

新審判決紹介 140.

三枝国際特許事務所
弁理士 三枝英二

感熱転写シート事件

論点：測定方法が明らかでないパラメータ発明の技術的範囲
特許権侵害差止等請求事件
東京地裁 平成11年(ワ)17601号
平成13年3月27日判決 請求棄却
LEX/DB 28041559

[1. 事件の概要](#)

[2. 判決](#)

[3. 研究](#)

1. 事件の概要

1) 特許発明

本件特許発明の構成要件は、次の通り分説される。

「ア ベースフィルム面上にマット層を設け、且つ該マット層上にマット層から剥離する熱溶融性インキ層を有している感熱転写シートであって、

イ 該マット層が下記の成分A、B、C
A 熱可塑性樹脂、またはOH基、またはCOOH基を有する熱可塑性樹脂にアミノ基を2個以上有する化合物またはジイソシアネートを加えた樹脂、
B 無機顔料の微粉末からなるマット剤、
C 導電性粉体
からなり、

ウ 該マット層の平均マット深度が $0.15 \sim 2 \mu$ であり、且つ該マット層の表面抵抗値が 10^9 以下であることを特徴とする

エ 感熱転写シート。」

本件明細書には、構成要件ウの「平均マット深度」の測定方法は記載されていない。

2) 本稿で検討する争点

「被告の製造販売している感熱転写シートが構成要件ウの『平均マット深度が $0.15 \sim 2 \mu$ 』を充足するか。」

2. 判決

1) 争点に対する当事者主張の要点

a) 原告主張の要点

「平均マット深度」の測定基準は、本件特許出願時のJIS規格(旧JIS規格)に記載の中心線平均粗さ方法によるべきであり、これにより測定された被告製品の平均マット深度は 0.15 ないし $2 \mu\text{m}$ の範囲内にあるから、構成要件ウの「平均マット深度 $0.15 \sim 2 \mu$ 」を充足する。

b) 被告主張の要点

旧JIS規格に記載された測定方法は、中心線平均粗さ方法以外に、最大粗さ方法、十点平均粗さ方法がある。被告製品は、十点平均粗さ方法によって測定すると、測定値が約 $2.67 \mu\text{m}$ であるから、「平均マット深度が $0.15 \sim 2 \mu$ 」を充足

しない。

2) 争点に対する判断

判決は先ず、本件特許出願当時、「平均マット深度」という学術用語がなかったこと、及び本件明細書に「平均マット深度」を定義した記載がないことを認めた上で、本件特許出願当時の文献及び本件明細書の記載を参酌して、「平均マット深度」の意義について次のように述べる。

「本件発明の『平均マット深度』にいう『マット』は、マット層に形成された凹凸を意味するものと認められ、『深度』が、深さの度合いを意味すること（甲88、89）、凹凸の程度によってつや消しの効果に差異が生じると考えられることからすると、当事者は、本件発明の『平均マット深度』について、マット層全体の凹凸の程度を意味するものと一応理解することができるものと認められる。」

そして構成要件ウの「 $0.15 \sim 2 \mu$ 」は、旧JIS規格の中心線平均粗さ方法による表示であるとの原告の主張に対し、

「しかしながら、本件特許請求の範囲において、このような記載はないのみならず、証拠（甲2の2）によると、本件明細書において、『平均マット深度』の表示方法に関する記載は全くなく、『 $0.15 \sim 2 \mu$ 』が中心線平均粗さ方法による表示である旨の記載はないことが認められる。

また、証拠（甲4、33、34、90、乙10、11、16）によると、本件特許出願当時、日本工業規格のJIS B0601規格（旧JIS規格）において、工業製品の表面粗さの表示法として、中心線平均粗さ（Ra）、最大高さ（Rmax）及び十点平均粗さ（Rz）の3種類の表示方法が規定されており、他にも、自乗平均平方根方法、ベック平滑度などの表面粗さの測定方法があったことが認められるが、このうち、中心線平均粗さ方法が標準的な方法とされていたとも認められず、むしろ、証拠（甲90、乙16）によると、本件特許出願当時、旧JIS規格の表示方法のうち、最も多く使用されていたのは最大高さであると認められる。」

と認定した。

次いで、「平均マット深度」は中心線平均粗さ方法によるべきであることを理由付けようとする原告の主張を悉く斥けた。また原告は、被告の採用した「十点平均粗さ方法」の問題点を指摘し、本件発明から除外されるべきであると主張したが、これに対し判決は次のように述べた。

「十点平均粗さ方法も、10個所の凹凸を計測することで、粗面全体の粗さの程度を表示するものであるから、直ちに本件発明の『平均マット深度』に当たらないとはいえない。」

「十点平均粗さ方法が、本件特許出願当時、表面全体の粗さの程度の表示方法として旧JIS規格において採用されていたものであることからすると、十点平均粗さ方法自体の問題点を理由に、本件発明から除外するという事はできない。」

次いで、以下の通り判決した。

「以上述べたところを総合すると、本件特許請求の範囲の『平均マット深度が $0.15 \sim 2 \mu$ 』が、旧JIS規格の中心線平均粗さ方法による表示かどうかは不明であるというほかないから、被告製品の中心線平均粗さ方法による表面粗さが『 $0.15 \sim 2 \mu$ 』の範囲内であるとしても、被告製品が本件発明の技術的範囲に属するという事はできない。」

3. 研究

1) 本件発明は、「平均マット深度が $0.15 \sim 2 \mu$ 」であることを必須要件とするが、明細書には上記パラメータの測定方法が記載されていなかった。原告は、その測定方法は、JIS規格に記載された中心線平均粗さ方法によると主張したが、JIS規格には、その方法のみならず他の測定方法も記載されていた。被告はJIS規格に記載された他の方法の1つである十点粗さ方法に従って、被告製品の「平均マット深度」を測定した。その値はクレームされたパラメータの範囲外であった。

判決は、原告主張の中心線平均粗さ方法が標準的な測定方法とは認められず、且つ被告の採用したJIS規格記載の十点平均粗さ方法が、本件発明の「平均マット深度」の表示方法として不合理とはいえず、本件発明から除外されているとはいえないとして、被告製品の中心線平均粗さ方法による表面粗さが「 $0.15 \sim 2 \mu$ 」の範囲内にあるとしても、被告製品が本件発明の技術的範囲に属するとはいえないとしたものである。

2) 測定方法が不明のパラメータ発明の解釈について、以下、過去に事例をみる。

a) 判例1：「モノビニル芳香族重合体組成物事件」（東京高裁 昭和59年7月17日、無体集16巻2号495頁）

この事件において、係争の特許発明のクレームは、モノビニル芳香族化合物たとえばスチレンを重合させるに当って、重合系に20～90%のシス含量と10%以下のビニル含量とを有するポリブタジエンを存在させることを必須とする耐衝撃性に優れたモノビニル重合体組成物を製造する方法に係るものである。

問題は、ポリブタジエンのビニル含量の測定方法が明細書に記載されていなかった。ポリブタジエンのビニル含量測定法としてNMR法及び赤外法があるが、NMR法は本件発明の出願当時未だ確立されていなかった。赤外法はポリブタジエンのビニル含量測定法として知られていたが、知られていた方法では誤差が大きく、正確な測定は不可能であった。

判決は以下の通りである。

「本件特許の明細書の特許請求の範囲中に於ける1, 4 - ポリブタジエンの中に含まれるビニル含有量の10%以下という10%が、いかなる方法によって計量された10%であるかについては、特許請求の範囲においては勿論、発明の詳細な説明中にも、これを示唆するものは何も見当たらない。右に見てきたように、ビニル含有量が10%以下であることを客観的に確定する方法は、本件特許発明の出願当時見当らなかったのであるから、いかなる測定方法に従って測定した10%であるかということすら記載されていない本件特許発明に於いては、10%という割合を決めるに由なく、その点に於いて既にこれを実施することは不可能であったものといわざるを得ず、本件特許権が権利として成立しているという理由を以って、本件特許権に基づいて他人にその権利を侵害することの差止め及び侵害を理由とする損害賠償の請求をすることはできないものといわなければならない。」

即ち、判決は、測定方法が記載されていない「ビニル含有量が10%以下」というパラメータについて、上記パラメータを客観的に確定する方法は本件特許発明の出願当時見当たらなかったことを根拠に、実施不能の発明であるから権利行使はできないとしている。

b) 判例2：判決1の原審（東京地裁 昭和54年11月16日）

判例1とは異なり、次のように判示している。

「ポリブタジエンのビニル定量分析法が相違すると分析結果が異なるから、クレーム記載のビニル含量10%以下というのは特定の定量分析法による数値である。」

「この様な定量分析法は本件特許発明の出願当時当業者が容易に実施できる普通に用いる方法と解すべきである。」

そして公知の赤外法の中から、容易に実施できるのは吸光度係数借用法であるとし、この方法によって測定すると、被告の用いるポリブタジエンのビニル含量は10%を越えており、10%以下であるとの証拠はないとして、技術的範囲に属さないとした。

c) 判例3：「インターフェロン事件」（東京高裁 平成9年7月17日、取消集64巻307号）

この事件では、係争特許のクレームにインターフェロンを特定する物性の1つとして「アミノ糖分が1分子当たり1残基未満であり」と記されていた。明細書にはアミノ糖分析の方法について、次のように記されていた。

「精製した人の白血球のインターフェロンの種を、アミノ糖を50～100ピコモルのレベルで同定できるアミノ糖分析に付した。すべての場合において、グルコースアミンおよびガラクトース/マンノースアミンは1残基/分子より小であった。ほとんどの場合において、アミノ糖の近くに溶出される多くの小さなペプチドがこの分析を妨げた。こうして、アミノ糖に割当てられたピークでさえも少なくともこの一部はペプチドによるものでありうる。」

しかし、この記載にはアミノ糖分析の条件は記されておらず、不明である。アミノ糖の分析方法について、控訴人（特許権者）主張の方法と被控訴人主張の方法とは異なり、その結果、測定値も異なっていた。しかし控訴人主張の方法では、加水分解後のアミノ糖の回収率が26%と低いことから、判決は、この方法は加水分解条件が過酷であって、採用できないとした。そして被控訴人主張の方法について以下のように認定して、被控訴人主張の方法による測定値を採用した。

「右アミノ糖の遊離方法は、大半のアミノ糖を遊離でき、しかも、遊離したアミノ糖の分解を最小限に止めることができると考えられ、このことは、回収率が94%であることから裏付けられ、また、アミノ酸の分析方法は、6N塩酸を使用してたんぱく鎖を十分分解しているものと認められる。そして、その結果、OIF-1（注：被控訴人のインターフェロン製剤）のアミノ糖分が1分子当たり1.4残基（乙第27号証）との結果を得ているが、この方法に不相当な点は認められない。」

3) 以上のように、測定方法が不明のパラメータ発明について過去の事例をみると、実施不能の発明であるから権利行使できないとするもの（判例1）と、特許発明の出願当時当業者が容易に実施できる普通の測定方法で測定した値であるとしたもの（判例2）と、明細書の記載からみて不合理な測定方法とそうでない測定方法とがあるとき後者方法により測定した値を採用するとしたもの（判例3）とがある。

本件判決は、クレームされたパラメータの測定方法が特許発明の出願当時複数知られており、不合理とはいえない2つの方法で測定した値が異なり、1つの方法ではクレームされたパラメータの範囲内の値となるが、他の方法で測定するとその範囲外になるとき、前者の方法で測定した値がたとえクレームされたパラメータの範囲内であるとしても、本件特許発明のパラメータの要件を充足せず、その技術的範囲に属さないとするものである。

このように測定方法が不明であるパラメータ発明について公知の方法或いは不合理でない方法により測定した値を採用してくれるケース（判例2及び3）もあるが、本件判決や判例1のように、権利行使を許さないとするものがある。

従って、クレームにパラメータを記載するときは、その測定方法が当業者に自明である場合を除いては、詳細な説明に測定方法を記載しておかなければ、せっかく特許をとっても権利行使ができないという結果になる可能性がある。殊に確立した測定方法がない場合、或いは複数の測定方法があつて方法によって測定値が異なる場合には、必ず測定方法を明記しなければならない。

S

（担当 弁理士 三枝英二）