

# 補正・訂正があった場合における 均等論の第5要件の適用方法の検討

会員 中尾 洋之

## 要 約

特許請求の範囲の補正・訂正があった場合に均等論の第5要件をどのように適用すべきかについて、日本における学説・裁判例は広義説・狭義説のいずれに立つものもあり、また、狭義説に立った場合の判断規範は学説上諸説提案されていることに加えて、裁判例上は、マキシカルシトール最判によって示された客観的外形的表示説を、本来想定していなかったはずである補正・訂正があった場面にも適用する事案が近年現れ始めている。

本稿では、狭義説が妥当であると考え、狭義説に立った場合の判断規範としては米国におけるフェスト法理が好ましい規範になり得ると考える。フェスト法理は、補正・訂正時に第三者の被疑侵害物件が存在する場合を想定した規範である点で、それを想定していない客観的外形的表示説よりも妥当な結論が得られるからである。さらに、諸学説を考慮してフェスト法理に修正を加えた修正フェスト法理を試論として提案する。

## 目次

1. はじめに
2. 日本における学説の動向
  2. 1 序
  2. 2 狭義説に立った場合の第5要件充足性の判断規範に関する学説
    - (1) 類型論
    - (2) 禁反言及び外観法理に照らした総合考慮説
    - (3) 米国の関連法理の適用を示唆する説
    - (4) 補正の制限により被告製品を含められなかったことを立証できた場合には均等論の適用を許容すべきとする説
3. 日本における裁判例の動向
  3. 1 ボールスプライン事件最判以降マキシカルシトール事件最判まで
  3. 2 マキシカルシトール事件最判
  3. 3 近年（2019年以降）
    - (1) 調査方法
    - (2) 広義説に立ち第5要件充足を否定した例
    - (3) 狭義説に立ち第5要件充足を否定した例
    - (4) 狭義説に立ち第5要件充足を肯定した例
4. 検討
  4. 1 広義説と狭義説
  4. 2 狭義説に立った場合の第5要件充足性の判断規範に関する学説・裁判例の検討
    - (1) 類型論
    - (2) 禁反言及び外観法理に照らした総合考慮説
    - (3) 米国の関連法理の適用を示唆する説
    - (4) 補正の制限により被告製品を含められなかったことを立証できた場合には均等論の適用を許容すべきとする説
    - (5) 客観的外形的表示説
  4. 3 狭義説に立った場合の第5要件充足性の判断規範の提案（試論）
    - (1) 修正フェスト法理
    - (2) 修正フェスト法理の利点
5. 終わりに

## 1. はじめに

日本の特許制度において均等論が一般論として認められ、均等侵害が成立するための5要件が確立したのは、1998年（平成10年）のボールスプライン事件最判<sup>(1)</sup>においてであった。

ボールスプライン事件最判以降、日本の裁判所においては数多くの均等侵害に関する裁判例が蓄積されてきた。

しかしながら、5要件のうち第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」<sup>(2)</sup>）を、特許請求の範囲の補正・訂正があった場合にどのように適用すべきかという問題については、依然として裁判所により明確な指針が示されていない。

すなわちこの問題とは、a) 対象製品等が補正等により特許請求の範囲から除外された場合には一律に均等の主張が許されない特段の事情が存するとされる（つまり、補正等により除外された領域については一切均等侵害を認めない）と考えるのか、それとも、b) 対象製品等が補正等により特許請求の範囲から除外された場合であっても、直ちに均等の主張が許されない特段の事情が存するとはされない（つまり、補正等により除外された領域についても均等侵害を認める余地がある）と考えるのか、という問題である。一般的に、a) の考え方は「広義説」と呼ばれ、b) の考え方は「狭義説」と呼ばれる<sup>(3)</sup>。なお、「広義説」は「コンプリート・バー」（Complete Bar）と類似する考え方であり、「狭義説」は「フレキシブル・バー」又は「フレキシブル・バー」（Flexible Bar）と類似する考え方である<sup>(4)</sup>。

この問題は、均等論の5要件の解釈において残された課題のうち最も大きいものの一つとなっている。

補正・訂正があった場合に第5要件をどのように適用すべきかに関する指針を明確にすることは、日本における特許侵害訴訟の攻防において原告・被告双方の予測可能性を高めることとなり、ひいては訴訟経済に資することとなる。

本稿では、日本における学説及び裁判例の動向を俯瞰した上で、これらに基づき補正・訂正があった場合に第5要件をどのように適用すべきかについて検討し、妥当な解決策を探る。

## 2. 日本における学説の動向

### 2.1 序

日本においては、広義説を支持する学説と狭義説を支持する学説がいずれも存在する<sup>(5)</sup>。

広義説を支持する学説としては、例えば、限定する補正により外形的に意識的に除外がなされたと考える説<sup>(6)</sup>及び限定により第三者が信頼する外形を策出したものとみる説<sup>(7)</sup>がある。

また、狭義説を支持する学説としては、例えば、審査経過禁反言は判断機関の分化による特許制度の欠点を調整するものであると理解する説<sup>(8)</sup>及び置換構成が技術的範囲に属しないと承認したと外形的に解されるかどうかを問題とする説<sup>(9)</sup>がある。

### 2.2 狭義説に立った場合の第5要件充足性の判断規範に関する学説

狭義説に立つということは、「対象製品等が補正等により特許請求の範囲から除外された場合であっても、直ちに均等の主張が許されない特段の事情が存するとはされない」ことを意味するに過ぎないので、次に、どのような場合には特段の事情が存する（すなわち第5要件非充足となる。）ことになり、どのような場合には特段の事情が存しない（すなわち第5要件充足となる。）ことになるのかについての規範が必要になる。

そのような規範を提示又は示唆する学説として、例えば以下のようなものがある。

#### （1）類型論

拒絶理由等の種類によって第5要件を充足とすべきか非充足とすべきかを示すことを試みるものである<sup>(10)</sup>。例えば、以下のようなものである。

- （ア） 自発補正又は拒絶理由が記載要件・実施可能要件・サポート要件違反の場合、原則的に第5要件充足とすべき（あるいは、第5要件充足とすべき場合が多い）<sup>(11)</sup>

- (イ) 拒絶理由が新規性・進歩性違反の場合、基本的には第5要件非充足と考えた方がよいが、第5要件充足となる余地はある<sup>(12)</sup>
- (ウ) 訂正の場合、被疑侵害物件が見えている状態でなされる場合がほとんどであろうから、多くの場合第5要件非充足の方向で考えるべき<sup>(13)</sup>

## (2) 禁反言及び外観法理に照らした総合考慮説

拒絶理由の種類によらず、禁反言及び外観法理に照らし、補正又は訂正に際しての特許権者の帰責性と、第三者の信頼を保護する必要性の総合考慮によって判断されるべきであり、補正又は訂正の目的が何れの拒絶理由又は無効理由の解消であったのかは、支配的な要因ではない、とする考え方である<sup>(14)</sup>。

そして、このような基本的な規範に基づき、具体的な類型をいくつか提示し本規範をあてはめた場合の考え方が提示される<sup>(15)</sup>。

## (3) 米国の関連法理の適用を示唆する説

米国における審査経過禁反言に関する法理を日本においても適用することを示唆する見解である。例えば、日本でも、「審査経過禁反言の適用には、拒絶理由を回避するために行われた補正等であって、当該補正等が行われた結果、特許付与が認められたという関係が必要」と考えるべき、との見解<sup>(16)</sup>、フェスト法理<sup>(17)</sup>を日本においても適用するとした場合、米国の運用は日本の第5要件の運用とは主張立証責任が異なることから、「我が国でも、被疑侵害者側が補正の事実を主張立証し、特許権者側が当該補正は意識的除外を意味すると認めるべきではない事情を主張立証する、という分配を採用することも考えられる」、として、フェスト法理を日本においても適用する可能性を考慮する見解<sup>(18)</sup>、フェストの3類型のうちフェストの第1類型に関して、予見可能な場合を限定的に解釈にすべきとの見解<sup>(19)</sup>、及び、フェストの3類型のうちフェストの第3類型に関して、補正が新規事項追加に当たるとするようなケースについては審査経過禁反言を認めず均等論適用を肯定すべきとの見解<sup>(20)</sup>、である。

## (4) 補正の制限により被告製品を含められなかったことを立証できた場合には均等論の適用を許容すべきとする説

補正の制限<sup>(21)</sup>のため被告製品を含むようにクレームを補正することができなかったことを立証することができた場合には均等の適用を許容すべき（つまり、第5要件充足とすべき）、という見解<sup>(22)</sup>である。

# 3. 日本における裁判例の動向

## 3. 1 ボールスプライン事件最判以降マキサカルシトール事件最判まで

ボールスプライン事件最判以降2014（平成26）年3月31日までの均等論に関する裁判例については、先行研究により網羅的に調査されている<sup>(23)</sup>。

また、ボールスプライン事件最判以降2018（平成30）年頃までの均等の第5要件に関する裁判例のうち補正・訂正が関係するものについても、先行研究によって網羅的に調査されている<sup>(24)</sup>。

これらの先行研究により紹介された裁判例は、規範として広義説・狭義説のいずれに立つものもあり、判断基準は裁判例によって異なっていることが分かる。

## 3. 2 マキサカルシトール事件最判

ここで、均等論に関する日本の最高裁判例として、ボールスプライン事件最判に次いで重要な意義を有するものとなったマキサカルシトール事件最判<sup>(25)</sup>について説明する。

本件は、出願時の特許請求の範囲に出願時に容易に想到することができた物質や技術（出願時同効材）を記載していなかった場合に、当該出願時同効材を含む被疑侵害物件に対して第5要件非充足を理由に均等論適用を否定することができるか、という点に関する判決である。つまり、出願後に補正・訂正があった場合の第5要件の適用に



関するものではないのであるが、本判決は出願後に補正・訂正があった場合の第5要件の適用についても後に影響を及ぼすことになるため、ここで紹介する。

すなわち本判決は、出願時の特許請求の範囲に記載されていない出願時同効材を含む対象製品等に対しても、第5要件非充足を理由に直ちに均等論適用が否定されるわけではないことを示した。具体的には、「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、対象製品等の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」（下線筆者）と判示した。

その上で、均等論適用が否定される場合があることを明らかにした。具体的には、「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」（下線筆者）と判示した。この規範は「客観的外形的表示説」<sup>(26)</sup>とも呼ばれ、また、米国における「Dedicationの法理」（Dedication to the Public）に基づくものであるとも言われる<sup>(27)</sup>。

そして、本判決の調査官解説には、特許出願後の審査過程や特許付与後において補正や訂正がされた場合は、本判決の射程外であることが述べられている<sup>(28)</sup>一方で、本判決の法理が補正・訂正がされた場合の考え方にも一定の影響を与えるであろうこと<sup>(29)</sup>、そして、補正・訂正がなされた場合にも狭義説を採ることの方向性が示されること<sup>(30)</sup>、が述べられている。

しかし、まず、特許出願後の審査過程や特許付与後において補正や訂正がされた場合は本判決の射程外であると考えられていたにもかかわらず、以降の裁判例においては本判決の法理を補正・訂正があった場合にも適用する例が現れ始めていることは本稿3.3において説明する。

また、本判決については多数の批評がなされており<sup>(31)</sup>、多くの論者は本判決の法理は補正・訂正の場合には狭義説に親和的であると解釈している<sup>(32)</sup>ようであるが、一方で本判決の法理は補正・訂正の場合には広義説に親和的であると解釈する論者もあり<sup>(33)</sup>、その解釈は定まっていない。

### 3. 3 近年（2019年以降）

#### （1）調査方法

2019年（令和元年）1月1日以降2024年9月8日までの日本における関連裁判例については、筆者が調査を行った。

具体的には、キーワード検索により抽出された各裁判例の個々の判決文を確認し、均等論の主張があり、かつ、補正又は訂正と第5要件の適用が判断されている判決を抽出した。

その結果、計13件の裁判例が抽出されたのでこれらを以下の通りに分類した。

#### （2）広義説に立ち第5要件充足を否定した例

- （ア） イソブチル GABA またはその誘導体を含有する鎮痛剤事件（2021年～2022年）（東京地裁）5件<sup>(34)</sup>
- （イ） マッサージ機事件（2022年）（大阪地裁）<sup>(35)</sup>
- （ウ） ランプ及び照明装置事件（2024年）（知財高裁）<sup>(36)</sup>

#### （3）狭義説に立ち第5要件充足を否定した例

- （ア） アンテナカップリングによるデジタル信号伝送方法事件（2019年）（東京地裁）<sup>(37)</sup>

- (イ) クランプ装置事件（2020年）（大阪地裁）<sup>(38)</sup>
- (ウ) ロール製品パッケージ事件（2024年）（東京地裁）<sup>(39)</sup>

#### （4） 狭義説に立ち第5要件充足を肯定した例

- (ア) L-グルタミン酸生産菌及びL-グルタミン酸の製造方法事件（2020年）（東京地裁）<sup>(40)</sup>
- (イ) 学習用具、学習用情報提示方法、及び学習用情報提示システム事件（2021年）（大阪地裁）<sup>(41)</sup>
- (ウ) 学習用具、学習用情報提示方法、及び学習用情報提示システム事件（2021年）（知財高裁）<sup>(42)</sup>

以上紹介したように、マキサカルシトール事件最判以降の裁判例においても、広義説及び狭義説のいずれの考え方に立つものもある点ではそれ以前の裁判例と変わらない。

しかし、クランプ装置事件を皮切りに、マキサカルシトール事件最判で示された客観的外形的表示説を補正・訂正があった場合にも適用した例が現れ始めていることは新たな傾向であり、注目に値する。具体的には、クランプ装置事件、L-グルタミン酸生産菌及びL-グルタミン酸の製造方法事件、並びに、学習用具、学習用情報提示方法、及び学習用情報提示システム事件（地裁・高裁共に）において、客観的外形的表示説が補正・訂正があった場合にも適用されている。

## 4. 検討

### 4. 1 広義説と狭義説

まず、補正・訂正があった場合の第5要件の適用に際して、広義説と狭義説のいずれが妥当かについて検討する。

この点、出願時に出願人が将来の第三者の実施態様を漏れなく予測した網羅的な明細書を作成することは困難である。

そして、出願後の補正・訂正の段階においても出願人・特許権者が将来の第三者の実施態様を予測して完璧な補正・訂正をすることを常に期待することは妥当ではない。

また、もし出願後の補正・訂正の段階において被疑侵害物件が現れていたり予測可能になっていたりしたとしても、補正の制限から、（上述の通り網羅的なものにはなりづらい）出願時の明細書の記載の範囲内でしか補正・訂正ができないため、被疑侵害物件を包含する補正・訂正を期待することが常にできるわけではない。

一方、第三者が侵害を回避した実施態様を考え出すことは比較的容易である。このことは、補正・訂正があってもなくても同じであると考ええる。

したがって、被疑侵害物件が補正・訂正により特許請求の範囲から除外された場合であっても、直ちに均等の主張が許されない特段の事情が存するとは扱うべきではないため、狭義説が妥当であると考ええる。

### 4. 2 狭義説に立った場合の第5要件充足性の判断規範に関する学説・裁判例の検討

狭義説に立った場合の第5要件充足性の判断規範として、日本の学説を本稿2.2において紹介し、日本の裁判例には客観的外形的表示説を適用した事例があることを本稿3.3において紹介した。

そこで、これらの学説及び裁判例により提示された規範について順次検討する。

#### （1） 類型論

本稿2.2（1）において紹介した類型論は、確かにその類型における原則的な方向性は示すことはできるかもしれないが、その類型であれば必ずそうすべきとは言いきれない。そうすると、その類型の中においても充足とすべきか非充足とすべきかを判断する必要が生じ、結局何らかの規範・判断基準が必要になるように思われる。

ここでは、本稿2.2（1）において紹介した3つのタイプのうち（ア）及び（ウ）を例として再掲した上で、考察を加える。

- （ア） 自発補正又は拒絶理由が記載要件・実施可能要件・サポート要件違反の場合、原則的に第5要件充足とすべき（あるいは、第5要件充足とすべき場合が多い）

確かに、これらの場合には何らかの引用例と差別化するための補正・訂正ではない場合が多く、ゆえに特定の技術を「意識的に除外」したわけではないので、第5要件充足とすべき場合が多いというのは理解できる。

しかし、たとえ自発補正等であっても、具体的な選択肢が取捨選択される補正の場合や、「除く」クレームへの補正の場合等には、第5要件非充足とすべきかもしれない。

また、自発補正であっても、分割出願後の自発補正で分割出願の実体的要件を満たすことを説明する上申書<sup>(43)</sup>を伴う場合には、そこでの先行文献との差異に関する記載が意識的除外に該当し第5要件非充足となるべき場合があり得る。

さらに、自発補正の場合であっても、被疑侵害物件が見えている状態で行われる場合があろう。例えば、審査段階において被疑侵害物件の存在に気づき、その被疑侵害物件を権利範囲に含められるように補正をする場合があるであろう。また、特許権者が第三者の被疑侵害物件に気付いたものの、その特許請求の範囲では十分に侵害主張ができないと考えた場合に、係属中の分割出願の特許請求の範囲を補正して、あるいはその分割出願に基づいて更なる分割出願を行い適宜のタイミングで自発補正をして、より強い侵害主張ができる特許権の創出を目指すこともあるであろう。これらのような場合には、第5要件非充足の方向で考えるべきではなかろうか。

(ウ) 訂正の場合、被疑侵害物件が見えている状態でなされる場合がほとんどであろうから、多くの場合第5要件非充足の方向で考えるべき

訂正の場合には、それが異議申立て・無効審判における訂正請求（特許法120条の5第2項・特許法134条の2）によるものであるとしても、訂正審判（特許法126条）によるものであるとしても、被疑侵害物件が見えているか少なくとも被疑侵害物件を想定できることが多いのは確かであろう。

しかし、訂正の場合だけでなく、(ア)で述べたように、補正の場合であっても被疑侵害物件が見えている状態で行われることはあると考えられる。

もし、被疑侵害物件が見えている状態でなされる場合には第5要件非充足の方向で考えるべきとするのであれば、訂正のみならず出願中の補正の場合であっても、被疑侵害物件が見えている状態でなされるのであれば第5要件非充足とすべき、ということになるのではなかろうか。

## (2) 禁反言及び外観法理に照らした総合考慮説

本稿2.2(2)において紹介した禁反言及び外観法理に照らした総合考慮説は、あらゆるケースに適用できる一貫した判断基準である点において優れている。

特に、第三者の信頼を保護する必要性という観点は有益な観点かもしれないと考える。この観点に基づき、数値範囲を減縮又は特定する補正<sup>(44)</sup>や、具体的な選択肢が取捨選択される場合<sup>(45)</sup>については均等主張を認めるべきでないという考えは、説得力がある。これらに加えて、いわゆる除くクレームの場合も同様に考えられるのではないと思われる。

しかし、規範の抽象度が高いためそれだけで判断することが難しいように感じられる。このため、具体的に提示された類型が意味を持つことになってしまわないかとも考えられる。あるいは、この規範に基づき、もう少し具体性を持たせた下位の規範を作成する必要が生じるかもしれない。

## (3) 米国の関連法理の適用を示唆する説

本稿2.2(3)において紹介した通り、米国における審査経過禁反言に関する種々の法理を日本においても適用することを示唆する説があり、これらはいずれも考慮すべきものと考えられる。

特に、フェスト法理におけるフェストの3類型は、出願後に補正があった場合に焦点を当てて作り出された規範であるし、ある程度の具体性があり網羅的でもあるので、フェスト法理の日本における適用についても検討する価値があるように思われる。



この点、米国におけるフェストの3類型は、フェスト推定に対する反駁として用意されている点に留意すべきである。すなわち、減縮補正が特許性に関係する実質的理由によるものでない場合にはワーナー・ジェンキンソン推定を覆すことができ、フェスト推定を待つまでもなく審査経過禁反言の適用が否定される。日本でフェスト法理を適用する場合には、このことも何らかの形で取り込む必要があるのではないかと考える。なぜならば、実体審査を潜脱するものであること、及び、矛盾行為により特許付与と侵害肯定という2つの結果が共に享受されること、が、審査経過禁反言適用の前提となるべきであるからである<sup>(46)</sup>。また、補正が減縮するものでない場合には、そもそも補正により放棄された領域がなく、審査経過禁反言が適用される余地がないためである。

また、日本での第5要件の主張立証責任は被疑侵害者側にあるため、その面での調整も必要になると思われる。

さらに、現在の米国でのフェストの3類型の解釈<sup>(47)</sup>は、一部検討の余地があるものとする。

まず第1類型は、米国では、予見可能であるといえるためには、補正時において、当業者が均等物の存在を認識していればよく、均等物がクレームされた発明の構成と交換可能であることまで知られていなくてもよいと解釈されているが、この解釈に立つと予見可能であると言える場合が広くなりすぎ、ゆえに第1類型に該当できる場合が狭くなりすぎるため、予見可能であるといえる範囲を狭めるべきなのではないかと考える。

また第3類型は、適用範囲が狭すぎるので、補正の制限によって均等物をクレームに記載することができなかった場合を対象に含めてはどうかと考える。

#### (4) 補正の制限により被告製品を含められなかったことを立証できた場合には均等論の適用を許容すべきとする説

本稿2.2(4)において紹介した本見解については、出願時に将来の第三者の実施態様を漏れなく予測した網羅的な明細書を作成することは困難であることから、補正の制限のために被告製品を含むようにクレームを記載することができなかった場合は、第5要件充足とすべき一態様であるとする。

#### (5) 客観的外形的表示説

本稿3.3において言及したように、マキサカルシトール事件最高裁判決以降の裁判例において、出願後の補正・訂正によって対象製品等がクレーム文言に含まれなくなった場合にも客観的外形的表示説を採用して判断しているものが現れ始めたことから、客観的外形的表示説を補正・訂正があった場合にも適用することの妥当性を検討する。

まず、客観的外形的表示説が想定する場面は、「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いう場面」<sup>(48)</sup>である。一方、本稿が想定する場面は、「特許出願後の審査過程や特許付与後において補正や訂正がされた場合」<sup>(49)</sup>である。

前者の場面と後者の場面の相違は、前者の場面においては第三者の被疑侵害物件が存在し得ない<sup>(50)</sup>のに対して、後者の場面においては第三者の被疑侵害物件が存在し得ることである。

客観的外形的表示説は、第三者の被疑侵害物件が存在する場合を想定する必要がないので、客観的・外形的にみて、代替構成（被疑侵害物件中の対応する構成）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敢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かどうかを規範とすることで足りた（典型的には、ある構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替できることを明細書に記載していたのに特許請求の範囲には記載していなかった場合等が該当することとなる）。

しかし、本稿が想定する場面では第三者の被疑侵害物件が存在する場合があり、その場合出願人又は特許権者が代替構成を認識した上で特許請求の範囲を補正・訂正すること<sup>(51)</sup>があり得る。

そして、このような出願人・特許権者による認識は多くの場合主観的なものであり、客観的・外形的に上述のような代替構成に関する認識が表示されている場合は少ないと考えられる。

出願人・特許権者が代替構成を認識しながら補正・訂正をした場合には、基本的には、出願人・特許権者は代替構成を特許請求の範囲に含められるように補正・訂正することはより容易であったものと考えられるから、第5要件は非充足とすべき要請が高まる。

しかし、客観的外形的表示説によると、出願人・特許権者が代替構成を主観的には認識していたが客観的外形的には表示されていなかった場合が、第5要件充足となってしまうこととなり、ゆえにそのような場合において妥当な結論を導くことができない点で限界があるものと考ええる。

#### 4. 3 狭義説に立った場合の第5要件充足性の判断規範の提案（試論）

##### （1）修正フェスト法理

ここまで、現在までに学説・裁判例によって示唆、提案又は適用されているいくつかの規範を検討したが、これらのうちフェスト法理が好ましい規範になり得るのではないかと考える。フェスト法理は、補正・訂正時に第三者の被疑侵害物件が存在する場合を想定しているし、ある程度の具体性を有しつつも統一的な規範を提示しているからである。

ただし、諸学説を考慮すると若干の修正を加えるべき点があるように思われるため、これらを踏まえて修正を加えた規範を修正フェスト法理として提案する。

修正とは、日本における第5要件の主張立証責任の分配に適合させること、減縮補正が特許性に関する実質的理由によるものでない場合を、フェストの3類型に追加される新類型として加えること、フェストの3類型のうち第1類型の予見不可能性の基準を緩和すること、フェストの3類型のうち第3類型に補正の制限により記載できなかった場合が含まれるようにすること、及び、補正・訂正により除外される範囲が客観的に明確である場合はフェストの3類型のうち第1から第3類型の対象外とすること、である。ここで、補正・訂正により除外される範囲が客観的に明確である場合とは、例えば、数値範囲を減縮又は特定する場合、具体的な選択肢が取捨選択される場合、及び、除くクレームの場合である。

すなわち、修正フェスト法理とは、以下のような考え方である。

（i）まず被疑侵害者側が補正・訂正の事実を主張立証する。これにより、第5要件における特段の事情があること（すなわち第5要件の非充足）が推定される。（ii）それに対して特許権者側が以下の4類型のいずれかに該当することを主張立証した場合には、第5要件における特段の事情があることの推定を覆すことができる。

（第0類型）減縮補正が特許性に関する実質的理由（あらゆる特許要件を意味する。）によるものでないこと（補正が減縮補正でないことを含む。）

（第1類型）均等物が補正・訂正時に予見不可能であること（予見不可能とは、当業者が代替物に交換可能であることに容易に想到できなかった場合である。）<sup>(52)</sup>

（第2類型）補正・訂正の根本的理由が、均等物に対してほとんど関係がないこと

（第3類型）補正・訂正の制限により記載できなかった等、均等物を記載することを合理的に期待できなかった他の理由があること

ただし、第1から第3類型において、補正・訂正により除外される範囲が客観的に明確である場合（数値範囲を減縮又は特定する場合、具体的な選択肢が取捨選択される場合、及び、除くクレームの場合を含む）は対象外とする。

##### （2）修正フェスト法理の利点

修正フェスト法理の第1類型の要件は、補正・訂正時に当業者が代替物に交換可能であることに容易に想到できなかったことであるので、補正・訂正時に被疑侵害物件が存在していた場合には第1類型に該当しないことになる可能性がある。出願人の主観的な認識は第三者にとって認識できないため、当業者の認識を基準とすることは妥当な考え方であろう。（修正前のフェスト法理においても第1類型は当業者の認識が基準なので、当業者が基準となる何らかの要件を適用できるという意味では同様である。）

第1類型に該当しない場合、あとは、もし第0類型、第2類型又は第3類型に該当するのであれば第5要件を充足し得ることになるが、いずれにも該当しなければ第5要件非充足となる。

このように、修正フェスト法理においては、客観的外形的表示説では考慮することができない特許権者による主



観的な被疑侵害物件の認識を、当業者による客観的な認識（予見可能性）を基準とすることにより考慮に入れることができる（結果として、補正・訂正時に被疑侵害物件が存在する場合には第5要件充足の難易度が高くなる）点で、より妥当な結論を得られることが期待される。

この点、当業者が代替物に交換可能であると認識し得たのに出願人・特許権者が文言侵害を問えるクレームに補正・訂正しなかったのであれば、もはや常に第5要件非充足とすべきではないか、という意見もあるかもしれない。

しかし例えば、出願人・特許権者が被疑侵害物件を認識していたとしても、明確性要件を満たす必要がある、補正の制限がある、等の理由からどうしても被疑侵害物件に対して完全に文言侵害を問えるクレームに補正することができない場合もあり得るのであり、そのような場合に第0類型、第2類型又は第3類型に該当するときには第5要件の充足を認めることは妥当なのではないかと考える。

また、日本の第5要件は、米国の審査経過禁反言とは性質を異にすること<sup>(53)</sup>から、米国の審査経過禁反言の下で形成されたフェストの3類型を日本の第5要件に適用することは困難なのではないかとの意見も考えられる。

しかし、性質が異なるとする理由は、(i) 禁反言を理由としている点、及び、(ii) 特許性を理由とする場合に限定されない点である<sup>(54)</sup>ところ、(i) については、裁判所のいう「禁反言」とは「審査経過禁反言」を意味するものであるという理解が今日一般的になっているし、(ii) については、修正フェスト法理では特許性を理由としない補正の場合を第0類型に位置付けているため問題がなくなる。

したがって、日本の第5要件は米国の審査経過禁反言とは性質を異にするという観点は、少なくとも修正フェスト法理を日本の第5要件に適用する場合には障害にはならないのではないかと考える。

## 5. 終わりに

本稿では、現在までの日本の裁判例及び学説並びに米国の主要な裁判例を考慮した上で妥当な解決策を探った。しかし、今回提示した試案は議論のたたき台程度のものであり、さらなる検討が必要な面も多いのではないかと考えている。今後も、日米の裁判例及び学説を注視しつつ、検討を続けたい。

### (注)

(1) 最判平成10年2月24日裁判所ウェブサイト参照（平成6年（オ）1083号）。

(2) 最判平成10年2月24日前掲注1参照。

(3) 例えば、田中孝一「判解」曹時69号12巻215頁（2017）参照。

(4) 例えば、吉田広志「クレーム制度の補完としての均等論と第5要件の検討—第4要件との関係から考えるコンプリート・バーとフレキシブル・バーの相克」知的財産法政策学研究56号64-68頁（2020）参照。また、田村善之＝清水紀子『特許法講義』170頁（弘文堂、2024）では、「コンプリート・バー」を、「審査経過における出願人の主張と矛盾するすべての主張に審査経過禁反言が適用されるとする考え方」であるとし、「フレキシブル・バー」を、「出願人の主張のうち審査に影響を与えた可能性のある主張に限って審査経過禁反言が適用されるとする考え方」である、と定義する。なお、「コンプリート・バー」（Complete Bar）及び「フレキシブル・バー」又は「フレキシブル・バー」（Flexible Bar）という用語は、日本においては論者によってその意味が若干異なるし、これらの用語は元々米国法において使用されてきた用語である。米国において今日適用されているフェスト最高裁判決の考え方（本稿脚注17参照）の下では、特許性に関する実質的理由によりクレームが減縮補正された場合には、補正により減縮された領域について常に審査経過禁反言が適用され均等論を適用できないとする考え方がComplete Barであり、そうではなく、特許性に関する実質的理由によりクレームが減縮補正され、審査経過禁反言が適用されても、補正により減縮された領域についてなお均等論を適用し得るとする考え方がFlexible Barということになる。このように、Complete Bar及びFlexible Barは米国における審査経過禁反言の適用に関する運用の文脈の下で使われてきた用語であり、広義説及び狭義説とは若干意味が異なるため、本稿では基本的には広義説・狭義説という用語を用いる。

(5) 島並良＝上野達弘＝横山久芳『特許法入門（第2版）』377頁（有斐閣、2021）には、出願経過禁反言の趣旨に関して、「審査を潜脱して過大な特許権を取得した出願人を保護する必要性が低い」という点を強調すれば、「狭義説が導かれ、他方、「出願経過資料を信じた第三者の予測可能性を確保する」という点を強調すれば、「広義説が導かれる、と整理する。また、その脚注187及び188には、狭義説及び広義説を主張する学説がそれぞれ紹介されている。

(6) 三村量一「判解」最判解説民事篇平成10年度（上）155-156頁（2001）参照。

(7) 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第38号70頁（2015）参照。

- (8) 田村＝清水・前掲注4 171頁は、「審査経過禁反言は、特許庁と裁判所に判断機関が分かれている特許制度の欠点を調整するためのもので、審査経過での主張に拘束されるという法理として位置づけられる。(中略) この説から見ると、審査経過禁反言が認められるのは、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の審査が行われなくなった場合、あるいは行われなくなる可能性がある場合ですから、フレキシブル・バーが妥当です」と述べる。
- (9) 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]』11頁(新日本法規出版、2007)は、「前掲最高裁判決の第5要件の根拠自体からも、補正又は訂正が特許発明の技術的範囲に属しないことの承認と外形的に解されるかどうかの問題なのであるから、特に引用例が対象製品等の置換構成を開示していない事例については、補正又は訂正の主観的意図自体は問わないことは格別、該引用例による拒絶理由通知に対する特許請求の範囲を限縮する補正又は訂正のみによりおよそ第5要件の充足が否定されとするのは行きすぎであろう」と述べる。
- (10) 吉田・前掲注4 95-101頁。ただし、吉田・同100頁には、「本稿の類型論は思考実験の域を出ない。拒絶理由の条項に固執しているわけではないことは、改めて述べておく。」とも述べられている。
- (11) 吉田・前掲注4 95-97頁参照。
- (12) 吉田・前掲注4 97-100頁参照。
- (13) 吉田・前掲注4 100-101頁参照。
- (14) 末吉剛「均等論における意識的除外：特許権者の帰責性と第三者の信頼の保護との衡量」月刊パテント71巻5号29-35頁(2018)。飯田圭「判批」特研68巻76頁(2019)にも同趣旨の記載がある。
- (15) 末吉・前掲注14 31-34頁参照。
- (16) 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第38号98頁(2015)。この見解は、Warner-Jenkinson v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997)によって示された見解を日本においても採用すべきとするものである。また、同裁判例は、もし特許権者により補正の理由が立証されなかった場合には、裁判所は、補正によって限定要素を追加したこと(つまり、減縮補正があったこと)について、「特許性に関する実質的理由」(substantial reason related to patentability)があったものと推定する(以下、「ワーナージェンキンソン推定」と呼ぶ。)ものとする。
- (17) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 535 U.S. 722 (2002)において示された法理を、その後のFesto Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 344 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2003)において示された解釈を含めて、本稿においては「フェスト法理」と呼ぶ。すなわち、フェスト法理とは、ワーナージェンキンソン推定により、クレームの減縮補正があったことにより特許性に関する実質的理由に関するものであったことが推定された場合に(ただし、ここでの「特許性に関する実質的理由」の意味は、ワーナージェンキンソン最判における意図とは異なり、あらゆる拒絶理由の意味であると解釈される。)、特許権者が補正の理由を説明できなかったときには、裁判所は補正により減縮された領域については権利が放棄されたものと推定する(以下、「フェスト推定」と呼ぶ。)が、以下の3つ類型(以下、「フェストの3類型」と呼ぶ。)のいずれかに該当することを特許権者が立証した場合には、審査経過禁反言により均等論の適用が禁止されるとの推定を覆すことができる、とするものである。
- (i) 均等物が補正時において予見できなかった(unforeseeable)ものであること(第1類型)
  - (ii) 補正の論理的根拠が、均等物に対して直接には関係しない(tangential)こと(第2類型)
  - (iii) 特許権者が均等物を記載できたことを合理的に期待できなかった他の理由(some other reason)があること(第3類型)
- (18) 鈴木将文「越境的な行為への「譲渡の申出」の適用、損害の範囲及び均等論が問題となった裁判例について—L-グルタミン酸製造方法事件一審判決—」知的財産法政策学研究67号281-283頁(2023)は、判決が、出願時に出願人が記載要件を充たす形でクレームに被疑侵害物件に対応する構成を記載することが容易に可能ではなかったことを一つの理由としたことと関連して、「仮に本判決のように、均等物に関する記載可能性を問題とするのであれば、具体的に問題とすべきは、補正の時点において、(出願人ではなく)当業者が、E(その構成又はその作用効果)を予見できたか否か、であろう。」と述べ、この代替案は「米国のFesto連邦最判が、クレームの減縮補正があった場合のprosecution history estoppelの推定を否定する類型の一つである、unforeseeability基準に似たものである」とし、フェスト法理を紹介する。その上で、本文で引用した主張立証責任の分配案に言及する。同様に、中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法(中巻)[第2版]』1278-1279頁(青林書院、2017年)も、『「出願過程で補正が行われた場合には意識的除外(禁反言適用)が推定され、それが意識的除外に該当しないことの証明責任を特許権者側に転換する」のも一つの解決方法ではなかろうか」として立証責任の転換を提案し、さらに、フェスト法理について、「わが特許法における均等論の解釈においても一考の余地がある」として、フェスト法理を日本の特許法における均等論の解釈の参考にする余地があることに言及する。
- (19) 愛知・前掲注16 105頁。
- (20) 愛知・前掲注16 104頁。
- (21) 特許法17条の2第3項。
- (22) 浅見節子「補正と均等の第5要件の適用について」日本工業所有権法学会年報38号175頁(2015)は、「第5要件を適用としても、新規事項の追加ができないという補正の制限がある中で、補正によって除外された部分に一律に均等を適用しないのではなく、被告製品を含むようにクレームを記載することができなかったことを立証することができれば、均等を適用すること

にはできないであろうか。」と述べる。

- (23) 飯田・前掲注 9 10-14 頁に、ボールスプライン事件最判以降 2006（平成 18）年 6 月 30 日までの均等論に関する裁判例について、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第 38 号 75-95 頁（2015）に、ボールスプライン事件最判以降 2014（平成 26）年 3 月 31 日までの均等論に関する裁判例について、それぞれ調査されている。
- (24) 吉田・前掲注 4 74-102 頁に、ボールスプライン事件最判以降 2018（平成 30）年頃までの均等の第 5 要件に関する裁判例のうち補正・訂正が関係するものについて調査されている。また、ボールスプライン事件最判以降 2015（平成 27）年頃までの均等の第 5 要件に関する裁判例のうち補正・訂正が関係するものについては、中山＝小泉・前掲注 18 1275-1277 頁（青林書院、2017 年）にも、狭義説に立つものと広義説に立つものに分類して例示されている。そして、狭義説に立つ裁判例については、総じて、「補正あるいは訂正と特許取得（維持）との因果関係がある場合にのみ意識的除外等の特段の事情が認められるとするもの」と評価し、広義説に立つ裁判例については、総じて、「格別、補正が拒絶理由、取消理由の回避のためになされたことを意識的除外の要件とはしていない」と評価している。
- (25) 最判平成 29 年 3 月 24 日裁判所ウェブサイト 参照（平成 28 年（受）1242 号）。
- (26) 例えば、田中・前掲注 3 200 頁参照。
- (27) 例えば、田村善之「判批」知的財産法政策学研究 52 号 242 頁（2018）参照。
- (28) 田中・前掲注 3 206 頁。
- (29) 田中・前掲注 3 206 頁。
- (30) 田中・前掲注 3 215 頁。
- (31) 例えば、田村・前掲注 27 233-248 頁（2018）、紋谷崇俊「判批」AIPPI63 巻 8 号 739-762 頁（2018）、愛知靖之「判批」小泉直樹＝田村善之編『特許判例百選（第 5 版）』22 頁、22-23 頁（2019）、鈴木將文「判批」小野昌延追悼『続・知的財産法最高裁判例評釈大系』328-338 頁（青林書院、2019）等。
- (32) 例えば、田村善之「判批」知的財産法政策学研究 52 号 248 頁（2018）、紋谷崇俊「判批」AIPPI63 巻 8 号 756 頁（2018）、清水節「均等論に係る判例とその展開について」『ビジネスローの新しい流れ－知的財産法と倒産法の最新動向』271-272 頁（青林書院、2020）、中山信弘『特許法〔第 5 版〕』532-533 頁及び 533 頁脚注 45（弘文堂、2023 年）等。
- (33) 三村量一「均等論再論（均等の第 5 要件に関する更なる検討）」月刊パテント 74 巻 11 号 150-151 頁（2021）。
- (34) 東京地判令和 3 年 12 月 24 日 LEX/DB 文献番号 25571933（令和 2 年（ワ）第 19927 号）、東京地判令和 4 年 1 月 19 日 LEX/DB 文献番号 25571973（令和 2 年（ワ）第 22290 号・令和 2 年（ワ）第 26770 号）、東京地判令和 4 年 2 月 2 日 LEX/DB 文献番号 25572040（令和 2 年（ワ）第 19923 号・令和 2 年（ワ）第 22292 号）、東京地判令和 4 年 2 月 16 日 LEX/DB 文献番号 25572049（令和 2 年（ワ）第 19931 号・令和 2 年（ワ）第 22285 号、令和 2 年（ワ）第 22289 号）、及び、東京地判令和 4 年 2 月 28 日 LEX/DB 文献番号 25572095（令和 2 年（ワ）第 19919 号）。
- (35) 大阪地判令和 4 年 9 月 15 日 LEX/DB 文献番号 25572367（平成 29 年（ワ）第 7384 号）。
- (36) 知財高判令和 6 年 4 月 25 日 LEX/DB 文献番号 25573560（令和 3 年（ネ）第 10086 号）。
- (37) 東京地判令和 1 年 12 月 4 日 LEX/DB 文献番号 25570777（平成 30 年（ワ）第 18573 号）。
- (38) 大阪地判令和 2 年 5 月 28 日 LEX/DB 文献番号 25570988（平成 30 年（ワ）第 4851 号）。横山久芳「判批」判時 2499 号 156 頁（2022）参照。
- (39) 東京地判令和 6 年 8 月 21 日 LEX/DB 文献番号 25573729（令和 4 年（ワ）第 22517 号）。
- (40) 東京地判令和 2 年 9 月 24 日 LEX/DB 文献番号 25571328（平成 28 年（ワ）第 25436 号）。鈴木・前掲注 18 241-284 頁参照。
- (41) 大阪地判令和 3 年 3 月 25 日 LEX/DB 文献番号 25571440（平成 31 年（ワ）第 3273 号）。
- (42) 知財高判令和 3 年 10 月 14 日 LEX/DB 文献番号 25571764（令和 3 年（ネ）第 10040 号）。
- (43) 特許庁「出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について」2009 年 6 月 29 日（[https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/sakusei/bunkatu\\_yousei.html](https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/sakusei/bunkatu_yousei.html)、2024 年 11 月 30 日最終閲覧）の「2. 具体的な説明の仕方」の「(3) 他の特許出願に係る拒絶の理由を解消していることの説明（分割出願の遡及日が平成 19 年 4 月 1 日以降のものに限ります。）」において、「他の特許出願についての拒絶理由通知であって、分割出願の審査請求前に出願人が知り得た拒絶理由通知がある場合には、その拒絶の理由（例えば、新規性・進歩性欠如、実施可能要件違反等）を解消していること」を説明する必要があり、ここで、例えば親出願の審査における拒絶理由通知において引用された先行文献との差異を説明する場合があり得る。
- (44) 末吉・前掲注 14 34 頁参照。
- (45) 末吉・前掲注 14 31-32 頁参照。
- (46) 愛知・前掲注 16 98 頁の、「信頼違背のみでは信義則を基礎付けるには不十分であり、追加的な事由が必要となる。それが、実体審査を潜脱するものであること、及び、矛盾行為により特許付与と侵害肯定という 2 つの結果が共に享受されることである」、並びに、「それゆえ、拒絶理由を回避するために行われた補正等であって、当該補正等が行われた結果、特許付与が認められたという事実が、審査経過禁反言適用の前提となるのである」との見解と同趣旨である。田村・前掲注 4 171 頁の、「審査経過禁反言は、特許庁と裁判所に判断機関が分かれている特許制度の欠点を調整するためのもので、審査経過での主張に拘束されるという法理として



位置づけられる。(中略) この説から見ると、審査経過禁反言が認められるのは、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の審査が行われなくなった場合、あるいは行われなくなる可能性がある場合です」との見解とも類似する。なお、田村善之『知的財産法〔第5版〕』269頁(有斐閣、2010)によると、逆に審査経過禁反言が適用されない場合とは、「手続きの経過に鑑みて、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」であり、例えば、「趣旨を明瞭にするための説明」や「単に一実施例を特定したに過ぎない主張」などが挙げられている。

(47) 主として、Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 344 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2003) において示された解釈をいう。

(48) 田中・前掲注3 215頁。

(49) 田中・前掲注3 215頁。さらに、この場合には、「[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」と述べられている。

(50) この場面において第三者の被疑侵害物件が存在したならば、当該特許は新規性又は進歩性欠如による無効理由を有することとなるであろうし、均等の第4要件非充足にもなるであろうからである。

(51) 本稿4.2(1)(ア)及び(ウ)において説明した、「被疑侵害物件が見えている状態」で行われる補正や訂正の場合である。

(52) 例えば、Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 493 F.3d, 1368 (Fed. Cir. 2007) におけるNewman判事の反対意見が、“If the equivalency of the accused technology would not have been ‘readily known’ to a person of ordinary skill in the field of the invention, under proper application of the Court’s guidance the ‘foreseeability’ bar does not arise.” と述べるのと同趣旨である。

(53) 大友信秀「日本における均等論の構造とその論理的基盤(4)」金沢62巻2号90頁(2020)は、「第5要件はしばしば米国の審査経過禁反言の影響を受けているとされるが、米国の審査経過禁反言が日本の禁反言とはまったくその性質を異にすることについて多くの学者がすでに指摘している」と述べる。その詳細は、大友信秀「特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(4完)」法協126巻10号2007-2008頁及び2015-2016頁(2009)に説明されており、例えば、大友・同2008頁は、「第五要件は、禁反言を理由としている点、特許性を理由とする場合に限定されない点で、米国における審査経過禁反言とは全く異なる法理であるといえる」と述べている。

(54) 大友・前掲注53「特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(4完)」法協126巻10号2008頁(2009)参照。

(原稿受領 2025.3.26)