

注目判決

平成22年(ネ)第10043号 特許権侵害差止請求控訴事件

(平成24年1月27日判決言渡)

第1 事案の概要

1. 本件は、本件特許権（特許第3737801号、発明の名称「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム、並びにそれを含む組成物」）を有する控訴人（一審原告）が、被控訴人（一審被告）に対し、特許法100条に基づき、被告製品の製造販売の差止めと在庫品の廃棄を求めた事案である。

2. 本件特許権の請求項1は、下記のとおりであって、製法を記載することにより物を特定した「物の発明」であった（以下、請求項1記載のa）～e）の製法をそれぞれ「工程a）」等といい、製法全体を「本件製法要件」ということがある。また、請求項1に係る発明を「本件発明1」という。）。
【請求項1】

【請求項1】

次の段階：

- a) プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し、
 - b) そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを沈殿し、
 - c) 再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し、
 - d) 当該アンモニウム塩をプラバスタチンナトリウムに置き換え、そして
 - e) プラバスタチンナトリウム単離すること、
- を含んで成る方法によって製造される、プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム。
(請求項2～9については省略)

3. 原審の東京地裁は、概ね下記のとおり判示して控訴人の請求を棄却したので、これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。

① 物の発明について、特許請求の範囲に当該物の製造方法が記載されている場合には、「物の発明」であるからといって、製造方法の記載を除外して技術的範囲を解釈すべきではない。

② 物の構成を記載して当該物を特定することが困難であって、製造方法によって物を特定せざるを得ないなどの特段の事情があるときは、製造方法の記載を除外して、技術的範囲を解釈することができる。

③ 本件特許は、物の特定のために製造方法を記載する必要ないこと、そのような特許請求の範囲の記載となるに至った出願の経緯からすれば、上記特段の事情は認められない。

④ 被告製品は工程a)要件を充足しないので、特許権侵害とならない。

第2 裁判所の判断

1. 特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の確定について

(1) 特許法（以下「法」という。）70条は、その第1項で「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」とし、その第2項で「前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする」などと定めている。

したがって、特許権侵害を理由とする差止請求又は損害賠償請求が提起された場合にその基礎となる特許発明の技術的範囲を確定するに当たっては、「特許請求の範囲」記載の文言を基準とすべきである。特許請求の範囲に記載される文言は、特許発明の技術的範囲を具体的に画しているものと解すべきであり、仮に、これを否定し、特許請求の範囲として記載されている特定の「文言」が発明の技術的範囲を限定する意味を有しないなどと解釈することになると、特許公報に記載された「特許請求の範囲」の記載に従って行動した第三者の信頼を損ねかねないこととなり、法的安定性を害する結果となる。

そうすると、本件のように「物の発明」に係る特許請求の範囲にその物の「製造方法」が記載されている場合、当該発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物に限定されるものとして解釈・確定されるべきであって、特許請求の範囲に記載された当該製造方法を超えて、他の製造方法を含むものとして解釈・確定されることは許されないのが原則である。

もっとも、本件のような「物の発明」の場合、特許請求の範囲は、物の構造又は特性により記載され特定されることが望ましいが、物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときには、発明を奨励し産業の発達に寄与することを目的とした法1条等の趣旨に照らして、その物の製造方法によって物を特定することも許され、法36条6項2号にも反しないと解される。

そして、そのような事情が存在する場合には、その技術的範囲は、特許請求の範囲に特定の製造方法が記載されていたとしても、製造方法は物を特定する目的で記載されたものとして、特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、「物」一般に及ぶと解釈され、確定されることとなる。

(2) 前記(1)で述べた観点に照らすならば、物の発明に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているプロダクト・バイ・プロセス・クレームには、「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため、製造方法によりこれを行っているとき」（便宜上「**真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム**」という。）と、「物の製造方法が付加して記載されている場合において、当該発明の対象となる物を、その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえないとき」（便宜上「**不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム**」という。）の2種類があることになるから、これを区別して検討を加えることとする。

そして、前記(1)によれば、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては、当該発明の技術的範囲は、「特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、同方法により製造される物と同一の物」と解釈されるのに対し、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては、当該発明の技術的範囲は、「特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物」に限定されると解釈されることになる。

また、特許権侵害訴訟における立証責任の分配という観点からいうと、物の発明に係る特許請求の範囲に、製造方法が記載されている場合、その記載は文言どおりに解釈するのが原則であるから、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当すると主張する者において「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難である」ことについての立証を負担すべきであり、もしその立証を尽くすことができないときは、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであるものとして、発明の技術的範囲を特許請求の範囲の文言に記載されたとおりに解釈・確定するのが相当である。

(3) そこで、本件発明1について検討する。

請求項1の記載における「プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム」の構成は、不純物であるプラバスタチンラクトン及びエピプラバが公知の物質であるプラバスタチンナトリウムに含まれる量を数値限定したものであるから、その構造によって、客観的かつ明確に記載されていると解される。

すなわち、請求項1に記載された「プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム」には、その製造方法によらない限り、物を特定することが不可能又は困難な事情は存在しないと認められる。なお、当該物の特定のために、その製造方法までを記載する必要がなかったことについては、控訴人も認めるところである。

したがって、本件発明1は、上記不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであると理解すべきであるから、その技術的範囲は、本件製法要件によって製造された物に限定される。

2. 被告製品の構成要件充足性について

被告製品は、プラバスタチンラクトンの混入量が0.2重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.1重量%未満であるプラバスタチンナトリウムであるから、本件発明1の構成中、後段の「プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム」を充足する。

しかしながら、被告製法は、本件発明1の工程a)の要件を充足しないので、その余の点について判断するまでもなく、被告製品は本件発明1の技術的範囲には属しないと認められる。

3. 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものかについて

(1) 法104条の3に係る抗弁（特許権者等の権利行使の制限）の成否を判断する前提となる発明の要旨は、特許無効審判請求手続において特許庁（審判体）が把握すべき請求項の具体的内容と同様に認定されるべきである。

すなわち、本件のように、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合の発明の要旨の認定については、前述した特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の認定方法の場合と同様の理由により、①発明の対象となる物の構成を、製造方法によることなく、物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときは、その発明の要旨は、特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、「物」一般に及ぶと認定されるべきであるが（真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）、②上記①のような事情が存在するといえないときは、その発明の要旨は、記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるべきである（不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）。

この場合において、上記①のような事情が存在することを認めるに足りないときは、これを上記②の不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームとして扱うべきものと解するのが相当である。

上記の観点から本件を検討するに、本件特許には、上記①にいう不可能又は困難であるとの事情の存在が認められないことは前述のとおりであるから、特許無効審判請求における発明の要旨の認定に際しても、特許請求の範囲に記載されたとおりの製造方法により製造された物として、その手続を進めるべきものと解され、法104条の3に係る抗弁においても同様に解すべきである。

(2) 本件発明1は、本件優先日当時、乙30発明並びに乙1文献及び技術常識から当業者が容易に発明することができたものと認められるから、法29条2項に違反してなされたものであり、特許無効審判において無効にされるべきものである。

したがって、その余の点について判断するまでもなく、特許権者である控訴人は、法104条の3第1項に従い、被控訴人に対し、本件特許権を行使することができないといわなければならない。

4. 結論

よって、控訴人の請求を棄却した原判決は結論において正当であるから、本件控訴を棄却することとする。

2011年4月2日



特許業務法人 S S I N P A T