



特許法104条の3の抗弁に対する再抗弁の成立要件

— 知財高裁平成21年8月25日判決（平成20年（ネ）第10068号特許権侵害差止控訴事件） —

弁護士 人 見 友 美

1. 事案の概要

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）と主張して、①本件特許権に基づき、被控訴人製品の製造、販売等の差止めを求めるとともに、②不法行為に基づく損害賠償として、3400万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。

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。

また、控訴人は、無効審判手続において、平成20年10月17日、訂正請求を行い（以下「第1次訂正」という。）、さらに、平成21年4月15日、訂正審判を請求し（以下「第2次訂正」という。）、上記各訂正により、本件特許は無効にされるべきものとはいえない旨の主張を追加した。

2. 本件特許権

特許番号	第3887614号
発明の名称	切削方法
出願番号	特願2003-193587
出願日	平成15年7月8日
分割の表示	特願平9-176935の分割
原出願日	平成9年7月2日
登録日	平成18年12月1日

3. 本件発明に係る特許請求の範囲（特許請求の範囲請求項3）

別紙1のとおり。

4. 争点

- (1) 均等侵害の成否
- (2) 特許法104条の3¹の抗弁の成否

5. 争点に対する判断（新規性に関するア、イについて）

(1) 均等侵害（否定）

被控訴人方法が、本件発明に係る切削方法の対象物である「半導体ウェーハ」を切削する方法ではなく、「半導体パッケージ」を切削する方法であることを自認している。「半導体ウェーハ」は、シリコンウェーハ上にフォトリソグラフィ等を施した状態のものであるのに対し、「半導体パッケージ」は、これを個別に切り分けて個々のチップとなったものを、さらにチップマウントして配線を施し、樹脂封止する等の機械的加工がされて形成された回路基盤である（乙4、5、弁論の全趣旨）。よって、文言上、被控訴人方法が本件発明の技術的範囲に属さないことは明らかである。

本件発明に係る特許請求の範囲に記載された構成中に被控訴人方法と異なる部分が存する場合であっても、①上記部分が本件発明の本質的部分ではなく、②上記部分を被控訴人方法におけるものと置き換えても、本件発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、③上記のように置き換えることに、本件発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が、被控訴人方法の使用の時点において容易に想到することができたものであり、④被控訴人方法が、本件発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから上記出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、⑤被控訴人方法が本件発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、被控訴人方法は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、本件発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である（最高裁平成6年（オ）第1083号平成10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁参照）。

…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えることができる。

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（乙9）との関係で、本件発明の切削対象物が「正方形または長方

¹特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が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ときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。

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。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。

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、後記2(1)で判示するのと同様に、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。

よって、被控訴人方法は、いずれにしても、本件発明の技術的範囲に属さないから、特許法101条5号による間接侵害は成立しない。

(2) 特許法104条の3の抗弁の成否(肯定)

ア 本件発明の進歩性(否定)

(ア) 引用発明1(実願昭58-49304号/実開昭59-156753号)及び対比引用例1には、「Y軸方向に移動するモータ22a(第一のスピンドル支持部材)と、Y軸方向に移動するモータ22b(第二のスピンドル支持部材)と、該モータ22aにはスピンドル20a(第一のスピンドル)が配設され、該モータ22bにはスピンドル20bが配設され、該スピンドル20aの先端にはカッタホイール18a(第一のブレード)が装着され、該スピンドル20b(第二のスピンドル)にはカッタホイール18b(第二のブレード)が装着され、該スピンドル20aと該スピンドル20bとは、Z軸方向に個別に移動可能で、該カッタホイール18aと該カッタホイール18bとが対峙するよう該Y軸方向に略一直線上に配設され、シリコンウェーハ(半導体ウェーハ)を真空吸着(吸引保持)するテーブル14(チャックテーブル)が、X軸方向に移動可能に配設されているダイシングソウ10を用いて長方形(正方形または長方形)のシリコンウェーハを切削する切削方法であって、テーブル14(精密切削装置)をX軸方向に移動させ、該カッタホイール18aと該カッタホイール18bにより、同時に、ワークを2本切削する切削方法」の発明が開示されている。

➤ 引用発明1との一致点

Y軸方向に移動する第一のスピンドル支持部材とY軸方向に移動する第二のスピンドル支持部材と、該第一のスピンドル支持部材には第一のスピンドルが配設され、該第二のスピンドル支持部材には第二のスピンドルが配設され、該第一のスピンドルの先端には第一のブレードが装着され、該第二のスピンドルには第二のブレードが装着され、該第一のスピンドルと該第二のスピンドルとは、該第一のブレードと該第二のブレードと

が対峙するよう該Y軸方向に略一直線上に配設され、半導体ウェーハを吸引保持するチャックテーブルが、X軸方向に移動可能に配設されている精密切削装置を用いて正方形または長方形の半導体ウェーハを切削する切削方法であって、チャックテーブルをX軸方向に移動させ、第一のブレードと第二のブレードにより、同時に、ワークを2本切削する切削方法である点。

▶ 引用発明1との相違点

a 相違点1

本件発明は、「該第一のブレードがチャックテーブルに保持された正方形または長方形の被加工物の端部に位置付けられ、該第二のブレードが該被加工物の中央部に位置付けられ、該第一のスピンドル及び該第二のスピンドルを下降させると共に、該チャックテーブルをX軸方向に移動させ、該被加工物の端部及び中央部に形成されたストリートをX軸方向に2本同時に切削し、該第一のスピンドルと該第二のスピンドルとの間隔を維持したまま、該第一のスピンドル及び該第二のスピンドルをもう片方の端部の方向に割り出し送りし、該チャックテーブルをX軸方向に移動させてストリートを2本ずつ切削する」ものであり、第一、第二のスピンドル支持部材の移動が、「一方のモーターの駆動により回転する一方のネジと、他方のモーターの駆動により回転する他方のネジとが基台のY軸方向に配設され、該一方のネジには、該一方のネジの回転によりY軸方向に移動する第一のスピンドル支持部材に係合し、該他方のネジには、該他方のネジの回転によりY軸方向に移動する第二のスピンドル支持部材に係合」することによりなされるのに対し、引用発明1は、「Z軸方向に移動可能」な「第一のブレードと第二のブレード」とにより、「2本同時に切削」するが、その具体的機構・動作が開示されていない。

b 相違点2

本件発明は、「該第一のスピンドル支持部材の下部には第一のスピンドルが配設され、該第二のスピンドル支持部材の下部には第二のスピンドルが配設され」るものであるのに対し、引用発明1には、そのような構成につき開示がされていない。

(イ) 引用発明2（実願平3-16343号/実開平3-16343号）

引用例2には、半導体ウェーハのストリートを2本同時に切削する具体的方法として、「第一のブレードがチャックテーブルに保持された半導体ウェーハの端部に位置付けられ、第二のブレードが該半導体ウェーハの中央部に位置付けられ、スピンドルを下降させると共に、チャックテーブルをX軸方向に移動させ、該半導体ウェーハの端部及び中央部に形成されたストリートをX軸方向に2本同時に切削し、該第一のブレードと該第二のブレードとの間隔を維持したまま、該チャックテーブルをY軸方向に割り出し送りし、該チャックテーブルをX軸方向に移動させてストリートを2本ずつ切削する」方法の発明が開示されている。

(ウ) 本件発明の容易想到性

a 相違点1について

- (a) 引用発明1の移動機構は明らかではないが、本件発明のように、Y軸方向に対向配置された2つのスピンドルを移動させるための機構として、「一方のモーターの駆動により回転する一方のネジと、他方のモーターの駆動により回転する他方のネジとが基台のY軸方向に配設され、該一方のネジには、該一方のネジの回転によりY軸方向に移動する第一のスピンドル支持部材に係合し、該他方のネジには、該他方のネジの回転によりY軸方向に移動する第二のスピンドル支持部材に係合し」との構成を採用することは、上記オ認定のとおり、周知の構成である。また、引用発明1の具体的な切削方法は明らかでないが、「第一のブレードがチャックテーブルに保持された半導体ウエハの端部に位置付けられ、第二のブレードが該半導体ウエハの中央部に位置付けられ、スピンドルを下降させると共に、チャックテーブルをX軸方向に移動させ、該半導体ウエハの端部及び中央部に形成されたストリートをX軸方向に2本同時に切削し、該第一のブレードと該第二のブレードとの間隔を維持したまま、該チャックテーブルをY軸方向に割り出し送りし、該チャックテーブルをX軸方向に移動させてストリートを2本ずつ切削する」方法は、上記エ認定のとおり、引用発明2に開示されている。
- (b) 上記イ、エ認定のとおり、引用発明1は「ICに使用されるシリコンウエーハーや圧電基板等の切削や切断加工に好適なダイシングソウに関するもの」であり、引用発明2も「半導体ウエハを切断して個々の半導体ペレットに分割するときに使用されるダイシングソウに関する」ものであって、両者の技術分野は同一である上、引用発明1は「圧電基板などの切り出しや切削などの加工が短時間にできるようにして生産性を向上することを目的とする」ものであり、引用発明2も「半導体ウエハの全体を切断して個々の半導体ペレットに分割する時間が短縮される」ことを目的とするものであって、両者は切削時間の短縮という目的においても共通している。よって、引用発明1に対し、具体的な切削方法として引用発明2の方法を採用することは、当業者が容易に想到することができたというべきである。なお、引用発明1が、第一のスピンドルの先端に第一のブレードが装着され、第二のスピンドルの先端に第二のブレードが装着されるとの構成を備えていることを勘案すれば、引用発明1に対し引用発明2を適用することにより、引用発明2の「スピンドルを下降させる」ことは、本件発明の「該第一のスピンドル及び該第二のスピンドルを下降させる」こととなり、引用発明2の「該第一のブレードと該第二のブレードとの間隔を維持」することは、本件発明の「該第一のスピンドルと該第二のスピンドルとの間隔を維持する」こととなることは、当然であるということができる。また、引用発明2の切削方法においては、引用発明1と異なり、チャックテーブルをY軸方向に割り出し送りすることとなっているところ、上記のとおり、引用発明1は、2つのスピンドルをY軸方向に移動させるものであるから、チャックテーブルをY軸方向に割り出し送りすることに代えて、第一のスピンドル及び第二のスピンドルをY軸方向に割り出し送りすることは、設計上の選択事項として、当業者が適宜になし得たことである。そして、本件発明の移動機構は、前記オ認定のとおり、従来周知の技術であるから、結局、相違点1に係る構成は、当業者が容易に想到することができたものである。
- b 相違点2について
本件発明における「該第一のスピンドル支持部材の下部には第一のスピンドルが配設

され、該第二のスピンドル支持部材の下部には第二のスピンドルが配設され」る構成は、当業者が適宜に採用すべき設計事項である。なお、本件発明では、2つのスピンドル支持部材の下部にそれぞれスピンドルを配設することにより、スピンドルの自重による先端部の下方変形を防止する作用効果を奏するとしても、上記作用効果は、構造上自明な効果にすぎない。

イ 特許法104条の3の抗弁に対する再抗弁の成立（消極）

特許法104条の3の抗弁に対する再抗弁としては、①特許権者が、適法な訂正請求又は訂正審判請求を行い、②その訂正により無効理由が解消され、かつ、③被控訴人方法が訂正後の特許請求の範囲にも属するものであることが必要である。

本件において、被控訴人方法は、前記のとおり、文言上も、均等論によっても、本件発明の技術的範囲に属するものではないから、本件発明の特許請求の範囲を更に減縮した、第1次訂正発明及び第2次訂正発明との関係でも、文言上も、均等論によっても、第1次訂正発明及び第2次訂正発明の技術的範囲に属するものでなく、上記③の要件を欠くものといわなければならない。

…仮に、第1次訂正及び第2次訂正がされたとしても、本件特許が無効にされるべきことに変わりはないといわなければならない。

以上

(別紙1)

【本件発明】

一方のモーターの駆動により回転する一方のネジと、他方のモーターの駆動により回転する他方のネジとが基台のY軸方向に配設され、

該一方のネジには、該一方のネジの回転によりY軸方向に移動する第一のスピンドル支持部材に係合し、該他方のネジには、該他方のネジの回転によりY軸方向に移動する第二のスピンドル支持部材に係合し、

該第一のスピンドル支持部材の下部には第一のスピンドルが配設され、該第二のスピンドル支持部材の下部には第二のスピンドルが配設され、

該第一のスピンドルの先端には第一のブレードが装着され、該第二のスピンドルには第二のブレードが装着され、

該第一のスピンドルと該第二のスピンドルとは、該第一のブレードと該第二のブレードとが対峙するよう該Y軸方向に略一直線上に配設され、

半導体ウェーハを吸引保持するチャックテーブルが、X軸方向に移動可能に配設されている精密切削装置を用いて正方形または長方形の半導体ウェーハを切削する切削方法であって、

該第一のブレードがチャックテーブルに保持された正方形または長方形の被加工物の端部に位置付けられ、該第二のブレードが該被加工物の中央部に位置付けられ、

該第一のスピンドル及び該第二のスピンドルを下降させると共に、該チャックテーブルをX軸方向に移動させ、該被加工物の端部及び中央部に形成されたストリートをX軸方向に2本同時に切削し、

該第一のスピンドルと該第二のスピンドルとの間隔を維持したまま、該第一のスピンドル及び該第二のスピンドルをもう片方の端部の方向に割り出し送りし、

該チャックテーブルをX軸方向に移動させてストリートを2本ずつ切削する切削方法。

【第1次訂正】

一方のモーターの駆動により回転する一方のネジと、他方のモーターの駆動により回転する他方のネジとが基台のY軸方向に配設され、

該一方のネジには、該一方のネジの回転によりY軸方向に個別に移動する第一のスピンドル支持部材に係合し、該他方のネジには、該他方のネジの回転によりY軸方向に個別に移動する第二のスピンドル支持部材に係合し、

該第一のスピンドル支持部材の下部には第一のスピンドルが配設され、該第二のスピンドル支持部材の下部には第二のスピンドルが配設され、

該第一のスピンドルの先端には第一のブレードが装着され、該第二のスピンドルには第二のブレードが装着され、

該第一のスピンドルと該第二のスピンドルとは、該第一のブレードと該第二のブレードとが対峙するよう該Y軸方向に略一直線上に配設され、

半導体ウェーハを吸引保持するチャックテーブルが、X軸方向に移動可能に配設され、半導体ウェーハの表面を撮像する撮像手段と、該半導体ウェーハの表面に形成された切削すべきストリートを検出するアライメント手段とを備えた精密切削装置を用いて正方形または

長方形の半導体ウェーハを切削する切削方法であって、

半導体ウェーハが該アライメント手段の直下に位置付けられ、該アライメント手段によって該半導体ウェーハの表面に形成された切削すべきストリートが検出され、該第一のブレードがチャックテーブルに保持された正方形または長方形の被加工物の端部に位置付けられ、該第二のブレードが該被加工物の中央部に位置付けられ、

該第一のスピンドル及び該第二のスピンドルを下降させると共に、該チャックテーブルをX軸方向に移動させ、該被加工物の端部及び中央部に形成され該アライメント手段によって検出されたストリートをX軸方向に2本同時に切削し、

該第一のスピンドルと該第二のスピンドルとの間隔を維持したまま、該第一のスピンドル及び該第二のスピンドルをもう片方の端部の方向に個別に割り出し送りし、

該チャックテーブルをX軸方向に移動させて該アライメント手段によって検出されたストリートを2本ずつ切削する切削方法。

- ▶ 第一のスピンドル、第二のスピンドルの移動態様を特定するものに過ぎない。
- ▶ 切削されるストリートがアライメント手段によって検出されるものに訂正。しかし、「半導体ウェーハの表面を撮像する撮像手段と、該半導体ウェーハの表面に形成された切削すべきストリートを検出するアライメント手段」を備え、「半導体ウェーハが該アライメント手段の直下に位置付けられ、該アライメント手段によって該半導体ウェーハの表面に形成された切削すべきストリートが検出され」、そのストリートを1つのブレードにより切削するものは、検出手段として周知である（乙19の9・10）。…上記訂正は、周知の検出手段を特定したものにすぎず、これにより、前記無効理由が解消するものではない。

【第2次訂正発明】

一方のモーターの駆動により回転する一方のネジと、他方のモーターの駆動により回転する他方のネジとが基台のY軸方向に配設され、

該一方のネジには、該一方のネジの回転によりY軸方向に個別に移動する第一のスピンドル支持部材に係合し、該他方のネジには、該他方のネジの回転によりY軸方向に個別に移動する第二のスピンドル支持部材に係合し、

該第一のスピンドル支持部材の下部には第一のスピンドルが配設され、該第二のスピンドル支持部材の下部には第二のスピンドルが配設され、

該第一のスピンドルの先端には第一のブレードが装着され、該第一のブレードがフランジによって固定されブレードカバーによって覆われて第一の切削手段が構成され、該第二のスピンドルには第二のブレードが装着され、該第二のブレードがフランジによって固定され該第二のブレードがブレードカバーによって覆われて第二の切削手段が構成され、

該第一のスピンドルと該第二のスピンドルとは、該第一のブレードと該第二のブレードとが対峙するよう該Y軸方向に略一直線上に配設され、

半導体ウェーハを吸引保持するチャックテーブルが、X軸方向に移動可能に配設され、半導体ウェーハの表面を撮像する撮像手段と、該半導体ウェーハの表面に形成された切削すべきストリートを検出するアライメント手段とを備えた精密切削装置を用いて正方形または

長方形の半導体ウェーハを切削する切削方法であって、

該第一のブレード及び該第二のブレードの先端にフランジが装着され該第一のブレード及び該第二のブレードがブレードカバーによって覆われているために、該第一のブレードと該第二のブレードとを最も接近させた場合においても該第一のブレードと該第二のブレードとの間隔より切削しようとする2本のストリート間の距離の方が狭くなる半導体ウェーハが該アライメント手段の直下に位置付けられ、該アライメント手段によって該半導体ウェーハの表面に形成された切削すべきストリートが検出され、該第一のブレードがチャックテーブルに保持された正方形または長方形の被加工物の端部に位置付けられ、該第二のブレードが該被加工物の中央部に位置付けられ、

該第一のスピンドル及び該第二のスピンドルを下降させると共に、該チャックテーブルをX軸方向に移動させ、該被加工物の端部及び中央部に形成され該アライメント手段によって検出されたストリートをX軸方向に2本同時に切削し、

該第一のスピンドルと該第二のスピンドルとの間隔を維持したまま、該第一のスピンドル及び該第二のスピンドルをもう片方の端部の方向に個別に割り出し送りし、

該チャックテーブルをX軸方向に移動させて該アライメント手段によって検出されたストリートを2本ずつ切削する切削方法。

- 「第二のブレードを最も接近させた場合の両ブレードの間隔より、切削しようとする2本のストリート間の距離の方が狭くなる」ような半導体ウェーハを切削するという切削対象を限定するものである。しかし、上記切削対象の限定に係る半導体ウェーハもなお通常の半導体ウェーハに変わりはないものと解されるし、引用発明1及び2から想到できる発明のブレード配置や移動の仕方からして、請求項1、2に係る発明のような支障が生じ得ないことは技術的に明らかである。よって、そのようなストリート間隔の狭い半導体ウェーハを切削対象とすることは、格別の困難を伴わない適宜選択できる事項に含まれるものと解される。