

マキサカルシトール事件知財高裁大合議判決 —均等の要件の解釈・規範—

知的財産事例研究会
弁護士 森本 純

知財高裁大合議判決平成28年3月25日
(平成27年(ネ)第10014号)

第1. はじめに—事案の概要等

本判決は、知的財産高等裁判所が大合議事件として審理・判断した9件目の事件であり(大合議事件として係属した事件は合計10件であり、うち1件は取下げがなされた。)、ボールスプライン事件最高裁判決(平成10年2月24日、民集52巻1号113頁)が定立した均等の要件につき、各要件の主張立証責任の分配につき判示するとともに、第1要件及び第5要件につき詳細な規範を定立したものである。

本判決の事案は、「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」についての発明の特許権(特許第3310301号、以下「本件特許権」)の共有者の1名であるXが、Y1の輸入販売にかかる医薬品原薬及びY2ないしY4の販売にかかる医薬品製剤の製造方法(以下「被告方法」)は、上記特許権の請求項13にかかる発明(訴訟係属中に訂正請求がなされた、以下「訂正発明」)と均等であり、その技術的範囲に属するから、Y1による医薬品原薬の輸入・販売等及びY2ないしY4による医薬品製剤の販売等は上記特許権を侵害するとして、特許法100条1項及び2項に基づき、これらの行為の差止等を求めたものである。

争点は、均等の各要件の充足性、無効理由の存否及び差止めの必要性の有無である(本研究では、均等論について考察する。)

第1審判決(東京地判平成26年12月24日(平成25年(ワ)第4040号)判時2258号106頁)は、均等侵害の成立を認め、原告の請求を認容したが、これに対し、Y1ないしY4が控訴を提起した。

その控訴審判決が本判決であり、本判決は、均等侵害の成立を認めて控訴を棄却した。

本判決に対しては、Y1ないしY4により上告受理申立てがなされている¹。

1 本事件では、特許の無効理由の存否についても争われ、本判決は、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た。ところが、本件特許にかかる無効審判事件(無効2015-800137号)では、本判決では審理・判断がなされていない新たな無効理由に基づき、無効審判請求がなされていて、同事件では、本判決の言渡しがなされた後、平成28年4月1日付けで、審判の予告がなされている。

第2. 訂正発明及び被告方法

- 1 訂正発明は、「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」についての発明の特許権（特許第3310301号）の特許請求の範囲請求項13にかかる発明である²。
- 2 訂正発明は、概要、シス体のビタミンD構造を有する出発物質に対し、試薬を反応させて、エポキシド化合物の中間体（ビタミンD構造はシス体）を製造し、これを還元剤で処理してエポキシド環を開環して、シス体の目的物質を製造回収する、という方法である。

これに対し、被告方法は、概要、トランス体（幾何異性体）のビタミンD構造を有する出発物質に対し、試薬を反応させて、エポキシド化合物の中間体（ビタミンD構造はトランス体）を製造し、これを還元剤で処理してエポキシド環を開環して、トランス体の物質を得た後、このトランス体の物質をシス体に転換して目的物質を製造回収する、という方法である（末尾の別紙対比表参照）³。

訂正発明（請求項13）	被告方法
出発物質が「 <u>シス体</u> のビタミンD構造」を備える	出発物質が幾何異性体である「 <u>トランス体</u> のビタミンD構造」を備える
出発物質に試薬を反応させてエポキシド化合物を製造（中間体、ビタミンD構造は <u>シス体</u> ）	出発物質に試薬を反応させてエポキシド化合物を製造（中間体、ビタミンD構造は <u>トランス体</u> ）
エポキシド化合物を還元剤処理して開環して、	エポキシド化合物を還元剤処理して開環の上、 <u>トランス体</u> を <u>シス体</u> に転換して、
目的物質（ <u>シス体</u> ）を製造	目的物質（ <u>シス体</u> ）を製造

- 3 すなわち、訂正発明と被告方法とは、ビタミンD構造を備える物質を出発物質として、これに試薬を反応させてエポキシド化合物を製造し（中間体）、エポキシド化合物を還元剤で処理してエポキシド環を開環して、シス体の目的物質を製造回収する方法である点は同じである。

他方、訂正発明と被告方法とは、シス体の目的物を製造するための出発物質及び中間体が、訂正発明ではシス体であるのに対し、被告方法ではその幾何異性体であるトランス体である点、また、被告方法では、出発物質及び中間体がトランス体であることに基づき、別途、トランス体をシス体に転換するための工程が必要となる点において相違している。

- 4 訂正発明の明細書では、明細書の発明の詳細な説明に、発明の課題についての直接的な記載はなく、発明の効果の欄もない。

発明の効果に関連する記載としては、「発明の背景」欄の末尾に以下の記載がなされているのみである。

「さらに、日本特許公開公報平成6-256300号（1994年9月13日発行）およびKubodera他

- 2 訂正発明は、マキサカルシトールを含む化合物の製造方法に関するものであるが、その物質特許については、平成4年10月に特許権の設定登録がなされ（特許第1705002号）、同特許権は、存続期間の延長登録を経て、平成22年12月26日に存続期間が満了した。
- 3 シス体とトランス体とは、化学構造式は同じであるが、分子あるいは錯体での立体配置の違いによって生じる異性体であり、物理的・化学的性質に差がある場合が多い。