

新審判決紹介 119.

三枝国際特許事務所
弁理士 三枝英二

緑内障治療薬事件

論点：

1. 特許された対象製品と均等論
2. 置換可能性における作用効果の同一
3. 置換容易性の判断に当たり、自らが先に発表した発明が判断資料となり得るか。
4. 化学物質と利用

東京高等裁判所 平成11年(ネ)169号
平成11年9月30日判決
侵害差止請求控訴事件 控訴棄却
判決速報 No.-294 9009
(原審：東京地方裁判所 平成10年9月21日判決)

[. 事件の概要](#)

[. 判決](#)

[. 研究](#)

. 事件の概要

1. 事件の経過

- (1) 控訴人(X)は、緑内障局所治療用組成物に係る特許第1870577号(特公平4-68288号)の特許権者である。
- (2) 被控訴人ら(Y)は、後記緑内障局所治療用組成物を製造、販売していた。
- (3) Xは、東京地方裁判所にYの製品は本件特許権を侵害するとして提訴した。
- (4) 裁判所は、Yの製品は本件特許発明の技術的範囲に属さないとして、Xの請求を棄却した。
- (5) Xはこれを不服として、東京高等裁判所に控訴した。
- (6) 東京高等裁判所は、Yの製品は本件特許発明の技術的範囲に属しないと判決した。

2. 本件発明

本件発明の特許請求の範囲を構成要件毎に分説して記すと、以下の通りである。

- 「A) 有効量のPGF₂ のC₁乃至C₅アルキルエステルを含んでいること
B) 眼科的に許容しうるキャリアを含んでいること
C) 霊長類用であること
D) 緑内障局所治療用組成物であること」

要件A)における「PGF₂」は後記構造式 の化合物であり、本件発明の有効成分化合物であるPGF₂ のイソプロピルエステルは後記構造式 を有する化合物である。以下、本件発明の有効成分化合物である構造式 の化合物を「P」と略記する。

緑内障は、眼内圧力が増大し、即ち眼圧亢進が起こり、視界が緩慢で狭窄が徐々に進行し、放置しておくとならば失明するという眼の疾患である。

本件発明は、この眼圧亢進を抑制し、眼内圧力を低下させて緑内障を治療しようというものである。

従来プロスタグランジンの1種であるPGF₂（式 ）は眼圧降下作用を有することは知られていたが、その活性は低かった。発明者はPGF₂をアルキルエステル、殊にイソプロピルエステル（式 ）とすることによりその活性を50倍高め得るを見出した。

3. Yの製品

Yの製品の構成を分説すると、以下の通りである。

- 「A'）イソプロピルウノプロストンを含有する、
- B'）眼科的に許容し得る適宜のキャリアを含有する、
- C'）ヒトに対して用いる医薬品である、
- D'）緑内障、高眼圧症治療剤である点眼液である。」

構成A'）におけるイソプロピルウノプロストンは、ウノプロストン（式 ）のイソプロピルエステルであり、式 を有する化合物である。以下、Yの製品の有効成分化合物であるイソプロピルウノプロストン（式 ）を、「P'」と略記する。

4. 本件発明とYの製品との対比

Yの製品の構成B'）、C'）及びD'）は、それぞれ本件発明の構成要件B）、C）及びD）を充足する。

本件発明の有効成分化合物PとY製品の有効成分化合物P'の化学構造を比較すると、両者はイソプロピルエステルの部分は共通するが、次の差異がある。

ウノプロストン（式 ）は、鎖の末尾にエチル基が付加されていて、基本骨格の炭素数が22であるのに対し、PGF₂（式 ）は基本骨格の炭素数が20である点。

炭素の13 - 14位の間が、PGF₂（式 ）は二重結合であるのに対し、ウノプロストン（式 ）は単結合である点。

PGF₂（式 ）の15位にはヒドロキシル基が置換しているのに対し、ウノプロストン（式 ）の15位にはオキシ基が置換している点。

5. 争点

本稿で採り上げる争点は、次の2点である。

(1) 13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - PGF₂ イソプロピルエステル（式 の化合物、以下「P''」とする）はPと均等であり、P'はP''を利用するものであるか否か。

(2) P'はPの均等に当たるか否か。

上記(1)の争点は大変難解であるが、Xの主張の要点を記すと以下の通りである。

本件発明の本質的部分はPGF₂（式 ）をアルキルエステル化して活性を飛躍的に高めた点にあり、PGF₂（式 ）と13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - PGF₂との差異はアルキルエステル化とは関係なく、本件発明の本質的部分ではない。

PGF₂を13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - PGF₂と置き換えても、本件発明と同一の作用効果を奏し、そのイソプロピルエステルであるP''はPGF₂のイソプロピルエステルであるPと置換可能である。

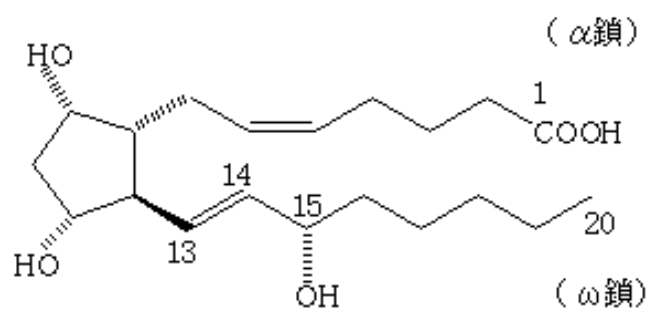
13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - PGF₂はPGF₂の生体内代謝物として知られたPGF₂の同類化合物であり、PGF₂の100分の1の活性ながら眼圧降下作用があることは知られており、本件公報には、PGF₂はイソプロピル化することによって50倍もの眼圧降下作用を奏することが記載されているから、当業者であればPをP''に置き換えることは容易に想到できた。

従ってPとP''とは均等である。

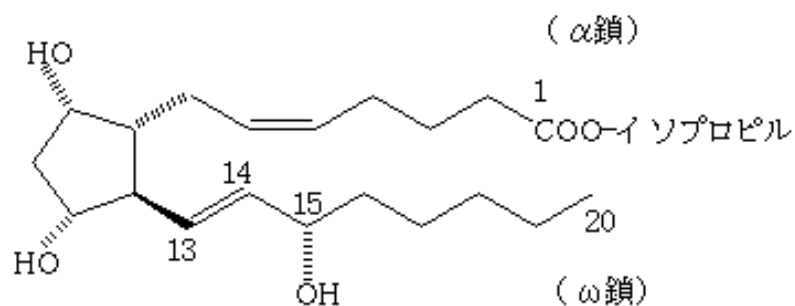
P'はP''の鎖末端にエチル基を付加したものに過ぎないから、P'は本件発明のPの均等物であるP''を利用するものである。

6. 構造式

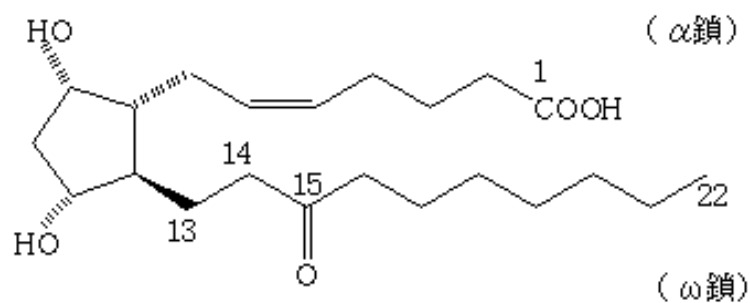
構造式 : PGF₂



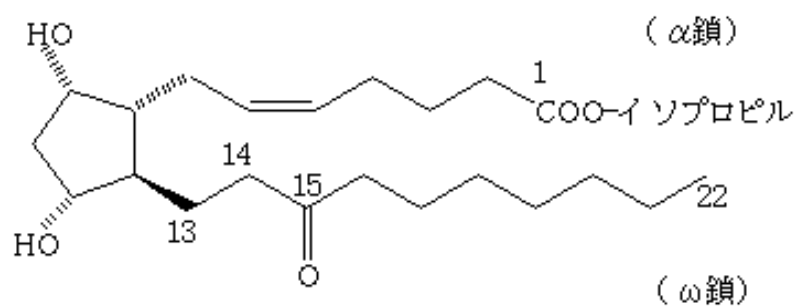
構造式 : PGF₂ イソプロピルエステル (P)



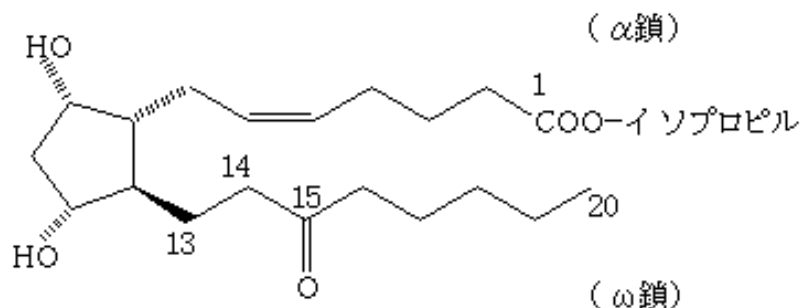
構造式 : ウノプロストン



構造式 : イソプロピル・ウノプロストン (P')
(13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - 20 -
エチル - PGF₂ イソプロピルエステル)



構造式 : 13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - PGF₂ イソプロピルエステル (P")



判決

1. 置換可能性について

判決は、争点(1)のP(式)とP"(式)、及び争点(2)のP(式)とP'(式)との置換可能性を判断するに当たり、次の事実認定をしている。

「PGF₂ の一次代謝物である15 - ケト - PGF₂ (注: PGF₂ の15位のヒドロキシル基がオキシ基になった化合物) は、眼圧降下作用において、PGF₂ の約10分の1の活性しか有しないこと、PGF₂ の二次代謝物である13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - PGF₂ は、眼圧降下作用において、PGF₂ の約100分の1の活性しか有しないことが認められる。

以上によると、15位にヒドロキシル基が置換しているかオキシ基が置換しているか、13 - 14位の間が単結合であるか二重結合であるかは、眼圧降下の薬理作用に大きな影響を有するものと認められる。」

「プロスタグランジンの一種であるPGF₁については、鎖の長さが変化することによりその生理活性に変化が生じることが認められ、…… PGF₂ のフェニル置換体について、鎖の炭素数の違いが眼圧降下作用、眼刺激作用に対して予測し難い影響を与えることが認められ、これらの認定事実によると、鎖の炭素数の変化が、生理活性作用に影響を及ぼす可能性があることが認められる。」

「したがって、PGF₂ イソプロピルエステルとイソプロピルウノプロストンの化学構造の違いは、その生理活性作用、殊に本件発明の作用効果である眼圧降下作用に大きな影響を及ぼすものと認められる。」

「ヒトに対して眼圧降下作用を生じるのに必要なPGF₂ イソプロピルエステルとイソプロピルウノプロストンの投与量についてみると、PGF₂ イソプロピルエステルについては、甲第25号証によると、0.5 μないし2.0 μg、乙第17号証及び第35号証によると、少なくとも0.5 μgであるのに対し、イソプロピルウノプロストンについては、甲第3号証によると、0.12%の溶液35 μリットルすなわち42 μgであることが認められ、…… PGF₂ イソプロピルエステルの活性は、イソプロピルウノプロストンの35ないし40倍程度は存すると認められることを合わせ考えると、イソプロピルウノプロストンは、PGF₂ イソプロピルエステルの少なくとも20倍、実際にはこれをかなり上回る量を投与することが必要であると認められる。」

「PGF₂ イソプロピルエステルは、ヒトに対して一過性の眼圧上昇作用を有することが認められ、他方、イソプロピルウノプロストンは、乙第20, 第21号証によると、ヒトに対して一過性の眼圧上昇作用がなく、乙第23, 第24号証によると、サルに対しても一過性の眼圧上昇作用がないことが認められる。」

之等の認定に基づいて、争点(1)のPGF₂ イソプロピルエステル(P)と13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - PGF₂ イソプロピルエステル(P")との間の置換可能性について次のように判断をしている。

「イソプロピルウノプロストンとPGF₂ イソプロピルエステルとの薬理作用、副作用の異同は、前記…… 認定のとおりであるところ、イソプロピルウノプロストンの眼圧降下作用が低いこと自体から置換可能性がないとはいえないとしても、イソプロピルウノプロストンは、一過性の眼圧上昇等の副作用がない点において、PGF₂ イソプロピルエステルとは明らかに異なるものである。そして、控訴人が鎖のエチル基の作用はアルキルエステル化による作用に比べれば

微々たるものにすぎない旨主張していることを参酌すると、13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - PGF₂ イソプロピルエステルもイソプロピルウノプロストンと同様に、一過性の眼圧上昇等の副作用がないものと推認することができる。そうすると、13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - PGF₂ イソプロピルエステルとPGF₂ イソプロピルエステルとを置換可能なものであると認めることはできない。」

また、争点(2)のPGF₂ イソプロピルエステル (P) とイソプロピルウノプロストン (P') との間の置換可能性について次のように判断している。

「イソプロピルウノプロストンの眼圧降下作用が低いこと自体から置換可能性がないとはいえないとしても、イソプロピルウノプロストンは、一過性の眼圧上昇等の副作用がない点において、PGF₂ イソプロピルエステルとは明らかに異なるものであるから、両者を置換可能なものであると認めることはできない。」

2. 置換容易性について

争点(1)のPとP'' 及び争点(2)のPとP' との置換容易性を判断するに当たり、次の事実認定をしている。

PGF₂ の一次代謝物である15 - ケト - PGF₂ は、0.1%及び1%用量で用量依存的に著しい眼内圧低下が認められた。同程度の応答がPGF₂ の0.01%及び0.1%用量でも達成されたことから、PGF₂ と15 - ケト - PGF₂ との間には約10倍の活性上の差があるということになる。

PGF₂ の二次代謝物である13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - PGF₂ は、その1%用量がPGF₂ の0.01%用量で達成されるのと同程度の眼内圧降下をもたらすことから、PGF₂ よりも約100倍低い活性を有しているようである。

副作用である眼圧上昇は、PGF₂ 及び2つの代謝物(1%用量の場合のみ)でも認められたが、PGF₂ 及び13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - PGF₂ は、15 - ケト - PGF₂ よりも大なる応答を示した。

この事実認定に基づき、争点(1)のPとP'' との置換容易性について次のように判断している。

「そうすると、本件公報にはPGF₂ はアルキルエステル化することにより50倍もの眼圧降下作用を奏する旨の記載があるとしても、右認定の13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - PGF₂ の眼圧上昇作用等の知見に接した当業者は、被控訴人上野製薬が被控訴人製品についてした特許出願の最先の優先権主張日である昭和62年9月18日時点において、PGF₂ のアルキルエステル化による眼圧降下作用についての効果の理がそのまま13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - PGF₂ のアルキルエステル化の場合にも当てはまるものではないと考えるか、又は、右のように眼圧降下作用がPGF₂ の約100分の1であるが眼圧上昇の副作用はPGF₂ と同様に存在する13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - PGF₂ をアルキルエステル化することによってPGF₂ の場合と同比率での眼圧降下作用の上昇があるとしても、その眼圧降下作用に比べると大きい眼圧上昇の副作用が残存し、臨床使用可能なものとはならないおそれがあると考えられる(念のため、被控訴人上野製薬が被控訴人製品の製造を開始したとされる平成6年初頭時点における置換容易性について検討しても、右昭和62年9月から平成6年までの間に当業者の右認識に影響を与える新たな知見が発表された等の事実は認められないから、当業者は、平成6年初頭においても、右置換の結果について同様に考えたものと認められる)。

したがって、13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - PGF₂ がPGF₂ の二次代謝物であること等を考慮しても、当業者であれば、構成要件(1)のPGF₂ イソプロピルエステルを13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - PGF₂ イソプロピルエステルのように置き換えることを容易に想到することができたものと認めることはできない。」

また、争点(2)のPとP' との置換容易性について、次のように判断している。

「置換容易性の点から検討すると、前記二に説示したとおり、イソプロピルウノプロストンとPGF₂ イソプロピルエステルとは、13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - PGF₂ イソプロピルエステルとPGF₂ イソプロピルエステルとの2つの差異点(注:前記 .4項記載の ~ の構造上の差異点のうち、及び を指す)に加え、基本骨格の炭素数が異なるとの差異点を有するものであるから、前記三(二)に説示したもの(注:PとP'' との置換容易性についてした上記理由を指す)と同じ理由により、PGF₂ イソプロピルエステルをイソプロピルウノプロストンのように置換することが容易であると認めることはできない。」

以上の通り、争点(1)のPとP'' 及び争点(2)のPとP' との間には置換可能性及び置換容易性を欠くとし、P'' 及びP' は何れもPの均等物であるとは認められないと結論している。

次に判決は、争点(1)のP'はP"の利用に当たるか否かについて、次のように判示している。

「鎖の炭素数の違いは、眼圧降下作用、眼刺激作用等の生理活性に影響を及ぼす可能性があるから、イソプロピルウノプロストンは13, 14 - ジヒドロ - 15 - ケト - PGF₂ イソプロピルエステルをそのまま利用して、それに脂溶性を若干高める作用を付加したのみのものであると認めることはできない。

したがって、両者の間に利用関係が成立するというのもできない。」

研究

1. 特許された対象製品と均等論

本件は、[「ボールスプライン軸受事件」最高裁判決^{1\)}](#)以後になされた均等の判断をした判決の1つである。

本件においては、YはYの製剤について本件特許の公開後の昭和62年9月18日の優先権を主張して特許出願し、特許1858208号として特許を得ている。それにも拘わらず、均等の判断がなされている。

係争の実施態様が特許されたということは、審査官がその実施態様は先行技術に比して新規性、進歩性の要件を充足すると判断したからに他ならない。しかも[「子供乗物用タイヤ事件^{2\)}](#)や最高裁判決以後に成された[「負荷装置システム事件^{3\)}](#)では、均等成立要件としての置換容易性の程度は進歩性の程度より低いとする判断が示されている。

もしそうだとすると、係争の実施形態が先行技術に比して新規性及び進歩性を有するとして特許されたということは、均等要件としての置換可能性及び置換容易性を欠くことを意味する。まして本件の場合、Yの特許の審査経過において、審査官は本件特許の公開公報を先行技術として引用して進歩性を欠如するとの拒絶理由を通知し、出願人はこれに応答して意見書及び補正書を提出し、引用例とは作用効果を異にし、容易に推考できないと主張して、特許が付与されている。即ち審査官は、Yの特許は本件特許に比して新規性及び進歩性を有すると判断して、特許を付与したのである。

にも拘わらず本判決は、そのことの故に均等の成立を否定することなく、均等成立要件である置換可能性及び置換容易性について判断している。判決は、何故に均等成立要件としての置換可能性及び置換容易性を改めて判断したのか一切触れておらず、その理由は明らかではない。しかし、裁判所は、侵害か否かを判断する均等成立要件における置換可能性及び置換容易性と、特許付与の為に判断する新規性における作用効果の同一と進歩性における容易推考性とは次元、程度を異にし、夫々の判断が必要であると考えたものと思われる。

2. 置換可能性における作用効果の同一

前記最高裁判決は、置換可能性について、置換によっ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としている。

問題は同一の作用効果である。作用効果が質的に異なる時、たとえば特許発明はAという作用効果を発揮するのに係争形態はBという作用効果を発揮するとき、両者は作用効果を異にすることは明らかである。作用効果が量的に異なる時、たとえば係争形態も特許発明も共にAという作用効果を発揮する。しかしその作用効果の程度が異なる。たとえば侵害形態のAという作用効果は、特許発明の10倍或いは1/10というような場合、作用効果は同一であるといえるのかどうかの問題である。

我が国のこれまでの均等論でも、置換可能性は均等成立要件として議論されてきたが、均等論をできる限り否定しようとする従来の考え方下では、作用効果の同一は厳格に解され、作用効果が程度において向上したり低下したりすると最早や作用効果は同一とはいえず、均等論は適用されないとする考え方が支配的であった。たとえば[「ファスナー事件^{4\)}](#)では、侵害形態は特許発明より6倍強の強さの結合力を發揮することを根拠に、作用効果を顕著に異にするとして、置換可能性を否定している。

本件の争点(2)の場合、P'の眼圧降下作用の活性はPの1/35～1/40と低く、その為にP'はPの20倍以上の量を投与する必要がある。また、Pは副作用として一過性の眼圧上昇作用を有するが、P'は一過性の眼圧上昇作用がない。

特許権者は置換可能性について、PとP'は眼圧降下作用の程度及び副作用において多少の相違があるとしても、緑内障治療薬である限り、中核的な作用効果は眼圧降下作用にあり、P'が程度が低いとしても、眼圧降下作用を有する限り、置換可能性を充足すると主張した。

判決は、「Pに比してP'の眼圧降下作用が低いこと自体から置換可能性がないとはいえないとしても、P'は一過性の眼圧上昇等の副作用がない点においてPとは明らかに異なるものであるから、両者を置換可能なものであると認めることはできない。」とした。

即ち判決は、P'の眼圧降下作用がPに比して35～40倍も低いにも拘わらず、このことから直ちに置換可能性がないとはいえないとしても、と一旦断った上で、P'はPの有する一過性の眼圧上昇作用という副作用がないことから、置換可能性がないとした。

判決の上記断りは何を意味するのか、歯切れは良くないが、係争形態が特許発明の作用効果を有する限り、その程度が大きくとも或いは小さくとも置換可能性がないとはいえない。即ち置換可能性を充足すると判断したととることができる。

本判決と同旨の考え方は、[「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件」^{5\)}](#)にも示されている。しかし、この事件でも判決は歯切れが悪い。判決は、被告製剤が特許発明の製剤の作用効果である有効血中濃度を一定時間維持するという作用効果があることを認めた上で、「右の限度では同一の作用効果を奏するということが可能であるから」として、置換可能性を肯定している。即ち、有効血中濃度維持時間の長短を問題とせず、有効血中濃度を維持するという限度で作用効果が同一であるとしている。

之等の判決のみで、作用効果が程度において異なっても、質的に同じである限り、置換可能性を充足すると断言することは未だできないと考える。今後の判決の動向が注目される。

3. 置換容易性

置換容易性は、特許発明のある要素を他の要素で置き換えること及びその置換によって同一の作用効果が得られること、即ち置換可能性があることが容易に想到できることをいう。

前記最高裁判決が出されるまでは、置換容易性の判断時点は特許発明の出願時であるとされており、置換容易性を判断した過去の判決は全て特許発明の出願時を基準として判断している。最高裁はそれを侵害時、即ち被告による侵害が開始された時点であるとした。[最高裁判決以後の判決は、何れもこの考え方に従って、侵害時を基準として置換容易性を判断している^{6\)}](#)。

技術の進歩に従って当業者の知識は高まっていく。出願時点の知識では容易に想到できなかったことでも、侵害時の知識では容易に想到できることになる。従って侵害時説を採用すると、均等の範囲が広がることになる。侵害者は、侵害時の知識で自己の実施技術を決定できるから、侵害時の知識水準で容易推考性を判断するのは理に適っていると考える。この考え方は米国やヨーロッパの考え方とも一致する。

問題となるのは、係争特許の出願後に第三者が自己の実施技術を実施に先立って発表し、その後に実施を開始したとき、自らの先の発表は置換容易性の判断資料となるのかである。たとえば、特許はAであった。その出願後に第三者はA'について特許出願をし、公開された。公開後に第三者がA'について実施するとき、上記公開された自己の特許出願が置換容易性の判断資料になるのかの問題である。

本件はこの問題に触れている。

(1) 本件発明

優先権	1982. 5. 3
公開	1984. 1. 6
公告	1992.11. 2
claim :	Pを有効成分とする緑内障治療薬

(2) 係争製品（被控訴人Yの製品）

特許出願（優先権）	1987 (S62). 9.18
公開	1990 (H2). 1. 5
特許	1998 (H10). 6.16
製造開始	1994 (H6) 年初頭
P'を有効成分とする緑内障治療薬	

即ちYの製品についての特許は、Yの製造開始時点では既に公開され、公知になっている。

判決は、このようなケースにおいて、置換容易性の判断時点を侵害時とせず、「被控訴人製品についてした特許出願の最先の優先権主張日である昭和62年9月18日時点において」とし、この時点で置換容易性はないと判断した。

しかし判決は、この判断に自信がないのか、括弧書きで「念の為、被控訴人がその製品の製造を開始したとされる時点

における置換容易性について検討しても、優先権主張日当時から製造開始時点までの間に右認識に影響を与える新たな知見が発表された等の事実は認められない。」とし、侵害時点で判断しても置換容易性はないとしている。

侵害時で判断するに当たって、Yの特許出願が既に公知になっているという事実があるにも拘わらず、「優先権主張日当時から製造開始時点までの間に右認識に影響を与える新たな知見が発表された等の事実は認められない」として、Yの公開された特許出願の存在に全く触れていない。従って、侵害と訴えられた者自らが侵害時前に公表した事実は、置換容易性の判断に当たって参酌せずに、置換容易性の判断をしたことになる。

上記判断は、東京高裁が示した1つの考え方であり、この問題も今後の判決によって明らかになっていくものと思われる。

尚、本問題について米国弁護士に依頼して米国の判例を調査してもらったが、該当する判例は見出せなかったとの回答を得た。その中で米国弁護士は、米国の均等論におけるinterchangeability（互換性）の判断は侵害時点で判断され、侵害と訴えられた者自らがそれ以前に発表した事実であっても、互換性判断の証拠となり得るとコメントしている。

4. 化学物質と利用

判決は、P'はPの均等物であるP"の鎖にエチル基を付加しただけでP"を利用するものであるとのXの主張に対し、鎖の炭素数の違いは眼圧降下作用等の生理活性に影響を及ぼす可能性があるから、P'はP"をそのまま利用してそれに脂溶性を若干高める作用を付加したのみであると認めることはできないとして、Xの主張を斥けている。

しかしこの判断は、エチル基の付加が生理活性に影響を及ぼす可能性があることを根拠に利用関係の成立を否定するものであるから、もしエチル基の付加が生理活性に影響を及ぼさないとすれば、利用関係が成立することを意味することになる。

しかし、たとえ化学構造の一部分乃至主要部を共通するとしても、結合する原子を異にする2つの化合物は別異の物質である。たとえば一般式Aで表される化合物と、これに基(X)が結合したA-Xとは、Aの部分で共通するとしても、Xが結合したことによりA-XはAとは別異の化合物となる。即ちAとXが結合し一体となって、A-XというAとは異なる化合物となるのである。この場合、AとA-Xとは均等であるか否かの問題は生ずるが、Xと結合したAは最早や単独のAではないから、A-X中にAがそっくり含まれているとすることはできない。従って、化学物質について利用を論ずる余地はないものと考えられる。

たとえ判決のように化学物質間に利用関係の成立を是認する立場をとったとしても、本判決は利用関係を正しく判断しているとは思えない。即ち利用関係は、付加した要件により+ の作用効果が生じたとしても、特許発明をそっくりそのまま含むとき、即ち特許発明の構成要件及び作用効果をそのまま含むときは、成立するとされている⁷⁾。そうすれば、本件の場合、利用関係が成立するか否かは、P"の鎖にエチル基が付加したP'が、P"の有する作用効果を発現するか否かによって判断されなければならないが、エチル基の付加により脂溶性が若干高まるだけか否かは利用関係の成立に関係ないと考える。

注)

1)「ボールスプライン軸受事件」
平成10年2月24日判決、最高裁
特許ニュース平成10年3月31日号 [戻る](#)

2)「子供乗物用タイヤ事件」
昭和55年10月31日判決、大阪地裁
特許と企業147号

本判決は、置換容易性の程度は進歩性の程度より低いとして、次のように述べている。

「特許の拒否にかかわる特許要件として推考容易性の存否を考える場合は（すなわち、特許法29条2項の場合は）、当該出願発明が他の公知発明から一応の推測が可能な場合であれば、たとえその推測が実際に可能なものであるかどうかについては相当の実験追試を行わなければならないような場合であっても、推考容易性を肯認してよいと考えられるが、これに対し、本件のような侵害訴訟において、ある実施行為が他の特許発明から推考容易であるか否かを決する場合の基準は右のような程度の推測可能性だけでは足りず、当該他の特許発明をみれば特段の実験追試を試みるまでもなく当業者であれば当然に推測できると解される程度の推考容易性がなければならないと解するのが相当である。」 [戻る](#)

3)「負荷装置システム事件」
平成10年10月7日判決、東京地裁

- 4) 「ファスナー事件」
昭和47年6月26日判決、大阪高裁
無体集4巻1号340頁 [戻る](#)
- 5) 「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日判決、東京地裁
特許ニュース平成11年3月19、23日 [戻る](#)
- 6) 最高裁判決以後、置換容易性を判断した事例として以下のものがあるが、全て侵害時を判断時点としている。
 - 「食料品加工調理機器事件」
(平成10年8月27日判決、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10年9月17日判決、大阪地裁)
 - 「負荷装置システム事件」
(上記2)
 - 「金型反転機事件」
(平成11年1月29日判決、東京地裁)
 - 「注射液の調製方法及び注射装置事件」
(平成11年5月27日判決、大阪地裁)
 - 「緑内障治療薬事件」
(本件事案) [戻る](#)
- 7) 「ポリエステル事件」
昭和42年10月24日判決、大阪地裁
判例時報 521号 24頁 [戻る](#)

(担当 弁理士 三枝英二)