

判決年月日	平成30年4月4日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成29年(ネ)10090号		
<p>○ 医薬に係る特許権に基づく控訴人製品の差止等請求において、控訴人製品のサンプル薬に具現された技術的思想が本件発明と同じ内容の発明とはいえないとして、控訴人は先使用权を有するとは認められないとした事例。</p>			

(関連条文) 特許法79条

(関連する権利番号等) 特許第5190159号

### 判 決 要 旨

1 本件は、名称を「医薬」とする発明に係る特許権を有する被控訴人が、控訴人が製造等をする控訴人製品は本件特許の請求項2に係る発明（本件発明2）の技術的範囲に属すると主張して、控訴人に対し、控訴人製品の製造等の差止及び廃棄を求める事案である。

2 控訴人は、控訴人製品が本件発明2の技術的範囲に属することを認めた上で、出願日までに、控訴人製品のサンプル薬を製造し、治験を実施していたことから、本件発明2に係る特許権について先使用权を有するなど主張した。原判決（東京地方裁判所平成27年(ワ)第30872号・平成29年9月29日判決）は、控訴人は先使用权を有するとは認められないなどとして、被控訴人の請求を認容した。

3 本判決は、次のとおり、控訴人は先使用权を有するとは認められないなどとして、控訴人の控訴を棄却した。

特許法79条にいう「発明の実施である事業…の準備をしている者」とは、少なくとも、特許出願に係る発明の内容を知らないで自らこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者でなければならないから、控訴人が先使用权を有するといえるためには、サンプル薬に具現された技術的思想が本件発明2と同じ内容の発明でなければならない。

しかし、控訴人が、出願日までに製造し、治験を実施していたサンプル薬の水分含量は、いずれも本件発明2の範囲内（1.5～2.9質量%の範囲内）にあったということではできない。

仮に、サンプル薬の水分含量が1.5～2.9質量%の範囲内にあったとしても、サンプル薬においては、錠剤の水分含量を1.5～2.9質量%の範囲内又はこれに包含される範囲内に収めるという技術的思想はなく、また、錠剤の水分含量を1.5～2.9質量%の範囲内における一定の数値とする技術的思想も存在しない。