



® 平成 29 年 12 月 8 日 (金)

No. 14586 1部370円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971
経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

目次

- ☆知財の常識・非常識 ⑪
均等論に関する近時の判決…………… (1)

知財の常識・非常識 ⑪

均等論に関する近時の判決

桜坂法律事務所

弁護士 加治 梓子

1. はじめに

特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められます(70条1項)。したがって、特許権侵害については、対象製品等が特許請求の範囲に記載された構成を全て充足しているか否かによって判断する文言侵害が原則です。これに対して、均等論は、特許請求の範囲に記載された構成の

全てを充足していない場合であっても、一定の要件を満たすときは、特許発明の技術的範囲(特許権によって保護される範囲)を拡張するものです。均等論は特許法上に明文の規定はありませんが、判例法理によって認められてきました。

本稿では、均等論の第5要件について判示した近時の最高裁判決「マキサカルシツール事件」(平成

— 水素エネルギーの時代へ —

特許業務法人
矢野内外国特許事務所

所長弁理士 矢野 寿一郎 副所長弁理士 正津 秀明
弁理士 谷村 昌宏 弁理士 岩本 泰雄
弁理士 矢野 浩太郎 弁理士 柳瀬 智之
弁理士 松下 計介

〒540-6134 大阪市中央区城見2丁目1番61号 ツイン21 MIDタワー 34階
TEL 06-6944-0651 FAX 06-6944-0653 URL <http://www.patent-yano.gr.jp>



29年3月24日・平成28年(受)第1242号)、その原審である知財高裁判決(大合議)(平成28年3月25日・平成27年(ネ)第10014号)を概観した後、その後に出された裁判例を取り上げ、均等論に関する近時の裁判所の判断について検討したいと思います。

2. 均等侵害の成立要件

均等論はその成立要件を示した最高裁判決「ボールスプライン軸受事件」(平成10年2月24日・平成6年(オ)第1083号)によって確立されました。同最高裁判決は、均等侵害が認められる5要件について、以下のとおり判示しています。

「特許権侵害訴訟において、相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」という。)が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断するに当たっては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲を確定しなければならず(特許法七〇条一項参照)、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には、右対象製品等は、特許発明の技術的範囲に属するという事はできない。しかし、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。」

同最高裁判決が示す5要件は、非本質的部分(第

1要件)、置換可能性(第2要件)、置換容易性(第3要件)、出願時の非容易推考性(第4要件)、意識的除外(第5要件)です。

3. マキサカルシトール事件

- (1) 最高裁判決(平成29年3月24日・平成28年(受)第1242号)

上記最高裁判決は、第5要件について判示したものであり、結論として、後発医薬品メーカーの製造方法が特許発明の均等侵害にあたる判断しました。この最高裁判決は、特に、特許出願当時の公知技術等に照らし、対象製品・方法の構成を容易に想到し得たにもかかわらず、特許請求の範囲に記載しなかった場合に、第5要件(意識的除外等の特段の事情)が認められるか否かを判断した点に意義があります。最高裁判決は第5要件に関して以下のとおり判示しました。

「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