

日米模擬裁判に原告代理人として参加して

大野聖二*

1. はじめに

東京地方裁判所と早稲田大学21世紀CEO《企業法制と法創造》総合研究所【知的財産法制研究センター】の共催により、昨年(2003年)12月16日に行われた特許侵害訴訟に関する日米模擬裁判に、筆者は原告代理人として参加した。模擬裁判は、実際の法廷を使用して、日米で同じ事案を審理するというものであった。

午前中のセッションで、日本の裁判として知的財産部の三村裁判長、榎戸裁判官、瀬戸裁判官が審理をし、午後のセッションにおいて、米国の連邦巡回控訴裁判所(Court of Appeals Federal Circuit)のランドール・レーダー判事の主宰の下、陪審員が判断をするという形式がとられた。

以下に、原告代理人の立場から、事前準備の様、原告の主張の概要、判決に対する感想を述べたいと思う。

なお、参考資料として、模擬裁判の際に、実際に使用したパワーポイントで作成した資料を添付する。

2. 事前準備の様

模擬裁判は、日米ともに、原告、被告双方の代理人に対して、実際の事件を題材にした一件資料が渡された。資料は、訴状、答弁書、

証拠一式である。生の事件の素材を検討するという観点では、司法研修所のいわゆる白表紙と同じであり、ここから、各代理人が主張を組立てるという方式が採られた。

事案は、原告が侵害を主張する特許権は、

- A. 注射器で採取した血液の遊離カルシウムイオン濃度を、ヘパリンの使用による誤差を減少させて測定する方法において、
- B 1. ①所定量のヘパリン塩を用意し
②所定量の水溶性充填剤を用意し
③該ヘパリン塩と該充填剤とを合し
④a 該混合工程の後この混合したヘパリン塩および充填剤を凍結乾燥して複数の綿撒糸を製造し
⑤b 該綿撒糸の1つ又は複数注射器に入れるが、
⑥この際該1つ又は複数の綿撒糸は約15U.S.P単位より低いヘパリン塩活性を有し
- B 2. ⑥該注射器中に血液試料をとり
⑦該注射器から該血液試料の少なくとも一部を、血液試料分を分析する試験装置中へ送付し、かつ(該ヘパリン塩の使用による上記測定における誤差の減少下に該血液試料分と関連する遊離カルシウムイオン濃度を測定することを特徴とする
- C. 注射器で採取した血液の遊離カルシウムイオン濃度を、ヘパリンの使用による誤差を減少させて測定する方法。
- という方法の特許であった(添付資料参照)。これに対して、被告方法は、上記特許の構

* 弁護士。

成要件B1④a, bの順序を逆転したという部分が主要な相違点であった(添付資料参照)。

模擬裁判は、将来のロースクールの教材として使用するという観点から、約2時間で、訴訟の提起から判決に至るまでの手続を一通り行うという方針が立てられたので、実際の事件では、「綿撒糸」の意味、間接侵害の問題等、争点は多岐にわたっていたが、均等論に絞って、しかも、ボールスプライン最高裁判決の第1(本質的部分)、第5要件(意識的除外)に絞って、主張することになった。

事前準備の段階では、実際の裁判に則して、争点を多岐にわたって採り上げた方がよいという意見も出されたが、原告代理人として、実際に模擬裁判を行ってみると、約2時間ですべての手続を終えるには、やはり争点を絞った方が主張が散漫とならず、一つの争点でも、手続は最初から最後まで一通りできたので、良かったと思われる。

3. 原告の主張の概要

原告としては、まず、均等論の第1要件に関しては、以下のように大要、主張した。

すなわち、本件発明の先行技術と対比した特徴的原理は、『低ヘパリン採血器を実現するため、微量ヘパリンを大量の水溶性充填剤と混合して凍結乾燥することにより、採血器に配置する綿撒糸(綿のようにふわふわして全体が血液に溶解するもので、これに含まれる微量ヘパリンが均一にすばやく血液中に行きわたる)を製造する』ことである。採血器の外で綿撒糸を製造し、注射器に分入することに本件発明の特徴があるのではない。その根拠は、

(1) 公知技術との対比

採血器の外で綿撒糸を製造し、注射器に分入することは、高ヘパリン採血器において公知である(甲第5号証)ので、採血器の外で綿撒糸を製造し、これを注射器に分入すると

いう順序が本件発明の特徴ではあり得ない。本件特許の審査過程において引かれた乙第6号証は、高ヘパリン採血器において、ヘパリン塩：水溶性ポリマーの重量比が10：1～1：5(好ましくは5：1～1：2)で混合して凍結乾燥し、長期保存してもヘパリン塩が潮解しないようにしたものである。

一方、本件特許発明は、上記の作用効果を奏する綿撒糸を製造するために、明細書の実施例によれば、16 μ gという微量ヘパリンを水溶性ポリマーと混合して20～30 mg/mlの濃度の水溶液35 μ lを凍結乾燥する。水溶液の濃度を25 mg/mlとすると、 $875 - 16 = 859$ μ gの水溶性ポリマーを加えたことになるので、ヘパリン塩：水溶性ポリマーの重量比は約1：54であり、乙第6号証とは桁違いに大量の水溶性ポリマーを加えることがわかる。このように大量の水溶性ポリマーを加えると、微量ヘパリンを均一にすばやく血液中に行きわたらせるような綿撒糸が製造されることは、どの先行文献にも示唆されておらず、これが本件発明の特徴である。

この点、被告方法では、13.6 μ gという微量ヘパリンを水溶性ポリマーと混合して2.45 mg/mlの濃度の水溶液200 μ lを凍結乾燥する。つまり、 $490 - 13.6 = 476.4$ μ gの水溶性ポリマーを加えたことになるので、ヘパリン塩：水溶性ポリマーの重量比は約1：35であり、本件発明と同様、乙第6号証とは桁違いに大量の水溶性ポリマーを加えている。

被告は、これを目視可能にするための増量剤でしかないと主張するが、たとえ増量剤の側面があるとしても、微量ヘパリンを有効に溶解させるという作用効果を奏していないとは考えられない。

(2) 順序を規定した理由

採血器の外で綿撒糸を製造することは、出願時から要件となっており、審査の過程で先行技術を避けるためにされた限定ではない。出願時から要件としていた理由は、採血器の外で複数の綿撒糸を製造してから各採血器に

入れるのが、当業者が通常採る手段であり、採血器ごと凍結乾燥して採血器内で製造するなどという方法をわざわざ採る技術的合理性が無いからである。

(3) クレームの補正の内容

審査過程で意見書と同時に提出した補正は、出願時クレームに存在した「綿撒糸はそれぞれ綿撒糸を取扱うために注射器中に適当に配置するのに十分な充填剤量を有し」という要件を削除するというものである（クレームを拡張する補正を含む）。

このクレーム補正により、明細書に記載された発明の説明のうち、綿撒糸が採血器の外で取り扱えるようにするための綿撒糸の機械的強度に関する要件は、本件発明ではなく一実施例を説明するものであることが、明らかになった。

つまり、機械的強度が本件発明の必須要素でないということは、採血器の外で綿撒糸を製造することが本件発明の特徴ではないことを意味する。

(4) 出願過程における意見書の記載内容

出願過程における意見書の記載においては、審査の鑑定過程において引用された、どの引例にも、①「低ヘパリの採血器を作ること」と②「最初に綿撒糸を製造し、次いで注射器中に綿撒糸を挿入配置すること」という引例との二つの差異が述べられていないという客観的な事実を述べているだけである。このうち②は審査過程では引用されていない特許権者自身の先行技術により公知なのであるから、本件発明の特徴として主張したものは理解されない。

特に、意見書では、クレームに記載された構成の全て（上記①、②の両方）に言及して説明しただけであって、上記二つのうち、特に②を強調するような説明はなされていない（以上、添付資料参照）。

また、原告は、均等論の第5要件（意識的除外）に関しては、上述の出願過程における意見書の内容に関する主張を踏まえて、出願

過程において、特許権者は、引用された引例と本件特許発明の差異を客観的に述べただけであり、特に、順序の点を強調したものではないので、意識的除外には該当しない。

また、既に、出願人は、他の出願（甲第5号証）において、採血器の外で綿撒糸を製造し、採血器に分入する製造方法を開示しており、この順序の点が本件特許発明の特徴的な部分ではなことを熟知しており、この点に関して、意識的除外の主張を行うことはありえないと主張した（以上、添付資料参照）。

4. 判決に対する感想

判決は、残念ながら、原告の請求を棄却するものであった。その詳細は、本特集の別稿において採り上げられるが、ここでは、判決において、「本件発明が、『綿撒糸を製造した後に、これを注射器のなかに入れる』という順序を含んだ全体をもって特許要件を満たすものとして特許されたものであるという点からすれば、均等が成立するかどうかを判断する場面で本件発明の『本質的部分』がどの部分にあるかを判断するに当たっても、本件発明が新規性・進歩性を満たす根拠として審査過程において認められた部分は、『本質的部分』に該当すると判断すべきです。すなわち、審査過程において新規性・進歩性を満たす根拠として認められた部分について、仮にそのうちの一部を欠いたとしても、特許として成立していたかどうかといった仮定の議論をすべきではないと考えます。」と述べた点に着眼する〔下線挿入〕。

この点は、均等論の適用を考える上で、極めて重要な指摘を含む部分である。この判決は、審査過程において、特許発明を構成する各要素の内、新規性、進歩性を満たす根拠として採用された部分は、均等論の適用において、「本質的部分」をなし、権利行使する際には、当該発明を再評価して、どの部分が本件特許発明の「本質的部分」であり、新規性、

進歩性の根拠をなすかという判断をしてはならないとするものである。かかる判示は、従来の判例よりも、一歩踏み込んだ判示内容となっている。

しかし、この点に関する判示内容には、疑問の余地が大きい。本件において、仮に、審査過程において、採血器の外で綿撒糸を製造し、採血器に分入することは、高へパリン採血器において公知であることを示す甲第5号証が引用されていれば、出願人としては、①「低へパリの採血器を作ること」という相違点のみを主張して、本件特許は認められたと考えられる。

そうすると、審査の過程において、より近い公知例が引用されていれば、均等論の適用において、上記①のみが「本質的部分」となり、本件事件における審査のように、より遠い公知例しか引用されていなかった場合には、上記①の相違点のみならず、②の相違点も、「本質的部分」となってしまう、均等論の適用においては、出願人に不利となってしまう。

しかし、審査の過程において、審査官がたまたまより近い公知例を引用できなかったという出願人には、全く帰責任のない理由だけで、均等論の適用において、出願人に対して不利益を与えるのは、妥当とはいえないのではないと思われる。

かかる不都合を回避するためには、均等論の適用において、当該特許権の「本質的部分」は、どこかを侵害訴訟の段階で明らかになった公知例を含めて、再評価せざるを得ないと思われる。したがって、上記判示部分は、筆者としては疑問である。

5. 終わりに

模擬裁判終了後においても、多くの方々からメール等で、お問い合わせを戴き、その反響の大きさに驚くばかりであり、原告代理人としては、時間に追われて、必死に準備をした甲斐があったと痛感している。本件模擬裁判

は、これを収録したビデオがロースクールの教材として使用されることが予定されており、これが法曹育成の場で、少しでも役にたてば、有難いことだと思われる。

最後に、この場を借りて、模擬裁判の開催にあたって、多大な尽力をされた、東京地方裁判所の飯村裁判長、三村裁判長、大須賀裁判官、早稲田大学の高林龍教授、また、相手方の代理人を務めていただいた片山弁護士をはじめとする多くの方々には、感謝の意を表したいと思う。

特許権侵害差止請求事件

原告 セントラル・メディカル・インコーポレイテッド
被告 星野医療機器株式会社

原告訴訟代理人
弁護士 大野 聖二
上記補佐人
弁護士 田中 久子

(第1回口頭弁論手続) 事件の概要と請求原因事実

請求の概要

[請求の趣旨]

- ・被告が製造している採血器の製造、販売等の禁止
- ・被告が占有している採血器の廃棄

[請求の原因]

- ・原告の特許権：「注射器で採取した血液の遊離カルシウムイオン濃度を、ヘパリン使用による誤差を減少させて測定する」方法の発明
- ・被告の行為：被告が採血器を製造する行為 + 被告が当該採血器を医療従事者に使用させる行為
⇒被告の行為は原告の特許権を間接的に侵害する

特許のクレーム

- A. 注射器で採取した血液の遊離カルシウムイオン濃度を、ヘパリンの使用による誤差を減少させて測定する方法において、
- B 1. ①所定量のヘパリン塩を用意し
②所定量の水溶性充填剤を用意し
③該ヘパリン塩と該充填剤とを合し
④ a 該混合工程の後この混合したヘパリン塩および充填剤を凍結乾燥して複数の綿撒糸を製造し
④ b 該綿撒糸の1つ又は複数を注射器に入れるが、
⑤この際該1つ又は複数の綿撒糸は約15U.S.P単位より低いヘパリン塩活性を有し
- B 2. ⑥該注射器中に血液試料をとり
⑦該注射器から該血液試料の少なくとも一部を、血液試料分を分析する試験装置中へ送入し、かつ
⑧該ヘパリン塩の使用による上記測定における誤差の減少下に該血液試料分と関連する遊離カルシウムイオン濃度を測定することを特徴とする
- C. 注射器で採取した血液の遊離カルシウムイオン濃度を、ヘパリンの使用による誤差を減少させて測定する方法。

特許発明の技術的特徴①

従来は「高ヘパリン採血器」しか存在しなかった⇒「低ヘパリン採血器」を初めて商業的に利用可能にした発明

- ・血液中の遊離カルシウムイオン濃度を正確に測定するため
- ・血液の凝結防止のためにセットするヘパリンの量を極めて微量とした（～15単位）採血器（従来は100～400単位）

特許発明の技術的特徴②

「低ヘパリン採血器」を実現した特徴的原理⇒ごく微量のヘパリン塩を大量の水溶性充填剤と混合し、凍結乾燥して、「綿撒糸」を製造

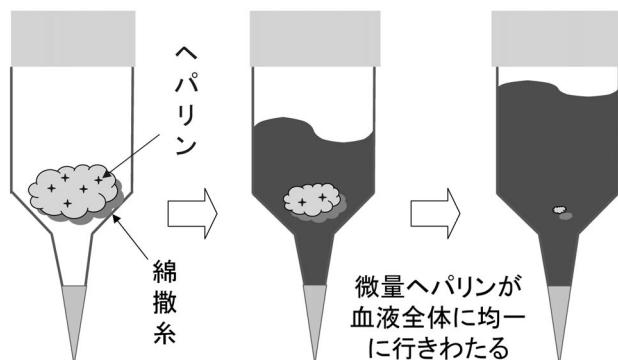
本件発明における「綿撒糸」とは：

- ・綿のようにふわふわ（見かけ体積が大きくされている）
- ・ヘパリンと水溶性ポリマーの混合液の凍結乾燥物

<作用効果>

採取された血液に全体が溶解することで、その中に含まれる極めて微量のヘパリンが、すばやく均一に血液中に広がる（凝結防止）

特許発明の技術的特徴②（図解）



特許発明の技術的特徴（明細書）

<明細書に記載の実施例>

低ヘパリン採血器用「綿撒糸」の製造：

微量（16 μg ）のヘパリン塩と

大量（859 μg ）の水溶性充填剤の混合液

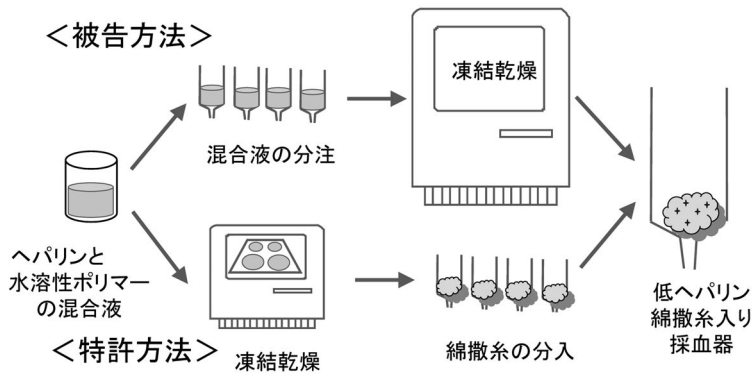
（濃度25 mg/mlの溶液35 μl ）を凍結乾燥

<低ヘパリン採血器実現が従来困難であったことの説明>

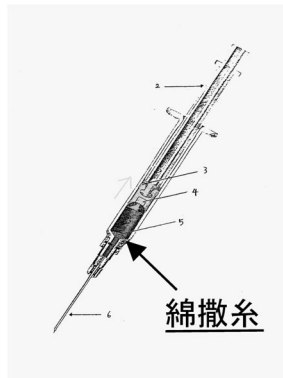
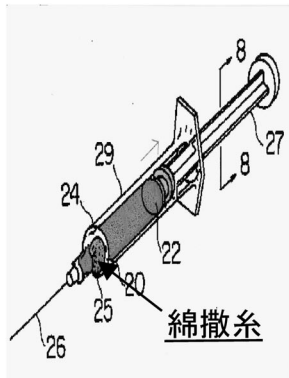
- ・合成繊維のような担体の利用
→担体が血液に溶解しないため、分析の妨害になる【0019】
- ・ヘパリンを含有する錠剤の利用
→血液採取の後、溶解のために混合工程が必要【0020】
- ・水溶性ポリマーと薬剤の混合液から溶剤を昇華して経口医薬を製造（甲8）
→溶液濃度が高く、製造物は血液に迅速に溶解しない【0021-22】
⇒低ヘパリン採血器実現のために重要な課題の一つが「血液試料への迅速な溶解」【0027】

被告方法との関係

「順序」の点（構成要件B1④a⇔b）を除いて、同一



本件採血器 v. 被告採血器
(低ヘパリン採血器)



(第1回弁論準備手続)
均等に基づく侵害

均等論の説明

ボールスプライン最高裁判決

対象製品等が特許にクレームされた構成を完全には具備せず、異なる部分がある場合でも、

- 1) 特許発明の本質的部分でない
- 2) 置換可能（作用効果の同一性）
- 3) 置換容易（容易想到性）
- 4) 対象製品等が出願前公知／容易推考でない
- 5) 意識的除外等の特段の事情がない

の五つの要件を充足すれば、侵害成立

被告方法は均等五要件を充足①

均等第1要件（本質的部分）

特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定⇒被告方法の解決手

段は、特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属する

<被告方法の解決原理＝本件発明と同一>

低ヘパリン採血器用「綿撒糸」の製造：

微量（13.6 μg ）のヘパリン塩と

大量（476.4 μg ）の水溶性充填剤の混合液

（濃度2.45 mg/mlの溶液200 μl ）を凍結乾燥

被告方法は均等五要件を充足②

均等第2要件（作用効果の同一性）

混合液を分注し採血器中で綿撒糸を製造しても、外で綿撒糸を製造してから採血器に分入しても、当該工程の終了時に低ヘパリン綿撒糸入り採血器ができあがることに変わりはない

<被告方法の作用効果＝本件発明と同一>

採取された血液に綿撒糸の全体が溶解し、極めて微量のヘパリンがすばやく均一に血液中に広がる⇒低ヘパリン採血器が実現

被告方法は均等五要件を充足③

均等第3要件（容易想到性）

当業者は工程の一部を前後させる程度のことは当然に試みるものであり、試みれば採血器の中でも外でと同様に綿撒糸を製造できると分かるから、そうすることに格別の困難はない

しかも、従来の「高ヘパリン採血器」（多量のヘパリン塩を凍結乾燥させて綿撒糸を製造）において、綿撒糸の製造を採血器外で行う方法（原告の米国特許：甲5）と採血器内で行う方法（被告の実施方法）の双方が等価なものとして知られているから、順序の置換は容易

被告方法は均等五要件を充足④

均等第4要件（出願前公知／容易推考）

- ・本件特許の優先日以前に、
高ヘパリン採血器は製造販売されていたが、低ヘパリン採血器は実現されていなかった
- ・低ヘパリン採血器を実現するためには、

微量のヘパリンを大量の水溶性ポリマーと混合して綿のようにふわふわした凍結乾燥物を製造すればよい、ということを示唆する如何なる先行文献も存在しない[*]

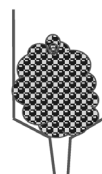
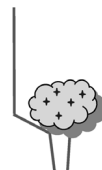
[*] 審査過程で引用された最も近い先行文献（乙6）：高ヘパリン採血器において、ヘパリン：水溶性ポリマーを重量比10：1～1：5（好ましくは5：1～1：2）で、すなわちほぼ同量ずつ混合して凍結乾燥すれば、長期保存してもヘパリンが潮解しないようにできる、というもの

被告方法は均等五要件を充足⑤

均等第5要件（意識的除外等特段の事情）

特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解される行動をとったものについては、均等不成立⇒本件出願審査過程においては、「被告方法のように順序を前後させるものについて権利範囲から除外した」と認めるに足る事情は存在しない

- ・引用された先行技術の遠さ
- ・順序の限定は出願時クレームから存在
- ・順序の要件を緩和するクレーム補正あり



(第2回弁論準備手続)

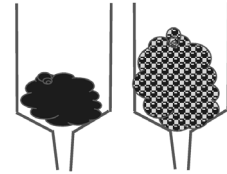
均等の第1要件及び第5要件充足性に関する詳細な説明

均等第1要件(本質的部分)①

先行技術

●拒絶理由の引例1(甲8)

水溶性ポリマーと薬剤の混合液から溶剤を昇華して経口医薬を製造
⇒そもそも「ヘパリン」とも「採血器」とも無関係



●拒絶理由の引例2(乙6)

「高ヘパリン採血器」において、ヘパリン：水溶性ポリマーを重量比10：1～1：5(好ましくは5：1～1：2)で、混合して凍結乾燥⇒長期保存してもヘパリンが潮解しないようにするため、ほぼ同量の水溶性ポリマーを混合するものであり、「低ヘパリン採血器」における「血液試料への迅速な溶解」を解決するヒントにはならない

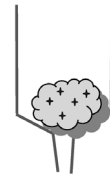
●拒絶理由の引例3

カルシウム濃度の正確な測定のために、ヘパリン活性を低くすべき⇒一般論に過ぎず、「低ヘパリン採血器」の実現法を何等示唆しない

均等第1要件(本質的部分)②

特許発明の先行技術と対比した特徴的原理

微量のヘパリン塩と大量(実施例では重量比1：54)の水溶性充填剤の混合液を凍結乾燥して低ヘパリン採血器用「綿撒糸」を製造し、微量ヘパリンを血液試料へ迅速かつ均一に溶解させる



= 『本質的部分』

従来の「高ヘパリン採血器」において綿撒糸の製造を採血器外で行う方法(原告の甲5)と採血器内で行う方法(乙6)の両方が存在するから、

順序= 『本質的部分』ではない

均等第1要件(本質的部分)③

被告方法は特許発明と同一の解決原理

微量のヘパリン塩と大量(重量比1：35)の水溶性充填剤の混合液を凍結乾燥して低ヘパリン採血器用「綿撒糸」を製造し、微量ヘパリンを血液試料へ迅速かつ均一に溶解させる



[注] 被告の「凍結乾燥物は管壁にはりつく」について：

本件実施例では濃度25 mg/mlの混合液35 μ lを凍結乾燥

→液の容量とほぼ同じ見かけ体積の物ができる

被告方法では濃度2.45 mg/mlの溶液200 μ lを凍結乾燥

→液の容量よりも縮小した見かけ体積の物ができる

この縮小のときに管壁にはりつくが、上記解決原理への影響はない

均等第1要件(本質的部分)④

順序は『本質的部分』ではないを示すその他の証拠

出願時クレーム & クレーム補正

B1④a' 合したヘパリン塩および充填剤を使用して複数の綿撒糸を製造し

- ④x 該綿撒糸はそれぞれ、綿撒糸を取扱うため注射器中に適当に配置するのに十分な充填剤量を有し

④ b 該綿撒糸の1つを注射器に入れ

●構成要件 B 1 ④ a ⇔ b の順序の規定は、出願時クレームから存在

●構成要件 B 1 ④ x をクレーム補正で削除

= 採血器の外で製造した綿撒糸を採血器中に入れるための充填剤量に関する限定を外してクレームを拡張

●構成要件 B 1 ④ a をクレーム補正で「凍結乾燥」に限定

均等第 1 要件（本質的部分）⑤

順序は『本質的部分』ではない（つづき）

●順序は、出願時から存在した要件であり、審査過程で拒絶理由を避けるためにされた限定ではない

採血器外で複数の綿撒糸を製造して各採血器に入れる本件の順序

= 当業者が通常採る手段

採血器ごと凍結乾燥して採血器内で綿撒糸を製造する被告方法

= 技術的合理性が無く、特許回避のみを目的とする手段

●順序に関わる充填剤量の限定を外すクレーム補正は、順序が本件発明の本質的部分ではないこと

の表れ

クレーム補正（拡張）により、明細書に記載された発明の説明のうち、「綿撒糸を採血器の外で取り扱えるようにするための綿撒糸の強度」に関する説明は、本件発明ではなく一実施例を説明するものであることが、明らかになった

均等第 5 要件（意識的除外）①

意見書の記載

●「本願におけるヘパリンの減少量及び充填剤を含有する綿撒糸は注射器自体の中で混合されないとということです」

ヘパリンを含有する錠剤の場合は、血液採取の後、溶解のために混合工程が必要である（【0020】）が、本願の綿撒糸は迅速に溶解するから、混合工程が不要であるということ

●その他の指摘箇所

引例 1～3 のいずれにも

(1) 「充填剤と共に低量ヘパリンを含有する綿撒糸を作る」

(2) 「最初に綿撒糸を製造し、次いで注射器中に挿入配置」

ことの両方とも記載されていない、という事実を述べている

(1)も(2)もクレームに記載された要件であるから引例との相違として挙げており、特に(2)のみを

強調してはいない

均等第 5 要件（意識的除外）②

意見書の記載（つづき）

(引例 1 について)

「まして該 1 つ又は複数の綿撒糸中に 15U.S.P 単位より低いヘパリン塩活性が存在する、注射器の綿撒糸に関するどんな記載もありません。更に、ヘパリン塩及び充填剤の組合せ綿撒糸を最初に凍結乾燥工程により製造し、次いで血液試料を採取するための注射器に挿入し、配置するというを示唆する教示も全くありません。」

(引例 2 について)

「凍結乾燥工程により綿撒糸を製造し、かつ次いで注射器中に綿撒糸を挿入配置し、かつ遊離

カルシウムイオン濃度を測定するための、充填剤と共に減少したヘパリン量を含蓋する綿撒糸をつくることは記載されていません。」

(引例3について)

「特に、注射器中に綿撒糸を配置する前に凍結乾燥工程を用いて、必要とされる低量のヘパリン及び充填剤を組み合わせることに関して従来技術にはどんな示唆も見いだすことはできません。」

均等第5要件(意識的除外)③

意見書の記載(まとめ)

クレーム記載の要件

- (1)「充填剤と共に低量ヘパリンを含有する綿撒糸を作る」
- (2)「最初に綿撒糸を製造し、次いで注射器中に挿入配置」
- 客観的にも、主観的にも、(2)の要件は公知(甲5)
- たまたま(1)も(2)も記載されていない先行例しか引用されなかったもので、(1)も(2)も先行例からは示唆されないと、意見書には記載
- (2)の要件はクレーム補正で加えられたものではなく、(2)の要件に関するクレーム減縮はない
- むしろ(2)に関連する他の要件(充填剤量の限定)を削除するクレーム補正(拡張)を伴っている
⇒「注射器に分注してから綿撒糸を製造」を除外したものとは言えないし、第三者から見て外形的にそのように行動したと理解することもできない

均等第1要件及び第5要件の充足

均等第1要件

順序は『本質的部分』ではない

- 先行技術との対比より
(先行技術からの新規・進歩性は他の部分にある)
- 出願時クレームより
(当業者が通常採る手段をクレームしただけ)
- クレーム補正(拡張)より
(順序に関わる明細書の記載は一実施例の説明)

均等第5要件

上記の客観的な事実認識に立って意見書を参酌⇒順序を変えたものを除外しているとは読めない

最終弁論

被告方法は本件特許を侵害する

[特許発明の技術的特徴]

クレーム、明細書、先行技術、及び出願過程を総合すると、微量のヘパリン塩と大量の水溶性充填剤の混合液を凍結乾燥して低ヘパリン採血器用「綿撒糸」を製造し、微量ヘパリンを血液試料へ迅速に溶解させること(⇔順序は特徴でない)

[被告方法との関係]

特許クレーム記載の方法と順序が異なるのみである被告方法は、均等五要件をいずれも充足し、侵害成立

