

判決年月日	平成28年3月25日	担当 部	知的財産高等裁判所 特別部
事件番号	平成27年（ネ）第10014号		
<p>○ 製剤等の製造方法について、特許発明と均等であることを理由として、特許権に基づき製剤等の輸入販売の差止請求等が認容された事例</p> <p>○ 均等の第1要件における特許発明の本質的部分とは、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り、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とその貢献の程度から認定されるべきである。</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他の構成があるという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が、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>			

（関連条文） 特許法100条1項，同条2項，70条1項，29条2項

（関連する権利番号等）特許第3310301号（本件特許），無効2013-800080

判 決 要 旨

1 事案の概要

本件は、発明の名称を「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」とする本件特許権を有する被控訴人（一審原告）が、控訴人ら（一審被告ら）に対し、控訴人らの輸入販売に係るマキサカルシトール製剤等（控訴人製品）の製造方法（控訴人方法）は、本件特許の請求項13に係る発明（訂正発明）と均等であり、控訴人製品の販売等は本件特許権を侵害すると主張して、控訴人製品の輸入譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案である。

訂正発明は、概要，出発物質を特定の試薬と反応させて中間体を製造し、その中間体を還元剤で処理して目的物質を製造するという化合物の製造方法であり、控訴人方法は、訂正発明の試薬及び目的物質に係る構成要件（構成要件A，B-2，D及びE）を充足するが、出発物質及び中間体の炭素骨格が、シス体のビタミンD構造ではなく、その幾何異性体であるトランス体のビタミンD構造であるという点で、訂正発明の出発物質及び中間体に係る構成要件（構成要件B-1，B-3，C）と相違する。

均等については、最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決・平成6年（オ）第1

083号（ボールスプライン事件最判）が、均等が認められるための5要件を示しているが、本件においては、5要件の具体的な適用による均等の成否が争われた。また、控訴人らは、本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものと主張した。

原審は、控訴人方法が訂正発明と均等であることを認め、また、訂正発明についての特許が特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないと判断して、被控訴人の請求をいずれも認容したため、控訴人らが、これを不服として、控訴をした。

2 本判決の内容

本判決は、要旨、次のとおり述べて、控訴人方法が訂正発明と均等であることを認め、また、控訴人らの主張する無効理由はいずれも理由がないものと判断して、原判決を維持し、本件控訴を棄却した。

(1) 均等の5要件の立証責任について

「第1要件ないし第5要件の主張立証責任については、均等が、特許請求の範囲の記載を文言上解釈し得る範囲を超えて、これと実質的に同一なものとして容易に想到することのできるものと認定される範囲内で認められるべきものであることからすれば、かかる範囲内であるために要する事実である第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、他方、対象製品等が上記均等の範囲内にあっても、均等の法理の適用が除外されるべき場合である第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) 均等の第1要件（非本質的部分）について

ボールスプライン事件最判の均等の第1要件は、特許請求の範囲に記載された構成中に、相手方が製造等をする製品又は用いる方法と異なる部分が存する場合であっても、同部分が特許発明の本質的部分ではないことである。

ア 「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…とその効果…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…、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。

ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時…の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の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認定されるべきである。そのような場合には、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のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。

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。」

イ 「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。…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。…

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…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。…

控訴人方法は、…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、…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。」

(3) 均等の第2要件（置換可能性）について

「控訴人方法における…出発物質A及び中間体Cのうち訂正発明のZに相当する炭素骨格はトランス体のビタミンD構造であり、訂正発明における出発物質…及び中間体…のZの炭素骨格がシス体のビタミンD構造であることとは異なるものの、両者の出発物質及び中間体は、いずれも、ビタミンD構造の20位アルコール化合物を、同一のエポキシ炭化水素化合物と反応させて、それ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が導入されたビタミンD構造という中間体を經由するという方法により、マキサカルシトールを製造できるという、同一の作用効果を果たしており、訂正発明におけるシス体のビタミンD構造の上記出発物質及び中間体を、控訴人方法におけるトランス体のビタミンD構造の上記出発物質及び中間体と置き換えても、訂正発明と同一の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏しているものと認められる。…

したがって、控訴人方法は、均等の第2要件を充足すると認められる。」

(4) 均等の第3要件（置換容易性）について

本判決は、本件特許権の侵害時において、控訴人方法は、当業者が訂正発明から容易に想到することができたものと判断し、控訴人方法は、均等の第3要件を充足すると認めた。

(5) 均等の第4要件（対象方法の容易推考性）について

本判決は、均等の第4要件については、原判決を引用し、控訴人方法について容易推考性は認められないと判断した。

(6) 均等の第5要件（特段の事情）について

ボールスプライン事件最判の均等の第5要件は、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もないことである。

ア 「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、第三者はこれを予期すべきものであるから、対象製品等が、特許発明とその本質的部分、目的及び作用効果で同一であり、かつ、特許発明から当業者が容易に想到することができるものである場合には、原則として、対象製品等は特許発明と均等であるといえる。しかし、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一旦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、このような特段の事情がある場合には、

例外的に、均等が否定されることとなる（前記ボールスプライン事件最判参照）。

(7) 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。

なぜなら、①上記のとおり、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。また、②出願人は、その発明を明細書に記載してこれを一般に開示した上で、特許請求の範囲において、その排他的独占権の範囲を明示すべきものであることからすると、特許請求の範囲については、本来、特許法36条5項、同条6項1号のサポート要件及び同項2号の明確性要件等の要請を充たしながら、明細書に開示された発明の範囲内で、過不足なくこれを記載すべきである。しかし、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。均等の法理は、特許発明の非本質的部分の置き換え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ものとする事と、社会一般の発明への意欲が減殺され、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のみならず、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となるために認められるものであって、上記に述べた状況等に照らすと、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としても、そのことだけを理由として一律に均等の法理の対象外とすることは相当ではない。

(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。

なぜなら、上記のような場合には、特許権者の側において、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。」

イ 本判決は、控訴人らが第5要件の「特段の事情」として主張する訂正明細書の記載等について具体的に検討した上、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構造とする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、均等の第5要件における特段の事情は認められないと判断した。

(6) 訂正発明についての無効理由の有無について

本判決は、控訴人らの主張する無効理由はいずれも認められないと判断した。