

特許権者勝訴判決に基づく考察

特許第2委員会
第4小委員会*

抄 録 キルビー事件最高裁判決（平成12年4月11日）以降，侵害訴訟において特許の無効が争えるようになり，特許権者には不利な状況となったという見解がある¹⁾。特許権者側は，被疑侵害者側の特許無効の主張を回避し，さらに技術的範囲の限定解釈を回避しなければ勝訴判決を得ることができないことから，特許権者の勝訴判決における特許権者の主張及び被疑侵害者の主張に対する反論を考察し，出願手続き等にフィードバックすることは実務上有益である。本稿では，特許権者が勝訴している判決における特許権者及び侵害被疑者の主張に着目しつつ，裁判所の権利範囲の認定内容を考察し，企業実務に役立つポイントを取りまとめることとした。具体的には，①特許発明の技術的範囲が必要以上に限定的に解釈されないためにはどのようにすればよいのか，②均等論をこれまで以上に活用するためにはどのようにすればよいのか，という2つの観点から考察を行った。

目 次

1. はじめに
2. 特許権者の立場からみた侵害訴訟の状況
 2. 1 特許権者勝訴判決に関する状況
 2. 2 均等論に関する状況
3. 限定解釈を回避する方法の検討
 3. 1 実施例限定の主張を回避した事例と留意点
 3. 2 作用効果限定の主張を回避した事例と留意点
 3. 3 審査経過限定の主張を回避した事例と留意点
4. 均等論の活用について
 4. 1 均等要件①（非本質的部分）が争点となった事例と留意点
 4. 2 均等要件⑤（意識的除外）が争点となった事例と留意点
5. まとめ
6. おわりに

1. はじめに

キルビー事件最高裁判決（以降，本稿ではキ

ルビー判決という）以降，侵害訴訟において特許の無効が争えるようになり，特許権者には不利な状況となったという見解がある。判決例を見る限りは，最近の侵害訴訟における特許権者の勝訴率は30%以下と低い状況が続いている。特許権者としては，特許の無効を回避しさらに技術的範囲の限定解釈の主張を回避しなければ，勝訴判決を得ることはできないが，特許無効を回避したとしても，実施例に基づく限定等により特許請求の範囲に記載された文言より狭い権利範囲が認定され，企業の実務者の立場から見た場合に，実際に発明した技術的思想より限定的に権利範囲が認定されている判決があるとの認識が少なからずあった。特許権者の勝訴判決では，被疑侵害者側の特許無効の主張を回避し，さらに技術的範囲の限定解釈を回避していることから，特許権者の勝訴判決における特許権者の主張及び被疑侵害者の主張に対する反

* 2008年度 The Fourth Subcommittee, The Second Patent Committee

論を考察し、出願手続き等にフィードバックすることは実務上有益である。

そこで、本稿では成功例から学ぶという観点から、特許権者が勝訴している判決における特許権者と侵害被疑者の主張及び裁判所の権利範囲の認定を考察し、発明した技術的思想を特許権者がより広く、より確実に保護するためには、どのようにすればよいかを検討した。

また、特許権等の侵害訴訟における侵害被疑者が非侵害であることを主張する手段のひとつが、権利範囲の限定的解釈の主張だとすれば、特許権者が侵害被疑者の行為が侵害行為であることを主張する手段の1つとして、いわゆる「均等論」がある。ボールスプライン最高裁判決（平成10年2月24日）（以降、本稿ではボールスプライン判決という）は均等論を認容し、その判断基準として均等の5要件を示した。ボールスプライン判決以降に均等侵害が認定された事件は多いとはいえませんが、均等侵害が認容され、特許権者が勝訴した判決例が年数件ずつある。本稿では、このように特許権者が勝訴した判決例から均等論を活用するための留意点を検討することとした。

本稿は、2008年度特許第2委員会の本山泰委員長（日本電信電話）、島村英伯委員長代理（キリンホールディングス）をはじめ、同委員会第4小委員会のメンバーである佐橋哲也（小委員長、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ）、岡本貴洋（小委員長補佐、サントリーホールディングス）、井本史生（日本電気）、宇野徹也（オムロン）、木曾伊織（シーメンス）、桜井文吾（TDK）、佐藤貴輝（日立製作所）、篠田智隆（JSR）、船田斉（昭和電工）、武藤智彦（三菱電線工業）、湯本昇（カシオ計算機）の執筆によるものである。

2. 特許権者の立場から見た侵害訴訟の状況

2.1 特許権者勝訴判決に関する状況

2002年から2008年の間の特許権者の勝訴件数及び敗訴件数と勝訴率は図1のとおりとなっている。2003年以降の年間の勝訴件数は20件を超えることがなく、勝訴率にしても30%を上回ることがない。

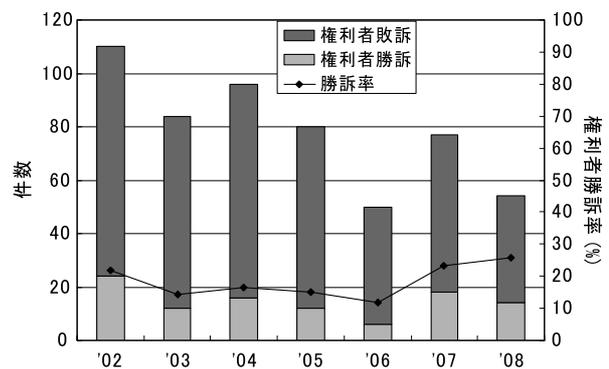


図1 判断種別毎の推移

また、2001年から2007年までの間に、特許権者が勝訴した事件は121件であった。その中で、特許権者の技術的範囲に関する主張と裁判所の技術的範囲の認定にほぼ違いがなかった事件は119件であった。

その内訳は表1の通りで、特許権者が行った文言侵害の主張に対し、裁判所が特許権者の主張を認めたケースは107件あり、均等侵害の主張を裁判所が認めた事件は12件であった。

次に、裁判所が文言侵害を認めた107件を各事件で被告が主張した内容に基づいて分類し、その結果を分析した。表2に示すとおり、「実

表1 特許権者勝訴数

	件数
文言侵害	107
均等侵害	12

表2 被告主張内容

被告主張	件数
実施例限定	39
作用効果限定	24
審査経過限定	10
その他	34

「実施例限定」39件、「作用効果限定」24件、「審査経過限定」10件の順に多く、全体の約68%を占めている。なお、「その他」の34件には、「技術的意義による限定主張」、「被告の反論なし」、「公知技術除外の主張」等が含まれている。

また、用語として「実施例限定」とは、訴訟の中で被告から実施例に限定解釈すべきとの主張があった事件、「作用効果限定」とは、発明の作用効果に基づいて権利範囲を限定解釈すべきとの主張があった事件、「審査経過限定」とは、対象発明の権利化までに特許権者（出願人）が主張した内容に基づいて権利範囲を限定解釈すべきと主張した事件である。

2.2 均等論に関する状況

2002年から2008年の均等侵害を主張した事件に基づき作成した図2に示すとおり、均等侵害が主張された判決数に対する均等侵害が認容された判決数の割合（認容率）は低く（2008年は0%）、均等侵害を主張する割合も減少傾向にある。均等侵害の主張率は2004年を頂点として、その後減少し、2007年にはわずか9%となった。

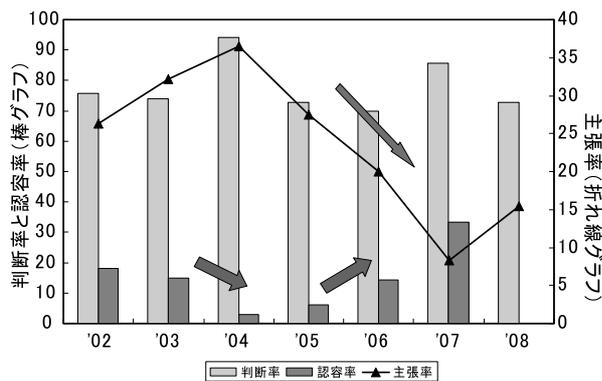


図2 均等侵害の主張率、判断率、認容率

その一方で、均等侵害の主張に対し裁判所が判断を下す割合（判断率）は70~80%と高い水準を維持している。認容率の低さから考えると、このデータは意外な印象を受けるが、均等侵害を主張した場合に、裁判所はその争点を積極的

に判断していると考えられる。実際に、文言侵害と認めた上で、文言侵害が認められないと仮定した場合の均等侵害の判断を判示した事件もある（大阪高裁H19.11.27平成16(ネ)2563等「置棚」事件）。

認容率は2005年から上昇しているが、その主な要因は均等侵害主張数の減少であり、認容数としては1件増加するかしらないかであって、均等論に関する傾向が変化しているといえるものではない。

ここで参考までに、2000年から2008年までに裁判所が均等侵害に関して判断した事件の中で、均等を否認する理由として言及した均等の5要件の分布を図3に示す。

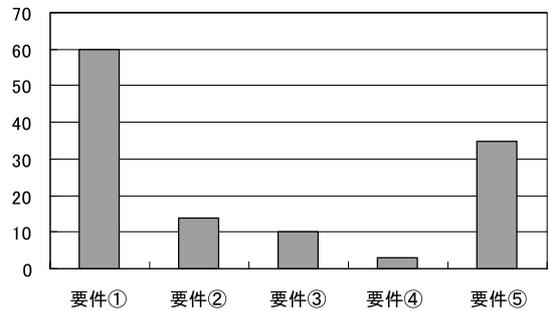


図3 均等の5要件の採用分布

図3のとおり、均等要件①、⑤は均等論を認容しない判断の中で未充足要件として挙げられたものの大半を占めていることから、4章では、均等要件①、⑤に関する留意点を判決例に基づき検討する。

なお、均等の5要件は以下のとおりである。

均等要件①（非本質的部分）：対象製品等との相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと。

均等要件②（置換可能性）：相違部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏すること。

均等要件③（置換容易性）：相違部分を対象製品等におけるものと置き換えることが、対象

製品等の製造等の時点において容易に想到できたこと。

均等要件④（容易推考性）：対象製品等が、特許発明の出願時における公知技術と同一、または公知技術から容易に推考できたものではないこと。

均等要件⑤（意識的除外）：対象製品等が特許発明の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がないこと。

3. 限定解釈を回避する方法の検討

特許発明の技術的範囲の認定は、特許法第70条の規定にあるとおり、明細書の記載及び図面を考慮することとされている。

技術的範囲を認定する際、明細書などを考慮することが直ぐに限定解釈に繋がるものではないが、特許請求の範囲が限定解釈されて侵害被疑品が技術的範囲に含まれないと判断される事件は少なくない。

本章では、特許権者が勝訴した事件の中でも、技術的範囲の認定の段階で、特許請求の範囲が限定解釈されなかった判決に着目して、企業実務へ向けた留意点を取りまとめる。

3.1 実施例限定の主張を回避した事例と留意点

(1) 実施例限定が主張された事例

判決例1：東京地裁H17.3.10平成15(ワ)5813等「トンネル断面のマーキング方法」事件

本事案では、請求項の「前記レーザー光投射装置および前記駆動装置を切羽断面の手前の位置に設置するとともに、予めその設置座標を知っておき」の構成を、被告方法が充足するか否かが主な争点となった。即ち、「予め知っておき」とは、レーザー光投射装置・駆動装置を切羽断面の手前に設置するより前に知られている場合に限定して解釈されるか、またはレーザー

光投射装置・駆動装置を設置した後に知られる場合も含むかで異なる解釈が生ずる。

被告は、特許明細書中にレーザー光投射装置・駆動装置を切羽断面の手前に設置するより前に設置座標を知る実施例が示されていることを指摘し、上記前者の限定解釈とすべき旨を主張した。

これに対し、裁判所は「特許請求の範囲の記載からは、レーザー光投射装置及び駆動装置を設置した後、その後の作業を行う前にその設置座標を知る場合も含まれると解するのが自然であって、レーザー光投射装置及び駆動装置設置前にその設置座標を知っている構成に限定して解釈すべき理由はない。」と認定し、また被告の指摘した明細書の記載箇所についても、「前記判断を覆す事情に当たるものとはいえない。」として限定解釈の主張を退けた。

判決例2：東京地裁H15.4.14平成H14(ワ)9503「核酸増幅反応モニター装置」事件

本事案では、請求項の「光学系」という用語の解釈が争点になった。

被告の主張は、イ号の「CCDカメラ」は、本件特許の「光学系」に含まれない。その理由として、①本件特許明細書には、「光学系」の具体例として、「光ファイバ」の開示しかないので、「光学系」＝「光ファイバ」と解釈すべきである、②特許権者は、後願で、「CCDカメラ」を構成に入れた特許出願を行っていることから判断すると、本件特許が出願された時には、「CCDカメラ」を使用する技術的思想はなかったはずであり、禁反言の原則や信義則に反する、を挙げた。

これに対して、裁判所の判断は、理由①に関して、「光学系」の意義を、辞書を参酌して決定し、「CCDカメラ」は「光学系」に含まれるとし、次に、出願時に「CCDカメラ」を備えた「光学系」が当業者に広く知られていたこと、さらには、明細書から「光ファイバ」に限定す

る妥当な理由があるか否を検討し、かつまた明細書に記載されている「…おいては、光ファイバは不要である。光ファイバは、…される場合に必要となる。」という記載内容から、「光学系」の解釈を「光ファイバ」に限定する理由はないとした。

また、理由②に対しては、「本件発明の技術的範囲は、本件明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定めることを要し、その際に発明の詳細な説明の記載や図面を斟酌することはできるが、本件特許出願と別個の特許出願である本件後願の明細書の記載を斟酌することには合理的な理由はない。また、仮に本件発明における『光学系』の意義について本件後願の明細書の記載において異なる説明がなされていたとしても、本件においては、その点が禁反言の原則や信義則に反するということもできない。」としている。

次に、機能的表現の解釈が争点となった2つの判決例を紹介する。

判決例3：大阪地裁H16.10.25平成14(ワ)13022「パイプ曲げ加工方法、及び、その方法の実施に用いるパイプバンダー」事件、判決例4：東京地裁H18.9.28平成17(ワ)10524「フルオロエーテル組成物及び、ルイス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法」事件

両事案とも、被告からは、定石どおりに「機能的表現がなされている用語の解釈は、明細書に記載されたものに限定される」と主張されたものであったが、裁判所は、判決例3では、「実施例に限定されない」という明細書記載、判決例4では、「～するあらゆる化合物」という明細書記載を引用して、限定解釈する理由はないとして被告の主張を採用しなかった。

(2) 留意点

判決例1の特許明細書では、トンネル断面のマーキング方法の具体的な構成が実施例で説明さ

れている他、発明の原理・作用が図面を使って説明されていた。このことが、実施例の構成を超えて発明の技術的思想を広く捉えることに繋がり、裁判所による技術的範囲の認定にも反映されたものと考えられる。

判決例2の場合、実施例では、光ファイバを使用した態様しか開示していないが、明細書中に、光ファイバが不要となるケースがあることを記載することで、光ファイバの上位概念である「光学系」という一般的な意味に解釈された。

実施例などで具体的な光学系の例示を複数開示しなくても、上記のように実施例以外の態様があることを記載することで実施例の範囲に限定解釈されない一例と考える。

判決例1、2のようにイ号の具体的な態様が本件明細書に記載されていない事を根拠に、侵害被疑者が技術的範囲を限定解釈すべきという反論は常套手段として行われている。この反論に耐えるためには、予め明細書に十分な数の実施例を記載することも重要ではある。しかし、出願の段階から侵害被疑品を見据えて実施例を記載することは特許権者にとって酷である。

したがって、判決例1のように技術思想に踏み込んで明細書を記載したり、判決例2のように実施例以外の態様があることを記載する等の工夫が必要である。

また、日本では、東京地裁H10.12.22平成8(ワ)22124「磁気媒体リーダー」事件で判示された「機能的な表現の解釈は、明細書に記載された具体的な実施例に限定するものではなく、実施例としては記載されていなくても、明細書に開示された考案に関する記述の内容から当業者が実施し得る構成であれば、その技術的範囲に含まれるものと解すべきである。」が、機能的表現の一般的な解釈とされているが²⁾、判決例3、4のように、明細書中に「実施例に限定されない」、「～するあらゆる化合物」という記載をすることが、特許請求の範囲の文言を限定

解釈されないための工夫の一例と言える。

もちろん、発明の本質的な部分が機能的表現であるか、非本質的部分が機能的表現であるかという点でも解釈は異なると考えるが、権利範囲を明確に限定する記載がなかった東京地裁H16.12.28平成15(ワ)19733「アイスクリーム充填苺」事件、東京地裁H18.4.14平成17(ワ)8673「コンクリート型枠保持方法及びその装置」事件などでは、上記「磁気媒体リーダー」事件と同じ解釈手法で技術的範囲が認定され、侵害被疑品は発明の技術的範囲に属せず（特許権者敗訴）と結論付けている。

3. 2 作用効果限定の主張を回避した事例と留意点

(1) 作用効果限定の主張を回避した事例

判決例5：大阪地裁H12.9.19平成9(ワ)4084「折り畳み式可動門扉」事件

本事案では、請求項の「着脱自在」という用語と、「隠蔽」という用語の解釈が争点となった。

被告は、「着脱自在」について「必要に応じて隠蔽処理を施したり隠蔽を解除すべく『簡単に取り外せる』という意味であり、自らの製品は該当しない」旨を主張した。

しかし、裁判所は「問題点を解決するための手段」の記載、および「考案の効果」の記載を参酌して、「…『着脱自在』とは、伸縮リンク式ゲートのたて格子に設けられたヒンジ受けと単位パネルの両端部に設けられたヒンジ本体を、門扉による隠蔽が必要な場合と隠蔽が不要の場合に応じて、『容易』『簡易』に連結したり、右連結を解除できることをいうと解されるが、門扉使用中にヒンジ軸が自然力によって抜けることを防止するため、抜け止め装置を設けることを排除するものではないといえる。そして、ここでいう『容易』『簡易』とは、門扉の設置現場において、作業員が人力又は工器具を用いて連結若しくは連結解除できるものであれば

足りるというべきである」と判断した。

また、被告は「隠蔽」について、「…本件明細書中には、かかる限定に関する記載は一切存在せず、それに関する作用効果の記載もない…」 「…本件考案は、パネルの下端が伸縮リンクの下端までを隠蔽している後記公知例1の構造と一致することになる。…」として、その説明がなく不明瞭であるとともに、公知技術と作用効果が同一であると主張した。

しかし、裁判所は「考案が解決しようとする問題点」の記載および従来其他方式のゲート構成を参酌して、「…門扉の内側がパネルにより遮られるパネルゲート及び扉本体の上下両端部に羽根板を設けたパネルゲートでは、従来から十分な隠蔽効果が発揮できており、本件考案の構成要件ハは、伸縮リンク式ゲートにおいて、組合わされた格子目の間から門扉の内側が透けて見えるのを防止するための手段を提供したことに特徴があるといえる。右事実によれば、構成要件ハにいう『隠蔽』とは、『門扉の内側』『扉本体の上下両端部』を遮断することをいい、伸縮リンク式ゲートにおいては、『組み合わされた格子目により構成される面』を遮断することをいうと解すべきであり、パネルの下端が地表面に至っていることを要しないものというべきである」と判断した。

本事案の実用新案権の明細書には、本質的作用効果と付随的な作用効果が従来技術との対比で明確に記載されており、これを根拠に裁判所が本質的作用効果を認定した。

以上のとおり、本判決例は被告の付随的作用効果に着目した反論を認めなかった一例である。判決例6：東京地裁H13.9.20平成12(ワ)20503「電着画像の形成方法」事件

本事案は、被告からの「イ号は本発明の作用効果を有しないので、本件特許の技術的範囲に属しない」という主張が認められず特許権者勝訴となった事件である。

本件発明の効果として、明細書に「本発明では、電着画像を支持基材の感圧接着剤層に転写する際に、金属板と導電性被膜との間で剥離し、電着画像とともに導電性被膜をも転写している。①この剥離は比較的小さな力で可能なので、電着画像に過剰な応力が付加されることはない。したがって、電着画像に内部応力が残留しないため、被着物に貼付後に変形が起こらない。また、電着画像が支持基材と導電性被膜とに挟まれた形で剥離されているため、剥離時に過剰な応力が付加されたとしても、電着画像が散乱することもない。②さらにこの方法によれば、金属板を半永久的に使用できる。③また金属板表面を鏡面加工せずとも、表面が滑らかでバリ等の欠陥を有しない良質の電着画像を製造することができる。」と記載している（①②③は、便宜上付記）。

被告は、上記効果の、②半永久的に使用できるという効果、③鏡面加工せずとも、製造できるという効果を有しないと主張したが、裁判所は、イ号は、①の効果を奏している点をもって、イ号は充足するとし、②③の効果については、本件特許発明の効果として認定しなかった。

(2) 留意点

上記判決例5、上記判決例6では、明細書中に本質的效果と付随的效果を明確に分け記載した結果、被告の付随的效果を主張する反論を退けることに成功している。すなわち、課題→課題解決手段→効果を本質的效果と付随的效果を明確に分けて記載する方法は作用効果を限定されないために効果的であることがわかる。

本質的效果と付随的效果を分けて記載する方法としては、明示的に明細書中で記載する方法もあるが、従来技術を例示して発明と比較することで暗示的に示す方法もある。たとえば、判決例5では従来技術と本願発明の作用効果の違いを詳細に説明することで本質的作用効果を間

接的にあぶり出している。

なお、判決例6のように、技術的な効果以外の効果（コスト上の効果）が本質的效果として記載されていたとしても、裁判所は、その部分を本質的效果とは認めず、技術的な効果のみを本特許発明の効果として認定する場合があるので注意が必要である。

また、上記のように本質的效果と付随的效果を分けて記載してあっても、明細書に記載された課題（目的）、作用効果を考慮して、限定解釈された判決（例えば、東京地裁H18.4.26平成16(ワ)20636「数値制御自動旋盤」事件）がある。しかし、係争になった場合の一助とすることができるので、少なくとも上記のような記載手法（明細書チェック方法）を実践することは一考に値するものと考えられる。

3. 3 審査経過限定の主張を回避した事例と留意点

(1) 審査経過限定の主張を回避した事例

判決例7：東京地裁H13.12.21平成12(ワ)6714「帯鋼の巻取装置」事件

本事案は、審査経過で行った特許出願人の主張に基づく、特許請求の範囲の文言解釈が争点となった。意見書では、引用例との差異を主張するため、特許発明の作用効果が詳細に説明されていた。

被告はこの作用効果の説明をもとに、発明の構成要素である指令器は、サーボ弁の作動を「時間的に」制御するものに限定して解釈すべきであり、「位置的に」制御するものは除外して解釈すべき旨を主張した。

裁判所は、「意見書（乙1）を根拠に、時間的に制御するものに限定されると解釈することはできない。すなわち、～（判示一部省略）～本件発明の作用効果を強調したもので、位置制御することを除外した趣旨を述べたものということではできない。」と認定し、被告の主張を退

けた。

(2) 留意点

判決例7では、意見書の説明は特許請求の範囲の限定的な解釈に影響しない旨の認定を受けたが、特許権者側からみると、意見書等で発明の作用効果を主張する際には注意が必要であることがわかる。意見書等では、発明の作用効果から派生した付加的な作用効果や、発明の技術思想に直接関連しない付随的な作用効果の主張は、可能な限り記載を避けることが望ましい。

審査経過限定については、次章で考察する均等の均等要件⑤にも共通するものである。

特許権者が敗訴した案件は、具体的に例示しないが、敗訴理由の大半が、禁反言と認定されたり、信義則に反するとして特許権者の主張が退けられ、限定解釈されている。

4. 均等論の活用について

特許法第70条第1項の規定により、特許請求の範囲に記載された文言の解釈で特許発明の技術的範囲が定められる。特許請求の範囲の公示機能を鑑みれば、特許発明の技術的範囲を特許請求の範囲に記載された文言から離れて定めることは許されない。

しかし、出願時にあらゆる侵害形態を想定して特許請求の範囲を記載することは困難である。特許発明の技術的範囲を厳格に特許請求の範囲の文言によるとすれば特許発明の保護に欠け、特許法の本来の目的に反することにもなる。均等論は、請求項に記載された文言から拡大解釈を許容して、特許発明の適切な保護を図ろうとするものである。

しかし、均等論に関わる昨今の判決例では、第2章に記載とおりに均等侵害を主張した場合に裁判所が均等侵害について判断をする率は高いが、均等侵害が認容される率は低く、特許権者が均等侵害を主張する率も毎年減少傾向に

ある。

本章では、このような状況を踏まえつつ、均等侵害が認定された判決例から得られた知見に基づき企業実務へ留意点を取り纏める。

4.1 均等要件①（非本質的部分）が争点となった事例と留意点

(1) 均等要件①が争点となった事例

判決例8：東京地裁H13.5.22平成12(ワ)3157「電話用線路保安コネクタ配線盤装置」事件

均等要件①の「対象製品等との相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと。」を判断するにあたっては、本質的部分の認定が焦点となる。

本事案における均等要件①の判断において、「対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から、判断すべきである」と判示しており、また「そして、発明が各構成要件の有機的な結合により特定の作用効果を奏するものであることに照らせば、対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から、判断すべきものというべきである。」と判示している。

そして、相違部分1が本件発明の本質的部分

ではないかどうかの検討においては、認定した本件発明の作用効果に本件明細書の「発明の詳細な説明」欄における上記の記載を併せ考えて判断しており、また、相違部分2が本件発明の本質的部分ではないかどうかの検討においては、「特許請求の範囲」の記載に「発明の詳細な説明」欄の記載を併せみて判断し、「相違部分2についての構成が、前記認定の本件発明の作用効果との関連において、その技術的思想の従来技術に見られない特徴的部分であることを示すに足りる記載はない。」と判示している。

発明の本質的部分について、上記判決例と同様に判断して、特許権者が勝訴した判決例として、大阪地裁H15.3.13平成12年(ワ)6570「筋組織状こんにゃくの製造方法及びそれに用いる製造装置」事件、大阪高裁H19.11.27平成16(ネ)2563等「置棚」事件、知財高裁H21.1.27平成19(ネ)10075「回転打撃美容ローラーマッサージ器」事件、等がある。

(2) 留意点

判決例8の判示のとおり、発明の本質的部分の判断には「発明の詳細な説明」(明細書)に記載された課題、解決手段、作用効果が大きく影響する。従って、課題、解決手段、作用効果を記載する明細書の作成が重要となる。

明細書を作成するうえでの留意点として、課題と作用効果については、代表的なものに絞ることが考えられる。これは、複数の課題と作用効果を記載すると、本来の発明の本質的部分とは違う点を発明の本質的部分と解釈される可能性が発生するからである。発明の本質的部分に関連する課題について、特許権者の主張と裁判所の判断が異なった判決例としては、知財高裁H19.3.27平成18年(ネ)10052「乾燥装置」事件がある。本判決例の対象となった3特許の明細書には4つまたは5つの課題が記載されていた。

解決手段については、「課題を解決するため

の手段」に請求項と同レベルの内容を記載する他に、請求項の記載の基になった解決原理を記載するようにしたほうがよいと考える。

このように解決原理を記載しておくことで、発明の本質的部分に関わる構成を主張する際の明確な根拠となる。

4. 2 均等要件⑤(意識的除外)が争点となった事例と留意点

(1) 均等要件⑤が争点となった事例

本要件では、特許出願手続きにおいて侵害被疑品が特許請求の範囲から意識的に除外されたかが焦点になる。

「ボールスプライン」事件において、「特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないからである。」と、均等要件⑤について説示している。前記「外形的にそのように解される」の部分から、特許請求の範囲を減縮する補正等がなされた場合には、拒絶回避のための補正等ではない、自発補正ではないとの理由に関わらず、当該部分について均等の主張をすることは許されないと解するのが一般的である³⁾。

従って、意識的除外の判断には、特許請求の範囲に減縮補正があったか否か特許出願時の特許請求の範囲の記載内容が大きく影響するものと考えられる。特許請求の範囲に減縮補正が必要になるか否かは、特許出願時の特許請求の範囲と先行技術の関係如何になることから、特許出願時の特許請求の範囲の記載が重要となる。判決例9：大阪地裁H11.5.27平成8(ワ)12220「注射液の調整方法及び注射装置」事件

本事案では、「手続補正により付加された

『ほぼ垂直に保持された状態で』との要件は、右の拒絶理由通知における特許拒絶理由を回避するために付加された要件ではないことは明らかであり、しかもこれ自体は前記のように注射液を調製する際の常套手段を記載したにすぎないから、これをもって特許請求の範囲の記載から意識的に除外されたものに当たる特段の事情があるということとはできない。」と、特許請求の範囲を補正したからといって、それがただちに均等要件⑤の意識的除外の適用を受けると判断するのではなく、特許拒絶理由を回避するために付加された要件か否かを判断している。なお、大阪高裁H13.4.19平成11(ネ)2198「注射液の調整方法及び注射装置」控訴事件も原審の当該判断を支持している。

また、特許出願時の特許請求の範囲の記載との関係で均等要件⑤を判断している判決例がある。

判決例10：知財高裁H18.9.25平成17(ネ)10047「エアマッサージ機」事件

本事案では、「特許出願当時の公知技術等に照らし、当該対象製品に係る構成を容易に想到し得たにもかかわらず、そのような構成を特許請求の範囲に含めなかったというだけでは、当該対象製品に係る構成を特許請求の範囲から意識的に除外したということとはできないというべきである。」として、出願時のクレームに被告製品を含めなかったというだけでは意識的除外に当たらないとしている。

同様に、出願時の実用新案登録請求の範囲との関係について判示している判決例としては、名古屋高裁H17.4.27平成15(ネ)277等「圧流体シリンダ」事件がある。本判決例では、「より広義の用語を使用することができたにもかかわらず、過誤によって狭義の用語を用い、かつ広義の用語への訂正をしない（このような訂正が許されるか否かはともかく）というだけでは、均等の主張をすることが信義則に反するといえな

いというべきである。」と判示した。

(2) 留意点

判決例9、10からわかるとおり、均等要件⑤に関しては、出願時の特許請求の範囲と中間処理の対応が重要となる。

出願時の留意点としては、発明した技術思想を無理に広げた請求項を出願し、後に補正する行為は均等論の活用機会を減らしていることを認識し、実施例に基づいた技術思想を的確に捉え、それを請求項に反映して、可能な限り補正をしないで権利取得できる請求項を指向することが出願戦略の一つとして検討するに値するということである。

前記出願戦略を活用していたら均等侵害が認められたと思われる例として、名古屋地裁H12.8.9平成10(ワ)4108「車椅子」事件がある。本判決例では、あらゆる係止手段を含んだものから「係合ボルトによる係止手段」まで減縮するために訂正したことを以って、「係合ボルト以外による係止手段」を意識的に除外したと判断されている。しかしながら、出願時から、あらゆる係止手段ではなく「係合ボルトによる係止手段」を含む請求項にしておけば、少なくとも「棒部材による係止手段」に本質的部分が認められた可能性が高く、また、補正も必要ならなかったであろうから、被告の実施態様「ピンによる係止手段」が意識的に除外されたと判断されなかったと考えられる。

中間処理における意見書では、その解決原理を示した上で、引用例に記載の発明と比較して、相違点を主張すべきであろう。解決原理ベースで引用例との差異を主張することにより、不用意に補正した事項が単なる補正なのか、それとも引用例との差別化のための限定なのかが明確となり、不用意な補正によって意識的除外と判断される可能性を下げることができる。また、補正書では、引用例との相違を明確にするため

に必要な構成要件のみを補正し、不用意に構成要件の表現を変えないように留意する必要がある。

5. まとめ

3章で検討した文言侵害を主張する場合に被告から主張される限定解釈を回避するための留意点と、4章で検討した均等侵害を活用する際の留意点に共通することは、「発明の本質を正確に把握し、その内容が明確に読み取れるように明細書を作成する」ということである。

文言侵害を主張する場合には、発明の本質に対応した請求項を作成し、必要に応じて減縮補正を行い、可能な限り広い特許請求の範囲のまま権利を取得することが発明を保護する可能性を高めることに繋がる。このとき、特許登録された特許請求の範囲が実施例等の明細書の記載に基づき限定されないように、明細書において発明の本質が明確に読取れるように記載されていることが重要である。

一方、均等侵害を主張する際には、均等要件①の充足を判断する際に発明の本質的部分が明確に主張できるようにするため、発明の本質が明確になるように明細書に課題、解決手段、作用効果が記載されていることが重要であることは同様である。また、正確に把握した発明の本質に基づいて請求項を作成することも同じであるが、意識的除外との判断を回避することを念頭におき、可能な限り補正をしないで権利取得できる請求項を作成することが重要である。

また、前記のとおり、文言侵害を主張する際と均等侵害を主張する際の留意点の違いは、均

等侵害を主張する際の留意点「可能な限り中間処理で補正をしないで権利を取得する」だけである。従って、特許出願時から均等侵害を主張することを意識して明細書及び特許請求の範囲を作成すれば、侵害被疑品が特許請求の範囲に属している場合には文言侵害を主張し、特許請求の範囲に属さないが発明の解決原理が同じ場合には均等侵害を主張するというように、両方の主張を使い分け、発明をより確実に保護できる可能性が高くなるものと思われる。

6. おわりに

本稿では、特許権者が勝訴した特許権侵害訴訟の判決例を文言侵害と均等侵害の両観点から検討した。文言侵害に関しては、最近の判決例から特許発明の技術的範囲が限定解釈されずに侵害が認定されるにいたった要因を分析し、企業実務において考慮すべき事項を整理した。

均等侵害に関しては、均等侵害の主張を非認容する際の判断要件となる機会が多い均等要件①、⑤に関する判示を基に、どのような点に留意する必要があるかを考察した。

本稿が、企業実務を行う皆様が発明の保護について検討する際の一助となれば幸いである。

注 記

- 1) 「知的財産紛争の一回的な解決方策を探る」Waseda University RCLIP NEWSLETTER 2008
- 2) 「機能的クレームについて」知財管理 Vol.58, No.4, 2008
- 3) 「知的財産関係訴訟」飯村敏明・設楽隆一編 青林書院p.101

(原稿受領日 2009年9月24日)