

特許侵害訴訟におけるクレーム解釈

——明細書の記載がイ号の属否判断に与える影響——

特許第2委員会
第4小委員会*

抄 録 無体物である技術的思想（アイデア）を伝達可能な情報として文章化し、他人が理解できるように作成されるのが、「特許請求の範囲」と呼ばれる書面である。そして特許発明の技術的範囲は、「特許請求の範囲」の記載を解釈することによって決定される。しかしながら、アイデアとこれを文章化した客体とは内容が必ずしも一致するものではなく、そこには常に解釈の余地が残されている。本稿では、近年の特許侵害訴訟におけるクレーム解釈について、イ号の属否判断の際に明細書の記載内容に基づいて裁判所の判断が示された事例を中心に考察し、技術分野ごとに整理して考察する。

目 次

1. はじめに
2. 全般の傾向
3. 技術分野別の傾向
 3. 1 機械分野
 3. 2 化学分野
 3. 3 電気分野
 3. 4 情報分野
4. おわりに

1. はじめに

特許法70条1項には、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」と規定されている。

しかしながら、アイデアは無体物であるためこれを文章化した客体とは内容が必ずしも一致するものではなく、常に解釈の余地が残されている¹⁾。そのため、特許侵害訴訟の場では特許請求の範囲に記載された文言が指し示す意味について疑義が生じ、裁判所において記載の解釈に当たって判断が示される。その解釈に当たっては、明細書に記載された発明の目的、課題、

作用効果、実施例等を基に判断が示される。例えば明細書に記載された作用効果を奏さないイ号は、一見、クレームに記載された構成要件をすべて備えていても、解釈上、特許発明の技術的範囲に属しないとされる場合もある²⁾。また、クレームの記載が包括的で、発明の詳細な説明の記載よりも広い、例えば機能的なクレームについては、発明の詳細な説明の記載に基礎付けられていて、当業者が実施可能な範囲にクレームが限定解釈されることがあり得る³⁾。

そこで、本稿では、クレームの表現が技術分野によって大きく異なる点に注目し、近年の特許侵害訴訟事件において、技術分野ごとにクレームが限定解釈された事例と限定解釈されなかった事例について分析し、近年の解釈論の動向を確認すると共に、実務における明細書作成上の留意点について述べる。

本稿は、2010年度特許第2委員会の水野敦（委員長 凸版印刷，2010年12月～）、山岸司郎（委員長 パナソニック，2010年4～11月）、

* 2010年度 The Fourth Subcommittee, The Second Patent Committee

大塚章宏(委員長代理 日本メジフィジックス)を始め、同委員会第4小委員会メンバーである中村広希(小委員長 デンソー)、池田智義(小委員長補佐 京セラ)、伊藤紳一郎(積水化学工業)、小俣一郎(富士通)、梶野篤志(ドコモ・テクノロジー)、佐藤雅人(三菱電機)、柴田有香(日本電気)、高瀬朗(JFEスチール)、田中雅紀(富士通テン)、前田行徳(サッポロホールディングス)、松田英雄(栗田工業)、渡邊潤(ブリヂストン)の執筆によるものである。

2. 全般の傾向

クレーム解釈については、2007年度特許第2委員会第4小委員会が、平成18年までに判決が出た特許侵害訴訟に対し考察を実施している⁴⁾。そこで、今回は以降の平成19年1月1日から平成22年4月30日までの特許侵害訴訟(234件)のうち裁判所がクレームの文言について何らかの解釈を示した99件を抽出・検討した。

(1) クレームの記載の的確性について

各技術分野における特許請求の範囲に記載されたクレームの文言の的確性を図1に示す。ここでは、イ号を知らずにクレームの文言に接した当業者が、その意味内容を的確に理解できると考えられる場合を的確性ありとしている。

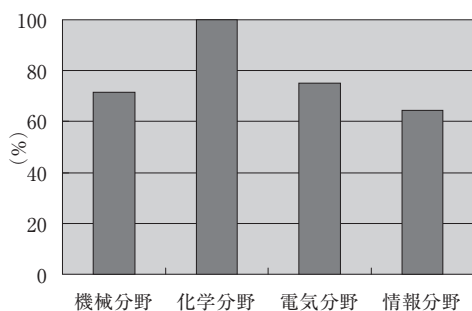


図1 クレーム文言の的確性

一般に、構造が単一的でありクレームの構成要件をすべて満たすときに得られる発明の作用

効果も同様である機械分野や化学分野においては、クレームの文言は、機械分野で71.7%、化学分野で100%であり、当業者が理解できる程度に的確に記載されていることが分かった。

一方、クレームの記載に機能的な表現が多い電気分野や情報分野においても、上述の2分野に比べて的確性が極端に低くなることはなく、電気分野で75%、情報分野で64.3%であった。

(2) イ号対比時のクレームの不的確性

次に、各技術分野で特許請求の範囲に記載されたクレームの文言や発明の意味内容、外延等が、的確に把握できるとした事例において、イ号との対比によりの確に把握できなくなった⁵⁾割合を図2に示す。

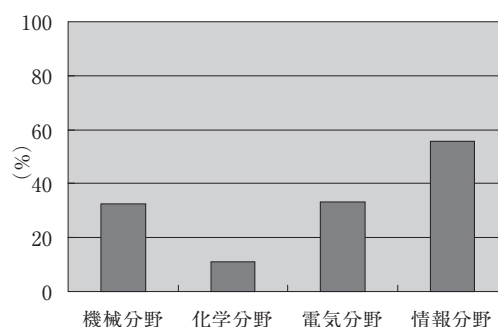


図2 イ号対比時のクレームの不的確性

特許請求の範囲に記載されたクレームの文言が比較的明快な機械分野でも、一見、的確だと思われる「加減圧手段」という文言の記載につき、イ号と対比すると特許の技術的範囲の外延を確定し難くなり争いが生じている事例がある。このような事例が機械分野及び電機分野では3割程度あった。一方、クレームの記載において機能的・抽象的な表現が多い情報分野では、イ号との対比の場面においてクレームの文言は不的確となり易く、その解釈が争点となる事例が55.6%と高かった。

尚、物質のわずかな違いが作用効果に大きな変化をもたらす化学分野では、当初からクレーム

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ムの文言がかなりの的確に表現されており、イ号との対比の場面においてもクレームの文言が不的確になりにくいことが特徴的であった。

3. 技術分野別の傾向

3.1 機械分野

(1) 傾向

分析対象の判決99件中、機械分野に属するのは60件あった。表1に示すように、クレームの構成要件を充足するものは、23件と全体の38.3%であった。

表1 構成要件の充足率

全数	構成要件充足	構成要件非充足	充足率
60	23	37	38.3%

また表2に示すように、比較的構造が的確であり、その作用効果も構造から確定されやすい機械分野においても、争点となったクレームの文言が的確と思われたにもかかわらず、イ号と対比するとクレームの文言が不的確となる事例が、争点となったクレームの文言がそもそも不的確であるとした17件の事例を含めて31件あり、全体の51.7%であった。

表2 クレームの文言の的確性

全数	争点となったクレームの文言が的確	イ号対比後、文言が不的確
60	43	31
比率	71.7%	51.7%

次に、構成要件充足性と解釈手法について表3に示す。クレームの文言が限定解釈されて構成要件を充足しないと判断された事例は22件あり、クレームの文言が明細書等の記載から限定解釈されなかった事例は38件と多かった。特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に

基づいて定められ、特許請求の範囲に記載された用語の意義については、明細書などの記載を考慮すると定めた、特許法70条1項、2項に従い判断されていることが確認された。

また、文言解釈された事例では、構成要件を充足していると判断された23件につき、明細書において権利範囲を限定する旨の記載や示唆がなければ不利な限定解釈を適用しないとする典型的なクレーム解釈がなされていた。

表3 構成要件充足性と解釈手法

全60件	構成要件充足	構成要件非充足
限定解釈	0	22
文言解釈	23	15
限定解釈率	0%	59.5%

次に表4に、構成要件が非充足になった37件の要因について示す。このうち特許権者がクレームを文言の通常の意味以上に広く主張したと判断できる事例が、15件と全体の40.5%であった。特許権者は特許発明の技術的範囲を広く解釈する傾向が強いが、クレームの文言に忠実に且つ明細書等の記載からの的確に特許発明の技術的範囲を把握する必要があると思われる。

また、限定解釈されて構成要件が非充足になった事例における主な要因は、明細書等に記載された範囲が狭いことによるものであった。

機械分野は、構造が的確でありクレームの構成要件をすべて満たすときに得られる発明の作用効果が一体不可分の関係にあるため、限定解釈される要因は、発明の作用効果ではなく圧倒的(86.3%)に明細書の開示範囲の広狭によることが特徴である。

表4 構成要件非充足の要因

クレームを拡大解釈して権利主張	15
限定解釈(作用効果)	3
限定解釈(開示範囲の狭さ)	19

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 事例

【事例1】明細書の記載を参酌して用語の意義を限定解釈した事例：大阪地裁 平成20(ワ)8611号

1) 事件の概要

本事例は、ドリップバッグに関する特許権を有する原告が、被告の製造販売するイ号が同特許権を侵害するとして、被告に対し特許権に基づき、イ号製品の製造・販売の差止等を請求したが、原告の請求がいずれも棄却された事例である。尚、控訴審においても同様の判断が示されている（知財高裁 平成21(ネ)10052号）。

2) 発明の概要

本件発明の構造を図3及び図4に示す。クレームに記載される構成要件は以下の通りである。

(A1) 通水性濾過性シート材料からなり、上端部に開口部を有する袋本体と、(A2) 薄板状材料からなり、袋本体の対向する2面の外表面に設けられた掛止部材とからなるドリップバッグであって、(B) 掛止部材が、(B1) その周縁側に形成されている周縁部と、(B2) 周縁部の内側にあつて、袋本体から引き起こし可能に形成されているアーム部と、(B3) アーム部の内側に形成されている舌片部とからなり、(C) アーム部の上下いずれか一端で周縁部とアーム部とが連続し、(D) アーム部の上下の他端でアーム部と舌片部とが連続し、(E) 周縁部又は舌片部のいずれか一方が、袋本体の外表面に貼着されていること、(F) を特徴とするドリップバッグ。

3) イ号製品及び争点

図5に示すイ号製品において、把手部①4'、把手部②5'、A部分6'が、上記構成要件Bの周辺部、アーム部、舌片部に相当し、この構成要件を満たすか否かが争われた。

4) 裁判所の判断

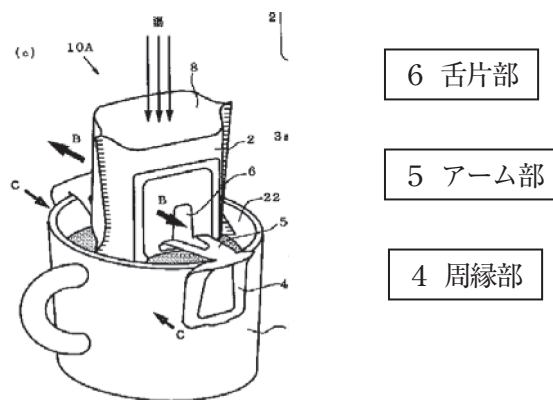


図3 本件発明の実施例1
(舌片部が袋本体の外表面に貼着する場合)

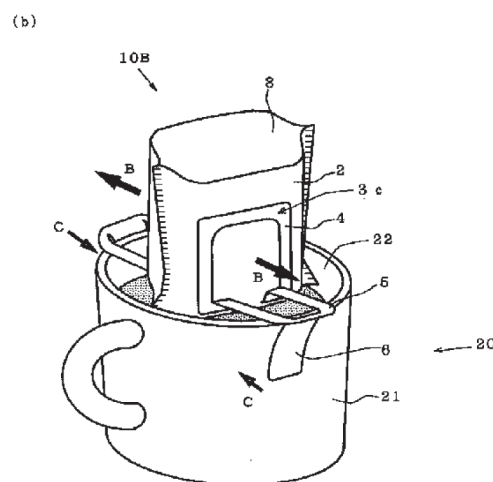


図4 本件発明の実施例2
(周縁部が袋本体の外表面に貼着する場合)

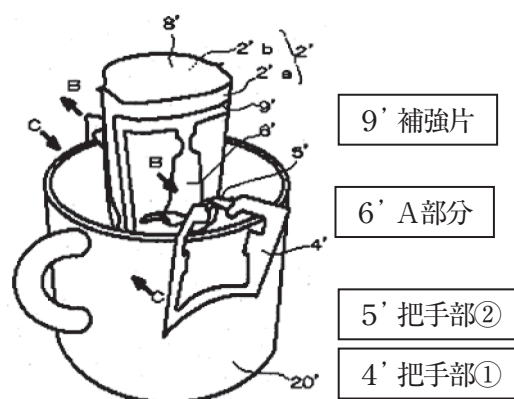


図5 イ号製品

裁判所はイ号製品のA部分6'が、補強片9'とは独立した部材として、本件発明の舌片部に

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

当たるか否かについて検討し、本件明細書に記載の補強片は、周縁部の外周部に位置し、独立の部材であると解され、これと舌片部とを連続させ、一体形成した部材については、本件明細書及び図面に記載も示唆もないから、舌片部と補強片を一体の構造体とする技術的思想は存在しないとされた。さらに、イ号製品のA部分6'と補強片9'(保持部分)は構造的に連続し、袋本体2'に一体的に貼着され、一体として把手部②5'とともに袋本体2'を対向する2面からそれぞれ外向けに引っ張り、袋本体2'の開口部8'が閉ざされるのを防止するという共通の機能を有するため、機能的にも両部分を切り離して捉えることはできず、イ号製品は、本件発明の構成要件Bを充足しないとされた。

5) 考察及び実務へのフィードバック

本事例では、特許発明の各構成要件がイ号物件に存在しており特許権侵害を認めてもよいようにも思える。しかし、裁判所は本件明細書には舌片部と補強片を一体の構造体とする技術的思想は存在しないと認定しており、明細書においてイ号物件を想定した記載が読み取れるか否かに注目して判断をしていると考える。その点、イ号物件そのものは明細書には開示されておらず、裁判所の判断は正しいようにも見える。

一方、特許権者の立場からは、本件特許発明の各構成要件(及び実施例1)とイ号とは舌片部と補強片とが繋がっているか否かの違いしかなく極めて類似しており、発明の保護という観点から侵害を認めても良いのではないかと考える。

また本事例では、裁判所は、構成要件E「周縁部又は舌片部のいずれか一方が、袋本体の外表面に貼着されている」につき、舌片部が袋本体の外表面に貼着されている場合(図3)とされていない場合(図4)を含み、前者の場合には引き起こされるアーム部の支持部として機能し、後者の場合にはアーム部とともに引き起こ

されてカップ側壁にかけられ、カップ側壁を舌片部とアーム部とで挟み、且つカップ側壁の外表面を舌片部で押えつけるように機能すると認定している。すなわち、後者では、舌片部6が補強片9から分離することが前提の構造であり、舌片部6と補強片9がイ号製品のように一体と成り得ない実施例を包含するクレームの記載ぶりになっており、この点が原告に不利な印象を与えたものと考えられる。実際、控訴審判決ではこの点を指摘され、イ号製品は舌片部を備えるとはいえず構成要件Bを充足しないとされた。

本事例の「舌片部」は、その意味内容が狭きにすぎ、請求項に用いる用語としては妥当ではない。また、クレームにおいて、袋本体の外表面に貼着されている場合のみを舌片部の態様として記載していれば、舌片部が補強片から分離されることが前提の構造とはいえず、判断が変わった可能性がある。本事例のように、バリエーションの発明を含ませるために一つのクレームに選択的に構造を特定する構成要件を記載する場合があるが、構造ごとに異なる機能を果たす場合、明細書を参酌して当該複数の機能とともに奏するように構成要件が解釈される恐れがあるため、機能ごとに的確な用語を用いた個別のクレームを作成することが好ましい。

【事例2】 当業者の技術常識を参酌して実施例限定の主張を回避した事例：東京地裁 平成19(ワ)22449号

1) 事件の概要

「ホースリール」に関する特許権を有している原告が、被告が販売したフルカバーホースリールセットが上記特許権の技術的範囲に属し、その譲渡等の行為が上記特許権を侵害するものであるとして、上記イ号製品の譲渡等の差止及び廃棄を求めた事例である。

2) 発明の概要

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

本件発明の構造を図6に示す。クレームに記載される構成要件は以下の通りである。

(A) ホースを巻き取るドラムがフレームに回転自在に支持されたホースリールにおいて、(B) 前記フレームを、前記ドラムが収容されるケース状に形成し、(C) 当該フレームに天面を形成するとともに(D) 前記フレームの底面に開口部を設け、(E) 前記フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けた(F) ことを特徴とするホースリール。

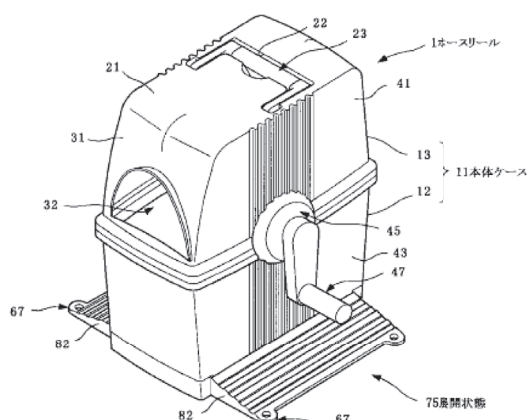


図6 実施例

3) イ号製品及び争点

イ号製品は、ホースを巻き取るドラムがフレームの内部に回転自在に支持されたホースリールであり、前記フレームは、上部容器と下部容器とを突き合わせることにより、前記ドラムが収容されるケース状をなし、天面を有するとともに、底面に開口部を設けている。

本事例では、イ号製品が構成要件(E)を充足するか否かが主な争点となった。

4) 裁判所の判断

被告は、特許明細書の発明の詳細な説明及び図面には、フレームの脚部が『回転』する構造のみが開示され、『移動』=『回転』と解釈すべきであり、フレームに対して脚部が着脱して付け替えられるイ号製品は、フレームに対して

脚部が『回転』可能とはなっておらず、上記構成を充足しないと主張した。

これに対して、裁判所は、①特許明細書の実施例に脚部が『回転』する構造のみが開示されているとしても「前記フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付ける」構成として、脚部が『回転』する構造のほかに、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特許明細書を見れば容易に理解することができる、②特許明細書には、脚部を移動可能とする構成として、脚部が『回転』する構造に限定する旨の記載や示唆はない、③請求項では、フレームの脚部の『移動』とは別に『回転』という用語が用いられているとして、被告による限定解釈の主張を退けた。

5) 考察及び実務へのフィードバック

一般に、特許請求の範囲が、特定の機能を達成する手段で表現されたいわゆる機能クレームでは、クレームに記載された機能を持つすべての概念を権利範囲に含むのではなく、特許明細書に開示された構成や発明の詳細な説明の記載から当業者が実施し得る構成の範囲までを含むものと解釈されるべきとの立場もある¹⁾。

本事例は、特許請求の範囲の『移動』について、実施例などで具体的な例示を複数開示していなかったが、当業者の技術常識に基づき実施例に限定解釈されなかった一例と考える。

本来、特許明細書には、将来の技術動向を踏まえ、イ号製品の態様を含む多くの実施例を記載することが理想的ではある。しかし、すべての態様を漏れなく記載することは、早期出願の観点からも、実務上、非常に困難である。

このような状況において、本事例のように、技術内容が比較的容易で、明細書の記載から当業者が実施できる範囲が広い機械分野の発明においては、実施例の不足を少しでも救済し、権

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

利範囲を出来る限り広く解釈しようとする考え方は是認できるところであり、広い解釈が可能ないように特許請求の範囲を機能クレームで記載することは、有効な一手段であると考えられる。

3. 2 化学分野

(1) 傾向

分析対象の判決234件中、化学分野に属する事例であって何らかのクレーム解釈がなされたものは9件であった。そのうち、表5に示すようにイ号製品等がクレームの構成要件を充足すると判断された事例は3件であった。

表5 構成要件の充足率

全数	構成要件充足	構成要件非充足	充足率
9	3	6	33.3%

表6に示すように、9件の事例におけるクレームの的確性に関しては、文言の意義は的確であり、イ号製品等との対比においてもクレームの外延が比較的的確であった。化学分野においては、概念や定義が的確な技術用語等がクレームで使用されることが比較的多いため、クレームの文言について疑義が生じることが少ないものと考えられる。尚、イ号製品との対比によりクレームの文言が不的確となった事例としては、後述の事例3がある。

表6 クレームの文言の的確性

全数	争点となったクレームの文言が的確	イ号対比後、文言が不的確
9	9	1
比率	100%	11.1%

次に、クレームの構成要件の充足性とクレームの解釈手法との関係を表7に示す。化学分野では、効果の予測性が低い為、一般に実施例等により効果の実証が必要とされる。その為クレ

ームの範囲に対して効果が実証された範囲が狭い（実施例不足）との理由で限定解釈される割合が多いものと予想していたが、限定解釈率は他分野と比較してむしろ低かった。

表7 構成要件充足性と解釈手法

全9件	構成要件充足	構成要件非充足
限定解釈	0	2
文言解釈	3	4
限定解釈率	0%	33.3%

構成要件を充足すると判断された事例3件について検討した結果、出願経過において不利となるような主張をしていないこと、明細書において必須事項と選択的の事項とが首尾一貫して記載されていることによって不利な限定解釈が適用されずに済んでいることが窺えた。

次にイ号製品等がクレームの構成要件を充足しないと判断された事例6件について、非充足と判断された要因の内訳を表8に示す。特許権者がクレームを拡大解釈して権利主張した事例が4件と最も多かった。ここで、文言上はクレーム構成要件を全て満たすものの、課題を解決する手段と作用効果との因果関係の有無が参酌されて限定解釈された事例は、出願経過参酌等の典型的な解釈手法とは異なり注目すべき事例と思われるため後述する。

表8 構成要件非充足の要因

クレームを拡大解釈して権利主張	4
限定解釈（作用効果）	1
限定解釈（開示範囲の狭さ）	0
限定解釈（製法的な物の記載）	1

構成要件非充足と認定された6件の事例につき、ほとんどが発明の詳細な説明や出願経過ならびに出願時の技術常識を参酌して、イ号製品

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の構成要件充足性を判断する典型的なクレーム解釈がなされていた。これらのうち、構成要件充足性において課題解決手段と作用効果との因果関係について検討し、用語を解釈した事例、及び特許出願時の技術常識と作用効果とを総合して特許権者によるクレームを拡大解釈しての権利主張を認めなかった事例について以下に紹介する。

(2) 事例

【事例3】作用効果等を参酌して構成要件の技術的意義が解釈された事例：知財高裁 平成18年(ネ)10075号

1) 事件の概要

「ルイス酸の存在下におけるフルオロエーテル組成物の分解抑制法」に係る特許権を共有する被控訴人らが、控訴人製品の生産方法は本件発明の技術的範囲に属すると主張し、その輸入、販売等の差止を求めた事例である。

2) 発明の概要

セボフルランを含有する麻酔薬組成物の貯蔵法に関する発明であり、セボフルランの分解の原因となるルイス酸を抑制する化合物（ルイス酸抑制剤）を用いることが特徴である。クレームは次のとおりである。

(A) 一定量のセボフルランの貯蔵方法であって、以下の工程を含んでなることを特徴とする方法 (B) 該方法は、内部空間を規定する容器であって、かつ該容器により規定される該内部空間に隣接する内壁を有する容器を供する工程、(C) 一定量のセボフルランを供する工程、(D) 該容器の該内壁を、ルイス酸の空軌道に電子を供与するルイス酸抑制剤で被覆する工程、(E) 及び該一定量のセボフルランを該容器によって規定される該内部空間内に配置する工程。

3) イ号方法及び争点

イ号方法は、構成要件Dに関し、ルイス酸抑制剤に該当するエポキシフェノリックレジン（EPR）のラッカーで容器の内壁を被覆する工程があり、このEPRは固体化した被膜となる。この工程が構成要件Dを充足するかが主な争点である。

4) 裁判所の判断

発明の詳細な説明の記載を基に、裁判所は「ルイス酸抑制剤」に関して、セボフルランの分解に関与するルイス酸の空軌道に電子を供与してルイス酸との間に共有結合を形成し、当該ルイス酸の潜在的な反応部位を遮断すること（ルイス酸の中和）によりルイス酸とセボフルランとの反応を妨げるような性質を有する物質と認定した。さらに本件発明については、ルイス酸抑制剤によって容器由来ルイス酸を中和し、容器由来の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もたらすものと認定した。

上記認定内容を踏まえ、裁判所は、容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解防止が当該ルイス酸の中和と関係なく実現される場合、ルイス酸抑制剤が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の作用効果をもたらすとは言えず、その場合におけるルイス酸抑制剤は本件発明にいう「ルイス酸抑制剤」に該当しないものと解するのが相当であり、本件発明にいう「ルイス酸抑制剤」に該当するためには、当該ルイス酸抑制剤による容器由来ルイス酸の中和（課題解決手段）と容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解の防止（作用効果）との間に、当業者の認識を踏まえた因果関係が認められることを要すると解すべきであるとした。

イ号方法においては、容器内壁はEPRの固化した被膜で被われており、物理的な要因により容器内壁とセボフルランとの接触が完全に又は著しく妨げられる。したがって、容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解防止が当該ルイ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ス酸の中和と関係なく実現されると言え、イ号方法におけるEPRは「ルイス酸抑制剤」に該当しないと判断された。

5) 考察及び実務へのフィードバック

原審では上記争点に関し、「被覆」の後に排液工程を伴うか否か、当該被覆が覆い被された状態で固化し残存するか否かは付加的な事項にすぎず、イ号方法は構成要件Dを満たすと判断された。一方、控訴審では上述のように作用効果まで踏み込んで参酌された結果、判断が覆った。

特に化学分野の発明はその構成のみからは作用効果の予測が困難である場合も多く、イ号における発明の作用効果の有無を検討することの必要性は従来より認識されてきたが、本事例により、今後は上記に加えて課題解決手段と作用効果との因果関係の有無についても併せて検討する必要があるといえる。

上述のとおり、本事例のイ号方法は、容器内壁を物理的に被膜で被うことにより、容器由来のルイス酸とセボフルランとの接触を妨げることを課題解決手段とする為、本件発明の課題解決手段(ルイス酸の中和)と相違する。つまり、技術的思想として異なるイ号方法を本件特許に含ませることには無理があったと言える。

イ号方法に含ませるには、別途の出願、或いは上位概念化した出願が必要であり、この点、発明を広く捉えることが不足していたと言える。そのため、地道ではあるが同じ作用効果を得るための別手段を常に検討することを習慣化し、発明を包括的に捉えるようにすることが重要であると思われる。

【事例4】特許出願時の技術常識を参酌して文言及び作用効果が解釈された事例：大阪地裁平成18年(ワ)6162号

1) 事件の概要

「無鉛はんだ合金」に係る特許権を有する原告が、被告が製造販売する無鉛はんだ合金は上記特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張し、その製造販売等の差止、廃棄及び損害賠償を求めた事例である。

2) 発明の概要

新規な無鉛はんだ合金の組成に関する発明であり、Snに対して少量のCuと0.04~0.1重量%のNiを添加することが特徴である。クレームは次のとおりである。

(A) Cu0.3~0.7重量%、Ni0.04~0.1重量%、残部Snからなる、(B) 金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上したことを特徴とする(C) 無鉛はんだ合金。

(D) さらにGe0.001~1重量%を加えた無鉛はんだ合金。

3) イ号製品及び争点

イ号製品においては、上記構成要件Aに定める範囲のCu及びNi、上記構成要件Dに定める範囲のGeを含有し、更にAgを0.084重量%含有する。この0.084重量%のAgが上記構成要件の「残部Snからなる」を充足するか否かが主な争点である。

4) 裁判所の判断

一般に合金は、その成分組成が異なれば、その特性が大きく異なることが通常のことであるとの技術常識に基づき、構成要件の記載以外の成分組成を含むことを基本的に許容するものではなく、例外的にそれが許容されるのは本件明細書において言及されている不可避不純物か、それと同様に合金の流動性向上に影響しないことが特許出願時の技術常識に照らして容易に予見し得るものに限られ、本件発明の特許出願時ないし優先日当時のJIS規格に規定されたSn-Cu系のはんだ合金における許容不純物の範囲(0.05%)を上回るものであるから、不可避不純物ということとはできないとして、「残部Snからなる」を充足しないと裁判所は判示した。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

また、イ号製品においては、本件発明の要求する成分元素を全て備え、かつNi添加による流動性の向上という本件発明の作用効果を奏しており、イ号製品程度のAgを添加している場合は、いわゆる『附加』に該当する旨の原告の主張に対しては、合金の性質からすると、発明の構成中にない成分を添加した場合にも合金の性質が維持されるか否かは予測できないのが通常である。そのため、ある成分を添加しても発明の作用効果を奏することが特許出願後に確認されただけで付加ないし利用関係を構成するとしたなら、特許出願時には作用効果を奏するか否かが不明であり、その時点ではそのような作用効果を奏するものとして開示されていなかった組成の合金についても独占権を認めることになるとして、「残部Snからなる」を充足しないと裁判所は判示した。

5) 考察及び実務へのフィードバック

本事例では、本件明細書に記載された「不可避不純物」の解釈を本件発明の特許出願時ないし優先日当時のJIS規格に基づき認定している。ここで、本件特許出願日以降にJIS規格の変更があり、JIS規格の認定において、原告の主張する平成18年制定のJIS規格（Ag：0.10重量%以下）と、被告の主張する特許出願時ないし優先日当時のJIS規格（Ag：0.05重量%以下）のいずれを採用するかが争点となっているが、裁判所は、平成18年制定のJIS規格の変更をもって特許出願時ないし優先日当時の技術常識に照らして容易に予見し得たと認めることはできないと判示している。このことは、たとえJIS規格のような“規格”が変更された場合であっても、特許出願時の技術常識が遡及的に推認されることはないことを示唆するものであり、文言解釈が特許出願時ないし優先日当時の技術常識に基づき判断された妥当な結論と評価できる。

また、作用効果の解釈につき、成分組成が異なれば特性が大きく異なるという技術常識に基

づき、特許出願後に確認された発明の作用効果は特許出願時に開示されたものではなく、そのような範囲は独占権が認められるべきでないとした。作用効果の解釈、特に作用効果を奏するか否かの予測性の判断において、技術常識に基づいて判断されることが改めて確認された。

上述のとおり、本件明細書に記載された「不可避不純物」の解釈をJIS規格に基づき認定しており、明細書中に規格化や標準化がなされた用語を記載する場合には、その定義に基づいて明細書を作成する必要があると考える。

また、規格の認定にあたっては、特許出願時ないし優先日当時の規格が採用されていることから、規格の改訂や変更等について十分にチェックを行い、明細書中に記載する定義との整合性を十分に図る必要があると考える。

3.3 電気分野

(1) 傾向

表9に示すように分析対象事例234件中、電気分野に属し、クレーム解釈がなされた事例は16件、うちイ号製品等がクレームの構成要件を充足すると判断された事例は6件であった。

表9 構成要件の充足率

全数	構成要件充足	構成要件非充足	充足率
16	6	10	37.5%

次に、表10に分析事例16件におけるクレームの的確性についてまとめた。

電気分野は、クレームの発明特定事項は、装置または電子回路を構成する各部（素子）及び各部から入出力されるデータや信号等の組合せからなり、さらに各部が行う動作を規定する形で全体が構成されていることが多い。このように表現形式では機能的表現が多用され、クレームの文言のうち電気回路の各部の素子自体はどのようなものか明らかであっても、イ号製品と

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

対比した際、具体的に電子回路を用いたどのような動作までが権利範囲に含まれるのかが当業者において判別困難となる場合が多かった。

表10 クレームの文言の的確性

全数	争点となったクレームの文言が的確	イ号対比後、文言が不的確
16	12	8
比率	75.0%	50.0%

次に、クレームの構成要件の充足性とクレームの解釈手法との関係を表11に示す。特許権者がクレームを拡大解釈して、その主張が排斥された事例を含む構成要件非充足で且つ文言解釈がされた事例は、構成要件非充足事例の40%であり、機械分野と同程度、化学分野（67%）、情報分野（59%）よりも低い。

表11 構成要件充足性と解釈手法

全16件	構成要件充足	構成要件非充足
限定解釈	1	6
文言解釈	5	4
限定解釈率	16.7%	60.0%

次にイ号製品等がクレームの構成要件を充足しないと判断された10件について、非充足と判断された要因の内訳を表12に示す。電気分野においても、特許権者がクレームを拡大解釈して権利主張した事例は4件であった。また作用効果から限定的に解釈された事例は0件であった。

表12 構成要件非充足の要因（重複あり）

クレームを拡大解釈して権利主張	4
限定解釈（作用効果）	0
限定解釈（開示範囲の狭さ）	3
限定解釈（その他出願経過等）	3

(2) 事例

【事例5】 明細書に記載された態様に限定解釈された事例：東京地裁 平成21年(ワ)18950号

1) 事件の概要

本件は、特許権侵害差止請求反訴事件であり、発明の名称が「蛍光電子内視鏡システム」である特許権を保有する反訴原告（以下、原告という）が、反诉被告（以下、被告という）が製造、販売する行為が本件特許を侵害するとして、イ号製品の差止及び廃棄並びに損害賠償を請求した事例である。

2) 発明の概要

本件発明は、「蛍光電子内視鏡システム」に関するものであり、クレームは次の通りである。

(A) 蛍光内視鏡検査において、(B) 励起光とそれ以外の光を交互に組織に照射し、(C) 組織から反射してきた光を感受する白黒CCDの前に励起光は通過させないがそれ以外の光をすべて通す濾過フィルターにおいて、(D) 励起光が組織に当たって蛍光を発生させたタイミングで濾過フィルターを通過できた蛍光をCCDの3つあるチャンネル（赤、緑、青）の内1つのチャンネルで受光し励起光から蛍光を取り出して、(E) 励起光以外の光の時はCCDの残りの2つのチャンネルにて背景の映像を拾い、(F) 送信後3つのチャンネルの信号を再構成しモニター上に蛍光の映像と背景の映像を融合させ画面で見る、(G) 光診断装置。

3) イ号製品及び争点

イ号製品は、CCDを備えたビデオスコープを装着してなる蛍光電子内視鏡システムであり、CCDからの信号により画像を表示する。

本事例においては、構成要件C、E、Fの充足性、特にFの充足性が争点となった。

4) 裁判所の判断

裁判所は、青、赤、緑の3色の照明光を照射し、3つの照射光に基づいて得られる3つの信号

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(濾過フィルターで青色光をカットして得られる蛍光の信号、赤の信号及び緑の信号)のすべてをモニターに入力して映像表示に用いることにより明るい映像を表示する点を特徴とすること、本件明細書には、3色の光を受光する「CCDの3つあるチャンネル(赤、緑、青)」とモニターの入力端子(赤、緑、青)との関係が、赤(R)－赤(R)、緑(G)－緑(G)、青(B)－青(B)という1対1対応の関係にある態様しか開示されておらず、上記のような3色方式以外の構成(例えば、赤、緑、青の3つの撮像タイミングで得られる3つの信号の内の2つだけを「モニター上に蛍光の映像と背景の映像を融合させて」見るために用いるもの)は、本件明細書の詳細な説明及び図面には示されていないことを指摘し、本件明細書の記載及び特許異議手続における原告の主張内容からすれば、本件発明の構成要件F「送信後3つのチャンネルの信号を再構成し」とは、CCDの3つのチャンネルの信号をすべて用いてモニター上に映像として再構成することをいい、そのような構成に限定されると認定した。

またイ号製品は、CCDの緑チャンネルで受光した反射光G2(緑画像信号G2-1, G2-2, ...)はビデオシステムセンター内において不要な信号として排除され、背景の映像信号としてモニターに出力されておらず、CCDの3つのチャンネルの信号のすべてを用いてモニター上に映像として再構成しないため、本件発明の構成要件Fを充足しないと判断した。

5) 考察及び実務へのフィードバック

原告は、構成要件Fについて、3つのチャンネルの信号をすべて用いて再構成することに限定されない旨の主張をしたものの、必ずしも的確とはいえない構成要件Fの技術的意義を特定する際に、発明の詳細な説明の記載を参酌し、1対1対応の関係にある態様に限定して解釈さ

れるべきという被告の主張を覆すだけの根拠を明細書の記載内容から提示することができなかったことが敗因であったと考える。

従って、明細書作成段階においては、充分に上位概念化・中位概念化の検討を行い、その上で本事例のような信号の処理等を含むクレームの場合には、入力・出力信号や処理の実態についての具体的な構成・態様等について複数種類記載しておく必要があると考える。

【事例6】明細書の実施例に限定されなかった事例：東京地裁 平成20(ワ)14858号

1) 事件の概要

本件は、液晶表示装置の製造方法にかかる特許権を有する原告が、イ号方法により製品を製造し、販売等する行為が、本件特許権の侵害に当たる旨主張し、被告に対し、上記製品の生産等の差止め等を求めた事例である。

2) 発明の概要

本件発明の構造を図7に示す。クレームは次の通りである。

(A) 薄膜トランジスタ部及びパッド部を有する液晶表示装置の製造方法において、(B) 基板上に第1金属膜及び第2金属膜を順番に積層した後、1次写真蝕刻して前記薄膜トランジスタ部及びパッド部にゲート電極及びゲートパッドをそれぞれ形成する段階と、(C) 前記ゲート電極及びゲートパッドの形成された基板の全面に絶縁膜及び半導体膜を順番に形成する段階と、(中略) 段階と、を含み、(K) 前記半導体膜パターンを形成する段階及びソース電極及びドレイン電極を形成する段階のうち、少なくとも何れか一段階は、前記パッド部に形成されるコンタクトホール縁の前記第2金属膜の上に、前記半導体膜あるいは第3金属膜のうち少なくとも何れか一つが残る段階からなることを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

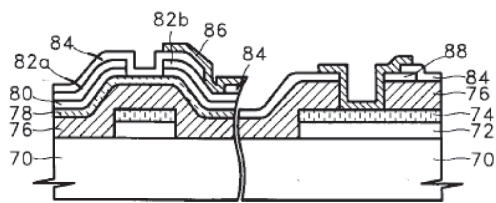


図7 実施例

3) イ号方法及び争点

イ号方法により製造された製品（以下、イ号製品、図8参照）は、32V型液晶テレビであり次図に示すように、液晶モジュールのゲート電極がTi, Al, Tiの3層構造となっている。

そして、構成要件B（基板上に第1金属膜及び第2金属膜を順番に積層した後、1次写真蝕刻して前記薄膜トランジスタ部及びパッド部にゲート電極及びゲートパッドをそれぞれ形成する段階）について、ゲート電極が2層構造に限定されてイ号製品のようなゲート電極が3層構造のものは権利範囲から除外されるか否かについて争われた。

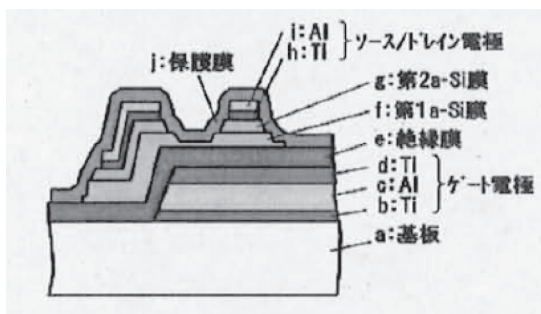


図8 イ号製品

4) 裁判所の判断

本件明細書の実施例には、図7に示すようにゲート電極が「アルミニウムあるいはアルミニウム合金」からなる「第1金属膜72」及びその上に蒸着した「耐火性金属」からなる「第2金属膜74」の2層積層構造が開示され、クレームの構成要件Bでは基板上に第1金属膜及び第2金属膜を順番に積層した後、1次写真蝕刻する

ことが規定されているものの、①この2層に他の層を付加してはならないことを明示した記載はないこと、②本件発明が実施例に限定されるものではない旨、及びその他変形が可能である旨の記載があったこと、③加えて、アルミニウム合金をゲート電極に採用しゲート電極の上部あるいは下部に耐火金属を用いてキャッピング金属膜を形成することにより、アルミニウム膜のヒロック成長を抑制することができることが本件出願前に公知であったこと、及び④アルミニウム膜のヒロック成長の抑制は耐火金属膜のストレス弛緩作用によることが記載されていたことから、「アルミニウム膜」の上部又は下部のいずれに「耐火金属」からなる「キャッピング金属膜」を設けてもアルミニウム膜のヒロック成長を抑制できるのであるから、アルミニウム膜の上部及び下部の両方に「キャッピング金属膜」を設けた場合であっても、アルミニウム膜のヒロック成長を抑制することができることを理解できると認定し、本件発明1におけるゲート電極は、上記実施例に限られず、アルミニウム膜の上部及び下部の両方に耐火性金属からなる「キャッピング金属膜」を設ける構成、すなわちアルミニウム膜の上下に耐火性金属からなる「キャッピング金属膜」を設けた、3層の積層構造のものを除外しないと解するのが相当と判断した。

5) 考察及び実務へのフィードバック

本事例において、ゲート電極が2層構造に限定されなかったのは、イ号製品のように、アルミ電極の上部あるいは下部に耐火金属を用いることが明細書に公知技術として記載されていたことが大きな要因であったと考える。すなわち、イ号製品においては、Tiが第1の電極に相当し、Alが第2の電極に相当するが、さらにその上に第3の電極としてTiを積層した場合に、発明の効果を奏しなくなるような場合であれば、発明の技術的範囲から第3の電極が除外される

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

のであろうが、本事例では、第3の電極のTiはアルミニウムのヒロック成長を抑制すると発明の効果を妨げる要因にはならないので、発明の技術的範囲が、電極が2層の場合のみに限定されなかったものである。

したがって、本事例のように、クレームの構成にさらに他の構成を付加しても作用効果が阻害されないときに、公知技術の水準を明細書に示して当業者の技術常識から理解できる範囲を広げておくと、当該公知技術をその技術的範囲に取り込むことができるため、このような公知技術の記載は権利解釈上、有効に働くといえる。

尚、事後的（出願後）に作用効果を奏することが明らかになり、その作用効果を訴訟段階において主張・立証した場合は、本件明細書のように出願時点から当該他の構成を付加しても作用効果を奏することが公知である旨が明記された場合とは異なり、化学分野のように予測可能性が低い分野によっては結論が変わる恐れ（事例4参照）があり、注意を要する。

3. 4 情報分野

(1) 傾向

分析対象事例234件中、ネットワークシステム・ソフトウェア技術等の情報分野に属するのは14件であり、表13に示すとおり特許の技術的範囲にイ号が含まれると判断された構成要件充足率は他の分野に比較して低かった。

表13 構成要件の充足率

全数	構成要件充足	構成要件非充足	充足率
14	2	12	13.3%

また、本技術分野では、例えばクレーム中に『・・・を識別する番号識別子』、『・・・する記述子』、『・・・する応答メッセージ』等、機能的な文節の中において造語が多用され、それら造語からなる用語だけを抜き出して考えた場

合、その外延を定め難いケースが多い。また、表14に示すとおり当該用語を含む構成要件の前後の文章関係から用語の意義を把握できたとしても、出願明細書において想定されていない態様のイ号に対して構成要件の当てはめをした場合、当該構成要件の技術的意義や外延が定め難くなる場合が多く、その点において、他の分野以上に明細書、特に実施例に即して用語の意味内容を決定する必然性が高いと思われた。

表14 クレームの文言の的確性

全数	争点となったクレームの文言が的確	イ号対比後、文言が不的確
14	9	10
比率	64.3%	71.4%

しかしながら、イ号対比により文言が不的確になる率が高い割に、表15に示すように、構成要件非充足事例における限定解釈された割合が電機・機械分野と比較して高くなかった。

表15 構成要件充足性と解釈手法

全14件	構成要件充足	構成要件非充足
限定解釈	0	5
文言解釈	2	7
限定解釈率	0%	41.6%

一方、本技術分野では、表16に示すように、特許権者が構成要件に明示された文言以上にクレームを拡大解釈して権利主張したと考えられる事例の割合が高く、このため、相対的に限定解釈率が低下していると思われる。また、特許発明の目的、課題、作用効果に沿うように用語の意義を解釈した事例は多く、この解釈手法は当該技術分野において多く用いられる解釈手法であった。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表16 構成要件非充足の要因

クレームを拡大解釈して権利主張	7
限定解釈（作用効果）	4
限定解釈（開示範囲の狭さ）	1

尚、ネットワークシステムの構成やCPU内部の情報処理等は顕現性が低く、イ号の具体的な構成が即座に明らかにならない。そのため訴訟前の交渉の場において、特許権者は侵害被疑者に対して具体的な侵害被疑品の詳細説明を求め、これが例えば重要なノウハウや第三者との秘密保持義務にかかる内容であるなどして容易には開示が許されず、やむなく特許権者において訴訟提起されることも多い。そして訴訟段階において、初めてイ号の構成が明らかになる結果、事後的に見て特許権者がクレームを拡大解釈して権利主張をしていた形となるケース⁶⁾もあると考えられ、これが当該分野における拡大解釈をして権利主張した事例の割合が高い一因と思われる。

(2) 事例

【事例7】構成要件に明示された文言以上にクレームを拡大解釈して権利主張した事例：東京地裁 平成18(ワ)23787号（左記控訴審）知財高裁 平成20(ネ)10056号

1) 事件の概要

違法コピー等防止のために、暗号化されたデータを再生するに際し、自身の携帯電話番号によってのみ複合化を可能とする携帯電話機に関する特許権を有する原告が、携帯電話番号に何らかの別の番号を加えた文字列によりデータの暗号化及び複合化を行う被告販売の携帯電話機が、上記特許権を侵害するものであるとして、損害賠償を求めた事例である。

2) 発明の概要

本件発明は、携帯電話機に関するものであり、

クレームは次の通りである。

(A1)・・・記憶媒体装着手段と、(A2)・・・データの記録・読出しを行う記録読出し手段とを備え・・・、(B1)・・・自局電話番号を記憶する自局番号記憶手段と、(B2)・・・データに関係付けて前記自局電話番号を識別するための番号識別子を当該データと共に記録させる番号識別子付加手段と、(B3)・・・そのデータに関係付けられて記録された番号識別子が前記自局電話番号に該当するか否かを判定する判定手段と、(B4) 前記関係付けられた番号識別子が前記自局電話番号に該当しない場合に、・・・当該データの読出しを禁止する読出し禁止手段とを備える (C) ことを特徴とする携帯電話機。

3) イ号製品及び争点

イ号製品においては、データの記録を行った携帯電話機以外の電話機でのデータの利用を禁止するために「暗号化された固定値」を用いており、この「固定値」は、当該携帯電話機の自局電話番号にその他の情報から所定のアルゴリズムにより生成された暗号鍵を用いて暗号化した記号である。そして、読出しを行う携帯電話機が、正しい復号鍵を生成し、「暗号化された固定値」を正しく復号化することができるか否かを見分けるために使われる記号である。

本事例では、構成要件B2の『番号識別子』が、自局電話番号のみからなるものに限定されるか、あるいは携帯電話機が自局電話番号及びその他の情報から生成した暗号鍵も含まれるか、及び構成要件B3の『番号識別子が前記自局電話番号に該当するか否かを判定する判定手段』を備えるか否かについて争われた。

4) 裁判所の判断

原審では、構成要件B2の番号識別子につき、識別という用語は、辞書等の意味内容から「ただ一通りに見分けるもの」と認定しつつ、本件明細書の実施例には、番号識別子について自局

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

電話番号自体をそのまま用いる例及びそれを所定の規則でコード化した記号を用いる例しか記載がないこと、番号識別子の上記解釈は構成要件B3の『番号識別子が前記自局電話番号に該当するか否かを判定する』との意味内容にも合致することから、イ号製品の暗号化された固定値は番号識別子に該当せず、従って番号識別子を含む構成要件B2, B3, B4を非充足とした。

一方、控訴審では、番号識別子の意味内容につき、番号識別子が自局電話番号と同じか否かの区別ができる記号であればよく、自局電話番号に限られず（ただ一通りに見分けるものに限定されない）、構成要件B2を充足するとしつつも、イ号製品は、「暗号化された固定値」が電話番号と一致するか否かを判定する手段を備えないことから、構成要件B3を充足しないとした。

5) 考察及び実務へのフィードバック

本事例において、仮に、構成要件B3の記載において、『番号識別子が少なくとも自局電話番号を含む数字列に該当するか否かを判定する判定手段』とされており、本件明細書の実施例において『自局電話番号を含む数字列は、電話番号そのものでもよいが、電話番号に何らかの文字列・数字列を付加して作成されたものでもよい』といった記載があれば、本件発明とイ号製品とは、記録した携帯電話機以外ではデータを利用させないようにするとの作用効果を共に奏するものであることから、作用効果から合目的に、当該構成要件の意義及びイ号製品の「暗号化された固定値」の意義を見出したとしても、そこに差は生じないと思われ、結果として、構成要件を充足するのではないかと思われる。

したがって、発明の主たる特徴に差が生じない程度の微差にかかる変形例は記載が手薄に成りがちであるが、イ号との対比において当該微差が争点となるリスクを考慮して変形例をできる限り列挙すると共に、それらを包括的に同類

化するために、用語の技術的意義を広く且つ的確ならしめる記載が必要であると思われる。

【事例8】明細書にイ号の記載が無くても、クレームの文言を重視して充足性を肯定した事例：知財高裁 平成20年(ネ)10065号

1) 事件の概要

本件発明は、所定の組み合わせで作成した電話番号にオートダイヤル発信を行い、応答時の接続信号を分析することで、接続可能（有効）な電話番号のリストを作成する装置である。原告は、被告が製造、使用している装置が上記特許権の特許請求の範囲に属しているとして、被告装置の製造、使用の差止等を求めた。

2) 発明の概要

本件発明では、「応答時の接続信号」により、電話番号の有効、無効を判断し、更に「接続信号中の応答メッセージ」に基づいて無効な番号を3種類に分類している。

(A) …連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを作成し…、(B) 前記番号テーブルを利用し、オートダイヤル発信手段を用いて電話をかけたときの接続信号により電話番号としての有効性を判断し、有効となった番号を実在する有効電話番号として収集し前記ハードディスクに登録する手段と、(C) 前記番号テーブルを利用し、オートダイヤル発信手段を用いて電話をかけたときの接続信号により電話番号としての無効性を判断し、無効となった電話番号の中で、接続信号中の応答メッセージに基づいて、新電話番号を案内している電話番号、新電話番号を案内していない電話番号、一時取り外し案内しているが新電話番号を案内していない電話番号、の3種類の番号に仕分けして、実在しない無効電話番号として収集し前記ハードディスクに登録する手段と、(D) …電話番号情報の自動作成装置。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

3) イ号製品及び争点

イ号製品も同じく、オートダイヤルにより有効な電話番号のリストを作成する装置であったが、非可聴のデジタル信号であるISDNの切断メッセージにより、有効性と無効な番号の分類をしていた。

本事例では構成要件Cの「接続信号中の応答メッセージ」に、イ号製品の非可聴音であるデジタル信号が含まれるかが主な争点となった。

明細書の実施例には、音声（可聴）メッセージのみが記載されており、非可聴の信号のISDNの切断メッセージは例示されていなかった。また、「応答メッセージ」という用語が明細書で使われておらず定義もなかった。

4) 裁判所の判断

原審は、「メッセージ」を、実施例を参酌して「音声アナウンス」であると認定してISDNのデジタル信号（非可聴音）を充足しないとした。

控訴審は、原審と異なり、構成要件Bの「接続信号」について、実施例に非可聴信号も例示されているため、構成要件Bの「接続信号」には非可聴信号を含むと解釈し、続いて主たる争点の構成要件Cの「応答メッセージ」について、構成要件Bの「接続信号」には非可聴信号を含むため、構成要件C「『接続信号中』の応答メッセージ」にも非可聴信号を含み得るとして、ISDNのデジタル信号（非可聴音）も「応答メッセージ」を充足すると判断した。

更に、控訴審は、①本件特許請求の範囲には、『接続信号中の応答メッセージ』と記載され、可聴音に限定する記載はないこと、②本件発明は、その技術思想として『応答メッセージ』によって無効電話番号を判別する技術が開示されていると解されること、③本件特許出願時において、既にISDN技術の存在が立証されたこと、ISDNの通信網から応答される情報を取得し、同情報に基づいて電話番号の有効性を判別する

ことが知られていたことからすれば、本件明細書に接した当業者としては、本件発明においては、ISDN技術を除外して、上記の技術思想が開示されていると認識することはできず、仮に本件明細書における実施例が音声メッセージによって無効電話番号を判別する技術に関するものであっても、それはあくまで実施例として示されたにすぎないと解すべきであるから、本件発明の技術的範囲が音声メッセージに限定されるものではないとした。

5) 考察及び実務へのフィードバック

本事例は、実施例にイ号製品の記載が全く無いケースであった。判決は、実施例に限定されないと述べるに留まらず、前述の「ホースリール事件」と同様に、出願時の技術をもって明細書を評価し、当業者であれば実施例に記載の無い態様も認識し得ると説示している。このため、本事例は、クレームを広く解釈した事例と位置づけてよい。

控訴審で原審の判断が覆った原因は、最初に構成要件Bの「接続信号」について、非可聴信号を含むと解釈したことである。

構成要件Cが「接続信号中の応答メッセージ」ではなく、「前記接続信号に基づいて」とされていれば（「応答メッセージ」の限定がなければ）、特許権者にさらに有利であったと考えられる。また、「応答メッセージ」が明細書で使用も、定義もされておらず、また出願時に既にISDNによる非可聴信号が存在したにもかかわらず、可聴音のみを実施例に記載していた。

以上のことから、本事例は、クレームや明細書が特許権者に有利であったケースではない。クレーム、明細書の長所を敢えて挙げるとすれば、クレームが可聴音に限定されていなかったこと、課題、作用効果の記載が非可聴音を排除していなかったことと思われる。

4. おわりに

本稿では、技術分野ごとにクレームの解釈がなされた事例を紹介した。総じて裁判所は、特許法70条1項、2項を遵守し、特許発明の技術的範囲を判断していることを改めて確認することができた。

しかしながら、クレームの文言がどのように解釈されるかは、明細書の参酌に加え、その参酌の前提となる当業者の技術常識についての主張・立証の巧拙が大きく影響するため、一定の基準を明確に示すことは非常に難しい。

あえて示すならば、特許請求の範囲に記載された文言を、明細書を読む側が容易且つ一義的に理解できるように明細書を作成することは、限定解釈をされにくくする手法といえる。さらには、実施可能な範囲やサポートされている範囲を広く認定させるために当業者の技術水準を高める記載を盛り込んでおくことも有効な場合がある。尚、このような記載は同時に進歩性のハードルを高くすることもあるため、特に発明の特徴点についての当該記載には注意を要する。

最後に、本稿が企業実務を行う皆様の今後の

活動における一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 高林龍「標準特許法第3版」pp.116～117
- 2) 津国肇「中央知的財産研究所 研究報告第15号」飯塚卓也「同研究報告第23号」
- 3) 牧野利秋、飯村敏明「新・裁判実務大系4 知的財産関係訴訟法」pp.162～163
- 4) 特許第2委員会第4小委員会「知財管理 Vol.58 No.12 2008」pp.1567～1579
- 5) 特許発明の実施例とイ号製品とで想定されている前提技術が異なり、イ号との対比を行った結果、クレームの文言の意義や外延が不明確となる、あるいは実施可能要件が損なわれるといった特許法36条各項の無効理由が疑われる事例（尚、裁判所が侵害論で処理している事例を統計の対象としていることに留意されたい）だけでなく、用語の意味内容がある程度理解できたが、イ号を含めようとすると対比前とは異なる解釈をせざるを得ない事例等を、イ号との対比によりクレームの文言が不的確となった事例とした。尚、前記の例として36条4項の立法趣旨を重視しつつ明細書を参酌して用語の解釈をした結果、非侵害との結論を導き出した事例（東京地裁H19年(ワ)32196号）がある。
- 6) 事例7 原告は専ら被告製品説明書を基に構成要件充足性を疎明し、裁判所においてイ号の具体的態様につき積明権を行使している。

（原稿受領日 2011年9月7日）