

# クレーム解釈（機能的クレーム文言、 PBPクレーム文言、均等論）

---

特許法

弁護士 尾関孝彰

2025年12月21日改訂

# 特許発明の技術的範囲（権利範囲）の解釈

- クレームの機能
- 特許発明の権利範囲を示す。原則として特許発明の技術的範囲（権利範囲）はクレーム文言のみによって判断される（70条1項）。
- ただし、クレーム解釈をする際、本件明細書（明細書、図面）の記載を参酌することができる（70条2項）。
- 要約書を参酌することは許されない（70条3項）。

## 70条

- 「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
- 2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
- 3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。」

- クレーム文言は、技術的範囲が広がるように訂正されることはない。
- クレーム文言が、技術的範囲が狭くなるように訂正されることはある。

◆機能的クレーム文言、PBPクレーム文言を文言どおりに解釈すべきなのか否か論点になる。

# 最高裁平成3年3月8日判決（リパーゼ事件）

- 「特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、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されるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。このことは、特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみに記載しなければならない旨定めている特許法三六条五項二号の規定（本件特許出願については、昭和五〇年法律第四六号による改正前の特許法三六条五項の規定）からみて明らかである。」
- リパーゼ事件最高裁判決によると、クレーム解釈において明細書の記載を参酌できるのはクレーム文言が不明確である場合に限定されるように見える。しかしながら、実務では、クレーム解釈において明細書の記載は参酌される。そのため、リパーゼ事件最高裁判決は実務に混乱をもたらした。
- 現在では、70条2項の規定がリパーゼ事件最高裁判決に優先すると考えることができる。
- リパーゼ事件最高裁判決がなされた当時、次の点で、現在とは状況が異なった。
  - この当時、サポート要件は実務上運用されていなかった。
  - 現行特許法104条の3第1項（無効の抗弁）は存在しなかった。無効の抗弁を認めたキルビー事件最高裁判決（平成12年4月11日）が出る前でもあった。
  - 平成6年改正で追加された現行特許法70条2項（明細書の参酌）は存在しなかった。

# 機能的クレーム文言の解釈

- ◆ 機能的クレーム文言（機能又は作用効果で構成要件を特定するクレーム文言）は、文言だけから具体的構成が不明確であることがあるため、本件明細書を参酌して限定解釈されることがある。また、記載要件（サポート要件、明確性要件、実施可能性要件）違反の問題も内在する。

Ex. 筆記具において中筒Bの外筒Aに対する回転を止める係止部材  
充填剤Aを凝固させる凝固成分  
タンパク質Aの所定のエピトープ又はその近隣エピトープと結合する抗体

- ソフトウェア発明のクレームでは、必然的に、機能的な文言で構成要件が特定されることになる。  
Ex. 「時系列の為替データに基づいて予測為替を算出する算出手段」

- 米国特許法は、機能的クレーム（means plus function claim）の権利範囲を、実施例とその均等物に限定している

US Patent Act - Article 112(f): “An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.”

- 実施例及びその均等物以外の構成はクレームの技術的範囲から除外されるとは明言されていないが、そのように理解されている。

# 機能的クレーム文言の解釈

- 東京地裁平成10年12月22日判決（磁気媒体リーダー事件）
- 機能的クレーム文言の解釈を示した最初の判決

本件特許発明の構成要件F：

「上記磁気ヘッドが下降位置にあるときは上記磁気ヘッドの回動を規制し、上記磁気ヘッドが媒体との擦接位置にあるときは上記磁気ヘッドを回動自在とする回動規制手段」

➤ 本判決は、米国特許法の機能的クレーム（means plus function claim）規定と同様の判断した。

「**实用新案登録請求の範囲が右のような表現**で記載されている場合には、その記載のみによって考案の技術的範囲を明らかにすることはできず、右記載に加えて明細書の考案の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該考案の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。ただし、このことは、考案の技術的範囲を明細書に記載された具体的な実施例に限定するものではなく、**実施例としては記載されていなくても、明細書に開示された考案に関する記述の内容から当該考案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。）が実施し得る構成であれば、その技術的範囲に含まれるものと解すべきである。**…これを本件についてみると、右に認定したところによれば、**本件考案の構成要件Fの「回動規制手段」につき本件明細書で開示されている構成には、**保持板及び磁気ヘッドホルダーの双方に回動規制板を設け、その一方に係合部を、他方にピンを設けるという構成、並びに、保持板及び磁気ヘッドホルダーのいずれか一方に設けた回動固定板に係合部を設け、他方にピンを固定する**という構成しかなく、それ以外の構成についての具体的な開示はないし、これを示唆する表現もない。**したがって、**本件考案の「回動規制手段」は、右のとおり本件明細書に開示された構成及び本件明細書の考案の詳細な説明の記載から当業者が実施し得る構成に限定して解釈するのが相当である。」**

# 機能的クレーム文言の解釈

□ 東京地裁平成16年12月28日判決（平成15年（ワ）第19733号、特許第3359624号）

本件特許発明：

【請求項1】「芯のくり抜かれた新鮮な苺の中にアイスクリームが充填され、全体が冷凍されているアイスクリーム充填苺であって、**該アイスクリームは、外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有している**ことを特徴とするアイスクリーム充填苺。」

➤ 本判決は、「該アイスクリームは、外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有している」は、**寒天及びムース用安定剤を含有する構成に限定される**と判断した。

【理由】「**特許請求の範囲に記載された発明の構成が作用的、機能的な表現で記載されている場合**において、**当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であれば、すべてその技術的範囲に含まれると解すると、明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが発明の技術的範囲に含まれ得ることとなり**、出願人が発明した範囲を超えて特許権による保護を与える結果となりかねない。しかし、このような結果が生ずることは、特許権に基づく発明者の独占権は当該発明を公衆に対して開示することの代償として与えられるという特許法の理念に反することになる。

したがって、特許請求の範囲が、上記のような作用的、機能的な表現で記載されている場合には、**その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず、当該記載に加えて明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべき**ものと解するのが相当である。

（中略）

# 機能的クレーム文言の解釈

本件特許発明の目的は、アイスクリーム充填苺について糖度の低い苺が解凍された時にも、苺の中に充填された糖度の高いアイスクリームが柔軟性と形態保持性を有することにあるところ、本件明細書においては、これを実施するために、通常のアイスクリームの成分以外に「寒天及びムース用安定剤」を添加することを明示し、それ以外の成分について何ら言及していない。さらに、寒天をアイスクリームに添加する点について、形態保持性を与えるだけの量の寒天を添加しただけではアイスクリームの食感が失われてしまうこと（【0011】本件公報4欄11行ないし15行参照）、アイスクリーム中の寒天の割合が0.1重量%未満であると、苺の解凍時にアイスクリームが流れ出るので好ましくなく、0.4重量%を超えるとアイスクリームの食感がプリプリとした弾力性が増し好ましくないこと（【0012】本件公報4欄19行ないし23行参照）を指摘し、ムース用安定剤を添加する点についても、ムース用安定剤が2.0重量%未満であると、寒天のプリプリ感を減殺する効果がなく、3.0重量%を超えるとアイスクリームが固くなり、クリーミー感がなくなること（【0014】本件公報4欄39行ないし43行参照）を指摘するなど、その用法について詳細な説明を施している。」

- サポート要件違反（当業者は、寒天及びムース用安定剤以外のどのような構成により課題を解決できるのか本件明細書から理解できなかった）又は実施可能性要件違反（当業者は、寒天及びムース用安定剤を用いる以外、どのようにして本件特許発明を実施できるのか本件明細書から理解できなかった）で無効と判断される可能性もあった。
- 更に特定の数値（寒天の含有割合が0.1-0.4重量%、かつムース用安定剤の含有割合が2.0-3.0重量%）に限定解釈される可能性もあった。
- 磁気媒体リーダー事件東京地裁判決及び本判決の考え方によると、機能的クレーム文言に該当すると認定するか否かが判断の分かれ道になる。

【特許第5705288号の訂正後の請求項1（本件特許発明）】

「P C S K 9 と L D L R タンパク質の結合を中和することができ、P C S K 9 との結合に関して、配列番号 3 6 8、1 7 5 及び 1 8 0 のアミノ酸配列からそれぞれなる C D R 1、2 及び 3 を含む重鎖と、配列番号 1 5 8、1 6 2 及び 3 9 5 からそれぞれなる C D R 1、2 及び 3 を含む軽鎖とを含む抗体と競合する、単離されたモノクローナル抗体。」

- 訂正後の請求項1を構成要件A-Cに分説して解説を付記↓

構成要件A（中和の機能を有するという限定）：

P C S K 9（肝臓から分泌されるタンパク質）と L D L R タンパク質（LDLコレステロール（いわゆる悪玉コレステロール）を肝細胞内に取り込む受容体）の結合を中和する（阻害する）ことができ、

構成要件B（参照抗体1と競合するという限定）：

P C S K 9 との結合に関して、参照抗体1と競合する（参照抗体1に対応するエピトープ又はその近隣のエピトープに結合して参照抗体1とP C S K 9 との結合を妨げる）、

※ 「配列番号 3 6 8、1 7 5 及び 1 8 0 のアミノ酸配列からそれぞれなる C D R 1、2 及び 3 を含む重鎖と、配列番号 1 5 8、1 6 2 及び 3 9 5 からそれぞれなる C D R 1、2 及び 3 を含む軽鎖とを含む抗体」を「参照抗体1」と呼ぶ。

構成要件C： 単離されたモノクローナル抗体。

◆ 機能的クレーム文言の解釈

➤ 本判決は、参照抗体1と競合し、PCSK9とLDL受容体との結合を中和する（阻害する）という機能を有するすべての抗体が本件特許の権利範囲に含まれると判断した。そのため、Sanofi抗体医薬品は抵触と判断された。

【理由】「控訴人は、本件各発明は、参照抗体1又は2と競合する機能のみによって発明を特定する機能的クレームであり、このような機能的クレームの場合、当該機能ないし作用効果を果たし得る構成全てを技術的範囲に含まれると解すると、明細書に開示された技術思想と異なるものも発明の技術的範囲に含まれ得ることとなり、出願人が発明した範囲を超えて特許権による保護を与える結果となるから、機能的クレームについては、クレームの記載に加え、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し、出願人が明細書で開示した具体的な構成に示された技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきであり、明細書の記載から当業者が実施し得る範囲に限定解釈すべきであると主張する。そして、本件各明細書の記載から当業者が実施可能な範囲は、本件各明細書記載の実施例である具体的な抗体又は当該抗体に対して特定の位置のアミノ酸の1若しくは数個のアミノ酸が置換されたアミノ酸配列を有する抗体に限られるから、本件各発明の技術的範囲は、上記各抗体又は当該抗体に対して特定の位置のアミノ酸の1若しくは数個のアミノ酸が置換されたアミノ酸配列に限られ、これらとはアミノ酸配列が異なる被告モノクローナル抗体及び被告製品は、本件各発明の技術的範囲に属しない旨主張する。

本件各発明をいわゆる「機能的クレーム」と呼ぶかはさておき、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なければならない、明細書の記載及び図面を考慮して、そこに開示された技術的思想に基づいて解釈すべきであって、控訴人の主張は、サポート要件又は実施可能要件の問題として検討されるべきものである。本件各明細書に開示された技術的思想は、参照抗体1又は2と競合する単離されたモノクローナル抗体が、PCSK9がLDLRに結合するのを妨げる位置及び／又は様式で、PCSK9に結合し、PCSK9とLDLR間の結合を遮断し（中和）、対象中のLDLの量を低下させ、対象中の血清コレステロールの低下をもたらす効果を奏するというものである。そして、被告モノクローナル抗体及び被告製品は、上記技術的思想に基づいて解釈された本件各発明の技術的範囲に属することは、前記のとおりである。」

# PBPクレームの権利範囲と明確性要件充足性

## ■ PBP (product-by-process)クレーム文言: 製造方法で物の発明の構成要件を特定する文言

Ex. 1 : 3の重量比率のモノマーAとモノマーBを50°Cの溶媒中で重合反応させて形成したポリマーC (本クレーム文言は、化学構造式又は化合物名でポリマーCを特定することが可能であるにも拘わらず、敢えて製造方法で特定している。)

Ex. 反応性イオンエッチング (reactive ion etching) により表面に微小凹凸パターンが形成されたシリコン基板 (本クレーム文言は、構造で本件発明を特定することができないので、やむを得ず製造方法で特定していると言える。)

## ■ PBPクレームの争点

### 1. 権利範囲

- ◆ PBPクレーム文言の技術的範囲が問題になる。PBPクレーム文言の技術的範囲は、その製造方法で製造された物に限定される (製法限定説) のか? それとも、他の製造方法で製造された物であっても、結果としてPBPクレーム文言の製造方法で製造された物と構造・特性が同一の物であれば技術的範囲に含まれる (物同一説) のか?

### 2. 明確性要件を充足するか?

- ◆ 物同一説を採用した場合、物同一の範囲は明確と言えるのか、すなわち明確性要件を充足するのかが問題になる。

# 最高裁平成27年6月5日判決（プラバスタチンナトリウム事件）

## ■ 本件発明

【無効2008-800055における平成21年8月25日審決で認められた訂正がなされる前の特許3737801号の請求項1に係る発明】

「次の段階：

- a) プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し、
- b) そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを沈殿し、
- c) 再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し、
- d) 当該アンモニウム塩をプラバスタチンナトリウムに置き換え、そして
- e) プラバスタチンナトリウム単離すること、

を含んで成る方法によって製造される、プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム。」

- 本件特許優先日前から、プラバスタチンナトリウムは、公知の医薬品有効成分であり、当然、その化学構造は公知であった。
- そのため、本件発明は、化学構造が特定されている公知のプラバスタチンナトリウムであって、それに混入している不純物の量の数値限定をし、さらに（製法限定説による場合）製造方法を限定したものである。
- すなわち、従来技術であるプラバスタチンナトリウムとの相違点は、製法限定説による場合は不純物の量の数値限定と製造方法のみ、物同一説による場合は不純物の量の数値限定のみということになる。

# 最高裁平成27年6月5日判決（プラバスタチンナトリウム事件）

## ■ 問題点

- ◆ 権利範囲は、本件PBPクレーム文言の製法で製造された物（プラバスタチンナトリウム）に限定されるのか？
- ◆ 本件PBPクレーム文言は、明確性要件を充足するのか？

## ■ プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決の要旨

- 物の発明に係るクレームに製造方法が記載されていても、技術的範囲は、その製造方法で製造された物に限定されず、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物に及ぶ（物同一説）。
- （物同一説を前提にすると）物の発明に係るクレームに製造方法が記載されている場合、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造・特性を表しているのか不明であるから、明確性要件に違反する。
- 物の発明に係るクレームに製造方法が記載されている場合、出願時において、当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であった事情（不可能事情）、又はおよそ实际的ではなかった事情（非実際実情）があったときに限り、明確性要件を充足する。
- 必要性があってもクレーム文言が不明確である事実は治癒されないとも考えられるが、最高裁は上記のとおり判断した。

# 最高裁平成27年6月5日判決（プラバスタチンナトリウム事件）

## ■ プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決が採用した物同一説による権利範囲

- プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決による明確性の条件が充足されるとき（「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するとき」）は特許有効性が維持されるものの、PBPクレーム文言の製造方法で製造された物の構造・特性がどのようなものなのか不明ということになる。そのため、物同一説によっても、特許権者は被告製品の構造・特性がPBPクレーム文言の製造方法で製造された物の構造・特性と同一であることを主張・立証できないので、特許侵害は成立しない。
- したがって、プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決が示した物同一説によっても、実務上は、被告製品がPBPクレーム文言の製造方法で製造された場合のみ特許侵害となる。すなわち、実質的な権利範囲は、製造方法の発明（2条3項3号）のクレームと変わらない。

## ■ プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決後の実務運用

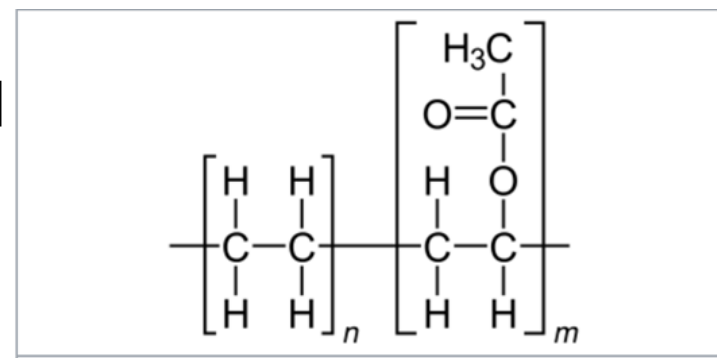
- 物の発明の特許において製造方法と理解され得るクレーム文言が用いられることは珍しくない。プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決が示した明確性要件の基準を厳格に適用すると、不可能事情又は非実際実情がない限り、これらの特許はすべて明確性要件違反で無効ということになってしまう。例えば、「柱状の金属部材を平板状の金属部材にネジ止めしたことによって形成された支持部材」というクレーム文言も、不可能事情又は非実際実情はないので、明確性要件違反で無効ということになってしまう。
- プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決の後、特許実務は、物の発明のクレームに形式的に製造方法の記載があっても、明細書及び出願日当時の技術常識に基づき当該製造方法で製造された物がどのような構造・特性を表すのか明らかである場合には、プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決の明確性要件の基準を適用せずに、明確性要件の充足を認めるという運用をしていた。そのようなクレームは「表見PBPクレーム」と呼ばれていた。

## ■ 無洗米事件知財高裁判決の要旨

- ✓ 無洗米事件知財高裁判決は、プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決後の実務運用を追認する判断をした。
- プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決が物の発明のクレームに製造方法が記載されている場合は原則として明確性要件に違反すると判断した趣旨は、物同一説を前提にすると第三者がクレームを見てもその権利範囲が不明確（クレーム記載の製造方法がどのような構造・特性を特定するのか不明確）になり予測可能性が奪われるからである。
- そうであれば、物の発明のクレームに製造方法が記載されているものの、明細書又は技術常識に基づき、その製造方法で製造された物がどのような構造・特性を表すのか一義的に明らかな場合には、プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決の不可能事情・非実際実情の基準は適用されず、明確性要件の充足が認められる。

Ex. 物の発明のクレームに「エチレンと酢酸ビニルを共重合させることにより得た樹脂」という文言があった場合、プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決を厳格に適用すると、この樹脂（エチレン酢酸ビニル）を化学構造で特定することは可能かつ実際的であるので、明確性要件違反となる。しかしながら、無洗米事件知財高裁判決によると、エチレンと酢酸ビニルの共重合体、すなわちエチレン酢酸ビニルの化学構造は当業者にとって明らかなので、表見PBPクレームとして救済される。

【エチレン酢酸ビニルの化学構造】



# 無洗米事件知財高裁判決後の裁判例

■ 知財高裁令和元年11月11日判決（平成31年（行ケ）第10015号）～クレーム記載の製造方法で形成された物の構造・特性が明らかでなく、かつ特許権者が不可能事情・非実際実情を立証しなかったことを理由に、本件発明は明確性要件違反であると判断した裁判例

■ 本件発明： 【特許第4452917号の請求項7に係る発明】

【請求項1】 芯材表面にスズからなる金属層が形成されてなるリード線端部に、圧扁部を有するアルミ芯線が溶接されてなる電解コンデンサ用タブ端子であって、前記リード線と前記アルミ芯線との溶接部に、ウイスカの成長抑制処理が施されてなり、前記のウイスカ抑制処理が、酸化スズ形成処理である、電解コンデンサ用タブ端子。

【請求項6】 前記の酸化スズ形成処理が、溶剤処理により行われる、請求項1または2に記載のタブ端子。

【請求項7】 前記溶剤処理が、リード線端部にアルミ芯線を溶接した直後に行われるものである、請求項6に記載のタブ端子。

■ 判決の要旨

- 本判決は、クレーム（引用された請求項6の部分）における「酸化スズ形成処理が溶剤処理により行われる」との記載が製造方法の特定である（本件発明のクレームはPBPクレームである）と判断した。
- 本判決は、原告（本件特許権者）が物の構造・特性は明白であると主張したのに対し、溶剤処理により形成された酸化スズがどのような構造又は特性を有するのか明らかでない判断した。
- 本判決は、原告（本件特許権者）が不可能事情・非実際実情を立証しなかったことを理由に、本件発明のクレームは明確性要件違反と判断した。

# 無洗米事件知財高裁判決後の裁判例

□ 知財高裁令和元年11月11日判決（平成31年（行ケ）第10015号）の続き

## ■ 考察

- クレーム（引用された請求項1の部分）における「溶接部に、ウイスカの成長抑制処理が施されてなり、前記のウイスカ抑制処理が、酸化スズ形成処理である」との文言も、ウイスカ抑制処理である酸化スズ形成処理を施すことにより製造された溶接部、という意味で溶接部の製造方法を特定している。しかしながら、この文言では、表面がウイスカのない酸化スズ膜で被覆されているという溶接部の構造が一義的に明らかであることから、無洗米事件知財高裁判決に従い、表見PBPクレームとして取り扱われたと考えられる。
- 他方、クレーム（引用された請求項6の部分）における「溶剤処理」は、溶接部の構造にどのような変化をもたらすのか一義的に明らかでないことから、表見PBPクレームとして取り扱われず、プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決の不可能事情・非実際実情テストが適用されたと考えられる。
- 結局、表見PBPクレームとして取り扱われるか、PBPクレームとして取り扱われるかは、クレームに記載された製造方法の効果が明確であるか否かによることになる。
- なお、プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決以降、多くの事件でPBPクレーム文言に該当するから明確性要件違反である旨の主張がなされたが、そのほとんどは下級審裁判所に相手にされていない。

- クレーム文言と被告製品の構成／被告方法の手順との間に僅かな相違があるため文言侵害が成立しない場合、原告は、**被告製品／被告方法は本件特許発明と均等である**から本件特許権を侵害すると均等主張することができる。
- 通常、特許権者は、主たる主張としてクレーム文言を広く解釈して文言侵害を主張する、予備的主張として仮にクレーム文言が狭く解釈されて文言侵害が成立しなくても均等であると主張する。

## □ 最高裁平成10年2月24日判決（ボールスプライン事件）が示した均等5要件

- **第1要件（非本質的部分の要件）**： 相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと。
- **第2要件（置換可能の要件）**： 被告製品の構成／被告方法への置換がなされても、特許発明と同一の作用効果を奏すること。
- **第3要件（容易想到の要件）**： 被告製品の構成／被告方法の手順への置換が、**侵害行為がなされた時点で**、容易に想到可能であったこと。
- **第4要件（非容易推考の要件）**： 被告製品／被告方法が特許発明の出願日（優先日）前の公知技術と同一、又はそれから容易に推考できたものではないこと。
- **第5要件（非意識的除外事由の要件）**： 出願人が被告製品の構成／被告方法の手順を意識的に除外しなかったこと。

# 均等論

- 第1要件（非本質的部分の要件）**： 相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと。
- 第2要件（置換可能の要件）**： 被告製品の構成／被告方法への置換がなされても、特許発明と同一の作用効果を奏すること。
- 第3要件（容易想到の要件）**： 被告製品の構成／被告方法の手順への置換が、**侵害行為がなされた時点で**、容易に想到可能であったこと。
- 第4要件（非容易推考の要件）**： 被告製品／被告方法が特許発明の出願日（優先日）前の公知技術と同一、又はそれから容易に推考できたものではないこと。
- 第5要件（非意識的除外事由の要件）**： 出願人／特許権者が置換構成を意識的に除外しなかったこと。

- 通常、第1要件（非本質的部分の要件）が主たる争点になる。**相違部分（置換部分）が従来技術に対する差別的特徴点（本件特許発明の進歩性の根拠となる技術的特徴）**に該当する場合、相違部分は本件特許発明の本質的部分になる。
- 第1要件（非本質的部分の要件）が認められる場合、通常、第2要件（置換可能の要件）も認められる。
- 第3要件（容易想到の要件）は、クレーム作成時には特許発明の実施形式として現実性がなかったものの、侵害時には現実性がある実施形式（新しい部材や材料の選択）を特許発明と均等とするが、その範囲を置換時に通常選択されるものに限定するために要求される。したがって、容易想到の要件の判断基準時は侵害時である。
- 第4要件（非容易推考の要件）の趣旨は、出願日（優先日）当時の公知技術を自由技術（本件特許との関係で誰もが自由に使用できる技術）とすることにある。自由技術の範囲は、公知技術と実質的に同一の技術（公知技術から容易に推考できたもの）に拡張されている。この判断基準時は出願日（優先日）時点である。実務上は第4要件（非容易推考の要件）が問題となることはない。もし第4要件が成立するなら新規性・進歩性が欠如する。
- 第5要件（非意識的除外事由の要件）に関し、**相違部分がクレームの補正／訂正がなされた箇所であることは、意識的除外事由に該当する**。第5要件の趣旨は、出願人又は特許権者が、ある構成が特許発明の技術的範囲から除外されることを外形的に示唆する言動をしたら、その言動に触れた第三者はその構成は均等の範囲に含まれないと信じるので、この場合の均等主張を禁反言の法理により排除することにある（マキサカルシツール事件最高裁判決）。

- 第1～3要件は、特許権者が立証責任を負担する。第4・5要件は、被告が立証責任を負担する。
- ◆ 補正／訂正の目的が、従来技術に対する進歩性を確保することではなかった場合（例えば、明確性の要件を充足することが目的であった場合）、特許権者は置換を意識的に除外していなかったと主張できるか？
  - 補正／訂正の目的を問わず、補正／訂正された箇所についての均等主張は認められないというのが一般的な考え方。その理由として、第三者は、一見して補正／訂正の目的を知ることはできず、補正／訂正は意識的除外事由に該当すると信じるであろう、ということが考えられる。
- ◆ 補正／訂正がなされていないクレーム文言（出願時のクレーム文言）に基づき意識的除外が認められるか？
  - 被告製品の構成／被告製品の方法（置換態様）が明細書に明記されているものの明らかにこれを含まないクレーム文言が選択された場合、又は審査過程で出願人が提出した意見書に置換態様を排除する記述があった場合、意識的除外がなされたと評価し得る。
  - 数値限定クレームにおいて特定の数値を上限又は下限として選択した場合、意識的除外がなされたと考える。ただし、裁判例では、通常、第1要件非充足で処理される（数値範囲の外か内かは特許発明の本質的部分と判断される。）。

# 最高裁平成29年3月24日判決（マキサカルシトール事件）

□ 補正／訂正がなされていないクレーム文言（出願時のクレーム文言）に基づき意識的除外が認められるか？の論点についての最高裁の判断

- 「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きは、上記のような均等の主張は許されないものと解されるが、その理由は、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というところにある（平成10年判決参照）。」
- 「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。」
- 「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。」

# 知財高裁平成28年3月25日特別部判決（マキサカルシトール事件）

## □ 第1要件（非本質的部分の要件）についての知財高裁特別部判決

- 「第1要件ないし第5要件の主張立証責任については、均等が、特許請求の範囲の記載を文言上解釈し得る範囲を超えて、これと実質的に同一なものとして容易に想到することのできるものと認定される範囲内で認められるべきものであることからすれば、かかる範囲内であるために要する事実である第1要件ないし第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。」
- 「上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段（特許法36条4項、特許法施行規則24条の2参照）とその効果（目的及び構成とその効果。平成6年法律第116号による改正前の特許法36条4項参照）を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であることを確定することによって認定されるべきである。」
- 「特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、そして、〔1〕、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化し従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合にはたものとして認定され（後記ウ及びエのとおり、訂正発明はそのような例である。）、〔2〕従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。」 → どのようにして貢献の大きさを評価できるのか？どの程度上位概念化できるのか？
- 「明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時（又は優先権主張日。以下本項（3）において同じ）の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。」