



® 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します。

(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)
堀江 浩史*
清武 千鶴*
坂手 英一*
針間 淳成*
岡田 一子*
永田 尚子*
高橋 元浩*
河内 英男*
中村 明男*
江口 和敬*
橋本 敏正*
上野 範博*
片倉 孝治

加藤 大雅
大塚 映美
佐伯 達也
石田 秀行
竹内 宏理
三島 明*
谷川 博*
川口 道英
長谷 勝洋
北川 智英
土屋 英彦
本野 治彦
佐野 直仁
村野 愛
鈴木 勲
橋尾 将

【電気電子担当弁理士】
加藤 和詳(副所長)
百瀬 尚幸*
美濃 好美*
佐久 間鎮治*
小早 川千佳子
山口 真紀*
大崎 奈子*
松崎 樹*
木村 直明*
山本 幸和*
小林 達也*
田中 安明*
原 雄一郎
益子 庄太郎
横尾 太郎

【化学材料担当弁理士】
西元 勝一
上條 由紀子*
津世 津子*
下田 美貴*
小林 修一*
設楽 崇一*
西山 貴介*
早瀬 みか*
長瀬 恒夫*
前嶋 昌大*
有村 和貴*
上原 知也*
近藤 知也*
前田 達郎
小杉 達郎

【バイオ医薬担当弁理士】
山極 美穂*
渡邊 裕子*
中川 招子*
村尾 彰子*
桐内 優子*
澤田 優子*
宮崎 さなえ*
高橋 愛正*
高井 徹也
【商標意匠担当弁理士】
関島 昌子*
橋本 美智子*
高橋 史保*
野崎 彩子

【米国特許弁理士】
シェルドン・モス
チャド・ヘリング

【中国弁理士】
董 昭
崔 成哲

【韓国弁理士】
金 峻河

【弁護士】
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