

ビタミンD誘導体の製造方法事件（差止請求控訴事件）	
事件の表示	平成27年（ネ）第10014号 判決日：平成28年3月25日 知的財産高等裁判所 特別部
判決	控訴棄却
参照条文	特70条第1項、特100条第1項・第2項
キーワード	均等侵害、第1要件

1. 事案の概要

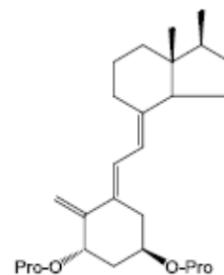
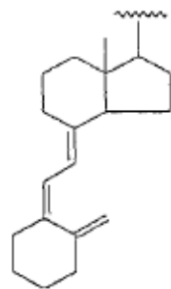
本件は、発明の名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする本件特許権を有する被控訴人（一審原告）が、控訴人ら（一審被告ら）に対し、控訴人らの輸入販売に係るマキサカルシトール製剤等（控訴人製品）の製造方法（控訴人方法）は、本件特許の請求項13に係る発明（訂正発明）と均等であり、控訴人製品の販売等は本件特許権を侵害すると主張して、控訴人製品の輸入譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案である。

2. 本件の訂正発明と控訴人らの製造方法との相違部分

控訴人らの製造方法を訂正発明と比較すると、目的化合物を製造するための出発物質等が、訂正発明ではシス体のビタミンD構造のものであるのに対し、控訴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、控訴人らの製造方法は、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。

（本件発明における出発物質）

（控訴人らの製造方法における出発物質）



本件では、上記相違部分について、均等論の各要件が争われたが、今回は第1要件についてのみ説明する。

（補足）ボールスプライン軸受事件最高裁判決（最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決）における均等論の5要件

- ①対象製品等との相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと。

②相違部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏すること。

③相違部分を対象製品等におけるものと置き換えることが、対象製品等の製造等の時点において容易に想到できたこと。

④対象製品等が、特許発明の出願時における公知技術と同一、または公知技術から容易に推考できたものではないこと。

⑤対象製品等が特許発明の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ないこと。

3. 判決（抜粋）

．．

(2) 訂正発明と控訴人方法との相違

．．控訴人方法は、訂正発明の構成要件A、B-2、D及びEを充足するが、同方法における出発物質A及び中間体Cが、シス体のビタミンD構造の化合物ではなく、その幾何異性体であるトランス体のビタミンD構造の化合物であるという点で、訂正発明の構成要件B-1、B-3及びCと相違する。

．．

(3) 均等の第1要件（非本質的部分）について

ア 本質的部分の認定について

特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがって、特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。

．．

また、第1要件の判断、すなわち対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判断する際には、特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で、本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めないと解するのではなく、上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備えていると認められる場合には、相違部分は本質的部分ではないと判断すべきであり、対象製品等に、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分以外で相違する部分があるとしても、そのことは第1要件の充足を否定する理由とはならない。

．．

エ 訂正発明の本質的部分

訂正発明の上記課題及び解決手段とその効果に照らすと、訂正発明の本質的部分（特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分）は、ビタミンD構造又はステロイド環構造の20位アルコール化合物を、末端に脱離基を有する構成要件B-2のエポキシ炭化水素化合物と反応させることにより、一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖を導入することができるということを見出し、このような一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンD構造又はステロイド環構造という中間体を經由し、その後、この側鎖のエポキシ基を開環するという新たな経路により、ビタミンD構造又はステロイド環構造の20位アルコール化合物にマキサカルシトールの側鎖を導入することを可能とした点にあると認められる。

一方、出発物質の20位アルコール化合物の炭素骨格（Z）がシス体又はトランス体のビタミンD構造のいずれであっても、出発物質を、末端に脱離基を有するエポキシ炭化水素化合物と反応させることにより、出発物質にエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入された中間体が合成され、その後、この側鎖のエポキシ基を開環することにより、マキサカルシトールの側鎖を導入することができるということに変わりはない。この点は、中間体の炭素骨格（Z）がシス体又はトランス体のビタミンD構造のいずれである場合であっても同様である。したがって、出発物質又は中間体の炭素骨格（Z）のビタミンD構造がシス体であることは、訂正発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分とはいえ、その本質的部分には含まれない。

オ 控訴人方法の第1要件の充足

控訴人方法は、ビタミンD構造の20位アルコール化合物（出発物質A）を、末端に脱離基を有する構成要件B-2のエポキシ炭化水素化合物と同じ化合物（試薬B）と反応させることにより、出発物質にエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンD構造という中間体（中間体C）を經由し、その後、この側鎖のエポキシ基を開環することにより、マキサカルシトールの側鎖をビタミンD構造の20位アルコール化合物に導入するものであるから、訂正発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を備えているといえる。

一方、控訴人方法のうち、訂正発明との相違点である出発物質及び中間体の「Z」に相当するビタミンD構造がシス体ではなく、トランス体であることは、前記エのとおり、訂正発明の本質的部分ではない。

したがって、控訴人方法は、均等の第1要件を充足すると認められる。

4. コメント

均等論における第1要件については、特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的

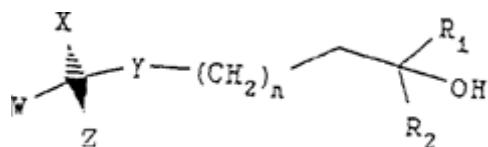
部分と非本質的部分に分けて判断する、いわゆる技術的特徴説と、特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断する、いわゆる技術的思想同一説とが対立していた。本件は、均等論における第1要件について、技術的思想同一説で判断すべきとの判断基準が示された判決であり、重要である。

なお、本件の上告審である「マキサカルシトール製造方法事件（平成28年（受）第1242号）」では、第5要件についての判断基準は示されているが、第1要件の判断基準については言及されていない。

以上

(別紙) 本件特許の請求項 1 3

A-1 下記構造を有する化合物の製造方法であって：



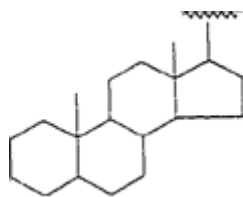
A-2 (式中, nは1であり；

A-3 R₁およびR₂はメチルであり；

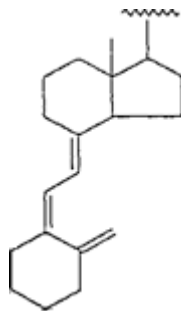
A-4 WおよびXは各々独立に水素またはメチルであり；

A-5 YはOであり；

A-6 そしてZは, 式：

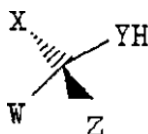


のステロイド環構造, または式：



のビタミンD構造であり, Zの構造の各々は, 1以上の保護または未保護の置換基および/または1以上の保護基を所望により有していてもよく, Zの構造の環はいずれも1以上の不飽和結合を所望により有していてもよい)

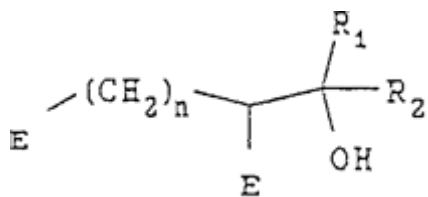
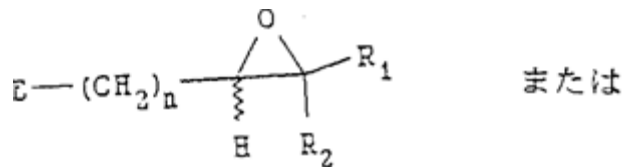
B-1 (a) 下記構造：



(式中, W, X, YおよびZは上記定義の通りである)

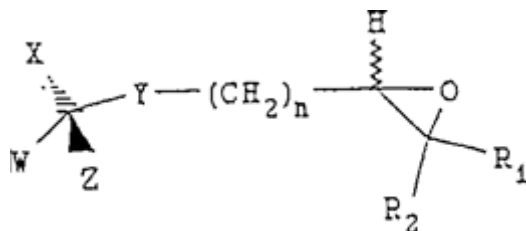
を有する化合物を

B-2 塩基の存在下で下記構造：



(式中、 n 、 R_1 および R_2 は上記定義の通りであり、そしてEは脱離基である)
を有する化合物と反応させて、

B-3 下記構造：



を有するエポキシド化合物を製造すること；

- C (b) そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること
；および
- D (c) かくして製造された化合物を回収すること；
- E を含む方法。」

※ A-1、A-2ないしA-6を併せて「構成要件A」といい、構成要件B-1ないしB-3を併せて「構成要件B」という。

以上