

平成24年(ワ)第15621号 特許権侵害行為差止等請求事件 「強度と曲げ加工性に優れたCu-Ni-Si系合金」事件

※参考資料：

『特許判例百選第5版』（2019年発行） 小泉直樹・田村善之 編
P.70-71 差し止めの必要性 木村耕太郎 著

知的財産法政策学研究 Vol. 53 (2019) P. 253-275

「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し止めの必要性を否定した事例」新藤圭介 著

みなとみらい特許事務所
特許・意匠グループ
化学・バイオチーム
M.W

事件の概要

原告が、特許製品を製造販売する企業に
差止請求を求めた事件

原告（特許権者）

J X日鉱日石金属株式会社

<発明の名称>

「強度と曲げ加工性に優れたCu-Ni-Si系合金」

特許番号 第4408275号※1
出願日 平成17年9月29日
登録日 平成21年11月20日

被告

三菱電機メテックス株式会社

型式番号M702S、M702S、M702C
とする銅合金の製品の製造・販売・販売の申出をしている。

差止請求

※1 <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2005-283649/CEB5477448589EB1C41E8E24BB011F79CBC36E6511A2F45EEA44065D7FBDD539/10/ja>

事件の概要

時系列一覧

(原告：特許権者) J X日鉱日石金属株式会社

- ① 平成21年11月20日
特許権（第4408275号）登録
- ② 平成23年12月28日 訂正審判請求
平成24年2月15日 認容審決
- ③ 平成25年5月10日 訂正審判請求
同6月20日 認容審決
- ④ 平成26年11月18日
差止め請求訴訟 口頭弁論終結
平成27年1月22日 判決言渡

争点 ～本件発明と被告製品の比較～

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) {1 1 1} 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 ：シユ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。

争点 ～本件発明と被告製品の比較～

被告合金1
(型式番号：M702S)

被告合金2
(型式番号：M702U)

被告合金3
(型式番号M702C)

- | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| A | 2. 2～3. 2質量%のNiと | |
| B | 0. 4～0. 8質量%のSiを含有し、 | |
| C | 残部が主として銅からなり、さらにSn、Zn、Ag、Bを含有し、 | 残部が主として銅からなり、さらにSn、Zn、Ag、Bを含有し、 |

D ※ 次ページ参照

- | | | | |
|---|---|--|--|
| E | 引張強さが750～850 N/mm ² 、0. 2%耐力が730 ST N/mm ² 、90°曲げ試験結果が圧延方向及びこれと直角な方向において夫々1. 0 ^{max} R/tであるCu-Ni-Si系合金。 | 引張強さが750～850 N/mm ² 、0. 2%耐力が730 N/mm ² 、90°曲げ試験結果が圧延方向に直角な方向において1. 5 ^{max} (厚さ0. 3mm以上では2. 0 ^{max}) R/tであるCu-Ni-Si系合金。 | 引張強さが600～720 N/mm ² 、0. 2%耐力が600 ^{STD} N/mm ² 、90°曲げ試験結果が圧延方向において1. 5 ^{max} R/t、圧延方向と直角な方向において2. 5 ^{max} R/tであるCu-Ni-Si系合金。 |
|---|---|--|--|

A、B、E：争いなし
C、D：争いあり（争点2）

争点 ～本件発明と被告製品の比較

別紙 被告各合金のX線ランダム強度比の極大値一覧

構成要素D

番号	合金	略称等	製造/入手年月日※	質別	板厚	幅	工番	X線ランダム強度比の極大値			構成要件Dの充足/非充足	書証番号
								(1)の範囲	(2)の範囲	(1)～(2)の範囲		
1	被告合金1 (M702S)		H8.7	1/2HT	0.15mm	450.0mm	6001-1	4.74	4.54	4.74	非充足	Z42
2			H15.7	1/2HT	0.3mm	215.0mm	66063-32	3.24	3.26	3.26	非充足	Z44
3		甲4のサンプル	H21.4	1/2HT	0.15mm	20.0mm		7.601～8.185	7.601～8.185	7.601～8.185	充足	甲4
4			H23.1	1/2HT	0.2mm	206.0mm	66383-4	5.70	6.17	6.17	非充足	Z39
5			H26.7	EHT	0.15mm	438.0mm	66578-42	4.64	4.80	4.80	非充足	Z49
6			H26.8	HT	0.15mm	438.0mm	66579-3	4.79	4.60	4.79	非充足	Z50
7			H17.5	1/2HT	0.15mm	165.0mm	76002-62	5.15	4.78	5.15	非充足	Z45
8	被告合金2 (M702U)	甲5のサンプル1	H21.4	1/2HT	0.15mm	20.0mm		8.185～8.770	8.185～8.770	8.185～8.770	充足	甲5
9		甲5のサンプル2	H22.8.18	1/2HT	0.15mm	17.0mm		5.917～6.373	6.373～6.828	6.373～6.828	非充足	甲5
10			H22.9	1/2HT	0.15mm	219.0mm		5.01	5.33	5.33	非充足	Z40
11			H24.4	1/2HT	0.15mm	438.0mm	76084-4	5.12	5.11	5.12	非充足	Z51
12			H26.4	1/2HT	0.15mm	438.0mm	76207-1	5.18	4.94	5.18	非充足	Z52
13	被告合金3 (M702C)	被告合金3のサンプル	H8.7	H	0.15mm	450.0mm	6003-1	5.86	5.38	5.86	非充足	Z3
14			H22.3	H	0.3mm	19.5mm	63329-3221	5.25	5.80	5.80	非充足	Z2

※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。

原告は、No. 3（被告合金1）、No. 8（被告合金2）が**構成要素D**を満たすと主張

※質別 T：低温焼鈍、H：HARD、E：EXTRA の略

争点 ～争点ごとの一覧

- ① 被告各製品の特定制と其の適法性（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）
 - ア 被告各製品が構成要件Cを充足するか否か（争点2-1）
 - イ 被告各製品が構成要件Dを充足するか否か（争点2-2）
- 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）

※今回は、争点1、（2）、5にフォーカスします

裁判所の判断 ～争点ごとの一覧

- ① 被告各製品の特定とその適法性（争点1）
→ 適法である
- 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）
→ 属する（構成要素C、Dのどちらも充足）
- 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）
→ 被告の主張は認められない（無効理由なし）
- 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）
→ 先使用権は認められない
- ⑤ 差止めの必要性があるか否か（争点5）
→ 衡平の観点から差止めを認めない

裁判所の判断

(争点1) 被告各製品の特定とその適法性

被告各製品は、別紙被告製品目録記載1及び2のとおりであるが、これは、被告各製品を型式番号で特定し、更に構成要件Dを充足するものに限定するというものである。すなわち、原告による被告各製品の特定は、型式番号により特定される被告合金1及び2であるとしつつも、被告合金1及び2のうち構成要件Dを充足しないものがある場合を慮って、差止めの対象について、被告合金1及び2からX線ランダム強度比の極大値が6.5未満のものを除外する趣旨であると理解することができるのであり、被告も、このことを前提に認否反論をしてきたものである。そうであるから、**本件における審理の対象は、明確であって、適法に特定されている**というべきである。

※被告側の主張 → 棄却

そもそも「X線ランダム強度比の極大値が6.5以上のもの」が何を意味するのか明確ではないし、被告各製品のX線ランダム強度比の極大値が6.5以上になるか否かは被告の制御を超えた偶然の産物・・・略・・・被告各製品出荷時に製品毎にX線ランダム強度比の極大値を測定することは現実的に不可能であり、これが6.5以上のものについてのみ製造、販売を差し控えることはできない

裁判所の判断

(争点2-2) 被告各製品が構成要件Dを充足するか否か

証拠(甲4, 5, 乙2, 3, 39, 40, 42, 44, 45, 49ないし52)によれば, 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。**

→ 一部のロットで構成要件Dの充足性が認められた

裁判所の判断

(争点5) 差止めの必要性があるか否か

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、・・・(略)・・・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、・・・(略)・・・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。

裁判所の判断

(争点5) 差止めの必要性があるか否か

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。

本判決の特徴

- ◎ 被告製品が、原告特許の発明の構成要素をすべて満たし、特許請求の範囲内である認定しながらも、
- ◎ 技術的範囲に属するか否かを判断するために、被告に過度の負担を強いるものであるとして、いわゆる過剰差止めを根拠に請求を棄却している点。

まとめ

- 本件は、被告製品が「発明の構成要件を充足する場合」であっても、衡平の観点等から「差止めの必要性がない」と判断される可能性があることを示す判例である。
- 原告による被告製品の認定では、「構成要件を充足するもの」と「構成要件を充足しないもの」が混在することになる。すなわち、構成要件を充足しないものも同時に差止めの対象となるような記載で、被告製品を特定しているものといえる。
- さらに、原告は、訴状の「請求の趣旨」において、どのようなものが構成要件Dを充足することになるかについて、どの部位をについて極大値を測定すればよいか等の基準を明確に記載していなかった。

以上を踏まえると、本件は、構成要件を満たす製品については、請求の趣旨の記載次第で差止めの余地が残されていた事件と考えられる。訴訟の目的に応じて、被告製品の特定・製品の試験等の「請求の趣旨」の記載は、十分に検討すべき事項である。