

最判平成 29 年 3 月 24 日

民集71巻 3 号359頁

マキサカルシトール事件

佐藤孝幸

本判決を採り上げた理由

- ボールスプライン事件最高裁判決（平成10.2.4）以来、約20年ぶりに均等侵害の要件を判示する最高裁判決が亡霊のように現れ、

①均等論が出願時同効材へも適用されるべきか

②Dedication法理を適用するべきか

に関する課題について、寝た子を起こした感があり、
改めて、均等論について再確認する必要性を感じていたため。

事案の概要

- 被告（上告人）は、角化症治療薬であるマキサカルシトール原薬の輸入販売、および原薬を含有するマキサカルシトール製剤を販売していた。
- この原薬の製造方法は、原告（被上告人）が有する特許権の特許請求範囲に記載された構成の各要件を充足するものであったが、一点だけ、目的化合物を製造するための出発物質が、特許請求の範囲に記載された構成ではシス体のビタミンD構造のものであるのに対し、被告の製造方法ではトランス体のビタミンD構造のものである点が相違していた。
- 本特許明細書には、トランス体をシス体に転換する工程など、出発物質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のできる記載はなかった。

2015年（ネ）第10014号、知的財産高等裁判所
 [原審：2013年（ワ）第4040号、東京地方裁判所]

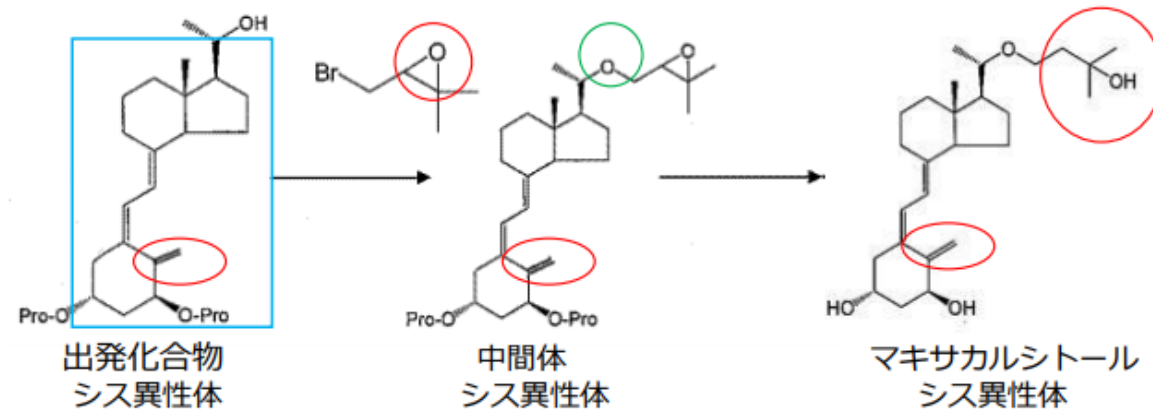
●訂正発明（クレーム13） マキサカルシトール製造方法事件 ※Pro = 保護基

ビタミンD 構造

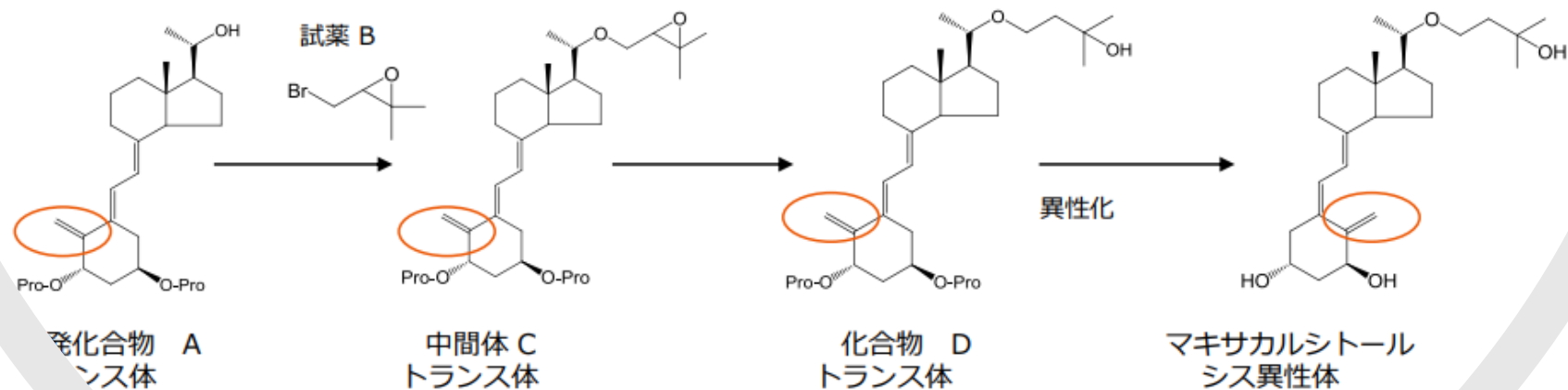
エポキシ基

エーテル結合

エポキシ環の開環



●控訴人方法



出願時同効材

- 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、特許出願時に当業者が容易に想到することができる特許請求の範囲外の構成を含む他人の製品、技術等

⇔ 出願後同効材

特許出願時には容易に想到することができなかったが、特許出願後に容易に想到することができるようになった特許請求の範囲外の構成を含む他人の製品・技術等

田中孝一「本判例解説」（『最高裁判所判例解説 民事篇 平成29年度（上）』（法曹会）182頁）

均等 5 要件～ボールスプライン事件最高裁判決（平成10.2.4）

特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品または方法（「対象製品等」）と文言上異なる部分が存在する場合であっても、

- ①当該部分が特許発明の本質的部分でなく
 - ②当該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上記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（当業者）が、対象製品等の製造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または当業者がこれから上記出願時に容易に推考できたものではなく
 - 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がない場合は、
- 当該対象製品等は、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べきである。

知財高判大合議判決・平成 28 年 3 月 25 日

(結論) 相手方の製法は特許発明と均等である。東京地方裁判所の医薬品の輸入販売等の差止命令を支持し、控訴棄却。

(争点)

- ①均等 5 要件の立証責任
- ②第1要件における特許発明の「本質的部分」とは何か、それをどのように認定すべきか
- ③第5要件：（出願経過の禁反言は別にして）何が「特段の事情」と考えられるか

最判平成 29 年 3 月 24 日

(争点) 第 5 要件についてのみ判断。

意から認められたい。特許請求の範囲は、特許法第36条第1項に規定する発明の採り上げ、手続上の事項、特許料の納付、特許料の減免の特典を受ける権利の行使等に関する事項を指し、特許権の存続期間中に特許権者が特許権を行使することにより得られる利益を確保することを目的とするものである。

本件において、被疑侵害の方法が特許理由に記載されている発明の採り上げ、手続上の事項、特許料の納付、特許料の減免の特典を受ける権利の行使等に関する事項を指し、特許権の存続期間中に特許権者が特許権を行使することにより得られる利益を確保することを目的とするものである。

(結論) 知財高裁大合議に同じ。

→理由付けも、概ね知財高裁大合議と同じであるが・・・

・出願人が特許請求の範囲外にある他の構成を特許請求の範囲内のもの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場合（大合議）

た係形的に形が
れに等外な
さ等外な
載品、し決
記製、識判
に象觀認裁
困対客と高
範を、る最
の成どす本
求構な替（
請たる代き
許れすをと
特さ載成る
，載記構え
て記にたい
いに等れと
つ冊書さた
に範細載い
明の明記て
発求をにし
許請と困示
特許こ範表
る特るのを
係，あ求旨
にきで請た
許つの許つ
特にも特か
の分るがな
そ部き成し
，るで構載
にながる記
時異と係に
願とこに困
出等る等範
許品え品の
特製換製求
，象き象請
が対置対許
人のと，特
願中成てて
出成構みえ
・構るにあ

均等 5 要件の立証責任～知財高裁大合議

- 第1要件から第3要件→特許権者
- 第4要件及び第5要件→ 被疑侵害者

第4要件はあくまで均等を認めるための要件であり請求原因の一要素と解されること、第5要件についてのみ、立証責任が転換される「特段の事情」という構成を採っていることから、第4要件の立証責任も特許権者が負担するという見解あり（東海林保「クレーム解釈(2)－均等論、機能的クレーム、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」三村量一他編『現代知的財産法講座Ⅱ 知的財産法の実務的发展』（日本評論社2012年）61～62頁）。

特許発明の本質的部分（「第1要件」）～知財高裁大合議

- 「特許発明における「本質的部分」とは、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であると解すべきである。
- 上記本質的部分は、明細書及び特許請求の範囲の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で、認定されるべきである。

特許発明の本質的部分（「第1要件」）～知財高裁大合議

- 特許発明の実質的価値はその技術開発への貢献の程度に応じて定められることから、
- 特許発明の「本質的部分」は、明細書（または一部のケースではその他の文書）記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、 かつ、
 - ① 特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、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たものとして 認定され、
 - ② 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、特許請求の記載とほぼ同義のものとして認定 される。

特許発明の本質的部分（「第1要件」）～知財高裁大合議

- 対象製品等との相違部分が特許請求の非本質的部分であるかどうかを判断する際には、
- 特許請求に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で、本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めないと解するのではなく、
- 対象製品が特許発明の本質的部分を共通に備えているかどうかを判断すべきである。

特許発明の本質的部分（「第1要件」）～知財高裁大合議

- 本件特許発明によって初めてマキサカルシトールの工業的な生産が可能となった。
- 本件特許発明は従来技術にはない全く新しい工程によりマキサカルシトールを製造することを可能とするものであり、したがって、本件特許発明の貢献の程度は大きいと評価される。
- 本件特許発明の本質的部分は以下の新しい工程である。
 - ①ビタミンD構造の20位アルコール化合物とエポキシ炭化水素化合物を反応させることにより、エポキシ基を有する側鎖をビタミンD構造に導入でき、この一工程で中間体エポキシ化合物を入手し、
 - ②中間体を処理することによりこの側鎖のエポキシ基を開環し、マキサカルシトールを製造する。

特許発明の本質的部分（「第1要件」）～知財高裁大合議

（結論）

- 相手方の製法は特許発明の本質的部分を備えている。
- ビタミンD構造のシス体あるいはトランス体は特許発明の本質的部分ではない。

第5要件「特段の事情」～ボールスプライン事件最高裁判決

「特許権者が、ある技術が特許発明の技術的範囲に属さないことを一旦承認するか、または、外形的にそのように解されるような行動をとったこと、たとえば、特許出願手続において当該技術の特許請求の範囲から意識的に除外した場合は、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。」

- 従って、このような**特段の事情**がある場合には、**均等が否定される**こととなる。

第5要件「特段の事情」～知財高裁大合議判決

- 出願時に当業者が容易に想到すること ができる均等（特許請求の範囲の構成の 文言通りの解釈に含まれないもので、当該構成と均等なもの）であり、出願人が 当該他の構成を特許請求の範囲に記載し なかったとしても、第5要件における 「特段の事情」に当たるものと見なすには十分ではない。

第5要件「特段の事情」～知財高裁大合議判決（理由付け）

- 出願の特許は、請求の範囲を以て、その特許の権利を定むる。特許の範囲は、特許の請求の範囲に於て、その特許の権利を定むる。特許の範囲は、特許の請求の範囲に於て、その特許の権利を定むる。
- し、特許の範囲は、請求の範囲に於て、その特許の権利を定むる。特許の範囲は、特許の請求の範囲に於て、その特許の権利を定むる。特許の範囲は、特許の請求の範囲に於て、その特許の権利を定むる。
- 特許の範囲は、請求の範囲に於て、その特許の権利を定むる。特許の範囲は、特許の請求の範囲に於て、その特許の権利を定むる。特許の範囲は、特許の請求の範囲に於て、その特許の権利を定むる。

第5要件「特段の事情」～知財高裁大合議判決（理由付け）

- 特許発明の非本質的部分が一部、代替部分により置き換えられている対象製品が、特許権者による権利行使を容易に免れるものとする、**特許による保護を通じて発明を奨励し、産業の発達に寄与するという特許法の目的に反することになる。**

第5要件「特段の事情」～知財高裁大合議判決

- 出願人が特許請求の範囲外にある他の構成を特許請求の範囲内のもの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場合、
- 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き、または
- 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による発明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。

第5要件「特段の事情」～知財高裁大合議判決

- 本件では、明細書（またはその他の論文）中には特許発明の代替出発化合物をトランス体のビタミンD構造とする発明を記載しているとみることができる記載がないことから、知財高裁大合議は特段の事情の存在を否定した。
- 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まで、「特段の事情」を認めることには、明細書外の論文の記載までをも斟酌することは、法的安定性を欠くことになるとの批判もある（愛知靖之[判批] L&T 74号83頁（2017年））。

第5要件「特段の事情」～本最高裁判決

とかに外て、
等も願除いう
品に出らおよ
製た許かになる
象き特困入れ
対で、願願さ
のがはの出解
中とで求該と
成こけ請当た
構るだ許し
たすう特す認
れ到いがえ承
さ想と等いを
載にた品はと
記易つ製とこ
に容か象のい
困をな対もな
範成し、るし
の構載しせ属
求る記対さに
請係ににじ困」
許に困者生範。
特等範二を的い
品、の第頼術難
に製求る信技い
対象請けののい
願対許受と明は
出、特をこ発と
許きを示る許の
特つれ開あ特も
に、このでがた
が分、書の等っ
人部ず細も品と
願るら明た製を
出なわるれ象動
「異か係さ対行

だ成こるの受のめ
う構るれ求を記止」
いたすら請示上差。
とれを迫許開をるい
たさ張を特ののよな
っ載主願な書もにえ
か記の出う細な者い
なに旨許よ明等権は
し困る特る、均許と
載範すのす方と特当
記の属期含一成、相
に求に早包る構め、
困請困でをなたり、
範許範下様くれるな
の特定の態しさきと
求と術義害等載でと
請等技主侵と記がこ
許品の願るとにとる
特製明先ゆこ困こき
を象発、らる範るで
成対許とあれのすが
構、特るるら求討と
たてがすれい請検こ
きい等とさ強許にる
でお品る想に特すれ
がに製な予時、け免
と訟象く来願は受に
こ訴対な将出てを易
る害にれ、許い約容
す侵由さて特お制を
到権理許いをに的使
想許をにお載者間行
に特等律に記三時利
易、均一人の第な権
容でのが願困るうの
「けとと出範けよ等

第5要件「特段の事情」～本最高裁判決

「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。」

出願時同効材への均等論適用の可否

- **特許出願時に**被疑侵害物件、被疑侵害方法を容易に特許の請求範囲に記載することができた場合には、均等を認めるべきではないのではないか？
- 「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。」（ボールスプライン事件最高裁判決）

出願時同効材への均等論適用の可否

- ボールスプライン事件最高裁判決は、出願時同効材への置換に対して均等侵害が認められるかについて明確に判断していない。
- ボールスプライン事件最高裁判決の三村量一調査官は、同判例解説において、「本判決は、均等の成立する場合の特許発明の構成の一部を特許出願後に現れた新たな物質・技術と置換した場合に限定するものではなく、特許出願時に既に存在していた他の物質・技術と置換した場合についても、均等の成立を認めるものである。・・・しかし、特許出願時において既に存在していた他の物質・技術との置換については、特許出願時に当業者に容易想到であったのであれば、出願に際してあえてそのような物質・技術を含まないような文言で明細書の特許請求の範囲を記載したことの意味が問われなければならない」。

ボールスプライン事件最高裁判決の三村量一調査官解説

- 「すなわち、当業者であれば、出願当初から特許請求の範囲に含め、あるいは出願過程において補正により特許請求の範囲に含めることを、容易に想到することができたにもかかわらず、あえてこれを行わなかったということは、本判決の掲げる第5要件（意識的除外等の特段の事情）との関係で、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として、均等の成立を妨げる事情があるものと解される場合が少なくないものと思われる。」（以上、三村量一「ボールスプライン事件最高裁判決解説」『最高裁判所判例解説 民事篇 平成10年度（上）』（法曹会）147～148頁）

出願時同効材に均等論を適用することは抑制的であるべきとする見解

- 出願時同効材に対する保護範囲の拡張は、均等論ではなく、柔軟な文言解釈によるべきである(高林龍『標準特許法』(第6版・2017年・有斐閣) 162～164頁)。
- **ボールスプライン事件最判の均等論は出願後同効材に対する均等論**であって、本来、クレーム解釈で処理すべき出願時同効材に対する均等論とは異なるものの、出願時同効材についてクレームの記載文言から形式的には外れるのだけれど、クレーム解釈として侵害を認めうるか否かの判断の際にはボールスプライン事件最判の5要件の判断要素を加味する(高林「日本弁理士会中央知的財産研究所第11回公開フォーラムー明細書、特許請求範囲、そして保護範囲ー」パテント67巻14号(別冊13号) 261～262頁(2014年))。

出願時同効材への均等論適用の可否～先例

- 「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はできないというべきである」
(知財高判平成18.9.25平成 17(ネ)10047 [エアマッサージ装置])

出願時同効材への均等論適用の可否～原審（知財高裁大合議）

- 「出願人が、**特許出願時に**、特許請求の範囲外の他の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**、前記 1 の特段の事情 [筆者注：**第 5 要件にいう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。」

Dedicationの法理

- 出願時に容易に請求範囲に含めることができたというだけでは均等の成立を否定しないとしても、特に出願人が明細書に当該技術的要素を記載していたにもかかわらず、あえてクレームに記載されていない場合には、「意識的除外」ないし「出願経過（包袋）禁反言」（特許発明の技術的範囲の画定にあたり出願経過を参酌すべきという考え方）を適用するべきではないか。
- 「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」（知財高判平成24.9.26判時 2172号106頁〔医療用可視画像生成方法〕）

Dedication Rule～Johnson & Johnston事件CAFC大法廷判決

Johnson & Johnston事件 CAFC大法廷判決 (Johnson & Johnston v. R. E. Service Co.,Inc., 285 F.3rd 1046(Fed.Cir.2002))

明細書に記載されているがクレームされていない技術については、公衆に提供された(dedicated to the public)ものとして、均等論の適用は制限される。

以下、Johnson & Johnston事件 CAFC大法廷判決については、田口哲久「米国における均等論制限理論：“Dedication Rule”について－Johnson & Johnston v. R.E. Service事件を中心に－」知的財産法政策学研究 2 号95～96頁 (2004年)を参照。

Dedication Rule～Johnson & Johnston事件CAFC大法廷判決

- クレームが特許発明の保護範囲を画するという基本原則は、連邦最高裁・CAFCにおいて一貫して守られてきており、クレーム公衆に対し、特許発明の保護範囲を公示する機能を果たす。
- ある技術を明細書に開示したが、クレームせずにいた特許権者が均等論により、その技術を自己の権利範囲に取り込むことは、クレームの保護範囲画定の原則に反する。
- 特許権者が審査を回避するため、狭い範囲でクレームしておきながら、特許取得後に均等論を用いることで、開示されているもののクレームされていない技術を自己の権利範囲に取り込むことはできない。そうでなければ、特許権に基づく独占的排他権が特許庁の審査した範囲を超えて拡張されることになる。

Dedicationの法理

- アメリカでは、明細書への記載が抽象的なものでは足りず、当該同効材が、クレームに記載されている部材等と代替可能であることが当業者に理解可能な程度に、特定されて具体的に記載されている場合にのみ均等論が排斥されていることに注意すべきであり、・・・たとえば、「クレームに記載されている部材以外の、他の部材も使用できる」という一般的な記載が明細書にあるだけでは、均等論は排斥されない。

愛知靖之 [判批] L&T 74号85頁

本判決の射程

- 田村善之は、本判決は、Dedication Ruleを肯定したとし、「Dedicationの法理を肯定した分、均等論の適用に関する予測可能性が低下したことは否めないように思われる」とする（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 の法理の採否：マキサカルシトール事件最判の検討」知的財産法政策学研究 Vol.52(2018) 246頁）。
- 本判決の田中孝一調査官は、「本判決は、その設定した上記場面において、均等の主張が許されない特段の事情が存在する場合を全て示したわけではないことには留意が必要である」と述べる（本判決解説『最高裁判所判例解説 民事篇 平成29年度（上）』（法曹会）207頁）。

第5要件「特段の事情」（禁反言）～本最高裁判決

- 「もっとも、・・・、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等記載する構成と置き換えることができ、かつ、特許請求の範囲に記載された構成を対等記載する構成を形式的にみて、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いえるときは、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うことができる。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ことは、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。」

第5要件「特段の事情」（禁反言）～本最高裁判決

- 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。

→知財高裁大合議は「認識」止まりであるのに対して、本最判は、主観的は「認識」ではなく、客観的・外形的な「表示」を明確に要求している（前掲田中「判解」188頁）。

第5要件「特段の事情」～本最高裁判決

- 「そして、前記事実関係等に照らすと、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ない。」
- 前記事実関係等

2 (4) 本件明細書の記載等

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。

その他、原審（知財高裁大合議）の説示との相違

- 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まで、「特段の事情」を認めることには、明細書外の論文の記載までもを斟酌することは、法的安定性を欠くことになるとの批判もある（愛知靖之[判批] L&T 74号83頁（2017年））。

→Dedication Ruleを肯定する場合、出願人ではなく「当業者」を基準に出願時のクレームへの記載の可能性を問うべきではないか（前掲・愛知83頁）。

→新規性喪失の例外（30条2項）規定にあるとおり、発明の公開に対して特許制度が妨げとなることをなるべく避けようとする特許法の趣旨にそぐわない（田村善之[判批] IPマネジメントレビュー22号29頁（2016年））。

東京地判平成29.7.9判時2359号84頁 [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]

- 本件特許権侵害を理由とする別件の損害賠償請求事件。
- 論文ではなく、別件の特許出願にビタミンD構造におけるトランス体の出発物質が記載されていたことを理由として、第5要件にいう意識的除外に該当する旨の主張が被疑侵害者からなされたが、そのような記載があるものと評価することはできないことを理由に斥けられており、その結果、均等侵害が肯定されている。

本判決の意義

本判決は、

- ①出願時同効材に対しても均等侵害が成立することを明確にした
- ②第5要件にいう「特段の事情」に該当する一例を示した

だけであり、実務上最も悩ましい問題である「出願過程における補正などで特許請求の範囲の記載が減縮された場合」における、均等侵害の適否などの課題については、依然、残されたまま。

－寝た子を起こしたに過ぎない。

残された課題～コン プリート・バーとフレキシブル・バー

- 均等が主張されている技術的範囲に対して、これを特許請求範囲から除く補正や訂正がなされた場合、「意識的除外」として当該範囲に対して均等を主張することは必然的に禁反言に該当し許されないとする見解（コン プリート・バー）→予測可能性を重視
- 補正や訂正の理由次第。均等に係る技術的範囲に対する拒絶理由、無効理由を回避するものでなければ、意見書における出願人の主張）を総合的に考慮して、意識的除外があったかどうかを柔軟に判断する見解（フレキシブル・バー）。補正や訂正のみを理由として均等を主張することが排斥されることはない。

→米国では、Festo事件連邦最高裁判決（Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002)）により、フレキシブル・バーが採用されたと評価されている。

残された課題～コン プリート・バーとフレキシブル・バー

- 本判決はこの論点を扱うものではないが、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クレームと明細書の作成を要求することは酷であるということを描して、禁反言の成立を否定するその発想は、少なくともフレキシブル・バーと親和的ということができよう（前掲・田村・248頁）。
- 「意識的に除外した」と外形的に認められる行動をとった場合の典型例は、出願人が出願手続による補正で特許請求の範囲を減縮等して、特許請求の範囲に当初記載されていた出願同効材を削除するといった行動をとった場合である（高林龍「判批」判時2377号171頁）。