

## 裁判所におけるクレームの文言解釈に関する考察

特許第2委員会  
第1小委員会\*

**抄 録** 発明の要旨認定及び特許発明の技術的範囲の確定の両場面におけるクレームの文言解釈は、企業における特許出願戦略及び権利活用戦略の基礎となるものであって、これらの最新動向を把握することは、企業における知的財産戦略を遂行するうえで不可欠である。そこで、本研究では、発明の要旨認定場面でのクレームの文言解釈を中心に、近年の裁判所におけるクレームの文言解釈の傾向を分析した。特許権侵害訴訟におけるクレームの文言解釈は、発明の要旨認定及び特許発明の技術的範囲の確定の両場面で同一の基準により行う傾向であることが分かった。また、裁判所における発明の要旨認定において、文言間の技術的關係が不明確なクレーム、文言が出願時の技術常識等を考慮してもその意義が一義的に明らかでないクレーム、記載された文言そのものが社会一般的に使用されるものではないクレームは、リパーゼ最高裁判決の「特段の事情」があると判断される傾向であることが分かった。

### 目 次

1. はじめに
2. 要旨認定の際の明細書（発明の詳細な説明）の参照
  2. 1 検索方法
  2. 2 特許権侵害訴訟の要旨認定場面における明細書参照状況の調査
  2. 3 リパーゼ最高裁判決の「特段の事情」に関する調査
  2. 4 小 括
3. 要旨認定と技術的範囲確定とにおけるクレームの文言解釈
  3. 1 要旨認定と技術的範囲確定とにおけるクレームの文言解釈の動向調査
  3. 2 小 括
4. 要旨認定における「特段の事情」
  4. 1 検索方法
  4. 2 調査結果
  4. 3 「特段の事情」の判断結果の傾向分析
  4. 4 小 括
5. おわりに

### 1. はじめに

昭和62年(行ツ)第3号、平成3年3月8日判決（以下、「リパーゼ最高裁判決」という）では、「特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、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

\* 2017年度 The First Subcommittee, The Second Patent Committee

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。」と判示されている。

そして、特許法70条2項は、願書に添付した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定める場合においては、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旨を規定している。つまり、特許法70条2項は、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られることを原則とした上で、特許請求の範囲に記載された用語について発明の詳細な説明等にその意味するところや定義が記載されているときは、それらを考慮して特許発明の技術的範囲の認定を行うことを確認的に規定したものである<sup>1)</sup>。

近年、発明の要旨認定（以下、単に「要旨認定」という。）と特許発明の技術的範囲の確定（以下、単に「技術的範囲確定」という。）という2つの場面で行われるクレームの文言解釈を同一の基準で行うこと（以下、「シングル・スタンダード」という。）が望ましいとの見解<sup>2)</sup>がある。しかし、要旨認定に関してはリパーゼ最高裁判決で判示された基準があり、技術的範囲確定に関しては特許法70条2項の規定があることから、両場面におけるクレームの文言解釈の基準は一致しないのではないかといった見解<sup>3)</sup>が、以前にあったようである。当然であるが、クレームの文言が、要旨認定及び技術的範囲確定において裁判所でどのように解釈されるかについて、その判断基準や判断思考を実務者が理解することは重要であると考えられる。また、要旨認定は、権利形成過程だけでなく、特許無効審判や侵害訴訟での無効の抗弁の場面においても検討を要する事項であり、企業において発明の要旨を一定のレベルで適切に予測できることは、特許出願戦略の実行や、他社特許侵害等の知財リスクの低減を図るうえで重要である。

そこで、本稿では、過去の裁判例を基に、要旨認定と技術的範囲確定とにおける裁判所の近年のクレームの文言解釈の傾向、及びリパーゼ最高裁判決で判示された特段の事情（以下、「特段の事情」という。）に関する裁判所の判断傾向を分析し、実務での留意点を検討した。

## 2. 要旨認定の際の明細書（発明の詳細な説明）の参照

要旨認定に関してはリパーゼ最高裁判決があるところ、この判決で判示された要旨認定の基準を、「要旨認定では、技術的範囲確定とは異なり、例外的な場合にしか明細書の記載を考慮できない」と解釈した場合には、シングル・スタンダードとリパーゼ最高裁判決の規範との関係に悩む。

そこで、本章では、2.1節の検索方法により裁判例を調査し、裁判所における要旨認定場面でのクレームの文言解釈で明細書を「参照」したか否かについて分析を行った。

なお、本章および第4章の分析においては、要旨認定場面でのクレームの文言解釈の際に、判決文中で明細書の記載に触れている場合には、一律に明細書を「参照」したとして分類を行った。ここで「参酌」ではなく「参照」との文言を用いた理由は、リパーゼ最高裁判決における明細書の「参酌」の意味は、特許請求の範囲の記載を超えて、発明の詳細な説明や図面にだけ記載されたところの構成要素を付加するという見解<sup>4)</sup>があるためである。

### 2.1 検索方法

#### (1) データベース：

知的財産裁判例集（裁判所ウェブサイト）

#### (2) 対象期間：

平成17年4月1日～平成29年6月13日（判決日基準）

(3) 検索条件：

裁判所名：知的財産高等裁判所

権利種別：特許権

訴訟類型：民事訴訟 or 民事仮処分

2. 2 特許権侵害訴訟の要旨認定場面における明細書参照状況の調査

本調査結果によると、知的財産高等裁判所における民事訴訟及び民事仮処分において、判決文中の要旨認定の箇所にも、クレームの文言を解釈する記載があった事件（以下、「要旨認定場面でのみ解釈された事件」とする。）は22件<sup>5)</sup>、判決文中の技術的範囲確定の箇所にも、クレームの文言を解釈する記載があった事件（以下、「技術的範囲確定場面でのみ解釈された事件」とする。）は138件、判決文中の要旨認定及び技術的範囲確定の箇所で、クレームの文言を解釈する記載があった事件（以下、「両場面で解釈された事件」とする。）は12件あった。そしてこれらの総事件数は172件であった(表1)。

両場面で解釈された事件12件と、要旨認定場面でのみ解釈された事件22件<sup>5)</sup>との合計34件について、クレームの文言解釈時に、裁判所が明細書を参照した事件数、逆に明細書を参照しなかった事件数を、技術分野毎に調査した。その結果は、以下の表2の通りであった。

表2に示すように、多くの特許権侵害訴訟の要旨認定場面で明細書を参照してクレームの文言解釈がなされていた（なお、要旨認定場面で明細書を参照せずにクレームの文言解釈がなされていた5件の事件全てが、無効理由を有すると判断されていた）。

また、傾向を確実に把握できる程の対象事件数ではないが、特許権侵害訴訟の要旨認定場面で明細書を参照してクレームの文言解釈がなされるか否かは、発明の技術分野による差異はないと思われる。

表1 クレームの文言解釈がなされている場面毎の事件数

|                | 件数  |
|----------------|-----|
| 発明の要旨認定場面      | 22  |
| 特許発明の技術的範囲確定場面 | 138 |
| 両方の場面          | 12  |
| 合計             | 172 |

表2 明細書の参照状況

|      | 参照 | 参照せず |
|------|----|------|
| 化学分野 | 7  | 1    |
| 電気分野 | 7  | 1    |
| 機械分野 | 15 | 3    |
| 合計   | 29 | 5    |

2. 3 リパーゼ最高裁判決の「特段の事情」に関する調査

次に、要旨認定場面でのみ解釈された事件22件<sup>5)</sup>と両場面で解釈された事件12件との合計34件を対象に、明細書を参照した事件数及び参照しなかった事件数と、「特段の事情」の有無について、裁判所が言及した事件数及び言及しなかった事件数との関係を調査した。この調査結果は、表3の通りであった。

なお、上記合計34件のうち、「特段の事情」の有無について裁判所が言及した事件数は10件であったが、この10件のうちの9件は、「特段の事情」の有無についての当事者の主張（クレームの文言の意義が一義的ではない等の主張を含む）がなされていた。一方、上記合計34件のうちの「特段の事情」の有無について裁判所が言及しなかった24件の事件では、「特段の事情」の有無についての当事者の主張（クレームの文言の意義が一義的ではない等の主張を含む）がなされていた事件は1件であった。

表3 明細書の参照と「特段の事情」

|             | 参照 | 参照せず |
|-------------|----|------|
| 「特段の事情」に触れる | 6  | 4    |
| 「特段の事情」に触れず | 23 | 1    |
| 合計          | 29 | 5    |

## 2. 4 小 括

本章の調査によれば、発明の技術分野によらず、要旨認定場面で明細書を参照してクレームの文言解釈がなされていた事件は、明細書を参照せずにクレームの文言解釈がなされていた事件よりも非常に多いことがわかった。そして、要旨認定場面で明細書を参照してクレームの文言解釈がなされている事件のほとんどで、裁判所は、「特段の事情」の有無について言及していなかった。多くの事件で「特段の事情」があるという判断を前提とせずに、明細書を参照していることからすれば、特許権侵害訴訟における要旨認定場面でのクレームの文言解釈においては、リパーゼ最高裁判決が、「特許請求の範囲の記載に疑義がなければ発明の詳細な説明に目を通してはならないとしたものではなく、むしろ、要旨認定に当たり、発明の詳細な説明の記載についても目を通すべきものであるが、その際に特許請求の範囲に記載されていない技術的事項を新たに取り込むことができないことを意味しているものと理解されている」<sup>6)</sup>ことが、上記調査結果に現れたものと考えられる。本章の調査で数多く見られた要旨認定場面におけるクレームの文言解釈方法は、特許法70条2項に規定されている方法と類似しているため、技術的範囲確定場面と要旨認定場面とにおけるクレームの文言解釈には基本的な相違が無いのではないかと考えることができる。

そこで、両場面におけるクレームの文言解釈に基本的な相違があるか否かの調査を行った。

## 3. 要旨認定と技術的範囲確定とにおけるクレームの文言解釈

裁判所における要旨認定と技術的範囲確定とにおけるクレームの文言解釈の異同を明らかにするため、2. 1節の検索方法で検索された裁判例を基に調査した。

なお、本章においても、2. 2節で定義したとおり、「要旨認定場面でのみ解釈された事件」とは、判決文中の要旨認定の箇所にも、クレームの文言を解釈する記載があった事件、「技術的範囲確定場面でのみ解釈された事件」とは、判決文中の技術的範囲確定の箇所にも、クレームの文言を解釈する記載があった事件、「両場面で解釈された事件」とは、判決文中の要旨認定及び技術的範囲確定の箇所で、クレームの文言を解釈する記載があった事件、との意味で用いている。

### 3. 1 要旨認定と技術的範囲確定とにおけるクレームの文言解釈の動向調査

まず、調査期間である平成17年～平成29年の13年間を、1年毎に区切り、要旨認定場面でのみ解釈された事件数、技術的範囲確定場面でのみ解釈された事件数、両場面で同一文言が解釈された事件数を分析した。図1に示すように、知的財産高等裁判所における近年の事件では、技術的範囲確定場面のみでクレームの文言解釈がなされている事件が多い傾向にあった。ちなみに、技術分野毎で異なる傾向は見られなかった。なお、調査期間が平成17年4月1日～平成29年6月13日までであるため、平成17年のデータと平成29年のデータとは、他の年のデータと比べて調査件数が少ないことに注意して頂きたい。



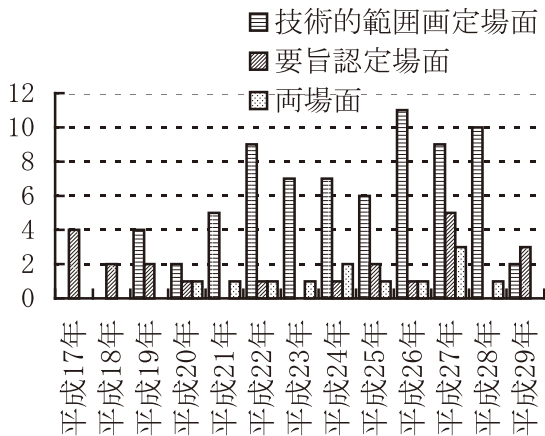


図1 クレームの文言解釈がなされている場面毎の事件数の推移

次に、両場面で解釈された事件12件のうち、判決文中の要旨認定及び技術的範囲確定の箇所において、同じクレームの同じ文言を解釈する記載があった事件（以下、「両場面で同一文言が解釈された事件」とする。）の事件数を調査した。その結果、両場面で解釈された事件12件のうち、両場面で同一文言が解釈された事件は8件であった。

そして、両場面で同一文言が解釈された事件8件を対象に、要旨認定場面におけるクレームの文言解釈と技術的範囲確定場面におけるクレームの文言解釈との異同について調査した。

調査の結果、上記8件の事件の全てにおいて、要旨認定場面におけるクレームの文言解釈と技術的範囲確定場面におけるクレームの文言解釈は同一であり、両者が相違する事件はなかった。

表4 両場面で解釈された事件数のうち、解釈された文言が異なる又は同じ事件の数

|                    | 件数 |
|--------------------|----|
| 解釈がなされたクレームの文言が異なる | 4  |
| 解釈がなされたクレームの文言が同じ  | 8  |
| 合計                 | 12 |

### 3.2 小 括

本章では、裁判所における要旨認定場面と技

術的範囲確定場面とにおけるクレームの文言解釈の異同について調査・分析した。その結果、両場面でのクレームの文言解釈が相違する事件は見当たらず、シングル・スタンダードの傾向であることが分かった。

一般的に、特許権者の視点で見れば、発明の要旨を狭く解釈することが防御において有効であり、特許発明の技術的範囲を広く解釈することが攻撃において有効である。そのため、特許権者の、要旨認定場面におけるクレームの文言解釈の主張と、技術的範囲確定場面におけるクレームの文言解釈の主張とは、矛盾が生ずるおそれがある。

しかし、シングル・スタンダードの傾向下では、一つの特許権侵害訴訟の中で、要旨認定場面と技術的範囲確定場面とで異なるクレームの文言解釈がなされることはほとんどないと思われるため、特許権侵害訴訟の実務においては、要旨認定場面と技術的範囲確定場面とにおいて両立するクレームの文言解釈の主張をするべきであると考えられる。

また、企業実務としては、規模の大きな事件等になると、複数の代理人をつけて、代理人間での役割分担を定め、作業を並行して行うことがあるかもしれないが、そのような場合に、企業担当者は、代理人間の主張内容を調整し、要旨認定場面におけるクレームの文言解釈の主張内容と技術的範囲確定場面におけるクレームの文言解釈の主張内容とが矛盾しないように注意すべきである。

一方、被疑侵害者は、必ずしも、要旨認定場面と技術的範囲確定場面とにおいて両立するクレームの文言解釈の主張をする必要はなく、クレームの文言を広く解釈して特許無効を主張したり、クレームの文言を狭く解釈して文言上非侵害の主張をしたりすることができる。被疑侵害者は、この点を念頭に、クレーム、被疑侵害製品、及び先行文献を比較して、どこに防御点

を定めるのかを十分検討すべきである。

#### 4. 要旨認定における「特段の事情」

ところで、要旨認定場面における「特段の事情」がある場合とは、具体的にどのような場合を指すのか、必ずしも明確ではない。

そこで、本章では、どのような場合に「特段の事情」がある場合に該当するのか、その結果、要旨認定におけるクレームの文言解釈がどのようになされるのかを予測可能にするために、要旨認定の際に、「特段の事情」についての判断がなされた近年の裁判例を下記の検索方法により調査し、その判断傾向などを分析した。下記の検索方法では、「特段の事情」に関して、2. 1の検索方法により調査対象となる裁判例数よりも多数の裁判例を調査対象とするために、下記データベースにおける訴訟類型、裁判所、及び期間を限定しない条件とした。

##### 4. 1 検索方法

裁判所における「特段の事情」の有無の判断について、下記の検索方法により調査した。調査の対象は、下記条件で検索し得られた結果263件のうち、要旨認定場面で「特段の事情」について判断された108件の事件とした。

(1) データベース：

知的財産裁判例集（裁判所ウェブサイト）

(2) 対象期間：

期間は指定せずに検索（検索実施日は平成29年9月15日）

(3) 検索条件：

裁判所名：指定なし

権利種別：特許権

訴訟類型：指定なし（行政訴訟 or 民事訴訟 or 民事仮処分）

全文：特段の事情 and 一義的

##### 4. 2 調査結果

要旨認定場面で「特段の事情」について判断された108件の事件のうち、27%の事件において「特段の事情」があると判断され<sup>7)</sup>、過半数の事件では「特段の事情」がない<sup>8)</sup>と判断されていたことが分かった（図2）。

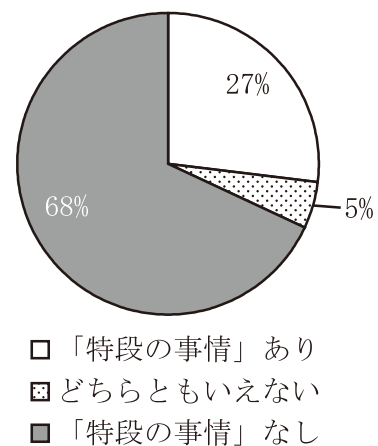


図2 裁判所による「特段の事情」の有無の判断結果

一方、要旨認定場面において、「特段の事情」の有無についての判断とは別に、過半数の事件で明細書を参照していることが分かった（図3）。

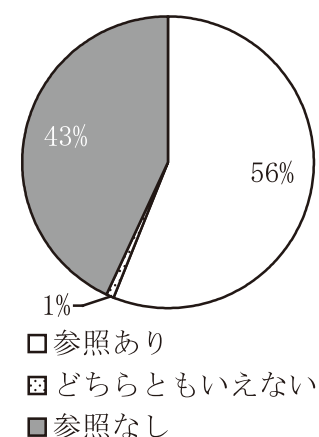


図3 裁判所による明細書参照の有無

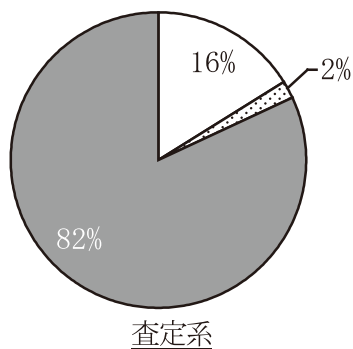
すなわち、裁判所では、要旨認定場面で発明の内容を理解するために、「特段の事情」の有

無の判断結果によらず、明細書を参照していると思われる。

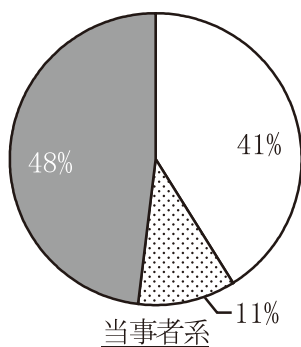
次に、査定系事件及び当事者系事件のそれぞれの件数、及び、裁判所による「特段の事情」の有無の判断結果を比較した図を示す（表5、図4）。

表5 査定系事件と当事者系事件の件数

|      | 件数 |
|------|----|
| 査定系  | 62 |
| 当事者系 | 46 |



- 「特段の事情」あり
- ▨ どちらともいえない
- 「特段の事情」なし



- 「特段の事情」あり
- ▨ どちらともいえない
- 「特段の事情」なし

図4 査定系と当事者系それぞれの裁判所判断比較

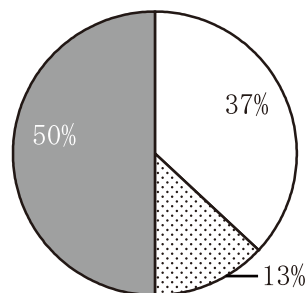
査定系事件で「特段の事情」があると判断された事件が16%であるのに対し、当事者系事件で「特段の事情」があると判断された事件は41%と大幅に多かった。これは、当事者系事件は、査定系事件と比較して、当事者が様々な主張立証を尽くすことによって、査定系事件では争点化されないような事項が多数争点化されることがあると考えられ、それが「特段の事情」の有無の判断、さらには要旨認定の判断に影響を与えていると考えられる。また、査定系事件においては、出願人が権利化を目的として、あえて「特段の事情」があるとして無理なクレームの文言解釈を主張するも、裁判所に採用されないケースが多いことも考えられる（下記4.3節(2)参照）。

次に、上記当事者系事件のうち、無効審判の審決取消訴訟及び特許権侵害訴訟のそれぞれの事件数、及び、裁判所による「特段の事情」の有無の判断結果を比較した図を示す（表6、図5）。

無効審判の審決取消訴訟において「特段の事情」について判断されたものが37%であるのに対し、特許権侵害訴訟において「特段の事情」があると判断されたものは、母集合が少ないものの、50%であることがわかった。特許権侵害訴訟での結論（裁判所判断）は、無効審判の審決取消訴訟での結論以上に、当事者の事業活動に与える影響が大きいため、当事者の主張立証もより一層尽くされる傾向にあると考えられる。その結果、上記同様に争点化される事項の増加が「特段の事情」があるという判断割合の増加に影響していると考えられる。

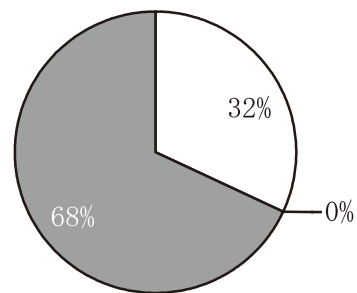
表6 無効審判の審決取消訴訟及び特許権侵害訴訟の件数

|             | 件数 |
|-------------|----|
| 無効審判の審決取消訴訟 | 32 |
| 特許権侵害訴訟     | 14 |



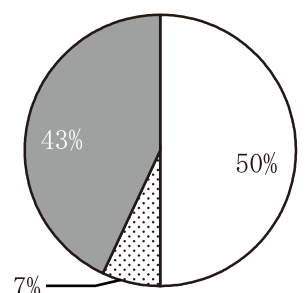
無効審判審決取消訴訟

- 「特段の事情」あり
- ▨ どちらともいえない
- 「特段の事情」なし



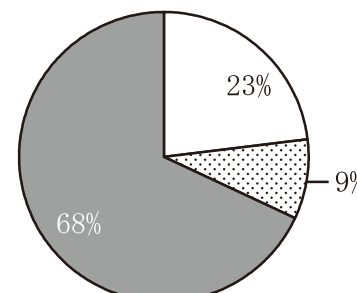
化学分野

- 「特段の事情」あり
- ▨ どちらともいえない
- 「特段の事情」なし



特許権侵害訴訟

- 「特段の事情」あり
- ▨ どちらともいえない
- 「特段の事情」なし



電気分野

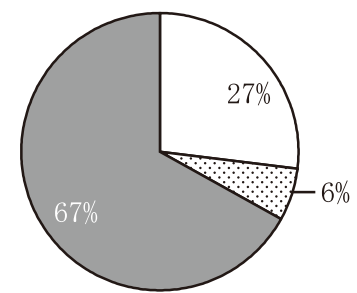
- 「特段の事情」あり
- ▨ どちらともいえない
- 「特段の事情」なし

図5 無効審判の審決取消訴訟及び特許権侵害訴訟の裁判所判断比較

次に、技術分野の違いによる「特段の事情」についての判断傾向を検討した。技術分野ごとの件数、及び、裁判所による「特段の事情」の有無の判断結果を比較した図を示す(表7, 図6)。

表7 技術分野別 (化学系/化学系以外) の件数

| 技術分野 | 件数 |
|------|----|
| 化学分野 | 22 |
| 電気分野 | 35 |
| 機械分野 | 51 |



機械分野

- 「特段の事情」あり
- ▨ どちらともいえない
- 「特段の事情」なし

図6 技術分野による裁判所判断比較

化学分野のクレームは、機械分野などに比べて用語の定義が明確であるため、明細書を参酌せずにクレームの文言が解釈され易いとの意見もある。しかし、化学分野の対象事件数が少な



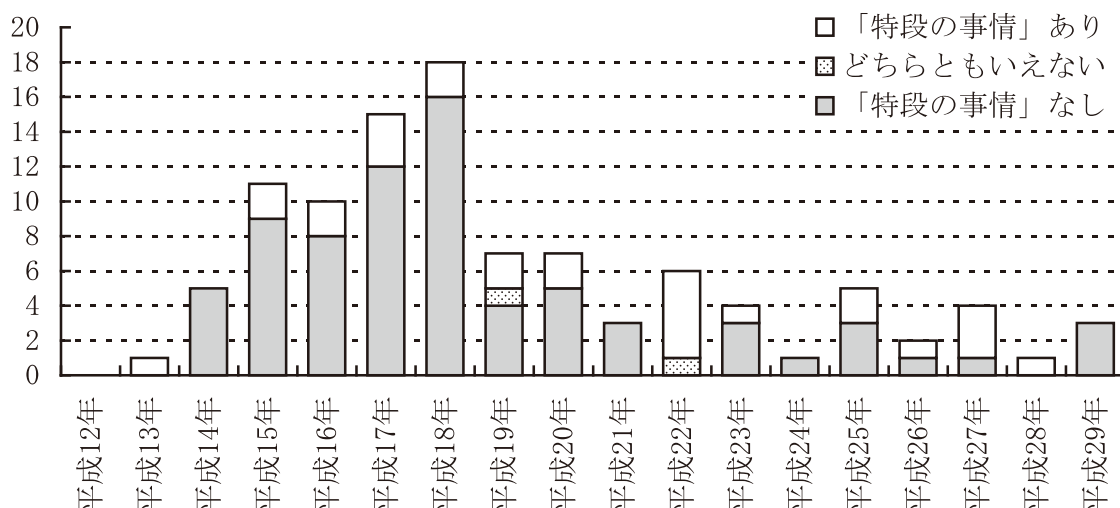


図7 「特段の事情」の有無が判断された事件数推移

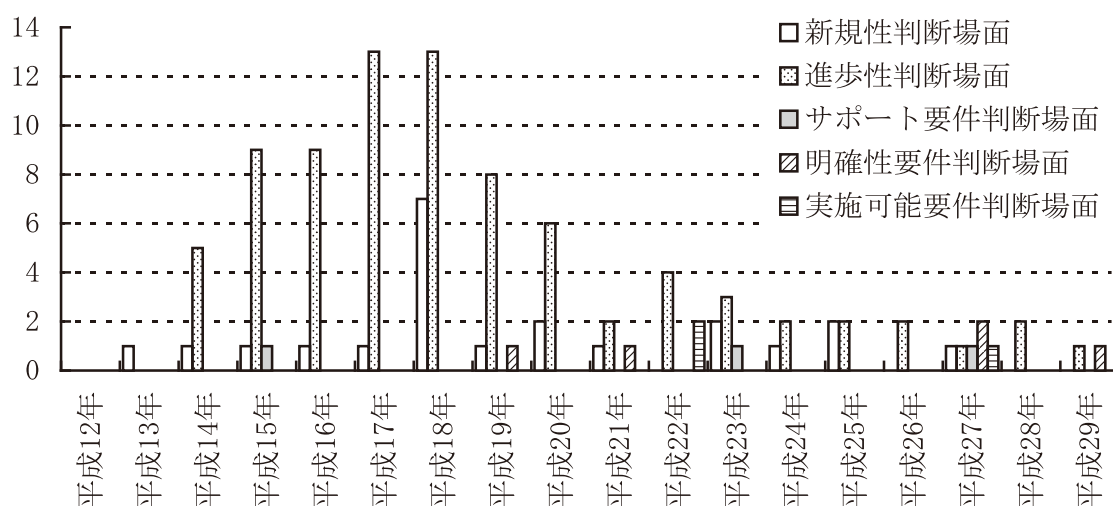


図8 「特段の事情」の有無が判断された特許要件の推移

いものの、「特段の事情」ありの割合を比較すると、むしろ化学分野での「特段の事情」ありと判断される割合の方が、それ以外の技術分野よりも高い結果となり、「特段の事情」なしの割合を比較すると、発明の技術分野による差異は殆どない結果となった。

次に、「特段の事情」の有無が判断された件数の経時的变化を示す（判決日基準）（図7）。

平成18年（判決日基準）までは、判決文において「特段の事情」の有無について明確に判断した事件が増加傾向にあったものの、平成19年に減少し、以降、横ばいであることが分かった。

平成13年～平成18年の増加については、平成12年のキルビー最高裁判決及び平成16年の特許法104条の3の創設により、裁判において要旨認定が争点となり、当事者が「特段の事情」の有無を主張するケースが増加したためではないかと推測される。

また、平成15年～平成18年においては、多くの事件で「特段の事情」の有無について判断されているものの、大半の事件で「特段の事情」がないと判断されていたことが分かった。

また、「特段の事情」についての判断件数は大きく変化していたものの、「特段の事情」が

あると判断された事件の件数は、2件/年と大きな変化はないことが分かった。

次に、「特段の事情」が、どのような特許要件の判断場面で判断されたかを示す(図8)。

リパーゼ最高裁判決が「特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては…」としていること、進歩性が争点とされる事件数が多いこと等から、やはり進歩性の検討場面で「特段の事情」の有無が検討されている事件が全期間を通して多かった。

一方、件数は少ないものの、近年は明確性要件などの記載要件の判断場面において、「特段の事情」の有無が判断されていた事件があった。例えば、明確性要件の判断場面で「特段の事情」の有無について判断した平成26年(ネ)第10082号(知的財産高等裁判所 特許権侵害差止請求控訴事件 平成27年11月5日判決)では、「特段の事情」は認められないから、技術常識に基づいて、本件クレームの文言を限定解釈することは許されない旨の被控訴人の主張に対して、裁判所は「特段の事情」があるとして明細書の記載及び技術常識を参酌して本件クレームの文言を解釈し、実施可能要件、サポート要件及び明確性要件の違反はないとした。

#### 4. 3 「特段の事情」の判断結果の傾向分析

次に、「特段の事情」の有無の判断結果の傾向を詳細に検討するために、上記分析対象の裁判例の中から、平成20年1月1日～平成29年9月25日(判決日)の知的財産高等裁判所の判決を抽出し、「特段の事情」があると判断された事件と、「特段の事情」がないと判断された事件とを詳細に検討した。

##### (1) 「特段の事情」があると判断された事件の傾向

「特段の事情」があると判断された10件の事

件について、その判断根拠を明確化し、傾向を分析した。「特段の事情」があると判断された10件の事件を、その内容によって3つのケースに分類した。各ケースの内容は後述するが、各件数は表8の通りであった。

表8 ケースごとの件数

|      | 件数 |
|------|----|
| ケース1 | 5  |
| ケース2 | 3  |
| ケース3 | 2  |

裁判所が「特段の事情」があると判断した根拠を精査したところ、請求項に記載の発明特定事項を構成する文言そのものが明確であったとしても、他の発明特定事項との技術的關係が明確といえないものについては、発明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、として「特段の事情」があると判断されたケース(ケース1)が散見された。

したがって、「特段の事情」の有無の判断にあたっては、請求項に記載された文言そのものが一義的に明確か否かだけでなく、文言間の技術的關係などを考慮することも重要であることが分かる。

このようなケース1に該当する事件としては、例えば以下に示すものがある。

〈知的財産高等裁判所 審決取消請求事件 平成22年8月31日判決 平成21年(行ケ)10403号〉

##### (i) 争点となった文言

本事件では、請求項1における「隙間」という文言の解釈が争点となった。

##### (ii) 請求項

【請求項1】金属板を円筒状に曲成しその両端部を接合することにより形成した胴部と、この胴部の下縁部に結合した底板、及び胴部の上縁部に装着したバランスリングとを具備するものにおいて、フィルタ部材を具え、このフィル

タ部材が上下の全長で前記胴部の接合部を内側より覆い、その上下の全長より充分に小さな寸法の間隙を前記バランスリング又は底板との間に余すことを特徴とする洗濯機の脱水槽。(以下、「本件発明1」という。)

(iii) 概要

原告は、「隙間」との文言は広辞苑を根拠として「物と物との間のすいた所」と一義的に明確に理解できるものであるとして、「特段の事情」はないと主張している。これに対し、裁判所は、「隙間」との文言について、『フィルタ部材との関係で相対的に大きさを示し、バランスリング、底板及びフィルタ部材との関係で位置を示しているから、本件発明1における「隙間」の技術的意義は、特許請求の範囲の記載のみでは一義的に理解することはできず、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しなければ、その技術的意義を明確に理解することはできない。』とした。

「隙間」との文言の技術的意義が一義的に明確に理解できるか否かの裁判所の判断において、「フィルタ部材」等の他の発明特定事項との技術的関係が考慮されていることが分かる。すなわち、当事件は、要旨認定において、クレームに記載された文言それ自体の一般的な意味が明確であっても、当該文言の技術的意義が、当該クレーム中の他の構成との技術的関係で決定されるものであって、また、当該クレームの記載のみでは一義的に理解することができない場合には、当該文言の技術的意義を明らかにするために、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することができることを明らかにしたものであるといえる。

一方で、「特段の事情」があると判断している事件の中で、クレームに記載された文言が出願時の技術水準や技術常識を考慮しても、その意義が一義的に明らかでない点を挙げているもの

の(ケース2)や、クレームに記載された文言そのものが社会一般的に使用されるものではない点を挙げているもの(ケース3)があった。

ケース2に該当する事件としては、例えば以下に示すものがある。

〈知的財産高等裁判所 特許権侵害差止請求控訴事件 平成27年11月5日判決 平成26年(ネ)10082号〉

(i) 争点となった文言

本事件では、請求項1の「種結晶」という文言の解釈が争点となった。

(ii) 請求項

【請求項1】種結晶を用いた昇華再結晶法により単結晶炭化珪素を成長させる際に、炭素原子位置に窒素を $5 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$ 以上 $5 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$ 以下導入することを特徴とする4H型単結晶炭化珪素インゴットの製造方法。

(iii) 概要

裁判所は、『「種結晶」が具体的にいかなるものであるか、すなわち、種結晶として用いられる結晶の材料、ポリタイプ及び面極性が一義的に明らかであるとはいえない。』と述べたうえで、公知文献に基づく技術常識を考慮して、「種結晶」の解釈について『6H型単結晶炭化珪素のC面及び4H型単結晶炭化珪素のC面を意味するものと解される。』とした。

そして、ケース3に該当する事件としては、例えば以下に示すものがあった。

〈知的財産高等裁判所 審決取消請求事件 平成27年4月28日判決 平成26年(行ケ)10175号〉

(i) 争点となった文言

本事件では、請求項の「同調」という文言の解釈が争点となった。

(ii) 請求項

【請求項1】多層構造物の振動を低減する機構であって、多層構造物の全層を除く任意の層に、

表9 「特段の事情」があるという判断の根拠

| 「特段の事情」があると判断された文言   | 「特段の事情」があると判断された根拠   | 裁判所における文言解釈   |
|--|--|---|
| 「隙間」<br>(知的財産高等裁判所 審決取消請求事件 平成22年8月31日判決 平成21年(行ケ)10403号)      | (ケース1)<br>他の発明特定事項との技術的関係が明確でなく、発明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。 | 「隙間」は「隙間における接合部が、バランスリング又はフィルタ部材の陰となって見えなくなるとともに、洗濯物が挟まれることのない大きさに形成されているもの」と認められる。 |
| 「種結晶」<br>(知的財産高等裁判所 特許権侵害差止請求控訴事件 平成27年11月5日判決 平成26年(ネ)10082号) | (ケース2)<br>出願時の技術水準や技術常識を考慮しても、その意義が一義的に明らかではない。              | 「種結晶」は、6H型単結晶炭化珪素のC面及び4H型単結晶炭化珪素のC面を意味するものと解される。                                    |
| 「同調」<br>(知的財産高等裁判所 審決取消請求事件 平成27年4月28日判決 平成26年(行ケ)10175号)      | (ケース3)<br>文言そのものが社会一般的に使用されるものではない。                          | 「同調」とは、「一致」を意味するものと解される。  |

層間変形によって作動して錘の回転により回転慣性質量を生じる回転慣性質量ダンパーを設置するとともに、該回転慣性質量ダンパーと直列に付加バネを設置し、回転慣性質量と付加バネとにより定まる固有振動数を前記多層構造物の固有振動数や共振が問題となる特定振動数に同調させてなることを特徴とする振動低減機構。

(iii) 概要

裁判所は、「同調」という文言について、『社会一般に用いられるものではなく、「同」という文字から、「合わせる」というようなニュアンスを含む趣旨を有するものと推測し得るが、その正確な意義は、自明とまではいえない』と述べたうえで、「特段の事情」があると判断した。

(2) 「特段の事情」がないと判断された事件の傾向

知的財産高等裁判所において「特段の事情」がないと判断された11件の事件について、当事者の主張及び裁判所の判断根拠を中心に分析した。

上記11件のうち約半数の事件で、出願人又は特許権者（以下、「出願人等」）が、要旨認定にあたり「特段の事情」があると主張しており、

更に、これらの出願人等の主張の中には、先行技術との相違点を見出すための適切な補正又は訂正（以下、「補正等」）が困難な状況において、クレームを補正等することなく先行技術との相違点を見出すためになされた、目下の拒絶理由又は無効理由（以下、「拒絶理由等」）を解消するための後付け的なもの、いわば、出願人等にとっては苦肉の策であると思われるものがあった。

この出願人等の「特段の事情」があるとの主張に対し、裁判所は、いずれもクレームの記載からその発明の技術的意義を一義的に明確に理解できるから「特段の事情」はないと判断していた。

出願人は、通常、特許出願の際に、クレームの記載によってその発明の技術的意義が一義的に明確に理解できるように努めて記載するだろうし、また、特許を受けようとする発明が、明確性要件をはじめとする記載要件を満たすように努めてクレームを記載すると考えられる。そのため、先行技術との相違点を見出すために、後付け的に「特段の事情」があることを主張しても、クレームの記載から、文言上、その発明の技術的意義を一義的に明確に理解できることになり、かかる主張が裁判所で認められる可能



性は低いと考えられる。

#### 4. 4 小 括

裁判所で「特段の事情」があると判断された事件における裁判所の判断は、上記の通り、クレーム文言間の技術的關係はどうか、クレームに記載された文言が出願時の技術水準や技術常識を考慮して、その意義が一義的に明らかであるかどうか、クレームに記載された文言そのものが社会一般的に使用されるものであるかどうか、といった観点に基づくものがあつた。このため、「特段の事情」については、少なくとも上記観点から検討して判断するとよいであろう。そして、そのうえで、発明の要旨がどのように認定されるか、を事案に応じて適切に予測するように努めることが重要であると考えられる。

また、出願人は、クレームの文言間の技術的關係が不明確と判断されないよう、文言間の技術的關係をクレームにおいてできるだけ表現しておくことが好ましいと考えられる。

一方、裁判所で「特段の事情」がないと判断された事件における出願人等の「特段の事情」があるとの主張の多くは、明細書などの記載が十分でないなどの理由により補正等することが困難ななかで、拒絶理由等を解消するための苦肉の策としてなされた後付け的な主張が多かつたと思われる。

したがって、出願人等は、後に、「特段の事情」があるとの主張に頼らなくても、自社製品が保護されるクレーム、或いは他社事業に影響を与えるクレームを維持できるように、必要な逃げ道（補正等のための発明特定事項など）を、出願時においてできるだけ多く明細書に記載すべきである。

一方、近年は発明の技術的な複雑化や高度化が進んでおり、クレームの記載のみで、文言間の技術的關係を表現することが従来よりも難しくなつたと思われる。したがって、出願人は、

クレームの記載で文言間の技術的關係を正確に表現するように心掛けるだけでなく、明細書の発明の詳細な説明の部分などに文言間の技術的關係について詳細に記載して、発明の内容が伝わり易くなるように工夫すべきである。

#### 5. おわりに

本稿では、裁判所におけるクレームの文言解釈の動向を分析し、要旨認定と技術的範囲確定との関係、要旨認定の傾向を分析した。特許権侵害訴訟における要旨認定と技術的範囲確定との基準は同一、シングル・スタンダードの傾向である。この様な傾向下では、特許権侵害訴訟の要旨認定場面で明細書が参照される。そのため、特許権者は、特許権侵害訴訟において、要旨認定場面と技術的範囲確定場面とにおいて両立するクレームの文言解釈の主張をすべきである。

また、クレームの文言間の技術的關係が不明確である場合、クレームに記載された文言が出願時の技術水準や技術常識を考慮しても、その意義が一義的に明らかでない場合、又はクレームに記載された文言そのものが社会一般的に使用されるものではない場合に、「特段の事情」があると判断される傾向があるようであるため、出願人は、技術常識等を踏まえてクレームに使用する文言を選択し、且つクレーム中の文言間の技術的關係をクレーム内で分かり易く表現する実務が有効であろう。

なお、本稿は、2017年度特許第2委員会の下、河瀬博之委員長（中外製薬）、中津川勇二委員長代理（ダイヘン）、矢ヶ部喜行委員長代理（フィリップス・ジャパン）をはじめ、同委員会第1小委員会の松田心平（カシオ計算機、小委員長）、立石英之（大日本印刷、小委員長補佐）、早野一樹（DIC、小委員長補佐）、高橋紀行（京セラ、小委員長補佐）、井川拓也（NOK、小委員長補佐）、柴田鑑（沖電気工業）、平井利充（セイコーエプソン）、浜島大和（三井・ケマーズ

フロプロダクツ), 清林由佳 (ロート製薬), 山田渡 (王子ホールディングス), 石田めぐみ (TDK) が作成した。本稿が特許出願・権利化実務, 審判・訴訟実務の一助になれば幸いである。

## 注 記

- 1) 工業所有権法(産業財産権法) 逐条解説[第20版], p.265
- 2) 高部 眞規子 編「特許訴訟の実務[第2版]」, p.281, 商事法務
- 3) 両場面におけるクレームの文言解釈の基準は一致しないのではないかという見解を紹介するものとして, 例えば, 末吉 剛, 「発明の要旨認定と技術的範囲の確定」, AIPPI (2013), Vol.58, No.4, pp.266-268等がある。
- 4) 最高裁判所判例解説 民事篇, 平成3年度, p.39, 一般財団法人法曹會
- 5) 1つの判決文内で2つの文言が解釈されており, 一方の文言は「特段の事情」があり, 他方の文言は「特段の事情」がないとされている事件が1件あったため, この1件の事件は2件として数えている。
- 6) 前掲注2) p.361
- 7) 判決文中の裁判所判断部分で, 「特段の事情」という表現をしていないが, 実質的に明細書の記載を参酌して発明の要旨認定を行っている場合 (例えば, 「一義的に明らかではないので, 明細

書を参酌する」と言いながら, 「特段の事情」があるとは言っていないような場合) は, 本章の調査において「特段の事情」があると判断されたこととして数えた。

- 8) 「特段の事情がある」に分類されず, かつ「どちらともいえない」に分類されないものは, 「特段の事情がない」に分類した。また, 「どちらともいえない」への分類は, 判決文中の裁判所判断部分に明細書に関する記載があるが, 明細書の記載が発明の要旨認定に用いられているのかどうか判断がつかない場合に分類した。

## 参考文献

- ・前掲注2) pp.78-79, p.281, pp.360-361, pp.383-384
- ・大渕 哲也, 「クレーム解釈と明細書等」, パテント2014, Vol.67, No.14 (別冊 No.13), pp.152-214
- ・愛知 靖之, 「発明の要旨認定と技術的範囲画定におけるクレーム解釈の手法」, はばたき-21世紀の知的財産法 中山信弘先生古稀記念論文集, pp.272-297
- ・塩月 秀平, 「発明の要旨認定と技術的範囲確定」, パテント2013, Vol.66, No.10, pp.99-111
- ・飯村 敏明, 「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」, パテント2011, Vol.64, No.14, pp.57-70

(原稿受領日 2018年9月14日)