

侵害訴訟事件

[平成26年12月24日判決（知財高裁） 平成25年\(ワ\)第4040号](#)

キーワード：均等論

担当 弁理士 加藤輝彦

1. 事案の概要

原告が、本件特許に基づき、被告らの輸入又は販売している製品の製造方法が、本件特許発明の請求項13発明と均等なものとして同発明の技術的範囲に属する旨主張し、製品の輸入・販売の差止め等を求めた事案である。

2. 結論

請求認容

3. 本件特許

発明の名称：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

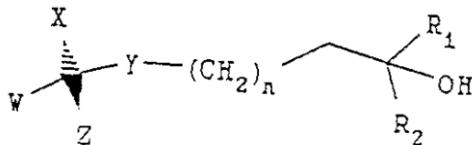
登録番号：特許第3310301号

出願日：平成9年9月3日

登録日：平成14年5月24日

4. 本件発明（下線部は訂正事項）

A-1 下記構造を有する化合物の製造方法であって：



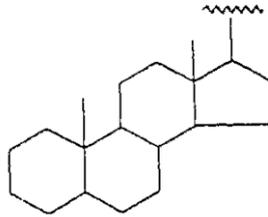
A-2' (式中、nは1であり；

A-3' R₁およびR₂はメチルであり；

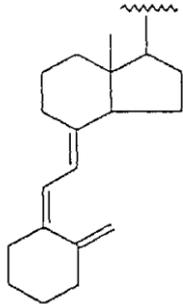
A-4' WおよびXは各々独立に水素またはメチルであり；

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：

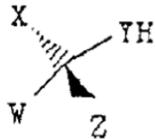


のビタミンD構造であり、Zの構造の各々は、1以上の保護または未保護の置換基

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)

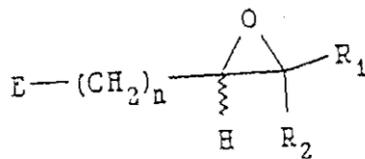
B-1 (a) 下記構造：



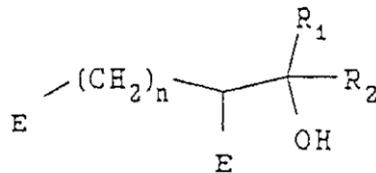
(式中、W、X、YおよびZは上記定義の通りである)

を有する化合物を

B-2 塩基の存在下で下記構造：



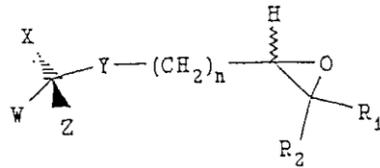
または



(式中、n、R1およびR2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。

5. 争点

被告方法が、本件発明（訂正発明）と均等なものとして、同発明の技術的範囲に属するか否かが争われた。

6. 裁判所の主な判断（下線は筆者）

（1）争点1（均等の第1要件）について

被告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、被告方法が訂正発明・・・（筆者省略）を文言上充足しないことは、いずれも争いが無い。

課題解決手段を基礎付ける重要な部分（訂正発明の本質的部分）は、ビタミンD構造又はステロイド環構造を有する目的物質を得るために、かかる構造を有する出発物質に対して、・・・（筆者省略）と認めるのが相当である。

目的物質がビタミンD構造の場合において、出発物質及び中間体がシス体であるかトランス体であるかは、訂正発明の本質的部分でないというべきである。

（2）争点2（均等の第2要件）について

被告方法は、・・・（筆者省略）出発物質及び中間体をシス体からトランス体に置き換えても、従来技術に比して工程を短縮できるという訂正発明の目的を達することができ、訂正発明と同一の作用効果を奏するものと認められる。

（3）争点3（均等の第3要件）について

所望のビタミンD誘導体を製造するに際し、トランス体の化合物を出発物質として、適宜側鎖を導入し、シス体のビタミンD誘導体を得る方法は、本件優先日当時、既に当業者の知るところであった（甲14、乙1、2）。

訂正発明を知る当業者は、被告方法実施時点において、訂正発明におけるビタミンD構造の出発物質をシス体からトランス体に置き換え、最終的にトランス体の物質Dをシス体に転換するという被告方法を容易に想到することができたものと認められる。

(4) 争点4 (均等の第4要件) について

乙4発明と被告方法は、・・・(筆者省略) 以下の点で相違する。

(相違点1) 被告方法では、4-ブロモ-2, 3-エポキシ-2-メチルブタン (本件試薬) により側鎖を導入し、・・・(筆者省略) 乙4発明では側鎖導入試薬は式Z-R3で示される試薬であり、・・・(筆者省略)。

(相違点2) 被告方法の目的物質はマキサカルシトールであり、・・・(筆者省略) 乙4発明の目的物質は、・・・(筆者省略) マキサカルシトールではない点。

本件試薬自体は公知であった(乙9)が、乙9記載の試薬をマキサカルシトールの製造に使用することは、・・・(筆者省略) 記載されておらず、その示唆もない。

乙9記載の試薬を乙4発明と組み合わせて被告方法を推考する動機付けがあるとはいえない。相違点1は、当業者において容易に推考できるものとはいえない。

(5) 争点5 (均等の第5要件) について

訂正明細書には、「シス体」、「トランス体」、「5E」、「5Z」といった、シス体とトランス体の区別を明示する用語は使用されておらず、トランス体を用いる先行技術との相違によって、本件特許が登録されるに至ったような事情も見当たらない。

以上