

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

発明の詳細な説明の記載および出願経過を参酌して、特許請求の範囲の用語を限定解釈した事例・意識的除外に当たるとして、均等侵害を否定した事例

(大阪地裁 平成21年4月7日判決 平成18年(ワ)第11429号)

1. 事案の概要

本件は、特許第3290127号（発明の名称「熱伝導性シリコーンゴム組成物及びこの熱伝導性シリコーンゴム組成物によりなる放熱シート」：以下、本件特許）を有する原告が、被告の販売する放熱シート（以下、被告製品）が本件特許権を侵害すると主張して、その製造・販売の差し止めおよび損害賠償を求めた事案です。

被告は、本件特許の登録前に、原告から本件特許出願について非独占的実施権の許諾を受けていましたが、登録後、被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属しないと主張して、実施許諾契約を解除していました。

本件の争点は、(1) 文言侵害について、(1-1) 構成要件B中の「熱伝導性無機フィラー」の解釈、(1-2) 被告製品GR-nの組成、(2) 均等論侵害の有無、(3) 損害額、(4) 相殺の抗弁（被告は、実施許諾契約に基づいて支払われた実施料のうち、特許発明の技術的範囲に属さないことになった製品の実施料は不当利得となる、などを主張した）と多岐にわたりますが、本稿では、誌面の都合上、争点(1-1)中の「構成要件B中の『熱伝導性無機フィラー』の意義の解釈」および争点(2)の均等論侵害の有無について解説します。

2. 特許請求の範囲の記載内容

本件では、請求項1および請求項5の発明が訴訟の対象とされています。本件特許発明を構成要件ごとに分説すると、次のようになります。

(ア) 本件特許発明1（請求項1の発明）

A シリコーンゴムに、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、

$$\text{YSiX}_3 \text{ (A)}$$

X = メトキシ基又はエトキシ基

Y = 炭素数6個以上18個以下の脂肪族長鎖アルキル基

B 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

C ことを特徴とする熱伝導性シリコーンゴム組成物。

(イ) 本件特許発明2（請求項5の発明）

D 構成要件AないしCを充足する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。

3. 被告製品の構成

被告製品は、GR-b、GR-d、GR-i、GR-k、GR-l、GR-m、GR-nの型番の数種の放熱シートであり、GR-nを除き、いずれも構成要件Aを充足する特定シランカップリング剤で処理された、熱伝導性無機フィラー（以下、処理フィラー）と、未処理の熱伝導性無機フィラー（以下、未処理フィラー）を含むシリコーンゴム組成物を成形して成る放熱シートです。

各製品の組成物の組成比は、公表された判決文には記載されていませんが、当事者の主張内容からみて、GR-n以外は、処理フィラーのみでは組成物全量に対

して40～80vol%の範囲外となり、処理フィラーと未処理フィラーを合わせると組成物全量に対して40～80vol%の範囲内となるようです。GR-nについては、組成比が争点の一つとなっていますが、誌面の都合上省略します。

4. 争点（1-1）に関する当事者の主張

（1）原告の主張

原告は、「構成要件Bの『熱伝導性無機フィラー』が構成要件Aの『シランカップリング剤で表面処理を施した』ものに限定されることを示す手掛かりとなる文言（『前記』、『当該』又は『該』等）は一切存在しない」、(出願審査経緯における手続補正について)「もし原告が、本件補正においてカップリング処理をした熱伝導性無機フィラーの配合量を規定しようと意図したのであれば、『シリコンゴムに、下記一般式（A）で示されるカップリング処理を施した熱伝導性無機フィラーを40vol%～80vol%分散させて成ることを特徴とする熱伝導性シリコンゴム組成物』と記載すれば必要にして十分であったはずであり、あえて、本件特許発明1のような記載にする必要はなかった」などの主張をして、構成要件Bは、熱伝導性シリコンゴム組成物に含まれる熱伝導性無機フィラーの総量の範囲を定めたものと解すべきと主張しました。また原告は、この主張を裏付けるため、熱伝導性無機フィラーの半量をシランカップリング剤処理した場合でも、本件特許発明の効果奏する旨の実験報告書を提出しました。

（2）被告の主張

被告は「1つのクレーム内では、後の語句は前の語句を受けると解釈するのが文脈上自然である」「全実施例で開示されている熱伝導性無機フィラーの体積分率は『60vol%』であり、その全量がカップリング処理されている」「原告は本件補正において特許請求の範囲に構成要件Bを加えたものであり、40vol%未満と80vol%を超える範囲は、自ら意識的に削除したものである」「当初明細書の段落【0012】における『40vol%～80vol%』という数値範囲が指すものは……当初明細書の段落【0011】には、『本発明の熱伝

導性シリコンゴム組成物は、シリコンゴムに、シランカップリング剤にて表面処理された熱伝導性フィラーを分散させたものである。』と記載されており、段落【0012】の記載は段落【0011】の記載を受けたものである」などと主張し、「40vol%～80vol%」とは、全量がカップリング処理された熱伝導性フィラーの体積分率を指すものと解すべきであると主張しました。

5. 争点（1-1）に関する裁判所の判断

特許請求の範囲の記載については、「構成要件Bの『熱伝導性無機フィラー』の文言の前に『同』、『当該』又は『該』といった直前の文言を指し示す接頭語が付されていないことから、同『熱伝導性無機フィラー』が、構成要件Aの定義するカップリング処理した熱伝導性無機フィラーを指すことが一義的に明確とはいえない」としつつ、「構成要件Bの『熱伝導性無機フィラー』が構成要件Aのそれとは別の物であると解する根拠となる積極的な記載も認められない」としました。

明細書の発明の詳細な説明の記載については、「本件明細書における発明の効果及び実施例に関する各記載は、一貫してシリコ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おり、ここに未処理の熱伝導性無機フィラーを充填することは、何らの開示も示唆もされていないのであるから、本件各特許発明はあくまでシリコ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と解するほかない。そうすると、構成要件Bの『熱伝導性無機フィラー』も、カップリング処理した熱伝導性無機フィラーと解するのが相当である」と判示しました。

原告の提出した実験報告書に対しては、「特許請求の範囲の解釈（均等侵害の成否は別論）において、明細書の記載のほか、出願経過及び公知技術を参酌することを超えて、当業者にとって自明でない実験結果を考慮することはできない」と判示し、原告の主張を退けました。

出願経過については、「請求項1に記載の発明は組成物に係る発明と認められるが、各成分の配合量（組成比）が記載されていない（すべての配合量（組成比）

について同等の効果を奏するものとは認められない)として、特許請求の範囲の記載が、特許法36条6項2号に規定する要件を充たしていない旨の拒絶理由通知書に回答する手続補正書で構成要件Bが追加されたことから、「本件拒絶理由通知が明らかにするように求めている『各成分の配合量』とは、当初明細書の特許請求の範囲【請求項1】に記載のあった『シリコンゴム』と『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』の各配合量を指すものと解するのが自然である」とし、これに対する回答ために追加された構成要件Bは、『シリコンゴム』と『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』の各配合量を定めたものと解するのが自然であると判示しました。

また、「本件補正における原告の主観的意図はともかく、少なくとも構成要件Bを加えた本件補正を外形的に見れば、カップリング処理された熱伝導性無機フィラーの体積分率を限定したものと解するのが相当であり、自らかかる補正をしておきながら、後になってこれと異なる主張をすることは、本件補正の外形を信用した第三者の法的安定性を害するものであり、禁反言の法理に抵触し許されない」とし、禁反言の法理によっても原告の主張を退けました。

6. 争点2に関する当事者の主張

誌面の都合上、裁判所の判断に挙げられた意識的除外の要件のみを説明します。

原告は、「構成要件Bは本件補正において追加されたものであるが、本件補正の意図が、熱伝導性無機フィラー全量をカップリング処理したものに限定する趣旨でなかったことは明らか」と主張しました。

これに対し被告は、「出願経過における手続補正により構成要件Bを付加したものであるから意識的に限定したものである」と主張しました。

7. 争点(2)に関する裁判所の判断

均等論の意識的除外の要件の意義について、「特許権者において特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したといった主観的な意図が認定されなくても、

第三者からみて、外形的に特許請求の範囲から除外されたと解されるような行動をとった場合には、第三者の予測可能性を保護する観点から、上記特段の事情があるものと解するのが相当である。」としたうえで、「なお、本件拒絶理由通知は、単に組成物に係る発明だからという理由で、その組成比の記載がない本件出願は、特許法36条6項2号に規定する要件を充足しないと判断しているところ、この判断の妥当性には疑問の余地がないではない。しかし、第三者に拒絶理由の妥当性についての判断のリスクを負わせることは相当でなく、原告としても、単に熱伝導性無機フィラーの総量を定める意図だったというのであれば、その意図が明確になるような補正をすることはできたはずであり、それにもかかわらず、自らの意図とは異なる解釈をされ得るような(むしろそのように解する方が自然な)特許請求の範囲に補正したのであるから、これによる不利益は原告において負担すべきである」として上記特段の事情に当たると認定しました。

8. 考察

本判決では、特許請求の範囲の用語の解釈(均等侵害の成否は別論)において、明細書の記載、出願経過および公知技術の参酌はできるが、当業者にとって自明ではない実験結果は参酌できないとしています。

また、文言侵害の判断における出願経過の参酌では、手続補正における特許権者の主観的意図ではなく、外形的にみて判断するものとしています。

さらに、均等論の意識的除外の要件の判断においても、特許権者の主観的意図ではなく、第三者からみて、外形的に特許請求の範囲から除外されたと解されるような行動をとったか否かで判断するとしています。

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。

さの たつみ

1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、生田・名越法律特許事務所に在籍。