

酸無水物に係る化合物の技術的範囲解釈を示す裁判例 「水性ゲル化剤」事件

H22.1.27 判決 東京地裁 平成 20 年（ワ）第 14169 号

損害賠償請求事件：請求棄却

概要

「**イソブチレンー無水マレイン酸共重合体**」には、その**アンモニウム塩やアルカリ中和物は含まれない**と解釈されて、被告の実施形態は非侵害であるとされた事例。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】ゼラチンまたはコラーゲンとイソブチレンー無水マレイン酸共重合体との反応生成物からなる水系ゲル化剤。

【主な争点】

本件特許の「オレフィンー無水マレイン酸共重合体」には、そのアンモニウム塩やアルカリ中和物（塩や中和物）が含まれるか否か。

【裁判所の判断】

イソブチレンー無水マレイン酸共重合体のアンモニウム塩は、イソブチレンー無水マレイン酸共重合体と異なり、水に溶けやすい性質を有している。イソブチレンー無水マレイン酸共重合体は、無水マレイン酸環が全く開環しておらず、その開環により生ずるイソブチレンー無水マレイン酸共重合体のアンモニウム塩とは、化学構造を異にするだけでなく、水溶性の点においても、その性質を異にする別異の物質である。したがって、「イソブチレンー無水マレイン酸共重合体」との用語の一般的な意義から、直ちに、化学構造を異にするだけでなく、水溶性においてもその性質を異にする別異の化学物質である「そのアンモニウム塩」が含まれると解することはできない。

本件明細書には「イソブチレンー無水マレイン酸共重合体」に、「イソブチレンーマレアミド酸アンモニウム共重合体」などの「イソブチレンー無水マレイン酸共重合体」の塩や中和物を含むような記載は全くなく、当業者が、実施例の記載を見ても、実施例に記載された「イソブチレンー無水マレイン酸共重合体」が「イソブチレンーマレアミド酸アンモニウム共重合体」のアンモニウム塩を含むと解釈することは困難であって、「イソブチレンー無水マレイン酸共重合体」が、その塩や中和物を含むものと解することはできない。

原告は本件明細書の「反応時の pH は 5～9」との記載が、ゼラチンと「イソブチレンー無水マレイン酸共重合体」のそれぞれを水溶液にして、しかも、中性にした状態で混合して反応させるこ

とを前提としており、イソブチレンー無水マレイン酸共重合体を水溶液とするために、それを中和物とすることは慣用的な技術にすぎないから、「イソブチレンー無水マレイン酸共重合体」は、その塩を除外していないと主張する。しかしながら、「イソブチレンー無水マレイン酸共重合体」と、これをアンモニア変性させたアンモニウム塩とは、その化学構造や性質を異にする別異の物質であるから、直ちに、後者が前者に含まれると解釈することはできない。本件明細書は、ゼラチンと「イソブチレンー無水マレイン酸共重合体」の反応方法として、それぞれの水溶液をあらかじめ調製した後、両者を混合することが、均一なゲルを得やすく好ましい方法として推奨するものにすぎず、そのような反応方法が推奨されているからといって、当初の成分である「オレフィンー無水マレイン酸共重合体」にその塩や中和物が含まれるものと解することはできない。「反応時の pH は 5～9」との記載からは、pH 5 の酸性でもよい結果が得られるとも理解し得るのであって、この記載のみから、本件明細書の「イソブチレンー無水マレイン酸共重合体」が、その塩を含むことを前提としているとか、アルカリにより中和された中和反応物を含むことを示していると解釈することも困難である。

また、原告は、オレフィンー無水マレイン酸共重合体をアンモニア等によって中和した中和反応物を、オレフィンー無水マレイン酸共重合体の一種として取り扱うことが高分子化学工業の分野では一般的であると主張して各種公報を提出する。しかしながら、前記公報はいずれも本件特許の出願時より 10 年以上も後の出願に係るものであるから、本件特許の出願当時の一般的、慣用的な知見を示すものといえず、他に、本件特許の出願当時、オレフィンー無水マレイン酸共重合体をアンモニア等によって中和した中和反応物を、オレフィンー無水マレイン酸共重合体として取り扱うことが高分子化学工業の分野において一般的であったと認めるに足りる証拠はない。

なお、原告は、前記各公報のほかの公報から、

イソブチレン-無水マレイン酸共重合体の水溶液を形成するために、アルカリ性物質と中和反応させることは周知であり、イソブチレン-無水マレイン酸共重合体は、水やアルカリ水溶液に溶解して使用されることが大前提で、しかも、アンモニウム変性させることも周知、慣用技術であったと主張するが、この公報では、無水マレイン酸共重合体とアルカリ性物質との反応物（中和物）を、「無水マレイン酸共重合体」と表現することなく、「無水マレイン酸共重合体」と、その中和物である「アルカリ性物質との反応物」とを明確に区別して表現しており、「オレフィン-無水マレイン酸共重合体」と、その塩である「アルカリ金属塩」「アルカリ土類金属塩」又は「アンモニウム塩」とは明確に区別して記載されている。これらの各公報の記載からすれば、「イソブチレン-無水マレイン酸共重合体」又は「オレフィン-無水マレイン酸共重合体」との表現には、アンモニウム塩やアルカリ中和物が含まれないとするのが、当業者の技術常識であったというべきである。

仮に、イソブチレン-無水マレイン酸共重合体の水溶液を形成するために、アンモニア変性させてイソブチレン-マレアミド酸アンモニウム共重合体とすることが周知、慣用技術であったとしても、本件明細書に、ゼラチンとの反応方法として、「オレフィン-無水マレイン酸共重合体」の水溶液をあらかじめ調整することが記載されていることから、本件発明の「イソブチレン-無水マレイン酸共重合体」に、これをアンモニア変性させた「イソブチレン-マレアミド酸アンモニウム共重合体」が含まれると解釈することは、困難というべきであり、まして、「イソブチレン-無水マレイン酸共重合体」とは化学構造を異にする塩や中和物である水溶性物質がおよそすべて含まれると解釈することは、更に困難というべきである。

【検討】

《本件判決の意義》

「イソブチレン-無水マレイン酸共重合体」とその塩や中和物が別異の化合物であるとされている。即ち、無水物とその塩や中和物とは化学的に構造が異なるとの判断が示された。

さらに、裁判所は、「イソブチレン-無水マレイン酸共重合体」を水溶液とする場合にアンモニウム塩やアルカリ中和物とすることが、周知、慣用技術であったとしても、明細書に記載のないことから、「イソブチレン-無水マレイン酸共重合体」に係わる化学構造の相違から、文言解釈を厳格に判断している。

本判決では「イソブチレン-無水マレイン酸共重合体」をアンモニウム塩やアルカリ中和物とす

ることの周知性が否定されているが、原告が周知・慣用技術について十分に主張・立証できていれば、アンモニウム塩やアルカリ中和物を含むとの解釈も可能であったのではないかと思われる。

しかしながら、原告が提出した証拠は、本件特許の出願時よりかなり後のものや、「無水マレイン酸共重合体」と、「アルカリ性物質との反応物」とを区別して表現したものである等、立証すべき内容に対して不利な部分があったため、逆に揚げ足を取られた形となっているようにも思える。周知・慣用技術を示すための証拠については、自らに不利な内容を含んでいないかについても、より慎重な検討が必要であるといえる。

また、本判決では、本件特許の明細書の「pH 5～9」（弱酸性-中性-弱アルカリ性）の記載についても、被告の主張する「pH 5」のみを捉えて採用している。「pH 5～9」が開示している弱アルカリ性に係わる示唆についても、上記の「無水物」とそのアンモニウム塩やアルカリ中和物との関係を周知、慣用技術を含めてそれらの技術的意義の解釈がなされてもよかったのではないかとと思われる。

一方、本件では、「無水物」と「そのアンモニウム塩やアルカリ中和物」の主張にあたっては、利用発明、均等論に関する記載はなされていなかった。本件において、利用発明、均等論の主張が認められる可能性は高いとは言いが、一考の余地があったとも思われる。

《実務上の指針》

特許請求の範囲に記載の「化学物質」について、本判決のように、一般的な周知、慣用手段での使用態様であっても、具体的な「化学物質」（化合物、共重合体）について、周知、慣用手段での具体的な使用態様を示す資料がない場合には、「化学物質」は、その使用態様を含まないと解釈されるおそれがある。

また、本件明細書中には、「無水物」をアンモニウム塩やアルカリ中和物にすることが具体的に一切記載されておらず、周知・慣用技術に関する主張も認められなかったために、「無水物」について厳格な解釈が行なわれている。

「化学物質」の解釈にあたっては、その使用態様を含めて、明細書の記載が重視されており、「化学物質」に係る技術的範囲が非常に狭く解釈されている。

「化学物質」を、特許請求の範囲に記載する場合には、その使用態様を含む種々の態様を考慮しての記載が明細書中に求められるといえる。

以上