している。

本稿判断手法は当該判示と整合すると考えられる。すなわち、仮に当該特許発明をイ号との間に相違部分が存しないような文言で特許請求の範囲に記載していたとすれば実施可能要件又はサポート要件を満たすことができなかつたであろう場合、出願時の技術常識に基づきイ号の実施が可能であることやイ号によって当該特許発明の課題が解決できることが理解できる記載が明細書に存在しないということになる。そうすると、イ号に係る技術的思想については従来技術への貢献が無いのだから、上記の「特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められる」という考え方によれば、当該特許発明の構成とイ号との相違部分が非本質的部分とされる程度にまで「本質的部分」を上位概念化することはできないこととなると解される。

ところで、そうすると、均等侵害を肯定した前述マキサカルシトール事件知財高裁大合議判決の事案においては、仮に特許発明をイ号方法との間に相違部分が存しないような文言で特許請求の範囲に記載していたとしても実施可能要件及びサポート要件を両方とも満たすことができたのであろうかとの疑問が湧いてくる。

この点については、もしもビタミンD構造の式につき「又はその幾何異性体構造」との文言を請求項に記載していたとすれば、文言侵害で処理できた事案であろうと指摘する論文がある<sup>(25)</sup>。同論文は、明細書におけるステロイド構造の出発物質を使用した実験データの開示に基づいて、シス体のビタミンD構造の出発物質を使用する構成がクレームされ、実施可能要件及びサポート要件を満たすと認定されていること<sup>(26)</sup>を指摘し、「ステロイドとシス体のビタミンDとの構造上の違いは、ビタミンDにおけるシス体とトランス体との構造上の違いよりも大きいのであるから、ビタミンD構造の出発物質について敢えてシス体のみを規定した請求項を設ける必要はなかつたと考えられる」としている。

同論文の指摘に基づけば、仮に特許発明をイ号方法との間に相違部分が存しないような文言で特許請求の範囲に記載（ビタミンD構造の式につき「又はその幾何異性体構造」との文言を記載）していたとしても、実施可能要件及びサポート要件を満たすことができたであろうといえよう。

## 5. 2 識者らの見解との整合性

塚原朋一元知財高裁所長は、均等の第1要件につき「特許の出願（特許請求の範囲、明細書の記載、図面）に例えて言えば、クレームには記載されているものの、明細書には何らのこれをサポートする記載“written description”がない場合に相当する」とする<sup>(27)</sup>。均等の第1要件充足のためには特許発明をイ号との間に相違部分が存しないような文言でクレームした場合にこれをサポートする記載が明細書に存在することが要求されるとするものと解してよいのだとすれば、（本稿の）筆者は、同見解は本稿判断手法と同旨を述べるものではないかと拝察する。

また、山田知司判事（当時）は均等の第3要件に関する論文において、新たな技術が開発されるに従い均等の範囲が拡大しうることに付き図を用いて説明している<sup>(28)</sup>。同図左に「完璧なクレームを書いた場合の権利範囲」との記載があることから、均等の範囲が拡大する限界は、（実施可能要件及びサポート要件が満たされるという当然に必要とされる条件の下で）「完璧なクレームを書いた場合の権利範囲」として思われる。この読み方が正しければ、本稿判断手法は、同論文と整合する内容といえる。

## 6. おわりに

例えば依頼者が開発中の製品が他社の特許発明の技術的範囲に含まれるかを検討する際に、均等侵害の可能性を

検討する必要があることがある。依頼者が販売中の製品に関し、他社から当該他社の特許発明と均等なものであるとする内容の警告書を受領した場合にも、同様である。このような場合、均等侵害が成立しうる範囲の限界の外に依頼者の製品があることを取り急ぎ確認できれば足りることも多いだろう。

そのような場合、本稿判断手法によれば、大規模な先行技術のサーチ等を行うことなく、主に明細書のみを読むことで、依頼者の製品は均等侵害が成立しうる範囲の限界の外にあるのか否かにつき一応の判断ができるであろう。その際、実施可能要件及びサポート要件に関する裁判例並びに特許庁の審査基準等を均等の第1要件の判断に適宜流用することが可能である。これらが本稿判断手法が有する長所である。

均等侵害が成立しうる範囲の限界は往々にして明確とはいえないが、本稿判断手法が少しでも明確化に貢献するとすれば幸いである。

以上

(注)

- (1)ただし、特許権者が請求項の文言を拡大解釈した主張を行うおそれはある。
- (2)三村量一「他人の製品等が明細書の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解すべき場合」法曹会編『最高裁判所判例解説民事篇平成10年度(上)』(2001年)140頁
- (3)「(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」との要件。
- (4)設楽隆一「均等論について」清水利克＝設楽隆一編『現代 裁判法体系<sup>26</sup> [知的財産権]』新日本法規出版(平成11年)78頁は、均等の第4要件を「均等領域についての「特許性再審査の要件」と呼ぶことが可能であろう」とする。
- (5)関連事件である知財高判令和4年7月7日(令和4年(ネ)第10009号)の一審判決(東京地判令和3年12月24日(令和2年(ワ)第19927号)の事例及び判示については、筆者「令和3年 特許侵害訴訟の裁判例における侵害論の概況」パテント75巻10号(2022年)88頁～90頁参照。
- (6)「構成要件1A、2A、3A、4A、2A'及び3A'のいずれかの構造を有する化合物を総称して『本件化合物』という。」と定義されている(原判決(東京地判令和4年2月28日(令和2年(ワ)第19919号)参照)。
- (7)「本件特許に係る明細書及び図面」を指す。
- (8)関連事件に係る各裁判例については、Fubuki「「医薬系“特許的”判例」ブログ」の「疼痛治療剤リリカ<sup>®</sup>(プレガバリン)の後発医薬品の特許権侵害訴訟で控訴審(知財高裁)判決出揃う 全ての「痛み」の用途特許は無効、特許権侵害認めず…4つの部で本件訂正が新規事項追加か否かへの向き合い方に違い」との記事(<https://www.tokkyoteki.com/2022/08/lyrica-pregabalin-generic-litigation-ip-high-court-decision.html>)(2023年9月19日に利用)を参考にした。
- (9)本文では説明を省略したが、実在事例の(本件訂正前の)請求項2は処置対象とする痛みを文言上限定しておらず、(本件訂正後の)請求項3は「炎症を原因とする痛み、又は手術を原因とする痛み」を処置対象としている。
- (10)「(1)右部分(筆者注:特許発明の構成とイ号の相違部分)が特許発明の本質的部分ではなく」との要件(前述ボールスプライン事件最高裁判決)。
- (11)飯村敏明「特許権の均等侵害の成否に関する2,3の論点」パテント67巻3号(2014年)132頁。また、中山信弘『特許法〔第5版〕』弘文堂(2023年)523頁は、「出願時の公知技術や技術水準等も考慮し、「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」と考えるべきであろう」とする。三村・前掲注(2)・142頁は、均等論の第1要件につき「特許発明を全体として特許出願時における先行技術と対比することにより課題の特徴的な解決手段を確定し……」とする。
- (12)「(2)右部分(筆者注:特許発明の構成とイ号との相違部分)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」との要件(前述ボールスプライン事件最高裁判決)。
- (13)三村・前掲注(2)・143頁は「ここでいう特許発明の「目的」や「作用効果」は、あくまでも特許発明の出願時における従来技術と特許発明との対比により確定される」とする。知財高判令和3年10月14日(令和3年(ネ)第10040号)は「均等の第2要件における『作用効果』は、特許発明の出願時における従来技術と特許発明との対比により確定されるものであって、基本的には、明細書の『発明の効果』の項の記載に基づいて確定されるべきものである」とする。
- (14)飯村・前掲注(11)・132頁
- (15)中山・前掲注(11)・526頁
- (16)「(3)右のように(筆者注:特許発明の構成とイ号との相違部分をイ号におけるものと)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」との要件(前述ボールスプライン事件最高裁判決)。

- (17)前掲注(3)参照。
- (18)「(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」との要件(前述ボールスプライン事件最高裁判決)。
- (19)実在事例の原判決(東京地判令和4年2月28日(令和2年(ワ)第19919号))は、このように認定していた。
- (20)仮想発明①のみの検討では、イ号との相違部分が出願時まで知られていない構成であった場合に実施可能要件等違反となるから、いわゆる出願後同効材の事例につきおよそ均等侵害が成立し得ないことになってしまう。したがって、仮想発明②の検討も、特に出願後同効材の事例につき必要である。他方、仮想発明②には、元々の特許発明とイ号のいずれでもない第3の構成を含むことにより実施可能要件等に違反するケースが生じうるという問題がある。結局、仮想発明①と仮想発明②の両方を検討すべきである。
- (21)中山・前掲注(11)・193頁、196頁。なお、同196頁は、サポート要件及び実施可能要件につき「実質的に見れば両者は裏腹の関係に近いといえよう」とする。
- (22)「なぜなら」以下は本件趣旨(2.4参照)を一般化したものである。
- (23)特許庁の審査基準は、実施可能要件につき「当業者が、明細書及び図面に記載された発明の実施についての説明と出願時の技術常識(注)とに基づいて、請求項に係る発明を実施しようとした場合に、どのように実施するかを理解できないときには、当業者が実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されていないことになる。」(第II部第1章第1節実施可能要件2.(2))とし、サポート要件につき「[発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲]の把握にあたっては、審査官は、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮する」(第II部第2章第2節サポート要件2.1)とする。
- (24)本稿は「仮に当該特許発明をイ号との間に相違部分が存しないような文言で特許請求の範囲に記載していたとしても実施可能要件及びサポート要件を両方も満たすこともできたであろう」ことは、均等の第1要件充足の必要条件であることのみを主張し、これが十分条件でもあるか否かについては言及しない。
- (25)中村小裕＝田中順也「均等侵害の認容判決から考える実務上の指針」知財管理65巻12号(2015年)1735頁、1738頁注記2)
- (26)同判決の原判決(東京地判平成26年12月24日(平成25年(ワ)第4040号))がこのように認定した。控訴審段階において、実施可能要件違反及びサポート要件違反に係る無効の抗弁はいずれも撤回された。
- (27)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(2011年)1781頁
- (28)山田知司「均等論第3要件の意義・機能」知財管理63巻5号(2013年)654頁

(原稿受領 2023.11.22)