

判決年月日	平成 2 2 年 3 月 3 1 日	担 当 部	知的財産高等裁判所 第 2 部
事 件 番 号	平成 2 1 年 (ネ) 第 1 0 0 3 3 号		
○ 名称を「熱伝導性シリコンゴム組成物及びこの熱伝導性シリコンゴム組成物によりなる放熱シート」とする発明について特許権侵害が認められなかった事例			

(関連条文) 特許法 7 0 条

1 一審原告は、合成樹脂及びその他の化学工業製品の製造並びに販売等を業とする株式会社である。

一審被告は、有機硅素化合物及びその他の高分子化合物を原料とする合成ゴム成形加工並びにその販売等を業とする株式会社である。

2 本件訴訟は、平成 1 1 年 8 月 3 日に公開された特許権の公開公報(補正前のもの)を前提として一審原告から実施許諾を受けていた一審被告が、平成 1 4 年 3 月 2 2 日付けで登録された上記特許権(特許第 3 2 9 0 1 2 7 号、補正後のもの)の技術的範囲に被告製品は含まれないとして、同契約を解除し実施料支払を終了したことを契機に、上記特許権を有する一審原告が放熱シート(被告製品)を製造・販売する一審被告に対し、被告製品は一審原告の上記特許権の請求項 1 及び 5 を侵害するとして、①上記製品の製造販売禁止、②上記製品の廃棄、③平成 1 2 年 1 0 月 1 日に締結し平成 1 5 年 1 0 月 1 日に終了した実施許諾契約に基づき、未受領である平成 1 4 年 6 月 1 日から平成 1 5 年 1 0 月 1 日までの実施料 1 8 0 0 万円(売上高の 3 %)及びこれに対する訴状送達の日である平成 1 8 年 1 1 月 9 日から支払済みまで年 6 分の割合による遅延損害金の支払、④上記特許権侵害による損害賠償として、平成 1 5 年 1 0 月 2 日から平成 1 8 年 9 月 3 0 日までの分として 1 億 0 4 0 0 万円(売上高の 8 %)及びこれに対する訴状送達の日である平成 1 8 年 1 1 月 9 日から支払済みまで年 5 分の割合による遅延損害金の支払を各求めたものである。

3 上記特許権の補正後の請求項 1 及び 5 は、次のとおりである(以下「本件各特許発明」という。)。

・請求項 1 (下線部は、平成 1 4 年 2 月 4 日付け補正により付加された箇所)

「シリコンゴムに、下記一般式 (A) で示されるシランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラーを分散させて成り、熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコンゴム組成物全量に対して 4 0 v o l % ~ 8 0 v o l % であることを特徴とする熱伝導性シリコンゴム組成物。

【化 1】

$YSiX_3$ (A)

X = メトキシ基又はエトキシ基

Y = 炭素数 6 個以上 1 8 個以下の脂肪族長鎖アルキル基」

・請求項5

「請求項1乃至4のいずれかに記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物を成形して成ることを特徴とする放熱シート。」

4 本判決は、次のとおり判示するなどして、一審原告の請求を全て棄却すべきものとした。

(1) 被告製品は本件各特許発明の構成要件に該当するかについて

ア 本件各特許発明の構成要件の解釈

「本件各特許発明の構成要件には、シリコーンゴムに充填する熱伝導性無機フィラー全量をカップリング処理するとの明示的な限定はないものの、本件各特許発明は、シリコーンゴムに充填する熱伝導性無機フィラー全量をカップリング処理するものに限られるというべきであり、構成要件Aの『下記一般式(A)で示されるシランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラー』はそうように解すべきである。」

「…構成要件Bの『熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して40vol%～80vol%であること』の『熱伝導性無機フィラー』は、『シランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラー』と解するのが相当である。そして、その場合、『シランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラー』の『熱伝導性シリコーンゴム組成物全量』に対するシランカップリング剤を含む割合が『40vol%～80vol%』であると解することが、文言上全く無理のない解釈であり、そのように解してもその技術的意義に反することがないことは、前記…で述べたとおりである。したがって、構成要件Bは、『シランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラー』の『熱伝導性シリコーンゴム組成物全量』に対するシランカップリング剤を含む割合が『40vol%～80vol%』であると解するのが相当である。」

イ 被告製品の構成要件該当性

「被告製品のうち、GR-b, GR-d, GR-i, GR-k, GR-l, GR-m(これらのうち、製造販売されていないGR-iを除く各製品を…『GR-b等』という。)の各組成が、原判決別紙の『被告製品の組成』のうち『カップリング剤処理フィラー(vol%)』中の『フィラーのみ』欄の各数値(ただし、被告製品の製造時にシランカップリング剤で表面処理が施された熱伝導性無機フィラーとして製造工程に投入されたフィラーの量)及び『未処理フィラー(vol%)』欄の各数値のとおりであることは、当事者間に争いがない。この当事者間に争いがない事実を弁論の全趣旨を総合すると、これらの被告製品は、カップリング剤で表面処理を施したフィラーと未処理フィラーから成るものであり、GR-iを除く各製品(GR-b等)はカップリング剤で表面処理が施されたフィラーとして製造工程に投入されたフィラーの組成物全量に対するカップリング剤を含む体積分率が40vol%に満たないことが認められ、これらの点から、これらの被告製品が本件各特許発明の構成要件に該当すると認めることはできない。

また、GR-nについては、組成に争いがあるものの、シランカップリング剤で表面処

理を施したフィラーの組成物全量に対するシランカップリング剤を含む体積分率が40vol%～80vol%であることを認めるに足りる証拠はない。」

ウ 被告製品のうちGR-b等の熱伝導性無機フィラーは全量がカップリング処理されているとの主張（予備的主張1）につき

「GR-b等について、一審原告が主張するように、熱伝導性無機フィラーに吸着させたシランカップリング剤が離脱し、未処理の熱伝導性無機フィラーに移行することによって、熱伝導性無機フィラー全量がカップリング処理されるかどうか」については、「GR-b等において熱伝導性無機フィラー全量がカップリング処理されていると認めることはできない。

(2) 被告製品のうちGR-b等は本件各特許発明の構成と均等なものとして本件各特許発明の技術的範囲に属するかについて

「一審原告は、本件特許の出願経過において、本件補正によって、本件各特許発明は、シリコーンゴムに充填する熱伝導性無機フィラー全量をカップリング処理することを前提として、『シランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラー』のシランカップリング剤を含む『熱伝導性シリコーンゴム組成物全量』に対する割合が『40vol%～80vol%』である旨の構成要件Bを付加したものであるから、一審原告が、その範囲を超えて本件各特許発明の技術的範囲の主張をすることは、外形的に特許請求の範囲から除外されたと解されるものについて技術的範囲に属すると主張することになり、（最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決がいう）特段の事情に該当するというべきである。」したがって、GR-b等について、本件各特許発明の構成と均等なものとして本件各特許発明の技術的範囲に属するということはできない。