

名称:「強度と曲げ加工性に優れたCu-Ni-Si系合金」事件

特許権侵害行為差止等請求事件

東京地方裁判所:平成24年(ワ)15621号 判決日:平成27年1月22日

判決:請求棄却

特許法100条

キーワード:特許権侵害行為差止

[概要]

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判断された事案である。

[前提事実] (P.2 第5行目~P.5 第11行目)

(1) 原告の特許権

特許番号 第4408275号

(3) 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。

(4) 本件発明の構成要件の分説

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,  $\alpha$ :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,  $\beta$ :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。

(6) 被告各合金の構成要件充足性

被告各合金(被告合金1, 被告合金2)は, 構成要件A, B及びEを充足する。

[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]

・争点5(差止めの必要性があるか否か)について(P.34最終行~P.37第6行目)

(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。

(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止めを認めることはできないというべきである。

#### [コメント]

特許権侵害差止請求は、特許権侵害とならない行為（均等ではなく、間接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、被告製品を特定する必要がある。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っ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、被告製品を特定する必要がある。なお、本件では、被告製品が、本件特許の出願前から実施されていたことも結果に大きく影響を与えていると考える。