

# 逆転判決から学ぶ充足論の傾向及び留意事項

平成 30 年度特許委員会第 2 部会 第 2 チーム

会員 桑城 伸語, 会員 岡田 恭伸

## 要 約

本稿は、平成 30 年度特許委員会において、「逆転判決から学ぶ充足論の傾向及び留意事項」について検討した結果を報告するものである。

特許委員会では、これまで、日本国内の判決の内容を検討するとともに、判決と日本国の審査基準との関係性についても検討してきた。平成 29 年度においては、充足論及び特許要件の双方の観点から、よりよい明細書を作成するために留意すべき事項を検討した。ただしこの検討は、あくまで明細書作成の観点からなされたものであり、充足論の判断自体についてなされたものではない。このため、充足論の判断については未だ検討の余地がある。

そこで、平成 30 年度特許委員会では、充足論の判断について詳細に検討した。具体的には、原審と控訴審とで充足論の判断が覆った逆転判決をピックアップして、判断が覆った要因について分析し、充足論の判断における傾向及び留意事項について検討した。

なお、本稿では、掲載ページ数の制約などの理由で、全ての内容を掲載できていない。報告内容の全文は、日本弁理士会正副会長へ提出した報告書として電子フォーラムで WEB 公開しているため、会員のみ閲覧可能ではあるが、ぜひそれらを概観して頂きたい。

・特許委員会報告書掲載 URL (電子フォーラム)

[https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1&br\\_serial=5&br\\_sub\\_serial=110&sortOrder=0&view\\_id=14158](https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1&br_serial=5&br_sub_serial=110&sortOrder=0&view_id=14158)

## 目次

1. 背景
2. 結論の要約
3. 具体的な検討方法および結果
4. 考察
5. 充足論における留意事項
6. 所感 (発明の課題の重要性等について)

## 1. 背景

当委員会では、長年、日本国における特許要件 (進歩性<sup>(1)</sup>、36 条<sup>(2)</sup>、新規事項の追加<sup>(3)</sup>等) について、日本国内の判決の内容を検討するとともに、判決と日本国の審査基準との関係性についても検討してきた。

また、平成 29 年度には、充足論に関する判決を検討した<sup>(4)</sup>。その結果、クレーム解釈では、偏りは少々あるものの、【特許請求の範囲】、【発明が解決しようとする課題】、【課題を解決するための手段】といった

特定の欄の記載に限られず、どの欄もまんべんなく参酌されている傾向が見られた。このため、充足論においては、特定の欄の記載のみだけでなく、【発明を実施するための形態】を含む明細書全体の記載が重要となることを確認した。そして、充足論及び特許要件の双方の観点から、よりよい明細書を作成するために留意すべき事項を検討した。

ここで、平成 29 年度における充足論の検討<sup>(4)</sup>は、あくまで明細書作成の観点からなされたものであり、充足論の判断自体についてなされたものではない。このため、充足論の判断については未だ検討の余地がある。

また、実際の侵害訴訟の場面では、原審で自分にとって不利な判断がなされた場合には、控訴審にて当該判断を覆す必要がある。この場合に、どのような主張を行うことが有効であるのかを検討することは、訴訟実務上有益であるとともに、訴訟前の警告状対応で

も有益であると思われる。

このため、平成30年度委員会では、充足論の判断について検討した。具体的には、原審と控訴審とで充足論の判断が覆った逆転判決をピックアップして、判断が覆った要因について分析し、充足論の判断における傾向及び留意事項について検討した。

## 2. 結論の要約

(1) 控訴審において充足論で判断が覆るのに、必ずしも新たな証拠や新たな主張が必要なわけではないと考えられる。

(2) 控訴審において充足論で判断が覆る主たる要因は、争点となる文言のクレーム解釈であると考えられる。

(3) クレーム解釈は、文言の通常解釈を原則とし、その上で本件発明の課題、作用効果、技術的意義、又は技術思想（以下、「課題等」という。）を考慮して行われる。そして、本件発明の課題等の認定が異なれば、クレーム解釈も異なり得る。

(4) 原告（特許権者）としては、争点となる文言について、対象製品が本件発明の技術的範囲に含まれるような解釈が行われるように、当該解釈に対応した本件発明の課題等を主張することを検討することが一案として考えられる。

(5) 被告（被疑侵害者）としては、争点となる文言について、対象製品が本件発明の技術的範囲から外れるような解釈（限定解釈）が行われるように、当該解釈に対応した本件発明の課題等を主張することが一案として考えられる。

## 3. 具体的な検討方法および結果

知財高裁 HP を用いて、知的財産高等裁判所設置日である平成17年4月1日から平成30年5月31日までの特許権又は実用新案権の侵害訴訟等控訴事件(483件)のうち「控訴棄却判決」及び「職務発明対価事件」を除いた事件(87件)を抽出するとともに、これら87件の判決文を1件ずつ検討し、充足論の判断が覆ったものを抽出した。その結果、充足論の判断が覆った判決は「16件」であった。

内訳としては、原審において「非充足」と判断され控訴審で「充足」と判断された事件（以下、単に「×→○事件」という。）の数は「11件」であり、原審において「充足」と判断され控訴審で「非充足」と判断

された事件（以下、単に「○→×事件」という。）の数は「5件」であった。

具体的な検討手法としては、下記の2点に着目して検討した。

(1) 新たな証拠及び新たな主張の有無について

判断が覆った要因として、原審では提出されなかったものであって判断に影響を与えるような新たな証拠（以下、単に「新たな証拠」という。）が提出された場合や、原審では主張されなかったものであって判断に影響を与えるような新たな主張（以下、単に「新たな主張」という。）が行われた可能性が考えられる。このため、新たな証拠／新たな主張の有無について検討してみた。

※新たな証拠の考え方※

「新たな証拠」を判断に影響を与えたものに限定し、実質的に判断に影響を与えなかったと推測される証拠については「新たな証拠」から除外した。例えば、原審でAという技術が技術常識であると主張し、控訴審においてAが技術常識であることを裏付ける証拠1を追加したことが推測できる場合に、控訴審の「裁判所の判断」にてAが技術常識であるか否かについては言及がない又は充足論において関係なかった場合には、証拠1は「新たな証拠」ではないと判断した。

※新たな主張の考え方※

新たな主張とは、原審にて主張しておらず控訴審にて初めて主張されたものである。新たな主張の一例としては、原審にて均等侵害／間接侵害を主張していない状況において控訴審にて均等侵害／間接侵害を主張した場合や、原審にて主張していなかった技術常識やクレーム解釈を控訴審にて初めて主張した場合などである。

これらの観点に基づいて、下記のとおり3つの分類分けを行った。

### 【分類1】

1-1パターン：

判断を覆すのに影響した新たな主張なし  
判断を覆すのに影響した新たな証拠なし

1-2パターン：

判断を覆すのに影響した新たな主張あり  
判断を覆すのに影響した新たな証拠なし

1-3パターン：

判断を覆すのに影響した新たな主張あり  
判断を覆すのに影響した新たな証拠あり

(2) 判断が覆った要因の分類分け

通常、充足論の判断は、①本件発明のクレーム解釈、②対象製品の認定、③本件発明と対象製品との対比という3段階法で行われる。③自体が争点となることは少なく、①又は②が変更されることによって判断が覆ることが多いと思われる。

また、①～③とは別に、控訴審において争点を変更したり、新たな争点を追加したりすることがある。例えば、原審で文言侵害が否定された場合に控訴審で均等侵害を追加主張する場合がある。

以上のことから、以下の4パターンで分類分けを行った。

【分類2】

2-1: クレーム解釈が変更になったパターン

- 2-2: 対象製品の認定が変更になったパターン
- 2-3: クレーム解釈&対象製品の認定の双方が変更になったパターン
- 2-4: 争点が追加/変更されたパターン  
(なお、2-4パターンは、他のパターンと重複該当する。)

これらの分類を記入した結果一覧表を次に示す。

主な結果は以下の通りである。

- ×→○ (逆転充足): 12件
- × (逆転非充足): 5件

【分類1】について

- 1-1パターン: 10件
- 1-2パターン: 4件
- 1-3パターン: 3件

| 整理番号 No. | 事件番号          | 特許番号                                | 原審番号                               | 分野  | 事件名(発明の名称等)                                 | 分類1   | 分類2              | (充足論の判断に変更がある場合)<br>原審○→控訴審×?<br>原審×→控訴審○? |
|----------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----|---|-------|------------------|--|
| 1        | 平成29(ネ)10033等 | 第4839108号                           | 東京地裁<br>平成26(ワ)7643                | 機械  | 引戸装置の改修方法及び改修引戸装置                           | [1-2] | [2-1]            | ○(充足)→×(非充足)                               |
| 2        | 平成29(ネ)10092  | 第4392352号<br>第4634714号              | 東京地裁<br>平成28(ワ)13239               | 機械  | オルタネータ、またはオルタネータ/スタータの後に一体化された電力電子装置を冷却する装置 | [1-1] | [2-1]            | ×(非充足)→○(充足)                               |
| 3        | 平成29(ネ)10027  | 第5525082号<br>第5650776号<br>第5826909号 | 東京地裁<br>平成27(ワ)4416                | ソフト | 金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法、プログラム ほか         | [1-2] | [2-2]            | ×(非充足)→○(充足)                               |
| 4        | 平成28(ネ)10031  | 第4430229号                           | 東京地裁<br>平成27(ワ)12416               | 化学  | オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用                 | [1-3] | [2-1]            | ○(充足)→×(非充足)                               |
| 5        | 平成26(ネ)10082  | 第3590464号                           | 東京地裁<br>平成23(ワ)23651               | 電気  | 4H型単結晶炭化珪素の製造方法                             | [1-1] | [2-1]            | ×(非充足)→○(充足)                               |
| 6        | 平成24(ネ)10023  | 第3680864号                           | 東京地裁<br>平成20(ワ)12409               | 機械  | レーザーによって材料を加工する装置                           | [1-1] | [2-2]            | ×(非充足)→○(充足)                               |
| 7        | 平成23(ネ)10002  | 第4111382号                           | 東京地裁<br>平成21(ワ)7718                | 機械  | 餅   | [1-1] | [2-1]            | ×(非充足)→○(充足)                               |
| 8        | 平成22(ネ)10089  | 第4210779号                           | 東京地裁<br>平成21(ワ)1201                | 機械  | 食品の包み込み成形方法及びその装置                           | [1-3] | [2-2]<br>& [2-4] | ×(非充足)→○(充足)                               |
| 9        | 平成22(ネ)10031  | 第3169870号                           | 東京地裁<br>平成21(ワ)5610                | 機械  | 流し台のシンク                                     | [1-1] | [2-1]            | ×(非充足)→○(充足)                               |
| 10       | 平成21(ネ)10033  | 第3290127号                           | 大阪地裁<br>平成18(ワ)11429               | 化学  | 熱伝導性シリコンゴム組成物及びこの熱伝導性シリコンゴム組成物によりなる放熱シート    | [1-1] | [2-1]            | ○(充足)→×(非充足)                               |
| 11       | 平成21(ネ)10006  | 第3725481号                           | 東京地裁<br>平成19(ワ)28614               | 機械  | 中空ゴルフクラブヘッド                                 | [1-1] | [2-1]            | ×(非充足)→○(充足)                               |
| 12       | 平成18(ネ)10075  | 第3664648号                           | 東京地裁<br>H17(ワ)10524                | 化学  | フルオロエーテル組成物及び、ルイス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法       | [1-2] | [2-1]            | ○(充足)→×(非充足)                               |
| 13       | 平成19(ネ)10025  | 第3630660号                           | 大阪地裁<br>平成17(ワ)3668<br>平成17(ワ)9357 | 機械  | 印鑑基材およびその製造方法                               | [1-3] | [2-3]            | ×(非充足)→○(充足)                               |
| 14       | 平成20(ネ)10065  | 第3998284号                           | 東京地裁<br>H19(ワ)32525                | ソフト | 電話番号情報の自動作成装置                               | [1-1] | [2-1]            | ×(非充足)→○(充足)                               |
| 15       | 平成17(ネ)10119  | 第3597700号                           | 大阪地裁<br>平成17(ワ)1394                | 機械  | レンジフードのフィルタ装置                               | [1-1] | [2-1]            | ×(非充足)→○(充足)                               |
| 16       | 平成17(ネ)10047  | 第3121727号                           | 東京地裁<br>平成13(ワ)3485                | 機械  | 椅子式エアーマッサージ機                                | [1-1] | [2-1]<br>& [2-4] | ○(充足)→×(非充足)                               |
| 17       | 平成15(ネ)1223   | 第2621842号                           | 東京地裁<br>平成13(ワ)21278               | 化学  | 生体高分子-リガンド分子の安定複合体構造の探索方法                   | [1-2] | [2-1]            | ×(非充足)→○(充足)                               |

【分類2】について

- 2-1 パターン：13 件
- 2-2 パターン：3 件
- 2-3 パターン：1 件
- 2-4 パターン：2 件

#### 4. 考察

・【分類1】を統計的観点から見て

【分類1】では、新たな証拠や主張に乏しい「1-1 パターン」が多数派であった。このことは、控訴審において新たな証拠の提出や新たな主張を行っていない場合であっても、充足論の判断が覆る可能性を示唆している。

この結果から、2つの可能性が考えられる。

1つは、充足論の判断を覆らせるのに新たな証拠は必ずしも必須ではないことである。控訴審において、原審で否定された論理構成を再度審理してもらうことはムダではない。もちろん、原審判決がなされた後に、当該原審判決を受けて有効な証拠を探すことや、原審の判断に対して更なる反論を組み立てることは有効な手法の1つであることに変わりはない。

もう1つは、原審では有効な証拠を提出せずに、原審にて不利な結果になったことに基づいて、控訴審で上記有効な証拠を新たに提出する「証拠の出し惜しみ」への実効性への疑問である。

統計的に見れば、新たな証拠を提出して判断が覆った事件数は、1-2パターン及び1-3パターンを含めて「7件」であり、1-1パターンよりも少数派であった。

そもそも充足論の判断が覆った事件数は、控訴棄却判決を含めた全体の母数に対して少なく、控訴審において充足論の判断が覆ること自体が稀である。

これらのことを鑑みると、証拠の出し惜しみが必ずしも機能しているとは言いきれず、むしろそのような有効な証拠があるのであれば、原審から提出しておいた方が好ましいように思われる。

・判断が覆った要因分析

【分類2】のパターン分析に基づいて、判断が覆った具体的な要因分析を行った。

×→○事件について

まず、×→○事件（全12件）において判断が覆った要因分析を行った所、

- ・クレーム解釈が変更された事件：9 件
  - ・対象製品の認定が変更された事件：4 件
  - ・新たな争点が追加された事件：1 件
- (間接侵害)

であった。

なお、クレーム解釈と対象製品の認定の双方が変更された No.13 については、「クレーム解釈が変更された事件」と「対象製品の認定が変更された事件」との双方に該当するものとしてカウントした。更に、新たな争点が追加された No.8 は、対象製品の認定も変更されているため、「対象製品の認定が変更された事件」としてもカウントしている。以上のことから、総数としては14件となっている。

以下に、各要因について詳細に述べる。

(1) クレーム解釈が変更されたパターン

判断が覆った要因として最も多いパターンであった。該当する事件について詳細に検討を進めた所、下記のとおり、a~dのパターンに分けることができた。

a. クレームの記載を素直に解釈することによって、クレーム中の文言を原審よりも広く解釈したパターン  
No.13 (平成19年(ネ)第10025号)「印鑑基材およびその製造方法」事件

「芯材」の解釈について、原審では、「物のまん中」とか「物の中央にある(固い)部分」と解釈されていたが、控訴審では、本件発明1において、「芯材」は、特許請求の範囲に「該筒体内に注入された透明な合成樹脂からなる芯材」、「しかも該シート体には前記合成樹脂が浸透して」と記載されているとおり、注入可能な流動性を有する合成樹脂体であって、シート体に浸透するというのであり、流動性を有する物質として、浸入した筒体の内側のすべての場所に存在し得ると認定されている。

b. 発明の課題等(課題、作用効果、技術的意義、又は技術思想)を考慮して、クレーム中の文言を解釈したパターン

ここで、課題、作用効果、技術的意義、技術思想といった用語は、厳密には意味合いがそれぞれ異なるものであり、判決に応じて適切な用語が選択されているが、今回の検討においては、これらを「本件発明がどのようなものであるのか」を特定するための1つのパラメータとして広く捉えることとした。

No.2 (平成29年(ネ)第10092号)「オルタネータ、またはオルタネータ/スタータの後部に一体化さ

れた電力電子装置を冷却する装置」事件

「冷却流体通路」の解釈について、原審は、特許請求の範囲の記載や用語の辞書的な意味のみから「冷却流体通路」を「各長手方向壁が対向する空間」と解釈し、非充足と判断した。

これに対し控訴審は、熱放散ブリッジの底面（一方の長手方向壁）と後部軸受けで形成する長手方向壁とを、本件発明の技術的意義（冷却）という観点からどのようにあるべきかを検討し、熱放散ブリッジの長手方向壁が全長にわたって設けられることを必要とする一方、後部軸受けの長手方向壁は必ずしも全長にわたって設けられる必要はないと解釈した。

No.7（平成23年（ネ）第10002号）「餅」事件

「切餅の載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に…溝部を設け」というクレーム文言の自然な解釈として、載置底面又は平坦上面に溝部を設ける態様を排除しているかが問題となったところ、第一審判決は、かかる態様を排除しない意図であれば「載置底面又は平坦上面ではない…側周表面」というクレーム表現が適切であったとしてかかる態様は排除されていると判断したのに対し、控訴審判決は、「載置底面又は平坦上面ではなく、この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」のように）句読点が無いことを理由に、かかる態様は排除されていないと判断した。このように、まずは、クレーム文言自体の解釈が行われる。

続いて、特許法70条2項に基づき、発明の詳細な説明を参酌して用語の意義を解釈する。本件では、発明の詳細な説明中に2つの作用効果：「切り込みの設定によって焼き途中での膨化による噴き出しを制御できると共に、焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき」る、が記載されていたところ、第一審判決は後者の作用効果を奏しないことを重視して非充足と判断したのに対し、控訴審判決は「発明の詳細な説明欄において、側周表面に切り込み部等を設け、更に、載置底面又は平坦上面に切り込み部等を形成すると、上記作用効果が生じないなどの説明がされた部分はない」と判示して逆転で充足とした。本件のように、対象製品が発明の詳細な説明に記載されている2つの作用効果のうち1つの作用効果を奏しても、もう1つの作用効果を奏していないことを理由に狭く解釈されて非充足と判断される危険がある。

No.9（平成22年（ネ）第10031号）「流し台のシンク」事件

クレーム中の「傾斜面」の解釈について、原審では、明細書に記載されている「内部空間を広くすることができ」という記載に基づいて、「傾斜面は、少なくとも、下方に向かうにつれて奥方に向かって延びることにより、シンク内に奥方に向けて一定の広がりをもつ「内部空間」を形成するような、ある程度の面積（奥行き方向の長ささと左右方向の幅）と垂直方向に対する傾斜角度を有するものでなければならないと解する」と判断し、「非充足」と判断した。

一方、控訴審では、「傾斜面」の技術的意義（課題解決に対してどのような構成であればよいか）を検討するとともに別例の記載を考慮して、「傾斜面」は、実施形態の構成（垂直面を含まない構成）に限定されず、垂直面を一部含むものと解釈して、「充足」と判断した。この際、本件発明の技術的意義として、「内部空間を広くすること」は認定されていない。

すなわち、原審では、明細書に記載されていた「内部空間を広くすること」を本件発明の課題等の1つとして認定されていたが、控訴審では、「内部空間を広くすること」は本件発明の課題等として認定されていないといえる。この点において、控訴審時の方が原審時よりも本件発明の課題等が広く（上位）に捉えられているともいえる。

No.11（平成21年（ネ）第10006号）「中空ゴルフクラブヘッド」事件

原審では、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材の異種素材間の接合強度を高める（本件発明の実施例では接合部は複数、被告製品では1ヶ所）という課題を解決するためには、「縫合」を「縫い合わせる」という辞書的な意味に理解しなければ、整合的に本件発明の本質を理解することができない、として、文言侵害は成立しないと判示した。

さらに、本件発明においては縫合材により金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを結合したことが課題を解決するための特徴的な構成であるから、このような「縫合材」は本件発明の本質的部分と認定し、本質的部分が異なるため均等侵害も否定した。

一方、当審では、「縫合材」は多義的であり、特許請求の範囲の記載からみても複数の部材のいずれにも貫通穴を穿ち両者を貫通させる部材である旨の記載はされていないため、「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」という通常の意味では用いられていないことは明らか、と判断した。そして、明細書の記載や出願経過を参酌して、本件特許の「縫合材」とは、「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」を意味するところ、被告製品は接合部が1か所であるから「縫合材」に該当せず、文言侵害は成立しないと判示した。ただし、「縫合材」による接合箇所が複数であることは本件発明の本質的部分ではなく、他の要件も検討した上で、均等侵害の成立を認めた。

本件は、均等侵害の判断が異なることによって結論が原審時とは異なった事件であり、本質的部分の解釈に当たって、クレーム解釈についても変更されているものと考えられる。

#### No.15（平成17年（ネ）第10119号）「レンジフードのフィルタ装置」事件

クレーム中の「相似形」の解釈について、原審では、「通常用語法においては、正方形と長方形や、縦横の長さの比が著しく異なる長方形同士を「相似形」の形状とは呼ばないものと認められる。」として、「相似形」を「通常用語法」で解釈し、非充足と判断した。

これに対して、控訴審では、発明の作用・効果を参酌し、乙第7号証の「相似形」の辞書的な意義に反して、「数学的な厳密さをもって「相似形状」と解すれば、本件発明を実施することさえ困難となるから、結局、縦横の辺の長さの比がおおむね等しければ、相似形状といえるものと解するのが相当である。」として、発明の実施の実態を想定した上で広く解釈して充足と判断した。

#### No.17（平成15年（ネ）第1223号）「生体高分子ーリガンド分子の安定複合体構造の探索方法」事件

「ダミー原子」の解釈について、原審では「水素結合性領域内であつ、ファンデルワールス半径外に、適当な数、例えば5～20個の三次元格子点が存在する水素結合性領域を構成する三次元格子点の中心（すなわち1点）に設定される便宜上の原子」であり1個に限定されると解釈した。

これに対して、控訴審では、本件発明の中核的な技術思想を認定した上で、ダミー原子自体は必須のものではあるものの、その個数は本件特許発明の上記技術

思想と直接には関係しないとして、1個に限定されないと判断した。

c. 技術常識を踏まえて、クレーム中の文言を原審よりも広く解釈したパターン

#### No.5（平成26年（ネ）第10082号）「4H型単結晶炭化珪素の製造方法」事件

「昇華再結晶法」の解釈について、原審では「生成物と同じ物質からなる多結晶固体原料を昇華させてから結晶させて単結晶の生成物を得ること」と解釈し、生成物と異なる物質からなる多結晶の固体原料を昇華させてから単結晶の生成物を得る態様は権利範囲外と判断した。

これに対して、控訴審では、坩堝に充填する出発原料として珪素と炭素を用い、この両者を反応させて結晶状態の炭化珪素を形成し、この炭化珪素を昇華させることで種結晶上に単結晶炭化珪素を形成する態様が技術常識であることを考慮して、坩堝に充填する出発原料として、炭化珪素固体（粉末）を用いる場合のみならず、珪素と炭素を用いる場合についても、「昇華再結晶法」に含まれると判断した。

d. 発明の課題等と技術常識の双方を考慮して、クレーム中の文言を原審よりも広く解釈したパターン

#### No.14（平成20年（ネ）第10065号）「電話番号情報の自動作成装置」事件

「応答メッセージ」の解釈について、原審では本件明細書の実施例に記載の「音声メッセージ」を意味するものとして限定解釈した。

これに対して、控訴審では、①本件クレームには「応答メッセージ」と記載されており可聴音に限定する記載はないこと、②本件発明の技術思想は「応答メッセージ」によって無効電話番号を判別すること、③証拠（甲16、17）によれば、本件特許出願時において既に「音声メッセージ」以外の技術（ISDN技術）が存在することから、本件発明においては、ISDN技術を除外して、上記技術思想が開示されていると認識することはないと判断した。

（2）対象製品の認定が変更されたパターン

次に対象製品の認定が変更された判決について簡単に説明する。

#### No.3（平成29年（ネ）第10027号）「金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法、プログラムほか」事件

原審では、被告サービス1は、画面1に基づいて、

「注文情報群」を算出するに当たり、対象の通貨を所定の価格で買（売）った後、相場が予想に反して変動した場合に、追加で対象の通貨を買う（売る）場合の値幅情報を売買注文申込情報として入力する欄がないため、値幅情報を売買注文申込情報として受信して受け付けてはいないと判断された。

これに対して、控訴審では、画面1だけではなく画面2も考慮して、顧客が「値幅を示す情報」及び「利幅を示す情報」を売買注文申込情報として入力し、被告サービス1はこれを受信して受け付けているものと認めるのが相当であると判断した。

#### No.6（平成24年（ネ）第10023号）「レーザーによって材料を加工する装置」事件

原審では、対象製品を「レーザービーム」として認定し、「ノズル壁を損傷しないことと流速が高いこととの因果関係」が認められず非充足と判断された。すなわち、クレームに対応した作用効果がないと判断されたと推測される。

これに対して、控訴審では、対象製品を「レーザービームのうちのグリーンレーザービーム」と認定し、当該対象製品においては「流速が十分でなく、水がフォーカス円錐先端範囲内に長時間滞留している場合には、時間の経過により熱レンズが発生し、ノズル壁が損傷することがある」と認められるため、（クレームに対応した作用効果があると判断されて）本件発明を充足すると判断した。

#### No.8（平成22年（ネ）第10089号）「食品の包み込み成形方法及びその装置」事件

原審と異なり、控訴審は、「押し込み部材を通して内材を供給して外皮材に内材を配置」という構成要件Eに係る構成は、押し込み部材が一定程度の深さまで外皮材に進入し、外皮材を「椀状」に形成し（構成要件1D）、押し込み部材から内材を供給して外皮材に内材が配置されるものであれば課題を解決できるものであるから、構成要件1Eを充足すると判断した。

#### No.13（平成19年（ネ）第10025号）「印鑑基材およびその製造方法」事件

対象製品の「透明なエポキシ樹脂の合成樹脂体」について、原審では、「前記合成樹脂体は、筒体の内周面とシート体との間に注入されて両者の間に介在されているが、ごく僅かの量のみはシート体と棒状体との間に流入しているものもあり、該シート体には前記

合成樹脂がシート体の外周面側から浸透してシート体と合成樹脂体が一体化され」と認定された。

これに対して、控訴審においては、「大阪府立産業技術総合研究所（産技研）」に委託した検査の結果（乙A23～26）が控訴人からの証拠として新たに提出され、それに基づいて、「当該シート体には、アクリル系接着剤で接着された合わせ目を除いて、エポキシ樹脂の合成樹脂体が浸透して、シート体と合成樹脂体が一体化されている」と認定された。

#### （3）その他

（1）、（2）とは異なるパターンとしては、下記の2パターンがあった。

a. 控訴審において間接侵害を主張して認められたもの（方法発明について）

#### No.8（平成22年（ネ）第10089号）「食品の包み込み成形方法及びその装置」事件

控訴審判決は、「被告装置1において、ストッパーの位置を変更したり、ストッパーを取り外すことやノズル部材を交換することが不可能ではなく、かつノズル部材をより深く下降させた方が実用的である」と認定され、「仮に被控訴人がノズル部材が1mm以下に下降できない状態で納品していたとしても、例えば、ノズル部材が窪みを形成することがないように下降しないようにストッパーを設け、そのストッパーの位置を変更したり、ストッパーを取り外すことやノズル部材を交換することが物理的にも不可能になっているなど、本件発明1を実施しない機能のみを使用し続けながら、本件発明1を実施する機能は全く使用しないという使用形態を、被告装置1の経済的、商業的又は実用的な使用形態として認めることはできない。」から、「その方法の使用にのみ用いる物」に当たると判断した。

（第一審では、間接侵害は判断されなかった。）

b. 均等侵害の判断が変更されたもの

#### No.11（平成21年（ネ）第10006号）「中空ゴルフクラブヘッド」事件

原審では、「縫合」に関して、文言侵害は成立しないと判示し、均等侵害も否定したが、当審では、文言侵害は成立しないと判示したものの、均等侵害の成立を認めた。

#### <考察>

×→○事件では、クレーム中における特定の文言

の解釈が争点となっている事件が多かった。具体的には、争点となっている文言を、対象製品が本件発明の技術的範囲に含まれるように解釈するか、対象製品が本件発明の技術的範囲に含まれないように限定解釈するかについて争われている。そして、争点となっている文言を、対象製品が本件発明の技術的範囲に含まれるように解釈する根拠として、本件発明の課題等との関係について言及されることが多かった。

この場合、控訴審にて認定される本件発明の課題等が、原審で認定される課題等と異なる傾向が見られた。例えば、原審では、本件発明の課題等を限定的に捉えることによって争点となっている文言を限定的に解釈して非充足と判断していたのに対して、控訴審では、本件発明の課題等を原審時よりも広く捉えることによって争点となっている文言を原審よりも広く解釈して充足と判断している事案があった（例えば No.9）。

また、技術常識を考慮して、文言にかかる構成が実施例に限定されないように判断された事案もあった（例えば No.5）。

更に、課題等との関係で実施例に限定されないことを認定した上で、技術常識として実施例に記載の技術以外の技術を例示することによって、争点となっている文言を広く解釈するような2段階式手法が採用された事案もあった（例えば No.14）。この2段階式の手法は、かなり強い論理構成であると考えられる。

#### ○→×事件について

○→×事件（全5件）では、全てクレームの解釈が変更されていることが要因となって判断が覆っていた。

これらの事件を詳細に検討すると、更に下記のとおり細分化することができた。

（1）文言の通常の意味を重視して、発明を限定解釈したパターン

#### No.4（平成28年（ネ）10031号）「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」事件

「緩衝剤」の解釈について、原審では、明細書の記載を参酌して、水溶液中の不純物の生成の防止等に効果があれば「緩衝剤」に当たると認定し、水溶液中の解離したシュウ酸が上記効果を奏するため、水溶液中の解離したシュウ酸が「緩衝剤」に当たると判断した。

これに対して、控訴審では、「剤」とは、一般に、「各種の薬を調合すること。また、その薬。」（広辞苑〔第六版〕・乙49）を意味するものであるから、このような一般的な語義に従えば、「緩衝剤」とは、「緩衝作用を有するものとして調合された薬」を意味すると解するのが自然であり、そうであるとすれば、オキサリプラチンの分解によって自然に生成されるものであって、「調合」することが想定し難い解離シュウ酸（シュウ酸イオン）は、「緩衝剤」には当たらないと判断した。

（2）発明の課題等の解釈に基づいて、発明を限定解釈したパターン

#### No.10（平成21年（ネ）第10033号）「熱伝導性シリコーンゴム組成物及びこの熱伝導性シリコーンゴム組成物によりなる放熱シート」事件

争点は、構成要件B「熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して40vol%～80vol%である」の“40vol%～80vol%”が、構成要件Aで示された“シランカップリング剤で表面処理された、シランカップリング剤の量を含む熱伝導性無機フィラー”の量なのか、それとも、“シランカップリング剤の量を除外した熱伝導性無機フィラー単独の量のみなのかの解釈である。

原審では、明細書の「熱伝導率を上昇させるために単にシリコーンゴムに対する熱伝導性無機フィラー充填量を増加させると」、「40vol%に満たないと高い熱伝導率を得ることが困難であり」等の記載に基づき、あくまでも熱伝導率に影響を与えるものは、熱伝導性無機フィラーそのものの量であって、カップリング剤込みの量ではないと認定された。

一方、控訴審では、本願明細書の実施例で証明された効果、および原審の基準（熱伝導性無機フィラーそのものの量）のみで体積分率を算定した場合には、当該効果を達成できない可能性があることを踏まえ、構成要件Bにおける「40vol%～80vol%」は、シランカップリング剤で表面処理された、シランカップリング剤の量を含む熱伝導性無機フィラーの量と認定された。

#### No.12（平成18年（ネ）第10075号）「フルオロエーテル組成物及び、ルイス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法」

「ルイス酸抑制剤」について、原審では、「エポキシフェノリックレジン」は、ルイス酸の空軌道と相互作用

し、それにより当該ルイス酸の潜在的な反応部位を遮断して当該ルイス酸と接触するセボフルラン等のフルオロエーテル化合物がルイス酸によって分解することを抑制する化合物であるから、本件特許発明の構成要件Dの「ルイス酸抑制剤」に当たる」と判断した。

一方、控訴審は、「本件特許発明にいう「ルイス酸抑制剤」とは、上記性質を有する物質であって、容器由来ルイス酸を中和し、もって、容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解を防止するとの作用効果をもたらすものであると認められる」とした上で、「本件特許発明にいう「ルイス酸抑制剤」に該当するためには、当該ルイス酸抑制剤による容器由来ルイス酸の中和と容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解の防止との間に、当業者の認識を踏まえた因果関係が認められることを要すると解すべきである」と、ルイス酸抑制剤に該当するための要件を述べ、「構成dにおいては、EPRにルイス酸抑制剤としての作用効果があると仮定してみても、ルイス酸抑制剤による容器由来ルイス酸の中和と容器由来ルイス酸によるセボフルランの分解の防止との間に、当業者の認識を踏まえた因果関係があると認めることはできないから、構成dの「エポキシフェノリックレジンのラッカー」が構成要件Dの「ルイス酸抑制剤」に該当するということはできない」と判断した。

(3) 文言の通常の意味と、発明の課題等との双方を考慮して、発明を限定解釈したパターン

No.1 (平成29年(ネ)10033号)「引戸装置の改修方法及び改修引戸装置」事件

「ほぼ同じ高さ」の解釈について、原審では、「有効開口面積が減少してすることが少ない」という課題との関係で、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ればよいと判断した。

これに対して、控訴審では、本件発明の課題は「有効開口面積が減少することがない」と認定した上で、「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と理解することが適当であると判断した。

No.16 (平成17年(ネ)第10047号)「椅子式エアーマッサージ機」事件

「脚載置部」の解釈について、原審では、請求項の記載に基づいて、「左右の脚部それぞれの両側に、空気袋を設けた構成に限定されているもの」に限定されないと判断した。

これに対して、控訴審では、発明の課題や、作用・効果に着目し、「空気袋によって脚部を確実に挟持するという本件発明5の目的を達成するには、『左右それぞれの脚部』を意味すると解することが合理的である。」と判断し、「左右の脚部それぞれの両側に、空気袋を設けた構成に限定されているもの」に限定解釈した。

ただし、No.16では文言侵害は否定されたが、均等侵害が認容されている。

#### (4) 考察

○→×事件では、判断が覆った要因が全てクレーム解釈であった。○→×事件では、大きく2つの手法又はその組み合わせによって限定解釈が行われていると考えられる。

1つ目は、文言の通常の意味を考慮して限定解釈する手法である。この手法では、広辞苑などの辞書が有力な証拠として採用され得る。

2つ目は、対象製品が技術的範囲に含まれないように、発明の課題等に基づいて、争点となっている文言を限定解釈する手法である。この手法では、本件発明の課題等を原審時にて認定されたものから変更することによって、対象製品が技術的範囲から外れるように争点となっている文言を限定解釈する。例えば、控訴審において、本件発明の課題を原審時よりも限定的(具体的)に捉え、その課題等との関係で争点となっている文言を限定解釈する事案があった(例えばNo.1)。

今回検討した5件では、この2つの手法の少なくとも一方が採用されていた。

## 5. 充足論における留意事項

(1) 判断を覆すのに新たな証拠は必須ではない。

今回、原審と控訴審の判決文を検討して、新たな証拠の有効性について調査してみた結果、判断が覆った事件において必ずしも新たな証拠が提出されているわ

けではないと思われた。

なお、今回の検討では、証拠の出し惜しみの有効性については確認できなかった。充足論の判断を覆すことの困難性を考慮すれば、有効な証拠は原審中に早期に提出することの方がよい可能性がある。

ただし、今回の検討では、あくまで判決文から推測したものであり、実際に裁判記録を閲覧して確認したものではない。このため、本検討には、より確実な検証が求められる点に留意する。

(2) 充足論の判断を覆す主たる要因は「クレーム解釈」である。

このため、充足論の判断を覆すためにはクレーム解釈を変更させる必要がある。

(3) クレーム解釈では、基本的には文言の通常解釈を前提とし、その上で発明の課題等を考慮して行われる。

詳述すると、○→×事件では文言の通常の意味が問題となった事例が散見された。すなわち、○→×事件では、特許権者が文言の通常の意味から逸脱するような解釈を主張しているのに対して、そのような主張は認められないという判断がなされるケースがあった（例えばNo.4）。

一方、×→○事件では、文言の通常の意味が争点となることは少なく、むしろ文言の通常の意味を踏まえた上で、課題等との関係でクレーム解釈が行われることが多い傾向にあったと感じられる。

これらのことを鑑みると、クレーム解釈では、文言の通常の意味を前提としており、その前提において誤っていれば限定解釈がなされる可能性が高いと考えられる。例えば、明細書に、クレームの文言の通常の意味から逸脱するような実施形態が記載されていたとしても、当該クレームに上記実施形態が含まれるといった主張は認められにくいと考えられる。

一方、通常の意味だけでは、非充足の判断を覆すことは難しいものと思われ、+aの主張が必要と考えられる。この+aの主張として最も有力なのが発明の課題等との関係や技術常識である。

例えばNo.14では、明細書に記載されている発明の技術思想と出願当時の技術常識を考慮して、発明が実施例に限定されないと認定された。また、国際知財司法シンポジウム2018における模擬裁判の日本の中間判決においても、明細書に記載されている本件発明の作用効果を考慮して、クレームの文言を限定解釈しな

い旨が判示されている。このような主張は、限定解釈によって非充足と認定された場合に対する有効な対抗手段の1つと考えられる。

ここで、留意しなければならない点として、発明の課題等がどのように認定されるかによってクレーム解釈が変更される点がある。

例えば、発明の課題等を広く捉えることによってクレームが広く解釈される場合がある。上述したNo.9では、明細書に記載されていた「内部空間を広くすること」が、原審において本件発明の課題等に含まれると判断されて限定解釈された一方、控訴審では「内部空間を広くすること」は本件発明の課題等とは認定されず、限定解釈されなかった。

例えば、○→×事件のNo.1では、原審において発明の課題が「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することが少ない」と認定されることによって文言が拡大解釈された一方、控訴審では発明の課題が「有効開口面積を減少することがない」と認定されることによって原審よりも限定して解釈された。

このため、原告（特許権者）としては、対象製品が本件発明の技術的範囲に含まれるように本件発明に対応する課題等を主張することが一案として考えられる。つまり、争点となっている文言について対象製品が本件発明の技術的範囲に含まれる解釈がなされるように、当該解釈に対応した本件発明の課題等を主張することを検討してもよい。特に、課題解決に必須な構成ではない文言が争点となっている場合には、上記の主張によって広く解釈される可能性がある。

ただし、当然のことながら、本件発明がサポート要件を満たすことは必須であるため、サポート要件を満たすことができないような課題等を主張しないように留意することは必要である。また、本件発明が新規性・進歩性を有することも必須であるため、公知発明をも包含してしまうような広いクレーム解釈を主張しないよう留意することも必要もある。

一方、被告（被疑侵害者）としては、対象製品が本件発明の技術的範囲に含まれないように本件発明に対応する課題等を主張することが一案として考えられる。つまり、争点となっている文言について対象製品が本件発明の技術的範囲から外れる解釈がなされるように、当該解釈に対応した本件発明の課題等を主張することを検討してもよい。例えば、本件発明に対応す

る課題等を限定して捉え、そのような限定的な課題等との関係で必須な構成を具体的に特定することで、対象製品が本件発明の技術的範囲から外れる可能性がある。必要であれば、出願経過等を参酌することも考えられる。さらに、原告（特許権者）が課題等を広く捉えることによって技術的範囲を広く解釈している場合には、そのような解釈を逆手にとってサポート要件違反あるいは新規性・進歩性欠如の無効理由が存在するとの主張も考えられる。

(4) 対象製品の認定について、控訴審で変更される事案は少なかった。この理由については定かではないが、対象製品の構成については、原審において十分に検討されて客観的かつ具体的に特定されていることが多いのかもしれない。

なお、原審及び控訴審の双方において、対象製品の認定は、本件発明と対比できるように、本件発明の文言（構成要件）に対応させながら行われる傾向にある。

したがって、当事者の観点から見れば、原告は対象製品をできるだけ本件発明に近いように認定し、被告は対象製品を本件発明に引きずられずに、現実の製品として特定することが重要である。

例えば、本件発明が「乗り物」で、対象製品が「自転車」である場合に、対象製品をどのように認定するかが問題となり得る。この場合、原告は、対象製品を「乗り物」と認定して、この乗り物としての動き（作用・効果）が本件特許の「乗り物」の作用効果を奏すると主張することが考えられる。一方、被告は、対象製品としての「自転車」の具体的な動き（作用効果）が、本件発明の乗り物としての作用効果を奏しないと主張することが考えられる。

(5) 原審で非充足と判断された場合には、控訴審で新たな争点（間接侵害、均等侵害）についても検討する。

これら新たな争点が認められる場合もある。ただし、控訴審において、このような新たな争点を主張する場合には、時機後れにならないように十分に留意する（例えば平成 26 年（ネ）第 10111 号）。

## 6. 所感（発明の課題の重要性等について）

充足論に焦点を絞って検討を進めてきた所、進歩性やサポート要件だけではなく、充足論においても課題等が重要なファクターであることを確認できた。明細

書作成段階から権利化後まで一貫して、課題等を意識することは重要である。

また、特許 2019 Vol.72 No.2 「近年の判決からみた明細書の留意事項～特許要件、充足論からみて～」<sup>(4)</sup>でも述べたとおり、明細書において課題等を記載する場合には、サポート要件を意識した上位概念の課題と、進歩性を意識した下位概念の課題との双方を記載することも検討すべきである。

ただし、明細書において複数の課題（作用効果）が記載されている場合には、充足論の判断においては、本件発明に対応する課題が何であるかが争点となりやすい。そして、上位概念の課題に対応することを意図した発明（技術思想）が下位概念の課題に対応していると解釈されると、意図しない限定解釈が行われる可能性がある。このため、特許請求の範囲に限られず明細書全体において、発明（技術思想）と課題との対応関係を明確にしておくことに留意すべきである。

また、特許権者側としては、対象製品が本件発明の課題に対応した作用効果を奏することを主張する場合がある。このため、後々の立証の容易化を図るために、明細書には、立証可能な課題（作用効果）を記載しておくことに留意する。

また、本件発明の課題等は明細書から特定される一方、対象製品には課題等が記載されているわけではない。そして、対象製品の作用効果は見方によって異なり得る。このため、充足論の議論では、対象製品が本件発明の作用効果を奏するように、対象製品の作用効果の捉え方についても留意するべきである。

なお、今回の検討においては、判決文から控訴審における新たな主張や新たな証拠の有無について検討するという試みを行った。ある程度の成果が得られた一方で、検証の確実性に欠けるという懸念もある。今後原審と控訴審とにおける当事者間の主張について検討するのであれば、この確実性が課題となると思われる。裁判記録の閲覧等も一案であるかもしれない。

(注)

- (1) 日本弁理士会 平成 28 年度特許委員会進歩性検討チーム、「進歩性に関する、判決の傾向と特許庁審査基準等との対比」4. 動機付けについて、特許 70 巻、10 号、pp.22～31 (2017-10)
- (2) 日本弁理士会 平成 28 年度特許委員会記載要件検討チーム「記載要件に関する、判決の傾向と特許庁審査基準等との対比」、特許 70 巻、10 号、pp.3～12 (2017-10)

- (3) 日本弁理士会 平成 28 年度特許委員会新規事項の追加検討チーム、「新規事項の追加に関する、判決の傾向と特許庁審査基準等との対比」, パテント, 70 巻, 10 号, pp.13~21 (2017-10)
- (4) 日本弁理士会 平成 29 年度特許委員会第 2 部会 明細書の留意事項検討チーム「近年の判決からみた明細書の留意事項

～特許要件, 充足論からみて～」, パテント, 72 巻, 2 号, pp.87~98 (2019-2)

以上  
(原稿受領 2020.1.6)

**JPAA**  
Information

## ヒット商品は こうして 生まれました!

令和元年  
改訂版

### ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております、「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれました!」は発明のストーリーをコンパクトにまとめたもので、非常に好評を博しております。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。



◆本誌をご希望の方は、[panf@jpaa.or.jp](mailto:panf@jpaa.or.jp) までご一報ください。