

# 均等論（第5要件）について



大野総合法律事務所  
弁護士 大野 浩之

本件では、均等論のうち第5要件が大きな争点の1つとなった。結論として、裁判所は、均等論の第5要件（意識的除外に関する要件）を満たすとした。

本件特許でクレームされていた構造（「シス」構造）と被告製品で採用されていた構造（「トランス」構造）との差が明確であることから、これらの構造が全く違う概念であるという前提に立つと、インパクトの強い判決である。

本判決で採用された均等論の第5要件に関する規範は真新しいものではなく、従前の裁判例（椅子式エアーマッサージ機事件）で定立されたものを再度確認するものであった。本判決が驚くべきものであったのかそうでなかったのかを確認すべく、本論稿では当該規範について改めて整理し直す。

上記規範を整理し直すと、除外された要素が、出願時からクレームに入っていなかったのか、それとも補正等によって省かれたのかということが重要なポイントになることを理解できる。そして、除外された要素が出願時からクレームに入っていなかった場合には、原則、均等論の第5要件を満たすことになるが、これは、このような要素がいわゆる「書き漏れ」の結果生じたものであり、禁反言的な要素が少ないことに起因すると思われる。

## 第1 はじめに

高校の化学で「シス」、「トランス」を学んだ方は多いと思われる。その内容がどのようなものであったかは何となく覚えているのではないだろうか。「シス」と「トランス」は幾何異性体であり、両者の化学式は同じであるが、その構造が異なる関係にある。

この度紹介する事案では、「シス」構造がクレームされており、「トランス」構造を有する被告製品が均等論を適用することで技術的範囲に入るかが問題となった。そして、結論としては、均等論の適用を認めた。

「シス」と「トランス」は全く違うのではないかというとお考えの方にとっては、「シス」構造がクレームされているにも関わらず、「トランス」構造に均等論の適用を認めたことは衝撃的なものであったと思われる。

この度の判決について、「椅子式エアーマッサージ機事件」で示された規範を整理しつつ、分析する。

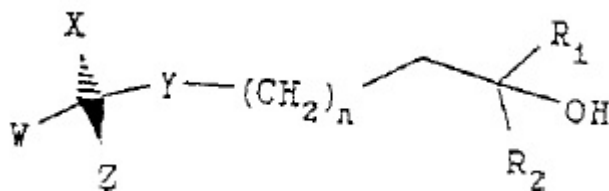
## 第2 事案の概要

本件は、本件特許（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）の共有者の1名である原告が、被告製品の輸入、譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案である。そして、前述したように均等論の適用を認めた事案である。

[本件発明]

本件発明の内容は、以下のとおりである。

A-1 下記構造を有する化合物の製造方法であって：



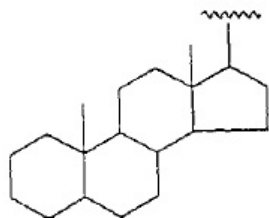
A-2' (式中、nは1であり；

A-3' R1およびR2はメチルであり；

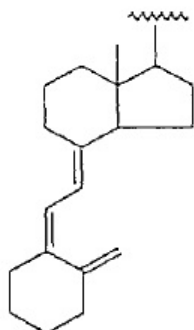
A-4' WおよびXは各々独立に水素またはメチルであり；

A-5' YはOであり；

A-6' そしてZは、式：



のステロイド環構造、または式：



のビタミンD構造であり、Zの構造の各々は、1以上の保護または未保護の置換基および／または1以上の保護基を所望により有していてもよく、Zの構造の環はいずれも1以上の不飽和結合を所望により有していてもよい)