

名称：「シリカ質フィラー」事件（損害賠償請求事件）

東京地方裁判所民事第46部：平成23年（ワ）第6868号 判決日：平成25年3月15日

判決：請求棄却

特許法第102条第2項、第104条の3、第36条第6項第2号

キーワード：測定方法、定義、データ、明確性

[概要]

本件特許権の特許権者である原告が、被告によるシリカ製品（被告製品）が本件特許権の侵害に当たるとして損害賠償を求めたが、争点に係る発明特定事項の解釈の相違（測定法の相違による双方のデータの相違）は、特許権者が不利益を負うべきとして、被告製品は非侵害とされた。

[特許請求の範囲]（請求項1：下線部補正事項）

シリカ質粉末を可燃性ガス－酸素火炎中で溶融して得られた球状シリカであって、粒径が30 μ m以上の粒子を30～90重量%含有してなり、該粒径30 μ m以上の粒子の真円度が0.83～0.94、粒径30 μ m未満の粒子の真円度が0.73～0.90であることを特徴とするシリカ質フィラー。

<争点>

争点1：被告製品についての本件発明の技術的範囲の属否（争点1）、具体的には、「粒径30 μ m未満の粒子の真円度が0.73～0.90」である構成要件Dの充足の有無。

争点2：特許法104条の3第1項の規定による本件特許権の権利行使の制限の成否。

争点3：被告が賠償すべき原告の損害額。

<争点1に関する原告の主張>

本件発明において、小粒径の粒子の真円度の範囲がより大きな粒子の真円度の範囲よりも低く規定されていることは、本件発明が、シリカ母粒子の表面にヒューム粒子が付着していることを当然の前提としているからにはほかならない。本件発明の真円度を測定するに当たっては、シリカ母粒子の表面に付着したヒューム粒子を除去しない状態の試料（以下「乾式の試料」という。）を用いる必要があるというべきである。原告各測定データによれば、被告製品の粒径30 μ m未満の粒子の真円度は、構成要件Dを充足する。

<争点1に関する被告の主張>

本件発明における平均粒径（粒度分布）の測定には、「湿式処理」をした試料が用いられている。真円度の測定においても、平均粒径（粒度分布）の測定と同じく、湿式処理をした試料を対象に測定されなければならない。湿式処理をした試料を用いて測定することが技術常識であった。被告測定データによる被告製品の粒径30 μ m未満の粒子の真円度（平均真円度）は構成要件Dの数値範囲を超えているから、被告製品は、構成要件Dを充足しない。

[裁判所の判断]

請求項1には、真円度の測定方法、その測定対象試料（粒子）の状態及び調整方法を規定する記載は存在しない。明細書には、「真円度」の測定方法に関し、「真円度は、走査型電子顕微鏡及び画像解析装置を用いて測定する。本発明においては、走査型電子顕微鏡として日本電子（株）製、JSM-T200型を用い、画像解析装置として日本アビオニクス（株）製を用いたが、他社製品を用いても同様の数値が得られる。」（段落【0007】）との記載がある。他方で、本件明細書には、「真円度」の測定対象試料（粒子）の状態及び調整方法に関する記載はない。また、本件明細書には、本件発明の「粒径が30 μ m以上の粒子」又は「粒径が30 μ m未満の粒子」についてシリカ母粒子の表面にヒューム粒子が付着している状態の粒子を意味することを明示した

記載は存在せず、そもそもヒューム粒子に関する記載がない。

一方で、「平均粒径」の測定対象試料の調整方法に関しては、本件明細書に「平均粒径は、試料 0.3 g を水に分散させ、それをレーザー回折式粒度分布測定装置（シーラスグラニューロメーター「モデル 715」）で測定した。以下の実施例、比較例も同様である。」（段落【0014】）との記載がある。

特許請求の範囲及び本件明細書には、「該粒径 30 μ m 以上の粒子の真円度が 0.83～0.94」（構成要件 C）及び「粒径 30 μ m 未満の粒子の真円度が 0.73～0.90」（構成要件 D）にいう各「粒子」の状態及びその真円度の測定に当たっての調整方法を限定する趣旨の記載は存在しないから、真円度の測定がされる上記「粒子」は、本件出願時に通常行われていた試料の調整方法によって調整されたものであれば、その調整方法は特に限定されるものではないと解すべきである。本件発明の真円度を測定するに当たっては、乾式の試料又は湿式処理をした試料のいずれを用いても差し支えないというべきである。

しかし、本件発明において小粒径の粒子の真円度の範囲がより大きな粒子の真円度の範囲よりも低く規定されていることは、本件発明がシリカ母粒子の表面にヒューム粒子が付着していることを当然の前提としているとの原告の主張（乾式の試料）は、採用することができない。

また、被告主張のように、本件発明の特許請求の範囲（請求項 1）及び本件明細書のいずれにも、「真円度」の測定対象試料（粒子）の状態及び調整方法に関する記載はないことに照らすならば、原告の出願に係る本件明細書以外の特許明細書に湿式処理をした試料を用いた記載があるからといって、本件発明の真円度の測定対象試料（粒子）を湿式処理をした試料に限定すべきことの根拠となるものではない。

一方、原告測定データ 1、2 は信頼性はないが、データ 3 は、信頼することができる。原告測定データ 3 によれば、被告製品は、構成要件 D の数値範囲内にある。

被告測定データ 1 は、信頼することができる。被告測定データ 1 によれば、被告製品は、構成要件 D の数値範囲外にある。

本件発明の真円度を測定するに当たっては、乾式の試料又は湿式処理をした試料のいずれを用いても差し支えない。本件発明の真円度の測定に当たり乾式の試料を測定対象とするか、又は湿式処理をした試料を測定対象とするかによって真円度の数値に有意の差が生じる場合、当業者がいずれか一方の試料を測定対象として測定した結果、構成要件所定の真円度の数値範囲外であったにもかかわらず、他方の試料を測定対象とすれば上記数値範囲内にあるとして構成要件を充足し、特許権侵害を構成するとすれば、当業者に不測の不利益を負担させる事態となるが、このような事態は、特許権者において、特定の測定対象試料を用いるべきことを特許請求の範囲又は明細書において明らかにしなかったことにより招来したものである以上、上記不利益を当業者に負担させることは妥当でないというべきであるから、乾式の試料及び湿式処理をした試料のいずれを用いて測定しても、本件発明の構成要件 D を充足する場合でない限り、構成要件 D の充足を認めるべきではないと解するのが相当である。

したがって、被告製品は、構成要件 D を充足するものと認めることはできない。

[コメント]

構成要件 D の解釈について、明細書に測定方法に関する記載のない場合には、いずれの方法により測定してもよいとの判断がなされる一方で、測定方法の相違により測定結果が異なる場合には、いずれの測定方法の結果についても満足しなければならないことが示された。出願人としては、測定方法を限定できない場合には、いずれの測定方法によって測定結果（発明特定事項）を満足できる記載になるように請求項の記載を考慮して明細書を作成する必要がある。

一方、明細書の記載に関して、本件では明確性要件の違反については判断されていないが、その問題も含んでいる。測定方法に発明特定事項を定義する場合には、測定結果に影響を及ぼす事項を余すところなく記載することが肝要である。

以上