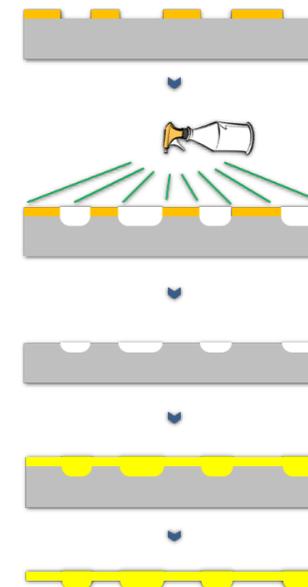
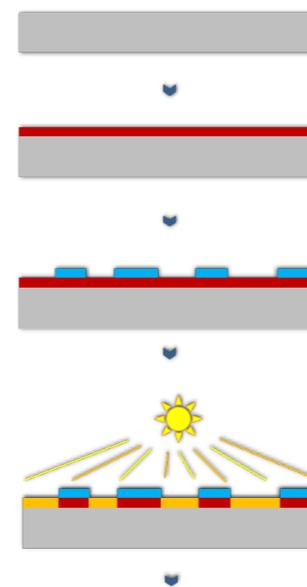


梨地成形用金型事件

IPL.net
弁護士井上真

CHAPTER 1

梨地成形用金型事件



IPLnet

平成25年4月30日
筑波アカデミア法律事務所
弁護士 井上 真

SECTION 1

梨地成形用金型事件

第1 事案の概要

梨地成形用金型に関する特許を有する控訴人（一審原告）が、被控訴人（一審被告）において、当該特許権の技術的範囲に属する梨地成形用金型を生産しているとして、被控訴人に対し、特許法100条1項に基づき、当該梨地成形用金型の生産の差止めを求めるとともに、民法709条、特許法102条2項に基づき、損害賠償金2500万円及び訴状送達の日から翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を求めた事案。

第2 本件特許と被告製品の比較

1 本件特許

(1) 本件特許

特許番号 : 特許第3080367号

発明の名称 : 梨地成形用金型

特許権者 : 株式会社サンケイケムテック

請求項の数 : 1

【請求項 1 の分説】

A 表面に感光性耐酸膜を塗布し、

B つぎに該感光性耐酸膜の上面に遮光性を有する液体の吹付けにより梨地パターンを施し、

C 続いて感光処理及び現像により前記梨地パターン部の感光性耐酸膜を洗い流し、

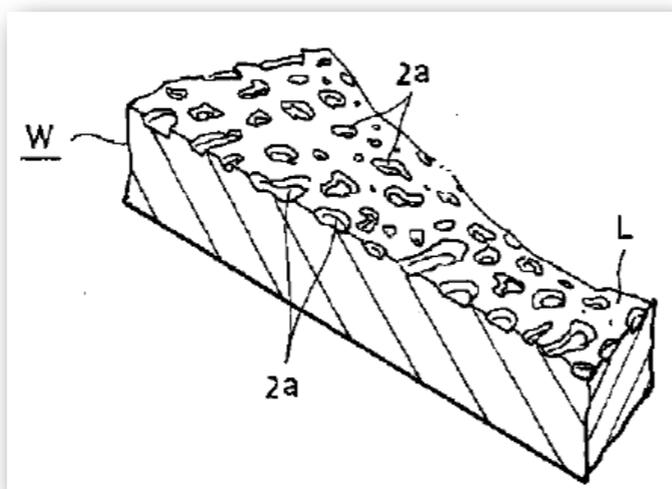
D その後、表面に酸液を散布して前記梨地パターン部を腐食させて独立状態の凹部を形成してなることを特徴とする

E 梨地成形用金型。

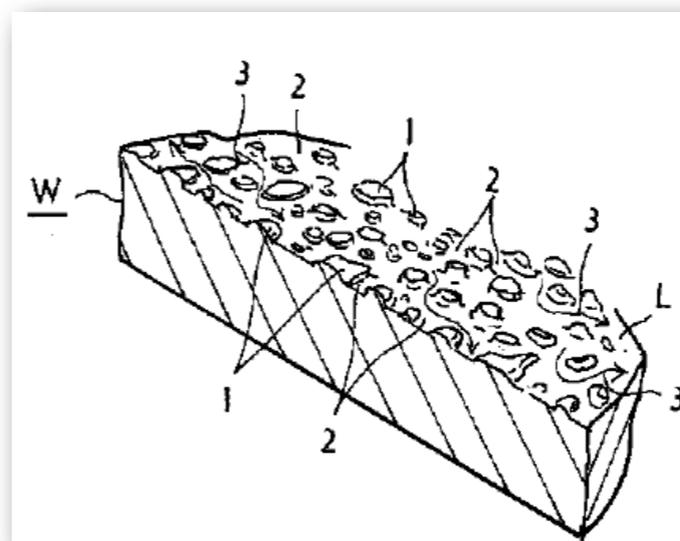
(2) 従来製品と本件特許の比較

従来の梨地は、金型に凸部が形成されるため、成形品には独立状態の凹部が形成された

(右図)。そのため成形品の凹部に汚れがたまりやすく、また一旦、凹部に汚れが



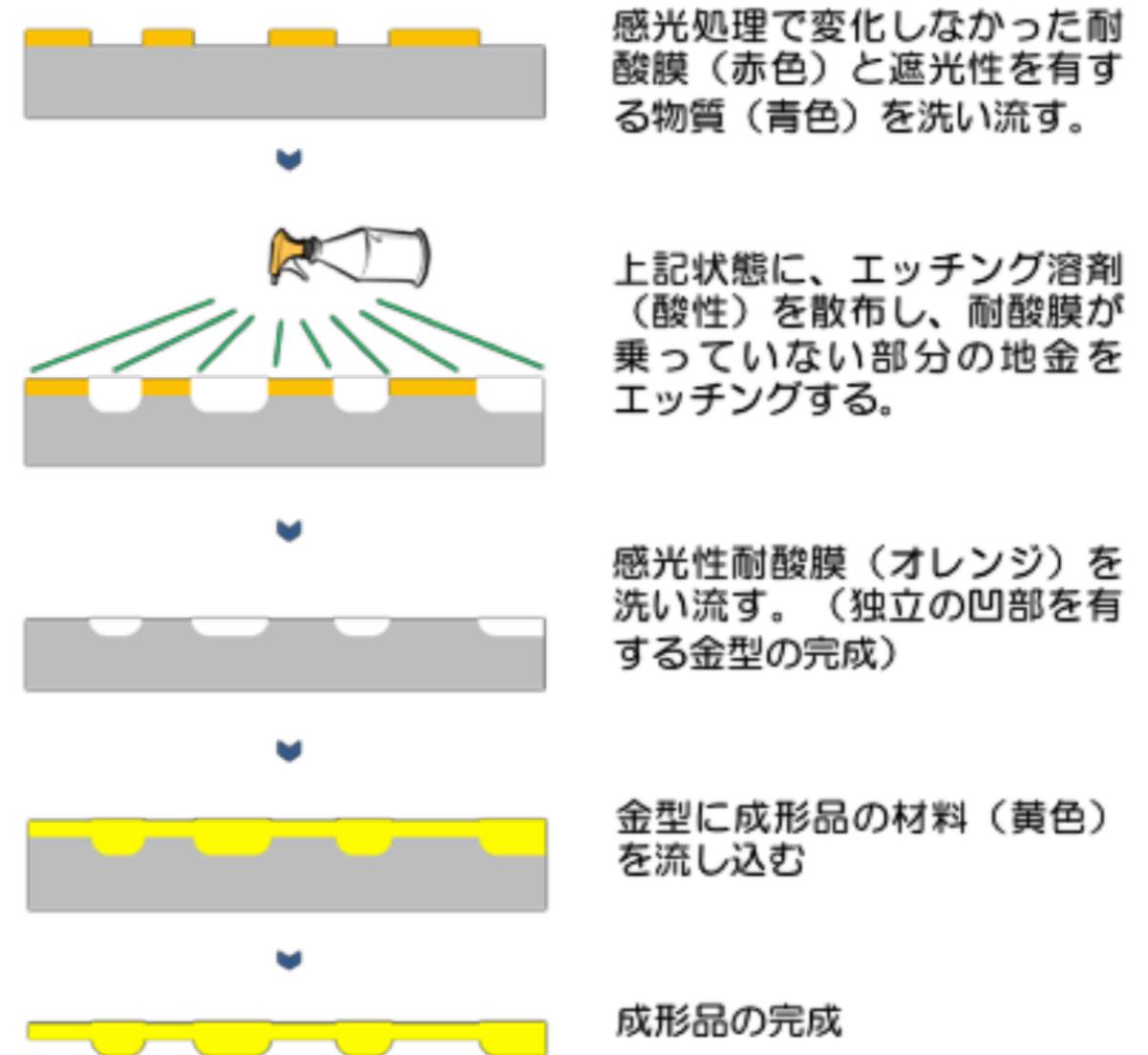
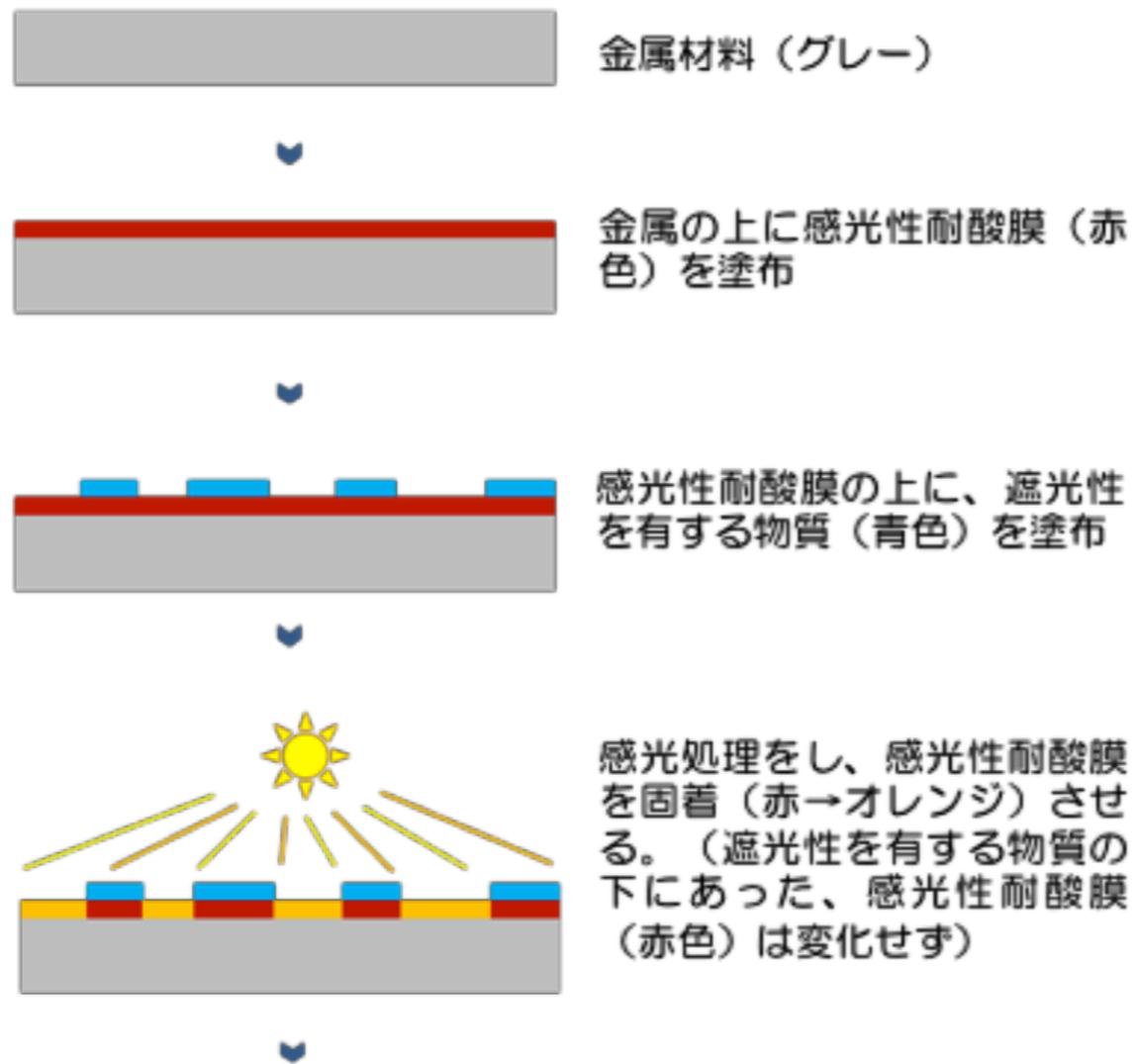
たまるとその除去は困難であった。そのため薬品等を用いて凹部を形成している角部を落とし滑らかにする加工も行われているが、工程が増加するのみで十分な効果を得ることができていない。さらに凹部に比べて、凸部（基準面：平面）が広いため、ネイルスクラッチ等の傷がつきやすい等の問題があった。



本件特許は、金型側に独立状態の凹部を形成するものであり、この金型で作られる成形品は、独立状態に形成された凸部をもつ（左図）。該凸部の周囲には連続した凹部（連続した基準面）が形成されるため、汚れが詰まったり滞ったりすることが少なく、仮に凹部に汚れが付着した場合にも、流れ空間が存在するため、拭き取り等により容易に除去することができる。また表面の当たり面積が狭いため、ネイルスクラッチ等の傷がつきにくい。

(3) 本件特許の金型製造プロセス

特許公報における「発明の実施の形態」の記載から、本件特許による金型の製造プロセスを模式化したのが次の図である。



製品の生産工程（弁論の全趣旨）

（ア）金型入荷検査（略）

（イ）脱脂（略）

（ウ）酸液による微細凹凸加工（略）

（エ）写真法によるエッチング（感光性レジスト法）

a 感光性レジストを、金型の微細凹凸面上に、一様の層が形成されるようにスプレーガンを用いて吹付ける

b 感光性レジスト層面に、遮光性のある液体を吹付け、梨地パターンを形成する。

c 紫外線ランプで露光し、遮光性のある液体によって覆われている部分（梨地パターン部）以外の感光性レジストを硬化させる。

d 遮光性のある液体を水で洗い流す。

e 金型を現像液に浸漬し、未露光部の感光性レジストを除去した後、乾燥させる。

f 金型を酸液に浸漬し、梨地パターン部分を腐食させる。

g その後、露光された感光性レジスト層を除去する。

（オ）直接描画法によるエッチング（従来の梨地成形加工）

a 微細凹凸型面に耐酸性黒色インキをスプレーガンで吹き付けて、梨地パターンを形成する。

b 金型を酸液中に浸漬し、耐酸性黒インキで覆われている部分（梨地パターン部）以外の微細凹凸表面を腐食させる。

c その後、耐酸性黒インキを除去する。

（カ）物理研磨（略）

（キ）ブラスト加工（略）

（ク）防錆処理（略）

第3 原審（請求棄却）

東京地方裁判所平成23年3月23日判決

平成21年（ワ）第14272号特許権侵害差止等請求事件

1 請求の趣旨

（1）差止請求

（2）2500万円と遅延損害金の損害賠償請求

2 争点

(1) 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か

ア 被告製品の生産工程のうち「金型を酸液に浸漬し」が、本件発明の構成要件Dの「表面に酸液を散布して」を充足するか

イ 直接描画法によるエッチングを採用する被告製品の工程が、本件発明の構成要件を充足するか

ウ 被告製品が「独立状態の凹部を形成してなることを特徴とする梨地成形用金型」（構成要件D, E）を充足するか

(2) 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものか否か

ア 実施可能要件違反の有無

イ 進歩性要件違反の有無

3 当事者の主張

(1) 争点(1)のアに関して

[原告]

酸液を散布して腐食させることも、酸液に浸漬し腐食させることも、目的が同じであり、いずれも一般的な方法であって、作用・効果に大きな差異はないから、被告製品の生産工程は、本件発明の構成要件Dを充足する。

[被告]

いずれも梨地パターン部を腐食させることを目的とするが、その作用・効果や技術的意義は異にする。

(2) 争点(1)イに関して

[原告]

被告製品は、感光性レジスト法の工程において本件発明を実施しており、従来一般の梨地加工法である直接描画法のエッチング加工工程を付加されても、本件発明を実施していることに変わりはない。

[被告]

直接描画法によるエッチングは、構成要件AないしDの工程とは明らかに異なるから、直接描画法を採用する被告製品は、本件発明の構成要件を充足しない。

(3) 争点 (1) ウに関して

[原告]

被告製品が感光性レジスト法で加工された場合、本件発明の実施であるから独立状態の凹部が存在する。その後直接描画法の加工を行っても、独立状態の凹部がすべて消え去ることはあり得ない。

[被告]

被告製品は、凹み部の断面形状が半円形上で、かつ、各凹み部の口縁部が切り取られて重なり合い、元の基準面が存在しない非独立状態の凹部を有する。

(4) 争点 (2) ア・イに関して

両当事者から争点 (2) についての主張もなされているが、裁判所はこれらの点について判断していないため、省略。

4 裁判所の判断

(1) 争点 (1) のアに関して

エッチング加工において、加工表面にエッチング液を充てる方法としては、浸漬式、パドル式、シャワー式、スプレー

式等の様々な方法があり...、浸漬式と他の方式とは...異なる方法として扱われている。

またエッチング液の流量の相違により、エッチング速度等のエッチング性に相違が生じることが確認されているところ、表面にエッチング液をあてる方法として、散布と浸漬のいずれによって、表面へのエッチング液の流量は、当然に同一になるものではないから、エッチング速度等のエッチング性に相違が生じると推認できる。したがって、散布と浸漬には、その作用・効果、技術的意義に相違がないということはいできない。

以上から、構成要件Dにおける「散布」は「浸漬」と異なるものと解され、被告製品の生産工程の「金型を酸液に浸漬し」は、本件発明の構成要件Dの「表面に酸液を散布して」を充足しないというべきである。

(2) 争点 (1) のイに関して

本件発明のエッチング工程に直接描画法によるエッチング工程を付加した場合、スプレーガンで耐酸性液体が吹き付けられた部分が腐食されず凸部として残る一方、当該凸部以外の金型表面が腐食され、本件発明のエッチングの工程により形成される独立状態の凹部をも喪失させることになるから、本件発明が目的とする「表面に酸液を散布して前記梨地パタ

ーン部を腐食させて独立状態の凹部を形成してなる」との構成を得ることはできず、「汚れにくく、汚れた場合にも付着した汚れの除去が用意」であるという発明の効果も達成できない。

そうすると本件発明は、直接描画法の工程を付加したものは含むものではないが、被告製品は直接描画法によるエッチング方法を含むから、本件発明の構成要件Dを充足しない。

(3) 争点(1)のウに関して

被告製品が「独立状態の凹部を形成してなることを特徴とする梨地成形用金型」であることは、立証されていないものと言わざるを得ない。

(4) 争点(2)に関して

争点(1)で決着がついたことから、争点(2)については判断をしていない。

第4 控訴審(控訴棄却→確定)

知的財産高等裁判所平成23年10月20日判決

平成23年(ネ)第10029号特許権侵害差止等請求控訴事件

1 控訴の趣旨

請求の趣旨と同じ

2 争点

原審の争点と同じ

ただし、原審で判断されなかった実施可能要件違反の有無と進歩性要件違反の有無については、判決文上、両当事者からの主張がなされた様子は見られない。

3 当事者の主張

(1) 構成要件Dの「散布」について

[控訴人]

「浸漬」は「散布」の技術的範囲に属し、この2つの腐食方法は金型の大小、あるいは作業現場の状況に応じて使い分けられている方法である。よって構成要件Dにおける「表面に酸液を散布して」には「浸漬」によるものが含まれる。

[被控訴人]

控訴人の主張を認めることはできない。

(2) 「独立状態の凹部」について

[控訴人]

(新たに証拠物を提出し) 被控訴人の製品に独立状態の凹部が存在することは明らかである。

[被控訴人]

(新たな証拠物によっても) 独立状態の凹部が存在しないことは明らかである。

(3) 直接描画法によるエッチングの工程について

[控訴人]

本件特許による成形品と、被控訴人の成形品とがメーカーによって同等と判断され納入されている事実から、被控訴人製品に直接描画法によるエッチング工程が付加されているとする原判決の認定は間違っている。仮に、直接描画法を用いた場合でも、先に形成されている独立状態の凹部が完全に喪失させられることはない。

[被控訴人]

直接描画法のエッチングが、「独立状態の凹部を形成してなる」との構成要件Dに直接的に影響を与えるという点からしても、除外すべきような生産工程ではない。

また、本件発明が物の発明であるにもかかわらず、その成形法を記載した趣旨は、請求項に記載した方法を採用することにより、本件発明の目的を達成するような梨地成形用金型を作成することができるためである。したがって、従来公知の工程であっても、写真法によるエッチングの工程に直接描画法によるエッチングの工程を追加することにより、生産工程が明らかに異なり、本件発明の構成要件を充足しない以上、被控訴人製品は本件発明を実施しているとはいえない。

4 裁判所の判断

(1) 構成要件Dの「独立状態の凹部」について

「独立状態の凹部」とは、金属表面（加工面の表面）を基準として形成された凹部を意味し、2つ以上の凹部が金型表面によって分断されている状況を意味する。

控訴人は、被控訴人製品または被控訴人の生産工程により生産された金型により作成された成形品であるとする、新たな証拠を提出したが、証拠それ自体やそれらの拡大写真によっても、それを作成した金型が、金型表面を基準として形成された2つ以上の凹部が金型表面に形成された凸部によって分断されている状況があることを何ら立証していない。

よって、被控訴人製品が「独立状態の凹部を形成して」いるとはいえない。

(2) 「散布」と「浸漬」について

「散布」とはふりかけること、まき散らすことをいうから、本件発明の「散布」はパドル式、シャワー式、スプレー式等の工法をいう。一方で「浸漬」とは液体の中に浸すことをいう。「散布」と「浸漬」とは、エッチング液のあて方が相違することは被控訴人も自認するところである。

控訴人は「散布」と「浸漬」とは、本件発明に適用した場合の作用・効果、技術的意義は同じであると主張するが、提出した証拠をもって「散布」と「浸漬」との作用・効果が同じであると認めるに足りない。

よって、被控訴人製品が構成要件Dの「散布」を充足しているとはいえない。

(3) 直接描画法によるエッチング工程が付加されている点について

写真法によるエッチングの後、直接描画法によるエッチングを行った場合には、写真法によるエッチングにより形成された凹部が「独立状態の凹部」とはいえなくなる。そうすると、本件発明が目的とする「独立状態の凹部を形成してな

る」との構成を得ることはできず、その結果「汚れにくく、汚れた場合にも付着した汚れの除去が容易」であるという本件発明の効果も達成できない。

したがって、被告製品はこの観点からも、本件発明の構成要件D「独立状態の凹部を形成して」を充足するとは言えない。

第5 問題意識

- 1 この「梨地成形用金型事件」の先例的価値とは何か。
 - 2 プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける技術的範囲の解釈
- (1) 大合議判決によるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの分類

「梨地成形用金型」は物の発明であるが、構成要件AからDの途中までは、物の製法を表しており、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの一種である。

本件裁判例の3か月後に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが問題となった平成24年1月27日知的財産高等裁判所の大合議判決（以下「大合議判決」とする。）では、

プロダクト・バイ・プロセス・クレームを便宜上、次の2種に分類している。

- ・ 真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため、製造方法によりこれを行っているとき

- ・ 不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

物の製造方法が付加して記載されている場合において、当該発明の対象となる物を、その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとは言えないとき

(2) 技術的範囲の解釈

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲の解釈では、請求項に記載された製法とは異なる製法で生産された物でも、物として同一であれば技術的範囲に含まれるとする考え方（物同一説）と請求項に記載された製法によって生産された物に限定されるとする考え方（製法限定説）がある。

特許庁の作成した特許・実用新案審査基準「第Ⅱ部第2章新規性・進歩性1. 5. 2（3）」では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲の解釈は「物同一説」を原則とする審査基準となっている。

従来の侵害訴訟における判断では、「物同一説」を原則とするべきと判示した裁判例（東京高裁平成9年7月17日判決等）と「製法限定説」を原則とするべきと判示した裁判例（東京地裁平成14年1月28日判決等）がある。

3 本件判決における技術的範囲の解釈

本件判決は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲の解釈については、AないしDの途中までの製法部分をも含め、すべての構成要件の充足が必要であるとし、製法を除外するものとは解していない。通常通り、特許法70条1項の規定に従ったクレーム解釈をして対象製品が本件発明の技術的範囲に属さないとしたものである。

もっとも本件では、両当事者とも、技術的範囲の画定に関し物同一説的な主張を行っておらず、技術的範囲の解釈方法が問題になったものではない。

なお、大合議判決は「『物の発明』に係る特許請求の範囲にその物の『製造方法』が記載されている場合、当該発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物に限定される物として解釈・確定されるべきであって、特許請求の範囲に記載された当該製造法を超えて、他の製造方法を含むものとして解釈・確定されることは許されないのが原則」としたうえで、「直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときには、特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく『物』一般に及ぶ」としている。

例外的に、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであるとの事情が存在するときは、物同一説的に解釈するが、そのような事情がないときには、特許請求の範囲の文言に記載された通り（製法限定説的）に解釈するとしたものである。

本件は、大合議判決の3ヶ月前に出された判決であるが、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであるとの事情が控訴人（原告）から出されていないため、製法限定説的に解釈されたと考えることができ、大合議判決とも整合している。

第6 掲載紙

判例タイムズ 1379号203頁

判例時報 2135号114頁

以 上