

特許発明の技術的範囲の判断に関する裁判例

－「タンパク質を抽出する混合液」事件－

R1.7.30 判決 東京地裁 平成 29 年（ワ）第 41474 号

特許権に基づく損害賠償請求事件：請求棄却

概要

争いとなった「タンパク質を抽出する」との文言が、明細書の記載と出願経過を参酌して限定解釈されたことで、被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属さない（非侵害）と判断された事例。

特許請求の範囲

【請求項 3】（本件発明）

A 請求項 1 又は 2 に記載の前記第 1 の高級アルコールとは異なる、炭素数 20 の高級アルコールである第 2 の高級アルコールと、炭化水素と、を少なくとも含み、

B タンパク質、水性溶媒、炭素数 15～18 の高級アルコール、及び炭素骨格中に 1 つの不飽和結合を有する脂肪酸又は飽和脂肪酸を含む、炭素数 18 の脂肪酸を含む抽出対象液からタンパク質を抽出する

C 混合液。

主な争点

被告製品に係る、本件発明の構成要件充足性（争点 1）

裁判所の判断

『（1） 本件特許請求の範囲は、・・・（略）・・・を含む抽出対象液からタンパク質を抽出する」混合液という文言の記載であるところ、そのタンパク質抽出の態様について具体的にみるに、本件特許の特許出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）には、発明の詳細な説明として、次の記載がある（甲 1）。』

『（2） 構成要件 B の「タンパク質を抽出する」混合液の解釈

ア 判断

特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められるものであり（特許法 70 条 1 項）、特許請求の範囲の記載の解釈は、明細書の発明の詳細な説明の記載等を考慮して行うべきものである（同条 2 項）。

しかして、本件発明の構成要件 B における「タンパク質を抽出する」混合液との文言について解釈し、そのタンパク質抽出の態様を明らかにすべく、本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみると、①従来、界面活性剤の使用を前提とする方法により溶液中の対象物質（タンパク質等）を分離（抽出）していたところ、界面活性剤を使用すると、分離（抽出）された対象物質から界面活性剤を除去する工程が必要となり、煩雑さが生じていたため、溶液中から

対象物質を簡便に分離（抽出）するための混合液が求められていたこと、②そこで、上記課題を解決するため、界面活性剤を必要には含まず、所定の高級アルコール（第 1 の高級アルコール）と脂肪酸を含む混合液によって、タンパク質と水性溶媒とを含む抽出対象液からタンパク質を簡便に分離（抽出）するという構成を採用したものが請求項 1 発明であり、本件発明は、かかる請求項 1 発明を前提としつつ、第 1 の高級アルコールとは異なる高級アルコールと炭化水素を含む混合液によって、タンパク質と水性溶媒と第 1 の高級アルコールと脂肪酸とを含む抽出対象液からタンパク質を夾雑物の含有量が従来より少ない状態で抽出するものであること、③これによって、タンパク質と水性溶媒とを含む抽出対象液からタンパク質を簡便に分離（抽出）できる混合液、及び、タンパク質の抽出方法が提供されることとなったこと、④本件発明に係るタンパク質抽出剤には、従来使用されてきた対象物質の分離（抽出）のためのエマルジョン等に含まれる界面活性剤よりも少ない量（例えば、タンパク質抽出剤全体に対して 0～4 質量%）の界面活性剤が含まれていてもよいこと、本件発明の目的を害さない限り、公知の添加剤（界面活性剤、炭素数 18 未満の高級アルコール等）を添加してもよいことが記載されている旨が認められる。』

『これらによれば、本件発明に係る、「タンパク質を抽出する」混合液とは、タンパク質と水性溶媒に加え所定の高級アルコールと脂肪酸を含む抽出対象液から、上記とは別の高級アルコールと炭化水素を含むことによって、タンパク質を夾雑物の含有量がより少ない状態で分離（抽出）できる混合液であり、界面活性剤の含有の有無を問わないが、従来のエマルジョン等に含まれる界面活性剤よりも少ない量の界面活性剤の含有を、従来必要とされていた除去工程を不要にする限度において許容することによって、上記の分離（抽出）を簡便に行うことができる混合液という技術思想に係るものであるというべきである。そうすると、上記「タンパク質を抽出する」混合液において、その含有される界面活性剤の程度は、分離等された対象物質から界面活性剤を除去する工程が不要である程度を限度とするものであり、そのような態様によってタンパク質を抽出するも

のと解するのが相当であり、分離（抽出）されたタンパク質から界面活性剤を除去する工程が必要となるものは、上記「タンパク質を抽出する」混合液には当たらないというべきである。』

『なお、この解釈は、本件特許の特許出願の経過（「早期審査に関する事情説明書」（乙2）、「意見書」（乙3））において、原告自身が、先行技術においては、タンパク質の抽出につき界面活性剤を使用することが必要であったところ、本件原出願の実施形態は、界面活性剤を必要に用いることはせず、高級アルコールを必要に用いるものであり、この構成の差により、界面活性剤を抽出結果物から除去する工程を不要とすることが可能となり、また、タンパク質への界面活性剤の悪影響を回避することが可能となるという効果を奏し（乙2）、さらに、界面活性剤を含まなくとも、抽出対象液からタンパク質を簡便に分離できるという、従来技術からは予測し得ない異質な効果を奏する（乙3）旨述べていることにも沿うものであり、何ら矛盾するものではない。』

『イ 原告の主張について

・・・（略）・・・、本件明細書の具体的記載を精査しても、原告が主張するような、界面活性剤の分量が多すぎるために抽出対象液の全部が乳化して二層に分離せず、結果として界面が生じない場合などの極めて例外的な場面を除いて広く界面活性剤の添加を許容することが読み取れるような記載は見当たらない。したがって、原告の上記主張は、本件明細書の具体的記載から離れた独自の主張というほかなく、採用することができない。』

『（3） 被告製品と構成要件Bとの対比

ア 証拠（乙18、28ないし31）によれば、被告製品は界面活性剤を「●（省略）●」質量%含むこと、従来、タンパク質の分離等のために使用されてきた界面活性剤の量は抽出剤と対象液とを合わせた全体量に対して0ないし2質量%であったことが認められる。

そして、上記のとおり被告製品に含まれる界面活性剤の量からすれば、「従来使用されてきた対象物質の分離等のためのエマルジョン等に含まれる界面活性剤よりも少ない量（例えば、タンパク質抽出剤全体に対して0～4質量%）の界面活性剤が含まれていてもよい。」（段落【0041】）という本件明細書の記載との関係で見ても、また、上記のとおり従来使用されてきた界面活性剤の量との関係で見ても、被告製品における界面活性剤の含有量が、従来のエマルジョン等に含まれる界面活性剤よりも少ない量であるものとは認められず、その含有される界面活性剤の程度が、分離（抽出）された対象物質から界面活性剤を除去する工程が不要である程度であると認めに足りない。

そうすると、このような被告製品は、そのタンパク質抽出の態様の観点からして、構成要件Bの「タンパク質を抽出する」混合液という文言を充足しないというほかない。』

検討

まず、営業秘密との関係で、被告製品における界面活性剤の含有量が判決文で開示されていないが、被告は「構成要件Aは、全体に対して4質量%を超える界面活性剤を含まないものと解釈されるべきである。」と主張しているため、界面活性剤の含有量が4質量%を超えていると理解すべきである。

一方、請求項3は、オープンクレームであり、界面活性剤の含有量が特定されていないため、文言通りクレーム解釈を行なうと、被告製品は文言を充足することになる。このため被告は、「タンパク質を抽出する」との記載が機能を限定するものであり、本件明細書の記載等からその機能を発揮する構成を特定して解釈する必要があると主張した。

裁判所は、「タンパク質を抽出する」が「機能」の限定であるか否かについて特に判断せず、「タンパク質抽出の態様を明らかにすべく」とだけ述べて、通常の属否判断のプロセスに従い、明細書の記載を参酌することで、文言解釈を行った。その上で、裁判所は、審査経過においても、当該解釈に沿った主張がされている点を確認している。つまり、明細書の記載と出願経過を参酌して、クレームを限定解釈することで、被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属さない（非侵害）と判断している。

実務上の指針

本件発明の構成要件Bの「タンパク質、・・・（略）・・・を含む抽出対象液からタンパク質を抽出する」との特定は、用途と機能の何れの特定ともとれる表現となっている。

機能的クレームについては、知財高裁平成24年（ネ）第10094号で「その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず、上記記載に加えて明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきである。」との規範が示されている。このため、用途発明と比較して、機能的クレームの方が限定解釈の余地が大きいといえる。

従って、本件のような発明では、クレームの記載において、「・・・（略）・・・タンパク質を抽出するのに使用される混合液。」のように、用途の限定であることを明確にする方がベターであったと考える。但し、用途発明では、当該用途も含めて侵害行為を立証する必要があるため、その点にも留意する必要がある。

以上