

SOFTIC 判例ゼミ 2017 第 2 回発表

マキサカルシトール事件 (最高裁平成 28 年 (受) 第 1242 号)

均等論 第 5 要件「意識的除外」について

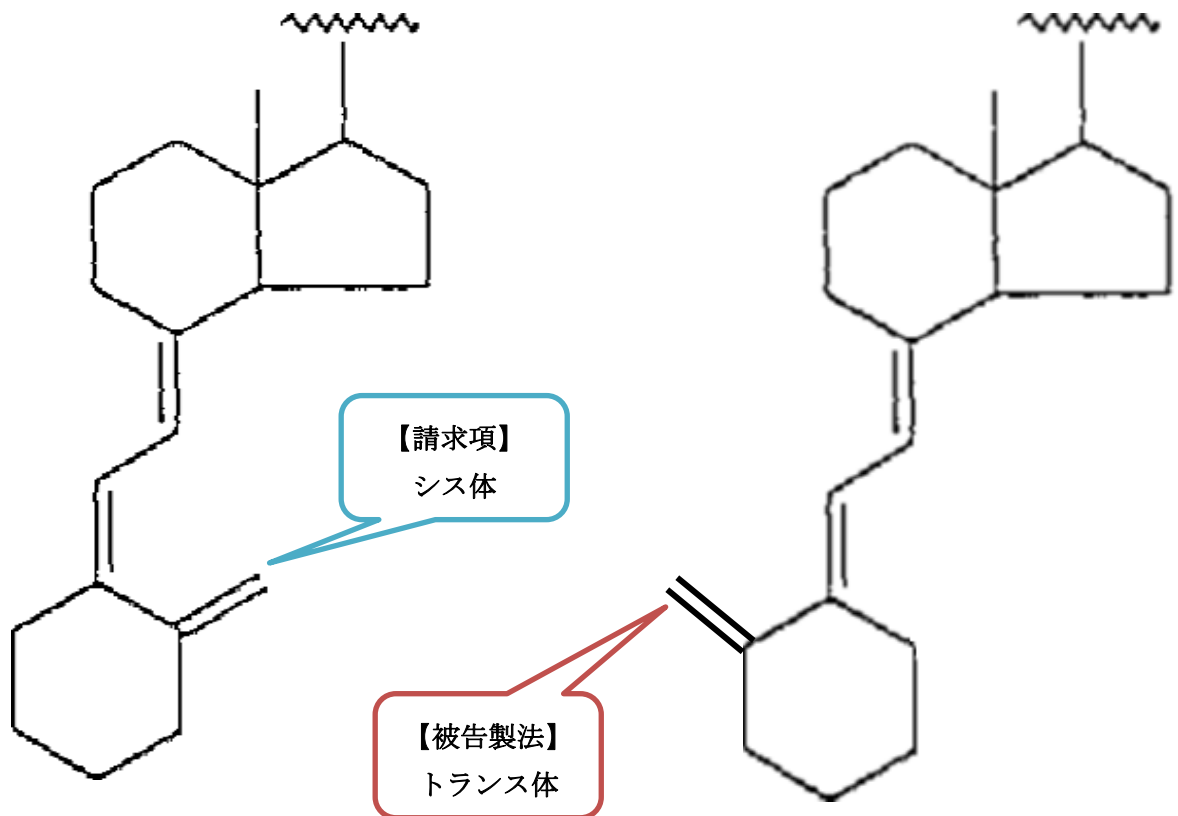
2017/9/13 発表 : 杉尾雄一・佐藤哲哉

【第 1 部】佐藤担当

1. 事案の概要
2. 東京地裁判決
3. 知財高裁判決
4. 最高裁判決

【第 2 部】杉尾担当

5. 論点



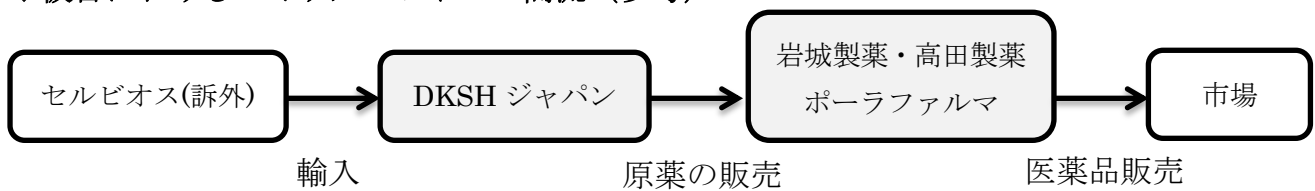
1. 事案の概要

◆本訴訟の概要

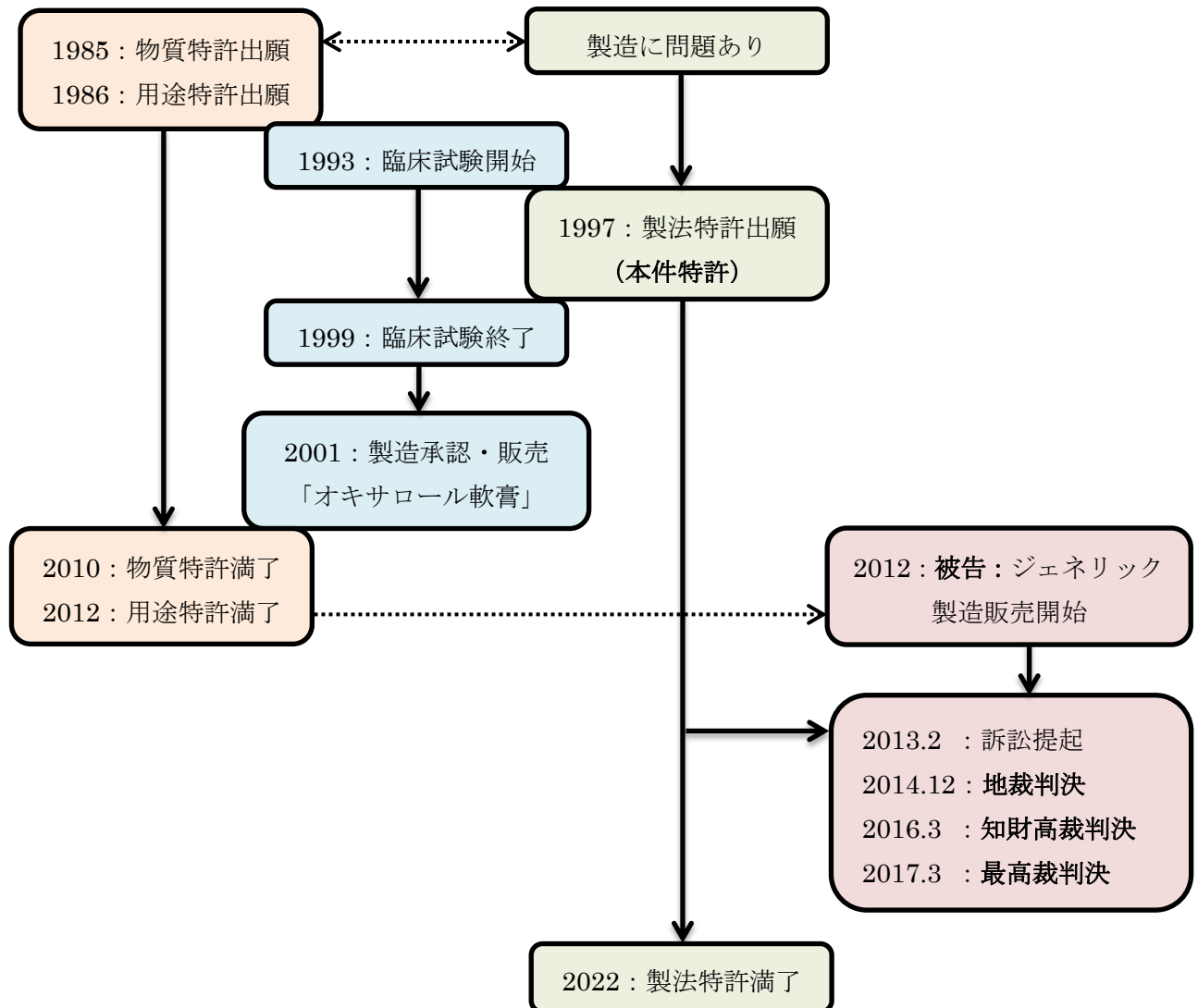
医療用成分「マキサカルシトール」の製法特許を侵害したとして、中外製薬が DKSH ジャパン、岩城製薬、高田製薬、ポーラファルマに対して、マキサカルシトール原薬の輸入・譲渡の差止め及び廃棄を求めて訴えた事件。

※「マキサカルシトール」とは？
皮膚の角質が硬化する角化症に有効な医療用成分
(商品：オキサロール軟膏)

◆被告におけるマキサカルシトール商流 (参考)



◆マキサカルシトールに関する背景 (本件特許番号：第 3310301 号)



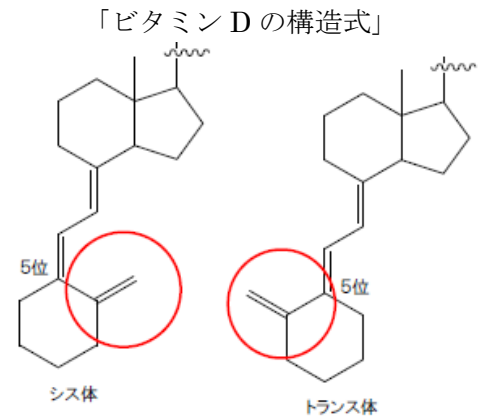
◆本件特許製法と被告製法の違い

【出発物質の違い】 ※他の製造過程は同じ。

- ・本件特許：シス体のビタミンDを出発物質としている。
- ・被告製法：トランス体のビタミンDを出発物質としている。

※【幾何異性体】トランス体とシス体とは？

分子式が同じでも、構造式が異なる幾何異性体において、シス体とトランス体という2種類がある。



◆復習：権利範囲と均等論について

【特許権の権利範囲】

「特許法第70条1項」

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。

【均等論】平成10年最判「ボールスプライン事件」判示から

(1) 均等論について

「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…」

(2) 均等論の5要件について

「均等の5要件」

- (1) 非本質的部分 : 相違部分が、発明の本質的部分ではないこと。
- (2) 置換可能性 : 相違部分を置き換えても、発明目的を達成し、同一作用効果を有すること。
- (3) 容易想到性 : 相違部分の置き換えが、製品製造時に容易に想到できたこと。
- (4) 公知でないこと : 対象製品が、出願時の公知技術または容易想到技術でないこと。
- (5) 特許請求の範囲から意識的に除外された等の特段の事情がないこと

(3) 第5要件について

「…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。」

(例) 出願後に補正を行い、減縮した権利範囲は、意識的に除外された範囲となる。

2. 東京地裁判決

◆当事者の主張

被告	原告
<p>①均等の第5要件は、審査経過での限定のみならず、その明細書の成り立ちなどから発明の内容を意識的に限定した場合も含むものであるところ、・・・ビタミンD構造の化合物を出発物質とする場合には、「シス体」の化合物を出発物質とすることにあえて限定したものと理解するほかない。</p>	<p>①トランス体・・・を含むビタミンD3誘導体の合成ルートが学問的にはよく知られていても、医薬品の製造方法の発明において、シス体の目的物質を合成する方法の出発物質はシス体であるのが自然であり、…出発物質として自然なシス体のビタミンD構造を記載し、不自然なトランス体のビタミンD構造を記載しなかったことに、何の不合理性もない。従って、…出発物質に関する説明中に、トランス体の化合物を記載した文献を引用する記載をしつつ、特許請求の範囲において、シス体のビタミンD構造のみを記載したことは、均等の第5要件の「特段の事情」に当たらない。</p>

◆東京地裁の判断

【第5要件：判断基準】

(1) 「明細書開示済み構成」

「明細書に他の構成の候補が開示され、出願人においてその構成を記載することが容易にできたにもかかわらず、あえて特許請求の範囲に特定の構成のみを記載した場合には、当該他の構成に均等論を適用することは、均等論の第5要件を欠くこととなり、許されないと解すべきである」

(知財高裁平成24年9月26日判決 [医療用可視画像の生成方法事件])

(2) 「補正や訂正による除外」

「出願手続きにおいて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に含まれないことを自認し、あるいは補正や訂正により当該構成を特許請求の範囲から除外するなど、対象製品等に係る構成を明確に認識し、これを特許請求の範囲から除外したと外形的に評価し得る行動がとられていることを要すると解すべき…」

(知財高裁平成17年(ネ)第10047号 [椅子式エアーマッサージ機事件])

(3) 「出願時同効材」

「…特許出願当時の公知技術等に照らし、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というだけでは、対象製品等に係る構成を特許請求の範囲から意識的に除外したということとはできないというべきである。」

(知財高裁平成17年(ネ)第10047号 [椅子式エアーマッサージ機事件])

【東京地裁の判断】

(1) 引用文献について

「訂正明細書に引用された文献の内容においてトランス体とシス体を区別していたとしても、訂正明細書の本文においてトランス体とシス体を明確に区別した記載がないことは上記のとおりであり、出願人らが出発物質をシス体に意識的に限定した根拠となるものではない。」

(2) 出願時同効材

「トランス体の出発物質からシス体の目的物質を得る方法は公知であったが、訂正明細書にそのような他の構成の候補が開示されていたわけではないから、出願人らにおいて出発物質にトランス体を記載しなかったからといって、出発物質をシス体に意識的に限定したとまではいえない。」

(3) 結論

「出発物質をトランス体とする被告方法が本件特許の出願手続きなど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は無い」

3. 知財高裁判決

◆当事者の主張

控訴人（被告）	被控訴人（原告）
ア：均等論：衡平の原則・特許法の法目的	
<p>…化学分野の発明では、化学式で示されている特許請求の範囲の客観的かつ明瞭な記載に基づき、その明瞭な範囲から権利が拡張されることはないという第三者の信頼は当然生じるものであって、特許請求の範囲の記載を超えて権利が及ぶ範囲が拡張されることを第三者が予期することは極めて困難である。</p> <p>…出願時にトランス体の出発物質を特許請求の範囲に含めるための出願人の負担は皆無といつて良いのに対し、客観的かつ明瞭な表現で規定されている特許請求の範囲から権利が拡張することはないという第三者の信頼は上記のとおり当然生じるものであって、出願人の負担と第三者の信頼を衡量したとき、均等の理念である「衡平」の理念に照らして、第三者の信頼の方が保護されるべきである。</p>	<p>特許請求の範囲の文言が明瞭であるか、不明瞭であるかは均等を認める必要性や均等論の理念とは関係がない。…ボールスプライン事件最判により均等論が認められている以上、出願人はこれを前提として特許出願をすることができ、また、第三者もこれを前提として特許の評価をする必要があり、特許請求の範囲でのある文言の構成の選択が、その文言以外の構成について権利を主張することの放棄の意思表示には必ずしもならない。</p> <p>…被控訴人は、昭和60年にマキサカルシトールを発明し、多額の投資をして、その臨床試験を行い、医薬品の新規事業を開拓したが、…従前の製造方法では、…量産化できなかつたか、あるいは、高価な医薬品として少量を供給するほかなく、約10年の年月を要して発見した訂正発明によって、マキサカルシトールを医薬品として十分合理的な価格で社会に供給することが可能となった。…シス体をトラ</p>

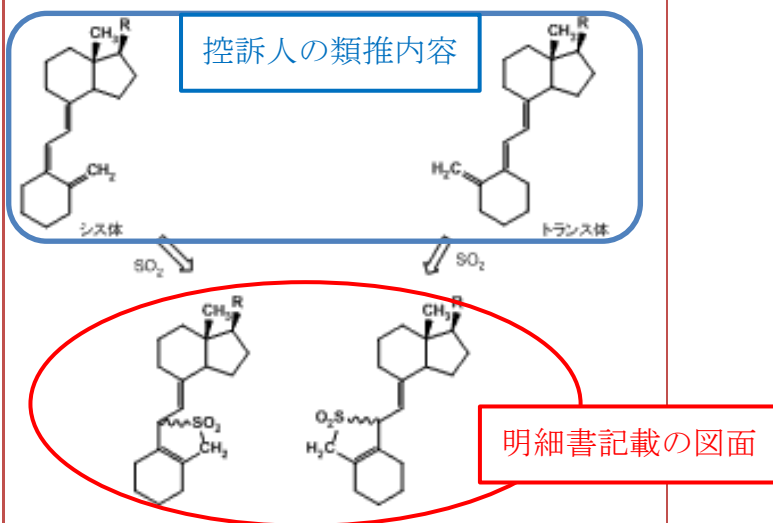
	<p>ンス体に変えることで特許侵害を回避できるとしたら、侵害者らは、訂正発明によって得られた効率的生産の効果を享受して、安価な後発医薬品で参入できることになり、特許法1条の目的に照らして妥当ではない。</p>
--	--

イ：第5要件：意識的除外の有無

<p>(ア：出願時同効材)</p> <p>出発物質をトランス体のビタミンD構造とするルートは広く当業者に知られており、ビタミンD誘導体を研究する本件特許の発明者らであれば、これらの事実を熟知していた。したがって、本件優先日において、出願人が過誤でトランス体のビタミンD構造を出発物質とする合成ルートの存在に気付かなかったということはない。</p>	<p>控訴人らの主張は、出願時に容易に知り得る均等技術は明細書に記載し、特許請求の範囲に含まれるように記載すべきであり、これを怠ると、均等の主張が許されないというものであるが、そのような義務は、特許法のどこにも規定されておらず、均等論が確立している現在の特許実務においては根拠がない。</p>
<p>(イ：明細書からの類推①：立体異性体)</p> <p>立体構造がR体とS体の立体異性体の双方を含むことが明示されているのに、ビタミンD構造の幾何異性体についてはシス体のみに限定して記載されている。立体異性体についてはその両方を含むことを明記する一方で、幾何異性体についてはシス体のみを特許請求の範囲に記載すれば、トランス体が対象外となることは出願人も直ちに理解でき、第三者もそのように理解する。</p>	<p>シス体とトランス体の二種類しかないときに特許請求の範囲に「シス体」と記載すれば、それはシス体を「特に」限定したことを意味する旨の主張をする。しかし、二種類のうちの一方を記載したことが、「特に」限定する積極的な意思表示であると解する理由はない。</p>
<p>(ウ：引用例における記載)</p> <p>明細書の詳細な説明中(41欄)には、…出発物質として、シス体のビタミンD構造を記載した特許公報のほかに、トランス体のビタミンD構造を記載した二つの国際公開公報が記載されている。しかるに、訂正明細書(37欄)には…「本発明に関する…ビタミンD構造は…下記する構造を意味し…(略)」と記載された上で、シス体であるビタミンD構造の化学構造式が選択され、記載されており、かかる選択を受けて、特許請求の範囲においても、シス体のビタミンD構造のみが記載されている。このように、二種類存在する基本骨格の中から、シス体を「特に」限定しているのであるから、訂正明細書上、トランス体を対象としないことを明瞭かつ客観的に限定している。</p>	<p>37欄は、…出発物質…を説明する中で、「本発明に関するCD環構造、ステロイド構造およびビタミンD構造は、各々、特に下記する構造を意味し、」と述べており、特許請求の範囲に記載されている三種類のZの構造式を記載しただけである。</p> <p>一方、訂正明細書の41欄は、…出発物質のうち公知化合物であるものについて、文献を引用している部分である。これらの離れた別の記載を意図的に結び付けて、…トランス体のビタミンD構造を技術的範囲から意識的に除外したとする控訴人らの主張は、恣意的にすぎる。</p>

(エ：明細書からの類推②：図面)

左右の図は、化合物としては同じであり、「…ビタミンD構造の例」を示すためであれば、左図を描けば十分である。ところが、訂正明細書に上記二つの構造式を提示しているのは、次図に示すような、シス体の出発物質とSO₂が付加した直後の構造式（左側の構造式）、トランス体の出発物質とSO₂が付加した直後の構造式（右側の構造式）を各々表現していると解釈するしかない。



…訂正発明の反応においては酸化作用の反応は存在しないから、訂正発明の反応において用いられる保護基ではなく、一般的なビタミンD構造で用いられる保護基の例である。訂正明細書記載の二通りの保護基の図は、同一の構造であり、一方の図で十分であるが、両方の表記がなされていることから、これを出願人のトランス体に対する意識的除外を示すものとする控訴人らの主張は理解し難い。

(キ：進歩性対策による意識的除外と推測)

出願人がビタミンD構造についてはシス体のみとしたのは、発明の進歩性を意識した限定と理解される。…訂正明細書に記載がある作用効果は、「工程の短縮」のみであるが、トランス体を出発物質とするとシス体への転換工程が必要となり、同作用効果を主張できない。…そのため、出願人は、ビタミンD構造についてトランス体を発明の対象とすると工程短縮の効果を主張して特許査定を受けられなかった可能性が高く、シス体のみを出発物質としたものであると考えられる。

(特に言及無し)

ウ：第5要件：訴訟前の警告書の内容

…被控訴人は、控訴人らが製剤の事業化にあたり先発・後発特許調整を行った際に、控訴人DKSHに書面を送付し、控訴人方法について、シス体のビタミンD構造との均等侵害の主張のみならず、CD環構造に所望の置換基を有するものがトランス体のビタミンD構造を形成するものに当たることを

控訴人らは、本訴提起前に被控訴人が送付した書面の記載を根拠とした主張をする。しかし、同書面において、被控訴人は、CD環の請求項の文言侵害と同時に、シス体のビタミンD構造の請求項についてのトランス体のビタミンD構造の均等も主張しているのであるから、その行為が意識的除外であると

前提とする、CD環構造の文言侵害の主張もしていた。	の主張は理解できない。
---------------------------	-------------

◆知財高裁の判断

【出願時同効材について】

⇒地裁と同判断：「出願時同効材は特段の事情にあたるということとはできない。」

(その理由)

- (1) 「特許発明の**実質的価値**は、特許請求の範囲に記載された構成以外の構成であっても、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当業者が容易に想到することのできる技術に及び**、その理は、**出願時に容易に想到することのできる技術であっても何ら変わりがな**いところ、出願時に容易に想到することができたことのみを理由として、一律に均等の主張を許さないこととすれば、特許発明の実質的価値の及ぶ範囲を、上記と異なるものとする事となる。」
- (2) 「先願主義の下においては、出願人は、限られた時間内に特許請求の範囲と明細書とを作成し、これを出願しなければならないことを考慮すれば、**出願人に対して、限られた時間内に、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とこれをサポートする明細書を作成することを要求することは酷である**と解される場合がある。これに対し、特許出願に係る明細書による発明の開示を受けた第三者は、当該特許の有効期間中に、**特許発明の本質的部分を備えながら、その一部が特許請求の範囲の文言解釈に含まれないものを、特許請求の範囲と明細書等の記載から容易に想到することができる**ことが少なくはないという状況がある。

【第5要件について】

「出願時に、特許請求の範囲外の他の構成を、特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められるとき、例えば、出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるときや、出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているときには、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは、第5要件における「特段の事情」に当たるものといえる。」

(その理由)

「特許請求の範囲を記載する際に、当該他の構成を特許請求の範囲から意識的に除外したもの、すなわち、当該他の構成が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したもの、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することができ、そのような理解をする第三者の信頼は保護されるべきであるから、特許権者が後にこれに反して当該他の構成による対象製品等について均等の主張をすることは、**禁反言の法理に照らして許されない**からである。」

【知財高裁の判断】

知財高裁の判断	
ア 技術分野を 事情とする主張	<p>控訴人らは、化学分野の発明では、特許請求の範囲が客観的かつ明瞭な表現で規定されており、第三者にはその範囲以外に権利が拡張されることはないとの信頼が生じるから、当該信頼は保護されるべきであると主張する。</p> <p>しかし、…化学分野の発明であることや、特許請求の範囲が文言上明確であることは、それ自体では「特段の事情」として均等の成立を否定する理由とはなり得ないから、控訴人らの主張は理由がない。</p>
イ 意識的除外の 有無	<p>以下のとおり、訂正明細書中には、訂正発明の出発物質をトランス体のビタミンD構造とした発明を記載しているとみることができる記載はなく…、その他、出願人が、本件特許の出願時に、トランス体のビタミンD構造を、訂正発明の出発物質として、シス体のビタミンD構造に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認めるに足りる証拠はないから、控訴人らの主張は理由がないというべきである。</p>
イ - a 出願時同効材	<p>一般的にシス体の幾何異性体としてトランス体が存在することやトランス体のビタミンD構造を出発物質としてビタミンD誘導体の合成を行う方法があることを知っていたとしても、そのことだけをもって、出願人が、出願時に、訂正発明の出発物質に代替するものとしてトランス体のビタミンD構造を出発物質とすることを認識していたものと客観的、外形的にみて認められるということとはできない。</p>
イ - b 明細書からの 類推① 「立体異性体」	<p>R体-S体の立体異性（鏡像異性）とシス体-トランス体の立体異性（幾何異性）とは性質が異なるものであり、訂正明細書においてR体とS体の区別を前提とする記載があるからといって、出願人が訂正発明の出発物質に代替するものとしてトランス体のビタミンD構造を認識していたものと客観的、外形的にみて認められるとはいえず、特許請求の範囲を意識的に限定したとは認められない。</p>
イ - c 明細書からの 類推② 「図面」	<p>いずれも、このような保護基が付された形態の「Z」の例として、保護基としてSO₂が付加されているビタミンD構造を示すものにすぎず、SO₂が付加される前の化合物が記載されているものではない。そして、ビタミンD構造にSO₂が付加された化合物は、ビタミンD構造の二重結合が失われて回転障害がなくなり、幾何異性体ではなくなるから、上記二つの構造式自体はシス体・トランス体の区別がないものである。</p>
イ - d 引用例における 開示	<p>(引用例の記載は…)ビタミンD構造をシス体ともトランス体とも限定しない一般的な表記であり、上記41欄の記載は、トランス体のビタミンD構造を出発物質とする発明を記載しているものではない。そして、引用された個々の公報の中においては、それぞれの公報記載の発明に係る製造方法の過程においてビタミンD構造のシス体の構造式又はトランス体の構造式が記載されているものの、訂正明細書においては、これらの文献は「(ビタミンD構造)」を記載したものとして引用されているのみである。</p> <p>また、控訴人らが指摘する訂正明細書の37欄は、特許請求の範囲の記載と同じ内容を特定して記載しているものであり、出発物質等の「Z」としてトランス体のビタミンD構造を明示しているものではない。</p> <p>そして、訂正明細書には、…トランス体のビタミンD構造についての言及は一切なく、</p>

	<p>トランス体を出発物質とする製造方法に係る発明についての記載はない。</p> <p>そうすると、上記各訂正明細書の記載をもって、訂正明細書中に、訂正発明の出発物質をトランス体のビタミンD構造とする発明が記載されているとみることはできないし、これをもって、出願人が、出願時に、トランス体のビタミンD構造を訂正発明の出発物質に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認めるには足りず、トランス体のビタミンD構造が特許請求の範囲から意識的に除外されていたものとは認められない。</p>
イ - g 進歩性を考慮したとする推測	<p>…訂正発明の作用効果が工程数の短縮にあるとは認められず、かえって、訂正発明の本質的部分は前記(3)エのとおりと認められ、シス体であることは本質的部分に何ら関わるものではないことからすれば、被控訴人が控訴人らの主張する作用効果を意識して、訂正発明の出発物質から意図的にトランス体を除外したものと認めることはできない。</p>
ウ 訴訟前の警告状内容	<p>被控訴人は、同書面において、控訴人方法が、訂正発明のうち、特許請求の範囲記載の出発物質及び中間体の「Z」としてシス体のビタミンD構造を選択したものと均等である旨の均等侵害の主張もしていたものであるから、併せてその他の主張を選択的にしていたからといって、同主張をすることにより、特許請求の範囲を意識的に限定したものと解することはできない</p>

4. 最高裁判決

◆出願時同効材について

「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。」

(その理由)

「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い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。」

◆第5要件「特段の事情」に該当するのは？

「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。」

(その理由)

「…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…」

◆最高裁判所の判断

「本件特許の特許出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）には、トランス体をシス体に転換する工程の記載など、出発物質等をトランス体のビタミンD構造のものとする発明が開示されているとみることができる記載はなく、本件明細書中に、上記発明の開示はされていなかった。」

「被上告人が、本件特許の特許出願時に、本件特許請求の範囲に記載された構成中の上告人らの製造方法と異なる部分につき、**客観的、外形的にみて、上告人らの製造方法に係る構成が本件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本件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う事情がある**とはうかがわれぬ。」

◆おまけ資料

第5要件の「意識的除外・特段の事情」に関する争点と本訴における判断です。

※⑥以降は、本訴訟では争われていません。本訴の中で一般例として言及のあった論点です。

	地裁・知財高裁・最高裁
① 出願時同効材	×
② 明細書からの認識の類推	×
③ 引用例における記載	×
④ 特許性(進歩性)考慮	×
⑤ 訴訟前の警告状内容	×
⑥ (明細書における記載)	主張無し
⑦ (権利者の出願時論文内容)	主張無し
⑧ (補正や訂正による除外)	主張無し
⑨ (関連出願における記載)	主張無し

5. 論点

(1) 知財高裁判決と最高裁判決の規範部分の比較

ア 出願時同効材であることだけを理由として、「特段の事情」にあたるかについて

<p>【知財高裁判決】</p> <p>特許請求の範囲に記載された構成と実質的に同一なものとして、出願時に当業者が容易に想到することのできる特許請求の範囲外の他の構成があり、したがって、出願人も出願時に当該他の構成を容易に想到することができたとしても、<u>そのことのみを理由として、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことが第5要件における「特段の事情」に当たるものということとはできない。</u></p>	<p>【最高裁判決】</p> <p>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、<u>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。</u></p>
--	---

イ 出願時同効材について「特段の事情」にあたる場合について

<p>【知財高裁判決】</p> <p>出願人が、出願時に、特許請求の範囲外の他の構成を、特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められるとき、例えば、<u>出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載している</u>とみることができるときや、<u>出願人が出願時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載している</u>ときには、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは、第5要件における「特段の事情」に当たるものといえる。</p>	<p>【最高裁判決】</p> <p>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、<u>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</u>というべきである。</p>
--	---

(2) 論点の提示

- ① 出願人が明細書に出願時同効材を記載していた場合に、知財高裁判決は、常に「特段の事情」にあたるのと規範が示されているのに対し、最高裁判決は、「特段の事情」にあたらぬ場合もあり得るとの規範が示されているようにも読めるが、どのように考えるべきか。

【当日の議論】

- ・知財高裁判決と最高裁判決において、出願時同効材について「特段の事情」にあたる場合の規範の書き方が、知財高裁判決は規範部分で規範に該当する場合の例示がされているのに対し、最高裁判決は規範部分で規範のみを示し規範に該当する場合の例示はしていない。このように両判決の間で書き方が異なる理由は、最高裁は規範部分に例示を記載しない方が、規範としての活用し易いこと、文体として美観があること、現時点では予想できない様々なケースが今後「特段の事情」にあたる可能性があり例示することにより適用範囲が絞られることを避けたかったこと等から、このような書きぶりにしたものと思われる。
- ・最高裁判決は、規範部分に、知財高裁判決にはない「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」の文言が追加されており、出願人が出願時同効材を認識していたことの評価に加えて、更なる評価が加わっているように読めるが、かかる追加部分は、ポールスプライン最高裁判決の第5要件の「特許請求の範囲から意識的に除外されたもの」のニュアンスを出すために、付加されたものと考えられる。

- ② 上記①に関し、最高裁判決の以下の理由付けを踏まえると、最高裁は、出願人が明細書等に出願時同効材を記載していた場合、「特段の事情」にあたることを前提としていると解することもできるが、そうすると、上記①の点については、知財高裁判決及び最高裁判決は、同旨であると理解して良いか。

*最高裁判決の理由付け

「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・・・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・・・相当なものといえるべきである。」

【当日の議論】

- ・明細書に、出願時同効材が記載されていた場合は、外形的、客観的に、出願人が出願時同効材を認識していたと考えられる。また、例え明細書の内容がいくら複雑で、明細書に記載された全ての出願時同効材を特許請求の範囲に記載することができなかった事情があったとしても、出願人の過失、つまり、出願人の主観に基づく事情は、外形的に、客観的に判断できないところ、「特段の事情」の有無の判断において考慮されないことから、上記事情の下でも明細書に出願時同効材が記載されていた場合は、外形的、客観的に、出願人が出願時同効材

を認識していたとして、「特段の事情」があると考えられる。そのため、出願人が明細書等に
出願時同効材を記載していた場合に、「特段の事情」にあたらぬケースは考え難い。

- ③ 「出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載している
ときには、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは、均等論の第5要
件における『特段の事情』に当たるものといえる。」として、論文等に記載した構成を特許請求の
範囲に記載しなかった場合も、「特段の事情」にあたる旨を判示しているのに対し、本判決は、論文
について、言及していないが、この点は、どのように考えればよいか。

【当日の議論】

- ・最高裁は、外形的、客観的に、出願人が出願時同効材を認識していた場合は、「特段の事情」
にあたるとしていることから、出願人が出願当時に公表していた論文等は、外形的、客観的
に、出願人が出願時同効材を認識していたことを推認する事情になり得る。従って、出願時
に、論文内容と特許出願内容を確認する意義はあると考えられる。
- ・一方、明細書と論文は果たす役割や会社内で作成する部門が異なることから、出願時同効材
を、論文には記載していたが、明細書に記載していなかったからといって、「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」かは、ケースバイケースと考えられる。
やはり、明細書に記載した場合と、論文に記載した場合とでは、その認識の重みが異なると
考えられ、明細書に記載した場合と、論文に記載した場合とを並列に並べてよいかについて
は疑義があることから、最高裁判決では、理由付けの部分で、論文に記載した場合に言及し
なかった可能性がある。

- ④ 出願時同効材を「明細書等に記載する」以外に、特段の事情にあたる場合としてどのような場
合が考えられるか。

この場合に、第5要件が設けられた趣旨が、禁反言であることは、どのように関係してくるか。

【当日の議論】

- ・特許権者が送付した警告状に記載した内容も特段の事情に関係すると考えられるが、既に被
疑侵害者がイ号製品の実施を開始していれば、実施開始後に受領した警告状の内容は、特段
の事情に関係しないと考えられる。
- ・複数の実施例のうち、効果があまりでなかった実施例について、明細書に記載しなかった場
合に、「効果があまりでない構成であるため、特許は不要である」ことを出願人が認識してい
たことを示すメモ等が証拠として見つければ、「特段の事情」にあたると考えられる。
- ・田中孝一「最高裁重要判例解説 [マキサカルシトール事件]」Law and Technology No.76（民
事法研究会、平成 29 年 7 月）では、当事者間の個別の事情、出願人の明細書記載における著
しい誤認が、「特段の事情」にあたる場合として挙げられている。前者については、特許権者
と被疑侵害者との間でのやり取り、例えば、被疑侵害者が特許権者にイ号製品が特許発明の
技術的範囲に属さないことを問合せ、特許権者が属さないことを回答したような場合が考え
られる。後者については、必ずしもどのような場面を想定しているのかが分からない部分
があるが、例えば、出願人が、本来は出願時同効材であるものを、出願時同効材にあたらぬ

と認識して、その旨を表示していた場合がこれにあたるのではないかと考えられる。

- ・対象特許の出願時と同時期に、同一発明者、同一出願人が行った他の特許出願の明細書に出願時動向材が記載されていた場合は、特段の事情に該当する事情にあたる可能性があると考えられる。

⑤ 以下の場合、「特段の事情」が存するといえるか。

- ・明細書に出願時同効材の上位概念や概括的な効果が記載されているに過ぎない場合
- ・明細書に出願時同効材に関する抽象的、一般的な記載があるに過ぎないとき
例) 「シス体以外のビタミン D を出発物質としてもよい」旨が明細書に記載

【当日の議論】

- ・上記に挙げた事例は、田中孝一「最高裁重要判例解説 [マキサカルシトール事件]」 Law and Technology No.76 (民事法研究会、平成 29 年 7 月)において、「特段の事情」にあたらないのではないかと示された事例である。
- ・出願時同効材の上位概念が明細書に記載されている場合に、「特段の事情」があるかどうかは、技術分野によると考えられる。化学の分野では、用語の意義が明確であるため、上位概念を記載していれば、その下位概念を認識していたといえるのではないかと考えられる。例えば、明細書にアルコールを記載していれば、メチルアルコールも認識していたといえるだろう。一方、機械の分野などは、用語の意義が化学分野に比べて明確ではないため、上位概念が記載されていたからといって、下位概念を認識していたといえない場面も十分に考えられる。
- ・本件で、「シス体以外のビタミン D を出発物質としてもよい」旨が明細書に記載されていた場合については、出発物質はシス体かトランス体かのいずれしかないことから、上記明細書の記載よりトランス体を出発物質として良い旨が記載されていると評価し得ると考えられる。

⑥ 最高裁判決を踏まえる、実務上、注意すべき点として、どのようなことが考えられるか。

【当日の議論】

- ・被告側としては、明細書に出願時同効材が記載されていた場合は、「特段の事情」に該当し、侵害を免れることから、明細書に出願時同効材が記載されているかどうかは、必ず確認をしなければならない。
- ・また、最高裁判決は、論文等の他の文献の記載が「特段の事情」にあたらないとは述べていないことから、被告側としては、同一発明者、同一出願人が対象特許の出願と同時期に発表した論文、出願した他の特許出願の有無を調査すべきである。論文等は、対象特許の出願前にされている必要はなく、対象特許の出願後でもよいが、対象特許の出願時に近接している程、証拠価値は高いと考えられる。
- ・原告側としては、明細書に記載がありながら、請求項で記載が無い内容は、改めて第 5 要件を満たさないことが最高裁によって判示されたため、明細書と請求項の内容を再度確認することが重要である。

(3) 従来の裁判例との関係の検討

ア 第5要件を満たすと判断した裁判例

裁判例	判旨	コメント
名古屋高判平成17.4.27平成15(ネ)277他[圧流体シリンダ事件]	<p>より広義の用語を使用することができたにもかかわらず、過誤によって狭義の用語を用い、かつ広義の用語への訂正をしない(このような訂正が許されるか否かはともかく)というだけでは、均等の主張をすることが信義則に反するといえないというべきである。</p>	<p>最高裁判決に沿う ∴出願時同効材(シールバンド)が明細書に記載されていなかった</p>
知財高判平成18.9.25平成17(ネ)10047[エアマッサージ装置事件]	<p>特許侵害を主張されている対象製品に係る構成が、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というには、特許権者が、出願手続において、当該対象製品に係る構成が特許請求の範囲に含まれないことを自認し、あるいは補正や訂正により当該構成を特許請求の範囲から除外するなど、当該対象製品に係る構成を明確に認識し、これを特許請求の範囲から除外したと外形的に評価し得る行動がとられていることを要すると解すべきであり、特許出願当時の公知技術等に照らし、当該対象製品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というだけでは、当該対象製品に係る構成を特許請求の範囲から意識的に除外したということとはできないというべきである。</p> <p>そうすると、控訴人の主張するように、本件特許5の出願当時、マッサージ機の脚受部に中間壁を設けることや、身体の一部との接触を緩和する材料としてチップウレタン等を採用することが公知の技術であり、被控訴人が、その特許出願手続において、脚載置部の側壁の一方に空気袋を配設し、他方にチップウレタン等を配設する構成を特許請求の範囲に含めることが可能であったとしても、そのことから直ちに、そのような構成が本件発明5に係る特許請求の範囲から意識的に除外されたということとはできない。</p> <p>本件においては、本件特許5の特許権者で</p>	<p>最高裁判決に沿う ∴出願時同効材(マッサージ機の脚受部に中間壁を設けることや、身体の一部との接触を緩和する材料としてチップウレタン等を採用すること)が明細書に記載されていなかった</p>

	ある被控訴人が、特許出願手続において、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する構成を採用しても本件発明5の目的や効果を達成できることを明確に認識し、これをことさらに除外したと評価し得る行動をとったと認めるに足る証拠はない。	
--	--	--

イ 第5要件を満たさないと判断した裁判例

裁判例	判旨	コメント
知財高判平成 17.12.28 平成 17 (ネ) 10103[施工面敷設ブロック事件]	さらに、本件明細書の上記記載によれば、控訴人は、覆工ブロックのうち、「コンクリートブロック」及びそれに類する人工素材から成る成形品を採用しているのであるから、「自然石」を特許請求の範囲から意識的に除外していることは、明らかである。	最高裁判決に沿わないようにも思える ∴同効材（自然石）が明細書に記載されていなかった
知財高判平成 21.8.25 平成 20 (ネ) 10068[切削方法]	このように、当業者であれば、当初から「半導体ウェーハ」以外の切削対象物を包含した上位概念により特許請求の範囲を記載することが容易にできたにもかかわらず、控訴人は、切削対象物を「半導体ウェーハ」に限定しこれのみを対象として特許出願し、切削対象物を半導体ウェーハに限定しない当初の請求項1を削除するなどしたものであるから、外形的には「半導体ウェーハ」以外の切削対象物を意識的に除外したものと解されてもやむを得ないものといわざるを得ない。	最高裁判決に沿う ∴補正された事案であるが、明細書には、半導体ウェーハ以外の圧電基盤等の切削についても記載されていた
知財高判平成 24.9.26 平成 24 (ネ) 10035[医療用可視画像生成方法]	従来技術に係る「間引いて」の反対語が「間引かずに」ということであれば、出願人において特許請求の範囲に「間引かずに」と記載することが容易にできたにもかかわらず、本件発明1の特許請求の範囲には、あえてこれを「全て」と記載したものである。このように、明細書に他の構成の候補が開示され、出願人においてその構成を記載することが容易にできたにもかかわらず、あえて特許請求の範囲に特定の構成のみを記載した場合には、当該他の構成に均等	最高裁判決に沿う ∴同効材（「全て」）が明細書に記載されていた

	論を適用することは, 均等論の第5要件を欠くこととなり, 許されないと解すべきである。	
--	---	--

【参考資料】裁判例の判決文抜粋

名古屋高判平成 17.4.27 平成 15（ネ）277 他[圧流体シリンダ事件] 判決文抜粋

最後に、控訴人は、本件出願時に樹脂製バンドは既に存在し、容易想到であり、上位概念である「シールバンド」という用語を用いるについて何の支障もなかったにもかかわらず、被控訴人は、出願に際し、あえて（誤って）樹脂製バンドを含まない「スチールバンド」という文言で請求の範囲を特定し、これを訂正することなく放置しているというのであるから、そもそも予見不可能な構成要件を備えた被疑侵害品の出現による不利益・不公平の防止を目的とする均等論を適用する余地はなく、不作為による意識的除外（⑤の要件）に該当するか、包袋禁反言の法理により、これに反する主張をすることは許されない旨主張する。

確かに、出願人は出願に際し、自由にその請求の範囲を確定し得ること、また、請求の範囲が、先に述べたとおり、実用新案権の及ぶ範囲を第三者に対して明示する根幹的な役割を果たすものであることからすれば、周辺技術を開発しようとする第三者に対し不合理な危険を強いる結果になることは、厳に慎まなければならない。しかしながら、本件考案の技術的特徴及びその課題と効果は先に判示したとおりであり、「シールバンド」が属する構成要件Aは公知であって、本件考案において、その本質的部分ないし技術的特徴に関する限り、スリットを密封するシールバンドの材質が何らの技術的意味も有しないことは、当業者であれば、一見明らかにこれを知り得るものというべきである。そして、被控訴人が、本件考案の出願手続において、樹脂製バンドによる構成を意識的に除外したと認めるに足りる証拠はない（甲1によれば、本件明細書中の考案の詳細な説明にも、従来技術の説明においてロッドレスシリンダの一般的な構成を示すために1回だけ「スチールバンド」の用語が使用されているにすぎないことが認められる。他の案件に関しいかなる用語を使用していたかは、本件の判断を左右するに足りない。）。均等論の本質が、前記のとおり点にあって、本質的でない文言の相違によって保護を否定される権利者と第三者との間の利害を法の趣旨及び正義、衡平の観点から調整を試みようとするものであることに鑑みると、本件のように構成要件を異にする部分が考案と実質的に同一の範囲に属することを第三者が一見明白に知り得るような場合には、これに考案の技術的範囲が及ぶことを予想することを強いる結果となったとしても、なお衡平に悖るとは言えないというべきである。

控訴人は、包袋禁反言の法理を援用するが、上記の法理は、例えば出願中の審査官からの登録拒絶通知又は無効理由通知に対応して、権利者がその権利の登録ないし存続を図るべく、権利の範囲を限定し、あるいはそれを明確ならしめる特定文言を付加したなどの事情が存する場合に、後日、これに反する主張をすることは、信義則によって禁じられるという内容であるところ、本件のように、より広義の用語を使用することができたにもかかわらず、過誤によって狭義の用語を用い、かつ広義の用語への訂正をしない（このような訂正が許されるか否かはともかく）というだけでは、均等の主張をすることが信義則に反するといえないというべきである。

控訴人は、本件特許 5 の出願当時、マッサージ機の脚受部に中間壁を設けることや、身体の一部との接触を緩和する材料としてチップウレタン等を採用することが公知の技術であったにもかかわらず、被控訴人は、袋体が各脚部の両側に配設される構成のみを選択したのであるから、脚部の一方のみが袋体である構成を本件発明 5 から意識的に除外したものと評価できると主張する。

しかしながら、特許侵害を主張されている対象製品に係る構成が、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というには、特許権者が、出願手続において、当該対象製品に係る構成が特許請求の範囲に含まれないことを自認し、あるいは補正や訂正により当該構成を特許請求の範囲から除外するなど、当該対象製品に係る構成を明確に認識し、これを特許請求の範囲から除外したと外形的に評価し得る行動がとられていることを要すると解すべきであり、特許出願当時の公知技術等に照らし、当該対象製品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というだけでは、当該対象製品に係る構成を特許請求の範囲から意識的に除外したということとはできないというべきである。

そうすると、控訴人の主張するように、本件特許 5 の出願当時、マッサージ機の脚受部に中間壁を設けることや、身体の一部との接触を緩和する材料としてチップウレタン等を採用することが公知の技術であり、被控訴人が、その特許出願手続において、脚載置部の側壁の一方に空気袋を配設し、他方にチップウレタン等を配設する構成を特許請求の範囲に含めることが可能であったとしても、そのことから直ちに、そのような構成が本件発明 5 に係る特許請求の範囲から意識的に除外されたということとはできない。

本件においては、本件特許 5 の特許権者である被控訴人が、特許出願手続において、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する構成を採用しても本件発明 5 の目的や効果を達成できることを明確に認識し、これをことさらに除外したと評価し得る行動をとったと認めるに足る証拠はない。

したがって、控訴人の主張は採用できない。

(1) 控訴人は、本件発明の本質的特徴は、請求項 1 に記載する「ネット」に「ブロック」を引き通し結合（点結合）する構成により、不陸を有する施工面への馴染み敷設が容易であり（良順性）、施工面を密閉せず、活性な植物育成を図る（非密閉性）ことができる施工面敷設ブロックを提供する点に存し、「ブロック」が、「コンクリートブロック」ないし「人工素材から成る成形品としてのブロック」であるか、「自然石」であるかの材質の相違は、本件発明の本質的部分には当たらないとして、被控訴人製品の「自然石」の構成は、本件発明の構成要件 A の「ブロック」と均等なものである旨主張する。

しかしながら、本件発明の構成要件 A の「ブロック」は、コンクリートブロックなどの人工素材から成る成形品としてのブロックであり、自然石はこれに含まれないと解すべきであること、被控訴人製品は、いずれも自然石を使用するものであるから、本件発明の構成要件 A を充足しないこと、本件発明は、上記のとおり人工素材から成る成形品である「ブロック」を「引留具」にネットの経糸又は緯糸を通し掛けにするのみで、多数のブロックがネットに結合する敷設ブロックが容易に製造され、ブロック覆工作業が極めて容易かつ迅速に行われることを、その発明の本質的特徴とするものであることは、前記認定のとおりである。そして、上記 1 (6) エのとおり、覆工ブロックとして、「コンクリートブロック」や「自然石」を用いることは、本件出願当時、当業者において自明であったことに加え、上記 1 (4) のとおり、「ブロック」に自然石が含まれるかについては、本件明細書の発明の詳細な説明にも本件図面にも、これを示唆する記載がないのみならず、「自然石」を「ブロック」として使用する場合に生じる特有の技術的事項についての記載や示唆もなく、本件明細書及び本件図面には、「コンクリートブロック」及びそれに類する人工素材から成る成形品に係る技術のみが開示されているのであるから、少なくともこの点は本件発明の本質的部分というべきである。

また、上記のとおり、「自然石」を「ブロック」として使用する場合に生じる特有の技術的事項についての記載や示唆がない以上、「コンクリートブロック」及びそれに類する人工素材から成る成形品の構成を、「自然石」を「ブロック」として使用する構成に代えることが容易でないことは、明らかである。

さらに、本件明細書の上記記載によれば、控訴人は、覆工ブロックのうち、「コンクリートブロック」及びそれに類する人工素材から成る成形品を採用しているのであるから、「自然石」を特許請求の範囲から意識的に除外していることは、明らかである。

(2) 以上によれば、被控訴人製品の「自然石」と本件発明の「ブロック」との差異は、本件発明との本質的部分の差異であり、置換は容易でなく、「自然石」を特許請求の範囲から意識的に除外しているのであるから、被控訴人製品の「自然石」の構成は、本件発明の構成要件 A の「ブロック」と均等なものとして、被控訴人製品が本件発明の技術的範囲に属するものということとはできない。

(ア) 本件明細書の発明の詳細な説明には、以下の記載がある。

a 発明の属する技術分野として、「本発明は、半導体ウェーハ、フェライト等の被加工物を精密に切削することができる精密切削装置及びこれを用いた切削方法に関する。」（【0001】）との記載

b 発明の実施の形態として、「...ダイシング装置10を用いて被加工物の切削を行う際は、被加工物はチャックテーブル11に載置されて吸引保持される。例えば、半導体ウェーハをダイシングするときは...」（【0012】）、「...ダイシング装置10を用いて、被加工物、例えば図2に示した半導体ウェーハ14の切削を行う際は...」（【0024】）との記載

c 図面の簡単な説明において、図2について、「切削の対象となる被加工物の一例である半導体ウェーハを示す平面図である。」との記載

なお、本件特許権の請求項1及び2の切削対象物は、いずれも「円形状の半導体ウェーハ」である（甲2）。

(イ) 本件発明の出願経緯は、以下のとおりである。

a 本件発明は、当初、請求項の数を4とし、当初の請求項1には、特許請求の範囲の記載を「一方のモーターの駆動により回転する一方のネジと、他方のモーターの駆動により回転する他方のネジとが基台のY軸方向に配設され、／該一方のネジには、該一方のネジの回転によりY軸方向に移動する第一のスピンドル支持部材に係合し、該他方のネジには、該他方のネジの回転によりY軸方向に移動する第二のスピンドル支持部材に係合し、／該第一のスピンドル支持部材の下部には第一のスピンドルが配設され、該第二のスピンドル支持部材の下部には第二のスピンドルが配設され、／該第一のスピンドルの先端には第一のブレードが装着され、該第二のスピンドルには第二のブレードが装着され、／該第一のスピンドルと該第二のスピンドルとは、該第一のブレードと該第二のブレードとが対峙するように略一直線上に配設されている精密切削装置。」（文中の「／」は、原文の改行部分を示す。以下、これに倣う。）とする発明が記載されていた。当初の請求項1に係る上記発明は、装置についての発明であり、切削対象を特に限定するものではなかった（乙8の3）。

b 請求項3に係る本件発明は、当初請求項4として出願されたものであるが、当初から切削対象物については「半導体ウェーハ」と記載されていた（乙8の3）。

c 同出願については、引用発明1に基づいて容易に発明をすることができたとして拒絶理由が通知された（乙8の10）。なお、引用発明1には、「シリコンウェーハや圧電基板等の切削」方法が開示されている（乙9）。

控訴人は、「半導体ウェーハを吸引保持するチャックテーブル」の存在を不可欠なものとして構成要件に取り込む等の補正をしたが（乙8の11・12）、この補正によっても拒絶理由を回避することができず、当初の請求項1に係る発明は、引用発明1に基づいて容易に発明をすることができたとして、本件特許出願について拒絶査定がされた（乙8の13）。

d 控訴人は、拒絶査定不服審判を請求し（乙8の14）、その際、発明の名称を「切削方法」とし、当初の請求項1を削除し、本件発明に係る当初の請求項4を請求項3とする補正を行った（乙8の15）。

控訴人は、拒絶査定不服審判の請求の理由として、「切削の対象が正方形または長方形の半導体ウェーハであること...が関連しあって、...独特の作用効果を奏するものである。仮に、切削対象が不定型な

ワークであるとする、...」と記載し（乙8の17）、その後、本件発明に係る特許出願は、特許査定された（乙8の19）。

（ウ） 上記(ア)認定の本件明細書の記載に照らせば、控訴人は、被加工物すなわち切削対象物として半導体ウェーハの外、フェライト等が存在することを想起し、半導体ウェーハ以外の切削対象物を包含した上位概念により特許請求の範囲を記載することが容易にできたにもかかわらず、本件発明の特許請求の範囲には、あえてこれを「半導体ウェーハ」に限定する記載をしたものということができる。

また、上記(イ)認定の出願経緯に照らしても、控訴人は、圧電基板等の切削方法が開示されている引用発明1（乙9）との関係で、本件発明の切削対象物が「正方形または長方形の半導体ウェーハ」であることを相違点として強調し、しかも、切削対象物を半導体ウェーハに限定しない当初の請求項1を削除するなどして、本件発明においては意識的に「半導体ウェーハ」に限定したと評価することができる。

このように、当業者であれば、当初から「半導体ウェーハ」以外の切削対象物を包含した上位概念により特許請求の範囲を記載することが容易にできたにもかかわらず、控訴人は、切削対象物を「半導体ウェーハ」に限定しこれのみを対象として特許出願し、切削対象物を半導体ウェーハに限定しない当初の請求項1を削除するなどしたものであるから、外形的には「半導体ウェーハ」以外の切削対象物を意識的に除外したものと解されてもやむを得ないものといわざるを得ない。

（エ） そうすると、被控訴人方法は、均等侵害の要件のうち、少なくとも、前記⑤の要件を欠くことが明らかである。

ウ 第5要件

(ア) 前記(1)のとおり、本件明細書によれば、従来技術は一部のボクセルに関するデータを「間引いて」演算を行っていたため、可視化した画像において、生体組織間の微妙な色感や不透明感を表現することができなかったことから、上記課題を解決する手段として、本件発明1は、「全ての」前記平面座標点毎の前記色度及び前記不透明度を該視線毎に互いに積算し、当該積算値を当該各視線上の前記平面座標点に反映させることを特徴とするものである（【0006】～【0008】）。

仮に控訴人が主張するように、従来技術に係る「間引いて」の反対語が「間引かずに」ということであれば、出願人において特許請求の範囲に「間引かずに」と記載することが容易にできたにもかかわらず、本件発明1の特許請求の範囲には、あえてこれを「全て」と記載したものである。このように、明細書に他の構成の候補が開示され、出願人においてその構成を記載することが容易にできたにもかかわらず、あえて特許請求の範囲に特定の構成のみを記載した場合には、当該他の構成に均等論を適用することは、均等論の第5要件を欠くこととなり、許されないと解するべきである。

(イ) 以上のとおりであるから、仮に控訴人の主張を前提とすると、客観的にみて、意識的に「全て」に限定したものと解され、均等の第5要件も充足しないこととなる。