



® 平成 29 年 6 月 7 日 (水)

No. 14460 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

☆知財の常識・非常識⑧

特許侵害訴訟における作用効果不奏功の主張(下)……(1)

☆[春宵一刻] 火と空気とフロギストン……(7)

知財の常識・非常識⑧

特許侵害訴訟における 作用効果不奏功の主張(下)

桜坂法律事務所

弁護士 古城 春実

4 「作用効果不奏功の抗弁」・・・エアロゾル事件

さて、今回は、「作用効果不奏功の抗弁」の可否を判断した例としてしばしば引用されるエアロゾル事件判決を検討することになります。

(1) 大阪地判平成13年10月30日 [エアロゾル事件 一審判決]

(事件の概要)

事件は、被告が輸入販売するエアロゾル製剤に対する特許権侵害差止請求訴訟です。被告製品は、界面活性剤を全く含まない気管支喘息治療剤であり、被告は、侵害論において、界面活性剤を含ま



知的財産ビジネス支援の専門職集団 特許業務法人 太陽国際特許事務所

所長・弁理士・博士(工学) 中島 淳

【機械建築担当弁理士】
福田 浩志(副所長)
清武 史子
堀江 英一
坂手 成
針間 淳
高橋 尚一
河内 浩
中村 英
江口 明
御橋 敬
上野 敏
片倉 正孝

加藤 大塚
大塚 山
横山 伯
佐石 田
竹三 山
黒谷 川
北口 島
土屋 谷
宮本 田
佐野 屋
村野 木
鈴野 尾
福 福

【電気電子担当弁理士】
加藤 和
藤 尚
百瀬 好
美濃 美
佐久 間
早川 千
山古 真
大木 奈
村崎 明
山直
小原 明
田中 和
益原 達
横尾 庄
太郎

【化学材料担当弁理士】
西元 勝
上條 由
下田 紀
小林 津
小説 美
西原 修
早瀬 貴
長野 介
前嶋 夫
有原 和
近藤 貴
前小 知
小杉 達
郎

【バイオ医薬担当弁理士】
山極 美
渡邊 穂
中川 裕
村尾 彰
桐宮 招
長崎 子
高橋 さ 優
森高 な
土井 知
井 徹

【米国特許弁護士】
シェルダン・モス
チャド・ヘリング

【中国弁理士】
董 昭
董 成哲

【韓国弁理士】
金 駿河

【弁理士】
中野 浩和

*特定侵害訴訟代理業務付記

東京本部：〒160-0022 東京都新宿区新宿4丁目3番17号
電話 (03) 3357-5171 (代表) ファクシミリ (03) 3357-5180 (代表)
<http://www.taiyo-nk.co.jp> 相談・連絡用E-mail: info@taiyo-nk.co.jp
横浜ランチ：横浜市 USオフィス：米国バージニア州

ないこと等による構成要件C、Dの非充足の主張に加えて、発明の構成要件を充足しているとしても、被告製品は明細書に記載された特許発明の作用効果を奏しないから技術的範囲に属しないという主張をしました。裁判所は、作用効果不奏功の抗弁を理論としては認めましたが、被告製品が作用効果を奏さないとは認められないことなどを理由に、侵害を認め、差止請求を認容しました。なお、特許は平成2年法下の出願に係るもので、特許請求の範囲は以下のとおり、分説されています。

- A 以下を含んで成るエアロゾル製剤であること。
- (a) 治療的に有効量のベクロメタゾン17,21ジプロピオネート
- (b) 1,1,1,2-テトラフルオロエタン、1,1,1,2,3,3,3-ヘプタフルオロプロパン及びそれらの混合物より成る群から選ばれるハイドロフルオロカーボンを含んで成る噴射剤
- (c) この噴射剤の中にこのベクロメタゾン17,21ジプロピオネートを溶解せしめるのに有効な量のエタノール
- B 実質的に全てのベクロメタゾン17,21ジプロピオネートがこの製剤において溶けていること。
- C この製剤に任意の界面活性剤が0.0005重量%以上含まれていないこと。
- D 肺、頬又は鼻への投与のためのエアロゾル製剤であること。

(被告の主張)

被告製品の作用効果に関する被告の主張は概ね以下のとおりでした。

- ・特許発明には、特許請求の範囲に記載された構成により得られる効果が必ずあるのであり、発明において構成と効果は不可分である。そして、その効果は明細書の発明の詳細な説明の項に記載されているはずである(平成2年法36条5項)。したがって、特許請求の範囲の記載からすれば、形式的にはその範囲内に包含されるものでも、その発明の効果(明細書の発明の詳細な説明に記載されている効果及び出願経過において出願人が主張した効果)を奏しないものは、技術的範囲に属しない。
- ・本件発明の作用効果は、①界面活性剤を実質的に含まないことにより、従来の界面活性剤を含

むBDP製剤より化学的安定性に優れている、②市販のBDP製剤よりも有意に高い吸入率を提供するとの2点であるところ、被告製品はこれらの効果を奏していない。

(裁判所の判断)

判決は、まず、被告製品が構成要件A～Dを充足することを認め、被告の作用効果不奏功の主張に対しては、作用効果を奏しないものは技術的範囲に属さない、作用効果を奏さないことの立証責任は被告にあるとして、作用効果不奏功が抗弁として成立し得ることを認めましたが、結論としては、被告製品が本件発明の作用効果を奏しないとは認められないとして、侵害の成立を認めました。

判決は、まず、平成2年法下の特許出願である本件特許について、①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まるが、特許請求の範囲は明細書の詳細な説明に記載した発明を記載したものでなければならないこと、また、明細書には発明の目的、構成、効果の記載が要求されており、この要件を満たさない場合には特許出願は拒絶され、あるいは特許が無効とされること、したがって、②特許請求の範囲の記載が一義的に明確でない場合には、明細書中の効果の記載も参酌されるべきであり、また、③クレームの記載が詳細な説明に記載された効果を奏しないものまで含む場合には、特許の無効理由を内包することになるのであるから、特許請求の範囲の記載は、明細書記載の効果を奏する範囲に限定して解釈すべきであると述べ、さらに、この理は、平成6年改正法の下でも当てはまるとして、以下のように述べています。

「ところで、明細書の記載要件を定めた平成2年法36条4項の規定は、平成6年法律第116号による改正で、「前項第3号の発明の詳細な説明は、通商産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。」とされ、発明の効果は明細書に記載を必ずしも要しないことになった。しかし、同改正後の特許法の下でも、明細書に効果の記載があ

れば、その記載は特許請求の範囲の記載の解釈に当たって参酌されるべきであるとともに(70条2項参照)、対象物件の構成が特許請求の範囲に記載された発明の構成要件を充足していても、発明の詳細な説明に記載された効果を奏しない場合には、対象物件が特許発明の技術的範囲に属するとすることはできないものというべきである。ただし、特許発明は、従来技術と異なる新規な構成を採用したことにより、各構成要件が有機的に結合して特有の作用を奏し、従来技術にない特有の効果をもたらすところに実質的価値があり、そのゆえにこそ特許されるのであるから、対象製品が明細書に記載された効果を奏しない場合にも特許発明の技術的範囲に属するとすることは、特許発明の有する実質的な価値を超えて特許権を保護することになり、相当ではないからである(このことは、平成2年法の下でも同様である。なお、前記改正後の特許法の下でも、明細書の発明の詳細な説明に記載した作用効果を特許発明が奏しない場合には、36条4項の規定する「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない」との要件を満たしていないか、又は、36条6項1号の規定する「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」との要件を満たさない特許出願に対して特許されたものとして特許の無効理由があることになり(123条1項4号)、あるいは、引用例との比較で進歩性を欠くものとして無効とされる(同条1項2号、29条2項)ことがあり得ると解される。)

.....(中略).....

特許請求の範囲の記載の技術的意義を解釈するに当たって作用効果を参酌することはもとより、対象物件が特許請求の範囲に記載された構成と同じであっても当該特許発明の作用効果を奏しない場合に対象物件が特許発明の技術的範囲に属しないとすることも、特許請求の範囲をその文言上の意味するところから作用効果を奏する範囲に限定して解釈するものにほかならないから、特許法70条1項の規定に反するもので

はない。なお、対象物件が特許請求の範囲に記載された構成要件を充足しながら、なおかつ特許発明の作用効果を奏しないためにその技術的範囲に属しないとされる場合には、対象物件が特許発明の作用効果を奏しないことの立証責任は、前記のとおり、特許発明においては新規な構成と作用効果に関連性があり、新規な構成があるものとして特許された発明と同一の構成を対象物件が備える以上、同一の作用効果を奏するものと推定されるというべきであるから、これを争う特許権侵害訴訟の被告にあるものと解するのが相当である。」

判決は、上記判示に続けて、特許明細書の発明の詳細な説明に記載された本件発明の作用効果とは、①所望される高い化学的安定性を有し、従来のHFC-134a溶液製剤であるヨーロッパ特許公開番号0372777号(乙1添付甲1と同じ、ピュアヴァル特許)の実施例10~12(BDP0.005g、界面活性剤0.006g、エタノール1.350g、HFC-134a4.040g)と比べて化学的安定性が高いこと、及び②市販の「クロロフルオロハイドロカーボン噴射剤におけるベクロメタゾン17,21ジプロピオネートのクロロフルオロハイドロカーボン溶媒化合物の懸濁物を含んで成るエアロゾル製剤」(以下「CFC懸濁製剤」という。)よりも吸入率が有意に高いことの2点である、と認定し、原告・被告双方の実験結果等を比較検討した結果、被告製剤が上記①、②の作用効果を奏していないと認めることはできないとして、被告の作用効果不奏功の抗弁を斥けました。

(2) 大阪高判平成14年11月22日(エアロゾル事件控訴審)

控訴審では、作用効果の不奏功が主な争点となり、差止請求を認めた1審判決が維持されました。ただし、大阪高裁は、作用素効果不奏功の抗弁については、1審とは異なり、以下のように、否定的な判断をしています。

「(1) 作用効果不奏功の抗弁

特許法70条1項が規定するとおり、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なければならない。しかして、特許請求の範囲に記載されているのは特許発明の構成要件であるから、対象製品が特許発明の技術的範囲に属するか否かは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成要件によって定められることとなる。そして、通常、当該特定の構成要件に対応して特定の作用効果が生じることは客観的に定まったことがらであり、出願者がこのよううちから明示的に選別した明細書記載の作用効果が生じることも客観的に定まったことがらであるから、対象製品が明細書に記載された作用効果を生じないことは、当該作用効果と結びつけられた特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有していないことを意味し、又は、特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有しながら同時に当該作用効果の発生を阻害する別個の構成要素を有することを意味する。したがって、対象製品が特許発明の技術的範囲に属しないことの理由として明細書に記載された作用効果を生じないことを主張するだけでは不十分であって、その結果、当該作用効果と結びつけられた特許発明の特定の構成要件の一部又は全部を備えないこと、又は、特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有しながら同時に当該作用効果の発生を阻害する別個の構成要素を有することを主張する必要がある。このことは、明細書の発明の詳細な説明の記載に関する36条4項等の規定を前提としていい得ることである。

また、化学や医薬等の発明の分野においては、特許発明の構成要件の全部又は一部に包含される構成を有しながら、当該特許発明の作用効果を奏せず、従前開示されていない別途の作用効果を奏するものがあり、このようなものは、当該特許発明の技術的範囲に属しない新規なものといえる。したがって、このようなものについては、対象製品が特許発明の構成要件を備えていても、作用効果に関するその旨の主張により、特許発明の技術的範囲に属することを否定する。・・・」

この判断は、作用効果不奏功の抗弁を否定したものと解されて一般に理解されているようですが、その理由付けはいささか疑問です。まず、「構成要件に対応して特定の作用効果が生じることは客観的に定まったことがらである」というのは、クレームが適切に記載されているという前提があつて初めて成り立つことですが、実際には、クレームと作用効果が必ずしも対応しておらずに上記の前提が成り立っていないことがあるからです。さらに、特許請求の範囲に記載されたものが発明の「構成」だといながら、その「構成」を欠くことを立証せよ、というのは、何を立証せよと言っているのかがよくわかりません。発明には特許請求の範囲に記載されていない「構成」が暗に含まれており、それを欠くことを立証せよ、と言っているのであれば、構成が定めればその効果は客観的に定まると述べていることと矛盾します。いずれにしても、この高裁判決が作用効果不奏功の抗弁を否定した理由はあまり説得的とはいえないように思います。

ただ、説示の中で、特許発明の作用効果を奏せず、別途の作用効果を有することを立証すれば侵害を免れると述べている点は、興味を惹きます。

5 被告製品が発明の作用効果を奏しない場合の考え方

さて、被告製品がクレームに記載された構成要件を文言上充足していながら、特許発明の作用効果を奏していない場合、その扱いについて考えてみると、幾通りかの方向性が考えられます。

- ①無効論の問題として扱う。すなわち、効果を奏しない部分(被告製品の構成)も発明の範囲内である(クレーム文言どおりに発明の要旨を認定し、技術的範囲もこれに対応したものとすると)という前提に立って、記載要件違反(サポート要件・実施可能要件等)による無効理由の存否の問題として扱う。
- ②技術的範囲の問題として扱う。すなわち、効果を奏しない部分が発明の権利範囲から除かれるような限定解釈を加えて、技術的範囲を確定する(ちなみに、作用効果を考慮して特許請求に記載された文言の意味を確定するという、文言解釈における作用効果の参酌はここには含めていません。)

③被告製品が特許発明の作用効果を奏することまで原告が主張・立証すべきとし、被告製品が特許発明の作用効果を奏することの立証がないとして侵害不成立とする。

④技術的範囲の外延をどう確定するかは措いて、効果を奏しない被告製品について、作用効果を奏しないこと自体を理由に権利範囲外と判断する。

このうち、①は、特許法104条の3の抗弁の問題として扱うという考え方です。無効の問題として扱うという考え方の基本にあるのは、特許権者は無効を回避しなければ特許発明の作用効果が生じる部分を自らが特定して、クレームを訂正することにより対応せよということであり、これは、権利範囲の議論と無効の抗弁・訂正の再抗弁をうまく組み合わせた考え方であるといえます。ただ、実際問題としては、訂正をするとしても、効果が生ずる部分のみを発明に含ませる文言表現が難しい、訂正は明細書の記載に基づいて行う必要があるため、記載の根拠が明確なところまでクレームを狭く限定することを余儀なくされる場合があるなど、特許権者に過度の負担が生じる場合があります。また、明細書の開示に基づいてクレームを減縮し、例えば、前回の設例で明細書の開示に基づき孔径の上限を特定数値までに限定すると、その数値を僅かに上回るもの(効果は奏すると仮定)に対して均等論の適用が困難になるという問題も生じます。

②は、権利範囲は××のように狭く解釈されるべきだという被告の主張に対応した裁判所の判断という形をとるので、原告にとって、無効主張に対応してクレームを訂正する場合のように、訂正要件を満たしつつ被告製品が含まれるような範囲を自ら予測して適切な限定範囲を決めなければならないという負担があるわけではありません。しかし、クレームの限定解釈(特に要件付加型の限定解釈)については、これを否定する見解も多いようですし、限定解釈を試みるにしても、適切な限定を加える根拠をどこに見出すか、どう解釈したら過不足ない権利範囲を設定できるかという問題は残ります。

③は、上の二つとはやや観点を異にし、発明とは構成と効果が一体になったものであるという考え方を前提におき、これと立証責任を絡め合わせた考え方です。ただ、権利者である原告に、まず、被告製

品の作用効果を立証せよと要求するのは、酷であるうえ、構成要件充足まで主張立証すれば、その段階で原告の責任は一応果たしたものと扱っている実務を大きく変えることになり、なかなか採用し難い考え方であると思われます。

④は、クレームによって規定される権利の範囲一般を問うものではなく、特許発明と被告製品との関係だけを問題とするという点で、上の3つとは異なります。この判断方法は、「被告製品は権利範囲内にはない」ということだけを裁判所の判断で確定するので、①で挙げた難点は免れることができます。また、被告とすれば、特許の無効まで判断してもらいたいわけではなく、要は、シンプルに自社製品について、非侵害の結論が得られれば十分であり、権利侵害を免れるために、特許の無効とか訂正の抗弁にまで付き合うのはご免だという場合もあるでしょう。競合他社との関係で、必ずしも特許の無効まで判断してもらう必要はない(むしろ特許自体は有効に存続してもらいたい)という場合もあるかもしれません。このようなことを考慮すると、少なくとも、特許発明の効果が何であるかが明細書の記載から明確に認定できるとか、原告が特定の作用効果を発明の効果として主張し特許されたというような経緯がある場合には、そのような作用効果を被告製品が奏さないことを確認できた段階で、そのことを理由に侵害の成立を否定するという判断方法があってもよいように思います。

なお、④は、作用効果不奏功の抗弁と呼ばれることが多いですが、作用効果の不奏功を被告側に立証責任のある「抗弁」(エアロゾル事件大阪地裁判決は抗弁説)と考えるべきかについては、また、別の考え方もあるかと思います(ちなみに、実施可能要件違反が主張された場合、実施可能であることを示す責任は特許権者側にあると考えられています。そのことも考慮すると、作用効果の存否が争点となり、被告側で被告製品が特許発明の作用効果を奏しないことを疑わせるに十分な立証をしたときは、被告製品が特許発明の作用効果を立証すべきだとすることも、選択肢としてさほど不合理ではないように思います。)

6 侵害判断の方法・・・構成要件充足説との関係で

作用効果を奏していないことを理由に侵害の成立を否定するという考え方に対しては、構成要件を文言上充足すれば侵害となるのが原則であり、この原則に例外を設ける論理的理由が見つからないという意見があるかもしれません。

しかし、構成要件をすべて充足すれば、即、技術的範囲に属するというのは、侵害判断の手法として実務的に(伝統的に)採用されてきたというだけのものであり、法規に直接の根拠を持つものではありません。このような判断手法が正当とされてきた理由は、明細書に発明の構成と効果を記載し、クレームにはその発明の必須の構成を記載することが要求されていたという制度の下で、特許請求の範囲は(発明の効果を奏するための)発明の必須の構成を余すところなく記載したものであるはずだという前提がとられていたことにあると思われる。すなわち、特許請求の範囲には、明細書記載の発明の効果を奏する発明の必須の構成が過不足なく記載されているから、その個々の構成について、被告製品が同じ要素を備えているかを順次検討し、すべてが備わっていることが確認できれば、被告製品に特許発明が具現化されている(被告製品に特許発明が実施されている)ことを確認できるはずだ、というのがその根底にある考え方です。しかし、平成6年改正後の特許法の下では、出願人は、自ら発明の特徴と考えるところをクレームに書くことになっているので、前述の前提は必ずしも成り立ちません。

特許法は、発明を「自然法則を利用した技術的思想」と定義し、特許権者等はその「実施」をする権利を専有すると規定して、無権原の第三者による発明の実施を禁止しています。特定の製品や方法が特許権侵害とされるのは、それが特許発明を実施したもの、すなわち、その製品や方法の中に特許発明の技術的思想が実現されていると評価されるからです。たしかに、被告製品が特許発明の技術思想を具現化したと評価できるか否かの判断をする際に、被告製品に特許発明の構成要件に対応する要素が具わっているかを逐一検討し、すべてを備えているときには被告製品等に特許発明と同一の発明が実施されているとすることは、侵害判断を容易に行う方法として

便宜ではあるし、それなりに合理性があるともいえます。しかし、発明(技術的思想)とは、本来、ある課題をどのような手段で実現するか(実現ということの中には、望む結果、即ち効果を得るという要素が含まれる)に関する思想であり、そこには必ず、特定の技術的手段とともにその技術的手段が奏する作用(機能)とその結果(結果のうち好ましいものが効果である)が一体のものとして含まれています。近年の判決例でよく用いられる「課題解決手段」という言葉も、その技術的手段によって課題を解決する結果(効果)が得られることを含意しているといえます。そうであるなら、侵害判断の際に、構成だけが重要で、作用効果は文言の意味解釈のレベルでしか考慮しないというのは、いささか本末転倒のようにも思えるのです。

もちろん、被告製品が作用効果を奏しているかを侵害判断において考慮するときには、特許発明の作用効果は何かということが正確に認定できることが前提です。そして、特許発明の作用効果とは何かは実は難しい判断であることも事実ですので、特許発明の作用効果を「これ」と確実に認定することが困難である場合には、構成要件の合理的な解釈、進歩性、特許法36条の記載要件等の様々な観点から総合的に判断していくということになりましょう。

7 むすび

いろいろ書いてきましたが、筆者は、特許発明の作用効果を明細書等に基づいて明確に認定することができるというケースでは、作用効果の不奏功を直接の理由として、侵害の成立を否定するという判断方法も許されるのではないかと考えています。少なくともこれを頭から否定してしまう理由はないように思います。

被告製品が特許発明の作用効果を奏するものであるかは、均等論の適用場面でも重要な判断要素です。文言侵害の判断という場面ではいささか影の薄い感のある「作用効果」ですが、もう少し光の当たる場面があってもよいのではないのでしょうか。

一つづくー

⑦は4月5日付掲載

※次回⑧は8月掲載予定