

偶然に構成一致＝技術思想は相違？

～知財高判平成30年4月4日（平成29年（ネ）第10090号）と 知財高判平成30年2月14日（平成29年（行ケ）第10121号）を題材に～

東北大学法学研究科教授
戸次 一夫

I はじめに

権利者・出願人の発明と、第三者の発明あるいは製品・方法との同一性の判断は、特許権侵害をめぐる攻防においても、また権利取得の場面や有効性判断においてもなされるなど、特許制度のさまざまな場面において登場する¹。その判断は、原則として、両者の構成が全て一致するかどうかによってなされており、例えば、第三者の発明の構成がA+b+C+D、特許発明又は特許出願に係る発明の構成がA+B+C+Dであって、B（例えば「弾性体」）がb（例えば「バネ」）を含むが、それ以外のもの（例えば「ゴム」）も含む一定の広がりをもった構成である場合には、bはBにほかならないので、両発明は全構成において一致することになる。しかしながら、以下に紹介する二つの判決は、上記の例のようなケースにおいて、発明の同一性を否定する結論をとった。

本稿は、構成が一致しているようにみえても、発明としては相違するという、その結論に至る考え方について検討するものである。なお、以下の裁判例の引用部分の下線は、筆者が付した。また、■は、閲覧制限箇所である。

II 第一の事件の判決：知財高判平成30年4月4日（平成29年（ネ）第10090号） 〔医薬〕裁判所ウェブサイト

1 事案の概要

(1) 経緯

本件は、本件特許権を有する被控訴人（原告）が、被告製品は本件特許の請求項2に係る発明（本件発明2）の技術的範囲に属すると主張し、控訴人（被告）に対し、特許法100条1項に基づき、被告製品の製造、販売及び販売の申出の差止めを求めるとともに、同条2項に基づき、被告製品の廃棄を求めたという事件である。

1 なお、本稿での検討は、同一性の判断対象が条文上「発明」とされている場合に、特許法上の「発明」（特許2条1項）として完成したものでなければならないのか、その発明をどのような範囲あるいは抽象度で認定すべきか、その発明を同一性の判断対象として俚上に乗せるには別途適格性が要求されるのか、といった点（例えば、特許法29条1項各号の「発明」に関し、黒川恵「公然実施発明に基づく進歩性判断」パテ69巻5号（別冊15号）（2016）86-87頁、前田健「公然実施に基づく新規性・進歩性判断」AIPPI61巻11号（2016）16-20頁参照。）の議論はひとまず置いている。

被告製品が本件発明2の技術的範囲に属することについては、当事者間に争いがない。第一審（東京地判平成29年9月29日（平成27年（ワ）第30872号）裁判所ウェブサイト）は、控訴人が先使用権を有するとは認められず、本件発明2についての特許が特許無効審判により無効にされるべきものとも認められないとして、被控訴人の請求をいずれも認容した。そこで、控訴人が原判決を不服として控訴した。

なお、本件では、特許無効についても争われたが、第一審、控訴審、ともに、無効の抗弁を容れなかった。以下においては、無効の抗弁については省略し、本稿の発明等の同一性に関する論点にかかわる、先使用権についての控訴審の判断（特に、傍論部分）に着目する。

(2) 本件発明（分説は第一審による。）

ア 本件発明1（請求項1に係る発明）

A：次の成分（A）及び（B）：

（A）ピタバスタチン又はその塩；

（B）カルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに結晶セルロースよりなる群から選ばれる1種以上；

を含有し、かつ、

B：水分含量が2.9質量％以下である固形製剤が、

C：気密包装体に収容して

D：なる医薬品。

イ 本件発明2（請求項2に係る発明）

構成要件Aないし同Dと、次のE。

E：固形製剤の水分含量が1.5～2.9質量％である、

なお、本件発明2の特徴について、本判決は、以下のように述べている。

「(1) 本件発明2は、ピタバスタチン又はその塩の固形製剤を用いた医薬品に関するものである。…」

(2) ピタバスタチン又はその塩は、高脂血症治療剤、高コレステロール血症治療剤等の有効成分として有用である。カルメロース又はその塩、クロスポビドン、結晶セルロースといった医薬品添加物は、極めて高い吸湿性を有し、崩壊剤等として利用される。…」

しかし、カルメロース又はその塩、クロスポビドン、結晶セルロースといった崩壊剤とピタバスタチン又はその塩とを混合したところ、経時的に多量のラクトン体（医薬品の有効性の低下や医薬品間での有効性の不均一性の原因ともなり得るもの。）が生成することが判明した。本件発明2は、ラクトン体生成の抑制された固形製剤を用いた医薬品を提供することを課題とする。…」

(3) 本件発明2は、混合物中の水分含量が増加するに従いラクトン体の生成量が増加することが明らかとなったことなどから、固形製剤の水分含量を一定値以下とすることによって、ピタバスタチン又はその塩由来のラクトン体の生成が抑制できることを見だし、完成されたものである。…」

また、固形製剤の水分含量を1.5質量％以上とした場合、ラクトン体とは別の分解物である5-ケート体の生成を抑制できる。5-ケート体と水分との関係についてこれまで報告されていない。」