

## クレームの文言解釈における出願経過参酌の研究

特許第2委員会  
第2小委員会\*

**抄 録** 企業の実務においては、他社特許権のリスク管理や自社特許権の活用検討の場面で、特許発明の技術的範囲の解釈が行われる。その際、出願経過を参照することがたびたび行われるが、実際の裁判例では、出願経過が解釈に影響する場合としない場合とが混在している。そのため、どのような場合に出願経過による影響が見られるのか、そのポイントを押さえておくことは、非常に有意義である。当小委員会では、特許侵害訴訟において、出願経過がクレームの文言解釈に影響を及ぼした事件と及ぼさなかった事件を分析した。その結果、出願経過における主張や行為のうち、特許性の判断に大きく影響したものや、「確定的」と言える程度に強調されたものは、クレームの文言解釈にも影響を及ぼす可能性が高いという結論を導き出した。本稿では、この結論を踏まえ、権利化プロセスや他社特許権のリスク検討等の企業実務に携わる際に留意すべき事項をフィードバックする。

### 目 次

1. はじめに
2. 出願経過参酌とは
  2. 1 クレームの文言解釈と出願経過参酌
  2. 2 定 義
3. 出願経過の参酌状況
  3. 1 調査対象の抽出
  3. 2 統計データ
4. 事件紹介
  4. 1 出願経過がクレームの文言解釈に影響を及ぼした事件
  4. 2 出願経過がクレームの文言解釈に影響を及ぼさなかった事件
5. 考 察
  5. 1 特許性との関係
  5. 2 「確定的」な主張
  5. 3 まとめ
6. 企業実務者へのフィードバック
7. おわりに

### 1. はじめに

企業の実務においては、他社特許権のリスク

管理や自社特許権の活用検討の場面で、特許発明の技術的範囲の解釈が日常的に行われている。その際、クレーム文言の意義が明細書の記載から明らかでない場合等に、出願経過を参照してその解釈を行うことがたびたび行われる。

出願経過を参照する理由は、従来、裁判所がそのような判断手法を用いている<sup>1)</sup>からである。しかしながら、実際の裁判例を見ると、出願経過は常にクレームの文言解釈へ影響を及ぼしている訳ではなく、出願経過が解釈に影響する場合としない場合とが混在している。

そのため、どのような場合に出願経過に基づいてクレーム文言が解釈されるのか、そのポイントを把握しておくことは、他社特許権のリスクを検討する際や、権利行使を受けたときに非侵害の主張をする際に、非常に有意義なものとなる。また、このことは、特許権者の立場からも権利化プロセスや権利行使段階において非常

\* 2014年度 The Second Subcommittee, The Second Patent Committee

に役立つはずである。

そこで、当小委員会では、特許侵害訴訟において、出願経過がクレームの文言解釈に影響を及ぼした事件、および及ぼさなかった事件を分析し、権利化プロセスや他社特許権のリスク判断等の企業実務に携わる際に留意すべき事項を、企業実務者に対してフィードバックすることとした。ただし、本稿はクレームの文言解釈のみを研究対象としており、均等における出願経過の取り扱いは含まない。

なお、本稿は、2014年度特許第2委員会・第2小委員会の佐藤陽平（富士ゼロックス、小委員長）、谷口竜一郎（東レ、小委員長補佐）、緒方由美子（住友化学、小委員長補佐）、中津川勇二（ダイヘン）、橋本幸子（NTTドコモ）、豊田充生（中国電力）、長澤大輔（サトーホールディングス）、向山直樹（富士通）、小野寺拓也（富士電機）、田辺幸弘（出光興産）、安東郁真（日本電産）、高橋太一（三菱化学）が作成した。

## 2. 出願経過参酌とは

### 2.1 クレームの文言解釈と出願経過参酌

特許法では、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ること（特許法70条1項）、並びに、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こととされている（同条2項）。しかし、実際の特許侵害訴訟では、特許権者が審査において提出した意見書等、出願経過における資料がクレームの文言解釈に影響を及ぼすことがある。このとき、出願経過は①不明確な用語を適切な意義に解釈するため、又は②訴訟において、出願経過において特許権者が述べた解釈と異なる解釈を取ることを許さないために用いられる。ただし、実際の事件が①と②のどちらに該当するかは明確に区別できない

場合も多い。

いずれにしても、これらは特許法104条の3が存在しなかった時期の解釈手法が裁判実務として確立したため引き続き採用されていることの表れである<sup>2)</sup>。特に②はいわゆる出願経過禁反言の法理として知られており、その適用の根拠として例えば以下のような学説が存在する。

一つには、民法や民事訴訟法における一般原則としての信義則が特許侵害訴訟において具体化したものという説がある（信義則説<sup>3)</sup>。一般原則としての信義則は、相手の信頼を裏切らないということが根底にあり、ここから、「何らかの行為によってある事実を表示した者は、それを信頼した者に対して、表示に反する主張をしてはならない」という禁反言の法理が導かれる。これを特許侵害訴訟についてみると、出願経過において特許権者が行った主張の内容を、審査官や他の当業者（以下、総称して第三者という）が信頼したといえる事情があれば、後の特許侵害訴訟において、特許権者がこれと異なる主張をすることはもはや許されないということになる。

また一つには、権利成立要件を判断する機関（特許庁）と権利行使の可否を判断する機関（裁判所）が分離している特許制度の特殊性に由来するという説がある<sup>4)</sup>。これは、異なる判断機関における相矛盾する主張を許さないための調整原理として説明され、審査潜脱防止説とも呼ばれる。この説によれば、出願経過において特許権者が行った主張の内容が審査官や審判官の判断に影響を与えたといえる事情があれば、後の特許侵害訴訟において、特許権者がこれと異なる主張をすることはもはや許されないということになる。

### 2.2 定義

上記のような学説はいずれも、意見書等における特許権者の主張を裁判所が証拠として採用

した場合であっても、それが直ちにクレームの文言解釈に取り入れられるとは示しておらず、当該主張が客観的にもクレーム文言の意義を限定するものであると認められるかどうかを重視しているように思われる。

そこで用語を整理するため、本稿では、出願経過における特許権者の主張や行為<sup>5)</sup>が裁判における争点となり、裁判所が当該争点に対し何らかの判断を示した場合を、「出願経過を参酌」した場合とする。また、出願経過を参酌した結果、クレーム文言が、その文言だけを見たときに取り得る最大の意味よりも狭く解釈された場合を、「限定解釈」された場合とする。したがって、本稿における「限定解釈」には、前述の①及び②の場合の双方が含まれる。

なお、本稿における「出願経過」にはいわゆる審査経過はもちろん、拒絶査定不服審判における手続や、特許査定となった後の手続（訂正審判、無効審判等）における経過情報も含まれるものとする。

### 3. 出願経過の参酌状況

#### 3.1 調査対象の抽出

本研究の調査対象を選定するにあたり、まず、以下の条件に適合する裁判例を「裁判所ウェブサイト知的財産裁判例集」より248件抽出した。さらにこの248件から、出願経過が参酌された事件を49件抽出した。

期間：平成20年4月1日～平成26年6月30日

権利種別：特許及び実用新案

訴訟類型：民事訴訟

全文検索：「出願経過」or「出願過程」or「審査経過」or「審査過程」or「出願の経過」or「出願の過程」or「審査の経過」or「審査の過程」

#### 3.2 統計データ

図1は、3.1で抽出した、出願経過が参酌された49件の判決年毎の推移と、出願経過がクレームの文言解釈へ影響を及ぼした件数、および及ぼさなかった件数とを示す。年間5～10件前後の事件が存在する。上記49件のうち23件（約47%）において、出願経過がクレームの文言解釈に影響を及ぼしている。

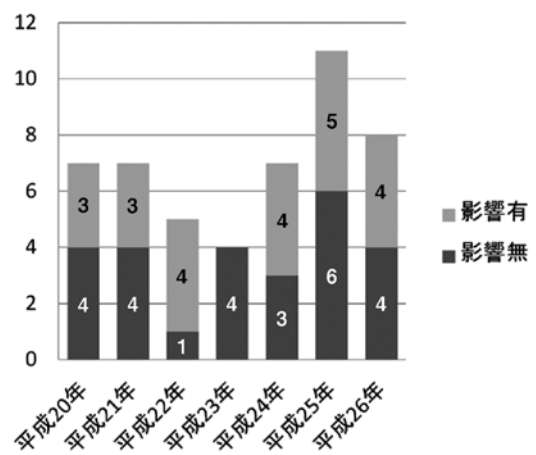


図1 判決件数の推移

なお「影響有」に分類される事件の中には、クレームの文言が限定解釈された事件のほか、特許権者が、クレームの文言を、その文言だけ見たときに取り得る最大の意味よりもさらに広く解釈（以下、拡大解釈という）しようとしている際に、そのような拡大解釈を退けるための根拠の一つとして出願経過が用いられている事件が含まれている。

図2は、出願経過がクレームの文言解釈に影響を及ぼした23件を、出願経過のみを理由として限定解釈をした事件の件数と、明細書の記載及び図面等の他の事情と出願経過とを総合的に考慮して限定解釈をした事件および拡大解釈を退けた事件の件数とで分けた図である。

裁判所が出願経過のみを理由に判断を示した案件は、23件中1件のみであった。残りの22件

では、明細書の記載及び図面等の他の事情と合わせて出願経過が用いられた。

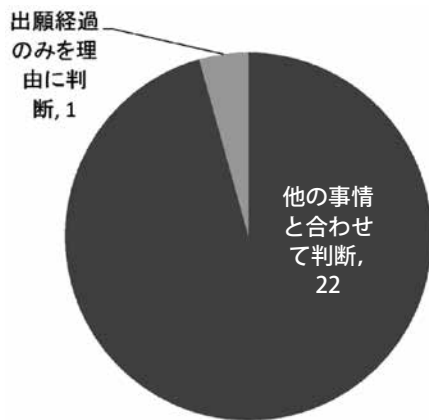


図2 裁判所の判断における出願経過の取扱い

図3は、3. 1で抽出した49件を適用条文別に分けた図である（数字は延べ件数）。全体の78%は新規性又は進歩性違反への応答における特許権者の主張や行為が争点となっている。

また、表1は、適用条文毎に、当該出願経過がクレームの文言解釈に影響を及ぼした件数、および及ぼさなかった件数を示している。本統計では、件数としては少ないが、補正要件にかかる特許権者の主張や行為は、クレームの文言に影響を及ぼす割合が高い。これは、補正された事項が新規事項の追加であるとの指摘を受けた場合に当該事項を削除することにより、その削除した事項はクレーム文言の範囲から除外さ

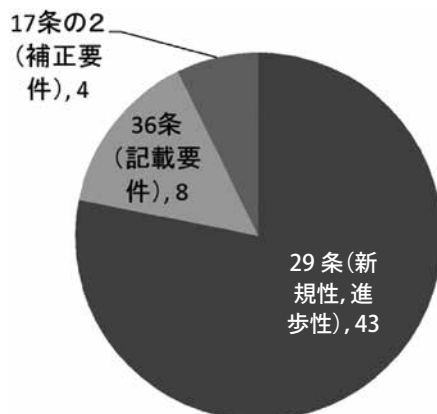


図3 適用条文との関係性

表1 適用条文毎の影響

	影響有	影響無
新規性・進歩性	19	24
記載要件	3	5
補正要件	3	1

れると判断されることがあるためである<sup>6)</sup>。

図4は、3. 1で抽出した49件を参酌の対象となった書類毎に分けた図である（数字は延べ件数）。ここで補正書が参酌された事件とは、クレーム文言だけ見たときに取り得る最大の意味のうち一定の範囲が、補正された事実そのものに基づいて、除外されるか否かが争われた事件である。具体的には、例えば、クレームの文言A（Aは文言の意義上、A'を含みうる）の解釈の際に、出願経過にて特許権者が他のクレーム（「文言AはA'である」という限定が存在するクレーム）を削除したという行為に基づき、A'は当該特許クレームの文言Aに含まれないと判断された場合等がある。

その他の7件には「原出願の出願経過」（3件）、「早期審査における事情説明書」「前訴」「無効審判における主張」「拒絶査定不服審判における審尋への回答書」（各1件）が含まれている。

また、表2は、書類毎に、出願経過がクレーム文言に影響を及ぼした件数、および及ぼさなかった件数を示す。特定の場合において影響を受けやすいといった事情は見られなかった<sup>7)</sup>。

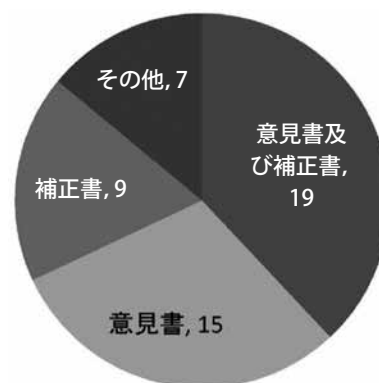


図4 書類との関係性

表2 書類毎の影響

	影響有	影響無
意見書及び補正書	9	10
意見書のみ	8	7
補正書のみ	4	5
その他	2	5

## 4. 事件紹介

3章の統計情報からも、出願経過がクレームの文言解釈に影響を及ぼす場合と、逆に影響を及ぼさない場合とが混在していることが分かる。では、どのような事情によって、これらの差が生じるのであろうか？

この疑問を解消するため、本章では、3. 1で抽出した49件から、6件の事件を紹介する。さらに、以降の章にて、出願経過がクレームの文言解釈へ影響を及ぼした事件と及ぼさなかった事件とを比較し、出願経過がクレームの文言解釈に影響を及ぼす事情を検討する。

### 4. 1 出願経過がクレームの文言解釈に影響を及ぼした事件

本節では、出願経過がクレームの文言解釈に影響を及ぼした事件を4件紹介する。

なお、3. 2においても言及したが、出願経過がクレームの文言解釈に影響を及ぼした事件の中には、特許権者によるクレーム文言の拡大解釈を退けるための根拠の一つとして出願経過が採用された事件が含まれている。本節では、そのような拡大解釈が争点となった事件は取り上げない。

#### (1) ハイドロキシシナム酸誘導体又はこれを含むトウキ抽出物を含有する痴呆予防及び治療用の組成物事件（以下、組成物事件という）

裁判所：東京地方裁判所

事件番号：平成24年(ワ)第24317号

判決日：平成26年4月16日

特許番号：特許第4350910号

#### 1) 事件概要

本件は、特許発明の構成要件の「組成物」に、イ号製品である栄養補助食品（食品組成物）が含まれるか否かが争われた事件である。

本件発明は、フェルラ酸又はイソフェルラ酸であるハイドロキシシナム酸誘導体又はこれの薬学的に許容される塩を痴呆の予防及び治療に有効量で含有する、痴呆予防及び治療用の組成物である。

#### 2) クレームの範囲とイ号製品との関係

「組成物」とは、そのうち「組成」が「複数の要素・成分をくみだてて成ること。また、その各要素・成分」（広辞苑第6版）を意味することから、医薬組成物のみならず、食品組成物をも含む上位概念であると認められる。したがって、構成要件の「組成物」は、その用語の意義としては食品組成物を含むと解され、イ号製品はクレームの文言上の範囲に含まれる。

#### 3) 出願経過

特許権者は、請求項1に「組成物」を、請求項8に、食品用途であること以外は実質的に請求項1に記載の組成物と同一の構成要件を備えた「食品組成物」を規定していたところ、「食品組成物」の請求項8が、食品として新たな用途を提供するものではないため新規性を有しないとの理由で拒絶査定されたことを受けて、「食品組成物」の請求項8及びその従属項をすべて削除した。その結果、特許査定がなされた。

#### 4) 裁判所の判断

裁判所は、構成要件の「組成物」は、その用語の意義としては、食品組成物が含まれると解されると判断した。

しかし、裁判所は続けて、本件特許権者が、  
①「食品組成物」クレームを、いわゆる「組成

物」クレームとは別途に、かつ、この「組成物」クレームの用途である「痴呆予防及び治療用」と同じ用途の発明として出願していたことや、②「食品組成物」クレームについて、食品として新たな用途を提供するものではなく新規性を有しないとして拒絶査定がされたことを受けて、「食品組成物」クレームを全て削除し、その結果、特許査定がされたものであることなどを考慮した。その上で、「組成物」クレームは、その文言が単なる「組成物」であってもそれが医薬組成物に係る発明であることを前提とし、もはや食品組成物に係る発明を含まない医薬組成物に係る発明であると判断した。

したがって、「上記出願経過を経て、特許査定がされた本件発明」において、特許権者が、構成要件の「『組成物』」になお、食品組成物が含まれると解されるとして、被告各製品が本件発明の技術的範囲に属すると主張することは、禁反言の原則により許されないと解するのが相当である」として、非侵害と判断した。

なお、本事件では、被疑侵害者からの無効論についての主張はなかった。

## (2) 電子材料用銅合金及びその製造方法事件 (以下、合金事件という)

裁判所：東京地方裁判所

事件番号：平成24年(ワ)第15614号

判決日：平成26年6月24日

特許番号：特許第3383615号

### 1) 事件概要

本件は、特許発明の構成要件の「5～10 $\mu$ m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<sup>2</sup>以下」に、「5～10 $\mu$ m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<sup>2</sup>」であるイ号製品の構成が含まれるか否かが争われた事件である。

本件発明は、強度及び導電性に優れた電子材

料用銅合金に関するものであり、良好な曲げ加工性、エッチング性及びめっき性を得るために、析出物等の介在物の分布（単位面積当りの介在物の個数）を制御することを特徴とする。

### 2) クレームの範囲とイ号製品との関係

「5～10 $\mu$ m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<sup>2</sup>以下」は上限値のみを数値限定しており、下限値の限定はない。従って、当該構成要件は、その用語の意義としては「5～10 $\mu$ m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<sup>2</sup>」を含むと解され、イ号製品はクレームの文言上の範囲に含まれる。

### 3) 出願経過

「介在物」について、特許庁は、介在物の粒径をすべて5 $\mu$ m以下とすることは容易であるとする拒絶理由を通知した。

これに対し特許権者は、意見書において「本願発明においては…『これら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」と述べた。さらに、引用文献が介在物の大きさのみに着目し、その大きさを小さくする技術を開示しているのに対し、「本願発明では…『介在物の分布』の概念を新たに導入しました。…その結果として、介在物の許容範囲を広げ、この合金系の製造を容易にし、本願発明は工業的にも非常に有意義な発明であり、引用文献1, 2を寄せ集めることにより、容易に発明できたものではありません。」と主張した。

### 4) 裁判所の判断

裁判所は、「『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」と、文言上はイ号がクレームの範囲に含まれるとしながら、後述のように本件明細書の記載及び出願経過を考慮すると「『45個/mm<sup>2</sup>以下』には0個/mm<sup>2</sup>の場合が含まれないと判断することが相

当である」とした。

まず、本件明細書の記載に基づき、本件発明が「介在物の分布の制御を行うことにより」課題を解決するものであり、粗大な介在物の分布が所定の範囲であれば特性を損なうことがないとの知見に基づくものであることを理由として、「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。」と判断した。

そして、意見書の記載内容について、「5～10 $\mu$ m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、5～10 $\mu$ m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」とし、「0個/mm<sup>2</sup>の場合を含まない旨を本件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」からには、本件訴訟において「0個/mm<sup>2</sup>の場合が含まれる」と主張することは、出願段階の主張と矛盾し、「禁反言の原則に照らし許されない」と示し、非侵害と判断した。

さらに、裁判所は、念のためとしながら、本件発明が「0個/mm<sup>2</sup>」を含むと解した場合の無効性についても検討し、「0個/mm<sup>2</sup>」を含むと解釈するならば、本件発明は、引用文献に基づき新規性を欠き、無効理由を有すると判断した。

### (3) 貯水タンク及び浄水機事件（以下、貯水タンク事件という）

裁判所：大阪地方裁判所

事件番号：平成22年(ワ)第11353号

判決日：平成24年3月22日

特許番号：特許第4113638号

#### 1) 事件概要

本件は、特許発明の構成要件の「スペーサー」に、イ号製品の両面接着テープが含まれるか否かが争われた事件である。

本件発明は、貯水タンクにスペーサーを介して水位表示板を取り付けることにより、タンク本体と水位表示板を断熱し、水位表示板の結露を防止して視認性を確保することを特徴とする。

#### 2) クレームの範囲とイ号製品との関係

「スペーサー」について、裁判所は、用語の普通の意義として、「製造分野において『スペーサー』とは、間にはさんで空間を確保するための器具を指すもの」と認定している。この認定において、確保される空間の程度についての限定はない。一方、イ号製品では、厚さ0.1mmの両面接着テープが用いられている。これにより、狭いながらも空間が確保されているため、当該両面接着テープは、「スペーサー」の要件を充足すると考えられ、イ号製品はクレームの文言上の範囲に含まれる。

#### 3) 出願経過

特許庁は、厚みを有する粘着バンドが引用文献に開示されており、当該粘着バンドが本件発明のスペーサーに相当し、容易に発明できたとする拒絶理由を通知した。

これに対し特許権者は、「スペーサー」を「環状の弾性部材から構成されたスペーサー」に補正した。さらに、意見書において、本件発明が「透明樹脂によって形成されたタンク本体に、環状の弾性部材から構成されたスペーサーを介して水位表示板が取り付けられていることを必須の技術手段としており、特に、この環状の弾性部材から構成されたスペーサーを介していることにより、タンク本体と水位表示板との間の空間は完全に閉鎖されているので、優れた断熱効果が得られ、水位表示板の結露が防止される」と主張した。

#### 4) 裁判所の判断

裁判所は、まず、クレームおよび明細書の記載に基づき、構成要件の「『スペーサー』とは、水位表示板のタンクへの取り付けに介在して、その間に空間を確保する部品であり、形状は環状で、材質は弾性部材から構成されるものであり、また、その技術的意義は、水位表示板が結露することのないように、タンク本体との間に断熱効果のある空間（間隔）を確保するためにあるものと解される」と判断した。

そして、「さらに出願経過を参酌すれば、この『スペーサー』は、上記断熱効果を得るために、これによって確保する空間が完全に閉鎖されていることも必須の要件とされているものと解されるべきである。」とし、イ号製品の両面接着テープは、断熱効果のある空間（間隔）を確保する旨の技術的意義を有する「スペーサー」にはあたらないとして、非侵害と判断した。

なお、裁判所がスペーサーの必須の要件と判断した「(スペーサー)によって確保する空間が完全に閉鎖されている」点については、本件発明の明細書には記載がなく、意見書のみに記載された事項である。

#### (4) 炭化方法事件

裁判所：東京地方裁判所  
事件番号：平成21年(ワ)19013号  
判決日：平成23年3月23日  
特許番号：特許第3364065号

##### 1) 事件概要

本件は、特許発明の構成要件の「被覆」が、例えば原料の全体を覆った状態のみを指すのか、それとも一部を覆った状態を含むのか、その被覆の程度が争われた事件である。

本件発明は、原料の表面が無機質粘結材で被覆されていることにより、酸化を抑制しつつ焼成して可燃物を炭化させる炭化方法である。

##### 2) クレームの範囲とイ号製法との関係

構成要件の「…該出発原料とベントナイトを含む無機質粘結材とを混練して原料の表面を該無機質粘結材で被覆して」の「被覆」とは、クレーム上は、単に「被覆」のみであり、被覆の程度に関する限定はない。したがって、構成要件の「被覆」は、たとえ一部分であっても原料の表面が無機質粘結材で被覆されているものを含みうる。一方、イ号製法は、「原料とベントナイトを含む無機質粘結材とを混合する工程を含む炭化方法」であるものの、原料の被覆の程度は不明である。

##### 3) 出願経過

「被覆」について、特許庁は、訂正拒絶理由において、従来技術ではベントナイトがパルプ廃滓の表面を一部被覆しており、本件発明の「原料の表面を該無機質粘結材で被覆して」という点については、実質的な相違点ではないと指摘した。

これに対し特許権者は、意見書において「可燃物の酸化抑制は可燃物の表面を無機質粘結材が被覆して酸素の供給を遮断しているからこそ行われる」こと、及び「『一部被覆』では、原料であるパルプ廃滓に十分な酸素が供給されるので、内部の原料の酸化を抑制しつつ焼成ということは達成することはできない」と主張した。

なお、内部の原料の酸化を抑制しつつ焼成できる効果は明細書に記載されており、意見書における主張は、その効果が、炉内に十分な酸素が供給された状態という特定条件下においても奏することを示していると思われる。明細書中には、この特定条件下における効果奏功についての直接的な記載はない。

##### 4) 裁判所の判断

裁判所は、本件発明における出願経過や上記意見書の記載から、構成要件の「被覆」に関し、「原料の表面を、ベントナイトを含む無機質粘結材で被覆するとは、単に原料の表面の一部分のみが被覆される程度では足りず、被覆される



ことによって、炭化炉内に酸素が供給された状態であっても酸化を抑制して炭化させることができる程度に原料の表面を覆っていることが必要である反面、原料に着火させ、原料のガス成分を燃焼させることができる程度には原料の表面を覆わない部分が存在することを意味するものと解される」とし、被覆の程度について限定的な解釈を行った。その上で、裁判所は、写真撮影報告書に添付された写真のみでは、イ号製法において本件発明にいう「被覆」がなされたと認めることができず、証拠不十分により侵害とはいえないと判断した。

#### 4. 2 出願経過がクレームの文言解釈に影響を及ぼさなかった事件

次に本節では、出願経過がクレームの文言解釈に影響を及ぼさなかった事件を2件紹介する。

##### (1) 電池式警報器事件（以下、警報器事件という）

裁判所：東京地方裁判所  
事件番号：平成23年(ワ)3292号  
判決日：平成26年3月26日  
特許番号：特許第3895646号

##### 1) 事件概要

本件は、特許発明の構成要件の「電圧の低下を報知するために点灯または点滅する表示灯手段」について、表示灯手段による報知が電池の電圧低下「のみ」を伝えるものに限られるか否かが争われた事件である。

本件発明は表示灯手段の点灯または点滅により電池残量の低下を知らせて電池の交換促進を促し、電池が切れたままの警報器が放置されるのを回避可能としたことを特徴とする。

2) クレームの範囲とイ号製品との関係  
「電圧の低下を報知するために点灯または点

滅する表示灯手段」には、電圧低下時「のみ」であるという限定はない。したがって、電池の電圧が低下した場合だけでなく、検出部位の異常が検出された場合や有効期限切れの場合にも緑点滅するイ号製品は、クレームの文言上の範囲に含まれる。

##### 3) 出願経過

「表示灯手段」について、特許権者は、無効審判における答弁書において、先行技術と本件発明との相違点に関し、「(先行技術の)故障表示灯は、電池の電圧が所定の電圧以下に低下した場合には点滅点灯し、断線などその他の異常を検出した場合には連続点灯する構成が採用されている。一方、本件特許発明の表示灯手段では、電池の電圧が所定の電圧以下に低下した場合には点灯または点滅する構成が採用されている。したがって、本件特許発明の表示灯手段は、点灯または点滅の如何に拘らずに監視領域の利用者に対して視覚を通じて電池の電圧が所定の電圧以下に低下していることを伝える構成が採用されているが、甲1号証の故障表示灯は、点滅させるか点灯させるかによって異なる異常内容を伝える構成が採用されている点で構成が異なっている。」と主張した。

ただし、後の口頭審理において、答弁書の主張内容を撤回している。

##### 4) 裁判所の判断

裁判所は、特許庁における口頭審理において特許権者が答弁書の主張を撤回している点、及び、上記無効審判の審決（特許を無効にすることはできないとの審決）においても、答弁書で主張された点が先行文献と本件発明との相違点として挙げられていない点を指摘し、「原告が、上記（答弁書の）主張により本件発明につき特許を受け、又はその特許性を維持したものとはいえない。」と判断した。

また、裁判所は、答弁書における特許権者の上記主張が「被告の主張するように、本件発明

が電池の電圧低下のみを伝える発明であると主張していると解する余地はある」としながらも、「本件発明が表示灯手段の点灯又は点滅の如何に関わらず電池の電圧の低下を伝える発明であることを主張しているにとどまり、本件発明が点灯又は点滅の如何に関わらず他の異常内容も併せて伝えることを排斥するものではないと理解する余地もあるものであって、必ずしも、被告の主張するような内容を確定的に主張したものと解することができるものではない。したがって、これにより、原告が構成要件の解釈に関しこれと異なる主張をすることが訴訟上の信義則に反するものとは認められず、構成要件を限定解釈すべきものとは解されない。」として、侵害と判断した。

なお、裁判所は、本事件において他の争点について判断をする際に、本件発明の技術的意義について「(本件発明の) 技術的意義は、第1に、従来技術における意味不明かつ耳障りなブザー音に代えて音声メッセージを利用するようにしたことであり、第2に音声メッセージへ到達するための誘因として視覚的な表示灯手段を利用するとともに、利用者の確認要求によって音声メッセージを確実に認識できるようにしたことにある。」と示している。

## (2) 回転式加圧型セパレータをそなえた粉砕機事件 (以下、粉砕機事件という)

裁判所 : 東京地方裁判所

事件番号 : 平成18年(ワ)第21405号

判決日 : 平成21年9月15日

特許番号 : 特許第1706534号

### 1) 事件概要

本件は、特許発明の構成要件の「粉砕ローラの上方に…センターシュートを配設し」の「上方」は、単に「上の方」と解釈するのか、又は「粉砕部から真上に上昇したガス流が回転筒の

下端に直接ぶつかることとなる上方位置」であることを意味すると解釈するのが争われた事件である。

本件発明は、回転筒とセンターシュートとの環状隙間に所定圧の空気を吹き込むことにより、隙間への微粒子の侵入を防止し、機器の摩耗損傷の阻止や回転筒の円滑な回転運動の確保を可能としたことを特徴とする。

### 2) クレームの範囲とイ号製品との関係

「上方」には、「うえの方」(広辞苑第6版)の意味しかない。一方、イ号製品は、センターシュートが粉砕部のうえの方に配設されている。したがって、イ号製品はクレームの文言上の範囲に含まれる。

### 3) 出願経過

「上方」に関連し、特許権者は、引用文献に示されているものは、「粉砕機のローラの軸受部への粉塵の侵入防止を計るためのシール空気の供給構造であり、本願発明のように粉砕部から含塵ガスが真上に上昇して来て丁度そこに垂直状態で位置するセンターシュートと回転筒にぶつかる構造のセパレータに対して該センターシュートと回転筒との間の環状の隙間への粉塵の侵入防止を計るようにしたものではない。このように、この引用例と本願発明とはシール空気を供給する対象が異なると共にシール空気を供給して粉塵の侵入を阻止する対象部分への含塵ガス流の流入の仕方や含塵濃度が全く異なり本願発明の場合は引用例の場合よりもかなり条件が悪い。」と主張した。

図5は本件発明の粉砕機である。本件発明においてシール空気の供給対象となった「センターシュート」は粉砕ローラのうえの方に存在する。一方、図示しないが、引用文献の粉砕機においてシール空気の供給対象であった「ローラの軸受部」は、粉砕ローラ(本件発明における粉砕ローラとほぼ同じ位置に備えられている)の回転軸に存在する。

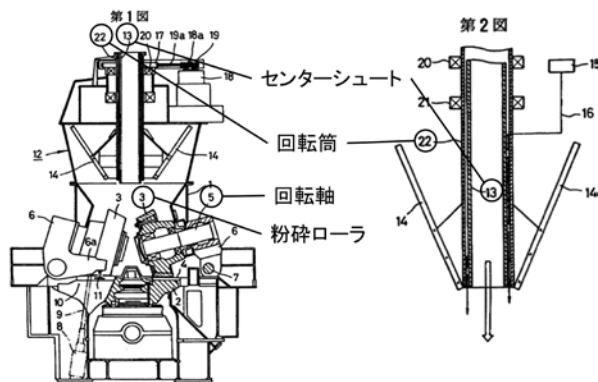


図5 本件発明の粉碎機

#### 4) 裁判所の判断

裁判所は、まず、明細書の記載に基づいて、本件発明は「粉碎部から真上に上昇してきたガス流が回転筒の下端に直接ぶつかることによって、センターシュートと回転筒との隙間に微粉が侵入するという現象のみを課題とした発明ではない。」と判断した。

そして、意見書での記載は、「粉碎部から上昇したガス流が回転筒の下端にぶつかる」とこととなる構成と「粉碎部から真上に上昇したガス流が回転筒の下端に直接ぶつかる」とこととなる構成との差異点を強調するものではなく、粉碎機のローラ軸受部への粉塵の侵入を防止する引用文献と、粉碎部の上方に位置するセンターシュートと回転筒との間の環状隙間への粉塵の侵入を防止する本件発明との、粉塵の侵入防止を図るシール空気供給の構造の違いを主張するものであって、構成要件の「上方」を「粉碎部から真上に上昇したガス流が回転筒の下端に直接ぶつかる」とこととなる上方位置」と限定解釈すべき理由はなく、単に、粉碎ローラの「うえの方」を意味するものと解すべきであるとして、侵害と判断した。

## 5. 考 察

前章で紹介した6件の事件から、どのような事情により、出願経過がクレームの文言解釈に影響を及ぼすのかを検討する。

## 5. 1 特許性との関係

まず、クレームの文言解釈に影響を及ぼした「組成物事件」及び「合金事件」と、及ぼさなかった「警報器事件」及び「粉碎機事件」の四つの事件を基に検討を行う。

### (1) 裁判所の判断の整理

組成物事件では、特許発明の組成物が食品組成物に係る発明を含むか否かが争点となっている。この事件で裁判所は、食品組成物に係る請求項は、特許権者が引用文献との関係で新規性を有しないとする拒絶査定に対し、当該請求項を全て削除する補正をした事実から、本件発明はもはや食品組成物に係る発明を含まない医薬組成物に係る発明であることが明らかになったと判断している。

また、合金事件では、上限値(45個/mm<sup>2</sup>以下)のみを数値限定したクレームに、0個/mm<sup>2</sup>が含まれるか否かが争点となっている。この事件で裁判所は、文言上は0個/mm<sup>2</sup>の場合を含むと解することが可能としながらも、本件発明は5~10μmの大きさの介在物が0個/mm<sup>2</sup>の場合をその技術的範囲に含まないことを前提としているため、意見書での特許権者の主張と矛盾するとして禁反言を適用するとともに、仮に介在物が0個/mm<sup>2</sup>の場合を含むものと解釈すると、本件発明は新規性欠如の無効理由を含むこととなると判断している。

このように、合金事件及び組成物事件はいずれも、特許権者の主張通りの解釈であれば新規性を有しないという状況のもとで、出願経過を考慮して限定解釈がなされたものである。

一方、警報器事件では、表示灯手段が電圧の低下「のみ」を報知するか否かが争点となっている。ここで、裁判所は本件発明の技術的意義は、①音声メッセージを利用すること、及び②音声メッセージへ到達するための誘引として表

示灯手段を利用することであると認定している。したがって、表示灯手段が報知するものが電圧の低下「のみ」であろうとなかろうと、特許庁の特許性の判断は変わらなかったものと思われる。

また、粉碎機事件では、「上方」が「粉碎部から真上に上昇したガス流が回転筒の下端に直接ぶつかることとなる上方位置」であると限定的に解釈されるか否かが争点となっている。ここで、本件発明と引用文献との本質的な違いは、シール空気の供給対象の違いであり、その違いにより本件発明は特許を受けたと思われる。したがって、配置位置が「真上」であろうとなかろうと、特許庁の特許性の判断は変わらなかったものと思われる。

## (2) 考 察

出願経過がクレームの文言解釈に影響を及ぼした「組成物事件」及び「合金事件」では、特許権者が争点となった主張や行為をしたからこそ、特許を受けることができたといえる。一方で、出願経過がクレームの文言解釈に影響を及ぼさなかった「警報器事件」及び「粉碎機事件」では、たとえ特許権者が争点となった主張をしていなかったとしても特許を受けることができたと思われる。

このように両者を比較すると、出願経過がクレームの文言解釈に影響を及ぼす事情として、当該出願経過における特許権者の主張等が、特許性の担保にどの程度寄与したかという点が一つの考慮要素となるのではないだろうか。

特許権者がある主張や行為をしたからこそ特許を受けることができたということは、つまり、当該主張や行為が審査官や審判官の判断に影響を及ぼしたといえる。このように考えることは、審査潜脱防止説の趣旨とも一致する。

また、出願経過において特許性を担保するために行った主張をあとから覆すような主張を特

許権者がした場合は、信義則の観点からも禁反言の法理が働きやすいように思われる。

## 5. 2 「確定的」な主張

前節では特許性との関係に着目したが、それ以外に、どのような考慮要素があるだろうか。前節でも取り上げた「警報器事件」及び「粉碎機事件」と、出願経過がクレームの文言解釈に影響を及ぼした「貯水タンク事件」及び「炭化方法事件」の四つの事件を基に検討を行う。

### (1) 裁判所の判断の整理

警報器事件では、特許権者は、表示灯手段が「電池の電圧が所定の電圧以下に低下した場合には点灯または点滅する」ものであることを主張しているものの、裁判所は当該主張について、「本件発明が電池の電圧低下のみを伝えるものであると主張していると解する余地はあるものの、他方、本件発明が他の異常内容も併せて伝えることを排斥するものではないと理解する余地もあり、必ずしも、確定的に主張したものと解することができない」と判断している。

また、粉碎機事件では、特許権者は「(引用文献)に示されているものは・・本願発明のように粉碎部から含塵ガスが真上に上昇して来て丁度そこに垂直状態で位置するセンターシュートと回転筒にぶつかる構造のセパレータに対して該センターシュートと回転筒との間の環状の隙間への粉塵の侵入防止を計るようにはしたものではない。」と主張しているものの、裁判所は、特許権者の主張について、「『粉碎部から上昇したガス流が回転筒の下端にぶつかる』こととなる構成と、『粉碎部から真上に上昇したガス流が回転筒の下端に直接ぶつかる』こととなる構成との差異点を強調するものではない」と判断している。

一方で、貯水タンク事件では、特許権者が「環状の弾性部材から構成されたスパーサーを介し

ていることにより、タンク本体と水位表示板との間の空間は完全に閉鎖されているので、優れた断熱効果が得られ、水位表示板の結露が防止される」点を意見書で主張しており、裁判所は、タンク本体と水位表示板との間の空間は完全に閉鎖されていることも、発明の必須の要件と判断している。

炭化方法事件では、特許権者は「『一部被覆』では、原料であるパルプ廃滓に十分な酸素が供給されるので、内部の原料の酸化を抑制しつつ焼成ということは達成することはできない」ことを、意見書で主張している。これにより、裁判所は、「被覆は、単に原料の表面の一部分のみが被覆される程度では足りず」と認定し、「炭化炉内に酸素が供給されても、酸化を抑制して炭化させることができる程度に表面が覆われていることが必要である」と、意見書に記載された効果を奏するように被覆されていることが必要であると判断している。

このように、貯水タンク事件及び炭化方法事件はいずれも、出願経過においてのみ主張された作用効果に基づき、クレーム文言が限定解釈されたものである。

## (2) 考 察

警報器事件で争点となった主張は、被疑侵害者による解釈とは異なる解釈をすることも可能なものであったため、「確定的に主張したものと解することができない」と裁判所に判断されている。また、粉砕機事件において争点となった主張は、意見書において特許権者の主張の核心部分ではなかったため、「差異点を強調するものではない」と裁判所に判断されている。

このように、いずれの裁判例においても、争点となった主張は、当該主張を用いて文言を一義的に解釈しなくてはならないほどに強く主張されたものではなかったため、クレームの文言解釈に影響を及ぼさなかったものと思われる。

そうであれば、逆に、一定以上の強さをもってなされた主張であれば、クレームの文言解釈に影響を及ぼすことがあるとは言えないだろうか。

ここでいう強さとは、単なる語調の強さを指すものではない。客観的に重要な役割を担っているという印象を与えるような強さを指す。例えば、発明の外延を定義するほどに断定的に述べられている場合や、必要以上に繰り返し述べられている場合等が、強さをもった主張の一例として挙げられる。本稿ではこのような強さをもった主張を「確定的」な主張と呼ぶことにする。すなわち、出願経過がクレームの文言解釈に影響を及ぼす事情として、当該出願経過における特許権者の主張がどの程度確定的なのかが一つの考慮要素になると思われる。

確定的な主張は、第三者に、その主張の内容が当該発明において重要である、またはその主張の通りにクレーム文言の意義を限定していると信頼させ易く、信義則の観点からも、また審査潜脱防止の観点からも、確定的主張を一つの考慮要素とするのは合理的である。

そして、貯水タンク事件及び炭化方法事件では、クレームの文言解釈において、作用効果に関する特許権者の意見書での主張が参酌され、その結果、限定解釈されている。このように作用効果の記載は、確定的な主張だと判断する考慮要素の一つであると考えられる。作用効果は発明の技術的意義との結びつきが強いため、作用効果の主張は客観的に重要な役割を担っているという印象を与えやすく、確定的な主張だと判断されやすいと思われるからである。

## 5. 3 ま と め

以上の6事件を総合すると、以下のようにまとめられる。

出願経過がクレームの文言解釈に影響を及ぼす事情として、

①出願経過における特許権者の主張が、どの程

- 度特許性の担保に影響したか、
- ②出願経過における特許権者の主張が、どの程度確定的なものか、
  - が考慮要素となる。さらに、
  - ③作用効果の主張は、当該主張が確定的であると判断する一つの考慮要素となる。

2章で述べた通り、出願経過がクレームの文言解釈に影響を及ぼすか否かは、やはり、出願経過における特許権者の主張や行為が、いかに第三者を信頼させるものであったかという点がポイントであるといえよう。

そうすると、①のように、特許権者の主張が特許性の判断に強い影響を及ぼしており、当該主張を参酌しない限り特許が無効となる場合には、当該主張が特許性を担保するために重要であると第三者が信頼する可能性が極めて高い。結果的に、特許性の担保のためになされた主張があれば、それに基づき限定解釈される可能性が高いと思われる。

また、②のように、争点となる主張が「確定的」と判断されるほどの主張である場合には、その主張が結果的に特許性の担保に寄与している場合はもちろん、仮に寄与していなかった場合でもあっても、やはり、当該主張に基づくクレーム解釈がなされていると第三者が信頼する可能性が高い。したがって、そのような場合にも限定解釈がされやすくなると思われる。一方で、争点となる主張が、例えば「ペンの滑りやちょっとした言い過ぎ」だった場合には、第三者に特段の信頼を与えることもないであろうから、当該主張を用いてクレームが限定解釈される可能性は低くなると思われる。

## 6. 企業実務者へのフィードバック

以上に基づき、企業実務に携わる際に留意すべき事項を、他社特許権のリスクを適正に検討する観点、および権利化プロセスや権利活用の観点に分けて述べる。

### (1) 他社特許権のリスク検討における留意事項

自社の製品やサービスに対する他社特許権のリスクを検討する際に留意すべき事項を以下に列挙する。

1) クレームの文言解釈において、出願経過をクレーム、明細書及び図面と同等に扱うのは好ましくない。特許法70条による原則を踏まえて判断するよう心がける。

2) 出願経過だけを根拠にクレーム文言を限定解釈するのは注意が必要である。このような場合、5.3で述べたような事情、すなわち、出願経過における主張が特許性の判断にどの程度影響したかや、「確定的」に主張したものと評価できる程度に強調された主張であるか等について確認する必要がある。同時に、出願経過に基づく限定解釈が認められなかった場合に備え、他の事由を用意しておく（例えば、無効資料を準備しておく等）よう心がけるべきであろう。

3) 出願経過を、クレーム、明細書及び図面から導かれる解釈を補強する位置付けで利用することは非常に有効と思われる。

### (2) 権利化プロセスおよび権利活用段階における留意事項

権利化プロセスにおいて自らの主張や行為に注意を払うことは、権利活用の段階において非常に有効である。出願経過での主張や行為が仇となり権利行使ができなくなる可能性を減らすことができるのみならず、不要な議論を減らすことにも繋がるためである。特に、交渉段階では、裁判官のような公正中立な判断者がいないため、半ば屁理屈ともいえる主張であっても、その主張によって議論が並行線をたどることも考えられる。滞りなく権利を活用するためには、不要な争点となりうる芽をできる限り摘んでおくことが望ましい。

ここに、権利化プロセスにおける留意事項を

列挙し、合わせて権利活用段階における留意事項にも簡単に触れる。

1) 意見書において引用文献との差異を説明する際は、特許性が担保され得る限り、クレームの構成と引用文献の構成とを対比するに留めるよう心がける。クレームの構成を離れた主張は、権利行使において不利に働く可能性が否めないためである。また、構成を説明する際にも、できる限りクレームに記載された用語や表現をそのまま抜き出すことが望ましい。

2) クレームの構成がもたらす作用効果の記載は、なるべく避けるよう心がける。また、作用効果を記載する場合であっても、明細書に記載のない作用効果や、明細書に記載があるとしてもクレーム範囲に含まれる一部の実施形態のみが奏する作用効果については、意見書への記載に留意を要する。5. 2でも述べた通り、意見書に記載した作用効果を奏する構成に限定解釈されてしまう可能性が否めないためである。

3) 「確定的」と判断され得る主張は、必要に迫られない限り避けるよう心がける。5. 2でも述べたとおり、「確定的」な主張は、仮にそれが特許性の担保に寄与せずとも、限定解釈に繋がるおそれがあるためである。

4) 権利活用段階では出願経過を振り返り、意見書においてクレーム文言について何らかの限定的な主張をしていた場合、仮にクレームを補正せずに権利化できていたとしても、その権利の効力には限界がある場合があることに留意すべきである。クレームを補正することなく、意見書のみで特許性が認められると、外見上広い権利を取得できたように考えがちであるが、権利行使の段階では、限定解釈がなされたり特許無効とされたりする等、必ずしも有効に機能するとは限らないからである。

## 7. おわりに

企業実務家には限られたリソース、納期中、増加傾向にある他社特許権の適正なリスク管理を行うことが求められる。クレーム文言からは明確には非侵害とは言えず、また明らかな無効理由があるとも言えない場合に、企業実務家はリスク低減のため、藁にもすがる思いであらゆる方策を練ることになる。納期中にどうにかリスクを低減しなければならない。そのとき、ふと、意見書に記載された一つの文章が目止まる。その一文をもって非侵害と言えないか。他社特許権のリスク検討を経験した企業実務家であれば、誰もが一度は経験したシチュエーションであろう。そのような出願経過にどれほど頼って良いのか。この率直な疑問を解消したいというのが、本研究テーマを選定した背景の一つである。

一般に、特許権者はクレーム文言をできる限り広く、被疑侵害者はできるだけ狭く解釈するために、それぞれ様々な手を尽くす。そのため、出願経過についても、双方とも自己に有利な解釈に沿うように都合よく用いがちである。しかし、本稿で見たように、出願経過がクレームの文言解釈に影響するかの判断には考慮すべき点があるため、相手方に有利な解釈についても検討し、どちらの論理が妥当なのか、客観的な立場で比較検討してみるべきであろう。

本稿が企業実務を担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) 「保護範囲画定の局面における出願経過の位置付け」西井志織 日本工業所有権法学会編『商標の使用と権利侵害』29-54頁
- 2) 「発明の要旨の認定と技術的範囲の解釈、さらに均等論の活用」飯村敏明 パテントVol.64 No.14 57-70頁
- 3) 「クレーム解釈における信義則の適用について」

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

宮垣聡 日本弁理士会中央知的財産研究所編『クレーム解釈をめぐる諸問題』（平成20年）154-158頁

- 4) 「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」田村善之 日本弁理士会中央知的財産研究所編『クレーム解釈論』（平成17年）77-96頁
- 5) 争点となる行為としては、例えば補正による下位クレームの削除等が考えられる。詳しくは3. 2を参照されたい。
- 6) 大阪地方裁判所 平成23年(ワ)第10712号 平成24年10月18日判決言渡「通信端末装置」事件

- 7) なお、今回の研究では原出願の出願経過が争点になった3件では、いずれも当該出願経過はクレームの文言解釈に影響を及ぼしていなかった。ただし、過去には、原出願の出願経過が分割出願のクレームの文言解釈に影響を及ぼした事件があるとの報告がある。  
「特許権侵害訴訟判決ガイド(2)」高瀬彌平 パテントVol.56 No.7 55-65頁

(原稿受領日 2015年8月4日)

