

## 特許係争の実務

大野総合法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士・弁理士 大野 聖二

## 第27講 均等第5要件（出願経過禁反言の法理）（その2）

## 第4 出願時同効材と出願経過禁反言の法理

出願時同効材とは、均等を主張している特許権の出願時点において、客観的に存在している技術的選択肢のことをいい、出願後に新たに開発された技術的選択肢と対比して用いられる。

出願時同効材に関しては、学説上、「出願時に当業者が想到することが容易であった技術的選択肢」と定義することが一般的である<sup>1</sup>。しかし、出願時同効材が問題となる場合として挙げられる典型的な設例に、明細書には記載されているが、出願過程においてクレームアップされなかった出願時同効材という設例がある。この設例に関して、出願時同効材に関して、当業者が容易に想到できるかどうかを問わず、出願経過禁反言の法理の適用が問題となると考えられるので、この点は、言葉の定義の問題であるが、本講では、あえて出願時同効材をより文言に即して客観的に定義する方が妥当であると考えて、本文の定義にしたがって、論じることとする。

このように、出願時同効材を出願後に新たに開発された技術的選択肢と区別する理由は、ボールスプライン事件最高裁判決は、「特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、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とすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる」と均等に基づく侵害を認める必要性に関して、出願後に明らかとなった物質・技術等に代替することを直接的には対象として説明しているので、出願時同効材による代替に関しては、これとは別個の考慮が必要なのではないかという問題意識によると理解される。

## 第5 マキサカルシトール事件最高裁判決

均等第5要件との関係で、問題となったのがマキサカルシトール事件最高裁判決<sup>2</sup>である。

- 1 田村善之「均等論の第5要件（意識的除外・審査経過禁反言）における出願時同効材への均等論適用とDedication法理の採否—マキサカルシトール事件最判の検討—」知的財産政策学研究52号237頁。
- 2 最高裁平成29年3月24日判決民集71巻3号359頁、判時2349号76頁、判タ1440号117頁。