

生田哲郎◎弁護士・弁理士／中所昌司◎弁護士・弁理士

特許権侵害訴訟のクレーム解釈において、 出願経過が特許権者に有利に参酌された事例

[東京地方裁判所 平成26年12月25日判決 平成23年(ワ)第35723号]

1. 事件の概要

本件は、発明の名称を「窒化ガリウム系発光素子」とする特許権(第4033644号)を有する原告が、被告による半導体レーザダイオード製品の生産、譲渡、輸出等が上記特許権の侵害に当たる旨を主張し、差止め等を求めた事案です。

本件では、「単一層の保護膜」という構成要件の充足性が争われました。具体的には、「単一層」と「保護膜」という文言の意義が問題となったので、その点における裁判所の判断を紹介します。

2. 発明の概要

本件特許権に係る本件発明を構成要件に分説すると、次のようになります。

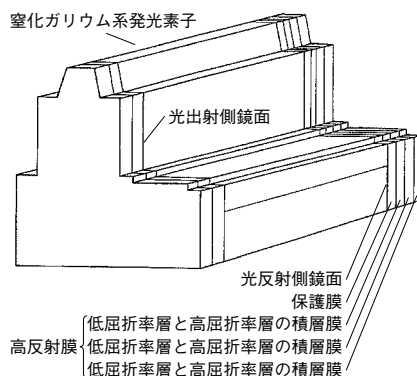
A ストライプ状の発光層の両端面に、光出射側鏡面と光反射側鏡面を持つ共振器構造を有する窒化ガリウム系発光素子において、

B 光出射側鏡面には、窒化ガリウムより低い屈折率を有する低反射膜が、該光出射側鏡面から屈折率が順に低くなるように2層以上積層され、該光出射側鏡面に接した第1の低反射膜が、 ZrO_2 、 MgO 、 Al_2O_3 、 Si_3N_4 、 AlN 及び MgF_2 から選ばれたいずれか1種から成り、

C 光反射側鏡面には、 ZrO_2 、 MgO 、 Si_3N_4 、 AlN 及び MgF_2 から選ばれたいずれか1種からなる単一層の保護膜が接して形成され、かつ、該保護膜に接して、低屈折率層と高屈折率層とを低屈折率層から積層して終端が高屈折率層となるように交互に積層してなる高反射膜が形成されてなる

D 窒化ガリウム系発光素子。

【本件特許の図1(実施例)を若干修正した図】



従来の窒化物半導体発光素子は、発光層の光反射側の端面に直接高反射膜が形成されていたことなどから、高出力動作時に端面破壊が起きやすくなり、素子の寿命が低下するという問題があったところ、本件発明は、上記の構成要件A～Dの構成により、この課題を解決するというものです。

3. 出願経過

本件の特許出願に対しては、平成15年11月19日付で拒絶理由が通知されました（以下、本件拒絶理由通知）。

本件拒絶理由通知は、特開2000-22269号公報(乙2)等に基づく、本件補正前の発明の進歩性の欠如を理由とするものでした。引用された上記公報には、本件発明の保護膜に相当する酸化物誘電体膜が2層積層された構成を有する青色半導体レーザ素子が開示されていました。

その後、拒絶査定がなされましたが、これに対して原告は、拒絶査定不服審判を請求し、審判請求の理由として「本件発明の保護膜は共振器内の定在波を窒化物半導体と高反射膜との界面から保護膜と高反射膜との界面に移動させることで端面劣化を抑制する機能を有する」旨を主張しました。

また、原告は、平成19年9月25日付の補正手続補正書により、特許請求の範囲の「いずれか1種からなる保護膜を有し、かつ、該保護膜の上に」と記載していたのを、「いずれか1種からなる単一層の保護膜が接して形成され、かつ、該保護膜に接して、」と変更しました（以下、本件補正）。

そして、原告の前記審判請求につき、特許審決がされました。

4. 争点

充足論については、「単一層の保護膜」という構成要件の充足性のみが争点となりました。具体的には、被告製品が「単一層の」膜の構成要件を充足するか、および、被告製品が「保護膜」の構成要件を充足するかについてが争われました。

なお、無効の抗弁は主張されませんでした。

5. 裁判所の判断

(1) 「単一層の」膜の充足性

ア。「単一層」の膜の意義について、裁判所は、以下のように解釈しました(下線部が結論)。

「本件発明の発光素子の光反射側鏡面に形成される高反射膜は、特許請求の範囲の記載によれば、保護膜に接して低屈折率層と高屈折率層とを低屈折率層から積層して終端が高屈折率層となるように交互に積層して形成されるものであるところ、その材料は限定されておらず……、上記の積層構造の全体が高反射機能を有するものとして高反射膜と称されているものと解される。

他方、構成要件Cによれば、本件発明の保護膜は、 ZrO_2 等の列記された材料の1種から成り、かつ、光反射側の端面と高反射膜との間にこれらに接して形成される膜である。また、構成要件Cの『単一層の』という文言は、光反射側の端面と高反射膜との間に保護膜を2層積層する構成と区別するため、本件補正により付加された要件であり、端面と高反射膜との間に列記された材料の1種から

成る1層の膜以外の膜が介在する構成が排除されることが明確化されている。

そうすると、ある発光素子が構成要件Cを充足するためには、当該素子が発光層と上記の積層構造から成る高反射膜とを有すること、当該発光層の光反射側の端面と高反射膜との間にこれらに接して上記材料の1種から成る単一層の膜のみが形成されていることが必要と解される」

イ。裁判所は、上記の文言解釈を前提にして、次のように、被告製品に当てはめて充足性を肯定しました。

「被告製品に形成された光反射側第2膜～第7膜が全体として高反射膜である(第2膜、第4膜及び第6膜が低屈折率層、第3膜、第5膜及び第7膜が高屈折率層に当たる。)ということができる。そして、光反射側第1膜は構成要件Cに列記された材料の1種である AlN から成る膜であり、その両端は発光層の端面及び光反射側第2膜に接している。したがって、被告製品の光反射側第1膜は、上記材料の1種から成り、かつ、端面及び高反射膜に接して形成された単一層の膜であると認められる」

ウ。被告は、被告製品の光反射側第2膜は高反射膜のみならず、保護膜としても機能しているから、被告製品は構成要件Cの「単一層の」を充足しないと主張していました。

しかし裁判所は、次のように、この被告の主張を採用しませんでした。

「本件発明の特許請求の範囲及び本件明細書の発明の詳細な説明のいずれにも、保護膜に加えて高反射膜にも端面保護機能がある発光素子の構成を排除する趣旨の記載は見当たらない。

また、……本件発明の実施例においては高反射膜の高屈折率層として ZrO_2 が選択されているところ、 ZrO_2 は融点が高く熱安定性に優れ保護膜の材料の一つとしても選択され得るものであるから……、高反射膜の一部が端面保護機能を果たすこともあることが前提とされているとみることができる。

そうすると、『保護膜』に接して形成された高反射膜にも端面保護機能が認められるときであっても、構成要件Cの充足性は否定されないと解するのが相当である」

(2) 「保護膜」の充足性

ア。「保護膜」の意義について、裁判所は、以下のように解釈しました(下線部が結論)。

「本件発明の特許請求の範囲の文言上は、上記単一層の膜を『保護膜』と称するのみで、その有すべき保護機能を特定する記載はないが、……本件発明は光反射側の端面と高反射膜との間に上記単一層の膜を形成するなどの手段を採用することで端面破壊を抑制して素子の高出力動作時における寿命を向上させるとする発明であること、上記単一層の膜はこのような端面保護機能に着目して『保護膜』と称されていることからして、端面保護機能を全く有していない膜まで『保護膜』を充足するとみることはできない。

もっとも、本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみても、端面を何からどのように保護するのか(例えば、共振器内の定在波による影響を避けるためそのピーク位置を移動すること、端面の酸化を防止すること等)は具体的

に記載されておらず……。また、保護膜の膜厚を特定のものに限定するような記載も見当たらない（段落【0022】は『望ましい』一例にとどまる。）

そうすると、……単一層の膜は、それが形成されることにより端面を保護する機能があると認められる限り、構成要件Cの『保護膜』に当たると解するのが相当である」

なお、上記の判決で触れている本件特許明細書の【0022】においては、「共振波長を λ 、保護膜の屈折率を n とすると、保護膜の膜厚は、 $\lambda/4n$ 又は $\lambda/2n$ とすることが望ましい」と記載されていました。

イ．裁判所は、上記の文言解釈を前提にして、次のように、被告製品に当てはめて充足性を肯定しました。

「被告製品の光反射側第1膜に端面保護機能があることは、被告において、それが端面を酸化作用から保護する機能及び膜厚分だけ定在波を移動させることで光反射側の端面における定在波エネルギーを一定程度減少させる機能を有する旨の主張をしていること……からも明らかである。したがって、被告製品の光反射側第1膜は構成要件Cの『保護膜』を充足する」

ウ．被告は、被告製品の光反射側第1膜は、本件発明が目的とする光反射側の端面の熱的破壊の防止という機能、および原告が拒絶査定不服審判で主張した定在波移動機能を有していないから、構成要件Cの「保護膜」を充足しないと主張していました。

しかしながら裁判所は、以下に示すとおり、被告の上記主張を採用しませんでした。

「被告の……主張は、構成要件Cの『保護膜』をこれが果たすべき具体的な保護機能の態様により限定しようとするものであるが、そのような限定ができないことは前記……のとおりである。

なお、被告は、原告が審判請求の理由として本件発明の保護膜が定在波を移動させる機能を有する旨記載したことをその主張の根拠とする。しかし、この記載は、本件明細書の段落【0022】において『望ましい』とされた一つの構成に即して定在波移動の効果を説明したものにすぎず、本件発明をそのような構成に限定する趣旨ではないと解することが可能である上、本件において拒絶理由が解消されて特許登録すべきものとされたのは、保護膜を単一層とする旨の本件補正が行われたことによるものであって……。上記記載がなければ特許登録に至らなかったと認めるに足りる証拠はない」

6. 考察

(1)「単一層」の解釈において、裁判所は、「……『単一層の』という文言は、光反射側の端面と高反射膜との間に保護膜を2層積層する構成と区別するため、本件補正により付加された要件であり、端面と高反射膜との間に列記された材料の1種から成る1層の膜以外の膜が介在する構成が排除されることが明確化されている」と、出願経過を

参酌し、補正の目的を考慮して、特許権者に有利な解釈をしました。

(2)「保護層」については、被告が出願経過（拒絶査定不服審判における審判請求の理由）での出願人の主張を根拠として、限定的に解釈されるべきであると主張しましたが、裁判所は、出願人の当該記載は本件発明を限定する趣旨ではないと解することが可能であるうえ、当該記載がなければ特許登録に至らなかったとはいえないとして、被告の主張を採用しませんでした。

(3)クレーム解釈において出願経過が参酌される場合には、禁反言といった形で、特許権者に不利に参酌されることも多いのですが、本件の「単一層」の解釈のように、特許権者に有利に参酌されることもあります。

また、本件の「保護層」の解釈のように、出願人の出願経過での主張のすべてについて、禁反言が成立するわけではありません。例えば、有名な「切り餅」事件の知財高裁の平成23年9月7日中間判決でも、撤回した手続補正書に関する出願人の意見について、禁反言が成立しませんでした。

侵害訴訟の書面作成はもとより、鑑定書作成などにおいても、出願経過を適切に考慮して、請求項の文言解釈をすることが重要です。

いくた てつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

ちゅうしょ まさし

2003年東京大学大学院修士課程修了（物性物理学を専攻）。技術者として電子部品メーカーに入社。2007年旧司法試験合格。2012年弁理士試験合格。同年カリフォルニア州司法試験合格。TOEIC990点。