

裁判例を踏まえた拒絶理由の対応方法

令和元年度特許委員会第2部会 第1チーム

山内 伸, 竹中 謙史, 岡田 宏之, 高村 隆司, 村松 亮子, 中谷 寛昭,
東田 進弘, 山田 健司, 藤坂 恭史, 松野 知紘, 岡田 伸一郎,
乾 智彦, 山下 滋之, 山口 修, 大古場 ゆう子

要 約

本稿は、令和元年度特許委員会において、「裁判例を踏まえた拒絶理由の対応方法」について検討した結果を報告するものである。

特許発明の技術的範囲の解釈には出願経過が参酌され得る。そこで、出願経過の参酌について裁判所の判断の傾向を分析した。その結果、文言解釈の場面では、特許成立過程と権利行使段階とにおける出願人の主張の矛盾を是正する限定解釈がなされるものの、出願経過を理由とした安易な限定解釈はなされない傾向が見られた。均等解釈の場面では、マキサカルシトール事件最高裁判決の影響により、今後は第5要件がこれまでよりも慎重に判断されるようになる可能性を見出した。

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=102&sortOrder=0&view_id=14545

目次

1. はじめに
2. 検討方法
3. 出願経過がクレーム解釈に影響を及ぼす類型
4. 類型A：文言解釈への影響
5. 類型B：均等解釈への影響
6. 考察
7. 実務上の留意点

1. はじめに

特許権侵害訴訟では特許発明の技術的範囲の解釈が争点となる。特許発明の技術的範囲の解釈には、明細書だけでなく、出願経過も参酌され得る。

そこで、出願経過が特許発明の技術的範囲の解釈に影響を与えるかが争点となった裁判例を抽出し、裁判所の判断の傾向を分析した。また、分析結果から導かれる実務上の留意点を提言する。

2. 検討方法

平成21年以降約10年間の特許権侵害訴訟の裁判例を精査し、出願経過を参酌してクレーム解釈すべきかが争われた裁判例24件を抽出し、分析した。以下では、検討対象の裁判例24件に対して、判決期日を基準として昇順にNo.1~24の番号を付す。

3. 出願経過がクレーム解釈に影響を及ぼす類型

出願経過が特許発明の技術的範囲の解釈に影響を及ぼす類型は、クレーム解釈の種類の観点から次の2つに大別される。

[類型A] 出願経過がクレームの文言解釈に影響を及ぼす類型

[類型B] 出願経過がクレームの均等解釈に影響を及ぼす類型

出願経過が拒絶理由の対応方法である場合、参酌の対象となるのは、拒絶理由通知等に対する補正の内容及び意見書の内容である。したがって、類型A及び

類型 B は、拒絶対応の種類の観点から次のように細分化される。

〔類型 A1〕 拒絶理由に対する意見書の内容がクレームの文言解釈に影響を及ぼす類型

〔類型 A2〕 拒絶理由に対する補正の内容がクレームの文言解釈に影響を及ぼす類型

〔類型 B1〕 拒絶理由に対する意見書の内容がクレームの均等解釈に影響を及ぼす類型

〔類型 B2〕 拒絶理由に対する補正の内容がクレームの均等解釈に影響を及ぼす類型

以下、類型別に裁判所の判断の傾向を考察する。

4. 類型 A：文言解釈への影響

4. 1 類型 A1

類型 A1 は、拒絶理由に対する意見書の内容がクレームの文言解釈に影響を及ぼす類型である。

意見書の内容が参酌された裁判例を検討したところ、クレームが限定解釈されたものとして、以下の2類型が見られた。なお、以下では、原告が主張するクレーム解釈を「文言解釈」と呼び、これを基準としてより狭い解釈を「限定解釈」と呼んでいる。

〔類型 A1 - 1〕 特許請求の範囲を補正する際に、意見書において、クレームの文言よりも下位概念の態様を補正の根拠とした結果、当該下位概念の態様に基づいてクレームが限定解釈される類型

〔類型 A1 - 2〕 新規性・進歩性の主張をする際に、意見書において、クレームの文言よりも下位概念の構成に基づく主張をした結果、当該下位概念の構成に基づいてクレームが限定解釈される類型

4. 1. 1 類型 A1 - 1

類型 A1 - 1 は、特許請求の範囲を補正する際に、意見書において、クレームの文言よりも下位概念の態様を補正の根拠とした結果、当該下位概念の態様に基づいてクレームが限定解釈される類型である。

(1) 典型的な裁判例

< No.18：平成 27 年（ネ）第 10099 号 >

…補強フレーム (5) はスプリング (54) の力により全長を復元するため、ブラケット (55b) が幕体支持ポール (4b) に沿って下方へ移動してスライドブラケット (2b) に当接

し、これを押し下げつつ係止することにより、幕体支持ポール (4a) (4b) 間に補強フレーム (5) が斜めに張設され、幕体支持ポール (4a) を妻面 (7) 側に押し出すことができ、妻面 (7) を屋根面に対し直立した状態に保つことができることが記載されている (段落【0021】)。

…本件特許の出願経過をみると、…控訴人は、当該補正における「補強フレームにより幕体支持ポールの上端を上方に押し上げるとともに、スライドブラケットを下方に押し下げ」との記載が、本件明細書の段落【0021】の前記記載を根拠とするものである旨を主張している (甲 28)。このように、本件特許の出願経過において、控訴人自身が、本件明細書の段落【0021】の記載が構成要件 1C - ②の「補強フレームにより幕体支持ポールの上端を上方に押し上げるとともに、スライドブラケットを下方に押し下げ」の作用を果たすための補強フレームの構成を説明する記載であることを自認していることが認められるのであり、このことは、当該段落の記載に関する前記の理解を裏付ける一つの事情といえることができる。

拒絶理由通知に対して、「補強フレームにより幕体支持ポールの上端を上方に押し上げる」との文言をクレームに導入する補正を行うとともに、意見書において、スプリングを用いて押し上げを行う旨が記載された明細書【0021】が当該補正の根拠であるとの主張がなされていた。

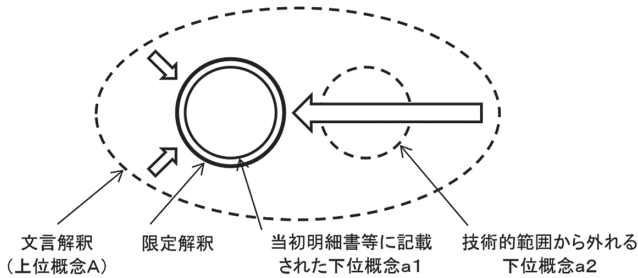
係争対象物は「所定の長さで固定される」部材によって幕体支持ポールの上端を上方に押し上げるものであった。

裁判所は、クレームの「補強フレーム」に関し、意見書の記載を裏付けとして、「当該構成要件を充足する「補強フレーム」といえるためには、弾性体等の作用によって伸長する方向での付勢力を付与された部材であることを要するものと解するのが相当」と判断した。

補正で導入した「補強フレーム」について、意見書において「スプリング」に関する実施例の記載を補正の根拠としたところ、実施例そのものの「スプリング」よりは上位概念ではあるが、「弾性体等の作用によって伸長する方向での付勢力を付与された部材」に限定解釈されている。これにより、係争対象物のように「所定の長さで固定される」部材は技術的範囲に属しないとされた。

(2) 類型 A1 - 1 についての考察

明細書等に記載された下位概念 a1 が補正の根拠であることを意見書で述べ、その上位概念 A をクレームに導入する補正を行った場合、係争対象物が A の下位概念 a2 であったとしても、A が補正の根拠である a1 そのもの又は a1 に近い構成に限定解釈され、結果として非充足と判断されることがある。



4. 1. 2 類型 A1 - 2

類型 A1 - 2 は、新規性・進歩性の主張をする際に、意見書において、クレームの文言よりも下位概念の構成に基づく主張をした結果、当該下位概念の構成に基づいてクレームが限定解釈される類型である。

類型 A1 - 2 に該当する事例として、(1) クレームが限定解釈されて非充足と判断された事例、(2) 実質的にはクレームが限定解釈されたとも評価され得るが結論としては充足と判断された事例を紹介する。また、(3) 意見書の記載を考慮してもクレームが限定解釈されなかった事例も紹介する。

(1) クレームが限定解釈されて非充足と判断された事例

(1 - 1) 典型的な裁判例

< No.11 : 平成 24 年 (ワ) 第 15614 号 >

…原告は、構成要件 F にいう「5~10 μ m の大きさの介在物個数が…50 個/㎠未満」であることの意義につき、これが 0 個/㎠の場合を含まない旨を本件意見書において言明し、これにより本件拒絶理由通知に基づく拒絶を回避して特許登録を受けることができたものであるから、本件訴訟において上記介在物の個数が構成要件 F の「45 個/㎠以下」に 0 個/㎠の場合が含まれると主張することは、上記出願手続における主張と矛盾するものであり、禁反言の原則に照らし許されないというべきである。
したがって、構成要件 F にいう「45 個/㎠以下」には 0 個/㎠の場合が含まれないと判断することが相当である。

クレームの「介在物個数が…45 個/㎠以下」に関し、意見書で「単位面積当りの個数で表される、「介在物の分布」の概念を新たに導入しました。」等の主張が行われていた。

係争対象物は介在物個数が 0 個であった。

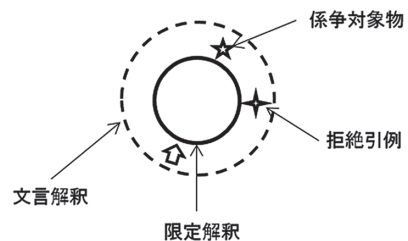
裁判所は「介在物の分布の概念を導入したことが本件発明の特徴である」として、クレームの「介在物個数が…45 個/㎠以下」は「介在物個数が 0 個」を含まないと判断した。

クレームの「45 個/㎠以下」には、文言上「0 個」も含まれる。しかし、意見書において、介在物が存在する (0 個でない) というクレームの下位概念に基づく主張を行ったところ、「0 個」が含まれないとの限定解釈がなされた。

(1 - 2) 考察

特許成立過程と権利行使段階とにおいて出願人 (特許権者) の主張やクレームの解釈等に矛盾がある場合に、クレームが限定解釈されて非充足となる傾向がある。特に、係争対象物と拒絶引例とが近い場合、特許成立過程における拒絶引例と本願発明とは異なる旨の主張と、権利行使段階における係争対象物が技術的範囲に含まれる旨の主張が矛盾し、その結果、侵害訴訟において限定解釈されて拒絶引例に近い係争対象物が特許発明の技術的範囲に属しないと判断されることが多い。

[係争対象物と引例が近く、限定解釈によって非充足となるケース]



(2) 実質的にはクレームが限定解釈されたとも評価され得るが結論としては充足と判断された事例

(2 - 1) 典型的な裁判例

< No.6 : 平成 21 年 (ワ) 第 23445 号 >

…意見書 (乙 3) 中には…「…御引用文献 2, 3 の台車は、その床面を走行する側において該外周壁の外表面を走行する案内輪 17 及び誘導車輪 5 も必要であります。…」との記載がある。
…上記意見書の記載は、引用文献 2 及び 3 では、長楕円状又

は円状の走行形態のため、外周壁の外面を走行する案内輪 17 (引用文献 2) 又は外壁面に向かう誘導車輪 5 (引用文献 3) を必要とするのに対し、本件発明 1 では、車輪が長尺開放側面に沿って直線走行する走行形態のため、案内輪や誘導車輪が不要であることを述べたものにすぎず、「長尺開放側面側の床面上」のレールの要否について述べたものではなく、ましてや、請求項 1 の「床面上」との文言を「車輪が床面上を走行するだけの構造」に限定したものということはできない。

クレームの「床面上を…走行」に関し、意見書において、外周壁の外面を走行する案内輪及び誘導車輪は不要であるとの主張がなされていた。

係争対象物は、床面上に設けられたレールを車輪が走行するものであった。

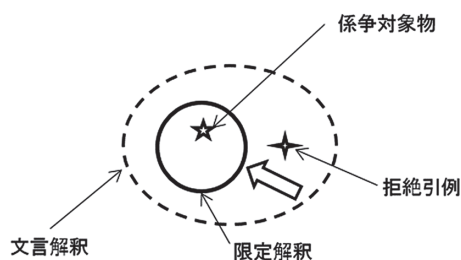
裁判所は、意見書の記載はレールの要否について述べたものではないとして、「床面上」との文言を「車輪が床面上を走行するだけの構造」に限定しなかった。そして、係争対象物は技術的範囲に属するとした。

ただし、裁判所は、意見書の記載は、案内輪や誘導車輪が不要であることを述べたものと認定しており、技術的範囲から、「案内輪」や「誘導車輪」を備えるものは除外されたといえる。

(2-2) 考察

限定解釈されたとしても充足となる事例は、本願発明に対して、係争対象物よりも拒絶引例が遠い場合に多くみられる。すなわち、出願経過において、拒絶引例と本願発明とが異なることを意見書で主張した結果、拒絶引例の構成が技術的範囲から外れるよう限定解釈されたとも評価されるが、本願発明と拒絶引例との関係に比べて、本願発明と係争対象物とが近いと、限定解釈されてもなお係争対象物は技術的範囲に含まれると判断され得る。

〔係争対象物と引例が遠く、限定解釈されるが充足となるケース〕



(3) 意見書の記載を考慮してもクレームが限定解釈されなかった事例

(3-1) 典型的な裁判例

< No.1 : 平成 19 年 (ネ) 第 10089 号 >

…原告の説明等は、外部接続端子を半導体素子搭載領域に設けることによる利点を説くものではあるが、外部接続端子を半導体素子搭載領域のみに設けなければならない、その外側の樹脂封止用半導体パッケージ領域 (半導体パッケージ領域) に設けてはならないこと、すなわち Fan-in タイプに限定し Fan-in/out タイプを排除することを明確に述べたものではない。本件各特許権の出願経過における原告の説明等…は、本件各発明にもともと含まれる Fan-in タイプの利点 (チップサイズのパッケージの実現) を強調するものではあるが、その主張の内容や表現に鑑みると、本件各発明が Fan-in/out タイプを含むと解することと相反する趣旨のもの (禁反言に該当するもの) とまでは解されず、その説明等を根拠として構成要件の文言を限定して解釈すべきであるということはできない。

クレームの「上記外部接続端子は上記半導体素子搭載領域に設けられ、」に関し、意見書で「本願発明は、外部接続端子をワイヤボンディング端子部より内側に設けてチップサイズパッケージングを実現する」等の主張を行い、外部接続端子を内側 (半導体素子搭載領域) に設けることによる作用効果を主張していた。

係争対象物は、外部接続端子が内側にも外側にも設けられるもの (Fan-in/out タイプ) であった。

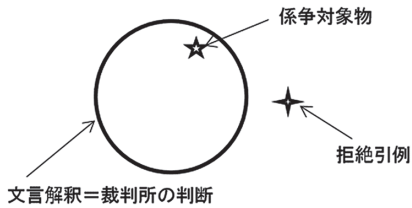
裁判所は、Fan-in/out タイプを除外したとまでいうことはできないとし、係争対象物は技術的範囲に属すると判断した。

クレームの「上記外部接続端子は上記半導体素子搭載領域に設けられ、」は、外部接続端子が少なくとも内側に設けられることを規定しており、外側にも設けられているか否かの限定はない。また、拒絶引例は外部接続端子が外側にのみ設けられたものであり、クレームに近いものではなかった。さらに、原告の主張は、外部接続端子を「内側に設ける」というクレームそのものの作用効果であって、「外側に設けない」というクレームの下位概念の作用効果ではなかった。以上のことから、「外側に設けない」との限定解釈はなされなかったものと思われる。

(3-2) 考察

特許成立過程と権利行使段階とにおいて出願人（特許権者）の主張やクレームの解釈等に矛盾があるとまでは言えない場合には、限定解釈されない傾向がある。特に、本願発明に対して、係争対象物よりも拒絶引例が遠い場合には、特許成立過程において、拒絶引例と本願発明とが異なることを意見書で主張しても、そもそも本願発明が拒絶引例から遠いので、権利行使段階での主張と矛盾することは少なく、本願発明のクレーム解釈にあまり影響を及ぼさない。

[係争対象物と引例が遠く、限定解釈されないケース]



(4) 類型 A1 - 2 についての考察

意見書での主張に加え、本願発明（クレーム）、係争対象物及び拒絶引例の三者の関係によってクレーム解釈がなされるように思われる。すなわち、係争対象物と拒絶引例とが近いほど限定解釈されて非充足になる傾向であり、係争対象物と拒絶引例とが遠ければ限定解釈されないか、されたとしても係争対象物が充足する程度での限定解釈になる傾向と言える。

4.2 類型 A2

類型 A2 は、拒絶理由に対する補正の内容がクレームの文言解釈に影響を及ぼす類型である。

(1) 典型的な裁判例

< No.10 : 平成 24 年（ワ）第 24317 号 >

…特許庁審査官は、出願当初の請求項 1 ないし 7…記載の発明は、その文言が単なる「組成物」であってもそれが医薬組成物に係る発明であることを前提とし、また、前同請求項 8 ないし 13…記載の発明は食品組成物に係る発明であることを前提とした上で審査し、前同請求項 1 ないし 7 に係る発明について引用文献 2 を適用して新規性を有しないとしない一方で、前同請求項 8 ないし 13 に係る発明については、引用文献 2 との関係で新規性を有しないと拒絶査定をする。本件特許権者が当該請求項を全て削除する補正をしたことから、本件発明がもはや食品組成物に係る発明を含まない

医薬組成物に係る発明であることが明らかになり、…本件発明について特許査定をしたものと認められ…。
…そうすると、上記出願経過を経て、特許査定がされた本件発明において、原告が、構成要件 C の「組成物」になお、食品組成物が含まれると解されるとして、被告各製品が本件発明の技術的範囲に属すると主張することは、禁反言の原則により許されないと解するのが相当である。

この事例では、クレームの「組成物」に、食品組成物が含まれるかが争点となった。裁判所は、食品組成物クレームに対する新規性を有しないとの拒絶理由が組成物クレームに対してはなされていないこと、食品組成物クレームを削除する補正によって特許査定されたことなどを考慮し、「組成物」に食品組成物が含まれるとの主張は包帯禁反言の原則により許されないと判断した。

(2) 類型 A2 についての考察

補正の内容はクレームの文言に直接反映されるため、補正の内容を根拠としてクレームの文言が更に限定解釈されるといった事案は生じにくいとも考えられる。しかし、特定の請求項を削除する補正によって、別の請求項の文言が限定解釈される場合がある。

5. 類型 B : 均等解釈への影響

5.1 均等論について

均等論については、ボールスプライン事件最高裁判決（最判平成 10.2.4 民集 52 卷 1 号 113 頁）において、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、次の 5 要件が満たされる場合には、対象製品等が、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解すべきと述べられている。

- ①対象製品等と異なる部分が特許発明の本質的部分ではないこと。
- ②対象製品等と異なる部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができる、同一の作用効果を奏すること。
- ③対象製品等におけるものと置き換えることに、当業者が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたこと。
- ④対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから出願時に容易に推

考できたものではないこと。

- ⑤対象製品等の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がないこと。

出願経過が均等解釈に影響したと考えられる裁判例を分析したところ、出願経過は第5要件の判断に影響することが多く、検討対象の裁判例の中では11件あった。ただし、出願経過が第1要件の判断に影響することもあり、検討対象の裁判例の中では1件あった。

5.2 類型B1

類型B1は、拒絶理由に対する意見書の内容がクレームの均等解釈に影響を及ぼす類型である。

類型B1に該当する事例として、(1)本質的部分を備えていないとされた事例、(2)意識的除外とされた事例を紹介する。また、(3)意識的除外とされなかった事例も紹介する。

(1) 本質的部分を備えていないとされた事例

< No.12：平成25年（ワ）第7569号 >

…本件拒絶理由通知は、補正前の特許請求の範囲記載の発明と引用文献1記載の発明は、…の点で相違するが、これらの点は吸着搬送装置の技術分野において引例を示すまでもない周知技術であるとしつつ、括弧書きで「(不足であれば、例えば、引用文献2及び3等を参照されたい。)」と記載するものであった。原告は、本件意見書において、…引用文献2及び同3につき、これら文献に記載された技術内容や本件発明との具体的な相違点については何ら言及することなく、これらが「エジェクタを用いた技術」であることのみを理由に、本件発明を示唆するものでないとの意見を述べた。(乙2～5) …出願経過における原告の意見は、エジェクタを用いたものは本件発明とは基本的な技術思想が異なる旨をいうものと解され、本件発明の本質的部分についての上記解釈を裏付けるものといえる。

本件特許の出願経過において、本願発明と引用発明との相違点について、審査官は、当該技術分野における周知技術であることにより進歩性を否定した。これに対し、出願人は、意見書において、周知技術を裏付ける引用文献2、3はエジェクタを用いた技術である

ことを理由に、本件発明を示唆するものではないと意見を述べた。

本件発明の本質的部分(均等の第1要件)が争点となった。裁判所は本件発明の明細書、従来技術、及び被告製品等の事実関係を認定した上で本件発明を解釈し、更に、出願経過における意見書の内容はその解釈を裏付けるものと認定して、被告製品は、本件発明の本質的部分を備えるものではないとして、均等侵害を認めなかった。

このように、出願経過は、第5要件の意識的除外に限らず、第1要件の本質的部分の判断にも用いられ得る。

(2) 意識的除外とされた事例

< No.5：平成24年（ネ）第10002号 >

…原告は、…本件意見書において、上記引用文献には、携帯電話機の無線通信機能部品を内蔵する基本部と、携帯電話機の電話機能部品を内蔵する周辺部とが、分離可能に接続するように構成された携帯電話機ユニットが開示されているが、基本部にはアンテナが設けられているため、周辺部へ装着した際、基本部全体が収納されず、その一部(アンテナ)を外部に露出する必要があるが、上記請求項に係る発明では、移動体通信端末のスロットに電話送受信ユニット全体が装着されるような形状に形成されており、これにより、移動体通信端末が有しているデザインへの影響を最小限に止めることができ、このような技術思想は、引用文献には開示も示唆もされていないとの意見を述べた(乙9)。上記出願手続過程に照らすならば、電話送受信ユニットにアンテナを設けるという構成は、意識的に除外されていたと解するのが相当である。

本件発明は、移動体通信端末のスロットに電話送受信ユニットを収納するようになっており、アンテナは移動体通信端末に設けられている。

被告製品は、アンテナは、本件発明の移動体通信端末に相当する通信端末本体ではなく、本件発明の電話送受信ユニットに相当する多機能通信モジュールに設けられている。

原告は、アンテナを電話送受信ユニットに備えるか、移動体通信端末に備えるかは何れでもよく、被告製品は、本件発明の移動体通信端末と均等であると主張した。

原告は、拒絶理由通知書に対する意見書において、本件発明では移動体通信端末のスロットに電話送受信ユニット全体が装着されるような形状に形成することで移動体通信端末自身が有しているデザインへの影響を最小限に止めるものであり、このような技術思想は引用文献1には開示も示唆もされていないことを主張している。

このような出願経過に鑑み、裁判所は、電話送受信ユニットにアンテナを設ける構成は意識的に除外されたものであって、被告製品は本件発明の移動体通信端末と均等ではないと判断した。

(3) 意識的除外とされなかった事例

< No.16：平成26年（ワ）第5210号 >

被告は、本件事務説明書（乙2）及び本件意見書案（乙3）の記載を指摘するが、その指摘に係るいずれの記載によっても、ほぼ台形の領域の上底の高さを目頭の位置から、切り込みの1列分か2列分、下の位置とすることを排除していると認めることはできない。

構成要件B1「鼻翼の付け根から鼻尖を経て、もう片方の鼻翼付け根部分に、さらに眼の付け根に至り、もう片側の眼の付け根までを結ぶ線に囲まれるほぼ台形の領域に」について、文言侵害は成立せず、均等侵害は成立すると判断された事例である。

裁判所は、構成要件B1に関し、「ほぼ台形の領域」のうち、目頭の高さからやや下の部分までの領域に切り込み線が設けられていない被告製品の構成は、本件特許発明との相違点であると判断した。その一方で、本件事務説明書及び本件意見書案のいずれの記載によっても上記相違点に係る構成を意識的に除外していると認めることはできないと判断した。

原告は、本件事務説明書及び本件意見書案において、引用文献1及び2の開示内容との差異を主張しているが、当該差異は上記相違点とは無関係であった。原告は、上記相違点に関連する不利な主張を特段行っておらず、本件事務説明書及び本件意見書案は、上記相違点についての意識的除外を主張するための資料としては十分に機能しなかったと思われる。

(4) クレーム解釈に参酌し得る書類

前掲の裁判例は、裁判所におけるクレーム解釈の場

面で参酌し得る書類として、事情説明書（早期審査に関する事情説明書）及び意見書案（特許庁審査官との面接において提出した意見書の案）が明記された点にも意義がある。

< No.16：平成26年（ワ）第5210号 >

原告は、本件意見書案は案段階のものにすぎないから、特許請求の範囲の解釈の根拠にならないと主張するが、本件意見書案は、拒絶理由通知に対する応答として、特許庁審査官に対して本件特許発明の技術内容を説明する際に提出され、特許庁審査官が面接記録に添付したものである以上、面接時に特にそれと異なる説明がされたといった事情が認められない限り、解釈上参酌し得ると解するのが相当である。また、本件事務説明書についても、原告が、特許庁長官に対し、早期の特許査定を求めて、公知文献との対比説明をしたものである以上、解釈上参酌し得ると解するのが相当である。

5.3 類型B2

類型B2は、拒絶理由に対する補正の内容がクレームの均等解釈に影響を及ぼす類型である。

均等の第5要件における意識的除外には、次の2つの考え方がある。

[コンプリートバー] 補正によりクレームから除いた部分については補正の理由及び目的に関わらず意識的除外とされる考え方

[フレキシブルバー] 先行技術を回避するための補正によりクレームから除いた部分については意識的除外とされる（先行技術を回避するためではない補正によりクレームから除いた部分については意識的除外とされない）考え方

類型B2に該当する事例として、(1) 補正によりクレームから除いた部分については補正の理由及び目的に関わらず意識的除外とされた事例（コンプリートバーの立場で判断された事例）、(2) 先行技術を回避するための補正によりクレームから除いた部分については意識的除外とされた事例（フレキシブルバーの立場で判断された事例）を紹介する。また、(3) 先行技術を回避するためではない補正によりクレームから除いた部分については意識的除外とされなかった事例（フレキシブルバーの立場で判断された事例）も紹介する。

(1) 補正によりクレームから除いた部分については補正の理由及び目的に関わらず意識的除外とされた事例（コンプリートバーの立場で判断された事例）

< No.2：平成 18 年（ワ）第 11429 号 >

…特許権者において特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したといった主観的な意図が認定されなくても、第三者から見て、外形的に特許請求の範囲から除外されたと解されるような行動をとった場合には、第三者の予測可能性を保護する観点から、上記特段の事情があるものと解するのが相当である。…本件補正をするに当たっての原告の主観的意図はともかく、少なくとも構成要件 B を加えた本件補正を外形的に見れば、カップリング処理された熱伝導性無機フィラーの体積分率を限定したものと解される。したがって、原告は、熱伝導性無機フィラーの体積分率が「40vol%～80vol%」の範囲内にあるもの以外の構成を外形的に特許請求の範囲から除外したと解されるような行動をとったものであり、上記特段の事情に当たるといふべきである。

明確性要件違反の拒絶理由に対して「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%」である点が補正で限定された。

裁判所は、補正をするにあたっての原告の主観的意図を考慮せず、補正によりクレームから除いた部分については補正の理由及び目的に関わらず意識的除外と判断した。

(2) 先行技術を回避するための補正によりクレームから除いた部分については意識的除外とされた事例（フレキシブルバーの立場で判断された事例）

< No.8：平成 24 年（ワ）第 7151 号 >

…本件特許の出願経過からすると、原告は、本件特許発明のうちのガス流通路の開閉機構に関して、前記引例 7…が公知文献であることを指摘された状況において、…特許請求の範囲を補正し、審判請求書において、当初出願の構成…を、更に具体化し限定したものである。

…前記引例 7 は、バルブが上昇した際に閉塞され、バルブが下降した際に開栓する機構を有していたのであるから、本件特許発明は、ガス流通路の開閉機構に関して、引例 7 に開示された構成を意識的に除外したものとわがざるを得ない。

…原告は、本件特許出願時に存在していた一定の技術につい

て、これを含まないものとするよう特許請求の範囲の補正を行い、本件明細書においても同旨の記載をしたのであるから、特許権成立後に、前記除外された範囲について、均等の主張ができないことは明らかとすべきであり…

原告（特許権者）は、「拒絶理由通知に対して特許請求の範囲を縮減した補正をただけであり、意見書で該引例と特許発明の構成及びその効果の相違を主張していないから、意識的除外は成立しない。」との主張をしているが、裁判所は、「本件特許出願時に存在していた一定の技術について、これを含まないものとするよう特許請求の範囲の補正を行」っていることから、均等を認めなかった。

(3) 先行技術を回避するためではない補正によりクレームから除いた部分については意識的除外とされなかった事例（フレキシブルバーの立場で判断された事例）

< No.7：平成 22 年（ワ）第 18041 号 >

原告は、…拒絶理由通知を受けた後、「交流電圧の電源 1 から整流されて駆動回路 7 に提供される直流電圧を検出する検出手段 5」と補正した…。

…拒絶理由通知は、特許法 36 条 4 項（実施可能要件）及び同条 6 項 2 号（明確性要件）の要件を満たしていないとするもので、新規性及び進歩性に係る拒絶理由通知ではなかったし、電圧の検出手段に係る記載の不備を指摘するものでもなかった（乙 2）。原告が手続補正書とあわせて提出した意見書においても、電圧の検出手段に関して特段の説明をしているわけではない。

このような経過からすれば、原告の上記補正について、新規性や進歩性の欠如を回避するなどのため、電圧の検出手段に関して特定の構成を意識的に除外したものとは言い難い。

出願経過において、クレーム中の電圧の検出手段が補正されていた。この補正は、新規性及び進歩性に係る拒絶理由通知に対して行われたものではないことから、意識的除外とは判断されなかった。

(4) マキサカルシトール事件最高裁判決が与える影響

マキサカルシトール事件最高裁判決（最判平成 29.3.24 民集 71 卷 3 号 359 頁）は、均等の第 5 要件の

意義を次のように説示している。

…出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、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が存するとはいえないというべきである。

…出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、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が存するというべきである。

この判決によれば、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは意識的除外に当たるとはいえず、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえる場合に、意識的除外に当たると判断される。

この判決は、出願経過を参酌して意識的除外を判断したものではないが、この判決に示された考え方を拒絶理由に対して補正がなされた場合に当てはめると、次のようになる。

- ①クレームの減縮補正により除外された構成が明細書又は出願後に提出した書類等に具体的に記載されていない場合、当該構成は意識的に除外されたものと判断されない。
- ②クレームの減縮補正により除外された構成が明細書又は出願後に提出した書類等に具体的に記載されている場合、当該構成は意識的に除外されたものと判断される。

マキサカルシトール事件最高裁判決後に均等の第5要件が判断された事例として次のものがある。

< No.24：平成 29 年（ワ）第 18184 号 >

…本件意見書の主旨は、特許庁審査官に対し、引用例 1 が一対の揺動部材を開示していることを指摘し、それに対し、本件発明は、開閉可能な 2 対の揺動部材を組み合わせ、一方の揺動部材を他方の揺動部材に係合するための係合部を設けることにより、両揺動部材が同時に開くことを可能にするものであることを説明する点にあるというべきである。そして、同意見書には、係合部の構成、すなわち、係合部を揺動部材の一部として構成するか、揺動部材とは別の部材により構成をするかを意識又は示唆する記載は存在しない。そうすると、被告の指摘する「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」との記載は、上記説明の文脈において本件発明の構成を説明したものにはすぎないというべきであり、同記載をもって、同意見書の提出と同時にされた本件補正により構成要件 E が追加された際に、原告が、係合部を揺動部材とは別の部材とする構成を特許請求の範囲から意識的に除外したと認めることはできない。

裁判所は、文言侵害の判断において、クレーム中の「係合部」は「揺動部材の一方の一部を構成して」と認定した。しかし、均等侵害の判断において、意見書の記載を検討しつつ、係合部を揺動部材とは別の部材とする構成を特許請求の範囲から意識的に除外したと認めることはできないと判断した。補正によりクレームに追加された構成を被告製品との相違点と認定しつつも、意見書の記載等に基づき、被告製品は意識的に除外されたものに該当しないと判断され、均等侵害が認められている。

係合部を揺動部材と別の部材とすることは、出願時に容易に想到できたと思われる。しかし、この構成は明細書に記載されていない。そのため、補正により、係合部を揺動部材と別の部材とすることが除外されているものの、客観的、外形的にみて意識的に除外したとは言えないと判断されたと考えられる。つまり、本裁判例の判断は、前記①の考え方と合致する。

(5) 類型 B2 についての考察

補正によりクレームから除かれた部分についての意識的除外の判断としては、コンプリートバー寄りの判

断がされた事例とフレキシブルバー寄りの判断がされた事例とが混在しており、完全には統一されていないものの、コンプリートバー寄りの判断が多数派と考えられる。

ただし、マキサカルシトール事件最高裁判決の影響により、今後は、補正によりクレームから除かれた部分であっても、より慎重に意識的除外の判断がなされる可能性がある。しかしながら、現状は当該判決後の事例が少ないため、今後の裁判例の動向を注視する必要がある。

6. 考察

出願経過、具体的には拒絶理由の対応方法が、クレームの文言解釈及び均等解釈のいずれにも影響を及ぼし得ることが確認された。

クレームの文言解釈の場面では、例えば特許成立過程と権利行使段階とにおいて出願人（特許権者）の主張やクレームの解釈等が矛盾するような場合に当該矛盾を是正するような限定解釈がされ得るものの、出願経過を理由にクレームを安易に狭く解釈するような判断はなされない傾向が見られた。具体的には、係争対象物が拒絶引例に近い場合、特許成立過程における拒絶引例を除外する主張が係争対象物にも当てはまり、特許成立過程と権利行使段階とにおいて出願人（特許権者）の主張やクレームの解釈等が明確に矛盾する。これに対し、係争対象物が拒絶引例から遠くなるほど、特許成立過程における主張が係争対象物にも当てはまり得るように読めたとしても、明確に矛盾するとはまではいえない。そのようなグレーな状況において、クレームを安易に狭く解釈するような判断はなされにくい傾向が見られた。

一方、クレームの均等解釈の場面では、補正によりクレームから除いた部分については補正の理由及び目的に関わらず意識的除外とされるという考え方に従い均等の第5要件を満たさない（意識的除外に当たる）と判断されることが多く、その結果、均等侵害が認められにくい傾向が見られた。

ただし、マキサカルシトール事件最高裁判決の影響により、今後は第5要件がこれまでよりも慎重に判断されるようになる可能性がある。当該判決は、出願経過の参酌について直接判断したものではないが、その考え方に従えば、クレームの減縮補正により除外された構成であっても、明細書又は出願後に提出した書類

等に具体的に記載されていない構成については、意識的に除外されたものと判断されなくなる可能性がある。この点については、今後の裁判例の動向を注視する必要がある。

7. 実務上の留意点

拒絶理由の対応方法について、充足論の観点での実務上の留意点をまとめる。

(1) 基本的な留意点

(1-1) 補正によるクレームの減縮を必要最小限に留める。

補正によるクレームの減縮は、特許発明の技術的範囲を直接的に狭くするものであるから、当然ながら、拒絶理由の解消に必要な最小限の減縮に留めることが好ましい。

特定の請求項を削除する補正によって、別の請求項の文言が限定解釈される場合があることにも留意が必要である。

(1-2) 意見書の記載を必要最小限に留める。

意見書の記載は、充足論の観点ではクレームの限定解釈や意識的除外の根拠とされることがあり、マイナスに働く可能性がある。一方、意見書の記載が充足論の観点でプラスに働くことは考えにくい。したがって、意見書の記載は拒絶理由の解消に必要な最小限の記載に留めることが好ましい。

早期審査に関する事情説明書なども、出願経過として参酌され得るため、意見書と同様に留意が必要である。出願経過として記録に残る事項を減らすという観点では、審査官面接を活用することが考えられる。ただし、審査官面接で提出する意見書案なども出願経過として参酌され得る点に留意が必要である。

(2) 意見書の記載に関する留意点

(2-1) 新規性・進歩性欠如の拒絶理由に対しては、クレーム解釈に影響しにくい主張を検討する。

本願発明と引用発明との差異として、引用発明が有しない本願発明の構成や作用効果を主張した場合、当該構成や作用効果を有しない係争対象物が非充足とされる根拠となり得る。

特に、引用発明を不要に上位概念化して本願発明との差異を主張した場合、引用文献に記載の具体的構成だけでなく、その上位概念も含めて技術的範囲から除

外されるようにクレームが限定解釈され得る。

クレームの文言よりも下位概念の構成に基づいて引用発明との差異を主張した場合、当該下位概念の構成にクレームが限定解釈され得る。

動機付けの不存在、容易の容易、阻害要因など、複数の引用発明の組合せに基づく論理付けを否定する主張は、本願発明の構成に言及する必要がないため、クレーム解釈に影響しにくいと考えられる。

(2-2) 補正の目的を明確にする。

均等の第5要件がフレキシブルバーの立場で判断される可能性を考慮して、先行技術を回避する目的でない補正については補正の理由を意見書等に明記するなど、補正の目的を明確にすることが好ましい。例えば、記載不備及び新規性・進歩性欠如の両方を含む拒絶理由通知を受けた場合、記載不備を解消するための補正であるにもかかわらず新規性・進歩性欠如を解消するための補正であると誤解されて不利な判断がされる可能性があるため、意見書において、記載不備を解消する意図の補正であることを記載しておくことが考えられる。

(2-3) 補正で除外される構成が提出書類等に記載されていないか留意する。

マキサカルシトール事件最高裁判決の判示から導か

れる判断基準に従って判断される可能性を考慮すると、クレームの減縮補正により除外される構成が明細書又は出願後に提出した書類等に具体的に記載されているかに留意すべきである。明細書等に具体的に記載されている構成については意識的に除外されたものと判断される可能性が高いからである。例えば、複数の実施形態の一部がクレームから除外されるような補正を行った場合、当該補正の理由等に関係なく、除外された実施形態に近い係争対象物には均等侵害が認められにくくなると考えられる。

(2-4) 補正の根拠を下位概念に限定しない。

クレームの補正の根拠が1つの下位概念の態様のみである場合、当該下位概念の態様に基づいてクレームが限定解釈され得る。したがって、補正の根拠の説明において、特定の態様に限定する意図がないことを明示しておくことが考えられる。また、補正の根拠が下位概念であるとしても、下位概念そのものでなくても、クレームに導入した上位概念で十分に課題を解決できる原理や、技術的效果を奏するメカニズムを記載しておくことも考えられる。

以上
(原稿受領 2020.6.19)