

明細書中に測定方法の記載がない場合の侵害論に関する裁判例

「Cu-Ni-Si系銅合金条」事件

H26.4.10 判決 東京地裁 平成24年(ワ)第15613号

特許権侵害差止等請求事件：請求棄却

概要

明細書中に測定方法の記載がない場合に、**被疑侵害品についての測定箇所、測定方法、及び測定結果の精度の不備**を指摘されて構成要件の充足性が否定された事例

【特許請求の範囲】

【請求項1】

A～C (省略)

D・・・銅合金の

E 圧延面においてX線回折を用いて測定した3つ

の(hk1)面のX線回折強度が、

$$(I(111) + I(311)) / I(220) \leq 2.0$$

を満足し、

F 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I0(220)としたときの、 $I(220) / I0(220)$ が、

$$2.28 \leq I(220) / I0(220) \leq 3.0$$

を満足し、

G (省略)

H 高強度および高曲げ加工性を両立させたCu-Ni-Si系銅合金条。

【主な争点】

構成要件E及びFの数値限定を満たすM702S及びM702Uの製造販売の有無(争点2)

【裁判所の判断】(筆者にて適宜抜粋、下線)

(1) X線回折強度の測定箇所について

本件発明は銅合金条という物に係る発明であり・・・構成要件E及びFの数値限定を含む本件発明の構成要件を充足することにより、高強度及び優れた曲げ加工性を両立させた電子材料用の銅合金条を提供することを目的とするものであること、銅合金条は顧客がこれを適宜裁断して・・・各種端子、コネクタ等に用いるものであること、銅合金条の長さや幅は様々で・・・あることが認められる。

このことからすると、本件発明に係る銅合金条は、顧客がどの部位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、被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するというためには、被告各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すべきである。そうすると、板面方位指数及び(220)面集積度を求めるためのX線回折強度は、銅合金条の任意の1点(甲4、5参照)又は端末寄りの数点(甲8、39参照)だけでは足りず、銅合金条の全体にわたって測定すべきものといえることができる。

(2) X線回折強度の測定方法について

ア・・・X線回折強度を測定する方法には積分強度法とピーク強度法がある。・・・X線回折強度をいずれの方法で測定するかについては特許請求の範囲にも、本件明細書の発明の詳細な説明欄にも記載されていない・・・。

ウ 上記認定事実によれば・・・本件発明に接した当事者が本件発明の技術的内容や本件明細書の記載から積分強度法が採用されていると認識すると認めるべき証拠はない。そうすると、原告の上記主張を採用することはできず、本件発明の構成要件E及びFにおける圧延面のX線回折強度については、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のが相当である・・・。

(3) 被告が製造販売するM702S又はM702Uの構成要件E及びFの充足性について

ア まず、原告は、被告製品1・・・M702Sにつき・・・測定結果の報告書を提出・・・する。しかし、これらはいずれも試料・・・の内の任意の1点を計測したものとどまり、これらによって銅合金条全体が構成要件E及びFの数値限定の範囲内にあると認めることができない・・・。

イ 次に、原告は、被告製品2・・・M702Uにつき・・・1点のみを測定したもの(甲5)、8点を測定したもの(甲8、39)及び50点ないし46点を測定したもの(甲45、46・・・)を提出している。これらはいずれも積分強度法を採用したものである。

このうち、甲5実験に証拠価値を認め難いことは上記アと同様である。

ウ 以上によれば、甲45実験及び甲46実験は、

被告の製造販売する2本のM702Uの全体にわたってX線回折強度を測定し、(220)面集積度が構成要件E及びFを充足する旨を示したものであるが、原告による実験に対しては次のような疑問点を指摘することができる。

エ・・・原告が行った各実験は同一の試料であってもその都度異なる測定結果が生じるというのであり、仮に各実験が正確であるとしても、わずかな測定部位等の違いにより(220)面集積度の分布状況に0.1～0.5以上のずれが生じる可能性があることになる。そして、原告の上記実験結果において、(220)面集積度の分布範囲が構成要件Fの数値限定の上限3.0と同じ(甲8実験、甲45実験)であり、又は下限2.28と同じ(甲46実験)若しくはこれに近接した数値(甲39実験)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構成要件F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出来る。そうすると、上記の各証拠は、被告製品2に関して、構成要件E及びFを充足するM702Uを被告が製造販売していたと認めるには足りないと解すべきものとなる。

オ・・・なお、銅合金条の全体にわたってX線回折強度を測定し、その全てにおいて構成要件E及びFの範囲内にあることの立証を要求することは、特許権者に対して酷な面がないではない。しかし、原告は、X線回折強度により計算される板面方位指数及び(220)面集積度が所定の範囲にあることにより顕著な効果を奏するとして、銅合金条に係る本件特許権を取得したものである。これに加え、被告のカタログ・・・に(220)面集積度等に関する記載はなく、被告において(220)面集積度等を制御して銅合金条の製造を行っている・・・とはうかがわれないこと、本件明細書にも(220)面集積度等を・・・数値限定の範囲内に制御するための具体的な製造方法等は記載されていないこと、(220)面集積度等が・・・本件発明の効果に結びつくとする知見や、それを制御する方法に関する文献等が本件の証拠上に現れていないことに鑑みると、(220)面集積度等が所定の範囲内にあることの技術的意義は定かでないというほかない。本件におけるこのような事情からすれば、原告においては被告の製造販売する銅合金条の全体につきX線回折強度を測定し、これが構成要件E及びFを充足することを客観的な証拠をもって明確に立証しない限り本件特許権を行使することができないと解しても不合理ではないと考えられる。

裁判所は、(1)測定箇所につき、被告製品の形態と本件発明の作用効果との関係からすると、被告製品の全ての部位において本件発明の構成要件を満たす必要があり、それゆえに試料の全体にわたって測定すべきという判断指標を示している。これには被告製品の「合金条」という形態の特殊性や本件明細書の不十分な開示が大きく影響していると考えられる。

(2)測定方法については、従来の判決例同様、明細書等に具体的な測定方法の記載がない場合は、出願当時に知られている測定方法の全てにおいて構成要件を充足する必要があるとの判断を示しており、妥当といえるであろう。

(3)構成要件の充足性については、2つある測定方法のうち一方によってのみだが、被告製品の全体にわたって一応の構成要件充足性を示した原告の実験結果について、裁判所は測定点数の少ない他の実験の結果も含めて各実験間に数値のバラツキがあることを指摘し、異なる実験ないし異なる部位ごとに数値限定の上下限を外れる可能性が高いとして、被告の侵害行為を認めなかった。

確かに原告の実験結果にはバラツキがあるものの、いずれの結果も構成要件Fの数値限定の範囲内に入っているのであるから、そのバラツキをもって上下限を外れた場合を想定して非侵害と結論付けるのは原告としては納得感の低いものではなかろうか。判決文には現れていないが、例えば、もう一方の測定方法(ピーク強度法)による結果が構成要件EないしFの数値限定を満たさなかったこと等を理由としていれば、このような違和感が生じなかったと思われる。

裁判所はなお書きにて、測定箇所を試料の全体とすることについて特許権者に酷な面がないではないとして原告に一定の配慮を示しつつも、種々の証拠に照らしても構成要件の技術的意義が定かでないから、構成要件の充足性を客観的な証拠により明確に立証すべきとして、権利行使の不許可は免れないとしている。

《実務上の指針》

従来議論されているように、請求項にて特定される特性の測定方法は明細書中に詳細に記載すべきである。特に、本ケースのような合金条や粉末等の特殊な製品形態であると、サンプルの採取方法についても十分検討し記載した方が好ましいことがある。

加えて、その特性の技術的意義についても、可能であれば測定方法との関連性に言及しつつ、発明の作用効果をもたらすメカニズムとともに十分記載することが望ましい。

以上

[検討]