

マルチトール含蜜結晶事件

[判決のポイント]

いわゆるパラメータ特許に関し、その測定方法として、「従来より知られた方法により測定する」とのみ明細書に記載した場合、従来より知られたいずれの方法によって測定しても、特許請求の範囲の記載の数値を充足する必要があると判断された。

[事件の表示、出典]

H15.6.17 東京地裁 平成14(ワ)4251、最高裁HP

[参照条文] 特70条

[キーワード] 技術的範囲の確定、数値限定、パラメータ

1. 事実関係

[出願の経緯]

甲特許：平成3年5月23日	出願（乙特許の分割出願）
平成13年3月9日	登録（特許第3166102号）
乙特許：平成3年5月23日	出願
平成7年2月22日	公告（特公平7-14953）
平成10年10月8日	補正

[特許請求の範囲の内容]

・甲特許

- A 粉砕、分級後のものが、走査方電子顕微鏡で1000倍の倍率で見ることのできる、粉砕された、密な結晶構造をもち、
- B 粉砕、分級後の50メッシュ以上20メッシュ以下の含蜜結晶粉末の見掛け比重が0.650～0.750、
- C 粉砕、分級後の50メッシュ以上20メッシュ以下の含蜜結晶粉末の吸油性が7.0%～17%であり、
- D 融点がマルチトール結晶よりも低い、
- E マルチトール含蜜結晶。

・乙特許

- F マルチツール含蜜結晶を製造するに際し、
- G マルチツール水溶液を細長い冷却・混練ゾーンを有する押出し機に連続的に供給し、
- H 種結晶の存在下で冷却・混練してマルチツールマグマを生成させる
- I その後、押出しノズルから連続的に押出す
- J ことを特徴とする、マルチツール含蜜結晶の製造方法。

2. 争点

- (1) 被告製品が甲特許の技術的範囲に属するかどうか。
 - ア. 構成要件Aの「密な結晶構造」を充足するか。
 - イ. 構成要件Bの「見掛け比重が0.650～0.750」を充足するか。
 - ウ. 構成要件Cの「吸油性が7.0%～17%」を充足するか。
- (2) 被告方法が、乙特許の構成要件Hの「種結晶の存在下で」を充足するか。

3. 裁判所の判断

・争点(1)ア

構成要件Aの「密な結晶構造」とは、多孔質な部分を持たずに結晶同士が密着している状態を意味するものと解される。そして、これは、比較的疎な多孔質の結晶構造を持った従来品と比較して、甲特許明細書に添付された【図1】(b)の写真で示されたような結晶構造を持つことを意味する。

被告製品は、全体に凹凸があって多孔質な部分を持ち、結晶同士は密着せずにごつごつした塊状物が集合した構造であり、構成要件Aを充足しない。

・争点(1)イ

甲特許明細書の発明の詳細な説明には、「なお、比重の測定方法は、従来より知られた方法で行うことができる。」と記載されており、他に、見掛け比重の定義や具体的測定方法は記載されていない。また、粉末マルチツールについての見掛け比重の測定方法は、JISにも定義がなく、これを規定したものは存在しない。

このように、数値限定された特許請求の範囲について「従来より知られた方法」により測定すべき場合において、従来より知られた方法が複数あって、通常いずれの方法を用いるかが当業者に明らかとはいえず、しかも測定方法によって数値に有意の差が生じるときには、数値限定の意味がなくなる結果となりかねず、このような明細書の記載は、十分なものとはいえない。このような場合に、対象製品の構成要件充足性との関係では、通常いずれの方法を用いるか

が当業者に明らかとはいえないにもかかわらず、特許権者において特定の測定方法によるべきことを明細書中に明らかにしなかった以上、従来より知られたいずれの方法によって測定しても、特許請求の範囲の記載の数値を充足する場合でない限り、特許権侵害にはならないというべきである。けだし、当業者にとって従来より知られた方法の一つで測定した結果、構成要件を充足しなかったにもかかわらず、別の方法で測定すれば構成要件を充足するとして特許権を侵害するとすれば、当業者に不測の事態を生じさせることになるからである。

被告製品は、JIS法によれば「見掛け比重が0.650～0.750」の範囲にあるが、パウダーテスト法によれば、上記範囲にはないというのであるから、構成要件Bを充足しない。

・争点(1)ウ

発明の詳細な説明には、吸油率の測定方法として、「ヒマシ油を粉末試料15gに加えて混合し、5分後、濾布を敷いた遠沈管(底に孔のあるもの)に移し、1300Gで10分間遠心分離し、濾布上に残ったケーキの重量を測定し、次式により計算した。

$$\text{吸油率(\%)} = \{[(\text{ケーキ重量}) - 15] / 15\} \times 100$$

と、記載されている。

原告の実験方法と被告の実験方法の相違点は、被告が、試料とヒマシ油を混合して5分間静置し、80メッシュの濾布を使用しているのに対し、原告は、試料とヒマシ油を5分間混合した後、又は攪拌混合を開始して5分経過した後(甲号証の記載からは、混合時間と静置時間の区別は不明である。)、200メッシュの濾布を使用している点である。

原告の実験方法により試料とヒマシ油を5分間混合したものについては、80メッシュの濾布を通過した分離ヒマシ油に試料が混入し、白濁した状態が引き起こされているところ、粒度が小さくなるにつれて吸油率が増大していくことからすると、試料とヒマシ油を5分間混合すると、混合時間が長いのか又は混合の方法が激しいために、本来測定すべき「50メッシュ以上20メッシュ以下の含蜜結晶粉末」が粉碎されて、50メッシュ以下の微粒子が多量に生じ、その結果、含蜜結晶粉末の表面積が大きくなって、高い吸油性を示すものと考えられる。

そうすると、吸油性は、「粉碎、分級後の50メッシュ以上20メッシュ以下の含蜜結晶粉末」について測定すべきであるところ、原告の実験方法では、混合時間が長いのか又は混合の方法が激しいために、この範囲を逸脱した微細な含蜜結晶粉末も含まれてしまうから、適切とはいえない。これに対し、被告の実験方法は、80メッシュの濾布を使用しても、分離ヒマシ油が白濁していな

いことから、微細な粉末が多量に生じておらず、濾布上に残すべき粉末が油の方に抜けるということもなく、適切な実験方法であるといえることができる。よって、被告製品は、構成要件Cを充足しない。

・争点（2）

種結晶とは、結晶化を誘起するために外から添加することもできるし、自然発生したり、濃度勾配や温度勾配や外部からの刺激により、過飽和溶液から作り出すこともでき、結晶の製造に際して、系内で発生させた結晶核も、系外から添加した結晶核も、新たな結晶核の発生を促す役目を果たす、あるいは結晶成長の核となる結晶は、いずれも「種結晶」と称されている。

乙特許明細書には、乙発明に種結晶が系内で自然発生する場合も含まれることは記載もされていないし、示唆もされていない。

また、原告は、乙特許の特許異議申立て手続において、先願発明と乙発明との差異をまさに種結晶の添加という点に見出しているといえることができる。

したがって、構成要件Hの「種結晶の存在下で」とは、「種結晶を系外から添加して」という意味に解釈すべきである。

被告は、公証人Cの立会実験により、被告工場において、株式会社Xに係る小型のニーダーを使用して被告方法が系外から種結晶を添加していないものであることを明らかにした。また、タイ王国弁護士Dの立会実験により、タイ子会社によって実際に製造に使用されている株式会社Xに係るニーダーを使用して、タイ王国における被告方法が系外から種結晶を添加していないものであることを明らかにした。

したがって、被告方法は、構成要件Hを充足しない。

4．実務上の指針

今回の判決は、いわゆるパラメータ特許に示された数値が、測定方法の違いにより異なる値となる場合、どのように解釈すべきかが争われた事例である。

パラメータ特許においては、その定義が不明確となる場合があり、記載要件違反（特許法36条6項2号）並びに実施可能要件違反（同4項1号）とならないように、特に注意をする必要がある。

本件の構成要件Aでは、「密な」という比較を表す文言を用いており、その比較の基準となるものを特許請求の範囲には記載していない。そこで、裁判所は、発明の詳細な説明の記載から、「比較的疎な多孔質の結晶構造を持った従来品と比較」という比較の基準を認定し、クレーム解釈を行っている。

なお、審査基準では、「比較の基準又は程度が不明確な表現（「やや比重の大

なる」、「はるかに大きい」、「高温」、「低温」、「滑りにくい」、「滑りやすい」等）があるか、あるいは、用語の意味が曖昧である結果、発明の範囲が不明確となる場合。」を、法36条6項2号違反の類型の一つとして挙げている。

本件においては、構成要件Aを記載しなくても、発明を特定できた可能性があると考えられる。

次に、構成要件Bについては、「見掛け比重」の測定方法として、原告は「JIS法」を、被告は「パウダーテスト法」を用いて測定している。裁判所は、出願時（優先日）当時、「JIS法」と「パウダーテスト法」のいずれもが「従来より知られた方法である」と認定し、その両者において構成要件Bの数値範囲を充足することを要求している。

このように、1つの物理量であっても、測定方法によりその値が異なってくる場合には、詳細なプロトコルを明細書中に記載し、一義的にその値が得られるように明確に定義しておくことが必要となる。ただし、イ号物件の性質によっては、測定方法をその性質に合わせて適宜選択、修正することが必要且つ適切な場合もある。そして、これらすべての場合を想定して、それらの測定方法を明細書に記載することは現実的ではなく、可能な限り測定方法の選択の指針を明細書中に記載することが望ましいと考えられる。

ちなみに審査基準では、「原則として、物の特定に使用する機能・特性等は、標準的なもの、即ち、JIS（日本工業規格）、ISO規格（国際標準化機構規格）、IEC規格（国際電気標準化機構規格）により定められた定義を有し、又はこれらで定められた試験・測定方法によって定量的に決定できるもの（例えば、「比重」、「沸点」等）を用いる。標準的に使用されているものを用いないで表現する場合は、それが当該技術分野において当業者に慣用されているか、又は慣用されていないにしてもその定義や試験・測定方法が当業者に理解できるものを除き、発明の詳細な説明の記載において、その機能・特定等の定義や試験・測定方法を明確にするとともに、請求項中のこれらの用語がそのような定義や試験・測定方法によるものであることが明確になるように記載しなければならない。」とある。

また、今回の判決では、「このような明細書の記載は、十分なものとはいえない。」としており、仮に法36条違反を理由に明らかな無効理由があるとして権利濫用の抗弁がなされていた場合、これが認められた可能性もある。

（弁理士 北野 健）