



粗面仕上金属箔事件

東京地裁平成 18 年（ワ）第 6663 号特許権侵害差止等請求事件： H. 20.3.13 判決

弁護士 上野潤一

第 1 事案の概要

本件は、「粗面仕上金属箔および自動車の排ガス触媒担体」についての特許権を有している原告（新日本製鐵㈱、引受参加人：新日本マテリアルズ㈱）が、被告（JFE スチール㈱）が製造・販売した粗面仕上金属箔が特許権の技術範囲に属し、侵害しているとして、被告の粗面仕上金属箔の製造・販売の差止及び損害賠償の支払を求めた事案である。

第 2 本件特許

1. 本件特許

- 1) 特許番号 第 2 8 5 7 7 6 7 号
- 2) 発明の名称 粗面仕上金属箔および自動車の排ガス触媒担体
- 3) 権利者 新日鉄マテリアルズ㈱（本件訴訟中に、新日本製鐵㈱から会社分割により承継）、日本金属㈱

2. 審査・審判などの経緯

- 1) 出願日 平成元年 6 月 17 日
- 2) 公開日 平成 3 年 1 月 31 日
- 3) 登録日 平成 10 年 12 月 4 日
- 4) 異議申立 平成 11 年 8 月 16 日請求 申立人：川崎製鉄㈱
平成 11 年 11 月 29 日 維持決定
- 5) 判定 平成 16 年 6 月 16 日請求 請求人：新日本製鐵㈱、被請求人：JFE スチール㈱。
平成 17 年 10 月 28 日判定 「JFE スチール製品は本件発明の技術的範囲に属する。」
- 6) 無効審判 1 平成 19 年 3 月 13 日請求 請求人：JFE スチール㈱ 維持審決
- 7) 審決取消訴訟 平成 20 年 6 月 2 日出訴 平成 21 年 1 月 26 日判決 請求棄却
- 8) 無効審判 2 平成 20 年 12 月 11 日請求 請求人：JFE スチール 現在継続中

3. 特許請求の範囲

請求項1を分説すると以下のとおりである。

- A ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる
- B 耐熱性ステンレス鋼製の金属箔において、
- C 表面粗度 R_{max} が $0.7 \sim 2.0 \mu\text{m}$ であることを特徴とする
- D 粗面仕上金属箔。

第3 被告製品

被告製品は、「R20-5USR」及び「JFE20-5USR」を商品名とする耐熱性ステンレス鋼製の金属箔である。被告の顧客にはドイツ国のエミテック社が含まれており、エミテック社は、被告製品にろう付け法を適用して自動車の排ガス触媒担体を製造した。

第4 争点

被告製品が、本件特許発明の構成要件のうち、構成要件B、及び、構成要件Dのうち「金属箔」を充足することに争いはなく、本件の争点は以下のとおりである。

1. 被告製品は、本件特許発明の技術的範囲に属するか（争点1）。

→ 構成要件A、C及びDの充足性

構成要件Cの充足性

a) 構成要件Cにおける表面粗度 R_{max} の属否の判定には、いかなる基準長さを用いるべきか。

b) 被告製品の表面粗度 R_{max} は、構成要件Cに規定された表面粗度 R_{max} の範囲に属しているといえるか。

2. 先使用権の抗弁の成否（争点2）

3. 本件特許は無効とされるべきものか（争点3）。

4. 損害額及び不当利得額（争点4）

第4 裁判所の判断

1 争点1

1) 構成要件Cのa)について

構成要件Cにおける表面粗度 R_{max} の属否の判定には、いかなる基準長さを用いるべきか。

ア. 認定事実

①構成要件Cに規定された表面粗度 R_{max} について、本件明細書の〔課題を解決す

るための手段] 欄に、「本発明は金属ハニカムを構成する金属箔を粗面仕上げに調製したものを用いることを特徴としており、J I S (B 0 6 0 1 - 1 9 7 0) に規格化されている表面粗度 (R m a x) は 0 . 7 ~ 2 . 0 μ m , 好ましくは 1 . 0 ~ 1 . 5 μ m である。」と記載されており、構成要件 C に規定された表面粗度 R m a x の測定については、70年 J I S に従うことが明記されている。

② 1970年 J I S における表面粗度 R m a x

機械表面の最大高さ R m a x は、その表面から多数の断面曲線を求め、これらの断面曲線において測定した最大高さ R m a x の平均値で表される。

そして、断面曲線において最大高さ R m a x を測定する際に、断面曲線から抜き取る一定の長さを基準長さといい、この基準長さについては、原則として、0.25mm及び0.8mmを含む6種類の長さから指定するものとされている。

最大高さ R m a x の測定に際し、基準長さを特に指定する必要がない限り用いる基準長さの標準値として、最大高さ R m a x が 0.8 μ m 以下においては基準長さ 0.25mm、最大高さ R m a x が 0.8 μ m を超え 6.3 μ m 以下においては基準長さ 0.8mm と定められている。

表面粗度 R m a x	0.8 μ m	6.3 μ m	
基準長さ	0.25mm	0.8mm	2.5mm

イ. 原告の主張

構成要件 C における表面粗度 R m a x の属否の判定に用いるべき基準長さは、以下の理由により 0.8mm である。

- ① 構成要件 C の規定する表面粗度 R m a x 0.7 ~ 2.0 μ m は、二つの区分 (0.8 μ m 以下の区分と 0.8 μ m を超え 6.3 μ m 以下の区分) にまたがることになるものの、二つの基準長さを併用したのでは、R m a x の値が不連続になるという不都合があるから、単一の基準長さをを用いるべきである。
- ② 構成要件 C の規定する表面粗度 R m a x 0.7 ~ 2.0 μ m の大部分は、基準長さを 0.8mm とする区分と重なっている。
- ③ 本件特許出願当時の鉄鋼業界においては、基準長さを 0.8mm とすることが技術常識化していた。

ウ. 被告の主張

本件特許発明の作用効果の臨界的意義を有するのは表面粗度 R m a x の下限である 0.7 μ m である。すなわち、表面粗度 R m a x が 0.7 μ m 以上であるかどうか

の判別こそが重要であり、 $R_{max} 0.7 \mu\text{m}$ の場合も、それ以下の場合も、いずれも $R_{max} 0.8 \mu\text{m}$ 以下の区分に属するから、少なくとも、 R_{max} が下限の $0.7 \mu\text{m}$ 以上であるか否かを判断する際には、基準長さを 0.25mm とすべきである。

エ. 判定における判断

R_{max} (最大高さ) $0.7 \sim 2 \mu\text{m}$ は、JIS基準の $0.8 \sim 6.3 \mu\text{m}$ の数値範囲に大部分が包含されるから、省略されている測定時の基準長さは 0.8mm であることは明らかである。

オ. 裁判所の判断

本件明細書には、構成要件Cにおける表面粗度 R_{max} の測定に用いるべき基準長さは特に指定されておらず、単に特許請求の範囲(請求項1)において「表面粗度 $R_{max} 0.7 \sim 2.0 \mu\text{m}$ である」と規定されているのみであるから(甲2)、構成要件Cにおける表面粗度 R_{max} の属否の判定に用いるべき基準長さは、70年JISの基準長さの標準値によるべきである。したがって、構成要件Cにおける表面粗度 R_{max} の下限の「 $0.7 \mu\text{m}$ 」以上であるか否かの判別においては、 0.25mm を基準長さとして解すべきであり、また、上限の「 $2.0 \mu\text{m}$ 」以下か否かの判別においては、 0.8mm を基準長さとして解すべきである。

もっとも、このように解しても、70年JISの基準長さの標準値に従って 0.25mm の基準長さにより、構成要件Cの下限の「表面粗度 $R_{max} 0.7 \mu\text{m}$ 」以上であるか否かの判別をした結果、表面粗度 R_{max} の数値が $0.8 \mu\text{m}$ 以下となる場合であっても、同時に、これを 0.8mm の基準長さによって測定すれば、同基準長さの測定による測定値の方がより大きくなる傾向があるため、同じ物について $0.8 \mu\text{m}$ を超える測定値となることがないわけではない(基準長さ 0.25mm の測定値が基準長さ 0.8mm の測定値の80%前後になる傾向があることについては、原告、被告とも格別争わないところである。)。このように、70年JISの測定方法によれば、表面粗度 R_{max} が $0.8 \mu\text{m}$ 近傍のものについては、同じ物について基準長さとして 0.25mm と 0.8mm のいずれを用いるかにより2種類の測定値が生じ、かつ、いずれの測定値と基準長さも、70年JISの標準値に適合する可能性があることは否定できないところである。しかし、特許発明の技術的範囲は明確に定められるべきであり、同じ物が技術的範囲に属したり、属しなかったりするような解釈は取り得ないこと、並びに、JIS(B0601-1982)(以下「82年JIS」という。乙8)の3.4.4.においては、表面粗度 R_{max} の表示において、上限と下限の数値に対応する基準長さが異なる場合で、標準値以外の基準長さを用いる場合には、基準長さを併記し、これを併記しない場

合には、上限値の判別には上限値に対応する基準長さの標準値で、下限値の判別には下限値に対応する基準長さの標準値で、それぞれ測定することが明記されており、70年JISから82年JISに至る二度の改正において、技術的な内容の変更がなかったこと（甲28・4及び5（1））を考慮すれば、構成要件Cの「表面粗度Rmaxが0.7～2.0μmである」との要件の解釈としては、70年JISの基準長さの標準値により表面粗度Rmaxを測定すべきものであり、かつ、下限値の「表面粗度Rmaxが0.7μm」以上かどうかの判別は、その下限値「0.7μm」に対応する70年JISの基準長さの標準値（0.25mm）によるべきであり、また、上限値「2.0μm」以下かどうかの判別は、その上限値に対応する70年JISの基準長さの標準値（0.8mm）によるべきであると解すべきである。すなわち、構成要件Cの表面粗度Rmaxは別表Bの「JIS」と記載された範囲と解すべきであり、上記の例において、下限値「0.7μm」以上かどうかの判別において、70年JISの基準長さの標準値に従って、下限値に対応する基準長さ0.25mmにより表面粗度Rmaxを測定し、「0.7μm」未満であれば、構成要件Cの「表面粗度Rmaxが0.7～2.0μmである」との要件を充足しないことになるから、これについて改めて上限値「2.0μm」以下かどうかを測定し直す必要はないのであるし、仮に、下限値に対応する基準長さ0.25mmにより表面粗度Rmaxを測定し、「0.7μm」以上であれば、これについて改めて上限値「2.0μm」以下かどうかを上限値に対応する基準長さ0.8mmで測定し、上限値「2.0μm」以下を満たしており、構成要件Cを充足しているかどうかを判別することになると解すべきである。

また、このような解釈は、次に述べるとおり、本件特許発明において、下限の0.7μmが重要な意義を持つものであることから、実質的に妥当な結果を導くものであると解される。

すなわち、構成要件Cにおいて、表面粗度Rmaxを0.7～2.0μmと規定したことについて、本件明細書の〔作用〕欄には、「本発明において、箔の表面粗度の下限をRmax0.7μm、上限をRmax2.0μmと定めたのは、ステンレス鋼箔へバインダーを塗布し、ぬれ性に及ぼす表面粗度の影響を検討した結果を第2図に示すごとく、表面粗度Rmax0.2～0.6μmではぬれ性が著しく劣るのに対して、Rmax0.7μm以上では、ぬれ性ランクが2～3ランク向上し良好となる。またRmax2.0μmを超えても、ぬれ性は良好であるがそれほど変化はなく、箔の最適な表面粗度としては、Rmax0.7～2.0μm、好ましくは1.0～1.5μmである。」と記載されており（甲2・4欄42行～5欄1行）、本件公報の第2図には、この記載に沿う結果がグラフとして図示されている。本件明細書のこのような記載及び図示によれば、構成要件Cにおいて、表面粗度Rmaxを一定の数値範囲に限定した意義は、下限の0.7μmにおいて大きく、下限に

おける表面粗度 R m a x の属否の判定こそが重要な意味を持つものと認められる。
したがって、この点からも、表面粗度 R m a x が下限の 0. 7 μm 以上かどうかの
判定には、70 年 J I S の基準長さの標準値である 0. 2 5 mm を用いるべきであ
る。

2) 構成要件 C の充足性について、

「以上によれば、本件に顕れた証拠では、被告製品の表面粗度 R m a x が構成要件 C の規定する 0. 7 ~ 2. 0 μm の範囲内にあり、被告製品が構成要件 C を充足することを認めるには未だ足りないというべきである。」

その上で、原告サンプルに限ってみると、担体 1 個分の面積について、構成要件 C を充足するか否かとの点について、今後さらに立証がされていく可能性も否定できないとして、先使用についても判断している。

2 争点 2 (先使用権の抗弁の成否) について

1) 先使用権

特許法第 79 条

特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

2) 先使用権成立にあたっての用途限定の構成要件の取り扱い

(認定事実)

被告は、本件特許出願前に、本件特許発明の内容を知らないで、自ら被告旧製品を開発したこと、被告は、臼井国際産業に対して、本件特許出願に先立ち、被告旧製品を製造販売し、臼井国際産業において、被告旧製品を用いて、ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体を試作品として製造し、出荷し、同社において、本件特許出願後に、これを事業として実施したことが認められる。

(判断)

構成要件 A 及び B の「ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる・・・金属箔」とは、金属箔の用途がろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体であることを要件として規定するものである。そして、被告による行為がこの要件を充足するかどうかの認定判断においては、一般に、ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられ得る金属箔は、同じ構成のものでも、ろう付けではない排

ガス触媒担体にも用いることができるものであることからすると、被告がこれを製造する時点においては、その出荷先が定まらない以上、未だその用途が「ろう付け構造」用なのか否か客観的にみても確定していない状況にあるという問題が生じるところである（その販売行為時において販売先が確定すれば、その段階ではじめて、「ろう付け構造」用のものかどうか客観的に確定することになり、「ろう付け構造」用の金属箔を販売したと確定した場合には、これを前提として、本件特許権侵害行為に該当するか否かを判断することになる。）。しかし、構成要件Cの表面粗度Rmaxの数値限定は、ろう付け構造の排ガス触媒担体であってはじめて意味があるものであることからすると、少なくとも本件特許権侵害かどうかの判断においては、この要件を無視することができないことは明らかである。したがって、先使用権が成立するかどうかの判断においても、同様に、「ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる」金属箔として販売されたかどうかを考慮するものとする。これを前提とすると、被告が被告旧製品を製造販売していたとしても、その販売先である臼井国際産業が、ろう付け構造の排ガス触媒担体を試作品として製造販売していた以上、その時点においては、試作品の検討を踏まえた販売先からの依頼により細部の仕様等が変更される可能性が残されていたと考えられるから、被告によるろう付け構造の排ガス触媒担体用の金属箔の製造販売も、未だ準備段階の行為であったとみざるを得ないものである。このことは、被告によるろう付け構造を有する触媒担体に用いられる金属箔の製造販売については、その販売先である臼井国際産業が排ガス触媒担体の量産を開始してから、その量産が開始されていること（前掲調査囑託の結果）とも符合するものである。被告旧製品については、結果的に試作品を踏まえた仕様等の変更はなかったものの、量産前の段階の行為は、製造販売の準備段階の行為であるともみざるを得ない。

3) 被告旧製品の構成要件Cの充足性

(判断)

被告は、上記（1）オのとおり、本件特許出願に先立つ昭和63年11月2日に、被告旧製品の製造にあたり、乙14の技術標準を定め、#120の砥石で研削したワークロールを用いて、厚さ50 μ mの金属箔（被告旧製品）を製造していたものと認められる。そして、上記（1）キのとおり、本件明細書の開示するところによれば、#120の砥石で研削したワークロールを用いて冷間圧延を行えば、構成要件Cに規定する表面粗度Rmax0.7～2.0 μ mの範囲内の金属箔が得られると考えられるから、本件特許出願に先立ち臼井国際産業に販売された被告旧製品の表面粗度Rmaxは、構成要件Cを充足することが推認される。

現に、上記（1）カのとおり、被告旧製品の表面粗度を表すものとみて差し支えな

いR205SR*BA（厚さ50 μ m）について、本件特許出願に先立ち、その表面粗度Rmaxを測定した結果、基準長さ0.8mmにより、表面が1.065 μ m、裏面が1.033 μ mという構成要件Cを充足する測定結果が得られているのである。

以上によれば、被告が製造し、臼井国際産業に販売していた前記アの被告旧製品は、構成要件Cを充足するものであったと認められる。

なお、先使用権の抗弁における被告旧製品の構成要件Cの充足の有無と、請求原因における被告製品の構成要件Cの充足の有無との関係について付言すれば、後者において充足が認められる場合には、前者においても充足が認められやすい関係にあるとすることができる。すなわち、前者においては、#120の砥石で研削されたワークロールを用いて冷間圧延された金属箔の表面粗度Rmaxが問題とされているのに対し、後者においては、#150又は#220の砥石で研削されたワークロールを用いて冷間圧延された金属箔の表面粗度Rmaxが問題とされている。そして、表面粗度Rmaxに最も大きな影響を与えるものが冷間圧延に用いるワークロールを研削する砥石の番手であることは上記のとおりであり、砥石の番手の数字が大きくなるほど表面は滑面となり、砥石の番手の数字が小さくなるほど表面は粗面となる。そうすると、構成要件Cの下限0.7 μ m以上であるか否かが主に問題となる本件において、仮に、#150又は#220の砥石で研削されたワークロールを用いて冷間圧延された金属箔の表面粗度Rmaxが構成要件Cの下限0.7 μ m以上であり、構成要件Cを充足すると認められるのであれば、他の圧延条件を特に変更しない限り、#120の砥石で研削されたワークロールを用いて冷間圧延された金属箔の表面粗度Rmaxは、より大きな値を示すはずであるから、同様に構成要件Cの下限0.7 μ mを超え、構成要件Cを充足する可能性が高いと考えられる。このように、仮に、争点1-2において、原告が被告製品の少なくとも一部が構成要件Cを充足することの立証に成功したとしても、そのこと自体がこの先使用権の抗弁における構成要件Cの充足を推認させる事実となり得るのである。

4) 特許出願の際実施又は準備をしていた発明及び事業の目的の範囲内の解釈 (判断)

被告旧製品（R20-5SR）と現在の被告製品（R20-5USR（JFE20-5USR））との間には、表面粗度Rmax値の減少方向への製造条件の変更、すなわち、ワークロールを研削する砥石の#120から#150さらには#220への変更と微量成分の変更とがあったものと認められるものの、後者については、本件特許発明の本質に関わるものではないし、原告も問題としないから、これによって先使用権の成否に影響が及ぶことはない。また、前者についても、既に述べたとおり、本件特許発明における表面粗度Rmaxの数値限定の臨界的意義が下限の0.7 μ mに

あることからすると、本件特許発明の作用効果を減殺する方向への変更であり、上記2のとおり、現に、被告製品（特に被告サンプル）の測定においては、構成要件Cに規定された表面粗度Rmaxの範囲を充足しない方向への変更が行われたことが顕著に窺われるところであるから、仮に被告製品の一部のものにおいて構成要件Cに規定された表面粗度Rmaxの充足が証明されたとしても、このような表面粗度Rmaxの変更により先使用权が失われるものではないというべきである。

(参考判例)

最高裁判所第2小法廷判決／昭和61年(オ)第454号(ウォーキングビーム事件)
特許法七九条所定のいわゆる先使用权者は、「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において」特許権につき通常実施権を有するものとされるが、ここにいう「実施又は準備をしている発明の範囲」とは、特許発明の特許出願の際（優先権主張日）に先使用权者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものであり、したがって、先使用权の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用权者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。けだし、先使用权制度の趣旨が、主として特許権者と先使用权者との公平を図ることにあることに照らせば、特許出願の際（優先権主張日）に先使用权者が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは、先使用权者にとって酷であつて、相当ではなく、先使用权者が自己のものとして支配していた発明の範囲において先使用权を認めることが、同条の文理にもそうからである。そして、その実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは、先使用权の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのはもちろんであるが、右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用权の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである。

以上