



® 平成 29 年 6 月 12 日 (月)

No. 14463 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆主要判決全文紹介 [最高裁・知財高裁] [上] (1)

主要判決全文紹介

《最高裁判所(原審 知的財産高等裁判所)》

特許権侵害行為差止請求上告受理事件

(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—
均等発明事件) [上] (全2回)

—平成28年(受)第1242号、平成29年3月24日最高裁第二小法廷判決言渡
(原審 平成27年(ネ)第10014号、平成28年3月25日判決言渡)—

事案の概要

本件は、角化症治療薬の有効成分であるマキサカルシトールを含む化合物の製造方法の特許に係り、
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」とする特許権(特
許第3310301号。以下「本件特許権」といい、同特許権に係る特許を「本件特許」という。)の共有者の1
人である被上告人が、上告人らの輸入販売等に係る医薬品の製造方法は、本件特許に係る明細書の特許
請求の範囲の訂正後の請求項13(以下「本件特許請求の範囲」という。)に係る発明(以下「本件発明」と
いう。)と均等であり、その技術的範囲に属するから、当該方法により製造した医薬品の販売等は本件特

鎌田特許事務所

所長 弁理士 鎌田 直也

〒542-0073 大阪市中央区日本橋1丁目18番12号
TEL.(06)6631-0021 FAX.(06)6641-0024



許権を侵害すると主張して(最高裁平成6年(オ)第1083号同10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁参照。以下、この判決を「平成10年判決」という。)、特許法100条1項、2項に基づき、上告人らに対し、当該医薬品の輸入販売等の差止め及びその廃棄を求める事案である。

被上告人は、本件特許の特許出願時に、本件特許請求の範囲において、目的化合物を製造するための出発物質等としてシス体のビタミンD構造のものを記載していたが、その幾何異性体であるトランス体のビタミンD構造のものは記載していなかった。上告人らの製造方法ではトランス体のビタミンD構造のものであることにおいて、本件特許請求の範囲に記載された構成と相違がある。

上告人らは、本件では、平成10年判決にいう、特許権侵害訴訟における相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」という。)が特許発明の特許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存するから、上告人らの製造方法は、特許請求の範囲に記載された本件発明の構成と均等なものであるとはいえないと主張するなどして、被上告人の請求を争っている。

原審(平成27年(ネ)第10014号 知財高裁平成28年3月25日判決言渡)は、上告人ら(原審控訴人ら)の製造方法が本件発明と均等であり本件発明の技術的範囲に属することを認め、また、本件発明に係る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て、上告人らの控訴を棄却したため、上告人らが、原判決を不服として、本件上告受理申立をした。

本件最高裁第二小法廷判決は、本件上告を棄却すると共に、均等論の第5要件の該当性に関する判決理由を示した。

判示事項(上告受理申立て理由(ただし、排除されたものを除く。))について)

1 争点

上告人らは、本件では、平成10年判決にいう、特許権侵害訴訟における相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」という。)が特許発明の特許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存するから、上告人らの医薬品の製造方法は、本件特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであるとはいえないと主張して、被上告人の請求を争っている。

2 原審の適法に確定した事実関係等の概要

2.1 本件発明

本件特許請求の範囲の記載は、別紙のとおりである。被上告人は、本件特許の特許出願時に、本件特許請求の範囲において、目的化合物を製造するための出発物質等としてシス体のビタミンD構造のものを記載していたが、その幾何異性体であるトランス体のビタミンD構造のものは記載していなかった。

2.2 上告人らの製造方法

上告人DKSHジャパン株式会社は、角化症治療薬であるマキサカルシトール原薬の輸入販売をしており、その余の上告人ら(岩城製薬株式会社、高田製薬株式会社及び株式会社ボーラファルマ)は、上記原薬を含有するマキサカルシトール製剤をそれぞれ販売している(以下、上記原薬に係る製造方法を「上告人らの製造方法」という。)

上告人らの製造方法を本件特許請求の範囲に記載された構成と比べると、目的化合物を製造するための出発物質等が、本件特許請求の範囲に記載された構成ではシス体のビタミンD構造のものであるのに対し、上告人らの製造方法ではトランス体のビタミンD構造のものである点において相違するが、その余の点については、上告人らの製造方法は、本件特許請求の範囲に記載された構成の各要件を充足する。