

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

——有効性判断がイ号の属否判断に与える影響——

特許第2委員会
第4小委員会*

抄 録 最高裁平成12年4月11日第三小法廷判決¹⁾、いわゆる「キルビー判決」以後の特許権侵害訴訟においては、特許の有効性を裁判所が判断でき、従前の強引な解釈手法を用いずとも妥当な判断が下せるようになり、クレーム解釈のあり方に変化がみられる。また、一訴訟において、特許の有効性を判断（有効性判断）する場面とイ号が技術的範囲に属するか否かを判断（属否判断）する場面とが混在する判決が多数出されており、クレーム解釈に一定の傾向が窺える。本稿では、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、この混在する判決事例に焦点を当て、特に、有効性判断がイ号の属否判断に与える影響という観点から、裁判所のクレーム解釈に対する考え方、手法、判示内容などにつき調査・検討を行った。

目 次

- はじめに
- キルビー判決以後の特許権侵害訴訟の現状
 - 1 特許無効の抗弁の推移
 - 2 属否判断／有効性判断の推移
 - 3 属否判断と有効性判断の混在事例
- クレーム解釈の原則
 - 1 リパーゼ判決と特許法70条の関係
 - 2 参酌物について
- 技術的範囲の認定に特許の有効性が影響した事例
 - 1 総 説
 - 2 公知技術が関連した事例
 - 3 記載要件が関連した事例
 - 4 出願経過が関連した事例
- まとめ
- おわりに

1. はじめに

一般に、特許権の効力は特許請求の範囲（ク

レーム）によって画され、その実質的な技術的範囲はクレーム解釈によって定められる。平成12年4月11日最高裁第三小法廷判決¹⁾、いわゆる「キルビー判決」より前の特許権侵害訴訟においては、裁判所では特許の有効性を判断することはできないとされていた²⁾ため、無効理由を有する特許権の権利範囲を確定する際には、公知技術除外説などのクレーム解釈手法を用いて、一部強引な事例もあるが妥当性ある判決を導き出していたといわれている³⁾。

近年、キルビー判決及びその後の平成16年改正特許法104条の3の新設により、特許権侵害訴訟において特許の有効性を裁判所が判断できるようになり、強引な解釈手法を用いずとも妥当な判断が下せるようになるなど、そのクレーム解釈のあり方に変化が見られる。また、一訴

* 2007年度 The Fourth Subcommittee, The Second Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

訟において、発明の要旨認定に基づき特許の有効性を判断（有効性判断）する場面と、イ号が特許発明の技術的範囲に属するか否かを判断（属否判断）する場面とが混在する事例が多数見られるようになった。このような混在事例では、発明の要旨又は技術的範囲のいずれか一方のクレーム解釈が他方のクレーム解釈に影響を与える場面があり、場合によっては異なる解釈がなされる等、クレーム解釈に一定の傾向があるように見受けられる。

本稿では、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、特許の有効性判断とイ号の属否判断が混在する事例に焦点を当て、特に、有効性判断がイ号の属否判断に与える影響という観点から、今後の実務におけるクレーム解釈に役立てるため、裁判所のクレーム解釈に対する考え方、手法、判示内容などにつき調査・検討を行った。

なお、本稿は2007年度特許第2委員会の本山泰委員長（日本電信電話）、寺尾賢委員長代理（住友ベークライト）をはじめ、同第4小委員会のメンバーである岡本貴洋（小委員長、サントリー）、内堀保治（小委員長補佐、大阪ガス）、浅野敏夫（カルソニックカンセイ）、井本史生（日本電気）、宇野徹也（オムロン）、桜井文吾（TDK）、仙石裕二（アドヴィックス）、船田斉（昭和電工）、武藤智彦（三菱電線工業）、山岸司郎（パナソニック）の執筆によるものである。

2. キルビー判決以後の特許権侵害訴訟の現状

2.1 特許無効の抗弁の推移

はじめに、キルビー判決以後の特許無効の抗弁の利用状況について特許庁公表資料⁴⁾（図1）を確認した。それによれば、特許無効抗弁比率は、平成16～18年において、70～80%前後での

推移を示し、平成18年では、約83%もの割合で特許無効の抗弁が主張され、被告が「特許無効の抗弁」を利用する傾向がはっきりと分かる。

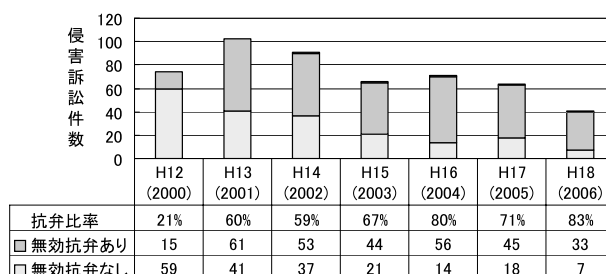


図1 特許無効の抗弁の推移

2.2 属否判断／有効性判断の推移

次に、裁判所における判断の傾向について検討するため、キルビー判決のあった平成12年4月11日から平成18年12月31日までに判決のなされた特許権及び実用新案権の侵害訴訟（以下、特許権等侵害訴訟という）のうち、少なくとも属否判断又は有効性判断のいずれかの判断が行われた633件の裁判例を抽出した⁵⁾。

そして、抽出された裁判例633件を判決年毎に、属否判断のみ（412件）、有効性判断のみ（94件）、両判断混在事例（127件）の3種類に分類し、その件数及び比率を調査した。その結果を図2及び図3に示す。

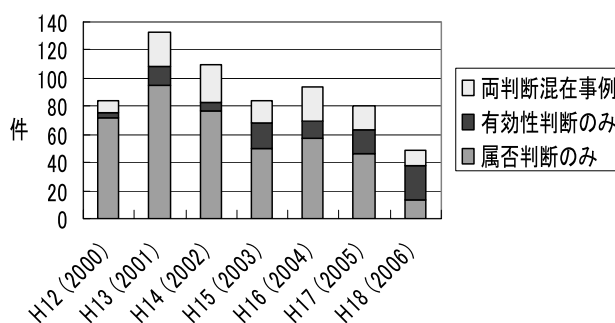


図2 判断種別毎の件数

これらから、特許権等侵害訴訟において、ここ数年有効性判断のみで終結する事例が増加傾

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

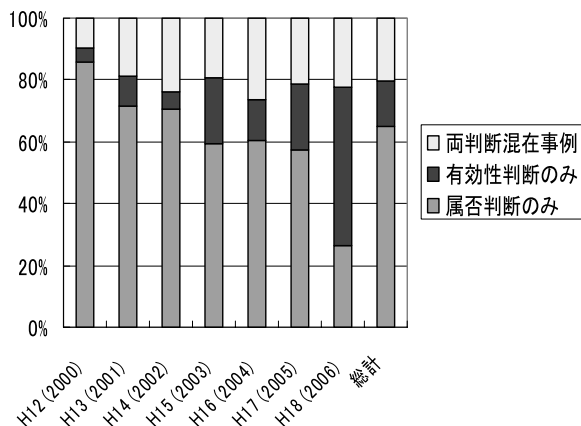


図3 判断種別毎の比率

向を示していることが分かる。平成18年においては、約50%が属否判断をされることなく、主に特許無効を理由に棄却され、両判断混在事例の有効性判断も含めると70%以上の事例で有効性判断がなされていた。

2.3 属否判断と有効性判断の混在事例

(1) 両判断の混在事例4類型

図2及び図3で示した両判断混在事例について、判決文から判断の内訳について確認した。その関係を図4に示す。

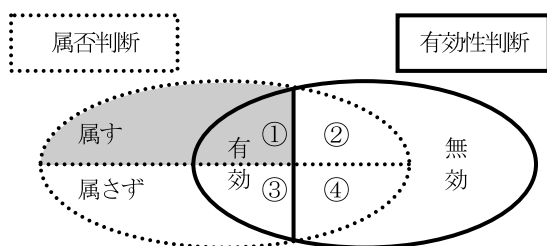


図4 属否判断と有効性判断の関係図

図4の点線内部は属否判断があったもので、上側部分は技術的範囲に属する、下側部分は技術的範囲に属しないと判断された事例にあたる。図中の実線内部は有効性判断があったもので、左側部分は特許が有効とされたもので、右側部分は特許が無効と判断された事例にあたる。網掛け部分は権利者が勝訴した事例にあたり、それ以外は敗訴にあたる事例である。すな

わち、属否判断と有効性判断の両方を行った事例は、①「属す+有効」、②「属す+無効」、③「属さず+有効」、及び④「属さず+無効」の4類型に分類することができる。そして、前述の両判断混在事例127件をこれら4類型で分類した件数は図5の通りであった。なお、複数の権利や複数のイ号により判断が混在している事例は除いた。

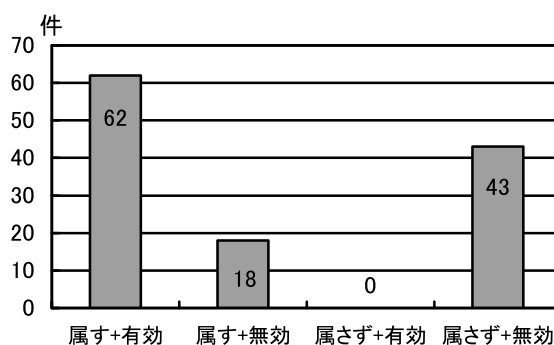


図5 両方判断された事例の類型毎件数

ここで「属す+有効」については、権利者が勝訴した事例であり、属否判断及び有効性判断の両方が当然必要なものである。

しかしながら、その他の類型については、属否判断又は有効性判断のいずれかを適宜判断することで結論を導くことができた類型であり、裁判所が両方の判断を行った理由について興味を感じるところである。

そこで、裁判例が0件であった「属さず+有効」の類型を除く、他の2類型についてその内容をさらに調査した。

(2) 「属す+無効」の事例について

属否判断と有効性判断が同時になされた裁判例の中で、「属す+無効」に分類された事例は18件であった。本類型は、特許の「無効」を判断するだけで事足りるにも拘わらず、イ号の属否についても判断しているものである。

これらについて、あえて有効性判断のみならず、属否判断をも行った理由は、判決文の中か

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

らは定かに読み取れるものはなかったが、単純に争点の順に、原告の主張する属否判断、被告からの抗弁である有効性判断を行った結果、「属す+無効」となっているように窺えた。このように、すべての争点に対して丁寧に判断を示すことで、両当事者の納得感を得る効果はあるものと考えられる。なお、本類型の事例では、特許は「無効」との判断であるから損害賠償額については判断されていない。

次に、これら18件の事件概要を調査したところ、約83%にあたる15件で無効審判または訂正審判（無効審判14件、訂正審判3件、重複有り⁶⁾）が請求されていた。この類型の事例においては多くの場合、被告の対抗手段として無効審判請求も並行して行われていることがわかる。また、裁判中における有効性判断と属否判断の場面について、さらに調査をしたところ、属否判断は、ほとんどが文言どおりあるいは明細書の記載や辞書を参照したものであった。公知文献をも参照した事例は18件中7件存在したが、ここで用いられた公知文献は特許請求の範囲の用語の意味を確定するためのものであり、有効性判断に用いられた公知文献とは異なるものであった。なお、有効性判断では先行文献により無効とされたものが15件、公然実施によるものが5件（重複有り）確認されたが、イ号の属否判断と有効性判断でクレーム解釈が異なる事例はなかった。

(3) 「属さず+無効」の事例について

属否判断と有効性判断が同時になされた裁判例の中で、「属さず+無効」との判断がなされた事例は43件であった。本類型は、本来「属さず」あるいは「無効」との判断だけでも非侵害となり、事件の解決という意味では十分なはずの事例である。

「属さず」との判断に加え、「無効」と判断されることは、権利者にとってはダメージが大き

いが、これらの事例の判決文を見ると、“念のために”等の前置きのもと、補足的に属否判断または有効性判断を行っていると思われるものがほとんどであった。

そして、無効審判又は訂正審判（訂正請求含む）の有無を調査したところ、約74%にあたる32件で無効審判又は訂正審判が請求されていた。これらの事例については、裁判とは別にいずれ有効性に関する判断がされることになったので、権利者にとって特に大きな影響はなかったのではないと思われる。

次に、無効審判等が請求されていない残り11件の事例について、さらに調査を行うと、11件のうち5件については、属否判断と有効性判断が共通の公知文献を参酌して行われたものであることがわかった。公知技術を参酌して技術的範囲を解釈する過程で同時並行的に有効性判断がなされたものと思われ、両方の判断が示されたのもやむをえなかったのではないと思われる。

また11件中、他の4件については、特許権者自らが出願前に公知にした事例や、技術的範囲の解釈の中で分割違反が評価された事例で、比較的容易に有効性判断ができたものと思われ、これらについても両方判断されたのは仕方がなかったのではないと思われる。

しかし、残りの2件については進歩性なしと判断された事例であるものの、公知文献が技術的範囲の解釈に用いられたものでもなく、有効性判断と属否判断に証拠等の接点がみられなかった。

3. クレーム解釈の原則

3.1 リパーゼ判決と特許法70条の関係

上記4類型のように有効性判断と属否判断が混在する場合、有効性を判断する際には、特許請求の範囲から発明の要旨を認定して、新規性や進歩性の有無を判断し、一方侵害の有無を判

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

断する際には、同じ特許請求の範囲から技術的範囲を認定して、イ号が技術的範囲に属するか否かを判断することとなる。

発明の要旨や技術的範囲を認定する際には特許請求の範囲だけでなく、発明の詳細な説明や図面の記載に目を通すことは当然行われるが、発明の要旨認定においては、いわゆるリパーゼ判決⁷⁾以来、特許請求の範囲に基づいて行われるべきとされており、特許請求の範囲に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、一見して誤記であることが明らかなど特段の事情がある場合に限って、発明の詳細な説明等を参酌することが許されるにすぎないとされている。

一方、技術的範囲の認定においては、特許法70条の規定にあるとおり、特許請求の範囲に基づいて行われるのは発明の要旨認定と同様であるが、その際明細書の記載や図面を考慮して特許請求の範囲の用語の意義を解釈することとされている。

裁判例の中には、技術的範囲を認定するにあたり、特許請求の範囲の記載が一義的に明確か否かを判断して、一見リパーゼ判決で判示された発明の要旨の認定方法を適用しているかのような裁判例もある。一例としては次の事例がある。

<事例3-1>

事件番号：大阪地裁平成11年(ワ)第10596号
判決日：平成13年5月31日
事件名：「地震時ロック装置及びその解除方法」損害賠償請求事件
事件の概要：特許発明の構成要件充足性の判断において、特許請求の範囲の「弾性手段」を解釈するにあたり、“A発明の「弾性手段」は被告も認めるように、ばねからなる構成のものが含まれることは容易に想到できるが、特許請求の範囲の記載上は、それ以外のものが含まれるか、どのような作用をすることが「弾性手段の抵抗」

といえるのかについては、一義的に明確とはいえない。そこで、A明細書の発明の詳細な説明及び図面を検討”（判決抜粋）し、実施例に記載された装置と同じ機能を有するものに限定されるとして、非侵害と判断した。（同様の裁判例として他に、東京地裁平成16(ワ)20636号等^{8)~12)}がある。）

本件は、結果的には明細書等を参酌したため、技術的範囲の解釈の方法として妥当であるが、「…一義的に明確とはいえない。そこで、A明細書の発明の詳細な説明及び図面を検討…」とした点は、誤解を与える表現ではないかと思われる。すなわち、技術的範囲を解釈する上で明細書の記載および図面の参酌を規定する特許法70条2項が、リパーゼ判決の判旨の捉え方の相違により生じていた混乱を収めるために確認的に設けられた経緯からすると、特許請求の範囲が一義的に明確か否かの判断は不要と思われるからである。このことを明確に判断した裁判例として、次のものがある。

<事例3-2>

事件番号：知財高裁平成18年(ネ)第10007号
判決日：平成18年9月28日
事件名：「図形表示装置及びその方法」損害賠償請求控訴事件
事件の概要：控訴人は、特許請求の範囲が従来技術を考慮すれば当業者にとって一義的に明確であるため、発明の詳細な説明の記載等により限定して解釈すべきでないとして主張した。これに対し裁判所は、“特許権侵害訴訟においては、特許請求の範囲の文言が一義的に明確であるか否かを問わず、発明の詳細な説明の記載等を考慮して特許請求の範囲の解釈をすべき”（判決抜粋）と判示して、明細書の記載等を参酌して技術的範囲を解釈し、非侵害と判断した。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

また、前掲2.2の633件の裁判例を対象に、技術的範囲の解釈手法として、特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確であるとして明細書の記載等を参酌せずに技術的範囲を解釈した例の有無を調査したが、そのような事例は見つからなかった。このことから、技術的範囲の認定においてはリパーゼ判決に基づく発明の要旨認定の手法とは異なった手法を採用しているといえる。

実態としては、ほとんどの裁判例において、技術的範囲の解釈だけでなく発明の要旨認定においても明細書の記載等を参酌しているので、手法の如何に関わらずひとつの解釈結果に帰着するようになっていくことが窺えた。

なお、次の事例のように、発明の要旨認定の方法と技術的範囲の解釈の方法を明確に区別して行っているとともに、有効性判断とイ号の属否判断におけるクレーム解釈が混同されることなく行われている事例も確認された。

<事例3-3>

事件番号：大阪高裁平成16年(ネ)第281号

判決日：平成17年1月27日

事件名：「コントロールケーブル」特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の概要：特許発明の構成要件である「導管または内索の少なくとも一方の表面に亜鉛—アルミニウム合金メッキ層が設けられている」の解釈が争点となった。技術的範囲の解釈の場面では、裁判所は明細書等の記載、出願経緯、及び公知技術を参酌して、前記構成要件は「一方の導管又は内索と対向する他方の内索又は導管の表面は、メッキなしの鋼それ自体が露出しているか、又は鋼の表面に設けた何らかの金属メッキ層が露出していることを意味する」として限定解釈した。一方、発明の要旨を認定する場面では、「亜鉛—アルミニウム合金メッキ層が設けられている導管又は内索と対向する他方の

内索又は導管の表面は金属に限定されず、他方の導管又は内索の表面に金属をメッキしていないコントロールケーブルや、他方の導管又は内索の表面が合成樹脂で被覆されているコントロールケーブルも含まれている」として明細書の記載を参酌することなく、特許請求の範囲を文理解釈して、特許は無効と判断した。

3.2 参酌物について

明細書の記載及び図面の他に、特許請求の範囲を解釈する上で参酌される主な対象物として以下のものがある。

(1) 辞書

特許請求の範囲に記載された文言の通常の意味を解するために、国語辞典や専門分野の用語辞典等が用いられる。

(2) 公知技術

特許権は出願当時の技術水準を超えた技術に与えられるものであるため、特許請求の範囲に出願当時の公知技術が含まれている場合、その公知技術を参酌して特許発明の技術的範囲を確定することがかねてより行われてきた（「炭車トロ脱線防止装置事件」¹³⁾、「液体燃料燃焼装置事件」¹⁴⁾）。この場合、出願当時の技術水準を示す資料として、出願当時の技術文献が参酌される。

なお、本稿では、①特許請求の範囲の構成要件が、 $A(a_1$ 及び a_2 の上位概念) $+B+C$ で、 a_2+B+C が出願前公知、 a_1+B+C が明細書に開示されている場合に、権利範囲を a_1+B+C とクレーム解釈する手法を「公知技術参酌説」（前記「炭車トロ脱線防止装置事件」が相当）、②特許請求の範囲に記載のない構成要件D（明細書には記載）を付加した上で、権利範囲を $A+B+C+D$ と解釈することで公知技術を除外する手法を「公知技術除外説」（前記「液体燃料燃焼装置事件」が相当）として定義した。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(3) 出願経過

特許権者が、特許が成立するまでに、特許請求の範囲を限定し、その解釈を限定する主張を行っていた場合には、後に特許権者がこれに反し特許請求の範囲を広く解釈することは禁反言の法理に照らし許されないと解されている。そこで、特許権者の主張が出願経過に反するかを判断するため、出願経過書類が参酌される。

これらの参酌物について、前掲2.2の633件の裁判例のうちの属否判断のあった事例539件について調査をしたところ、辞書6%、公知技術15%、出願経過20%の参酌事例があった。

4. 技術的範囲の認定に特許の有効性が影響した事例

4.1 総 説

キルビー判決より前の特許権等侵害訴訟では、例えば、一部公知技術を含む特許発明の技術的範囲の認定手法として、公知技術参酌説、公知技術除外説、実施例限定説などで、特許は有効であることを前提に技術的範囲を認定し、イ号の属否判断を行っていた。換言すれば、有効性の判断ができないとされていたため、技術的範囲の認定の際に有効性を加味したうえでイ号との属否関係の判断を行うことにより結論を導き出していた。

これに対し、キルビー判決及びその後の平成16年改正特許法104条の3の新設により、技術的範囲の認定の際に有効性を加味する必要がなくなり、有効性判断の場でのみ無効理由を判断する手法が可能となった。

ここで、例えば特許請求の範囲に無効部分を含んでいることがわかった場合のクレーム解釈において、キルビー判決以前のような技術的範囲の認定に有効性を加味して判断する手法と、有効性判断の場でのみ無効理由を評価し技術的

範囲の認定の際には有効性を加味せずに判断する手法とのいずれを裁判所が採用しているかについては、実務上重要なところである。

そこで、キルビー判決以後の特許権等侵害訴訟の判決文の中で、例えば、「…と解釈すると、～という無効理由を有することになるので、×××と解釈する」というような、技術的範囲の認定の場面で、特許の有効性を意識した内容が記載されている事例を調査し、そのような事例12件を抽出して検討対象(表1)とした。

まず、上記12件の判決を、前述2.2の種類別に分けると、属否判断のみの事例が9件(判決内容：属さず)、属否判断と有効性判断の混在事例が3件(属す+有効：1件、属さず+無効：2件)であった。

次に、上記12件を以下の3種類に分け、それぞれ考察することとする。

- 1) 公知技術が関連した事例：7件
 - 2) 記載要件が関連した事例：3件
 - 3) 出願経過が関連した事例：2件
- (表1の無効理由種別欄では、それぞれ「一部公知」、「記載要件」、「出願経過」と表記した。)

4.2 公知技術が関連した事例

(1) 4.1に挙げた12件のうち、権利の一部に公知技術を含む事例は7件あり、その中の代表例を以下に紹介する。

<事例4-1>

事件番号：大阪地裁平成16年(ワ)第14710号

判決日：平成17年11月10日

事件名：「キャスター付きの鞆」侵害差止等請求事件(表1のNo.11)

事件の概要：本件では、本件発明の構成要件Eの「ケース本体上面の左右の中央」の「中央」の意味を「厳密にケース本体の上面の左右の中心線上にあることを意味するものではない」という広い意味に解釈すると、本件発明は引用例

表1 技術的範囲の認定に特許の有効性が影響した事例

No.	判決日	事件番号	裁判所	事件名	有効性判断	属否判断	判決パターン別		無効理由別		無効理由の無効放棄理由	無効理由の分析	参考
							混在事例の判断要旨	無効理由種別	真実的な無効放棄理由	無効理由の分析			
1	H12.9.19	H10 (ワ) 15083 H11 (ワ) 17279 (同反訴)	東京地裁	1月の投影機「侵害差止等請求事件」	—	属さず	—	(1) 一部公知	進歩性違反	請求項1「筒体ハウジング」を、審査経過(願書申立の差異の意見書)を参照して、「内部に絞りやシャッタがなく、カメラとしての機能を全く有しない、単に投影機としての機能のみを備えたもの」と記載した。図面の外にも筒体ハウジングが関係を示されており、文章としては明細書に上記のような記載はない。解説結果:A+B+Cは公知なので、A+B+Cと解釈した。	有	無	
2	H12.10.24	H8 (ワ) 12109	大阪地裁	「製ハニシ器」他、侵害行為差止等請求事件	—	属さず	—	(1) 一部公知	実質同一(先願)	請求項1「間欠的に回転」を、「二ね用羽根自体が間欠的に回転動作をするもの」と解釈した。解説結果:A+B+Cは公知なので、A+B+Cと解釈した。	有	無	
3	H13.4.25	H11 (ワ) 12736	東京地裁	「地震時閉き戸ロック装置等」侵害差止請求事件	無効	属さず	属否判断では、補正違反とならないように技術的範囲を認定し、その結果、イ号は属さない結論。 有効性判断では、被告から進歩性違反の無効の抗弁が認められて権利無効。	(3) 出願経過	補正違反による、新規性・進歩性違反	本件発明Aの請求項1の構成要件「閉き戸」の意義について、「本件各特許権を無効となることを回避するよう」に解釈するならば、「閉き戸」につき、閉く方向への移動が阻止され、かつ、閉じる方向への移動も阻止されるという趣旨(狭義)と解釈した。解説結果:A+B+Cは補正違反を避けるためA+B+Cと解釈した。	無	無	
4	H13.9.13	H12 (ワ) 3857	大阪地裁	「貨物自動車」侵害差止等請求事件	—	属さず	—	(1) 一部公知	進歩性違反	請求項1の構成要件である「移動」を、発明例にある「ボデー前部の幅方向の任意の位置でその固着位置を選択できる」というものに限定する。と解釈した。解説結果:A+B+Cは公知なので、A+B+Cと解釈した。	有	無	
5	H13.10.30	H12 (ワ) 7221	大阪地裁	「ベクトルマシン」17.21ソフトとソフトウェアを合せて成るエアロノミクス」侵害差止請求事件	有効	属す	属否判断では作用効果を有しないことと理由に記載要件違反を主張したが、イ号物品も同様の作用効果をも有し判断して属すると結論。 有効性判断では、無効理由(進歩性違反)が認められず、権利有効と結論。⇒権利者勝訴。	(2) 記載要件	サポー要件違反	構成要件がA+B+Cでその作用効果が明細書記載のαという発明の権利解釈は、構成要件A+B+Cに加工し、作用効果αを奏するもの(α)に限定される。その効果αを奏しないもの(β)も含む場合(β)は、特許の無効理由(36条4項、29条2項)を内包することとなる。⇒実質的には、イ号もαを奏していたので属する。と判断された。一方、無効の抗弁(進歩性違反)は成立せず、権利有効と判断され、権利者勝訴となった。	有	無	
6	H15.1.21	H14 (ホ) 2944	大阪高裁	「モルタル打撃装置」侵害差止等請求訴訟事件	—	属さず	—	(2) 記載要件	実施可能要件違反	原告(権利者)が主張するA+B+C(請求項1の「流れ防止部」)は、明細書に記載も示唆もされていなく構成まで含むことは認められないので、その解決することはできないとした。解説結果:原告主張のA+B+Cは36条4項違反なので、A+B+Cと解釈した。	無	無	
7	H15.2.18	H13 (ワ) 12390	大阪地裁	「タレットドラブ」横書階侵害請求事件	—	属さず	—	(2) 記載要件	実施可能要件違反	「ヘッド背面はヘッド投影面においてその最後方点とトウ側との間の曲率半径を、上記最後方点とトウ側との間の曲率半径に比べて大きく、全体として上記最後方点とトウ側との間が膨出した輪郭形状を含む」という構成要件に照して、原告(権利者)が主張する上記最後方点とトウ側との間の曲率半径が、明細書の記載と異なる(膨らみがない)と判断され、権利者勝訴と解釈した。解説結果:原告主張のA+B+Cは36条4項違反なので、A+B+Cと解釈した。	無	無	
8	H16.12.28	H15 (ワ) 19733 H15 (ワ) 19738 H15 (ワ) 19739	東京地裁	「アイスクリーム充填機」侵害差止等請求事件	無効	属さず	属否判断では、公然実施されたという無効理由を含まないように技術的範囲を認定し、その結果、イ号は属さない結論。 有効性判断では、公然実施が認められて、無効理由とならず結論。	(1) 一部公知	新規性(公然実施)違反	請求項1の「形態保持性」について、請求項3にある「凍天、及びムース用凍結剤がアイスクリームに添加されることにより生じた性質」と限定して解釈した。解説結果:A+B+Cは公知なので、A+B+Cと解釈した。	有	無	
9	H17.3.31	H16 (ワ) 10402	東京地裁	「重直シフト用開錠装置」侵害差止等請求事件	—	属さず	—	(1) 一部公知	進歩性違反	原告(権利者)が主張するA+B+C(請求項1の構成要件「開口部(15)」)の形状を明細書の[0022]~[0024]の形状、作用効果のものに限定して解釈した。解説結果:A+B+Cは公知なので、A+B+Cと解釈した。	無	無	
10	H17.4.28	H17 (ホ) 10050	知財高裁	「止め具及び止め装置」侵害差止等請求事件	—	属さず	—	(3) 出願経過	分割要件違反による、新規性・進歩性違反	原告(権利者)が主張するA+B+C(請求項1記載の「管性体」)の解釈は、願出願に記載されていない事項を含むので、その解釈なしで分割要件を違反していることになり、出願日が過ぎた。よって、新規性・進歩性違反となり、その解釈なしで分割要件を違反していることになり、分割要件違反と判断され、権利者勝訴と解釈した。解説結果:原告主張のA+B+Cは分割違反なので、字義通りA+B+Cと解釈した。	無	無	
11	H17.11.10	H16 (ワ) 14709	大阪地裁	「キャスター付きの靴」侵害差止等請求事件	—	属さず	—	(1) 一部公知	進歩性違反	請求項1の構成要件「中央」の解釈を「中央付近」(C(原告主張の広義))とすると進歩性違反のため無効理由を有することになる。で、文字通り「中央」(C(被告主張の狭義))と解釈した。解説結果:原告主張のA+B+Cは公知なので、字義通りA+B+Cと解釈した。	有	無	
12	H17.11.10	H16 (ワ) 14710	大阪地裁	「キャスター付きの靴」侵害差止等請求事件	—	属さず	—	(1) 一部公知	進歩性違反	請求項1の構成要件「中央」の解釈を「中央付近」(C(原告主張の広義))とすると進歩性違反のため無効理由を有することになる。で、文字通り「中央」(C(被告主張の狭義))と解釈した。解説結果:原告主張のA+B+Cは公知なので、字義通りA+B+Cと解釈した。	有	無	

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

から容易に発明することができたものとなり、本件特許は無効理由を有するものとなってしまったため、そのように広く解釈することはできないとして、「公知技術参酌説」に基づいてクレーム解釈を行っている。その結果、イ号は本件発明の構成要件を充足しない、と判示した。

なお、他の6件についても上記事例と同様に「公知技術参酌説」に基づいてクレーム解釈を行っている。

(2) <事例4-1>のような「…と解釈すると、～という無効理由を有することになるので、×××と解釈する」という記述が判決文中にない事例においても公知技術を参酌してクレーム解釈を行っている事例が存在したので、その代表例を紹介する。

<事例4-2>

事件番号：知財高裁平成17年(ネ)第10066号

判決日：平成17年10月27日

事件名：「排気口へのフィルター取付方法」損害賠償等請求控訴事件

事件の概要：本件では、本件発明の構成要件Aの「鉤状突起」は、先が曲がった形状の突起であって、本件発明の目的に適合し、作用効果を奏するものであれば特に限定はないものと認められるとしながらも、先の「炭車トロ脱線防止装置事件」の裁判例を引用して、イ号の着脱テープは、「鉤状突起」に文言上該当するとしても、マジックテープのフック面を利用したこのような取付方法は公知の技術であったものと認められるから、本件特許発明の技術的範囲に属さないものと認められる、としてやはり「公知技術参酌説」に基づいてクレーム解釈を行っている。

(3) 技術的範囲の認定の場面において、一部

に公知技術を含む場合、キルビー判決以前に行われていた手法は、上記事例が示すように現在でも依然として用いられていることがわかった。

ただし、前述の3.2で定義した「公知技術参酌説」「公知技術除外説」に照らし合わせてみると、いずれも「公知技術参酌説」に基づいたクレーム解釈であり、「公知技術除外説」によるクレーム解釈の事例は確認されなかった。

4.3 記載要件が関連した事例

(1) 4.1に挙げた12件のうち、明細書の記載要件を意識した事例が3件あり、それらについて紹介する。

<事例4-3>

事件番号：大阪高裁平成14年(ネ)第2944号

判決日：平成15年1月21日

事件名：「モルタル打設装置」侵害差止等請求控訴事件(表1のNo.6)

事件の概要：被控訴人(第一審被告)から記載要件違反の主張はされていなかったが、裁判所は、「本件公報においては、…「洩れ防止部」の具体的構成が記載されていないから、控訴人が主張する同小隙間からのモルタルのノロの漏れを防止する「洩れ防止部」は、本件公報において当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分な記載(特許法36条4項、同法施行規則24条の2参照)がなされているとはいえない。」として、控訴人(第一審原告)の主張を退け、非侵害とした。

<事例4-4>

事件番号：大阪地裁平成12年(ワ)第7221号

判決日：平成13年10月30日

事件名：「エアロゾル製剤」侵害差止請求事件(表1のNo.5)

事件の概要：被告から作用不発生の抗弁が主張されたのに対して、裁判所は、特許法36条4項

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(平成2年法)が無効理由であることから、「平成2年法の下でされた特許出願に係る特許発明において、特許請求の範囲の記載が一義的に明確でない場合には、明細書の発明の詳細な説明中の効果の記載も参酌されるべきであり、また、特許請求の範囲に記載された構成が発明の詳細な説明に記載された効果を奏しないものまで含む場合には、特許の無効理由を内包することになるのであるから、特許請求の範囲は、明細書に記載された効果を奏する範囲に限定して解釈されるべきである。」としながらも、被告製剤は、本件明細書の作用効果がないとはいえないとして、侵害を認めた。

イ号が原告特許の技術的範囲に含まれるかどうかを判断する段階になって、審査段階では問題にならなかったような明細書の記載不備が明らかになった事例といえる。

<事例4-5>

事件番号：大阪地裁平成13年(ワ)第12390号

判決日：平成15年2月18日

事件名：「メタルウッドクラブ」損害賠償請求事件(表1のNo.7)

事件の概要：被告から、平成2年改正特許法36条4項及び5項2号違反の無効理由が主張されていたが、裁判所は、当該無効理由については判断せず、「仮に、構成要件Bの解釈として、上記(ア)、(イ)記載の解釈以外の余地があり、構成要件Bに該当するか否かが明確に定まらないとするならば、本件特許は、明細書の記載不備(平成2年改正特許法36条4項、5項2号)の無効理由を有することになるといわざるを得ない。」として、明細書の記載要件違反を有しないように特許請求の範囲を解釈し、非侵害とした。

(2) <事例4-3~5>を見ると、裁判所としては、明細書の記載要件違反で特許が無効

である、と判断することも可能であるところ、明細書の記載要件違反を有しないように技術的範囲を認定して属否を判断していることが分かる。軽微な記載不備(例えば<事例4-3>)で特許無効と判断するよりは、技術的範囲の認定の場面で明細書の記載要件を考慮し、非侵害と結論づける方が当事者の納得性や紛争の早期解決の観点から妥当であると思われる。

4.4 出願経過が関係した事例

(1) 4.1節に挙げた12件のうち、分割や補正等の出願経過が影響した事例2件について、紹介する。

<事例4-6>

事件番号：知財高裁平成17年(ネ)第10050号

判決日：平成17年4月28日

事件名：「止め具及び紐止め装置」侵害差止等請求控訴事件(表1のNo.10)

事件の概要：この事例では、遡及効を生じる(特許法44条2項)分割出願の効果に照らして「分割出願の対象となる発明は、原出願について補正のできる範囲に限定されるべきであり、原出願の出願当初の明細書又は図面に開示されていなければならない」こと、そして、「分割出願された発明が原出願の出願当初の明細書又は図面に含まれない事項を含む場合には、当該分割出願は分割出願の要件に違反して出願されたものとして、出願日遡及の効果を生じない(その結果無効となる)ことから、「分割出願の特許請求の範囲の文言は、原出願の出願当初の明細書又は図面に記載された事項の範囲外のものが含まれないことを前提として解釈するのが合理的」と判示している。

必ずしも分割要件違反が明らかとは言えない場合であって、分割出願に係る特許請求の範囲が不明確な場合に、原出願の射程範囲を超える広い権利解釈をもって権利行使しようとしたケ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ースに対して上記の判断がなされている。このような判断は納得性が高いうえ、特許権者も分割出願による権利で請求し得る最大限の外延を原出願により確定でき、訂正することができる限界を知ることができるので、更なる訴訟、審判等を回避する意味でも、裁判所がこのように分割出願に対して原出願に基づく権利解釈を示すことは好ましいといえる。

<事例4-7>

事件番号：東京地裁平成11年(ワ)第12736号

判決日：平成13年4月25日

事件名：「地震時開き戸ロック装置等」侵害差止請求事件（表1のNo.3）

事件の概要：この事例は、補正によって出願当初明細書には存在しなかった文言が請求項に付加され、その文言を広く解釈して権利行使した事件であり、特許請求の範囲で用いられている「開き停止」という補正により付加された文言の意義について、「仮に、…する趣旨（広義）に理解するとするならば、『開き停止』を付加した補正は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲を超える新規事項の追加に当たり、明らかな無効理由を有することになる」、「そこで、『開き停止』の意義について、本件各特許権が無効となることを回避するように解釈するならば、…という趣旨（狭義）になる」と判示した。

クレームが不明確な場合、現在のクレームに至る過程で補正、分割等の手続きがなされていれば、それらの手続きが無効とならないような方向でクレームが解釈されるようである。

(2) いずれにしても、広い権利解釈によって権利行使しようとする特許権者に対し、そのような主張の通りクレームを解釈するとすれば特許は無効であり、権利行使は認められない、とだけ判断するのではなく、裁判所側からさらに踏み込んで、手続きが有効であるための前提

を考慮してクレーム解釈を示し、それに基づいて属否判断を示すことは、更なる訂正、控訴等を避けて紛争を終結させる判断材料を当事者に提供してくれている点で歓迎できるものである。

5. まとめ

以上、クレーム解釈について、特に有効性判断が、イ号の属否判断に与える影響という観点を中心に、キルビー判決以後の裁判所における事例について述べた。本稿にて明らかになったこと及び検討した結果を以下に述べる。

1) キルビー判決以後の特許権等侵害訴訟においては、無効抗弁がなされる比率の高まりに伴い、有効性判断のみの判決件数及び比率が増加し、属否判断のみの判決を行う件数及び比率は減少している。

2) 有効性判断又は属否判断のいずれか一方の判断のみで結論が出せるものの、あえて双方の判断を行っている判決も少なからず存在している。双方判断されることによって、権利者としては、イ号の属否判断と有効性判断とから自らの特許発明の実質的な権利範囲が分かるという良い面があるが、明確に特許が無効と判断されたくない場合には属否判断の状況に応じて柔軟に対処していくことが必要と思われる。

3) 属否判断と有効性判断が混在する事例においては、技術的範囲の認定の方法は特許法70条に従い常に明細書を参酌してクレーム解釈を行っていた。そして、同一の裁判の中で、有効性を判断する場面における発明要旨の認定の際には、リパーゼ判決に基づき請求項の記載が一義的か否かをもって明細書の記載を参酌する解釈手法を取ることで、技術的範囲の認定と異なった解釈手法が取られた事例が存在した。実際に判決として明確に異なった解釈結果になった事例は1件のみであった。これは、理論的にはこのような措置を取ることができても、同一の裁判において双方の判断を行うような場合に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は、裁判所は納得性の観点からできるだけ同一の解釈結果が導かれるようにしているのではないかと思われた。

4) 属否判断と有効性判断で異なったクレーム解釈がされる場合には、一般的に属否判断では狭く、有効性判断では広く解釈され、「属さず+無効」になりやすいから、権利者の立場からすると非常に不利である。この場合においては、権利者は、明細書の記載を十分に参酌してもらい、発明のクレーム解釈が異なることのないよう主張することも一考と思われる。同一の発明のクレーム解釈の問題であり、無理のない範囲で同じように解釈する方が自然で当事者間においても納得性が高いように思われるからである。

5) 特許請求の範囲に無効部分を含んでいることがわかった場合のクレーム解釈においては、技術的範囲の認定の際に有効性を加味する手法と、有効性判断の場でのみ無効理由を評価し技術的範囲の認定の際には有効性を加味しない手法とが考えられるが、キルビー判決以降も前者の手法が存在していることを確認した。また、判決文に「…と解釈すると、～という無効理由を有することになるので、×××と解釈する」という記載がある事例を分析した結果、主に①公知技術により無効理由を含む場合、②記載要件不備が見込まれる場合、③出願経過に不備がある場合の3種類に分けることができ、いずれの場合においても有効性判断を加味して属否を判断することで、妥当な判決を導き出すのに利用されており、今後もこのような解釈手法は利用価値があることがわかった。ただし、公知技術除外説の解釈事例はなく今後は消え行く手法と思われた。このことから、裁判時の権利者は、これら3種類の観点からの無効理由に注視しながら、自らの主張する権利範囲について、無効理由を含まないように解釈ができるよう論理主張することが重要と思われる。

6. おわりに

一部繰り返しになる部分もあるが、クレーム解釈の際の権利者及び侵害被疑者における留意点を述べる。

権利者は、侵害被疑者が無効の抗弁において主張する無効理由について、十分検討して反論することはもちろんであるが、自らが主張するクレーム解釈においても無効理由が内在しないかについて十分留意すべきである。権利者としてはイ号を意識するあまり広いクレーム解釈を取りがちであるが、侵害被疑者が提出した公知資料や出願経過を十分検討して、自らのクレーム解釈に瑕疵がないようにすべきである。また、特許請求の範囲に無効理由を含むことが想定される場合には訂正を視野に入れた解釈を主張することも考慮すべきと考える。

一方、侵害被疑者は、無効の抗弁において有効性判断はリパーゼ判決に基づき原則請求項通り広く認定すべきとの主張も考慮に入れつつ特許の有効性を争うと共に、権利者のクレーム解釈についても有効性の観点から瑕疵がないかどうか十分検討すべきである。そのために無効の抗弁において、十分な公知資料等を提出することによって出願当時の公知技術を明らかにし、技術的範囲の外延を明確にするのも、権利者のクレーム解釈に対する有効な防御手段の一つになると思われる。

最後に、本稿において裁判所の考える権利範囲の捉え方の一端が垣間見えたことにより、実務家の皆様方における権利範囲の捉え方の一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 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)
- 2) 大審院明治36年(レ)第2662号同37年9月15日判決・刑録10輯1679頁、大審院大正5年(オ)第1033号同6年4月23日判決・民録23輯654頁

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 3) 設楽隆一東京地裁判事，経済法令研究会“知的財産権訴訟の動向と課題”「クレーム解釈手法の推移と展望」，pp.48～57（2006年3月14日発行）
- 4) 特許庁広報資料「平成19年度知的財産権制度説明会（実務者向け）テキスト」内の「審判制度の運用と概要」の「第1部審判の現状」14頁②権利濫用（権利無効）の抗弁の利用状況の数値を利用。なお，当該数値は，『侵害訴訟事件は，最高裁判所ホームページの知的財産判決速報（地方裁判所分）に判決が掲載された事件のうち，特許権・実用新案権に基づく侵害訴訟事件を対象としております』と注釈されている。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ibento/text/h19_jitsumusya_txt.htm
- 5) データの入手にあたっては，社団法人発明協会のデータベースを利用した。
<http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/>
- 6) 無効審判と訂正審判の両方が提起されている事例は2件あり，それぞれカウントした。
- 7) 最高裁平成3年3月8日第二小法廷昭和62年（行ツ）第3号審決取消請求事件（民集45巻3号123頁）
- 8) 事件番号：東京地裁平成16年（ワ）第20636号，判決日：平成18年4月26日，事件名：数値制御自動旋盤事件
- 9) 事件番号：大阪地裁平成15年（ワ）第4361号，判決日：平成16年7月27日，事件名：窓用支柱事件
- 10) 事件番号：東京高裁平成15年（ネ）第1901号，判決日：平成15年10月29日，事件名：溶接用エンドタブ，溶接用セラミックエンドタブ事件
- 11) 事件番号：東京地裁平成14年（ワ）第5092号，判決日：平成14年12月12日，事件名：カードシステム管理装置事件
- 12) 事件番号：大阪地裁平成11年（ワ）第4025号，判決日：平成13年5月31日，事件名：耐震ロック装置事件
- 13) 事件番号：最高裁第二小法廷昭和36年（オ）第464号，判決日：昭和37年12月7日，事件名：炭車トロ脱線防止装置事件
- 14) 事件番号：最高裁第三小法廷昭和37年（オ）第871号，判決日：昭和39年8月4日，事件名：液体燃料燃焼装置事件

（原稿受領日 2008年6月13日）

