

判決年月日	平成28年9月28日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成27年(ネ)10016号		
<p>○ 構成要件 y の静摩擦係数の測定方法に関し、特許請求の範囲、明細書及び J I S 規格のいずれにも記載されていない事項については、技術常識を参酌し、異なる測定方法が複数あり得る場合には、いずれの方法を採用した場合であっても構成要件 y の数値範囲内にあるときでなければ、構成要件 y を充足するとはいえない。</p>			

(関連条文) 特許法 70 条 1 項

(関連する権利番号等) 特許第 4 6 7 6 5 6 4 号 (本件特許 1) , 特許第 4 8 6 8 6 2 2 号 (本件特許 2)

判 決 要 旨

1 本件は、控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人は、被告設備を設置・使用し、被告方法によって被告製品等を製造することにより、控訴人の本件特許権 1 を侵害しており、被告製品を製造・販売することにより、控訴人の本件特許権 2 を侵害しているとして、特許法 100 条 1 項、2 項に基づき、被告設備の設置・使用等の差止め及び同製造設備等の廃棄を求めるとともに、不法行為 (民法 709 条) に基づき、損害賠償金の支払を求めた事案である。

原判決は、控訴人の請求をいずれも棄却した。

2 本判決は、以下のとおり、①被告設備は、本件特許 1 の特許請求の範囲請求項 1 に係る発明 (本件発明 1-1) の技術的範囲に属するとは認められない、②被告方法は、本件特許 1 の特許請求の範囲請求項 5 に係る発明 (本件発明 1-2) の技術的範囲に属するとは認められない、③被告製品は、本件特許 2 の特許請求の範囲請求項 1 に係る発明 (本件発明 2) の技術的範囲に属するとは認められないと判断した。

(1) 本件発明 1-1 及び 1-2 について

被告設備は、本件発明 1-1 及び 1-2 の構成要件の「プライマシ」を備えておらず、したがって、その余の点について判断するまでもなく、本件発明 1-1 及び 1-2 の文言侵害は、成立しない。

また、均等の第 2 要件を満たすものではないから、その余の点について判断するまでもなく、本件発明 1-1 及び 1-2 の均等侵害は、成立しない。

(2) 本件発明 2 について

ア 本件特許 2 の明細書 (本件第 2 明細書) には、静摩擦係数を J I S 規格に準じた方法で測定する旨明記されているのであるから、構成要件 y が規定する静摩擦係数の測定方法に関し、特許請求の範囲及び本件第 2 明細書のいずれにも記載されていない事項については、原則として J I S 規格に準じて測定すべきである。

他方、特許請求の範囲、本件第2明細書及びJ I S規格のいずれにも記載されていない事項は、構成要件 y の静摩擦係数の測定方法において規定されていないというべきであり、そのような事項については、技術常識を参酌し、異なる測定方法が複数あり得る場合には、いずれの方法を採用した場合であっても構成要件 y の数値範囲内にあるときでなければ、構成要件 y を充足するとはいえない。なぜなら、当業者において、構成要件の静摩擦係数の測定方法において規定されている事項については、同規定に従い、上記測定方法において規定されていない事項については、あり得る複数の測定方法から適宜に1つを選択して静摩擦係数を測定した結果、構成要件 y の数値範囲外であったにもかかわらず、上記複数の測定方法のうち別のものを選択して測定すれば、構成要件 y の数値範囲内にある静摩擦係数を得られたとして、構成要件 y の充足性を認め、特許権侵害を肯定することは、第三者に不測の利益を負担させることになるからである。しかも、このような事態は、特許権者において、静摩擦係数の測定値に影響を及ぼす測定条件を特許請求の範囲又は明細書において明らかにしなかったことから生じたものということができる。

そうすると、上記の不測の不利益を第三者に負担させることは相当ではないから、構成要件 y の静摩擦係数の測定方法に規定されている事項につき、同規定に従って測定している限り、上記測定方法に規定されていない事項についてあり得る複数の測定方法のうちいずれの方法を採用した場合であっても、静摩擦係数が構成要件 y の数値範囲内にあるときでなければ、構成要件 y を充足するということはできない。

イ 構成要件 y の静摩擦係数に規定されている事項を同規定に従って測定した被控訴人による複数の実験において、静摩擦係数は、構成要件 y の数値範囲外のものであった。

他方、同様に、構成要件 y の静摩擦係数に規定されている事項を同規定に従って測定した控訴人による複数の実験においては、静摩擦係数は、上記数値範囲内のものであったが、前記アのとおり、構成要件 y の静摩擦係数の測定方法に規定されていない事項については、あり得る複数の測定方法のうちいずれの測定方法を採用した場合であっても上記数値範囲内といえなければ、充足とはいえない。

よって、被告製品は、構成要件 y を充足しない。

以 上