

特許権侵害訴訟におけるクレーム解釈の分析

特 許 第 2 委 員 会
第 2 小 委 員 会*

抄 録 特許権侵害訴訟においてクレームを解釈する場合、技術的範囲への属否の判断では特許法70条に基づき特許発明の技術的範囲の認定が行われ、特許の有効性判断ではリパーゼ事件最高裁判決に基づき発明の要旨の認定が行われるというように、2つの基準が存在している。両者が実際の訴訟において互いにどのように関連しているかは、企業で特許実務に携わる者にとって、大きな関心事と言える。そこで今回、同一の侵害訴訟で特許発明の技術的範囲の認定と発明の要旨の認定が同時に行われた事例を調査し、特許権侵害訴訟におけるクレーム解釈の実態を明らかにするとともに、留意点についてまとめた。

目 次

1. はじめに
2. 判例の調査と考察
 2. 1 調査対象の抽出
 2. 2 調査結果
 2. 3 考 察
3. 個別事例の検討
 3. 1 X線異物検査装置事件
 3. 2 半導体記憶装置事件
4. まとめ
5. おわりに

1. はじめに

特許権侵害訴訟においてクレームがどのように解釈されるかは、企業で特許実務に携わる者にとって、常に注意を払っていなければならない事項である。実際に訴訟に関係する立場におかれた場合は元より、日常の特許出願の権利化や他社特許のウォッチングを行うに当たっても、そのクレームが特許権侵害訴訟の場でどのように解釈されることになるかを正しく予測しておくことは、無用なトラブルを回避し企業の事業活動を円滑に行うために不可欠な要件となる。

従来、特許権侵害訴訟におけるクレーム解釈では、イ号の技術的範囲への属否の判断では特許法70条に基づき特許発明の技術的範囲の認定が行われ、特許の有効性判断ではリパーゼ事件最高裁判決に基づき発明の要旨の認定が行われるというように、2つの基準が用いられていた。

リパーゼ事件最高裁判決¹⁾は、

「(発明の)要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。」

と判示しており、これは発明の要旨認定は、原則として、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌せずにクレームの文言どおりに解すること

* 2011年度 The Second Subcommittee, The Second Patent Committee

とを意味すると考えられている。

一方、特許法70条には

「1項 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。

2項 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」

と規定されており、特許発明の技術的範囲の認定に当たっては、クレームの記載に基づいた上で、さらに明細書の記載や図面を考慮してクレームが解釈されるよう定められている。

技術的範囲の認定における上記のような明細書の記載や図面の参酌は、クレームの文言を限定解釈する手法として用いられる場合がある。特許権侵害訴訟の中で、侵害の有無の検討においては、技術的範囲をクレームの記載より狭く解釈しながら、無効の抗弁の成否の検討においては、発明の要旨をクレームの記載の通り限定することなく認定することも生じ得るという見解がある²⁾。

これに対して、このような特許権侵害訴訟における技術的範囲の認定と無効の抗弁における発明の要旨の認定が一致しない可能性があることに関して、「同一判決の中で、技術的範囲の確定の場面では発明の詳細な説明を考慮して…と限定解釈し、特許無効の抗弁の場面では特許請求の範囲の記載のとおり…と解釈するというように、2つの場面について異なるクレーム解釈をすることには、抵抗感を否めない。」という意見も述べられている³⁾。

このような状況のもとで、実際の特許権侵害訴訟において特許発明の技術的範囲の認定と発明の要旨の認定の両方が、ひとつの事件で行われた場合に、両者がどのように関連しているかを調べることは、実務家にとって特許権侵害事件におけるクレーム解釈の現状を理解するため

の手掛かりを与えるものと考えられる。

そこで当委員会では、平成17年以降の特許権侵害訴訟で権利者側の主張が認められた事件から、同一の事案でイ号の技術的範囲への属否と特許の有効性がともに判断されたものを取り上げて、特許発明の技術的範囲の認定と発明の要旨の認定のためのクレーム解釈がそれぞれどのように行われているかを調査した。

さらに、今回調査した中からクレーム解釈が主要な争点となっていた事案を個別に取り上げて、特許権侵害訴訟でのクレーム解釈における課題について検討を加えた。

なお、本稿は、2011年度特許第2委員会の原田良一委員長（日本信号）、大塚章宏委員長代理（日本メジフィジックス）をはじめ、同委員会第2小委員会の堀川俊治（昭和電工、小委員長）、武藤俊介（旭化成、小委員長補佐）、上田徹也（シャープ）、大須賀千尋（ヤマハ）、千葉幸一郎（トヨタ自動車）、余田紘司（TOA）、泉剛司（東芝）、大嶋宏明（デンソー）、中津川勇二（ダイヘン）、星野真一（エヌ・ティ・ティ・データ）、間野日出男（キヤノンアネルバ）、若林陽子（持田製薬）、小笠原亜子佳（日本化薬）が作成した。

2. 判例の調査と考察

2.1 調査対象の抽出

調査対象は、以下の方法で抽出した。

データベースとして「裁判所ウェブサイト知的財産裁判例集」を使用し、以下の条件に適合する448件を取り出した。

期間：平成17年1月1日～平成23年6月20日

権利種別：特許

訴訟類型：民事訴訟

全文検索：侵害（判決文の中に「侵害」のワードを含むもの）

上記448件からまず権利者側の主張が認められた事案を抽出し、さらにその中から特許の有効性と技術的範囲への属否の両方が判断された46件の事案を選別して、今回の検討の対象とした。

2. 2 調査結果

上記の方法で抽出した46件の事案について、特許有効性の判断と技術的範囲への属否の判断のそれぞれで、争点となったクレームの文言とその文言がどのように解釈されたかを、調べた結果を表1（文末）に示す。

結論としては、調査対象の46件のほとんどの事案が、特許有効性の判断と技術的範囲への属否の判断で、クレームの同じ文言の解釈が争点になっているわけではなかった。そのこともあってか、同一事案で技術的範囲への属否の判断と特許有効性の判断において、クレーム解釈に相違があるものは見当たらなかった。

特許有効性の判断と技術的範囲への属否の判断で、クレームの同じ文言の解釈が争点にならないのは、特許有効性では、クレームと公知文献の対比になり、技術的範囲への属否では、イ号とクレームとの対比になり、対比の対象が異なるためであると考えられる。

2. 3 考 察

「1. はじめに」で述べたように、クレームの解釈に2つの基準が用いられる現在の状況では、同一事案であっても技術的範囲の認定と発明の要旨の認定とで、クレームの文言の解釈が相違することも考えられる。

しかし、これに対しては「特許出願に特許権を付与するのは、その効力範囲において独占的排他的権利の行使を認めるためであって、その認定手法としての発明の要旨の認定は、どの範囲で権利を行使できるかと直接結びついている事からである。…基本的に、特許請求の範囲

の記載に基づいて発明の構成上の範囲を確定して特許権付与の当否を判断する場合の「発明の要旨」と、特許請求の範囲の記載に基づいて「特許発明の技術的範囲」を認定して特許権侵害の有無を判断する場合の「特許発明の技術的範囲」は共通の基盤に依拠するとの理解に基づいて、技術的範囲の確定に必要な諸要素を検討していくことが特許制度全体を整合性のあるものとして理解するためにも必要ではなかろうか。」という見解⁴⁾も示されている。特許権とは、特許の有効性が認められる範囲について与えられる独占排他権であるので、特許が有効と判断され、特許権の行使が認められるような事案では、発明の要旨と特許発明の技術的範囲とは一致する方が自然であると思われる。

今回の調査のように、特許権侵害訴訟で特許が有効で、且つ、イ号が技術的範囲に属すると判断された事案において、発明の要旨の認定と特許発明の技術的範囲の認定とでクレーム解釈が異なる事案がなかったのは、裁判所において両者のクレーム解釈を一致させるように配慮がなされていることも一因として考えられる。

またリパーゼ事件最高裁判決には、明細書を参酌することができる特段の事情がある場合として「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない」場合が示されており、特許権侵害訴訟においてクレーム解釈が争いになるのは、上記事情に該当する場合が多いと考えられる⁵⁾。そのような場合に、明細書を参酌して発明の要旨の認定をする結果、発明の要旨の認定と特許発明の技術的範囲の認定が同じクレーム解釈になるのは、クレームの解釈に2つの基準が用いられる現在の制度であっても、不自然な結果ではないと考えられる。

また、そもそも技術を理解する、クレームの内容を理解するために、明細書の記載を参酌することは、発明の要旨の認定において当然のこ

とであり、リパーゼ事件最高裁判決においてもこれを禁止しているわけではない。

一方、70条2項においては、明細書を考慮してクレームの用語を解釈するとしているだけで、明細書の記載からクレームを限定解釈することを許容しているものではない。

そして、発明の要旨の認定であっても、発明の技術的範囲の認定であっても、発明の意味、クレームの文言の意味を理解するために、明細書を参酌することは当然であり、その意味で、二つの基準に実質的な差異はそれほどないと考えられる。

但し、クレームの文言を理解する過程で、明細書の記載からクレームに記載されていない要件を読み込みすぎると過度な限定解釈となる恐れがある。その点を指摘し、要旨認定における明細書参酌の基準を示したのがリパーゼ事件最高裁判決であると理解できる。

3. 個別事例の検討

本論説では次に、権利者側の主張が認められた事案の中で、発明の要旨の認定または発明の技術的範囲の認定においてクレームの文言が明細書を参酌して限定的に解釈された事案について取り上げて、さらに詳細に検討した。争点となった文言が具体的である場合と抽象度が高い場合を今回の調査の中から取り上げ、クレーム解釈において明細書の参酌がどこまで許容されるかについて検討を加えてみた。

3. 1 X線異物検査装置事件

＜クレームの文言が具体的であるにも関わらず限定的に解釈された事例＞

(1) 事件の概要

事件番号：平成19年(ワ)第13513号

裁判所：大阪地裁第26民事部

特許番号：特許第3804687号

本事案は、同一の特許が特許権侵害訴訟と無

効審判の審決取消訴訟の双方に係属した事案であり、各訴訟において同一の文言に対する解釈が異なった事案である。本件特許発明は食品などに混入した異物を検出するX線異物検査装置に係り、被検査物の搬送装置やX線検出器を片持ち支持する片持ちフレームを有した構成に関する発明である。本件特許発明では、開閉カバーによって搬送装置を側面方向や底面方向から開放できるため、メンテナンスが容易となるという効果を有する。

本事案では、両訴訟において、片持ちフレームの解釈が争点となった。

(事件の経緯)

H19. 大阪地裁へ侵害訴訟提起

H20.10.8 無効審判(2008-800202)請求

H21.4.1 審決(権利維持)

H21.4.27 知財高裁に審決取消請求訴訟
(平成21(行ケ)10113)

H21.10.29 侵害訴訟請求認容(特許有効)

H22.2.3 審決取消請求訴訟判決(審決取消)

H22.3.31 無効2008-800202取り下げ

(クレーム)

A X線によって被検査物である食品の異物検査を行うX線異物検査装置において

B 一方の端部を自由端とし他方の端部を支持端として、少なくとも被検査物を移動する搬送機構及び該搬送機構によって移動中の被検査物を透過したX線を検出するラインセンサを支持する片持ちフレームと

C 漏洩X線を防止するために前記搬送機構及び前記ラインセンサを被うカバーとを備え

D 前記カバーは前記片持ちフレームの自由端側において、前記搬送機構の側面や底面を露出自在に開閉する開閉部分を備えるとともに

E 前記開閉部分の開鎖状態を保持する固定器具を備えることを特徴とする

F X線異物検査装置

(2) 裁判所の判断

ア. 審決取消訴訟における知財高裁の判断

無効審判の審決で特許庁は、構成要件Bの「片持ちフレーム」はX線異物検査装置本体の支持構造体に支持されていると認定した。

これに対し知財高裁は、メンテナンスを容易に行うことができるという本件発明の効果は、構成要件Bの「片持ちフレーム」の構造そのものによって導かれ、「片持ちフレーム」自体の支持構造の如何を問わないものであり、「片持ちフレーム」の文言について「それ自体の支持構造に関する何らかの限定を加えて解釈する契機はない」と解釈して、結果的に特許庁の審決を取り消した。

イ. 特許権侵害訴訟における大阪地裁の判断

発明の要旨認定において地裁は、構成要件Bの「片持ちフレーム」がいかなる構造のものかについては、クレームの記載からは一義的に明らかとはいえないとして明細書の記載を参酌した。そして「片持ちフレーム」の文言について、「当該水平支持部が単一の垂直支持部に一体に支持されるひとまとまりのものでなければ、搬送機構及びラインセンサを支持する片持ちフレームとはいえない」と解釈した。

また特許有効性の判断においては、上記のクレーム解釈に基づき、本件特許発明の出願前に販売された公用物件は、構成要件Bを備えているとは認められないとし新規性を肯定した。また、「搬送機構をラインセンサと同一の垂直支持部によって片持ち支持する（相違点1）」という本件特許発明の構成要件を特開平9-127017（乙2）は備えていないとした上で、乙2発明に、特開平9-145343（乙3）公報及び特開平8-310632（乙10）公報の事項の組み合わせを検討した。乙3公報には引き出し可能な搬送機構が、乙10公報には片持ちにした搬送構成がそれぞれ記載されている。しかしその結果は、引き出し可能な搬送機構の構造を片持ち支持する構成に至るに

とどまり、かかる「搬送機構をラインセンサと同一の垂直支持部によって片持ち支持する（相違点1）」という本件特許発明の構成には辿り着かないとし、本件特許発明は容易に想到できないとして進歩性を肯定した。

なお、イ号の技術的範囲への属否判断においては、その構成要件充足性に対して当事者間に争いがなかったことから、地裁は「片持ちフレーム」の文言解釈をしていない。

(3) 考察

本事案は、「片持ちフレーム」というクレームに記載された文言の解釈が争われた事案である。

知財高裁も地裁も、特許有効性の判断のための発明の要旨の認定において「片持ちフレーム」という文言を解釈するに当たり、明細書を参酌している。その上で、知財高裁は「片持ちフレーム」の文言について「それ自体の支持構造に関する何らかの限定を加えて解釈する契機はない」と解釈したのに対し、地裁は「当該水平支持部が単一の垂直支持部に一体に支持されるひとまとまりのものでなければ、搬送機構及びラインセンサを支持する片持ちフレームとはいえない」と解釈した。この解釈の違いが、特許有効性の判断の結果に影響を及ぼしている。

本事案の場合、争点となった「片持ちフレーム」という文言は、具体性が高いものであるが、出願当初、出願人は本質的部分でないと考えていたと思われる、片持ちフレーム自体の支持構造がクレームに記載されていなかったために、クレームの解釈が争いになっている。

本事案における地裁の判断は、明細書の記載から過度にクレームを限定解釈している点で問題があると考えられる。それに対して高裁の判断は、明細書の記載を参酌しつつも、クレームの文言をそのまま解釈しており、妥当であると考えられる。

なお、本件明細書には周知な支持構造が具体的に開示されているので、明細書の内容に即してクレームの記載を適法に訂正することが可能である。クレームの訂正が認められれば、権利者側の主張を認めた侵害訴訟の結論自体は変わらない事案と思われる。

3. 2 半導体記憶装置事件

＜クレームの文言の抽象度が高いために限定的に解釈された事例＞

(1) 事件の概要

事件番号：平成16年(ワ)第23600号,
平成17年(ワ)第24177号

裁判所：東京地裁民事第47部

特許番号：特許第3187121号

本事案は、技術的範囲への属否の判断で採用したクレームの文言の解釈を、特許有効性の判断において直接引用した事案である。本事案の判決はリパーゼ事件最高裁判決に違反しているようにも解せられるので⁶⁾、知財高裁で大合議の判断がなされる予定であった⁷⁾。本件特許発明は、半導体記憶装置につき、電気的にデータの書き換えが可能な不揮発性半導体メモリに関する。

(事件の経緯)

H16. 東京地裁へ侵害訴訟提起

H18.3.24 侵害訴訟請求認容(特許有効)

(クレーム)

A マトリクス状に配列された複数のメモリセルと

B 各列に対してデータを一時的に格納するデータレジスタとを有し、

C 前記メモリセルの内の選択した行に並ぶページデータを前記データレジスタに格納し、前記データレジスタ内のデータを順次外部に出力するページ読みだしモード

D を備える半導体記憶装置において、

E 選択された行が切り換ると第1の所定の

列から順次前記データレジスタの内容が外部に出力される第1のモードと、

F 選択された行が切り換ると第2の所定の列から順次前記データレジスタの内容が外部に出力される第2のモードと

G を具備することを特徴とする半導体記憶装置

(2) 裁判所の判断

本件特許発明の技術的範囲の認定におけるクレーム解釈において、裁判所は構成要件EとFに記載された「第1のモード」と「第2のモード」の文言について、明細書の課題等を参酌し、以下のようにクレームの解釈を行った。

「…「第1のモード」とは、選択された行が切り換わると、ページ内所定アドレスを各ページ読み出し開始時に毎回入力することなく、自動的に、第1の所定の列から順次データレジスタの内容が外部に出力される動作状態ないし方式であり、「第2のモード」とは、同様に、選択された行が切り換わると、ページ内所定アドレスを各ページ読み出し開始時に毎回入力することなく、自動的に、第2の所定の列から順次データレジスタの内容が外部に出力される動作状態ないし方式をいうものと解される。」

そして上記解釈に基づき、被告製品が本件特許発明の構成要件を充足すると認定した。

また特許有効性の判断においては、引用例1には、ビデオ用のデュアルポートメモリであって、2ビットコードで指定することによりシフトレジスタからの読み出し開始位置を4通りに選択可能にした半導体記憶装置が記載されていることが認められた。

そして特許有効性の判断において、裁判所は本件特許発明を技術的範囲への属否判断の場合と同様、以下のように認定し、引用発明1と対比して新規性違反を否定した。

「前記1(2)エで認定したとおり、本件特許

発明1の構成要件Eの「選択された行が切り換ると第1の所定の列から順次前記データレジスタの内容が外部に出力される第1のモード」という記載は、「第1のモード」という構成をとることによって、ページアドレスが変化するたびに、毎回アドレスを入力する必要がなく、自動的に、第1の所定の列から順次データレジスタの内容が外部に出力されるモードと解され、「第2のモード」についても、同様である。」

「…引用例1は、ページアドレスが変化するたびに、毎回アドレスを入力する必要がなく、自動的に、第1の所定の列から順次データレジスタの内容が外部に出力されるモードである「第1のモード」及び「第2のモード」を備えているとはいえず、結局、この点で、上記構成d'は、構成要件E及びFと相違する。」

(3) 考 察

本事案では、クレームの「第1のモード」および「第2のモード」という文言の解釈が争点となっている。裁判所は、「第1のモード」および「第2のモード」という文言について、明細書を参酌して解釈しており、またそのクレーム解釈に基づいて、技術的範囲への属否の判断及び特許有効性の判断を行っている。

この事案のクレームに記載された「第1のモード」および「第2のモード」という文言は抽象度の高い表現であり、それ自体に具体的な技術的意味は含まれていない。クレームの記載からは、「第1のモード」とは「選択された行が切り換ると第1の所定の列から順次前記データレジスタの内容が外部に出力される」モードであり、「第2のモード」とは「選択された行が切り換ると第2の所定の列から順次前記データレジスタの内容が外部に出力される」モードであるということが理解できる。また、明細書の中には「第1のモード」「第2のモード」という文言は別段の定義がなされていない。

このクレームの記載にのみ基づいて把握される発明は、必要な要件をすべて備えているとは言えず、本件クレームは、明細書の開示に比べて広すぎる記載となっている。

本件は、裁判所が「第1のモード」および「第2のモード」の解釈で付け加えた「ページ内所定アドレスを各ページ読み出し開始時に毎回入力することなく、自動的に」という限定により、クレームに記載された発明の技術的意義が初めて明らかになり、また明細書に開示された発明と整合したものとなると考えられる。

そして、この「ページ内所定アドレスを各ページ読み出し開始時に毎回入力することなく、自動的に」という限定を、訂正手続きでクレームに加えることは、限定的減縮に該当せず、手続き上認められない可能性もある。

従って、本事案の明細書に開示された発明が有効でかつイ号がその技術的範囲に属すると認められるとしても、クレームに記載された発明をクレーム解釈により限定解釈することは問題があると考えられる。

4. ま と め

今回の調査では、同一事案で特許の有効性と技術的範囲への属否の両方が判断され権利者側の主張が認められた場合に、両方の判断においてクレーム解釈が異なるようなケースは見られなかった。

これは、「…特許法104条の3の施行後は、特許権侵害訴訟において、当事者が、「クレーム解釈」と「発明の要旨認定」との間で異なることを前提とした主張をすることは、事実上、困難となりました。そして、特許権侵害裁判所も、「クレーム解釈」と「発明の要旨認定」との間で異なる認定、判断をすることは、困難となりました。」という飯村判事の認識と一致していると考えられる⁸⁾。

これまで、クレームに記載された発明と明細

書に開示された発明とが整合していない等、明細書やクレームに不備がある場合には、特許法70条に基づき認定する特許発明の技術的範囲と、リパーゼ事件最高裁判決に基づき認定する発明の要旨とが、一致しない事態が起り得ると考えられていた。

しかし、特許法70条に基づいて、明細書を考慮してクレームを解釈したとしても、過度な限定解釈が許容されているわけではないし、発明の要旨の認定において、過度な限定解釈が許されないことは、リパーゼ事件最高裁判決の通りである。

そして、今回の調査結果からもわかるように、特許法70条と、リパーゼ事件最高裁判決の基準には、実質的な差異はほとんどなく、クレーム解釈に相違が生じることはほとんどないと考えられる。

一方、今回、個別検討で取り上げた2件の事案は、クレームの文言を明細書を参酌して、過度に限定解釈して、発明の要旨または特許発明の技術的範囲を認定したと思われる事例である。

1件目の「X線異物検査装置事件」と2件目の「半導体記憶装置事件」を比較すると、「X線異物検査装置事件」の場合は訂正の手続きを行えば訂正が認められる可能性が高いものであり、その手続きを省略してクレーム解釈で特許権者の主張を認めることは好ましくない。

また、「半導体記憶装置事件」の場合は、クレームの訂正の可否自体が問題となる可能性があり、上記案件よりもさらに、クレーム解釈によってではなく、訂正の手続きを踏まえた判断が望まれた案件である。

侵害訴訟の場で、特許の有効性が争えなかった時代には、クレーム解釈によって、特許の有効性を担保する等の実務が行われていたが、104条の3が規定され、侵害訴訟で特許の有効性が争える現在においては、クレームの文言を

過度に限定解釈することは許されず、限定する必要があれば訂正の手続きを踏むべきであると考ええる。

なお今回の調査と検討は、あくまで同一事案で特許発明の有効性とイ号の技術的範囲への属否の両方が争点となって、特許権者側の主張が認められた事案を対象として行った。

これに対して、発明の有効性と技術的範囲への属否のいずれか一方のみを判断して、特許権者側の主張を退けている事案では、発明の要旨の認定と特許発明の技術的範囲の認定とを同時に行うことがないので、解釈の齟齬の問題はそもそも顕在化しないと考えられる。

5. おわりに

企業で特許出願とその権利化に携わるものにとって、発明者から提案された発明を正しく把握し、適切なクレームの形に記載することは、最も基本的で重要な作業である。

しかし、発明の新規性や進歩性に関連する先行技術を網羅的に調査し、さらに将来に起り得る発明の実施の態様を全て想定して、有効かつ発明の範囲を漏れなくカバーするクレームを仕上げることは、実際上は難しく、特許が成立した後になってクレームの記載の不備が明らかになることが往々にして起こる。

クレームの記載に瑕疵があることが特許権侵害訴訟の途中で判明した場合、特許権者としては訂正を試みるか、発明の詳細な説明の記載などに基づいてクレームに記載された文言の意味を限定解釈して主張するか、の選択に迫られる場合がある。

しかし、侵害訴訟において特許の有効性が争える現行制度においては、これまで述べたとおりクレームの限定解釈は許されるべきではない。このことは、クレームの記載に基づいて特許の有効性判断あるいは技術的範囲への属否の判断する第三者の予測可能性の観点からも同様

である。

但し、クロスライセンス等の事情により特許権に通常実施権者がいて、通常実施権者の承諾を得て訂正を行うことが実質上困難な場合等には、救済策を検討する余地もあると思われる。

また、企業の特許実務に携わる者としては、発明の権利化に当たって、明細書やクレームの記載を慎重に吟味し、過不足なくかつ矛盾を生じることなく、発明を適切に表現する明細書やクレームを作成することにより、無用な争いを避けるように常に心掛けなくてはならないことは言うまでもない。

引用文献

- 1) 最判平成3・3・8民集45巻3号123頁
- 2) 清水節, 知的財産関係訴訟, p.145 (2008) 青林書院
- 3) 片山英二先生還暦記念論文集発行人 編, 知的財産法の新しい流れ, p.366「クレーム解釈の将来(高部眞規子)」(2010) 青林書院
- 4) 竹田稔, 知的財産権侵害要論第5版, pp.84-85 (2007) 発明協会
- 5) 前掲注3) p.368
- 6) 伊藤晃, パテント, Vol.63, No.2, (別冊No.2) pp.20-42 (2010)
- 7) 平成18年(ネ)第10039号(訴えは取下げにより終了)
- 8) 飯村敏明, パテント, Vol.64, No.14, pp.57-70

表1 特許権侵害訴訟で、同一事件において特許の有効性判断と侵害の属否判断がなされた案件

No.	事件番号	発明の名称	クレーム解釈(属否判断と特許有効性判断について)
1	平成18(ワ)22106 損害賠償等請求事件	対物レンズと試料との位置関係を逆にして拡大像を得る方法とその応用	文言解釈争点なし
2	平成20(ネ)10016 不正競争行為差止請求控訴事件	シート, 及びシート折曲部用形成刃	<p><属否判断> クレーム文言「残部」とイ号の構成「湾曲凸部」とを対比し, 「残部」は明細書の実施例を参酌して, 実質同一と判断された。 また, クレーム文言「境界線」とイ号の構成「本件シート」とを対比し, 「境界線」は明細書の実施例を参酌して, 実施同一と判断された。</p> <p><特許有効性判断> 「残部」, 「境界線」に関する直接的な争いはなかった。</p>
3	平成19(ネ)10098 特許権侵害差止等請求控訴事件	物品取出装置	<p><属否判断> クレーム文言「後壁近傍」とイ号の構成「カプセルベンダーの歯車は, 装置本体の前壁と後壁の間の, 後壁から8cm離れた位置に設置」との対比。広辞苑及び明細書の実施例を参酌して, 実質同一と判断された。 また, クレーム文言「装着」とイ号の構成「収納ケースの後壁が装置本体にネジ止めされている」との対比。広辞苑, 及び明細書の実施例を参酌して, 実質同一と判断された。</p> <p>また, クレーム文言「引き出し可能」とイ号の構成「カプセルベンダーの収納ケースは, 装置本体に固設された軸杆に嵌合されたスライダ部にネジ止めされているが, ドライバー等を用いて装置本体3から取り外すことができる」との対比。「引き出し可能」とは, “物品収納ケースを取り外すことはできないが外へ引き出すことができるというだけでは足りず, 物品収納ケース自体を取り替えることができること”であると判断され, 明細書の実施例(発明の目的・効果), 及び出願経過を参酌して, 実質同一と判断された。</p> <p><特許有効性判断> 「後壁近傍」, 「装着」, 「引き出し可能」に関する直接的な争いはなかった。</p>
4	平成18(ワ)2810 特許権侵害差止等請求事件	衝撃式破砕機におけるハンマ	文言解釈争点なし
5	平成17(ワ)26473 特許権侵害差止等請求事件	ソリッドゴルフボール	文言解釈争点なし

6	平成19(ネ)10034 特許権侵害差止請求 控訴事件	7-[2-(2-アミノチ アゾール-4-イル)- 2-ヒドロキシイミノア セトアミド]-3-ビニ ル-3-セフェム-4- カルボン酸(シン異性体) の新規結晶	文言解釈争点なし
7	平成20(ネ)10065 特許権侵害差止請求 控訴事件	電話番号情報の自動作成 装置	<属否判断> クレーム文言「電話番号テーブルを作成する」について明細書を参酌し て認定し、イ号との対比を行って充足するとした。 <特許有効性判断> クレーム文言「電話番号テーブル」について明細書の記載から認定し、 証拠との違いを認定した。番号テーブルの中身を議論しているために、 一見、充足論よりも番号テーブルについて細かく言及がされているが、 比較対象が異なるので、同一の文言について判断が分かれたわけではない と考えられる。
8	平成20(ワ)14530 特許権侵害差止等請 求事件	液晶表示装置	<属否判断> クレーム文言「ドメイン規制手段」を明細書を参酌することにより解釈 し、限定的にみるべきとする被告側の主張を退けた。 <特許有効性判断> 同一の文言についての議論はない。
9	平成16(ワ)23600等 特許権侵害差止等	半導体記憶装置	<属否判断><特許有効性判断> クレーム文言「第一のモード」、「第二のモード」を明細書を参酌して認 定したうえで判断を行った。 結果的に属否判断、特許有効性判断において同一の基準で解釈されている。
10	平成20(ワ)36814 特許権侵害差止等請 求事件	粒子画像分析装置	<属否判断> クレーム文言「2次元スキヤッタ頻度データに基づいて2次元スキヤッ タグラムを作成(する)」と、イ号の「円相当径(粒径)と円形度の頻 度データを、円相当径をX軸とし円形度をY軸として、あらかじめX軸、 Y軸を有限の個数(25個)に分割して作った柵目(幅を持った一定の区 間)により表示する」との対比。明細書の記載および出願当時の技術常 識より、充足していると判断された。 <特許有効性判断> 無効論では文言解釈に争いはない。
11	平成16(ネ)2563等 特許権侵害差止等請 求控訴事件 同附帯控訴事件	置棚	<属否判断> クレーム文言「円形孔」と、イ号の「下半分が円形で上半分が角丸略四 角形であり中央部から下方に向かって突出片を有する孔」との対比。明 細書の記載および審判経過を参酌し作用効果を考慮して、充足している と判断された。 <特許有効性判断> 無効論では文言解釈に争いはない。
12	平成17(ワ)12207 特許権侵害差止等請 求事件	ゴーグル	<特許有効性判断> クレーム文言「取付台部の後面」が明細書の記載を参酌して、「傾斜面 である」と解釈されている。 <属否判断> 特許有効性判断と同じ解釈をしている。
13	平成19(ワ)13513 特許権侵害差止等請 求事件	X線異物検査装置	<特許有効性判断> クレーム文言「片持ちフレーム」について、「当該水平支持部が単一の垂 直支持部に一体に支持されるひとまとまりのものでなければ、搬送機構 及びラインセンサを支持する片持ちフレームとはいえない」と解釈した。 <属否判断> クレーム文言「カバー」「露出自在」について、明細書を参酌して解釈 している。
14	平成16(ワ)24626 特許権侵害差止等請 求事件	ホースリール	<属否判断> クレーム文言「移動可能」について、その字義通り、又は技術常識から、 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 も含み得るとして侵害を認めた。 <特許有効性判断> クレーム文言「移動」について記載要件不備を争っている。
15	平成16(ワ)24626 特許権侵害差止等請 求事件	熔融金属供給用容器	<属否判断> クレーム文言「フレームより外側の位置」、「描いた円の内側の位置」に ついて明細書を参照して解釈して充足するとした。 <特許有効性判断> 同一の文言についての議論はない。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

16	平成16(ワ)20374 損害賠償請求事件	壁面用目地装置	<p><属否判断> クレーム文言「支持体」、「固定金具」、「回動金具」、「目地プレート」、「伸縮リンク」、「付勢スプリング」について明細書を参照したうえで充足するとした。</p> <p><特許有効性判断> 上記文言の解釈は直接的な争点となっていない。</p>
17	平成17(ワ)14346 侵害差止等請求事件	天端出し補助具	<p><属否判断> クレーム文言「上羽根部2」、「下羽根部7」について明細書を参照したうえで充足するとした。</p> <p><特許有効性判断> 上記文言の解釈は直接的な争点となっていない。</p>
18	平成20(ネ)10085 特許権侵害差止等請求控訴事件	インターネットサーバーのアクセス管理およびモニタシステム	<p><特許有効性判断> 無効理由として挙げられた公知発明との対比で「RIDIRECTコマンド」の解釈が問われた。結果として作用効果の観点から公知発明の該当する構成と異なるとして、進歩性を肯定し、有効である旨判断した。</p> <p><属否判断> クレーム文言「記述子」について争っている。</p>
19	平成19(ワ)507 特許権侵害差止等請求事件	飛灰中の重金属の固定化方法及び重金属固定化処理剤	<p><属否判断> 明細書の記載より、クレーム文言「重金属固定化処理剤」は硫化水素を発生しないものに限定解釈はされないと判断された。</p> <p><特許有効性判断> 特許はクレーム文言「重金属固定化処理剤」について、争っていない。</p>
20	平成19(ネ)10024等 損害賠償請求控訴事件	使い捨て紙おむつ	<p><属否判断><特許有効性判断> 特許発明の構成の機能作用・効果により、クレーム文言「ホットメルト薄膜」の意義が解釈され、特許は有効で、被告製品は侵害と認定された。</p>
21	平成17(ワ)19162 特許権侵害差止請求事件	7-[2-(2-アミノチアゾール-4-イル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミド]-3-ビニル-3-セフェム-4-カルボン酸(シン異性体)の新規結晶	文言解釈争点なし
22	平成19(ワ)3494 特許権侵害差止等請求事件	経口投与用吸着剤、並びに腎疾患治療又は予防剤、及び肝疾患治療又は予防剤	文言解釈争点なし
23	平成17(ワ)10524 特許権侵害差止請求事件	フルオロエーテル組成物及び、ルイス酸の存在下に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おけるその組成物の分解抑制法	<p><属否判断> クレーム文言「ルイス酸抑制剤」とイ号「エポキシフェノリックレジンのラッカー」が対比され、エポキシフェノリックレジンの物性や発明の効果から文言充足と判断された。</p> <p><特許有効性判断> 記載不備等について争われ、上記文言の争いはない。</p>
24	平成19(ワ)2076 損害賠償請求事件	組合せ計量装置	<p><属否判断> クレーム文言「指定されたホッパ」他に関して、クレームの記載から被告が主張する限定解釈をすべきでない判断された。なお、限定解釈すべきでないとする根拠の補足として、明細書の記載(実施例)と辞書での意味を参照している。</p> <p><特許有効性判断> 充足論と同一の文言について判断しているが、被告が主張する無効理由は36条のみであり明細書の記載に基づいて判断。特許有効性判断でも補助的に明細書を参照しており、文言解釈において両者は一致している。</p>
25	平成16(ワ)16732 特許権侵害差止請求事件	情報処理装置及び情報処理方法	<p><属否判断> クレーム文言「アイコン」に関して、クレームの記載及び明細書の記載(実施例)から被告が主張する限定解釈をすべきでない判断された。なお、解釈において出願時の技術文献を参照している。</p> <p><特許有効性判断> 充足論での文言解釈をそのまま流用しているが、明細書の記載などに基づいて限定解釈したものでないため実質的にはクレームの文言通りの解釈。</p>

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

26	平成19(ネ)10032 特許権侵害差止等請求控訴事件	溶融金属供給用容器	<p><特許有効性判断> 本願は「容器の上面部に開閉可能に設けられ、容器の内外を連通する内圧調整用の貫通孔が設けられたハッチ」を有しており、先行資料は有していないと判断された。</p> <p><属否判断> クレームの文言は争われていない。</p>
27	平成20(ネ)10088等 損害賠償等請求控訴事件、 損害賠償等請求附帯控訴事件	対物レンズと試料との位置関係を逆にして拡大像を得る方法とその応用	<p><属否判断> クレーム文言「透明部を有する試料保持シート」と、イ号の「レンズと試料が直接接触」との対比。「透明部を有する試料保持シート」はレンズと試料との接触・非接触を限定するものではないと判断され、侵害と判断された。</p> <p><特許有効性判断> 記載要件について争われていたが、文言解釈は争われていない。</p>
28	平成19(ワ)8064 特許権侵害差止等請求事件	締結具組立体	<p><特許有効性判断> 本願は「中間壁部の前後両側を側面視矩形の凹状に形成することにより、スリーブの開口部はキャリアの正面視で矩形に形成されている」との事項を有しており、先行資料は有していないと判断された。</p> <p><属否判断> 争いは無い。</p>
29	平成18(ネ)10067 損害賠償請求控訴事件	壁面用目地装置	<p><属否判断> クレーム文言「当接」は、平時から当接しているものに限定されないと判断され、イ号を含むと判断された。</p> <p><特許有効性判断> 「当接」に関する直接的な争いはない。</p>
30	平成15(ワ)16924 損害賠償等請求事件	多関節搬送装置、その制御方法及び半導体製造装置	<p><属否判断> 訂正クレーム文言「共通駆動部」は多関節駆動部が静止状態を保持するものに限定されないと判断され、侵害と判断された。</p> <p><特許有効性判断> 「共通駆動部の回動による搬送部の伸縮」が争点となっており、「共通駆動部」自体に関する直接的な争いはない。</p>
31	平成21(ワ)34337 特許権侵害差止等請求事件	魚掴み器	<p><属否判断> クレーム文言「揺動自在」ならびに「回動規制」の意味が争われた。辞書の通常の意味を引用するとともに、機能的記載であるためと明示した上で実施例（構造よりも作用）を参酌している。</p> <p><特許有効性判断> 「回動規制」につき属否判断と同じ解釈をしている。</p>
32	平成18(ワ)21405 損害賠償等請求事件	回転式加圧型セパレータをそなえた粉碎機	<p><属否判断> 被告がクレーム文言「上方」「放射状」につき、特定の実施例の態様もたらす効果だとして限定する解釈を試みたが、辞書を引用し、限定する理由がないとして普通の意味で判断された。</p> <p><特許有効性判断> 36条についてのみ、同じ文言で争っているが、進歩性での争いはない。</p>
33	平成17(ワ)1599 損害賠償請求事件	キー変換式ピンタンブラー錠	<p><属否判断> クレーム文言「回転面」がどこか不明、と用語につき不明であるとの主張に対し、用語自体は明確であると判断した。</p> <p><特許有効性判断> 文言に関連する争いはない。</p>
34	平成15(ワ)13703 特許権 民事訴訟	頭髮処理促進装置	<p><属否判断> クレーム文言「半円形状」が180度ちょうどなのかどうか争われたが、効果や技術常識から完全な半円であるが無意味だとして、実質同一とされた。</p> <p><特許有効性判断> 争われていない。</p>
35	平成15(ワ)3552 特許権 民事訴訟	水晶振動子及びその製造方法	<p><属否判断> クレーム文言「適合」の意味が争われた。位置決め時に形状に合い、モールド時に動かない、といった「経時的な」特定を解釈上取り込み、常時ぴったりと適合する必要はないと判断、機能面から同一とされた。</p> <p><特許有効性判断> クレーム文言「適合」は属否判断と同じ意味で解釈された。</p>

36	平成21(ネ)10028 特許権侵害差止等請求控訴事件	鉄骨柱の建入れ直し装置	<p><属否判断> クレーム文言「ナットの上端」と被告製品の該当部である「ナットの側部下方に形成された突出部の上端」で対比が行われた。「ナット」は形状を限定するものではないと判断され、機能作用の類似性から実質同一と判断された。</p> <p><特許有効性判断> 「ナット…」に関する直接的な争いはない。</p>
37	平成21(ネ)10006 補償金等請求控訴事件	中空ゴルフクラブヘッド	<p><属否判断> クレーム文言「縫合材」について、通常の語義から離れて用いられている用語と判断された事例。「金属製外殻部材の複数（二つ以上の）の貫通穴を通し、かつ、（少なくとも2か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合（接着）することが必要）」と解釈。</p> <p><特許有効性判断> 上記解釈は直接的な争点となっていない。</p>
38	平成16(ワ)25576 特許権侵害差止等請求事件	ヤゲン付き眼鏡レンズの供給方法	<p><属否判断> クレーム文言「眼鏡枠の傾きTILT」と、被告製品の該当部である「フレームトレーサの測定平面に対する左右それぞれの眼鏡枠の傾き」で対比が行われた。眼鏡枠の傾き（そり）をごく一般的な指標である角度で表示したものにすぎないと判断され充足するとした。</p> <p><特許有効性判断> 上記文言の解釈は直接的な争点となっていない。</p>
39	平成17(ネ)10047 特許権侵害差止等請求控訴事件	椅子式エアーマッサージ機	<p><属否判断> クレーム文言「使用者の脚部をその両側から挟持する脚用袋体が配設された脚載置部」と、被告製品該当部の一方が「ウレタン等の緩衝材」で対比が行われた。文言非侵害としつつも相違点は非本質部分と判断され均等侵害と認定した。</p> <p><特許有効性判断> 上記文言の解釈は直接的な争点となっていない。</p>
40	平成15(ワ)5813 特許権 民事訴訟	トンネル断面のマーキング方法	<p><属否判断> クレーム文言「(レーザー光投射装置等について) 予めその座標を知っておき」と、被告による作業基準点のマーキング方法で対比が行われた。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るとして、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して充足性を認めた。</p> <p><特許有効性判断> 上記文言の解釈は直接的な争点となっていない。</p>
41	平成21(ワ)3527等 特許権侵害差止請求事件	液体収納容器、該容器を備える液体供給システム、前記容器の製造方法、前記容器用回路基板および液体収納カートリッジ	<p><属否判断> クレーム文言「液体インク収納容器の搭載位置を検出する」という文言が、「各インクタンクがキャリッジ上のどの位置に搭載されているかを検出する」ことを意味するか否か（限定解釈すべきか否か）が争点となった。明細書に記載された技術課題や実施例が参酌され、上記文言を限定解釈する余地はないと判断された。</p> <p><特許有効性判断> 文言解釈に争いはない。</p>
42	平成20(ワ)14858 特許権侵害差止請求事件	液晶表示装置の製造方法	<p><属否判断> クレーム文言「第3金属膜」という文言が、アルミニウムを含むか否かが争点となった。明細書には、「第3金属膜」として「クロム、モリブデン、チタン」が例示されているだけで「アルミニウム」の例示はないが、明細書に例示のものに限定する趣旨の記載はないことや、出願時の技術常識を参酌し、「第3金属膜」にはアルミニウムが含まれるものとして解釈された。</p> <p><特許有効性判断> 文言解釈に争いはない。</p>
43	平成15(ワ)11238 特許権 民事訴訟	誘導電力分配システム	<p><属否判断> クレーム文言「ほぼ中央」から「ほぼ中心」と補正された文言が、字句通り、「中心もしくは多少ずれていることまで許容する」範囲のものであるか否かが争点となった。意見書における出願人の釈明等が参酌され、「ほぼ中央」を「ほぼ中心」に補正したことは特許維持のポイントではないと判断され、「ほぼ中心」を限定的に解釈する必要性は無いとされた。</p> <p><特許有効性判断> 文言解釈に争いはない。</p>

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

44	平成22(ネ)10063 特許権侵害差止請求 控訴事件	液体収納容器、該容器を 備える液体供給システ ム、前記容器の製造方法、 前記容器用回路基板およ び液体収納カートリッジ	クレーム文言の争いはない。結果、原審維持。
45	平成21(ワ)3529 特許権侵害差止請求 事件	液体収納容器、該容器を 備える液体供給システ ム、前記容器の製造方法、 前記容器用回路基板およ び液体収納カートリッジ	<p><属否判断> クレーム文言『受光手段』が争点となった。明細書記載の「発明が解決しようとする課題」「発明の効果」を参酌した上で、「インクタンクからの発光を受光することによって光照合処理を実現することのできるものであれば足りる」と判断し、イ号の充足性を肯定した。</p> <p><特許有効性判断> クレーム文言『発光』が争点となった。明細書の記載に照らせば、『インクタンクの本来装着されるべき位置が、プリンタに設けた受光手段に対向する位置に来た時に、当該インクタンクに設けた発光部を発光させ、その光を上記受光手段が受光するによって、本件光照合処理を実現するものである』として、単なる報知目的の受光手段とは相違すると判断された。</p>
46	平成17(ワ)17182 特許権侵害差止等請 求事件	半導体装置	<p><属否判断> ①クレーム文言『アドレス信号』が争点となった。明細書記載の実施例や従来技術の説明、当業者常識、特許発明の目的構成を参酌した上で、『アドレス信号』は「列アドレス信号」を意味するものと認定し、イ号の充足性を肯定した。</p> <p>②クレーム文言『クロック信号』が争点となった。特許明細書上、『クロック信号』はクロック信号そのもののみを意味すると限定して解すべき理由がなく、イ号の充足性を肯定した。</p> <p>③クレーム文言『回路』が争点となった。通常の意味から、単なる1本の回線でも『回路』に該当しうると判断し、イ号の充足性を肯定した。</p> <p><特許有効性判断> クレーム文言①～③に対する争いはない。</p>

(原稿受領日 2012年11月14日)