

担当弁理士： 廣田 武士

特許発明の技術的範囲の判断に関する裁判例

— 「トイレットロール」事件 —

R6.8.21 判決 東京地裁 令和4年（ワ）第22517号

特許権侵害差止等請求事件：請求棄却

概要

本件発明1の数値限定に係る構成要件については、原告が提出した被告製品の実験結果報告書記載の測定方法は明細書記載の測定方法といえないとの理由で、また、本件発明2の「指掛け穴」に係る構成要件については、明細書等に記載されたとおりの構成と文言解釈された上で、各被告製品がこれに相当する構成を有さないとの理由で、各被告製品が原告特許発明の構成要件を充足するとはいえないと判断された事例。

特許請求の範囲

[本件発明1]

- 1 A 2 プライに重ねられ、エンボスを有するトイレットペーパーをロール状に巻き取ったトイレットロールであって、
- 1 B 前記エンボスのエンボス深さが0.05～0.40mm、
- 1 C 巻固さが0.3～1.4mm、
- 1 D 巻長が63～103m、
- 1 E 巻直径が105～134mm、
- 1 F 巻密度が1.2～2.0m/cm²であり、
- 1 G 前記トイレットペーパーの比容積が、4.0～6.5cm³/gであり、
- 1 H 前記エンボス1個当たりの面積が、2.5～6.0mm²である
- 1 I トイレットロール。

[本件発明2-1]

- 2 A フィルムからなる包装袋に、衛生薄葉紙の2plyのシートを巻いたロール製品を複数個収納してなるロール製品パッケージであって、
- 2 B 前記ロール製品が軸方向を上下にして一列に2個並べた段を2段重ねて前記包装袋に包装してなり、
- 2 C 前記包装袋は筒状のガゼット袋から構成され、
- 2 D 前記ロール製品を囲む略直方体状の本体部と、前記本体部の上辺のうち、互いに対向する長辺から上方に向かってそれぞれ切妻屋根型に延びて接合された把持部と、を有し、
- 2 E 前記把持部には、ほぼ中央に上向きに非切抜部を有するほぼ長円の一つのスリット状の指掛け穴、又は上向きに非切抜部を有して横方向に沿って並ぶ二個の指掛け穴が形成されており、
- 2 F 前記ロール製品の巻長が63～103m、
- 2 G コアを含む1個の前記ロール製品の質量が200～370gであり、
- 2 H (前記包装袋内の4個の前記ロール製品の質量) / (前記フィルムの坪量) が25～80 (g / (g / m²)) であり、
- 2 I 前記長辺から前記把持部までの前記包装袋の

傾斜角θが25～45度であり、

2 J 前記長辺同士の間隔Wが105～134mmである

2 K ロール製品パッケージ。

主な争点

- 1 構成要件1Bの充足性（争点1-1-2）
- 2 構成要件2Eの充足性（争点2-1-1）

裁判所の判断

- 1 構成要件1Bの充足性（争点1-1-2）

『(3) 原告は、各被告製品について、エンボス深さD、エンボス面積を測定した結果として実験結果報告書（甲10。以下「甲10報告書」という。）を提出する。・・・（略）・・・

原告は、甲10報告書の提出後、甲10報告書の測定において断面曲線上のP1、P2をどのように特定したかについての記載・・・（略）・・・が示されている報告書（甲51。以下「甲51報告書」という。）を提出した。・・・（略）・・・（以下、このような甲51報告書で示された原告による測定方法を「原告測定方法」ということがある。）。

(5) 本件明細書1では、【図4】が示され、最長部aとそれと垂直な方向での最長部bを求めることとし、X-Y平面画像の色の濃淡でエンボスの凸部と凹部が分かるので、最長部aを見分けることができ、凸部と凹部が隣接している部分を横切るように線分A-Bを引き、断面曲線で上に凸となる曲率極大点をP1、P2として、エンボスの深さDを求めている。

他方、甲10報告書では、各被告製品のエンボスの形状が略正方形であることを確認したとして、その略正方形の横方向の辺の長さをaとしたうえで、該略正方形を水平方向に横切る線及びその線を垂直に横切る線で、エンボスの高さ（測定断面曲線）プロファイルを取得している。

仮にエンボスの形状が略正方形であるとしても、本件明細書1でいう最長部aが、その横方向の辺の長さとなるとは必ずしもいえず・・・（略）・・・
原告測定方法におけるエンボスの深さを測定するた

めの測定断面曲線の取得位置は、本件明細書1で示された位置であるとは必ずしもいえない。また、本件明細書1では、断面曲線で上に凸となる曲率極大点をP1、P2としているのに対し、原告測定方法では、断面曲線上のP1、P2の具体的位置はワンショット画像によって決められたものである。このようなP1、P2の決定方法は、本件明細書1に記載された測定方法とはいえない。なお、後記(6)で示すとおり、原告測定方法によってP1、P2とされた点の中には、各被告製品について、上に凸となる曲率極大点でない点が相当数存在する。・・・(略)・・・

そして、そもそも、本件明細書1では、本件発明1のエンボス深さDの測定に当たり、X-Y平面上の高さプロファイルの濃淡によりエンボスの凸部、凹部が分かることでエンボスの周縁の位置が特定できることを前提として、個々のエンボスについて、エンボスの周縁f rの最長部aを求めるとしている。ところが、各被告製品のワンショット画像(X-Y平面上の高さプロファイル)は、被告製品1のエンボス①、②について上に示したものと同様のものであり、各被告製品のエンボスは、エンボス周縁の位置が明確に特定できるようなものではない。・・・(略)・・・

各被告製品は、各シートのエンボスの凹凸の位置関係を特に調整しないまま、プライボンディングした通常の2プライのダブルエンボスである(弁論の全趣旨)。このようなダブルエンボスのトイレットロールにおいては、表面と裏面にそれぞれ付されたエンボスが重なるとは限らず、エンボスの周縁が一致することが保証されていないことから、エンボスの周縁が明確にならず、また、エンボスの凹凸の位置がずれることにより干渉し、その形状が明瞭でないエンボスが生じ得る。・・・(略)・・・そのようなエンボスが付された各被告製品のトイレットロールについてエンボスを10個選んで測定を行い、それらの平均値として一定の深さDを求めたとしても、本件発明1におけるエンボス深さDが測定できたということとはできない。

(7) 以上によれば、原告測定方法は、本件明細書1に記載されたエンボス深さの測定方法とはいえず、原告測定方法に基づいた甲10報告書によって、各被告製品が構成要件1Bを充足するとは認めすることはできない。・・・(略)・・・

したがって、各被告製品はいずれも構成要件1Bを充足するとはいえない。』

2 構成要件2Eの充足性(争点2-1-1)

『本件明細書2には、本件発明2の実施例として【図1】が示され、その説明において、「把持部4のほぼ中央に、上向きに非切抜部を有するほぼ長円のスリット状の指掛け穴2が設けられている。・・・(略)・・・」

構成要件2Eは・・・(略)・・・特許請求の範囲の「上向きに非切抜部を有するほぼ長円の一つのスリット状の指掛け穴」との文言は、その「指掛け

穴」が既に「形成」されているものであることから、その「形成」されている「指掛け穴」が「ほぼ長円の一つのスリット状」であり、また、そのほぼ長円の上部輪郭が非切抜部であると理解することができるものであるところ、本件明細書2の上記部分には、そのような理解に沿う構成が記載されているということができ、・・・(略)・・・。また、【図1】に記載された指掛け穴も上記の理解に沿ったものである。そうすると、構成要件2Eの「上向きに非切抜部を有するほぼ長円の一つのスリット状の指掛け穴」とは、同構成について本件明細書2において記載されている、上記に述べたとおりの構成のものであると認められる。・・・(略)・・・

被告製品1及び被告製品3の包装袋のスリットをみると、・・・(略)・・・スリットは、その中央が、その上方に対しては、弧状であるとしても、その左右には、上方への折り返しとなる頂点が存在せず、それ自体「ほぼ長円」を形成しているとはいえず、「スリット状」の「ほぼ長円」が形成されていないから、原告主張の上記熱融着部の円弧が「スリット状」の「ほぼ長円」の上部輪郭にあるとはいえず、そこを構成要件2Eの「非切抜部」であるということとはできない。・・・(略)・・・

(4) 以上によれば、被告製品1及び被告製品3は、いずれも、構成要件2Eを充足せず、本件発明2(本件発明2-1から本件発明2-4まで)の技術的範囲に属するということとはできない。』

検討

1 明細書記載の測定方法では、エンボスの周縁が特定できることを前提としている。各被告製品は、周縁や形状が明瞭でないダブルエンボスタイプであり、原告測定方法では、エンボスの周縁に基づいた検証結果が示されなかった。これに鑑みると、原告測定方法によって、各被告製品が構成要件を充足するとはいえないとの判断は妥当と考える。

2 「指掛け穴」に係る構成要件に関し、その文言に鑑みると、明細書等に記載の構成のものであると解釈された上で、各被告製品が構成要件を充足しないとの判断は妥当と考える。

実務上の指針

原告測定方法は本件明細書に記載された測定方法とはいえないと認定された点に鑑みると、明細書記載の測定方法の重要性が改めて認識される。明細書に測定方法を記載していた本件と内容はやや異なるが、知財高裁平成27年(ネ)第10016号(「ティシュペーパー」事件)等でも測定方法が争点となっている。明細書等に鑑みても測定方法が明確でない場合には、従来知られたいずれの方法で測定しても、特許請求の範囲記載の数値を充足する必要があるとの判断がなされる場合がある。

可能な範囲で侵害立証の場面を想定した上で、測定方法を明細書に記載することが肝要である。

以上