



Title	クレイ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ライト・バーとフレキシブル・バーの相克
Author(s)	吉田, 広志
Citation	知的財産法政策学研究, 56, 51-102
Issue Date	2020-09
Doc URL	<a href="http://hdl.handle.net/2115/79515">http://hdl.handle.net/2115/79515</a>
Type	bulletin (article)
File Information	56_02-論説_吉田.pdf



[Instructions for use](#)

## クレーム制度の補完としての均等論と 第5要件の検討

### ー第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・バーの相克ー

吉 田 広 志

1. 方法論としてのクレーム制度とその功罪
  - (1) クレーム制度の美点
  - (2) コストとしてのクレーム制度
  - (3) クレーム制度の欠点
  - (4) クレーム制度の欠点を補完する手段としての均等論
2. マキサカルシトール最高裁判決
  - (1) 第5要件と出願時同効材の問題
  - (2) マキサカルシトール最判
  - (3) 特許法36条から考える出願時同効材
  - (4) 実務慣行と法解釈を混同してはならない
  - (5) 日本版デディケーションの法理
3. 補正・訂正と第5要件ーコンプリート・バーかフレキシブル・バーかー
  - (1) フレキシブル・バーとマキサカルシトール最判
  - (2) コンプリート・バーとフレキシブル・バー
  - (3) 明細書作成プロセスの違いによって均等論が否定されるのか？
  - (4) 予測可能性というマジカルワード
4. 第5要件と第4要件との関係
  - (1) 中間領域の問題
  - (2) 文言侵害との相違
  - (3) パブリック・ドメインとの緩衝地帯を確保するために相応しいのはどちらか？
5. コンプリート・バー／フレキシブル・バーに関する裁判例ーその1・否定例ー
  - (1) コンプリート・バーを採用して第5要件の充足を否定した裁判例
  - (2) フレキシブル・バーを採用して第5要件の充足を否定した裁判例
  - (3) 否定例のまとめその1・コンプリート・バー

- (4) 否定例のまとめその2・フレキシブル・バー
6. コンプリート・バー／フレキシブル・バーに関する裁判例—その2・肯定例—
  - (1) 東京地判平成30・12・21 [骨切術用開大器1審]
  - (2) フレキシブル・バーを採用して均等を肯定した裁判例
  - (3) 肯定例のまとめ
  - (4) フレキシブル・バーと緩衝地帯の関係
  - (5) [骨切術用開大器1審]の事案としての評価
  - (6) ハイ・フレキシブル・バーとロー・フレキシブル・バー
7. 試論・あるべきフレキシブル・バーの高さを巡って
  - (1) 自発補正・拒絶理由が記載要件の場合
  - (2) 拒絶理由が新規性／進歩性の場合
  - (3) 訂正の場合
  - (4) 現実の訴訟におけるコンプリート・バーとフレキシブル・バーの使い分け
8. 結びに代えて

## 1. 方法論としてのクレイム制度とその功罪

### (1) クレイム制度の美点

特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲（以下、「クレイム」）に基づいて定められる（特許法70条1項）。排他権の範囲をクレイムによって明確にし、それを明細書でフォローするというクレイム制度（同条2項、同法36条4～6項）は、排他権という強力な権利を適切に作用させるための方法論である（方法論としてのクレイム制度）。

特許権は、第三者に対して発明すなわち無体物という人工的概念を媒介とした上でその利用行為を排他的に禁止する権利であるため、第三者の予測可能性を十全に担保する必要がある。発明は物理的占有が不可能な無体物という抽象的概念のため、有体物に対するそれより、第三者の予測可能性を保障する必要性が高いのである。すなわち予測可能性の向上は、クレイム制度の美点である。

### (2) コストとしてのクレイム制度

もともと、発明という抽象的技術的概念を言語化する行為は、専門家にとっても簡単な作業ではない。出願に際して要求される明細書は、クレイムを説明する文書であると同時に、セカンドランナーに対して最新技術を

提供するという重要な役割を負っている。したがって、クレイムそして明細書の作成に過度に負担がかかるような法制であれば、すなわち、出願人に対して「完全明細書」の作成を法的義務とすれば、それだけ新規技術の公開が遅れ、公衆が恩恵を受けるのも遅くなってしまふ。加えて言えば、クレイムおよび明細書の作成作業それ自体は、新規発明創出にも産業の発達にも一切貢献しない。

いくら第三者の予測可能性が重要だとは言っても、出願作業に過大な負担を課せば、それ自体は産業の発達には一切貢献しない出願作業に発明者が忙殺され、発明にかけるエネルギーが減ずることになる。特許法はあくまで発明の奨励と産業の発達が目的であり、クレイムおよび明細書の作成を含む手続きは、その目的を達成する手段でありコストに過ぎない<sup>1</sup>。新規発明の公開を促進するために、我が国特許制度は先発明主義ではなく先願主義を採用したことも併せて考えれば、出願人に対して「完全明細書」の提出を求める法制は採るべきではないと言えよう（完全明細書の否定）。

特許法が36条において、特許を受けようとする発明すなわち出願人が創作した発明を記載せよと規定したのは、この点が理由であると理解すべきである。

### (3) クレイム制度の欠点

他方、どんなに制度にも欠点は存在する。

競業者はクレイムを見てから実施態様を決定することができるため、特許権者との関係は常に「後出しじゃんけん」となる。もちろん予測可能性とはそういうものであるが、特許発明の保護の期間が最大で20年間という長期間に及ぶ点、そして技術は常に進歩する一方で、出願後に生まれた発明を明細書に追加することは禁じられている（特許法17条の2第3項）ことを考えれば、競業者に対して特許権者が構造的に不利な立場にあることは否めない。特許権者は先願主義という限られた時間内での競争の下、出願時の技術常識からクレイムを作成するしかないが、競業者は、十分な時間をかけて、それ以降に発展した技術常識を活用してクレイムを回避する

---

<sup>1</sup> 田村善之『特許法の理論』（2009年・有斐閣）68、110～111頁。

ことができるからである<sup>2</sup>。これはクレイム制度の欠点である。

#### (4) クレイム制度の欠点を補完する手段としての均等論

もともと、予測可能性を担保しなければならない、ということと、排他権の効力がクレイムの文言から一步もはみ出してはならない、ということとは同義ではない。一定の「外堀」まで排他権を認めても、それがクレイムを基準としている限り、第三者の予測可能性を害さない場合もあるだろう<sup>3</sup>。特許法70条1項の文言も、「特許請求の範囲内に限られる」ではなく、「～に基づいて定められる」としており、クレイムが基準であることを厳守すれば、一切の例外を認めない趣旨であるとは解されない。

したがって、クレイムの文言を超えて特許発明の保護を認める均等論は、あくまで文言侵害に対する例外であり、特許法70条1項の枠内であって、クレイム制度の例外ではなく、ましてや特許法の枠外の救済法理でもないと考えなくてはならない<sup>4</sup>。クレイム制度は金科玉条のものではなく、あくまで方法論である以上、長所と短所が共存していることは当然であり、短所を補う手段として均等論が求められたのである。

もちろん、競業者からすれば、文言侵害を超えて均等論侵害が認められるということは、そうでない場合に比べて特許権侵害のリスクが高まり、それを回避するコストを求められることになる。しかし、新規技術の提供を受けるという点では、競業者も特許制度の恩恵を受ける対象に変わりがない以上、クレイム制度の欠点に伴う制度的コストは、出願人／特許権者が一方的に負担するのではなく、特許権者・競業者を含めた制度利用者全

---

<sup>2</sup> 前掲注1 田村『特許法の理論』111頁、田村善之「マキサカルシトール最判・判批」知的財産法政策学研究52号239頁(2018年)。

<sup>3</sup> 前掲注1 田村『特許法の理論』73頁、同旨田村善之『知的財産法』[第5版](2010年・有斐閣)248～249頁、島並良／上野達弘／横山久芳『特許法入門』(2014年・有斐閣)272頁(上野)。

<sup>4</sup> 逐一挙げないが、均等論侵害を認める判決は揃って、「技術的範囲に属する」と結論付けていることから、裁判所は、均等論は特許法70条1項の枠内だと考えている。西田美昭「侵害訴訟における均等の法理」牧野利秋／飯村敏明編『新・裁判実務大系4 知的財産関係訴訟法』(2003年・青林書院)184～185頁。

体で負担すべきである<sup>5</sup>。

均等論が特許法の枠外からの特別の救済法理ではなく、特許法70条1項の枠内であるということは、均等論も特許法70条2項の趣旨の下にあることはコロラリーとして導かれるところである。したがって均等論は、あくまでクレイムおよび明細書に記載された技術事項の限度で認められるに過ぎず、これを超えて、発明者の内心や、特許出願手続外の事情(例えば学術論文、被疑侵害者の主観的意図)によって影響されるものであってはならない。すなわち、均等論は「発明者の為した真の発明の保護」という大袈裟なものではなく、「クレイム制度の欠点の補完」という補充的なものであるに過ぎないと理解すべきである<sup>6</sup>。

## 2. マキサカルシトール最高裁判決

### (1) 第5要件と出願時同効材の問題

最判平成10・2・24民集52巻1号113頁[無限摺動用ボールスプライン軸受上告審](以下、ボールスプライン軸受最判)の意義は、抽象論として均等論を認めた点にあるが<sup>7</sup>、より詳細には、均等論成立の要件を明確化した点にあると理解すべきであろう。詳細は既存の研究に譲るが、ボールスプライン軸受最判前は、均等論の要件自体が不明確であり、議論の土台すら存在していなかった。以後は、いわゆる5要件を基礎として議論をすることができるようになった点が、ボールスプライン軸受最判の最大の意義である。

ボールスプライン軸受最判前は、均等論成立のキーポイントは置換容易性(第3要件)にあると見られていたが、予想に反して、以後は第1要件と第5要件が議論の主体となっている<sup>8</sup>。

<sup>5</sup> 前掲注1 田村『特許法の理論』111～112頁。

<sup>6</sup> したがって均等論は、正義や競争秩序とも全く無関係である。

<sup>7</sup> 三村量一[判解]最高裁判所判例解説民事篇平成10年度112～185頁(2001年)、田村善之[ボールスプライン軸受最判・判批]『特許判例百選』[第5版](2019年・有斐閣)(8事件)18～19頁。

<sup>8</sup> 均等論が判断された裁判例のうち、数字上、各要件がどの程度活用されているか

本稿が主題とする第5要件（意識的除外）は、特許権者が外形的に技術的範囲から除外したと見られる行為等の特段の事情がある場合は、均等論を適用しないという消極的要件である。これは文言侵害においては、いわゆる包袋禁反言（審査経過禁反言）の問題として扱われる<sup>9</sup>。本稿はこの第5要件における、いわゆるコンプライト・バーとフレキシブル・バーの対立を検討するものであるが、その前に、この第5要件において盛んに議論された、いわゆる「出願時同効材」の問題に触れておこう。

出願時同効材の問題とは、大要、以下のようなものである。すなわち、クレーム・明細書を作成する際、出願人は、出願「後」に生み出される技術に基づいた侵害態様をあらかじめ含むようなクレームを作成することは不可能困難である一方で、出願「時」の技術からして競業者（潜在的侵害者）の取り得る実施態様はすべて含まれるようにクレームを作成することは可能なはずである（「完全明細書」）。したがって、均等論の対象となる

---

については、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38号76～78頁（2015年）。

<sup>9</sup> 均等論における包袋禁反言については、愛知靖之『特許権行使の制限法理』（2015年・商事法務）55～197頁、同「審査経過禁反言・出願時同効材と均等論」日本工業所有権法学会年報38号97～113頁（2015年）、潮海久雄「特許侵害訴訟における禁反言の法理の再検討」『知的財産法の理論と現代的課題』（中山還暦・2005年・弘文堂）196～217頁が詳しい。

一般的には、包袋禁反言は禁反言の法理（信義誠実の原則）の一種として考えられている。そしてこの禁反言の法理を説明する際には、民法一般の禁反言が参照されることが多い。しかし、審査過程における出願人の意見書等の内容と矛盾を生じるといったクレーム解釈が侵害訴訟において主張された場合、という典型的な包袋禁反言は、特許庁と裁判所という二元構造からなる我が国特許制度の構造的な問題に起因する特殊なものであり、民法上ないし訴訟法上一般の禁反言と類似はしているが、本来は区別して論じられるべきものである（拙稿「最近の裁判例にみる禁反言の研究：新版」知的財産法政策学研究創刊号41～43頁（2004年）、前掲注1田村『特許法の理論』231～259頁、紋谷崇俊「マキシカルシトール最判・判批」AIPPI 63巻8号51頁（2018年）。前掲愛知『特許権行使の制限法理』75～80頁、前掲同・日本工業所有権法学会年報98頁も参照）。

すなわち包袋禁反言は、当事者の信義の問題というよりは、二元構造の欠点を突いて審査を潜脱せんとする行動を防止するところにあると認識すべきである。これを、「信義」の範疇に含めるかどうかは、論ずるほどの問題ではない。

のは前者すなわち出願「後」の同効材に限られ、後者すなわち出願「時」同効材は均等論によって救済する必要はない、つまりクレームに含まれるように記載できたにも関わらず記載しなかったのであれば救済する必要はない、とするものである<sup>10</sup>。

もっともこの議論は、マキサカルシトール最判によって明確に否定された。

## (2) マキサカルシトール最判

最判平成29・3・24民集71巻3号359頁[ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体I上告審](鬼丸)(以下、マキサカルシトール最判。カッコ内は裁判長)は、ポールスプライン軸受最判以来、均等論について最高裁が実質的に判断した初めての事案となる<sup>11</sup>。原審知財高判平成28・3・25(平成27(ネ)10014)[同2審(大合議)](設楽)(以下、マキサカルシトール知財高判大合議<sup>12</sup>)は、第1要件と第5要件について判断を示したが、最高裁は下記の通り、第5要件についてのみ判断を示した。

「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

<sup>10</sup> 代表的な見解として、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38号56～57頁(2015年)、同「統合的クレーム解釈論」前掲注9『知的財産法の理論と現代的課題』190～195頁、同『標準 特許法』[第6版](2017年・有斐閣)161～164頁、前掲注9愛知『特許権行使の制限法理』188～193頁、前掲注9同・日本工業所有権法学会年報104～108頁、同「出願時におけるクレームへの記載可能性と均等論」前掲注9『知的財産法の理論と現代的課題』218～232頁。このほか、従来の学説を紹介するものとして、後掲注11田中[判解]199～201頁、前掲注2田村[判批]237頁。

<sup>11</sup> 調査官解説は、田中孝一「マキサカルシトール最判・判解」法曹時報69巻12号187～218頁(2017年)。

<sup>12</sup> 2審大合議判決の評釈は、西井志織「マキサカルシトール2審・判批」ジュリスト1505号(平成28年度重要判例解説)276～278頁(2017年)。



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。」

この部分が、「出願時同効材に関する判断」である。

「もっとも、…(略)…、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。」

この部分は、「日本版デディケーション (dedication) の法理に関する判断」である。これは、出願時同効材とよく似ている。

### (3) 特許法36条から考える出願時同効材

本稿は出願時同効材に関する論説ではないので、本稿の論旨との関係からマキサカルシトール最判を考えていこう。まず、いわゆる出願時同効材については、明確に、特段の事情には該当しない旨の判断がなされたと考

えるべきである<sup>13</sup>。

出願時同効材についてのマキサカルシトール最判の理由付けはいずれも妥当と言えるものだが、その他、特許法の構造からして、出願時同効材について典型的に均等を否定するという結論は採り得ない。その理由は、均等論はあくまでクレーム制度そして特許法の枠内の理論だからという点にある。

すなわち、排他権を求める範囲としてクレームの記載を求め、明細書によってそれをフォローするというクレーム制度の具体像は、我が国特許法では記載要件(特許法36条)に定められている。したがって、出願人に課せられる明細書作成の義務は、この同法36条を基に考えなければならない。この点は、文言侵害も均等論侵害も変わるところはない。そこで同条の文言を見るに、同条は、「(出願人が) 特許を受けようとする発明」をクレームに記載し、それを第三者が実施可能な程度に明細書で説明せよと定めている(同条4、5項)。この特許を受けようとする発明は、当然ながら出願人が為した発明である(同法29条1項柱書も参照)。

他方、特許法36条には、第三者が採る(であろう)実施態様を(も)記載せよ、さもなくば拒絶理由である、とはどこにも書いていない。

これは当然であろう。出願人自らの実施態様を中心にクレームを書くことは可能だが、第三者の実施態様を漏れなく予測することは、出願時を基準にしても困難である。もしそこまで記載することを求めれば、明細書の作成に過大なコストがかかり、発明創出へのエネルギーがスポイルされるばかりか、新規技術の公開が遅れ第三者にも不利益が生じる恐れがある。

---

<sup>13</sup> 前掲注11田中[判解]206～207頁、前掲注2田村[判批]238頁、愛知靖之[マキサカルシトール最判・判批]前掲注7『特許判例百選』22頁(10事件)、同[マキサカルシトール最判・判批]新・判例解説 Watch 21号259～263頁(2017年)、玉井克哉[マキサカルシトール最判・判批]IPジャーナル2号46頁(2017年)、高林龍[マキサカルシトール最判・判批]判例時報2377号(判例評論716号)170頁(2018年)、竹中俊子[マキサカルシトール最判・判批]ジュリスト1518号(平成29年度重要判例解説)273頁(2018年)、西井志織[マキサカルシトール最判・判批]民商法雑誌153巻6号190～191頁(2018年)、鈴木將文[マキサカルシトール最判・判批]『統・知的財産法最高裁判例評釈体系』(小野追悼・2019年・青林書院)332頁、前掲注9紋谷[判批]43頁、飯田圭[骨切術用開大器1審・判批]特許研究68号75頁(2019年)ほか、出願時同効材について均等は否定されないという結論自体に異論はないものと思われる。

加えて言えば、第三者の実施態様を予測して明細書に記載するために四苦八苦する行為というのは、新規発明の創出に関与しないばかりか、かえって発明創出ならびにその公開への足枷となりかねない。だからこそ、特許法36条は出願人自らの発明を記載すれば十分だ、と定めたのである。

均等論に関する議論はいわゆる「裸の利益衡量論」に陥りがちであるが、均等論は、あくまで特許法の条文内の法理であるから、特許法の条文およびその構造に従って解釈されなければならない。特許法の条文上、競業者が取り得る実施形態をくまなく記載せよ、という義務が認められない以上、出願人には、出願後同効材はもちろん、出願時同効材をすべてクレームに含めなければならないという法律上の義務は無い、と断言することができる<sup>14</sup>。

#### (4) 実務慣行と法解釈を混同してはならない

たしかに、「クレームを作成する際は、競業者の実施態様をできるだけ含むようにするべきである」とは、実務ではよく語られることである。弁理士の教育の初歩で習うことかもしれない。筆者もたしかにそういう教育を受けた記憶がある。そのような明細書は、そうでない明細書に比べれば「出来が良い」と評価されることを否定するわけではない。

しかし、実務慣行と法解釈を混同してはならない。出願人は第三者の侵害態様を漏れなく記載すべきである、という法律上の義務があるかどうかは、特許法の条文およびその構造に従って解釈すべきであるが、本稿にはその根拠を見出すことはできない。特許法の目的は発明の創出であり、排他権の取得はその手段に過ぎない。クレーム・明細書の作成提出はその手段の一環であるが、あくまで手段に過ぎず、明細書の作成それ自体は全く産業の発達に貢献しないものである以上、明細書の作成が自己目的化するような解釈は採るべきではない。技術のためにクレームがあるのであって、クレームのために技術があるわけではない。

このように、出願人に「完全明細書」の法的な提出義務は無い、と結論できる。したがって、出願時同効材についても、それを理由としては均等

---

<sup>14</sup> 前掲注9 紋谷 [判批] 44頁は、出願時同効材について均等論を肯定する立場は、平成6年特許法改正において記載要件が改正されたことが影響していると説く。

論が排斥されることはないと考えらるべきである。

#### (5) 日本版デディケーションの法理

他方、日本版デディケーションの法理<sup>15)</sup>に関する判断はどうだろうか。

デディケーションの法理とは例えば、クレイムに「弾性体として、バネを用いることを特徴とする陸上競技用シューズ」、明細書に「弾性体としては、バネ、ゴム、可塑性樹脂…等が使用できる」とあった場合、出願人がクレイムの文言からあえてゴムや可塑性樹脂を落としているのは、これを公衆に dedicate (献呈) していると見て、これらについて均等論による排他権の拡張を否定する法理である。マキサカルシトール最判は、抽象的にこれを認めた<sup>16)</sup>。

判決文上のポイントは、「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」である。

ここから分かることは、まず、対象製品にかかる構成(代替する構成)が明細書に記載されていない場合については、デディケーションの法理は働かないことである<sup>17)</sup>。デディケーションの法理の根拠を公衆への献呈に求める限り、これは当然だろう<sup>18)</sup>。

次に、「代替すると認識しながら(以下、代替認識性)あえて…記載しなかった旨を表示していた(以下、あえて表示の要件)」場合に限りデディケーションの法理が作用すると述べている。このうち、代替認識性については、明細書の記載ぶりから明確に認定することが可能だろう。例えば、「弾

---

<sup>15)</sup> 田口哲久「米国における均等論制限理論：“Dedication Rule”について—Johnson & Johnston v. R.E. Service 事件を中心に—」知的財産法政策学研究 2 号93～120頁(2004年)参照。

<sup>16)</sup> 前掲注11田中[判解]206～207頁、前掲注13高林[判批]171～172頁、前掲注13玉井[判批]47頁、前掲注13西井[判批]193頁、前掲注9紋谷[判批]48頁、前掲注13愛知『特許判例百選』23頁、前掲注13飯田[判批]75頁。

他方、前掲注2田村[判批]243頁は、一般論として日本版デディケーションの法理を認めることには消極的である。

<sup>17)</sup> 前掲注13愛知『特許判例百選』23頁。

<sup>18)</sup> この点は、出願時同効材とは異なる。

性体とは、バネ、ゴム、可塑性樹脂…等が挙げられる」という記載があれば、バネ、ゴム、可塑性樹脂は相互に代替される。

他方、最高裁がデディケーションの法理の条件として、代替認識性だけでなく「あえて表示」の要件を課したということは注目されるべき点である。最高裁が「あえて表示」の要件をあえて求めるような慎重な言い回しをしたのは、すなわち、代替認識性だけではデディケーションの法理は作用させるべきではないと考えたからこそだろう<sup>19</sup>。

したがって、「あえて表示」したというべき事情が存在しない場合は、デディケーションの法理は作用しないと考えるべきである<sup>20</sup>。最高裁がこの「あえて」として具体的に想定している事情は推し量るほかないが、出願人に、何らかの能動的・主体的な行動があった場合を想定していると本稿は考える。そしてこれらの事情は、出願手続や訴訟手続について為された出願人の行為から認定される。逆に言えば、能動的・主体的行動がなかった場合は、日本版デディケーションは働かない。

例えば、明細書の中に「弾性体とは、バネ、可塑性樹脂…等が挙げられる」と書きながら、クレームには、「バネ」とだけ記載があって、弾性体という用語をなぜか用いなかったような場合は、その他の弾性体（ここでは可塑性樹脂）をあえて記載しなかった理由が表示されていない。この場合は、日本版デディケーションは働かないと最高裁は考えていることになる。

---

<sup>19</sup> 前掲注11田中 [判解] 212頁。

<sup>20</sup> 前掲注13愛知『特許判例百選』23頁。明細書や意見書等と学術論文を区別するためにという文脈であるが、前掲注13同・新・判例解説 Watch 262頁。自身の立場は示していないが、前掲注13西井 [判批] 192～193頁、問題意識を共有しつつ、今後注視すべきというものもある（前掲注9 紋谷 [判批] 55頁）。

これに対して、前掲注13高林 [判批] 172頁は、本稿でいう代替物が明細書に記載されて（かつ、クレームに含まれない）いれば、多くの場合、マキサカルシトール最判で示された日本版デディケーションが機能して均等が否定されると説く。すなわち、クレームに記載しなかったことそれ自体を、客観的外形的行動と評価しているのかもしれない。高林は同172～173頁において類型論を試みた上で、結論的には出願時同効材をクレームに記載しなかったということ一事をもっては特段の事情には該当せず、諸々の事情を考慮して判断すると述べているが、実質的には、日本版デディケーションの法理を用いて出願時同効材についての均等主張を事実上封じているようにも思われる。

また、出願手続や訴訟手続とは評価できない行動(例えば学術論文の発表)は、余程のことがない限り考慮に入れるべきではない<sup>21 22</sup>。明細書とク

---

<sup>21</sup> 前掲注11田中[判解]213~214頁、前掲注13玉井[判批]47頁、前掲注13西井[判批]195~196頁。

<sup>22</sup> 前掲注2田村[判批]244頁は、マキサカルシトール最判の具体的な当てはめを根拠に、明細書に引用されている文献の中に記載があるというだけでは均等論は否定されない(=日本版デディケーションは働かない)と述べる。賛成である。そこまで日本版デディケーションを拡大すれば、学術論文の発表に大きな足枷となり、結果的に科学技術の進歩を特許制度が妨げるという皮肉な結果になりかねない。田村も同じ指摘を為す。

もつともこの点、原審であるマキサカルシトール知財高判大合議が、日本版デディケーションが働く一例として出願人が出願当時に公表した学術論文まで含めていたところ、マキサカルシトール最判がこれを判決文から落とした点が議論になっている(前掲注2田村[判批]245~246頁)。

この点についてまず本稿の考えを述べれば、マキサカルシトール最判は原審の結論を維持しつつ(すなわち、結論に変更がなければ上告不受理ないし三行半の判決も可能であった)も第5要件についてのみ抽象論を語っている点(原審で取り上げられた第1要件については判断を示していない)、ほぼ同じ文章構成からなる判決文であるがわざわざ学術論文のくだりを省いている点からして、最高裁の「本心」としては、学術論文を否定していると考えることが素直なように思われる。本稿も、学術論文は日本版デディケーションの対象とすべきでないと考えているため、結論的にも賛成である。したがって、この点は最高裁判決としての判決理由(*ratio decidendi*)であり、先例拘束性を発揮すると考えたいことは山々である。

これに対して田村は、この点はブランク、すなわち最高裁として判断を控え、今後の判例の蓄積に委ねていると考えている(前掲注11田中[判解]213~214頁、前掲注13愛知『特許判例百選』23頁も同旨)。そして、この点を批判する論者に対しては、この点を判決理由と読むことは、すなわち、この解釈を覆す必要が生じた場合には最高裁大法廷判決を要することを意味するが、それほどの困難を抱え込むほどにはこの論点は下級審や学界の議論を経ていない、したがって、今後の下級審の議論を促すためにも、判決理由と読むべきではないと述べる。

たしかに最高裁が、学術論文は日本版デディケーションの対象とすべきでないということについて確固たる判断を示したいのであれば、直截的にそう述べれば済むことである。そして、そうせずに、いわば「スルー」した判決文を選んだ点に意義を求める田村の立場が穏当であるように思われる。

もつとも、筆者の私見であるが、特許侵害訴訟を扱う知財高裁や地裁の専門部は、

レイムの関係について、何らかの出願人の意図を示す内容が記載されているとは考えられないからである。

そして、この「あえて」に当たらない一つの類型が、補正・訂正によって明細書とクレイムの間にずれが生じてしまった場合だと考える。

ここでも、出願時同効材と同じように条文に立ち返ると、特許法36条は、明細書には自分の為した発明を記載するように求めつつ、その中から排他権を要求する部分を特許請求の範囲に記載するように求めている。したがって特許法は、もともと明細書 $\supseteq$ 特許請求の範囲という構造を想定している(そうでなければ、サポート要件(同条6項2号)違反となる)。もちろん、優れた明細書は両者が限りなくイコールに近くなるよう記載されているだろうが、拒絶理由等の事情によって、明細書に記載された発明に比べてクレイムされた発明が小さくなってしまうのはよく見られる現象である。

そして、拒絶理由等に対応して、補正・訂正によってクレイムが縮小した結果、両者にずれが生じた状態は、出願人が望んでそうしたわけではなく、先行技術や拒絶理由との関係で生じた事情に過ぎない。したがって、このずれは、出願人の能動的・主体的な行動とは評価できないから、「あえて」の要件を満たさないと考えるべきである。

### 3. 補正・訂正と第5要件—コンプリート・バーかフレキシブル・バーか—

#### (1) フレキシブル・バーとマキシカルシトール最判

さて、前置きが長くなったが、コンプリート・バー (complete bar) とフ

---

最高裁判例の射程を広めに解釈する傾向があるように感じられるところ、基本的かつ結論的には、今後の下級審は、学術論文は日本版デディケーションの対象とすべきでないと考えていくことになるだろう。そうでない結論を導くには、相当の力業が求められるように思われる。それを覆すのに最高裁大法廷判決を要する「強固な先例拘束」に対して、余程のことがない限り下級審は従うが、余程のことに備えるための逃げ道を確保している「緩やかな先例拘束」とでも呼ぶべきであろうか。

したがって、実務においては、学術論文は日本版デディケーションの対象とはされないと考えて大過ないと思われる。

レキシブル・バー (flexible bar) の問題に入ろう<sup>23</sup>。特許権者に完全明細書の作成義務がないことは論証が済んだとして、これを前提として、均等論の下で置換要素とされた構成要件に補正・訂正が絡んだ場合の包袋禁反言の問題を考えていこう<sup>24</sup>。これは均等論の第5要件である。

まず本稿の立場から述べていくと、「完全明細書」の提出義務が出願人に無いということは、その効果が出願時に遡及する補正・訂正(特許法128条)によって明細書に変動が加わっても変わらない。したがって、補正・訂正が為された構成要件についても、ただ補正・訂正が為されたということのみを理由として第5要件が否定され、均等論が排斥されてはならない。

たしかに、補正・訂正の効果は出願時に遡及するといっても、現実にはクレームが出願後に変動している。補正・訂正によってクレームが変動することで、補正・訂正の前後で被疑侵害物がクレームを出入りするようになることがあるかもしれない。しかし均等論は、そもそもクレームを基準としつつその外側に排他権を認めるものなのだから、クレームへの出入りで均等を否定するのは均等論の本質と平仄が合わない<sup>25</sup>。

---

<sup>23</sup> なお、コンプリート・バー/フレキシブル・バーという用語について、我が国における議論においてこの用語法を好ましくないものとする批判があるが(前掲注13玉井[判批]48頁)、本稿では分かりやすさを優先している。そしてこの2つの用語に関する限りにおいて、その程度の問題に過ぎない。

本稿は、コンプリート・バー/フレキシブル・バーという用語を、米国における議論とは無関係に用いていることに注意されたい。日本法の解釈において、コンプリート・バー/フレキシブル・バーという用語法を、歴史も法制も全く異なる米国にシンクロさせる必要はどこにもない。

米国における議論は、前掲注9愛知『特許権行使の制限法理』94～156頁、前掲注9同・日本工業所有権法学会年報99～104頁、同「審査経過禁反言の法理の再検討」日本工業所有権法学会年報29号27～45頁(2006年)、大友信秀「審査経過禁反言(Prosecution history estoppel)の法的性質」知的財産研究所編『特許クレーム解釈の研究』(1999年・信山社)3～49頁、同「均等論の法的性質」日本工業所有権法学会年報29号1～26頁(2006年)。

<sup>24</sup> 前掲注2田村[判批]247～248頁、前掲注10高林・日本工業所有権法学会年報69～70頁。

<sup>25</sup> 出願時同効性に関する文脈であるが、同じような発想につき、前掲注13玉井[判批]46～47頁。



単に補正・訂正する行為それ自体を排他的範囲から意識的に除外した行為と評価するなら、特定の文言に限定して出願当初からクレームを作成した行為もまた、外形的には、クレームに含まれない行為を排他的範囲から意識的に除外した、と評価すべきではないだろうか。そうは考えないのが、均等論だったはずである。先述したように、マキサカルシトール最判も、出願時同効材について基本的には意識的除外と考えないとしている。

出願前に先行技術を漏れなく把握することが困難な現代では（そして将来はますます困難になる一方である）、補正・訂正は出願人が特許権を取得維持するために不可欠な手続きである。それを為したがために、そうしなかった場合に比べて排他権の範囲を削り取られるのであれば、出願時に明細書の作成が困難となり、それだけ新規技術の公開が遅れて公衆の利益とならない。

すなわち、クレーム作成という限定的行為を意識的除外と評価しないのが均等論であるなら、補正・訂正それのみを理由として意識的除外とするのは価値判断が一貫していない。両者に本質的な差異は存在しない。補正・訂正は、あくまで他の事情と組み合わせる上で、意識的除外と評価されるべきだろう。マキサカルシトール最判が、日本版デディケーションの法理に「あえて」の要件を課した点も、これを側面から支えている。

このように、それ単独で見ると、論理的に優れているのはコンプリート・バーではなくフレキシブル・バーである。

## (2) コンプリート・バーとフレキシブル・バー

したがって第5要件においては、補正・訂正以外に、または、補正・訂正に伴って何らかのクレームから被疑侵害物に相当する発明をあえて除外したと評価できる行動が出願人・特許権者に生じて初めて、要件不充足と評価されるべきである。

すなわち、この第5要件の解釈においては、単に補正・訂正が為されたということのみを理由として直ちに要件不充足とする、いわゆるコンプリート・バーが採り得ないということは、ここまで論証したように、特許法上、発明を促進し新規技術の早期公開を実現するために「完全明細書」を要求してはならない（積極的理由）という点、および、そもそも均等論はクレームから除外されている行為について排他権を認める理論（消極的理

由) という点から導くことができる<sup>26</sup>。そして、マキサカルシトール最判もこの立場に近い。マキサカルシトール最判に親和的なのは、コンプリート・バーではなく、フレキシブル・バーである<sup>27</sup>。

ここで例に基づいて、コンプリート・バーとフレキシブル・バーの違いを確認しておこう。例えば、「50～120℃で加熱する」というクレイムの一構成要素について、55℃で加熱する方法が示されている文献が拒絶理由として引用されたため、クレイムを「80～90℃で加熱する」と補正・訂正したところ、被疑侵害方法Aが「70℃で加熱する」、被疑侵害方法Bが「100℃で加熱する」だった場合を仮定する。

【例】

補正前クレイム
50～120℃で加熱する
↓
補正後クレイム
80～90℃で加熱する
被疑侵害方法A 70℃で加熱する
被疑侵害方法B 100℃で加熱する
拒絶理由① 55℃で加熱する方法が示されている文献

この時、方法AおよびBについて、端的に当該要素について補正・訂正があったことを理由として均等論を否定するのがコンプリート・バーである。

他方、フレキシブル・バーにおいては、単に補正・訂正があったことだけでなく、例えば、拒絶理由が55℃で加熱する方法であって、かつ、特許権者が、範囲の下限を80℃に限定した理由として、50～80℃では発明の

<sup>26</sup> 前掲注1 田村『特許法の理論』123頁。

<sup>27</sup> 前掲注11 田中 [判解] 213～216頁、前掲注2 田村 [判批] 248頁、前掲注13 飯田 [判批] 77頁。

効果が劣る等と意見書等で明確に述べている場合には方法A（70℃）について第5要件が否定される一方、否定的・排除的見解を示していない方法B（100℃）については、第5要件が否定されず、均等が認められる余地が残る。

### (3) 明細書作成プロセスの違いによって均等論が否定されるのか？

両者を比較してみると、コンプリート・バーは、補正・訂正を、包袋禁反言の根拠として評価するというよりは、当該要素についての“放棄”とみなしているに近い。

ボールスプライン軸受最判における第5要件は、「外形的に」という文言が用いられていることから、第三者の予測可能性に配慮した要件であることは異論がない。もちろん、コンプリート・バーは、フレキシブル・バーより判断が単純かつ明快であるという点において、相対的には予測可能性に長ける。

しかしコンプリート・バーは、「完全明細書」を否定する本稿の立場からは、クレイムの外側に排他権を認める均等論の根本的な考えにそぐわない異物に見えるし、出願手続に必要な不可欠である補正という手続きを無駄に重くさせ、新規発明の公開を遅らせ、クレイム制度の制度的コストを一方的に出願人に負担させるという悪しき波及効果を生じる点において、賛成できない考えである。

例えば、上記の例においては、「55℃で加熱する」という公知技術は審査において発見されたものだが、これが仮に出願人が出願前の先行技術調査で発見しており、当初からクレイムを「80～90℃に加熱する」としていた場合、方法A（70℃）ないし方法B（100℃）については、どちらも均等論が肯定される余地がある。しかし、補正・訂正が為された場合は全く別論とするコンプリート・バーは、先行技術（拒絶理由）が発見されるタイミングという半ば偶然的要素によって、均等論が成立したりしなかったりすることになる（全先行技術を発見した上で明細書を作成しなければならないという法律上の義務が出願人に課されるわけがないことは言うまでもない（特許法36条参照））。

#### (4) 予測可能性というマジカルワード

本稿のここまでの主張に対しては、第5要件においてコンプリート・パーが正当なのは、あくまで補正・訂正によってクレームが変動した、という外形的行動を理由に第三者の予測可能性を担保するからだ、との再反論が寄せられよう。

しかし、予測可能性とはマジカルワードである。

第三者がどのような予測を行い、どの範囲でそれを法的に保護するのかということは、一定の規範を立てることでコントロールが可能である。すなわち、「補正・訂正それ自体によって直ちに第5要件が否定されるわけではない」という規範があらかじめ定立していると仮定すれば、補正・訂正が為されたことだけを理由として、第三者が、その要素について均等が否定されるだろうという予測をすることはないし、もし予測していたとしても規範に反するから保護する必要はない。

予測可能性というのは、当該要素における評価規範によって保護する／しないが変動するため、規範次第でどうとでもなるものに過ぎない。保護すべき予測可能性とは、それ自体、操作可能な法的規範なのである。

特に特許訴訟とりわけ均等論が問題となるような複雑な訴訟は専門家・当業者同士の訴訟であり、単純な外形的行動ではなく、さらに踏み込んだ「補正・訂正に伴って特許権者がどのような見解を述べたか」を評価の対象としても、判断が不安定になることは考えにくい<sup>28</sup>。ボールスプライン軸受最判やマキサカルシトール最判のいう「外形的行動」とは、特許権者の内心や被疑侵害者の意図などの主観的要件は考慮から除く、という程度の意味に捉えたほうが、クレーム制度の補完としての均等論を認めるというボールスプライン軸受最判の真意に沿っているように思われる。

もちろん、相対的な意味で、被疑侵害者に有利なのはフレキシブル・パーではなくコンプリート・パーである。しかし規範としてコンプリート・パーを採用するということは、「完全明細書」を出願人に要求することと同じように、全先行技術を完全に把握し、進歩性判断を完璧に行って先行技術との距離を精密に測った上でクレームを作成し出願せよ、と出願人に

---

<sup>28</sup> 出願時同効性に関する文脈であるが、同じような発想が、前掲注11田中[判解]208～209頁にも示されている。

強要することに繋がる。したがってコンプリート・バーも、クレーム制度の補完として均等論を用いるために伴う制度的コストを一方的に出願人・特許権者に課していることになる。本稿が採り得ない所以である。

#### 4. 第5要件と第4要件との関係

##### (1) 中間領域の問題

次に、ともに均等論の消極的要件である第5要件と第4要件との関係を見ていこう。本稿は、コンプリート・バーとフレキシブル・バーの対立を解き明かす鍵は、第5要件と第4要件の関係にあると考えている。

第4要件は仮想的クレームとも呼ばれていた。均等論はあくまでクレーム制度の枠内の理論であって特許法の外からの特別の救済ではないため、均等によって侵害が肯定される領域についても、新規性、進歩性等の要件を満たす必要があること、しかし均等論によってクレーム外に拡張される排他権の範囲は事前に<sup>29</sup>特許庁が審査できないため、事後的に裁判所が判断するとしたものである。

まず、第5要件と第4要件は相互に独立の要件と考えられていることからして、フレキシブル・バーも無制限に寛容なわけではないことがわかる。

すなわち、先の例に基づけば、拒絶理由は55℃で加熱する方法だったために、少なくとも55℃については新規性が欠如している（ここでは問題を単純化するために進歩性は考えない）。したがって被疑侵害方法Cが55℃で加熱する方法だった場合には、第5要件を持ち出すまでもなく第4要件不充足で均等が否定される。他方、60℃で加熱する方法（被疑侵害方法A）については、第4要件で否定しきれない（すなわち新規性は満たす）がクレーム文言にも含まれない、いわば「中間領域」である。しかしこの「中間領域」については、仮に新規性は満たすとしても、出願人が、「50～80℃では発明の効果が劣る等と意見書で明確に述べている」ことを根拠に均等を否定するのが、第5要件独自の効果である。すなわち、被疑侵害物が新規性を満たしていたとしても均等が否定される特別の事情が第5要件ということになる。

---

<sup>29</sup> 正確には、被疑侵害物が明らかになる前に。

このように、中間領域について均等が否定される例は、第5要件と第4要件が独立の要件だということが特許権者にとって不利に働く一面である。

## (2) 文言侵害との相違

一方、第5要件の特別の事情として挙げられる包袋禁反言については、文言侵害の場合とはやや異なった様相を呈する。

包袋禁反言の法理は、かつては認めるべきか否か争いがあったものの、今日では文言侵害に対する抗弁として通説的に認められていると言ってよい。包袋禁反言の法理の根拠は、出願人に実質的な矛盾主張を許さず審査主義を骨抜きにしないため、すなわち、我が国特許制度が特許性判断を特許庁に、侵害判断を裁判所に分担している欠点を補う法理として説明される。

しかし、均等論においては第4要件が求められ、その判断主体は当然ながら裁判所であるため、審査で生じるような矛盾主張＝審査のすり抜け現象が生じない<sup>30</sup>。

例えば、「アルコール」というクレイムの一要素について、先行技術としてメタノールが存在していた場合に、クレイムを補正せずに、「本発明において『アルコール』とは実質的にエタノールを指す」との出願人の主張を認めて特許された場合に、侵害訴訟においてメタノールについて権利行使を認めないのが、文言侵害に対する包袋禁反言の法理の典型例である。

他方、上記の例で「アルコール」を「エタノール」に補正している場合に、メタノールについて均等が主張できない(第4要件欠如)ことは同じだが、プロパノールについて均等が成り立つか否か、すなわち、包袋禁反言を作用させることの当否については、文言侵害と判断に差を設けるべきではない、すなわち、均等の主張だからと言って殊更に特許権者不利に判断する必要はないように思われる。なぜなら、プロパノールについては別途第4要件の判断が為されるために、文言侵害の場合と異なり、包袋禁反言を認めないと特許性無き技術に排他権を認めてしまう、ということには

---

<sup>30</sup> やや抽象的な記述に止まるが、前掲注9愛知『特許権行使の制限法理』60、179頁。

ならないからである。

したがって意見書等における出願人の主張を包袋禁反言の文脈でどう評価するのかという尺度は、文言侵害と均等論とで、差をつける必要はない、すなわち均等論だからと言って殊更に特許権者に厳しい判断をする必要はないと考えられる。

ただし後述するように、これは、第4要件が適切に判断されていることが条件である。

### (3) パブリック・ドメインとの緩衝地帯を確保するために相応しいのはどちらか？

またこの中間領域は、パブリック・ドメイン（以下、PD）から見ると、均等論からPDを保護する「緩衝地帯」としても機能することが期待される。

特許性要件の基本たる新規性(特許法29条1項各号)は、特許権という強力かつ抽象的な排他権から自由領域たるPDを保護する要件である。しかし、特許権の脅威からPDそのものズバリしか保護されないとすると、PDを利用する第三者は特許権から萎縮を受け、実質的にPDの利用に制約を受ける。したがって、PDと排他権の間には、両者を一定程度隔離する緩衝地帯が必要である。これを形成するのが、PDそのものではないが、かと言って特許権の付与が肯定されるわけでもない進歩性要件（同条2項）である<sup>31</sup>。

しかし、クレイムの文言を超えて排他権を認める均等論は、この緩衝地帯に排他権が侵入する危険性が高い。

文言侵害だけ考えれば、クレイムの文言内は特許庁によって審査されており、緩衝地帯に排他権が侵入する恐れはない（仮に侵入していれば、無効理由を含んでいることになる）。しかしクレイムの文言外に排他権を認める均等論は、その領域を事前に審査をすることができないため、事後的に裁判所が審査を行うしかない。これが第4要件である。

したがって均等論においては、PDと排他権の緩衝地帯は、本来第4要件

---

<sup>31</sup> 拙稿「パブリック・ドメイン保護の観点からの新規性と先使用の再構成—用途発明・パラメータ発明を題材に—」別冊特許22号57～59頁（2019年）。

によって担保されている。上記の中間領域は、第4要件の審理が適切に行われていれば、緩衝地帯として十分に機能する。

しかし後述するように、実際に均等論侵害が争われた従来の裁判例は、数の上では第4要件よりも第5要件を主たる争点として扱っているものが多い<sup>32</sup>。これは、均等論侵害が争われた実際の裁判が、第4要件ではなく第5要件を活用し、そこでコンプリート・バーを採用することで、実質的にPDとの緩衝地帯を確保していることの現れかもしれない(緩衝地帯としての第5要件という仮説)。これが本稿の見立てである。

これは、第4要件の証明責任を特許権者/被疑侵害者のどちらに課すかという点にも絡む。

従来は、第4要件の証明責任は特許権者側にあると考えてきた(仮想的クレイムアプローチ)<sup>33</sup>。しかしマキサカルシトール知財高判大合議は、第4要件の証明責任を被疑侵害者とした(自由技術の抗弁アプローチ)<sup>34</sup>。仮想的クレイムアプローチであれば、第4要件の成否が真偽不明となった場合には均等を否定するという方法で、緩衝地帯を確保することができていたのかもしれない。しかし自由技術の抗弁アプローチとすると、相対的には均等が肯定されやすく、PDとの緩衝地帯の確保が危うくなる。

そうだとすると、従来の裁判例が意識していたか否かはともかく、第5要件においてコンプリート・バーを採用していたのは、第4要件に代わってPDとの緩衝地帯を確保する役目を期待していたことになる。結果論としては、それでも構わなかったのかもしれない。

しかし、PDとの緩衝地帯を確保する方法論として、第5要件そしてコンプリート・バーが相応しいかということを問題にしなければならない。

たしかに、補正の原因が新規性/進歩性の回避にあるなら、その要素について一切の均等を認めないとするコンプリート・バーは、PDとの緩衝地帯を保つ方法論として非常に便利である。なにしろコンプリート・バーは判断が明確かつ単純であって裁判官の負担もそれだけ少ない。裁判官の負担が少ないということは、安定的な判断が期待できるということでもある。

---

<sup>32</sup> 前掲注8 飯田・日本工業所有権法学会年報76～78頁。

<sup>33</sup> 前掲注7 三村[判解]151～152、159～162頁、前掲注3 田村『知的財産法』254～255頁。

<sup>34</sup> 前掲注7 田村[判批]19頁。



しかし、コンプリート・バーの判断はオール・オア・ナッシングであるため、必要以上に緩衝地帯を確保してしまい、逆に均等論による保護に十全を欠くことにもなりかねない。

コンプリート・バーでは、例えば、本来はPDとの緩衝地帯の形成とは無関係な明確性要件についても、無意味な緩衝地帯を形成してしまうことになりかねない。緩衝地帯の形成は、その趣旨に即した進歩性要件に委ねるべきであり、したがって均等論においては第5要件ではなく第4要件によって形成されることが本来の姿であろう。この点が、第5要件と第4要件の関係で最も重要な点である。

逆に言えば、本稿が推奨するフレキシブル・バーは、第4要件の判断が適切に行われていないと、特許権者の過剰保護、すなわちPDの侵食に繋がる恐れがある。

## 5. コンプリート・バー／フレキシブル・バーに関する裁判例 —その1・否定例—

### (1) コンプリート・バーを採用して第5要件の充足を否定した裁判例

本稿の立場が明らかになったところで、従来の裁判例を見ていこう<sup>35</sup>。均等論が主張されている事案の中で、置換要素について補正・訂正があった裁判例のうち、フレキシブル・バーはどの程度採用されているのだろうか。ボールスプライン軸受最判以降の裁判例を見ていくことにする。なお以下の分析は、補正／訂正があった事案のみを対象としている。多くは補正の事案だったが、訂正の事案については特記した。

まず第5要件が否定された裁判例から見ていこう。コンプリート・バーは、基本的には、補正・訂正、即、意識的除外とするが、その中でも多少の類型はある。

補正・訂正、即、意識的除外とする典型的な裁判例は、意識的除外というよりは放棄に近い考え方と言えるだろう。

---

<sup>35</sup> 本稿以前に、裁判例を網羅的に調査した研究として、飯田圭「均等論に関する最近の裁判例の傾向について」『知的財産法の理論と実務 1 特許法 I』(2007年・新日本法規) 177～197頁。

例えば、東京地判平成11・6・29判時1686号111頁(平成8(ワ)5784) [脇の下用汗吸収パッド1審](三村)、名古屋地判平成12・8・9判タ1109号241頁 [車椅子](野田)(訂正の事案)、東京高判平成14・2・27(平成12(ネ)5355) [燻し瓦の製造法2審](篠原)、東京高判平成15・12・25(平成15(ネ)1127) [プレス用パンチのリテーナー装置2審](山下)(なおこの裁判例は、文言侵害の判断においては意見書の内容を参照していることから、フレキシブル・バーと考えることもできる)、東京地判平成16・5・28(平成15(ワ)16055) [防波堤用異形コンクリートブロック1審](三村)(東京高判平成16・10・27(平成16(ネ)3458) [同2審](篠原)も同じ)、東京地判平成16・10・15(平成15(ワ)27382) [工事用可搬式歩廊1審](三村)、大阪地判平成16・10・21(平成14(ワ)10511) [酸素発生陽極及びその製法](山田)、東京地判平成20・1・22(平成19(ワ)11981) [コンパクト型豆乳・豆腐製造機](設楽)、知財高判平成22・3・31判時2128号84頁 [熱伝導性シリコーンゴム組成物2審](中野)、東京地判平成24・9・13(平成21(ワ)45432) [ペット寄生虫の治療・予防用組成物](高野)、大阪地判平成26・3・13(平成25(ワ)1470) [松類の枯損防止用組成物](山田) が挙げられる。

特徴的なものとして、親出願から削除して子出願に分割した以上は親出願からは意識的に除外されているとする判決がある(東京地判平成11・12・21(平成10(ワ)8345,平成10(ワ)17998) [養殖貝類の耳吊り装置](三村)、東京地判平成12・2・29(平成6(ワ)22487) [高硬度工具用焼結体](三村)、東京地判平成13・4・20(平成12(ワ)10050) [商品陳列取出ユニット](森)、東京地判平成14・4・26(平成12(ワ)26626) [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](森))。分割は実質的には補正と変わるところがないので、補正、即、意識的除外の類型と言える。

これらの裁判例は、論ずるまでもなく補正、即、意識的除外とするものから、裁判中の特許権者の主張を取り上げるものまで様々であるが、一貫しているのは、意見書における出願人の見解を考慮していない／する必要はない／すべきでないと考える点である。

東京地判平成23・8・30(平成21(ワ)35411) [電話番号リストのクリーニング方法](阿部)(訂正の事案)や東京地判平成26・1・30(平成21(ワ)32515) [電話番号情報の自動作成装置1審](長谷川)は理由付けを丁寧に行ってはいるが、結局、訂正、即、意識的除外の範疇から出ない。東京地

判平成27・12・8(平成26(ワ)25196) [揺動機能付き椅子1審](沖中)(補正、訂正共に為された事案)も同じで、明細書の内容、拒絶理由、補正や訂正の経緯を丹念に認定するが、認定した意見書等における出願人の主張内容は、「…拒絶理由通知は解消いたしました。」程度であり、実質的な内容とは言い難く、意見書等における出願人特許権者の具体的な主張を考慮から除いている点ではコンプリート・バーに含めるべきだろう。大阪地判平成22・11・25(平成21(ワ)13824) [蓋体](森崎)、知財高判平成28・6・29判タ1438号102頁 [振動機能付き椅子2審](高部)、東京地判平成29・2・10(平成27(ワ)4461) [金融取引管理システム](東海林)も同様である。

これら、補正、即、意識的除外とする裁判例の中には、第1要件との関係で、補正をしたからこそ特許性が認められたのだ、したがって当該構成要素は特許発明の本質的部分である、として、第1要件不充足との「ダブルパンチ」で均等を否定するものも少なくない。これは、特許発明のみに着目して本質的部分を判断する手法であるから、マキサカルシトール知財高判大合議において、否定された発想である<sup>36</sup>。今後このような判断は減少していくと思われる。

中には、(傍論ではあるが)自発補正も意識的除外に該当すると明確に指摘する裁判例(東京地判平成22・4・23(平成20(ワ)18566) [発泡樹脂成形品の取出方法](岡本))や、補正の原因となった拒絶理由(特許法36条6項2号違反)の妥当性に疑義を呈しつつも、意識的除外に当たるとした判決もある(大阪地判平成21・4・7判時2065号115頁 [熱伝導性シリコーンゴム組成物1審](田中)(もっとも、一部の被疑侵害物については文言侵害が認められている))。審査官の「記載が明瞭ではない」との指摘に対応した補正(現行法で言えば、明確性要件違反)であっても、意識的除外とする裁判例もある(明細書の記載も参酌しつつ、東京地判平成11・6・30判時1696号149頁 [交流電源装置](森))。

また、被疑侵害物をクレームにとどめるような補正・訂正ができたはずであるにもかかわらず、そうでない補正・訂正を行った、したがって意識的除外である、という論法を採るものもある。

一例を挙げると、東京地判平成23・12・28(平成22(ワ)43749) [鉄骨柱の

---

<sup>36</sup> 前掲注12西井 [判批] 277頁。

転倒防止方法1審(岡本)は、概略、「第1のスリットの幅が第2のスリットの幅より大きい」という補正事項について、「第2のスリットの幅が第1のスリットの幅より大きい」被疑侵害物の均等が問題になったところ、この補正は拒絶理由に示された、第1のスリットの幅と第2のスリットの幅が等しい先行技術を回避するために為されたものであるが、これを回避するには、「一方のスリットの幅が他方の幅と異なる」と補正する方法もあつたはずであるから、「第2のスリットの幅が第1のスリットの幅より大きい」被疑侵害物を意識的に除外したものだ、と判断している(知財高判平成24・7・18(平成24(ネ)10012)[同2審](塩月)も判断を維持)。

この類型は他にも、例えば、大阪地判平成14・11・26(平成12(ワ)7271)[ステップ用具](小松)、大阪地判平成15・12・25(平成14(ワ)5107)[写真シール自動販売方法](小松)、知財高判平成21・8・25判時2059号125頁[切削方法2審](滝澤)(1審では均等を判断せず)がある。また、やや毛色が違うものとして、補正事項として選んだ文言は新規事項の追加とならない範囲に制限される故にやむを得ないものだった、という特許権者の弁明に対して、(被疑侵害物を排除しないような)他の文言も選び得た、したがって意識的除外である、とする裁判例もある(大阪地判平成16・12・21(平成16(ワ)3640)[無停電性スイッチングレギュレータ1審](田中)、大阪高判平成17・6・30(平成17(ネ)217)[同2審](竹原)も同旨)。

補正・訂正、即、意識的除外とまではしなくとも、拒絶理由に挙げられた発明と補正訂正によって区別されたからこそ特許性が認められた以上、意識的除外に当たるとする裁判例もある。もつともこの類型は、意見書等の事情を考慮しない点ではここまでに挙げた裁判例と変わらないものの、当該補正訂正について、意識的除外があつたと考えないことには特許性が認められない、という点においては、第4要件の判断と近接する。

例えば、大阪地判平成14・10・3(平成12(ワ)10170)[輪体のローリング成形装置](小松)(訂正の事案)、東京地判平成15・1・30(平成14(ワ)8839)[合成樹脂被覆ワイヤーの緊張機](三村)、東京地判平成16・10・29(平成16(ワ)793)[雄コネクタ1審](飯村)、不明確なところも残るが、大阪地判平成25・9・26(平成24(ワ)7151)[美顔器1審](谷)(ほぼ同旨、知財高判平成26・3・13(平成25(ネ)10091)[同2審](設樂))、東京地判平成25・11・28(平成23(ワ)32528)[ガイドローラー](長谷川)が挙げられる。ま

た、被疑侵害物を均等と認めると、補正事項が新規事項となるも同然であるから認められないとする裁判例もある（大阪高判平成13・12・25（平成13（ネ）2382）〔地震時ロック装置2審〕（若林））。

なおこの類型は、本質的に第5要件の問題ではなく第4要件の問題だということも可能なので、コンプリート・バー／フレキシブル・バーの裁判例に含めるべきではないかもしれない。

## （2）フレキシブル・バーを採用して第5要件の充足を否定した裁判例

これに対して、補正・訂正時の意見書における出願人・特許権者の意見等の具体的な事情を考慮に入れて判断すれば、規範としてはフレキシブル・バーに含まれる。フレキシブル・バーはただ第5要件を肯定するわけではなく、様々な事情を考慮して判断する方法であるし、考慮する事情に制限を設けない、と言い換えることもできる。

フレキシブル・バーを採用しつつ第5要件を否定した裁判例は、いくつかのタイプに分けられる。大別すれば、補正訂正後の自らの発明の特許性を強調したことを意識的除外の理由とするもの、引用発明との差異を強調したことを理由とするもの、被疑侵害発明について否定的・排除的見解が示されたことを理由とするものが挙げられる。

まず、意見書等において拒絶理由に示された先行技術には言及せず、自らの（補正後）の特徴等を強調したことを指摘して意識的除外とする判決の類型がある。大阪地判平成17・7・28（平成16（ワ）6549）〔ボイドブロック固定金具〕（山田）、知財高判平成17・8・30（平成17（ネ）10016）〔雄コネクタ2審〕（中野）、大阪地判平成24・3・22（平成22（ワ）11353）〔貯水タンク〕（森崎）（ただし、自らの発明を強調した点を指摘するのは第1要件の判断におけるものであり、第5要件では補正即意識的除外に見える）、大阪地判平成28・9・29（平成26（ワ）10739）〔臀部拭き取り装置〕（森崎）である。

数として最も多いのが、引用例との差異強調型である。

例えば、東京地判平成14・7・19（平成12（ワ）22926）〔顆粒状ウイスキー1審〕（森）は、ウイスキーの形状について、「ほぼ球形の」という要件を加えた上で、審判請求理由補充書の中で、引用例は繊維径および繊維長が本件発明の範囲外であること等を強調して特許を得た場合において、被疑侵害物の形状がおよそ球形とは言い難いこと、直径が範囲外であることを理

由として、力点を第1要件欠如に置きつつも第5要件も欠如しているとした(東京高判平成15・7・15(平成14(ネ)4293)[**同2審**](塚原)も同旨)。

東京高判平成15・7・18(平成14(ネ)4193)[**ドクターブレード2審**](篠原)は、意見書等の内容を判決文には掲げないものの、「最高0.25mmの全厚さ」という限定事項が引用例との相違を明らかにする目的の下に為された補正であることを認めて意識的除外とした。

また、知財高判平成25・11・27判タ1419号204頁[**使い捨て紙おむつ2審**](設楽)は、明細書の記載を考慮しつつ意識的除外としているが、出願人が意見書において補正の根拠を明細書の具体的な記載に基づいている点も指摘していることから、フレキシブル・バーに含めた。均等に限らず、クレーム解釈において明細書の記述を参照するのはごく当然のことであるが、明細書の記載を考慮することがフレキシブル・バーなのかについては異論もあるが、分類の仕方に過ぎない。

同じように、東京地判平成27・10・14(平成26(ワ)27277)[**Web-POS方式I1審**](嶋末)(知財高判平成28・4・27(平成27(ネ)10127)[**同2審**](高部)も同じ)は新規事項追加として却下された第1手続補正に続き、実質的にはほぼ同じ内容(と思われる)第2手続補正によって挿入された事項について、第1手続補正を前提に考えれば、被疑侵害方法は意識的に除外されていると判断したが、これもフレキシブル・バーの一種であろうか。なお、文言侵害についても同様の判断が為されている。

このほか、東京地判平成10・10・30(平成6(ワ)1133)[**支持真柱建込み工法I**](森)、東京地判平成10・10・30(平成6(ワ)4419)[**支持真柱建込み工法II**](森)、東京地判平成11・1・28判時1664号109頁[**徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤**](三村)、東京高判平成12・2・1判時1712号167頁[**免疫比濁法による血清CRPの簡易迅速定量法2審**](山下)、東京高判平成12・3・23(平成11(ネ)5553)[**拡大撮像装置における照明用導光装置2審**](永井)、東京高判平成12・2・29(平成10(ネ)5221)[**支持真柱建込み工法I2審**](永井)、東京高判平成12・2・29(平成10(ネ)5221)[**支持真柱建込み工法II2審**](永井)、東京地判平成13・3・26(平成11(ワ)26599)[**遊離カルシウムイオン濃度測定法**](飯村)、東京地判平成14・8・30(平成13(ワ)22663)[**梁交差部柱フープ筋幅止め具**](森)、大阪高判平成15・11・27(平成15(ネ)514)[**チアゾール誘導体の製法2審**](竹原)、東京地判平成16・

1・21 (平成14(ワ)28217) [伸縮脚の固定装置 1 審] (飯村)、大阪高判平成16・2・6 (平成15(ネ)2115) [チアゾール誘導体の製造方法 I 2 審] (竹原)、東京地判平成16・4・28 (平成14(ワ)25924) [電子的に検知可能で不作動化可能な標識 1 審] (飯村)、東京高判平成16・4・28 (平成15(ネ)1112) [チアゾール誘導体の製造方法 II 2 審] (篠原)、東京高判平成16・4・28 (平成15(ネ)3034) [チアゾール誘導体の製造方法 III 2 審] (篠原)、東京地判平成16・6・23 (平成15(ワ)23648, 平成16(ワ)1989) [軟弱地盤の改良工法 I 1 審] (飯村)、東京地判平成16・7・14 (平成16(ワ)1052) [軟弱地盤の改良工法 II 1 審] (飯村)、東京高判平成16・10・26 (平成16(ネ)3911) [軟弱地盤の改良工法 I 2 審] (北山)、知財高判平成17・6・16 (平成17(ネ)10052) [電子的に検知可能で不作動化可能な標識 2 審] (塚原)、大阪地判平成18・6・13 (平成17(ワ)11037) [自動車タイヤ用内装材 1 審] (田中)、知財高判平成18・10・26 (平成18(ネ)10063) [同 2 審] (佐藤)、知財高判平成24・6・26 (平成24(ネ)10001) [電話送受信ユニット I 2 審] (飯村)、知財高判平成24・6・26 (平成24(ネ)10002) [電話送受信ユニット II 2 審] (飯村)、知財高判平成25・4・25 (平成24(ネ)10080) [飲料ディスプレイ用カートリッジ容器 2 審] (土肥)、知財高判平成28・6・29 (平成28(ネ)10017) [Web-POS 方式 II 2 審] (高部)、東京地判平成28・12・6 判時2336号92頁 [遮断弁] (沖中) も差異強調型に分類できる<sup>37</sup>。

これらの中には、そもそも文言侵害の段階で禁反言 (意識的除外) によって非侵害とされているものも含まれる (例えば、前掲 [自動車タイヤ用内装材 1 審])。

ユニークな裁判例としては、拒絶理由が記載要件に関するものであったが、意見書等を詳細に検討した結果、意識的除外に当たるとするものがある (神戸地判平成11・8・25 (平成9(ワ)2320) [間仕切りパネル 1 審] (竹中)、大阪高判平成12・9・27 (平成11(ネ)3145) [同 2 審] (鳥越))。微妙ではあるが、否定的・排他的見解が示されているようにも見える。

なお、事案としては補正訂正、即、意識的除外に分類されるものの、傍論の中で、下位の請求項をそのまま上位請求項に繰り上げたと言える場合

---

<sup>37</sup> なおこれらの裁判例の中には、意見書等の内容の認定評価を第1要件の検討において行っているものも含めている。

には、意識的除外と考えるべきでないとする裁判例がある（前掲「**輪体のローリング成形装置**」）。フレキシブル・バーの可能性を示唆する判決と言える。

もちろん、判決は現実の紛争解決のためにあるものだから、事案によって、説得力のある結論を導くための手段という観点から、規範が「選ばれる」ことはあるだろう。それは、コンプリート・バー／フレキシブル・バーにおいても変わるところはない。

例えば、知財高判平成27・12・24（平成27(ネ)10036）[ピタバスタチンカルシウム塩の結晶Ⅱ2審]（高部）は、CuK $\alpha$ 放射線を使用して測定するX線粉末解析におけるピークの数値を特定した医薬の発明である。出願当初は1本のピークによって特定していたが、拒絶理由に対応して15本のピークで特定する補正を行ったところ、被疑侵害物は15本中12本のピークの数値が補正発明と異なっていた。判決は、意見書等の具体的内容を考慮せずに意識的除外として均等を否定したので、本稿の分類ではコンプリート・バーということになる。しかし、仮に被疑侵害物のピーク数値の相違が、15本中1本ないし2本という微妙な場合に、裁判所が同じく意見書等の内容を考慮せずにコンプリート・バーを選択していたとは断言できないのではないか<sup>38</sup>。

最後に否定的・排除的見解であるが、本稿の調査の限りでは、判決において明確に否定的・排除的見解を認定した上で均等を否定するものはなかった。

### (3) 否定例のまとめその1・コンプリート・バー

さて、ここまで挙げた第5要件否定例をどう評価するか、である。

まず、ここまで述べてきたように、コンプリート・バーは、そもそもクレイムの外に排他権を認めるという均等論の本質からすると異質の考え

<sup>38</sup> なお、知財高判平成27・12・24（平成27(ネ)10031）[ピタバスタチンカルシウム塩の結晶Ⅰ2審]（高部・補正）はほぼ同じ事案であるが、被疑侵害物のピーク数値は15本中9本、知財高判平成28・2・24（平成27(ネ)10080）[ピタバスタチンカルシウム塩の結晶Ⅲ2審]（高部・補正）は15本中14本、知財高判平成28・3・9（平成27(ネ)10104）[ピタバスタチンカルシウム塩の結晶Ⅳ2審]（高部・補正）は15本すべてが相違していた。



方である。出願人に「完全明細書」の提出義務や先行技術の完全な把握は要求しない現行特許法の立場や、マキサカルシトール最判、あるいは第4要件との関係に鑑みれば、補正、即、意識的除外とする立場は、個別事案の結論はともかく理論としてはおよそ容認できないというのが本稿の立場である。

もちろん、裁判例を個別に評価する場合は、補正、即、意識的除外とする裁判例の結論自体をすべて否定するわけではない。例えば、結論との関係では他の要件（多くは第1要件）の判断が主であり、補充的に第5要件の欠如を指摘したのも少なくない。そもそも筋悪の事案で、およそ均等が肯定できそうもない場合に、均等否定の分かりやすい要件として第5要件を持ち出したのかもしれない（例えば前掲「養殖貝類の耳吊り装置」）。

たしかに、第5要件が、単に補正があった、ということをもって均等を否定できる簡便な要件ならば、裁判所が事案の解決方法としてそれを活用したくなるのも分かる。もっとも、個別の事案処理の正当性と、広く一般に通用させるべき理論とは別論である。

補正、即、意識的除外とはいうものの、中には前掲「電話番号リストのクリーニング方法」のように、「即」とはせず、いちおう意見書等を参照はしているが、その内容を実質的に評価しないものも含めた。これをコンプリート・バーに含めるかどうかは整理の問題に過ぎないが、少なくとも本稿は、評価の中身が実質的でないためにコンプリート・バーに分類した。

次に、被疑侵害物をクレームにとどめるような補正ができたはずであるにもかかわらずそうしなかった、という類型も、補正、即、意識的除外の垂流と評価できる。問題となったのが、被疑侵害物が判明してから為された訂正である、というなら話は別かもしれないが、被疑侵害物が見えていない状態で為される補正について、そう評価してしまっただけは、そもそも出願当初から、「（見えていない）被疑侵害物を取り込んだ形のクレームを作成できなかった特許権者が悪い」ということに等しく、均等論を全面的に否定することに繋がる。

ユニークなのは、補正後クレームに限定した（その他を排除した）と考えないことには特許性が維持できない、と判断した類型である。これらは、実質的には第4要件の判断を行っていると考えべきであり、コンプリート・バーとフレキシブル・バーの対立とは趣を異にしていると考えたほう

がよさそうである。PDとの緩衝地帯の確保という観点からは、むしろ肯定的な評価を与えるべきかもしれない。

自発補正や語句の明瞭化を目的とした補正についてまでコンプリート・バーを及ぼした裁判例には、ここまで述べた理由により、賛成できない。

#### (4) 否定例のまとめその2・フレキシブル・バー

次に、補正、即、意識的除外とはせず、意見書等における出願人等の主張を加味するタイプの裁判例は、たとえ結論が第5要件非充足＝均等否定であったとしても、規範としてはフレキシブル・バーを採用したと評価できる。したがってこの類型は、コンプリート・バーかフレキシブル・バーか、という規範の問題ではなく、フレキシブル・バーの規範の下でどこまで均等を認めるべきか、という、バーの高低の問題と言える。

マキサカルシトール最判は、包袋禁反言については直接言及していないが、日本版デディケーションの法理について「あえて」の要件を求めている。先にも論証したように、補正・訂正は拒絶理由に伴って行われることも多く、必ずしも出願人の能動的・主体的行動と言い切れない部分も大きいことから、「あえて」の事情を探るためには、意見書等の実質の参照が必須と思われるところ、マキサカルシトール最判とフレキシブル・バーの相性の良さを示すものである。

誤解を恐れず類型論を述べれば、フレキシブル・バーの中でも相対的にコンプリート・バー寄りなのが自らの発明強調型と言えよう。特許出願において、自らの発明が効果的であると述べるのはごく当たり前のことであり、明細書でもそう強調されているに違いない。クレーム内の発明を強調する行為を意識的限定というのであれば、クレームの外に排他権を拡張する均等論全体が、意識的限定ということになってしまう。

これに対して、否定的・排除的主張の類型は、フレキシブル・バーと言っても第5要件を否定すべき典型的な類型である。この類型まで第5要件を肯定してしまつては、第4要件と独立の要件としたボールスプライン軸受最判の趣旨を損ないかねない。もっとも、否定的・排除的見解を認定して第5要件を不充足とした明確な裁判例は見当たらなかった。これは、多くの裁判例が、均等を否定するためには否定的・排除的見解までは必要とせず、先行技術との差異の強調だけで十分だと考えているためではないか

と思われる。

数の上で最も多い差異強調型は、事案によるとしか言いようがない。この類型に含まれる従来の裁判例の多くは、第5要件非充足と判断している。補正に対応する拒絶理由が新規性／進歩性不充足とするものが多いため、PDとの緩衝領域を確保するためには、特許権者に厳しい方向で判断されることはやむを得ないのかもしれない。

しかし、PDとの緩衝領域を担保する役割は本来第4要件に委ねるべきであり、第5要件では、意見書等の内容をより詳細かつ具体的に吟味して判断すべきようにも思われる。

## 6. コンプリート・バー／フレキシブル・バーに関する裁判例 —その2・肯定例—

### (1) 東京地判平成30・12・21 [骨切術用開大器1審]

次に、フレキシブル・バーを採用し、かつ、第5要件を充足として均等を肯定した事例である。置換要素に補正・訂正がありながら第5要件の充足を認めれば、自動的にフレキシブル・バーとなるが、数の上では非常に少ない。しかし近時、新たな裁判例が出現した。東京地判平成30・12・21 (平成29(ワ)18184) [骨切術用開大器1審] (佐藤) (控訴審は、知財高判令和元・7・24 (平成31(ネ)10005) [同2審] (鶴岡)<sup>39</sup>) である。貴重な事例で

---

<sup>39</sup> なお控訴審 (前掲[骨切術用開大器2審]) は、「係合部」の解釈を変更し、文言侵害を認めたため、均等論に関する判断は為されていない。

前掲注13飯田 [判批] 74頁には、文言侵害で行くか均等論で行くかという点についての言及がある。実際にこの事案では、文言侵害でも侵害という結論を導くことが困難ではなかったようにも思われる。学説でも、均等論よりは「柔軟な」文言解釈を活用すべきだとかねてから唱えるものもある (代表例として、前掲注10高林の各文献。特に「統合的クレーム解釈論」)。

ただし、筆者は基本的にはこの立場に反対である。クレームの文言解釈にはそれなりの幅があること自体は認めるものの、論者の言う「柔軟な」クレーム解釈が発動する機会や条件が、当事者には不明確なため、特許権者や被疑侵害者の予測可能性を低下させる恐れがあるからである。

その点均等論は、排他権が拡張されるための要件論がボールスブライン軸受最判

あるため、紙幅を割いて以下説明しよう。

問題となった構成要素は、補正によって請求項1に挿入された「E 前記2対の揺動部材の一方に、他方の揺動部材と組み合わせられたときに、該他方の揺動部材に係合する係合部が設けられている」という要素である。この係合部に関する要素は、出願当初の請求項1には何ら記載されておらず、下位の請求項3に「前記2対の揺動部材の一方に、他方の揺動部材と組み合わせられたときに、該他方の揺動部材の開閉方向の内側に係合する係合部が設けられている」(下線部:筆者)という構成要素として記載されていた。補正後の新請求項1は、補正前の旧請求項3の係合部にかかる構成のうち、上記下線部を除いた部分を繰り上げたものである。したがって、請求項3は補正の前後を通じて実質的に変動はない。

この要素について、裁判所は、係合部が揺動部材の一部に「設けられている」必要があると解釈した。

一方で、被疑侵害物における係合部は、揺動部材の一部ではなく、別の独立した部材である「角度調整器のピンと留め金の突起部」によって、揺動部材同士に係合させ固定する、という構成であった。したがって裁判所は、文言侵害を否定した。

そこで均等論侵害が検討されたが、この場合、クレイムが補正されたことによって、「係合部が揺動部材の一部に『設けられている』」点に意識的に限定が為された、と直ちに判断されたのであればコンプリート・バーということになるが、裁判所は、補正時に提出された意見書を参照した(この時点で、規範としてはフレキシブル・バーということになる)。

そして裁判所は、「…本件意見書には、『引用文献1には、端部が回転可能に連結されることにより開閉可能に設けられた一对のジョーを備えた開創器アセンブリが開示されています。』『このような構成(判決注:本件発明に係る構成)によれば、2組の揺動部材を同時に開かせることにより、骨に形成した切り込みの拡大作業を容易にし、また、切り込みの切断面に局所的に過大な押圧力が作用することを防ぐことができる。』『2つの開創

---

によってすでに定まっており、当事者はこの要件に従って訴訟活動を行えばよい。したがって理想論を言えば、(均等論がなかった時代に比べて)文言解釈はより厳格に行いつつ、「柔軟な」解釈は、均等論の下で実現するのが予測可能性を高める最適な組み合わせだと考えられる(前掲注2 田村[判批] 240頁も参照)。

器アセンブリを単に着脱可能に組み合わせただけでは本発明の構成を導くことはできません。』『引用発明1には、切り込みの切断面に作用する押圧力を低減するという課題、および、2つの開創器アセンブリを一体で開動作させるという係合部の作用に対する示唆がありません』などの記載がある。

…(略)…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をするかを意識又は示唆する記載は存在しない。」として、係合部が揺動部材自体には設けられておらず、別部材として構成されていても、それを意識的に除外したとは言えない、として第5要件の充足を認め、均等論侵害を肯定した。したがってこの点は、判決理由 (*ratio decidendi*) ということになる。

筆者も実際に意見書を読んだが、コンプリート・バーを採った上で第5要件を肯定した最大のポイントは、意見書において否定的・除外的な主張をせず、本発明と引用発明の差異を強調した主張に終始している点であろう。

## (2) フレキシブル・バーを採用して均等を肯定した裁判例

それでは、これ以外にフレキシブル・バーによって均等が肯定された例が過去にあっただろうか。

否定例に比べて数は少ないが、肯定例が皆無なわけではない。

肯定例として著名なものは、ボールスプライン軸受最判の規範の下で初の均等論肯定事例となった大阪地判平成11・5・27判時1685号103頁〔**注射液の調製方法1審**〕(小松)である。

この裁判例は、補正でクレームに追加された「ほぼ垂直に保持された状態で」という要素について、「…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」として第5要件を肯定し、水平よりわずかに上向きに保持して調製する被疑侵害方法について均等を認めた判決である(正確には、均等を認めた上で間接侵害を認めた事例)。

控訴審(大阪高判平成13・4・19(平成11(ネ)2198)〔**注射液の調製方法2**

審] (若林)<sup>40</sup> は、原審よりもやや慎重で、意見書等における出願人の主張を詳細に認定したが、判断は変わらず第5要件を肯定した。意見書の内容は、本稿でいう差異強調型であり、「ほぼ垂直に保持された状態で」という要素は、拒絶理由の回避とは直接無関係である、という判断である。

この一連の判決は、問題となった補正は、クレイムを明確にするための補正であり、引用発明とは直接関係あるものではないとして第5要件の充足を認めていることから、典型的なフレキシブル・バーであると言えよう。

大阪地判平成12・5・23 (平成7 (ワ)1110, 平成7 (ワ)4251) [召合せ部材取付け用ヒンジ] (小松) も前掲[注射液の調製方法1審] とよく似た事例で、進歩性欠如の拒絶理由に対応して補正を行ったが、問題となった事項については、拒絶理由の回避ではなく、語句の明確化を図ったに過ぎないとして、第5要件の充足を認めて均等を肯定した。

知財高判平成18・9・25 (平成17(ネ)10047) [エアマッサージ装置2審] (塚原) は、進歩性欠如の拒絶理由に対応して挿入された「前記座部の前部に設けられ、かつ、圧搾空気の給排気に伴って膨縮し、膨張時に使用者の脚部をその両側から挟持する脚用袋体が配設された脚載置部と」という要素が置換されていたが、判決は、脚載置部の側壁の一方のみに空気袋を配設し、他方にチップウレタン等を配設した構成について均等と判断した。この判決は、判決文上は意見書の内容を顧みずに第5要件の充足を認めた例である。

大阪高判平成19・11・27 (平成16(ネ)2563, 3016) [置棚2審] (若林) (訂正の事案) は、「円形孔からなる」という技術的事項を追加したのは、引用発明 (進歩性欠如) を回避するために為されたものであって意識的除外には当たらないとして均等を認めたが、そもそも文言侵害を認めた上で仮定的な均等論侵害の主張に応えたものであって、フレキシブル・バーの事例としてはやや迫力に欠ける。

知財高判平成21・6・29判時2077号123頁 [中空ゴルフクラブヘッド2審中間判決] (飯村)<sup>41</sup> は、進歩性欠如の拒絶理由に対応して為された「繊維強

<sup>40</sup> 評釈は、(なお、第5要件については触れられていない) 松本重敏 [本件判批] 『特許判例百選』 [第3版] (2004年・有斐閣) (76事件) 158～159頁。

<sup>41</sup> 評釈は、中山一郎 [本件判批] 速報判例解説7号251～254頁 (2010年)、(なお、以

化プラスチック製の縫合材を前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対側とに通して」(筆者注：下線部＝補正部)という補正<sup>42</sup>が為された要素について、意見書等を参酌しつつ、一つの貫通穴を通し、金属製外殻部材の上下のFRP製外殻部材と各1か所まで接着した部材に置換する構成を除外したものではないとして第5要件の充足を認め、均等論侵害を肯定した。本判決において、意見書等の内容は詳しく認定されていないが、筆者が意見書等を確認したところ、本稿で言う差異強調型であって、否定的・除外的な主張は見られなかったことを付記しておく。

知財高判平成23・3・28(平成22(ネ)10014) [地下構造物用丸型蓋2審] (中野) (原審の大阪地判平成22・1・21(平成20(ワ)14302, 16194, 16195) [同1審] (山田) は第1要件を否定) は、受枠の「凹曲面部」(クレーム) が「段部」(被疑侵害物) に置換されていた。この事案の補正は当該クレームの約半分に及ぶ比較的大規模なもので、クレームの凹曲面部は、確かに補正の内容に含まれている用語だが、クレーム内の補正されずに維持されている部分にも用いられている用語であって、実質的に技術的な意味での変更は加えられていないように見える。裁判所は、意見書等を参酌した上で(ただし、認定はそれほど具体的ではない) 第5要件充足として均等論を肯定した。

この事案は、置換された要素が補正されたと言えるかどうか自体が問題になりそうだが、補正の実質を考慮しているという意味においてフレキシブル・バーであると言える。

大阪地判平成25・7・11(平成22(ワ)18041) [ソレノイド駆動ポンプの制御回路1審] (山田) は、置換要素である「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」は補正が為さ

---

下は第5要件については触れられていない) 大友信秀 [本件判批] 『特許判例百選』 [第4版] (2012年・有斐閣) (69事件) 140～141頁、白木裕一 [本件判批] 知財管理60巻4号601～612頁 (2010年)、辻居幸一 [本件判批] 別冊判例タイムズ32号296～297頁 (2011年)、近藤恵嗣 [本件判批] Law & Technology 45号80～84頁 (2009年)。

<sup>42</sup> 問題となった特許権は、拒絶査定不服審判請求時にクレーム・明細書を全文補正しているが、問題となった請求項はほぼ維持されており、問題となった構成要素は、その前の審査で為された補正で挿入されている。

れているものの、拒絶理由が実施可能要件および明確性要件にかかるもので、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く、意見書等においても、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とを挙げ、第5要件の充足を認めた上で均等論侵害を肯定した。

補正の理由や内容、意見書等を考慮した点で典型的なフレキシブル・バーによる第5要件肯定例である。もっともこの事案は、特許権本体について無効理由があるとして非侵害の判断が下されており、均等論についての判断は傍論と考えられる。

東京地判平成26・12・24判時2258号106頁[マキサカルシトールI 1審](嶋末)(訂正の事案)(最高裁原原審、知財高裁大合議原審)は、第5要件との関係では請求項13の訂正が問題となった事案だが、訂正事項は、大要、複数ある置換基の選択肢から一つを削除したものであり、残りの置換基の構造が問題となった要素であった。

しかし判決は、ある置換基を選択肢に残したことについて、それ以外の構造の置換基を意識的に除外したか、という論点設定は行わなかった。当事者の主張の流れに沿ったものであろうが、判決の行った問題設定は、対象製品等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ことは意識的除外に当たるか(結論=当たらない)とするものだったため、補正・訂正と第5要件の関係に直接言及するものではなかった。

もちろん、補正があったことに変わりはなく、「選択肢に残した」ことが、それ以外の構造を意識的に除外したかという論点設定は可能であり、意識的除外としなかったということは、フレキシブル・バーと評価してもよいと思われる<sup>43</sup>。

---

<sup>43</sup> なお、この事案で分かることは、均等論において置換要素に補正があったと考えるかどうかということもまた、大いに議論の余地があるということである。これは前掲[地下構造物丸型蓋2審]でも似たようなことが言えたが、特許侵害訴訟においては、慣例的に、クレイムの構成要素を分説して構成要件充足性が判断される。そして、均等論における置換要素が、この分説された構成要件に従って為されるとき、各構成要件のうちごく一部が補正されただけが実質的に置換要素に影響がないであるとか、反対に、補正されたのは他の構成要件であるが実質的に置換要素に



大阪地判平成28・1・21(平成26(ワ)5210)[パック用シート](高松)は、「鼻翼の付け根から鼻尖を経て、もう片方の鼻翼付け根部分に、さらに眼の付け根に至り、もう片側の眼の付け根までを結ぶ線に囲まれるほぼ台形の領域に、」(マシン目状の切り込み線を複数列配した)(下線部が補正された要素)という構成要件について、この領域の一部について切り込み線が設けられていない点が均等かどうか争いとなったが、第5要件については、意見書等を参照した上で排除してないとして充足を認め、均等論侵害を肯定した。

この事案も、置換された構成要件について補正があったと見るべきかどうか問題になりそうな事案だが、補正の実質を考慮しているという意味においてフレキシブル・バーであると言える。

### (3) 肯定例のまとめ

ここに挙げた、フレキシブル・バーの立場を採った事案は、いずれも、フレキシブル・バー「らしい」柔軟な判断が為されている。ただし、ここに挙げた従来の均等肯定例のうち、前掲[注射液の調製方法1審]、前掲[同2審]、前掲[召合せ部材取付け用ヒンジ]は、語句の明確化を目的とした補正だと判断された<sup>44</sup>。前掲[置棚2審]は、文言侵害を認めた上での

---

影響してくる場合等さまざまなシチュエーションがあり得る。

しかしこの分説の方法については、その指針すら、法には規定されていない。したがって、クレームが裁判所によってどのように分説されるかは、訴訟に入ってみないと分からず、それこそ被疑侵害者だけでなく特許権者にも予測が難しい。例えば前掲[パック用シート]は、構成要件の分説の仕方によっては、置換要素に補正がなかったと見ることも可能であったかもしれない。

このような状況の下、「置換要素に補正・訂正があった」ことをもって直ちに均等論を否定するコンプリート・バーは、かえって当事者の予測可能性を低下させかねない不安定な理論であると言わざるを得ない。

極端なコンプリート・バーを採れば、全文補正の場合(例えば前掲[脇の下用汗吸収パッド1審])は、あらゆる要素において均等が否定されることになる。しかし全文補正といっても実際に補正されている部分は限られている。補正の実質を考慮しないコンプリート・バーが理論的な困難を抱える一例である。

<sup>44</sup> もっともこの3件は、現実には自発補正ではなく進歩性欠如の拒絶理由に合わせ

均等肯定例である。前掲〔ソレノイド駆動ポンプの制御回路1審〕は、特許無効を理由として結論は非侵害である。前掲〔地下構造物用丸型蓋2審〕、前掲〔マキサカルシトールI1審〕、前掲〔パック用シート〕は、そもそも置換要素に補正があったと見るべきか否かについて微妙な事案であった。

とすると、フレキシブル・バーによって第5要件を肯定した裁判例のうち、新規性／進歩性に基づく補正について判断されたというシビアな事案は、わずかに前掲〔エアマッサージ装置2審〕、前掲〔中空ゴルフクラブヘッド2審中間判決〕を数えるのみだということになる<sup>45</sup>。

本稿は、フレキシブル・バーを採用した前掲〔骨切術用開大器1審〕を肯定的に評価するが、個別の事案として見たときは、かなり微妙な判断だったと考えられる。

本件で問題となった係合部は、当初の請求項1には含まれていなかった要素だった。これを補正によって請求項3から繰り上げて追加したが、説明は長いものの、係合部の特定は当初請求項3よりやや広い形である。これは係合部に関する引用例と差別化を図る目的もあったように見える。意見書の内容は、本稿でいう差異強調型である。

従来の裁判例と比較すると、まず、差異強調型でありながら第5要件を肯定した例として本件に最も近い裁判例は、前掲〔エアマッサージ装置2審〕や前掲〔中空ゴルフクラブヘッド2審中間判決〕である。逆に、差異強

---

て為された補正のため、「語句の明確化を目的とした補正である」という裁判所の判断については精査が必要であろう。

<sup>45</sup> 両判決の特徴は、判決文上はほとんど意見書等を顧みていない点である。ここまできると、フレキシブル・バーというよりは逆コンプリート・バーとでも言えようか。

ただし、例えば前掲〔エアマッサージ装置2審〕の事案は、同じく均等論侵害が主張された原审の東京地判平成15・3・26判時1837号101頁〔同1審〕(飯村)において、被疑侵害者が第5要件を攻撃しておらず、前掲〔同2審〕においても、第5要件不充足の主張の内容として、補正があったことを指摘していない。もちろん、判決文からうかがえない事情があった可能性もあるが、当事者の中で第5要件を主戦場とするつもりがなかったようにも見える。

このように、裁判は現実のものであるから、論理とは別のところでフレキシブル・バーが採用されることもあれば、コンプリート・バーが採用されることもあるということなのかもしれない。

調型で第5要件が否定された事案は数多いため、前掲〔骨切術用開大器1審〕は、マキシカルシトール最判を受けて、かなり積極的な態度をもってフレキシブル・バーによって第5要件を肯定した事例と位置付けるべきであろう。

#### (4) フレキシブル・バーと緩衝地帯の関係

問題は、それでよいか、という点である。

前述のとおり、PDである引用例と排他権の間には緩衝地帯が必要であり、通常の文言侵害では、これは進歩性によって担保される<sup>46</sup>。しかし、排他権の範囲について審査が為されておらず、第4要件で特許性を担保する構造の均等論においては、この緩衝地帯は、まさに第4要件にとつての「見せ場」のはずである。しかし均等論に補正・訂正が絡んだ従来の裁判例は、コンプリート・バーにせよフレキシブル・バーにせよ、第4要件ではなく第5要件を、均等を否定する方向に強力に作用させることで、実質的にこの「緩衝地帯」を担保しようとしているように見える<sup>47</sup>。

そうだとすると、第4要件をそれほど熱く争っていない事案においては、補正の目的が新規性／進歩性の確保にあった場合には、安易に第5要件の充足を認めると、排他権の範囲がPDに及ぶ危険性が高くなってしまふ。もちろん、本来それは第4要件の役割であり、現実の訴訟において被疑侵害者が第4要件を強く攻撃しなかった（前掲〔骨切術用開大器1審〕はまさにそうである<sup>48</sup>）、ということであれば、弁論主義の結果として均等が認められることはあるだろう。

また、多くの均等論訴訟では、均等論侵害とともに文言侵害が主張されており、その抗弁として、特許無効（104条の3第1項）が主張されること

---

<sup>46</sup> 前掲注31拙稿・別冊パテント57～59頁。

<sup>47</sup> ここまで挙げた第5要件を否定した裁判例のうち、第5要件に加えて第4要件を判断している裁判例はほとんどない。前掲注8飯田・日本工業所有権法学会年報76～78頁によれば、第5要件の採用率は34.7～35.8%と高い数値を示している一方、第4要件のそれは2.8～11.9%と、それほど活用されていないことが示されている。もちろんこれは、第4要件と第5要件の相互の関係を調査した数字ではない点を付言しておく。

<sup>48</sup> ただし、特許権本体についてサポート要件違反による特許無効を主張している。

がほとんどである。この特許無効の抗弁が斥けられる、すなわち特許権の本体部分について特許性が肯定されると、第4要件はそれほど突っ込んだ審理がされない(前掲[エアマッサージ装置2審]、前掲[中空ゴルフクラブヘッド2審中間判決]は、ともにそういった事例である)。実際の裁判では、仮想的クレイムを仮想することが困難なことも一因かもしれない。そうだとすると、PDとの緩衝地帯を確保する役割は、必然的に第5要件に求められることになる。

したがって一般論を言えば、補正の目的が新規性/進歩性の確保にあった場合は、第5要件はまずは否定する方向から考え、特許権者側に何か特段の事情があった場合に肯定する、としなければ、PDの確保が覚束なくなる可能性がある。逆に言えば、自発補正や明確性要件の充足を目的とする補正であれば、その心配はない<sup>49</sup>。

そうだとすると、進歩性欠如という拒絶理由に対応した補正があった要素について、いとも簡単に第5要件の充足を認めてしまった前掲[エアマッサージ装置2審]、前掲[中空ゴルフクラブヘッド2審中間判決]は、フレキシブル・バーを推す本稿からしても、かなり危うい印象を受ける<sup>50</sup>。これに対して前掲[骨切術用開大器1審]は、意見書における出願人の意見を詳細に認定している分、相対的には慎重な姿勢が垣間見える。

繰り返しになるが、フレキシブル・バーは、ただ第5要件を肯定するためだけに機能するわけではない。フレキシブル・バーは、第5要件を「ザル」とする立場ではない。補正の内容を考慮した上で、新規性/進歩性を確保するための補正であれば、第5要件を否定する方向から考える、というのもフレキシブル・バーの一つの表れである。

#### (5) [骨切術用開大器1審]の事案としての評価

もともと、前掲[骨切術用開大器1審]は、事案の解決としては、それなりに妥当である。それは、請求項3の存在である。

<sup>49</sup> 仮に、形式上自発補正に見せながら実は新規性/進歩性に絡む補正だった、という場合には、それこそ第4要件において判断されればよい。

<sup>50</sup> 担当裁判長の第5要件についての見解は、飯村敏明「均等論(2)―均等の各要件と特徴」牧野利秋/飯村敏明/高部真規子/小松陽一郎/伊原友己編『知的財産訴訟実務大系 I』(2014年・青林書院)394～396頁を参照。

実際の訴訟で原告が請求原因の内容として主張しているのは、請求項1および2である。また、請求項3の係合部にかかる構成は、「前記2対の揺動部材の一方に、他方の揺動部材と組み合わせられたときに、該他方の揺動部材の開閉方向に係合する係合部が設けられている」(下線部:筆者)であり、新請求項1と比較すれば、下線部の特徴がある分だけ請求項3のほうが狭い。請求項3は従属形式であるため、形式的には請求項1と同時に補正されているが、補正の前後で実質的な変化はない。

本件では補正が為された請求項1について第5要件が問題となったが、実質的に補正がされていない請求項3を基礎に均等を考えれば、第5要件はより肯定されやすくなる<sup>51</sup>。もちろん第4要件の判断によるが、本件で第5要件が肯定されたのは、請求項3の存在がある程度効いていたのではないか<sup>52</sup>。

過去の裁判例の中にも、傍論ではあるが、下位の請求項をそのまま上位請求項に繰り上げたと言える場合には、意識的除外と考えるべきでないと述べる重要な裁判例がある(前掲[輪体のローリング成形装置])。当初から「係合部」に関する記載が下位請求項にあるのなら、多項制の趣旨からして、下位請求項を上位に繰り上げる補正を「意識的限定」と考えるべきではないだろう。そう考えては、1出願に複数の発明の記載を許す多項制の意味がない<sup>53</sup>。

結論として、前掲[骨切術用開大器1審]は、判断にやや懸念すべき点はあるものの、マキサカルシトール最判の強い影響の下、フレキシブル・バーに新たな可能性を示した意欲的な裁判例であるように考えられる。

## (6) ハイ・フレキシブル・バーとロー・フレキシブル・バー

このように、フレキシブル・バーを採用しつつ均等論侵害を肯定した裁

---

<sup>51</sup> 包袋禁反言自体は、審査経過をクレーム解釈に利用する法理であって、補正が為されたことを必須の条件とするものではないため。

<sup>52</sup> このように考えた場合、本件は実質的に補正が為されていないため、コンプリート・バーとフレキシブル・バーの対立を議論するに相応しい事案ではない、との意見もあり得よう。

<sup>53</sup> このように、多項制を活用することは、均等論(特に第5要件)において特許権者有利に働く。また、そのように考えなければ多項制を認めた趣旨が減じてしまう。

判例は数少ないため、フレキシブル・バーの中でも立場の違いがどの程度あるのか、現時点で見極めることは難しい。それでも、本稿が提唱する「緩衝地帯」を念頭に、第5要件を肯定した例をあえて類型化すると、前掲[エアマッサージ装置2審]、前掲[中空ゴルフクラブヘッド2審中間判決]のように、補正が新規性／進歩性に対応するものだったにもかかわらず、第4要件や緩衝地帯への意識が感じられないままに均等を認めた類型を「ロー(Low)・フレキシブル・バー」、前掲[注射液の調製方法1審]、前掲[同2審]、前掲[召合せ部材取付け用ヒンジ]、傍論であるが、前掲[ソレノイド駆動ポンプの制御回路1審]のように、補正と拒絶理由との関係を意識し、緩衝地帯の問題が生じない明確性や自発補正の場合に第5要件を肯定する類型を「ハイ(High)・フレキシブル・バー」と呼んでおく。本稿の推奨はもちろん、ハイ・フレキシブル・バーである。

もともと、本稿が一押ししないロー・フレキシブル・バーも、第4要件がきちんと判断された上での「セット」として採用されるのであれば、緩衝地帯が脅かされる心配はなくなる。その意味では、ロー・フレキシブル・バーは、それ単独では方法論として誤っているわけではない。

規範としてフレキシブル・バーを採用しつつ第5要件を否定した例については、典型的にはハイ・フレキシブル・バーとなろう。しかし、これらの中には、補正の原因が新規性／進歩性の拒絶理由であったために第5要件を否定したハイ・フレキシブル・バーと、実質的にはコンプリート・バーと変わらない裁判例とが混在している。

## 7. 試論・あるべきフレキシブル・バーの高さを巡って

### (1) 自発補正・拒絶理由が記載要件の場合

最後に、フレキシブル・バーを採った場合に、均等を認めるべき場合と認めるべきでない場合の類型論を試みる。フレキシブル・バーの長所は、すべての事情を第5要件の評価に活用できる点であるから、類型論が似合う基準ではないが、それでも、基本的に均等に肯定的な立場から考える類

型と否定的に考える類型とはあるように思われる<sup>54</sup> <sup>55</sup>。

まず、第5要件を基本的には充足すると考えるべき類型、すなわちハイ・

---

<sup>54</sup> 末吉剛「均等論における意識的除外」パテント71巻5号30～35頁(2018年)は、具体的な研究が少ない第5要件について、フレキシブル・バーを採用しつつ実務的観点から類型論を試みる貴重な研究である。同様に、牧山皓一「特許権侵害訴訟における均等論の適用『意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情』の解釈についての一考察」パテント69巻12号63～74頁(2016年)(ややコンプリート・バー寄りである)。

<sup>55</sup> 前掲注9愛知『特許権行使の制限法理』163～172頁は、拒絶理由に対応した補正の目的によって包袋禁反言の適用を左右する考え方を否定する。

この否定論の背景を本稿なりに付度するところ、どのような理由であろうと特許を受けるという利益を特許権者が手に入れていることに変わりはないこと、どのような引用例に基づき、どのような拒絶理由が、どのようなタイミングで発せられるかは偶然的の要素が大きいこと、補正はその目的によって法的な効果が変わるわけではないこと等の事情を踏まえた上での議論だと思われる。

包袋禁反言の根拠を、審査潜脱の防止という特許制度の構造的な問題に特化する本稿に対して、愛知の論は、審査潜脱防止を含んだ上でさらに多様な態様の禁反言をすべて含めて「審査経過禁反言」を構成する、という点に特徴があるように思われる。

しかし、本稿は包袋禁反言を審査潜脱の趣旨に特化して考えるものの、これとは別に、その他の一般的な禁反言の法理を否定するわけではない。そう考えれば、本稿と愛知の間に、理念上の隔たりはそれほど大きくないように思われる。

また愛知は、自発補正についても包袋禁反言の対象とすべきと述べる。しかし、自発補正について包袋禁反言を認めることは、本文中にも触れたように、結局、均等論そのものの否定に繋がるように思えてならない。それによって特許という利益を受けたということを禁反言の根拠とするが、利益を受けるという意味では、補正の加えられていない通常の特許出願行為も同じである。もしそうだとすれば、特許出願によって利益を受けたのだから、均等を主張すること自体が禁反言となる、という均等論を全面否定する結論にたどり着いてしまうのではないか。

たしかに自発補正であっても、出願後に特許権者が新たな先行技術に気付き、特許庁が気付かないうちにこっそり補正することはあるだろう。しかし本稿には、それは通常の出願行為と何ら変わるところがないように見える。

フレキシブル・バーは、様々な事情を考慮に含めるというよりは、考慮する事情に制限を設けないという考え方である。その意味では、自発補正であっても、その他の事情で第5要件が否定される可能性はある。

フレキシブル・バーでも均等を肯定すべき場合である。

置換要素についていわゆる自発補正が行われた場合は、原則的に第5要件を否定するべきではない。自発補正は新規事項を追加しない、当初明細書の範囲内で行われるものであり、補正後クレームが出願当初から記載されていたも同然である。マキサカルシトール最判も加味すれば、意識的除外と解する余地すらないだろう（過去の裁判例にこの類型は見当たらない）。

次に、補正の原因が記載要件に関する場合である。特に、明確性要件に対する拒絶理由に対応した補正の場合は、基本的には意識的除外とすべきではない。明確性要件違反に対する補正は、クレームの内側を明確にする補正であるから、典型的に否定的・排除的だとは言えない。そもそも、クレームの明確化は第三者のために為される意味合いが強いにもかかわらず、それをもって意識的除外とされてはクレームを明確にするインセンティブを低下させかねない。拒絶理由としての明確性要件違反に対応する補正に限らず、語句の明確化を目的とした補正は、意識的除外とすべきではない。

次に、実施可能性要件およびサポート要件違反に対応した補正についても、意識的除外とすべきでない場合が多いだろう。必要以上に定型化するべきではないが、新規事項追加が禁止されている以上、実施可能性要件ないしサポート要件違反に補正で対応する場合は、クレームを減縮する補正が多いと思われるところ、切り落とした部分について意識的除外とすることは、均等論そのものを否定することに繋がる。当初からその範囲で出願されていれば、均等の余地があったのだから、クレーム作成のプロセスによって均等の範囲が変動することになるが、それは適切ではないことはすでに述べたとおりである<sup>56</sup>。

## (2) 拒絶理由が新規性／進歩性の場合

新規性／進歩性要件違反については、シビアである（先後願は新規性と同様であろう）。第4要件との関係でも述べた「中間領域」については、ま

---

<sup>56</sup> 均等論第4要件において、実施可能要件およびサポート要件がどのように取り扱われるべきかは、今後の検討が必要である。



さにケースバイケースとしか言いようがないが、進歩性にある程度の膨らみがあることを考えれば、基本的には均等に否定的に考えたほうが良いように思われる。もっとも、引用例や、拒絶理由中に示された審査官の具体的な指摘とは無関係の部分については、なお第5要件が肯定される余地は残すべきであろう。

もっとも、そもそも被疑侵害物が「中間領域」に含まれるかどうかすら、微妙な議論を要する。

いくつか例を挙げてみよう。

【例1】(再掲)

補正前クレーム 50～120℃で加熱する ↓ 補正後クレーム 80～90℃で加熱する  被疑侵害方法A 70℃で加熱する 被疑侵害方法B 100℃で加熱する  拒絶理由① 55℃で加熱する方法が示されている文献
--

例1の場合、55～80℃が本稿で言う中間領域である。この領域については、何か特段の事情がない限り、たとえ否定的・排他的見解がなくとも、原則的に第5要件非充足とすべきだろう(ロー・フレキシブル・バー)。ここでは進歩性は考えていないが、新規性のない55℃から進歩性がどこまで拡張するかわからず、仮に均等を認めた場合にはPDに排他権を及ぼす可能性があるから、PDとの緩衝地帯として排他権を認めるべきではないからである。

もちろん、第4要件がしっかりと判断され、例えば進歩性欠如と判断される領域が55～65℃だということが明確になれば、被疑侵害方法A(70℃)も第5要件充足と判断されてよい。進歩性によって、PDとの緩衝地帯が確保されているからである。もっとも、実際の訴訟では非常にデリケートな

判断にならざるを得ないから、そこまで含めて第5要件を不充足とする立場も十分にあり得る。

他方、90℃を超える領域(被疑侵害方法B)については、本稿で言う「中間領域」にはそもそも当たらない。この領域については、他に否定的・排除的見解がない限り、第5要件を充足すると考えるべきである。

例1のように、中間領域が明確な場合は、補正の機会となった拒絶理由が新規性/進歩性欠如でも、それほど困難を感じない。

しかし、まさにマキサカルシトール最判の事案がそうだが、現実はそのほど単純ではない。

### 【例2】

補正前クレイム

「置換基Rがアルカリ金属、アルカリ土類金属またはハロゲン類」

※アルカリ金属・・・リチウム、ナトリウム、カリウム、セシウム…

アルカリ土類金属・・・マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム…

ハロゲン類・・・フッ素、塩素、臭素…

↓

補正後クレイム

「ナトリウム」

被疑侵害物A カリウム

被疑侵害物B 塩素

拒絶理由① リチウム

クレイムが複数のサブグループの和からなっている例2の場合、そもそもPDとの「中間領域」かどうかは明確ではないため、どこにどの程度の緩衝地帯を設けるべきかがはっきりしない。

例えば、例2の場合、「中間領域」は、PDが属しているサブグループだけだと考え、被疑侵害物A(カリウム)は緩衝地帯を確保するために第5要件を否定するが、アルカリ土類金属やハロゲン類は他のサブグループに属していて「中間領域」とは言えないから、被疑侵害物B(塩素)は第5

要件を肯定する、というのも一つの立場である。しかし、サブグループ同士の距離も考えなくてはならないから、ここまできると技術内容によって左右されるとしか言いようがない。

補正が新規性／進歩性に関する場合は、最終的には、証明責任が特許権者に分担されていることに鑑みつつ、一括りに第5要件を否定するという選択も、ハイ・フレキシブル・バーのあるべき姿なのかもしれない。

ただしここまで述べた類型でも、出願人が何らかの事情で否定的・排除的な見解を意見書等において別途述べた場合は別論であることは言うまでもない。

このように、ここでは拒絶理由の条項によって類型論を試みたが、もともと補正の手続きは、法律上、理由を明記する必要はない。また、拒絶理由に対応した補正であっても、拒絶理由と無関係な補正を同時に行うことも許されている（特許法17条の2第2項、第5項の場合を除く）。さらに、どの引用例に基づいてどのタイミングでどの条項が拒絶理由に選ばれるかは、偶然の要素を排除しきれない。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。第4要件と第5要件の関係を論じる研究は十分に進んでおらず、今後はこの点の検討を進めなければならない。

### (3) 訂正の場合

フレキシブル・バーの下でも、訂正については、多くの場合、第5要件を非充足とする方向で考えるべき場合である。

補正と異なり、訂正の場合は、予防的に訂正審判が行われることもなくはないだろう（例えば、我が国の審査では引用されなかったが、他国の審査で発見された拒絶理由を予防的に回避する場合など）が、実際に侵害訴訟が立ち上がっていると否とを問わず、被疑侵害物が見えている状態で為される場合がほとんどであろう。もし被疑侵害物が見えている状態で訂正を行うのであれば、それを取り込める形のクレームに訂正するべきである。

特許権者が、見えている被疑侵害物をクレームに取り込めない形で訂正しておきながら、均等を主張して「逆・後出しじゃんけん」を狙う行為を保護する必要はない。フレキシブル・バーの長所は、あらゆる事情を判断に取り込める点にあるのだから、特許権者が被疑侵害物を知っていたか否

かを判断要素に取り込むことに躊躇する必要はないだろう。このような場合はまさに、「特段の事情」に当たるとすべきである。

もちろん、被疑侵害物を取り込む形での訂正が、訂正要件との関係で難しいこともあり、その点は考慮すべきであろうが、無効理由との関係でそれも難しいということであれば、いずれにせよ第4要件で否定される可能性も高い。その意味でも、難路を辿って第5要件を肯定する必要性は高くないように思われる。

#### (4) 現実の訴訟におけるコンプリート・バーとフレキシブル・バーの使い分け

本稿はここまで、理論的にはコンプリート・バーよりフレキシブル・バーが優っていると述べてきた。しかしすでに述べたように、個別の事案の解決手法として、コンプリート・バーが誤った方法だと主張したいわけでは決してない。特許権者が苦し紛れに主張した均等であったり、PDと明らかに同視できる被疑侵害物／方法について均等を主張している場合は、コンプリート・バーで一刀両断することも、訴訟経済を考えれば許されよう。問題なのは、具体的な事案を超えて理念的にコンプリート・バーが幅広く通用してしまい、語句の明瞭化を目的とする補正や自発補正にまで及んでしまうことである。

その点にさえ注意を払えば、コンプリート・バーもフレキシブル・バーも、紛争解決の手段として実は大差ないのかもしれない。現実の訴訟で大事なことは、両者の使い分けである。

## 8. 結びに代えて

最後に、蛇足と自認しつつ述べておこう。均等論はもちろんのこと、包袋禁反言やコンプリート・バー／フレキシブル・バーといった法理は、米国で発達した法理だということはよく知られている。これらの法理の法律研究を行うに際して、母国たる米国法を参照することは常套手段であり、伝統的な手法でもある。

しかし、これらの法理を日本法の解釈に持ち込む際には、日本流にアレンジしなければならないことを忘れてはならない。米国と我が国では、歴

史も法制も異なるからである。肝心なことは、外国にエッセンスを学びながらも、我が国において民主的な手続きを経た法体系に即した法理を改めて紡ぐことであろう。その意味では、本稿で用いた、コンプリート・バー／フレキシブル・バー、包袋禁反言といった用語はすべて、「日本版」の枕詞を付さねばならない。

しかし逆を言えば、コンプリート・バーにしても包袋禁反言にしても、日本法の解釈においてすべて米国流の解釈を再現したり、シンクロを図る必要はどこにもない、という帰結を導く。日本版フレキシブル・バーを議論するとき、米国法の知識は、有益にも有害にもなり得るのである。

これらの理由、および筆者の能力から、本稿では米国法を参照していない。それをどう評価するかは、読者に委ねたいと思う。

脱稿後に、東京地判令和元・12・4（平成30(ワ)18573）[アンテナカップリングによるデジタル信号伝送方法]（佐藤）に接した。これはフレキシブル・バーによって均等を否定した裁判例のうち、否定的・排他的見解型の類型である。

なお本稿は、平成29～32年度科学研究費補助金基盤研究（C）「知的財産訴訟における一元的統御と多元分散的統御の最適化」（課題番号17K03499：研究代表者筆者）および平成30～34年度科学研究費補助金基盤研究（S）「パブリック・ドメインの醸成と確保という観点からみた各種知的財産法の横断的検討」（課題番号18H05216）の成果である。