

特許侵害訴訟における均等論の適用について - 国際比較と最近の傾向 -

加藤 浩 特許審査第三部医療

1. はじめに

最近、特許侵害訴訟において高額な損害賠償額が認定され、また職務発明に対する対価をめぐる訴訟において高額な対価を認めた判決が続出する等、特許権の価値に対する関心が高まってきている。

特許に関する訴訟の審理では、まず、損害額や対価額の評価根拠事実となる特許権をめぐる争い、即ち、特許権の効力の及ぶ客観的範囲（「特許発明の技術的範囲」）の確定と、訴訟対象製品ないし方法がこれに含まれるか否かの判断が行われることになる。特許発明の技術的範囲に関しては、種々の判断基準が用いられているが、近年、文言上は技術的範囲に属しないが、当該特許発明と均等なものであればその技術範囲に属するとする、いわゆる「均等論」に対する関心が高まっており、均等論の適用を是認した最高裁判決「無限摺道ボールスプライン軸受事件（平成10年2月）」以降、下級裁判所において均等論の適用の可否について判示する判決が積み重ねられてきている。

筆者が審判部において担当した化学分野においても、均等論について判示した判決が増加しており、本報告では、均等論の適用要件に関する国際比較を行うと共に、化学分野における均等論判決の最近の傾向を日米において分析した結果を報告する。

2. 特許法と均等論 - 均等論の法的根拠 -

(1) 特許法第70条の規定

特許法第70条に規定されるように、特許発明の技

術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められることになっている。

特許法第70条（特許発明の技術的範囲）

- 1 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
- 2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
- 3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

(2) 特許法第70条の解釈と均等論

技術思想である発明は、有体物でなく無体物であるため、明細書記載の発明と正しく適合し、過不足なく技術的範囲の外延を画する「特許請求の範囲」を記載することは困難であることから、「特許請求の範囲」が明細書記載の発明より実質的に狭く外延を記載する場合がある。従って、侵害訴訟において、被告発明との対比の中で、裁判所において実質的な特許発明の技術的範囲が定められることになる。

【参考】均等論の目的について

「均等論とは、第三者の利益を害することがないように配慮しつつ、クレームの範囲を文言そのものからある程度拡張解釈をして特許発明の適切な保護を図ろうとするものである。」（中山信弘／東京大学教授）

「文言解釈によれば特許請求の範囲に記載された構成と異なる場合であっても、一定の要件を満たす場合には例外的にこれと均等と評価されるとして、侵害を認める考え方が「均等論」である。」
 (高部真規子/東京地裁裁判長)

3. 均等論の適用要件について - 均等論の国際比較 -

(1) 均等論の適用要件(日本)

均等論の適用要件は、最高裁が初めて均等論の適用を認めた無限摺道ボールスプライン軸受事件(平成10年2月24日 最高裁平6(オ)1083号)の判決において、次の5つの要件が判示され、これが、現時点においても、日本における均等論の判断基準となっている。

クレームに記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存在する場合であっても、

- 第一要件：この部分が特許発明の本質的部分でないこと(非本質的部分)
- 第二要件：この部分を対象製品等と置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏すること(置換可能性)
- 第三要件：このように置き換えることに、当業者が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであること(置換容易性)
- 第四要件：対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一または当業者がこれからこの出願時に容易に推考できたものではないこと(非公知技術)
- 第五要件：対象製品等が特許発明の特許出願手続においてクレーム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(特段の事情)

【備考】均等論の立証責任について

「負荷装置システム事件」(平成10年10月7日 東京地裁平3(ワ)10687号)の判決において、均等論に関する立証責任の所在として、第一要件～第三要件の

事実の立証責任は均等を主張する者が負担し、第四要件～第五要件の事実の立証責任は均等を否定する者が負担するものであることが判示されている。

(2) 均等論の適用要件(米国)

米国の均等論は、グレーバー・タンク事件(1950年/最高裁)で確立され、ヒルトン・デービス事件(1995年/CAFC)を経由して、ワーナー・ジェンキンソン事件(1997年/最高裁)で再確認され、さらに、フェスト事件(2002年/最高裁)において審査経過エストッペルに関する判断が加えられたことから、米国における均等論の適用要件については、ワーナー・ジェンキンソン事件とフェスト事件の判例とを併せて、以下のように整理することができる。

- 要件：オール・エレメント・ルール
均等は、発明全体ではなく、クレームの個々の要素に適用されること。
- 要件：FWRテスト
機能(Function)、方法(Way)、結果(Result)の3要素がそれぞれ実質的に同一であること。
- 要件：代替可能性
代替される要素が、クレームの構成要素の機能、方法、結果に合致することから、要素の代替が可能であること。
- 要件：置換自明性
要素を置換することが自明(容易)であること。(当業者の知識の基準は、侵害時)
- 要件：エストッペル
特許性のためにクレームが減縮された場合、除かれた部分には均等論は適用されないが、それ以外の部分は、特許権者が放棄しなかったことを立証すれば均等論は適用され得ること。

【備考】ジョンソン&ジョンソン事件(2002年/CAFC)

では、明細書に記載されているがクレームに記載されていない事項は公衆に対して放棄したものであり、この部分に均等論は及ばない旨判示されており、

このような均等論に対して制限的な判例もある。

(3) 均等論の適用要件 (独国)

独国では、独国特許法第14条、及び、EPC第69条に規定されるように、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められることになっている。

独国特許法第14条 (保護範囲)

特許及び特許出願の保護範囲は、特許クレームの内容によって定められる。もっとも、明細書及び図面は、特許クレームの解釈のために考慮しなければならない。

欧州特許条約第69条第1項

欧州特許及び欧州特許出願の保護範囲は、クレームの内容によって定められる。もっとも、明細書及び図面は、特許クレームの解釈のために考慮しなければならない。

独国の均等論は、フォームシュタイン事件 (1986年 / 最高裁) の判例において判示され、現時点においても当該判例が支持されていることから、独国の均等論の適用要件については、当該判例に基づいて、以下のように整理することができる。

要件②：発明と同じ課題の解決手段かどうか。

要件⑥：同等の効果の解決手段かどうか。

要件③：出願時の当業者がクレームに記載された発明に向けられた熟慮に基づいて、当業者としての知識の助けによって同効であると見出すことができるか否か。

その他：均等侵害が肯定される被告の実施形態が、技術水準に照らして特許性を有しないことを理由に (新規性・進歩性の欠如)、非侵害の結論を導く、自由な技術水準の抗弁 (いわゆるフォームシュタイン抗弁) の主張が許される。

【備考】イオン分析事件 (1988年 / 最高裁) において、フォームシュタイン事件の判決において判示された均等論の原理は、欧州特許にも適用できることが判示されている。

(4) 日米独比較

日米独の均等論についてまとめると、日本における均等論の適用要件は、米国・独国の要件とは表現上、相違するものの、実質的には近似する部分も多く、各要件毎に比較すると、日本の均等論の適用要件は、米国の要件と独国の要件との両方の影響を受けていることがわかる。(図1)

図1：日米独における均等論の適用要件の比較

日本 (ボールスブライン判決)	米国 (ワナー・ジェンキンソン判決)	独国 (フォームシュタイン判決)
第一要件 (非本質的部分)	要件 (要件 ~)	(要件②⑥③)
第二要件 (置換可能性)	要件	要件⑥
第三要件 (置換容易性)	要件	要件③
第四要件 (非公知技術)	-	
第五要件 (特段の事情)	要件 (フェスト判決)	-

自由な技術水準の抗弁 (フォームシュタイン抗弁)

第一要件（非本質的部分）

非本質的部分における「部分」は「エレメント」に相当し、第一要件は、米国におけるオール・エレメント・ルール（要件 ）に近似し、米国における他の要件（要件 ～ ）や独国の要件①～③にも含まれる考え方である。

第二要件（置換可能性）

置換可能性は目的、効果の同一性に着目したものであることから、第二要件は、米国におけるFWRテスト（要件 ）、代替可能性（要件 ）及び、独国における要件④に近似する。

第三要件（置換容易性）

置換容易性の判断は侵害時である点は日米独で一致している。（米国の要件 、独国の要件⑤）

第四要件（非公知技術）

独国におけるフォルムシュタイン抗弁に近似する。

第五要件（特段の事情）

フェスト事件のエストップル（要件 ）に近似する。

【備考】第四要件は、ワーナー・ジェンキンソン事件やフェスト事件の判決には判示されていない考え方であるが、ウイルソン事件（1990年 / CAFC）における仮想クレーム論（対象製品を文言でカバーする仮想クレームを構築して比較）において、仮想クレームが新規性、非自明性により特許にならない場合がこれに近似する。

4. 均等論に関する最近の判例

- 化学分野における事例 -

日本における均等論の適用要件は、図1に示されるように、米・独における適用要件と近似する部分が多いが、実際の均等論判決について、化学分野における日米の事例を以下に紹介する。

（1）日本における最近の判例 - 化学分野 -

徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件
（平成10年9月4日 大阪地裁平8（ワ）8927号）
（平成11年1月28日 東京地裁平8（ワ）14828号）

【技術の対比】

本件発明は、溶解pHが5～5.5の範囲にあるヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート（以下、HPと称する。）の腸溶解性皮膜を施した遅効性ジクロフェナクナトリウムを含む徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤であるのに対して、被告製品の徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤は、腸溶性皮膜としてヒドロキシプロピルメチルセルロースアセートサクシネート（以下、ACと称する。）を用いるものである。

【均等論の適用性】

判決では、大阪地裁及び東京地裁のいずれも、本件発明の本質的部分が「…HPの腸溶解性皮膜を施した遅効性ジクロフェナクナトリウム」であると認定し、HPに代えて、被告製品のACを使用することは本質的部分の変更には該当するとされた。【第一要件】

東京地裁では、作用効果の同一性については、実質的に同一であれば足りるものであると考え、本件発明と被告製品は、腸溶性皮膜としての作用効果は同一であるとして置換可能性を認めている【第二要件】が、出願過程で特許請求の範囲を減縮したことについては、その理由いかんにかかわらず、特段の事情があるとみなされている。【第五要件】

大阪地裁では、ACをジクロフェナクナトリウムの皮膜として用いた場合にもHPと同様な徐放効果が生じることを想到することは容易であったとはいえないとして、置換容易性を否定している。【第三要件】

【結論】

東京地裁では第二要件が認められているが、大阪地裁の判断を併せると、第一要件、第三要件、第五要件が否定され、両裁判所において、均等論の適用が否定されている。

眼圧亢進性及び緑内障の治療用エイコサノイド事件
（平成10年9月21日 東京地裁平7（ワ）12443号等）

【技術の対比】

本件発明は、眼圧降下作用を有するPGF₂ イソプロピルエステルを含有する眼圧降下剤に関する発明

であるのに対して、被告製品の眼圧降下剤は、13,14 ジヒドロ 15 ケト PGF2 イソプロピルエステルを含有するものである。

【均等論の適用性】

被告製品の13,14 ジヒドロ 15 ケト PGF2 イソプロピルエステルは、本件発明のPGF2 イソプロピルエステルとは化学構造が異なり、しかも、13,14 ジヒドロ 15 ケト PGF2 イソプロピルエステルの眼圧降下作用は、PGF2 イソプロピルエステルよりも低いことが実験データから推認されたことから、置換可能性が否定された。【第二要件】

【結論】

第二要件が否定され、均等論の適用が否定されている。

徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件
(平成11年1月28日 東京地裁平8(ワ)14828号)
上記 を参照のこと。

注射液の調製方法事件
(平成11年5月27日 大阪地裁平8(ワ)12220号)

【技術の対比】

本件発明は、注射器中の薬剤を容器に注入する際に、注射器を「前端部を上にしてほぼ垂直に保持された状態」で行う薬剤の調製方法であるのに対して、被告発明の調製方法は、「注射器の針先を水平よりわずかに上向きに保持した状態」で行うというものである。

【均等論の適用性】

判決では、まず、本質的部分に関しては、本件発明では、注射器のピストンを「ネジ機構によりゆっくりと押すことにより敏感な薬剤を簡易に調製する方法を開示した点」に特徴的部分があるとし、「ほぼ垂直に保持された状態」で使用するという相違部分は、本質的部分であるとはいえず【第一要件】、また、「ほぼ垂直に保持された状態」は、注射液を調製する際に針先から液が漏れないようにする点にその技術的意義があることから、「水平よりわずかに上向きに保持した状態」においても同一の作用効

果を有するものであるから、置換可能性があるとしている。【第二要件】

また、本件発明の「ほぼ垂直に保持された状態」を、被告発明の「水平よりわずかに上向きに保持した状態」に置換しても、水平よりも針先が上に向いていれば、注射液がこぼれることはないので、被告発明の製造時点において容易に想到することができたものであるとしている。【第三要件】

さらに、公知技術からの容易推考性については、出願時に容易に推考できたと認めるに足りる証拠はなく【第四要件】、「ほぼ垂直に保持された状態」との要件は、特許拒絶理由を回避するために付加された要件ではないことが明らかであり、クレームから意識的に除外されたものに当たる特段の事情があるということとはできないとしている。【第五要件】

【結論】

第一要件～第五要件が認められ、均等論の適用が肯定されている。

新規芳香族カルボン酸アミド誘導体の製造方法事件
(平成12年3月27日 東京地裁平2(ワ)5678号)

【技術の対比】

この事件は、「新規芳香族カルボン酸アミド誘導体の製造方法」に関するものであり、本件発明は、出発物質として、芳香族カルボン酸の誘導体とアミノ安息香酸を用いる方法であるのに対し、被告発明は、桂皮酸と無水イサト酸を用いる方法である。

【均等論の適用性】

原告は、本件発明の反応経路が被告発明における主たる反応経路に相当することを示そうとしたが、十分に立証することができなかった。判決では、2つの出発物質が両方とも異なり、しかも、本件発明の反応経路が被告発明における主たる反応経路であるとは認められないことから、被告発明と本件発明との相違が非本質的部分ではないとした。【第一要件】

【結論】

第一要件が否定され、均等論の適用が否定されている。

眼圧降下剤事件

(平成13年5月14日 東京地裁平11(ワ)16175号)

【技術の対比】

本件発明は、「眼圧降下剤」に関するものであり、有効成分として「15 ケト ラタノプラスト」が用いられているが、被告発明の「眼圧降下剤」においては、有効成分として「ラタノプラスト」が用いられている。

【均等論の適用性】

本件発明では、有効成分である「15 ケト ラタノプラスト」を見出したことが特徴的な部分であり、本件発明と被告発明とは本質的部分において相違するものである。【第一要件】

また、眼圧降下作用については、提出された試験例等から、両者は作用効果において同一であるとはいえないことから、置換可能性が否定されている。【第二要件】

更に、本件発明の「15 ケト ラタノプラスト」が副作用を有することを示す文献等の提示により、

置換容易性についても否定されている。【第三要件】

【結論】

第一要件、第二要件、第三要件が否定され、均等論の適用が否定されている。

エンドグルカナーゼ酵素を含んでなるセルラーゼ調製物事件

(平成14年4月26日 東京地裁平12(ワ)266625号)

【技術の対比】

本件発明は、「エンドグルカナーゼ酵素を含んでなるセルラーゼ調製物」に関するものであり、特定のアミノ酸配列を有する「エンドグルカナーゼ酵素」が具体的に開示されているが、被告発明の「エンドグルカナーゼ酵素を含んでなるセルラーゼ調製物」においては、「エンドグルカナーゼ酵素」のアミノ酸配列が本件発明の上記アミノ酸配列と異なるものが用いられている。

【均等論の適用性】

判決では、本件発明は、出願経過において、特許

図2：日本における最近の均等論判決（化学分野）

判決名（判決日）	第一要件	第二要件	第三要件	第四要件	第五要件
徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件 (平成10年9月4日 大阪地裁)	×	-	×	-	-
眼圧亢進性及び緑内障の治療用エイコサノイド事件 (平成10年9月21日 大阪地裁)	-	×	-	-	-
徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件 (平成11年1月28日 東京地裁)	×		-	-	×
注射液の調製方法事件 (平成11年5月27日 東京地裁)					
新規芳香族カルボン酸アミド誘導体の製造方法事件 (平成12年3月27日 東京地裁)	×	-	-	-	-
眼圧降下剤事件 (平成13年5月14日 東京地裁)	×	×	×	-	-
エンドグルカナーゼ酵素を含んでなるセルラーゼ調製物事件 (平成14年4月26日 東京地裁)	-	-	-	-	×
マルチツール含密結晶事件 (平成16年2月10日 東京高裁)	×	-	×	-	×

【備考】ポールスプライン事件以前であるが、TPA（住友製薬）事件において均等論の適用が認められている。
(平成8年3月29日 / 大阪高裁)

請求の範囲の「エンドグルカナーゼ酵素（特定のアミノ酸配列に対して、アミノ酸を置換・欠失・付加したものを含む）」を、特定のアミノ酸配列を有するものみに限定する補正が行われており、被告発明のエンドグルカナーゼ酵素の発明が意識的に除外されたものと認められている。【第五要件】

【結論】

第五要件が否定され、均等論の適用が否定されている。

マルチツール含密結晶事件

（平成16年2月10日 東京高裁平15（ネ）3746号）

【技術の対比】

本件発明は、マルチツール含密結晶に関し、クレームには「種結晶の存在下」と記載され、明細書中において「種結晶を添加」することが記載されているのに対し、被告発明では、「種結晶を系内で自然発生的に生成させる」ことにおいて相違するものである。

【均等論の適用性】

本件発明と被告発明との前記相違点により、マルチツール含密結晶の製造方法の技術思想が異なることから、この部分が発明の非本質的部分とは認めがたいこと【第一要件】、全ての証拠によっても種結晶を系外から添加しない構成を当業者が容易に想到することができたとまでは認めるに足らないこと【第三要件】、特許異議申立書、口頭審理陳述要領書に照らせば、系内に自然発生させる構成を意識的に除外したとみる余地も考えられること【第五要件】が判示されている。

【結論】

第一要件、第三要件、第五要件が否定され、均等論の適用が否定されている。

（2）米国における最近の判例 - 化学分野 -

United States Steel Corp. v. Phillips Petroleum Co.

（9 U.S.P.Q.2d 1461（Fed.Cir. 1989））

【技術の対比】

本件発明は、ポリプロピレンの製造方法に関する

発明であるのに対し、被告製品は、同じ方法で製造されたポリプロピレン製品であった。

【均等論の適用性】

本件発明は、当初、結晶ポリプロピレンの製造方法に関する発明であったことから、逆均等論の適用により、本件発明は結晶ポリプロピレンに限定解釈される旨、被告が主張したが、被告製品は、その原理については本件発明と全く変わるところがなく、逆均等論を適用することの根拠もないとして、被告製品は本件特許を文言上、侵害し、逆均等論によりクレームの範囲外とされることはないと判示された。

【結論】

逆均等論が否定されて文言侵害であることが判示された。

Hormone Research Found., Inc. v. Genentech, Inc.

（15 U.S.P.Q.2d 1039（Fed. Cir. 1990））

【技術の対比】

本件発明は、特定のアミノ酸配列のヒト成長ホルモンに関する発明であるのに対し、被告製品は、本件発明とはアミノ酸配列が少し異なるヒト成長ホルモン（プロトロン）であった。

【均等論の適用性】

引用文献にはアミノ酸配列が異なるヒト成長ホルモンが開示されていたが、製法の開示がないこと等により実施可能性がないことから、エストッペルが適用されずに均等論が認められる可能性が判示された。

【結論】

エストッペルが適用されず、均等論が適用される可能性が判示された。

Scripps Clinic & Research Found. v. Genentech, Inc.

（18 U.S.P.Q.2d 1001（Fed.Cir. 1991））

【技術の対比】

本件発明は、「モノクローナル抗体を用いるFactor の超純化」に関する発明であるのに対し、被告製品は、本件発明とは異なる製法（組換え）により産生したFactor であった。

【均等論の適用性】

製法限定製品クレームは、そのクレームに記載された製法で製造された製品に制限されないとして、組換えにより産生したFactor は本件特許の範囲に含まれることが判示された。

【結論】

製法限定製品クレームは、そのクレームに記載された製法で製造された製品に制限されないことから、被告製品は本件特許を侵害することが判示された。

Haynes International, Inc. v. Jessop Steel Company
(28 U.S.P.Q.2d 1652 (Fed. Cir. 1993))

【技術の対比】

本件発明は、クロムを含有する耐腐食合金に関し、「重量%において約22%のクロムからなる合金」であるのに対し、被告製品は、同様の合金において、クロムの重量%を「20.74～20.81%」としたものである。

【均等論の適用性】

本件特許は、出願当初、クロムの重量%を「20～24重量%」とされていたクレームを補正により「約22%」に限定していることから、エストッペルにより出願人が均等論を放棄したものの判示された。

【結論】

エストッペルが適用され、均等論が適用されないことが判示された。

Tanabe Seiyaku Co., Ltd. v. U.S. International Trade Commission
(41 U.S.P.Q.2d 1976 (Fed. Cir. 1997))

【技術の対比】

本件発明は、心臓血管疾患に有効な塩酸ジルチアゼムの調製法において、溶媒として「アセトン」を用いているのに対し、被告製品は、同じく塩酸ジルチアゼムの調製法において、溶媒として「ブタノン」を用いるものであった。

【均等論の適用性】

アセトンのブタノンへの置換は、反応条件を慎重に制御しない限りは通常、うまく機能しないことか

ら置換可能性が否定され、均等論が適用されないとするITCの決定が支持された。

【結論】

置換可能性の観点から、均等論が適用されないことが判示された。

Talbert Fuel Systems Patents Co., v. Unocal Corporation
(2003年10月28日, Fed. Cir. No. 99-1421)

【技術の対比】

本件発明は、特定のガソリンに関するものであり、その沸点範囲が121 °F～345 °Fに限定されているのに対し、被告製品は、同様のガソリンにおいて、沸点温度を374 °Fとするものであった。

【均等論の適用性】

本件特許権者は、出願手続きにおいて、審査官の拒絶理由通知に対して、沸点を390 °Fとする先行文献を考慮して沸点範囲を限定する補正をしているため、エストッペルが適用され、特許権者はクレームの数値範囲よりも高沸点のガソリンを放棄したものとみなされた。

【結論】

エストッペルが適用され、均等論が適用されないことが判示された。

Merk & Co., Inc., v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.
(2003年10月30日, Fed. Cir. No. 03-1168)

【技術の対比】

本件発明は、骨粗鬆症の治療に用いられる「...酸」化合物に関するものであるのに対し、被告製品は、塩の形態にある「...酸塩」(ナトリウム塩)を成分とするジェネリック品であった。

【均等論の適用性】

侵害か否かの判断において、文言侵害か均等論侵害かという議論もあったが、明細書における「酸塩」に関する記載や専門家の証言等から、「...酸」の範囲に「...酸塩」も含み得ると解釈されるとされ、被告製品の「...酸塩」は、文言上、本件特許の範囲に含まれると判示された。

【結論】

「...酸」の範囲に「...酸塩」も含ま得ると解釈され、被告製品は本件特許を文言侵害することが判示された。

Ranbaxy Pharmaceuticals, Inc., v. Apotex, Inc.
(2003年11月26日, Fed. Cir. No. 02-1429)

【技術の対比】

本件発明は、溶剤に関するものであり、溶剤の成分が「スルホキシド、アミド、ギ酸からなる群の一つ」に限定されているのに対し、被告製品は、「酢酸」を溶剤として用いるものである。

【均等論の適用性】

本件特許は、出願手続きにおいて、審査官の拒絶理由通知（先行技術、記載要件）に回答して独立ク

レーム中の「極性の高い有機溶媒」を「スルホキシド、アミド、ギ酸からなる群の一つ」に限定して特許されている。判決では、従属クレームを独立クレームとして書き直すことは、エストッペルにより出願人が均等論を放棄したものと判示された。

【結論】

従属クレームの独立クレームへの書き換えにはエストッペルが適用され、均等論が適用されないことが判示された。

Glaxo Wellcome, Inc., v. Impax Laboratories, Inc.
(2004年1月29日, Fed.Cir. No.03-1013)

【技術の対比】

本件発明は、憂鬱症等に対する有効成分である塩酸プロピオンを含む製剤において、徐放性を付与

図3；米国における最近の均等論判決（化学分野）

判決名（判決日）	侵害性	理由
United States Steel Corp. v. Phillips Petroleum Co. (9 U.S.P.Q.2d 1461 (Fed.Cir. 1989))		文言侵害 (逆均等論)
Hormone Research Found., Inc.v. Genentech, Inc. (15 U.S.P.Q.2d 1039 (Fed. Cir. 1990))		均等侵害
Scripps Clinic & Research Found. v. Genentech, Inc. (18 U.S.P.Q.2d 1001 (Fed.Cir. 1991))		文言侵害
Haynes International, Inc. v. Jessop Steel Company (28 U.S.P.Q.2d 1652 (Fed. Cir. 1993))	×	エストッペル
Tanabe Seiyaku Co.,Ltd. v. U.S.ITC (41 U.S.P.Q.2d 1976 (Fed.Cir. 1997))	×	置換可能性
Talbert Fuel Systems Patents Co.,v.s. Unocal Corporation (2003年10月28日 , Fed. Cir. No. 99-1421)	×	エストッペル
Merk & Co., Inc., v.s. Teva Pharmaceuticals USA, Inc, (2003年10月30日 , Fed.Cir. No.03-1168)		文言侵害
Ranbaxy Pharmaceuticals, Inc., v.s. Apotex, Inc., (2003年11月26日 , Fed. Cir. No. 02-1429)	×	エストッペル
Glaxo Wellcome, Inc., v.s. Impax Laboratories, Inc., (2004年1月29日 , Fed.Cir. No.03-1013)	×	エストッペル
Smithkline Beecham, v. Excel Farmaceuticals (2004年1月29日 , Fed.Cir. No.02-1581)		均等侵害

する目的で、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（以下、HPMC）を含有させたものであるのに対し、被告製品は、ヒドロキシプロピルセルロース（以下、HPC）を含有させたジェネリック品であった。

【均等論の適用性】

本件の出願当初において、HPMCに限定したクレームと、これに限定しない広いクレームが存在していたが、出願手続きにおいて、広いクレームをHPMCに限定する補正を行って特許された。

補正によりHPMCに限定したクレームに対してはエストッペルが適用され、補正前からHPMCに限定されていたクレームは、補正がされていないが、エストッペルが適用されることが示された。

【結論】

補正されなかったクレームにもエストッペルが適用され、均等論が適用されないことが判示された。

Smithkline Beecham, v. Excel Pharmaceuticals
(2004年1月29日, Fed.Cir. No.02-1581)

【技術の対比】

本件発明は、憂鬱症等に対する有効成分である塩酸プロピオンを含む製剤において、徐放性を付与する目的で、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（以下、HPMC）を含有させたものであるのに対し、被告製品は、ポリビニルアルコール（以下、PVA）を含有させたジェネリック品であった。

【均等論の適用性】

本件の補正時において、PVAは徐放性剤として知られていなかったため、予見可能性が認められなかったとして、エストッペルの反証が認められた。なお、エストッペルの反証については、フェスト判決において、以下の三点が判示されている。

- (a) 補正時に対象均等物を合理的に記載できなかった場合
- (b) 対象均等物は、補正の目的とは関係が希薄であった場合
- (c) 対象均等物は、補正時に予見できなかった場合

【結論】

予見可能性の観点からエストッペルの反証が認められ、均等論が適用されることが判示された。

(3) 化学分野における均等論判決の傾向（考察）

日本では、化学分野において、ポールスブライン事件以降、均等論の適用に関して判示した判例は、現時点において8件程度であり、この内、一部の適用要件のみを認めた判例は1件、全ての適用要件を認めて均等論を適用した判例は1件のみである。なお、均等論を適用した1件の判例は、装置的部分に特徴を有する発明であり、化学的な部分に特徴を有する発明に対しては、均等論の適用は未だなされていない。（図2参照）

化学分野では、化学的な実験により初めて知り得た知見に基づく発明が比較的多く、実際にやってみないとわからない技術事項が多いため、均等論の適用においては、他の分野と比べ、第二要件（置換可能性）及び第三要件（置換容易性）の適用が比較的困難ではないかと考えられる。（8件中4件で否定 / 図2参照）

第一要件（非本質的部分）についても、化学的な実験による結果の意外性に基づく発明の場合、構成要件のどの部分が意外性の原因なのかについて明確にできないことがあり、その結果、本質的部分が広く解釈される可能性があると考えられる。従って、化学分野では、他の分野と比べ、第一要件の適用についても比較的困難ではないかと考えられる。（8件中5件で否定 / 図2参照）

化学分野の中でも遺伝子や蛋白質に係る発明のように、バイオインフォマティクス技術の向上等により、塩基やアミノ酸の部分的な置換が比較的容易に実施され、配列中の重要な部分が特定されている分野では、第一要件～第三要件の適用が比較的容易であることが考えられる。（TPA（住友製薬）事件 / 図2備考）

米国においては、化学的な部分に特徴を有する発明に対しても、均等論の適用を認めた判例が多数存在するようであるが、最近では、フェスト事件

以降、エストoppelについて判示する判例が目立っているようである。(図3参照)

5.おわりに

本報告では、均等論の適用要件について整理して国際比較を行い、化学分野における最近の均等論判決の傾向を日米において分析して報告したが、今後、特許侵害訴訟が増加し、高額な損害賠償事件が発生する可能性がある以上、今後とも均等論判決の動向には注意を払う必要がある。

本報告書における化学分野の事例に示されるように、均等論の適用については、技術分野によって状況が相違する可能性があることから、今後とも、各技術分野の特殊性を踏まえた判断に基づく判決に期待したい。

今後、均等論に関する判例は日本でも急速に蓄積していく可能性が考えられるが、多くの分野において、均等論に関する技術分野別の解析がなされることに期待したい。

【参考文献】

1. (財)知的財産研究所「特許クレーム解釈に関する調査研究()平成14年度報告書」(平成15年3月)
2. 村林隆一(他5名)編「特許裁判における均等論(経済産業調査会)」(平成15年2月5日)



Profile

加藤 浩(かとうひろし)

平成2年特許庁入庁
審査部(生命工学)、大臣官房企画室、ハーバード大学留学、調整課、審査調査室、審判部(有機化学)を経て、現在に至る。

