

特許出願の際等に参照したい近時の判決



会員・弁護士 岩永 利彦

要 約

近時、特許の権利範囲の策定に関し、特許出願の際等に参照したい判決が相次いでいるように思われる。これらの判決から導かれることは、以下のとおりである。

まず、入念な先行技術調査を行った等の理由から補正の必要がないと予測される場合には、広いクレームで広い明細書を、それ以外の場合には、先行技術調査結果等を踏まえた堅実な狭いクレームで狭い明細書、での特許出願が合理的である。

つぎに、クレーム作成時の文言そのものに、必要以上に気を使う必要はないものの、補正時には、補正書も意見書も、その文言に留意する必要がある。

結局、特許出願の方針に応じ、クレームの広狭と明細書の広狭との整合性の高いものを目指すべきである。

目次

- はじめに
- 特許出願の際等に参照したい判決
 - 特許出願の方針に関する判決
 - 明細書等作成に関する判決
 - 補正に関する判決
- まとめ

る判決を1件、合計9件紹介する。

(1) 特許出願の方針に関する判決

特許出願の方針、具体的には、明細書等をどのような方針で作成するか、その際に有用と思われる判決を紹介する。

1. はじめに

特許出願の際の必須の書類として、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書（以下「明細書等」という。）がある（特許法36条2項）。

そして、その特許出願の戦略については、様々な議論のある所である。とは言え、権利行使の可否及び特許性の有無については、最終的には裁判所が判断するもの故、上記明細書等も裁判所の判断に耐えうるものでなければならないことは論を俟たない。

また補正に関しても同様な議論は当てはまる。

そこで、本稿では、近時の判決の中から、特許出願の際等に有用と思われる判示のあった判決を何点か紹介する。

2. 特許出願の際等に参照したい判決

特許の権利範囲の策定に関して、特許出願の方針決定時に有用と思われる判決を1件、実際の特許出願時に有用と思われる判決を7件、補正時に有用と思われ

①知財高裁平成27(ネ)10014号（平成28年3月25日判決）

【クレーム】（分説は判決による。なお、化学式は省略。）

「A-1 下記構造を有する化合物の製造方法であって：省略

A-2'（式中、nは1であり；

A-3' R1およびR2はメチルであり；

A-4' WおよびXは各々独立に水素またはメチルであり；

A-5' YはOであり；

A-6' そしてZは、式：省略 のステロイド環構造、または式：省略 のビタミンD構造であり、Zの構造の各々は、1以上の保護または未保護の置換基および/または1以上の保護基を所望により有していてもよく、Zの構造の環はいずれも1以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）

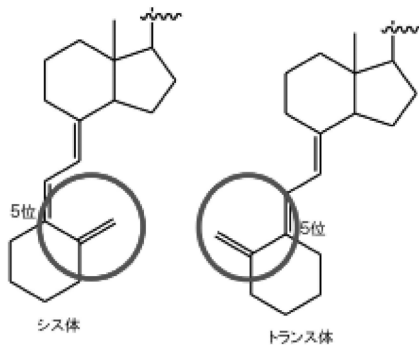
B-1 (a) 下記構造：省略（式中、W、X、YおよびZは

上記定義の通りである) を有する化合物を
 B-2 塩基の存在下で下記構造：省略 を有する化合物
 と反応させて、
 B-3 下記構造：省略 を有するエポキシド化合物を製
 造すること；
 C (b) そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合
 物を製造すること；および
 D (c) かくして製造された化合物を回収すること；
 E を含む方法。]

【問題点】

所謂マキサカルシトール大合議事件の判決であ
 る¹⁾。

本件での特許請求の範囲には、構成要件 B-1 (a) に
 おいて、出発物質として、光学異性体のシス体の記載
 が存在した (図1左)。他方、被告方法での出発物質
 は、トランス体であった (図1右)。



【図1】(判決文より)

このような場合に、均等侵害を認めてよいか問題
 となった。

【判旨】(均等論の第5要件についての判示部分のみ引
 用)

「(ア) この点、特許請求の範囲に記載された構成と実
 質的に同一なものとして、出願時に当業者が容易に想
 到することのできる特許請求の範囲外の他の構成があ
 り、したがって、出願人も出願時に当該他の構成を容
 易に想到することができたとしても、そのことのみを
 理由として、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成
 を記載しなかったことが第5要件における「特段の事
 情」に当たるものということとはできない。

・・・

(イ) もっとも、このような場合であっても、出願人
 が、出願時に、特許請求の範囲外の他の構成を、特許
 請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替す

るものとして認識していたものと客観的、外形的にみ
 て認められるとき、例えば、出願人が明細書において
 当該他の構成による発明を記載しているとみることが
 できるときや、出願人が出願当時に公表した論文等で
 特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載してい
 るときには、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成
 を記載しなかったことは、第5要件における「特段の
 事情」に当たるものといえる。

なぜなら、上記のような場合には、特許権者の側
 において、特許請求の範囲を記載する際に、当該他の構
 成を特許請求の範囲から意識的に除外したもの、すな
 わち、当該他の構成が特許発明の技術的範囲に属しな
 いことを承認したもの、又は外形的にそのように解さ
 れるような行動をとったものと理解することができ、
 そのような理解をする第三者の信頼は保護されるべき
 であるから、特許権者が後にこれに反して当該他の構
 成による対象製品等について均等の主張をすることは、
 禁反言の法理に照らして許されないからである。」
 (下線は筆者)

【コメント】

これまで、一般的に、良い明細書等というのは、豊
 富な実施例や応用例、多数の発明に関する詳細な記
 載、広いクレームの隅々に対応する幅広い記載等を施
 した、豊富(Rich)なものが望ましいとされてきたもの
 と思われる。そして、そのような Rich 明細書等であ
 れば、中間処理でも適切な補正が可能のため、一段と
 望ましいとも思える。

しかし、上記の判示に従うと一概にそう言えないこ
 とになる。

なぜなら、本件の判示によると、シス体しか記載の
 ないクレーム及びシス体しか開示していない明細書に
 ついて、クレームにも明細書にも記載・開示のなかつ
 たトランス体が均等の範囲として認められたからであ
 る。つまり、今まであまり評判の良くなかった、単数
 の実施例・唯一の発明記載など所謂膨らませない
 (Poor) 明細書等の方が、均等論により権利範囲が広
 がる可能性があるからである。

それ故、明細書等作成の方針については、今後、ジ
 レンマに陥るものと思われる。従来とおりの Rich 方
 針だと文言侵害において広い権利範囲となり得るもの
 の、審査において補正をした場合等には文言侵害は当
 然、均等侵害の主張も難しくなる虞がある。その上、

そもそも広い権利範囲というのは、大きな的のようなものでもあって無効となりやすいものでもある。

他方、Poor 方針だと文言侵害での広い権利範囲は望むべくもないものの、「出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができ」ないことから、均等論によって権利範囲が広がる可能性がある（権利行使の際は、文言侵害の主張をせず、均等侵害だけの主張もあり得るところである。）。その上、無効にもなりにくい。

ではどうすればよいか。出願前に、入念に先行技術調査をした等の理由から、Rich 方針でも補正の必要がないことが高い精度で予測できる場合には、Rich 方針でもよいだろう。しかし、それ以外の場合には、固く Poor 方針で出願した方がよいものと思われる。

(2) 明細書等作成に関する判決

特許出願の方針が決定し、具体的に明細書等を作成する際に有用と思われる判決を紹介する。

ア クレームについて限定解釈をした事例

(ア) 事例

② 知財高裁平成 26 年(ネ)10104 号(平成 27 年 6 月 16 日判決)

【クレーム】(分説は判決による。)

「A 厚みが $50 \mu\text{m}$ 以上であり、少なくとも下面から厚さ方向に $5 \mu\text{m}$ よりも上の領域では結晶欠陥の数が 1×10^7 個/cm² 以下である、ハライド気相成長法(HVPE)を用いて形成された n 型不純物を含有する GaN 基板と、

B 前記 GaN 基板の上に積層された、活性層を含む窒化物半導体層と、

C 前記窒化物半導体層に形成されたリッジストライプと、該リッジストライプ上に形成された p 電極と、

D 前記 GaN 基板の下面に形成された n 電極と、

E を備えたことを特徴とする窒化物半導体素子。」

LED 素子の発明であり、問題になったのは、構成要件 A の下線部である。

【問題点】

クレームにそのような限定はないものの、下面から厚さ方向に $5 \mu\text{m}$ よりも下の領域での結晶欠陥の数が上の領域のそれよりも相対的に大きい GaN 基板のみがクレーム中の「GaN 基板」の意味であって、基準

面より下の領域の結晶欠陥の数が相対的に小さいものや基板の全ての領域で一律の結晶欠陥の GaN 基板(これが被告製品)は権利範囲に入らないのではないかと、ということが問題となった。

【判旨】

「・・・そうすると、本件明細書では、下地層が除去されて素子構造を形成する場合には、n 型不純物のドーブと併せて、結晶欠陥の多い領域を残存させることによって、高キャリア濃度を確保する手段が記載されており、結晶欠陥の少ない領域にドーブをすることによって適切なキャリア濃度に調整することや、そのようなドーブのみで適切なキャリア濃度を確保して動作をさせることが可能か否かについても明らかではないといわざるを得ない。

(ウ) さらに、本件明細書には、下地層を除去した構造の素子を形成する場合に、下地層の除去に続いて、第 2 の窒化物半導体層の結晶欠陥が多い領域を除去することについては何ら明示的な記載はない。また、前記のように、本件明細書には、結晶欠陥の多い領域である高キャリア濃度領域に n 電極を設けると、閾値、 V_f (順方向電圧)が低下しやすく、効率のよい素子を作製できることが記載されているのに、あえて高キャリア濃度領域として有効利用できるこの結晶欠陥の多い領域を除去することについて、何らかの利点をもたらす旨の記載も見出せない。

・・・

特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載の検討に加え、本件補正を経て成立した本件発明の構成要件の解釈に当たっては、原告において、本件補正に際し、本件当初明細書等に記載されていない事項を含むような補正をする意思ではなかったと解されること(特許法(平成 18 年法律第 55 号による改正前のもの)17 条の 2 第 3 項参照)を踏まえると、本件発明の構成要件 A の「GaN 基板」は、基準面より下の領域の結晶欠陥の数が上の領域のそれよりも相対的に多いものとして特定される GaN 基板を意味するものと解するほかはない。」(下線は筆者)

【コメント】

上記判旨には補正についての言及があるものの、前掲の判旨の下線部のような状態となっている明細書の記載からは、限定解釈されるのも致し方なしと思われる

る。

それ故、裁判所や相手方に隙を与えない明細書の記載が重要である。すなわち、裁判所が特許請求の範囲を限定解釈したくても、広い特許請求の範囲に対応した明細書の広い記載があるために限定解釈できない、そのような明細書作成を目指すべきである。

③ 東京地裁平成 26(ワ)34467 号 (平成 28 年 1 月 29 日判決)

【クレーム】(分説は判決による。)

「A：牛の子宮体内挿入用外側パイプの内部に可撓性のチューブを押し出し自在に挿入配設し、

B：該チューブの先端にノズル体を一体的に取付け、

C：該ノズル体は先端を球面状に閉鎖形成するとともに後端を該チューブと結合し

D：かつ側部に該チューブと連通する透孔を設けてなり、

E：該ノズル体は該パイプの先端に密接して該パイプの先端を閉塞可能としてなり、

F：該チューブの後端には精子または卵子を前方へ送り出す押送手段を取付自在とし、

G：該外側パイプを牛の子宮体内に挿入した後に該外側パイプの後端から該チューブを前方に繰り出すことにより該チューブを該外側パイプの先端から前方に押し出し、該押し出されたチューブをその先端の該ノズル体の重量によって下方に湾曲させて、該ノズル体を子宮角深部まで送り出し、H：しかる後に該押送手段によって精子または卵子を該チューブ内を経由して該ノズル体の該透孔から該子宮角深部へと吐出し得るようになす

I：ことを特徴とする牛の人工授精用精子または受精卵移植用卵子の注入器。」

牛の人工授精用精子等注入器の発明である。

問題となったのは、下線の構成要件 A の「外側パイプの内部に可撓性のチューブを・・・挿入配設し、」の部分である。

【問題点】

クレームにそのような限定はないものの、外側パイプとチューブの挿入関係のうち、介在物のない直接的な挿入関係のみがクレーム中の「外側パイプの内部に可撓性のチューブを・・・挿入配設し、」の意味であって、そうでないもの、例えば、さらに内側パイプなど

の介在物の有する構造（これが被告製品）については、権利範囲から外れるのではないかが問題となった。

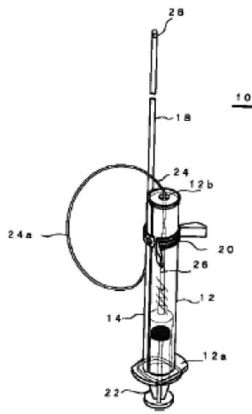
【判旨】

「そこで、本件明細書の記載を参酌するに、前記 A で認定した同明細書の発明の詳細な説明には、従来の受精卵移植器（特公昭 61-36935 号公報〔乙 5〕）について、その構造が外側パイプと内側パイプの二重管構造となっており、内側パイプの内部には柔軟性を有するチューブを繰出自在に収容するため、内側パイプは所定の内径を有する必要がある、それに伴い外側パイプも比較的外径の大きな太いものとなっていたとの課題が示され（段落【0006】、【0009】）、これを解決するための手段として、特許請求の範囲と同旨の構成が示され（段落【0015】）、発明の効果として、外側パイプの内部には可撓性のチューブが直接的に挿通されているから、外側パイプの外径を小さくして子宮頸管を傷つけることなく容易に挿通することができる」と記載されている。他方、同明細書には、本件特許発明に関して、「外側パイプ」と「可撓性のチューブ」との間に、何らかの別の部材を「可撓性のチューブ」の全部又は一部にわたって介在させる態様が存在し得ることは、何ら記載されておらず、その示唆もない。

特許請求の範囲に記載された用語の解釈に際しては、明細書の特許請求の範囲外の部分の記載及び図面を考慮すべきところ、以上に示した本件明細書の記載によれば、構成要件 A にいう「牛の子宮体内挿入用外側パイプの内部に可撓性チューブを押し出し自在に挿入配設し」とは、「牛の子宮体内挿入用外側パイプの内部に、直接的に可撓性のチューブを押し出し自在に挿入配設し」た態様を指し、少なくとも「外側パイプ」と「可撓性のチューブ」との間に何らかの別の部材を介在させる態様を含まないと解するのが相当である。」（下線は筆者）

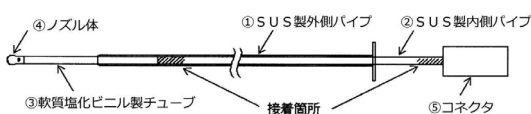
【コメント】

本件特許は、以下の図 2 のようなものである。



【図2】(判決文より)

他方、被告製品は、以下の図3のとおりである。



【図3】(判決文より)

さて、被告製品は、外側パイプの内側にチューブはあるものの、そのチューブと外側パイプの間に内側パイプが存在する構造である。つまり外側パイプ→内側パイプ→チューブという位置関係である。すなわち、被告製品は、外側パイプの内部に、チューブが挿入配設されてはいるものの、外側パイプの内部に、チューブが挿入される内側パイプを介在させるという構造である。

したがって、本件発明については、「外側パイプ」と「可撓性のチューブ」との間に何らかの別の部材を介在させる態様を含まないと限定解釈される以上、被告製品が非侵害となるのも致し方なしと思われる。

それ故、裁判所や相手方に隙を与えない明細書の記載がやはり重要である。

④ 東京地裁平成26(ワ)17390号(平成28年2月16日判決)

【クレーム】(分説は判決による。)

「1A 消化管排泄物中に存在するヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼを検出することにより、ヘリコバクター・ピロリへの感染を判定するための試薬であって、

1B ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体を構成成分とする

1C ことを特徴とする検査試薬。」

ピロリ菌感染の判定試薬の発明である。

問題となったのは、下線の構成要件1Bの「ヘリコ

バクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体」の部分である。

【問題点】

クレームにそのような限定はないものの、ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼのみに対するモノクローナル抗体だけがクレーム中の「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体」の意味であって、そうでないもの、例えば、ネイティブではない変質したカタラーゼに対しても結合するようなモノクローナル抗体(被告製品)については、権利範囲から外れるのではないかが問題となった。

【判旨】

「・・・本件明細書の上記各記載を総合すると、本件発明1は、従来のヘリコバクター・ピロリの検出方法においては特異性の低さ等の問題があったことから(段落【0008】)、交差反応性がなく特異性に優れ品質管理が容易なヘリコバクター・ピロリの感染を判定するための検査試薬を提供することを目的としているところ(【0010】)、従来はヘリコバクター・ピロリのタンパク質が消化管中で分解されてしまうと考えられていたが、ヘリコバクター・ピロリ感染者の糞便中にヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼが存在していることを見いだしたことで、これをヘリコバクター・ピロリへの感染を判定するための指標とすることとし(【0012】)、ヘリコバクター・ピロリのカタラーゼ(このカタラーゼにはSDS等の変性剤で変性、乖離され、立体構造がほどかれたサブユニットに相当するタンパク質が含まれない。【0011】)と特異的に結合するモノクローナル抗体(【0013】、【0033】、【0065】)、すなわち、ネイティブなカタラーゼと特異的に結合するモノクローナル抗体(【0033】、【0036】、【0037】、【0121】)を用いることで特異性が極めて高い測定を行うことができる特色を有する(【0065】、【0125】)発明であると認められる。

そうすると、構成要件1Bの「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体」とは、ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼのみと結合するモノクローナル抗体であって、SDS等の変性剤で変性されたカタラーゼとは結合しないものをいうと解するのが相当である。(あとは

出願経過も検討。)(下線は筆者)

【コメント】

上記のとおり、明細書には、構成要件 1B の文言について限定解釈されうる記載があり、さらに審査時の意見書でもそのような旨の主張があったようである。

それ故、明細書の作成の際には、特許請求の範囲と齟齬しないよう作成することが重要である。すなわち、広いクレームであればそれに対応した広い明細書を求めるべきである。

勿論、審査時にも注意することは言うまでもない。

- ⑤ 東京地裁平成 26(ワ)20422 号 (平成 28 年 3 月 17 日判決)

【クレーム】(分説は判決による。)

「A 管状の本体ケース内に収容されたプランジャーピンの該本体ケースからの突出端部を対象部位に接触させて電気的接続を得るための接触端子であって、

B 前記プランジャーピンは前記突出端部を含む小径部及び前記本体ケースの管状内周面に摺動しながらその長手方向に沿って移動自在の大径部を有する段付き丸棒であり、

C 前記プランジャーピンの前記突出端部を前記本体ケースから突出するように前記本体ケースの管状内部に収容したコイルバネで付勢し、

D1 前記プランジャーピンの中心軸とオフセットされた中心軸を有する前記大径部の略円錐面形状を有する傾斜凹部に、

D2 押付部材の球状面からなる球状部を前記コイルバネによって押圧し、

D3 前記大径部の外側面を前記本体ケースの管状内周面に押し付けることを特徴とする接触端子。」

ノートブック PC の電源アダプタ等に使用されているスプリングプローブ (ポゴピン) の発明である。

問題となったのは、下線の構成要件 D2 の「押付部材の球状面からなる球状部」についての部分である。

【問題点】

クレームにそのような限定はないものの、構成要件 D2 の「押付部材の球状面からなる球状部」の「押付部材」の意味は、「球」のみの意味であって、そうでないもの、例えば、被告製品のような、一部のみが球面状のマッシュルーム形状については、権利範囲から外れ

るのではないかが問題となった。

【判旨】

「本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみると、「押付部材」との語は一切用いられていない。本件発明の接触端子においてプランジャーピンとコイルバネの間に介在する部材として開示されているのは「絶縁球」のみであり、図面に示されたのも球のみである。

すなわち、本件発明は、背景技術として、コイルバネが直接プランジャーピンに触れるとコイルバネに電流が流れて焼き切れてしまうので、プランジャーピンとコイルバネの間に絶縁球を介在させた接触端子が存在したことを前提に (段落【0002】～【0004】)、比較的大きな電流を流し得る接触端子を提供することを目的として (同【0008】)、プランジャーピンの大径部 (コイルバネ側) の端部を切削して袋孔を形成し、その底部を円錐面とするとともに、円錐の中心軸とプランジャーピンの中心軸をオフセットさせることによって、プランジャーピンの大径部の外側面を本体ケースの内周面に強く押し付け、確実に電流を流すことができるようにしたものである (同【0009】、【0013】～【0015】)。そして、実施例及び参考例をみても、押付部材に相当する部材としては「絶縁球」のみが記載されている (同【0024】～【0030】、【0032】、【0036】、【0039】～【0042】、【図 2】、【図 4】、【図 6】)。

以上のとおり、押付部材として本件明細書に開示されているのは球のみであり、これと異なる形状の押付部材があり得ることを示唆する記載は見当たらない。そうすると、本件明細書の記載を考慮すると、本件発明における押付部材の形状は球に限られると解するのが相当である。

・・・構成要件 D2 の「押付部材」は「球」に限定されると解すべきものであって、別紙被告ポゴピン断面図記載の「コマ」がこれに当たるとは認められないから、被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないと判断するのが相当である。(あとは出願経過も検討。)(下線は筆者)

【コメント】

上記のとおり、本件の明細書等には、「押付部材」について、限定解釈されうる記載があったようである。

それ故、明細書の作成の際には、裁判所や相手方に付け入る隙を与えないよう、特許請求の範囲と齟齬し

ない記載をすることが重要である。

(イ) まとめ

無効の抗弁（所謂キルビー抗弁と特許法 104 条の 3 の抗弁の両方を含む。）が認められて以来、明細書記載に比べて広すぎるクレームについては、公知技術での対応（新規性・進歩性の欠如）や記載要件不備（例えばサポート要件違反など。）など、無効の抗弁で対処すればよく、わざわざ限定解釈などする必要はないのではないかなどと議論されていた²⁾。

しかし、上記②～⑤の判決のとおり、近時もクレームの限定解釈により、非侵害となる事例は後を絶たない（特許法 70 条 2 項からすると当然とも思える。³⁾）。

それ故、中間処理の際に禁反言則に留意するのは当然、当初の明細書等作成時から隙のない明細書等を作成することが重要である。

イ クレームについて文言とおりに解釈した事例

⑥ 大阪地裁平成 26 年(ワ)4 号（平成 27 年 4 月 28 日判決）

【クレーム】（分説は判決による。）

「A 回転軸 (5) の軸方向一端にワーク取付部を備え、駆動機構により回転軸 (5) を回転させ、クランプ機構により所定回転角度で回転軸を固定する円テーブル装置において、

B 前記駆動機構は、回転軸 (5) に設けたウォームホイール (11) と該ウォームホイール (11) に噛み合うウォーム軸 (12) により構成されると共に、ウォーム軸 (12) とウォームホイール (11) はオイルバス内に収納され、

C 前記クランプ機構は、

C1 前記ウォームホイール (11) に固着されたブレーキディスク (15) と、

C2 該ブレーキディスク (15) を軸方向の両側から解除可能に挟圧する固定側クランプ部材 (20) 及び可動側クランプ部材 (21) と、

C3 可動側クランプ部材 (21) を軸方向の固定側クランプ部材 (20) 側に加圧する流体圧ピストン (25) と、

C4 前記流体圧ピストン (25) を軸方向移動可能に嵌合させているシリンダ形成部材 (31) と、

C5 該流体圧ピストン (25) と前記可動側クランプ

部材 (21) と前記シリンダ形成部材 (31) との間に介在すると共に軸方向及び径方向に移動可能なボール (26) とカム面 (28, 29, 40) よりなる増力機構とを、備え、

D 前記可動側クランプ部材 (21) は、リターンばね (30) により、軸方向のアンクランプ側に付勢され、

E 前記増力機構は、

E1 ボール (26) を介してシリンダ形成部材 (31) のテーパ面 (40) に対向している流体圧ピストン (25) の第 1 段用テーパカム面 (28) のカム作用による第 1 段増力部と、

E2 ボール (26) を介してシリンダ形成部材 (31) のテーパ面 (40) に対向している可動側クランプ部材 (21) の第 2 段用テーパカム面 (29) のカム作用による第 2 段増力部を有する

F ことを特徴とする円テーブル装置。」

NC 旋盤等に用いる円テーブルの発明であり、特に、その円テーブルの回転を止める機構に関する発明である。問題になったのは、構成要件 E2 の下線部の「テーパ」である。

【問題点】

テーパ角が 0 度のものも、第 2 段用テーパカム面 (29) に当たるか（被告製品において、第 2 段用テーパカム面 (29) に当たる α が 0 度であった。）ということが問題となった。

【判旨】

「「テーパカム面」の意義について、本件特許請求の範囲や本件明細書に具体的な記載はないところ、

・・・

そして、本件特許は回転軸芯を中心とした円テーブル装置であり、その構造に関する本件特許請求の範囲の記載を解釈するものであることをあわせ考慮すれば、「テーパ」とは、回転軸芯あるいは回転軸芯と直角な面を基準として、傾斜角度を有することと解するのが相当である。

・・・

上記検討したところによれば、「テーパ」は、回転軸芯あるいは回転軸芯と直角な面を基準として傾斜角度 (0° を含まない。) を有するとの意味になる。」（下線は筆者）

【コメント】

前掲の②～⑤の判決は、所謂クレーム限定解釈の事例である。

他方、⑥の本件はそうではない。事案解決の妥当性を考慮すると、広く解釈してもよいと思われる所、明細書等に解釈の手がかりとなるような具体的な記載がないため、辞書の意味に解されてしまった。

それ故、裁判所にクレームを広く解釈してもらうには、クレームを広い文言にした上、明細書の記載もそれに十分対応した、具体的な記載（本件であれば、0°を含んでもよい等）までも必要ということになる。

ウ クレーム解釈の原則は、オープンエンドかクローズドエンドか

⑦ 東京地裁平成24年(ワ)30098号（平成26年07月10日判決）

【クレーム】（分説は判決による。）

「A 電析した二酸化マンガンをナトリウム化合物もしくはカリウム化合物で中和し、pHを2以上とすると共にナトリウムもしくはカリウムの含有量を0.12～2.20重量%とした電解二酸化マンガんに、

B リチウム原料と、

C 上記マンガンの0.5～15モル%がアルミニウム、マグネシウム、カルシウム、チタン、バナジウム、クロム、鉄、コバルト、ニッケル、銅、亜鉛から選ばれる少なくとも1種以上の元素で置換されるように当該元素を含む化合物と

D を加えて混合し、750℃以上の温度で焼成する

E ことを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法。」

電池の材料の発明である。

【問題点】

上記A～Eの工程に加え、他の工程も加わった場合も（CとDの間にFホウ酸添加工程が加わったのが被告方法である。）、権利範囲に入るのかが問題となった。

【判旨】

「本件明細書の記載を参酌しても、原料混合の際にマンガンの一部が置換されるように列記元素に加えて非列記元素が添加されたということで本件発明の技術的範囲から外れることとなるという解釈を裏付けるよう

な記載は見当たらないというほかない。」

【コメント】

クレーム解釈については、従来、特段の事情等が無ければ、所謂オープンエンドで解釈されるのが原則だと言われているようである。本件は、それを再確認したものとと言える。

それ故、クローズドエンドで解釈される必要がある場合などは、明細書等に特段の事情等の記載をしなければならぬと解される。

エ クレームにおける程度を表す記載について

⑧知財高裁平成26(行ケ)10243号（平成27年7月28日判決）

【クレーム】（分説は判決による。）

「【A】大便器のリム直下でボウル内面に沿って略水平にボウル部の後方側部より前方に洗浄水を供給する1つのノズルと、

【B】洗浄水をボウル全周に導くボウル内面に沿った棚と、この棚の上方に設けられたリム部と、を備えた大便器装置において、

【C】前記リム部は前記棚から上方に向けて内側に張り出すオーバーハング形状となっており、

【D1】前記棚は、前記ボウル部の側部では略水平で

【D2】且つ前記ボウル部の前方部ではボウル部中央に向かって下方に傾斜し、

【E】前記ノズルから噴出した洗浄水が前記棚に沿って略一周を回転するように構成されている

【F】ことを特徴とする大便器装置。」

【問題点】

構成要件A（構成要件D1にも）と構成要件Eに「略」という文言があり、このような程度を表す文言がある場合の明確性要件が問題点となった。

【判旨】

「・・・しかしながら、「略水平」とは、当該技術分野の平均的な技術水準において、棚を水平を保ったということであり、なるべく水平な状態にしたとか、ほぼ水平であるといった程度の意味ととらえられるから、それ自体として直ちに不明確なものとはいえない。」

「・・・しかしながら、「略一周」とは、洗浄水が棚に沿って便器内におおむね一周させるといった程度の意味

ととらえられるから、それ自体として直ちに不明確なものとはいえない。」

【コメント】

特許請求の範囲に、「略」、「やや」、「はるかに」などの、程度の不明確な表現がある場合、権利範囲が不明確となり得ることから、明確性要件違反ではないかと議論されてきた。

本件は、技術的範囲の属否を判断する侵害訴訟ではなく、特許性の有無を判断する行政訴訟であるため、クレームの広狭ではなく記載要件が判断された事例である。そのため、明確性要件が問題となった事件である。本判決は、「略」を付した文言について明確性要件違反はないと判断したものであって、注目すべきものと思われる。

オ まとめ

様々な事情から限定解釈される事例がある。これを防ぐには広いクレームには広い明細書を、という方針で行くしかない。当たり前のことであるが、裁判所や相手方に付け入る隙を与えるような明細書等を避けるべく、当初の作成時から入念に注意すべきである。

それ故、クレームについて広い解釈を望むような場合には、それ相応の範囲をカバーする複数の実施形態等の記載を明細書等中に行うべきである（敢えて狭い解釈を望む場合も相応の記載は必要であろう。）。

他方、クレーム文言そのものの選択については、一定程度の技術的な明確性があれば、裁判所が敢えてそれを無効とするようなことは少ないものと考えられる。

（3） 補正に関する判決

⑨ 東京地裁平成26(ワ)27277号（平成27年10月14日判決）

【クレーム】（分説は判決による。また、一部省略。）

「A：汎用のコンピュータとインターネットを用い、HTTPに基づくHTMLリソースの通信が行われるWebサーバ・クライアント・システムにおいて、

B：商品の販売時点における情報を管理するためのWeb-POSネットワーク・システムの制御方法であって、・・・

F4：3) 商品注文内容の表示制御過程、すなわち、上記Web-POSクライアント装置の入力手段を有する表示

装置に表示された上記商品の情報について、ユーザが、該入力手段により数量を入力（選択）すると、概数量に基づく計算が行われると共に、前記入力（選択）された商品識別情報と該商品識別情報に対応して取得された上記商品基礎情報に基づく商品の注文明細情報が該入力手段を有する表示装置に表示されると共に、ユーザが、該入力手段によりオーダー操作（オーダーボタンをクリック）を行うと、該商品の注文明細情報に対する該数量入力（選択）に基づく計算結果の注文情報が該Web-POSサーバ・システムにおいて取得（受信）されることになる、ユーザが所望する商品の注文のための表示制御過程、を含み、

・・・特徴とする

I：Web-POSネットワーク・システムの制御方法。」

通販サイトの制御方法の発明と思われる。

【問題点】

クレームにそのような限定はないものの、「該数量に基づく計算」が「Web-POSクライアント装置」により行われるもののみがクレーム中の「計算」の意味であって、「該数量に基づく計算」が「Web-POSサーバ・システム」において行われるもの（被告製品）は権利範囲に入らないのではないかと、ということが問題となった。

【判旨】

「・・・すなわち、証拠（乙13ないし18）によれば、本件特許の出願人である原告は、本件特許の出願手続において、当初（分割出願時）は、「数量に基づく計算」を「Web-POSクライアント装置」により行うか、「Web-POSサーバ・システム」により行うかについて、本件特許請求の範囲により規定していなかったところ、第1手続補正により、本件特許請求の範囲に「3）商品オーダー内容の操作に関する表示制御、すなわち、上記Web-POSクライアント装置の入力手段を有する表示装置に表示された上記商品の注文明細情報について、ユーザが、該入力手段により、オーダー内容（数量）を入力（選択）すると、該オーダー内容に基づく計算が上記Web-POSサーバ・システムにおいて行われると共に、その結果が上記Web-POSクライアント装置に通知され、また、ユーザが、該入力装置により、オーダー操作（オーダーボタンをクリック）を行うと、該商品の注文明細情報に対する該オーダー内容に基づく

計算結果の販売情報または注文情報が該 Web-POS サーバ・システムにおいて取得（受信）されること」との構成を付加しようとしたこと、特許庁審査官は、同構成を付加する補正は、願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでなく、特許法 17 条の 2 第 3 項に違反するなどの理由により、第 1 手続補正を同法 53 条 1 項により却下する旨の決定をしたこと、原告は、同却下決定を受けて、第 2 手続補正により、本件特許請求の範囲に「ユーザが、該入力手段により数量を入力（選択）すると、該数量に基づく計算が行われると共に、」との構成を付加したことが認められる。

上記手続に照らせば、原告は、第 2 手続補正により、「該数量に基づく計算」が「Web - POS サーバ・システム」により行われ、その結果が「Web - POS クライアント装置」に通知される構成を本件特許請求の範囲から除外したと解するのが相当である」（下線は筆者）

【コメント】

出願経過により、文言上広いクレーム（サーバー側でもクライアント側でもどちら側での「計算」でもよい。）から、クライアント側での「計算」のみの意味に限定されるようになってしまった。これは、明細書に広く詳細な記載が無かったため、最初の補正が認められなかったことに起因する。

やはり、特許出願の方針に従い、一旦広いクレームで行くと決めたのであればそれに対応した広い明細書を求めるべきである。

なお、本件の控訴審（知財高裁平成 27(ネ)10127 号、平成 28 年 4 月 27 日判決）では、さらに均等侵害についても判示されている（均等の第 5 要件の成立を認めない旨であった。）。

3. まとめ

所謂マキサカルシトール大合議事件の判決の影響は、権利行使の場面だけのものではない。むしろ、明細書等の作成という、権利形成の場面について厳しく重い示唆をしたものと考えた方がよい。

これまで、一般的に良い明細書等というのは、豊富な実施例や応用例、多数の発明に関する詳細な記載、広いクレームの隅々に対応する幅広い記載などのある、広い（Rich）明細書等が望ましいとされてきたと

思われる。

勿論、そのような明細書等が不当なわけではない。しかしながら、今後は、特許出願前に、精緻に先行技術調査をする等して、高い精度でそのような方針でも補正の必要がないという確信がある場合に限り、広い明細書等を作成する方針をとるべきであろう。

他方、それ以外の場合には、均等侵害を狙いやすい、固く狭い明細書等を作成する方針で特許出願した方がよいものと思われる。

間違っても、広いクレームに狭い明細書や、狭いクレームに広い明細書は避けるべきである。前者は限定解釈される虞が高く（無効にもなりやすい。）、後者では均等侵害が認められない可能性がある。

以上のことから、特許出願の方針に応じた、クレームの広狭と明細書の広狭の整合性の高いものを目指すべきである。

なお、クレーム文言の当否については、技術的に一定程度の明確性があれば、裁判所が敢えてそれを無効とするようなことは少ないものと考えられる。

また、補正時には、権利行使のことを考え、補正書での過度の限定を避けることと、意見書での主張においてクレームで特定されていない事項に基づく主張を避けることに細心の注意を払うべきであろう。とは言え当初の明細書次第の面もある。

以上のことをまとめると、クレームの広狭と明細書の開示範囲の広狭との組み合わせによる利害得失は、以下のマトリクスになる。

		明細書の開示範囲	
		広い	狭い
クレーム	広い	A 領域 (メリット) 広い文言侵害。 (デメリット) 補正した場合に、文言侵害は狭くなり、均等侵害も認められない可能性が高くなる。また、無効(新規性・進歩性欠如、記載要件不備など)となりやすい。	B 領域 (メリット) 広い文言侵害。ただし、A 領域よりもその可能性は低い。 (デメリット) 限定解釈等されやすい。また、無効(新規性・進歩性欠如、記載要件不備など)となりやすい。 判決②～⑤, ⑨
	狭い	C 領域 (メリット) 無効となりにくい。 (デメリット) 狭い文言侵害。その上、均等侵害も認められない可能性が高くなる。	D 領域 (メリット) 均等侵害が認められやすい。また、無効となりにくい。 (デメリット) 狭い文言侵害。 判決①

なお、前掲の判決①は D 領域に、判決②～⑤及び⑨は B 領域に該当すると思われる。

以上のことからすると、入念な先行技術調査に基づき、特許性が期待される範囲で最大限広いクレームとそれを十分サポートする明細書という戦略がベストであるのは当然である (A 領域戦略)。

しかし、時間や予算などのリソースが限られる場合も多い。入念な先行技術調査が叶わない場合もある。そのような場合、D 領域戦略をとるしかない。そして、この D 領域戦略の場合、権利行使の際も、当初から均等侵害を主張し、それにより実質的に広い権利範

囲を得ることも可能であろう。次善の策として一考の価値があるものと思われる。

以上

(参考文献)

- (1) マキサカルシトール大合議事件の判決の評釈については、L&T, No.72, 2016/7, pp.66～75(2016)
高石秀樹, パテント, Vol.69, 2016.10, pp.75～88(2016)
松田俊治, ジュリスト, # 1499, 2016/11, pp.49～55 (2016) などがある。均等論第 1 要件等、詳細にはこちらを参照されたい。
- (2) 例えば、公知技術除外説等を否定し、無効の抗弁で扱うべきことについて、大淵哲也, 別冊パテント, 13 号, pp.152～214(2014) がある。
- (3) この点について、東京地裁平成 28(ワ)15355 号 (平成 28 年 10 月 31 日判決) において、「なお、当然ではあるが、明細書で定義される用語の正確な意義を理解するために明細書の他の部分や技術常識を参酌し、その結果明細書の定義による用語の意義を極めて形式的に把握した場合よりも発明の技術的囲が狭く解されることとなったとしても、これが特許法 70 条 1 項及び 2 項に反するという事はないし、特許法施行規則 24 条、様式 29 の備考 8 の趣旨に反するというものでもない。」との判示があった。

この事件は、「緩衝剤」というクレーム文言のクレーム解釈が問題となった事件である。裁判所は、クレーム文言そのものに限定の無いにも関わらず、「緩衝剤」の意味は外部から添加される「緩衝剤」に限られるというクレーム解釈を行い、原告の請求を棄却した。

(原稿受領 2016. 11. 15)