

差止請求の判断に関する裁判例

「強度と曲げ加工性に優れたCu-Ni-Si系合金」事件

H27.1.22 判決 東京地裁 平成24年(ワ)第15621号

特許権侵害行為差止等請求事件：請求棄却

概要

侵害となる行為だけを被告が中止しようとする、侵害とならない行為までも中止しなければならなくなるから、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として、差止請求が棄却された事例。

[特許請求の範囲]

[本件発明]

- 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免的不純物からなり、
 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。

[被告の行為]

型式番号を「M702S」とする銅合金（「被告合金1」）、型式番号を「M702U」とする銅合金（「被告合金2」）・・・の製造、販売及び販売の申出をしている。

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。

[主な争点]

差止めの必要性があるか否か（争点5）。

[裁判所の判断]（筆者にて適宜抜粋、下線）

5 争点5（差止めの必要性があるか否か）について

(1) 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」のとおりであり、被告合金1について構成要件Dを充足するのは、番号3の甲4のサンプル（質別1/2HT）のみであり、これより後に製造された同じ質

別1/2HTの番号4の合金は、構成要件Dを充足せず、質別EHTの番号5の合金や質別HTの番号6の合金も、構成要件Dを充足しない。また、被告合金2について構成要件Dを充足するのは、番号8の甲5のサンプル1のみであり、番号9の甲5のサンプル2やこれより後に製造された番号10ないし12の各合金は、構成要件Dを充足しない。なお、本件特許出願前に製造された被告合金1及び2（番号1、2、7）も、構成要件Dを充足しない。

原告は、同一の製造ロットから得られる限り、同一の製造工程を経て製造するものであり、そのX線ランダム強度比の極大値は、誰がどこを測定しても同一であると主張するが、このことを認めるに足りる的確な証拠はないから、同一ロットの製品であっても、測定部位によりX線ランダム強度比の極大値が変動する可能性があることは否定し難く、ましてや質別や製造ロットが異なれば、X線ランダム強度比の極大値が異なると考えられるのであって、上記の測定結果は、まさにそのことを示すものともいえる。

そして、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を製造しているものであり、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、上記のとおり、本件証拠において、構成要件Dを充足するものが甲4のサンプルと甲5のサンプル1に限られていることからすれば、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。

(2) 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も認めに足る証拠はなく、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切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し止めを認めると、過剰な差し止めとなるおそれを内包するものといわざるを得ない。

(3) 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。

(4) 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し止めを認めることはできないというべきである。

〔検討〕

判決文中「原告が特定した被告各製品」という文言が目につく。裁判所は、たしかに、原告が特定した被告製品のうち侵害となる製品が内在する可能性があることは否定できないとしながらも、原告が特定した侵害となる製品だけを被告が実施

を中止することはできず、被告が、侵害となる行為だけを中止しようとする、侵害とならない行為までも中止しなければならなくなるから、差し止めを認めると、これは、過剰な差し止めになっている。そして、これは、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（要は、請求項の記載の仕方から起因するもの）であるから、衡平の観点から差し止めは認められない、としている。

裁判所としては、差し止めを認めるか否かのいずれかの結論を出さなければならない。通常、被告製品が、本件発明の構成要件を充足すれば、差し止めは認められる。本判決では、それでは妥当な結論が得られないため、諸般の事情を考慮して、「衡平」という理由を用いて、差し止めは認められないとの論理構成を行ったと考える。

《実務上の指針》

特許権侵害差止請求は、特許権侵害とならない行為（文言侵害にも、均等侵害にもならない行為）までも含めて差し止めることはできない。従って、差止請求する場合、実際に被疑侵害者がどのようにして侵害品「のみ」の実施を停止できるかを考慮して、発明を特定する（特許請求の範囲を記載する）必要がある。例えば、化学製品等、製造工程における不純物の影響によって製品が権利範囲内に入りたり入らなかったりする場合等、被疑侵害者がどのようにして侵害品のみの実施を停止できるか検討して、発明を特定する必要がある。なお、本件では、被告製品と同一の型式番号の製品が、本件特許の出願前から実施されていたこと（証拠が足りないために認められていないが、先使用权がある可能性や、公知公用による無効理由の可能性）も結論に影響を与えていると考える。

以上