

# 「ほぼ同じ高さ」のクレーム記載の 裁判事例を例にした実務上の留意点

知的財産高等裁判所 平成30年5月24日判決

平成29年(ネ)10033号 特許権侵害差止等請求控訴事件, 10063号附帯控訴事件

横 井 知 理\*

**抄 録** 構成中に「ほぼ同じ高さ」という文言を含む請求項の明確性および充足性が判断された事件を例に実務的な対応を検討する。原審ではイ号及びロ号装置の構成要件充足性が認められていたが、知財高裁では「ほぼ」という文言の解釈と充足範囲が争われ、「ほぼ」に含まれる範囲が原審よりも狭く解釈され、充足性が否定された。

## 目 次

- はじめに
- 知財高裁平成29年(ネ)10033号事件
  - 1 事案の概要
  - 2 事 実
  - 3 控訴審の判断
- 判決の検討
  - 1 文言侵害の判断手順
  - 2 「ほぼ同じ高さ」の解釈
- 実務上の留意点
  - 1 出願過程での対応について
  - 2 訴訟対応について
- おわりに

## 1. はじめに

本事案は、特許第4839108号「引戸装置の改修方法及び改修引戸装置」に係る特許権（「108特許」という。）を有するXら（被控訴人、原告）が、請求項4に基づきY（控訴人、被告）の製造、譲渡する改修引戸装置（イ号装置、ロ号装置をまとめて「Y装置」という。）の差止と損害賠償及び補償金の支払いを求めた事件であ

る。原審の東京地裁（平成26年(ワ)7643）と控訴審の知財高裁で、構成要件Eの「ほぼ同じ高さ」についての充足性の判断が分かれた事案である。

## 2. 知財高裁平成29年(ネ)10033号事件

### 2.1 事案の概要

本件では、請求項4の構成要件Eの「前記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであり」について、Y装置の文言充足性が争われた。知財高裁は「ほぼ同じ高さ」とは「寸法誤差、設計誤差等により両者が完全には『同じ高さ』とならない場合…をも含めることを含意した表現」とであると解釈し、Y装置の高さの差はバリアフリーの観点から明らかに「段差」と評価される程度であるから、「ほぼ同じ高さ」には含まれないとし、技術的範囲に属さず非侵害であることから、原審被告の敗訴部分を取消した。（附帯控訴の10063号は棄却された。）

\* 弁理士 Tomomichi YOKOI

参考までに108特許の図6の一部を転載する(図1)。56は「既設下枠」、104は「背後壁」、69は「改修用下枠」である。「背後壁の上端と改修用下枠の上端の高さの差」とは、具体的には、既設下枠56の背後壁104の上端である横向片104aの高さと、改修用下枠69の支持壁89の上端の高さの差である。

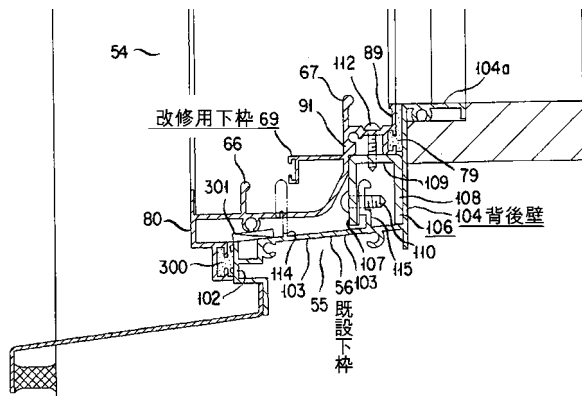


図1 108特許の図6

## 2.2 事実

特許権者Xらは108特許を共有している。108特許は、方法(請求項1~3)と装置(請求項4~6)の発明からなる。Yは改修引戸装置(イ号装置及びロ号装置)を製造、譲渡しており、Xらは装置の請求項4(表1)について権利行使に及んでいる。Yの装置カタログには、既設下枠の背後壁の上端と改修用下枠の上端の高さの差が5mm及び13.5mmの製品図面が掲載されている。

なお、原告被告間では、108特許に関し、本件侵害訴訟(平成26年4月提訴)のほかに、先行確定した無効審判請求が2件あり(無効2012-800031, 無効2013-800021)、原審での心証開示後の無効審判請求が2件あった(無効2016-800061, 無効2016-800065)。しかし、いずれの無効審判も請求不成立となり、有効審決に対する取消訴訟は、4件とも棄却されている<sup>1)~4)</sup>。

表1 108特許の請求項4

A	建物の開口部に残存した既設引戸枠は、アルミニウム合金の押出し形材から成る既設上枠、アルミニウム合金の押出し形材から成り室内側案内レールと室外側案内レールを備えた既設下枠、アルミニウム合金の押出し形材から成る既設縦枠を有し、前記既設下枠の室外側案内レールは付け根付近から切断して撤去され、
B	その既設下枠の室内寄りに取付け補助部材を設け、その取付け補助部材が既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着して取付けてあり、
C	この既設引戸枠内に、アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用上枠、アルミニウム合金の押出し形材から成り室外から室内に向かって上方へ段差を成して傾斜し、室外寄りが高く、室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えた改修用下枠、アルミニウム合金の押出し形材から成る改修用縦枠を有する改修用引戸枠が挿入され、
D	この改修用引戸枠の改修用下枠の室外寄りが、スペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支持されると共に、前記改修用下枠の室内寄りが、前記取付け補助部材で支持され、
E	前記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであり、
F	前記改修用下枠の前壁が、ビスによって既設下枠の前壁に固定されている
G	ことを特徴とする改修引戸装置。

### (1) 争点

原審では、(i) 技術的範囲に関して

- ア 構成要件Bの「室内寄り」及び「固着」の解釈
- イ 構成要件Cの「挿入」の解釈
- ウ 構成要件Dの「支持」の解釈
- エ 構成要件Eの「ほぼ同じ高さ」の解釈
- オ 構成要件Fの「固定」の解釈
- カ イ号装置の充足性
- キ ロ号装置の充足性

が争われ、

(ii) 特許無効審判により無効にされるべきかについて、

- ク 明確性要件違反（特許法36条6項2号）  
どの程度の差であれば「ほぼ同じ高さ」に含まれるのかが明確ではない。
- ケ サポート要件違反（36条6項1号）  
「有効開口面積が減少することがなく、広い開口面積が確保できる」という作用効果を奏しない発明が含まれている。また、構成の全てを記載した実施例がない。
- コ 実施可能要件違反（36条4項1号）  
明確でないから理解できず実施不能。
- サ 進歩性欠如（29条2項）  
主引例：実公昭58-45431

の点について争われた。

もっとも、知財高裁では、これらのうち、(i)エの「ほぼ同じ高さ」の解釈及び(i)カ、キの構成要件Eの充足性に関してのみ判断が示された。そして、知財高裁は構成要件Eが非充足であって非侵害であることから、他の争点についての判断は示されなかった。

ところで、本件侵害訴訟を提訴した段階で、無効2012-800031、無効2013-800021は既に有効なものとして確定していた。すなわち、特許法167条の一事不再理によって、原告被告間では「同一の事実及び同一の証拠」の範囲での審判請求は請求できない状況であった。

なお、無効2012-800031では(a). 新規事項追加補正（特許法17条の2第3項違反の補正）、(b). 記載要件違反（特許法36条6項1号・2号、4項1号）(c). 実願昭57-63927又は特開2002-285757を主引例とした進歩性欠如が無効理由として主張されていた。

また、無効2013-800021では、(d). サポート要件違反（特許法36条6項1号）(e). 分割要件違反により、原出願の公開によって新規性又は進歩性が欠如すると主張されていた。

本件侵害訴訟において、同一事実同一証拠をもって有効審決確定後に特許法104条の3に基づく特許無効の抗弁の主張をしていたならば、

信義則上これを排斥しうるかも争われたかもしれないが<sup>5)</sup>、原審における争点(ii)ク～サは、原審裁判所から侵害との心証が開示された後、損害論の段階でYから無効主張されたものであったことから、原告Xらは、これらの無効主張を時機に遅れた攻撃防御方法であると主張し、原審もXらの主張どおりこれを排除した。なお、これらの無効理由は無効2016-800061で請求された事由であるが、請求不成立となり、本判決と同日付けの審決取消訴訟で、棄却された。

## (2) 出願経過

本稿では、知財高裁で判断された構成要件Eに関連する出願経過および原審の判断について触れる。

Xらは、平成18年3月17日、原出願（特願2003-62183）からの分割出願として、108特許に係る出願（特願2006-74123）をした。構成要件Eの「背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであり」は、原出願および分割当初の請求項には記載されていなかった事項である。

平成21年7月10日付拒絶理由通知で特許庁から特許法36条6項2号及び29条2項の指摘を受け、Xらは同年9月14日に意見書、手続補正書を提出するも、特許庁は平成22年1月14日に29条2項の理由により拒絶査定をした。

そこで、Xらは、拒絶査定不服審判を請求し（不服2010-8087）、同時に手続補正書を提出した。当該補正により、請求項4に関しては、本件発明の構成要件E「前記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであり」を除く構成要件を全て備える発明が記載されることとなった。

査定不服審判において、平成23年3月10日、進歩性欠如の拒絶理由通知を受けた。

Xらは、同年5月27日に特許庁審判官より補正案の検討を促されたことから、同年6月15日、請求項4に構成要件Eを追加する内容を含む補

正案を審判官に呈示、審判官は了承し、Xらに対し「拒絶理由通知で補正の機会を作る」旨伝え、21日付で（「広い開口面積を確保する本願の課題に対応した構成が記載されていない。」ことを理由とする）サポート要件違反の拒絶理由通知が発せられ、Xらは事前の呈示どおりに、「前記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであり」との7月8日付手続補正書を提出して、特許審決を受けた。

### (3) 原 審<sup>6)</sup>

原審は、「背後壁の上端と改修用下枠の上端の高さの差が、改修用下枠が既設下枠に載置された状態で固定されたり、改修用下枠の下枠下地材は既設下枠の案内レール上に直接乗載されて固定されたりした場合の改修用下枠の上端と背後壁の上端の高さの差よりも相当程度小さいものであれば足り、室内側レールの高さ程度の差異がある場合も、『ほぼ同じ高さ』といえるというべき」とした。

すなわち、背後壁の上端と改修用下枠の上端が「ほぼ同じ高さ」であることについて、請求項には具体的にどの程度同じであるかについての記載はないこと、「ほぼ」とは、「おおかた。およそ。大略。あらあら。」の意にほかならず、「ある程度幅のある概念であって具体的な数値を意味するものではない」ことを述べたうえで、明細書にも具体的な数値限定は何ら記載がないこと、「広い開口面積を確保する本願の課題に対応した構成が記載されていない」という拒絶理由通知を受けて構成要件Eが追記補正されたことから、「広い開口面積を確保するという効果を得るための構成である」こと、「課題及び効果からすると、背後壁の上端と改修用下枠の上端の高さの差が、少なくとも従来技術における改修用下枠の上端と背後壁の上端の差よりも小さいものである必要」があり、「改修用下枠が既設下枠に載置された状態で固定されたり、

改修用下枠の下枠下地材が既設下枠の案内レール上に直接乗載されて固定されたりした場合の改修用下枠の上端と背後壁の上端の高さの差異よりも、改修用下枠の上端と背後壁の上端の差が相当程度小さいものであれば、『ほぼ同じ高さ』であると認められる」とした。

被告Yは、本件明細書の図14の縮尺やバリアフリー住宅における段差なしと同等の3mm程度の高さなどを根拠にY装置の非充足を主張していたが、図14のみに限定される理由がなく、図10、図11では、改修用下枠の上端を構成する室内側レールのほぼ全体が背後壁の上端の高さより上方に突き出ていること、バリアフリーの実現は本件発明の課題ではないこと、などを理由に斥けられた<sup>7)、8)</sup>。

## 2. 3 控訴審の判断

### (1) 構成要件Eの「ほぼ同じ高さ」の解釈

知財高裁は、「構成要件Eの『ほぼ同じ高さ』とは、『取付け補助部材』の高さ寸法を既設下枠の寸法、形状に合わせたものとするにより、『背後壁の上端』と『改修用下枠の上端』とを、その間に高さの差が全くないという意味での『同じ高さ』とする構成を念頭に、しかし、そのような構成にしようとしても寸法誤差、設計誤差等により両者が完全には『同じ高さ』とならない場合もあり得ることから、そのような場合をも含めることを含意した表現である」とした。この判断は以下の論理を前提としている。

まず「同じ高さ」について、「構成要件Eの『同じ高さ』とは、『取付け補助部材』で『改修用下枠』を支持することにより、『背後壁の上端』と『改修用下枠の上端』とを、その間に高さの差が全くないという意味での『同じ高さ』とした場合を意味するもの」とした。

そして、「ほぼ同じ高さ」については「定義その他その意味内容を明確に説明する記載は、本件明細書等には見当たらない」としたうえで、

「『ほぼ同じ高さ』とは、『取付け補助部材』の高さ寸法を既設下枠の寸法、形状に合わせたものとする事により、『背後壁の上端』と『改修用下枠の上端』とを、その間に高さの差が全くないという意味での『同じ高さ』とする構成を念頭に、しかし、そのような構成にしようとしても寸法誤差、設計誤差等により両者が完全には『同じ高さ』とならない場合もあり得ることから、そのような場合をも含めることを含意した表現と理解することが適当である。」とした。

こうした理解は、明細書の図1及び図6の説明では、「同一高さ」との記載がある一方で、図10、図11については「同一高さ」との記載がないこととも整合すること、「広い開口面積を確保する本願の課題」については、①単に「有効開口面積が減少することが少ない」（本件明細書等【0060】）ようにすることを意味するのではなく、②「背後壁の上端」と「改修用下枠の上端」とを「ほぼ同じ高さ」とすることで「有効開口面積が減少することがない」（【0018】）ようにすることを意味するものであること、出願経過において、審査、審判当初段階では「広い開口面積を確保する本願の課題に対応した構成が記載されていない。」とのサポート要件違反は指摘されておらず、審判段階の2度目の拒絶理由通知で指摘された経緯からすると、課題を①と理解することは不自然であること、「審判合議体は、『既設引戸を改修用引戸に改修する際に有効開口面積が減少してしまうという課題を解決するものであって』、『当該構成は引用文献や他の文献から容易になし得たものであるとはいえず』との審決書の記載から明らかとなり、サポート要件違反の拒絶理由通知を契機として『前記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであり』という構成要件Eが追加されたことによりサポート要件違反及び進歩性欠如の拒絶理由がいずれも解消されたものとして判断しており、このことは上記理解と整合

的」とした。

## (2) 構成要件Eの充足性

「『高さ』の差が明らかに『段差』と評価される程度に至っている場合には、もはや構成要件Eの『ほぼ同じ高さ』に含まれない」として、バリアフリー住宅の基準における段差が3mm以下であるところ、Yは意識的に各装置の高さの差を5mm以上設けており5mm未満のものは存しないので、「明らかに『段差』と評される程度に至っている」とした<sup>9)</sup>。

## 3. 判決の検討

### 3.1 文言侵害の判断手順

一般的に文言侵害かどうかは、まず請求項に記載された発明を要素毎に構成要件として分説し、各構成要件を充足するか否かを、侵害対象となる具体的な物や方法を構成に分けて対比し、物件の各構成が各構成要件と同一であるか、下位概念として包摂されるかを判断する。そして、全ての構成要件を充足する場合に、はじめて文言侵害として認定される（権利一体の原則）。

そして、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なければならない」（特許法70条1項）ことから、請求項の文言を逸脱することは許されないのであって、発明者保護と法的安定性や予見可能性とのバランスに鑑み、特許請求の範囲により権利の外縁を画する周辺限定主義がとられている。

さて、各構成要件の充足の有無を判断する要素対比では、その前提として、a. 構成要件の用語の意義自体の解釈、b. 対象物件の構成そのものの認定が必要となる。

請求項の文言は、まずは当該分野における通常の知識を有する者（当業者）が理解している技術用語の通常の意味に基づいて解釈される。

なお特許法施行規則24条様式第19にも備考7に「技術用語は、学術用語を用いる。」とある。また、備考8には「用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び特許請求の範囲全体を通じて統一して使用する。」とある。

また、請求項全体との関係も踏まえて用語は解釈される。発明という全体の構成のなかで位置づけることで用語の意味合いがはっきりすることもありえる。各構成要素は単に並列的に並べられているわけではなく、AとBがどのような位置関係で配置されているかといった構成同士の間隔も関係づけられて記載されているからである。そこで、請求項全体との関係でその用語を解釈することは合理的である。

さらに、「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。」(特許法70条2項)とあるように、明細書の記載も参酌される。また、特許法施行規則24条様式19備考8には、「ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。」とあり、明細書の詳細な説明中で定義づけている場合には、これを参酌できる。

請求項には課題を解決する手段となる発明の構成が記載されているものの、その構成がもたらす作用・効果は明細書の詳細な説明に記載されている。権利となる解決手段は請求項に特定のために全て記載されているのだとしても(特許法36条5項)、発明全体を正確に把握するには、技術分野、課題・目的、作用・効果、実施形態といった明細書の詳細な規定も参照することが有用であり、また、請求項記載の用語は必ずしも一義的に明確なものとは限らない以上、公開されている明細書の記載に基づいて請求項の用語の技術的意義を明らかにすることには合理性がある。

なお、本件の「略(ほぼ)」や「実質的」、「約」

といった用語自体が幅のある概念を持ち合わせている場合に用語の解釈が充足論で争われるときには、別途、用語自体の明確性も無効主張されることがある。充足論で求められているのは、文言の解釈が明確に定まることによって充足のあてはめができることであるから、明確性の判断は充足性の前提要素といえる。そして、明確性の有無は、特許法36条6項2号の明確性の趣旨が第三者の不測の不利益防止にあることから、明細書の記載および出願時の技術常識を基礎として第三者に不測の不利益を及ぼすほどか否かで判断されている<sup>10)</sup>。

さらに、出願経過を参酌することについては、特に規定があるわけではないが、権利取得過程で特許成立に奏功した出願人の対応と矛盾する対応を権利行使過程ですることは、信義則上否定されるべきであるとして、参酌する場合がある。

### 3. 2 「ほぼ同じ高さ」の解釈

本件ではY装置が構成要件Eにおける「ほぼ同じ高さ」を充足しているかが争われ、「ほぼ同じ高さ」が幅のある用語であるため、用語の解釈が争われた。

(1) 原審は、まず、請求項に具体的にどの程度同じかについての記載があるかを検討し、次に広辞苑の「ほぼ」の意味に基づいて「ある程度幅のある概念であって具体的な数値を意味するものではない」という前提のもと、明細書を参酌し、明細書にも具体的な数値が規定されていないこと、明細書の課題及び効果を勘案し、さらに拒絶理由対応で指摘された課題との対応性がとれていない旨の指摘に応じてなされた補正対応であることから、その課題も参酌して、「ほぼ同じ高さ」とはどの程度であるかを認定している。ただし、明細書段落【0012】に「本発明の目的は、広い開口面積を確保することができる引戸装置の改修方法及び改修引戸装置を

提供すること」と書かれており、課題そのものは明細書を参酌することでも導ける内容であるから、出願経過が信義則上の観点から参酌されているわけではない。

(2) 控訴審では、明細書に定義があるかを確認したうえで、明細書の詳細な記載、さらに審判官の拒絶理由を克服するための補正であることから出願経過も参酌して文言解釈をしているものであって、同様に一般的な手順である。

もっとも、「ほぼ」と「同じ高さ」にさらに分解したうえで解釈を展開している。まず、「同じ高さ」とは「高さに差が全くない」ことを確認し、次に「ほぼ同じ高さ」については明細書に定義等がなく、あくまで「同じ高さ」(全く高さに差がない)とする構成を念頭に、そうした構成にしようとしても完全にはならない場面があることから、すなわち、「ほぼ同じ高さ」とは「同じ高さ」を基準に寸法誤差、設計誤差を含意した意味であると解釈した。さらに、明細書の課題や図面に関する記載とも矛盾せず、審査経過とも整合しうる、としてこの解釈を論拠づけた。

なお、「広い開口面積を確保する」という課題に対応していない、との指摘を発したタイミングや、審判廷側の審決の意図から、有効開口面積が減少することが「少ない」ではなく、有効開口面積が「減少しない」ことであったと考えることが合理的としている。出願人の禁反言を論じているわけではなく、出願経過から汲み取れる課題の解釈とも整合している、という観点にとどまっており、出願経過そのものを参酌しているわけではない。

### (3) 検討

「同じ高さ」に着目して、実質的にこれに含意される範囲を「ほぼ同じ高さ」の範囲と解釈することは、結果として、あたかも事後的に同

じ高さと同様な範囲に含まれるかどうかを判断する際の視点と近い印象を受ける。

均等論でいう意識的除外が念頭にあると、明細書起案の段階で発明者が若干高さに差があっても発明が成り立つことを認識していれば、前もってこれを含意しうる記載によって手当てしておかなければ、という意識が働きやすくなる。出願人からすると、同じ高さのみに限定されなくなければ、あるいは同じ高さに限られる発明ではないと思えば思うほど、幅を持たせた表現を用いようとするのは無理からぬところである。こうした行動が「ほぼ」や「実質的」「約」といった記載を予め請求項に盛り込もうとする動機の1つであることは否定できない。

他方、請求項に「同じ高さ」とのみ記載されている場合を想定した場合でも、実質的に同一と評価しうる構成に対して保護範囲を拡張する均等の余地が存在している。

すると、予め「ほぼ同じ高さ」と幅を持たせておいた場合と、「同じ高さ」とのみ記載していた場合とで、結果として保護される範囲が変わらず、一見すると事前に請求項に「ほぼ」と書いたことは、均等の結果を先回りしただけのようにもみえなくもない。

もっとも、「ほぼ」を予め請求項に記載している場合と、記載していない場合とが同値かといえば、そうとは限らない。均等の成立が認められる場面が限定的という現実的な観点を脇に置いて、当初から幅のあることを想定して「ほぼ同じ高さ」と請求項に盛り込んでいる場合には、そもそも幅がある場面を出発点としており、さらにその幅自体の解釈がなされる余地があるからである。その際には、ほぼ同じ高さの範囲を数値範囲的に言及してあれば参酌しうるであろうし、合目的的に解釈しうる余地も拡がりうるからである。(本件では明細書にこうした解釈の手がかりが事前に十分には用意されていなかった。もっとも、補正で「ほぼ同じ高さ」と

加えた経緯からすると、参酌する材料に不足があっても致し方なかったといえる。)

いずれにせよ「ほぼ同じ高さ」という用語の解釈に際しては、出発点あくまで「ほぼ同じ高さ」とするほうが素直といえる。控訴審での解釈手法は、均等と対比して検討されているわけではないが、結果的には、「同じ高さ」を基準に検討していくことで実質的に「同じ高さ」の範囲に解釈がとどまっており、原審との結論の相違につながったものと思われる。

また控訴審では、課題の認定に際して出願経過におけるサポート要件の指摘のタイミングの遅さなどから審判合議体の意図も考慮している。本件では、出願人側の出願対応を信義則の観点から参酌しているわけではなく、あくまで明細書の課題の把握が整合的かの論理づけにすぎないので、審判合議体の意図を推測して課題把握の解釈の整合性を確認すること自体は丁寧な検討姿勢である。もっとも、審判段階でのサポート要件違反の拒絶理由通知は、審判段階での補正機会は限られていることから、名目的に補正の機会を与えるための対応だったといえなくもない。事前に打ち合わせた補正内容で応答することで進歩性とサポート要件の双方を明らかにクリアできるのであるから、出願人としても素直に補正に応じようとするだけであって、補正前の段階でのサポート要件違反の指摘理由に不満があろうがなかろうが補正をせずと争うことは通常は求められていないであろう。当事者間で深く突き詰められた内容とは限らないのであるから、あくまで不整合かどうかの参考にする程度であって、積極的な肯定材料とまではいえないであろう。

## 4. 実務上の留意点

### 4. 1 出願過程での対応について

「略（ほぼ）」や、「実質的」といった幅のあ

る概念は、幅のある用語であるからというだけで直ちに曖昧となったり明確性がなくなったりするとは限らない。実務上も、請求項に用いられていることは決して少なくない。

たとえば、本件と同様な「ほぼ同じ高さ」「略同じ高さ」という表現が請求項に用いられている案件は、成立した特許だけみても、出願公知日が2010年1月以降のものだけで742件<sup>11)</sup>ある。

審査段階で、「略」と書かれているからといって、直ちに曖昧であるとして問題になるわけではない。略円形、略四角形、略長方形、略三角形、略矩形、略三日月形、略円錐面形、略円筒形といった形状に関するものは、多数存在している（上記の用語で、略～、ほぼ～の合計数は、2010年1月以降の成立特許で8,871件ある<sup>12)</sup>）。こうした用語に明確性の拒絶理由通知が発せられるのは、たとえば、周辺部分の範囲が曖昧なままでは先行技術との関係で新規性や進歩性が否定される可能性がある場合に、審査官が出願人の意図を確認しようとする場合などである。

「略」「ほぼ」が従属項に置かれている用語の場合であれば、上位の請求項が新規性、進歩性をクリアしているかぎり、本質的な問題とはなりづらく、必ずしも指摘を受けるわけではない。

とはいえ、幅のある概念である以上は、審査過程で曖昧と指摘される可能性がありえる。もちろん、前後に幅がある技術思想自体は否定されるべきではないが、曖昧であってよいわけでもないで、周辺を画する限定材料は予め明細書中に用意しておいたほうがよい。課題との関係性に基づいて積極的に略の意図する範囲を定義づけておけば、「略～」という用語を前提として解釈する余地を確保しうる。そこで、明細書の起案の際には具体的に定義や説明を用意しておくことが好ましい。

本件の原審も控訴審も用語の解釈において明細書の参酌をしており、明細書に具体的な定義があるかどうかを確認している。たとえば作用



効果に奏功しうる具体的な数値範囲を言及することが可能であるならば、明細書の詳細な記載に加えておくことが無難であり、望ましい対応といえる。数値に特段こだわりがない場合であっても、作用効果との関係で奏功しうる範囲を合目的的に特定しうる余地を根拠づけておけば、審査対応の際に、意見書で意図を説明することができる。また、無効主張に対しての反論もしやすくなる。補正段階で略といった曖昧な概念を付加することは、特許成立への対応上致し方ない場合もあるが、用意不足になりやすいので、権利行使時のリスクが増す可能性がある。

## 4. 2 訴訟対応について

侵害訴訟の場合、まずは技術的範囲に属するかどうかを要素対比することとなる。文言侵害では、対象物件が請求項の各構成要件を全て充足するかどうかがチェックされるので、少しでも疑義がある構成要件は認否の段階で否認されることとなる。曖昧な用語、解釈がわかる言い回しは、非充足の可能性がありえるので、充足論での反論材料に乏しければ乏しいほど、枝葉末節にこだわる結果、些細なものでも検討の対象となり、争点化しやすくなる。また曖昧であるとして明確性要件違反もセットで主張されることになりやすい。これらは技術的な観点から実質的にみえている発明者はかえって見落としがちであるが、文言に忠実な検討をする弁護士側が指摘することの多い争点でもある。

そこで、訂正等で想定される穴を塞げるかどうか、提訴後に文言侵害の解釈が出願経過等によって限定的に解釈されないか、明確性要件を明細書と出願当時の技術常識から説明できるかといった点を事前に検討しておくことは、提訴後の対処に余裕をもたらす。たとえば技術常識に関わる文献は、急に探すとなると負荷がかなり大きいものとなる。

また、充足論において出願経過の参酌がなさ

れるのは、通常は信義則、禁反言の場面であるから、権利者は攻撃を受ける側になる。そこで、明細書の詳細な説明における課題や作用効果にどの程度記載しておくか、となると、訴訟の審理だけでいえば、事前に丁寧と言及したことが奏功したケースもあれば、そうでないことが奏功するケースもあるので、好ましい答えが明確にあるわけではなく、訴訟からみれば結果論に近いであろう。

ただし、明細書に書いてあれば、もともと予定されている認識済みの課題であり作用効果であるから、非常に主張しやすい。たしかに機械的な構成が書かれていれば、作用効果はそれらの構成に伴い自ずと導ける内容である場合も多い。書かずとも対応しうる可能性はあるが、そうした主張は、明細書の記載と異なり参酌されない可能性もある。

本件訴訟で、Yは自身の装置において、意図的に高さの差を5mm設けていると主張した。もちろん、これが「ほぼ同じ高さの範囲内」と解されるのであれば、意図的であろうがなかろうが、そのことで結論が左右されるべきではない。意図的にある数値範囲に制御していることで顕著な効果が得られるからといって、それが利用発明であるかどうかの結論に影響はないはずだからである。とはいえ、こうした主張が文言解釈を肯定する理由として言及されていることから、判断に影響したと思われる。高さの差について、明細書のなかで数値的な言及がなされていれば、審理の結果に影響した可能性がある。

また、本件では、有効開口面積は、有効という機能的表現であることから、実質的に減少しない程度も評価の対象となりうる。そして、有効開口面積の確保が課題であったのであるから、実施例では、作用効果は具体的に面積で示すことができれば、補正の選択肢にもなったであろう。なお、高さという1次元の尺度ではな

く、面積という2次元の尺度であるから、5mmの差異は、窓全体の面積で対比した場合、下端の5mmの窓全体の開口面積に占める面積減少の割合は、僅か0.3%程度であり、誤差に近い印象となる。

たとえば、バリアフリーでいう段差をもとに論じられているが、人が出入りする開口サイズの高さ：1,800mm、幅900mm×2枚分の吐き出し窓であれば、改修前の開口時の片窓の開口面積が1,620,000mm<sup>2</sup>、改修で高さが5mm減少したときの面積は、1,615,500mm<sup>2</sup>である。

幅が一緒なら、高さでも面積比でも同じ比率のはずである。ところが、数字の印象はおそらく異なる。出願時に予測することは困難だが、明細書に足掛かりがあったり、採光を念頭に開口面積で規定していたならば、あるいは吐き出し開口から室外に出る際の地面との落差の存在を一般的なバリアフリーと対比して差別化していたならば、バリアフリーが許容する段差を踏まえた解釈以外の結論を導く要素となりえたかもしれない。

## 5. おわりに

文言の要素対比において、ほぼといった幅のある用語は解釈の対象となる。そこで、誤差を超えて、さらに明確に幅を持たせた概念として意識している場合には、予め明細書のなかに事前に定義や数値の具体化につながる記載をしておくことが望ましい。説明がなければ、本判決のように誤差程度と厳格に解釈される余地があるので、発明の技術思想よりも権利範囲が狭く認定されることも生じうる。審査応答時に補正する場合には、事前に想定しているとは限らない文言を付加することもあるので、曖昧な用語の説明が足りているのか留意が必要である。

### 注 記

- 1) 知財高裁平25.7.24, 平24(行ケ)10418 審決取消請

求事件(無効2012-800031号事件)

- 2) 知財高裁平26.9.11, 平25(行ケ)10321 審決取消請求事件(無効2013-800021号事件)
- 3) 知財高裁平30.5.24, 平29(行ケ)10081 審決取消請求事件(無効2016-800061号事件)
- 4) 知財高裁平30.5.24, 平29(行ケ)10082 審決取消請求事件(無効2016-800065号事件)
- 5) 知財高裁平30.12.18, 平29(ネ)10086損害賠償請求控訴事件「特許法167条が同一当事者間における同一の事実及び同一の証拠に基づく再度の無効審判請求を許さないものとした趣旨は、同一の当事者間では紛争の一回的解決を実現させる点にあるものと解されるどころ、その趣旨は、無効審判請求手続の内部においてのみ適用されるものではない。そうすると、侵害訴訟の被告が無効審判請求を行い、審決取消訴訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させた場合には、同一当事者間の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を同法104条の3第1項による特許無効の抗弁として主張することは、特段の事情がない限り、訴訟上の信義則に反するものであり、民事訴訟法2条の趣旨に照らし許されないものと解すべきである。」
- 6) 東京地裁平29.3.3, 平26(ワ)7643 特許権侵害差止等請求事件
- 7) なお、「ほぼ同じ高さ」の用語が不明確であるとの被告Yの無効主張は、原審では時機に遅れた攻撃防御方法とされたため判断されなかった。
- 8) 他方、原審判決後の無効2016-800061では、明確性が争われ、請求項にいう「ほぼ同じ高さ」とは、「おおかた同じ高さである、すなわち完全に同じであることは要しない程度に高さが同じである」といった意味と捉えられるから、当該事項によって本件発明が直ちに不明確であるとはいえない。」とし、明細書の記載に照らせば、「実質的に有効開口面積が減少するものではないということの意味する」そして「当業者は実質的に有効開口面積が減少しないよう、できるだけ既設下枠の背後壁の上端と改修用下枠の上端が同じ高さとなるようにすればよいと理解するものであり、既設下枠の背後壁の上端と改修用下枠の上端の高さの差の許容範囲を認識する必要はない。」「すなわち、背後壁の上端と改修用下枠の上端の高さの差の許容範囲が示されていないければ、本件発明の要旨が認定できないわけではな

い。」として、明確性を肯定した。

- 9) 前掲注3)の本判決と同日に判決された知財高裁の審決取消訴訟は結論として明確性は肯定したが、「ほぼ同じ高さ」に関する審決の解釈は否定し、本判決と同様に狭く解している。「『同じ高さ』とは、『取付け補助部材』により『改修用下枠』を支持することで『背後壁の上端』と『改修用下枠の上端』とを『同じ高さ』とした場合を意味するものと一義的に理解することができ、『ほぼ同じ高さ』とは、『取付け補助部材』の高さ寸法を既設下枠の寸法、形状等に合わせ調整し、『背後壁の上端』と『改修用下枠の上端』とを『同じ高さ』にしようとしたとしても、寸法誤差、設計誤差等より『背後壁の上端』と『改修用下枠の上端』とが厳密には『同じ高さ』とならない場合を含むが、その限度を超えるものは含まないことを意味すると解される」「特許請求の範囲の記載、願書に添付した明細書の記載及び当業者の出願時における技術的常識を考慮すると...第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとはいえない。」
- 10) 前掲注3), 注9) 審決取消訴訟判決  
「36条6項2号の趣旨は、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合に、特許の付与さ

れた発明の技術的範囲が不明確となることにより生じ得る第三者の不測の不利益を防止することにある。そこで、特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載のみならず、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願時における技術的常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。」

- 11) 件数は、2019年4月15日現在J-PlatPatに収載されている文献に基づく。なお、成立特許の件数は、1990年代が756件、2000年代が1,370件、2010年以降が742件である。発明の技術思想からすれば課題解決に資するのは点ではなく幅をもった領域であるから「略」が用いられる場合もある。件数の推移をみても、必ずしも均等を先回りして意識的除外を避けるために用いられたわけではないと思われる。
- 12) 件数は、2019年4月15日現在J-PlatPatに収載されている文献に基づく。

(原稿受領日 2019年4月17日)