



# 岡本特許 ニュース

岡本特許事務所  
〒541-0041 大阪市中央区北浜 3-2-1  
TEL06-6202-5858 FAX06-6229-1068

[http:// www.  
okamoto-pat.jp/](http://www.okamoto-pat.jp/)

2018 OCTOBER/210号

## ★ 明確性要件 ★

特許法第 36 条第 6 項第 2 号は、特許請求の範囲の記載について、特許を受けようとする発明が明確でなければならないこと（明確性要件）を規定しています。特許請求の範囲の記載は、これに基づいて新規性、進歩性等が判断され、これに基づいて特許発明の技術的範囲が定められるという点において、重要な意義を有するものですので、発明が明確に把握されることが必要であることはいうまでもありません。この点を巡って争われた最近の裁判について見てみましょう。

### 1. 事案

平成 29 年（行ケ）第 10210 号

特許第 5403850 号の無効審決取消訴訟

発明の名称：眼科用清涼組成物

#### 【請求項 1】

- a) メントール、カンフル又はボルネオールから選択される化合物を、それらの総量として 0.01 w/v% 以上 0.1 w/v% 未満、
- b) 0.01～10 w/v% の塩化カリウム、塩化カルシウム、塩化ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、硫酸マグネシウム、リン酸水素二ナトリウム、リン酸二水素ナトリウム、リン酸二水素カリウムから選ばれる少なくとも 1 種、および
- c) 平均分子量が 2 万～4 万のコンドロイチン硫酸或いはその塩を 0.001～10 w/v% 含有することを特徴とするソフトコンタクトレンズ装用時に清涼感を付与するための眼科用清涼組成物（ただし、局所麻酔剤を含有するものを除く）。

本件で問題となったのは「平均分子量」という用語です。「平均分子量」には「重量平均分子量」、「数平均分子量」、「粘度平均分子量」などが含まれるのですが、本件明細書ではそのうちのどれを指すのか必ずしも明確ではありませんでした。

そのため、特許庁の審判では特許無効とされましたが、審決取消訴訟ではその審決が取り消されました。

### 2. 裁判

#### (1) 原告（特許権者）の主張

本件訂正後の特許請求の範囲の「平均分子量が 2 万～4 万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」にいう平均分子量は重量平均分子量を意味するものと解されるから、本件訂正後の特許請求の範囲の記載は明確性要件を満たすものである。

本件明細書段落【0016】～【0020】の「平均分子量」の意味と同じく重量平均分子量であるというのが自然かつ合理的である。

本件明細書で例示されている生化学工業株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量は重量平均分子量で示されており、本件出願時の当業者の理解も同様であった。同じく例示されている、マルハ株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量として当業者に公然知られた数値は粘度平均分子量であったが、本件訂正明細書からマルハ株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムに関する記載を削除した。

（次頁へ続く）

(前頁より)

(注；本件出願日当時のコンドロイチン硫酸又はその塩の製造販売の市場はマルハ株式会社と生化学工業株式会社の2社が独占していたそうです。)

## (2) 被告の主張

本件訂正後の特許請求の範囲の「平均分子量が2万～4万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」にいう「平均分子量」がいかなる平均分子量を意味するのか不明である。

生化学工業株式会社においては、重量平均分子量と粘度平均分子量を厳密に区別しないで用いていた可能性があり、生化学工業株式会社が重量平均分子量とする数値には粘度平均分子量が含まれていた可能性がある。生化学工業株式会社はコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量を記載せずに販売していたと推認され、当業者にとって、同社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量がいかなる平均分子量であるかは一義的に確定していなかった。

本件明細書の段落【0021】からマルハ株式会社製のコンドロイチン硫酸を削除する訂正により明確性要件の治癒を認めることは特許請求の範囲を実質的に変更するに等しく、妥当性を欠く。

## (3) 裁判所の判断

本件訂正後の特許請求の範囲及び本件訂正明細書には、コンドロイチン硫酸又はその塩につき単に「平均分子量」と記載されるにとどまり、これが重量平均分子量、数平均分子量、粘度平均分子量等のいずれに該当するかを明らかにする記載は存在しない。

もっとも、本件訂正明細書に記載された他の高分子化合物については、…重量平均分子量の各数値が記載されているものであり、この重量平均分子量の各数値は公知であったから、当業者は、本件出願日当時、これらの高分子化合物の平均分子量は、重量平均分子量を意味するものと解するものと推認される。

生化学工業株式会社は、平成16年より以前から、ユーザーからコンドロイチン硫酸ナトリウム製品の平均分子量について問合せがあった場合には、通常、重量平均分子量の数値を提供し、平均分子量約1万、約2万及び約4万とする製品についても重量平均分子量の数値を提供していた。

生化学工業株式会社が出願人である公開特許公報等における同社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量に関する記載は、同社から販売されるコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量についての記載であると理解すべきであり、同社が公開特許公報等において同社製のコンドロイチン硫酸又はその塩の平均分子量を重量平均分子量で記載していることは、同社がコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量を重量平均分子量で提供していた事実に沿うものといえる。

本件訂正後の特許請求の範囲の記載は明確性要件を満たすものといえるから、本件審決にはこれを取り消すべき違法があり、原告の取消事由には理由がある。

## 3. 教訓

被告にしてみれば、特許請求の範囲や明細書中で、「平均分子量」の前に「重量」というたった1語の記載を怠ったために、多大な時間と経費を費やすこととなっただけでなく、危うく特許無効になるところでした。

自戒の念を込めていうのですが、「用語の意味が曖昧である結果として発明の範囲が不明確となる場合」には特に気を付けるようにしましょう。「平均分子量」の他にも、「平均粒径」(平成16年(行ケ)第290号)、「低エチレン含有量」(平成17年(行ケ)第10799号)、「径の変化率の小さいテーパ一角」(平成12年(行ケ)第114号)、「比較的均一な物理的性質」(平成20年(行ケ)第10247号)なども問題となりました。