

判決年月日	平成28年12月8日	担当部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成28年(ネ)第10031号		
<p>○ 名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明に係る特許権に基づく侵害差止等請求について、対象製品は同発明の技術的範囲に属しない旨判断し、同請求を認容した原判決を取り消した事例</p>			

(関連条文) 特許法70条

(関連する権利番号等) 特許第4430229号

判 決 要 旨

1 事案の概要等

本件は、名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権（以下「本件特許権」といい、その特許を「本件特許」という。）を有する被控訴人が、控訴人の製造、販売する製品（被告製品）は本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明（本件発明）の技術的範囲に属する旨主張して、控訴人に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告製品の生産、譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案である。

原判決は、被告製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属するものであり、また、本件特許に控訴人主張の無効理由があるとは認められないとして、被控訴人の請求をいずれも認容した。そこで、控訴人が本件控訴を提起した。

本件の充足論では、本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」について、(ア)オキサリプラチン溶液に外部から添加されるシュウ酸（添加シュウ酸）に限られるか、(イ)オキサリプラチンの分解によって溶液中に生じるシュウ酸（解離シュウ酸）も含むかというクレーム解釈が争われた。すなわち、控訴人が、(ア)の解釈に基づき、シュウ酸が添加されていない被告製品は本件発明の技術的範囲に属しない旨主張したのに対し、被控訴人は、(イ)の解釈に基づき、解離シュウ酸を含む被告製品は本件発明の技術的範囲に属する旨主張した。

2 裁判所の判断

本判決は、本件発明に係る特許請求の範囲の記載、本件特許の明細書（本件明細書）中の「緩衝剤」の用語を定義した記載、本件明細書のその他の記載、本件発明と従来技術との関係等を総合的に検討した結果、上記(ア)の解釈を採用し、被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないものと判断して、被控訴人の請求を認容した原判決を取り消した上で、被控訴人の請求をいずれも棄却した。

本判決は、上記(ア)の解釈を採用した主な理由として、次のような点を指摘している。

- (1) 特許請求の範囲の記載によると、本件発明は、①「オキサリプラチン」、②「緩衝剤」である「シュウ酸またはそのアルカリ金属塩」及び③「担体」である「水」を「包含」する「オキサリプラチン溶液組成物」に係る発明であるから、本件発明においては、上記①ないし③の各要素が、当該組成物を組成するそれぞれ別個の要素として把握され得るものであると理

解するのが自然である。しかるところ、「解離シュウ酸」は、オキサリプラチン水溶液中において、「オキサリプラチン」と「水」が反応し、「オキサリプラチン」が自然に分解することによって必然的に生成されるものであり、「オキサリプラチン」と「水」が混合されなければそもそも存在しないものであるから、このような「解離シュウ酸」をもって、「オキサリプラチン溶液組成物」を組成する、「オキサリプラチン」及び「水」とは別個の要素として把握することは不合理である。

- (2) 「緩衝剤」の用語中の「剤」とは、一般に、「各種の薬を調合すること。また、その薬。」を意味するものであるから、このような一般的な語義に従えば、「調合」することが想定し難い解離シュウ酸は、「緩衝剤」には当たらない。
- (3) 本件明細書には、「緩衝剤という用語」について、「オキサリプラチン溶液を安定化し、それにより望ましくない不純物、例えばジアクオDACHプラチンおよびジアクオDACHプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得るあらゆる酸性または塩基性剤を意味する。」と定義付ける記載があるところ、解離シュウ酸は、水溶液中のオキサリプラチンの一部が分解され、ジアクオDACHプラチンとともに生成されるもの、すなわち、オキサリプラチン水溶液において、オキサリプラチンと水とが反応して自然に生じる平衡状態を構成する要素の一つにすぎないものであるから、このような解離シュウ酸をもって、当該平衡状態に至る反応の中でジアクオDACHプラチン等の生成を防止したり、遅延させたりする作用を果たす物質とみることは不合理である。
- (4) 本件明細書の実施例に関する記載には、外部から緩衝剤を加えるものだけが記載され、これらの実施例に係る成分表には、製造時に加えられたシュウ酸又はシュウ酸ナトリウムの重量とこれに基づくモル濃度のみが記載されていることからすると、本件明細書においては、「緩衝剤」の量（モル濃度）に関し、解離シュウ酸を考慮に入れている形跡は見当たらず、専ら加えられるシュウ酸等の量（モル濃度）のみが問題とされている。