

構成要件充足性の判断に関する裁判例 「ティシュペーパー」事件

H28.9.28 判決 知財高裁 平成 27 年（ネ）第 10016 号

特許権侵害差止等請求控訴事件：控訴棄却

概要

J I S に準じ係数を測定する旨が明細書に明記されている際、特許請求の範囲、明細書及び J I S のいずれにも記載されていない事項について測定方法が複数ある場合は、いずれの方法を採用した場合でもその数値範囲内であれば係数の構成要件を充足するとはいえないとされた事例。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

- u 表面に薬液が塗布された 2 プライのティシュペーパーであって、
- v 1 薬液は 2 プライの片面にのみ塗布され、
- v 2 薬剤含有量が両面で $2.0 \sim 5.5 \text{ g/m}^2$ であり、
- w 2 プライを構成するシートの 1 層あたりの坪量が $10 \sim 25 \text{ g/m}^2$ であり、
- x 2 プライの紙厚が $100 \sim 140 \mu\text{m}$ であり、
- y 下記 (A) ～ (D) の手順により測定される静摩擦係数が $0.50 \sim 0.65$ である、
- (A) ティシュペーパーを 1 プライにはがし、2 プライ時にティシュペーパーの外面にあった面が外側となるようにしてアクリル板に張り付ける。
- (B) 前記ティシュペーパーとは別のティシュペーパーを 2 プライのまま 100 g の分銅に巻きつけ、前記アクリル板上のティシュペーパー上に乗せる。
- (C) 前記アクリル板を傾け、おもりが滑り落ちる角度を測定する。
- (D) 前記角度の測定を、ティシュペーパーの MD 方向同士、ティシュペーパーの CD 方向同士で行うこととし、各 4 回ずつの計 8 回測定して平均角度を算出して、そのタンジェント値を静摩擦係数とする。
- z ことを特徴とするティシュペーパー。

【主な争点】

構成要件 y の充足性

【裁判所の判断】（筆者にて適宜抜粋、下線。）

『 (イ) 本件第 2 明細書の記載

静摩擦係数の測定方法につき、本件第 2 明細書には、以下のとおり記載されている。

本発明のティシュペーパーは、静摩擦係数が $0.50 \sim 0.65$ 、より好ましくは $0.55 \sim 0.60$ であるのが望ましい。ここでの静摩擦係数は、J I S P 8147 (1994) に準じた、下記の方法で測定する。

1 プライにはがしたティシュペーパーを、ティシュペーパーの外側の面が外側に来るようにアクリル

板に張り付ける。2 プライのまま 100 g の分銅にティシュペーパーを巻きつけ、アクリル板上のティシュペーパーに乗せる。アクリル板を傾け、おもりが滑り落ちる角度を測定する。角度測定は MD 方向同士で 4 回、CD 方向同士で 4 回の計 8 回実施し、平均角度を算出し、そのタンジェント値を静摩擦係数とする（【0042】）。

(ウ) 前記 (イ) のとおり、本件第 2 明細書には、静摩擦係数を J I S 規格に準じた方法で測定する旨明記されているのであるから、構成要件 y が規定する静摩擦係数の測定方法に関し、特許請求の範囲及び本件第 2 明細書のいずれにも記載されていない事項については、原則として J I S 規格に準じて測定すべきである。

J I S 規格には、紙の摩擦係数試験方法として水平方法と傾斜方法がある旨記載されているところ(乙 1)、前記 (ア) 及び (イ) は、その内容自体から傾斜方法を採用していることが明らかである。よって、構成要件 y が規定する静摩擦係数の測定方法に関し、特許請求の範囲及び本件第 2 明細書のいずれにも記載されていない事項については、基本的に傾斜方法に係る J I S 規格に準じて測定するのが相当である。

(エ) 他方、特許請求の範囲、本件第 2 明細書及び J I S 規格のいずれにも記載されていない事項は、構成要件 y の静摩擦係数の測定方法において規定されていないというべきであり、そのような事項については、技術常識を参酌し、異なる測定方法が複数あり得る場合には、いずれの方法を採用した場合であっても構成要件 y の数値範囲内にあるときでなければ、構成要件 y を充足するとはいえない。なぜなら、当業者において、構成要件 y の静摩擦係数の測定方法において規定されている事項については、同規定に従い、上記測定方法において規定されていない事項については、あり得る複数の測定方法から適宜に 1 つを選択して静摩擦係数を測定した結果、構成要件 y の数値範囲外であったにもかかわらず、上記複数の測定方法のうち別のものを選択して測定すれば、構成要件 y の数値範囲内にある静摩擦係数を得られたとして、構成要件 y の充足性を認め、特許

権侵害を肯定することは、第三者に不測の利益を負担させることになるからである。しかも、このような事態は、特許権者において、静摩擦係数の測定値に影響を及ぼす測定条件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から生じたものといえることができる。』

『 (イ) 「おもりが滑り始めたときの角度」の意義につき、控訴人は、「おもりが停止せずに傾斜板下まで滑り落ちたか否かにかかわらず、単におもりが動き始めたときの傾斜角」をいうと主張するのに対し、被控訴人は、「おもりがいったん滑り始め、そのまま停止することなく、傾斜板下まで滑り落ちる際の滑り始め時の傾斜角」をいうと主張している。

この点に関し、どのようなおもりの動きをもって「おもりが滑り始めた」とするかについては、特許請求の範囲、本件第2明細書及びJ I S規格のいずれにも記載されていない。また、控訴人及び被控訴人の各主張は、いずれも「おもりが滑り始めた」という文言の語義の解釈として、明らかに不合理とまではいい難い。本件証拠上、同解釈に関する確立した技術常識の存在も、認めるに足りない。

以上によれば、構成要件yの静摩擦係数の測定方法において、「おもりが滑り落ちる角度」は、「おもりが滑り始めたときの角度」を意味するが、どのようなおもりの動きをもって「おもりが滑り始めた」とするかについては、規定されていないといわざるを得ない。』

『 ア 被控訴人は、乙53、64、72、73、99、102から104及び121号証等の実験において測定された被告製品の静摩擦係数は、いずれも構成要件yが規定する数値範囲外のものであるから、被告製品は構成要件yを充足しない旨主張する。

(ア) 被控訴人が掲げる上記実験中、少なくとも目視によっておもりの滑り始めを確認したものにおいては、「おもりが滑り落ちる角度」については、被控訴人の主張に沿って、「おもりがいったん滑り始め、そのまま停止することなく、傾斜板下まで滑り落ちる際の滑り始め時の傾斜角」を計測したものと推認される。

(イ) 乙第53号証の実験について

乙第53号証の実験においては、・・・(略)・・・静摩擦係数は、・・・(略)・・・構成要件yの数値範囲外のものであった。』

『 以上によれば、被控訴人が挙げるこれらの実験において、構成要件yの静摩擦係数の測定方法に規定されている事項につき、同規定に従って被告製品の静摩擦係数を測定した結果、構成要件yの数値範囲外の測定値が得られたことは、明らかである。』

『 以上によれば、被告製品は、構成要件yを充足しないというべきである。

(3) よって、被告製品が本件発明2の技術的範囲に属するものと認めることはできない。』

〔検討〕

静摩擦係数の測定方法に関し、J I Sに準ずる旨の記載が明細書にあったものの、特許請求の範囲・明細書・J I Sから明らかではない事項をどう扱い、構成要件充足性を判断するのかが本事例では問題となった。

これについて、裁判所は、『技術常識を参照し、異なる測定方法が複数あり得る場合には、いずれの方法を採用した場合であっても構成要件yの数値範囲内にあるときでなければ、構成要件yを充足するとはいえない』と説示した。

この説示は、平成24年(ワ)第15613号(Cu-Ni-Si系銅合金条事件:弊所ニュースター16-5)・平成23年(ワ)第6868号(シリカ質フィラー事件)・平成14年(ワ)第4251号(マルチツール含蜜結晶事件)と同じ路線といえる。Cu-Ni-Si系銅合金条事件では、『積分強度法とピーク強度法のいずれにおいてもその数値限定の範囲内にある必要があるものと解する』とされた。シリカ質フィラー事件では、『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が規定する粒径30 μ m未満の粒子の真円度の数値範囲(「0.73~0.90」)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』とされた。マルチツール含蜜結晶事件では、『構成要件Bについては、J I S K6721とパウダーテスター法のいずれによっても、見掛け比重の数値を充足する必要がある。』とされた。

《実務上の指針》

J I Sで試験方法が定められている数値に関して、その数値範囲を特許請求の範囲に記載する場合には、測定方法としてJ I S規格番号だけを明細書に記載することは望ましくなく、一義的に特定できるように測定条件を明細書に記載することが望ましい。J I S規格番号だけでは、測定方法を十分に特定できないことがあり、このときには、測定方法に関して被疑侵害者に幅を与えてしまうことになるからである。

いっぽう、測定方法についてJ I S規格番号だけが明細書に記載されている特許の被疑侵害者は、被疑侵害品の数値を、その測定方法として許容され得るいくつかの方法で測定し、測定値が、その特許の数値範囲を外れるかどうか試すべきである。以上