

部材の一体性について判断された事件

——「骨切術用開大器」事件——

知的財産高等裁判所 令和元年7月24日判決

平成31年(ネ)第10005号 特許権侵害行為差止請求控訴事件

白 木 裕 一*

抄 録 特許権侵害訴訟において構成要件の文言を解釈するにあたり、部材の一体性の要否が争点になることが多い。本件においても、原判決と本判決において、「係合部」と「揺動部材」の一体性の要否につき全く異なる解釈を行ったため、原判決は、文言侵害を否定したのに対し、本判決は、文言侵害を肯定した。本稿は、原判決及び本判決が結論を異にした理由を詳細に検証するとともに、部材の一体性につき争点となった過去の裁判例を検討し、その傾向と実務上の指針（製品開発時及び出願時）をまとめた。

目 次

1. はじめに
2. 事 案
 2. 1 概 要
 2. 2 原告の特許権
 2. 3 被告対象製品の構成
 2. 4 争 点
3. 裁判所の判断
 3. 1 原判決の内容
 3. 2 本判決の内容
4. 考 察
 4. 1 原判決と本判決の比較・検討
 4. 2 部材の一体性が争点となった過去の裁判例の紹介及びその分析
5. 部材の一体性に関する実務上の指針
 5. 1 他社の特許権を侵害しているか否かを検討する際（製品開発時等）の留意点
 5. 2 出願時の留意点
6. おわりに

1. はじめに

特許権侵害訴訟において、構成要件の文言を解釈するにあたり、部材の一体性（の要否）が争点になることが多い。本件においても、構成要件Eの「係合部」が「揺動部材」の一方の一部を構成するか否が争点となり、原判決と本判決とで全く異なる解釈をとった。以下、両判決が全く異なる解釈を行った原因を検証するとともに、部材の一体性が争点となった他の裁判例も俯瞰し、最後に実務上の指針につき検証する。

2. 事 案

2. 1 概 要

被控訴人（原審原告、以下、「原告」という。）は、名称を「骨切術用開大器」とする発明に係

* 協和綜合法律事務所 弁護士・弁理士
Yuichi SHIRAKI

る特許権（特許第4736091号）を有しており、控訴人（原審被告、以下、「被告」という。）が製造、貸渡し及び貸渡しの申し出をしている骨切術用開大器（被告製品）が上記特許権の請求項1及び2に係る発明（以下、それぞれ「本件発明1」及び「本件発明2」という。）の技術的範囲に属するとして、被告に対し、被告製品の製造、貸渡し及び貸渡しの申し出の差止め、並びに同製品の廃棄を求めた（原審・東京地方裁判所平成29年（ワ）第18184号）。

原判決は、被告製品の文言侵害を否定する一方で、均等侵害を肯定し、被告製品が本件発明1及び本件発明2の技術的範囲に属すると判断するとともに、被告からの無効の抗弁（サポート要件違反）を否定し、その結果、原告の上記各請求は、全て認められた。

被告は、これに対して、原判決を不服として控訴した。

2.2 原告の特許権

本件発明1及び本件発明2を構成要件で分説すると、以下の通りである。

（本件発明1）

- A 変形性膝関節症患者の変形した大腿骨または脛骨に形成された切込みに挿入され、該切込みを拡大して移植物を挿入可能なスペースを形成する骨切術用開大器であって、
- B 先端に配置されたヒンジ部により相対的に揺動可能に連結された2対の揺動部材と、
- C これら2対の揺動部材をそれぞれヒンジ部の軸線回りに開閉させる2つの開閉機構とを備え、
- D 前記2対の揺動部材が、前記ヒンジ部の軸線方向に着脱可能に組み合わせられており、
- E 前記2対の揺動部材の一方に、他方の揺動部材と組み合わせられたときに、該他方の揺動部材に係合する係合部が設けられている骨切術用開大器。

（本件発明2）

- F 前記2対の揺動部材が、それぞれ、閉じられた状態で先端側から漸次厚くなる略楔形状に形成されている請求項1に記載の骨切術用開大器。

いずれの発明も骨切術用開大器に関する発明であるが、（高位脛骨）骨切術とは、変形性関節症患者の変形した大腿骨や脛骨の角度を矯正するための手術である。

具体的には、①膝関節の一方を構成する脛骨の上部から楔形状の骨片を切除しその切除面どうしを接合する手術方法と、②脛骨の内側から外に向かって骨を切り内側を開いて矯正する手術法がある。②後者の手術法をとる場合、切込みを拡大した状態を維持しつつ、移植骨や人口骨等移植物を容易に挿入することが必要である。

本件発明1（及び本件発明2）は、大腿骨または脛骨に骨切り術により形成された切込みに2対の揺動部材により、広い面積で切断面を押圧することで切断面に対する接触圧力が分散して低減し、その結果、切断面を損傷させることなく拡大することができる（本件明細書【0006】及び実施図面【図1】（図1）及び【図5】（図2）参照）。

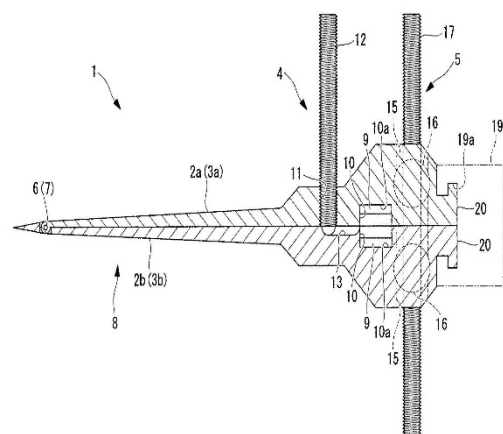


図1 実施図面【図1】

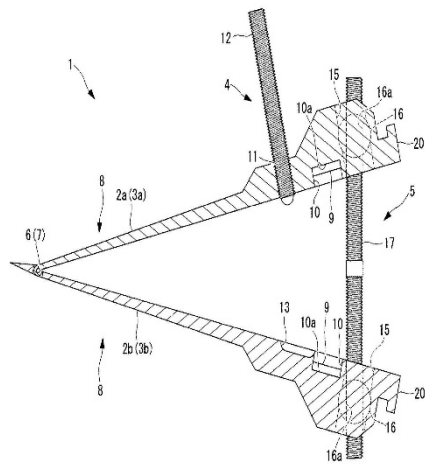


図2 実施図面【図5】

切込みが拡大された後は、一对の揺動部材により切込みを拡大した状態に維持しつつ、もう一对の揺動部材を閉じる方向にヒンジ部の軸線回りに揺動させ閉じられた一对の揺動部材を取り外して、切込みに移植物を挿入可能なスペースを確保することができる。そして、移植物を挿入した後は、挿入された移植物により、切込みを拡大した状態を維持しつつ閉じられた揺動部材を取り外して移植物を挿入可能なスペースを確保することができる。

また、係合部が設けられている側の一对の揺動部材に備えられた開閉機構を作動させて、当該一对の揺動部材を相互に開いていくと、係合部が他方の揺動部材に係合して押圧するようになる。したがって、一方の開閉機構のみを操作することにより、2対の揺動部材を同時に開いていくことが可能となり、切込みの拡大作業を容易にすることができる（本件明細書【0007】並びに、実施図面【図4】（図3）及び【図3】（図4）参照。実施図面において、「2a」「2b」が、第1対の揺動部材、「3a」「3b」が第2対の揺動部材、係合部（突起）が「9」、係合部が嵌合する凹部が「10」である。）。

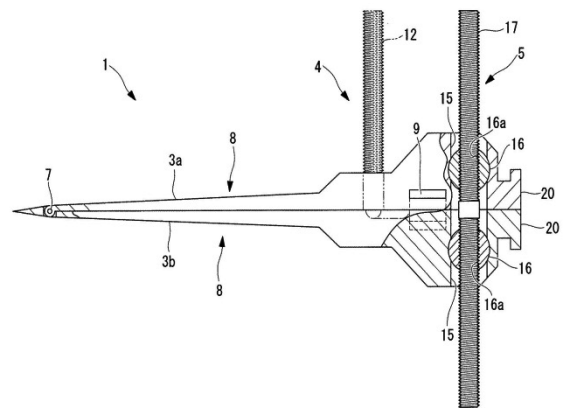


図3 実施図面【図4】

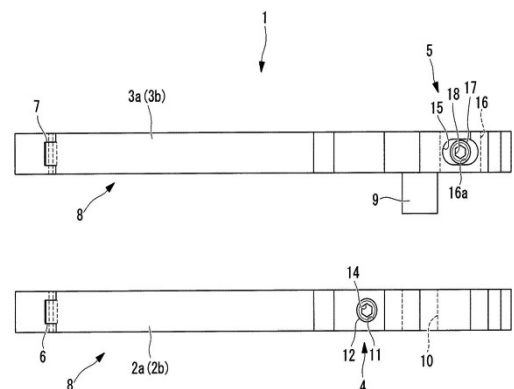


図4 実施図面【図3】

2. 3 被告対象製品の構成

被告製品の構成を請求項1及び請求項2に合わせて分節すると、以下の通りである。

【請求項1に関し】

- a 被告製品は、変形性膝関節症患者の変形した大腿骨又は脛骨に形成された切込みに挿入され、該切込みを拡大して移植物を挿入可能なスペースを形成する骨切術用開大器である。
- b 上側揺動部及び下側揺動部からなる揺動部材1と上側揺動部及び下側揺動部からなる揺動部材2とを有しており、それぞれの揺動部材は先端のヒンジ部で上側揺動部と下側揺動部とが揺動可能に連結されている。
- c 揺動部材1は、揺動部材1の上側揺動部と下側揺動部をヒンジ部の軸線回りに開閉させ

るネジ機構1を有しており、揺動部材2は、揺動部材2の上側揺動部と下側揺動部をヒンジ部の軸線まわりに開閉させるネジ機構2を有している。

- d 揺動部材1及び揺動部材2はヒンジ部の軸線方向に着脱可能に組み合わされている。
- e 揺動部材1,2の各下側揺動部には後部に開口部が設けられ、各上側揺動部にはその後部側に角度調整器のピンを挿通させるためのピン用孔が設けられている。揺動部材1と揺動部材2が組み合わせられたときに、開口部に留め金の突起部がはめ込まれ、ピン用孔に角度調整器の2本のピンを挿通された状態で揺動部材2の上側揺動部と下側揺動部を相互に開いていくと、留め金の突起部と角度調整器のピンがそれぞれ揺動部材1の下側揺動部と上側揺動部を押圧して、揺動部材2と一緒に開くようになっている。

【請求項2に関し】

- f 揺動部材1及び揺動部材2は、それぞれ、閉じられた状態で先端側から漸次厚くなる略楔形状に形成されている。

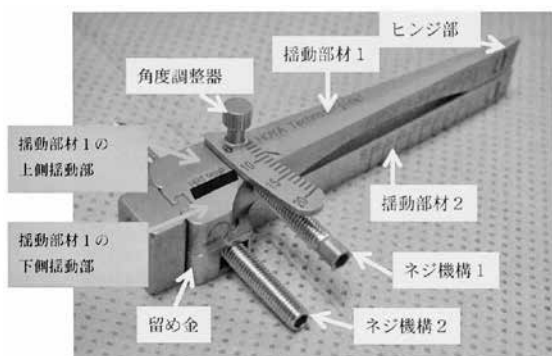


図5 被告対象製品 (表側)

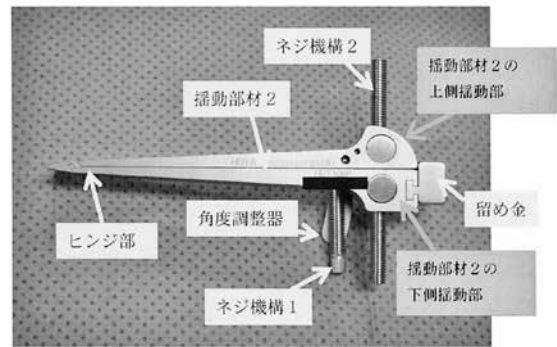


図6 被告対象製品 (裏側)

2. 4 争 点

本件においては、以下の3点が争点となった。

- (1) 文言侵害の有無
 - ①被告製品の構成要件C及びDの充足性
 - ②被告製品の構成要件Eの充足性
- (2) 均等侵害の有無
- (3) 無効の抗弁（サポート要件違反）の成否

原判決は、構成要件C及びDの充足性を肯定する一方で、構成要件Eの充足性を否定し、文言侵害は、成立しない旨判断した（ただし、均等侵害¹⁾については、肯定した。）。

一方、本判決は、構成要件C及びDのみならず、構成要件Eについても充足性を肯定し、文言侵害の成立を認めた（なお、原判決及び本判決のいずれも無効の抗弁は、否定されている。）。

本稿においては、原判決及び本判決において文言侵害の成否につき結論に差違が生じた構成要件Eの充足性について考察を行う。

3. 裁判所の判断

3. 1 原判決の内容

原判決は、以下の通り、「係合部」の一般的な意味、並びに請求項3及び4との整合的な解釈の観点から、構成要件Eの「係合部」につき揺動部材の一方の一部を構成すると解するのが

相当である旨判示した。

記（以下、原判決から引用）

ア…しかし、請求項1の「前記2対の揺動部材の一方に、…係合部が設けられている」との記載は、その一般的な意味に照らすと、「係合部」が揺動部材の一方の一部を構成していると解するのが自然であり、原告の主張するように、揺動部材とは別の部材が係合部を構成する場合まで含むと解するのは困難である。

また、請求項3は「前記係合部が、前記他方の揺動部材の開閉方向の内側に係合する請求項1または請求項2に記載の骨切術用開大器」、請求項4は「前記2つの開閉機構のうち、前記係合部が設けられていない側の開閉機構が、ヒンジ部により連結された一方の揺動部材に設けられたネジ孔と、該ネジ孔に締結され、他方の揺動部材を開方向に押圧する押しネジとにより構成されている請求項3に記載の骨切術用開大器」とそれぞれ規定しており、これらの規定も、2対の揺動部材のうち、係合部が設けられている側と設けられていない側が区別可能であることが前提となっていると解するのが自然である。

（中略）

以上のとおり、本件特許に係る特許請求の範囲の記載によれば、本件発明の「係合部」は揺動部材の一方の一部を構成するものであると解される。

また、原判決は、以下の通り、本件明細書において「部材」は独立した部分、「部」は、部材の一部という用例・区別基準が存在する旨解釈した上で、「被告製品の角度調整器及び留め金」は、各揺動部材とは独立した部材であることから、「係合部」に相当せず、構成要件Eの充足性を否定した。

記（以下、原判決から引用）

イ 次に、本件明細書等を参酌して、同明細書等における「部材」と「部」の意義についてみ

ると、「部材」については、「揺動部材」の他に「コマ部材16」及び「ボルト部材17」が「部材」とされている（段落【0019】等、【図4】参照）のに対し、「部」については、「係合部」の他に、「凹部10」（段落【0015】等）、「ヒンジ部6」（請求項1等）及び「楔形部8」（段落【0014】等）について「部」という語が用いられている。

このような記載によれば、本件明細書等において、「部材」という語は独立した部分を意味するものとして、「部」は部材の一部を構成するものとして用いられているということができ、係る用法に照らしても、「係合部」は一方の揺動部材の一部分を構成すると解することが相当である。

また、本件明細書等に開示された実施例に関する記載である段落【0015】には、…と記載され、第2対の揺動部材に設けられた突起9が「係合部」に当たると説明されている一方で、第1対の揺動部材に設けられた凹部10が「係合部」に当たるとの説明はされていない。こうした実施例の記載も、本件発明の「係合部」は揺動部材の一方の一部を構成するとの上記解釈と整合するものということができる。

以上のとおり、本件明細書等に照らしても、本件発明の「係合部」は揺動部材の一方の一部を構成すると解するのが相当である。

ウ （略）

エ 証拠（甲3）によれば、被告製品の角度調整器及び留め金は、各揺動部材とは独立した部材と認められ、一方の揺動部材の一部分として構成されているとは認められないので、被告製品は、構成要件Eを充足しない。

3. 2 本判決の内容

一方、本判決は、構成要件Eにおける「係合部」「揺動部材の一方に…備えられている」及び「他方の揺動部材と組み合わせられたときに」という各文言の意義につき、以下の通り、解釈

を行った上で、被告製品の角度調整器及び留め金（の突起部）が「係合部」に相当すると解釈した上で構成要件Eの充足性を肯定した。

記（以下、本判決から引用）

ア 「係合部」の意義

まず、特許請求の範囲における「係合」につき、その一般的な意味は、「係りあうこと」（特許技術用語集・甲5）であるところ、本件発明に即した具体的な意味は、特許請求の範囲からは明らかでない。

そして、本件発明の技術的意義は前記1(4)において改めた原判決の引用部分(3)のとおりであるところ、これを踏まえて「係合部」に関する本件明細書の記載を検討すると、同明細書には、①課題を解決するための手段として、係合部が設けられている側の一对の揺動部材に備えられた開閉機構を作動させて、当該一对の揺動部材を開いていくと、係合部が他方の揺動部材に係合して押圧するようになるから、一方の開閉機構のみを操作することにより、2対の揺動部材を開いていくことが可能となることが記載され（段落【0007】）、また、②発明を実施するための最良の形態の説明において、一方の揺動部材を相対的に広げるように外力を加えることで、「係合部」に該当する「突起9」を介して、他方の揺動部材に外力が伝達され、他方の揺動部材が相対的に広げられる構成が記載されている（段落【0016】）。また、請求項1においては、…。

以上を踏まえると、構成要件Eの「係合部」とは、これによって外力を伝達し、その結果、いずれか一方の揺動部材の開操作をもって、2対の揺動部材を同時に開くことを可能にするものであるというべきである。

イ 「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」の意義

次に、かかる係合部の意義を踏まえて、「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」の意義について検討する。

まず、「設けられている」との文言の一般的な意味は、「そなえてこしらえる。設置する。しつらえる。」というものにすぎず（広辞苑・甲13）、当該文言自体からは、「係合部」が一方の揺動部材と一体であるのか、別の部品であるのかを読み取ることはできない。前記の本件発明の技術的意義に照らしても、「係合部」が一方の揺動部材と一体のものでなければその機能を果たせないとはいえず、別の部品によって係合部を設けることを除くべき根拠は見当たらない。そうすると、係合部が揺動部材に「設けられている」という構成が、係合部が揺動部材の一部を構成しているものに限定されるとはいえない。

そして、「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」という特許請求の範囲の文言に照らすと、係合部が、「一方の」揺動部材に設けられていることを要することは明らかである。このことは、特許請求の範囲における請求項3及び4が、2対の揺動部材について、いずれに「係合部」が設けられているかを区別できることを前提としていることから裏付けられる。

以上によれば、「揺動部材の一方に…係合部が設けられている」とは、「係合部」が、揺動部材に設けられており、かつ、それが2対のいずれの揺動部材に設けられているのか区別できることを要し、またそれをもって足りると解される。

ウ 略

エ 控訴人の主張について

（ア）控訴人は、…「係合部」は、揺動部材の一部として構成されることを要すると主張する。

しかしながら、特許請求の範囲の文言の意味や、「突起」の形態が、「係合部」を揺動部材の一部として構成すべき根拠とならないことは既に説示したとおりである。

また、「部」及び「部材」の一般的な意味についてみると、「部」は、「全体をいくつかに分けたそれぞれの部分」（大辞林・乙4）、「部材」は、「構造の一部となる材料」（大辞林・甲14）

とされており、これらの意味から、一体か別の部品かが明らかとなるものではない。本件明細書においても、「部」及び「部材」の意義を明示する記載や、これらの区別を明示する記載は存在せず、本件明細書における用例からも上記の語の意義や区別の基準は窺われない。既に述べたとおり、「係合部」は、一方の揺動部材に「設けられている」ものである以上、「係合部」を含めた揺動部材を全体としてみれば、「係合部」はその一部分であるといえるが、別の部材で構成することが排斥される訳ではない。

そして、出願経過についてみると、被控訴人は本件意見書において、「本発明は、2組の揺動部材を備える点、および、揺動部材の一方に、他方に係合する係合部を備える点において、引用文献1に記載された発明…と相違しています。」と記載している。しかし、この記載は、係合部の備え方として揺動部材と一体の構成か別の部品かを特定したものではないから、本件意見書の記載は控訴人の主張を裏付けるものとはいえない。

(イ)、(ウ)、(エ) 略

4. 考 察

4. 1 原判決と本判決の比較・検討

(1) 原判決と本判決の相違点

原判決は、構成要件Eの「係合部」が揺動部材の一体の構成であると解釈したのに対し、本判決は、同「係合部」が揺動部材と一体の構成か別の部品かは、特定されていないと解釈した。

そして、被告製品の角度調整器及び留め金(の突起部)は、揺動部材とは一体ではなく別の部品であることから、原判決は、被告製品が「係合部」を具備していないと解釈し、本判決は、(本件明細書から構成要件Eの技術的意義を具体的に検討した上で)「係合部」を具備している旨解釈した。

そして、原判決と本判決における揺動部材と係合部の一体性に関する解釈につき、それぞれの論拠を対比すると、本稿末尾の表1「原判決と本判決の部材の一体性に関する解釈対比表」の通りになるものと想定される(以下、「対比表」という。ただし、(※)及び(※※)の部分は、判決の引用部分ではなく、筆者による補足説明部分である)。

(2) 係合部と揺動部材の一体性の解釈につき異なった結論に至った理由

では、原判決と本判決において係合部と揺動部材の一体性の解釈につき全く逆の結論になった理由は、何であろうか。以下、対比表に記載された各論拠を中心に検証を行う。

ア 特許発明の技術的範囲の確定方法(クレーム文言の解釈方法)

特許発明の技術的範囲の確定は、特許請求の範囲(クレーム)が基準となる²⁾。そして、多くの裁判例において、まず、クレームの文言につき辞書等によって一般的な意味を検証・認定した上で、次の段階で明細書または図面の記載を参酌してクレーム文言(発明特定事項)の意義を解釈認定する手法がとられている³⁾。

原判決及び本判決のいずれにおいても、クレーム文言の一般的な意味を検証認定した上で(対比表①)、明細書及び図面の記載も参酌してクレーム文言を解釈・検証しており(対比表③及び対比表④)、多くの裁判例でとられている判断手法と何ら変わりがない。そのため、特許発明の技術的範囲の確定方法(クレーム文言の意義の判断手法)によって、一体性の解釈に差違が生じた訳ではないものと思慮される。

イ クレーム文言の一般的な意味に関する特定の程度及び判断基準(対比表①)

原判決においては、構成要件Eのクレーム文

言をそのまま引用した上で、その一般的な意味に照らすと、「係合部」が揺動部材と一体の構成と考えるのが自然であると認定している。

これに対して、本判決は、構成要件Eのクレーム文言である「部」「部材」及び「設けられている」について、辞書によりその一般的な意味を認定した上で、「係合部」が一方の揺動部材と一体であるのか、別の部品であるのかを読みとることはできないと認定している。

よって、原判決は、クレーム文言の一般的な意味から、一体性があることが（より）自然であるという踏み込んだ解釈を行ったのに対して、本判決は、クレーム文言につき辞書に記載された形式的な意味合いから、一体性の有無は、判断できないとしたものである。

ウ 請求項3のクレーム文言及び請求項4のクレーム文言との整合性（対比表②）

原判決及び本判決は、いずれも請求項3及び請求項4の文言から、2対の揺動部材のうち、係合部が設けられている側と設けられていない側の区別ができることが必要であるとの解釈を行っている。

その上で、原判決は、（前記イで検討した）請求項1のクレーム文言の「一般的な意味」から係合部と揺動部材は一体の構成である旨認定しているのに対し、本判決は、「設けられている」というクレーム文言の「一般的な意味」から、係合部が揺動部材の一部を構成することを要しない旨認定している。

したがって、請求項3及び4のクレーム文言との整合性から、ストレートに揺動部材と係合部の一体性につき原判決と本判決の結論に差違が生じたものではないものと思慮される。

エ 本件明細書における「部」「部材」の用例・区別基準（対比表③）

原判決は、本件明細書において、「部材」に

ついては、「揺動部材」の他に「コマ部材16」及び「ボルト部材17」が「部材」とされているのに対し、「部」については、「係合部」の他に、「凹部10」、「ヒンジ部6」及び「楔形部8」について「部」という語が用いられていることから、「部材」という語は独立した部分を意味するものとして、「部」は部材の一部を構成するものとして用いられている旨解釈している。すなわち、原判決は、本件明細書において、明示の記載はないものの、踏み込んで「部材」と「部」という文言の使い分け方法（用例ないし区別基準）まで認定し、係合部が揺動部材と一体の構成である旨結論付けている。

これに対して、本判決は、本件明細書においても、「部」及び「部材」の意義を明示する記載や、これらの区別を明示する記載は存在せず、本件明細書における用例からも上記の語の意義や区別の基準は、窺われないとして、係合部が揺動部材と別部材で構成することまで排斥されない旨認定している。

したがって、本件明細書において、「部材」という語は独立した部分を意味し、「部」は、部材の一部を構成するものとして用いられているという区別の基準ないし用例が存在すると認めているか否かの点で、原判決と本判決において、揺動部材と係合部の一体性判断の結論に差違が生じたものということができる。

オ 実施例との整合性（対比表④）

原判決は、本件明細書の実施例【段落0015】を引用した上で、第2対の揺動部材に設けられた突起9が「係合部」に当たると説明している一方で、第1対の揺動部材に設けられた凹部10が「係合部」に当たるとの説明はされておらず、かかる実施例の構成が、係合部が揺動部材と一体の構成である解釈と整合する旨解釈している。

これに対して、本判決は、本件明細書の実施例【段落0016】につき引用し、一方の揺動部材

を相対的に広げるように外力を加えることで、「係合部」に該当する「突起9」を介して、他方の揺動部材に外力が伝達され、他方の揺動部材が相対的に広げられる構成が開示されている旨認定しているものの、係合部が揺動部材の一部を構成するか否かの点については、触れていない。

すなわち、原判決は、実施例で開示されている構成をもって係合部が揺動部材の一部を構成することを積極的に裏付ける事実としているのに対し、本判決は、実施例からは、揺動部材の一部を構成するか否かの点につき何らの判断を行っていない。

よって、かかる実施例との整合性に対する評価の違いにより上記一体性判断の結論に差違が生じたものと想定される。

カ 小 括

上記アないしオの検討結果によれば、原判決と本判決において、係合部と揺動部材の一体性の解釈につき結論に差異が生じた理由は、以下の3点（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）において、原判決と本判決が異なる解釈を行ったことに帰着する。

記

- （Ⅰ）クレーム文言の一般的な意味に関する特定の程度及び判断基準（自然か否か）：上記イ・対比表①参照
- （Ⅱ）本件明細書における「部」「部材」の用例・区別基準：上記エ・対比表③参照
- （Ⅲ）実施例との整合性：上記オ・対比表④参照

以下、この3点（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）に絞って原判決及び本判決の解釈の妥当性につき検討する。

（3）検 討

ア 実施例との整合性（Ⅲ）に関する検討～対比表④～

発明は、技術思想であるから（特許法2条1

項）、特許発明の技術的範囲を画する特許請求の範囲（クレーム）も技術思想を一定範囲で表現したものであり、明細書に開示された実施例の範囲に限定されない。

よって、本件明細書の実施例において、係合部の一部（突起）が揺動部材と一体となっている構成が開示されているからといって、係合部が揺動部材と別部材で構成されることが排斥されることにならない。

したがって、原判決の見解は、実施例と整合的であるという点（Ⅲ）をもって係合部が揺動部材と一体であることの根拠の1つとしており実質的には、特許請求の範囲を実施例に限定した考え方に近い考え方というべきであり、原判決の解釈には、賛成できず、一方で、実施例の構成からは、係合部と揺動部材の同一性につき特定できないとする本判決の見解に賛成する。

イ クレーム文言の一般的な意味に関する特定の程度（Ⅰ）及び本件明細書上の「部」「部材」を使い分ける用例・区別基準（Ⅱ）に関する検討～対比表①、③～

クレーム文言の一般的な意味のみからは、特許発明の技術的範囲を決定できない場合が多く⁴⁾、この場合には、明細書の記載や図面から、当該発明特有の課題解決のための特徴的部分を把握することが必要となる^{5)、6)}。

上記4. 1 (2) で述べた通り、特許請求の範囲を特定するにあたっては、クレームの用語の意義を辞書等によって、一般的な意味を検証・認定した上で、明細書の記載や図面を参酌して、最終的に当該発明特有の課題解決のための特徴的部分を把握し、クレーム文言の意義を解釈すべきものと思慮される。

しかしながら、クレーム文言の一般的な意味を確定するにあたり、明確な基準がないにも関わらず限定的な技術的意義を認定した場合には、それだけで本来保護対象となるべき当該発

明特有の課題解決のための特徴的部分(の一部)が特許請求の範囲から除外される弊害が生じうる。

また、明細書記載の文言の一般的な意味を確定するにあっても、同様に明確な基準なく限定的な技術的意義を認定した場合においても、同様の弊害が生じうる。

すなわち、クレームの文言及び明細書の文言につき、辞書等によれば、複数、または、抽象的な技術的意義を解釈されうる場合に、明細書上、明確な用語定義や用例・区別基準が見当たらないにも拘わらず、クレーム文言及び明細書記載の文言につき、特定、又は、具体的な技術的意義を認定することは、本来保護されるべき、当該発明特有の課題解決のための特徴的部分(の一部)を、特許請求の範囲から除外する事態を招来することになる。

本件についても、本判決が指摘するようにクレームや本件明細書において使用されている「部」「部材」「設けられている」という各文言を辞書等で一般的な意味を探求しても他の部材(本件では揺動部材)と一体の構成のものか、別の部品を構成するかを確定することはできない⁷⁾。

また、本件明細書においても「部」及び「部材」の意義を明示する記載やこれらの区別を明示する記載は存在せず、本件明細書における用例の存在を明確に読み取ることは、困難である。確かに、本件明細書において「部材」という語は、独立した部分として使用され、「部」は、部材の一部を構成するものとして用いられている実施例が紹介されているとしても、特許請求の範囲は、実施例に限定されない以上、「(係合)部」が独立した部材である可能性まで排除される訳ではない。

したがって、クレーム文言及び本件明細書上の文言である「(係合)部」「部材」「設けられている」の一般的な意味を確定するにあたり、

明確な基準(辞書的意味、明細書上の定義、区別基準及び用例等)なく限定的な技術的意義を認定している点(I及びII)で、原判決の解釈に賛成できず、クレーム文言及び本件明細書上の文言である「(係合)部」「部材」「設けられている」の一般的な意味から、係合部と揺動部材の同一性について判断できないとしている点で、本判決に賛成する。

ウ クレーム文言の一般的な意味の判断基準(自然か否か)の検討(I)～対比表①～

クレーム文言の一般的な意味を認定するにあたり、自然か否かという観点で検討すること自体異論はない。しかしながら、自然か否かの判断基準が、実質的には、実施例において開示されているか否か、または、クレーム文言が頻繁に使用されている用例か否かといった、不明瞭または、恣意が入り込むおそれがある基準になっていないか、顧みる必要がある。

すなわち、繰り返すが、特許請求の範囲は、実施例に限定されるものではない。

また、頻度が高い用例ではない場合であっても、当業者が通常認識し使用されている用例であれば、(当業者に十分開示されており)クレーム文言の自然な解釈とすることができる。

本件についても、「部」「部材」がよく使用されている用例とは何か、また、実施例において開示されている構成が一体型であるという点を捨象し、純粹に、「係合部」が揺動部材の一方の一部を構成している旨の解釈を行うことが、なぜ、自然(的)といえるかは、実際のところ明確な理由が示されておらず、不明である。

かかる点からも、原判決に賛成できない。

4. 2 部材の一体性が争点となった過去の裁判例の紹介及びその分析

ア 部材の一体性が争点となった裁判例

では、本件と同様、部材の同一性が構成要件

の解釈の場面で争点となった事案について裁判所は、どのように判断してきたのであろうか。以下、各裁判例において、クレーム文言上、部材の一体性につきどのように解釈してきたかについて俯瞰する。

①東京地裁平成21年9月3日判決

【スナップ構造事件・第一審】

(平成20年(ワ)12501号)

…しかしながら、上記のとおり、本件発明の構成要件B3は、「前記部品保持部の前記両側位置において前記基板の表面に弾接して前記スナップ片とで当該基板を挟持する一对の脚片と、」というものであり、脚片と解除片との関係について特段触れるものではなく、脚片と解除片とが一体となり、脚片が解除片の部位を兼ねる構成を排除する記載とはなっていない。…

また、本件明細書の発明の詳細な説明における実施例等では、…大部分は別個の片となっており、脚片と解除片とが区別された記載がされている。しかしながら、発明の技術的範囲は必ずしもその実施例に限定されるものではなく、本件明細書の発明の詳細な説明の記載を総合しても、本件発明の技術的範囲が実施例に限定されると解することにはならない。

②東京地裁平成20年1月22日判決

【豆乳事件】^{8), 9)} (平成19年(ワ)11981号)

本件明細書の「特許請求の範囲」請求項1は、「キャップ」について、「前記リテンションカップに固定的に取り付けられたキャップ」と記載しており、この記載自体から、構成要件ハ-2の「リテンションカップ」と「キャップ」とはそれぞれ別個の部材であり、前者に後者が固定的に取り付けられていることが本件特許発明の構成とされていることが明らかである。

③大阪地裁平成17年3月14日判決

【長尺ワークのローディング装置事件】

(平成15年(ワ)2893号)

被告は、構成要件1Hは、「可動位置決め装置」

と「可動ストッパー」が一枚のプレート体のものを含まないと主張する。しかし、構成要件1Hの文言から直ちにそのように解釈することはできない。…、本件考案の明細書(甲1の2)には、「可動ストッパーと可動位置決め部材とを一体化することも可能である」と記載されており、この記載に照らし、被告の主張を採用することはできない。

④東京地裁平成15年2月5日判決

【人工肛門装置事件】¹⁰⁾

(平成13年(ワ)27456号)

(ア)「特許請求の範囲」欄の各記載

a 本件明細書の「特許請求の範囲」には、「可撓性の面板30と」(構成要件A2)、「半硬の…第2の連結リング…37」(構成要件A3)、…との記載があり、これらによれば、「第2の連結リング」及び「ウエブ」は、それぞれの目的・機能に応じた硬さや熱可塑性等の性質を有することを前提としている。

b また、「特許請求の範囲」には、…との記載がある。「接合」とは、「つぎあわせること。」(乙4。「日本語大辞典」)、「二つの部材をつなぎ、くっつけること。」(乙5。弁理士会、弁理士会研修所発行の「基本テキスト(特許・実用新案)…」を意味することに照らすならば、「第2の連結リング」と「ウエブ」とは別部材であると解するのが自然である。

(イ)本件明細書の「発明の詳細な説明」の記載

a 本件明細書の「発明の詳細な説明」には、…との各記載がある。

b これらの記載によれば、本件発明は、第1及び第2の連結リングを半硬性として、両者の接着を強固にして装着者にとって不快な漏れ等を防ぐとともに、第2の連結リングを可撓性と弾性を有するウエブによって可撓変形可能な面板に取り付けることで、着脱を容易にし、半硬の連結リングからの不快な抵抗を受けること

なく、装着者の体に面板を適合させており、弾性を有するウエブと、半硬性の連結リングとは、それぞれ特性を持つ別の部材からなることを前提としていることは明らかである。

⑤東京地裁平成11年8月31日判決

【放熱器事件】（平成8年（ワ）3312号）

本件考案においては、ファンがファン取付板に「取り付けられ」ていることが要件とされているところ、右の「取り付けられ」に関しては、本件考案は完成された放熱器という物品に関するものであり、本件明細書の記載からみてもその組立方法に特徴があるとはいえないこと、一般に物品を構成する場合、別々に作った複数の部品をネジ、溶接等の方法により結合するか、初めから一体のものとして成型するかは、いずれも慣用手段であることに照らすと、ファンとファン取付板とを別部材として作成してその後両者を結合する場合だけでなく、両者を当初から一体成型する場合も、「取り付けられ」に含まれると解するのが相当である。

イ 過去の裁判例の傾向分析

上記裁判例（末尾注記の7）ないし10）の裁判例も含む。）及び本判決の判示事項からは、部材の一体性につき、以下の通り解釈される傾向にあるものと思慮される。

- I （一体、別個独立のいずれの場合でも）実施例で開示された構成に限定されないこと（本判決及び①事件参照）
- II 請求項または明細書において独立又は一体の構成を除外していない場合には、いずれの構成も特許請求の範囲に含まれること（本判決、①事件及び、末尾注記の7）事件参照）
- III 「部」及び「部材」という文言からは、ストレートに一体性ないし独立性を決定できないこと（本判決、末尾注記の7）事件参照）
- IV 単に「設けられている」「取り付けられた」という文言のみでは、部材の一体性の根拠と

ならない一方、「固定的に取り付けられた」「固着」「嵌着」「接合」という文言が使用された場合は、部材の独立性の根拠となりうること（本判決、②、④事件、末尾注記の8）、9）事件参照）

V 明細書に1行でも「○○と△△とを一体化することも可能である」と記載がある場合、独立した構成のみならず一体的構成も特許請求の範囲に含まれること（③事件参照）

VI 発明の詳細な説明により材質の違いが明らかである場合には、独立の部材であると認定される強い根拠となりうること（④事件及び末尾注記の10）事件参照）

VII 明細書の記載上、組み立て方法に特徴がなく慣用手段に留まることは、一体構成及び独立構成のいずれも含みうること（⑤事件参照）

5. 部材の一体性に関する実務上の指針

最後に、原判決及び本判決、並びに、部材の一体性を判断した裁判例の傾向を踏まえて、実務上の留意点につき考えられることを述べる。

5. 1 他社の特許権を侵害しているか否かを検討する際（製品開発時等）の留意点

では、製品開発時など、自社製品が他社の特許の技術的範囲を解釈する際にいかなる点を留意すべきであろうか。

裁判実務上、特許請求の範囲は、明細書の実施例において開示された構成に限定されない運用が定着している。そのため、他社の特許発明の実施例が部材の一体型であり、自社の部材が独立型だからといって、特許請求の範囲外であるとの即断を行うべきではない。

また、他社の特許発明において、「部」「部材」「設けられている」「取り付けられた」という文言が用いられている場合にはストレートに一体性及び独立性の判断を行うことができない以上、部材の一体型または独立型のいずれかのみ

が他社の特許請求の範囲内にあるという（自己願望的な）解釈は避けるべきである。

そして、部材が一体であること、または、独立であることが、他社の特許発明特有の課題解決のための特徴的部分と関係がない場合には、クレーム文言、または、明細書の記載により明確に、独立又は一体の構成を除外していない限り、文言侵害に該当するおそれがあるので留意が必要である。

さらに、部材の一体性の解釈により文言侵害が否定できる場合であっても、部材の一体性（ないし独立性）が当該発明特有の課題解決のための特徴的部分と関連性に乏しい場合には、結果として、（原判決のように）均等侵害が認められる可能性が十分にある以上、その点についても、留意すべきである。

5. 2 出願時の留意点

出願人として、部材の一体型または独立型のいずれの構成についても、特許発明の技術的範囲に属することを予定している場合には、請求項、明細書及び意見書を作成する際にいかなる点を留意すべきであろうか。

まず、具体的または特定の技術的意義を有する用語を用いていることで、特許請求の範囲が狭くなっていないか吟味する必要がある。例えば、請求項において、「固定的に取り付けられた」「固着」「嵌着」「接合」等の文言を使用した場合には、部材が一体となっている構成は、当該特許請求の範囲内にはないと解釈される可能性が高い。また、明細書において、部材間で材質の違い（場合によっては機能の違いも）が明確に記載されている場合には、（部材の）一体型の構成は、当該特許請求の範囲内にはないと解釈される可能性が高い。

さらに、「部」「部材」「設けられている」「取り付けられた」という部材の一体性につき抽象的な文言が用いられている場合には、部材の一

体型及び独立型のいずれの実施例も記載しておくことが望ましいと思慮される（たとえ、段落一行で紹介する場合であっても、実施例において開示されていない独立型、または、一体型の構成もとりうる事実を記載しておくことが、将来、出願人（特許権者）に有利に作用しうるものと思慮される。）。

加えて、文言侵害及び均等侵害のいずれの主張を行う場合でも、被告製品が当該発明特有の課題解決のための特徴的部分を具備していることを主張・立証することになるが、かかる特徴的部分と部材の一体性の議論が、何ら関連性のないことを明確に伝える明細書を作成することが必要である。

最後に、特許請求の範囲を確定する上で審査経緯等も参酌されることから、部材の一体型または独立型の構成を除外していると解釈される意見書を提出することは、回避すべきことは多言を要しない（均等侵害の場面でも同様の議論が当てはまる。）。

6. おわりに

本件において、原判決と異なり、本判決が文言侵害を認めたのは、辞書及び明細書の記載（用例及び区別基準も含む。）から、クレーム文言につき具体化・特定化を行わず抽象的な技術的意義を認定するに留め、当該発明特有の課題解決のための特徴的部分の有無の観点から文言侵害の成否を判断したことに起因する。

本稿は、部材の同一性をテーマに論じてきたが、クレーム文言の一般的な意味をいかなる程度、具体化・特定化するかという問題は、構成要件の充足性が争点となる事案全般において生じうる問題である。

本判決及び過去の裁判例からも、辞書や明細書の記載等から「明確」にクレーム文言の具体化・特定化することが困難である場合には、抽象的な技術的意義に留め、当該発明特有の課題

解決のための特徴的部分の具備の点から、構成要件の技術的意義を解釈すべきものと思慮される。

注 記

- 1) 揺動部材と別部材であるために充足性が否定された構成要件Eの「係合部」は、進歩性欠如の拒絶理由解消のために補正で追加された技術的事項である。原判決は、かかる係合部が揺動部材の一部として設けるか別部材にするかは、本件発明の本質的部分には該当せず（均等の第1要件の充足）、また、補正時に、揺動部材の一部としない構成を除外したとは認定できない旨判示した（均等の第5要件の充足）。
- 2) 塩月秀平「技術的範囲（1）－基本原則」知的財産訴訟実務大系Ⅰ・282～283頁
- 3) 岩坪哲「第70条（特許発明の技術的範囲）」新・注解特許法第2版中巻・1204～1205頁
同書において、「明細書の用語は、そのような技術用語の普通の意味を有するものとして統一して記載されるというのが、明細書作成上のルールである以上、裁判所のクレーム解釈作業が明細書（発明の詳細な説明）における用語も含めてまず日本語としての用語の意義を適切に認定する作業が先行するのは当然といってもよい」としている。
- 4) 塩月秀平・前掲注2）・285頁は、「機械分野では、特許用語の意味が長年の慣行により積み重ねられてきてある程度一義的に判明するようになってきているが、一般の国語辞典に搭載されていない用語が使われることが多く、なお文言として一義的に把握するのは容易ではない」としている。
- 5) 大須賀滋「5 機能クレーム（端面加工装置事件）」別冊ジュリスト特許判例百選〔第5版〕12及び13頁
- 6) 田中孝一「6 クレーム解釈」最新裁判実務大系10・知的財産権訴訟Ⅰ・180頁
- 7) 東京地裁平成14年6月27日判決【生海苔の異物分離除去装置事件】（平成12（ワ）14499）においても、「…かえって、本件明細書に開示されている実施例においては、環状枠板と環状固定板とを合わせて『環状枠板部』としており（本件公報4欄42行目～44行目）、用語の通常の意味からしても、『～部』という表現は部材の名称と
- は一応区別されたものと理解することができる。」と判示されている。用語の通常の意味からは、「～部」という文言は、部材の名称と区別された概念であって、実施例からは、異なる他の複数の部材の一部を合わせて「～部」を構成しうることを示唆している。
- 8) 大阪地裁平成14年11月26日判決【ステップ用具事件】（平成12（ワ）7271）においても、「構成要件Cの「前記ステップ部材の後方側端面に予め固着されている本体部と、この本体部の左右両端から後方向きに突出する突部とからなり」という文言からすると、構成要件Cにいう回転止め部材は、ステップ部材と別の部材がステップ部材に溶接等により固着されたものを意味すると解される。…」と判示されている。「固着されている」という文言を使用される場合には、別々の独立した部材を使用していることを前提に解釈されているものと思慮される。
- 9) 大阪地裁平成12年2月22日判決【シュレッター用切断刃事件】（平成10（ワ）12235）においても、「…本件発明において、切断刃（取付台部分と刃先部分とで分割形成されている。）の取付台部分は、軸に「嵌着」されることをその構成としていることは明らかである。そして、「嵌着」とは、『嵌めて部材を取り付けること』を意味する技術用語であり（「特許技術用語集」日刊工業新聞社〔乙10〕）、その限りにおいて一義的に内容が確定できるものである。したがって、本件発明においては、軸と取付台部分は、それぞれ別部材であることが想定されていることも明らかである。そしてまた、本件公報の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を通覧しても、「嵌着」を通常の意味と異なる用語として用いたことを窺わせる記載は見出せない。」と判示されている。「嵌着する」という文言が使用される場合、別々の独立した部材を使用されていることを前提にしているものと思慮される。
- 10) 大阪地裁平成24年3月22日判決【貯水タンク及び浄水機事件】（平成22（ワ）11353）においても、「…構成要件B-1の『スパーサー』とは、上記ア（エ）のとおりタンク本体と水位表示板を介する部材であり、その材質については、弾性部材から構成されるものをいう。そして、タンク本体の材質については構成要件において限定がないにもかかわらず、『スパーサー』について

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は弾性部材から構成される旨限定されていることからすると、『スペーサー』とは、タンク本体とは異なる材質から構成され、タンク本体とは独立した部材であると解するのが相当である。」

と判示されており、同様に、材質の違いからスペーサーは、タンク本体とは独立した部材である旨認定されている。

表 1 原判決と本判決の部材の一体性に関する解釈対比表

	原判決：係合部が揺動部材の一部であることを要する見解	本判決：係合部が揺動部材との一部であることを必要としない見解
①請求項1の構成要件Eの「前記2対の揺動部材の一方に、…係合部が設けられている」の一般的な意味	その一般的な意味に照らすと、「係合部」が揺動部材の一方の一部を構成していると解するのが自然である。	①-1「部」及び「部材」の意義 「部」は、「全体をいくつかに分けたそれぞれの部分」(大辞林)、「部材」は、「構造の一部となる材料」(大辞林)とされており、これらの意味から、一体か別の部品かは明らかではない。 ①-2「設けられている」の意義 「そなえてこしらえる。設置する。しつらえる。」というものにすぎず(広辞苑)、当該文言自体からは「係合部」が一方の揺動部材と一体であるのか、別の部品であるのかを読み取ることはできない。
②請求項3及び請求項4の記載との関係	これらの規定も、2対の揺動部材のうち、係合部が設けられている側と設けられていない側が区別可能であることが前提となっている。	これらの規定は、係合部が、「一方の」揺動部材に設けられていることを要する根拠となる。
③本件明細書等を参酌した場合の、同明細書等における「部材」と「部」の意義	「部材」については、「揺動部材」の他に「コマ部材16」及び「ボルト部材17」が「部材」とされているのに対し、「部」については、「係合部」の他に、「凹部10」、「ヒンジ部6」及び「楔形部8」について「部」という語が用いられている。	本件明細書においても、「部」及び「部材」の意義を明示する記載や、これらの区別を明示する記載は存在せず、本件明細書における用例からも上記の語の意義や区別の基準は窺われない。
④実施例との整合性	第2対の揺動部材に設けられた突起9が「係合部」に当たると説明されている一方で、第1対の揺動部材に設けられた凹部10が「係合部」に当たるとの説明はされていない(段落【0015】参照)。⇒係合部が一方の揺動部材の一部である解釈と整合的な実施例が開示されている(※)。	一方の揺動部材を相対的に広げるように外力を加えることで、「係合部」に該当する「突起9」を介して、他方の揺動部材に外力が伝達され、他方の揺動部材が相対的に広げられる構成が記載されている(段落【0016】)。⇒係合部が揺動部材の一部であるか否かについては、触れていない(※※)。

(※) 及び (※※) の部分は、判決の引用部分ではなく、筆者による補足説明部分である。

(原稿受領日 2019年11月29日)