

クレームの限定解釈主張および無効主張に関する分析

特許第2委員会
第2小委員会*

抄 録 企業実務においては、他社特許権のクリアランスを行うに際して、クレームを文言どおり解釈して非侵害と判断する場合と、限定解釈をして非侵害と判断する場合がある。しかしながら、限定解釈は文言どおり解釈して非侵害と判断した場合に比べて解釈の妥当性を推し量る術がないため、限定解釈をして非侵害とすることには大きなリスクが潜んでいる。そこで、被疑侵害者から限定解釈主張がなされた事件を対象にし、主張が認められた割合や傾向を分析することでリスクの大きさを量ることを試みた。この結果、限定解釈主張が認められる割合は約25%と非常に低いことが判明し、限定解釈に依拠することのリスクが数的に裏付けられた。なお、限定解釈主張に加え、非侵害の主張に用いられることがある作用効果不奏功の抗弁および公知技術の抗弁についても同様の分析を行うとともに、特許無効主張についての統計分析も加えた。

目 次

1. はじめに
2. 限定解釈とは
 - 2.1 定義
 - 2.2 限定解釈の歴史
 - 2.3 調査対象範囲
3. 限定解釈主張に関する統計
 - 3.1 全体の傾向
 - 3.2 限定解釈手法別の傾向
 - 3.3 技術分野別の傾向
4. 限定解釈主張に関する事件の紹介
 - 4.1 作用効果限定
 - 4.2 実施例限定
 - 4.3 公知技術参酌による限定
 - 4.4 出願経過参酌による限定
 - 4.5 作用効果不奏功の抗弁
 - 4.6 公知技術の抗弁
5. 無効主張に関する統計
 - 5.1 特許無効の抗弁の利用状況
 - 5.2 特許無効の抗弁の容認率
6. 考 察
7. おわりに

1. はじめに

企業実務においては、他社特許権のクリアランスを行うに際して、クレームを文言通り解釈して非侵害と判断する通常的手法以外に、「限定解釈をして非侵害」と判断したり、あるいは特許法104条の3の規定から「他社特許権は無効」と判断したりすることがある。

前者の結論を導くにあたり限定解釈をするための手法が種々知られているが¹⁾、限定解釈は文言どおり解釈して非侵害と判断した場合に比べて解釈の妥当性や信頼性を推し量る術がないため、このような判断をすることには大きなリスクが潜んでいる。

一方、後者の結論を導くに当たっては、専門家から特許無効の鑑定書を購入することが一般的に行われるが、このような方法でクリアラン

* 2015年度 The Second Subcommittee, The Second Patent Committee

スを行うこともまた、限定解釈と同様のリスクが潜んでいる。

そこで、当小委員会では、被疑侵害者から限定解釈主張や無効主張がなされた特許権侵害訴訟事件を対象に、これらの主張が認められた割合の統計や傾向について分析し、限定解釈や無効判断に依拠することのリスクを数的に確認するとともに、他社特許権のクリアランス時に留意すべき事項を実務家に対してフィードバックすることとした。

なお、本稿は、2015年度特許第2委員会第2小委員会の中津川勇二（ダイヘン，小委員長），小野寺拓也（富士電機，小委員長補佐），豊田充生（中国電力，小委員長補佐），向山直樹（富士通，小委員長補佐），石田久人（豊田自動織機），加藤裕之（住友ゴム工業），酒井優（三菱電機），菅原朋宏（三菱瓦斯化学），高橋太一（三菱化学），鷹谷彩子（日本たばこ産業），長澤大輔（サトーホールディングス），八賀大輔（NTTドコモ），安田達士（日本電気特許技術情報センター）が執筆した。

2. 限定解釈とは

2.1 定義

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、実際の特許権侵害訴訟では、特定の条件の下で、クレームが限定的に解釈されることがある。これを本稿では限定解釈という。限定解釈の手法は、これまでの特許権侵害訴訟の歴史の中で裁判実務として積み重ねられ、作用効果限定，実施例限定，公知技術参酌，出願経過参酌による限定等が存在するとされる^{1)~3)}。

また、限定解釈には該当しないが、被疑侵害

者の抗弁として、作用効果不奏功の抗弁⁴⁾，公知技術の抗弁⁵⁾なるものが存在しており、被告製品が特許権侵害にあたらない根拠として主張されることがある。

当小委員会では、これらの限定解釈や抗弁の各主張を以下の表1のように整理・定義し、分析の対象とした。なお、限定解釈に相当するか、通常の解釈に相当するかの線引きが非常に難しい場合があるが、本稿を執筆するにあたっては、当小委員会の各委員が客観的な視点で判決文を読み、明らかにクレームにない文言を追加して狭く解釈しているなど、限定解釈主張がされていると誰もが判断できる事件を取り上げるよう心がけた。なお、特許権者の拡大解釈を本来のクレームの範囲に戻すための被疑侵害者の主張は、限定解釈には相当しないため、本分析からは除外している。

表1 対象とする限定解釈・抗弁

分類	通称	意味
限定解釈	作用効果限定	作用効果を奏する範囲になるように、クレームにない文言を追加して狭く解釈
	実施例限定	実施例レベルにまでクレームを狭く解釈
	公知技術参酌	公知技術を含まないようにクレームを狭く解釈
	出願経過参酌	特許権者の出願経過における意見、行為等を参酌してクレームを狭く解釈
抗弁	作用効果不奏功の抗弁	被告製品が特許発明の作用効果を奏しないものとして非侵害を主張
	公知技術の抗弁	被告製品は公知技術（自由技術）であり、特許権の効力は及ばないとし、非侵害を主張

2.2 限定解釈の歴史

裁判所は、特許法104条の3が存在しなかった時期に、無効理由の含まれた特許権に基づい

て請求がされた場合等に合理的な結論を導くために、さまざまな解釈手法を駆使して非侵害という結論を導く試みをし、自己完結的に紛争を終了させていたとされる¹⁾。

すなわち、限定解釈手法は、特許権者から無理な請求があったとしても特許権侵害訴訟の場で無効判断ができなかったために、裁判所が特許権者からの請求を棄却するために確立されたものであるとされている。その後、いわゆるキルビー判決⁶⁾を契機に特許法104条の3が導入され、特許権侵害訴訟の場で無効判断ができるようになり、これにより合理的な判断ができるようになったことから、同104条の3の導入以後は、従前の無理な限定解釈は不要になったとも言われている¹⁾。

しかしながら、1つの特許権侵害訴訟において、侵害判断と無効判断が同時にできるようになったということは、クレーム解釈すなわち技術的範囲の認定と、いわゆる発明の要旨の認定が同時に行われるようになったことを意味している。このため、別の議論として、技術的範囲の認定基準と、発明の要旨の認定基準は一致すべきか否かという問題が取り上げられることがある⁷⁾。

元々、特許法104条の3の立法契機となったキルビー判決は、無理な技術的範囲の限定解釈の代わりに無効の抗弁を主張することを認めたものであるから、技術的範囲の認定と発明の要旨の認定とが合致することを想定していたとされる⁸⁾。

技術的範囲の認定と発明の要旨の認定とが合致するべきという考えに立てば、限定解釈の各手法は、本来、存在してはならないのかもしれないが、従前の裁判実務によって確立されてきた各手法は、裁判所で無効判断ができるようになった現在でも依然として採用され続けているという背景がある。

2. 3 調査対象範囲

本分析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580件抽出した。さらにこの中から、侵害の有無が争点となっている事件を464件抽出した。

期 間：平成19年1月1日～平成27年5月26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：「クレーム」or「技術的範囲」

3. 限定解釈主張に関する統計

前節で分析対象とした464件を対象に、全体の傾向、限定解釈手法別の傾向、技術分野ごとの傾向を以下に示す。なお、1つの事件で複数の特許の属否が争点となっている場合があるため、以下の統計は、事件数ではなく特許数502件を対象に分析した結果を示している。

3. 1 全体の傾向

表2は、分析対象とした502件のうち、表1で示した限定解釈や抗弁の主張がなされた事件数および割合を示している。この表から分かるように、約半数（46.8%）で限定解釈や抗弁が主張されている。

表2 分析対象の特許数

	特許数	割合
侵害論が展開された特許数	502件	-
うち、限定解釈・抗弁が主張された特許数	235件	46.8%

図1は、表2で示した235件を対象に、限定解釈や抗弁の主張が裁判所により認められた割合の推移である。本分析の対象とした2007年以

降は、2008年のみ40%超と比較的高い割合となっている以外は、約30%で推移している。

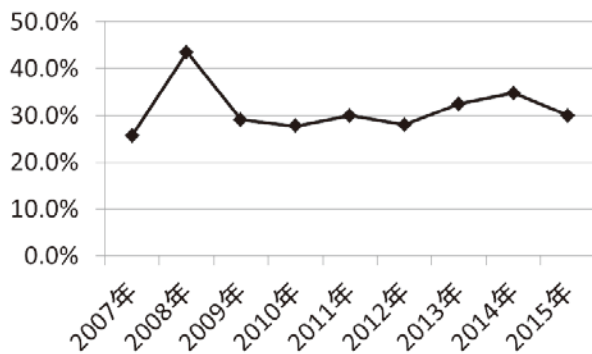


図1 限定解釈・抗弁が容認された割合

3. 2 限定解釈手法別の傾向

表3は、表2で示した235件を対象に、限定解釈や抗弁の主張がどの程度認められたのかを手法別に確認した結果であり、主張数、容認数および割合を示している。

この表の最下行に示すように、被疑侵害者から限定解釈や抗弁の主張がなされた294件に対し、裁判所が認めた数は73件であった。その割合は24.8%であり、これらの主張が認められる割合は非常に低いことが理解できる。なお、表3で示した容認率が図1に比べて低い数値となっているのは、1つの特許で複数の限定解釈や抗弁の主張がされている場合があるためである。手法別に見ていくと、比較的認められやすい手法は作用効果限定(33.3%)、出願経過参酌による限定(35.3%)であり、逆に認められにくい手法は実施例限定(17.9%)、公知技術参酌による限定(10.5%)という結果になった。作用効果不奏功の抗弁、公知技術の抗弁については、被疑侵害者から一定数の主張はされるものの、本分析の範囲では認められた事件はなかった。また、表1で示した限定解釈・抗弁のいずれにも該当しないその他の主張、例えば特許権者の前訴や別件訴訟での主張、別出願での記載

や補正等を根拠にした非侵害主張が15件なされていたが、全て認められていなかった。

表3 限定解釈手法別の内訳

	主張数	容認数	容認率
作用効果限定	54件	18件	33.3%
実施例限定	67件	12件	17.9%
公知技術参酌による限定	19件	2件	10.5%
出願経過参酌による限定	116件	41件	35.3%
作用効果不奏功の抗弁	16件	0件	0.0%
公知技術の抗弁	7件	0件	0.0%
その他	15件	0件	0.0%
合計	294件	73件	24.8%

3. 3 技術分野別の傾向

表4は、限定解釈や抗弁の主張がどの程度認められるのかを技術分野ごとに示したものである。電気やソフトウェアの分野は、他の分野よりも主張がやや認められやすいという結果になった。なお、その他の技術分野とは、食品、生活用品、スポーツ用品等の分野を指す。

表4 技術分野別の容認率

技術分野	主張数	容認数	容認率
電気	45件	19件	42.2%
機械	110件	30件	27.3%
化学	33件	8件	24.2%
ソフト	23件	10件	43.5%
その他	24件	7件	29.2%

表5～7は、裁判所に認められる割合が比較的高かった限定解釈主張(作用効果限定、実施例限定、出願経過参酌)の主張数および容認率を技術分野ごとに示したものである。限定解釈の主張数および容認率は、技術分野ごとにばらつきが見られる。

表5 作用効果限定の技術分野別容認率

技術分野	作用効果限定		
	主張数	容認数	容認率
電気	10件	3件	30.0%
機械	27件	7件	25.9%
化学	8件	2件	25.0%
ソフト	2件	2件	100.0%
その他	7件	4件	57.1%

表6 実施例限定の技術分野別容認率

技術分野	実施例限定		
	主張数	容認数	容認率
電気	17件	4件	23.5%
機械	38件	7件	18.4%
化学	6件	0件	0.0%
ソフト	4件	0件	0.0%
その他	2件	1件	50.0%

表7 出願経過参酌限定の技術分野別容認率

技術分野	出願経過参酌		
	主張数	容認数	容認率
電気	23件	12件	52.2%
機械	49件	14件	28.6%
化学	16件	5件	31.3%
ソフト	16件	7件	43.8%
その他	12件	3件	25.0%

4. 限定解釈主張に関する事件の紹介

前節の統計で示したように、限定解釈や抗弁の主張が裁判所に認められる割合は低いことから、例えば他社特許権のクリアランス時に限定解釈により非侵害と判断することは、大きなリスクを伴っていることが数字的に裏付けられた。しかしながら、企業実務においてはリスクを承知の上で限定解釈を行うこともある。そこで、ここからは、実務家が限定解釈や抗弁の考え方や主張のあり方を理解することができるよう、限定解釈主張が認められた事件と認められなかった事件を紹介するとともに、2つの事件を比較しながら実務家として押さえておくべ

きポイントを考察する。

4. 1 作用効果限定

(1) 主張が認められた事件（フルオロエーテル組成物事件）

裁判所：知的財産高等裁判所

事件番号：平成18年(ネ)第10075号

判決日：平成21年4月23日

1) 事件概要

本件は、特許発明の構成要件「ルイス酸抑制剤」について、作用効果の有無を参酌して「EPR（エポキシフェノリックレジン）」を含まない範囲に限定されるか否かが争点の1つとなった。

2) 被告の主張

被告は、構成要件の「ルイス酸抑制剤」は、ルイス酸の中和反応を生じることにより、ルイス酸によるセボフルランの分解を防止するという作用効果を有するものであるため、固体化した被膜となってルイス酸とセボフルランを物理的に遮断するものであって、化学的なルイス酸の中和反応を生じない「EPR（エポキシフェノリックレジン）」はこの構成要件を充足しないと主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、「本件特許発明においては、ルイス酸抑制剤により容器由来ルイス酸を中和することを手段として、容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解の防止との作用効果を実現するものであるから、容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解の防止が容器由来ルイス酸の中和と関係なく実現される場合には、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いえず、そのような場合におけるルイス酸抑制剤は、本件特許発明にいう『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る。」と判示し、被告の主張を認めた。

(2) 主張が認められなかった事件（屋根下地材事件）

裁判所：東京地方裁判所

事件番号：平成20年(ワ)第14955号

判決日：平成25年6月28日

1) 事件概要

本件は、特許発明の構成要件「2段階に突出した多数のすべり止め突部」が、作用効果を参酌して、「明確な2段階構成の突起形状」に限定されるか否かが争点の1つとなった。

2) 被告の主張

被告は、特許発明は「すべり止め突部の下部大径突部により、踏み感の安定性を維持し、同上部小径突部により、作業者の作業靴下面にくいつき状となりすべり止め効果を増大させる」という効果を有するものであるため、「下部大径部で踏み感の安定を維持する」という効果を有さない明確な2段階構成の突起形状ではないものはこの構成要件を充足しないと主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、「すべり止め突部が外形上下部と上部に区画される2段階構成を採用しているといえる場合には、これによって従来技術にない(中略)技術的效果を生じさせているというべきである」と判示し、被告の主張を認めなかった。

(3) 2事件の比較による考察

上記事件において、裁判所はいずれも特許発明の作用効果における被告の主張内容を参酌した点で共通するが、前者では、「当業者の認識を踏まえた因果関係があると認めることはできない」としたのに対して、後者では、「技術的效果を生じさせている」とした点で相違する。

この相違が生じた理由の1つとして、前者と後者とでは、特許発明の構成から作用効果に至るまでの過程やメカニズムの違いの有無が考えられる。

前者では、特許発明は「ルイス酸抑制剤」で

容器由来ルイス酸を中和することにより、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いう作用効果を得ているのに対し、被告製品では、「EPR」で容器由来ルイス酸とセボフルランとの間を物理的に遮断することにより同様の作用効果を得ている。すなわち、作用効果に至るまでの過程が異なっている。このように、特許発明の構成から作用効果に至るまでの過程が異なる場合は、被告製品が特許発明の技術的範囲に属すると認められるのには困難さが伴うと考えられる。

一方、後者では、特許発明も被告製品もすべり止め突部を2段階構成とすることにより作用効果を得ているため、作用効果に至るまでのメカニズムは同一と判断されたと考えられる。このように、特許発明の構成から作用効果に至るまでのメカニズムが同じである場合は、被告製品が特許発明と同一の作用効果を有するであろうとの推定が働き、被告製品が特許発明の技術的範囲に属すると認められるケースが多いと考えられる。

これらの事件のように、特許発明の作用効果に基づいた技術的範囲の認定については、特許発明の構成から作用効果に至るまでの過程やメカニズムが同じであるか否かによって、構成要件が限定的に解釈される場合と、されない場合があることに留意すべきである。

4. 2 実施例限定

(1) 主張が認められた事件（地震時ロック方法事件）

裁判所：大阪地方裁判所

事件番号：平成21年(ワ)第6994号

判決日：平成22年7月22日

1) 事件概要

本件は、特許発明の構成要件の「回動の動きが妨げられ扉等の開く動きを許容しない状態」が、本件明細書の実施例に開示された具体的な

構成のみに限定されるか否かが争点の1つとなった。

2) 被告の主張

被告は、クレームの記載は機能的であって、具体的な構成が不明確であるから、本件明細書の実施例に開示された「係止体の後方の球が直接的に係止体後部の下降を妨げる」構成に限定されるどころ、被告製品では「倒立分銅の傾斜によりラッチ体（係止体）の回動を間接的に妨げる」のであるから、本件特許発明の技術的範囲に属しないと主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、クレームの記載が抽象的、機能的である場合には、「明細書及び図面の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべき」であり、「明細書及び図面の記載から当業者が実施できる構成に限り当該発明の技術的範囲に含まれる」と判示した。そして、本件明細書には、「装置本体の震動エリアに収納された球により地震時に係止体の回動を妨げる構成が開示されていることが認められるが、それ以外の構成は記載されておらず、またそれを示唆する記載もない」とした上で、「本件明細書の記載から当業者が実施できる構成は、振動エリアに収納した球を用いて係止体の回動を妨げる構成だけというべきであるから、かかる構成に限り本件特許発明の技術的範囲に含まれる」と判示し、被告の主張を認めた。

(2) 主張が認められなかった事件（ホースリール事件）

裁判所：知的財産高等裁判所

事件番号：平成20年（ネ）第10046号

判決日：平成20年11月26日

1) 事件概要

本件は、特許発明の構成要件「フレームの脚部を（中略）移動可能に取り付けた」について、

「移動」が、本件明細書の実施例に開示された「回動」のみに限定されるか否かが争点の1つとなった。

2) 被告の主張

被告は、「移動」の用語は一義的に明確ではないから、実施例に開示された「回動」のみに限定されるどころ、被告製品では、「取り外し」「反転」「挿入」によってフレームの脚部が「移動」できるのであるから、本件特許発明の技術的範囲に属しないと主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、「本件明細書において脚部を『回動』する構造のほか、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本件明細書を見れば容易に理解することができ、かつ、本件明細書には脚部を『移動可能』とする構成として脚部が『回動』する構造に限定する旨の記載や示唆はなく、そのような構造に限定すべき理由もない」と判示し、被告の主張を認めなかった。

(3) 2事件の比較による考察

両事件を比較すると、裁判所が、クレームの記載が明確でない場合に明細書に開示された実施例の記載を参酌している点において共通するが、前者では、裁判所は実施例限定を肯定したのに対し、後者では、これを否定した点で相違する。両事件は、被告製品が明細書等の記載から当業者が容易に実施できるか否かによって結論が分かれている。

クレームの記載が抽象的だからといって、その特許発明の技術的範囲が直ちに実施例に限定解釈される訳ではない。技術的範囲は、明細書等に開示された具体的な構成に示されている技術思想（当業者が容易に実施できる構成）に基づいて確定されるのであって、その技術思想の解釈の結果として、技術的範囲＝実施例そのも

のとなるケースが存在するに過ぎないと言える。

従って、他社特許権の侵害有無を検討する際には、クレームの記載が抽象的な場合であっても、単に自社製品と特許発明の実施例とが相違することのみならず、自社製品が明細書等の記載から容易に実施できないことを検討すべきである。

4. 3 公知技術参酌による限定

(1) 主張が認められた事件（受像装置事件）

裁判所：知的財産高等裁判所

事件番号：平成25年(ネ)第10071号

判決日：平成26年3月26日

1) 事件概要

本件は、特許発明の構成要件「識別信号」について、公知技術を参酌してARI4:3信号が含まれない範囲に限定されるか否かが争点の1つとなった。

2) 被告の主張

被告は、「本件特許出願前のARIB標準規格(中略)から明らかなおり、アスペクト比情報(ARI: Aspect-Ration-Information)のみでは付加映像を適切に判別できないことが当業者の技術常識であった。」ため、「識別信号」はARI4:3信号が含まれない範囲に限定解釈されるから、映像の出力の際にARI4:3信号を参照している被告製品は、本件特許発明の「識別信号」を充足しないと主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、「付加映像であることを識別することが本件発明にいう識別信号の定義」であって、「ARIB標準規格において、ARI4:3信号の有無によって付加映像であることを識別できない場合があるから、ARI4:3信号は『識別信号』にあたるということとはできない」と判示し、被告の主張を認めた。

(2) 主張が認められなかった事件(ハンマ事件)

裁判所：大阪地方裁判所

事件番号：平成18年(ワ)第2810号

判決日：平成19年6月21日

1) 事件概要

本件は、特許発明の構成要件「アール面取部」について、公知技術と同程度のアール面取部が含まれない範囲に限定されるかが争点の1つとなった。

2) 被告の主張

被告は、本件特許出願前のJIS規格にアール面取部が記載されていたため、構成要件の「アール面取部」は、明細書に開示された「全周にわたって窪み込む状態に形成された」アール面取部に限定されるから、JIS規格と同程度のアール面取部が付された被告製品は、本件特許発明の「アール面取部」を充足しないと主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、「本件明細書の【特許請求の範囲】はもとより、【発明の詳細な説明】にも、突起部の根元入り隅部に生じる応力集中を防止し得る程度において、本件特許発明における『アール面取部』が、JIS規格上要求されている『丸み』を上回るものであることを示す記載はない」と判示して、被告の主張を認めなかった。

(3) 2事件の比較による考察

両事件ともに当該技術分野における公知技術を参酌して、クレーム文言を解釈している点では共通するが、前者では公知技術を参酌してクレーム文言を限定解釈したのに対して、後者ではこれを否定した点で相違する。

前者では、ARIB標準規格において、ARI4:3信号では付加映像であることを識別できないことが記載されていたため、当該信号は付加映像の「識別信号」から除外され、公知技術を根拠とする限定解釈主張は有効であったと考えられる。

後者では、特許無効の抗弁も主張されたが、

裁判所は、特許発明と先行技術との相違点は、突起部の頂面に突起部の上面から下面に至るまで延長する縦溝を設けることであり、これにより特許は有効と判断している。面取部を設けることは特許発明の技術的特徴ではなかったため、JIS規格の面取部に関する記載を根拠とする限定解釈主張は有効ではなかったと考えられる。

このように、公知技術を根拠として限定解釈する場合は、公知技術の開示内容だけでなく、限定解釈しようとする構成要件が特許発明の技術的特徴か否かにも留意するべきであると考えられる。

4. 4 出願経過参酌による限定

(1) 主張が認められた事件（情報データ出力システム事件）

裁判所：東京地方裁判所

事件番号：平成24年(ワ)第16103号

判決日：平成25年8月29日

1) 事件概要

本件は、特許発明の構成要件「共用アプリケーションソフトウェア」について、出願経過を参酌し、「サーバ側のフォントと同一のフォントで利用者端末側で印字する機能」を有するソフトウェアに限定されるか否かが争点の1つとなった。

2) 被告の主張

被告は、原告らが出願経過において、公知のソフトウェアである「リーダー」が「共用アプリケーションソフトウェア」に当たることを否定していたこと、及び、「共用アプリケーションソフトウェア」はサーバ側のフォントと同一のフォントで利用者端末側で印字する機能を有している旨主張していたのだから、当該構成要件は、当該機能を有するソフトウェアに限定され、サーバ側のフォントと異なるフォントで印字する機能を有する「リーダー」を備える被告サービスは、本件特許発明の技術的範囲に含ま

れないと主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、原告らが出願経過において、本件発明と従来技術との差異を示すために「リーダー」を用いて印刷した場合、「文字フォントを統一することができず、クライアントがサーバと同一の文字フォント、サーバと同一の文字数（情報データの個数）で帳票を出力することができない場合があるのに対し、本件各発明の共用アプリケーションソフトウェアにはこのような制約がなく、規則正しく最適なレイアウトで出力することができる旨主張しているのであるから、本件各発明の共用アプリケーションソフトウェアはリーダーとは異なるアプリケーションソフトウェアを想定している旨の主張をしていることが明らかである」と判示し、原告らの主張は「信義誠実の原則に反し、許されない」として、被告の主張を認めた。

(2) 主張が認められなかった事件（半導体素子搭載用基板及びその製造方法事件）

裁判所：知的財産高等裁判所

事件番号：平成19年(ネ)第10089号

判決日：平成21年2月18日

1) 事件概要

本件は、特許発明の構成要件「半導体素子搭載用基板」について、出願経過を参酌し「Fan-inタイプの半導体素子搭載用基板」に限定されるか否かが争点の1つとなった。

2) 被告の主張

被告は、出願経過等を参酌し「原告自身が、出願の過程において、本件各発明はFan-inタイプのものを対象とし、その構成により、チップサイズとほぼ同等の小型パッケージを実現すると主張した結果、特許されたものである」のだから、「半導体素子搭載用基板」はFan-inタイプに限定され、Fan-in/outタイプである被告製品は本件特許発明の技術的範囲に含まれないと

主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、「本件各特許権の出願経過における説明において、(中略)原告は、本件各発明の進歩性に関し、Fan-inタイプを採用することによってチップサイズとほぼ同等の小型パッケージを実現する趣旨を述べていたことが認められる。」としつつも、「しかし、上記の各場合における原告の説明等は、外部接続端子を半導体素子搭載領域に設けることによる利点を説くものではあるが、外部接続端子を半導体素子搭載領域のみに設けなければならない、その外側の樹脂封止用半導体パッケージ領域(半導体パッケージ領域)に設けてはならないこと、すなわちFan-inタイプに限定しFan-in/outタイプを排除することを明確に述べたものではない。」と判示し、被告の主張を認めなかった。

(3) 2事件の比較による考察

上記事件において、裁判所はいずれも出願経過における原告らの主張内容を参酌した点で共通するが、前者では原告らの主張を「信義誠実の原則に反し、許されない」としたのに対し、後者では「排除することを明確に述べたものではない」とした点で相違する。

前者では、特許発明の共用アプリケーションに対して、被告製品の「リーダー」という対比が出願経過においてすでに実質的になされており、両者は異なるものであるということが原告の出願経過から十分に認定されたのに対し、後者では、Fan-in, Fan-in/out, Fan-outという3つのタイプが存在するという前提の下、特許発明のFan-inに対して被告製品のFan-in/outという対比は出願経過でなされたとはいえ、Fan-inの利点を述べるにとどまり、Fan-in/outが除外されたとまではいえないと認定された。

即ち、前者では、出願経過において、被告製品を明確に除外していたものと解されるのに対

し、後者では、明細書の記載、技術の公知性等を考慮した上で、単に特許発明の利点を強調するにすぎないと判断された点に違いがあったと思われる。

技術的範囲の認定については、出願経過において構成要件を限定的なものとする主張があるからといって直ちに信義則や禁反言が用いられるわけではなく、出願経過における主張の内容・表現、明細書の記載、技術の公知性等も考慮して総合的に行われるものであることに改めて留意する必要がある。この点に関しては、2014年度特許第2委員会第2小委員会が知財管理に投稿した論説⁹⁾において詳細に分析されているので参照されたい。

4. 5 作用効果不奏功の抗弁

作用効果不奏功の抗弁は、被告主張が認められた事件が見当たらなかったため、認められなかった事件のみを紹介する。

(1) 回転歯ブラシの製造方法及び製造装置事件

裁判所 : 知的財産高等裁判所

事件番号 : 平成25年(ネ)第10035号

判決日 : 平成25年11月6日

1) 事件概要

本件は、シート状のブラシ単体を多数枚重ね合わせて形成する回転歯ブラシにおいて、被告によるブラシ単体の製法が、本件特許発明の作用効果を奏さず技術的範囲から除外されるか否かが争点の1つとなった。

2) 被告の主張

被告は、本件特許発明の製法によって製造されるブラシ単体は、均一な厚さが得られることを作用効果とするものであるのに対し、被告製法によって製造したブラシ単体は、ブラシ両面から両側へ膨らむ円形の膨出部を有しているため均一な厚さが確保されておらず、本件特許発明の作用効果を奏しないから、技術的範囲に属

さないと主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、被告製法によるブラシ単体の膨出部について、「製造されたブラシ単体を柄に取り付ける際の配置を控訴人（注：被告）の意図するとおりに行う目的で、ブラシ部分の厚みに付加して敢えて設けられたものにすぎず、これによって、控訴人方法が、『各工程を画一的に処理することが可能となり、高度な熟練を要することなく均一な厚さのブラシ単体の製作を可能とする』（本件明細書【0006】）との効果を奏していることが否定されるものではない。」と判示し、被告の主張を認めなかった。

4) 考察

本件の被告は、ブラシ単体に膨出部を付加したことにより特許発明の作用効果を奏さないと主張したが、このように、被告製品や製法に他の構成を付加することによって、特許発明の作用効果を奏さなくなるとする主張は、認められにくいと思われる。

3. 2節の統計に示したように、本調査の範囲においては、作用効果不奏功の抗弁が認められた事件は見られなかった。一方で、作用効果限定による否認は3割程度認められている。

作用効果不奏功の抗弁が認められた例としては、エアロゾル製剤事件の第一審が著名であるが¹⁰⁾、控訴審において、作用効果を生じないことを主張するだけでは不十分であって、その結果、当該作用効果と結びつけられた特許発明の特定の構成要件の一部又は全部を備えないこと等を主張する必要があると判示されている¹¹⁾。この判示や上記統計結果に基づけば、他社特許権を侵害しない理由として作用効果不奏功の抗弁を検討する場合は、自社製品が特許発明の作用効果を奏さないことのみではなく、作用効果限定による非侵害の主張が成立しないかも合わせて検討するべきである。

4. 6 公知技術の抗弁

公知技術の抗弁は、被告主張が認められた事件が見当たらなかったため、認められなかった事件のみを紹介する。

(1) ゴーグル事件

裁判所：大阪地方裁判所

事件番号：平成17年(ワ)第12207号

判決日：平成19年4月19日

1) 事件概要

本件は、被告製品のゴーグルについて、公知技術と同視でき、本件特許発明の技術的範囲から除外されるか否かが争点の1つとなった。

2) 被告の主張

被告は、被告製品の技術的構成①～⑦は引用例1～6に記載されており、技術的構成①を基本的骨組みとして、これに引用例1～6に開示された公知技術を加味して製作されたものであるから、このような公知技術を用いた被告製品は、本件特許発明の技術的範囲に属しないと主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、被告が公知技術の抗弁を主張していることを認定したうえで、「そもそもかかる抗弁が許容されるか否かはともかくとして、本件特許発明が公知技術と対比して新規かつ進歩性を有する発明であることは、前記で判示（注：被告による特許無効の抗弁主張に対し、本件特許権は有効と判示）したとおりであり、被告製品がこのように新規かつ進歩性を有する本件特許発明の構成要件をすべて具備する以上、同特許発明の技術的範囲に属するものというべきである。」と判示し、被告の主張を認めなかった。

4) 考察

本件の被告は、被告製品が「公知技術の組み合わせ」であることを主張しているにすぎず、

原告もその点を指摘していたが、裁判所はその点は問題としておらず、公知技術の抗弁そのものが技術的範囲の属否に影響せず、特許の有効性と構成要件の充足性のみから判断すべきであると判示している。

3. 2節の統計に示したように、本調査の範囲においては、公知技術の抗弁がなされた7件の事件のうち、主張が認められたものは見られなかった。本件以外はこの抗弁に対する裁判所の判断は示されていない。また、7件中6件で無効の抗弁が主張されており、そのうち3件において特許無効と判断されている。

無効の抗弁を認める実質的根拠は公知技術の抗弁とほぼ同様であり、無効の抗弁が認められれば、公知技術の抗弁の役割は終えたといえるとする見解もある¹²⁾。上記統計結果や本件の判示からすると、この抗弁を主張しても、裁判所から判断されないまたは否定されるケースが多いと想定されるため、企業実務において他社特許権のクリアランスを行う際は、この抗弁を根拠とするのではなく、特許無効の根拠となる資料収集に注力するべきである。

5. 無効主張に関する統計

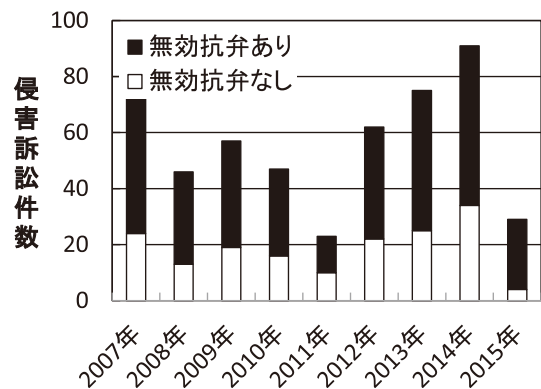
キルビー判決を契機とした特許法104条の3の導入以後は、裁判所が特許無効の判断をすることができるようになったことから、企業実務において他社特許権のクリアランスを行う際、非侵害の判断に代えて（あるいは加えて）、「他社特許権は無効」と判断することがある。この判断もまた、限定解釈と同様のリスクが潜んでいると言える。このリスクを理解するには、特許権侵害訴訟において被疑侵害者がいわゆる特許無効の抗弁を主張したときに、該主張を裁判所がどの程度認めているかを把握しておくことが肝要となろう。

キルビー判決が与えた影響については、2007年度特許第2委員会第4小委員会が過去に研究

しており¹³⁾、2008年に知財管理に掲載された論説において、2000～2006年の事件を対象に分析と考察を加えている。当小委員会では、2007年以降（正しくは2. 3節に記載の期間）における事件を対象とし、特許無効の抗弁に関する動向について追加調査した。

5. 1 特許無効の抗弁の利用状況

2. 3節に記載の期間に判決が出された事件において、特許無効の抗弁が主張された事件の年推移を図2に示す¹⁴⁾。被疑侵害者が特許無効の抗弁を利用する割合は2007年以降も高く維持されており、70%前後で推移している。



判決年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
抗弁比率	67%	72%	67%	66%	57%	65%	67%	63%	86%
抗弁あり	48	33	38	31	13	40	50	57	25
抗弁なし	24	13	19	16	10	22	25	34	4

図2 特許無効の抗弁の利用状況

5. 2 特許無効の抗弁の容認率

被疑侵害者が特許無効の抗弁を主張した事件のうち、裁判所が無効と判断した割合の年推移を図3に示す。2007年～2009年では50%前後で推移していたが、2010年～2015年ではやや低めの30%前後で推移しており、主張が容認される割合が低くなりつつあることが読み取れる。

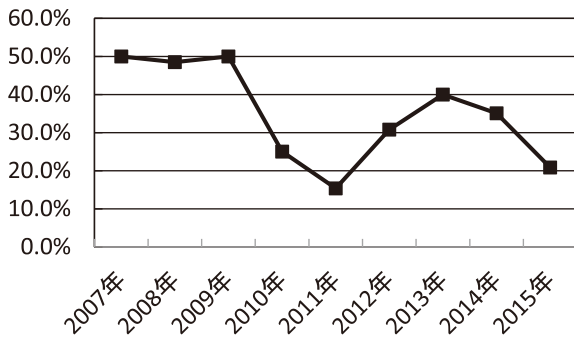


図3 特許無効の抗弁の容認率

6. 考 察

以上説明したように、当小委員会が今回調査した範囲では、被疑侵害者からの限定解釈主張が裁判所に認められる割合は約25%、同様に無効主張が認められる割合は、直近5年では約30%という結果になった。

これらの数値を額面通り低いとみるか、逆に高いとみるかは主観に左右されるところではある。しかしながら、他社特許権のクリアランス時に限定解釈や特許無効の判断に依拠したとして、その結論の根拠と同時にこれらの数字を例えば経営陣等の決裁者に提示することができるであろうか。常にリスクを想定して経営判断を行う経営陣が、このような数字に依拠してゴーサインを出すであろうか。知的財産に携わる者も経営者目線で物事を判断するようにすれば、上述した25%、30%という数字は非常に低い数値であると理解できよう。もっとも、これらの数字は被疑侵害者からの無理な限定解釈主張や無効主張が一定程度含まれた結果ではある。しかし、こういった事情を加味したとしても、リスクという観点から捉えるとこれらの数値を頼りにクリアランスをすることは避けるべきであろう。

また、限定解釈の手法によっては、主張したとしても全く認められていないものが存在しているため、従前から採用されてきた限定解釈の

各手法を無暗やたらと多用して非侵害の根拠とすることは、当然ながら避けるべきである。

では、どうしたらよいか。他社特許権のクリアランスを行うに当たっては、基本に立ち返り、限定解釈をせず、文言通り解釈をして非侵害となるようにすべきであろう。また、無効判断をするに当たっては、確実に無効と言えるだけの材料を揃えるべきである。事業を進める上で本当にやむを得ない場合に、経営陣がリスクを承知し、会社として覚悟をもったときに初めて、限定解釈手法を用いたり特許無効の判断をしたりという行為が許されるというべきである。

一方、特許権者の立場からは、今回の統計により被疑侵害者からの限定解釈主張や無効主張が認められる可能性は低くなりつつあるとはいえるものの、これらの数値はあくまでも訴訟段階での数値を示したに過ぎない。実際は訴訟にまで発展することは少なく、ほとんどが当事者間での警告書の送受や交渉によって解決するわけであるから、被疑侵害者から限定解釈主張や無効主張がなされないよう、特許権者として明細書の作成段階や権利化段階において細心の注意を払うべきであることは言うまでもない。

7. おわりに

本稿では、被疑侵害者から限定解釈主張や特許無効主張がなされた事件を対象に分析を試みた。これらの主張は、技術的範囲の解釈基準と発明の要旨の認定基準が合致するべきか否かという議論にも通じるため、ここで述べておきたい。

両基準が合致するべきという意見は、2015年のプロダクト・バイ・プロセスクレームに関する最高裁判決¹⁵⁾の判決文の中でも、千葉勝美裁判官の補足意見として示されている。両基準が合致するべきという考えに立てば、限定解釈の各手法は存在してはならないのかもしれないが、すでに述べたとおり、これまで裁判実務に

よって確立された各手法は、現在でも依然として採用され続けているという実態がある。限定解釈の今後については、両基準の合致性の問題をはじめ、特許権者と被疑侵害者のバランスをうまくとりながら、方向性を定めていくべきと思われる。

例えば、プロパテントの立場からは、積極的に限定解釈をして特許無効の判断をしないようにすればよい、という考えがあろう。仮にこのような考えが強くなれば、限定解釈を採用する流れが今よりも強くなっていくと思われる。逆に、限定解釈により特許は無効ではないと判断されてしまうと、技術的範囲が特許権者にとって想定以上の狭いものになってしまい、無効にならなくても限定解釈されることで権利行使ができない特許になると意味が無い、という考えもあろう。仮にそのような考えが強くなれば、限定解釈を採用する流れが今よりも弱くなっていくと思われる。

我々実務家としては、両基準の合致性の動向とともに限定解釈の方向性についても注視しながら、実務にフィードバックしていく必要がある。本稿が限定解釈の方向性を定めるのに寄与できるものとなれば幸いである。

注 記

- 1) 「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 59-60頁
- 2) 「特許権侵害訴訟判決ガイド (1)」高瀬彌平 パテントVol.56 No.5 73-77頁
- 3) 「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 55-61頁
- 4) 「特許発明の技術的範囲に関する考え方 (6)」鮫島正洋 CIPICジャーナル Vol.145 22-23頁
- 5) 「侵害裁判における公知技術による無効主張とクレームの限定解釈」特許委員会第1小委員会 知財管理 Vol.47, No.12 1781-1783頁
- 6) 平成10年(オ)第364号 債務不存在確認請求事件(民集54巻4号1368頁)
- 7) 「知的財産関係訴訟」(平成20年)清水節 青林書院 145頁
- 8) 「実務詳説 特許関係訴訟」(平成23年)高部真規子 金融財政事情研究会 156頁
- 9) 「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 知財管理 Vol.65, No.12, 2015 1671-1686頁
- 10) 平成13年10月30日, 大阪地方裁判所 平成12年(ワ)第7221号
- 11) 平成14年11月22日, 大阪高等裁判所 平成13年(ネ)第3840号
- 12) 「特許法第二版」(平成24年)中山信弘 弘文堂 340頁
- 13) 「キルビー判決以後の特許権侵害訴訟におけるクレーム解釈について」特許第2委員会第4小委員会 知財管理Vol.58, No.12, 2008 1567-1579頁
- 14) 前掲注13)の論説では、特許無効の抗弁の利用状況を特許庁公表資料から引用していたが、今回は実際にカウントした。
- 15) 平成27年6月5日, 最高裁判所第2小法廷判決, 平成24年(受)第1204号

(原稿受領日 2016年6月28日)