

判決年月日	平成 2 1 年 4 月 2 3 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成18年（ネ）第10075号		
○ 麻酔薬の貯蔵方法に係る発明に関し，控訴人方法の「容器内壁をエポキシフェノリックレジンのラッカーで被覆する工程」との構成が，本件特許発明の「容器内壁をルイス酸抑制剤で被覆する工程」との構成要件を充足しないとして，特許権侵害の主張を排斥した事例			

（関連条文）特許法 2 条 3 項 3 号，6 8 条本文，1 0 0 条 1 項

1 特許権者（本件特許権を共有する被控訴人ら）の請求

控訴人製品（セボフルランを含有する全身麻酔剤）の輸入，販売及び販売の申出の差止め

2 本件特許発明の構成要件

- A 一定量のセボフルランの貯蔵方法であって，以下の工程を含んでなることを特徴とする方法
- B 該方法は，内部空間を規定する容器であって，かつ該容器により規定される該内部空間に隣接する内壁を有する容器を供する工程，
- C 一定量のセボフルランを供する工程，
- D 該容器の該内壁を空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供与するルイス酸抑制剤で被覆する工程，
- E 及び該一定量のセボフルランを該容器によって規定される該内部空間内に配置する工程

3 控訴人方法の構成

- a 2 5 0 m l のセボフルラン原液の貯蔵方法であって，以下の工程を含んでなることを特徴とする方法
- b 該方法は，内部空間を有するアルミニウム製容器であって，かつ該容器により規定される該内部空間に隣接する内壁を有する容器を供する工程，
- c 2 5 0 m l のセボフルラン原液を供する工程，
- d 該容器の該内壁をエポキシフェノリックレジンのラッカーで被覆する工程，
- e 及び 2 5 0 m l のセボフルラン原液を該容器によって規定される該内部空間内に充てんする工程

4 本判決が判断した争点

控訴人方法の構成 d は本件特許発明の構成要件 D を充足するか（構成 d の「エポキシフェノリックレジンのラッカー」がルイス酸抑制効果を有するか。）。

5 本判決の判断

- (1) 構成要件 D の「ルイス酸抑制剤」の技術的意義について

ア 本件明細書には、次の各記載がある。

．．．

イ(ア) 上記アの各記載によれば、麻酔薬として広く用いられるセボフルラン（フルオロエーテル化合物）は、容器内壁に存在するルイス酸（酸化アルミニウム等。以下「容器由来ルイス酸」ということがある。）と接触すると、容器由来ルイス酸がセボフルラン中のアルファフルオロエーテル部分を攻撃することにより、皮膚や粘膜に有害なフッ化水素酸を含む分解産物に分解される（以下、単に「セボフルランの分解」などというときは、当該分解を指す。）との問題があったところ、本件特許発明は、安定したセボフルランの貯蔵方法を提供するため、ルイス酸の空軌道に電子を供与してルイス酸との間に共有結合を形成することによりルイス酸と上記アルファフルオロエーテル部分との反応を妨げるような性質を有する物質（本件明細書にいう「ルイス酸抑制剤」）で容器内壁を被覆して、当該物質により容器由来ルイス酸の潜在的な反応部位を遮断し（以下「容器由来ルイス酸を中和する」などということがある。）、もって、容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解を防止することを目的とするものであるといえる。

したがって、本件特許発明にいう「ルイス酸抑制剤」とは、上記性質を有する物質であって、容器由来ルイス酸を中和し、もって、容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解を防止するとの作用効果をもたらすものであると認められる。

このように、本件特許発明においては、ルイス酸抑制剤により容器由来ルイス酸を中和することを手段として、容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解の防止との作用効果を実現するものであるから、容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解の防止が容器由来ルイス酸の中和と関係なく実現される場合には、ルイス酸抑制剤が、容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解を防止するとの作用効果をもたらすとはいえず、そのような場合におけるルイス酸抑制剤は、本件特許発明にいう「ルイス酸抑制剤」に該当しないものと解するのが相当である。換言すれば、本件特許発明にいう「ルイス酸抑制剤」に該当するためには、当該ルイス酸抑制剤による容器由来ルイス酸の中和と容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解の防止との間に、当業者の認識を踏まえた因果関係が認められることを要すると解すべきである。

そして、本件特許発明の上記目的及び上記アの本件明細書の各記載によれば、本件特許発明は、ルイス酸抑制剤による容器内壁の被覆後、容器内壁とセボフルランとが接触することを当然の前提にしているものと解される。したがって、容器由来ルイス酸とセボフルランとが接触するものと認められない場合、例えば、物理的な要因により、セボフルランの通常の貯蔵条件下及び貯蔵期間内における容器内壁とセボフルランとの接触が完全に又は著しく妨げられる場合（そのような接触があるとの立証がない場合）には、容器由来ルイス酸とセボフルランとの接触があるものとは認め難く、それ故、容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解の防止とルイス酸抑制剤による容器由来ルイス酸の中和との間に、当業者の認識を踏まえた因果関係があると認めることはできないものと

解するのが相当である。

(1) この点に関し、被控訴人らは、「本件特許発明においては、『被覆』する時点で、ルイス酸抑制剤と容器内壁のルイス酸が接触して中和反応が生じることが重要であり、『被覆』した後に、当該被覆が覆い被された状態で固化し、そのまま残存するかどうかは、本件特許発明との関係では付加的な事項にすぎない」と主張するが、容器由来ルイス酸の中和の目的が容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解の防止であることは、上記説示のとおりであり、また、被控訴人らも認めるところであるから、被控訴人らの上記主張が、容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解の防止が容器由来ルイス酸の中和と無関係に、すなわち、容器由来のルイス酸とセボフルランとの接触が生じなくてもよい旨をいうものとすれば、本件特許発明の上記目的、作用効果等に照らし失当であることは明らかである。

(2) 構成 d の「エポキシフェノリックレジン」及びその「ラッカー」について

ア 証拠及び弁論の全趣旨によれば、構成 d の「エポキシフェノリックレジン」及びその「ラッカー」は、構成 b のアルミニウム製容器（以下「控訴人容器」という。）の内壁に塗布される際には液状のエポキシフェノリックレジン（以下「E P R」ということがある。）のラッカー（以下「E P Rラッカー」ということがある。）であり、塗布後、控訴人容器にセボフルランを配置する時点においては固化したエポキシフェノリックレジンの被膜（以下「E P R被膜」という。）となっているものと認められる。

イ E P R被膜の透過性について

上記アのとおり、E P R被膜は、E P Rラッカーを塗布して固化させることにより形成されるものであるところ、証拠及び弁論の全趣旨によれば、このようにして形成されたE P R被膜は、少なくとも巨視的なレベルにおいては、液体であるセボフルランに対する物理的な障壁となるものと認められる。

他方、分子レベルにおいては、E P R被膜を構成する高分子鎖の間隙を低分子物質が透過すること自体を否定することはできないが、セボフルランの通常の貯蔵条件下及び貯蔵期間内において、セボフルランがE P R被膜をどの程度透過し、控訴人容器の内壁と接触するのかを明らかにする確たる証拠はない（なお、甲 9 1（実験成績証明書）には、控訴人製品において使用されているE P Rを用いて作製した約 1 g の被膜片を、2 5 （♠）及び 4 0 （♠）の条件下で、6 3 p p mの水分を含有するセボフルランに 2 0 時間浸漬した後、被膜片を防塵紙の上に取り出し、付着した液を吸い取った上で（ ），被覆片の重量を測定し、その後、2 5 の条件下で、被膜片を防塵紙上に 6 0 分間放置した後（ ）並びに更にその後デシケータ内で 1 時間減圧乾燥した後（ ）及び 3 時間減圧乾燥した後（ ）に、それぞれ、被膜片の重量を測定したところ、♠の条件下では、ないし の時点における被膜片の重量の増加割合が、それぞれ、0 . 5 1 % , 0 . 2 8 % , 0 . 1 0 % 及び 0 . 0 1 % , ♠の条件下では、それぞれ、0 . 9 2 % , 0 . 3 1 % , 0 . 0 6 % , 0 . 0 0 %であったとの実験結果が記載されているが、上記実験条件とセボフルランの通常の

貯蔵条件及び貯蔵期間との相違や、被膜片の重量の増加割合が極めて僅少な割合に止まっていることなどを勘案すると、この実験結果をもって、セボフルランの通常の貯蔵条件下及び貯蔵期間内において、有意な量のセボフルランがE P R被膜を透過して控訴人容器の内壁と接触することの確たる根拠とすることができないことは、明らかである。)

被控訴人らは、「E P R被膜が損傷を受けた場合、控訴人が主張する物理的遮断によって、ルイス酸によるセボフルランの分解を抑制することができない」とも主張するが、控訴人方法として特定された各構成（当事者間に争いが無い。）は、構成dの「エポキシフェノリックレジン」のラッカーで被覆された結果形成されたE P R被膜が、後に損傷を受けることを含んでいないのであるから、被控訴人らの上記主張は、その前提を欠くものとして失当である。

以上からすると、容器内壁にE P R被膜を有する容器の場合、セボフルランの通常の貯蔵条件下及び貯蔵期間内において、容器内壁とセボフルランとの接触があるものと認めることはできない。

- (3) 上記(1)及び(2)によれば、構成dにおいては、E P Rにルイス酸抑制剤としての作用効果があると仮定してみても、ルイス酸抑制剤による容器由来ルイス酸の中和と容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解の防止との間に、当業者の認識を踏まえた因果関係があると認めることはできないから、構成dの「エポキシフェノリックレジン」のラッカーが構成要件Dの「ルイス酸抑制剤」に該当するということとはできない。

その他、構成dの「エポキシフェノリックレジン」のラッカーが構成要件Dの「ルイス酸抑制剤」に該当するものと認めるに足りる証拠はない。