

均等侵害第⑤要件論

—判決例にみる意識的除外認定要素—



会員 松永 宣行

要 約

均等侵害の成立には平成 10 年 2 月 24 日の最高裁判決が示した 5 要件の充足を要するところ、均等侵害の議論は文言侵害に当たらないケースにおいてされ、その当否は出願経過に見られる審査と出願人の手続にかかっている。審査の一面は少なくとも公知又は周知の技術の特許請求の範囲に含めさせないことであり、出願手続の一面は特許の請求を法的に合理的な範囲に減縮し又は釈明すべく補正することである。対象製品等が出願審査に引用された公知技術や当業者に周知の技術である場合、審査と手続の経緯に照らし、何人も対象製品等がなお特許請求の範囲に含まれているとは考えないであろう。しかし、そうでない場合はどうであろうか。平成 18 年 9 月 25 日の知財高裁判決はその疑問に答えたものと考えてよく、本稿は、当該判決が示した認識と行動という認定要素の適合性を第⑤要件について判断した判決例について認め、その妥当性を評価するものである。

目次

- 1 はじめに
- 2 平成 18 年 9 月 25 日の知財高裁判決
- 3 先駆的判決例
- 4 認識と行動が認定要素として適合する判決例（「意識的除外あり」の例）
- 5 認識と行動が認定要素として適合する判決例（「意識的除外なし」の例）
- 6 認識と行動が認定要素として適合しない判決例
- 7 おわりに

2 平成 18 年 9 月 25 日の知財高裁判決

上記知財高裁判決（以下「マッサージ機事件判決」という。）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はできないというべきである」と判示した。

マッサージ機事件判決及びマキサカルシトル事件判決の意義は、意識的に除外されたというためには、要するに、(1)対象製品に係る構成を明確に認識し、(2)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としたこと、すなわちこれら 2つの要素を満たして初めて対象製品を意識的に除外したといえるとの解釈を示したこ

1 はじめに

平成 26 年 12 月 24 日の東京地裁判決⁽¹⁾は、侵害論として均等侵害のみが主張された事件についてされた、しかも製薬分野で均等侵害が認められた希なケース⁽²⁾であるが、第⑤要件⁽³⁾にいう意識的除外について平成 18 年 9 月 25 日の知財高裁判決⁽⁴⁾の判示を全面的に参照し、かつこれに則って意識的除外の存否を認定した点で特筆される。なお、上記東京地裁判決（以下「マキサカルシトル事件判決」という。）は現在控訴審で争われており、平成 28 年 1 月 17 日の新聞報道（日経朝刊第 38 面）によれば事件は大合議の審理に付されている。

と及びこれに則って第⑤要件について認定をしたことにある。

出願の拒絶又は特許の取消・無効を阻止しなければならない立場にある出願人又は特許権者にとって、引用技術や周知技術は特許請求の範囲に取り込んでおくことのできない性格のものであり、引用技術や周知技術の認識と連鎖的にこれを特許請求の範囲から除外する補正、訂正、意見陳述、答弁等の行動をとるのが一般である。

知っている技術は除外できても、知らない技術は除外できない。よって、知らない技術の意識的除外はないとし、また意識的に除外したと被告が主張する対象製品等が出願過程において出願人の知らない技術であるとき、原告はその旨を再抗弁として主張することができるとし、この不知技術の再抗弁に対して、対象製品等が出願人の知る技術又は当業者に周知の技術であることを被告が証明したときは別、これをしなかったときは、被告の特段の事情の抗弁は成り立たず、第⑤要件をなお充足すると考える筆者の立場⁽⁶⁾から、上記両判決が問うた認識と行動の存否が第⑤要件の充足性を左右する基準とされることが第⑤要件に関する認定判断の妥当性と予測性を高める上で肝要と考える。

今後さらに認識と行動を意識的除外の認定要素とする判決例が積み重なることにより、当該認定要素が平成10年2月24日の最高裁判例⁽⁶⁾における第⑤要件の解釈運用指針として一般化し、安定化することが期待される。本稿は、その期待の妥当性を判決例の分析によって明らかにしようとするものでもある。

3 先駆的判決例

マッサージ機事件判決が示したほどに明確に説示してはいないが、実質的に、認識と行動の2要素をマッサージ機事件判決以前に明示している判決例がある。

その一つは、平成17年6月16日の知財高裁判決⁽⁷⁾であり、「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ということが出来る。そうすると、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というべきである。したがって、被告製品において火花放電が生じているとしても、均等の成立を妨げる特段の事情があるというべきであり、原告の均等侵害に関する主張は理由がない」との認定を示した。この認定にいう「アーク放電を発生させる以外の方法によっても、・・・できることを認識」していたのは対象製品を認識していたことに当たり、「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」したのは対象製品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をとったことに当たる。

他の一つは、平成14年11月26日の大阪地裁判決⁽⁸⁾であり、「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わざるを得ない」との認定を示した。この認定にいう「橋絡的構成があることを認識」していたのは対象製品を認識していたことに当たり、「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」のは対象製品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をとったことに当たる。

4 認識と行動が認定要素として適合する判決例（「意識的除外あり」の例）

2要素を挙げてはいないが、実質上、対象製品に係る構成の認識及び対象製品を特許請求の範囲から除外したと評価しうる行動を問うて対象製品の意識的除外の有無を判断しているとみられる判決例は多い。その一部を紙幅の許す限り以下に列挙する。

(1) 平成26年1月30日の東京地裁判決⁽⁹⁾

【認定】原告は、拒絶査定不服審判の審判請求書（乙19）において、本件発明は「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段」が中核的構成要件であると述べるとともに、平成19年6月15日提出の補正書（乙179の37）により、上記

部分を「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段」と補正し、本件特許の特許登録がされるに至ったこと、以上の事実が認められる。・・・上記出願経過に照らせば、原告は、拒絶理由を回避するために、特許請求の範囲を「ハードディスクに登録する手段」を有する構成に意識的に限定したものと認められる。

【考察】 出願人は、拒絶査定を受けて、電話番号情報の自動作成装置の構成を「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段」に変更する補正をした。補正の結果、番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段を備えない装置は特許請求の範囲に含まれないこととなった。本件の対象製品の構成は引用例開示のもの（番号データの一覧表を作成する手段もこれをハードディスクに登録する手段も備えない装置）であるから、出願人は対象製品を認識していたことができ、対象製品（被告製品）を補正により特許請求の範囲から意識的に除外したということができる。

(2) 平成 25 年 11 月 27 日の知財高裁判決⁽¹⁰⁾

【認定】 本件補正を客観的・外形的に見れば、控訴人らにおいて、腰下部における伸縮部材の配置について、構成要件 C の「前記腰下部の前記伸縮部材は、前記腰下部の中央部を除く左右脇部に配置され」との実施形態が包含されるものに減縮し、従前の請求項 1 に記載されていた、これと異なる実施形態、すなわち、腰下部伸縮部材の一部が吸収主体 10 を横断して周方向に連続して配置固定され、その余の腰下部伸縮部材が製品の左右脇部において配置固定されるという実施態様を、本件補正により、本件発明 1 の技術的範囲から意識的に除外したものと認められる。

【考察】 文献 1, 2 を引用する拒絶理通知を受けて、出願人は「前記腰下部の前記伸縮部材は、前記腰下部の中央部を除く左右脇部に配置され」（構成要件 C）などを付加する補正をした。この補正は、補正前の特許請求の範囲に包含されていた①腰下部の周方向伸縮部材の配置範囲に中央部を含む実施例（図 7, 15, 16, 17）及び②その配置範囲に中央部を含まない実施例（図 4, 9, 11, 18, 19, 20, 22, 24, 25）のうちの後者②を残し、前者①を削除したものであるが、引用文献 1 には前者①の構成が開示されていた。補正の結果、前者①

の構成は特許請求の範囲に含まれないこととなった。本件の対象製品は補正前に特許請求の範囲に含まれていた前者①の構成に該当するもので、引用文献 1 開示の構成でもあるから、出願人は補正前に対象製品を明確に認識していたということができ、対象製品（被控訴人製品）を補正により特許請求の範囲から意識的に除外したということができる。

(3) 平成 25 年 9 月 26 日の大阪地裁判決⁽¹¹⁾

【認定】 原告は、本件特許発明のうちのガス流通路の開閉機構に関して、前記引例 7（特開昭 62-226208 公報、乙 2 の 5 の 8）が公知文献であることを指摘された状況において、補正④において前記 1(1)クのとおり特許請求の範囲を補正し、審判請求書において、当初出願の構成であった「水平回転により前記噴出口頭部と連結されたノズル部の弁杆を上下動させて炭酸ガス噴出を調整する円形調節用摘子」の構成を、更に具体化し限定したものである。・・・前記引例 7 は、バルブが上昇した際に閉塞され、バルブが下降した際に開栓する機構を有していたのであるから、本件特許発明は、ガス流通路の開閉機構に関して、引例 7 に開示された構成を意識的に除外したものとわざるを得ない。

【考察】 出願人は美顔器の円形調節用摘子の構成に関し「(f)ノズル部 10 の内孔 12 に上昇、下降変位自在に設けられる弁杆 15 であって、弁杆 15 の上端 15a は、押圧杆 18 の下端 18a に当接し、弁杆 15 の下部は、下降時には内孔 12 からノズル孔 13 へのガス流通路を遮断し、上昇時には内孔 12 からノズル孔 13 へのガス流通路を形成する弁杆 15」を付加する補正をした。引例 7 には、バルブが上昇した際に閉塞され、バルブが下降した際に開栓する機構が開示されていた。補正の結果、バルブが上昇した際に閉塞され、バルブが下降した際に開栓する構成は特許請求の範囲に含まれないこととなった。本件の対象製品は引例 7 記載の（バルブが上昇した際に閉塞され、バルブが下降した際に開栓する）構成を備えるものであるから、出願人は補正前に対象製品の構成を明確に認識していた。したがって、出願人は対象製品（被告製品）を補正により特許請求の範囲から意識的に除外したということができる。

(4) 平成 25 年 4 月 25 日の知財高裁判決⁽¹²⁾

【認定】 イ これに対し、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。

ウ そうすると、控訴人は、本件発明に係る特許出願手続において、本件発明の側壁部は支持枠によって囲わなければカートリッジ容器の一部が筒口部より下になって飲料の排出が困難となる程度の柔軟性を有するものであるとして、PET素材等のプラスチックボトルの側壁部に蛇腹部を設ける構成を特許請求の範囲から意識的に除外したものであるべきであり、均等の第5要件に係る特段の事情が存在するものというほかない。

【考察】 拒絶理由通知を受けて、出願人は飲料ディスペンサ用カートリッジ容器の構成を「前記飲料ディスペンサの供給口の周りに設けられた支持枠によって、前記筒口部の周りの頂部が支持されるとともに、前記柔軟性を持たせた側壁部が下方へ崩れないように囲われるようにした」を付加するなどの補正をした。引用文献3には、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が開示されていた。補正の結果、支持枠によって、前記筒口部の周りの頂部が支持され、前記柔軟性を持たせた側壁部が下方へ崩れないように囲われることがない構成は特許請求の範囲に含まれないこととなった。本件の対象製品は引用文献3に開示された構成(側壁部はPET素材に蛇腹部を設けることにより運送時に折り畳み可能な程度の柔軟性を有するもの)であるから、出願人は補正前に対象製品を明確に認識していたことができる。したがって、出願人は対象製品(被告製品)を補正により特許請求の範囲から意識的に除外したといえる。

(5) 平成24年6月26日の知財高裁判決⁽¹³⁾

【認定】 本件意見書において、上記引用文献には、携帯電話機の無線通信機能部品を内蔵する基本部と、携

帯電話機の電話機能部品を内蔵する周辺部とが、分離可能に接続するように構成された携帯電話機ユニットが開示されているが、基本部にはアンテナが設けられているため、周辺部へ装着した際、基本部全体が収納されず、その一部(アンテナ)を外部に露出する必要があるが、上記請求項に係る発明では、移動体通信端末のスロットに電話送受信ユニット全体が装着されるような形状に形成されており、これにより、移動体通信端末が有しているデザインへの影響を最小限に止めることができ、このような技術思想は、引用文献には開示も示唆もされていないとの意見を述べた(乙9)。上記出願手続過程に照らすならば、電話送受信ユニットにアンテナを設けるという構成は、意識的に除外されていたと解するのが相当である。

【考察】 出願当初、請求項2記載の移動体通信端末は、“そのスロットにアンテナ、スピーカ、マイク、操作部、表示部及び請求項1記載の電話送受信ユニットを装着する”としていたが、拒絶理由通知を受けて、“移動体通信端末のスロットは、前記アンテナ、スピーカ、マイク、操作部、表示部及び請求項1記載の電話送受信ユニットを収納する”と変更する補正がされた(下線は筆者による)。引用文献には電話送受信ユニットにアンテナを設けるという構成が開示されていた。補正の結果、電話送受信ユニットにアンテナを設ける構成は特許請求の範囲に含まれないこととなった。本件の対象製品は引用文献開示の構成であるから、出願人は対象製品を明確に認識していたといえることができ、対象製品(被告製品)を補正により特許請求の範囲から意識的に除外したといえることができる。

(6) 平成22年4月23日の東京地裁判決⁽¹⁴⁾

【認定】 本件特許出願の願書(甲5)に最初に添付した明細書(以下「当初明細書」という。)の特許請求の範囲は、前記第2, 2(10)アのとおり、コンベア高さ調節を構成要件として含まない請求項(1~5)とコンベア高さ調節を構成要件として含む請求項(6)とが記載されていたところ、前記第2, 2(2)のとおり、本件特許発明1(請求項1)又は本件特許発明2(請求項2)は、いずれもコンベア高さ調節を構成要件として含み(構成要件E, G'), その余の請求項(3, 4)も請求項1, 2の従属項であるからコンベア高さ調節を構成要件として含み(甲2)、したがって、本件明細書の特許請求の範囲からは、コンベア高さ調節を構成要件として含まない発明はなくなっている。そして、コンベア高さ

調節に係る構成要件 E 及び構成要件 G' が、特許庁での審査段階で審査官から通知された拒絶理由（乙 2）に対応して、出願人たる A が当該拒絶理由を回避しようと意識的に加えたものであることは、前記第 2, 2 (10)イ, ウの出願経過から明らかである。・・・そうとすれば、A のした上記補正は、コンベア高さ調節を含まない構成を意識的に除外したものと認められるから、コンベア高さ調節を含まない構成である被告方法又は被告装置は、均等の第 5 要件を充足しないものというべきである。

【考察】 出願当初の特許請求の範囲には、コンベア高さ調節を構成要件として含まない請求項（1～5）と、コンベア高さ調節を構成要件として含む請求項（6）とが記載されていた。拒絶理由通知を受けて、出願人は発泡樹脂成形品の取出方法および装置の構成を「コンベア高さ調節を構成要件として含む」構成に限定する補正をした。補正の結果、「コンベア高さ調節を構成要件として含まない」構成は特許請求の範囲に含まれないこととなった。本件の対象製品は補正前の構成（コンベア高さ調節を構成要件として含まない構成）であり、出願人は対象製品を補正前に認識していたから、補正により対象製品（被告製品）を特許請求の範囲から意識的に除外したといえることができる。

（7）平成 21 年 12 月 16 日の東京地裁判決⁽¹⁵⁾

【認定】 甲 6 発明のような従来技術（モニター上に蛍光の映像と背景の映像を融合するに際し、2 色で構成する技術）との根本的な差異として、本件発明における映像は青、緑、赤の 3 色から構成されている点を強調していたのであるから、被告製品のように 3 つの撮像タイミングで得られる 3 つの信号の内の 2 つだけをモニター上の画像構成に用いる技術については、これを特許請求の範囲から意識的に除外したものと認めるのが相当である。

【考察】 出願人は、2 色で構成する従来技術との差異として、本件発明における映像は青、緑、赤の 3 色から構成される点を主張した。すなわち、出願人は、2 色で構成する技術を認識しつつ、本件発明における映像は 2 色ではなく 3 色で構成される技術である旨答弁した。本件の対象技術は引用文献（甲 6）に記載の「モニター上に蛍光の映像と背景の映像を融合するに際し、2 色で構成する技術」であるところ、出願人は対象技術（被告製品）を認識しつつ答弁によって当該対象技術の特許請求の範囲から意識的に除外したというこ

とができる。

（8）平成 18 年 9 月 19 日の知財高裁判決⁽¹⁶⁾

【認定】 本件発明の特許出願経過によれば、控訴人は、ゴム発泡体からなり帯状環状体に形成される内装材のうち、ゴム発泡体からなる帯状環状体のみから構成されるものを、スキン層に該当する表面層のあるものも含め、意識的に本件発明の技術的範囲から除外したものであるところ、原告製品は、上記のとおり除外されたゴム発泡体からなる帯状環状体のみから構成されるものに該当するから、均等の第 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」）を充足しないといえるべきである。

【考察】 出願人は自動車タイヤ用内装材の構成を「ゴム発泡体からなり、帯状環状体に形成されてなる」から「ゴム発泡体からなる帯状環状体の表面に、ゴムからなる非発泡表面層が一体化されてなる」に変更する補正をした。引用文献 1 ないし 3 のそれぞれには、ゴム発泡体を帯状環状体に形成した自動車タイヤ用内装材が開示されていた。補正の結果、ゴム発泡体からなる帯状環状体から構成される内装材は特許請求の範囲に含まれないこととなった。本件の対象製品は補正前の構成そのもの（ゴム発泡体からなる帯状環状体から構成されるもの）であるから、出願人は補正前に対象製品を認識していたといえることができ、対象製品（原告製品）を補正により特許請求の範囲から意識的に除外したといえることができる。

（9）平成 18 年 6 月 13 日の大阪地裁判決⁽¹⁷⁾

【認定】 被告は、当初明細書においてはゴム発泡体のみを帯状環状体に形成されてなる自動車タイヤ用内装材に記載していたところ、引用文献 1 ないし 5 を示されて拒絶理由通知を受けたため、上記各引用文献には帯状環状体の表面にゴムからなる非発泡表面層が一体化した構成は記載されておらず、そのような構成を採用することによってタイヤ内周面との摩擦による発泡体の摩耗を防止できるという格別な効果が得られるなどと主張し、その旨補正した上で特許査定を受けたものである。前記出願経過にかんがみると、被告は、本件発明の構成からゴム発泡体のみからなる内装材からなる構成を、それが「スキン層」と称する表面層を有するか否かにかかわらず、意識的に除外したものといえるべきであるから、上記均等の第 5 要件をも欠くとも解される。

【考察】 対象製品はいずれも一層のゴム発泡体からなる帯状環状体のみで構成された自動車タイヤ用内装材であるところ、明細書の記載及び意見書における陳述から、出願人（被告）は、ゴム発泡体のみが帯状環状体に形成されてなる自動車タイヤ用内装材を認識していたことができ、「帯状環状体の表面に、ゴムからなる非発泡表面層が一体化されてなる構成」（本件発明の構成）に変更する補正により対象製品の特許請求の範囲から意識的に除外したとすることができる。

(10) 平成16年5月28日の東京地裁判決⁽¹⁸⁾

【認定】 粒径40ないし5.0mmの酸化鉄系鉄鉱石を除外する補正を行って、酸化鉄系鉄鉱石の粒径を5.0～0.1mmと限定したものというべきである。被告各製品は、細骨材に粒径5.0ないし8.0mmの鉄鉱石を含んでおり（各被告製品の構成e）、この点で本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成と異なっているところ、当該相違部分は、上記のとおり、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というべきであるから、各被告製品は均等の第5要件も満たさない。

【考察】 上記認定にいう補正は、出願時の特許請求の範囲の記載「上記粗骨材は砂利及び粒径40～5.0mm、比重2.9～5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり」の『上記粗骨材は砂利からなり』への変更（粗骨材からの酸化鉄系鉄鉱石の除去）であり、また5.0～0.1mmとは細骨材中の酸化鉄系鉄鉱石の粒径である。そこで、粗骨材中の鉄鉱石の粒径と細骨材中の鉄鉱石の粒径の別を問うことなく、コンクリート中の鉄鉱石の粒径を問うことが妥当であると前提するならば、拒絶理由通知を受けての上記補正により、発明の構成に関わる鉄鉱石は細骨材としての粒径5.0～0.1mmの酸化鉄系鉄鉱石のみとなったのであるから、粒径5.0ないし8.0mmの被告製品等の鉄鉱石は、（出願人の「粒径40～5.0mmの酸化鉄系鉄鉱石」の認識の下で）特許請求の範囲から意識的に除外されたとすることができる。

上記の10例^{(9)～(18)}から明らかのように、対象製品等が審査に引用された公知技術や当業者に周知の技術である場合、対象製品等は出願人の認識の内にあるから、補正等により特許請求の範囲から意識的に除外されたといえる。同様のことが認定と考察を割愛した他の10例^{(19)～(28)}についてもいえる。他方、対象製品等が審査に引用された公知技術や当業者に周知の技術でない場合、対象製品等は出願人の認識の内になか

ら、補正等により特許請求の範囲から意識的に除外されたとはいえない。このことは、以下の判決例^{(29)～(41)}から明らかである。

5 認識と行動が認定要素として適合する判決例（「意識的除外なし」の例）

以下に示す判決例のいずれにも認識の語は現れないが、対象製品について出願人の認識がない場合においていかなる補正がされようと、その補正を理由に意識的除外が認定されることはない、という点で共通する。

(1) 平成26年12月24日東京地裁判決⁽²⁹⁾

【認定】 R体－S体の立体異性（鏡像異性）とシス体－トランス体の立体異性（幾何異性）とは性質が異なるものであるから、訂正明細書においてR体とS体の区別を前提とする記載があるからといって、出発物質をシス体に意識的に限定した根拠となるものではない。被告らの指摘する図がトランス体を意識した記載であると認めるに足りる証拠はなく、SO₂の付加により保護されたビタミンD構造について2種類の図（トランス体とシス体ではなく、同一の構造を回転させた図）を記載したからといって、出発物質をシス体に意識的に限定した根拠となるものではない。

【私見】 認識と行動を意識的除外の認定要素とするとき、出発物質をトランス体とする対象方法が特許請求の範囲から意識的に除外されたというためには、出願人が、当該対象方法の認識下でこれが特許請求の範囲に含まれないように補正したなどの事実が存しなければならないところ、本件特許の出願経過にそのような事実を発見することはできないから、当該対象方法は本件特許発明の技術的範囲から意識的に除外されたといえることはできない。

(2) 平成19年11月27日大阪高裁判決⁽³⁰⁾

【認定】 本件訂正は、訂正前の構成が「当該固定棚の先端の支持部」であったものを第1次判決における訂正前の「固定棚の先端の支持部」についての前記説示を受けて、引用発明1の湾曲掛止部23の構成（円形の一部が開放された断面形状）を回避するため、前記「当該固定棚の先端の円形孔からなる支持部」と訂正し、「円形孔からなる」との技術的事項に限定したものとすることができる。かかる限定した構成により、引用発明1が固定棚を支脚間に棚受用横棧を架橋した状態で着脱できるのに対して着脱自在でない作用

効果のものに限定したにすぎないというべきである。そうすると、本件訂正により、上記下方の開放された形状のものを除外する趣旨であったことが認められるものの、それ以外の形状のものを意識的に除外したとまでは断定できない。

【私見】 引用発明1には、円形の一部が開放された断面形状が開示されていた。出願人は置棚の構成を「当該固定棚の先端の支持部」から「当該固定棚の先端の円形孔からなる支持部」に変更する補正をした。補正の結果、先端が円形孔からなる支持部でない構成は特許請求の範囲に含まれないこととなった。しかし、イ号製品における支持部の構成は補正前の構成（単なる「先端の支持部」）でも引用発明の構成（「円形の一部が開放された断面形状の支持部」）でもないから、イ号製品における支持部の構成は出願人が出願前又は出願過程において認識していたとは異なるもの（不知の技術）である。したがって、出願人はイ号製品における支持部の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。

(3) 平成14年4月16日の大阪地裁判決⁽³¹⁾

【認定】 原告らが本件訴訟において、連通孔付目皿を備えた製造装置を本件発明と均等なものとして主張することは許されないと主張する。・・しかし、別件実用新案と本件特許権とは別個の出願手続を経たものであるから、別件実用新案の登録出願中の上記意見書の記載から、直ちに本件発明の技術的範囲から「初めから1本のリボン状に」こんにゃくのりを押し出す技術を意識的に除外したものと解することはできない。

【私見】 出願過程において出願人が対象製品（連通孔付目皿を備えた製造装置）を認識していたとの主張も証拠もなく、また対象製品を特許請求の範囲に含ませておくことが特許を受ける上で支障となったというべき事情もなく、意識的に除外したということとはできない。

(4) 平成12年5月23日の大阪地裁判決⁽³²⁾

【認定】 右補正は、召合せ部材22を抱着挟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。他に均等要件⑤の特段の事情を認めるに足りる証拠はない。

【私見】 いずれの引用文献にも挟持壁に相当する構成

の記載はないから、出願人が出願過程において挟持壁を厚さ方向に設ける構成を認識していたということとはできない。したがって、挟持壁を厚さ方向に設ける構成を意識的に除外したということとはできない。

(5) 平成11年5月27日の大阪地裁判決⁽³³⁾

【認定】 右の拒絶理由通知の趣旨は、前記のとおり、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いうことにあったものであるから、手続補正により付加された「ほぼ垂直に保持された状態で」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ことは明らかであり、しかもこれ自体は前記の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から、これをもって特許請求の範囲の記載から意識的に除外されたものに当たる特段の事情があるということとはできない。

【私見】 特許請求の範囲への「ほぼ垂直に保持された状態で」の加入は注射液を調製する際の常套手段を記載するものであるにすぎない旨の認定の下では、装置を「水平に近い斜め状態」で保持して行う方法は出願人が補正前に認識していた技術（対象技術）であったとはいえない。したがって、対象技術を補正（「ほぼ垂直に保持された状態で」の加入）により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。なお、控訴審（大阪高裁平成13年4月19日／平成11年（ネ）第2198号）における認定は次のとおりで、私見に変えるべきところはない。

【認定】 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で」との要件を付加したとも考えられない。

6 認識と行動が認定要素として適合しない判決例

以下に示す判決例は、拒絶理由が通知されて特許請求の範囲が補正されたとき対象製品は特許請求の範囲から意識的に除外された、とする点で共通する。これらの判決例は、認識があつて初めて行動（補正）が問われるこれまでに挙げた判決例（認識と行動が認定要素として適合する判決例）とは真っ向対立する関係に

あり、基本的に、禁反言の法理により補正された発明に関する均等の主張は許されないとするもので、出願過程における対象製品についての出願人の認識いかんが問われることはない。しかし、いずれの事件においても、出願過程において対象製品等についての認識が出願人であったとはいえないから、その認識を意識的除外の認定に不可欠の要素とするとき、意識的除外の認定は妥当でないというほかない。

(1) 平成 26 年 3 月 13 日の大阪地裁判決⁽³⁴⁾

【認定】 原告は、本件特許出願の手続において、当初は、「活性成分及び界面活性剤を溶剤に溶解させた後、水を加える方法」以外の方法により製造された組成物も含むクレームについて出願をしていたものである。しかし、特許庁審査官からの拒絶理由通知に対応するため、敢えて補正をして上記方法により製造された組成物に限定する補正をし、それにより特許を受けたことが認められる。このように、特許出願の手続において敢えて限定したクレームについて、その技術的範囲を拡張する主張は包袋禁反言の原則により許されないものというべきである。したがって、被告製品の構成は本件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といえるべきである。

【私見】 対象技術は、拒絶理由で引用された技術、出願前公知又は周知の技術など出願人の知る又は当業者として知っているべき技術ではなく、出願人が（水と混和しうる溶剤に）「溶解させた後、水を加える方法により」の文言を加入する補正によって特許請求の範囲に含めないようにした技術とは異なる。この場合、判決のくだりにあるとおり、「被告製品が本件特許発明の構成要件を文言上充足するということとはできない」として文言侵害を否認することは妥当であるといえど、出願人に認識のない不知の対象技術（被告製品の構成）を特許請求の範囲から意識的に除外したとする認定は対象製品の認識を認定要素とする観点からは妥当でない。

(2) 平成 24 年 9 月 13 日の東京地裁判決⁽³⁵⁾

【認定】 クロタミトンは、本件特許の出願当初における明細書に記載されなかった上、原告は、補正により、本件各発明において使用可能な結晶化阻害剤としての化合物を構成要件 1B の構成における 3 種類の化合物とその組合せに限定した。これらの事実を総合すれば、原告の側においてクロタミトンを結晶化阻害剤と

して用いる各被告製品が本件発明 1 の技術的範囲に属しないことを外形的に承認したように解されるような行動をとったものである。したがって、各被告製品が本件特許の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ある。

【私見】 「クロタミトンの上記各効能は、いずれも水虫薬の保管時における結晶化を阻害するものにすぎず、当業者が上記各効能から動物用の抗寄生虫組成物の投与時における乾燥による結晶化を阻害する効能を想到することは、当該効能が公知であったことを認めるに足りる証拠がないことに鑑みれば、困難であったというべきである」との（第③要件に関する）認定に基づけば、一当業者にすぎない出願人にとっても対象技術を認識することはできなかったといえるべきである。しかるところ、クロタミトンを結晶化阻害剤として用いる対象技術を補正により特許請求の範囲から意識的に除外したというためには出願人が対象技術を認識していたことを要するとする観点からは、対象技術（被告製品）を特許請求の範囲から意識的に除外したということはできない。

(3) 平成 24 年 3 月 22 日の大阪地裁判決⁽³⁶⁾

【認定】 拒絶理由通知を受けて、特許請求の範囲の請求項 1 において、「スパーサー」を「環状の弾性部材から構成されたスパーサー」に限定する補正を行い、「環状の弾性部材から構成されたスパーサーを介して、…水位表示板が取付けられていることを必須の技術手段と」する旨の意見を述べていたのであるから、タンク本体と水位表示板との間の空間を確保する手段として、環状の弾性部材から構成されたスパーサー以外の構成を採用することを意識的に除外したものといわなければならない。したがって、タンク本体の一部を水位表示板取付台座部として閉鎖された空間を確保したイ号製品の構成は、意識的に除外されたものであるから、イ号製品は、均等侵害の第 5 要件も充足するとはいえない。

【私見】 出願人は貯水タンク及び浄水機の構成を「スパーサー」から「環状の弾性部材から構成されたスパーサー」に限定する補正をした。補正の結果、環状の弾性部材から構成されたスパーサーでない構成のものは特許請求の範囲に含まれないこととなった。しかし、対象技術（タンク本体の一部を水位表示板取付台座部として閉鎖された空間を確保した構成）は補正前

の本件発明の構成（スパーサーを介して水位表示板を取り付ける技術）ではないし、出願前公知の構成（密閉した空間により断熱効果を得て結露防止をするという広義の技術）でもない。すなわち対象技術の構成は出願人が出願前又は出願過程において認識していない不知の技術であるから、構成要件を充足しないことを理由に文言侵害に当たらないということはできても、対象製品の認識を認定要素とする観点からは、上記補正により対象技術（イ号製品）の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。

（４）平成20年1月22日の東京地裁⁽³⁷⁾

【認定】 本件特許発明の出願時の明細書の「特許請求の範囲」請求項1においては、「リテンションカップ」と「キャップ」との関係については具体的に何も規定していなかったのであるから、当初から、両者が独立した別個の部材の場合のみを限定して規定していたのか、両者が一部材として一体成形されたようなものも包含して規定していたのかについては必ずしも明確ではない。しかし、均等論のいわゆる第5要件については、**禁反言の法理**に照らし、均等を主張することが許されない特段の事情が存在するかどうかを判断すべきであるから、当初の特許請求の範囲に明確に包含されていたものが**補正**により意識的に除外された場合のみならず、当初の特許請求の範囲に包含されているかどうかが不明確であったものが**補正**により包含されないことが明確にされた場合にも、**禁反言の法理**に照らし、第5要件により、特段の事情が存在するというべきである。以上によれば、原告は、本件特許発明について、その手続補正等の出願の経緯において、被告製品のような構成のもの、すなわち、「リテンションカップ」とは別に「キャップ」に相当する独立した部材を有しない構成のものが、その技術的範囲に含まれないことを明らかにしたものと認められるから、このような場合においては、均等論のいわゆる第5要件の根拠とされる**禁反言の法理**に照らし、被告製品について原告の均等の主張を認めることはできない。

【私見】 出願当初の明細書の「発明の詳細な説明」には「リテンションカップ23の底面にスクリューなどのような固定手段により固定付着された半円形状の固定キャップ41」があると記載されていたが（【0012】）、出願当初の「特許請求の範囲」の請求項1にはリテンションカップ及びキャップのそれぞれの構成が現れるものの両者の関係については記載がなかった。平成

11年2月22日の拒絶理由通知、その後の拒絶査定を受けて、出願人は、コンパクト型豆乳・豆腐製造器の構成中リテンションカップとキャップとの関係を「リテンションカップに固定的に取り付けられたキャップ」とする補正をし、特許査定を受けた。しかるところ、出願当初の明細書には、「おから槽アセンブリ40aのキャップ41aが上部本体アセンブリ20aのリテンションカップ23aの底面に固定されない分離型」も記載されていたが（【0019】）、**対象製品**のように「リテンションカップ」が「キャップ」の機能を奏するもの、すなわち「リテンションカップ」とは別に「キャップ」に相当する独立した部材を有しない構成について記載はなく、また拒絶理由に引用された公知技術文献や拒絶査定で引用された周知技術文献にも対象製品の構成を開示する記載はない。上記補正の結果、対象製品（リテンションカップの下部がフィルターカップのキャップであるとの原告主張の構成）、フィルターカップ（おから槽本体）がリテンションカップに直接取り付けられているとの被告主張の構成、「リテンションカップ」とは別に「キャップ」に相当する独立した部材を有しない構成（裁判所認定の構成）は特許請求の範囲に含まれないこととなった。認定によれば、被告製品は「リテンションカップ」が「キャップ」の機能を奏するものであるが、判決は、「原告は、被告製品の「リテンションカップ」の下部が「キャップ」に相当する旨を主張する。しかし、前記(1)のとおり、本件特許発明においては、「リテンションカップ」と「キャップ」はそれぞれ別個の部材から構成されているものであるから、前者の一部が後者を兼ねるという構成のものが、構成要件ハ-2を充足しないことは明らかである」とする。しかし、充足しないが故に原告は均等侵害を主張したのであり、原告主張の要点は「キャップの機能部分を持ったリテンションカップ」と「キャップが固定されたリテンションカップ」とは均等であるという点にある。対象技術の**認識**がなければ当該対象技術が特許請求の範囲から意識的に除外されることはないとの観点からは、証拠上、「キャップの機能を奏するリテンションカップ」（対象製品）について出願人に**認識**があったとはいえない本件において、対象製品の特許請求の範囲からの意識的除外はなかったというほかない。

なお、「当初の特許請求の範囲に明確に包含されていたものが**補正**により意識的に除外された場合のみな

らず、当初の特許請求の範囲に含まれているかどうか不明確であったものが補正により含まれないことが明確にされた場合にも、**禁反言の法理**に照らし、第5要件により、特段の事情が存在するというべきである」との判示は、禁反言の法理に照らし第⑤要件という特段の事情があるとするものであるが、対象技術の認識がなければ当該対象技術の意識的除外はないとすると、出願人が対象技術を認識していたことの証拠なしに第⑤要件にいう意識的除外という特段の事情が存するということはできず、また発明の構成が当初の特許請求の範囲の記載上不明確であったとしても、出願当初の明細書又は図面の記載に基づいてこれを明確にすることは制度上許されていることであり、しかも補正によりすでに明確にされているにもかかわらず過去に不明確であったことを理由に出願人権利者に責任（不利益）を負わすべき合理的理由はない。

(5) 平成17年8月30日の東京高裁判決⁽³⁸⁾

【認定】 本件補正により、特許請求の範囲の補正として、出願当初明細書の請求項1に構成要件Eが付加され、本件発明は、隔壁の両側面の形状が「絶縁ハウジングの中心線と平行に延びる基部平行面と、基部平行面に連続し、先細の楔形を形成するテーパ面とにより形成されている」ものに限定されるとともに、・・・出願当初明細書の段落【0009】は削除されたことに照らせば、原判決が判示するように、隔壁の両側面が「基部平行面とこれに連続する先細のテーパ面」とにより形成され（構成要件E）ていないもの、すなわち、被告コネクタのように隔壁の両側面の全てがテーパ面で形成されているものは、本件発明から意識的に除外されたものと認めるのが相当である。

【私見】 対象製品は、出願当初の明細書に記載のものでも、拒絶理由引用の先願公報に記載の（基部から先端に向かって平行面で形成されていた）構成のものでもなく、また出願前周知の技術でもない。したがって、出願人が対象製品を認識していたということではできないから、当該認識を意識的除外の認定に不可欠の要素とするとき、出願人は補正により対象製品（被告製品）を特許請求の範囲から意識的に除外したということではできない。

(6) 平成16年12月21日の大阪地裁判決⁽³⁹⁾

【認定】 被告製品は、前記・・・のとおり、本件特許発明の構成要件DないしHを充足せず、充放電回路の各回路素子の接続の仕方及び電流の流れ方が、本件

特許発明と異なるから、補正によって特許請求の範囲から意識的に除外されたものに該当するというべきである。したがって、被告製品は、均等の第5要件を充足せず、その余の均等の要件を判断するまでもなく、本件特許発明と均等であるとは認められない。

【私見】 被告製品は本件特許発明の構成要件を充足しないとの一事をもって、被告製品は補正により特許請求の範囲から意識的に除外されたものに該当するとして均等侵害をも否認したと読める。この種の認定がされた判決例は少なくない。文言侵害の不成立は構成要件欠如で足りようが、均等侵害はそもそも構成の相違があって初めて争われるのであるからその成否は構成要件欠如とは別に判断されねばならない。被告製品が本件特許発明の構成要件を充足しないことを理由に、被告製品は補正により特許請求の範囲から意識的に除外されたとし、第⑤要件を充足しないからその他の均等侵害の要件について審理するまでもないとするとき、実質的に、文言侵害についてのみを審理し、均等侵害については審理していないことにならないであろうか。控訴審（大阪高裁平成17年6月30日／平成17年（ネ）217）判決における認定は次のとおりである。

【認定】 そうすると、出願当初明細書の特許請求の範囲の記載は、各回路素子の接続の仕方や電流の流れ方について、複数のあり方を許容するものであったところ、原告は、補正により、これを、補正後の特許請求の範囲に示された各回路素子の具体的な接続の仕方や具体的な電流の流れ方を備えたものに限定し、それ以外の各回路素子の接続の仕方や電流の流れ方を備えたものは、特許請求の範囲から意識的に除外したというべきである（地裁判決と同趣旨）。

【私見】 「それ以外の」として、包括的に特許請求の範囲に含まれない構成の技術を意識的に除外したと認定したが、「それ以外のもの」がどのような構成であるかについて何ら認定していない。控訴審判決も、本件発明の構成と異なることを理由に、出願人は対象製品を補正により特許請求の範囲から意識的に除外したと判断したとしか読めない。構成を異にするから意識的除外があったのではなく、意識的除外があったから均等侵害の要件を欠くと結論されるべきところ、そのような論理にはなっていない。

(7) 平成16年6月23日の東京地裁判決⁽⁴⁰⁾

【認定】 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。そうすると、被告方法における「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）は本件発明から意識的に除外されたものというべきであるから、被告方法は本件発明の構成と均等なものであるとは認められない。

【私見】 均等の主張がなければ構成相違の判断で終わったケースでも、その主張がされた以上、構成が異なるというのみでは問いに対する答えにならない。本件において、「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」とのくだりにいう「これと異なる」とは補正後の通水材の構成と異なるということであり、引用技術や周知技術に係る通水材が補正後の通水材の構成と異なることをもって対象製品（被告通水材）を意識的に除外したと認めるとの趣旨と解される。しかし、いかなる理由で（引用技術や周知技術ならぬ）対象製品の除外を認めるのか、明らかにされていない。

出願人は、引用技術である「水及び空気の排出経路としてサンドマット」を用いる通水材及び周知技術である「凹凸を付した板状の芯材を不織布で覆う」通水材を認識していたとすることができるから、認識を意識的除外の認定要素とするとき、これらの通水材が補正後の通水材（「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」）から意識的に除外されたとすることができる。しかし、認識を意識的除外の認定要素とするとき、被告方法に用いられる通

水材（「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」（対象製品）が補正により意識的に除外されたか、その前提として出願人に対象製品について認識があったかが問われるところ、その認識の存否が不明である。この場合、対象製品が上記の引用技術又は周知技術と同一であるときは出願人に対象製品の認識があったと証明でき、したがって対象製品（被告通水材）は特許請求の範囲から意識的に除外されたということが出来るものの、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（対象製品）は、水及び空気の排出経路としてサンドマットを用いる通水材（引用技術）や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（周知技術）と構造上同一とはいえない（そのような認定もない）から、また引用技術及び周知技術によれば当業者は対象製品を認識することになるなどとの推論は当然に許されないから、出願人にその引用技術や周知技術の認識があるからといって直ちに対象製品を認識していたことにはならない。したがって、出願人に対象製品の認識があったとはいえず、補正による対象製品の意識的除外があったとはいえない。

控訴審（東京高裁平成 16 年 10 月 26 日判／平成 16 年（ネ）3911）判決における認定は次のとおりであるが、引用技術及び周知技術の特許請求の範囲から除外したことがなぜ対象製品の除外に至るのか、それら技術間の関係が明らかにされていないためなお不明である。

【認定】 控訴人は、前記引用に係る原判決第 2, 1, (6)ウ（前記第 2, 2, (1)の補正後のもの）の補正は、「水及び空気の排出経路としてのサンドマット」を用いる引用例 1 に対応してしたものであり、それ以上のものではなく、これにより、控訴人が、「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すべて本件発明の通水材から意識的に除外したとする証拠はない旨主張する。しかしながら、「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が、当業者にとって周知の事項であることは前記引用に係る原判決第 3, 2, (2)（前記(1)の補正後のもの）に認定したとおりであり、控訴人が通水材の構成を「ネット」を使用する構成に変更したことからしても、当業者である控訴人においては、上記補正をなすに当たり、本

件発明の各通水材から、上記引用例1のサンドマットを除外するほか、同時に上記周知事項に係る排水材料をも除外したものと考えるのが自然であり、この点に関する控訴人の主張は採用できない。

(8) 平成15年12月25日の東京高裁判決⁽⁴¹⁾

【認定】 仮想中立面に対し、面对称であるものとして厳格に解釈する必要はない、とする控訴人の主張は、採用できない。・・・控訴人は、均等論の主張をするが、これも採用できない。前記1(1)及び(2)で認定したとおり、構成要件Cは、補正により新たに付け加えられた要件である。そうすると、この補正により、控訴人は、仮想中立面に対し「面对称」でない構成を、意識的に除外したものである。

【私見】 対象製品の構成はバネ用有底孔の深横溝の溝底における位置が仮想中立面に対して「面对称」でないものであるところ、出願人は、構成要件Cの「仮想中立面」に対して面对称にバネ用有底孔が設けられていない場合について直接・間接を問わず何ら述べていない。また、構成要件Cが厳密な意味で「仮想中立面」に対し面对称にバネ用有底孔を設けることを定めていると解すべきであるとしても、構成要件の厳密な解釈によって均等論の適用が一般的に排除されるものではなく、出願人に対象製品についての認識があったというに足る証拠を出願過程に見いだすことができない本件の場合、対象製品の認識を認定要素とする観点からは、仮想中立面に対し「面对称」でない構成を補正により意識的に除外したとはいいがたい。

7 おわりに

多くのケースで均等侵害の主張は認められていない。高いレベルでの技術競争が激しく、しかも侵害回避の知財管理が行われているわが国企業間では文言侵害の可能性は高くない。文言の広い解釈はわが国の実務慣行ではない。いきおい原告勝訴率は上がらない。上げるためには敗訴を減らすほかない。均等侵害については第①要件を欠くとされる場合が最も多く、第⑤要件を欠くとされる場合がこれに次ぐ。

本稿は、この第⑤要件の意識的除外に関し、平成18年9月25日の知財高裁判決が示した認識と行動という認定要素の適合性を前後の判決例を挙げて考察してきた。第⑤要件にいう特段の事情に該当するのは、単なる除外ではなく意識的除外である。ほとんどの判決例が意識的除外をいかに解すべきかについて示してい

ない。あっても禁反言の法理をいうのみである。ために、この20年足らずの間に区々の判決例が重ねられてきた。マッサージ機事件判決及びマキサカルシトル事件判決はこれに終止符を打つたとみるべきである。

第⑤要件にいう意識的除外などの特段の事情は、禁反言の法理に由来するといえどもは、その法理そのもので律しうるものではない。いくなれば、意識的除外は認識の下に行動したことに反した場合に初めて問うべきものである。そうではなく、行動したことに反した場合に問われ、より広範な適用を見る禁反言の一般的法理によっては説明のつかない特殊性が、意識的除外にはあるというべきである。

最後に、均等侵害に関して訴訟過程で問われることになるであろう認識と行動を念頭に置けば、出願過程において、補正等を何のためにするのか、減縮(限定)か釈明か、減縮の場合いかなる内容の技術の特許請求の範囲に含ませないようにするのかを明らかにし、その上で、その補正が出願当初の明細書のいずれの記載を根拠にしているのかを明らかにすること(特許法施行規則第32条様式48)が、後日、第⑤要件に関する認定を予測する上で有用と考える。

注記

- (1) 東京地裁平成26年12月24日判/平成25年(ワ)4040(特許3310301/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)
- (2) 大場正成「化学的方法特許の均等を認めた新判例－東京地判平成25(ワ)第4040号」発明推進協会発行「発明」2015年5月号60～65頁(前編)、同6月号50～55頁(後編)
- (3) 「対象製品等が特許発明の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ないこと。」
- (4) 東京高裁平成18年9月25日判/平成17(ネ)10047(特許3121727/椅子式エアーマッサージ機事件)
- (5) 松永宣行「均等侵害第⑤要件試論－特段の事情に当たらない事情－」日本弁理士発行「特許」2013 Vol.66 No.13
- (6) 最高裁平成6年(オ)1083平成10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁
- (7) 知財高裁平成17年6月16日判/平成17年(ネ)10052(特許1677440/電子的に検知可能で不動作可能な標識及びその標識を用いた電子安全装置)
- (8) 大阪地裁平成14年11月26日判/平成12年(ワ)7271(実用新案登録2091426/ステップ用具)
- (9) 東京地裁平成26年1月30日判/平成21(ワ)32515(特許3998284/電話番号情報の自動作成装置)

- (10) 知財高裁平成 25 年 11 月 27 日判／平成 25 年(ネ)10001 (特許 4198313／使い捨ておむつ) (原審東京地裁平成 22 年(ワ)40006)
- (11) 大阪地裁平成 25 年 9 月 26 日判／平成 24 年(ワ)7151 (特許 4871937／美顔器) (控訴審知財高裁平成 26 年 3 月 13 日判／平成 25 年(ネ)10091)
- (12) 知財高裁平成 25 年 4 月 25 日判／平成 24 年(ネ)10080 (特許 4113871／飲料ディスペンサ用カートリッジ容器) (原審大阪地裁平成 23 年(ワ)7887)
- (13) 知財高裁平成 24 年 6 月 26 日判／平成 24 年(ネ)10001 (特許 3048964／電話送受信ユニット, 移動体通信中継端末, 及び移動体通信端末) (原審東京地裁平成 22 年(ワ)39014) {知財高裁平成 24 年 6 月 26 日判／平成 24 年(ネ)10002 (特許 3048964／電話送受信ユニット, 移動体通信中継端末, 及び移動体通信端末) (原審東京地裁平成 22 年(ワ)1832)}
- (14) 東京地裁平成 22 年 4 月 23 日判／平成 20 年(ワ)18566 (特許 3022073／発泡樹脂成形品の取出方法および装置)
- (15) 東京地裁平成 21 年 12 月 16 日判／平成 21 年(ワ)18950 (特許 3309276／蛍光電子内視鏡システム)
- (16) 知財高裁平成 18 年 9 月 19 日判／平成 18 年(ネ)10063 (特許 3615881／自動車タイヤ用内装材及び自動車タイヤ) (原審大阪地裁平成 17 年(ワ)1037)
- (17) 大阪地裁平成 18 年 6 月 13 日判／平成 17 年(ワ)11037 (特許 3615881／自動車タイヤ用内装材及び自動車タイヤ)
- (18) 東京地裁平成 16 年 5 月 28 日判／平成 15 年(ワ)16055 (特許 3291810／防波堤用異形コンクリートブロック及びその製造方法)
- (19) 知財高裁平成 17 年 6 月 16 日判／平成 17 年(ネ)10052 (特許 1677440／電子的に検知可能で不作動化可能な標識及びその標識を用いた電子安全装置) (原審東京地裁平成 14 年(ワ)25924)
- (20) 知財高裁平成 16 年 4 月 28 日判／平成 15 年(ネ)3034 (特許 2708715／形態学的に均質型のチアゾール誘導体の製造方法) (原審東京地裁平成 14 年(ワ)6613)
- (21) 東京地裁平成 16 年 3 月 5 日判／平成 15 年(ワ)6742 (実用新案登録 2563899／包装ラベル付き細口瓶)
- (22) 大阪地裁平成 15 年 12 月 25 日判／平成 14 年(ワ)5107 (特許 3226520／写真シール自動販売方法および写真シール自動販売機)
- (23) 大阪高裁平成 15 年 11 月 27 日判／平成 15 年(ネ)514 (特許 2708715／形態学的に均質型のチアゾール誘導体の製造方法) (原審大阪地裁平成 14 年(ワ)3043)
- (24) 東京高裁平成 15 年 7 月 18 日判／平成 14 年(ネ)4193 (特許 2128843／連続紙ウェブに被覆剤を調節塗布しかつ均すためのドクターブレード) (原審東京地裁平成 13 年(ワ)1650)
- (25) 東京地裁平成 14 年 4 月 26 日判／平成 12 年(ワ)26626 (特許 3110452／エンドグルカナーゼ酵素を含んでなるセルラーゼ調製物)
- (26) 東京高裁平成 14 年 2 月 27 日判／平成 12 年(ネ)5355 (特許 1630948／燻し瓦の製造法) (原審・浦和地裁熊谷支部平成 8 年(ワ)397)
- (27) 大阪高裁平成 12 年 9 月 27 日判／平成 11 年(ネ)3145 (実用新案登録 2067316／間仕切りパネル)
- (28) 名古屋地裁平成 12 年 8 月 9 日判／平成 10 年(ワ)4108 (実用新案登録 1998386／車椅子)
- (29) 東京地裁平成 26 年 12 月 24 日判／平成 25 年(ワ)4040 (特許 3310301／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)
- (30) 大阪高裁平成 19 年 11 月 27 日判／平成 16 年(ネ)2563 (特許 3358173／置棚) (原審大阪地裁平成 14 年(ワ)13527)
- (31) 大阪地裁平成 14 年 4 月 16 日判／平成 12 年(ワ)6322 (特許 1912343／筋組織状こんにゃくの製造方法及びそれに用いる製造装置)
- (32) 大阪地裁平成 12 年 5 月 23 日判／平成 7 年(ワ)1110 (実用新案登録 1931611／ケースの扉構造における召合せ部材取付け用ヒンジ)
- (33) 大阪地裁平成 11 年 5 月 27 日判／平成 8(ワ)12220 (特許 2108611／注射液の調製方法及び注射装置)
- (34) 大阪地裁平成 26 年 3 月 13 日判／平成 25(ワ)1470 (特許 2855181／松類の枯損防止用組成物及び防止方法)
- (35) 東京地裁平成 24 年 9 月 13 日判／平成 21 年(ワ)45432 (特許 3765891／ペット寄生虫の治療・予防用組成物)
- (36) 大阪地裁平成 24 年 3 月 22 日判／平成 22 年(ワ)11353 (特許 4113638／貯水タンク及び浄水機)
- (37) 東京地裁平成 20 年 1 月 22 日判／平成 19 年(ワ)11981 (特許 3129698／コンパクト型豆乳・豆腐製造機)
- (38) 東京高裁平成 17 年 8 月 30 日判／平成 17 年(ネ)10016 (旧事件番号・東京高裁平成 16 年(ネ)5918 (特許 3262726／コネクタ) (原審・東京地裁平成 16 年(ワ)793)
- (39) 大阪地裁平成 16 年 12 月 21 日判／平成 16 年(ワ)3640 (特許 3013776／無停電性スイッチングレギュレータ)
- (40) 東京地裁平成 16 年 6 月 23 日判／平成 15 年(ワ)23648, 同 16 年(ワ)1989・東京地裁平成 16 年 7 月 14 日判／平成 16 年(ワ)1052／(特許 3270968／軟弱地盤の改良工法及びその改良施工装置)
- (41) 東京高裁平成 15 年 12 月 25 日判／平成 15 年(ネ)1127 (実用新案登録 1872007／プレス用のパンチリテーナー装置) (原審・東京地裁平成 13 年(ワ)14488)

(原稿受領 2016. 2. 22)

追記 平成 28 年 3 月 25 日, 上記(1)の事件の控訴審(平成 27 年(ネ)第 10014 号)判決の言渡しがあり, 上告された。