

複数の被告製品の一部が数値限定発明の 技術的範囲に属する場合に 差止めの必要性を否定した事例

東京地判平成27年1月22日平成24年(ワ)第15621号
(強度と曲げ加工性に優れたCu-Ni-Si系合金)

新 藤 圭 介

I 事案の概要

1 概要

本件は、Cu-Ni-Si系合金に関する特許権を有する原告が、被告に対し、被告の製造、販売する各製品が原告の特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して、特許法100条に基づき、被告各製品の生産等の差止めを求めた事件である。原告は、訴え提起時において、併せて損害賠償を求めていたものの、これを取り下げ、差止請求のみを維持した。

裁判所は、被告各製品の一部が原告の特許権の特許発明の技術的範囲に属することを認めながらも、衡平の観点から差止請求を棄却した。¹

¹ 本件の判例評釈として、黒田薫「偶然等の事情により特許権侵害を構成する場合の差止めの必要性」ジュリスト1482号(2015)8-9頁、岡田徹「複数の被告製品の一部のみが原告特許の技術的範囲に属する場合における差止請求の成否」知財管理66巻2号(2016)189-198頁、本件に言及する論文として、高石秀樹「数値限定発明の充足論、明確性要件(複数の測定条件が存在する場合、その他の類型について)」パテント71巻6号(2018)21-32頁、高石秀樹『「数値限定発明の充足論、明確性要件」への質問に対する回答」パテント71巻10号(2018)141-145頁。

2 本件発明

原告は、発明の名称を「強度と曲げ加工性に優れたCu-Ni-Si系合金」とする特許権²（以下「本件特許権」といい、この特許を「本件特許」という。）を有している。本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明（以下「本件発明」という。）を構成要件に分説すると、次のとおりである。このうち、本稿において検討する差止請求との関係では、構成要件Dが問題となった。なお、構成要件Dの「極大値が6.5以上」に係る部分は、特許成立当初は「極大値が2.0以上」であったところ、第一次訂正により「極大値が5.5以上」、第二次訂正により「極大値が6.5以上」に訂正されている。

- A 1.0～4.5質量%のNiと
- B 0.25～1.5質量%のSiを含有し、
- C 残部が銅および不可避的不純物からなり、
- D {111}正極点図において、以下の(1)～(2)の範囲のX線ランダム強度比の極大値が6.5以上10.0以下であることを特徴とする集合組織を有する
 - (1) $\alpha = 20 \pm 10^\circ$ 、 $\beta = 90 \pm 10^\circ$
 - (2) $\alpha = 20 \pm 10^\circ$ 、 $\beta = 270 \pm 10^\circ$(但し、 α ：シュルツ法に規定する回折用ゴニオメータの回転軸に垂直な軸、 β ：前記回転軸に平行な軸)
- E 強度と曲げ加工性に優れたCu-Ni-Si系合金。

3 被告製品目録

原告は、次のとおり、型式番号及びX線ランダム強度比の極大値を用いて被告各製品を特定した。

² 特許番号：第4408275号、出願日：平成17年9月29日、登録日：平成21年11月20日

1 M702S

但し、{111} 正極点図において、以下の(1)～(2)の範囲のX線ランダム強度比の極大値が6.5以上であるもの³

(1) $\alpha = 20 \pm 10^\circ$ 、 $\beta = 90 \pm 10^\circ$

(2) $\alpha = 20 \pm 10^\circ$ 、 $\beta = 270 \pm 10^\circ$

(但し、 α : シュルツ法に規定する回折用ゴニオメータの回転軸に垂直な軸、 β : 前記回転軸に平行な軸)

2 M702U

但し、{111} 正極点図において、以下の(1)～(2)の範囲のX線ランダム強度比の極大値が6.5以上であるもの

(1) $\alpha = 20 \pm 10^\circ$ 、 $\beta = 90 \pm 10^\circ$

(2) $\alpha = 20 \pm 10^\circ$ 、 $\beta = 270 \pm 10^\circ$

(但し、 α : シュルツ法に規定する回折用ゴニオメータの回転軸に垂直な軸、 β : 前記回転軸に平行な軸)

4 争点

本件の争点は、次のとおりである。このうち、本稿において検討するのは、争点5である。

- (1) 被告各製品の特定制とその適法性(争点1)
- (2) 被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か(争点2)
- (3) 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか否か(争点3)
- (4) 被告が先使用による通常実施権を有するか否か(争点4)
- (5) 差止めの必要性があるか否か(争点5)

³ 判旨の第2 事案の概要・1 前提事実からは明らかではないが、【別紙】を参照すると、本件の当事者が提出した証拠は、全て構成要件DのX線ランダム強度比の極大値が「10.0以下」であることから、当事者は、構成要件DのX線ランダム強度比の極大値が「10.0以下」の点については争わない趣旨と考えられる。

II 判旨

本判決は、次のとおり、被告各製品の構成要件Dの充足性を肯定し（争点2）、被告が構成要件Dを充足する被告各製品を製造する可能性があるとしつつも、そのような事態となる蓋然性が高いとは認め難いこと、同一の製造条件で同一組成のCu-Ni-Si系合金を製造した場合、X線ランダム強度比の極大値が同一になることまでも認めるに足りる証拠はなく、原告が特定した被告各製品を差し止めると、被告が製造した製品毎にX線ランダム強度比の極大値の測定をしなければならないという多大な負担を強いられることから、原告が特定した被告各製品の差し止めを認めることはできないとした（争点5）。

1 争点2（被告各製品が構成要件Dを充足するか否か）について

「被告各合金について、X線ランダム強度比の極大値を測定した結果は、別紙『被告各合金のX線ランダム強度比の極大値一覧』のとおりであると認められ、これによれば、被告合金1のうちの甲4のサンプル（質別1/2HT、板厚0.15mm、幅20.0mm）のX線ランダム強度比の極大値は7.601ないし8.185であり、被告合金2のうちの甲5のサンプル1（質別1/2HT、板厚0.15mm、幅20.0mm）のそれは8.185ないし8.770であるから、これらは構成要件Dを充足し、他はこれを充足しない。」

2 争点5（差し止めの必要性があるか否か）について

「被告は、本件特許出願の前後を通じ、構成要件Dを充足しない被告合金1及び2を製造しているのであり、X線ランダム強度比の極大値を6.5以上10.0以下の範囲に収めることを意図して被告合金1及び2を製造していることを認めるに足りる証拠はないから、被告が、今後、あえて構成要件Dを充足する被告合金1及び2を製造するとは認め難い。もっとも、このことは、偶然等の事情により構成要件Dを充足する被告合金1及び2が製造される可能性があることを否定するものではないが、…そのような事態となる蓋然性が高いとは認め難いというべきである。」

「また、原告は、本件における差止めの対象を、被告合金1及び2のうち、X線ランダム強度比の極大値が6.5以上のものであると限定するが、同一の製造条件で同一組成のCu-Ni-Si系合金を製造した場合、当然に、X線ランダム強度比の極大値が同一になることまでをも認めるに足りる証拠はなく、かえって、前記のとおり、製造ロットや測定部位の違いによりこれが変動する可能性があることからすると、正確なX線ランダム強度比の極大値については、製造後の合金を測定して判断せざるを得ないことになるが、この場合、どの部位を測定すればよいか、また、ある部位において構成要件Dを充足するX線ランダム強度比の極大値が測定されたとしても、どこまでの部分が構成要件Dを充足することになるのかといった点について、原告は、その基準を何ら明らかにしていない。

そうすると、被告の製品において、たまたま構成要件Dを充足するX線ランダム強度比の極大値が測定されたとして、当該製品全体の製造、販売等を差し止めると、構成要件を充足しない部分まで差し止めてしまうことになるおそれがあるし、逆に、一定箇所において構成要件Dを充足しないX線ランダム強度比の極大値が測定されたとしても、他の部分が構成要件Dを充足しないとは言いきれないのであるから、結局のところ、被告としては、当該製品全体の製造、販売等を中止せざるを得ないことになる。そして、構成要件Dを充足する被告合金1及び2が製造される蓋然性が高いとはいえないにせよ、甲5のサンプル2のように、下限値付近の測定値が出た例もあること(なお、原告は、これが構成要件Dを充足しないことを自認している。)に照らすと、本件で、原告が特定した被告各製品について差止めを認めると、過剰な差止めとなるおそれを内包するものといわざるを得ない。」

「さらに、原告が特定した被告各製品を差し止めると、被告が製造した製品毎にX線ランダム強度比の極大値の測定をしなければならないことになるが、これは、被告に多大な負担を強いるものであり、こうした被告の負担は、本件発明の内容や本件における原告による被告各製品の特定方法等に起因するものというべきであるから、被告にこのような負担を負わせることは、衡平を欠くというべきである。」

「これらの事情を総合考慮すると、本件において、原告が特定した被告各製品の差止めを認めることはできないというべきである。」

Ⅲ 本判決の特徴

1 差止めの必要性

本件は、被告が、本件発明の技術的範囲に属する被告各製品を製造、販売し、また、被告各製品を今後も生産等し続けることを明確に表明していることから、原告が、本件特許権を侵害するおそれがあり、これを差し止める必要性があると主張して、本件特許権に基づき、被告各製品の生産等の差止めを求めた事件である。

従前の裁判例において、特許権を「侵害するおそれ」（特許法100条1項⁴、以下「差止めの必要性」という。）とは、「客観的にみて侵害が発生する蓋然性が認められる具体的な事実が存在すること」⁵をいい、現在、侵害行為が行われていないとしても、被告が侵害の成否を争っている場合、原則として、差止めの必要性が肯定され、将来において侵害行為がなされるおそれがないことを示す特段の事情が認められる場合には、それが否定される。⁶

⁴ 特許法の差止めの必要性に関連する文献として、田村善之『特許法の理論』（有斐閣、2009）353-355頁、増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド〔第4版〕』（有斐閣、2012）336-340頁〔田村善之〕、中山信弘＝小泉直樹編『新・注解 特許法【中巻】〔第2版〕』（青林書院、2017）1668-1672頁〔森崎博之＝岡田誠〕、大淵哲也＝塚原朋一＝熊倉禎男＝三村量一＝富岡英次編『専門訴訟講座6 特許訴訟 上巻』（民事法研究会、2012）325-326頁〔横山久芳〕。

⁵ 東京地判平成10年3月23日平成9年(ワ)第18040号〔抗高血圧剤〕

⁶ 被告が、侵害の成否を争っている場合（大阪地判昭和43年6月19日判タ223号200頁〔自動ジグザグミシンの変速機〕、東京地判昭和48年2月28日判タ302号305頁〔乾式ひげそり器〕、大阪地判昭和49年1月31日判タ311号242頁〔分離自在のファスナー〕、神戸地判平成9年1月22日判例工業所有権法〔2期版〕5385の75頁〔替え刃式鋸における背金の構造〕、東京地判平成10年10月7日判時1657号122頁〔負荷装置システム〕、大阪地判平成14年1月29日平成11年(ワ)第13512号〔プラスチックフィルム層をヒートシールする装置〕、知財高判平成22年7月20日平成19年(ネ)第10032号〔溶融金属供給用容器〕、知財高判平成24年11月29日判時2179号98頁〔レーザーによって材料を加工する装置〕、知財高判平成25年2月1日判時2179号36頁〔ゴミ貯蔵機器〕、東京地判平成28年3月29日平成26年(ワ)第14006号〔電気コネクタ組立体〕等）、

本件は、「偶然等の事情により構成要件Dを充足する被告合金1及び2が製造される可能性があることを否定するものではなく、特段の事情も認められないことから、従前の裁判例に照らすと、差止めの必要性が肯定される事件と考えられる。しかし、被告各製品12件のうち構成要件Dを充足する製品が2件に限られていることから、製品が製造、販売される「蓋然性が高いとは認め難い」ことを理由の一つとして、差止めの必要性が否定された。

このように、本件は、被告各製品が本件発明の技術的範囲に抵触する割合を考慮して、差止めの必要性が判断された点に特徴がある。⁷

2 従前の裁判例

もつとも、被告製品が原告発明の技術的範囲に抵触する割合（又はその可能性の割合）を考慮して、構成要件充足性又は実施（特許法2条3項柱書）を否定し、損害賠償請求及び差止請求を棄却した裁判例はこれまでもある。

原告の特許権を侵害するおそれがあると判断されている。

他方、将来において侵害行為がなされるおそれがないことを示す特段の事情としては、被告が侵害製品や侵害方法の実施を中止しているのみならず、実施品の仕様を変更した場合（東京地判平成21年10月8日平成19年(ワ)第3493号[経口投与用吸着剤]）、実施品の構成を変更してから数年が経過している場合（東京地判平成27年2月10日平成24年(ワ)第35757号[水消去性書画用墨汁組成物]）、実施品の設計を変更してから数年が経過し、在庫も保有していない場合（大阪地判平成15年1月30日平成13年(ワ)第10456号[ドリル装置]）、侵害を回避すべく他の方法を使用している場合（大阪地判平成15年10月9日平成14年(ワ)第9061号[5相ステップモータの駆動方法]）等がある。

⁷ 黒田・前掲注1・9頁は、本件を「侵害するおそれ」の問題と捉えた上で、従前の裁判例を踏襲したものと考え、他方、岡田・前掲注1・192頁は、本件を「現在の侵害」の問題と捉えた上、差止請求権を認めないことができるのはなぜかが問題であるとして従前の裁判例を踏襲したものとは考えていない。筆者は、本件において原告が求めたのは、被告が被告各製品を生産等し続けることによる本件特許権の侵害の予防であるから、「侵害するおそれ」の問題と捉えるが、上述のとおり、従前の裁判例を踏襲したものとは考えない。

これら従前の裁判例を大きく2つに分けると、複数の被告製品のうちいくつかは確率的にクレームの規定する数値範囲に含まれる確率的抵触事例（又はその可能性がある事例）と、被告製品の一部分がクレームの規定する数値範囲に含まれる一部抵触事例（又はその可能性がある事例）に分けることができると思われる。

以下では、これらの視点を踏まえ、従前の裁判例を概観する。

(1) 被告製品の構成要件充足性を否定した裁判例

ア 複数の被告製品のうちいくつかは数値限定されたクレームに確率的に抵触する可能性があるにもかかわらず構成要件充足性を否定した裁判例

以下の裁判例は、いずれも、被告製品が、数値限定されたクレームに確率的に抵触する可能性があるという量的な要素に加え、測定値に係る質的要素も併せて考慮して、構成要件充足性を否定した裁判例である。

東京地判平成21年10月8日平成19年(ワ)第3493号〔経口投与用吸着剤、並びに腎疾患治療又は予防剤、及び肝疾患治療又は予防剤〕では、(a)球形吸着炭を含有する腎不全薬である被告製品が、X線回折強度比で規定される構成要件Aを充足するか、(b)被告は、訴訟係属中、被告製品が「細孔容積が0.25mL/g未満」という容積で規定される構成要件Bを充足しないものに仕様変更したと主張したため、仕様変更後の被告製品が構成要件Bを充足するか等が争点となった。判決は、仕様変更前の被告製品は、(a) X線回折強度比で規定される構成要件Aを充足するとした。他方、仕様変更後の被告製品は、(a)立証が不十分であり、構成要件Aを充足しないとし、(b)なお、事例に鑑みと前置きの上、「細孔容積が0.25mL/g未満」という容積で規定される構成要件Bの充足性については、仕様変更後の被告製品85件の容積を測定したところ、1件だけが構成要件Bの規定する「細孔容積が0.25mL/g未満」に該当するが、その1件の具体的な測定値は0.2428mL/gと、0.25mL/gをわずかに下回ったに過ぎず、同じ資料からは0.2587という値も測定されたことを総合すると測定結果としては0.25mL/g以上と見る

こともできることから、0.2428mL/gという測定値を測定誤差⁸と評価し、仕様変更後の被告製品の構成要件B充足性を否定した。

すなわち、同判決は、被告製品がクレームの規定する数値範囲に抵触する確率が小さいという量的判断に加え、1件の測定値が不可避的に発生する測定誤差であるという質的判断をも経て、構成要件充足性を否定したものと見える。

大坂地判平成20年9月4日平成18年(ワ)第10033号[ソーワイヤ用ワイヤ]⁹では、ソーマシンの使われるソーワイヤ用のワイヤである被告製品が、「ワイヤ表面から15 μ mの深さまでの層除去の前後におけるソーワイヤの曲率変化から求めた内部応力が $0 \pm 40 \text{kg/mm}^2$ (+側は引張応力、-側は圧縮応力)の範囲に設定されていることを特徴とする」という構成要件を充足するか等が争点となった。判決は、同構成要件の内部応力とは、ワイヤの半周(180°)についてワイヤ表面から15 μ mの深さまで正確にエッチングし、このエッチング前後におけるワイヤの直径及び曲率半径の測定値を所定の内部応力計算式に代入して算出されるものと解されるとした。そして、原告測定結果のエッチングの正確性及びエッチング前後のワイヤの曲率半径の測定の正確性に関して問題があるため、算出された内部応力に係る原告の測定結果の信用性は低いものであるが、仮にその測定結果を採用するとしても、内部応力が同構成要件の範囲内にあるものは、試料24点のうちエッチング角度が発明の予定している180°から30°前後もかけ離れた試料2点のみであることからすると、原告の測定結果を根拠に被告製品が同構成要件を充足すると認めるには足りないというべきであるとして、被告製品の構成要件充足性を否定した。

また、東京地判平成17年5月30日平成15年(ワ)第25968号[耐熱性と耐

⁸ John R. Taylor (林茂雄=馬場凉訳)『計測における誤差解析入門』(東京化学同人、2000)2頁「科学的な測定における誤差とは、あらゆる測定に付きまとう避けがたい不確かさのことを意味している」とする。長倉三郎=井口洋夫=江沢洋=岩村秀=佐藤文隆=久保亮五編『岩波 理化学辞典[第5版]』(岩波書店、1998)275頁「誤差 測定によって得られた値(測定値)xと真の値 ξ との差をいう」とし、同74頁「測定 …測定には一般に誤差をとまなう」とする。

⁹ 控訴審判決として、知財高判平成21年8月27日平成20年(ネ)第10073号[同]がある。

溶剤性に優れた熱膨張性マイクロカプセル]では、熱膨張性マイクロカプセルである被告製品の壁材が「架橋剤0.1～1重量%含有する成分から得られるポリマーを用いて」構成されているかという架橋剤率に係る構成要件を充足するか等が争点となった。判決は、原告の実験値から被告製品に含まれる架橋剤率を逆算する際に用いられる換算係数が、原告が推定する被告製品の組成に基づいて算出されたものであるため、実際の被告製品についての換算係数に該当するとは限らないという問題点がある上、被告製品の壁材を構成するポリマーの架橋剤率について1重量%以下のものが試料12点のうち2点であり、原告の実験結果を根拠に被告製品が同構成要件を充足すると認めることはできない等から、被告製品の構成要件充足性を否定した。

これらの判決は、被告製品がクレームの規定する数値範囲に含まれる確率が小さいという量的判断に加え、用いた測定値が不相当という質的判断を経て、構成要件充足性を否定したものと見える。

イ 被告製品の一部分が数値限定されたクレームに抵触する可能性があ るにもかかわらず構成要件充足性を否定した裁判例

上述アは、複数の被告製品のうちいくつかが数値限定されたクレームに確率的に抵触する可能性があることを考慮し構成要件充足性を否定した裁判例であった。

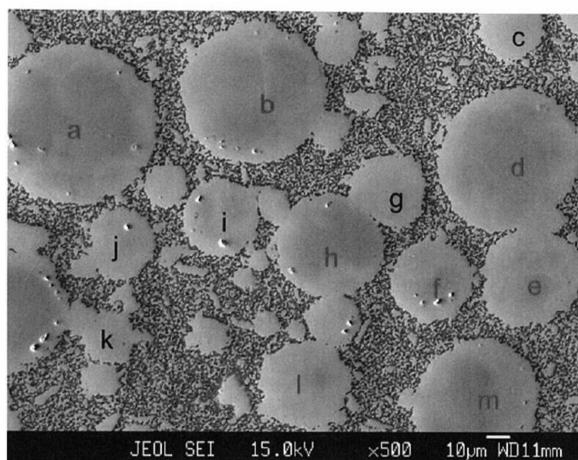
他方、同じく抵触可能性の割合を考慮した裁判例として、被告製品の一部分が数値限定されたクレームに抵触する可能性があることを考慮しつつ構成要件充足性を否定したものがある。

東京地判平成28年4月27日平成25年(ワ)第30799号 [強磁性材スパッタリングターゲット]¹⁰は、スパッタリングターゲットである被告製品が「Coを90wt%以上含有する長径と短径の差が0～50%であって、直径が30～150 μ mの範囲にある球形の相」というターゲットの組織構造に係る構成要件を充足するか等が争点となった。判決は、ターゲットの断面(一水平面)において円形に観察される相であっても、当該相の立体形状がいかなるも

¹⁰ 控訴審判決として、知財高判平成28年10月5日平成28年(ネ)第10056号[同]がある。

のであるかは不明である等から、「長径と短径の差が0～50%であって、直径が30～150 μm の範囲にある球形の相」を特定することはできないとして、被告製品の構成要件充足性を否定した。さらに、事案に鑑みとの前置きの上、球形の相を特定できたとして、「Coを90wt%以上含有する」「球形の相」と認められるかについては、明細書の記載から、特許発明は、漏洩磁束が向上するターゲットを実現するため、球形の相のCo濃度を高めたものであると考えられるため、「Coを90wt%以上含有する」「球形の相」とは、球形の相全体としてCoを90wt%以上含有することが必要であると解釈し、a、b、d、e、f、h、l、mの「球形の相」について(【図】)、それぞれ1つずつ測定箇所を測定値が90wt%以上であったとしても、「球形の相」の中のCoの濃度分布(三次元分布)が具体的にどのようなものかが明らかとされていない以上、直ちに「球形の相」全体として「Coを90wt%以上含有する」ことが合理的に推認されることにはならないため、「Coを90wt%以上含有する」「球形の相」が存在することが立証されたということにはならない等から、被告製品の構成要件充足性を否定した。

【図】



同様に、1点のみの測定結果をもって構成要件充足性を肯定することはできないとした裁判例として、本件と同一の当事者間における別の特許権侵害差止等請求事件である、東京地判平成26年6月24日平成24年(ワ)第

15613号〔曲げ加工性が優れたCu-Ni-Si系銅合金条〕がある。銅合金条である被告製品が、「圧延面においてX線回折を用いて測定した(220)面のX線回折強度を $I_{(220)}$ 、および純銅粉末標準試料においてX線回折を用いて測定した(220)面のX線回折強度を $I_{0(220)}$ としたときの、 $I_{(220)}/I_{0(220)}$ が、 $2.28 \leq I_{(220)}/I_{0(220)} \leq 3.0$ を満足し、」というX線回折強度で規定される構成要件を充足するか等が争点となった事件である。判決は、本件発明に係る銅合金条は、顧客がどの部分を裁断しても電子材料として高強度及び優れた曲げ加工性を両立させる性質を有している必要があるから、被告製品が本件発明の技術的範囲に属するというためには、被告製品の全ての部位において本件発明の構成要件を充足しなければならないと解されるとして、X線回折強度は、銅合金条の全体にわたって測定すべきものであり、1点のみの測定結果をもって被告製品の構成要件充足性を認めることはできないとした。

さらに、同事件では同一の試料に係る複数箇所の測定結果もあり、判決は、この測定結果については銅合金条の全体にわたって測定したものと認められるとしたが、わずかな測定部位等の違いにより $I_{(220)}/I_{0(220)}$ の分布状況に0.1~0.5以上のずれが生じる可能性があることが認められ、さらに、この測定結果における $I_{(220)}/I_{0(220)}$ の分布範囲が、数値限定の上限3.0と同じであり、又は下限2.28と同じ若しくはこれに近接した数値となっていることに照らすと、別の実験をしたり異なる部位を測定したりすることによって「 $2.28 \leq I_{(220)}/I_{0(220)} \leq 3.0$ 」というX線回折強度で規定される構成要件の数値限定の上限又は下限を超える可能性が高いということができるとして、被告製品の構成要件充足性を否定した。¹¹

これらの判決は、被告製品の一部分がクレイムの規定する数値範囲に含まれるとしても、1点のみの測定結果をもって被告製品の全体が構成要件を充足するとまではいえないことや、複数回の測定結果であっても測定値のばらつきから被告製品の全体が構成要件を充足するとまではいえない可能性があるという量的及び質的判断を経て、構成要件充足性を否定した

¹¹ 製品の一部分が実際にクレイムの規定する数値範囲から外れる場合に、構成要件充足性を否定した裁判例として、東京地判平成14年7月19日平成12年(ワ)第22926号〔顆粒状ウィスカーおよびその製造方法〕。

ものといえる。¹²

¹² 一方、被告製品の一部が数値限定されたクレイムに抵触することをもって構成要件充足性を肯定した裁判例として、大阪地判平成17年2月28日平成15年(ワ)第10959号[A1系スパッタリング用ターゲット材およびその製造方法]がある。事案は、反訴被告製品が構成要件C「前記組織における長径0.5 μ m以上の前記化合物を含まないA1域が、内接円径で10 μ mを越えないことを特徴とする」及び構成要件E「分散する化合物の最大外接円径は、実質的に5 μ m以下であることを特徴とする」というターゲットの組織構造に係る構成要件を充足するか等が争点となったというものであった。判決は、「あるターゲット材が本件各発明の構成要件C及びEを充足するか否かを判断するためには、その表面全体を観察しなくとも、一部分の組織を観察すれば足りるものと解せられる。加えて、製造方法と製造条件を同様にして複数のターゲット材を製造する場合には、そのうちの一部を観察した結果によって、他のターゲット材も含めた構成要件C及びEの充足性を判断することができ、さらに、ターゲット材を製造する際に生じた端材についても、これが同一の母材である圧延板から製造されたターゲット材とほぼ均質の組織であるといえるならば、これを観察した結果によって、同一の母材である圧延板から製造されたターゲット材の構成要件C及びEの充足性を判断することができるものと解するのが相当である。なぜならば、工業的実施の場面を考えれば、そもそも、製品となるターゲット材(例えば550×650mm程度の大きさのもの)の全表面積を光学顕微鏡を用いて組織観察することは、事実上不可能というべきであり、また、光学顕微鏡を用いてターゲット材の組織観察をするためには、表面の研磨等を伴う破壊検査となるところ(このことは被告も争わず、乙第1号証によっても認められる。)、出荷前の製品についてこのような検査を行えば、その製品は出荷不能となるのであるから、組織観察の対象としては、製造方法と製造条件を同一とする複数の最終製品のうちの一部分について、さらにその表面の一部分を観察すれば足りるものと解すべきである。そして、このようなサンプリングによる組織観察で足りると解するならば、ターゲット材製品を製造する際に生じた端材であっても、その組織が製品となったターゲット材の組織とほぼ均質である限り、製品となったターゲット材から得たサンプルと本質において変わるものではないから、このような端材を観察することによっても、最終製品であるターゲット材の本件各発明の構成要件C及びEの充足性を判断することができる」として、端材の組織写真2ないし4において、長径0.5 μ m以上の粒状物が存在しない区域の最大内接円径がいずれも10 μ mを越えていないこと等から、反訴被告製品の構成要件充足性を肯定した。前掲[強磁性材スパッタリングターゲット]及び前掲[曲げ加工性が優れたCu-Ni-Si系銅合金条]とは異なり、「同一の母材である圧延板から製品となったターゲット材と端材では、

(2) 被告製品の構成要件充足性を肯定したものの、原告発明の実施品ではないとした裁判例

上述(1)は、抵触可能性の割合を考慮し、被告製品の構成要件充足性を否定した裁判例である。

一方、被告製品の構成要件充足性を肯定し、被告製品が原告発明の技術的範囲に一部抵触することを認めつつ、その割合を考慮し、被告製品は原告発明の実施品ではないとした裁判例がある。

名古屋高判平成9年12月15日平成5年(ネ)第535号・平成7年(ネ)第626号〔漁網の結節構造〕¹³は、漁網の結節構造に関する発明について特許権を有する原告が、当該特許権に基づき、被告漁網の製造販売の差止め等を求めた事件である。判決は、被告漁網について鑑定を実施したところ、調査した9,000個の結節のうち、イ号結節が41個(0.5%)、ロ号結節が8,948個(99.4%)、イ号結節でもロ号結節でもない結節が11個(0.1%)であったと認め、イ号結節については、構成要件充足性を肯定したが、ロ号結節については、原告発明に係る漁網の結節構造とはその構造及び作用効果を異にするものであることから、構成要件充足性を否定した。そして、原告が、ロ号結節による漁網にイ号結節が約0.5%混入することをもって、被告がイ号物件(「イ号結節による漁網」又は「イ号結節が混入する漁網」)を業として販売していると主張したことについて、判決は、被告漁網には、原告発明の技術的範囲に属するイ号結節が41個(0.5%)しか含まれておらず、被告漁網が原告発明の技術的範囲に抵触する割合は僅少であり、他方、被告は、漁網を試織及びユーザーに販売した際、イ号結節が原因で漁網が目すべりを起こすことを認識し、イ号結節の混入率を減らすよう漁網機の調整を行っていたことから、イ号結節は目的の結節ではないという意味で

その組織は均質であると推認することができる」という事情が存在したため、端材の構成要件充足性をもってターゲット材全体の構成要件充足性を肯定し得た裁判例と考える。

¹³ 判例タイムズ981号263頁、田村善之「特許権侵害訴訟における差止請求権の制限に関する一考察」根岸哲先生古稀祝賀『競争法の理論と課題－独占禁止法・知的財産法の最前線』(有斐閣、2013)705-706頁。

の不良結節であるにもかかわらず、イ号結節の混入が漁網機による編網という行為に一般的、不可避免的に伴うものであり、被告による制御が不能であることから、被告漁網はイ号物件であると評価するのは相当でなく、これらはロ号物件であるというべきとして、被告がイ号物件を業として販売していることを否定した。

(3) 一般的に差止請求権を制限した裁判例¹⁴

さらに、著作権侵害事件ではあるが、一般的な差止請求権の制限が問題となった一部抵触事例として、那覇地判平成20年9月24日平成19年(ワ)第347号[写真で見る首里城]¹⁵がある。元被告会社の従業員兼取締役である原告が、被告会社に就職する前に撮影した写真1点を、被告会社が発行する写真集「写真で見る首里城(第4版)」に無断で掲載したため、原告が、被告会社に対し、被告写真集の複製及び販売の差止め及び損害賠償を求めた事件である。判決は、被告写真集全体がB5版で95頁、掲載写真数177点のうち、原告写真は最終ページに掲載された9点の写真の中の1点であり、その大きさは縦4センチ、横5センチ程度であるから、写真集の大き

¹⁴ 田村・前掲注13・705頁。学説においては、特許権に基づく差止請求権を常に認めると、その実施者との関係で、特許権者に行き過ぎた交渉力を与えるおそれがあり、特許権者の救済として常に差止請求権を与えることが妥当であるのか、妥当でないとして一定の場合に差止請求権を制限するとすれば、どのような法的構成が考えられるのかが、近年議論となっている。例えば、仮設例ではあるが、特許発明がコンクリート強化混和剤であるところ、同混和剤により強化された強化コンクリートを用いて建設された大型建造物に対し、特許権に基づいてその使用の差止めと除去を請求することを認めるべきかなどである。なお、仮設例は、新原浩朗編『改正特許法解説』(有斐閣、1987)20頁の例を参考にした。

¹⁵ 岡邦俊「続・著作権の事件簿(150)・写真著作権に基づく差止請求と権利濫用—『写真で見る首里城』—」JCAジャーナル58巻8号(2011)78-81頁、田中千博「職務著作における『法人等の業務に従事する者』の要件及び著作権に基づく権利の濫用—首里城写真集事件」三山俊司先生=松村信夫先生還暦記念『最新知的財産判例集未評釈判例を中心として』(青林書院、2011)581-592頁、桑原俊「『写真で見る首里城』事件」著作権研究38号(2011)229-247頁、中山一郎「差止請求権の制限の可能性」『著作権判例百選[第5版]』(有斐閣、2016)206-207頁。

さや掲載写真数に対し、原告写真の占める割合は小さいことの他に、第2版及び第3版の写真集がいずれも増刷されておらず被告写真集がさらに出版される可能性が小さいこと、原告が第3版以降の写真集の改訂版にも引き続き原告写真が掲載されることを意欲していたとも推認することができること、被告が写真集の販売に対し既に多額の投資をしたこと、被告において職務著作が成立するとの誤解があったことを理由に、差止請求は権利の濫用であって許されないとした。

IV 検討

1 はじめに

これまで検討した裁判例としては、構成要件充足性を否定した裁判例、被告製品の構成要件充足性を肯定したものの、原告発明の実施品ではないとした裁判例、一般的に差止請求権を制限した裁判例があった。

以下では、これらの裁判例との関係で、本件の位置づけを検討したいと思う。

2 構成要件充足性を否定した裁判例との関係

本件は、被告製品の構成要件充足性を肯定した事件であったが、この妥当性について、構成要件充足性を否定した裁判例、すなわち、前掲 [強磁性材スパッタリングターゲット] 等のように被告製品の一部に抵触可能性がある事例と、前掲 [経口投与用吸着剤、並びに腎疾患治療又は予防剤、及び肝疾患治療又は予防剤] 等のように被告製品が確率的に抵触する可能性がある事例との比較を通じて考えたい。

まず、本件は、前掲 [強磁性材スパッタリングターゲット] 及び前掲 [曲げ加工性が優れたCu-Ni-Si系銅合金条] のような被告製品の一部に抵触可能性がある事例ではない。なぜなら、前掲 [強磁性材スパッタリングターゲット] 及び前掲 [曲げ加工性が優れたCu-Ni-Si系銅合金条] では「Coを90wt%以上含有する」及び「 $2.28 \leq I_{(220)} / I_{0(220)} \leq 3.0$ を満足し」のようにクレームが一定の数値範囲で規定されており、構成要件充足性を肯定す

するためには、被告製品の測定値全てが数値限定の範囲に含まれると評価される必要があるため、被告製品の一部に抵触可能性のあることが問題とされ得るが、他方、本件では「X線ランダム強度比の極大値が6.5以上10.0以下」のようにクレームが極大値で規定されており、極大値1点が数値限定の範囲に含まれれば、被告製品の全部が構成要件を充足するため、被告製品の一部に抵触可能性があることを問題とし得ないからである。

また、前掲〔経口投与用吸着剤、並びに腎疾患治療又は予防剤、及び肝疾患治療又は予防剤〕、前掲〔ソーワイヤ用ワイヤ〕及び前掲〔耐熱性と耐溶剤性に優れた熱膨張性マイクロカプセル〕のような確率的に抵触可能性がある事例でもない。なぜなら、前掲〔経口投与用吸着剤、並びに腎疾患治療又は予防剤、及び肝疾患治療又は予防剤〕、前掲〔ソーワイヤ用ワイヤ〕及び前掲〔耐熱性と耐溶剤性に優れた熱膨張性マイクロカプセル〕では、被告製品がクレームの規定する数値範囲に含まれる確率が小さいという量的判断に加え、測定値が、測定誤差と評価されるものであったり、発明が予定しない試料や原告の推定する数値に基づく実験から得られたものであったという測定値に係る質的判断をも経て、構成要件充足性が否定されたが、他方、本件では、被告製品12件中2件の極大値がクレームの規定する数値範囲に含まれているという量的判断がなされているものの、確率的に抵触可能性がある事例とは異なり、極大値の質的判断に係る事情がないからである。

本件は、被告製品の一部に抵触可能性がある事例及び被告製品が確率的に抵触する可能性がある事例のいずれにもあたらず、構成要件充足性が肯定される事件であったといえよう。

3 前掲〔漁網の結節構造〕との関係

そうすると、本件は、構成要件充足性が肯定されたという点において、前掲〔漁網の結節構造〕と共通する。

しかし、本件では、被告が被告製品を製造販売しており、被告製品が原告発明の実施品にあたるということが肯定されていると考えられる一方、前掲〔漁網の結節構造〕では、被告漁網がイ号物件であると評価するのは相当でなく、被告がイ号物件を業として販売しているとして、原告発明の実施

品にあたることが否定されている。

この両者の違いは、次のように考えることができると思われる。

すなわち、前掲〔漁網の結節構造〕では、被告漁網におけるイ号結節の割合は0.5%と量的に僅少であったことに加え、イ号結節の混入は漁網機による編網という行為に一般的、不可避免的に伴うものであり、さらに、被告は、漁網を試織及びユーザーに販売した際、イ号結節が原因で漁網が目すべりを起こすことを認識し、イ号結節の混入率を減らすよう漁網機の調整を行っていたことから、イ号結節は目的の結節ではないという意味での不良結節であったという質的判断をも踏まえ、イ号結節が混入する漁網を業として販売しているということとはできないとして、被告製品が実施品にあたることが否定された。

これに対し、本件は、被告製品12件中2件がクレイムの規定する数値範囲に含まれたのであるから、前掲〔漁網の結節構造〕と比べて、被告製品がクレイムの規定する数値範囲に抵触した量的割合が大きい。加えて、本件において被告製品は、前掲〔漁網の結節構造〕と異なり、質的に不良品と評価し得る事情も存しない。

本件は、前掲〔漁網の結節構造〕と比較して、量的にはクレイムの規定する数値範囲に抵触する割合が大きく、質的にも被告製品を不良品と評価し得る事情が存しないため、被告製品が実施品にあたることが肯定されたと考えられる。

4 前掲〔写真で見る首里城〕との関係

以上のように、本件は、前掲〔漁網の結節構造〕よりも、差止請求を否定しにくい事件であったといえるであろうが、それでは、前掲〔写真で見る首里城〕との関係はいかに考えるべきか。

本件と前掲〔写真で見る首里城〕は、差止請求を棄却した事件であるという点では共通している。

しかし、この両者の間には、被告製品から侵害品を技術的に分離することの容易性という点で違いがあり、このような非侵害用途への転換容易性

という観点から両者の違いを説明できると思われる。¹⁶

前掲「写真で見る首里城」は、被告写真集に掲載された177点のうち原告写真1点にのみ著作物性が認められ、侵害が肯定された事件である。この写真1点は、被告写真集から分離することは可能であるから、被告写真集から原告写真1点を削除することで侵害部分を除去することは技術的には可能であろう。

これに対し、本件は、被告製品のXランダム強度比の極大値がばらつくことと関係して、被告製品から侵害品を技術的に分離することは困難であるという事情がある。

すなわち、被告合金1のサンプル及び被告合金2のサンプルのX線ランダム強度比の極大値がばらつき、例えば、被告合金1(M702S)においては、甲4のサンプルのみが構成要件Dを充足し、その他のサンプルは構成要件Dを充足しないなど、それら極大値の一部のみが構成要件Dの規定する数値限定の範囲に含まれている(【表】)。

すると、この【表】は、被告製品の一部を銅合金条から切り出してX線ランダム強度比の極大値を測定し、その切り出した被告製品が構成要件Dを充足したとしても、切り出した残部の銅合金条のX線ランダム強度比の極大値が、製造ロットや測定部位の違いにより変動し、構成要件Dを充足しない可能性があることを示していることとなる。このような可能性があることからすると、正確なX線ランダム強度比の極大値については、製造後の合金を測定して判断せざるを得ないことになるが、この場合、どの部

¹⁶ なお、このような非侵害用途への転換という観点については、既に、用途発明の侵害事例において、問題とされてきた。参照、田村善之「知的財産侵害訴訟における過剰差止めと抽象的差止め(上)」ジュリスト1124号(1997)93-95頁。

用途発明に関連して、構成要件充足性を否定した事件ではあるが、東京地判平成28年1月28日平成26年(ワ)第25013号[マニュアル病治療薬]。同事件は、医師の判断により投与量が適宜増減されると、被告製品の用法容量がクレームのうちに収まり得る事案であったが、このような事情は被告が制御できない事情であり、仮に差止めが認められたとすると、非侵害用途へ転換できない事件であったと思われる。同事件の評釈として、吉田広志「いわゆる医薬品用途発明について、被疑侵害物の添付文書等に記載されている用量がクレーム所定の数値範囲に含まれないとして侵害を否定した例」新・判例解説Watch 20号(2017)265-268頁。

【表】

合金	略称等	製造/入手年月日 ¹⁷	質別 ¹⁸	X線ランダム強度比極大値	構成要件Dの充足/非充足	書証番号
被告合金1 (M702S)		H8.7	1/2HT	4.74	非充足	乙42
		H15.7	1/2HT		非充足	乙44
	甲4のサンプル	H21.4	1/2HT	7.601~8.185	充足	甲4
		H23.1	1/2HT	6.17	非充足	乙39
被告合金2 (M702U)		H17.5	1/2HT	5.15	非充足	乙45
	甲5のサンプル1	H21.4	1/2HT	8.185~8.770	充足	甲5
	甲5のサンプル2	H22.8.18	1/2HT	6.373~6.828	非充足	甲5
		H22.9	1/2HT	5.33	非充足	乙40
		H24.4	1/2HT	5.12	非充足	乙51
		H26.4	1/2HT	5.18	非充足	乙52

位を測定すればよいか、また、ある部位において構成要件Dを充足するX線ランダム強度比の極大値が測定されたとしても、どこまでの部分が構成要件Dを充足するのかといった点について、原告は、基準を明らかにしていない。そうすると、仮に差止めを認めた場合、被告は、銅合金条において侵害部分と非侵害部分を区別するために、被告製品全てについてX線ランダム強度比の極大値を測定しなければならないが、被告製品全てについてX線ランダム強度比の極大値を測定することは技術的に困難と思われる。¹⁹

¹⁷ 甲4のサンプルと甲5のサンプル1及び2については入手年月日であり、他については製造年月日である。

¹⁸ 被告合金1は、質別に「1/4HT」、「1/2HT」、「HT」、「EHT」の4種類に分かれているが、被告合金2の質別は「1/2HT」のみである。質別の「T」は、低温焼鈍を表し、「H」は「HARD」、「E」は「EXTRA」の略である。

¹⁹ 岡田・前掲注1・194頁は「被告の負担については、程度問題であるとも考えられるところ、本件判決の事案においても、検査装置さえ準備すれば、検査自体は十分になしうるように思われる。ただ、当該検査装置を一から準備するとなると、莫大な投下資本が必要と見込まれることから、裁判所は、これを含めて『多大な負担』と評価したものと考えられる。しかしながら、本件判決の事案が、大企業同士の争

このように、前掲「写真で見る首里城」は、被告写真集から原告写真1点を削除することにより侵害部分を除去することが技術的には可能な事件であるのに対し、本件は、被告製品の侵害部分と非侵害部分とが技術的に分離困難な事件であり、被告が被告各製品を非侵害用途へ転換できないという事情に着目して、差止めの必要性を否定した事件であることから、本件は、前掲「写真で見る首里城」とは異なる事情に着目して、差止請求権を制限した事件であったと考える。²⁰

5 本件の特徴

本件は、被告製品の構成要件充足性のみならず、量的及び質的な観点から実施品にあたることをも肯定した上、差止めの必要性を否定した点で、前掲「漁網の結節構造」よりも差止請求が否定されにくい事件であると考えられ、他方、被告製品の非侵害用途転換の可能性に着目して差止請求を否定したという点で、前掲「写真で見る首里城」のように一般的に差止請

いであることを踏まえると、検査装置を準備することが本当に『多大な負担』とまで言えるのかどうか、疑問なしとしない」として、不可避免的に生ずる金属材料特有の数値範囲ばらつきが考慮されたのではないかと考えている。筆者も、測定値のばらつきは不可避免的に生じるものと考えてるが、それに加えて、次のような理由も考慮されたと考える。それは、被告が主張したように、原告の実験結果報告書(甲5)において、サンプル1が構成要件Dの数値範囲内とされ、サンプル2がその数値範囲外とされているように、X線ランダム強度比の極大値は、被告製品毎にばらつくため、被告は、製品の出荷の際に測定を行わなければならないとすると、極大値が製品毎に異なる以上、例えば、100枚の製品を出荷するには100回測定を行わなければならない、製品出荷に膨大な時間がかかると考えられる上、本件サンプルは、X線回折装置で測定するが、そのサンプルの大きさはミリメートルオーダーであり、被告各製品を既存のX線回折装置で測定しようとする場合、測定のために被告各製品から資料を切り出すことにもなりかねないが、そうすると、その製品は販売が困難になってしまう。判決は、検査装置を準備したとしてもなお被告に負担が生じることをも考慮して「多大な負担」と評価したものと考える。

²⁰ 前掲「写真で見る首里城」では、関係特殊的投資がなされたという経済的分離困難性を一つの要素として差止請求権が制限されたことを指摘するものとして、田村・前掲注13・706-708頁。

求権を制限した事件でもないという特徴がある事件である。

V 総括

本稿で論じた被告製品がクレームに確率的に抵触する可能性がある事件は、大別すると、同一の被告製品の中での数値のばらつきに起因するものと、複数の被告製品の間での数値のばらつきに起因するものがあるが、本件は、後者の複数の被告製品間での数値のばらつきに起因するものに分類することができる。それは、本発明が、極大値の数値限定発明であるという特徴があり、極大値1点が数値範囲に入っている限り、前者の同一被告製品内の数値のばらつきを問題にすることなく、被告製品が構成要件を充足するからである。測定値が数値範囲に入っていることを規定する前掲〔強磁性材スパッタリングターゲット〕及び前掲〔曲げ加工性が優れたCu-Ni-Si系銅合金条〕の発明のように、被告製品が均質であり、被告製品の全てが数値範囲に入っていることは必要ではない。

このようにして本判決を複数の被告製品間での数値のばらつきに起因するものに分類したとしても、前掲〔経口投与用吸着剤、並びに腎疾患治療又は予防剤、及び肝疾患治療又は予防剤〕、前掲〔ソーワイヤ用ワイヤ〕及び前掲〔耐熱性と耐溶剤性に優れた熱膨張性マイクロカプセル〕とは異なり、本件は測定値が不適當であるという事情もなく、前掲〔漁網の結節構造〕とも異なり、本件は被告製品が不良品であるという事情もない。本件は、被告製品の構成要件充足性及び本発明の実施がともに肯定されやすい事件であったと考える。

原告は、差止対象を限定すべく、数値限定を付した被告製品目録により被告製品を特定し、判決はこれを適法な特定であると判断した。しかし、被告製品が均質ではなく、被告製品間での数値（極大値）がばらつく本件では、そのように特定された被告製品のみを被告が製造、販売等することが困難であり、差止めを認めると、被告製品の適法用途転換の余地がなく、被告に対する多大な負担となる。そのため、判決は、差止めの必要性を否

定した。²¹

本件は、差止めの効果の過剰性を重視して、差止めの必要性を否定し、差止請求を棄却した裁判例であるが、以上のように、クレームが極大値で特定されていたために構成要件充足性が肯定され、それがゆえに、被告としては、製品内の全ての箇所極大値を下回っていることを確認しない限り、特許権を侵害していないことに対する確証がもてないという特殊な事情があった。本判決は、本稿の理解では、侵害のおそれがあることを肯定しつつ差止請求を棄却したという点で注目に値する裁判例ではあるものの、このような本件の事案の特殊性に鑑みれば、その射程は前掲〔写真で見ると首里城〕ほどには大きくないと理解することができる。

【付記】

本稿の執筆にあたっては、北海道大学大学院法学研究科田村善之教授から長きにわたり懇切丁寧な指導をいただいた。本稿に何らかの成果を認めていただけるならば、それは田村教授のご指導によるところが大きい。この場をお借りして改めて感謝申し上げたい。もちろん、本稿において誤りがあるとすれば、それは全て筆者の責任である。

²¹ 本件では、原告は、訴え提起時において、損害賠償請求及び差止請求をしたが、後に、損害賠償請求を取り下げ、差止請求のみを維持した。岡田・前掲注1・197頁は、「仮に、本件判決の事案において損害賠償請求が維持されていたならば、一定額の損害賠償は認められていたのではないかと推察される」とする。