

The Structure and the logic of the doctrine of equivalents (2)-an analysis of the decision by the Supreme Court on March 24, 2017

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2019-09-09 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: Otomo, Nobuhide メールアドレス: 所属:
URL	https://doi.org/10.24517/00055384

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.



日本における均等論の構造とその論理的基盤(2) —— 最高裁判所平成29年3月24日判決を契機に ——

大友 信 秀

(2) 第1要件について② (知財高判平成28年3月25日¹)

①事実の概要

X(原告・被控訴人)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」(以下、「本件発明」という。ただし、判決の要旨部分では原文の「訂正発明」のままとする。)とする特許(以下、「本件特許」という。)を有する者である。Y(被告・控訴人)は、角化症治療剤として用いられる物質であるマキサカルシトール(以下、「Y製品」という。)を輸入販売していた。Y製品の製造方法が本件特許の請求項の一つと均等であり、Y製品の販売等が本件特許を侵害するとしてXがY製品の輸入販売行為の差止め及び廃棄を求めたのが本件事案である。

②判決要旨(均等の第1要件の判断に関係する部分)

控訴棄却

(i) 各要件の主張立証責任

「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

1 民集71巻3号544頁。

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。」

(ii) 均等の第1要件（非本質的部分）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（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。

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（又は優先権主張日。…）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。」

「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)c①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…、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X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

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（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。一方、出発物質の20位アルコール化合物の炭素骨格（Z）がシス体又はトランス体のビタミンD構造のいずれであっても、出発物質を、末端に脱離基を有するエポキシ炭化水素化合物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中間体が合成され、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導入することができるということに変わりはない。この点は、中間体の炭素骨格（Z）がシス体又はトランス体のビタミンD構造のいずれである場合であっても同様である。したがって、出発物質又は中間体の炭素骨格（Z）のビタミンD構造がシス体であることは、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とはいえ、その本質的部分には含まれない。」

「Y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、Y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、Y方法は、均等の第1要件を充足すると認められる。」

「Yらは、訂正発明の本質的部分は、ステロイド環構造を有する化

合物を出発物質とする場合と、ビタミンD構造の化合物を出発物質とする場合では当然異なるものであると主張する。しかし、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲の記載中に複数の選択肢が記載されている場合であっても、そのような選択肢が許容されていることの技術的意義を踏まえて、特許請求の範囲の記載全体から認定すべきであるから、Yらの主張は採用することができない。」

(iii) 均等の第2要件（置換可能性）について

「Y方法における上記出発物質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（構成要件B-1）及び中間体（構成要件B-3）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、Y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。」

「Yらは、訂正明細書に記載がある効果は、工程数の短縮のみであり、訂正発明の作用効果は、従来技術に比して、シス体を出発物質とした場合のマキサカルシトールの側鎖の導入工程を短縮したことにある、また、工程の短縮としての効率性はトータルとしての製造工程数で決せられるべきであり、総工程数が異なる場合は同じ作用効果を有しない旨主張する。しかし、Yらの同主張は、次の理由により採用することができない。

平成6年法律第116号による特許法の改正は、同改正前の特許法36条4項が「発明の目的、構成及び効果」を明細書の発明の詳細な説明の必要的記載事項としていたところ、同改正後の同項、特許法施行規則24条の2により、「課題及びその解決手段」等を必要的記載事項としたものであり、発明の効果は明細書の発明の詳細な説明の必要的記載事項として規定されていない。現在では、実務上も、国際出願等に係る特許発明について「発明の効果」の記載のない明細書も多数存在しており（当裁判所に顕著な事実である。）、訂正明細書にも「発明の効果」を記載した部分がないのは、この改正に適合するものである。そして、明細書に「発明の効果」の記載がない特許発明について、一部の従来技術との対比のみにより発明の作用効果を限定して推認するのは相当ではない。」

(iv) 均等の第3要件（置換容易性）について

「…本件優先日当時、トランス体のビタミンD構造を、光照射によりシス体へ簡便に転換し得ることは周知技術であり、所望のビタミンD誘導体を製造するに際し、トランス体のビタミンD構造を有する化合物を出発物質として、適宜側鎖を導入した後、光照射を行うことによりトランス体をシス体へ転換して、シス体のビタミンD誘導体を得る方法は広く知られていたこと…、Y方法の出発物質Aに相当するトランス体のビタミンD構造をマキサカ

ルシトールの合成に用いることも知られていたこと…、シス体のビタミンD構造を有する化合物を出発物質とする場合であっても、製造過程で置換基等の導入や保護基を外す際等にトランス体へと転換し、再びシス体へと転換する方法も一般的であったこと…が認められる。

また、一般に、化合物の反応においては、反応点付近の立体構造が反応の進行に大きく影響することが知られているところ、出発物質であるビタミンD構造の20位アルコール化合物がマキサカルシトールの側鎖の導入に際して反応する水酸基は、トランス体とシス体とで構造が異なるビタミンD構造の二重結合(5位)の位置から遠く離れており、出発物質のビタミンD構造がトランス体であってもシス体であっても、反応点付近の立体構造は同じであることからすれば、当業者であれば、トランス体とシス体の二重結合の位置の違いによって訂正発明のマキサカルシトールの側鎖の導入過程の反応が異なるものと考えないのが自然である。

そうすると、Y方法の実施時(本件特許権の侵害時)において、訂正発明の目的物質に含まれるマキサカルシトールを製造するために、訂正発明の出発物質における「Z」として、シス体のビタミンD構造の代わりに、トランス体のビタミンD構造を用い、この出発物質Aを、訂正発明の試薬と同一の試薬Bと反応させて、トランス体である以外には訂正発明の中間体と異なるところがない中間体Cを生成すること、中間体Cの側鎖のエポキシ基を開環してマキサカルシトールの側鎖を有するトランス体である物質Dを得ること、最終的には物質Dに光照射を行いシス体へと転換し、水酸基の保護基を外して、訂正発明の目的物質と同じマキサカルシトールを製造するというY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認められる。

したがって、Y方法は、均等の第3要件を充足すると認められる。」

③本判決の位置づけ

本判決は、均等論を認めた最高裁判決²後に知的財産高等裁判所の大合議が均等論を判断した点で注目された。また、その判断において、均等論の5要件それぞれの主張立証責任の所在を示し、それまで学説及び判例で明確になっていなかった第1要件、第5要件の認定方法を示した点でも学界の議論を喚起した。

④均等論の第1要件の解釈

(i) 発明の本質的部分の認定方法

均等論の第1要件のとらえ方（本質的部分と非本質的部分の区分）については、すでに示したように、本判決以前には大きく分けて二つの考え方があった。一つは、最高裁が示した要件の文言である「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品と異なる部分が存する場合であっても、右部分が特許発明の本質的部分ではなく」を文字通りにとるものである。つまり、特許請求の範囲の構成、すなわち構成要件に本質的部分と非本質的部分があるとして、構成要件ごとに区分するという解釈方法である。この方法は、一般に、「構成要件区分説」と呼ばれている³。もう一つは、異なる部分を含めた被疑侵害対象が全体として特許発明の技術的思想の範囲内にあることを意味するかどうかを判断する考え方があり、これを一般に「解決原理同一説」と呼んでいる。この考え方は、最高裁判決の文言からそのまま読み取ることはできないが、すでに、最高裁判決の調査官解説においてそのような解釈方法が示されており⁴、本稿で紹介した知財高裁平成21年6月29日判決などもこちらを採用してきた。

構成要件区分説は、本質的部分とされた構成要件について被疑侵害対象が

2 最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁。

3 たとえば、本件判批L&T72号（2016）69-70頁。

4 三村量一『最判民事篇平成10年度（上）』141頁。

技術的には些細であってもこれと異なる構成を採用した場合には第1要件を満たさないことになる点で均等論を採用した趣旨が没却されかねないという致命的欠陥があった。このため、本判決が同説を採用しなかったこと自体には特に目新しい点はないとも言える。

本判決が示した第1要件の判断方法では、「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る」とした点、その具体的方法として、「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」とした点に特徴がある。

(ii) 第2、3要件との関係

本判決は、前掲の知財高裁平成21年6月29日判決とは異なり、第1要件を判断した後に、第2要件、第3要件の判断を行っている。これまでそのような順番で判断してきた判例の多くは、第1要件の判断で均等侵害を否定することが多かったのに対して、本判決はこれを肯定した。

しかしながら、第1要件で構成要件それぞれの比重や扱い方について詳細に論じていることからすれば、第2要件及び第3要件で構成要件の比較を行う段階との関係について踏み込んだ説明が必要とされたのではないかとの疑問も生じる。すなわち、従来から指摘してきたように⁵、構成要件の形式的比較で均等侵害を判断するのであれば、第2要件及び第3要件の判断において、本判決が行ったような構成要件と発明の関係を整理することも可能になり、第1要件が不要となるとの運用もしくは解釈も可能であると考えられる

5 大友信秀「特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割(4完)」法協126巻10号(2009)997頁。

からである⁶。

(未完)

6 なお、本判決の判批はすでに数多く公表されているが、このような均等論全体における第1要件の位置づけについて、第2要件や第3要件との関係で論ずるものはない。三村・前掲注4は、第1要件は、第2要件と第3要件による弱点を補うものであり、そのため、第2要件及び第3要件を判断した後に第1要件の検討をすべきとする(142-143)。これとは逆に、本件のように、第1要件で詳細な判断を行った場合に、第2要件と第3要件が当初予定された機能から変化するのかどうかについても検証が必要であると思われる。