

均等論の第5要件－意識的除外

ユアサハラ法律特許事務所

弁護士 深井 俊至

1 最高裁第三小法廷平成10年2月24日判決
ボールスプライン軸受事件最高裁第三小法廷平
成10年2月24日判決(民集52巻1号113頁)は、均
等論(又は均等侵害)について、以下のとおり判
示した。
「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
うことはできない。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。」

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、上記(1)～(5)の要件(順次「第1要件」～「第5要件」という。)を充足する場合、対象製品等は特許発明の技術的範囲に属すると判断される。

本最高裁判決は、均等論の理由として、以下のとおり判示した。

「(一) 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に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のであって、(二) このような点を考慮すると、特許発明の実質的価値は第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到することができる技術に及び、第三者はこれを予期すべきものと解するのが相当であり、(三) 他方、特

許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかつたはずのものであるから(特許法二九条参照)、特許発明の技術的範囲に属するものということができず、(四) また、特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないからである。」

2 最高裁第二小法廷平成29年3月24日判決

マキサカルシトール事件最高裁第二小法廷平成

29年3月24日判決(民集71巻3号359頁)は、均等論の第5要件に関して、以下のとおり判示した。

「(1) …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いい難い。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え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。

そうすると、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動をとったものといえることができる。また、以上のようなときに上記特段の事情が存するものとするのは、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与するという特許法の目的にかない、出願人と第三者の利害を適切に調整するものであって、相当なものというべきである。

したがって、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において、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、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いうべきである。」

本最高裁判決は、均等論第5要件、すなわち、「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」の判断に関して、「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」についての判示である。

3 均等論の第5要件に関する最近の判決例

均等論の第5要件の充足性は、均等論を主張する特許権者が主張立証する必要はなく、特許権者の均等論の主張に対して、疑義侵害者(特許権侵害訴訟の被告)が均等論の第5要件を充足しないこと、すなわち、「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」が存在することを主張立証する必要があると解されている¹。具体的にどのような場合に均等論の第5要件を充足しないと判断されているかについて、最近の判決を以下に幾つか挙げる。

(1) 知財高裁令和7年3月4日判決

知財高裁令和7年3月4日判決(令和6年(ネ)第10026号 特許権侵害行為差止等請求控訴事件)は、発明の名称を「熱可塑性樹脂組成物とそれを用いた樹脂成形品および偏光子保護フィルムならびに樹脂成形品の製造方法」とする特許の特許権者である控訴人が、被控訴人による被控訴人製品(樹脂)の製造販売等及び被控訴人方法(被控訴人製品の製造方法)の使用が本件特許権(請求項1及び6)の侵害に当たる旨主張して、その差止め、損害賠償等を求める事案である。本件発明1(請求項1)の構成要件1B及び本件発明6(請求項6)の構成要

件6Bには、それぞれ「分子量が700以上の紫外線吸収剤」との文言があり、数値限定発明となっている。

控訴人は、被控訴人製品及び被控訴人方法が本件各発明の「分子量が700以上」との構成要件(1B、6B)を充足しないとしても、本件各発明にいう「分子量が700以上」の紫外線吸収剤(UVA)は、分子量が699.91848の被控訴人UVAと均等であり、均等侵害が成立する、と主張した。

本判決は以下のとおり判示し、均等論の第1要件の充足を認めたが、第5要件の充足を否定した。

(均等論の第1要件(非本質的部分)について)

「被控訴人UVAの分子量は699.91848であり、本件各発明の構成要件1B、6Bの「分子量が700以上」という数値範囲に含まれない。しかし、上記数値範囲は、臨界的意義を有するものではなく、本来、本件各発明の作用効果との関係で技術的意義を有する分子量は、ピンポイントの700ではなく、かなり広い幅にまたがる数字と考えられるところ、いわば「切りのよい数字」として「700以上」という数値限定を採用したものと理解される…。そして、紫外線吸収剤としての性質が分子量699.91848の場合と700の場合とで実質的に異なるとは考え難いものと認められる…。

そうすると、上記分子量の相違は、本件各発明の本質的部分に関するものとはいえないと解される。本件で、均等論の第1要件は充足する。」(均等論の第5要件(意識的除外等の特段の事情)について)

「…まず、特許請求の範囲の記載は、特許発明の技術的範囲を画する機能を有するものであり(特許法70条1項)、第三者に対しては「権利の公示書」としての役割を果たすことが求められるものである。構成要件1B、6Bの「分子量700以上」との記載は、一般的な技術文献の記載ではなく、上記のような役割を担う特許請求の範囲の記載であることが本件の大前提となる。

そして、…化合物の分子量は、その分子を構成する原子の原子量の和に等しく、原子量の選定については歴史的変遷があるものの、小数第4位又は第5位の数字で示される原子量表記載の数値によることになるから、そのような小数点以下の数値を有する数値として算出されるということは、本件特許の出願日当時の技術常識であったと認められる。それにもかかわらず、控訴人は、本件特許の特許請求の範囲の請求項1、6の「分子量が700以上の紫外線吸収剤」との構成の数値範囲について、「700以上」という整数値をあえて使用している。

本件において、分子量700という数値に臨界的意義も認められないから、当該数値は控訴人がいわば任意に選択して定めたものといえる。また、控訴人としては、その数値範囲を「699.5以上」とすることや、分子量の小数点以下の数値の取扱いについて定めることも容易にできたと解されるにもかかわらず、あえてそのような手当もしていない。これは、小数点以下の数値は、技術的に意味のある数字でないという理解に加え、法的にも特段の含意がない(特別な意味を持たせない)ことを前提とするものと解すべきである。

そうすると、控訴人が特許請求の範囲において分子量を「700以上」とする数値範囲を定めたということは、「700以上」か「700未満」かという線引きをもって特許発明の技術的範囲を画し、下限値「700」をわずかでも下回る分子量のものについては、技術的範囲から除外することを客観的、外形的に承認したと認めるのが相当である。」

「…紫外線吸収剤の分子量が699.91848(本来的には700未満であり、小数第1位を四捨五入することによって初めて「700以上」に含まれることになる数値)の被控訴人UVAを使用する被控訴人製品及び被控訴人方法は、本件特許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ふべきである。したがって、本件においては、均等論の第5要件を充足せず、控訴人主張の均等侵害は成立しない。」

本判決は、第5要件に関し、出願人(特許権者)による特許請求の範囲の記載における数値限定が、その数値範囲に入らない製品及び方法を特許請求の範囲から意識的に除外したものと認定した事案である。

(2) 知財高裁令和7年6月26日判決

知財高裁令和7年6月26日判決(令和6年(ネ)第10068号 損害賠償請求控訴事件)は、発明の名称を「微細粉粒体のもれ防止用シール材」とする特許に係る特許権の共有持分2分の1を有する原告(控訴人)が、被告ら(被控訴人)に対し、被告らが被告製品を製造販売する行為は本件特許権を侵害すると主張して、特許権侵害の共同不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。本件特許の請求項1(訂正後)には、「カットパイル織物は、地糸の経糸または緯糸の径がパイル糸の径よりも細くされており、経糸と緯糸の径が同じ、もしくは経糸と緯糸が異なる径を用いてパイル織りされた織物であり」との構成要件1Cがある。

原告は、被告製品が、構成要件1Cの構成のうち、地糸の経糸又は緯糸の径がパイル糸の径より細いという点について、構成要件充足性を備えていないという相違点(以下「本件相違点」という。)があるとしても、均等侵害が成立すると主張した。

本判決は以下のとおり判示し、均等論の第5要件の充足を否定した。

「…原告は、本件特許の出願経過において、平成23年2月21日付け拒絶理由通知を受けたため…、同年5月2日付け手続補正書…及び同日付意見書…を提出したこと、原告は、同意見書において、本件特許の出願に係る発明は、(A)カットパイル織物の地糸の経糸又は緯糸の径がパイル糸の径よりも細くされているという特徴的な構成(構成要件1C)を有していること、(B)パイルを織物表面に対して、配列の方向から予め定める角度 θ だけ開く方向に傾斜すること、(C)使用状態では、パイルの配列の方向が予め定める角度 θ よりも大きな角度 ϕ をなすようにカットパイル織物を配置すること、とい

う三つの構成を全て満たすことによって、微細粉体のシールを確実にし、しかもパイル糸としての立毛密度を低くすることができ、当接負荷を軽減することができるという顕著な効果を奏することを述べていたことが認められる。すなわち、原告は、同意見書において、(A)の構成は、(B)及び(C)とともに、本件特許の出願に係る発明が顕著な効果を奏するための不可欠な構成である旨述べていたものである。

また、原告は、平成23年5月18日付け拒絶理由通知を受けたため…、同年7月25日付け手続補正書とともに同日付け意見書…を提出し、同意見書において、拒絶理由に挙げられた引用文献3…及び引用文献4…について、引用文献3の地糸の経糸・緯糸及びパイル糸の各径を算定すると、前者が後者よりも太いこと、本件特許の出願に係る発明は地糸の経糸・緯糸の径がパイル糸の径よりも太いとパイル糸の間隔をトナーの漏れを防ぐために十分に狭くすることができず、パイル糸の根元からトナーの漏れが発生しやすくなるという問題点を見出し、当該問題点を解決するために、地糸の経糸及び緯糸の径をパイル糸の径よりも細くする構成としたものであり、当該特徴的な構成により、パイルの根元からのトナー漏れを防ぐという顕著な効果を奏するなど説明した上で、このような構成の記載も示唆もなく、前記技術的思想の存在しない各引用文献に記載の発明から本件特許の出願に係る発明に想到することはできないなどと述べていたことが認められる。」

「このように、原告が、構成要件1C中の本件相違点に係る部分(地糸の経糸・緯糸の径がパイル糸の径よりも細いこと)が本件各訂正発明の特徴的かつ不可欠な構成であることを強調していたことに照らすと、原告は、被告製品のように当該部分の構成が構成要件1Cと異なるものについては特許請求の範囲から意識的に除外したものの、すなわち、被告製品のような構成が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認し、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものと理解されてもやむを得ない。した

がって、本件においては、均等侵害の第 5 要件に関し、構成要件 1 C を充足しない被告製品が意識的に特許請求の範囲から除外されたという特段の事情が認められるから、原告の主張を採用することはできない。」

本判決は、本件特許の出願経過における拒絶理由通知の対応としての手続補正に伴って出願人 (特許権者) が提出した意見書の内容から、出願人 (特許権者) は、構成要件を充足しない製品を意識的に特許請求の範囲から除外したと認定した事案である。

(3) 知財高裁令和 7 年 8 月 27 日判決 (中間判決)

知財高裁令和 7 年 8 月 27 日判決 (中間判決) (令和 6 年 (ネ) 第 10034 号 特許権侵害損害賠償請求控訴事件) は、発明の名称を「弾塑性履歴型ダンパ」とする特許に係る特許権を有する控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人において製造、譲渡、輸入、輸出、譲渡の申出を行っている住宅 (被告製品) の一部であるダンパ (被告 Σ 型ダンパ 1 ~ 4 を総称して「被告ダンパ 1」、被告 Σ 型ダンパ 5、6 を総称して「被告ダンパ 2」) が本件各発明の技術的範囲に属するとして、特許権侵害による損害賠償を求める事案である。本件特許の請求項 1 (訂正後) には、「前記一對の第一補強部の両端間にそれぞれ接続した一對のプレートとを備え」との構成要件 D がある。

控訴人は、建築物である被告製品において被告ダンパの一対のプレートの少なくとも一方を省略する構成について、均等侵害が成立すると主張した。

本判決は以下のとおり判示し、均等論の第 5 要件の充足を否定した。

「…本件訂正明細書によると、「更に、弾塑性履歴型ダンパ 10 としては、ベースプレート 14 やプレート 15 を省略しても良い。…勿論、ベースプレート 14 やプレート 15 を用いた方が、性能の安定性が向上する点で好ましい。」(【0033】) とされ、ベースプレートやプレートを省略してもよいことが記載されている。そうすると、本件訂正明細書には、一對のプレートを備える構成を、

一對のプレートのうち少なくとも一方を備えていない構成に置き換えることができるものであることが記載されているのであり、このことは、客観的、外形的にみて、一對のプレートのうち少なくとも一方を備えていない構成が、一對のプレートを備える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、一對のプレートを備えていない構成である被告 Σ 形ダンパ 1 ~ 4 が、本件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 (上記⑤) が存すると認められる。

したがって、被告 Σ 形ダンパ 1 ~ 4 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本件訂正発明 1 の技術的範囲に属するということはできない。」

本判決は、明細書に問題となる特許請求の範囲の記載の文言を備えない構成が記載されていたことから、出願人 (特許権者) は、構成要件を充足しない製品を意識的に特許請求の範囲から除外したと認定した事案である。

(4) 知財高裁令和 7 年 10 月 8 日判決

知財高裁令和 7 年 10 月 8 日判決 (令和 6 年 (ネ) 第 10069 号 特許権侵害差止等請求控訴事件) は、発明の名称を「トイレットロール」とする特許 (本件特許 1)、「ロール製品パッケージ」とする特許 (本件特許 2) 及び「トイレットロール」とする特許 (本件特許 3) に係る特許権 (本件各特許権) を有する控訴人が、各被控訴人製品は、本件特許 1 の特許請求の範囲の請求項 1 に係る発明 (本件発明 1) 及び本件特許 3 の特許請求の範囲の請求項 1 に係る発明 (本件発明 3) の技術的範囲に属するものであり、被控訴人製品 1 及び被控訴人製品 3 は、本件特許 2 の特許請求の範囲の請求項 1 ないし 4 に記載された発明 (本件発明 2) の技術的範囲にも属するものであるから、被控訴人が各被控訴人製品を製造、譲渡及び譲渡の申出をすることは、控訴人の本件各特許権を侵害すると主張して、被控訴人に対し、各被控訴人製品の製造、譲渡及び譲渡の申出の差止め並びに廃棄を求め

るとともに、損害賠償を求める事案である。本件発明2には、「前記把持部には、ほぼ中央に上向きに非切抜部を有するほぼ長円の一つのスリット状の指掛け穴、又は上向きに非切抜部を有して横方向に沿って並ぶ二個の指掛け穴が形成されており」との構成要件2Eがある。下線部分は、本件特許2に対する特許異議申立事件における決定の予告後に原告による訂正申立てが認められたことにより訂正された部分である。

控訴人は、被控訴人製品1及び3が本件発明2の構成要件を文言上充足しないとしても、均等侵害が成立すると主張した。

本判決は以下のとおり判示し、均等論の第3要件の充足及び第5要件の充足をいずれも否定した。

「被控訴人製品1及び3のスリットは、中央部分のみが上方に対して弧状であり、両端部はそれぞれ外側に湾曲して下方に向かい、終端が内側に位置する形状であって、本件発明2の構成要件2Eに規定された「指掛け穴」の形状と異なるから、構成要件2Eの「指掛け穴」の形状を、被控訴人製品1及び3のスリットの形状に置き換えることに、当業者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るとは認められず…、上記要件の③を充足しない。

さらに、控訴人は、本件異議申立事件における決定の予告の通知後に、指掛け穴の形状を構成要件2Eの構成に限定しており、このことからすれば、他の指掛け穴の形状を意識的に除外したものと認められ…、上記要件の⑤も充足しない。」

本判決は、第5要件に関し、異議申立事件における決定の予告通知に対して特許権者が特許請求の範囲の記載において限定した形状を備えない製品を特許権者は意識的に特許請求の範囲から除外したと認定した事案である。

3要件については、対象製品等が特許発明と均等であると主張する者が主張立証責任を負うと解すべきであり、他方、対象製品等が上記均等の範囲内にあっても、均等の法理の適用が除外されるべき場合である第4要件及び第5要件については、対象製品等について均等の法理の適用を否定する者が主張立証責任を負うと解するのが相当である。」

—おわり—

¹ マキサカルシトール事件知財高裁平成28年3月25日判決(平成27年(ネ)第10014号)「第1要件ないし第