

強い特許をめざして

小林 正 和*

抄 録 いわゆる「強い特許」とは、(1) 将来登場するであろう被疑侵害品等をカバーし得る「広い特許」であり、(2) 潜在的な被疑侵害者が代替技術によっては「回避困難な特許」であり、(3) 特許無効審判、特許権侵害訴訟等によっても、特許無効と評価されない「つぶれない特許」であり、かつ、(4) 裁判等において「立証容易な特許」である。特許権の権利範囲を画する特許請求の範囲（いわゆるクレーム）をドラフトし、また、クレームを補正ないし訂正する際には、このような「強い特許」を念頭に置いた上で、技術（発明品）を言葉で表現することの困難さに立ち向かいつつ、均等論に過度に期待することなく、発明の技術思想を追求した最適な表現を心がけるべきである。技術（発明品）を言葉で表現する際の様々な「言葉の落とし穴」を事前に回避し、「強い特許」を取得するという観点からは、近時の裁判例は恰好の素材を提供している。

目 次

1. はじめに
2. 強い特許
 2. 1 強い特許とは?
 2. 2 広い特許
 2. 3 回避困難な特許
 2. 4 つぶれない特許
 2. 5 立証容易な特許
3. 技術を言葉で表現することの難しさ
4. クレーム・ドラフティングの思考過程
 4. 1 仮想事例
 4. 2 仮想事例の検討
5. 裁判例
 5. 1 はじめに
 5. 2 「全ての」を含むクレーム
 5. 3 「車載」を含むクレーム
 5. 4 「縫合材」を含むクレーム
 5. 5 機能的・作用的なクレーム
6. おわりに

1. はじめに

特許権の権利範囲を画する特許請求の範囲ないし特許発明の技術的範囲（以下「クレーム」

という。）の解釈論に関しては、様々な書籍・論文が発表され、議論も盛んになされている^{1), 2)}。しかしながら、そもそも、いわゆる「強い特許」を取得するために、クレームの表現は如何にあるべきかについては、専門家である弁理士のノウハウに留まり、必ずしも多くは論じられていないように思われる³⁾。もっとも、弁理士に限らず、発明者や知財担当者も、「強い特許」とは何か、すなわち、クレームの表現は如何にあるべきかについて知見を持っておくことは大変有益である。逆に言えば、出願担当者がクレームの文言をたった一つ書き損じたが故に、訴訟で敗訴することも多く見られるところである。

そこで、過去に特許審査業務に携わり、現在は特許侵害訴訟、特許無効審判、審決取消訴訟等を多く扱っている筆者の経験をもとに、「強い特許」とは何かを説明し、クレーム・ドラフティングの難しさと基本的な思考過程を説明した上で、クレームの表現が問題となった近時の

* 中村合同特許法律事務所 弁護士
元特許庁特許審査官 Masakazu KOBAYASHI

裁判例を概観し、クレームの表現は如何にあるべきかについて述べ、ひいては「強い特許」を取得するための方向性を示してみたい。

2. 強い特許

2.1 強い特許とは？

いわゆる「強い特許」とは、(1) 将来登場するであろう被疑侵害品等をカバーし得る「広い特許」であり、(2) 潜在的な被疑侵害者が代替技術（代替構成ないし手段）によっては「回避困難な特許」であり、(3) 特許無効審判、特許権侵害訴訟等においても、特許無効と評価されない「つぶれない特許」であり、かつ、(4) 裁判等において「立証容易な特許」である。

たとえ客観的には素晴らしい発明を完成させたとしても、将来の権利行使に備えた「強い特許」を取得すべく、「強い特許」の要素を全て満たすクレームを作り上げて特許査定に至ることは難しく、そこが弁理士の腕の見せ所でもある。

そこで、まず「強い特許」とは如何なるものかについての一般論を説明し、クレームの表現が如何にあるべきかを考える前提としたい。

なお、クレームの在り方については、本来、明細書の記載内容が密接に関連するところであるが、明細書の記載の在り方については、本論考では割愛し、別の機会に譲ることとする。

2.2 広い特許

まず、「強い特許」とは、将来登場するであろう被疑侵害品等をカバーし得る「広い特許」でなければならない。特許権の権利範囲を画するクレームは、概念的には、円の大ききで表現するとわかりやすい（図1）。すなわち、クレームの円が大きいほど、被疑侵害品等をカバーできる広いクレームということになる。例えば、図1の特許発明Bのクレームの円は、特許発明Aのそれよりも小さく、被疑侵害品（乙）、（丙）

はカバーするが、被疑侵害品（甲）をカバーできるか否か（同クレームを充足するか否か）は微妙であり、被疑侵害者が、被疑侵害品（甲）はクレームを充足しない旨の主張をする余地を与える。一方、特許発明Aのクレームは、その円が大きく、明らかに被疑侵害品（甲）をもカバーしていることから、被疑侵害者がクレームを充足しない旨の主張をすることは困難であろう。

「広い特許」を実現するためのクレーム表現の上位概念化の手法等については、4章で後述する。

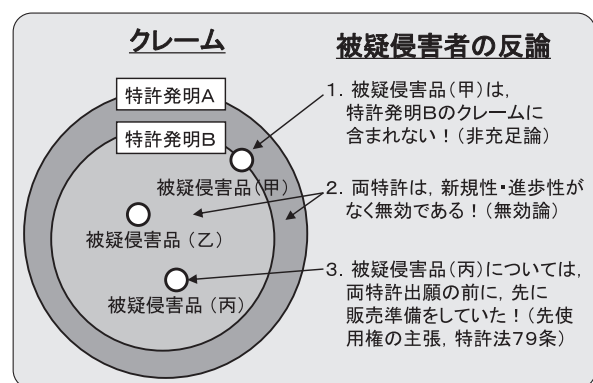


図1 クレームの概念図と、被疑侵害者の典型的な反論との関係

2.3 回避困難な特許

「広い特許」を取得すれば、一般的には「回避困難な特許」を取得したことになりそうである。しかしながら、「広い特許」であっても、潜在的な被疑侵害者が、代替技術（代替構成ないし手段）によって容易に回避され得るのであれば、その特許権は絵に描いた餅になってしまう。「回避困難な特許」を実現するためには、はじめから均等論に過度に期待するのではなく、代替技術による回避を如何に困難ならしめるかという視点を持ってクレームの表現を工夫すること、場合によっては、多角的な観点で複数の請求項を規定することが重要となる。

更に、特許戦略的には、発明が属する技術分野における技術動向をウォッチングしつつ、複

数の特許権を適切に取得していわゆる特許網を構築し（いわゆる特許ポートフォリオの構築等）、ライバル会社等の潜在的な被疑侵害者が、発明の実施を回避することを困難にすることが重要となる。後者については、企業戦略に関わる大きなテーマであるため、別の機会に譲ることとし、ここでは指摘のみに留めたい。

2. 4 つぶれない特許

権利取得段階において、「広い特許」を取得したとしても、権利行使段階において、特許侵害訴訟における被告側の特許無効の抗弁により権利行使が制限されてしまったら、やはり特許権が絵に描いた餅になってしまう。そこで、特許無効審判、特許権侵害訴訟等によっても、特許無効と評価されない「つぶれない特許」を取得しなければならない。

しかしながら、「広い特許」は、一般には、クレームが規定する権利範囲が公知技術を含む可能性を高めてしまい、「つぶれやすい特許」になってしまいそうである。そうすると、「広い特許」と「つぶれない特許」とは一見矛盾するかのようにも思われるが、決してそうではなく、両者を如何に両立させるかが、弁理士の腕の見せ所であり、発明者や知財担当者も大いに貢献できる場所である。具体的には、日頃から発明が属する技術分野の動向を十分に把握しておき、出願の際には、事前に適切な先行技術調査を行った上で、クレームの表現を工夫して、事前に公知技術を最小限度で回避し、また、出願過程において審査官等が提示した引用文献等を補正により適切に回避して、「広い特許」、「回避困難な特許」であり、かつ、「つぶれない特許」を取得することを心がける必要がある。

2. 5 立証容易な特許

「立証容易な特許」を取得することは、権利行使の場面において実際上極めて重要である。

この点は、訴訟を何度か経験すると痛感するところであるが、権利取得の場面（出願段階）においては、あまり具体的な権利行使を意識していない場合も多く、「立証容易な特許」を取得するという観点が欠落していることも現実には多い。しかしながら、権利行使の場面において、最終的に、クレームの表現に沿った被告製品等の構成の立証に成功しないのであれば、やはりその特許権は絵に描いた餅になってしまう。

立証の困難にぶつかる場面としては、たとえば、(1) 製造方法の発明の場合において、被疑侵害者による方法の実施（使用）が、被疑侵害者の工場内のみであり、公開されていないこと等から、たとえ疑わしくとも、当該方法の特定が事実上困難であるような場合が挙げられる。この点、間接的に、被疑侵害品から合理的に推認される製造方法を特定・立証することも考えられるが、製造プロセスにおいて使用され、完成品には痕跡のない材料（たとえば、化学反応を促進させるためだけに機能する触媒や気体）等が規定されている場合は立証困難である。また、特許発明の製造方法以外の方法で製造された可能性がないことを立証するのもまた意外に難しい場合が多い。そこで、比較的解析しやすい「物」の発明でも特許の取得を検討した方がよい。なお、物の発明の体裁を取りながら、その実質は製造方法の記載であるという悪しきプロダクト・バイ・プロセス・クレームも実務上多く見られるところである。しかし、いわゆる不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合に、当該発明の技術的範囲は、「特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物」に限定されるという近時の裁判例⁴⁾からしても、無用な製造方法の限定をせずに「広い特許」を実現すべく、製造方法のクレームの表現には十分に留意したいところである。

また、(2) 機能的・効果的な記載は、実際に、当該機能ないし効果を奏するかどうかの立証に

において、特許権者と被疑侵害者の間でいわゆる実験合戦となってしまい、結果として、労多くして益なしとなる場合も多い。

また、(3)クレームで特定された物の寸法や形状でさえ、実際に製品を分解して解析しなければならない場合（たとえば、寸法が小さく、薄い複数層からなる半導体の集積回路等を解析するような場合等）には、相当な解析費用をかけても、解析過程における様々な要因等によって、解析結果の寸法・形状が、必ずしもその製品における真の寸法・形状であるのか否かは判定できない場合もあるだろう。

これらの例からもわかるように、クレームの表現に際しては、権利行使の場合を見据えて、被疑侵害品がクレームの各構成要件に相当する構成を有していることを、時間的にも経済的にも、如何に容易に立証できるかという視点が極めて重要となる。

3. 技術を言葉で表現することの難しさ

クレームの表現の難しさは、その記載様式の特徴の点を措いても、「技術を如何に言葉で表現するか」にあると言える。

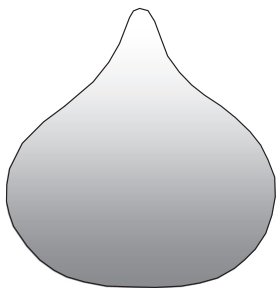


図2 スライム？しずく？泡？栗？

たとえば、図2の形状（実際には立体形状）を例に挙げて、このような立体形状に技術的特徴のある発明品があったと仮定して、当該発明品をクレームとして表現することを考えてみたい⁵⁾。実際に、クレームの表現を考えると、このような単純な立体形状でさえ、言葉で表現

するのは意外に難しいことがわかる。

まず、この形状を見て真っ先に思いつくのが、株式会社スクエア・エニックスの著名なゲームソフト「ドラゴンクエスト」シリーズの著名なモンスター・キャラクター「スライム」である。このキャラクターの名称をもって、

①「スライム形状」

と表現したとする。しかし、「スライム」という用語の通常の意味を調べると、「ねばりのある液状のもの。軟泥やへどろ、動植物の出す粘液など。」（デジタル大辞泉）とされており、必ずしも形状を特定する文言ではなく、このような表現では、記載要件違反とされる可能性が高い。

そこで、既存の物の形状に依拠して、

①'「しずく状」,「泡状」あるいは「栗状」

と表現することも考えられるが、「しずく」は全体的にもう少し細長いイメージであろうし、「泡」は必ずしもこのような形状をとるとは限らず、また、「栗」は先端がこれほどは尖っていないかもしれない。いずれにしても、これら既存の物の形状と図2の形状は、必ずしも正確には対応しない。

そこで、図2の立体形状を具体的に、

②「楕円体と、該楕円体の上部において該楕円体から連続的に上方に延びる円錐体と、かかる形状」

と表現することが考えられるが、楕円体と円錐体のスケールの相対的關係等が特定できておらず、また、円錐体上部の丸みを表現しておらず、やはり図2の形状を正確には表現できていない。

更に、形状を忠実に再現しようとする、たとえば、楕円体ないし円錐体等を規定する数式やパラメータ値の数値限定により表現することも考えられる。しかし、楕円体と円錐体を滑らかに結ぶ曲線を表現することは難しい。

なお、少し視点を変えて、意匠登録出願をすることにより、当該形状を意匠として権利化するというのも一考に価する⁶⁾。

このように、クレームの表現は色々と考えられるが、そもそも、「強い特許」を取得するという観点からすれば、必ずしも形状を忠実に表現する必要はない。すなわち、その形状の背景にある発明の技術思想を追求し、その技術思想を保持できる限りにおいて抽象化(上位概念化)して表現をすることが肝要である。たとえば、図2の立体形状の技術思想の発現がその円錐体部分にあるとすれば、その円錐体部分の形状のみ着目し、かつその技術思想を反映する限度で(たとえば、円錐体頂部の丸みに必ずしも技術的意義がないのだとすれば、その丸みは捨象するなどして、)抽象化(上位概念化)して表現すれば足りる。

逆に、発明品を忠実にクレームで表現しようとすればするほど、実施品そのものに近づいてしまい(図1で言えば「大きい円」ではなく「小さい円」ないし「点」に近づいてしまい)、逆に、権利範囲を狭めることにもなりかねず、「広い特許」に逆行することになってしまう。

このように、技術(発明品)をクレームとして表現するには、技術思想を念頭においてこれを反映させる必要があり、実際には難しいが、当該発明品の技術意思を追求した最適の表現とすることが肝要である。

そこで次に、「強い特許」を取得するためのクレーム・ドラフティングの思考過程を簡単な具体例とともに検討してみたい。

4. クレーム・ドラフティングの思考過程

4.1 仮想事例

ここで、クレーム・ドラフティングの思考過程を説明するために、仮想事例を取り上げたい。

従来、鉛筆には断面が「丸い」形状のものしかなかったと仮定する。主婦であるAさんは、日頃、円形断面の鉛筆では、机から簡単に転が

り落ちてしまうことが多く、不便に感じていた。そこで、断面を「正六角形」にすれば、このような不便な思いをしなくても済むのではと考え、正六角形断面の鉛筆を創作し、特許出願をすべく、弁理士Pのところへ相談にやって来た。弁理士Pは、どのようなクレームをドラフトすべきだろうか。

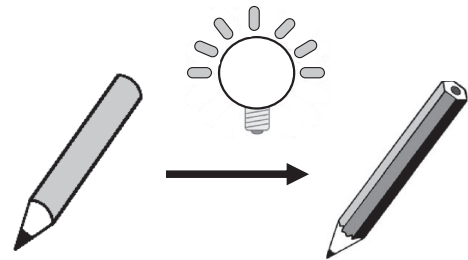


図3 主婦Aが創作した正六角形断面の鉛筆

4.2 仮想事例の検討

まずは、主婦Aさんの発明品を忠実にクレームで表現すると、例えば、

①「棒状の本体からなる鉛筆において、該本体の断面形状が正六角形であることを特徴とする鉛筆。」

となる。しかしながら、主婦Aは、自らがした発明ではあるものの、その技術思想については必ずしも十分には追求していない。そこで、このクレーム案①を出発点として、より「広い特許」を検討するに、(円形に近似しない程度であれば)何角形であろうと容易に転がり落ちないという技術思想を体現できるとして、「正六角形」という文言をより上位概念化して(具体的な「六」を捨象して)、

②「棒状の本体からなる鉛筆において、該本体の断面形状が(正)多角形であることを特徴とする鉛筆。」

と表現する方がより「広い特許」となるだろう。クレームの各文言を、より上位概念化することによって、より「広い特許」を実現できることになる(なお、本事例では、他の構成要件要素

の上位概念化,たとえば「鉛筆」→「筆記用具」等には触れないこととする。)

ところで、クレーム案②のように「多角形」と表現すれば十分かと言えば、「広い特許」・「回避困難な特許」を実現するクレームの表現としては更に工夫する余地がある。すなわち、(形状により)容易に転がり落ちないようにするという技術思想を押し進めれば、鉛筆に「平坦部」を設けさえすれば足りるはずである。そこでクレームの表現としては、

③「棒状の本体からなる鉛筆において、該本体の側面に、平坦部を設けたことを特徴とする鉛筆。」

とすれば、より広いクレームの表現が可能となる。すなわち、「側面に、平坦部を設けた」とすることは、鉛筆の断面形状を多角形とすることよりも、発明の技術思想を踏まえた上で、断面形状の一辺(が形成する平坦部)以外の形状を捨象した、より上位概念化した表現となり、より「広い特許」・「回避困難な特許」となる。主婦のAさんが作成した正六角形断面の鉛筆たる発明品は、弁理士Pがその技術思想を踏まえて、「広い特許」・「回避困難な特許」を検討すると、とりあえずクレーム案③の表現にまで行き着く。なお、このように技術思想に沿った上位概念化を検討する過程において、様々な従属項のアイデア(形状のアイデア、形状以外で転がり落ちないようにするためのアイデア等)も

想起されるであろう。

各クレーム案を、図1のような概念図で比較すると、図4のようになる。

しかし一方で、クレームをあまり上位概念化し過ぎると、公知技術が含まれる可能性を高め、「つぶれない特許」の方向性には逆行する。

たとえば、「転がり止め」にするには足りないものの、ちょっとした「平坦部」を有する鉛筆の公知技術が見つかってしまったとしよう(前出の図4)。そうすると、上記クレーム案③は、当該公知技術を包含する広すぎるクレーム故に、新規性ないし進歩性を欠如すると判断される可能性がある。この場合には、補正せずに、意見書等においてその技術的意義を説明して、公知文献との差異を十分に主張することも考えられないではないが、クレーム案③を補正するとすれば、たとえば、

④「棒状の本体からなる鉛筆において、該本体の側面に、転がり止めのための平坦部を設けたことを特徴とする鉛筆。」

と表現することが考えられる。クレーム案④における「転がり止めのための」という機能・作用ないし効果による表現については、本事例においても、その是非について議論があり得るところである。しかし、たまたま平坦部を有するだけで、それによって転がり止めの効果を奏しない鉛筆(公知技術)との差別化を図るのであれば、比較的有効なクレームの一案(拒絶理由対応としては補正案)ということになるだろう。

これに対し、公知文献における平坦部との差別化を図るため、前述した数値限定の視点から、平坦部の数値限定を試みることも考えられる。しかし、転がり落ちないようにするという技術思想と、いわゆる数値限定の臨界的意義を考えると、数値限定をもって特許査定に至るのは中々難しい面もある⁷⁾。

このように、鉛筆の形状によって転がり落ちないようにするという技術思想を踏まえた上

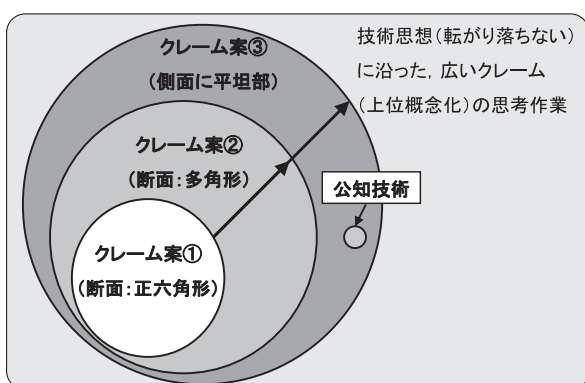


図4 各クレーム案の概念図

で、上位概念化を試みて「広い特許」を検討しつつ、公知文献とクレームの表現とを吟味して、「つぶれない特許」を検討していく必要がある。鉛筆が「平坦部」を有しているだけで、クレームを充足すると評価されるという意味においては「回避困難な特許」をも実現できているかもしれない。

一方、「転がり止めのための」という機能・作用ないし効果によるクレームの表現は、「立証容易な特許」という観点からは問題がないでもない。すなわち、ある被疑侵害品たる鉛筆が「平坦部」を有しているとしても、当該「平坦部」が「転がり止めのための」ものか否か（「転がり止め」の機能を有するか否か）は、立証の工夫が必要であろう。被疑侵害品のパッケージに「転がり止めのため」であることが明らかに推認されるような「机から転がり落ちない平坦部付き！」等の謳い文句があれば別だが、実験・統計等による立証を考えた場合、そもそも「転がり止め」という機能の基準が曖昧であると評価されてしまうと、条件を設定すること自体が困難となり、したがって、その充足性を立証することも困難になり得るであろう。

以上のように、ちょっとした発明品を例に挙げても、「強い特許」を追求すると様々に検討・工夫する必要があることがわかる。クレームの表現を工夫することは、このように難しい作業であると同時に、実に楽しい作業でもある。

5. 裁判例

5.1 はじめに

言葉というのは、その意味が曖昧なものから、厳格な（限定的な）ものまである。本来はそれが言葉の良さでもあるが、クレームの表現においては、実に恐ろしい「言葉の落とし穴」ともなる。

クレームにおいて、文言が曖昧であることは

記載要件ないし第三者の予測可能性（信頼）の観点から本来好ましくないが、一旦特許査定になると、解釈の幅が広がる余地を与える。曖昧な文言は、訴訟の場面において、原告たる特許権者を苦しめることもあれば、クレームが曖昧ゆえに被疑侵害者たる被告も非充足論の構築に苦戦することもあり、双方が時間と金を消耗する最悪の事態ともなり得る。

また、後述するように、「全ての」、「…のみ」などと、クレームの文言が非常に厳格（限定的）であると、権利範囲が予想外に狭まって解釈され、権利行使が非常に困難になってしまう。

クレーム表現における文言の曖昧さや厳格さは、回避しようとしてもある程度の限界があり、やむを得ない面もあるが、場合によっては、クレームで用いられた文言の多義性に伴う不利益な解釈の余地を未然に回避すべく、明細書に同文言の明確な定義を記載するというのも一つの手である。

以下では、具体的な裁判例を取り上げて、クレームの文言がもたらす「言葉の落とし穴」を見ることによって、「強い特許」を取得するための留意点等について論じたい。

5.2 「全ての」を含むクレーム

「医療用可視画像の生成方法」の特許権の専用実施権者たる原告が、被告らは、被告製品である、医療用擬似三次元画像を生成するソフトウェアをインストールしたコンピュータを含むワークステーション等を用いて、本件発明に係る方法を実施している等と主張し、充足性の有無等が争われた事件⁸⁾である。

本件発明のクレームには、「前記2次元平面上の各平面座標点と視点とを結ぶ各視線上に位置する『全ての』前記空間座標点毎の前記色度および前記不透明度を該視線毎に互いに積算し、該積算値を該各視線上の前記平面座標点に反映させると共に、」（構成要件1-B、二重括

弧は筆者による。)と記載されているところ、被告は、被告製品は、ある閾値までで計算打ち切り処理を行っている等を理由に、「全ての」空間座標点毎に積算していない等として充足性を争った。

これに対し、原告は、「全ての」とは、計算を「間引くことなく」という程度の意味であり、計算打ち切り処理等を行う場合も計算を「間引く」ものではないから、「全ての」に含まれる等として争ったが、結局、控訴審判決は、『『全ての』は、用語の一般的な意味に基づいても、本件明細書の発明の詳細な説明の記載を考慮しても、『ことごとく。みな。全部』を指すものと解すべきである。そうすると、構成要件1-Bにおける『全ての空間座標点毎の色度および不透明度を互いに積算し』とは、視線上のボクセルデータのうち、積算処理から除くものが存在しないことを意味する』とした。

注目すべきは、原告(控訴人)の本争点に関する均等の主張に対しても、控訴審判決が「…控訴人が主張するように、従来技術に係る『間引いて』の反対語が『間引かずに』ということであれば、出願人において特許請求の範囲に『間引かずに』と記載することが容易にできたにもかかわらず、本件発明1の特許請求の範囲には、あえてこれを『全て』と記載したものである。このように、明細書に他の構成の候補が開示され、出願人においてその構成を記載することが容易にできたにもかかわらず、あえて特許請求の範囲に特定の構成のみを記載した場合には、当該他の構成に均等論を適用することは、均等論の第5要件を欠くこととなり、許されない』として、出願過程における禁反言というよりは、出願時点で「全ての」という用語を選択した出願人の外形的意思を捉えて(均等侵害の第2要件に加えて、)第5要件⁹⁾をも充足しないとしている点である。

すなわち、本件発明における「全ての」とい

いう文言は、出願人の外形的意思も相俟って、非常に厳格な(限定的な)意味の文言であるとされ、結果として、均等侵害さえも認められないとされたのである。

「全ての」や「のみ」と言った文言をクレームに用いることは、非常に限定的に解釈されて、「狭い特許」、「回避容易な特許」となってしまう、その上、「全ての」ないし「のみ」でなければならないが故に、「立証困難な特許」となる場合も多い。更には、本裁判例のように、均等侵害の成立さえも期待できなくなってしまう。そこで、仮に発明者が「全ての」ないし「のみ」とすることが発明の特徴であると信じていたとしても、クレームの表現を考えるに際しては、一步引いて、「全ての」や「のみ」と表現することが本当に発明の技術思想を体现するのに必須の要素であるのか、「全ての」ないし「のみ」に限定せずとも、当該発明の技術思想は体现できるのではないか、という「広い特許」等の観点から検討し、可能な限りこのような限定的な文言は極力避けるよう、クレームの表現を工夫すべきである。

5.3 「車載」を含むクレーム

携帯端末(携帯電話)のユーザに、ナビゲーションサービス「助手席ナビ」を使用させること等につき、同サービスのサーバーを運営する被告が、原告の「車載ナビゲーション装置」の特許権を侵害するか否か等が争われた、いわゆるカーナビ装置事件¹⁰⁾において、様々な争点があったが¹¹⁾、一審判決及び控訴審判決において、被告装置を構成する被告サーバーも、携帯端末も、特許発明における「車載ナビゲーション装置」には該当しない旨判断された。

原告の特許発明は、「車載」ナビゲーション装置と記載されているように、いわゆるスタンドアローン型のカーナビを想定した発明である。一方、被告アプリは、被告サーバーから地

図情報等のデータを携帯電話に提供する形でサービスを提供するものである。確かに、携帯電話を所持した人が車の助手席に座って、被告アプリによって運転手をナビゲートすることは、その名の如く、当然に想定される場所である。

原告は「車載」の意義について、「車両用」という程度の意味である等として充足性を主張した。しかしながら、一審判決では「車載…装置」の充足性が認められず、控訴審判決においても、「車載」の意義に関し、「車両が利用されているか否かを問わず、車両に積載されて、常時その状態に置かれていることを意味する。このような状態に置かれていることにより、ユーザは、ナビゲーションの利用を欲したにもかかわらず、持ち込みを忘れるなどの事情によって、その利用の機会を得られないことを防止できる効果がある」とされ、被告装置については、端末（携帯電話）は、「車載」の文言を充足しない旨の判断がなされた。

ここで注目したいのは、クレームにおいて「カーナビゲーション装置」が「車載」と限定されていることである。確かに、カーナビは、伝統的には「車載」されるものである。しかし、特許出願当時において、「車載」されるものに限らず、携帯可能なものが想定され得たのであれば、「車載」との文言を付す必要はなかったはずである。仮に、カーナビなるものは「車載」されるものであるという先入観、近い将来において車に搭載しないモバイルのカーナビが想定され得るとする視点の欠如、あるいは、そのような携帯型のカーナビが登場したとしても、均等なものとして均等侵害の主張により権利行使可能であるとの憶測があったのだとすれば、「広い特許」ないし「回避困難な特許」の観点からは、不用意な限定的文言による表現を避けるという意味において、今後良い改善点となろう。上述のように、控訴審判決が「車載」の意義につき、「車両が利用されているか否かを問わず、

車両に搭載されて、常時その状態に置かれていること」として、相当程度に具体的な解釈をしていることは特筆すべきである。

また、原告は、被告装置として、複数台の被告サーバーと、ユーザが使用する何百万台の携帯端末とを含む全体を対象と考えているようである。しかしながら、このようなシステムとも言うべきものに対して権利行使を想定し得たのであれば、クレームにおける「車載」との記載に加えて「装置」という文言を使用したことも、再考に値する。すなわち、「車載…装置」とは、一般的な意義としては、一審判決が述べるように、「車両に載せられた」「ひとまとまりの機器」であるところ、被告サーバーが複数であることはともかく、同サーバーと、何百万台もの携帯端末を全体として「装置」であると評価するのはやや違和感があると言わざるを得ない。仮に、特許出願当時において、いわゆるスタンドアローン型のカーナビだけではなく、携帯電話のサーバー・クライアント型のカーナビを想定し得たのだとすれば、「車載ナビゲーション装置」の「車載」を取るだけでなく、さらに、一審判決でも示唆されているように、「ナビゲーション『システム』」との表現を用いるべきであったように思われる。

近年、カーナビのみならず、ゲーム機や音楽プレーヤー等において、従来スタンドアローン型であった製品が、通信機能を備え、サーバー・クライアント型ないしクラウド型で登場している。このような一般的な技術傾向の視点を持つておくことは、既成概念にとらわれた不用意な限定文言を避けるという意味でも、また、本論考からは外れるが、既成概念から離れて発明を着想する、という視点からも大変有益である。

なお、控訴審において、控訴人は、被告サービスは、「車載ナビゲーション装置」と均等である旨の主張を追加したが認められず、控訴審判決でも控訴人（原告）が敗訴している。均等

論によっても、「車載…装置」という用語の持つ意味の制約を乗り越えることはできなかつたとも評価できる。

5. 4 「縫合材」を含むクレーム

いわゆる中空ゴルフクラブヘッド事件¹²⁾では、充足論において、「縫合材」(図5)の意義が問題となった。

一審判決は、「縫合材」を「金属製の外殻部材に設けた複数の貫通穴に、金属製の外殻部材の一方の側(接着界面側)と他方の側(その反対側)との間を曲折しながら連続して通した部材」と解釈した上で、被告製品における「短小な帯片」が、特許発明における「縫合材」に該当せず文言侵害とされ、また、均等侵害も否定した。

一方、控訴審の中間判決では、同文言の意義を、「金属製外殻部材の複数の(二つ以上の)貫通穴を通し、かつ、少なくとも2か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合(接着)する部材」として、同じく文言侵害は認めなかったものの、均等侵害については認めた。

両判決は文言侵害を認めなかった点で共通するものの、「縫合材」の意義について解釈が分かれ、結果として、均等侵害の成否において逆の結論に至っている。

ここで検討したいのは、クレームにおいて「縫合」という文言が使用された理由である。確かに、図5の上図のような「縫合材」の形状のイメージは、あたかも縫い合わせるための部材の如くである。しかしながら、控訴審の中間判決が、特許発明における『縫合材』は、『複数の対象物のすべてを貫き通すことによって結合するために用いられる部材』という通常の意味とは、異なる意味で用いられている。」と指摘するように、実際には、金属製外殻部材の上下表面を波打って行き来しているものの、複数の部材を縫い合わせているわけではない。

してみると、そもそも、「縫合材」というワーディングではなく、「接合材」あるいは単に「部材」と表現すれば足りたのではないか、とも思われる。上述した一審判決及び控訴審の中間判決の「縫合材」の意義を見ても、その形状ないし外殻部材との「接合」という技術的意義を踏まえたものであって、必ずしも、「縫い合わせる」という本来の意味に忠実な解釈はしていない。

被告製品の「短小な帯片」は、図5の下図のように、「縫合」という文言の自然な意味(ニュアンス)とは必ずしも結び付きにくい。特許発明における「縫合材」の両外殻部材を接合するという機能は、被告製品における複数の「短小な帯片」と対応した機能ではあるが、「縫合」という文言の持つ意味の制約から、一審判決及び控訴審判決において、文言侵害が認められなかったのではないかとと思われる。

「縫合材」というワーディングの背景には、もしかすると、特許権者たる会社において通常使用されている用語であったのかもしれない。しかし、仮に、技術者ないし出願担当者が、その形状のイメージから「縫い合わせるという部材」という先入観をもって、あるいは、無意識的に、「縫合材」という文言を選択したのだとすれば、そのことが、原告が被告製品の「縫合材」の充足性についての主張・立証に苦勞する

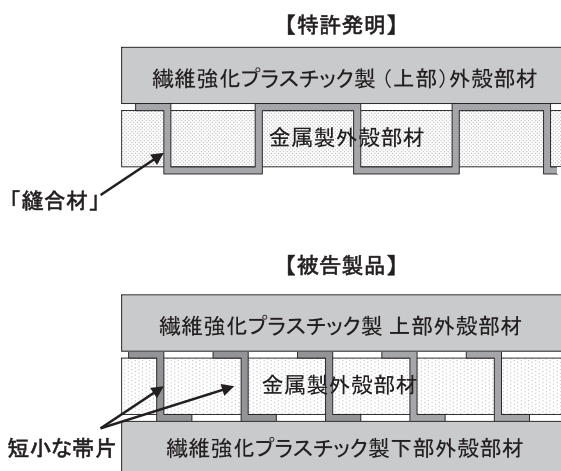


図5 特許発明と被告製品(模式図)

結果をもたらしたとも言えよう。

このように、各技術分野の用語や、社内等で意識的ないし無意識的に使用されている用語でも、一歩引いて見ると、実は意外にも不用意な限定文言である危険が多い。逆に、そのような限定的な文言を使用してしまった場合に、そのような限定的な意味ではないことを（技術常識である等と主張して）立証するのは、裁判においては相当に苦勞することになるだろう。「広い特許」の観点、すなわち、不用意な限定を避け、上位概念を念頭に置く観点、また、「立証容易な特許」の観点を踏まえれば、普段当たり前のように使われている用語についても、クレームの表現の場面では、あらためて慎重を期したいところである。

5. 5 機能的・作用的なクレーム

被告が使用する加工方法の使用等が、原告のレーザービームによる材料加工方法の特許権を侵害するか否か等が争われた事件¹³⁾について検討する。

本特許権に係る本件発明1（設定登録時）は、「…液体供給空間（35）へ供給される液体が、ノズル入口加工（30）の周りにおいてせき止め空間のないように導かれ、それによりレーザービームのフォーカス円錐先端範囲（56）における液体の流速が、十分に高く決められるようにし、したがってフォーカス円錐先端範囲（56）において、レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで、熱レンズの形成が抑制されることを特徴とする、材料を加工する方法。」（前半の記載は、誌面の関係で省略する。）と記載されているとおり、発明の特徴点において、機能的・効果的記載がなされている。

具体的に説明すると、本件発明1は、レーザービームを導向するための液体の流速を高めて液体の入れ替えを早く行い、液体がレーザービ

ームを吸収することによる「熱レンズ現象」（液体の温度が局所的に上昇し、レンズのような作用をする現象）を防止し、（レーザーが曲がってノズルに当たり、）ノズルが損傷してしまうことを抑制した、という発明である。

原則としては、機能的・作用的記載よりも、できれば具体的な構成により表現されることが好ましい。真意は不明であるが、本件発明にいう「液体供給空間」ないし「せき止め空間」をより具体的な構成で特定することは難しいと思われる。このような機能的・作用的記載となったものと推察される。なお、「せき止め空間」について、明細書に明確な定義はなされていないようである。

一審判決は、「…被告製品を使用する加工方法が本件発明1の構成要件エないしカを充足するというためには、被告製品ではノズル壁の損傷が防がれているということだけでは十分ではなく、そのようにノズル壁が損傷していないという結果が、被告製品において上記『せき止め空間のない』構成が採用され、それによって『フォーカス円錐先端範囲において、レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで、熱レンズの形成が抑圧される』程度に流速が十分に高くされたことによってもたされたものであることを明らかにする必要があるというべきである。しかるところ、本件の全証拠によっても、そのような事実を認めるに足りない。…本件発明1の特許請求の範囲（請求項1）や本件明細書のノズル壁の寿命（時間的な耐久性）についての従来技術との具体的な対比や『閾値』に関する記載は存在せず、ノズル壁の『損傷』がいかなる程度のことをいうのか明瞭とはいえない面があることからすると、原告における被告製品を使用する加工方法が構成要件エないしカを充足することの立証には、このような観点からの困難が伴うものといわざるを得ない。」とした（下線は筆者による。）。

要するに、一審判決においては、特許権者は、本件発明1における機能的・作用的な記載ゆえに、「立証困難な特許」として、裁判所が充足性を認める程度の立証には成功していないと評価されたのである。更に言えば、一審判決は、「損傷」の程度については、明細書の記載の根拠さえなく、その程度が明瞭ではないため、(たとえ、審査段階において記載要件を一応満たしたと判断されたとしても、)立証の困難性を克服することはほぼ不可能である旨の示唆まで判示している。

本判決からも分かるように、「立証容易な特許」という視点を踏まえてクレームの表現を考えないと、たとえ特許権を取得し、権利行使したとしても、裁判においては被告製品等の充足性の立証に困難を来し、また、立証のために多くの費用を投じて、必ずしも効を奏しない場合もあり得ることを示す例と言えよう。

なお、控訴審判決においては、一審判決とは異なり、控訴人の立証が評価され、原判決が変更されている。

6. おわりに

以上のように、「強い特許」をめざして、クレームの表現は如何にあるべきかを仮想事例や実際の裁判例を踏まえて検討した。近年、特許権侵害事件等において、知財高裁の一部のコート等でプロパテントの傾向がみられ、また、均等侵害を認める裁判例が増加しているのも事実である¹⁴⁾。しかしながら、あくまでも文言侵害が原則であり、権利行使の効率性・経済性の観点からすれば、例外的な場合である均等論に過度に期待するのではなく、発明者・知財担当者は、「強い特許」とは何かをあらためて念頭に置いた上で、クレームの表現の重要性を再認識しておくことが大変有益であり、本論考がその一助になれば幸いである。

注 記

- 1) クレーム解釈を比較的平易に解説したものとして、飯塚卓也、知的財産法実務シリーズ1 新版 特許法・実用新案法、pp.127~169 (2008)。
- 2) 例えば、監修 牧野利秋、座談会 特許クレーム解釈の論点をめぐって、発明協会 (2003)。
- 3) クレームの記載の仕方について、具体的かつ実践的で秀逸な視点から説明されたものとして、鈴木壯兵衛、日米欧三極共通出願時代の特許クレームドラフティング、森北出版 (2011)。
- 4) 知財高裁 平成24年1月27日大合議判決 平成22年(ネ)第10043号 特許権侵害差止請求控訴事件
- 5) このような形状は、現実的には少ないのではないかとも思われそうであるが、自動車エンジンのピストン頂部の形状や、飛行機・風力発電の翼のブレード等、より複雑な流線型の立体形状をクレームで表現することは、分野を問わず多数見られるところである。
- 6) もっとも、意匠権においては、スケールの大小まではある程度カバーできるものの、意匠の類似範囲を超えるものまでは、侵害を主張できないし、技術思想をも反映した適切な権利としての取得は難しい場合も多いであろう。
- 7) 明細書の記載を根拠として、平坦部の数値限定(例えば、縦横の長さを特定した長方形)を試みた場合、どの程度をもって、転がり落ちにくいと評価されるか、すなわち、臨界的意義ありと評価されるか、ということになるだろうが、私見では、鉛筆の寸法・材質あるいは、クレームでは特定できない机の材質(机との摩擦係数)が影響してくるはずであり、突き詰めていくと(あるいは、審査官に突き詰められると)、「広い特許」をめざす観点からは逆行する形になり、しかも数値限定により最終的に新規性・進歩性が認められることも難しいと思われる。
- 8) 知財高裁 一審である東京地裁 平成24年3月26日 平成21年(ワ)第17848号 特許権侵害差止等請求事件、及び、控訴審である平成24年9月26日判決 平成24年(ネ)第10035号 特許権侵害差止等請求控訴事件。
- 9) 最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決 平成6年(オ)第1083号 特許権侵害差止等請求事件「ボールスプライン事件」において、均等侵害が

認められる5要件の第5要件（消極的要件）として「対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき」が挙げられている。

- 10) 一審である東京地裁 平成22年12月6日判決 平成21年(ワ)第35184号 特許権侵害差止等請求事件, 及び, 控訴審である平成23年11月30日判決 平成23年(ネ)第10004号 特許権侵害差止等請求控訴事件。
- 11) 本件に関しては, 複数主体が介在した特許発明の実施による特許権侵害の成否が興味深い論点である。たとえば, 平嶋竜太, 知財管理, Vol.62, No.9, pp.1323~1330 (2012)「被告装置が複数主体によって実施される場合の技術的範囲の属否について判断した事例-カーナビ装置

事件-」参照。

- 12) 一審である東京地裁 平成20年12月9日判決 平成19年(ワ)第28614号 補償金等請求事件, 及び, 控訴審である知財高裁 平成21年6月29日中間判決 平成21年(ネ)第10006号 補償金等請求控訴事件。
- 13) 一審である東京地裁 平成23年12月27日判決 平成20年(ワ)第12409号 製造販売禁止等請求事件, 及び, 控訴審である知財高裁 平成24年11月29日 平成24年(ネ)第10023号 製造販売禁止等請求控訴事件。
- 14) 塚原朋一, 知財管理, Vol.61, No.12, pp.1777~1787 (2011)「知財高裁における均等侵害論のルネッサンス」参照

(原稿受領日 2012年12月12日)

