

均等侵害に関する裁判例
「マキサカルシトールの製造方法」事件

H28. 3. 25 判決 知財高裁（大合議）平成 27 年（ネ）第 10014 号

特許権侵害行為差止請求控訴事件：控訴棄却

概要

均等論第 1 要件（非本質的部分）および第 5 要件（特段の事情）の規範が示された事例。

【請求項 1 3に係る発明（訂正発明）の概要】

訂正発明は、マキサカルシトールなどの製法である。目的物質を得るために、出発物質・中間体にシス体のビタミンD構造などの化合物を用いる。

【主な争点】

控訴人方法が訂正発明と均等なものとして、同発明の技術的範囲に属するか否か。

【裁判所の判断】（筆者にて適宜抜粋、下線。）

『(2) 訂正発明と控訴人方法との相違

前記第 2 の 2 (7) エのとおり、控訴人方法は、・・・(略)・・・同方法における出発物質 A 及び中間体 C が、シス体のビタミンD構造の化合物ではなく、その幾何異性体であるトランス体のビタミンD構造の化合物であるという点で、訂正発明の構成要件 B-1、B-3 及び C と相違する。そこで、以下、出発物質及び中間体にトランス体のビタミンD構造の化合物を用いる控訴人方法が、訂正発明において出発物質及び中間体にシス体のビタミンD構造の化合物を用いる場合と均等なものといえるか、順次、均等の要件を判断する。

(3) 均等の第 1 要件（非本質的部分）について

ア 本質的部分の認定について

特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがって、特許発明における本質的部分とは、当該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であると解すべきである。

・・・(略)・・・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、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・・・(略)・・・、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。

・・・(略)・・・

また、第 1 要件の判断、すなわち対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判断する際には、・・・(略)・・・特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備えていると認められる場合には、相違部分は本質的部分ではないと判断すべき・・・(略)・・・』

『エ 訂正発明の本質的部分

訂正発明の上記課題及び解決手段とその効果に照らすと、訂正発明の本質的部分（・・・(略)・・・）は、ビタミンD構造又はステロイド環構造の 20 位アルコール化合物を、末端に脱離基を有する構成要件 B-2 のエポキシ炭化水素化合物と反応させることにより、一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖を導入することができるということを見出し、このような一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンD構造又はステロイド環構造という中間体を經由し、その後、この側鎖のエポキシ基を開環するという新たな経路により、ビタミンD構造又はステロイド環構造の 20 位アルコール化合物にマキサカルシトールの側鎖を導入することを可能とした点にあると認められる。・・・(略)・・・

オ 控訴人方法の第 1 要件の充足

控訴人方法は、ビタミンD構造の 20 位アルコール化合物（出発物質 A）を、末端に脱離基を有する構成要件 B-2 のエポキシ炭化水素化合物と同じ化合物（試薬 B）と反応させることにより、出発物質にエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンD構造という中間体（中間体 C）を經由し、その後、この側鎖のエポキシ基を開環することにより、マキサカルシトールの側鎖をビタミンD構造の 20 位アルコール化合物に導入するものであるから、訂正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を備えているといえる。

一方、控訴人方法のうち、訂正発明との相違点である出発物質及び中間体の「Z」に相当するビタミンD構造がシス体ではなく、トランス体であることは、前記エのとおり、訂正発明の本質的部分ではない。

したがって、控訴人方法は、均等の第1要件を充足すると認められる。』

『(7) 均等の第5要件(特段の事情)について

ア 第5要件の判断基準について

・・・(略)・・・

(ア) この点、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、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。・・・(略)・・・

(イ) もっとも、このような場合であっても、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、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。』

『・・・(略)・・・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記載はなく

(・・・(略)・・・)、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』

『したがって、控訴人方法について、均等の第5要件における特段の事情は認められない。

(8) 小括

以上によれば、控訴人方法は、訂正発明と均等であり、その技術的範囲に属するものと認められる。』

【検討】

これまで、第1要件について、『有力な理解は、置換されたイ号が特許発明の技術思想の範囲内にあるか否かを問い、それが肯定されるのであれば、(結果的に)置換された部分は非本質的部分であったことになり、逆にそれが否定されるのであれば、(結果的に)置換された部分は本質的部分であったことになるというものである。ここにおいては、クレームの各構成要件を比較するのではなく、発明の技術的思想、換言すれば、特許発明が解決しようとした課題と、その解決のために特許発明が用いた原理が問題となり、イ号がこれを違える場合は、第1要件

非充足、なお同一の範囲にある場合が第1要件充足ということになる』(知的財産法政策学研究 Vol.23(2008)10頁)とされていた。本判決における均等論第1要件の本質的部分の特定方法と相違部分が非本質的部分であるかの判断方法との説示は、従来の考え方を大きく変えるものではないだろう。

第5要件について、平成8年(ワ)第2964号(圧流体シリンダ事件)では、『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(・・・(略)・・・)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ことは明らかである』とされた。出願時同効材の特許請求の範囲に記載しなかったことは第5要件における「特段の事情」に当たるものということとはできないという本判決の説示も、従来の考え方を大きく変えるものではないだろう。

「特段の事情」について、これまでに『特許権者が対外的に特許発明の範囲が一定の技術的範囲に画される旨の説明を行っていたとか、特許権者が紛争前に被告に対して被告製品が特許発明の技術的範囲に含まれない旨を述べていたような事情がある場合には、本判決の要件(5)にいう「特段の事情」があるものと解されよう。』(「最高裁判所判例解説民事編平成10年度(1月～5月分)」157、158頁)という見解がある。これに対して、『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。』という本判決の説示は、従来の考え方に影響を与えるだろう。本判決では、出願当時の論文等が「特段の事情」を形成し得るとされた。

なお、本件は最高裁に上告受理の申し立てがなされた。

《実務上の指針》

特許請求の範囲作成段階において、出願人及び弁理士は、発明者らが出願前後に執筆する論文に何を記載するか気に配るべきであろう。知財高裁は、出願当時の論文が均等第5要件の「特段の事情」を形成し得るとした。

たとえば、特許権者が、論文に形態A・Bを記載し、特許請求の範囲に形態Aを記載し形態Bを記載しなかった場合には、形態B製品を特許権者が意識的に除外したと判断されるおそれがある。

このような事態を避けるために、論文提出の事実や内容を出願人は弁理士に伝えるべきであろう。

以上