



® 平成 30 年 10 月 15 日 (月)
No. 14792 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 [知財高裁] (1)

☆特許庁人事異動..... (19)

主要判決全文紹介

《知的財産高等裁判所》

特許権侵害差止請求控訴事件

〔「医薬」事件(東和薬品v.興和)〕- 先使用医薬が発明の数値範囲に入っていたとしても、数値範囲内に収めるという技術思想がなく、先使用権不成立とした裁判例。主/副引用発明、公然実施発明の認定に影響を及ぼし得る、実務上重要な裁判例。〕

—平成29年(ネ)第10090号、平成30年4月4日判決言渡(高部裁判長)—

【事案の概要、関連裁判例の紹介】

1. 概要

本判決は、発明の名称を「医薬」と題する発明について、「先使用権を有するといえるためには、サンプル薬に具現された技術的思想が本件発明2と同じ内容の発明でなければならない」とした上で、サンプル薬の水分含有量が発明の数値範囲内にあったことを認めるに足る証拠はなく、仮に発明の数値範囲に入っていたとしても、同数値範囲となるように管理していたとは認められず、同数値範囲内に収めるという技術思想がなかったとして、先使用権不成立とした裁判例である。



杉村萬国特許法律事務所

SUGIMURA & Partners

代表弁理士 杉村 憲司 代表弁護士 杉村 光嗣

杉村 興作
鈴木 治
寺嶋 勇太
吉澤 雄郎
柿沼 公二
門田 尚也
市枝 信之
大島 かおり
山本 睦也

塚中 哲雄
福尾 誠
結城 仁美
小松 靖之
神 紘一郎
加藤 正樹
君塚 絵美
田中 睦美
鹿山 昌代

澤田 達也
齋藤 恭一
川原 敬祐
伊藤 怜愛
坂本 晃太郎
朴 瑛哲
阿部 拓郎
宮谷 昂佑
北村 慎吾

富田 和幸
池田 浩
岡野 大和
片岡 憲一郎
西尾 隆弘
真能 清志
井上 高雄
廣 昇

下地 健一
吉田 憲悟
前田 勇人
田中 達也
石川 雅章
石井 裕充
辻 啓太
鈴木 裕貴

大倉 昭人
山口 雄輔
坪内 伸
高橋 林太郎
色部 暁義
藤本 一
塩川 未久
Stephen Scott

栗野 晴夫
中山 健一
甲原 秀俊
福井 敏夫
色部 暁義
鈴木 俊樹
橋本 大佑
水間 章子

河合 隆慶
村松 由布子
太田 昌宏
酒匂 健吾
田浦 弘達
内海 一成
鈴木 麻菜美
貴志 浩充

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館36階 E-mail: DPATENT@sugimura.partners
電話: 03-3581-2241(代表) FAX: 03-3580-0506 URL: <https://sugimura.partners/>

所員185名うち弁理士67名、欧州弁理士1名

まず、本判決は、「特許法79条にいう『発明の実施である事業…の準備をしている者』とは、少なくとも、特許出願に係る発明の内容を知らないで自らこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者でなければならない(最高裁昭和61年(オ)第454号・同年10月3日第二小法廷判決・民集40巻6号1068頁参照)。よって、控訴人が先使用権を有するといえるためには、サンプル薬に具現された技術的思想が本件発明2と同じ内容の発明でなければならない。」と一般論を述べた上で事実関係を認定し、「…以上のとおり、サンプル薬を製造から4年以上後に測定した時点の水分含量が本件発明2の範囲内であるからといって、サンプル薬の製造時の水分含量も同様に本件発明2の範囲内であったということはできない。…そうすると、控訴人が、本件出願日までに製造し、治験を実施していた本件2mg錠剤のサンプル薬及び本件4mg錠剤のサンプル薬の水分含量は、いずれも本件発明2の範囲内(1.5～2.9質量%の範囲内)にあったということはできない。」とした。

その上で、本判決は、「仮に、本件2mg錠剤のサンプル薬又は本件4mg錠剤のサンプル薬の水分含量が1.5～2.9質量%の範囲内にあったとしても…」という仮定の文脈で、サンプル薬に具現された技術的思想を問題とした。すなわち、本判決は、傍論ではあるが、出願日/優先日前に製造したサンプル薬の数値が偶々発明の数値範囲に入っていたとしてもそれだけでは先使用「発明」の成立は認められず、サンプル薬に発明の数値範囲内である技術思想が具現化している必要がある、すなわち「サンプル薬に具現された技術的思想が本件発明2と同じ内容の発明である」必要があることを示したものである。

この点について、本判決は、先ず「本件発明2の技術的思想」は、「ピタバスタチン又はその塩の固形製剤の水分含量に着目し、これを2.9質量%以下にすることによってラクトン体の生成を抑制し、これを1.5質量%以上にすることによって5-ケト体の生成を抑制し、さらに、固形製剤を気密包装体に収容することにより、水分の侵入を防ぐという技術的思想を有するものである。」と認定した。

続いて、本判決は、「サンプル薬に具現された技術的思想」について、「(ア) 控訴人が、本件出願日前に、サンプル薬の最終的な水分含量を測定したとの事実は認められない。」「(イ) …控訴人が、サンプル薬の水分含量が一定の範囲内になるよう管理していたということはできない。」「(ウ) …サンプル薬と実生産品との間で、B顆粒の水分含量の管理範囲が…から…へと変更されている。控訴人は、サンプル薬の水分含量には着目していなかった…。」と認定し、結論として、「控訴人は、本件出願日前に本件2mg錠剤のサンプル薬及び本件4mg錠剤のサンプル薬を製造するに当たり、サンプル薬の水分含量を1.5～2.9質量%の範囲内又はこれに包含される範囲内となるように管理していたとも、1.5～2.9質量%の範囲内における一定の数値となるように管理していたとも認めることはできない。」から、「サンプル薬においては、錠剤の水分含量を1.5～2.9質量%の範囲内又はこれに包含される範囲内に収めるという技術的思想はなく、また、錠剤の水分含量を1.5～2.9質量%の範囲内における一定の数値とする技術的思想も存在しない。そうすると、サンプル薬に具現された技術的思想が、本件発明2と同じ内容の発明であるということはできない。」として、先使用権の成立を否定した。

2. 本判決の影響が及ぶ範囲(射程範囲とは異なるが…)

先使用権においては、「事業の準備」・「先使用発明と対象製品との同一性」が争点となる事案が多く、先使用発明自体の完成・認定が問題となった事案は見かけなかった。2015年に筆者が先使用権について裁判例を纏めた資料が<http://h-takaishi.wixsite.com/hideki-takaishi/cv>の「13.『先使用権の裁判例纏め』(2015)」にあるので、参照されたい。

本判決は、先使用権に関する一裁判例として片付けることはできない。

すなわち、知財高裁大合議平成28年(行ケ)第10182号「ピリミジン誘導体」事件を含め、近時の知財高裁は、特許法上の「発明」を、構成ないし技術的事項でなく「技術的思想」と捉える傾向が顕著であるところ、本判決が先使用「発明」の認定において判示した考え方は、主/副引用「発明」や公然実施「発明」の認定においても同様であると考えられるからである。