

特許発明の技術的範囲の判断に関する裁判例

－「製紙用弾性ベルト」事件－

R6.1.31 判決 知財高裁 令和5年（ネ）第10026号

特許権侵害差止等請求控訴事件：控訴棄却

概要

本件発明2の構成要件2Bの文言について、明細書にも記載がなく、その範囲も不明確な例外を含むと解することは、不当な拡張解釈というべきであり、構成要件2Bは「排水溝の『全長にわたって』、その壁面の表面粗さが、算術平均粗さ（ R_a ）で $2.0\mu m$ 以下であること」を要すると解するのが相当であり、被控訴人各製品は本件発明2の構成要件2Bを充足するとは認められないから、その技術的範囲に属するとはいえず、本件特許権2に基づく請求は理由がないとして、特許権者である控訴人の差止請求等が認められなかった事例。

特許請求の範囲

【請求項1】

表面に排水溝を有する製紙用弾性ベルトにおいて、前記排水溝の壁面の表面粗さが、算術平均粗さ（ R_a ）で、 $2.0\mu m$ 以下であることを特徴とする、製紙用弾性ベルト。

主な争点

被控訴人各製品は本件発明2の構成要件2Bを充足するか（原審の争点2）

裁判所の判断

1 被控訴人各製品は本件発明2の構成要件2Bを充足するかについて

『ア 控訴人は、構成要件2Bを「排水溝の『全長にわたって』、その壁面の表面粗さが、算術平均粗さ（ R_a ）で $2.0\mu m$ 以下であることを要する」と解する根拠は、特許請求の範囲の文言にも本件発明2の課題にもなく、当業者の技術常識等からみても非現実的である旨主張する。

イ しかし、構成要件2Bは「前記排水溝の壁面の表面粗さが、算術平均粗さ（ R_a ）で、 $2.0\mu m$ 以下であることを特徴とする」と規定しており、本件発明2の特許請求の範囲の文言全体をみても、排水溝壁面の表面粗さについて、一部は $2.0\mu m$ を超えるが製品の一定範囲や所定の測定箇所が $2.0\mu m$ 以下であるものを含む、あるいは全体の算術平均粗さ（ R_a ）の平均値が $2.0\mu m$ 以下であるものを含むと解すべき文言はない。

この点は、本件明細書2の記載をみても同様である。控訴人が指摘する本件明細書2の記載や図面は、従来技術や実施例に係る排水溝の性状等を特に留保なく説明するものであり、控訴人が主張するように、作業過程で異常（イレギュラー）が発生した箇所があることを前提とし、これを除いた「任意の箇所」を示すものであることを窺わせる記載はない。

控訴人は、①製紙用弾性ベルトの排水溝は、作業

前に設定した加工条件に基づいて均一的に連続加工されるものであること、②作業時の諸要因によって加工結果にばらつきが生じることが避けられないこと、③排水溝の壁面を全長にわたって測定する作業は現実的に不可能であり、任意に選定された排水溝の壁面を測定する作業によって製品の性状を把握するという、当業者の技術常識を考慮すべき旨主張する。

しかし、上記のとおり明確な構成要件2Bの文言について、明細書にも記載がなく、その範囲も不明確な例外を含むと解することは、不当な拡張解釈というべきであって、特許請求の範囲の解釈に当たって当業者の技術常識を考慮するという枠組みを超えるものといわざるを得ない。控訴人の主張は、当業者が定める自社製品の品質基準としてはともかく、独占権が付与される特許請求の範囲の解釈としては採り得ない。』

『ウ したがって、原判決判示のとおり、構成要件2Bは「排水溝の『全長にわたって』、その壁面の表面粗さが、算術平均粗さ（ R_a ）で $2.0\mu m$ 以下であることを要すると解するのが相当である。

そうすると、控訴人が主張する＜ステップ1＞から＜ステップ2の2B＞まで、すなわち「各測定結果に係る9溝ないし18溝のデータ数値を参照し、特定の溝壁面の表面粗さ数値が他の溝の同一壁面に比して突出して高くなっている」ものを「当業者からみて明らかに溝加工作業時に生じた異常（イレギュラー）」として除外すること、及び「測定結果に係る各壁面の表面粗さの平均値が算術平均粗さ（ R_a ）で $2.0\mu m$ 以下である結果が得られているか否か」（控訴人の他の主張と併せると、任意の測定箇所の算術平均粗さの「平均値」が $2.0\mu m$ 以下であることを意味すると解される。）により充足性を判断する判断手法は、構成要件2Bを逸脱する独自の解釈に基づくものといわざるを得ず、採用できない。』

『オ 控訴人は、被控訴人各製品の測定結果につい

て、使用済みベルトの測定結果を除外する合理的理由はない旨主張する。

しかし、シュープレス用ベルトにおいては、ベルトに対して苛酷な屈曲・加圧が繰り返され（本件明細書1【0004】）、排水溝には湿紙から搾り出した水を高速で回転するベルトが1回転するまでの間に外部に放出する排水性が要求され（本件明細書2【0005】）、使用に伴う紙かすの付着による排水性の低下、ベルトの摩耗や圧縮歪による溝の空隙量の低下等がある上（同【0006】）、被控訴人提出の測定結果（乙156〔反番 65+5101、67+7077、69+7458、70+1077の各未使用品及び使用済み品〕、194〔反番 65+7567・使用済み〕、195〔同じ反番・未使用〕、197〔反番 67+4163・使用済み〕、198〔同じ反番・未使用〕、212）をみると、測定箇所が同一でないことを考慮しても、同一反番の使用済み品は未使用品よりも算術平均粗さ（Ra）の値が低くなる傾向が見て取れる（少なくとも不規則な増減が見られる）ことからすれば、排水溝壁面の算術平均粗さ（Ra）が使用により低下する可能性は否定できず、使用済みベルトの測定結果をもってその製品の未使用時の測定結果と同視すること（具体的には、2.0μm以下であった測定箇所は未使用時にも2.0μm以下であったと認めること）は、積極的な根拠がない限りできないというべきである。

控訴人は、甲20、21をもって使用済みベルトの測定結果を未使用時の測定結果と同視できる根拠となる旨主張するが、甲21は、1つの控訴人製品の検査用サンプル（未使用）の溝を9か所測定した結果が0.34μm～0.78μmの範囲内で、その製品をユーザーが6か月間使用した後に9か所を測定した結果が非加圧部で0.30μm～0.97μm、加圧部で0.45μm～0.69μmであったというものにすぎず、甲20と併せても、使用済みの被控訴人製品の測定結果が未使用時のものと同視できることを積極的に裏付けるものとはいえない。

したがって、被控訴人各製品について、使用済みベルトの測定結果を考慮しないことは合理的理由があり、控訴人の主張は採用できない。』

『控訴人は、甲20、21をもって使用済みベルトの測定結果を未使用時の測定結果と同視できる根拠となる旨主張するが、甲21は、1つの控訴人製品の検査用サンプル（未使用）の溝を9か所測定した結果が0.34μm～0.78μmの範囲内で、その製品をユーザーが6か月間使用した後に9か所を測定した結果が非加圧部で0.30μm～0.97μm、加圧部で0.45μm～0.69μmであったというものにすぎず、甲20と併せても、使用済みの被控訴人製品の測定結果が未使用時のものと同視できることを積極的に裏付けるものとはいえない。

したがって、被控訴人各製品について、使用済みベルトの測定結果を考慮しないことは合理的理由が

あり、控訴人の主張は採用できない。』

2 結論

『以上によれば、控訴人の原審における請求を全部棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、また、上記説示したところによれば、控訴人の当審における拡張請求も理由がないことに帰するから、同請求を棄却することとして、』特許権者である控訴人の差止請求等が認められなかった。

検討

控訴人は、「あるターゲット材が本件各発明の構成要件C及びEを充足するか否かを判断するためには、その表面全体を観察しなくとも、一部分の組織を観察すれば足りるものと解せられる。」と判断した平成15年（ワ）第10959号判決を指摘しつつ、構成要件2Bを「排水溝の『全長にわたって』、その壁面の表面粗さが、算術平均粗さ（Ra）で2.0μm以下であることを要する」と解する根拠は、特許請求の範囲の文言にも本件発明2の課題にもなく、当業者の技術常識等からみても非現実的であると主張した。これに対し、裁判所は、「明確な構成要件2Bの文言について、明細書にも記載がなく、その範囲も不明確な例外を含むと解することは、不当な拡張解釈というべきであって、特許請求の範囲の解釈に当たって当業者の技術常識を考慮するという枠組みを超えるものといわざるを得ない。」との見解に基づき、控訴人の主張を認めなかった。公平の観点から、裁判所の判断は妥当であると思われる。

実務上の指針

表面粗さについては、多くの測定方法があり、さらにどの範囲を採用するか否かで結果（数値）が大きく変わることが多く、明細書作成の際には、評価方法について、明細書中に詳細に記載することが求められる。

以 上