

注目判決

平成20年（ネ）第10068号 特許権侵害差止控訴事件

(平成21年8月25日判決言渡)

1. 事案の概要

(1) 本件は、被控訴人が、商品名を「MCS-8000」とするシンギュレーションシステム装置（以下「被控訴人製品」という。）を製造、販売した行為について、控訴人が、被控訴人の上記行為は、控訴人の有する第3887614号特許権（発明の名称「切削方法」。以下「本件特許権」といい、その特許請求の範囲請求項3に係る発明を「本件発明」という。）を侵害するものとみなされる（特許法101条5号）と主張した。

(2) 原判決は、被控訴人の上記行為による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、下記引用例1及び引用例2に記載された発明（以下「引用発明1」「引用発明2」という。）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、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、控訴人の請求を棄却したため、控訴人がこれを不服として控訴した。

2. 裁判所の判断

(1) 均等侵害の要件⑤について

(ア) 本件明細書の発明の詳細な説明には、以下の記載（注：省略）がある。

(イ) 本件発明の出願経緯は、以下のとおりである。

a 本件発明は、当初、請求項の数を4とし、当初の請求項1には、特許請求の範囲の記載を「・・・精密切削装置。」とする発明が記載されていた。当初の請求項1に係る上記発明は、装置についての発明であり、切削対象を特に限定するものではなかった。

b 請求項3に係る本件発明は、当初請求項4として出願されたものであるが、当初から切削対象物については「半導体ウェーハ」と記載されていた。

c 同出願については、引用発明1に基づいて容易に発明をすることができたとして拒絶理由が通知された。なお、引用発明1には、「シリコンウェーハーや圧電基板等の切削方法が開示されている。

控訴人は、「半導体ウェーハを吸引保持するチャックテーブル」の存在を不可欠なものとして構成要件に取り込む等の補正をしたが、この補正によっても拒絶理由を回避することができず、当初の請求項1に係る発明は、引用発明1に基づいて容易に発明をすることができたとして、本件特許出願について拒絶査定がされた。

d 控訴人は、拒絶査定不服審判を請求し、その際、発明の名称を「切削方法」とし、当初の請求項1を削除し、本件発明に係る当初の請求項4を請求項3とする補正を行った。

控訴人は、拒絶査定不服審判の請求の理由として、「切削の対象が正方形または長方形の半導体ウェーハであること…が関連しあって、…独特の作用効果を奏するものである。仮に、切削対象が不定型なワークであるとする、…」と記載し、その後、本件発明に係る特許出願は、特許査定された。

(ウ) 上記(ア) 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(イ) 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。

(エ) 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⑤の要件を欠くことが明らかである。

(2) 均等侵害の要件④について

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、・・・、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④の要件も欠くことに帰する。



2009年10月
特許業務法人SSINPAT