

特許権侵害訴訟（被告側）に 関わる弁理士の役割

令和4年度知財活用検討委員会 会員 黒川 恵



要 約

弁理士は、物の形態、現象、実験方法・結果等について言語化することに長けており、特定論及び充足論の検討において大きな力を発揮する。そこで、本稿では、まず、特定論及び充足論の検討において、その特徴を活かすことができる弁理士の具体的な役割を記述した。次に、被告側に立つ弁理士が最大の力を発揮するであろう無効論の構築、特に進歩性を欠如するとの無効理由の構築について記述した。ここでは、特に重要であると思われる主引例の選択や副引例との組合せに力を注いだ。最後に、迅速化が求められている特許権侵害訴訟において、無効審判との関係を含め、訴訟の進行に応じて弁理士が対応すべき留意点について述べた。また、随所で、特許権侵害訴訟に関わる弁理士が陥りやすい留意点に触れた。本稿は、特許権侵害訴訟（被告側）に代理人又は補佐人として関わる弁理士の役割について論じているが、原告側に関わる弁理士の役割についても裏から論じていることに気づかれよう。

目次

1. はじめに
2. 特定論、充足論の検討
 2. 1 特定論の検討
 2. 2 充足論の検討
 - (1) 特許請求の範囲の記載に基づく文言侵害の否定
 - (2) 特許法70条2項の適用による文言侵害の否定
 - (3) 出願経過の検討による文言侵害の否定
 - (4) 機能的クレームについて
 - (5) 数値限定発明について
3. 無効論の検討
 3. 1 進歩性欠如
 - (1) はじめに
 - (2) 主引例の選択
 - (3) 主引例からの引用発明の抽出
 - (4) 本件特許発明と引用発明との対比
 - (5) 副引例の選択、容易想到性の主張
 - (6) 予測し得ない顕著な効果
 3. 2 記載不備
 3. 3 補正・訂正要件違反、分割要件違反
4. 先使用の抗弁
5. 訴訟の進行状況に応じた留意点
 5. 1 訴状受理後
 5. 2 無効審判請求するか否かの検討、無効審判請求のタイミング
 5. 3 無効審判請求事件、審決取消請求訴訟との交錯
 5. 4 訂正の再抗弁への対応
 5. 5 均等主張への対応
6. おわりに

1. はじめに

特許権侵害訴訟において被告側は、敗訴した場合には製品の製造販売等を差し止められ、または損害の賠償をするという重大な結果となるおそれがあることを意識し、依頼者のために全力を尽くされなければならない。

被告側は、被告製品・被告方法等（以下、「被告製品等」という。）の特定論、充足論及び本件特許の無効論のすべてについて検討すべきであり、弁理士はそのいずれにおいても能力を十分に発揮することができる。被告側において、特定論を前提とした充足論は特許請求の範囲の構成要件のうち一つでも充足しなければ勝てるのに対し（均等論を検討する必要はある）、無効論は特許請求の範囲のすべての構成要件を証拠により埋める必要がある。それぞれの主張の相互間において矛盾のないように主張することも重要である。原告側は、充足論及び無効論のいずれにも勝たなければ満足しないのに対し、被告側は、いずれか一方で勝てばよいが、請求が棄却された原審が控訴審において覆ることもあるので、充足論及び無効論の双方に勝つ心構えで対処すべきである。

以下、特許権侵害訴訟について、弁理士が、弁護士と共同代理をする際、或いは補佐人として訴訟行為をする際ににおいて、特に活躍を期待することができる場面をピックアップし、それについての役割と留意点を述べる。

2. 特定論、充足論の検討

2. 1 特定論の検討

原告は、訴状において被告製品等の構成を文言により特定している。原告が特定した被告製品の構成は、本件特許発明に寄せてなされるので、時として無理筋と思われる主張がなされている場合もある。

弁理士は、物の形態、現象、実験方法・結果等について言語化することに長けているので、その経験を十分に活かし、被告製品等の具体的構成について、原告が特定した被告製品等の構成の表現を批判的な目で十分に検討することにより、必要に応じて、被告製品等について異なる表現を提案することが望ましい。被告側としては、原告による特定と異なる特定が採用されることにより、本件特許発明に係る構成要件を文言上、非充足となる判断がなされ、また構成要件が限定解釈された際に非充足となる判断がされることを期待することができる。

原告と被告との間で特定論が争われる場合、古くはそれがために数年を要していたが、現在は、裁判所が早い段階で調整をすることが多く、両論を併記したうえで進行されることもある。

2. 2 充足論の検討

（1）特許請求の範囲の記載に基づく文言侵害の否定

特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない（特許法70条1項）。特許請求の範囲の用語は、その辞書的意味を探究しつつ（裁判所では岩波書店発行の広辞苑に掲載された語義が採用されることが多い）、日本語文法に則った解釈をすることにより、特許発明の構成要件の意義を十分に検討する必要がある。形容詞がどの名詞を修飾しているのか、副詞がどの動詞・形容詞を修飾しているのか、句点の有無や位置⁽¹⁾、当該構成要件についての同じ請求項内における用い方、他の請求項での用い方を含め、何度も精査すべきである。

その上で、訴状において特定された被告製品等（または修正した被告製品等）が、上記精査した構成要件を充足しないとの主張が可能か否かを十分に検討する必要がある。原告による被告製品等のあてはめは、原告による特許請求の範囲の解釈に依拠しているので、特許請求の範囲の解釈が正しくないことを主張できるのであれば、そのために非充足である旨を主張することができる場合がある。

弁理士は、経験上、特許請求の範囲に記載された抽象的な用語の意義の射程を直ちに想起するであろうが、証拠に基づいて、一つ一つの用語と、分説された各構成要件について丁寧に解釈を行うことが肝要である。特に、当該技術分野の出願を多く扱っている場合、特許請求の範囲の用語の意義の射程について独自の思い込みをしている可能性があることを恐れるべきである。検討の結果、発明の前提となるプリアンブル部分について、非充足の理由を見出すこともしばしばである。

（2）特許法70条2項の適用による文言侵害の否定

特許法70条2項は「前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」と規定する。充足論において、発明の詳細な説明及び図面の考慮は、特段の事情がある場合に限定されることなく、常に行うことができる。これにより、特許請求の範囲の用語の意義を限定解釈することができれば、限定解釈された結果、被告製品等の構成が特許請求の範囲の構成要件を充足しないことになる場合がある。発明の詳細な説明に、特許請求の範囲の用語が定義として明記されている場合のほか、明記されていない場合であっても、発明の課題、作用効果の記載を考慮して特許請求の範囲の用語について限定解釈がなされることがある⁽²⁾。なお、同項による解釈は、特許請求の範囲の用語の意義を限定的に解釈するものであって、「作用効果不奏功の抗弁⁽³⁾」とは異なる。作用効果不奏功の抗弁は、被告製品等が特許請求の範囲のすべての構成要件を充足することを自認するリスクがあるし、同抗弁が認められた裁判例は見当たらないのであるから、特許請求の範囲が特定する構成要件のうち限定解釈できる用語はないか、十分に検討すべきである。

（3）出願経過の検討による文言侵害の否定

特許権者（特許出願人）が審査段階の意見書において、本件特許発明の構成要件について、その用語の意義について定義づける主張をしている場合には、その定義が明細書の記載と同じであるか異なっているか、異なっている場合は矛盾点がないか⁽⁴⁾、本件特許出願当時の技術常識等に照らして妥当であるかを考察し、自己に有利な主張をすることができないかを検討すべきである。

また、意見書において、公知発明との相違点とその非容易想到性の主張等を行うことにより特許がなされた場合において、特許権者は、上記主張と矛盾する主張をすることができない（包袋禁反言）。そこで、訴状中に、そのような主張がなされていないか否か、特に被告製品等が審査段階において提示された公知発明と近い場合には十分に検討すべきである。

（4）機能的クレームについて

本件特許発明が、いわゆる機能的クレーム⁽⁵⁾である場合、特許請求の範囲に記載された機能を有するものであればすべて技術的範囲に属するとみるのは必ずしも相当ではなく、本件明細書の発明の詳細な説明に開示された具体的構成を参照しながらその技術的範囲を解釈すべき、とされる可能性がある⁽⁶⁾。このため、被告側としては、機能的クレームについて、本件特許発明が解決した課題及び本件特許発明の作用効果を奏すための具体的な実施形態ないしは実施例のバリエーションの記載が乏しいことは、本件特許発明の技術的特徴を狭く主張することに役立つことがある。

（5）数値限定発明について

本件特許発明が、いわゆる数値限定発明である場合、下限値、上限値それぞれの技術的意義について、発明の詳細な説明に記載された課題や作用効果、特許請求の範囲または発明の詳細な説明で特定された測定装置・方法との関係を十分に検討する必要がある。測定装置・方法については、測定結果のばらつきや、発明の詳細な説明で特定された測定装置が現存しない場合における他の装置による測定結果の充足性が争点となることも多く、また、明確性要件、サポート要件、実施可能要件の有無と関係することも多い。

また、数値限定発明について、被告製品の測定結果が当該発明の数値範囲を外れるが、その測定結果を四捨五入することにより数値範囲に含まれる場合や、製造誤差・測定誤差を考慮することにより数値範囲に含まれる場合に、本件特許発明の技術的範囲に属するといえるかが問題となり得る。しかし、原告特許権者が上述した四捨五入論や製造誤差論を主張することにより、特許権侵害が認められた裁判例は日本に存在しない⁽⁷⁾。もっとも、四捨五入論については、一般論としてこれを否定する裁判例はないため、なおこれが採用されるリスクの可能性を否定することができない。

なお、数値限定発明について、特許権者から、数値限定を外れる被疑侵害品⁽⁸⁾について均等物であるとの主張が

なされることがあるが、このような場合において均等論により侵害を認めた裁判例はないことも主張できるであろう。

3. 無効論の検討

3. 1 進歩性欠如

(1) はじめに

進歩性欠如に至る判断フローは、審査・審判、審決取消訴訟、特許権侵害訴訟における無効抗弁のすべてにおいて同じであり、①本件発明の認定、②引用発明の認定、③本件発明と引用発明との対比（一致点・相違点の認定）、④相違点についての検討のステップを順に踏むことが確立されている。

特許を否定する立場では、特許を取得し守る立場とは異なる思考を要し、単に、特許を取得する際の手順を逆に考えればよいというだけのものではない。拒絶理由や無効審判請求を受ける立場では、予め主張と証拠が限定されており、進歩性欠如に至る判断フローの一つでも崩せばよいのに対し、特許を無効とする立場では、多数の証拠の中から進歩性欠如の判断フローをすべてクリアするための主引例と副引例とを選択し、隙間なく無効理由を構築しなければならない。また、特許権侵害訴訟の対象とされている全てのサブクレームについても、メインクレーム（通常は請求項1）と同じ意気込みで、かつメインクレームと矛盾しない無効理由を構築しなければならない。まずは、特許を無効とする被告の立場では、特許を取得し守る立場と比較して、検討しなければならない事項が多いことを認識すべきである。

特許権侵害訴訟ならではの無効抗弁の理由として、本件特許発明について被告製品が特許発明の技術的範囲に属するとの広い解釈を原告がするのであれば本件特許発明の「発明の要旨」も広くなることから新規性・進歩性を欠如するとの主張や、当該特許請求の範囲は課題を解決することができない範囲のものも含んでいるからサポート要件を満たさないとの主張が、しばしば見られるところである。

なお、主引例及び副引例は、被告製品等の構成をカバーしていることが好ましく、できれば本件特許発明の実施例をカバーしていることが好ましい。無効抗弁または特許無効の審判の請求に対して、原告が特許請求の範囲を減縮する訂正をした場合に非充足となる可能性があるからである。

(2) 主引例の選択

主引例は、進歩性を否定する論理づけの出発点である引用発明を認定するための証拠方法であり、特許公報を典型とする。進歩性欠如を主張する無効抗弁においては、主引例から抽出される引用発明が進歩性判断の出発点となることは勿論であるが、引用発明の認定の誤りに基づく相違点の看過、当該相違点についての非容易想到性により無効理由なしとの結論に至るものも多いので、主引例の選択は重要である。

引用発明は、本件特許発明と技術分野が同じであることが好ましく⁽⁹⁾、本件特許発明が解決した課題について記載されていないことが好ましい。また、主引例は、そこから抽出される引用発明について、本件特許発明との相違点の数が少ないものを選択することが好ましいが、相違点の数が少なくとも、本件特許発明が解決した課題について記載されているものを選択すると、論理づけが破綻することがある。すなわち、引用発明が、本件特許発明が解決した課題を他の技術的手段によって解決済みである場合、さらに本件特許発明の構成に当業者が導かれるとの動機づけを主張するのに難儀することがある。また、引用発明が、本件特許発明の課題と相反する課題を解決することを目的としている場合には、引用発明では本件特許発明の課題に直面することがないとして動機づけを否定する主張がなされることもある。

本件特許は出願経過における拒絶理由を解消してなされたものであることを理由として、拒絶理由で挙げられた引用例を主引例とすることを忌避するクライアントも多い。しかし、これらの引用例は有用であるものも多い。まずは、出願経過において、拒絶理由通知がどのような主張をすることにより解消されたのかを検討する必要がある。主引例が不適格であったのか、主引例は適格であったが本件発明と引用発明との相違点を埋める副引例が不適格であったのか。補正によって構成要件を付加することにより、当該付加した構成要件を埋める副引例を審査官が

見付けられず、特許になることが多いが、その場合には、主引例は、拒絶理由通知のものと同じものを利用し、副引例のみを新たに抽出すれば足りる。

サブクレームは、メインクレームと異なる論理づけが必要である場合には、主引例をメインクレームと異ならせた方がよい場合もある。クレームごとに最適な論理づけを考えるべきである。

（3）主引例からの引用発明の抽出

引用発明の抽出は、主引例が特許公報等の刊行物である場合には、その具体的記載を引用したうえで、本件発明と対比できる程度の引用発明を認定する。ここで、引用発明は、当該刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想でなければならず⁽¹⁰⁾、主引例の具体的記載事項について必須の技術的事項を捨象する等、過度に上位概念化、抽象化しないように留意する必要がある。とはいっても、主引例の具体的記載と本件特許発明の構成要件との隙間を埋める必要があるため、進歩性欠如に至る判断フローのうち、②引用発明の認定、③本件発明と引用発明との対比（一致点・相違点の認定）のいずれかのステップにおいて、本件特許出願時の技術常識に基づき、主引例の具体的記載について上位概念化ないしは抽象化することが通常である。どちらのステップにおいて上位概念化等をするかは、本件特許発明の課題、主引例及び副引例の具体的記載に基づいて個別に判断する必要があるが、一般論でいえば、本件特許発明について課題解決のための特徴的部分については、上位概念化等の無理をせず、相違点を認定したうえで容易想到性を論じることが好ましい。また、戦略として、当初は引用発明として認定し、後日、特許権者の反論をまってから必要に応じて、仮に相違点だとしても容易想到であると主張することもできる。

（4）本件特許発明と引用発明との対比

本件特許発明と引用発明との相違点は少ない方が好ましい（一般に3つ以内）。要は、相違点の数ができるだけ少なくなるような主引例を選択することが肝要ということになる（もっとも、相違点の数より論理づけを優先すべきことは上述のとおりである）。

本件特許発明と引用発明との対比は、構成要件ごとに行わないのが一般的である。具体的には、相違点は、「本件特許発明ではA部材を備えているのに対し、引用発明ではA部材を備えているか否かが不明である点」（図面からは見えない部分の構成が不明である場合等）、「本件特許発明ではA部材を備えているのに対し、引用発明ではA部材を備えていない点」（該当部分に図示されていない場合等）、「本件特許発明ではA部材を備えているのに対し、引用発明ではB部材を備えている点」（発明の詳細な説明や図面に記載されている場合）のように認定することが通常である。一方、一致点は、相違点以外の全ての構成について、本件特許発明の文言を用いて構成要件の順に認定する。

ここで、一般に、相違点が「…不明である点」である場合はA部材を備えることに想到する際の障害が少ない反面、「…備えていない点」である場合は備えていないことから備えることへの動機づけ・阻害事由が争われる可能性があり、さらに「…B部材を備えている点」である場合はB部材をA部材に置換する動機づけ・阻害事由が争われる可能性があるので、容易想到性のハードルがより高くなるといえる。主引例を選択する際には、このような点も考慮することが望ましい。

また、特許権侵害訴訟においては、原告（特許権者）が被疑侵害品の構成要件該当性を主張していることから、引用発明の構成と被疑侵害品の構成との同一性を検討することにより、原告の主張を借りて、本件特許発明と引用発明との一致点を主張することもできる。

（5）副引例の選択、容易想到性の主張

次いで、それぞれの相違点ごとに、当業者が出願時の技術水準に基づいて当該相違点に対応する本願発明を容易に想到することができたかどうかを検討することになる。

副引例は、本件特許発明と引用発明との相違点に係る本件特許発明の構成が記載されたものを抽出する必要がある。当該構成を採用するための課題が普遍的なもの（安全、小型、軽量、コスト削減等）である場合には、引用発

明についても、当業者が同様な課題に直面して本件特許発明の構成に至るとの動機づけを肯定しやすい。これに対し、本件特許発明の課題が普遍的でない場合には、引用発明の構成に関して、そのような課題があることを他の刊行物により立証することが求められることが多い。

また、副引例は、引用発明と技術分野が同じであることが好ましい。技術分野が異なる場合には、当該構成を備えた複数の他の技術分野に係る特許公報を提示するなどして、当該構成を採用するための課題が、およそあらゆる技術分野において普遍的なものである等の主張を検討することができる。

副引例に代えて本件特許出願前の周知技術を採用することも多い。特に弁理士が注意すべきことは、当該技術分野の出願を多く取り扱っているがゆえに、当該技術分野の公知技術について独自の相場観を有していることから、周知技術ではないのに周知技術であると思い込んでしまうことである。周知技術は、複数の公知文献等のいずれにも記載された最大公約数的な技術的事項であることに留意して丁寧に認定すべきである。近年、複数の公知文献等の具体的記載に基づいて周知技術を認定した後、当該周知技術を引用発明に適用することについても動機づけがあることを主張立証することが求められる裁判例が多くなっている⁽¹¹⁾。

周知技術ないしは技術常識を立証する際、弁理士は、特許公報や非特許文献を自らサーチしたり、他者がサーチした資料を精査するほか、当該技術を専門とする大学教授等を探し出し、事案を説明して意見書を起案していただく仲介役として最も適している。

引用発明に、副引用例に記載された発明ないしは周知技術を適用する際には、そこに動機づけがあり、阻害事由がないことが必要であるが、動機づけがないこと及び阻害事由があることを原告が主張したとき、後日、その反論として主張すれば足りることが多い。本件特許発明にかかる明細書に記載された従来技術から本件特許発明に至るベクトルと、引用発明から本件特許発明に至るベクトルとが同方向であると、容易想到性を肯定しやすい。

また、相違点に係る構成について容易想到であるとの主張をする際、容易を重ねて主張することとならないよう留意すべきである⁽¹²⁾。

以上の論理づけがどこかで破綻しているときは、主引例の選択を誤っていることもあるので、主引例の抽出から謙虚にやり直しをすべきである。

（6）予測し得ない顕著な効果

原告から、本件特許発明について予測し得ない顕著な効果を有するとの主張がなされた場合には、この主張に反論する必要がある。

この点、最判令元年8月27日第三小法廷判決（平成30年（行ヒ）第69号）は、医薬化合物に係る本件各発明の効果が予測できない顕著なものであるかについて、当業者が、優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして予測することができたか、当該構成から予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるかという観点から十分に検討すべきであると判示している。被告としては、原告が主張する効果が、上記規範にしたがった効果ではない旨を主張すべきである。弁理士は、必要に応じて、その経験に基づき、適切な実験方法を提案することができよう。

3. 2 記載不備

特許権侵害訴訟において、充足論と関係して、特許請求の範囲についてのサポート要件（特許法36条6項1号）及び明確性要件（同項2号）と、明細書の発明の詳細な説明についての実施可能要件（特許法36条4項1号）を指摘することができないかを検討すべきである。

特許権侵害訴訟においては特に、上述したように、被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属するとの広い解釈を原告がするのであれば、当該特許請求の範囲はいわゆるサポート要件を満たさず無効とされるべきであるとの主張をすることが多い。サポート要件の存在は原告が証明責任を負うと解されており、特許請求の範囲の記載が同要件に適合するか否かは、「特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解

決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである」とされている（下線は筆者が付した）⁽¹³⁾。被疑侵害品が、本件特許発明のすべての構成要件を形式的に充足する場合であっても、本件明細書の発明の詳細な説明の記載と異なる場合には、サポート要件違反による無効理由を検討すべきである。

明確性要件は、「特許請求の範囲の記載だけでなく、明細書の記載及び図面を考慮し、当業者の出願当時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。」との規範による⁽¹⁴⁾。特許権侵害訴訟において、被告製品について争いがない場合、被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属するか否かを当事者が争うということはクレーム解釈が当事者間で異なっていることを意味するので、当該クレームの文言について明確性要件違反による無効理由を検討すべきである。

また、実施可能要件は、「明細書の発明の詳細な説明に、当業者が、明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その発明を実施することができる程度に発明の構成等の記載があることを要する。」との規範による⁽¹⁵⁾。

弁理士は、特許請求の範囲等の文言について起草者の意思を類推しつつも、特許請求の範囲等の記載から客観的に読み取れる事項及び出願当時の技術常識に基づいて、これらの記載不備がないかを虚心坦懐に検討すべきである。

3. 3 補正・訂正要件違反、分割要件違反

特許権侵害訴訟に係る本件特許について、補正・訂正がされている場合、補正要件違反ないしは訂正要件違反の無効理由、特に、いわゆる新規事項が追加されていないかを検討すべきである。弁理士は、審査段階において日常的に補正事項の検討を行っているがゆえに、新規事項の追加について独自の相場観を有していることが多いが、時間をかけて丁寧に事案が類似する裁判例を検討することが好ましい。

新規事項を追加するか否かについては、「『明細書又は図面に記載した事項』とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正是、『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものということができる。」との裁判規範を基に判断すべきである⁽¹⁶⁾。

令和6年度における日本弁理士会特許委員会第2部会より、分割出願について驚くべき統計分析がなされた。この分析によれば、分割出願に基づいて提起された特許権侵害訴訟が通常出願に基づくものを含めた全体の約35%あり、通常出願に係る特許権に基づく侵害認容率が30.8%であるのに対し、分割出願に係る特許権に基づく侵害認容率は52.6%であるとのことである⁽¹⁷⁾。筆者の実感としても、分割出願に基づく特許権侵害訴訟は多く、また原告勝訴率も高い。もとより、分割出願が分割要件を満たしていないのであれば、そのこと自体は無効理由とはならないものの、出願に遡及効が得られないことにより、原出願の出願公開により新規性を喪失したり、そうでないとしても公知資料が多くなることにより、無効主張をすることができるので、訴訟の対象特許が分割にかかるものであるならば、分割要件を満たしているか否かは必須の検討事項である。

4. 先使用の抗弁

被告は、先使用の抗弁、すなわち被告が、本件特許出願前において本件特許発明と同一内容の発明を完成させていたことと、さらに、その発明の実施である事業または実施事業の準備をしていたことを主張することができる（特許法79条）。もとより、先使用の抗弁は、自己の製品等が本件特許発明の技術的範囲に属することを自認する点でリスクのある主張であるが、公然実施による無効抗弁とセットで主張する場合のほか、最後の手段として主張することができる。

発明の実施である事業の準備をしていたことを立証するため、過去の社内文書をピックアップする必要があるが、社内文書には、発明の完成や実施である事業の準備等をしていたことが明示的に記載されていないことが多

い。弁理士は、ラボノート、設計図、検査マニュアル、議事録、納品書等の多数の社内文書の中から、被疑侵害品に関する技術的事項を読み取り（略語や図面を丁寧に追いかける必要がある）、発明の完成及び事業の実施・準備を立証できる事実を拾い上げながら言語化する作業に適任である。

また、先使用権は、「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において」認められるところ、最判昭和61年10月3日判決は、その範囲について、特許発明の特許出願の際に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されず、先使用権の効力は、特許出願の際に先使用権者が現に実施または準備をしていた実施形式によって具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶと判断している。弁理士は、この同一性に係る立証のため、実験を提案したり、その結果を分析・整理する作業にも適任である。

5. 訴訟の進行状況に応じた留意点

5. 1 訴状受理後

訴状を受理した後は、答弁書ないしは被告第1準備書面において、訴状記載の各事項について認否をしなければならないので、上述した特定論、非充足論、無効論を早い段階で検討する必要がある。特に、進歩性欠如を主張するための主引例・副引例の抽出に時間を要するので、特定論及び非充足論の検討と併せて、できるだけ早期に方針案を提示する必要がある。

東京地裁知財部（民事第29部・第40部・第46部・第47部）が策定した審理モデルは、第1回口頭弁論終了後、おおむね5回程度の争点整理手続（主として弁論準備手続）で侵害論に関する審理を終えられるように進行することを想定している。この審理モデルに忠実に従う運用をしている裁判体にあって、被告は、第1回弁論準備手続期日において、被告の立場から対象製品等を特定した物件目録を作成し（特定論）、同目録を前提として、技術的範囲の属否に関する被告の主張を総括的に記載した準備書面を陳述すること（充足論）、及び、無効の抗弁を主張する場合には、公知技術等を入念に調査した上で、これをまとめた準備書面を陳述し、必要な書証を提出することが求められる（無効論）。すなわち、被告は、訴状受理後、おおむね2月半から3月の短期間ににおいて、これらすべての準備をする必要がある。

5. 2 無効審判請求するか否かの検討、無効審判請求のタイミング

特許権侵害訴訟において無効抗弁をする場合、無効審判を請求するか否かを検討する必要がある。第1回弁論準備手続期日において、無効抗弁を主張する場合、裁判所から無効審判を請求しているか／請求する予定であるかを問われることが多い。

特許権侵害訴訟と関連して無効審判を請求するか否かは、請求理由、無効理由の強さ等を総合的に考慮する必要がある。請求のタイミングも然りである。一般に、特許権侵害訴訟と無効審判請求事件とが同時係属する場合、通常は、特許権侵害訴訟の無効抗弁に係る理由と同じとすることが好ましいが、被疑侵害品と関係する無効理由（原告による充足論の主張との関係でサポート要件違反を主張する場合等）については、無効審判は請求せず、特許権侵害訴訟のみにおいて主張することもある。特許権侵害訴訟の進行状況に応じて主張すべき無効理由が変動するときは、当該変動した無効理由に基づく無効審判請求を改めて行うことも多い。無効審判請求は何度でもできるが、特許権侵害訴訟との関係において、いつまでも先延ばしにはすることはできない。

どの請求項について無効審判を請求するかについて、典型的には、以下の選択肢があり得る。

- ・特許権侵害訴訟の対象とされた請求項のみ
- ・被告側が独自に被告製品等との関係性を認識している請求項のみ
- ・当該請求項との引用関係を有する請求項
- ・すべての請求項

いずれを選択するかは、当該請求項を充足する可能性の程度、無効理由の強さ、手続の負担等を総合的に検討して判断すべきである。ここで、特許権侵害訴訟の対象とされた請求項以外の請求項について請求した場合のメリッ

トとして、特許権侵害訴訟において当該請求項を後日追加するリスクを避けることができる事が挙げられる。一方、デメリットとしては、特許権侵害訴訟での主張立証とは別に無効審判独自の主張立証をしなければならず、負担が大きいことのほか、矛盾した主張を行う可能性があることが考えられる。

一つの請求に複数の無効理由を取り込むか別請求とするかについても、当該無効理由の強さ、手続の負担等を総合的に判断すべきは同様である。

特許権侵害訴訟の進行途中において、新たに無効審判を請求することもできるが、先行する無効審判請求が係属した後、その答弁書提出期間が経過しているが、後行する無効審判請求が係属した場合、当該後行する無効審判請求についての答弁書提出期間を利用して、後行する無効審判請求の無効理由とは直接関係のない、先行する無効理由を解消する訂正をすることができる。複数の無効審判請求を隨時おこなうと、訂正請求の機会を特許権者に与えることになることにも留意すべきである。

5. 3 無効審判請求事件、審決取消請求訴訟との交錯

特許権侵害訴訟と無効審判請求事件（その審決に対する取消訴訟を含む。以下同じ）とが同時進行している場合、特許権侵害訴訟において、自己に有利な無効審判の審理状況、すなわち無効審判における審理事項通知、審決予告、審決の内容、口頭審理の状況（審判長の言動や、その言動から合理的に推察できること等）を援用することが多い。逆に、無効審判請求事件において、自己に有利な特許権侵害訴訟の審理状況、すなわち特許権侵害訴訟における裁判長による心証開示等を援用することも多い。

特許権侵害訴訟と無効審判請求事件とが同時係属しているときは、無効審決／無効不成立審決のいずれの場合でも（一部無効・一部不成立を含む）、審決の確定を防ぐため、審決取消訴訟を提起するのが通常である。

5. 4 訂正の再抗弁への対応

特許権侵害訴訟において無効の抗弁がなされている場合、原告は特許権侵害訴訟において訂正の再抗弁を行う必要がある。これに対し、被告は、①当該訂正が訂正の要件を満たさないこと、②当該訂正によって無効理由が解消されないこと、③被疑侵害品が訂正後の特許発明の技術的範囲に属しないことを主張することができる。訂正事項がいずれかの要件を充足しない旨の検討、特に訂正の要件を満たさないことの検討は、被告側の弁理士が思い切り力を發揮できる場面である。訂正の目的に違反しているか、実質上拡張変更といえるか、新規事項を追加しているか、また訂正審判請求の場合は独立特許要件を満たしているかを、裁判例のほか、審判便覧等を参考にしつつ十分に検討すべきである。

5. 5 均等主張への対応

原告が均等論を主張している場合、原告側に立証責任がある第1要件～第3要件を欠くとの主張のほか、原告が具体的な主張をしていなくとも、被告側に立証責任がある第4要件及び第5要件を欠くとの主張をすることを検討すべきである。各要件の有無は、それぞれの裁判規範に当たって、慎重に検討すべきである。特に、第1要件（相違点が特許発明の本質的部分ではないこと）における「特許発明の本質的部分」は、知財高裁平成28年3月25日大合議判決（平成27年（ネ）第10014号「マキサカルシトール」事件控訴審）における判示を参考にして検討すべきであり、第5要件（出願経過禁反言などの特段の事情の不存在）は、最高裁平成29年3月24日判決（平成28（受）1242号「マキサカルシトール」事件上告審）の判示を参考にして検討すべきである。

6. おわりに

特許権侵害訴訟（被告側）に代理人又は補佐人として関わる弁理士の役割について記述した。弁理士は、物の形態、現象、実験方法・結果等について言語化すること、特許請求の範囲の用語の意義の射程を直ちに想起すること、進歩性を肯定する側の論理、補正・訂正・分割要件の実務等に長けている。このような特長は、特許権侵害訴訟における特定論、充足論及び無効論のいずれの局面においても大きな力を發揮する。特許権侵害訴訟における弁

理士の多いなる活躍を期待するところである。

本稿は、令和4年度の知財活用検討委員会における研究の成果として記述した原稿（未発表）を補充訂正したものである。

(注)

- (1) 知財高判平成23年9月7日（平成23年（ネ）第10002号）「切り餅事件」の中間判決は、特許請求の範囲の「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、…切り込み部又は溝部を設け」との構成要件について、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分の直後に読点が付されていないという構文に照らし、同記載部分は、その直後の「この小片餅体の上側表面部の立直側面である」との記載部分とともに、「側周表面」を修飾しているものと理解するのが自然である、との解釈を行い、特許権の侵害を否定した原判決を覆した。
- (2) 知財高判令和3年6月28日（令和2年（ネ）第10044号）「流体供給装置事件」は、本件明細書に記載された課題が生じない記憶媒体は本件特許発明の「記憶媒体」には当たらないとして、被告給油装置で用いられるFelica（登録商標）について本件特許発明の「記憶媒体」の充足性を否定している。
- (3) 対象物件の構成が特許請求の範囲に記載された発明の構成要件を充足していても、発明の詳細な説明に記載された効果を奏しない場合には、対象物件が特許発明の技術的範囲に属するとすることはできないとする抗弁である（参考：大阪地判平成13年10月30日（平成12年（ワ）7221号）。
- (4) 意見書での主張が明細書の記載と矛盾する場合は、明細書の記載が優先されると解され、その結果、審査段階での拒絶理由を克服できない場合があるので無効の主張に活用することができる場合がある。
- (5) 具体的な構成ではなく、その構成が果たす機能として抽象的に記載された特許請求の範囲（クレーム）である。
- (6) 東京地判平成25年10月31日（平成24年（ワ）第3871号）
- (7) 四捨五入論について、東京地判平成14年2月15日（平成12年（ワ）第19360号）及び大地判平成16年10月21日（平成14年（ワ）第10511号）、製造誤差論について、東京高判平成4年1月31日（昭和62年（ネ）第1010号）及び大地判平成16年10月21日（平成14年（ワ）第10511号）がある。
- (8) 被疑侵害方法を含む。以下同じ。
- (9) 技術分野に関連性があるものも含む。以下同じ。
- (10) 知財高判特別部平成30年4月13日（平成28年（行ケ）第10182号、第10184号）「ピリミジン誘導体」
- (11) 知財高判平成29年8月29日（平成28年（行ケ）第10162号）「眼科用組成物」、知財高判平成29年6月20日（平成28年（行ケ）第10044号）「赤外線センサIC等」
- (12) 知財高判平成22年5月12日（平成21年（行ケ）第10256号）（判タ1359号220頁、判時2095号108頁）等
- (13) 知財高判特別部平成17年11月11日（平成17年（行ケ）10042号）「偏光フィルムの製造方法」
- (14) 知財高判令和2年1月28日（平成31年（行ケ）第10064号）「椅子型マッサージ機」等
- (15) 知財高判令和2年3月17日（平成31年（行ケ）第10063号、平成31年（行ケ）第10061号）「タブ端子の製造方法およびその方法により得られるタブ端子」等
- (16) 知財高判特別部平成20年5月30日（平成18年（行ケ）10563号）「ソルダーレジスト」
- (17) 「平成31年1月1日～令和6年4月17日の間に判決が公開された、特許権を使用した裁判例339件のうち、分割出願に係る特許権を使用した裁判例は117件であり、全体の約35%を占める結果となった。これは、全特許出願に占める分割出願の割合（12.4%）と比して3倍近くであり、特許権侵害訴訟特許権侵害訴訟特許権侵害訴訟の3分の1以上が分割出願に係る特許権に基づくものであることが分かる。さらに、通常出願に係る特許権に基づく侵害認容率が57件／185件（≈30.8%）であるのに対し、分割出願に係る特許権に基づく侵害認容率は51件／97件（≈52.6%）と極めて高いことも判明した。」とのことである（一般に非公開）。

（原稿受領 2025.5.29）