

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

特許異議事件における原告の主張などを考慮して 特許発明の技術的範囲が解釈された事例

[東京地方裁判所 令和5年2月17日判決 令和2年(ワ)第13626号]

1. 事件の概要

本件は、発明の名称を「ガススクラバー流体のための浄化設備」とする特許第5784719号の特許（本件特許）に係る特許権（本件特許権）の特許権者である原告が、被告に対し、被告製品1～3が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明（本件発明）の技術的範囲に属し、被告による被告各製品の製造、譲渡、輸出および譲渡の申し出が本件特許権の侵害に該当すると主張して差止めおよび損害賠償を請求した事件です。本件では複数の争点がありましたが、被告製品2の構成要件Fの充足性に絞って説明します。

2. 本件発明の構成要件

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 排出ガススクラバー流体ループ(9)からの汚染されたスクラバー流体のための浄化設備であり、

B 前記スクラバー流体ループ(9)から汚染されたスクラバー流体の一部を抜き取り、それにより、汚染されたスクラバー流体の前記一部を処分のためにスクラバー流体ループから取り除くための手段と、

C 前記汚染されたスクラバー流体の前記一部から少なくとも汚染物質相と浄化されたスクラバー流体を分離するためのディスクスタック遠心分離機(12,12')を備えており、

D 1 その分離機は、分離ディスク(15,15')のスタックを備えた分離空間(14,14')を取り囲んでいるローター(13,13')と、

D 2 前記分離空間の中へ延びている前記汚染されたスクラバー流体の前記一部のための分離機入口(11,11')と、

D 3 前記分離空間から延びている浄化されたスクラバー流体のための第一の分離機出口(16,16')と、

D 4 前記分離空間から延びている前記汚染物質相のための第二の分離機出口(17,17')を備えており、

E さらに、前記汚染されたスクラバー流体の前記一部を前記分離機入口に案内するための手段と、

F 前記浄化されたスクラバー流体を前記第一の分離機出口から環境に放出するための手段と、

G 前記汚染物質相を前記第二の分離機出口から回収するための手段を備えている

H 浄化設備」

3. 被告製品の構成

被告製品の構成についても争っており、構成要件F関連の被告製品の構成を、被告は次のように主張します。

「1 f' 遠心分離後のスクラバー流体を第一の『分離機』出口から『フィルタ』に案内し、『フィルタ』により油分等を除去された浄化されたスクラバー流体を『モニタ』に案内するための配管と、『モニタ』により一定以上の品質レベルを満たすと判定された浄化されたスクラバー流体を船外排水設備に案内するための配管に接続する配管と、一定以上の品質レベルを満たさないと判定された浄化されたスクラバー流体を『分離機』入口よりも前に位置するタンクに戻す配管に接続する配管を備えている」

4. 当事者の主張

(1) 原告の主張

「被告は、『浄化されたスクラバー流体を…環境に放出するための手段』(構成要件F)とは、『浄化されたスクラバー流体』を海に放出(排水)するための手段を意味するところ、被告製品シリーズのうち被告製品例1及び2は、浄化されたスクラバー流体を船外

排水設備に案内するまでの配管を備えるにとどまると主張する。

しかし、構成要件Fは、『環境に放出する手段』ではなく、『環境に放出するための手段』であるから、ブリードオフタンクや船外排出口バルブ等の船外排水設備に限定されるものではなく、これらの船外排水設備に案内するための配管も『環境に放出するための手段』といえる。

また、本件訂正により『環境に』との文言を加えた趣旨は、分離機で浄化したスクラバー流体をスクラバー流体ループに戻さないことを裏から規定するためであったにすぎず

「本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書には、浄化されたスクラバー流体を更に処理することなく、海に放出することを要するとの記載はなく、本件異議申立事件の審理経過においても、原告は、そのような主張を行っていない」

(2) 被告の主張

「本件明細書には『浄化されたスクラバー流体は、環境すなわち海へ放出され』（【0029】）と記載されており、本件発明において『環境』とは『海』を意味するから、『浄化されたスクラバー流体を…環境に放出するための手段』（構成要件F）とは、『浄化されたスクラバー流体』を海に放出（排水）するための手段を意味する」

「本件発明における『第一の分離機出口から環境に放出するための手段』（構成要件F）とは、浄化されたスクラバー流体が、ディスクスタック遠心

分離機（の第1の分離機出口）から、更なる処理を行うことなく船外排水設備（環境に放出するための手段）に送られ、環境（海）に放出される構成を意味する。このことは、特許請求の範囲の記載上、『環境に放出するための手段』による放出対象が、分離機（の第1の分離機出口）『から』出てくる『浄化されたスクラバー流体』であると明記されていることから明らかである。……本件異議申立事件において、原告は、本件発明の構成要件Fについて、浄化されたスクラバー流体が、ディスクスタック遠心分離機（の第1の分離機出口）から、更なる処理を行うことなく、船外排水設備（環境に放出するための手段）に送られて環境（海）に放出されとの理解に基づいた主張をして」いる。

5. 裁判所の判断

「本件発明の特許請求の範囲には、『排出ガススクラバー流体ループ（9）からの汚染されたスクラバー流体のための浄化設備であり、』（構成要件A）、『前記スクラバー流体ループ（9）から汚染されたスクラバー流体の一部を抜き取り、それにより、汚染されたスクラバー流体の前記一部を処分のためにスクラバー流体ループから取り除くための手段と、』（構成要件B）、『前記汚染されたスクラバー流体の前記一部から少なくとも汚染物質相と浄化されたスクラバー流体を分離するためのディスクスタック遠心分離機（12,12'）を備えており、』（構成要件C）、『前記浄化されたスクラバー流体を前記第一の

分離機出口から環境に放出するための手段と、』（構成要件F）、『浄化設備』（構成要件H）との記載がある。

これらの記載によれば、本件発明に係る『浄化設備』は、『スクラバー流体ループ』から『汚染されたスクラバー流体の一部』を抜き取り、これを『ディスクスタック遠心分離機』で『汚染物質相』と『浄化されたスクラバー流体』に分離し、この『浄化されたスクラバー流体』を『第一の分離機出口から環境に放出する』というものであり、『ディスクスタック遠心分離機』により『浄化されたスクラバー流体』は、そのまま『環境に放出する』ことになると理解することができる」

「（引用者注：本件明細書の）これらの記載によれば、本件発明に係る浄化設備は、『スクラバー流体』の浄化能力を向上させ、また、点検修理の必要性を最小とするために、『ディスクスタック遠心分離機』を使用し、この『分離機』の動作により、『浄化されたスクラバー流体』が規制を満たすことになり、環境への影響を最小にして環境に解放することができ、他の処理をするための設備を設ける必要がなく、機器の点検修理や交換の必要性を最小にすることができるものであると理解することができる」

「原告は、特許庁に対し、……（引用者注：特許異議申立ての）取消しの理由に関して、本件訂正後の発明である本件発明は、スクラバー流体ループ（9）から汚染されたスクラバー流体の一部を除去するものであり、除去後の流体をループに戻すものではなく、浄

化されたスクラパー流体は環境に放出されるものであり、船の外側又は一時的貯蔵のためのタンクに放出される旨、及び、本件発明は、抜き取られた汚染されたスクラパー流体の一部を清浄化し、清浄化されたスクラパー流体が、環境に放出し得る基準を満たすようにするものである旨を主張したことが認められる」

「本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書において、浄化されたスクラパー流体を更に処理することなく、海に放出することを要することを明示した記載は見当たらないものの、前記……のとおり、本件発明の特許請求の範囲及び本件明細書の各記載並びに原告の本件異議申立事件における主張、さらには、本件明細書には、『ディスクスタック遠心分離機』により『浄化されたスクラパー流体』を更に浄化するための装置を設けることを示唆する記載が見当たらないことは、いずれも、『浄化されたスクラパー流体を前記第一の分離機出口から環境に放出するための手段』（構成要件F）とは、『分離機』により『浄化されたスクラパー流体』が、『分離機』とは別に設けられた浄化設備により浄化処理されることなく、船の外側に放出されるなどするものをいうとの理解をもたらすものであるから、その点を明示する記載が存在しないからといって、前記……の解釈が左右されるものではない」

6. 考察

特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて解釈され（特許

法70条1項）、特許請求の範囲に記載された用語の意義は明細書および図面の記載が考慮されます（同条2項）。特許法上の規定は前記のとおりですが、特許発明の技術的範囲の解釈において前記以外の事情が一切考慮されないわけではありません。特許請求の範囲は日本語で記載され技術用語が含まれることから日本語の通常の意味や技術常識は当然考慮され、さらに信義誠実の原則から出願審査経緯なども考慮されます。

ただし、これらの各考慮要素の重みは大きく異なることに注意する必要があります。特許請求の範囲の記載が一義的に明確であれば、特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲に基づいて解釈されなければならない、特許請求の範囲の記載だけでは用語の意義が一義的に明確でない場合に明細書および図面の記載が考慮されることになります。そして、それ以外の考慮要素は、特許請求の範囲ならびに明細書および図面の記載だけでは一義的に明確でない場合に考慮されます。

本件では、構成要件Fの「第一の分離機出口から環境に放出」の意義が、「第一の分離機出口」からそのまま環境（海）に放出される場合に限られるのか、それともさらに別の浄化設備により浄化処理された後に環境（海）に放出

する場合も含まれるのかが特許請求の範囲の記載から一義的に明確ではありません。また明細書および図面の記載を考慮しても、明細書には「浄化されたスクラパー流体を更に処理することなく、海に放出する」とも「浄化されたスクラパー流体を更に浄化するための装置を設ける」とも記載されておらず、明確になりません。そこで信義誠実の原則に基づいて異議申立ての経緯を参酌すると、原告は「浄化されたスクラパー流体は環境に放出されるものであり、船の外側又は一時的貯蔵のためのタンクに放出される旨」および「本件発明は、抜き取られた汚染されたスクラパー流体の一部を清浄化し、清浄化されたスクラパー流体が、環境に放出し得る基準を満たすようにするものである旨」を主張していたことから、これらを考慮して構成要件Fを解釈すると、分離されたスクラパー流体はそのまま環境（海）に放出されると理解することができます。

なお特許請求の範囲ならびに明細書および図面の記載以外を考慮する場合には、その他の考慮要素による解釈が特許請求の範囲ならびに明細書および図面の記載と矛盾してはいけません。本件判決でも特許請求の範囲等の記載と整合性がとれていることを注意深く確認しています。

いくた てつお

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、独逸マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さの たつみ

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、インテックス法律特許事務所に在籍。