

判決年月日	平成21年8月25日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成20年(ネ)10068号		

1 切削対象物が「半導体パッケージ」である切削方法が、切削対象物として「半導体ウェーハ」のみを特許請求の範囲に記載した特許発明との関係で、均等侵害の第5要件を充たさないとされた事例。

2 特許法104条の3の抗弁に対する再抗弁としては、特許権者が、適法な訂正請求又は訂正審判請求を行い、その訂正により無効理由が解消され、かつ、対象方法が訂正後の特許請求の範囲にも属するものであることが必要である。

(関連条文)

(1につき)特許法70条、101条5号

(2につき)同法104条の3

本件は、Y(被控訴人)がシンギュレーションシステム装置(Y製品)を製造、販売した行為について、X(控訴人)が、Yの上記行為は、Xの有する発明の名称「切削方法」に関する特許権を侵害すると主張して、本件特許権に基づき、Y製品の製造、販売等の差止めを求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償として、3400万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。Y製品は「半導体パッケージ」を切削する被控訴人方法を用いる装置であり、Xは、被控訴人方法が本件発明と均等なものとして本件特許権を侵害するものとみなされる(特許法101条5号)旨主張している。

原判決は、本件特許権の侵害の成否について判断することなく、本件特許は、特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから、特許法104条の3により、本件特許権を行使することはできない旨を判示して、Xの請求を棄却したため、Xがこれを不服として控訴した。

Xは、無効審判手続において、訂正請求を行い(第1次訂正)、その後訂正審判を請求し(第2次訂正)、Xは、当審において、上記各訂正により、本件特許は無効にされるべきものとはいえない旨の主張を追加した。

本判決は、以下のとおり判示して、本件控訴を棄却した。

『文言上、被控訴人方法が本件発明の技術的範囲に属さないことは明らかである。』

『本件発明に係る特許請求の範囲に記載された構成中に被控訴人方法と異なる部分が存する場合であっても、上記部分が本件発明の本質的部分ではなく、上記部分を被控訴人方法におけるものと置き換えるても、本件発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、上記のように置き換えることに、本件発明の属する技術の分

野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が、被控訴人方法の使用の時点において容易に想到することができたものであり、被控訴人方法が、本件発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから上記出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、被控訴人方法が本件発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、被控訴人方法は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、本件発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である（最高裁平成6年（オ）第1083号平成10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁参照）。

…上記…認定の本件明細書の記載に照らせば、控訴人は、被加工物すなわち切削対象物として半導体ウェーハの外、フェライト等が存在することを想起し、半導体ウェーハ以外の切削対象物を包含した上位概念により特許請求の範囲を記載することが容易にできたにもかかわらず、本件発明の特許請求の範囲には、あえてこれを「半導体ウェーハ」に限定する記載をしたものということができる。

また、上記…認定の出願経緯に照らしても、控訴人は、圧電基板等の切削方法が開示されている引用発明1…との関係で、本件発明の切削対象物が「正方形または長方形の半導体ウェーハ」であることを相違点として強調し、しかも、切削対象物を半導体ウェーハに限定しない当初の請求項1を削除するなどして、本件発明においては意識的に「半導体ウェーハ」に限定したと評価することができる。

このように、当業者であれば、当初から「半導体ウェーハ」以外の切削対象物を包含した上位概念により特許請求の範囲を記載することが容易にできたにもかかわらず、控訴人は、切削対象物を「半導体ウェーハ」に限定しこれのみを対象として特許出願し、切削対象物を半導体ウェーハに限定しない当初の請求項1を削除するなどしたものであるから、外形的には「半導体ウェーハ」以外の切削対象物を意識的に除外したものと解されてもやむを得ないものといわざるを得ない。

…そうすると、被控訴人方法は、均等侵害の要件のうち、少なくとも、前記 の要件を欠くことが明らかである。

…また、仮に、被控訴人方法が「半導体ウェーハ」以外の本件発明の構成要件を充足するとすると、後記…判示するのと同様に、被控訴人方法も、引用発明1から容易に推考することができるというべきであるから、均等侵害の要件のうち、前記 の要件も欠くことに帰する。』

『よって、被控訴人方法は、いずれにしても、本件発明の技術的範囲に属さないから、特許法101条5号による間接侵害は成立しない。』

『…本件発明は、引用発明1、2及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明することができたものといわざるを得ない。

…控訴人は、訂正により本件発明の無効理由が解消した旨主張する。

しかしながら、特許法 104 条の 3 の抗弁に対する再抗弁としては、特許権者が、適法な訂正請求又は訂正審判請求を行い、その訂正により無効理由が解消され、かつ、被控訴人方法が訂正後の特許請求の範囲にも属するものであることが必要である。

本件において、被控訴人方法は、前記のとおり、文言上も、均等論によつても、本件発明の技術的範囲に属するものではないから、本件発明の特許請求の範囲を更に減縮した、第 1 次訂正発明及び第 2 次訂正発明との関係でも、文言上も、均等論によつても、第 1 次訂正発明及び第 2 次訂正発明の技術的範囲に属するものでなく、上記の要件を欠くものといわなければならぬ。

…本件事案にかんがみ、上記の要件についても判断を加えると、…仮に、第 1 次訂正及び第 2 次訂正がされたとしても、本件特許が無効にされるべきことに変わりはないといわなければならぬ。』