

化学・バイオ特許判例紹介（４１）

～構成要件充足性，均等侵害～

令和６年（ネ）第１００２６号

控訴人：株式会社日本触媒、被控訴人：株式会社カネカ

２０２５年１０月２３日

執筆者 弁理士 鶴川智子

１．概要

本件は，発明の名称を「熱可塑性樹脂組成物とそれを用いた樹脂成形品および偏光子保護フィルムならびに樹脂成形品の製造方法」とする発明に係る特許の特許権者である控訴人が，被控訴人製品（紫外線吸収剤〔ＵＶＡ〕〕 $C_{42}H_{57}N_3O_6$ の分子量が６９９．９１８４８である熱可塑性樹脂組成物）の製造販売等が本件特許権（請求項１及び６）の侵害に当たる旨主張して，その差止め，損害賠償等を求める事案の控訴審である。

本判決は，文言侵害については原判決と同様に構成要件の充足が認められず，均等侵害については，原判決と異なり，均等論の第１要件は充足するものの，第５要件（意識的除外等の特段の事情がないこと）が充足されず，均等侵害は成立しないとして，控訴を棄却した。

２．本件発明の概要等

本件特許に係る本件発明１（請求項１）は，次のとおりである。

【請求項１】

１Ａ：ラクトン環構造，無水グルタル酸構造，グルタルイミド構造，Ｎ－置換マレイミド構造および無水マレイン酸構造から選ばれる少なくとも１種の環構造を主鎖に有する熱可塑性アクリル樹脂と，

１Ｂ：ヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有する，分子量が７００以上の紫外線吸収剤と，

１Ｃ：を含み，

１Ｄ：１１０℃以上のガラス転移温度を有する

１Ｅ：熱可塑性樹脂組成物。

１Ｆ：ここで，前記ヒドロキシフェニルトリアジン骨格は，トリアジンと，トリアジンに結合した３つのヒドロキシフェニル基とからなる骨格（（２－ヒドロキシフェニル）－１，３，５－トリアジン骨格）である。

原判決は，①被控訴人製品のＵＶＡ（被控訴人ＵＶＡ）の分子量は，「６９９．９

1848」であって、構成要件1Bの「分子量が700以上」のUVAではなく、構文言侵害は成立しない、②均等侵害の主張については、「700以上」ではないとの相違点は、本件各発明の本質的部分に係る差異であるから、均等論の第1要件を充足しないと判断した。

3. 争点

構成要件1Bの充足性と、均等侵害の成否とが争点である。

4. 裁判所の判断（筆者にて適宜抜粋，下線）

・「分子量700以上」の数値限定の技術的意義について

本件明細書には、分子量700又はその前後の数値を境として本件各発明の効果（発泡の抑制，UVAの蒸散の防止）に大きな影響を及ぼすと解されるような結果は示されていない。

以上によれば、本件各発明の構成要件1Bの「分子量が700以上」という数値限定は、いわゆる臨界的な意義を有するものではない（控訴人もこれを自認している）。すなわち、本件各発明の作用効果との関係で技術的意義を有する分子量は、ピンポイントの700ではなく、かなり広い幅（実施例で用いられた「958」と最大分子量の比較例で用いられた「676」の間の領域）にまたがる数字と考えられるが、いわば「切りのよい数字」として「700以上」という数値限定を採用したものと理解される。

・構成要件1Bの充足性について

控訴人は、構成要件1Bの「分子量が700以上」の「700」は小数第1位の数字を四捨五入した数値と理解されるから、上記構成は「699.5以上」と解釈すべき旨主張しており、その当否が問題となる。本件特許の特許請求の範囲自体にも、本件明細書にも、分子量の計算方法や小数点以下の数値の処理を明らかにする記載はないところ、控訴人は、この点は当業者の技術常識に従うべきであるとして、具体的には、①本件JIS基準を援用するとともに、②学者の意見書を提出するので、以下、順に検討する。

本件JIS基準は、「与えられた数値」を一定の「丸めの幅」に従って丸める場合の手法を示すものであるところ、ここでいう「与えられた数字」とは、処理（切上げ，切下げ等）する必要のある端数を持った所与の数値を想定していると解される。これに対し、本件で問題となっている構成要件1Bの「700以上」という数値限定は、権利者（出願人）が、権利範囲を画定するために自ら任意に定めた数値であり、いわば「創設された数値」とも呼ぶべきものである。上記数値限定のこのような性格は、当該数値が臨界的意義を有さない本件各発明において、一層明らかである。

以上のように自らが任意に定める数値であれば、本来の技術的範囲を画する数字として「端数のある数値」をまず決めた上で、当該数字を「丸める処理」をして、わざわざその「丸められた数値」を特許請求の範囲に掲げるなどという迂遠かつミスリーディングなことをする必要も妥当性も見いだせない。本件特許の特許請求の範囲の記載に接した第三者の立場から考えても、「700以上」という数値範囲が示されているのに、当該数値の背後に「丸める前の数値」が別に存在しており、そのような背後の数値こそが技術的範囲を画する数値であるなどと理解するとは考え難い。

以上によれば、本件JIS基準は、控訴人の主張する技術常識の根拠になるものとはいえない。

学者の意見書には、①分子（化合物）の分子量（質量）は、教科書や辞書では整数値で示されるのが通常であり、特定の分子について精緻な正確さを必要とする場合には小数点以下1～2位程度、化合物の同定で用いる精密質量では小数点第4位～第5位までの数値が使われる、②分子量が整数値で示される場合、小数点以下は有効数字の範囲外と考えるのが通常であり、通常、小数第1位を四捨五入した数値として示される、③紫外線吸収剤としての性質が、分子量699.91848の場合と700.00000の場合とで実質的に異なるとは考え難い、④科学的にみて700は700.0や700.0000とは異なり、桁数の異なる数値を比較すること自体が適切でない等の記載がある。

被控訴人提出の学者の意見書は、上記の内容を覆すものとはいえず、上記①～④に示したとおりの技術常識が存在するものと認められる。

以上を踏まえて検討するに、上記②の技術常識が存在するからといって、特許請求の範囲に数値限定が発明特定事項として記載されている場合における当該数値の意義（クレーム解釈）に、当該技術常識がそのまま妥当するものではない。

すなわち、特許請求の範囲は、特許発明の技術的範囲を画するものであり（特許法70条1項）、第三者の予測可能性を保障する「権利の公示書」としての役割が求められるものである。したがって、その解釈は、特許法固有の観点を抜きに行うことはできない。このような観点から考えるに、本件で問題となっている「700以上」という数値範囲は、権利者が、権利範囲を画定するために自ら定めたものであり、特許発明の技術的範囲（独占の範囲）に属するものと属さないものを、一線をもって区分する線引きにほかならない。そうである以上、上記数値範囲の下限である「700」は、切り下げられた小数点以下の端数も、切り上げられた小数点以下の端数も持たない、本来的な意味での整数値と解釈するのが相当である。

数値範囲にこれと異なる趣旨、役割を持たせたいのであれば、特許請求の範囲又は明細書に、分子量の計算方法や小数点以下の数値の処理等を説明しておくべきである。本件明細書等にそのような記載がないことは前述のとおりであり、以上によれば、「分子量が700以上」という構成要件は、分子量が700をたとえ0.00001

でも下回れば、これを充足しない（その技術的範囲に属さない）ものと解すべきことになる。

以上のとおり、控訴人の主張するクレーム解釈（「分子量が700以上」の「700」は小数第1位を四捨五入した数値と理解されるから、上記構成は「699.5以上」と解釈すべき旨の主張）は採用できない。被控訴人UVAは、その分子量が700には満たない699.91848であるから、被控訴人製品は構成要件1Bを充足しない。

・均等侵害の成否について

均等論の第1要件（非本質的部分）について

被控訴人UVAの分子量は699.91848であり、本件各発明の構成要件1B、6Bの「分子量が700以上」という数値範囲に含まれない。しかし、上記数値範囲は、臨界的意義を有するものではなく、本来、本件各発明の作用効果との関係で技術的意義を有する分子量は、ピンポイントの700ではなく、かなり広い幅にまたがる数値と考えられるところ、いわば「切りのよい数値」として「700以上」という数値限定を採用したものと理解される。そして、紫外線吸収剤としての性質が分子量699.91848の場合と700の場合とで実質的に異なるとは考え難いものと認められる。

そうすると、上記分子量の相違は、本件各発明の本質的部分に関するものとはいえないと解される。本件で、均等論の第1要件は充足する。

均等論の第5要件（意識的除外等の特段の事情）について

均等論の第5要件とは、「対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと」であり（最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁）、被疑侵害者側が主張立証責任を負う。

そこで検討するに、まず、特許請求の範囲の記載は、特許発明の技術的範囲を画する機能を有するものであり（特許法70条1項）、第三者に対しては「権利の公示書」としての役割を果たすことが求められるものである。構成要件1Bの「分子量700以上」との記載は、一般的な技術文献の記載ではなく、上記のような役割を担う特許請求の範囲の記載であることが本件の大前提となる。そして、化合物の分子量は、その分子を構成する原子の原子量の和に等しく、原子量の選定については歴史的変遷があるものの、小数第4位又は第5位の数字で示される原子量表記載の数値によることになるから、そのような小数点以下の数値を有する数値として算出されるということは、本件特許の出願日当時の技術常識であったと認められる。それにもかかわらず、控訴人は、本件特許の特許請求の範囲の請求項1の「分子量が700以上の紫外線吸収剤」との構成の数値範囲について、「700以上」という整数値をあえて使用し

ている。

本件において、分子量 700 という数値に臨界的意義も認められないから、当該数値は控訴人がいわば任意に選択して定めたものといえる。また、控訴人としては、その数値範囲を「699.5 以上」とすることや、分子量の小数点以下の数値の取扱いについて定めることも容易にできたと解されるにもかかわらず、あえてそのような手当もしていない。これは、小数点以下の数値は、技術的に意味のある数字でないという理解に加え、法的にも特段の含意がない（特別な意味を持たせない）ことを前提とするものと解するべきである。そうすると、控訴人が特許請求の範囲において分子量を「700 以上」とする数値範囲を定めたということは、「700 以上」か「700 未満」かという線引きをもって特許発明の技術的範囲を画し、下限値「700」をわずかでも下回る分子量のものについては、技術的範囲から除外することを客観的、外形的に承認したと認めるのが相当である。

以上のとおり、紫外線吸収剤の分子量が 699.91848（本来的には 700 未満であり、小数第 1 位を四捨五入することによって初めて「700 以上」に含まれることになる数値）の被控訴人 UVA を使用する被控訴人製品は、本件特許の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるといべきである。したがって、本件においては、均等論の第 5 要件を充足せず、控訴人主張の均等侵害は成立しない。

5. 考察

数値限定発明に関する均等論の判断においては、従来、数値限定発明における数値は発明の本質的部分に当たり、この数値範囲から外れる場合には均等論の第 1 要件を充足しないと判断される例が多く、原判決も同様であった。本判決では、従来のアプローチとは異なり、数値限定発明の数値は発明の本質的部分ではないとして均等論の第 1 要件を充足するとした一方で、その数値に含まれない数値範囲は意識的に除外されたものであるとして均等論の第 5 要件を充足しないとの判断がなされた点で興味深い。

以上