

佐藤安紘◎弁護士・NY弁護士

整数値による数値限定発明について、 均等論の第1要件を肯定する一方で、第5要件を否定した事例

[知的財産高等裁判所 令和7年3月4日判決 令和6年(ネ)第10026号]

1. 事件の概要

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」とする特許（特許第4974971号。以下、本件特許）の特許権者である控訴人が、被控訴人による樹脂（以下、被控訴人製品）の製造販売等およびその製造方法の使用が本件特許に係る特許権（以下、本件特許権）を侵害する旨を主張して、被控訴人に対し、被控訴人製品の製造販売等の差止め、損害賠償等を求めた事案となります。

本判決は、原判決と同じ結論（控訴人の請求を全て棄却）を採りましたが（なお、原判決は本誌2024年10月号でも紹介されています）、いわゆる数値限定発明について、原判決が否定した均等論の第1要件（特許発明の非本質的部分）の充足を認める一方、原判決では争点になっていなかった第5要件（特段の事情）の充足を否定した点で、原判決と異なる理由付けを示しました。本判決の第5要件の当てはめは、特許権者の利益と第三者の予測可能性のいずれを重視するかを考えるうえで実務の参考になるため紹介します。

2. 前提事実

本件の前提事実は、次のとおりです。

（1）控訴人および被控訴人は、いずれも合成樹脂事業等を目的とする株式会社である。

（2）本件特許権の請求項1に係る発明（以下、本件発明）を構成要件ごとに分説すると、次のとおりである（本件では請求項6に係る発明も訴訟の対象になっていますが、本稿で取り上げる均等論との関係では内容が重複するため、割愛します。なお、本件で取り上げる判示と関連する部分に下線を付しました）。

「1 A：ラクトン環構造、無水グルタル酸構造、グルタリイミド構造、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、

1 B：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、

1 C：を含み、

1 D：110℃以上のガラス転移温度を有する

1 E：熱可塑性樹脂組成物。

1 F：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」

（3）本件特許の明細書および図面（以下、本件明細書）によれば、「本発明の樹脂組成物は、110℃以上という高いガラス転移温度（Tg）に基づく優れた耐熱性を示すとともに、高温での成形時においても発泡、ブリードアウトの発生が抑制」され、UVA（紫外線吸収剤。以下、被控訴人UVA）の「蒸散による問題の発生が少ない」という効果を奏することができる。

（4）被控訴人製品および被控訴人方法には、被控訴人UVAが使用されている。

被控訴人UVAは「 $C_{42}H_{57}N_3O_6$ 」の化学式で表され、その分子量は、「699.91848」（厳密には700未満であるが、小数第1位を四捨五入すれば700になる数値）である。

3. 争点

本件では、充足論に関し、特に構成要件1 Bについて文言侵害の成否（争点1-1）、均等侵害の成否（争点1

ー2)が争点になりましたが、争点1ー1の文言侵害については、「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」構成要件1Bを充足しないとして、原判決と同様の判断を示しました。

以下では、争点1ー2の均等侵害を取り上げます。

4. 原判決の概要

原判決は、均等侵害に関し、「数値をもって技術的範囲を限定し（数値限定発明）、その数値に設定することに意義がある発明は、その数値の範囲内の技術に限定することで、その発明に対して特許が付与されたと考えられるから、特段の事情のない限り、その数値による技術的範囲の限定は特許発明の本質的部分に当たる」と述べたうえで、被控訴人UVAの分子量が「700以上」ではないとの相違部分は本件発明の本質的部分に当たるとして、均等論の第1要件の充足を否定しました。

5. 控訴審の判断

(1) 均等論の第1要件について

「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……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字と考えられるところ、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……。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」

「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」

(2) 均等論の第5要件について

「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……。被疑侵害者側が主張立証責任を負う」

「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、証拠……によれば、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、……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、……『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」

「控訴人は、平成29年最高裁判決は、意識的除外と評価できる場合を、特許請求の範囲の構成に代替し得る技術を明細書に記載し、客観的、外形的に表示した場合に限定しており、出願人の主観的認識だけを問題としていない旨主張する。しかし、同最判は、いわゆる出願時同効材に関する判断を示したものであって、本件に適切でない上、上記……の判断は、特許請求の範囲の記載の公示機能を重視する同最判の趣旨に何ら反するものとはいえない」

「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」

6. 考察

特許訴訟における均等論では、対象製品に特許発明の構成と相違する部分があっても、その相違部分が特許発明の実質的価値を実現しているような場合には、原則として均等侵害が成立します。ただし、「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」(第5要件)がある場合には、均等侵害が否定されます(最判H10.2.24ボールスプライン事件)。

この第5要件の「特段の事情」について、最高裁はその後、いわゆる出願時同効材(当業者であれば出願時にその相違部分を容易に想到することができた部材)の事例において、特許発明との相違部分を容易に想到することができたにもかかわらず、それを特許請求の範囲に記載しなかったという事実があるだけでは第5要件の「特段の事情」があるとはいえないものの、「客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるとき」(以下、客観的・外形的表示)には、「特段の事情」が存在すると判示しました(最判H29.3.24マキサカルシトール事件)。

もっとも、上記の最高裁の判示を前提にしても、具体的にどのような場合に客観的・外形的表示があるといえるのかは必ずしも明らかではありません。最高裁は、一例として、明細書にその相違部分が記載されている場合を挙げっていますが、これはあくまでも「特段の事情」がある場合の典型例です。

これ以外にどのような場合に客観的・外形的表示があるといえるのかは、残された課題とされていました。

本判決が重視したのは、出願時の技術常識として化合物の分子量は小数第4位または第5位の数値で表されるにもかかわらず、出願人があえて整数値を選択したことです。

すなわち本件では、特許発明の構成が「分子量が700以上」であるのに対し、対象製品の構成が「分子量が699.91848」である点で相違しますが、上記のとおり、分子量が小数第4位または第5位の数値で表示されることが技術常識であったとすると、その相違部分(699台の小数値を持つ数値)を当業者は容易に想到できたといえます。その状況下で、出願人は、特許請求の範囲にあえて「700以上」という整数値をもって権利範囲の境界を設けていますので、ここに699台の小数値を意識的に除外する客観的・外形的表示の基礎を見いだすことができます。

もっとも、本件明細書を見ても、UVAの分子量について「700.2135」や「699.5」などの小数値が記載されているわけではありません。仮に本件明細書にそのような小数値が記載されていれば、特許請求の範囲に整数値を記載したことは小数値をあえて捨てたことと同義と捉えても異論はないと考えられますが、そうではなく明細書にも整数値の記載しかない場合には、出

願人が小数値の存在を認識しながら意図的に整数値を選択したのか、単に厳密な数値に意味を見いだしていなかったのかが外形的には判断しづらく、特許請求の範囲の整数値の記載が小数値を除外したことに直結するかは、評価が分かれる余地があります。

最終的には特許権者の利益と第三者の予測可能性の調整の問題といえますが、注目されるのは、本判決が「権利の公示書」という表現を用いて特許請求の範囲の記載の重要性を特に強調している点です。本判決は、技術常識では小数値表記が当然想定されるなかで、最も重要な「権利の公示書」(特許請求の範囲)に自ら進んで整数値しか記載しなかった場合には、第三者の予測可能性を犠牲にしてまで特許権者の利益を優先させる理由はないと判断したのではないかと推察されます。

従来、数値限定発明について均等論が争われるケースでは、数値自体に技術的意味があるとして第1要件の充足を否定するか(原判決もこの立場)、出願後の審査経過における補正等により数値限定された場合に第5要件の充足を否定する例が多かったといわれます。本件はこれらのいずれでもなく、数値限定発明について均等論の第1要件の充足を肯定する一方で、出願経過における補正等がなくとも「特段の事情」を認めて第5要件の充足を否定した点で、大変興味深い事例判断です。

さとう やすひろ

2009年弁護士登録後、企業間紛争および知財法務に従事。特に、技術やデザインと英語が関わる紛争および交渉を扱う。2013～14年Sughrue Mion PLLC (DC) およびKenyon & Kenyon LLP (NY) 勤務。2020年KTS法律事務所共同設立。