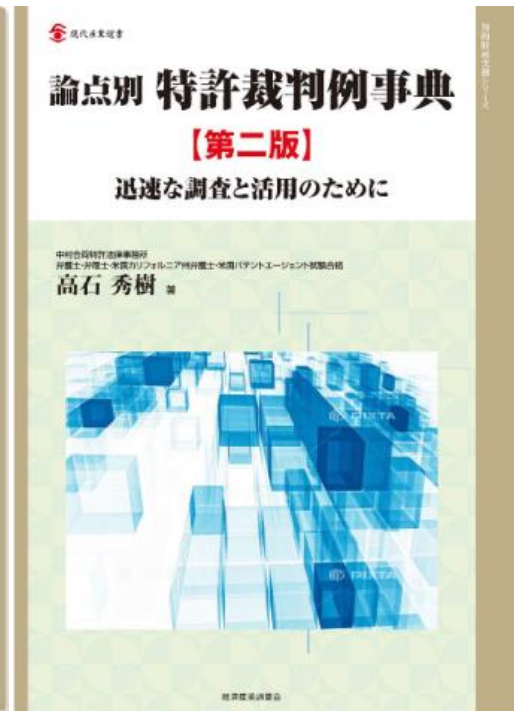


均等論(第1要件・第2要件)

知財高判(大合議)平成27年(ネ)第10014号

(原審・東京地判平成27年(ワ)第4040号)

マキサカルシトール事件(化学・医薬分野で
初めて、均等侵害が認められた事案)を
中心として、裁判例を概観する。

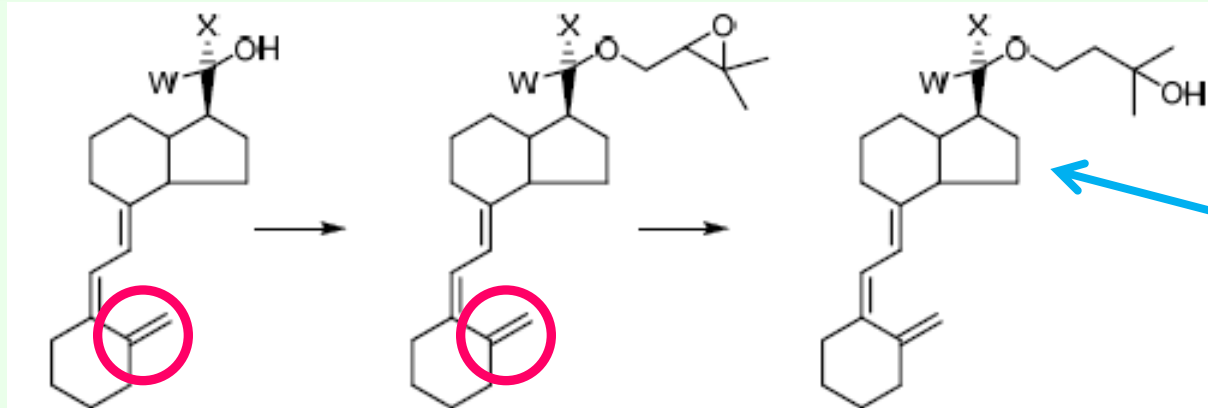


【特許】【意匠】【知財】
弁護士・弁理士・
米国CAL弁護士・
米国PA試験合格
高石秀樹

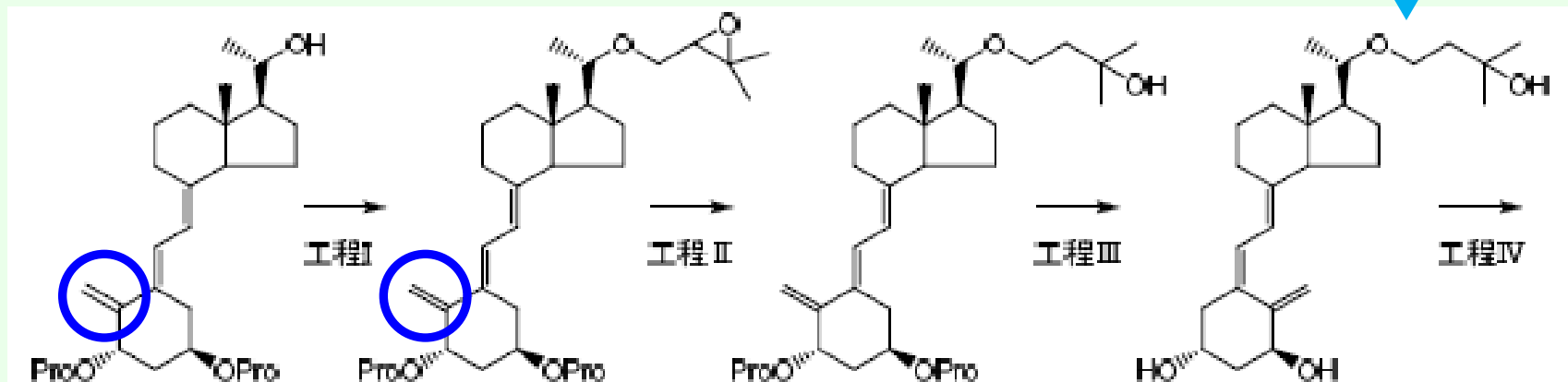
「マキサカルシトール」事件の特許発明及び対象方法

～中間物質の相違(幾何異性体)～

本件特許発明(製造方法)～出発物質・中間物質は「シス体」



対象方法～出発物質・中間物質は「トランス体」



※ボールスプライン高裁判決では、「出願時」であった。
⇒均等の範囲が不当に拡大しないように、第1要件を導入した。
(三村量一・最高裁判所判例解説)

均等論の5要件

ボールスプライン事件の最高裁判決(最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決)

1. 対象製品等との相違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. 相違部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏すること。(置換可能性、作用効果の同一性)
3. 相違部分を対象製品等におけるものと置き換えることが、対象製品等の製造等の時点において容易に想到できたこと。(置換容易性)
4. 対象製品等が、特許発明の出願時における公知技術と同一、または公知技術から容易に推考できたものではないこと。
5. 対象製品等が特許発明の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がないこと。

本判決～知財高判(大合議)平成28年3月25日(平成27年(ネ)第10014号)

第1～3要件 ⇒ イ号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

第4～5要件 ⇒ イ号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
(⇒従前からの、下級審裁判例・多数説・最高裁判例解説と同じ。)

※「貢献の程度」のあてはめ例～平成28年(ネ)第10007号

知財高裁の判示事項～(1)第1要件(非本質的部分)

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ときは、第1要件が認められやすいという方向性を示した。(Cf.三村量一・最高裁判例解説における「パイオニア発明」と同じか?)
⇒設樂隆一「米国の特許権侵害訴訟の実情と日本の均等論についての一考察」1715頁法曹時報第48巻第8号(1996)
「パイオニア発明の場合のように、技術の進歩及び社会に対する貢献度が大きいのに、特許請求の範囲の記載の困難さにより、実質的に特許発明を利用する侵害態様のすべてを網羅することが困難な場合は、特許請求の範囲の記載を越えてこれを保護すべきとの要請も強くなる...」
「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...。

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(…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。」**

知財高裁の判示事項～(1)第1要件(非本質的部分)

②明細書中の課題の記載が客観的に不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌する。(⇒従前の裁判例も、明細書に記載されていない従来技術を片面的に参酌していた。)

「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。」(⇒次頁の★参照)

⇒・・・均等侵害を否定する方向で参酌することを示唆している。

③本質的部分は、構成要件に対応するものではない。(⇒従前の裁判例、最高裁判決解説と同じ)

「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。」

下級審裁判例が判示した、「本質的部分」の一般論

東地平成11年1月28日(平成8(ワ)第14828号、三村裁判長)「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤」(最高裁判例解説同旨)

東地平成13年5月22日(平成12年(ワ)第3157号、三村裁判長)「電話用線路保安コネクタ配線盤装置」

大高平成19年11月27日(平成16年(ネ)第2563号)「置棚」

「発明が各構成要件の有機的な結合により特定の作用効果を奏するものであることに照らせば、対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から、判断すべきものというべきである。」

大地平成22年(ワ)第3846号「送受信線切替器」

知高平成24年(ネ)第10094号「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」

「特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎づける特徴的な部分、言い換えれば、上記部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいう...。」

(★平成27年度 知財訴訟委員会の研修資料「均等論のいま」15頁)

⇒明細書に開示の無い公知技術を参酌した過去の裁判例は、全て本質的部分同一 ⇒ 均等論第1要件否定。

知財高判22・3・30(平成21(ネ)10055)[携帯型コミュニケーションおよびその使用方法](No. 95)、大阪地判平成11.5.27(平成8(ワ)12220)判時1685号103頁[注射方法及び注射装置](No. 430)、大阪高判平成13.12.25(平成13(ネ)2382)[地震時ロック装置及びその解除方法2審](No. 329)、京都地判平成12.7.18(平成8(ワ)2766)[五相ステッピングモータの駆動方法]、大阪地判平成15.7.17(平成14(ワ)4565)[薄肉ステンレス鋼管の拡張装置](No. 268)(周知技術を顧慮)、東京地判平成15.8.28(平成14(ワ)1574)[暗渠形成装置](No. 264)、田村善之「均等論における本質的部分の要件の意義(1)」『知的財産政策学研究』Vol.22(2009)1頁東京地判平成24.1.31(平成20(ワ)27920)[ソフトビニル製大型可動人形の骨格構造および該骨格構造を有するソフトビニル製大型可動人形](No. 70)、大阪地判平成22.11.25(平成21(ワ)13824)[蓋体及びこの蓋体を備える容器並びにこの蓋体を成形する金型装置及びこの蓋体の製造方法](No. 86)、知財高判平成20.4.23(平成19(ネ)11136)[人工魚礁の構築方法及び人口魚礁(ただし、当初の名称は[人口漁礁])](No. 135)、大阪地判平成12.5.30(平成11(ワ)1743)[自動引取り制御可能なインフレーション成形装置](No. 395)、東京地判平成11.10.27(平成10(ワ)12572)[車輛用バックミラー](No. 421)等

★★★サポート要件 ～ 審査基準

条文(特許法36条6項1号)

「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」

審査基準

(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たすか否かの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとを対比、検討してなされる。

この対比、検討は、請求項に係る発明を基準にして、発明の詳細な説明の記載を検討することにより進める。この際には、発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることにならないようにする。

(2) 審査官は、この対比、検討に当たって、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について検討する。単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、第36条第6項第1項の規定の趣旨に反するからである。

★

(3) 審査官によるこの実質的な対応関係についての検討は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えるものであるか否かを調べることによりなされる。請求項に係る発明が、「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとが、実質的に対応しているとはいえず、特許請求の範囲の記載はサポート要件を満たしていないことになる。

審査官は、発明の課題を、原則として、発明の詳細な説明の記載から把握する。ただし、以下の(i)又は(ii)のいずれかの場合には、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握する。

Cf. マキサカルシトール知財高判大合議の均等論第1要件の規範に近いイメージ

(i) 発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない場合

(ii) 明示的に記載された課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、請求項に係る発明の課題として不合理なものである場合(例えば、分割出願と原出願...において、発明の詳細な説明に明示的に記載された課題が同じであり、その課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、分割出願の請求項に係る発明の課題としては不合理と認められる場合)

「発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」の把握にあたっては、審査官は、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮する。

※三村量一・ボールスプライン最高裁判例解説 <第1要件>

「(1)特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分が特許発明の本質的部分ではないこと

...特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的な部分、言い換えれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解される。...

そして、発明が各構成要件の有機的な結合により特定の作用効果を奏するものであることに照らせば、対象製品等との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を全体として特許出願時における先行技術と対比することにより課題の特徴的な解決手段を確定し、これを対象製品等が共通に備えているかどうかにより判断する...

右のとおり、均等成立のための(1)の要件は、「特許発明の構成要件を本質的な部分と非本質的な部分に分けた上で、前者については一切均等を認めない」(本質的部分に係る構成要件に属する事項について置換した場合は、一切均等が成立しない)と解するのではなく、特許発明を全体として特許出願時における先行技術と対比することにより課題の特徴的な解決手段を確定し、これを対象製品が共通に備えているかどうかにより判断する(対象製品等が右解決手段を共通に備えている場合には、要件(1)を充足する)ものである。

したがって、特定の技術的課題を解決する手段を初めて開示したいいわゆるパイオニア発明の場合には、当該特許発明により初めて開示された解決手段は基本的な構成であり、発明を基礎付ける技術思想は広範な範囲のものであるから、その構成の一部を置換することによって、特許発明の技術思想の範囲を出ることは困難である。これに対して、既に当該技術的課題についていくつかの解決手段が公知技術として存在するような成熟した技術分野では、個々の発明の特有の技術思想は狭い範囲で認められるにとどまるから、特許発明の構成の一部を他の構造に置き換えるだけで容易に当該発明の技術的範囲を外れることとなろう。...

...(2)の要件(置換可能性)が、特許発明が解決した課題を同様に解決しているかどうかを従来技術との関係から判断するもので、ある程度概括的に充足性の有無が判断されることに照らすと、...(2)の要件(置換可能性)の存否を最初に判断し、その上で(1)の要件の存否を判断するという順序となるものと思われる。...

均等論・第1要件(非本質的部分)

知財高判(大合議)平成27年(ネ)第10014号のあてはめ

「訂正明細書には、訂正発明の効果について特に記載されていないが...、訂正発明の課題は、従来技術に開示されていなかったマキサカルシトールの側鎖を有するビタミンD誘導体又はステロイド誘導体の新規な製造方法を提供すること自体にあることからすれば、**訂正発明の効果**とは、**従来技術に開示されていなかった新規な方法により、マキサカルシトールの側鎖を有するマキサカルシトール等のビタミンD誘導体又はステロイド誘導体を製造できることと認められる。**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。...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...**」

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。」**

※参考～訂正明細書中で「効果」という単語は、発明の詳細な説明の冒頭部分の「特定の疾患の治療における効果を保持する一方で付随する副作用を減少させるために、新規ビタミンD誘導体が開発されている。」のみ!!

均等論・第2要件(作用効果の同一性)

知財高判(大合議)平成27年(ネ)第10014号のあてはめ

「控訴人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...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経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。」

「控訴人らは、**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、...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。...訂正発明は、ステロイド環構造をビタミンD構造へ転換する工程をも包含しており、特に転換工程の有無を含めた全工程数の違い(少なさ)を、従来技術との違いとして認識しているわけではないことからすれば、訂正発明の作用効果を、従来技術に比して、マキサカルシトール等の目的物質を製造する総工程数を短縮できることと認定することはできない。」**

※三村量一・ボールスプライン最高裁判例解説 <第2要件>

「(2)特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏すること

...対象製品等において、『特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏する』かどうかは、特許発明の出願前の公知技術と特許発明とを対比して、従来技術では解決できなかった課題であって、当該特許発明により解決されたものを、対象製品等が解決するものであるかどうかにより決せられる。

すなわち、ここでいう特許発明の『目的』や『作用効果』は、あくまでも特許発明の出願時における従来技術と特許発明との対比により確定されるものであって、**基本的には、明細書の『発明の詳細な説明』欄における『発明が解決しようとする課題』や『発明の効果』の項の記載に基づいて確定されるべきものである。**

この際、明細書に記載された特許発明の作用効果のうち、当該課題の解決に加えて更に付加して認められる作用効果や実施例に特有の作用効果までも、本要件にいう特許発明の『目的』や『作用効果』として要件(2)の存否を判断するのは、相当ではない。そのように特許発明における課題の解決を超えた付加的な作用効果や実施例に特有の効果までも対象製品等が同様に実現することを求めたのでは、均等の成立する余地がほとんどなくなってしまう。…」

⇒(i)課題の解決に関する「作用効果」と、(ii)更に付加して認められる「作用効果」や実施例特有の「作用効果」を、区別して議論すべき。

⇒これらを、「作用効果」の程度という土俵で議論して、(ii)の効果はなくても、(i)という程度の効果は奏していると議論しても、認められない傾向にある。

※「作用効果」の程度を問題とした、下級審裁判例

イ号の作用効果の「程度」が、特許発明と同程度であるとして、第2要件を認めた裁判例

(1) 東京地判平成11年1月28日(平成8年(ワ)第14828号、判時1664号109頁)

「本件特許発明における腸溶性物質HPに代えてASを用いても、一定の徐放性を有する腸溶性皮膜を施した遅効性ジクロフェナクナトリウムを得ることができると認められるから、これを速効性ジクロフェナクナトリウムと組み合わせることにより、有効血中濃度を一定時間維持するジクロフェナクナトリウム製剤を得ることが可能なものと認められ、右の限度では同一の作用効果を奏するということが可能であるから、…置換可能性を肯定することができる。」

イ号の作用効果の「程度」が、特許発明よりも小さいとして、第2要件を否定した裁判例

(2) 大阪高裁平成13年4月17日(平成11年(ネ)第3750号)

「本件発明の作用効果は、…塗布面がより自然石らしくなるという点にも特色があり、…被告方法における骨材は、顔料等によって寒水砂や珪砂に人工着色を施したものである以上、塗布面の外観に自然石の色合いがそのまま表れることはない。したがって、原告方法が本件発明と同一の作用効果を奏するとはいえない。」

(3) 大阪地裁平成12年1月28日(平成10年(ワ)第4202号)

「下端部が五〇〇mmにわたって開口状態となっているイ号物件…は、蔭性植物が保護具の内部に侵入することを防止し、かつ保護具内部の遮光性を保持するという本件考案の作用効果を奏するものでもない。」

(4) 大阪地裁平成16年10月21日(平成14年(ワ)第10511号)

「タンタル層の厚さを…構成要件A⑤における上限値を超えたものに置き換えたならば、高価な結晶性金属タンタルの使用量がその分増加し、…中間層の厚さの上限を設定することで実現しようとした経済性が損なわれ、酸素発生用不溶性陽極の寿命を経済的な方法で長くするという本件A発明の目的も達せられないことは明らかである。したがって、タンタル層の厚さが3ミクロンを超える物件は、…作用効果も同一ではないから、前記均等の要件②を充足しない。」

※「作用効果」の程度を問題とした、下級審裁判例

イ号の作用効果の「程度」が、特許発明よりも小さくても、第2要件を認めた裁判例

平成22年(ネ)第10014号「地下構造物用丸型蓋」

「裁判所での実演は、実演者の開閉方法の巧拙等に大きく依存するものではあるが、被告製品Bも、本件作用効果①を一定程度奏するものと認められ、受枠に設けられているのが『凹曲面部』か『凹部』かによって大きな差異がない...。」

※作用効果の「程度」という議論に入ると、特許権者不利。

⇒逆に、イ号と特許発明とが同一である作用効果を、特許発明の作用効果であると土俵を設定した上で、作用効果を奏する課題解決原理である技術的思想が、特許発明の本質的意義であると主張する。この土俵上で議論する限り、第1要件が認められれば、第2要件も同様に認められ、第1要件と別個独立の論点を惹起しない。

(参考)近時は、第1要件と第2要件の結論が分かれた下級審裁判例は無い。古い裁判例では、以下の6件が挙げられる。

- | | |
|---|-------------|
| ①東京地判平成11年1月28日(平成8年(ワ)第14828号、判時1664号109頁) | 第1要件×、第2要件○ |
| ②東京地判平成12年8月31日(平成10年(ワ)第7865号) | 第1要件×、第2要件○ |
| ③東京地判平成13年1月30日(平成12年(ワ)第186号) | 第1要件×、第2要件○ |
| ④東京高判平成13年3月22日(平成12年(ネ)第4764号)(上記②の控訴審) | 第1要件×、第2要件○ |
| ⑤東京地判平成13年5月29日(平成12年(ワ)第12728号) | 第1要件×、第2要件○ |
| ⑥大阪高判平成13年12月4日(平成12年(ネ)第3891号) | 第1要件○、第2要件× |

本件大合議判決の事案においても、被告は、特許発明の効果が「工程数の短縮」であると主張したが、原告は、第1要件に関する文脈中で「...新規な方法により、マキサカルシトールの側鎖を有するマキサカルシトール等のビタミンD誘導体又はステロイド誘導体を製造できること」を効果として主張し、認められた。

(まとめ／TIP)均等論(第1要件・第2要件)

※均等論第1要件・第2要件のあてはめは、表裏一体

※「本質的部分」＝特許発明の課題、解決手段、効果を把握した上で、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。

※特許権者が行うべき、第2要件(作用効果の同一性)の主張

(×)被告製品の作用効果の「程度」が小さくてもよい

(○)被告製品が奏さない作用効果は、特許発明の作用効果ではないから、均等論・第2要件と関係がない