

名称：「ビタミンD誘導体の製造方法」事件

特許権侵害行為差止請求控訴事件

知的財産高等裁判所：平成 27 年(ネ)10014 号 判決日：平成 28 年 3 月 25 日

判決：控訴棄却

特許法 70 条 1 項、100 条 1 項 2 項

キーワード：均等、第 1 要件（非本質的部分）、第 5 要件（特段の事情）、迂回発明

#### [概要]

均等第 1 要件における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と判断され、また、均等第 1 要件を判断する際には、確定される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とされた事例。

また、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、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均等第 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判断された事例。

#### [事件の経緯]

被控訴人（原審原告）は、特許第 3310301 号の共有者の 1 人である。

被控訴人が、控訴人（原審被告）の行為が当該特許権を侵害すると主張して、控訴人の行為の差止め等を求めた（東京地裁平成 25 年（ワ）第 4040 号）ところ、東京地裁が、被控訴人の請求を認める判決をしたため、控訴人は、原判決を不服として、控訴を提起した。

知財高裁は、控訴人の控訴を棄却した。

#### [訂正発明の概要]

訂正発明は、マキサカルシトールを含む化合物の製造方法に関するものである。

#### [控訴人らの行為]

控訴人方法は、工程 I の出発物質 A の炭素骨格が……トランス体のビタミン D 構造である点で、訂正発明の構成要件 B-1 を充足しない。

控訴人方法は、工程 I、II の中間体 C の炭素骨格が、シス体のビタミン D 構造ではなく、トランス体のビタミン D 構造である点で、訂正発明の構成要件 B-3 及び C を充足しない。

#### [争点]

①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。

②訂正発明についての特許が無効にされるべきものと認められるか否か。

#### [裁判所の判断]（筆者にて適宜抜粋、下線）

『 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、……(略)……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。

(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、訂正発明の構成要件 A、B-2、D 及び E を充足するが、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。

そして、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。すなわち、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(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。

・・・(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、特許請求の範囲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、上記のとおり確定される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であり、対象製品等に、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以外で相違する部分があるとしても、そのことは第1要件の充足を否定する理由とはならない。

・・・(略)・・・

以上のとおり、訂正発明は、従来技術にはない新規な製造ルートによりその対象とする目的物質を製造することを可能とするものであり、従来技術に対する貢献の程度は大きい。そして、本件優先日に公知であったマキサカルシトールの製造方法のうち、甲1公報記載の最初のマキサカルシトールの製造方法は、操作が煩雑で、目的物質の収量が低く、また分離精製が容易でない等の欠点があったものであり、訂正明細書記載の前記(ア) c ①の製造方法はその改良法として発明されたものであるが(乙35)、同①の方法も大量合成には不利であることから、本件優先日当時には、さらなる改良が検討され、新たなマキサカルシトールの工業的な製造方法が求められており、マキサカルシトールの物質特許を有していた被控訴人においても、訂正発明によって、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ものである(乙14、弁論の全趣旨)。

・・・(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(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)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経由し、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)を経由し、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)・・・

イ 控訴人らの主張について

・・・(略)・・・

(イ) 控訴人らは、前記第3の1(4)控訴人らの主張イ(ア)ないし(キ)のとおり事情を主張し、訂正発明の出願人は、特許請求の範囲を記載するに際し、トランス体のビタミンD構造を対象としないことを明瞭かつ客観的に意識して出発物質を決定し、積極的にトランス体のビタミンD構造を除外するという意識的な選択をしたものであり、したがって、本件においては、ボールスプライン事件最判がいう「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」があり、また、同判決が均等論を認める根拠として示す「あらゆる侵害態

様を予測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」という、特許権者を特に保護すべき事情は存在しないなどと主張する。

しかし、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（訂正明細書中に、トランス体のビタミンD構造を出発物質とする発明の開示がされていないことは、争いがない。）、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。

・・・(略)・・・

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。』

#### [コメント]

まず、第1要件における、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、従来実務に大きな変更をもたらすものではないだろう。従来の『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、クレイ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)とされている。今回の説示は、この理解と大きく異なるところはないだろう。

次に、いわゆる出願時同効材を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、という説示も、従来実務に大きな変更をもたらすものではないだろう。たとえば、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(中略)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』とされている。

一方、『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。』という説示は、従来実務に影響を与えうる。これまでに『私法信義則ないし禁反言の法理に当てはまる場合、例えば、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。今回、知財高裁は、出願当時の論文が「特段の事情」を形成し得るとした。

以上

(担当弁理士：森本 宜延)