

判決から学ぶ種々の実務的教訓

——不完全利用の主張，特許回避等——

知的財産高等裁判所 平成24年06月27日判決

平成24年(ネ)第10011号 損害賠償請求控訴事件

中 村 彰 吾*

抄 録 知財高裁平成24年06月27日判決を題材として，不完全利用の主張を含む判決の解説とともに，特許回避のための設計変更，当該設計変更を予測したクレームドラフティングの在り方，意匠と特許によるダブル・プロテクション，侵害訴訟に勝訴するための出願戦略，裁判官に対するアピールの方法，等の，主に実務に沿った解説を加える。

不完全利用については，過去の下級審判決を基にその適用要件を予測する。特許回避については，いくつかの具体例をあげて，その手法の手がかりを提示する。本稿におけるクレームドラフティングの議論は，この特許回避を「回避」する，という観点から行う。

意匠と特許によるダブル・プロテクションについては，過去の下級審判決からヒントを得てささやかな提案を行う。

侵害訴訟に勝訴するための出願戦略としては，出願公開の1.5年までの間に独立の出願を複数回行うメリットを示す。更に，筆者の経験から，裁判官に対するアピールの方法を紹介する。

目 次

1. はじめに
2. 事案の概要
 2. 1 本件特許権
 2. 2 被疑侵害品の構成
 2. 3 争 点
3. 裁判所の判断（特許権侵害）
4. 学説・裁判例等の検討及び本事案との関係
 4. 1 特許権侵害における特許発明の構成要件充足性の解釈
 4. 2 不完全利用について
5. 実務上の指針
 5. 1 設計変更及びクレームドラフティング
 5. 2 特許＋意匠のダブル・プロテクションによる権利行使
 5. 3 出願戦略
 5. 4 裁判官も人間である
6. おわりに

1. はじめに

主題事件判決においては，控訴人からの主張に係る，不完全利用の発明，クレーム文言の解釈における発明の目的の参酌の可否／特許権者の実施品の開発過程の参酌の可否，等の論点について判断が下されている。

日頃あまりなじみの無い論点であるので，これらの点につき解説を試みた。

更に，本訴訟に係る特許発明，特許クレーム，被疑侵害品との関係，当事者の主張，等を題材に，第三者的立場から，特許回避の方策，特許回避を防ぐクレームドラフティング，意匠と特

* ユアサハラ法律特許事務所 弁理士
Shogo NAKAMURA

許によるダブル・プロテクション、侵害訴訟に勝訴するための出願戦略、裁判官に対するアピールの方法、等の、主に実務に沿った解説を加えた。

なお、誌面の都合上、意匠権侵害に関しては、「実務上の指針」における最小限の記載に留めた。

2. 事案の概要

本件訴訟は、「開蓋防止機能付き密閉容器」に関する特許権（以下「本件特許権」と呼ぶ。）と「包装用容器」に関する意匠権（以下「本件意匠権」と呼ぶ。）を有する控訴人が、被控訴人らの製造・販売に係る被告製品（イ号製品、ロ号製品）（以下「被疑侵害品」と呼ぶ。）に対し、①イ号製品については本件特許権、本件意匠権の双方の侵害を主張（選択的併合）、②ロ号製品については本件特許権のみを侵害していると主張し、不法行為に基づく損害賠償の一部請求として各被控訴人に対し各々相当の対価の支払いを求めた控訴審である。

原審の東京地裁平成23年12月28日判決（平成22(ワ)32858号事件）では、被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属さない、として特許権の侵害を否定し、被告意匠は、本件意匠の要部の形状が本件意匠とは明らかに異なっており、共通する部分は、本件意匠登録出願前において公知のごくありふれた態様であり、要部とは解釈できない、として意匠権の侵害も否定した。

控訴審での争点は、

- a. 特許請求の範囲中の構成要件の解釈にあたっては、明細書の「発明が解決しようとする課題」の欄に記載された、発明の目的に反しないものを、広く含むのか、
- b. 特許請求の範囲の構成要件の解釈にあたって、本件特許の実施品である控訴人が製造・販売する製品の開発過程を参酌して、その意義を解釈することが許されるか、

c. 被疑侵害者の製品が、本件特許明細書の「発明が解決しようとする課題」に記載された課題を有した形で「ことさら本件発明の構成要件の一部を変更した技術を用いて本件発明の実施品に類似した製品を製造し、本件発明の作用効果を享受」している場合、「不完全利用」として特許権を侵害するものとみなされるか、等である。

2. 1 本件特許権

本件特許（第3155677号）の請求項1は以下のように分説される。

- A 容器本体としての身と、
- B 周縁部に身の上端の起立口縁部に反転して密嵌する被着縁部片を有する蓋とを、
- C それぞれ軟質または半硬質のプラスチックにより形成し、
- D 身の起立口縁部の下端部に、環状突片を突設することにより、その上に蓋の被着縁部片の反転先としての最端周縁が落ち込む縁落とし溝を形成し、
- E 環状突片の突出基端にそれを欠除するための切取溝を形成し、
- F 外側の一部にはその切取りのための摘みを垂設し、
- G 且つ、摘みの一側において切取溝に至る切口を設けたことを特徴とする
- H 開蓋防止機能付き密閉容器。

本件特許に係る発明（以下「本件特許発明」と呼ぶ。）は、「例えば、魚介類や山菜等の加工食品を詰めて販売するプラスチック製の開蓋防止機能付き密閉容器に関する」（特許明細書「産業上の利用分野」）。

以下の図1を参照頂きたい。

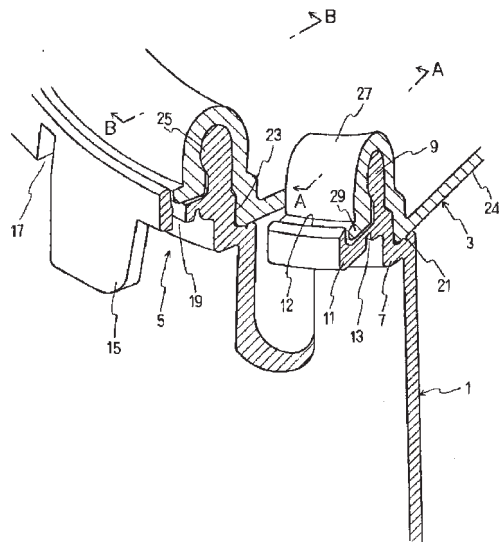


図1 本件特許明細書の図1

上記図1は、容器の要部を示す斜視断面図である。

我々もよく見かける、プラスチック製の収納容器に関する特許発明である。

蓋3の周縁部には、山状に湾曲した被着縁部片27が形成されていて、身1（容器本体の壁部）の上縁部に形成された起立口縁部9と嵌合する。

身1の起立口縁部9の下部から外側に向かって環状突片11が形成されている。

本密閉容器は、食品等が内部に格納されるこ

とが予定されていて、消費者によって購入されるまでは密閉され、開蓋されないようにするために、この環状突片11が形成されている。

容器を開蓋するためには、蓋の最外縁部である、最端周縁29を持ち上げる必要があるが、この環状突片11が存在することによって、それが不可能となっている。

起立口縁部9の下部と、外側の環状突片11の間には、切取溝13が形成されている。また、環状突片11は、当該環状突片11周縁方向に摘み15が接続されている。内容物を含む容器が消費者に渡った後、消費者はこの摘み15を上へ引き上げることで、前記切取溝13が破断され、環状突片11は脱落し、前記蓋3の最端周縁29が暴露される。その後、暴露された最端周縁29を引き上げれば蓋3を取り外し、内容物を取り出すことが可能となる。

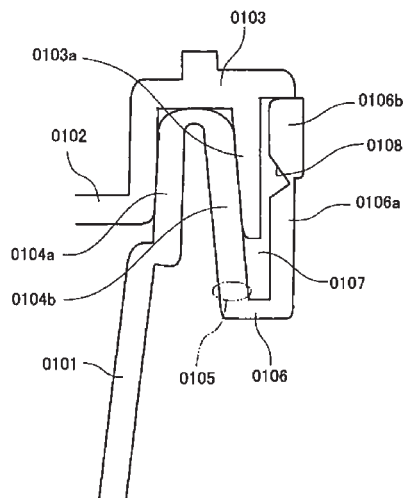
それ以降は、既に、環状突片11は脱落しているため、自由に蓋3の脱着が可能となる。

2.2 被疑侵害品の構成

判決文によれば、被疑侵害品の構成の特徴は以下のような点である：

- (i) 本件特許発明の実施例における身(1)

【図1】(KVシリーズ)



【図2】(KS-100)

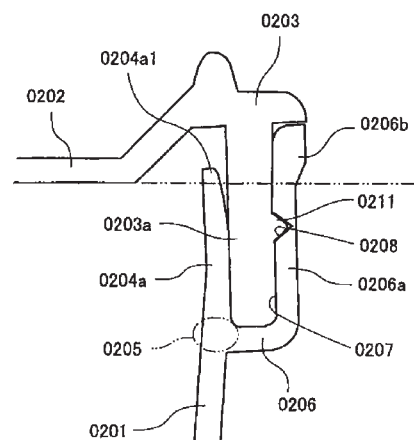


図2 本件訴訟における被疑侵害品の一部の構成

及び蓋(3)に対応する部品が、被控訴人の主張によれば、硬質のプラスチックで構成されている点；及び、

被疑侵害品群の一部の部分断面図である図2中の【図1】(KVシリーズ)及び【図2】(KS-100)から理解できるように、被疑侵害品においては、

(ii) 本件特許発明の実施例における起立口縁部(9)(上方に向けて凸形状)に対応する機能を有する部分(【図1】の0106、及び【図2】の0206)が、上方に向けて凹形状である点；

(iii) 本件特許発明の実施例における被着縁部片(27)(下方に向けて凹形状)に対応する機能を有する部分(【図1】の0103、及び【図2】の0203)が、上方に向けて凸形状である点；

(iv) 図2中の【図1】及び【図2】には図示されないが、本件特許発明の実施例における摘み(15)(下方に向けて伸びている)に対応する部分が、被疑侵害品では、水平方向に伸びた形状となっている点。

2.3 争点

特許請求の範囲において、主に、以下の構成の存否が争いとなった(下線を追加した)。

C(身1と蓋3を)「それぞれ軟質または半硬質のプラスチックにより形成し、」

D「身の起立口縁部の下端部に、環状突片を突設することにより、その上に蓋の被着縁部片の反転先としての最端周縁が落ち込む縁落とし溝を形成し、」

F「外側の一部にはその切取りのための摘みを垂設し、」

原審では、以下のような判断がなされた。

Cについて

被告製品は少なくとも硬質のプラスチックである「ポリスチロール」を使用しているため、本構成を充足しない。

Dについて

明細書の記載を参酌すると

「その上に」とは、「環状突片の上に」を意味し、「環状突片」とは、その上に「縁落とし溝」を形成し、かつ、開封時に切取溝により欠除されるものを意味すると解するのが相当である。

一方、被告製品は、

「環状突片に相当すると認められる部分」「の上に蓋の被着縁部片の反転先としての最端周縁が落ち込む「縁落とし溝」を形成しておらず、「環状突片の上に」縁落とし溝が形成されていない」

(「身の起立口縁部の下端部」の上に存在している)

Fについて

垂設とは、垂れ下がるように下向きに形成されることを意味する。

被告製品における摘みは水平方向(容器面に対して平行)に設けられており、垂れ下がるように下向きに形成されたものはない。

控訴人は、これに対し、控訴審において以下のように主張した

C(「軟質または半硬質のプラスチック」)について

a. 「本件発明の技術的思想を斟酌し、①壊れたりひび割れしたりするおそれがなく安全であり、②こじ開けられることのないように密閉が確実である、という2つの機能を発揮できない製品を除外するもの[注]と解すべきである」

(注:「2つの機能を発揮できない製品のみを除外し、それ以外の製品は広く含む」という意味と思われる。それにより、特許明細書中で「硬質プラスチック」として例示されている、被控訴人が使用している「ポリスチロール」をも含む、という意図だと思われる。)

b. 特許請求の範囲の構成要件の解釈にあたって、本件特許の実施品である控訴人が製造・販売する製品の開発過程を参酌して、「ポリスチロール」をも、広く含む、

と主張した。

D(「その上に」)について

「身の起立口縁部の下端部」の上に存在すると主張した。

F（「垂設」）について

「鉛直方向に限らず，2つの物が90度の角度になるよう配置されている場合も含まれる」と主張した。

3. 裁判所の判断（特許権侵害）

知財高裁は，以下のように判断し，控訴人の主張をいずれも否定した。

C（「軟質または半硬質のプラスチック」）について

a. 「本件発明の技術的思想の斟酌の可否」について

「文言侵害の有無を判断する前提となる特許発明の技術的範囲は，基本的に，特許請求の範囲の記載に基づいて定められるのであるから（特許法70条1項），本件明細書に記載された本件発明の技術的思想を斟酌するとしても，「軟質または半硬質のプラスチック」という文言から離れて，機能面からのみ技術的範囲を定めることはできないし，上記の文言に含まれない事項が特許請求の範囲に記載されているものと解することもできない。そして，「軟質または半硬質のプラスチック」という文言からして，少なくとも硬質のプラスチックが除外されるのは明らかであること，本件明細書の記載や周知技術を斟酌するとポリスチロール（PS）は硬質のプラスチックに含まれること，被告製品の蓋が硬質のプラスチックであるポリスチロール（PS）により形成されていることは，原判決が51頁26行目から52頁26行目までにおいて判示するとおりであるから，被告製品は構成要件Cを充足しないというべきであり，この点に関する原判決の判断に誤りはない。」

筆者コメント：裁判所は，クレームの文言解釈に際して，明細書に記載された技術思想を参照すること自体は否定しなかったが，クレーム

の文言から全く離れて，当該技術思想が「独り歩き」するような解釈は否定した。

b. 「本件特許の実施品の開発過程の参酌が許されるか」について

「そのような第三者が知り得ない事情を斟酌することは，特許請求の範囲を公示することによって禁止権の範囲を明らかにする特許法の趣旨に反するものであって，控訴人の上記主張は採用し得ない。」

筆者コメント：裁判所は，特許権者の特許発明の実施品の開発過程を参酌することは許さなかった。ただし，筆者の感想としては，仮に明細書中に，特許発明の実施品の開発過程が記載されていれば，クレームの文言を離れない範囲で，その参酌が許された可能性はある，と感じる。

D（「その上に」）について

「構成要件Dの『環状突片を突設することにより，その上に…縁落とし溝を形成し，』との文言や，本件明細書の『…環状突片11の形状によりその上に蓋3の捲りを防止する縁落とし溝12が形成されている。』（段落【0013】）との記載等に照らし，本件発明の縁落とし溝は，環状突片の上に形成されることを要するものと認められる一方で，被告製品の環状突片に相当する部分は，その上に縁落とし溝が形成されていないことが明らかであるから，被告製品が構成要件Dを充足しないとした原判決に誤りはない。」

筆者コメント：裁判所のように解釈するのが，明細書の記載全体から見て自然だと思われる。

F（「垂設」）について

「しかしながら，『垂設』の語を鉛直方向以外の方向に用いる場合には，『基板に対して垂設』（甲46），『定盤に対して垂設』（甲47）のように，垂設の基準となる物が特定されている。これに対し，本件発明については，特許請求の範囲においてそのような基準となる物は特定されていない。また，そもそも本件明細書において，『…

摘み15が下向きの舌片状に形成される…』(段落【0014】)と記載されていることなどに照らすと、原判決が、構成要件Fの『摘みを垂設』について、摘みを下向きに形成することを意味すると解したことに誤りはなく、控訴人の主張は採用することができない。』

筆者コメント：本件特許明細書の「発明が解決しようとする課題」の欄には、従来技術の問題点として、「露出している蓋の縁に爪を入れて無理に開けられるおそれがあり」と記載されている。このような課題を解決するためには、「摘みを下向きに形成する」ことが有効だと思われる。

従って、やはり、裁判所のように考えるのが自然だと思われる。

4. 学説・裁判例等の検討及び本事案との関係

4. 1 特許権侵害における特許発明の構成要件充足性の解釈

(1) クレーム中の各用語のそれぞれの意義の解釈

まず、クレーム中の各用語のそれぞれの意義が明確に把握できるか否かが判断される。

当該用語が明確な学術用語であったり、明細書中に定義されていれば、そのような意味に解釈される¹⁾。

また、しばしば、広辞苑のような辞書によって、クレーム中の用語の意義が解釈される場合がある。本判決の原審の判決中でも「反転」や「密嵌」について、広辞苑、新選漢和辞典等を参照して、その意義についても解釈が為されている²⁾。

(2) 明細書参酌の原則

特許法第70条第1項及び第2項の立法趣旨³⁾によれば、クレームに記載された技術的事項が、それ自体として明確に把握できる場合は、クレ

ームの用語にのみ基づいて、被疑侵害品の侵害の有無が判断される場合も、理論的には有り得るが、筆者は、実際の訴訟においても、裁判例の調査においても、そのような事案に遭遇した経験は無い。

殆どの特許権侵害訴訟において、クレームの用語の意義を解釈するにあたって、何らかの形で明細書の参酌が行われると考えて間違いは無いであろう。

よく用いられるのが、「実施例限定」のようなクレーム全体の思想を限定するのではなく、明細書中の作用・効果の記載から、クレーム中の「用語」の意義を限定する方法である^{4), 5)}。

次に、クレームの用語の意義の解釈にあたり、作用・効果に限らず、明細書及び図面の全体(技術分野、背景技術、発明が解決しようとする課題、課題を解決するための手段、発明の効果、図面の簡単な説明⁶⁾、発明を実施するための形態、実施例、産業上の利用可能性、の全体又はその一部)を総合的に参酌して、特許権者が本当に指向していた当該用語に意義は何かを判断する手法である⁷⁾。

なお、侵害訴訟において、対象特許の審査過程で特許庁に対して行った主張と矛盾する主張を許さない原則(包袋禁反言の法理^{8), 9)})も、クレーム解釈に用いられることが多いが、本件訴訟では主張されていないようである。

(3) 本件訴訟における控訴人の主張に係る「本件発明の技術的思想の斟酌」について

特許法第70条第2項によれば、「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。」(下線追加)のであるから、本件判決の判示のように、クレームに記載された用語自体の自然な意味を全く離れて、その意義を拡張又は変更することは許されないであろう¹⁰⁾。(上述のような伝統的な

クレーム解釈手法とも整合し難い。)

(4) 本件訴訟における控訴人の主張に係る「本件特許の実施品の開発過程の参酌」について

「特許請求の範囲を公示することによって禁止権の範囲を明らかにする特許法の趣旨に反する」という裁判所の判示（発明の公開の代償として独占権を与えるという特許法の趣旨）には賛成である。（上述のような伝統的なクレーム解釈手法とも整合し難い。）

ただし、上述のように、仮に明細書中に、特許発明の実施品の開発過程が記載されていれば、クレームの文言を離れない範囲で、その参酌が許された可能性はある、と考える。

4. 2 不完全利用について

「不完全利用」に関して、控訴人が引用する判決（平成17年(ネ)10056号特許権侵害差止等請求控訴事件）は、主張自体は認めなかったが「一定の要件があるときは、相手方が製造等をする製品又は用いる方法が、特許発明の不完全利用として、特許発明の技術的範囲に属するものと解する余地がある」と判示している。

過去に、不完全利用を認めた判決としては、ブロック玩具事件（大阪地裁昭和43年5月17日（昭和42年(ワ)3553号）、下民集19巻5・6号303頁、控訴審大阪高裁昭和45年6月16日）が挙げられる。この事案は、被告が特許発明を模倣した点が認定され、その上で、

「第三者の製品が登録実用新案の明細書の登録請求の範囲に記載の要件の一部を欠如するときは、右記載が考案の詳細な説明に記載された考案の構成の欠くことができない事項のみを表現している限り、第三者の製品の特徴と登録請求の範囲の記載との間に共通する部分があっても、一般には権利侵害の問題を生ずることはない。それは、登録請求の範囲に記載の構成要件

は一体となって有機的に結合し、1つの纏まった技術思想を表現しているのであるから、全体として保護を受けることができるのであって、その各要件が独立して保護されるものではないからである。しかしながら、第三者が実用新案の考案の作用効果を低下させる以外には他になんらすぐれた作用効果を伴わないのに、専ら権利侵害の責任を免れるために、殊更考案構成要件からそのうち比較的重要性の少ない事項を省略した技術を用いて登録実用新案の実施品に類似したものを製造するときは、右の行為は考案構成要件にむしろ有害な事項を付加してその技術思想を用いるにほかならず、考案の保護範囲を侵害するものと解するのが相当である。」と判示している。

この大阪地判から抽出され得る要件としては、

- 1) 専ら権利侵害の責任を免れることを目的としていること；
 - 2) 殊更考案構成要件からそのうち比較的重要性の少ない事項を省略した技術を用いていること；
 - 3) 登録実用新案の実施品に類似したものを製造すること；
 - 4) 上記技術が実用新案の考案の作用効果を低下させる以外には他になんらすぐれた作用効果を伴わないこと；
- の4つが必要とされる。

上記1)の「専ら権利侵害の責任を免れることを目的（注：主観的要件）としている」ためには、この判決の事案のように、事実問題として、被告が原告の有する特許権等の存在を知り、その権利範囲を認識しつつ、形式上権利範囲に入らないような製品を製造することが必要となる。

筆者は、以下のような場合であれば、この要件を満たすのではないかと考える：
即ち、

- 或る特許出願が公開され、被疑侵害者が補償金請求権の発生要件である警告を受け；
- 被疑侵害者が、警告時の自己製品は、公開された特許出願に係る特許請求の範囲に記載された発明の技術的範囲に含まれると認識し、
- 出願公開に係る発明の非重要要素のみを外した製品を製造開始し、
- その後、出願公開に係る特許出願が公開時のクレームのまま特許され、
- 被疑侵害者が引き続き製造を行っている、
ような場合である。

上記要件2)～4)は比較的容易に立証できると思われるが、主観的要件1)は、その立証が極めて困難である、と思われる、

従って、限定的な場面を除いて、その適用は困難ではないか、と考える。

被疑侵害品等が、特許発明の構成要件の全てを備える場合にのみ特許権侵害を認めるという大原則¹¹⁾(米国では「オールエレメントルール」と呼ぶ)の例外となるため、自ずと、その適用は厳格と成らざるを得ないのは当然であろう。

主観的要件が課されている条文として、特許法第101条(侵害とみなす行為)の第2号及び第5号が存在し、「その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら」実施した場合に、他の要件も充足すれば、いわゆる間接侵害行為とみなされる旨を規定する。

間接侵害においては、当該間接侵害者が、特許発明の一部の構成要件しか実施していないが、少なくとも、別の主体により、特許発明の残りの構成要件が実施され、結果的に、オールエレメント・ルールは満足される。

いわゆる均等論においても、少なくとも、特許発明の構成要件に「均等な」構成要件は実施されている。

これに対し、不完全利用では、特許発明の一部の構成要件は、(永遠に)実施されない。

従って、オールエレメント・ルールが満足されず、かつ、「均等な」構成要件すら存在しない、不完全利用の発明の場合、少なくとも、間接侵害における主観的要件、即ち「その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら」に相当する要件が課せられるのは、当然であろう。

特許法第101条第2号及び第5号の「その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら」の主観的要件は、被疑侵害者が被疑侵害行為の開始時点では全くの善意であっても、後に警告状や訴状を受け取った時点からこの主観的要件を満たす、と解されている¹²⁾。

一方、不完全利用の場合は、当初から全くの善意で、特許発明の或る構成要件を欠く発明を実施していた者に対して、後になって特許侵害の責任を負わせるのは妥当ではない。

何故なら、そのような行為は、完全にパブリック・ドメインに存する技術を、主観的にも全く非難できない状態で実施するに過ぎないからである。

そのような行為に侵害責任を負わせるとすれば、世の中で行われている、自由技術の実施のかなりが特許侵害の責めを負わされる事態を引き起こすことになるであろう。

従って、「1)専ら権利侵害の責任を免れることを目的としていること」という要件は、「1)(被疑侵害品の実施開始当初から：筆者の意見)専ら権利侵害の責任を免れることを目的として」と解すべきである、と考える。

大阪地裁の判旨に賛成する。

5. 実務上の指針

5.1 設計変更及びクレームドラフティング

(1) 設計変更

本判決に係る特許発明と被疑侵害品の対比が

ら導かれる特許回避のための「設計変更」の方法論

「特許回避」というトピックは、余り広く議論されていないと思う。

何かしら後ろ向きの議論と思われるためであろうか？

しかし、特許は特許発明の奏する効果に与えられるのではなく、クレームに記載された具体的構成に与えられるものである。従って、特許権者が敢えて除外した構成であれば、自由技術として実施することに問題は無いと思う。

実生活において、通行に便利な、ある土地が存在し、対価を支払ってその土地を通行するか、或いは、費用を節約するために、時間がかかり不便な他の経路を通行するかの選択が自由であることと何の違いも無いと考える。

本件特許の審査経過を見ると、特許査定がされた平成13年1月10日の直後に2件の包袋閲覧がされている。

そして、特許査定後10年近く経ってから、原審の訴状の送達がされている。

これは、全くの筆者の想像であるが、被疑侵害者は、本件特許の存在を知りつつ、特許回避を行って製造・販売をしていたのではないかと予想する。

何故なら、本判決に係る特許発明と、被疑侵害品では、上述のような3つの大きな違いが存在するからである。

普通の当業者の感覚であれば、蓋3を身1に被せ、その蓋の最端周縁29を身の起立口縁部9を挟持する形で変形させるのが極自然だと考える。

また、そのような構成を採る以上、切取溝も蓋の最端周縁29の下部に作ることとなる。

また、剛性に着目するか、材料自体の硬度に着目するかは別として、私の個人的な体験では、本件のような密閉容器の場合、プラスチックは、剛性が低く、柔らかい方が、扱いやすいと思う。

それらの「自然な」形状等を敢えて避けて、被疑侵害品のような形状等にしたのは、本件特許の存在を意識して、敢えて、それを回避したと考えるのも自然だと思う。

仮にそうでなくても、本判決によって、一見類似するよう見える、本件特許発明と被疑侵害品が異なった構成である、と判断された点を、実務に役立てる材料として考えてみたい¹³⁾。

1) 特許回避の指針 (特に本件のような機械的な発明の場合)

<重要構成置換型>

(a) 凹凸が嵌合する重要部位がある場合、特許発明では凹になっている部位を凸に変え、凸になっている部位を凹に変える。

(b) 特許発明で、所定の部位の下方に位置する重要構成部があれば、下方でなく、側方や上方に移動できないか考える。

(c) 特許明細書中 (特にクレーム) に材料を限定する記載があれば、敢えてその除外されている材料を使用する。

(「重要」と下線を引いた理由は、非重要部分で回避すると均等論によって侵害とされる可能性が高まるからである。敢えて、特許発明の効果を奏するための重要部分に挑戦すべきである。)

本判決に係る特許発明と被疑侵害品から得られる特許回避の方策は以上のような点に絞られる。

ただし、上記の3点を満たす具体的構成はかなりの数に上るとされる。大事なものは、特許を回避するだけでなく、特許発明の奏する効果に近い効果を奏するような構成を見出すことである。

<従来技術接近型>

特許回避のもう1つの大きな柱は、実は、公知技術に自社製品を近づけることである。

(勿論「公知技術」自体も別の特許になっている可能性があるため、その点には十分に調

査・注意が必要である)

ただ、本判決の原審の被告が引用している4件に引用文献を見る限り、蓋と身の嵌合構造は特許発明の原理に近く、被疑侵害品とは異なっている。

本件訴訟では、無効論はクローズアップされず、専ら侵害論が議論の中心になっているので、はっきりとは分からないが、事案によっては、少なくともライセンス交渉中であれば、被疑侵害品に近い公知技術が存在する場合、いわゆる自由技術の抗弁¹⁴⁾を主張し、或いは、「侵害だということであれば、特許が無効である」という主張も為されると思う。

そのような形跡が見当たらないため、被疑侵害品は、専ら非侵害を狙って本件被疑侵害品のような構成に辿りついたのではないかと想定する。

<包袋禁反言利用型>

本件訴訟では一発特許となっているので、使えないが、回避対象の特許の出願経過において、審査官等により引用された引例を回避するために補正が行われており、意見書で、「当該補正によって引例に対して進歩性が担保されたと考えられる」等の言及が存在し、その結果特許されたような場合、当該補正により追加された構成は、特許性担保のための重要な構成と考えられる。

そのような構成を欠く回避設計を行えば、非侵害となる可能性が高いであろう。

(2) クレームドラフティング

出願時のクレームドラフティングにおいては、将来、競業企業によって為され得る、以上のような設計回避を「回避」する必要がある。しかし、言うは易し行うは難しである。

上記回避指針のうち、従来技術接近型に対しては、クレームドラフティングが難しいと予想される。クレームを従来技術に近づければ、自ずと拒絶・無効の可能性が高まるからである。

包袋禁反言利用型に対しては、事前のクレームドラフティングの工夫によって設計回避の「回避」は困難だと思われる。

重要構成置換型に対しては、クレームドラフティングによって設計回避の「回避」の余地があるであろう。

<具体的留意事項>

上述のような凹部分を凸に、凸部分を凹に、のような工夫がなされることも想定すべきである。

2つの主要構成によって成立するコンビネーション発明において、一方のサブコンビネーションにおける工夫がメインであるような発明の場合には、他方のサブコンビネーション側に工夫を加えて、類似の効果を達成するような回避方法も想定される。

また、工程A→B→「C」→「D」→Eを含む方法の発明において、例えばCと、Dの工程を逆にして、仮にA→B→「D」→「C」→Eとし、それでもなお、全体として、従来の発明の効果を達成するように、A'→B'→「D'」→「C'」→E'のように、置換後の各工程全体を修正する、という設計変更手法も存在する(装置発明であっても、本質が方法である場合には、類似のアプローチが可能である)。

入力がX、出力がYのようなシステムで、 $Y = f(X, A)$ のような場合、つまり、Aというパラメータに依存して、XY間の関係が決まっている場合、クレームが、Aを専ら定数として扱い、XY間の関係のみを権利請求している場合、Xを定数とし、AY間の関係を回避システムとして考えてみる。(ただし、均等論によってカバーされる可能性も否定できないが。)

回避方法のヒントを得る方法として、次のようなものも考えられる。

現在直面している、回避が必要な特許発明の構成がA+B+「C」+D+Eである、とする。類似分野の公開公報や特許公報を検索して、A'

+ B' + 「C'」 + D' + E' のような類似の構成要素の組み合わせのクレームを持ち、かつ、別の独立項、A' + B' + 「H'」 + D' + E' をも含むものを探す¹⁵⁾。この場合、C' ←→ H' の組み換えがあることを重視する。現在問題のクレームを、A + B + 「H」 + D + E に修正できないか、考える。

ただし、この手法（勿論特許回避後の発明全体においても）には均等論の観点から注意が必要である。何故なら、「C' ←→ H' の組み換えがある」ということは、侵害時で判断される、均等論の第2要件（「置換可能性」）及び第3要件（「容易想到性」）を満足する可能性があるからである。更に、置換後の発明の発明思想が、置換前の発明思想と同一の原理に属すれば、第1要件（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）も満足する可能性がある。

従って、可能であれば、「C' ←→ H' の組み換えがある」ではなく、例えば、工程 A → B → 「C」 → 「D」 → E を含む方法の独立クレームと、A' → B' → 「D'」 → 「C'」 → E' を含む方法の独立クレームの双方を含むような公報を探すのがベターである。

これらの手法に限らず、ブレインストーミング等によって、「類似の機能を達成し得る、別の構成」を発見すべく、知恵を絞ることが重要である。

クレームドラフティングにおいては、一旦完成したクレーム発明に対し、「このクレームを回避するにはどうするか」、という競合企業の立場に立って、心を鬼にして、上記のような工夫を考え、その結果得られた回避設計も権利範囲に含まれるように、クレームの幅を広げることが望ましい。

また、明細書に、『「A' → B' → D' → C' → E' のように置換すること』、『パラメータ A を変数として扱うこと』等も本願発明の範囲内に含まれ

る」、のような注記を入れることによって、クレーム解釈によってそのような発明も権利範囲に含まれる可能性も高まるし、審査段階で気がつけば補正・分割等によってクレームアップしたり、場合によっては、訂正審判や訂正請求でクレームに入れ込むこともできる場合があるう。

5. 2 特許+意匠のダブル・プロテクションによる権利行使

本件訴訟では、本件意匠及び被疑侵害意匠が有する「外部輪郭が全般的に略正方形であって、角に相当する部分が弧状をなしている気密性を有する包装用容器」の点は公知と判断され、本件意匠の要部については、

「開蓋防止機能のある包装用容器について、一般消費者は、未開封であること（食品の安全性）の確認等の観点から、摘み部分の形状に着目するものと認められるのであって、摘み部分が本件意匠の要部であるとした原判決の認定に誤りはない。」

と判断して、

「要部」である摘みの形状が非類似であることを理由に、意匠権の侵害を否定した。

意匠権侵害の有無の判断においては、このように、公知意匠とされる部分が、対比の対象から外される（修正混同説¹⁶⁾）結果、登録意匠の中の公知意匠と類似するとされる部分が広く認められると、登録意匠の中の、極一部（要部）と、被疑侵害意匠の当該要部に対応する部分だけがクローズアップされ、些細な違いによって非類似とされてしまうことになる。

一方、最近、特許権を回避すれば意匠権の侵害となり、意匠権を回避すれば特許権の侵害となるような、特許+意匠のダブル・プロテクションによる権利行使が有効である、と複数の弁理士から聞く。

大阪地裁平成19年4月19日判決（平成17年

(ワ)第12207号特許権侵害差止等請求事件)は、特許権と意匠権の侵害の双方が争われた事案である。結果的には特許権の侵害は認められた一方、意匠権の侵害は認められなかった。

しかしながら、本意匠に加えて5件の登録類似意匠に係る意匠権の侵害についても争っており、侵害申し入れから提訴に至るまでの、被告に与えたプレッシャーは少なくはなかったと思われる。

技術思想を保護する特許権に比して、物品の形態を保護する意匠権は、特許屋である筆者から見ると、その保護範囲がかなり狭い、という印象を受ける。

しかし、意匠法には、関連意匠(意匠法第10条)(従前の類似意匠に対応)という強力な武器が存在する。関連意匠群によって、かなりの広い保護も可能である、と思われる。

ただし、本件訴訟のように、意匠の要部(或いは公知意匠の部分)の把握が極めて重要である。出願前に、弁理士等の専門家とともに出願戦略を練ることが好ましいと思う。

将来他社との係争が想定される、自社にとって重要な製品であれば、特許権による保護に加えて、関連意匠に係る権利によるダブル・プロテクションも有効である、と考える。

5.3 出願戦略

(1) 特許回避されないための出願人の注意事項

次に、上記のような特許回避が為されないようにするためには、出願戦略として何に注意すれば良いであろうか？

1) 一発特許の場合は分割出願を行う

まず、本件特許は、一回も拒絶理由通知を受けずに特許査定を受けている。それだけを見れば喜ばしいことであるが、一回も拒絶理由通知を受けていないということは、もっと広い権利が取得できた可能性があるとも言える。

現在の特許法第44条第1項第2号では「特許をすべき旨の査定…の謄本の送達があった日から30日以内」に分割出願を可能としている。

従って、一発特許の場合、是非、この制度を利用して、可能な限り広い権利に挑戦されることを推奨したい。

2) 出願から1.5年後の公開までの間に別出願を行う

もう1つ私の経験上非常に有効と考える出願戦略は、分割ではなく、出願から1.5年後の公開までの間に、別出願を行うことである。

しかも、明細書を使い回しせずに、別の明細書ドラフタによって、別の図面で、別のクレーム表現で類似の発明を権利化することである。敢えて、類似の概念を表現するために、別の用語を用いると有効である。何故なら、ライセンス交渉中や、訴訟になった場合、被疑侵害者に対して、状況に応じて、当該類似の用語の意義が「同じである」と主張することもできるし、「違う意味である」と主張することもできるからである。(勿論一度「違う意味である」と主張したら、後にその主張を変えることは許されない)

(2) 本件訴訟の控訴人の出願戦略

本件訴訟の控訴人も、本件特許の特許査定後に、2件の類似出願を行っており、2件目は1件目の出願公開前に出願されている。有効な特許出願戦略だと思われる。

分割出願や、国内優先権であれば、下の出願の用語の意義や発明の課題等を引きずることになるが、別出願であれば、そのような心配が無いので、被疑侵害者に対してアドバンテージを持つことができる。

5.4 裁判官も人間である

本控訴判決中、控訴人の「特許権侵害訴訟において、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であって

も、一定の要件があるときは、相手方が製造等をする製品又は用いる方法が、特許発明の不完全利用として、特許発明の技術的範囲に属するものと解する余地がある（知財高裁平成17年7月12日判決（平成17年(ネ)第10056号)。）という主張に対し、被控訴人は、

「不完全利用論については、判例・学説において定説を見ず、明確な要件が定立されているとはいえないのであって、この点を明確にせずに展開された控訴人の主張は、不完全な主張であって、主張自体失当である。」

「控訴人は、構成要件Cについてのみ言及し、構成要件D、Fについて何ら言及しておらず、その主張は不完全である。」

と主張している。

控訴人の「不完全利用」の主張に対し、控訴人の主張自体が「不完全」である、というユーモアともとれる主張が為されている。

裁判所は、この点には直接触れていないが、この主張の前後の被控訴人の主張をほぼ敷衍する形で以下のように判決の理由を述べている。

「被告製品は、本件発明の構成要件Cのみならず、構成要件D、Fについても充足していないから、構成要件Cの不完全利用について判断するまでもなく、被告製品は、本件発明の技術的範囲に属しない。」

筆者は、このやりとりから、準備書面の中に、誠実なユーモアを含ませることは、好ましいことだ、と感じる。

私の個人的経験で恐縮だが、特許侵害訴訟で以下のような事例を経験したことがある。

5～6回の準備書面を双方が提出し、機が熟したと思われた時点で、或る争点について裁判官が我々に有利な「心証を形成したので他の争点のみについて議論を進めたい」と発言されたことがあった。

我々は安心して、次回の準備期日に備えていたところ、準備期日直前に、相手方が（渾身の）

追加の準備書面を提出してきた。

そして、準備期日に出廷すると、裁判官が「前回の心証は撤回する」との発言をされた。

「追加の準備書面は出してはいけない」、という条件も、「追加の準備書面を出しても良い」という条件も出されていなかった。

この事例から学ぶべき点は、仮に自己に不利な心証を開示されてもあきらめず、可能な手段を全て使って裁判官の説得を図るべきであるということ、及び、自己に有利な心証を開示されても安心せず、過去の主張の補強や相手の主張の切り崩し等を継続すべきである、ということである。

上記ユーモアの点も含めて、更に、上位概念的に言えば、裁判官も人間であり、誠実なユーモアや、熱意を見せれば、それ相応の対応をしてくださる、ということが言えるのではないか、と思う。

6. おわりに

特許クレームのドラフティングは、特許実務者の永遠の課題である。時間的・マンパワーの制約の中で、将来の侵害品や無効主張を見据えたクレームをドラフトすることは至難の技である。

本件訴訟を題材に、特許回避手法、及び、特許回避を「回避」するクレームドラフティング手法等、実務的立場からざっくばらんな議論をさせて頂いた。

本件訴訟においては、図らずも「不完全利用」の論点が争われたが、筆者のこの拙稿もまた「不完全」である、と自認しているところである。

ただ、本稿に記載した、特許係争、ライセンス、クレームドラフト等における筆者のわずかばかりの経験に基づく解説が、読者の皆様の日頃の業務に、少しでもお役に立てれば幸いである。

注 記

- 1) 永野周志, 特許権侵害判断認定基準, 31頁 (2006) ぎょうせい
- 2) なお, 「特許技術用語集」日刊工業新聞社刊の発行 (平成9年4月18日) 以降, まず, 大阪地裁で平成12年2月22日判決 (H10(ワ)12235号) 以降, 「嵌合」等の, 特許独特の用語の意義も, 当該用語集に記載される意味の用語として判断されるようになってきている。東京地裁はやや消極的であったが, 平成16年11月26日判決 (H16(ワ)1569) 以降は, この用語集に記載された用語の意義を参酌するようになってきている模様である。
- 3) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編, 平成6・8・10年改正 工業所有権法の解説, 121-122頁 (2002) (社)発明協会
- 4) 村林隆一・松本司・岩坪哲・井上裕史・田上洋平, 特許侵害訴訟の実務, 81-85頁 (2008) 経済産業調査会
- 5) ちなみに米国では, 「明細書に記載される限定をクレームに読み込まないように注意しながら, 明細書を参酌します。」「特許権者が意図した目的を達成するために, 発明についての具体的な実施例を提供しているのか, それとも, 特許権者がクレームと明細書の実施例が同一のものであることを意図しているのかを判断するため, 明細書を文脈に注意しながら参照します。」阿部・井窪・片山法律事務所編, 米国特許訴訟Q & A 150問, 141頁 (2011) (社)日本国際知的財産保護協会
筆者の感想: つまり, 米国では, 特許権者の「意図」を探るために明細書を参照する。
日本では, 特許権者の「意図」ではないが, 実質的に「意図」が反映された, 明細書に書かれた発明の「思想」を客観的に把握し, クレームを, その「思想」に沿って解釈していると考えられる。
- 6) 筆者の経験で, 「図面の簡単な説明」の記載によって, クレームの限定解釈に成功した場合があった。「図面の簡単な説明」, 侮るべからず, である。(権利者としては不用意な記載を慎むべきであるし, 被疑侵害者側としては, 「図面の簡単な説明」の記載にも注意を払うべきである。)
- 7) 村林隆一・松本司・岩坪哲・井上裕史・田上洋平, 特許侵害訴訟の実務, 81-85頁 (2008) 経済産業調査会
- 8) 例えば, 永野周志, 特許権侵害判断認定基準, 125-170頁 (2006) ぎょうせい
- 9) なお米国では, 「出願経過は, 特許庁と発明者の間の対話を反映しており, 『特許権者が特許を説明して取得するために作成されたもの』』と考えられており, 「パテントファミリー全体にわたって適用され続けることがあり」, 「外国での出願経過における陳述を考慮」された場合も存在する。阿部・井窪・片山法律事務所編, 米国特許訴訟Q & A 150問, 141-143頁 (2011) (社)日本国際知的財産保護協会
- 10) ただし, 極めて例外的であるが, 明細書全体から考えて, クレームの用語が「舌足らず」であって, 明細書に記載された作用効果を奏する範囲で, クレームの用語の意義を「拡張」して解釈した事例も存在する。(「鋭角」を「直角又は直角に近い鈍角も含む」と介した事例。永野周志, 特許権侵害判断認定基準, 63頁 (2006) ぎょうせい)
- 11) 例えば, 永野周志, 特許権侵害判断認定基準, 4頁 (2006) ぎょうせい
- 12) 村林隆一・松本司・岩坪哲・井上裕史・田上洋平, 特許侵害訴訟の実務, 147頁 (2008) 経済産業調査会
- 13) 本件訴訟の当事者の皆さまの感情を害する意図は全く無い。筆者の勝手な想像上の議論として, ご容赦頂ければ幸いである。
- 14) 村林隆一・松本司・岩坪哲・井上裕史・田上洋平, 特許侵害訴訟の実務, 160頁 (2008) 経済産業調査会
- 15) 先行技術に限らない。外国特許でも構わない。回避が必要な特許の出願後に公開されたものでも良い。「『H』に置換しても良い」, という「考え方」を「拝借」することが重要である。つまり, 「『H』に置換しても良い」ことに気がついた出願人の知恵を借りて, 「『H』に置換しても良い」ことに気がつかない出願人の特許を回避するのである。
- 16) 満田重昭・松尾和子, 注解 意匠法, 398頁 (2010) 青林書院

(原稿受領日 2012年10月18日)