

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



作成：平成 29 年 2 月 17 日

作成者：弁護士・弁理士 早瀬 久雄

- 【事件名】 マキサカルシトール事件
【事件種別】 特許権侵害訴訟
【事件番号】 平成 26 年（行ケ）第 10002 号
【裁判所部名】 知財高裁大合議
【判決日】 平成 28 年 3 月 25 日判決
【キーワード】 均等論、第 1 要件、第 5 要件

第 1 侵害判断に関するおさらい

1 文言侵害判断

(特許法 70 条 2 項)

特許請求の範囲に記載された用語の意義は、願書に添付した明細書の記載（発明の詳細な説明等の記載）及び図面を考慮して解釈される。

2 均等論

ボールスプライン事件（最判平成 10. 2. 34）

(均等 5 要件)

(1) 被告製品と異なる部分が特許発明の本質的部分ではないこと（非本質的部分）

(2) 異なる部分への置換が可能であること（置換可能性）

(3) 被告製品の製造時点で異なる部分への置換が容易であること（置換容易性）

(4) 被告製品が、特許出願時に公知または公知技術から容易でないこと（公知技術等除外）

(5) 出願過程で、被告製品が意識的に除外されるなどの特段の事情がないこと（意識的除外）

第 2 均等論の実際

- ・ 弱気にみられるのでは？と原告が考えて主張を控える。
- ・ 裁判所は第 1 要件で均等論の主張を排斥する例も多い、と言われていた。
⇒ 均等論は、実際はあまり使えないのでは？
- ・ 近時は均等論主張が増えている（第一審で文言侵害が否定されて、控訴審で均等論の主張を追加する例が特に。）
- ・ 本裁判例は、均等の要件に関する判断を示した近時のもの。

第 3 マキサカルシトール事件

1 事案

(1) 特許権者（被控訴人、一審原告）

中外製薬（コロンビア大学と共有）

(2) 発明の名称

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

(3) 被疑侵害者（控訴人、一審被告）

DKSHジャパン、岩城製薬、高田製薬、ポーラファルマ

(4) 概要

- ・ 特許権者である中外製薬は、マキサカルシトールを有効成分とする角化症治療剤（商品名：オキサロール軟膏・ローション）を製造販売している。
- ・ 一審被告の岩城製薬らは、オキサロール軟膏の後発薬を販売しており、同じく一審被告のDKSHジャパンは、その原薬をスイスのメーカーから輸入し販売している。
- ・ 中外製薬が、後発薬の原薬製造方法が特許権侵害だと主張して、後発薬の差止め及び廃棄を求めた。
- ・ 原審は、特許権者である中外製薬の主張をすべて認容した。
- ・ 主要な争点は均等論の成否
本件発明は、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

REPORT

あいぎ特許事務所

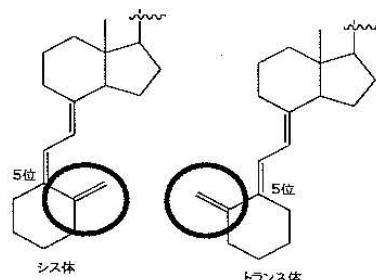
〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



的物質を製造するという化合物の製造方法である。これに対し、後発薬原薬の製造方法（控訴人方法）は、本件発明の試薬及び目的物質に係る構成要件を充足するものの、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、本件発明の出発物質及び中間体に係る構成要件と相違する。



2 第1要件（非本質的部分）

(1) 本質的部分の判断手法について

⇒ 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との判断手法を示す。

「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か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。」

⇒控訴人方法のうち、本件発明との相違点である出発物質及び中間体のビタミンD構造がシス体ではなく、トランス体であることは、本件発明の本質的部分ではないとして、均等の第1要件を充足すると認定した。

(2) 要約

- ・ 本質的部分は、明細書記載の従来技術との比較で、発明の貢献度が大きいと評価される場合は上位

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



概念化して認定し（＝均等の幅は広い）、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は、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定する（＝均等の幅は狭い）。

- ・ 明細書の従来技術の記載が客観的に不十分であれば、明細書に記載されていない従来技術も参酌される。
← 被告側が主張立証することになる
- ・ 本質的部分の判断手法として、特許請求の範囲に記載された構成と被告製品と異なる部分について、それが本質的部分といえるかどうかによって判断するという判断手法（最高裁判例の判示に沿った考え方）は採用しないことを明言した。
- ・ 第2要件（置換可能性）との関係
第1要件について、上記のように課題解決原理からアプローチする判断手法が採用されるのであれば、第2要件（置換可能性）とどう区別するかという問題が生じる。
これに対しては、第1要件は明細書等の記載に基づく判断で、第2要件は実際（現実）に被告製品が課題解決できるのかの判断であり、両者は区別できるとの見解がある。

3 第5要件（意識的除外等の特段の事情）

- (1) 出願時同効材（出願時に当業者が想到することが容易であった技術的な選択肢のこと）についての判断
⇒ 出願時同効材であるというだけでは第5要件には該当しないという判断を示す。つまり、特許請求の範囲の記載において、当業者が容易に想到できる選択肢が文言上除かれていた場合でも、それだけで意識的除外をしたとは判断しない。

「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（前記ポ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

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



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、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。

(1) 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。」

(2) 要約

- ・ 出願時同効材であるというだけで第5要件に該当するとしなない。
 - ＝ 特許請求の範囲の記載において、当業者が容易に想到できる選択肢が文言上除かれていた場合でも、それだけで意識的除外をしたとは判断しない。
- ・ 出願人が、出願時に、特許請求の範囲から意識してあえて外したと客観的、外形的にみて認められる構成は第5要件に該当する。
 - (例)
 - ▶ 明細書の実施例等で他の構成を記載しているのに特許請求の範囲には当該構成を記載していない場合における当該構成
 - ▶ 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を記載しているのに特許請求の範囲には当該構成を記載していない場合における当該構成

4 まとめ

- ・ 本件の上告審において上記第5要件の判断が争われたものの、上告審でも同様の判断が示されて、控訴審で敗訴した控訴人の上告は棄却された（最判第二小法廷平成29年3月24日判決）。
- ・ 均等第1要件についての判断ルールが定立されたものの、本事案が化学分野であることもあり、具体的な判断をするには、その他の分野を含めた今後の裁判例の集積が待たれる。
- ・ 均等第5要件における出願時同効材の問題は、最高裁でも同様の判断が示されたこともあり、今後の訴訟では、「当業者が容易に想到できる選択肢が文言上除かれていた場合でも、それだけで意識的除外をしたとは判断しない」という扱いがなされるだろう。

もっとも、一般に、クレームに「シス体」を記載するのであれば、「トランス体」を含めるように記載することに困難性があるのだろうかという疑問はある。つまり、裁判例が指摘する言葉を借りれば、先願主義の下で、限られた時間内に「トランス体」を含めるよう記載することが酷である、といえるほどのものではないように思われる。それでも、本裁判例や最高裁は、「トランス体」を意識的除外したとはいえないと判断した。普通に考えれば含められる構成でも、それが書いていないからと言って意識的除外にあたるとはしないということである。

そうすると、出願時同効材について、書いてないから意識除外をしたと判断されるには、かなりハードルが高い。権利者にかなり有利な判断が示されたといえるのではないか。

以上