

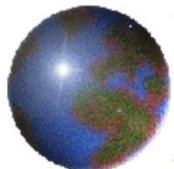
クレームの限定解釈主張 および無効主張に関する分析

2016/9/20（関東）、2016/9/29（関西）

2015年度特許第2委員会第2小委員会

一般社団法人 日本知的財産協会

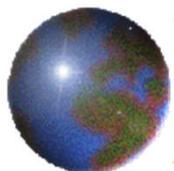
世界から期待され、世界をリードするJIPA



目次

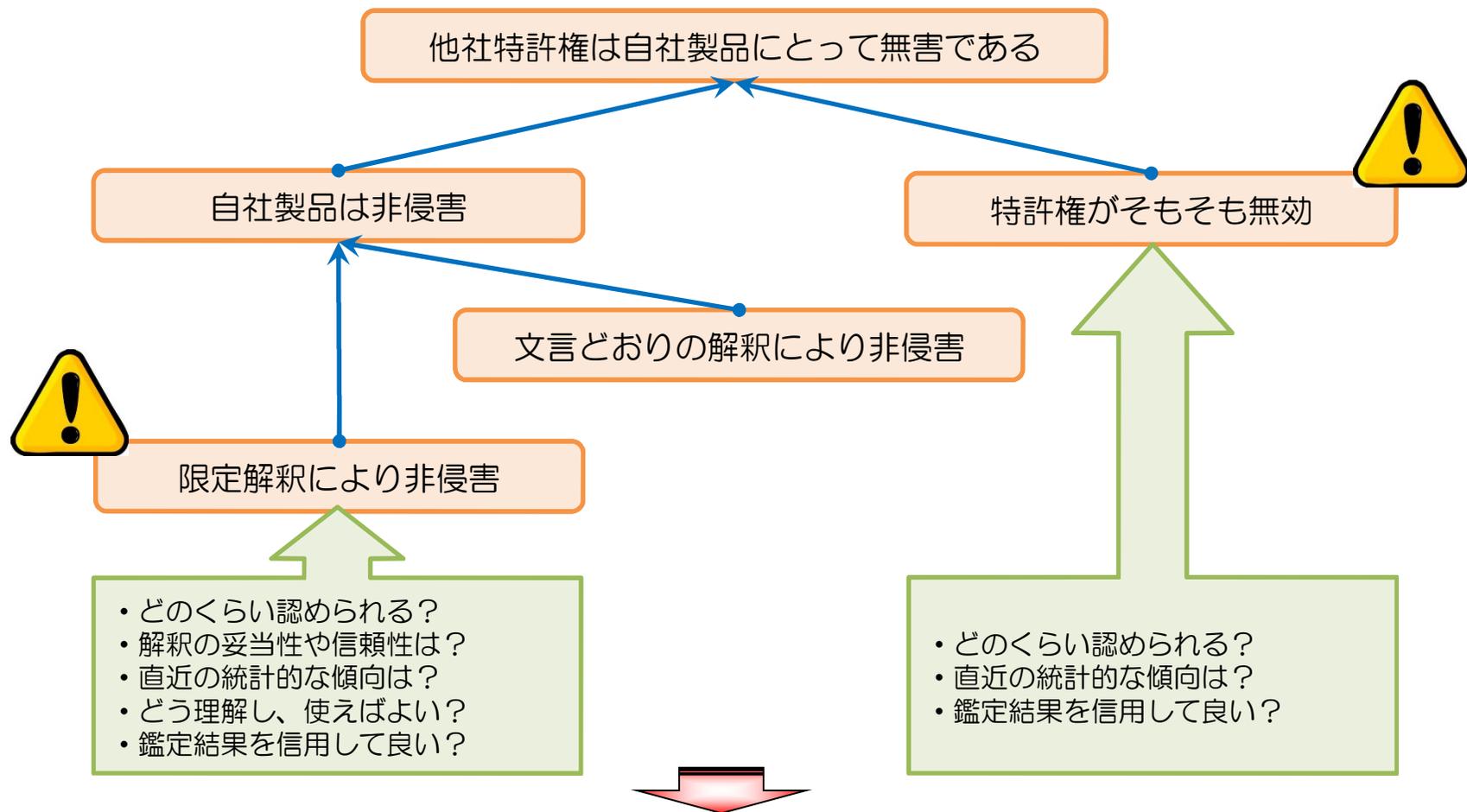
- 1. はじめに ... 2**
- 2. 本研究の対象 ... 3**
 - 限定解釈主張・抗弁の各手法一覧 3
 - 作用効果限定・作用効果不奏功の抗弁の違い ... 4
 - 公知技術参酌・公知技術の抗弁の違い ... 5
- 3. 限定解釈・抗弁に関する統計 ... 6**
 - 全体の傾向 ... 6
 - 手法別の傾向 ... 7
 - 技術分野別の傾向 ... 8
- 4. 判例紹介 — 限定解釈の成否の分かれ目 — ... 9**
 - 実施例限定 ... 9
 - 出願経過参酌による限定 ... 11
 - 作用効果限定 ... 13
- 5. 無効主張に関する統計 ... 15**
 - 無効の抗弁の利用状況 ... 15
 - 無効の抗弁の容認率 ... 16
- 6. さいごに ... 17**



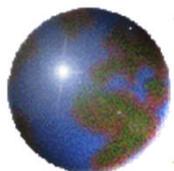


1. はじめに

他社特許権のクリアランス時における判断

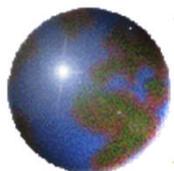


限定解釈や特許無効の判断に依拠することのリスクを数字的に確認し、留意事項を実務家に対してフィードバックする。



2. 本研究の対象

| | 通称 | 意味 | 備考 |
|------|-----------------|--|-----------------------------|
| 限定解釈 | 実施例限定 | 明細書に記載の実施例レベルにまでクレームを狭く解釈 【例】クレームが「弾性部材」で、実施例に「ゴム」の記載があるとき、弾性部材をゴムと解釈する。 | 非侵害を主張する手法として研究対象 ⇒4～14頁 |
| | 出願経過参酌による限定 | 特許権者の出願経過における意見，行為等を参酌してクレームを狭く解釈 【例】クレームの「弾性部材」を意見書で「弾性部材はゴム」と主張したとき，弾性部材をゴムと解釈する。 | |
| | 作用効果限定 | 明細書に記載の作用効果を奏するように，クレームにない文言を追加して狭く解釈 【例】2.1項（4頁）で解説 | |
| | 公知技術参酌による限定 | 公知技術を含まないようにクレームを狭く解釈 【例】2.2項（5頁）で解説 | |
| 抗弁 | 作用効果不奏功（不発生）の抗弁 | 被告製品が特許発明の作用効果を奏しないものとして非侵害を主張 【例】2.1項（4頁）で解説 | 研究対象 ⇒15～16頁 |
| | 公知技術の抗弁 | 被告製品は公知技術（自由技術）であり，特許権の効力は及ばないとし，非侵害を主張 【例】2.2項（5頁）で解説 | |
| | 特許無効の抗弁 | 特許権がそもそも無効であり，権利行使は許されないとする主張 | |
| | 先使用の抗弁 | 他社特許の出願時点において自社がすでに事業またはその準備を行っていたとして，先使用权を主張 | 対象外 |

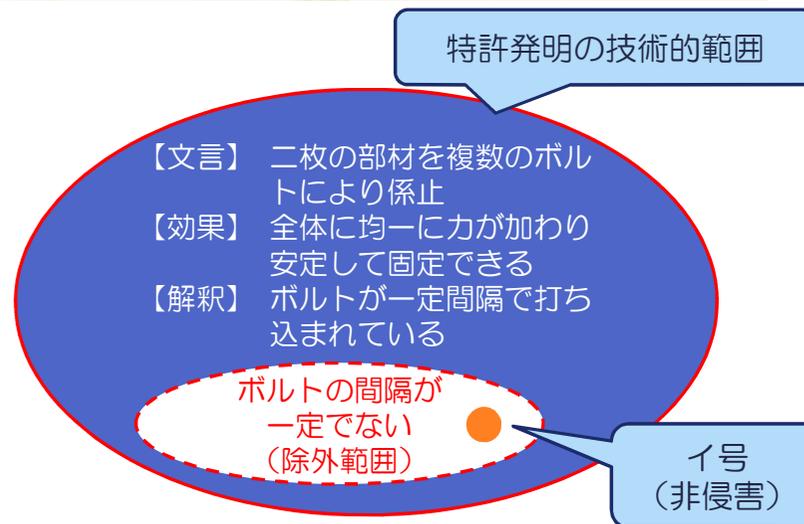


作用効果限定・作用効果不奏功の抗弁の違い

■作用効果限定とは

明細書から読み取れる作用効果を参酌し、技術的範囲を限定解釈する考え方。

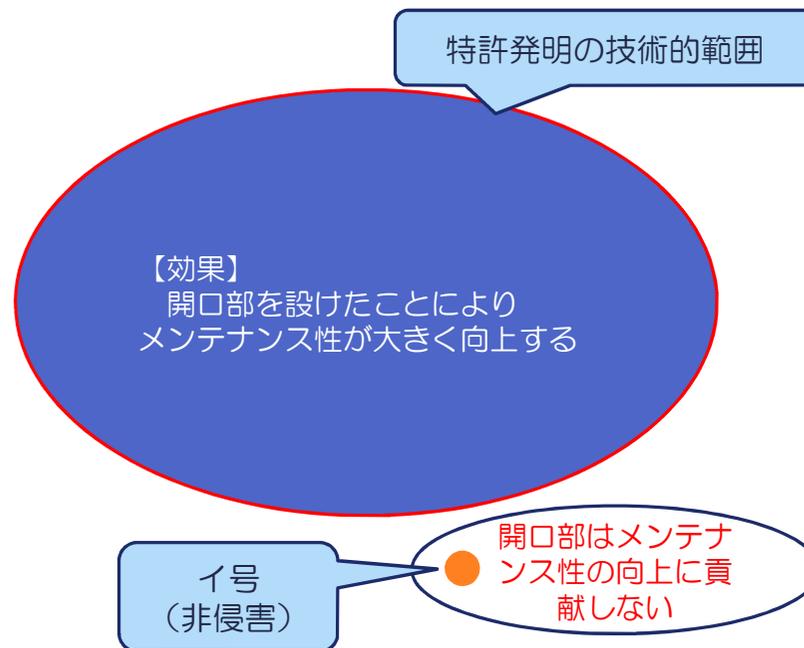
【例】特許発明のクレーム文言が「二枚の部材を複数のボルトにより係止」、作用効果が「全体に均一に力が加わり安定して固定できる」となっているとす。このとき、「ボルトが一定間隔で打ち込まれている」ものとして解釈し、イ号はボルトの間隔が一定でないことを根拠に、非侵害を主張する（ボルトの間隔が一定でないイ号は特許発明の技術的範囲から除外されるという考え方）。

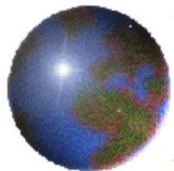


■作用効果不奏功の抗弁とは

イ号が特許発明の構成要件を全て充足していても、イ号が特許発明の作用効果を奏しないものであるときは、イ号は『特許発明の技術的範囲』に属しないという考え方。
(平成13年(ネ)3840号「エアロゾル製剤事件」等)

【例】特許発明の作用効果が「開口部を設けたことにより容易にメンテナンスすることができる」となっているときに、イ号はこのような作用効果を奏しないことを根拠として、非侵害を主張する（例えば、開口部がメンテナンス性の向上に貢献しないことを主張する）。



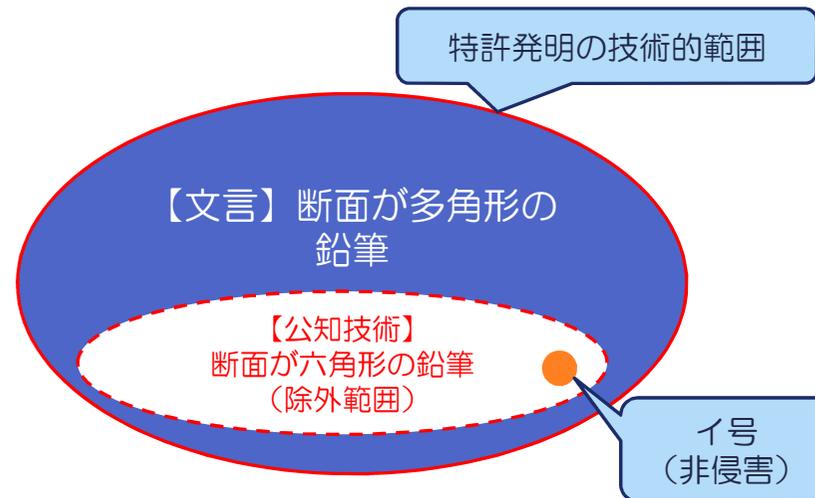


公知技術参酌・公知技術の抗弁の違い

■公知技術参酌とは

公知技術を考慮して技術的範囲を限定解釈する考え方。従来から「公知技術除外」、「公知技術参酌」という異なる2通りの考え方が存在しているとされるが、本研究では、公知技術が技術的範囲の解釈に影響を及ぼしているものは全て公知技術参酌として取り扱った。

【例】クレーム文言が「断面が多角形の鉛筆」となっており、出願時公知技術として「断面が六角形の鉛筆」が存在していた場合に、技術的範囲を「断面が六角形以外の多角形の鉛筆」として解釈する。

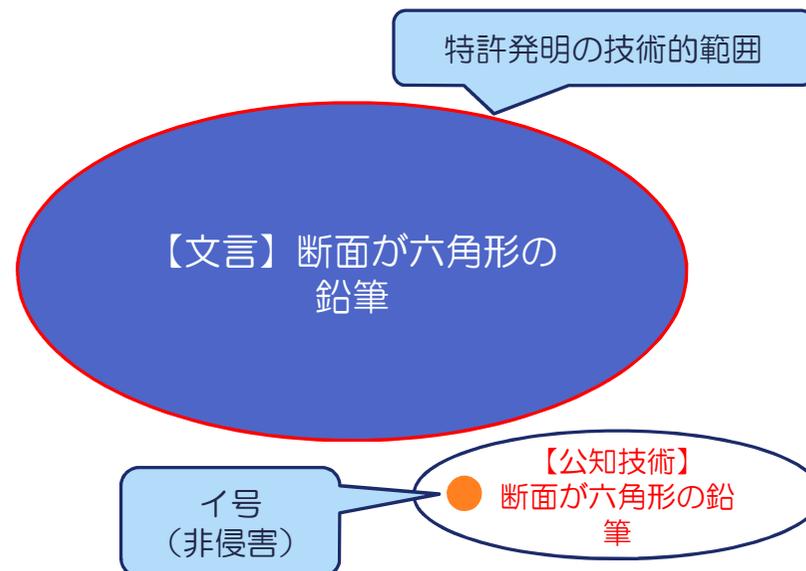


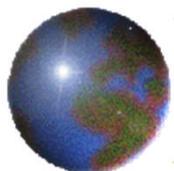
■公知技術の抗弁とは

クレームを限定解釈するのではなく、イ号製品は公知技術であるため非侵害を主張する（特許権の効力は及ばないとする考え方）。

特許無効の抗弁が認められなかった時代の抗弁方法。

特許無効の抗弁が認められるようになった現在は、この抗弁の役割は終えたと考えられるが、現在でも主張されている事件が散見される。



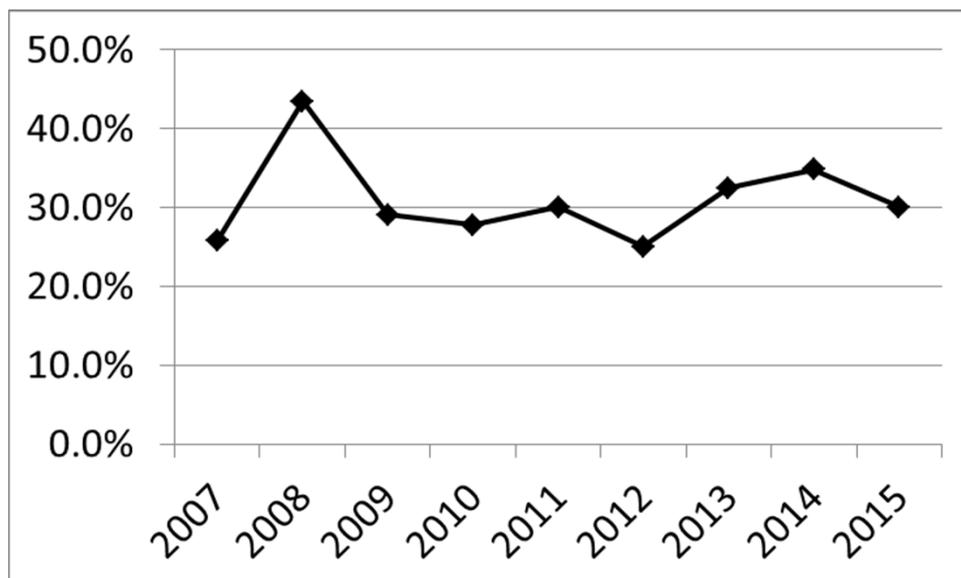


3. 限定解釈・抗弁に関する統計

全体の傾向

| | 事件数 | 特許数 | 割合 |
|------------------------------|-----|-----|-------|
| 侵害論が展開された数 (2007.01~2015.05) | 464 | 502 | — |
| うち、限定解釈*1)・抗弁*2) が主張された数 | — | 235 | 46.8% |

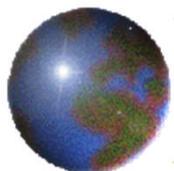
*1) 実施例限定、出願経過参酌、作用効果限定、公知技術参酌
 *2) 作用効果不奏功の抗弁、公知技術の抗弁



<限定解釈主張・抗弁が認められた割合の年推移>

【解説】

- 約半数（46.8%）で限定解釈や抗弁が主張されている。
- 主張が認められた割合の推移は、2008年のみ40%超と比較的高い割合となっている以外は、約30%で推移している。



3. 限定解釈・抗弁に関する統計

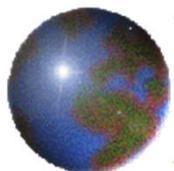
✦ 手法別の傾向

| | 主張数 | 容認数 | 容認率 |
|-------------|-----|-----|-------|
| 実施例限定 | 67 | 12 | 17.9% |
| 出願経過参酌による限定 | 116 | 41 | 35.3% |
| 作用効果限定 | 54 | 18 | 33.3% |
| 公知技術参酌による限定 | 19 | 2 | 10.5% |
| 作用効果不奏功の抗弁 | 16 | 0 | 0.0% |
| 公知技術の抗弁 | 7 | 0 | 0.0% |
| その他 | 15 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 294 | 73 | 24.8% |

【解説】

- 裁判所に容認される割合は、全体で24.8%。
- 出願経過参酌による限定，作用効果限定は比較的認められやすく，実施例限定，公知技術参酌による限定は認められにくい。
- 作用効果不奏功の抗弁，公知技術の抗弁，その他の主張（前訴や別件訴訟での主張、別出願での記載や補正等を根拠にした主張）については，被疑侵害者から一定数の主張はされるもの，本研究の範囲では認められた事件はなかった。





3. 限定解釈・抗弁に関する統計

技術分野別の傾向

| 技術分野 | 主張数 | 容認数 | 容認率 |
|---------------|-----|-----|-------|
| 電気 | 45 | 19 | 42.2% |
| 機械 | 110 | 30 | 27.3% |
| 化学 | 33 | 8 | 24.2% |
| ソフト | 23 | 10 | 43.5% |
| その他（食品、生活用品等） | 24 | 7 | 29.2% |

| 技術分野 | 実施例限定 | | | 出願経過参酌 | | | 作用効果限定 | | |
|------|-------|-----|-------|--------|-----|-------|--------|-----|--------|
| | 主張数 | 容認数 | 容認率 | 主張数 | 容認数 | 容認率 | 主張数 | 容認数 | 容認率 |
| 電気 | 17 | 4 | 23.5% | 23 | 12 | 52.2% | 10 | 3 | 30.0% |
| 機械 | 38 | 7 | 18.4% | 49 | 14 | 28.6% | 27 | 7 | 25.9% |
| 化学 | 6 | 0 | 0.0% | 16 | 5 | 31.3% | 8 | 2 | 25.0% |
| ソフト | 4 | 0 | 0.0% | 16 | 7 | 43.8% | 2 | 2 | 100.0% |
| その他 | 2 | 1 | 50.0% | 12 | 3 | 25.0% | 7 | 4 | 57.1% |

【解説】

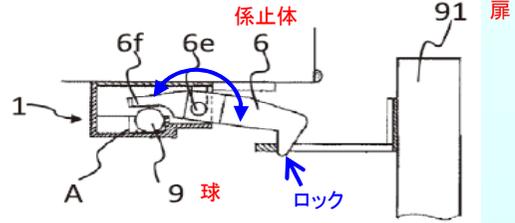
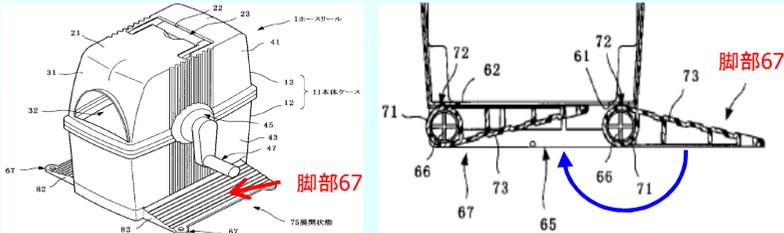
- 電気やソフトウェアの分野は、他の分野よりも主張がやや認められやすいという結果。
- さらに主張別に見ると、技術分野ごとにばらつきが見られる。





4. 判例解説 — 限定解釈の成否の分かれ目 —

実施例限定（題材：抽象的なクレーム文言を根拠に限定主張した事例）

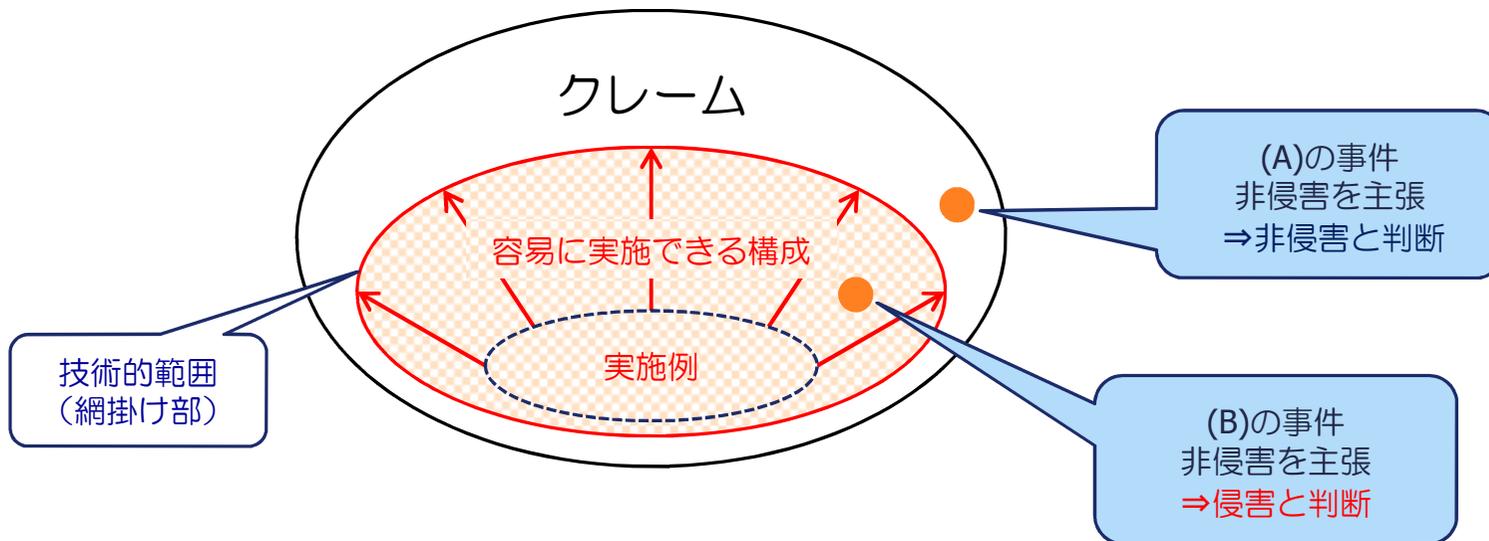
| | 主張が認められた事件 | 主張が認められなかった事件 |
|--------|---|--|
| 事件名 | (A) 地震時ロック方法事件（平成21年(ワ)第6994号） 《特許第4304233号》 | (B) ホースリール事件（平成20年(ネ)第10046号） 《特許第3908155号》 |
| 争点 | 構成要件の「(係止体6の)回動の動きが妨げられ扉91の開く動きを許容しない状態」が、本件明細書の <u>実施例に開示された具体的な構成（球9を使って妨げる構成）に限定されるか否か。</u>  | 構成要件の「フレームの脚部67を（中略）移動可能に取り付けた」の「移動」が、本件明細書の <u>実施例に開示された「回動」に限定されるか否か。</u>  |
| イ号の特徴 | <u>球を使わず</u> 、倒立分銅の傾斜によりラッチ体（係止体）の回動を妨げる。 | <u>「回動」はせず</u> 、「取り外し」「反転」「挿入」によってフレームの脚部が移動できる。 |
| 被告の主張 | クレームの記載は <u>機能的であって、具体的な構成が不明確であるから</u> 、実施例に開示された「係止体6の後方の球9が直接的に係止体後部6fの下降を妨げる」構成に限定される。 | 「移動」の用語は <u>一義的に明確ではないから</u> 、実施例に開示された「回動」のみに限定される。 |
| 裁判所の判断 | <u>クレームの記載が抽象的、機能的である場合には</u> 、「明細書及び図面の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべき」であり、「 <u>明細書及び図面の記載から当業者が実施できる構成に限り当該発明の技術的範囲に含まれる</u> 」と判示。そして、本件明細書の記載から当業者が実施できる構成は、 <u>振動エリアに収納した球を用いて係止体の回動を妨げる構成だけ</u> というべきであるから、かかる構成に限り本件特許発明の技術的範囲に含まれる」と判示し、 <u>被告の限定主張を認めた。</u> | 本件明細書において脚部を『回動』する構造のほか、 <u>脚部をスライドさせる構造や、着脱自在とした脚部を付け替える構造をも含み得ることは、当業者が技術常識をもって本件明細書を見れば容易に理解することができ</u> 、かつ、本件明細書には脚部を『移動可能』とする構成として脚部が『回動』する構造に限定する旨の記載や示唆はなく、 <u>そのような構造に限定すべき理由もない</u> 」と判示し、 <u>被告の限定主張を認めなかった。</u> |



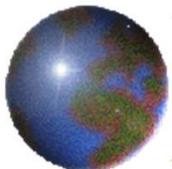
4. 判例解説 — 限定解釈の成否の分かれ目 —

実施例限定（題材：抽象的なクレーム文言を根拠に限定主張した事例）

| | 主張が認められた事件 | 主張が認められなかった事件 |
|-------------|---|-------------------------------|
| 事件名 | (A) 地震時ロック方法事件（平成21年(ワ)第6994号） | (B) ホースリール事件（平成20年(ネ)第10046号） |
| 2事件の比較による考察 | <p>両事件は、被告製品が明細書等の記載から当業者が容易に実施できるか否かによって結論が分かれている。 <u>クレームの記載が抽象的だからといって、その特許発明の技術的範囲が直ちに実施例に限定解釈される訳ではない。</u> 技術的範囲は、明細書等に開示された具体的な構成に示されている技術思想（当業者が容易に実施できる構成）に基づいて確定される。</p> <p>【ポイント】 他社特許権の侵害有無を検討する際には、<u>クレームの記載が抽象的な場合であっても、単に自社製品と特許発明の実施例とが相違することのみならず、自社製品が明細書等の記載から容易に実施できないことを検討すべき</u>である。</p> | |



機能的クレームの解釈に関しては、
 知財管理2016年1月号Vo.66「侵害訴訟における近年のクレーム解釈に関する研究（特に機能的クレームについて）」（2014年度特許第2・第4小委員会）が大いに参考になります。



4. 判例解説 — 限定解釈の成否の分かれ目 —

出願経過参酌（題材：意見書での主張を根拠に限定主張した事例）

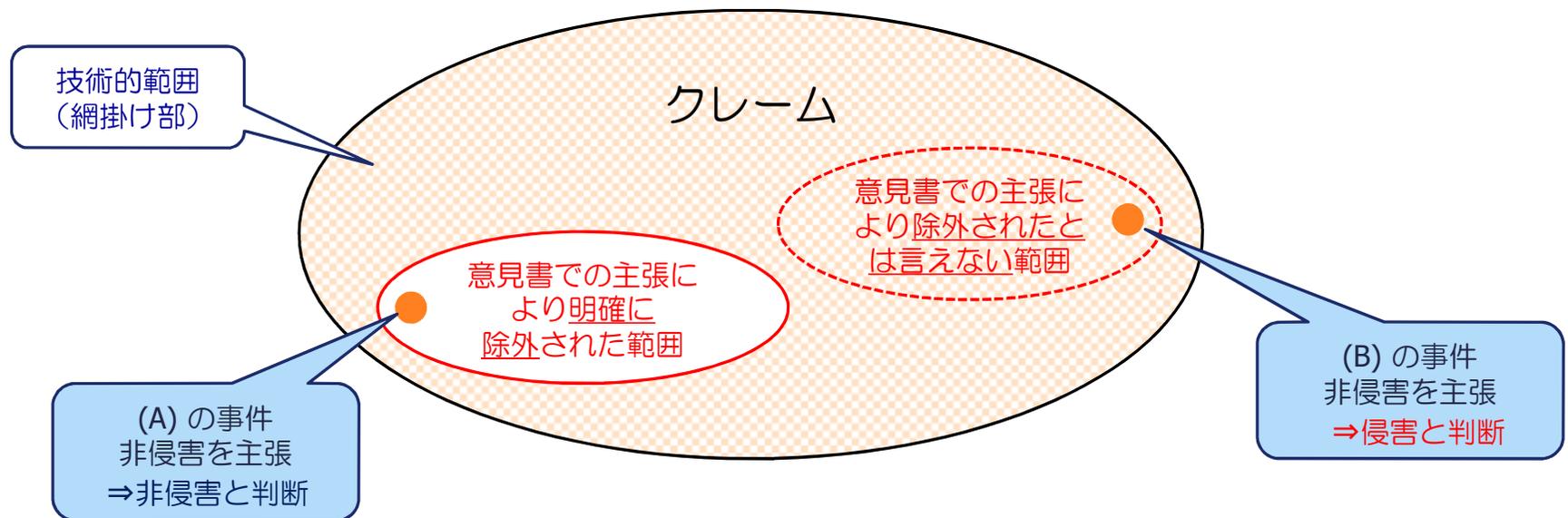
| | 主張が認められた事件 | 主張が認められなかった事件 |
|--------|--|---|
| 事件名 | (A) 情報データ出力システム事件（平成24年(ワ)第16103号） 《特許第4606626号》 | (B) 半導体素子搭載用基板事件（平成19年(ネ)第10089号） 《特許第3413413号》 |
| 争点 | 構成要件の「共用アプリケーションソフトウェア」が、「サーバ側のフォントと同一のフォントで印字する機能」を持つソフトウェアに限定されるか否か。 | 構成要件の「半導体素子搭載用基板」が、「Fan-inタイプの半導体素子搭載用基板」に限定されるか否か。 |
| イ号の特徴 | サーバ側のフォントとは異なるフォントで印字するソフトウェアである「(Adobe)リーダー」を備えている。 | <u>Fan-inタイプではなく</u> 、Fan-in/outタイプである。 (参考) Fan-out...接続端子が半導体素子搭載領域の外側のみにある Fan-in ...接続端子が上記領域のみにある Fan-in/out ...接続端子が上記領域および外側の両方にある |
| 被告の主張 | 原告は出願経過において、「(Adobe)リーダー」は「共用アプリケーションソフトウェア」に当たらないと主張した。さらに「共用アプリケーションソフトウェア」は <u>サーバ側のフォントと同一フォントで印字する機能を有していると主張した</u> 。すなわち「共用アプリケーションソフトウェア」は「サーバ側のフォントと同一のフォントで印字する機能」を有するソフトウェアに限定される。 | 原告は出願経過において、「本件各発明は <u>Fan-in タイプのものを対象とし、その構成により、チップサイズとほぼ同等の小型パッケージを実現する</u> 」と主張した。この主張を受けて特許されたのだから、「半導体素子搭載用基板」はFan-inタイプに限定される。 |
| 裁判所の判断 | 原告が出願経過において「(Adobe)リーダーでは、クライアントがサーバと同一の文字フォントで帳票を出力することができない場合があるとし、本件発明はこのような制約がなく、規則正しく最適なレイアウトで出力することができる」旨主張したのだから、 <u>共用アプリケーションソフトウェアは(Adobe)リーダーとは異なるアプリケーションソフトウェアを想定している旨の主張をしていることが明らか</u> 。原告らの主張は「信義誠実の原則に反し、許されない」として <u>被告の限定主張を認めた</u> 。 | 本件各特許権の出願経過における説明において、（中略）原告は、本件各発明の進歩性に関し、 <u>Fan-in タイプを採用することによってチップサイズとほぼ同等の小型パッケージを実現する趣旨を述べていたことが認められる</u> としつつも、上記原告の説明は、 <u>外部接続端子を半導体素子搭載領域に設けることによる利点を説くものではあるが、Fan-in タイプに限定し Fan-in/out タイプを排除することを明確に述べたものではない</u> とし、 <u>被告の限定主張を認めなかった</u> 。 |



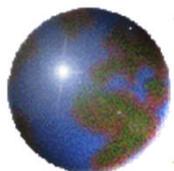
4. 判例解説 — 限定解釈の成否の分かれ目 —

出願経過参酌（題材：意見書での主張を根拠に限定主張した事例）

| | 主張が認められた事件 | 主張が認められなかった事件 |
|-------------|---|-----------------------------------|
| 事件名 | (A) 情報データ出力システム事件（平成24年(ワ)第16103号） | (B) 半導体素子搭載用基板事件（平成19年(ネ)第10089号） |
| 2事件の比較による考察 | <p>(A)の事件では、出願経過において被告製品を明確に除外していたものと解されるのに対し、(B)の事件では、単に特許発明の利点を強調するにすぎないと判断された点に違いがあった。</p> <p>【ポイント】技術的範囲の認定は、出願経過において構成要件を限定的なものとする主張があるからといって直ちに信義則や禁反言が用いられるわけではなく、出願経過における主張の内容、明細書の記載、技術の公知性等も考慮して総合的に行われるものであることに改めて留意する必要がある。</p> | |



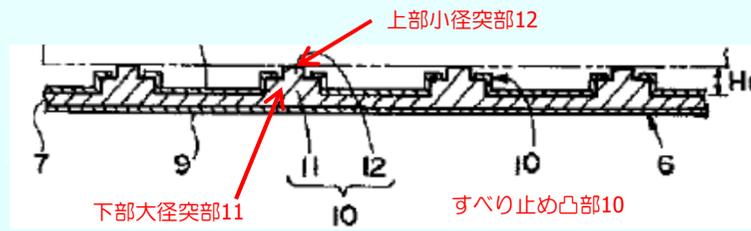
出願経過参酌に関しては、
 知財管理2015年12月号Vo.65 「クレームの文言解釈における出願経過参酌の研究」（2015年度特許第2・第2小委員会）
 が大いに参考になります。

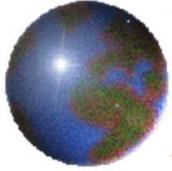


4. 判例解説 — 限定解釈の成否の分かれ目 —

作用効果限定（技術的意義およびその作用効果により限定主張した事例）

| | 主張が認められた事件 | 主張が認められなかった事件 |
|--------|--|---|
| 事件名 | (A) フルオロエーテル組成物事件（平成18年(ネ)第10075号） 《特許第3664648号》 | (B) 屋根下地材事件（平成20年(ワ)第14955号） 《特許第2741655号》 |
| 争点 | 構成要件の「ルイス酸抑制剤」が「EPR」を含むか否か。 ※EPR=エポキシフェノリックレジン | 構成要件「2段階に突出した多数のすべり止め突部10」が、「明確な2段階構成の突起形状」に限定されるか否か。 |
| イ号の特徴 | <u>「EPR」を使用することで、ルイス酸の中和反応を生じさせることなく、</u> セボフルランの分解を防止する。 | 2段階構成だが <u>突起形状が明確でない。</u> |
| 被告の主張 | 「ルイス酸抑制剤」は、 <u>ルイス酸の中和反応を生じることによりルイス酸によるセボフルランの分解を防止するという作用効果を有する</u> ものであるため、技術的範囲は、 <u>ルイス酸の中和反応を生じるものに限定</u> されるから、ルイス酸の中和反応を生じない「EPR」は「ルイス酸抑制剤」に該当しない。 | 特許発明は「 <u>すべり止め突部10の下部大径突部11により、踏み感の安定性を維持し、上部小径突部12により、作業者の作業靴下面にくいつき状となりすべり止め効果を増大させる</u> 」という効果を有するから、技術的範囲は、この効果を奏する <u>「明確な2段階構成の突起形状」に限定</u> される。 |
| 裁判所の判断 | 本件特許発明は、ルイス酸抑制剤によりルイス酸を中和することを手段として、ルイス酸によるセボフルランの分解を防止するとの作用効果を実現するものである。ルイス酸による <u>セボフルランの分解防止が中和と関係なく実現される場合には、ルイス酸抑制剤がセボフルランの分解を防止するとの作用効果をもたらすとはいえず、</u> 被告製品の「EPR」は、本件特許発明にいう「ルイス酸抑制剤」に該当しないとするのが相当とし、 <u>被告の限定主張を認めた。</u> | 「すべり止め突部が外形上下部と上部に区画される2段階構成を採用しているといえる場合には、これによって従来技術にない（中略） <u>技術的效果を生じさせているというべきである</u> 」と判示し、 <u>被告の限定主張を認めなかった。</u> |

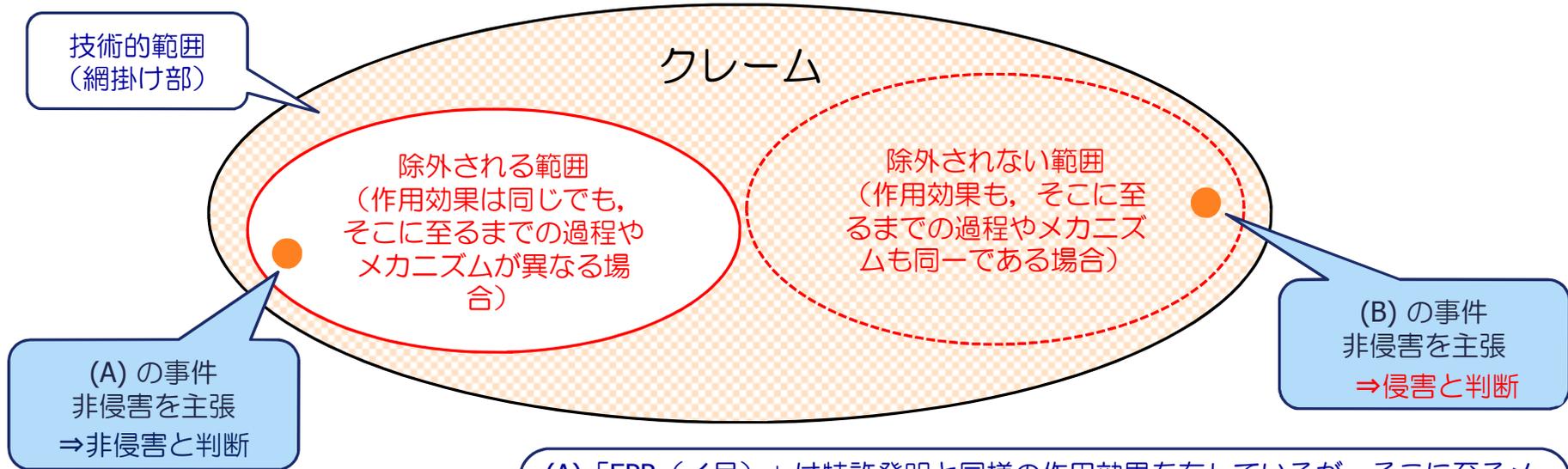




4. 判例解説 — 限定解釈の成否の分かれ目 —

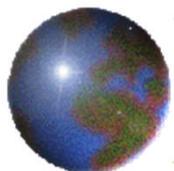
作用効果限定（技術的意義およびその作用効果により限定主張した事例）

| | 主張が認められた事件 | 主張が認められなかった事件 |
|-------------|--|------------------------------|
| 事件名 | (A) フルオロエーテル組成物事件（平成18年(ネ)第10075号） | (B) 屋根下地材事件（平成20年(ワ)第14955号） |
| 2事件の比較による考察 | <p>(A)の事件では、特許発明は「ルイス酸抑制剤」で容器由来ルイス酸を中和することにより容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解を防止するという作用効果を得ているのに対し、被告製品では、「EPR」で容器由来ルイス酸とセボフルランとの間を物理的に遮断することにより同様の作用効果を得ている。すなわち、<u>作用効果に至るまでの過程が異なる。</u></p> <p>(B)の事件では、特許発明も被告製品もすべり止め突部を2段構成とすることにより作用効果を得ているため、<u>作用効果に至るまでのメカニズムは同一</u>と判断されたと考えられる。</p> <p>【ポイント】特許発明の作用効果に基づいた技術的範囲の認定については、<u>特許発明の構成から作用効果に至るまでの過程やメカニズムが同じであるか否かによって、構成要件が限定的に解釈される場合と、されない場合がある</u>ことに留意すべきである。</p> | |



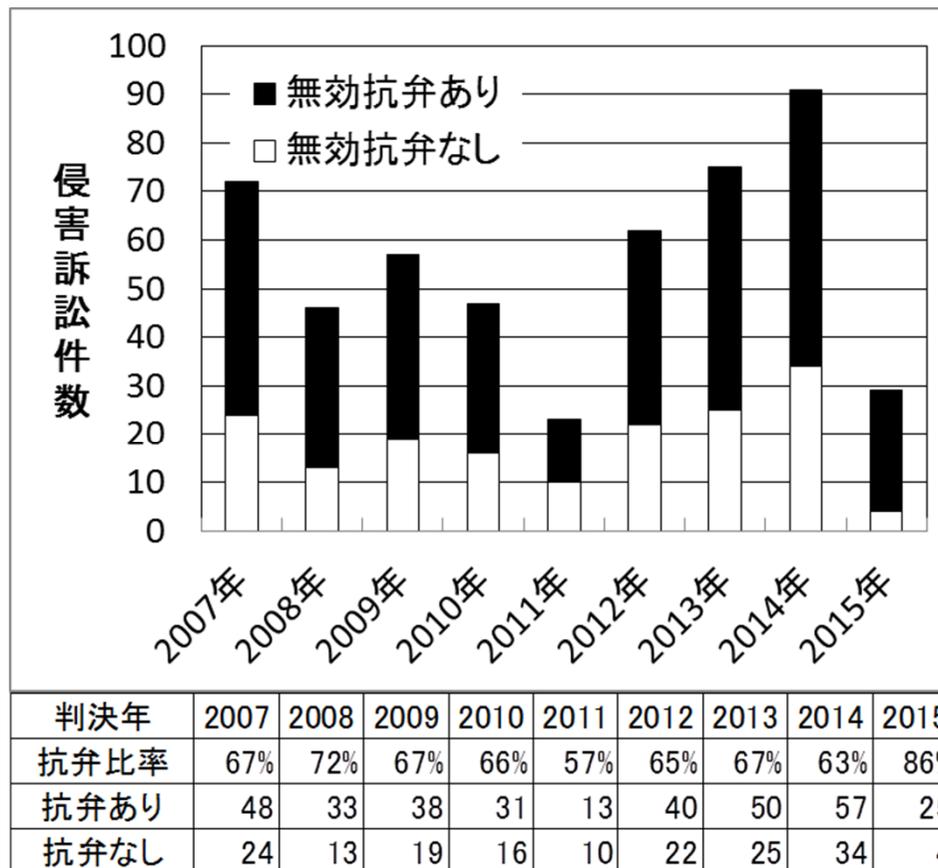
(A) 「EPR (イ号)」は特許発明と同様の作用効果を有しているが、そこに至るメカニズムが異なるため、技術的範囲から除外された (EPRは、ルイス酸抑制剤には当たらないとされた)。

(B) イ号と特許発明とは構造がやや異なるが、同一の作用効果を同一のメカニズムにより得ていると判断されたため、イ号は技術的範囲から除外されなかった。



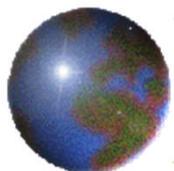
5. 無効主張に関する統計結果

❖ 無効の抗弁の利用状況



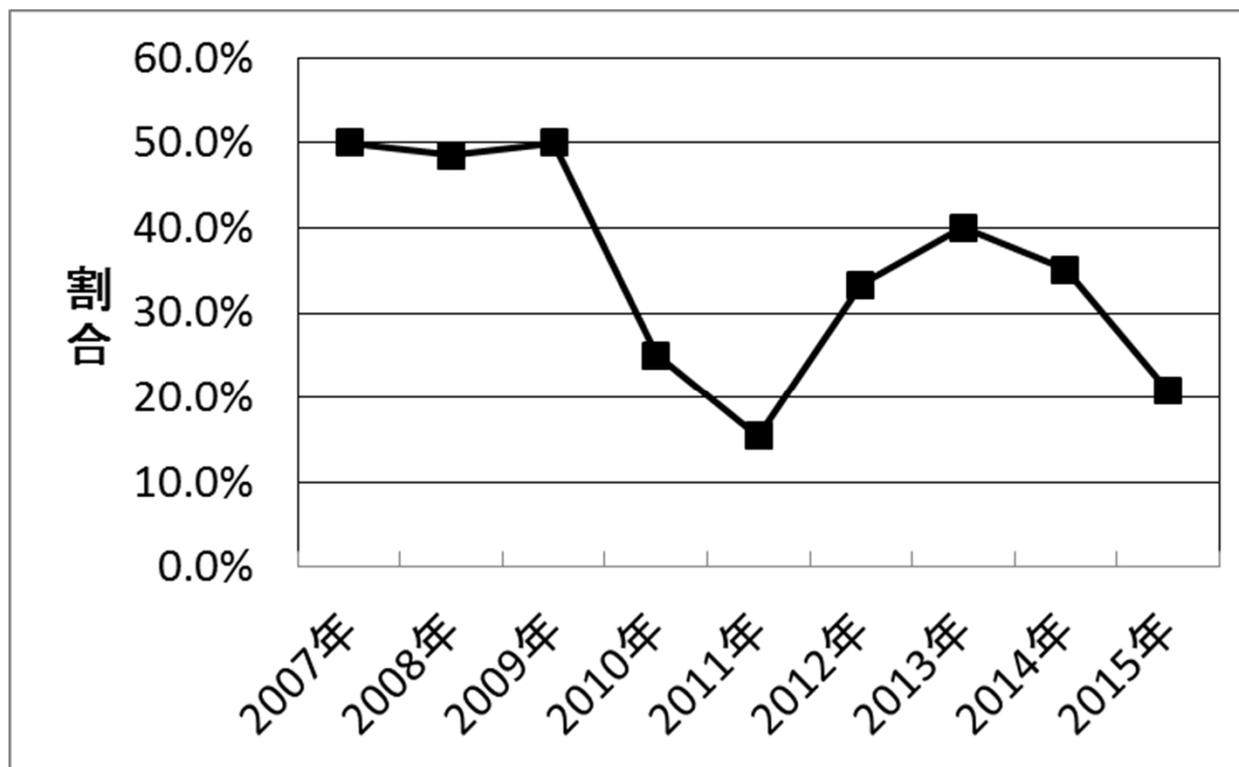
【解説】

- 被疑侵害者が特許無効の抗弁を利用する割合は、70%前後で推移している。



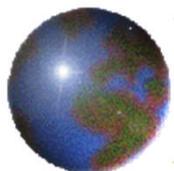
5. 無効主張に関する統計結果

❖ 無効の抗弁の容認率



【解説】

- 2007年～2009年では50%前後で推移していた。
- 2010年～2015年ではやや低めの30%前後で推移しており、主張が容認される割合が低くなりつつあることが読み取れる。

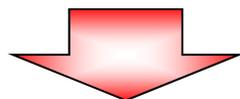


6. さいごに

- ✦ 限定解釈主張の容認率 : 約25%
- ✦ 無効主張の容認率 : 約30%

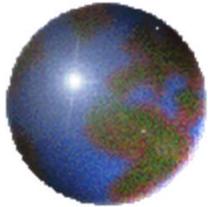


他社特許権のクリアランス時に、これらの数字を例えば経営陣等の決裁者に提示できるか。



- ✓ 以前から採用されてきた限定解釈の各手法を無暗やたらと多用して非侵害の根拠とすることは避ける。
- ✓ 基本に立ち返り、技術的範囲を文言どおりに解釈して非侵害となるようにする。
- ✓ 無効判断をするに当たっては、確実に無効と言えるだけの材料を揃えるべき。





世界から期待され、世界をリードするJIPA
Creating IP Vision for the World

ご清聴ありがとうございました。