

弁護士・高石秀樹の 「特許」チャンネル



【特許】＜充足論＞

数値限定発明(4)その他の充足論

- (1)クレームされた測定条件を被告製品に適用できない場合
- (2)1個の製品中に数値範囲に含まれない要素が混在する場合
- (3)製造誤差により数値範囲内・外の製品とが存在する場合
- (4)製造後の経時変化により数値範囲に含まれる場合

数値限定発明(4)その他の充足論

- (1)クレームされた測定条件を被告製品に適用できない場合
- (2)1個の製品中に数値範囲に含まれない要素が混在する場合
- (3)製造誤差により数値範囲内外の製品とが存在する場合
- (4)製造後の経時変化により数値範囲に含まれる場合



【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 **高石秀樹**

(1)クレームされた測定条件を被告製品に適用できない場合

大阪地判平成16年(ワ)7239「タッチスイッチ」事件

「...基板の断面曲線に山頂と谷底がそれぞれ5個以上存在しないときの測定方法については、本件明細書や、1982年JIS規格とその解説のいずれにも記載がなく、当業者の技術常識としても存在しなかった...。」⇒充足論×

知財高判平成20年(ネ)10073「ソーワイヤ用ワイヤ」事件

「構成要件Cにいう『ワイヤ表面から15 μ mの深さまでの層除去』というのは、ワイヤ表面から15 μ m層除去したことを意味するというべきであるから、エッチング深さは本来15 μ mでなければならないというべきであり、それが困難であるとしても、少なくとも『ワイヤ表面から15 μ mの層除去した数値』を的確に推認することができる立証がなされなければならないのであって、エッチング深さが『13～17 μ m』のものを選別して、それを平均するだけでは足りないというべきである。」⇒充足論×

明細書中にそのような測定条件が明記されていれば認められた可能性も否定できないが、同事件では難しかったと思われる。何故なら、この事件の対象特許は、「実使用による使用済みワイヤの片側最大磨耗が15 μ mであることを確認したことに基づいて規定し、内部応力の範囲(「 $0 \pm 40 \text{ kg/mm}^2$ 」)は、実使用による使用後のワイヤに小波の発生がなく、フリーサークル径の減径が大きくなかった」というソーワイヤに特有の課題を解決したとして進歩性・サポート要件が認められた経緯があった。その大前提であった「15 μ m」の深さまで正確に層除去できないにもかかわらず、侵害訴訟において特許権者勝訴と判決することは躊躇される事案であったかもしれない。(Cf. 知財高判平成19年(行ケ)第10147号)

(2) 1個の製品中に数値範囲に含まれない要素が混在する場合

※ 1個の製品が発明の技術的範囲に属するか否かという問題であり、充足論そのものである。

東京地判平成12年(ワ)26926「顆粒状ウィスカー」事件⇒充足論×

⇒一般論として、実施例が許容する程度であれば数値範囲外の物が含まれていても充足する余地があるとした(結論は、非充足とされた。)。この事案では、許容される非充足要素の割合を解釈する為の手懸りが実施例のみであったが、明細書に課題解決(作用効果)のメカニズムを説明し、許容される(課題を解決できる／作用効果を奏する)非充足要素の割合を記載することが望ましい。

東京地判平成24年(ワ)15613「曲げ加工性が優れたCu-Ni-Si系銅合金条」事件⇒差止め×

僅かな測定部位等の違いにより測定結果が有意に異なる可能性があるという事案で、被告製品全体に亘り数値範囲に入る旨の立証を特許権者に課しても不合理でない事情があるとした上で、立証不十分と判断した。数値範囲の主張・立証にかかわる問題として、被疑侵害者としては、特許権者が測定した部位と違う部位の測定結果が有意に異なる場合には、同裁判例が参考になる。

(3) 製造誤差により数値範囲内・外の製品とが存在する場合

※ 技術的範囲に属する製品と属しない製品がある場合であり、差止めの必要性が問題となる。
⇒ 数値限定発明に限られない論点である。例えば、東京地判平成2年(ワ)12094「アレルギー性喘息の予防剤事件」は、発明の用途に用いられる物と用いられない物が存在した事案において、「他用途とを明確に区別して製剤販売していないのであるから...予防剤以外の用途をも差止められる結果となったとしてもやむを得ない」と判示して、対象医薬品全体の差止請求を認容した。
もっとも、発明の技術的範囲に属する製品が僅かな割合で必然的に発生してしまう場合には、数値範囲に含まれない被告製品も含めて差止請求が認容されてしまうと、被疑侵害者において特許発明を回避して実施することが不可能となってしまうし、公平を欠くという問題がある。

名古屋高判平成7年(ネ)第626号「漁網の結節構造」事件⇒充足論×
特許発明の技術的範囲に属する不良結節が僅かな割合(約0.5%)で必然的に発生するという事案において、「...混入率約0.5パーセントという数字は、その数字自体極めて小さなもので、実用上その網の品質ないし性格を左右するものではなく、かつ、...『不良結節』発生率の範囲内のものと評価するのが相当である」として、非充足と判断した。(※必然的に混入する要素が発明の課題解決に関わる場合は、割合が僅かであっても充足性が認められる場合もあるであろう。

(3) 製造誤差により数値範囲内・外の製品とが存在する場合

東京地判平成24年(ワ)15613「曲げ加工性が優れたCu-Ni-Si系銅合金条」事件⇒差止め×
一部の被告製品のみが数値範囲に含まれる事案で、「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」として、**差止めの必要性を否定した**(損害賠償を請求していなかったため、結論として請求棄却となった。)。同事案においては、特許権者が過剰差止めの問題を意識し、**差止請求の対象物を“型番...のうち構成要件Dの数値範囲に含まれるもの”と特定したが、認められなかった。**

⇒製造誤差により数値範囲に含まれる製品と含まれない製品が存在する場合、被疑侵害者は、①数値範囲に含まれる製品の割合が小さいこと、②数値範囲に含まれても製品の品質向上に寄与せず、発明の課題解決と無関係であると主張し、「過剰差止め」の弊害にフォーカスすべき。

那覇地判平成19年(ワ)347「写真で見る首里城」事件<著作権>

⇒写真集中の1点が著作権侵害であった。更に出版ないし増刷される可能性が小さいことも考慮して、差止請求は権利濫用として認めず、損害賠償請求のみを認めた。

(4) 製造後の経時変化により数値範囲に含まれる場合

※製造後の経時変化により自然と(人為的でなく)必然的に特許発明の技術的範囲に含まれる場合は、明細書の記載等と矛盾しない限り、充足とされる傾向にある。

東京地判平成9年(ワ)938「芳香性液体漂白剤組成物」(カビキラー)事件⇒充足論○

「...物の発明であって、その製造方法には何らの限定もないものであるから、特許請求の範囲に記載された香料を当初から添加する場合だけでなく、当該香料が製造後使用時までの間に含有されるように、当該香料を生成させ得る別の香料を製造時に添加する場合も、その技術的範囲に属する...。」

大阪地判平成6年(ワ)2090「青果物の包装体」事件⇒充足論○(間接侵害)

被告製品は、最内層と基層とを有する複合フィルムであり、製造時には防曇剤が基層にのみ存在するが、時間と共に防曇剤が基層から最内層へ移行し、青果物を包装した状態では防曇剤が基層と最内層の両方に存在していた。

※製造後の経時変化により、自然と(人為的でなく)必然的に“数値範囲”に含まれる場合については裁判例が存在しないが、同様に考えられると思われる。

(4) 製造後の経時変化により数値範囲に含まれる場合

※①人為的行為が介在して初めて特許発明の技術的範囲に含まれるように変化する場合や、②明細書の記載(＋出願経過における主張)と矛盾する場合は、非充足とされる傾向にある。

東京高判平成14年(ネ)4193「ドクターブレード」事件⇒充足論×

⇒ユーザの使用に伴い摩耗して薄くなることにより数値範囲に属する事案で、間接侵害を否定した。人為的行為(同事案では、ユーザの使用)により初めて数値範囲に含まれるように変化する(同事案では、摩耗して薄くなること)場合には、侵害品の製造主体はユーザであると主張できる。

知財高判平成28年(ネ)10103号「オキサリプラチン溶液組成物」事件⇒充足論×

⇒シュウ酸の数値範囲をサポートする根拠である実施例の数値が、オキサリプラチンが分解したものを含まず、添加した分のみであったことに基づいてクレーム解釈した。

知財高判平成23年(ネ)10074「重合可能なセメント混合物」事件⇒充足論×

⇒明細書から「反応をなすように選択されたもの」とクレーム解釈し、経時変化して所定の化合物が生じるとしても、意図された反応でなく不純物にすぎないから非充足とした。

(まとめ／TIP)

(2) 1個の製品中に数値範囲に含まれない要素が混在する場合

⇒明細書に課題解決(作用効果)のメカニズムを説明し、許容される(課題を解決できる／作用効果を奏する)非充足要素の割合を記載する。

(3) 製造誤差により数値範囲内・外の製品とが存在する場合

⇒被疑侵害者は、①数値範囲に含まれる製品の割合が小さいこと、②数値範囲に含まれても製品の品質向上に寄与せず、発明の課題解決と無関係であると主張し、「過剰差止め」の弊害にフォーカスすべき。

(4) 製造後の経時変化により数値範囲に含まれる場合

⇒製造後の経時変化により自然と(人為的でなく)必然的に特許発明の技術的範囲に含まれる場合は、明細書の記載等と矛盾しない限り、充足とされる傾向にある。