

侵害訴訟事件

平成26年6月24日判決（東京地裁）技術的範囲の解釈／明細書の参酌／包袋禁反言
[平成24年\(ワ\)第15614号](#)

担当 弁理士 田中良太

1. 事案の概要

原告が被告各製品の製造、販売が原告保有の特許権の侵害に当たると主張して、被告に対して差し止め、及び損害賠償金の支払いを求めて提訴した。

2. 結論

請求棄却

3. 本件特許

発明の名称：電子材料用銅合金及びその製造方法

登録番号：特許第3383615号

出願日：平成11年8月5日

登録日：平成14年12月20日

4. 訂正発明（下線部が訂正事項）

2. 32～4. 8mass%のNi及び0. 2～1. 4mass%のSiを含有し、且つSiに対するNiの含有量（mass%）比が2. 7～5. 1になるように調整し、さらにMg、Zn、Sn、Fe、Ti、Zr、Cr、P、Mn、Ag又はBeのうち1種以上を総量で0. 005～2. 0mass%含有し、残部がCu及び不可避免の不純物からなり、そして介在物の大きさが10μm以下であり、且つ5～10μmの大きさの介在物個数が圧延方向に平行な断面で45個/mm²以下であり、導電率が40%IACS以上であり、引張強さが670N/mm²以上であることを特徴とする強度及び導電性の優れた電子材料用銅合金。

5. 被告製品

2. 2～3. 2mass%のNi及び0. 4～0. 8mass%のSiを含有し、さらにZn、Sn及びAgを含有し残部がCuからなり、さらに、最大0. 1mass%のBを含み、そして10μmよりも大きい介在物がなく、且つ5～10μmの大きさの介在物個数が圧延方向に平行な断面で0個/mm²であり、導電率が40%IACSであり、引張

強さが750～850 N/mm²であり、90° 曲げ試験結果が圧延方向及びこれと直角な方向において夫々1.0max（厚さが0.20mmを超える場合には2.0max）R/tである高強度・高導電銅合金（下線は筆者による。）。

6. 被告の主張

原告は本件特許の出願手続において「45個/mm²以下」には0個/mm²の場合が含まれないことを前提とする主張をしたから、原告が本件訴訟において「45個/mm²以下」は0個/mm²を含むと主張することは許されない。

7. 裁判所の判断

(1) 原告は、拒絶理由通知を受けて、次のとおりの記載のある意見書を提出した。

(a) 従来から、粗大な介在物は有害であることが知られていましたが、本願発明においては、上記した、『これら粗大な介在物の分布』について許容範囲を見出した点が大きな特徴であります。

(b) 引用文献1は析出物に関する記載はあるものの、晶出物、酸化物、硫化物等粗大な介在物を形成する粒子に関する記載はありません。また、その析出物の粒径は5μm以下という大きさのみの規定で、本願発明の『所定の大きさの介在物の単位面積当りの個数といった、介在物の分布』に関する記載はありません。

(c) 引用文献2においても、引用文献1と同様に晶出物、析出物は小さくすることのみに注目し、介在物の分布を制御することは記載されていません。

(2) 上記事実関係に基づいて判断するに、本件訂正発明の特許請求の範囲にいう「以下」とは基準となる数量(45個)と同じ又はこれより少ない数量を意味するものであるから、その文言上は、0個の場合を含むと解することが可能である。

しかし、本件明細書の記載によれば、本件訂正発明は、「介在物の分布の制御を行うことにより」従来技術の問題点を解決するものである。そして、5～10μmの粗大な介在物が0個であれば「粗大な介在物の分布」は問題とならないから、本件明細書の記載を考慮すると、上記大きさの介在物が0個の場合はその技術的範囲に属しないと解することができる（下線は筆者による。）。

(3) 原告は、「5～10μmの大きさの介在物個数が…50個/mm²未満」であることの意義につき、これが0個/mm²の場合を含まない旨を本件意見書において言明し、これにより拒絶理由通知に基づく拒絶を回避して特許登録を受けることができたものであるから、本件訴訟において上記介在物の個数が構成要件の「45個/mm²以下」に0個/mm²の場合が含まれると主張することは、上記出願手続における主張と矛盾するものであり、禁反言の原則に照らし許されないというべきである（下線は筆者による。）。

以上