



「ポリイミドフィルム事件」(その1) マーカッシュ形式記載の解釈

(侵害訴訟:平成24年(ワ)第11800号)

ご紹介する事件は、我が国を代表する化学メーカー間の争いですが、特に材料の分野の開発者が特許出願をする際に心掛けなければならない基本的かつ極めて重要な事項が争点になっています。

■■■論 点■■■

特許権侵害訴訟では、

特許の有効性自体を争う無効論と、特許が有効であることを前提として、

被疑侵害品の特許発明の技術的範囲への属否を争う侵害論とが審理されます。

被告が無効論を主張しなければ、侵害論だけが審理され、

被告が無効論を主張すると、まず無効論が審理され、

特許が無効と判断されると、侵害論は審理されるまでもなく原告の負け(請求棄却)となり、

特許が有効と判断されると、次に侵害論が審理される場合が通常と思います。

本事件では、侵害論が先に審理され、その後で無効論が審理されたようで、

侵害論では、原告の主張が認められたのですが、

無効論では、被告の主張が認められ、特許は無効であるとされ、

原告の請求棄却(逆転負け)となりました。

直接侵害と間接侵害のそれぞれが争われましたが、本連載では直接侵害に関する事項のみ紹介します。論点は以下の通りです。

〔侵害論〕

A. マーカッシュ形式記載の解釈

材料組成物が化合物A、B及びCのいずれか1種以上を含む場合、

「A、B及びCからなる群から選ばれる1以上の化合物を含む材料組成物」

と特定することがあり、この特定形式をマーカッシュ形式といいます。

マーカッシュ形式中の「1以上」が文言通り1を含むのか、明細書を参酌して2以上と解釈すべきかが争われました。

B. 「粒子径」の解釈

「粒子径△△～○○ μm の粒子を含む」を、規定された範囲の外側、即ち、

△△ μm 未満○○ μm 超の範囲に粒子を含まないと解釈すべき否かが論点とな

り、その過程で、

「粒子径」が文言通り個々の粒子の粒子径を意味するのか、

「粒子径」が粒度分布を意味するのかが争われました。

前者であれば、△△ μm 未満○○ μm 超の粒子を含むことになり、

後者であれば、 $\Delta\Delta\ \mu\text{m}$ 未満 $\text{O}\text{O}\ \mu\text{m}$ 超の粒子を含まないこととなります。

〔無効論〕

被告は、

特許出願前にその特許発明を既に自社で製造販売しとして先使用权を主張し、

さらに、その製造販売は守秘義務なく実施していたので、

原告の特許発明は特許出願前に公然実施されており新規性不備で無効であると主張しました。

今回は、〔侵害論〕でのマーカッシュ記載の解釈の内容を紹介します。

引用した箇所につき、筆者が適宜、改行、下線付与、太字強調及び省略をします。

■■■事実の概要■■■

◀事件の概要▶

原告の特許発明は、銅張積層体を構成するのに好適なポリイミドフィルムです。

被告は、ポリイミドフィルムの製造・販売をしていました。

原告は、原告の特許権を侵害するとして、被告のポリイミドフィルムの製造・販売の差止めを請求しました。

◀特許クレーム▶

特許請求項9記載の発明(本件発明1)を裁判所の分説に従って記載します。

[請求項9]

「1A1 パラフェニレンジアミン、4, 4' -ジアミノジフェニルエーテルおよび3, 4' -ジアミノジフェニルエーテルからなる群から選ばれる1以上の芳香族ジアミン成分と、

1A2 ピロメリット酸二無水物および3, 3' -4, 4' -ジフェニルテトラカルボン酸二無水物からなる群から選ばれる1以上の酸無水物成分と

1A3 を使用して製造されるポリイミドフィルムであって、

1B 該ポリイミドフィルムが、粒子径が0.07~2.0 μ mである微細シリカを含み、

1C1 島津製作所製TMA-50を使用し、

測定温度範囲:50~200°C、

昇温速度:10°C/minの条件

で測定したフィルムの機械搬送方向(MD)の熱膨張係数 α MDが10ppm/°C以上20ppm/°C以下の範囲にあり、

1C2 前記条件で測定した幅方向(TD)の熱膨張係数 α TDが3ppm/°C以上7ppm/°C以下の範囲にあり、

1D 前記微細シリカがフィルムに均一に分散されているポリイミドフィルム。」

◀被告製品▶

被告製品が要件1A3、1C1、1C2及び1Dを充足する点は、争いのない事実です。

従って、被告製品の要件1A1、1A2及び1Bの充足性が争点とされました。

◀筆者の注▶

要件1A1及び1A2で、

パラフェニレンジアミンを化合物A、

4, 4' -ジアミノジフェニルエーテルを化合物B、

3, 4' -ジアミノジフェニルエーテルを化合物C、

ピロメリット酸二無水物を化合物A'、

3, 3' -4, 4' -ジフェニルテトラカルボン酸二無水物を化合物B' とすると、

要件1A1は、

「A、BおよびCからなる群から選ばれる1以上の芳香族ジアミン成分と、」となり、

要件1A2は、

「A'およびB' からなる群から選ばれる1以上の酸無水物成分と」

となるので、両要件はマーカッシュ形式で特定されていることとなります。

◀実施例の記載▶

実施例1～10で、

要件1A1の芳香族ジアミン成分として、化合物A及び化合物Bの2種と、

要件1A2の酸無水物成分として、化合物A'及び化合物B' の2種とが使用される

場合と、

実施例11～15で、
要件1A1の芳香族ジアミン成分として、化合物A及び化合物Cの2種と、
要件1A2の酸無水物成分として、化合物A‘及び化合物B’の2種とが使用される
場合が掲載されていました。

■■■裁判所の判断■■■

A. マーカッシュ形式記載の解釈(構成要件1A1及び2の充足性)

◀原告の主張▶

「構成要件1A1及び2の「1以上」は、文言どおり、1以上を意味する。

…本件明細書…の発明の詳細な説明には、いずれも2種類の芳香族ジアミン成分と酸無水物成分とを使用して製造されるポリイミドフィルムの記載しかないが…、
これは実施例の説明にすぎない。

被告製品は、いずれも1種類の芳香族ジアミン成分と酸無水物成分とを使用して製造されるものである…から、…本件発明1の構成要件1A1及び2を充足する。」

◀被告の主張▶

「本件明細書の発明の詳細な説明には、

いずれも2種類の芳香族ジアミン成分と酸無水物成分とを使用して製造されるポリイミドフィルムの記載しかないから、構成要件1A1及び2の「1以上」が2以上を意味する」

◀裁判所の判断▶

しかし、裁判所は、原告の主張を採用し、
「いずれも実施例の説明であることが認められるから、これをもって、2種類以上の芳香族ジアミン成分と酸無水物成分に限定するものということとはできない」として被告の主張するような限定解釈はできず、文言通り解釈すべきであると判断しました。

■■■筆者のコメント■■■

◀マーカッシュ形式記載の解釈▶

被告は、クレームでは「A、B及びCからなる群から選ばれる1以上の」と、
A、B又はCのどれか1種類を使用すればよいとしながら、
明細書では、「A及びB」と「A及びC」の2種類を使用した場合しか開示していないので、「1以上」は「2以上」と解釈すべきだと主張しました。

クレームでは、A、B及びCのどれか1種類を使用すればよいとしながら、
実は、必ず2種類以上を使用しなければ十分な効果を奏しない場合があります。
そのような場合、被告が、例えば、Aだけを使用しても効果がないことを実験的に証明すれば、被告の主張が通る可能性があります。

しかし、本件発明1の出願時の請求項1は、

「フィルムの機械搬送方向(MD)の熱膨張係数 α MDが10~20ppm/°C、

幅方向(TD)の熱膨張係数 α TDが3~10ppm/°Cの範囲にあることを特徴とするポリイミドフィルム」と規定されており、

既存のポリイミドフィルムであっても、特定の熱膨張係数を有したときに特有の効果を奏する点に特徴があると考えられます。

ここで、既存のポリイミドフィルムは、成分化合物としては、文言通り、「A、BおよびCからなる群から選ばれる1以上の芳香族ジアミン成分と、」 「A'およびB'からなる群から選ばれる1以上の酸無水物成分と」から構成できることが当業者にとって技術常識であると考えられます。

例えば、芳香族ジアミン成分Aと酸無水物成分A'を混練してポリイミドフィルムを成形する際に、フィルムの延伸条件を調整して特定の熱膨張係数を達成すれば特許発明は効果を奏することが、当業者であれば十分に理解できると考えられます。

従って、裁判所は、明細書に、例え、「AとA'」、「AとB'」、「BとA'」、「BとB'」、「CとA'」又は「CとB'」のように1種類ずつを使用した場合の実施例がなくとも

1種類ずつを使用した場合に特許発明が効果を奏することは、当業者であれば当然に理解できるから、被告のように「2以上」と無理に限定解釈することには理由がないと判断したと考えられます。

筆者も、論点Aについては、被告の主張に無理があり、一応主張しておいた程度のことではないかと思えます。

◀明細書作成上の留意点▶

そうはいつでも、一般に、発明の要素をマーカッシュ形式で特定する場合は、

明細書に、例えば、具体的に、

「AとA'」のような1種類ずつの組合せでも本発明は効果を奏するが、

「A及びBとA'及びB'」のように2種類以上ずつの組合せの方がより好ましい」と

説明するか、

実施例に、1種類ずつの組合せを入れておくことが望ましく思われます。

(続く)