

出願過程での主張により権利行使が制限された事例に基づく実務上の留意点

東京地方裁判所 平成26年6月24日判決
平成24年(ワ)第15614号 特許権侵害行為等差止請求事件

横 井 知 理*

抄 録 銅合金製品の製造、販売等に対し、特許法上の生産等の差止めと不法行為に基づく損害賠償金の一部支払いを求めた事件に基づいて実務的な対応を検討する。裁判所は、介在物個数が「45個/mm²以下」との文言に「0個/mm²」が含まれるかについて、意見書での主張内容と矛盾すると認定して禁反言を理由に技術的範囲には属しないと限定解釈する一方で、文言を広く解した場合には新規性を欠き無効であると判断した。

目 次

- はじめに
- 東京地裁平成24年(ワ)第15614号事件
 - 事案の概要
 - 事 実
 - 裁判所の判断
- 判決の検討
 - 包袋禁反言について
 - 無効判断について
- 実務上の留意点
 - 訴訟に際して
 - 出願過程での対応について
- おわりに

1. はじめに

本事案は、電子材料用銅合金及びその製造方法に係る特許権を有するX（原告）が、Y（被告）による銅合金製品の製造、販売等に対し、特許法上の生産等の差止めと不法行為に基づく損害賠償金の一部支払いを求めた事件である。権利に抵触するかの判断では技術的範囲が限定解釈される一方で、無効判断の際には発明の要

旨が広く解されている。限定解釈と広い解釈とを仮定的判断を組合せて両立させる裁判所の論理構成は巧みであり、被告側にしてみれば予備的主張を交えれば自然とこれに対応しうる。他方、原告側にとっては充足論、無効論の双方に対処する必要がある、後日、禁反言と指摘されないような出願時の対応も重要となっている。

2. 東京地裁平成24年(ワ)第15614号事件

2.1 事案の概要

訂正発明2において介在物個数が「45個/mm²以下」と規定されている点について「0個/mm²」が含まれるかが争われるも、裁判所は0個を含めることはXが出願過程で意見書に述べていた主張内容と矛盾すると認定し、禁反言の原則に照らして許されず技術的範囲には属さず、また0個を含むと広く解した場合には先行の乙3文献の記載から新規性を欠くこととなる

* 弁理士 Tomomichi YOKOI

ので、訂正発明2は無効にされるべきものであって権利行使することができないとし、Xの請求をいずれも棄却した。

2. 2 事 実

本件は、特許第3383615号「電子材料用銅合金及びその製造方法」を保有するXが、Yの銅合金製品（型式M702S, M702U）の製造、販売、販売の申し出に対して、その請求項3（最終的にはその訂正発明2）に記載の本件発明の侵害に当たると主張して、特許法100条1項に基づく被告各製品の生産等の差止め及び特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の一部（102条3項に基づき2,525万円中の1,620万円）の支払を求めた事案である。

(1) 争 点

侵害論での主な争点は3つあり、(争点1) 被告各製品の特定方法が型式番号と本発明の構成内の金属組成であるとの特定で足りるのか、(争点2) 訂正発明2の技術的範囲の属否（特に構成要件B, D, F”について）、(争点3) 無効理由の有無について、乙3文献あるいは乙5文献の記載による新規性欠如もしくは進歩性欠如、Yの公然実施、訂正要件違反（拡張）、訂正後のサポート要件違反が争われた。

なお、判決では、争点2のうち介在物個数が0個/mm²の場合の構成要件F”の充足性についてのみ、争点3のうち、乙3文献による新規性欠如に関してのみ判断が示された。

(2) 出願経過

争点2の構成要件F”の充足性判断に際し、出願経過が参酌されている。そこで、権利行使された請求項3を中心に出願経過を整理する。本件は平成11年8月5日に出願。拒絶理由通知が計3回発せられ、それぞれ意見書と補正で対応がなされた後、平成14年12月20日に表1に示

す特許が成立した（特許第3383615号）。

表1 本件発明【特許査定時の請求項3】

A	1.0～4.8mass%のNi及び
B	0.2～1.4mass%のSiを含有し、
C	さらにMg, Zn, Sn, Fe, Ti, Zr, Cr, Al, P, Mn, Ag又はBeのうち1種以上を総量で0.005～2.0mass%含有し、
D	残部がCu及び不可避的不純物からなり、
E	そして介在物の大きさが10μm以下であり、
F	且つ5～10μmの大きさの介在物個数が圧延方向に平行な断面で50個/mm ² 未満であること
G	を特徴とする強度及び導電性の優れた電子材料用銅合金。

請求項3に関しては、平成13年11月15日付の補正がなされている。もっとも、出願段階の補正は、SI単位系に正しく対応させるべくwt%をmass%とした形式的内容にすぎない。

そして、拒絶理由通知2は、特開昭58-123846号公報（乙2文献）と特開平11-110228号公報（乙3文献）を引用し、請求項3の進歩性を否定する内容であった。これに対してXは意見書2においてまず相違点を説明し、下線を付して次のような反論をした。乙2文献には析出物に関する記載はあるものの「晶出物、酸化物、硫化物等粗大な介在物を形成する粒子に関する記載は」ないこと、「析出物の粒径は5μm以下という大きさのみの規定で、本願発明の『所定の大きさの介在物の単位面積当りの個数といった、介在物の分布』に関する記載」もないこと、乙3文献も「晶出物、析出物は小さくすることのみに注目し、介在物の分布を制御することは記載」されていないことを指摘した。

さらに、Xは、「従来から、粗大な介在物は有害であることが知られて」いたことを認めつつも、本件発明は「『粗大な介在物の分布』について許容範囲を見出した点が大きな特徴であり」、「析出物だけでなく、晶出物、酸化物、硫化物等を含めた介在物の分布に注目し、5～10

μm の大きな粒径の介在物であっても許容できる単位面積当りの個数(50個/ mm^2 以下)を規定したものである一方で、各引例には「その大きさを小さくする技術」しか開示されておらず、「介在物粒子を小さくすれば特性改善が図れることは容易に判断」できるとしても、本件発明の「Cu-Ni-Si系銅合金は、活性な(酸化され易い)Siを含有する溶解鑄造が難しい合金系」であるので、「単位面積当りの個数で表される、『介在物の分布』の概念を新たに導入」したことで、「粒径がある程度大きな介在物があっても、その分布状態によっては、曲げ加工性、エッチング性、めっき性が低下せず、良好な特性が得られ」ることから、介在物の許容範囲が拡がりこの合金系の製造を容易にする意義があるので、寄せ集めではないとの反論を展開した。

(3) 訂正審判1 2013-390075

さらに、特許成立後に訂正審判が2回繰り返された。訂正審判1では、請求項3、4及び従属項の請求項5が訂正された。本件に関する請求項3の訂正(訂正発明1, 表2参照)では、Niの下限が引き上げられ(構成要件A'), Siに対するNiの質量比が加味され(構成要件B'), その一方で微量元素の成分からAlが除外されることとなった(構成要件C')。

表2 訂正発明1での訂正箇所

A'	2.32~4.8mass%のNi及び
B'	0.2~1.4mass%のSiを含有し、且つSiに対するNiの含有量(mass%)比が2.7~5.1になるように調整し、
C'	さらにMg, Zn, Sn, Fe, Ti, Zr, Cr, P, Mn, Ag又はBeのうち1種以上を総量で0.005~2.0mass%含有し、
F'	且つ5~10 μm の大きさの介在物個数が圧延方向に平行な断面で50個/ mm^2 未満であり、導電率が40%IACS以上であり、引張強さが646N/ mm^2 以上である

さらに導電率と引張強さが追記されて限定が付された(構成要件F')。これによりYの公然実施との新規性、進歩性は否定されている。

(4) 訂正審判2 訂正2013-390166

訂正審判1の確定後に新たに審理された訂正審判2では、介在物個数について、50個/ mm^2 から45個/ mm^2 未満へと狭められた(訂正発明2における構成要件F'', 表3参照)。

なお、独立特許要件について、乙3文献、及びYの製品カタログとの対比検討が非常に詳細に検討されているが、いずれの証拠も結論として斥けられ、特許性がありと判断された¹⁾。

表3 訂正発明2での訂正箇所

F''	且つ5~10 μm の大きさの介在物個数が圧延方向に平行な断面で45個/ mm^2 未満であり、導電率が40%IACS以上であり、引張強さが646N/ mm^2 以上である
-----	---

(5) Yの製造・販売等

YはM702S, M702Uの銅合金製品の製造、販売及び販売の申出をしているところ、Xは、被告製品を訴状別紙1の型式番号と数値範囲で特

表4 訴状別紙1のM702Sの構成

	M702Sの構成
1-a	2.2~3.2mass%のNi及び
1-b	0.4~0.8mass%のSiを含有し、
1-c	さらにZn, Sn及びAgを含有し
1-d	残部がCuからなり、さらに、最大0.1mass%のBを含み、
1-e	そして10 μm よりも大きい介在物がなく、
1-f	且つ5~10 μm の大きさの介在物個数が圧延方向に平行な断面で0個/ mm^2 であり、導電率が40%IACSであり、引張強さが750~850N/ mm^2 であり、
1-g	90°曲げ試験結果が圧延方向及びこれと直角な方向において夫々1.0max(厚さが0.20mmを超える場合には2.0max)R/tである高強度・高導電銅合金

定していた。表4にM702Sの場合を示す。

しかし、訂正審判2により製品ロットによってはNi等の成分が範囲外になったので、訴状別紙1の数値範囲が修正された(表5参照)。そこで、差止との関係で争点1として特定の仕方の妥当性が争われている。ただし判決では判断していない。

表5 訂正後の構成の修正箇所

1-a'	2.32~3.2mass%のNi及び
1-b'	0.4~0.8mass%のSiを含有し、Siに対するNiの含有量(mass%)比が2.7~5.1、
1-c'	さらにZn, Sn及びAgを含有し、Zn, Sn及びAgの総量が0.005~2.0%

(6) 控訴後の状況及び関連訴訟

なお、本件は、1審で請求棄却の後、控訴された(知財高裁平成26年(ネ)10076)。しかし知財高裁係属後に控訴取下によって、本件は1審判決の内容で確定している²⁾。

2. 3 裁判所の判断

(1) 争点2：構成要件F”の充足性について

「『以下』とは基準となる数量(45個)と同じ又はこれより少ない数量を意味するものであるから、その文言上は、0個の場合を含むと解することが可能である。」

「本件明細書の記載によれば、本件訂正発明2は、『介在物の分布の制御を行うことにより』従来技術の問題点を解決するものであり、5~10μmの粗大な介在物の分布が圧延方向に平行な断面において45個/mm²未満であれば曲げ加工性等の特性を損なうことがないとの知見に基づくものである。そして、5~10μmの粗大な介在物が0個であれば『粗大な介在物の分布』は問題とならないから、本件明細書の記載を考慮すると、上記大きさの介在物が0個の場合はその技術的範囲に属しないと解することができる。」

る。」

「…Xは、意見書において、介在物を小さくすれば銅合金の特性改善が図れることは知られていたが、粗大な介在物が存在してもその個数が一定限度であれば良好な特性が得られるという、粗大な介在物の分布の概念を新たに導入した点に本件発明の意義がある旨を述べた…」

「本件意見書の上記記載は、5~10μmの大きさの介在物が存在する場合にのみ本件発明の技術的意義が認められ、5~10μmの介在物が0個の場合はその技術的範囲に含まれないことを前提としているものと解される。」

「Xは…0個/mm²の場合を含まない旨を意見書において言明し、これにより本件拒絶理由通知に基づく拒絶を回避して特許登録を受けることができたものであるから、本件訴訟において上記介在物の個数が構成要件F”の「45個/mm²以下」に0個/mm²の場合が含まれると主張することは、上記出願手続における主張と矛盾するものであり、禁反言の原則に照らし許されないというべきである。」

「構成1-f, 2-fは構成要件F”を充足せず、したがって、被告が製造販売する製品は、本件訂正発明2の技術的範囲に属しない。」

(2) 争点3：新規性欠如について

「構成要件F”にいう『45個/mm²以下』には…文言上はこれ(評釈者注：0個/mm²)を含むと解することもできるので、…念のため検討する。」

「乙3発明の『晶出物又は析出物』を本件訂正発明2の『介在物』と同視できるかを検討すると証拠(乙32)及び弁論の全趣旨によれば、①銅合金を走査型電子顕微鏡(SEM)で観察すると、…晶出物、析出物、酸化物、硫化物等の粗大な粒子の大きさ及び個数を測定することができるが、…いずれであるかの区別はできないこと、②EPMA装置により…酸化物及

び硫化物を除外することが可能であること、③ EPMA…には、…数十倍の時間を要することが認められ」

「他方、乙3文献には、…EPMA装置による分析を行ったことの記載はない。また、…酸化物及び硫化物の粒子の大きさに関する記載はなく、SEM画像で観察される粗大な粒子に酸化物及び硫化物が含まれていることを示唆する記載もない。そうすると、乙3発明について上記②のEPMA装置による分析を行ったとは認められず、乙3発明の『晶出物又は析出物の大きさ』は、上記①のSEM画像により観察された粗大な粒子の大きさを意味するものと解される。」

「さらに、…本件訂正発明2の「介在物」も、SEM画像により観察される粗大な粒子であると解される。」「以上によれば、乙3発明の『晶出物又は析出物』も本件訂正発明2の『介在物』もSEM画像により観察される粗大な粒子であり、測定の対象は同じであるから、乙3発明の『晶出物又は析出物』…は、本件訂正発明2の『介在物』（構成要件E及びF）と同視できるといべきである。」「（乙3発明における『大きさが1.3~1.8 μ m』には、粒子の大きさが5 μ m未満である構成が開示されているものと解される。…『晶出物又は析出物』は、…『介在物』と同視できるから、乙3発明は、…（構成要件E及びF）の構成を実質的に開示するものである。」Xの主張する「銅合金の表面に近い部分より中央部分の方が介在物が大きいことを認めるに足りる証拠はない。」

「したがって、本件訂正発明2に係る特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから、特許法104条の3第1項により、原告は、本件特許権を行使することができない。」

3. 判決の検討

3.1 包袋禁反言について

本件は、請求項3の文言について、特許権者は補正・訂正で限縮しておらず、（判決では限縮を言明しているとの認定がなされたものの、）意見書でも直接的には限縮主張を展開していなかった。しかし、裁判所は、明細書の記載の参酌に加え、さらに意見書での主張内容も踏まえて、文言を限定的に解釈している。その一方で、請求項を広い文言を前提に解したならば、新規性を欠き無効であるとした。

さて、本判決は具体的に事案へのあてはめに表れるのみで、特段理論的に踏み込んだ言及がなされているわけではないものの、権利行使の場面での特許の技術的範囲の画定に際しては、明細書の記載に加え、さらに出願経過も参酌して請求項を限定解釈している一方で、特許権の有効性判断に際しては、請求項の文言に従った広い解釈を前提として発明の要旨を認定したうえで無効の結論を導いている。このように、充足論と無効論とで、請求項へのアプローチに違いが生じうることを前提にしつつも、仮定的な判断を加味することで巧みに整合性を保っている。

特許権の技術的範囲は、技術を言葉で表現して権利範囲を規定する性質上、言葉のもつ曖昧さを内包せざるを得ず、対象製品の技術的範囲の属否判断に先立ち、技術的範囲自体の解釈が争われることも多い。心情的には権利者はより広く、侵害者側は狭く捉えようとするも、その技術的範囲は、特許請求の範囲に基づいて画定されるものであって（特許法70条1項）逸脱することはできないが³⁾、明細書や図面の記載を参酌しうる（同2項）ことから、侵害訴訟では一般的に明細書の記載が参酌されている。さらに、出願経過での禁反言を理由として技術的範

囲を限定的に解釈しうるかについては、発明の要旨認定の場面と異なり、侵害訴訟では広く受け入れられており^{4), 5)}、出願経過において主張していた事項を後に翻しても奏功しない。

出願経過を参酌する根拠には種々の見解があるが、本判決のように禁反言、すなわち一般的な信義則に漠然と求める見解が通説的である。ほかに、機関分化の調整原理であるとして、特許庁の審査を潜脱させずに裁判所の権利解釈に審査プロセスを反映させることでねじれを解消する点に着目する見解もある^{6), 7)}。もっとも、出願審査の過程での発明の要旨の把握と、権利行使の場面での技術的範囲の画定とは、必ずしも同義の内容であるべきとは解されていないと思われる^{8), 9)}。出願経過を参酌することが判断のねじれの調整の役割を果たしているとしても、両場面を統一的に把握することを必然的な要請とする立場に立たない限り、機関分化のみをもって出願経過の参酌が直接的に要請されるとまでは導き出せないと思われる。

ところで、特許取得過程では、現実には出願人と審査官との間で拒絶理由通知と補正書、意見書等を繰り返しながら特許が形成されている。こうした実情からすれば、適切な技術的範囲の捕捉をするうえで、特許取得過程を全く勘案せずに明細書上の記載内容のみに限って解釈することは妥当とはいえないであろう。

具体的に例をあげれば、請求項において用語の定義や概念が多岐に解しうる記載ぶりであったとき、当初明細書にいずれかを特定する記載がなくとも、意見書において、いずれの意味を意図するか用語の定義が明らかにされた場合には、その出願人の説明が出願時の当業者の技術常識からも許容しうることを条件として、請求項の記載にさらに補正を求めずとも、その出願人の説明する用語の意味を前提とした審査がなされ、特許が査定されることがある。(あくまで出願人の説明が、技術常識に沿うものでなけ

れば、拒絶理由の中で、補正によって用語をさらに特定するよう求められるはずである。)

そして、特許公報には掲載されない点で公示性に差はあるものの、出願経過は誰でも申請すれば閲覧可能であることから、技術的範囲の画定に際して、出願経過を参酌することを許容する素地があると思われる。

そこで、権利行使の場面では、特許権者側が用語の意味を上げたり、過度に狭めるといったことで従前の主張を翻すことは、特許出願の取得過程からみれば、矛盾挙動として排除されるべきものといえる。

もっとも、出願経過により意識的に除外したといった限定解釈をする場面は、際限なく曖昧な主張にまで抜けて考えるべきではなく、基本的には、明確に矛盾主張をする場面に限る慎重さも必要である。

この点、審査の実態としても、当事者との対応は曖昧になりやすい。そもそも審査官は拒絶の理由が発見されたときに通知しなければならない、という建前であるから、逆に特許査定する場合は、その理由を積極的に明示する根拠を欠いている状況にある。たとえば、文言を広く解して審査していくとき、先行文献との関係で特許性が否定されると考えられる場合であっても、意見書の意見内容を前提として登録するといった登録に至る具体的背景理由を「条件づけて」審査官から示すことのできる制度設計ではない。審査官は拒絶理由通知で予め正確に論理立てて限定を誘導する程度であるから、権利付与する側に過度に期待することは望めない。

たしかに、請求項1の△△が多岐の意味にとりうる場合には、審査官は不明確であるとして36条6項2号の指摘をし、さらに「たとえば、この用語は〇〇の意味であるか?」といった釈明を促す記載をしたうえで、他の意味を包含しうる請求項1の進歩性欠如を指摘する対応をすることで、出願人の応答を明確に引き出す余地

はある。もっとも、こうした求釈明は補正後の着地点が見通せなければ求められることはない。

そして、応答に際しても必ずしも出願人から明確な表現で返答がなされているとは限らない。

単に文言に対して29条2項だけ指摘するのみの拒絶理由であった場合には、意見書では、曖昧に匂わせるといった程度の控えめな主張に留め、明確に断言することを避けつつ立ち回ることも想像に難くない。

すると、侵害訴訟では、被告側が包袋禁反言を主張・立証しなければならないところ、出願経過が曖昧で、明確に矛盾しているとまで指摘しうるとは限らない場面がありえるといえる。

さて、本判決では、銅合金の介在物個数の「45個/mm²以下」には0個/mm²も含まれるのか、出願経過により文言が限定されるかが争われている。出願過程では、「粗大な介在物の分布について許容範囲を見出した点が大きな特徴であり」、「析出物だけでなく、晶出物、酸化物、硫化物等を含めた介在物の分布に注目し、5～10μmの大きな粒径の介在物であっても許容できる単位面積当りの個数を規定した」としている。この主張は、下限値についての積極的言及ではなく、むしろ本発明の中心となる発明思想について述べたにすぎない¹⁰⁾。また本件では積極的に下限を補正しておらず、権利範囲への変更はなく、意見書での主張のみである。そして、原告が意見書で相違点を強調しようとしていた乙3文献には、析出物や晶出物の記述しかなく、介在物全体を見通していないことから引例として不適切との前提で主張していたのであるから、本件へのあてはめとして、積極的に下限を除外しているとの認定がなされたことには些か疑問が残らなくもない。

なお、一般論としては、明細書の解釈に際して、本発明の実質的な作用効果を伴う機能的な

範囲へと限定解釈することも可能であることから、出願経過によらずとも、文言を限定解釈しうる余地は依然としてありえると思われる。

3. 2 無効判断について

本判決では、限定解釈によって技術的範囲に属さないといいつつ、仮定的判断によって、広い文言での解釈によるときは、無効になるとの論理構成であり、発明の要旨は広く解されている。仮定的判断とすることで双方を検討する手法は、他の裁判例でも既に散見されている^{11), 12)}。もっとも、権利者側からすれば、技術的範囲論では充足範囲が狭く解され、無効論では広く解されるので、不利な立場となるといえる¹³⁾。

さて、技術的範囲の画定と、発明の要旨認定に関する解釈としての平成3年のリパーゼ判決¹⁴⁾の位置づけについて念のため触れると、両者は別次元であるから、必ずしも一致する必要性はなく、リパーゼ判決自体は技術的範囲の画定に影響しない。もっとも、発明の要旨認定と技術的範囲の解釈に齟齬があると、1つの判決書面に記載しにくいところではある。

そこで、双方の実質的な扱い方について議論がなされており、発明の要旨認定のほうは技術的範囲よりも広く解される傾向を指摘する立場もあれば^{15), 16)}、両者の結論を近づけるべきであるとの立場、技術的範囲論で非侵害となれば、無効判断は不要であるから矛盾は生じないとの指摘や、発明の要旨認定の場面でも実質的に「特段の事情」がほとんど考慮されておりほぼ双方に違いはないとの指摘¹⁷⁾もある。いずれにせよ、双方でのアプローチについては実務上もまだ結論をみていない段階にあると思われる。

なお、特許法104条の3の改正によって、裁判所が無効判断を主体的になしうることになったのであり、とりわけこの点が争われるとなれば、審判と同様の観点から、発明の要旨を広く認定したうえで有効無効が検討されるのが自然

ではないかと思われる。

さて、本件では、乙3文献により新規性欠如させると結論づけている。しかし、介在物に関して、先行文献に具体的に言及がないとも考えるところから、新規性が欠如しているとの結論には若干躊躇を覚えるところである。

まず、訂正審決2においては、本件の「介在物」とは、「晶出物、析出物に加え、酸化物、硫化物をも含むものである。」一方で、引例は「酸化物や硫化物についても析出物や晶出物と同じく大きさが規定されているとはいえない。」ことから独立特許要件ありと詳細に判断している。

他方、本判決では、ここにいう介在物とは、乙3文献に記載の晶出物と析出物と同視できると結論づけている。もちろん、当事者の主張に左右されることではあるが、SEMにはEDSがオプション搭載されている場合も多いことから、SEM画像の観察時に特性X線を用いて組成を確認するといった手法は一般的に当業者でなされているところではなかろうか。また、画像としてマッピングをするならば面で走査する関係で測定に時間を要するが、スポット的にある箇所を確認するだけであれば、特段時間を要しないであろう。これらを考え合わせると、EPMAでわざわざ時間をかけて計測しなければ介在物が判別できない、との本判決が前提事実には、些か疑問が残る。

また、一般に、介在物と記載する場合は非金属介在物が主であるから、析出物、晶出物といった記載をする場合には、明確に意識された使い分けがなされていると考えられる。仮に成分が特定できておらず、析出物、晶出物といった記載をすることが躊躇われるときには、研究者は、確認もせずに特定した言明をすることはむしろ避けるのが一般的であろう。書かれていない事項を行間から汲み取るのであれば、むしろ研究者の一般的な慎重な記載の使い分けに素直

に遵うべきではなかったらうか。

4. 実務上の留意点

4.1 訴訟に際して

審査や無効審判の場面で発明の要旨の認定として請求項に記載された発明を把握する場合と、侵害訴訟で技術的範囲の画定や充足論としてその発明を把握する場合とでは、前者のほうが実質的に広い傾向にある。そこで、こうした違いを念頭に訴訟段階での対応方針を立てていくことが望ましい。

被告側としては、防御の手立てを複数講じる余地がある。被告製品へのあてはめに反論する際に、文言の限定解釈を主張することで被告製品を特許の技術的範囲外へと導けば非侵害となりうる。他方で、仮に特許の文言を広く解釈するならば先行文献から無効となるはずだ、との論旨を展開する余地がある。(もちろん、被告の実施部分が限定解釈によって技術的範囲外となるなど、結論に影響することが前提であって場面には限りがある。また無効理由となる先行文献等も必要である。)

そして、被告側の手順としては、答弁書における技術的範囲論の認否が先になるので、まずは訴訟の早い段階で限定解釈により権利から外れることを主張しておき、その後原告側の反論のタイミングにあわせて広めの文言解釈を前提とした無効主張を展開していくことができる。すると、被告側が矛盾主張しているようには受け止められにくくなるので、双方の論点で被告は無理なく主張を展開することができる。

被告は一方の議論さえ維持できれば権利行使を回避しうる。他方、原告側は、被告の主張を双方の場面で排斥しなければならない。まず、限定解釈の必然性がないこと、たとえば本件であれば、請求項の当該部分には何ら限縮補正を加えていないこと、意見書でも直接明示的に0

個/mm²を排除する限定は主張していないことを示し、禁反言にあたる前提を欠くことを丁寧に説明する必要がある。なお、本件では被告製品の介在物個数を0個/mm²であるとしてしまったことから争いようがなかったが、0個/mm²が範囲外になる可能性を当初から意識できていたならば、測定手順を精査してより厳密な計測結果を得ることがあれば、数値範囲に0を含むか否かの議論には踏み込まない選択肢を導けたかもしれない。また、無効論については、介在物に酸化物等が含まれている点については引例には開示がなく相違点であるとして審査官の理解は得られていたものの、先行文献として審査で用いられていた文献は、訴訟でも再度蒸し返される可能性が予測しうるところである。意見書では、特段証拠を付さずに意見を展開していくことが多いが、裁判では証拠で確認できるようにしながら自己の主張を展開していくことが望まれている。そこで、介在物に関する文献、SEMに関する文献などを揃えていけば、反論の際の説得力がより高められることとなる。

さて、特許権者とすれば広い文言で特許が成立しており、文言にあてはまれば侵害と考えて権利行使に及ぼうという思考に陥りがちである。しかし、権利行使時には、審査時には勘案する必要のなかった出願経過が参酌されることとなるので、文言が限定解釈されるリスクがある。

そこで、原告側は提訴時期を選べるのであるから、時効には留意しつつも、事前に十分にリスクを検討しておくことが望ましい。必要とあれば訂正審判を請求して先回りしておくほうが訴訟での展開が予測しやすくなる。(もっとも、相手製品が権利範囲から外れては意味がないので、訂正の自由度は高くない。)

提訴前に単独で訂正審判をする場合とは異なり、無効審判中に訂正請求をすることになれば、相手方から独立特許要件に関する判断資料が示

されるリスクが大きくなるので、相手方の目線から、事前の検討を重ねることは有意義である。

しかし、裁判では、被告側は侵害回避に必死となるので、敗色濃厚な案件ほど、具体的にひとつひとつの構成要件の文言に立ち戻って丁寧に認否を検討することとなる。その際、権利者側の意図どおりに技術者目線での解釈がなされるとは限らず、技術に造詣の浅い代理人が、文言そのままに事実と突き合わせていくなかで、本来想定していた理解とは異なる文言解釈やあてはめに想到することもしばしばである。

さて、侵害訴訟と無効審判を同時進行させることがある。その場合は発明の要旨は広い文言を前提として審理されることを前提に、侵害論とは視点を変えて無効審判向けに主張を組み立てるべきである。特許庁は、侵害事件の存在は知り得ても、具体的な主張内容や争点を関知していない。そこで、侵害論での主張をそのまま無効審判に持ち込んでしまうと、無効判断にとって直接関係のない仮定的な限定を付した議論が唐突に展開されているだけの印象となり、飛躍した議論として意図を理解してもらえなくなるリスクが高まる。そこで、無効審判での主張内容は意識して論じ分けたほうがよい。

なお、本件では、訂正審判では独立特許要件が認められながら、裁判では無効とされており、判断が分かれている。訂正審判での審理は裁判所に対して何らの拘束力も持たないことから、論理上ありえるうえに、当業者同士とは異なり裁判所は技術的な暗黙知を共有していないことを、当事者としては考慮にいたしたほうがよい。また、特許庁での職権審理とは異なり、裁判は当事者主義であることから、当事者から主張のない事実を汲み取るには限界がある。そこで、当事者が予め審理すべき主張事実や証拠を判断要素としてできるだけ細かく示すことが大事である。

たとえば、本件でいえば、SEMとEPMAの

測定の違いが介在物の内容物の把握の有無に際して争点になっているところ、乙3文献の段落0025以下の記述を説示したうえで、SEMでのEDS等の測定手法について他の客観的な事実を加味するなどしていれば、また別な判断を引き出せたかもしれない。

4. 2 出願過程での対応について

次に出願段階での対応であるが、権利行使の段階とは異なり、まずは広い文言どおりに権利を成立させてよいかどうかの視点から審査がなされている。審査官は、審査の事務効率上からも、厳格に審査をするという目的からも、請求項の文言どおりの特許を成立させてよいかで判断しようとするからである。

もっとも、出願後に新規事項を明細書に追加することはできないのであるから、国内優先権も含め、出願の時点で、用語の定義を明細書中に明記したり、作用効果が請求項全般に及んでいることを確認し、それらを裏付ける実施例やデータを示したりすることが肝要といえる。仮に意図せず盲点となって抜けたりした場合には、出願時の当業者の通常の技術常識を勘案しうる余地はあるものの、不安定な要因となる。

さて、本件で争点となった「45個/mm²以下」のような記載は、それ以下の個数の介在物であれば銅合金として支障がない、という発明思想であるから、意図した権利として「0個/mm²以下」も含みうるものであり、文言上は広い。本来的には、文言上「0個/mm²以下」を含んでいる。

ところで、介在物が最大10μmでかつ5~10μmの介在物個数が45個/mm²以下という規定の仕方の場合、出願人は分布に着目しているというものの、正規分布と仮定したとしても分布の山のうち介在物が大きな側の裾野が最大でも5~10μmまでしか及んでいないというだけであって、具体的な分散の様子は不明であるし、

分散の中央値も決まっていなかったこととなる。もちろん、介在物が5~10μmの大きさにまで分散が広がっていない場合も含むこととなる。

たしかに、こうした大きな介在物の個数に着目した規定の仕方は、現場での製造スペックを決めるうえでは有意義な指標になりえると思われる。一定サイズ以上の介在物の個数が限られていることを保証しておけば、それ以下の性状ならば所期の性能が確保されており、トラブルにならないのであるから、安定的な品質の製品供給指標として機能しうる。

しかしながら、実用上の観点からは素直であったとしても、請求項として権利範囲を確定するうえでは、全体像を捉えずに周辺部分を規定するパラメータは権利範囲が広範になるので、無効リスクが高まることに留意する必要がある。例えば金属材料では、通常従来品、規格品といったものが存在しているので、不用意に広い文言としていくと、周辺部分が従来品との関係で重なりやすく、新規性、進歩性を失いやすい。また、従来用いられていた評価方法とは違うパラメータを持ち出したものの、実質同じ内容を別な切り口で表現したにすぎない場合は、作用効果の違いがなければ物としての新規性がないこととなる。一般論としては、パラメータが新規であれば、審査段階では先行文献の証拠が示しにくく、拒絶できずに特許は成立しやすい側面がある。しかし、パラメータを満足する公知製品が示されるかもしれず、事後的に評価すれば広すぎる文言であったという話に陥りやすいので注意が必要である。

また、本件では、5~10μmの介在物の個数が0個/mm²であるというに過ぎず、より微小な介在物の分布に着目すれば、種々の銅合金が存在している。判決では、0個/mm²の場合全てが限定解釈で一律に排除されてしまったが、仮に出願時に別なパラメータを加味しておけば、より段階的な切り分けて議論する余地が生

じたかもしれない。たとえば、本発明のような規定の仕方以外にも、標本分散や、相加平均といった分布に用いるファクターを加味した請求項を出願段階で追加しておくことで、5~10 μm の介在物が0個/ mm^2 であっても特定の分布のものを権利範囲として切り分ける余地を確保しうる。また、将来の限縮の余地のために明細書内に実施例も含めてかき分けておけば、より柔軟な対応をする余地が見出せたことであろう。

5. おわりに

本件判決は、技術的範囲論の画定と発明の要旨の認定の段階とで、仮定的判断によって二通りの把握を両立させている。原告にとっては厳しい対応となることから、訴訟提起前に前もって訂正等で無効リスクを下げておくことは重要といえる。また、訴訟の成り立ち上、特許庁に対する説明以上に技術的な背景事実まで説明を尽くすことに注力することが重要といえる。

注 記

1) 訂正審決2(訂正2013-390166)では、乙3文献は「晶出物又は析出物の大きさが3 μm 未満であるものの、介在物の大きさ…介在物個数が…は不明」であるとして相違点を認め、介在物には、「晶出物、析出物に加え、酸化物、硫化物をも含むもの」であって、乙3文献には「諸特性の向上の観点から、析出物となるNi-Siの化合物や晶出物の大きさの抑制を図るとの認識はあるものの、その他の介在物である酸化物や硫化物については、…何ら記載がないし、また、記載されているに等しいともいえない」として同一ではないとした。また乙3文献は「晶出物又は析出物の大きさの最大値は、1.3~2.1 μm であることが読み取れるものの、」「その測定は表層部に留まるものであって、特に、圧延後の圧延方向と平行な断面における晶出物又は析出物の大きさや単位面積当たりの個数については、何ら測定データが示されていない」「圧延により引き延ばされた晶出物又は析出物が」構成要件Eの介在物の大きさ及びFの介在物個数で「ある

とまではいえない。」とされた。さらにYのカatalog等についても、Si/Ni比や副成分の総量が具体的に確認できないとしている。

- 2) 本件の関連訴訟について触れると、XはYに対して本件訴訟と同時期に、本件と同じ型式番号の銅合金製品(M702S, M702U)について、他の特許権に基づいて別訴を提起し(東京地裁平成24年(ワ)第15614号)、型式番号M702Cの銅合金製品についても、さらに異なる特許権に基づいて別訴を提起している(東京地裁平成24年(ワ)第15612号)。いずれの別訴も1審で請求は棄却されている。
- 3) 知財高判平24年1月27日(大合議判決)判時2144号51頁<プラバスタチンナトリウム塩錠事件>
「特許発明の技術的範囲を確定するに当たっては、『特許請求の範囲』記載の文言を基準とすべきである。特許請求の範囲に記載される文言は、特許発明の技術的範囲を具体的に画しているものと解すべきであり、仮に、これを否定し、特許請求の範囲として記載されている特定の『文言』が発明の技術的範囲を限定する意味を有しないなどと解釈することになると、特許公報に記載された『特許請求の範囲』の記載に従って行動した第三者の信頼を損ねかねないこととなり、法的安定性を害する結果となる。」
- 4) 「裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会(平成21年度)」判例タイムズ1324号31頁(2010)このなかで高部真規子判事は「侵害訴訟でのクレーム解釈は…70条2項で…と規定されておりますので、明細書の記載は当然考慮をいたします。」さらに、出願経過禁反言について「特許を出願する過程であえて狭く」「意見書を出していた」とすれば「それは包袋禁反言として、そういった事実も考慮したうえでクレーム解釈をいたします。」と指摘する。
- 5) 西井志織「特許発明の保護範囲の確定と出願経過(一)~(八)」法学協会雑誌130巻6~12号(2013)
「いわゆる出願経過禁反言の法理が広く受け入れられていることであり、これらのことにさほど疑問が呈されてこなかった」「明細書から導かれる意味内容(解釈)と出願経過との関係を問わず、出願経過は当然にまたは常に参酌されるというのが通説である」「このような通説でも、その根

- 拠とされることは多様であるが、おおよそ、既に説明してきた裁判例により示された根拠と同じものであり、認識限度論や出願人の意思の参酌、意識的限定・除外、また、一般法上の信義則・禁反言などである。」
- 6) 吉田広志「最近の裁判例にみる禁反言の研究：新版」北海道大学／知的財産法政策学研究 創刊号41頁（2004）
「審査のプロセスを、後の侵害訴訟において参酌すべきかどうか、という点から」考えてみるべきだとして、「特許出願の審査制度を骨抜きにしないため、すなわち、審査の潜脱の防止し、権利解釈について審査プロセスを反映する、といったところに根拠を求めるべきである。」「その結果、特許権の有効性を判断する者（特許庁）と、権利侵害を判断する者（裁判所）が分かれているための不都合を解消することができる。特許庁と裁判所の役割分担は、互いの長所を生かしあい、もって特許制度を効率的に運用する方策であるが、判断主体が分化しているに伴う不都合も生じうる。それが如実に現われる場面が、まさに禁反言の場面である。したがって、禁反言の法理は、特許制度における判断主体の役割分担に伴う“ねじれ”を解消する法理として活用すべきである一方、法的判断主体の役割を分担した現在の制度の範疇を踏み越えない限度で適用していくべきである。」と指摘する。
- 7) 田村善之「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」北海道大学／知的財産法政策学研究 創刊号11頁（2004）
「包袋禁反言の法理は、出願人の矛盾主張が契機となって、権利の成立要件の審査における判断と、権利範囲における判断とに矛盾が生じることを防ぐ法理であり、その意味で判断機関の分化に伴う歪みを是正することを目的としている、と位置づけることができよう。」と指摘する。
- 8) 前掲注4)
この中で清水節判事は、「侵害論での特許発明の技術的範囲と無効論での発明の要旨とは、やはり違ってくる場合があるのではないか」「侵害論では発明の技術的範囲が狭くなって、無効論では発明の要旨が広がるのが原則で、やむを得ないだろう」「ただ、実際にはその辺が明示される判決はあまり生じないのではないか」と指摘する。
- 9) 前掲注4)
この中で阿部正幸判事も、「ダブルスタンダードで考えてもいいのではないか」「ただし、実際の訴訟では、齟齬が生じることはあまりないのではないか」と指摘する。
- 10) なお、前提として、介在物個数は、単なる「0個」ではなく「0個/mm²」であるように、一定の領域内における個数を観察する数値であり、絶対的な個数でいう0個とは意味合いが異なる。0個/mm²であっても、測定の仕事次第では、確率的には大きな介在物が銅合金中に存在する可能性は排除されていないともいえる。
加えて、たとえばJIS G0555のように、介在物の個数を決定するには、多数箇所を観察して決定するのが好ましいとされており、立体の金属のある断面を観察して全体の性状を推測する指標にすぎない。そして、金属材料における介在物の大きさや個数は、統計学的な目安となる数値にすぎない。たとえば、介在物の個数を縦軸として、介在物の大きさを横軸としたとき、一般的に正規分布のような山形の分布になるであろうと考えられるところ、本件発明の請求項の規定よりは、山の上限側の裾野の大きな介在物の分布状況を捉えて全体の権利を捕捉しようとしている点に特徴がある。
もっとも、発明を切り出すうえでの物差しを、通常の評価とは別な物差しで言い表したともいえるものの、物差しが新規なだけであって、先行技術となる銅合金が従前から存在しえた可能性は排除できないケースも考えられる。
- 11) 時井真「クレーム解釈の現況－限定解釈の採否を中心に－」北海道大学／知的財産法政策学研究Vol.40（2012）
- 12) 東京地裁平成16年12月28日判決 平成15年(ワ)第19733号、第19738号、第19739号〈アイスクリーム充填苺事件〉
技術的範囲に属さないものであることに加え、本件発明は無効理由を有することが明らかであるとされた事例。「仮に、前記1に判示したように本件特許発明における『外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする』アイスクリームについて、通常のアイスクリームの成分のほか、少なくとも『寒天及びムース用安定剤』を含有することを要するも

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

のと解釈しないのであれば、93年商品及び94年商品の販売により、本件特許発明は、特許出願前に公然実施され、公知となっていたものというべきである。」

13) 前掲注4)

この中で高部判事は、「充足論ではクレームを狭く、無効論ではクレームを広くすると、特許権者には厳しすぎる」「同じ判決の中で、充足論と無効論で異なるクレーム解釈をすることになるのは、判決として矛盾を内包するようで、抵抗

があります。」、また訴訟の実情として「『特段の事情』がある場合であれば明細書を参酌しますから、結局、技術的範囲の解釈と要旨認定は同じになるはず」と指摘する。

14) 最判平3・3・8民集四五・三・一二三

15) 前掲注8)

16) 前掲注9)

17) 前掲注13)

(原稿受領日 2014年12月14日)

