

## 知的財産権判例ニュース

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

## 「平均粒子径」の記載が不明であるから 特許法36条6項2号の明確性要件を満たしていないとして、 特許無効の抗弁が認められた事例

(大阪地裁 平成19年12月11日判決 平成18年(ワ)第11880号他2件併合)  
(知財高裁 平成21年3月18日判決 平成20年(ネ)第10013号)

### 1 はじめに

本件は、「遠赤外線放射体」の発明の特許権に基づく差止請求に対して、特許請求の範囲の記載中の「平均粒子径」の意味するところが明確ではないから特許法36条6項2号の明確性要件を満たしていないとして、特許無効の抗弁が認められて差止請求が棄却された知財高裁の事例です。

従前から、特許請求の範囲の数値要件の測定条件が不明確であることが原因で侵害とはされないとして差止請求等が棄却された事例（例えば、東京高裁昭和59年1月30日判決「耐衝撃性ポリスチレン」事件）や、従来より知られたいずれの測定方法によって測定しても特許請求の範囲の数値範囲を充足する場合でない限り侵害とはされないとして差止請求等が棄却された事例（例えば、東京地裁平成15年6月17日判決「マルチツール含密結晶」事件）がありますが、本件では、端的に発明の明確性要件を満たしていないとして特許無効と判断している点に特徴があります。

本件は、特許侵害訴訟はもとより、特許出願時の明細書の書き方においても大いに参考になる事例です。第一審判決日は約1年半前ですが、実務上重要な判例と思われしますので、控訴審判決の機会に改めて紹介する次第です。

### 2 特許明細書の記載内容

#### (1) 特許請求の範囲の記載内容

本件特許の請求項1には次の記載があります。

「セラミックス遠赤外線放射材料の粉末と、自然放射性元素の酸化トリウム含有量として換算して0.3以上2.0重量%以下に調整したモナザイトの粉末とを共に10 $\mu$ m以下の平均粒子径としてなる混合物を、焼成し、複合化してなることを特徴とする遠赤外線放射体。」（下線は筆者による）

下線部の構成要件が明確性要件を満たしているか否かが争点となりました。

#### (2) 発明の詳細な説明の記載内容

発明の詳細な説明の記載のうち、本件の争点に関連する部分は次のとおりです。

「……これらの原材料を粉末として混合し、次いで焼成することによって焼結し、複合化することによって製造される。……そのため、特に、遠赤外線放射材料と放射線原材料はできるだけ細かな粒子の微粉末とすることが好ましく、一般に、10 $\mu$ m以下の平均粒子径とすることが好ましい。」（段落【0035】）

「これらの原材料の微粉末化と混合は、好適には、ボールミル等を使用して湿式混合粉碎することによって行うことができる。」（段落【0036】）

「磁器製ポットをボールミルとして用い、モナザイトを含む上記の配合の原材料に、略同量の水を添加し、湿式混合粉碎を24時間行った。次いで、これを取り出して上水を切り、400℃の温度で乾燥させた後、200メッシュの篩を通した。」（段落【0049】：実施例の一部）  
「各種のセラミックス遠赤外線放射材料と、モナザイトと、更に陶石とを、上記の配合で磁製ポットに入れ、

これに略等量の水を加えて湿式混合粉碎し、それらの原材料の粒子が平均粒子径において約1  $\mu\text{m}$ 程度になるまで粉碎し、また混合した。」(段落【0065】：実施例の一部)

上記のほかは、明細書中に特許請求の範囲の記載を再掲しただけのものや、単に数値範囲だけのいわゆる一行記載しかなく、平均粒子径の定義、算出方法、測定方法に関する記載はありません。

### 3 第一審判決

#### (1) 被告の主張の概要

被告は、判断理由となった明確性要件を満たしていないとの主張のほかに、構成要件充足性、他の明細書記載不備、進歩性違反、訂正要件を満たしていないとの主張をしましたが、誌面の関係上、判断理由となった明確性要件に関する主張のみ紹介します。

被告は、まず、「共に10  $\mu\text{m}$ 以下の平均粒子径としてなる混合物」が本件特許発明の重要部であることを論証したうえで、各種のハンドブック(乙A12～乙A15の4種類)を証拠として提出して、「平均粒子径」には、種々の測定方法および定義があり、代表径は粒子の形状やその取り方により異なること、平均粒子径の算定方法も複数あり、同じ代表径からでも算出値が異なること、さらに測定方法が異なることを主張しました。

さらに、本件特許明細書の実施例について検討を加え、「200メッシュの篩を通した」では、ふるい目開きが74  $\mu\text{m}$ のふるいを1回通すことを述べているにすぎない(段落【0065】は粉碎処理について)、何らの実施条件を示すことなく、いきなり約1  $\mu\text{m}$ 程度の平均粒子径とすることが可能であるかのような記載となっており、どのようにすれば「共に10  $\mu\text{m}$ 以下の平均粒子径」を実現できるか不明であると主張しました。

#### (2) 原告の主張の概要

被告の主張に対して、原告は次のような反論をしました。

平均粒子径は、数学的算出方法が慣用手段であること、および、光学的測定器が市販されており、それを

使用して「平均粒子径」を決定していることは当業者間には周知の事実である。

「平均粒子径」とは、JIS Z 8901:2006「試験用粉体及び試験用粒子」で定義されている「粒子の直径の算術平均値」である。

実施例にはボールミルで粉体化することと、粉体化処理時間が24時間であることが記載されており、当業者が実施可能である。

#### (3) 第一審裁判所の判断

裁判所は、まず、学術文献上の記載を詳細に検討し、1個の粒子の大きさ(代表径)の表し方として、大きく幾何学的径と相当径(何らかの物理量と等価な球の直径に置き換えたもの)があり、また、幾何学的径、相当径のいずれも種々なものがあると述べたうえで、「抽象的に平均粒子径として特定の数値範囲を示すだけでは、それがいかなる算出方法によるものであるか明らかにならないから、その範囲が具体的に特定できない」と判示しました。

また、原告の「光学的測定器が市販されており、それを使用して『平均粒子径』を決定していることは周知の事実である」との主張に対して、「平均粒子径の算出方法及び測定方法には複数あるのであって、市販されている光学的測定器を使用して平均粒子径を測定するとしても、複数ある算出方法ないし測定方法からいずれを選択するかについて、当業者間に共通の理解があると認めるに足りる証拠はない」と判示しました。

結論として、本件特許は特許法36条6項2号の規定に違反して特許されたものであり、特許無効審判によって無効にされるべきものであると認定し、その余の争点を判断せずに請求棄却の判決を下しました。

### 4 控訴審判決

#### (1) 当事者の主張の概要(控訴審で追加した主張)

控訴人(原審原告)は、本件特許出願時(平成8年)には、レーザー回折・散乱法に基づく測定装置が一般化しており、レーザー回折・散乱法が平均粒子径の測定的主流になっていたと主張し、測定装置メーカーの見解、複数の公的試験機関におけるセラミックス粒子径測定の実情、学者の見解書などを提出しました。

## (2) 控訴審裁判所の判断

控訴審裁判所は、控訴審で追加された控訴人の主張に対して、次のように判示したうえで、控訴を棄却しました。

日本工業規格 (JIS Z 8901) には、試験用粒子の粒径 (粒子径) について、「ふるい分け法によって測定した試験用ふるい目開きで表したものの、沈降法によるストークス相当径で表したものの、顕微鏡法による円相当径で表したものと及び光散乱法による球相当径、並びに電氣的抵抗試験方法による球相当値で表したものの」のいずれかと定義されており、一義的に特定されているものではなく、……レーザー光による光散乱法による球相当径による測定に一義的に特定されるということとはできない。本件特許出願当時において、当業者は、レーザー回折・散乱法以外にも、沈降法等のさまざまな方法による測定装置によりセラミックスの粒子径を測定していたと認められ、沈降法が実用性を失った状態にあったとは認められず、仮にレーザー回折・散乱法が多く用いられる状態にあったとしても、当業者の間に、既にレーザー回折・散乱法による測定装置で計測することが自明であるという技術常識が存在していたということとはできない。

## 5 考察

本件は、平均粒子径の定義や測定方法が明細書に記載されていなかったという一事をもって、特許無効審判で無効とされるべきものとされ、無効の抗弁で権利行使が認められませんでした。おそらく、明細書の実施例の欄の冒頭あたりに、平均粒子径の測定方法および平均の算出方法を数行程度記載しておけば、このような事態にはならなかったでしょう (ただし、本件の事例に限れば、その他の争点について判断されておらず、明細書に平均粒子径の定義・測定方法が記載されていたとしても請求棄却となった可能性があります)。

この判例から、「測定方法や算出方法で数値が異なってくるデータは、測定方法や算出方法を明細書中で一義的に特定できるように記載すべきである」との教訓が導かれます。本件では「平均粒子径」が問題となりましたが、高分子の「平均分子量」、各種表面の「平

均表面粗さ」などの物性値でも同様な問題が生じる可能性があります。

近年は、各種の測定装置が高機能化しており、測定者は測定原理を理解せずとも、測定結果の数値を得ることができます。このため、普段の開発時に利用しているデータが測定方法を詳細に定義しないと特定できないデータであるということを認識していない発明者がいるかもしれません。したがって、特許担当者は、出願時に、測定値が一義的に特定できるかどうかを注意深くチェックすることが重要になるでしょう。

### いくた てつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了、技術者としてメーカーに入社。1982年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

### さの たつみ

1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、主として特許担当として勤務。2007年弁護士登録後、生田・名越法律特許事務所において知的財産権関係訴訟、ライセンス契約案件等に従事。