

「発明の技術的範囲」と「発明の要旨認定」との間に、ダブルスタンダードは存在するか？

平成 26 年度特許委員会第 1-2 部会

北田 明, 高石 秀樹, 黒田 博道, 桑城 伸語,
西木 信夫, 西脇 怜史, 山内 伸

要 約

平成 20 年以降の特許権侵害訴訟判決を網羅的に検討すると共に、行使された特許に係る無効審判の審決取消訴訟を検討した結果、近時の下級審裁判例は、リパーゼ最判に拘らず、充足論において発明の詳細な説明を参酌してクレーム解釈した後、無効論における発明の要旨認定においても同様に解釈する結果、充足論と無効論とで統一的なクレーム解釈を行う傾向にあることを検証した。

実際に、近時の特許侵害訴訟判決を見ると、充足論においても、クレームの文言が「一義的でない」という判断をした上で発明の詳細な説明を参酌した判決が散見され、また、PBP クレームの解釈に関する最判平成 27 年 6 月 5 日(平成 24 年(受)第 1204 号, 平成 24 年(受)第 2658 号)が発明の要旨認定(無効論/新規性・進歩性)と発明の技術的範囲(充足論)とを統一的に解釈する方向性を示していることから、このような傾向が強くなってきていると考えられる。

このような近時の裁判例の傾向を確認すると共に、特許権者側、被疑侵害者側において、どのような訴訟戦略が有り得るか、若干の考察・提言を行った。

目次

第 1. 概要

1. “発明の要旨認定”の場面について(無効論/新規性・進歩性において)
2. “発明の技術的範囲”を解釈する場面について(充足論において)
3. 検証方針

第 2. 検証結果

第 3. 考察・提言

1. 原告(特許権者)の立場から
2. 被告(被疑侵害者)の立場から
3. 小括

第 4. 結語

第 1. 概要

1. “発明の要旨認定”の場面について(無効論/新規性・進歩性において)

(1) リパーゼ最高裁判決(平成 3 年 3 月 8 日, 民集 45 卷 3 号 123 頁)は、「要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細

書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。」と判示して、新規性・進歩性判断のための“発明の要旨認定”の場面におけるクレーム文言解釈では、特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるとされた。

リパーゼ最判以後の下級審裁判例は、例えば、平成 12 年(行ケ)第 374 号は、「審決取消訴訟において、特許請求の範囲の記載の技術的意義を一義的に明確に確定することができないときに、発明の詳細な説明や図面を参酌することが許されることは、原告主張のとおりであるものの、それは、あくまで、特許請求の範囲に記載されている文言自体の技術的意義が不明確な場合に、その意義を確定する限度においてのことであり、この限度を超えて上記参酌が行われることになれば、それは、特許請求の範囲に記載されていない事柄を、発明の詳細な説明から取り込んで発明の内容とすることになるのであり、このようなことが許されるものでないことは、論ずるまでもないことである。」と判示した。

前記最高裁判例を受けて、2003年頃までの判例実務は、発明の要旨を認定する場面では、発明の詳細な説明等の参酌を厳しく制限して特許請求の範囲を解釈し、一方、特許発明の技術的範囲の画定場面では、その参酌を広く認めつつ特許請求の範囲を解釈していたとされている。しかし、そのようなダブルスタンダードは、果たして現行法が当初から予定している本質的なものであるのか、また、今後も維持されるべきものであるのかについては、更なる検討が必要であるとともに、審査の段階から侵害訴訟の段階まで、全ての場面において統一的な基準で特許請求の範囲を解釈することも視野に入れることができるのではないかという問題提起がなされていた（弁理士・高橋英樹「発明の要旨と特許発明の技術的範囲」, パテント 2003年 Vol.56 No.5）。

これと同様の意見は、例えば、生田哲郎弁護士・弁理士も、平成18年(ネ)10007号判決の裁判例解説において、「発明の要旨を認定する場面と、侵害訴訟において特許発明の技術的範囲を認定する場面とでは、明細書の発明の詳細な説明の参酌についての原則と例外が逆転しています。…上記のような『ダブルスタンダード』…については、批判的な見解もあります。」と解説している（「発明」, 2007年 No.2, 38頁）。同事案においては、控訴人が、リパーゼ最判の判示事項を、侵害事件における充足論の特許発明の技術的範囲の解釈指針として直接的に採用することを主張していたようであるが、「仮に、控訴人主張のとおり、特許発明の技術的範囲の解釈において、従来技術から明確になる事柄については、それ以上発明の詳細な説明の記載等により限定して解釈すべきではないとすることが許されるならば、発明の詳細な説明の記載等とは無関係に、特許請求の範囲の解釈の名の下に、随意に新たな技術を当該発明として取り込むことにもなりかねず、このような結果が、上記発明の公開の趣旨に反することは明らかである。」と判示されている。（「知っておきたいソフトウェア特許関連判決（その10）」, パテント 2008年, Vol.61 No.3）

このような議論の移り変わりを踏まえつつ、近時の下級審裁判例を見ると、平成25年度及び平成26年度特許委員会第1部会の報告（パテント 2014年3月号及び10月号参照）のように、進歩性判断のための“発明の要旨認定”の場面におけるクレーム文言解釈において、明細書中の発明の詳細な説明や図面を詳細に参

酌したものが寧ろ多数である。

(2) また、明確性要件に関する下級審裁判例を概観しても、例えば平成13年(行ケ)第346号は、リパーゼ最判について「上記判例は、特許出願に係る発明の新規性あるいは進歩性を判断する場合における、特許出願に係る発明の請求項の要旨の認定について述べた判例であり、旧特許法36条5項について判断をしたものではないから、本件については、その適用はない、と解すべきである。」と言及して、「特許請求の範囲の記載の技術的意義を一義的に明確に確定することができない」場合であっても、明確性要件については、特許請求の範囲の記載のみに基づいて判断するべきであるとした。

しかし、近時の下級審裁判例は、例えば平成20年(行ケ)第10107号が、「特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載のみならず、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術的常識を基礎として、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という観点から判断されるべきである。」と判示しており、明確性要件の判断の場面においてさえも、“発明の要旨認定”を明細書の発明の詳細な説明や図面を参酌して行うとされている。

(3) 以上のとおり、近時の下級審裁判例は、必ずしもリパーゼ最判を形式的に適用せず、明細書の発明の詳細な説明や図面を参酌して“発明の要旨認定”を行う裁判例が寧ろ多数となっている。

2. “発明の技術的範囲”を解釈する場面について（充足論において）

(1) 民事訴訟（特許権侵害訴訟）の充足論においては、特許法70条2項に基づき明細書の発明の詳細な説明や図面を参酌して特許発明の技術的範囲を判断するため、リパーゼ最判に基づいて認定される“発明の要旨”と、民事訴訟における“発明の技術的範囲”とは、理論上、必ずしも一致しない。

学説上も、技術的範囲の解釈、すなわち侵害裁判所における特許法70条1項の解釈に対しては本判決の射程は及ばないとするものが殆どであった（吉田広志、特許判例百選〔第4版〕61事件の解説）。

そのため、クレーム解釈という意味において同じであっても“発明の要旨”と“発明の技術的範囲”とは

異なり、「ダブルスタンダード」であるとの考え方が、実務家の間に漠然と広がっていたように思われる。

(2) このような、「発明の要旨」と「発明の技術的範囲」との関係について、塩月秀平元知財高裁判事は、「要旨認定は当該発明の実体の把握という作業であるのに対し、発明の技術的範囲確定は、被疑侵害製品製法との対比における作業である、という具合に、両者は道具としての位置づけを異にしている。後者は、相対的な認定手法であり、また、狭くなる方向での、例えば信義則法理の適用と、広くなる方向での均等論の適用がある。要旨認定が発明の実体の把握であることからクレーム解釈のとおりであるのが原則であるのに対し、技術的範囲の確定においては、被疑侵害物品や方法との対比が必要になることから、クレーム解釈に基づく発明の実体把握からの幅が生じることが多い」(パテント 2013 年 Vol.66 No.10) と述べて、両者の相違点を指摘した。

もっとも、塩月元判事は、リパーゼ最判について、「特許請求の範囲の記載は、発明の要旨や権利範囲のかかわる事項(構成要件)が凝縮して記載されているため、それを通読しただけでは、意味内容を把握できない場合が大部分である。…本判決(リパーゼ最高裁判決)が、…発明の要旨を認定するに際して、発明の詳細な説明の記載を参酌することができる例外的な場合…というのは、このような場合をいうのではない。」と述べており(最高裁判所民事判例解説民事篇平成3年度39頁)、発明の技術内容を理解するために発明の詳細な説明を参照することは許されるという見解であるので、上記のような両者の相違点を踏まえても、両者が相違する「ダブルスタンダード」を正面から容認した訳ではない。

この点について、飯村敏明元知財高裁判事は、「リパーゼ最高裁判決は、確かに、発明の詳細な説明を参酌することができる場合について、一般論を述べています。しかし、同最高裁判決は、かなり特殊な事案について、原審判決が、特許請求の範囲について無理な限定解釈したことに対して、その判断に誤りがあったとした判決ですから、基本的には、事例についての判断であり、その射程は、さほど広いものではないと理解して差し支えないと思われます。」(飯村敏明「特許出願に係るいわゆる発明の要旨の認定」平成3年行政関係判例解説(ぎょうせい、平成5年)、パテント 2011 年 Vol.64 No.14) と述べており、リパーゼ最判は事例

判決であるとして、「ダブルスタンダード」を容認しない方向性を示した。

(3) そもそも、特許権侵害訴訟の充足論において、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して「発明の技術的範囲」を確定する際は、ほぼ例外なく、同記載を「発明の技術的範囲」を限定的に解釈する方向であり、多くの裁判例において、そのような限定解釈の結果、非充足と判断されている(例外は、均等論に関する平成10年のボールスプライン最判以前に、3件存在した程度である。)

- ① 大阪地判平成1年5月31日無体集21巻2号470頁、昭和61年(ワ)11250号「柱等保護具事件」は、角度が「90°よりやや大きい」は被告製品が厳密な意味で「鋭角」でないと認定しながら、約90°でも発明の詳細な説明に記載された効果を奏することを理由として、クレーム文言の「鋭角」は約90°を含むと解釈して、充足性を認めた。
- ② 大阪地判昭和61年3月14日判時1200号142頁、昭和59年(ワ)8943号「電気カミソリ事件」は、クレーム文言の「垂下」を発明の詳細な説明に記載された効果を考慮して解釈すれば、被告製品の「交叉」も含むとして、充足性を認めた。
- ③ 大阪地判昭和54年2月28日無体集11巻1号92頁、昭和52年(ワ)3461号「人工植毛用植毛機事件」は、クレーム文言の「嵌着」を発明の詳細な説明に記載された効果を考慮して解釈すれば、被告製品の「螺着」も含むとして、充足性を認めた。

このような傾向は、特許権侵害訴訟において無効理由を権利濫用の抗弁として主張することを認めたキルビー最高裁判決(平成12年4月11日民集第54巻4号1368頁)以前は、被告製品が広いクレームの範囲には属するものの、この広いクレームは進歩性欠如の無効理由を有する場合、クレームを限定解釈して非充足とすることにより、妥当な結論を導けるという価値判断があったためと考えられる。

これに対し、キルビー最高裁判決以降は、そのような広いクレームであれば、進歩性欠如を理由に権利濫用の抗弁を判示可能となり、特許法104条の3創設以降は無効の抗弁を判示可能となったため、上記のような場合を念頭に置いて、充足論においても、過度の限定解釈する必要はなくなった。

3. 検証方針

以上のような事情を踏まえると、リパーゼ最判(平成3年)直後は同最判が形式的に適用される事例が多

かったとしても、近時では、リパーゼ最判を形式的に適用する事例が減少し、明細書の発明の詳細な説明や図面を参酌して“発明の要旨認定”を行う裁判例が多数であること、及び、キルビー最判（平成 12 年）以降は、過度に限定解釈して非充足とする必要がなくなったため、無効論における“発明の要旨認定”と充足論における“発明の技術的範囲”とが合致するように論理立てすることが可能となり、裁判例においては、両者が齟齬する判決は、存在しないのではないかという仮説を定立した。

更に続いて、キルビー最判（平成 12 年）以降は、充足論及び無効論において、統一的なクレーム解釈を前提としている裁判例が増えているのではないかと、という仮説を定立した。

このような仮説を検証すべく、平成 20 年以降の特許権侵害訴訟判決のうち、充足論と無効論の両方を判断した判決を検討した。

さらに、各特許権侵害訴訟判決を検討するのみならず、それぞれの事案で問題となった特許権につき、無効審判及び審決取消訴訟が提起されていることが多いことを踏まえて、これらに対応する審決取消訴訟判決もすべて検討し、民事訴訟（特許権侵害訴訟）と行政訴訟（審決取消訴訟）との間でクレーム解釈に齟齬があるか否かも検証した。

第 2. 検証結果

1. 検討した裁判例のうち、充足論と無効論の両方を判断した特許権侵害訴訟判決、及び、行使された特許に係る無効審判の審決取消訴訟は、以下のとおりであった。

	特許権侵害訴訟	審決取消訴訟
平成 20 年	10	8
平成 21 年	19	7
平成 22 年	17	5
平成 23 年	16	13
平成 24 年	14	9
平成 25 年	23	3
平成 26 年 4 月まで	8	4

2. 先ず、一つの特許権侵害訴訟の判決中で充足論と無効論とでクレーム解釈が異なり、“発明の技術的範囲”は限定解釈して非充足とし、“発明の要旨”は広く解釈して新規性喪失ないし進歩性欠如と結論した裁判例は皆無であった。

この点は、我々が想定した仮説のとおりであった。殊更に充足論と無効論とで齟齬するクレーム解釈を行わなくても、非充足または無効の何れかを判示すれば請求棄却の判決を出せるので、無理をする必要はないことも指摘できる。

3. 特許侵害訴訟では、充足論におけるクレーム解釈（“発明の技術的範囲”）をそのまま無効論のクレーム解釈（“発明の要旨”）としていると思われる。

この場合、特許法 70 条 2 項に基づいて、明細書の発明の詳細な説明や図面を参酌して確定した充足論におけるクレーム解釈を無効論と“共有”しているため、リパーゼ最判との整合性に疑問があるものの、発明の要旨認定の近時の裁判例の傾向に沿っている。この点は、上記 2 の検討結果と表裏の関係にあると言えよう。

4. 充足論においてクレーム文言が「一義的でない」と断ってから発明の詳細な説明を参酌した特許侵害訴訟判決の紹介

近時このような論理の流れを採用する裁判例が散見される（ジュリスト No.1406, 2010.9.1, 前田健,「明細書の開示内容のクレーム解釈への参酌の方法」162 頁参照）、当該判決中でなくても、後に別件無効審判ないし訴訟中で新規性喪失/進歩性欠如の無効論が議論される時に充足論におけるクレーム解釈と同じ発明の要旨認定がなされることも意識して、本来的には不要であるが、充足論においてクレームの文言が「一義的に明確でない」旨を断っているものと理解することも可能である。

特に、平成 25 年(ワ)第 14825 号は、充足論における発明の技術的範囲の解釈において「一義的でない」と判示した上で、充足論で問題となった文言に関する無効論（進歩性欠如）における発明の要旨認定は、充足論における解釈と同様に認定している。以下に、該当箇所の判示部分を引用する。

平成 19 年(ネ)第 10027 号（電気）

（充足論）

「…構成要件 D1 のうち、ハーフデュープレックス方式の場合の送信の条件である『受領期間』の意義は、本件特許発明の請求項の記載からは一義的に明確とはいえない。そこで、本件特許明細書の【発明の詳細な

説明】を参酌すると…」

平成 20 年(ワ)第 36814 号 (電気)

(充足論)

「各文献の記載によれば、『スキヤッタグラム』とは、広義では、『互いに関連する二つの変量の関係を平面上の図に表示したもの』を意味し、狭義では、『測定された 2 つの指標を X, Y 軸にとり、2 次元座標軸上の 1 つの点として表示する』ものを意味するものと認められる。本件発明における『スキヤッタグラム』がどのような意味を有するものであるかについては、特許請求の範囲の記載からは一義的に明確とはいえない。また、『2 次元スキヤッタ頻度データ』という用語が一般的なものでないことについては、当事者間に争いが無い。

…本件明細書の発明の詳細な説明中には、次の記載が存在する。…」

平成 21 年(ワ)第 3527 号 (機械)

(充足論)

「構成要件 1A3' は、単に、『液体インク収納容器の搭載位置を検出する』と記載されているだけであり、『搭載』とは『船・車・飛行機などに資材を積みこむこと』を、『位置』とは『ある人・物・事柄が、他との関係もしくは全体との関係で占める場所、あるいは立場』を、『検出』とは『検査して見つけ出すこと』を、それぞれ意味するものであるから (広辞苑第 5 版 152 頁, 860 頁, 1879 頁), 『搭載位置』というだけでは、それが絶対的な位置関係 (インクタンクが現に装着されているキャリッジ上の特定の箇所) を意味するのか、相対的な位置関係 (例えば、インクタンクが現に装着されている場所が、その本来装着されるべき場所との関係で、正しいものか否か。) を意味するのかは、一義的に明確であるとはいえないというべきである。

そこで本件明細書の発明の詳細な説明を見ると、…」

平成 21 年(ネ)第 10006 号 (機械)

(充足論)

「構成要件(d)の『縫合材』は、『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』という通常の意味とは、異なる意味で用いられている。他方、『縫合』の意味が多義的であることもあ

り、特許請求の範囲 (請求項 1) の記載からは、『縫合材』の技術的意義を一義的に確定することができない。

イ 本件明細書の記載等

本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参照する。…」

平成 23 年(ワ)第 3850 号 (機械)

(充足論)

「『薄肉』の文言からすれば、『突条』の厚みは、少なくとも他のいずれかの部位と対比して『薄い』ものをいうと解されるものの、対比の対象は必ずしも一義的に明らかではない。したがって、『薄肉』の意義を検討するに当たっては、本件明細書の記載も斟酌して検討する必要がある。…」

平成 23 年(ワ)第 27102 号 (電気)

(充足論)

「『アクセス閾値』と『アクセス閾値ビット』との関係については、本件特許の特許請求の範囲には、『アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求め』ること (構成要件 D) が記載されているのみであるから、特許請求の範囲の記載からは、『アクセス閾値』が『アクセス閾値ビット』からどのように求められるのか、また、『アクセス閾値』と『アクセス閾値ビット』がどのような関係にあるのかについて、必ずしも一義的に明らかであるとはいえない。

イ 本件明細書等の記載…」

平成 25 年(ワ)第 14825 号 (電気)

(充足論)

「特許請求の範囲に用いる用語は、明細書及び特許請求の範囲を通じて統一して使用し、特許請求の範囲又は明細書においてその意味が特に定義されているときは、これに従うべきである。

また、『識別番号』という語は学術用語ではなく、本件発明 1, 6 に係る【特許請求の範囲】の記載によっても当業者においてその意義を一義的に明確に理解することはできないというべきであるから、明細書の【発明の詳細な説明】を参酌してその意義を確定する必要がある。…」

本件発明 1, 6 における課題とその解決手段及び上記ウの実施例についての記載からすると、本件発明 1,

6における「識別番号」の技術的意義は、『ユーザがいずれの広告情報に基づいて架電してきたかを識別するための番号であって、広告情報ごとに割り当てられている』機能（識別機能）を有するとともに、『前記データベースから該識別番号に関連付けられた前記連絡先番号を抽出』する機能（自動転送電話番号機能）を有することにあると解するのが相当である。』

（無効論／進歩性欠如）

「前記のとおり、本件発明1にいう『識別番号』とは、『ユーザがいずれの広告情報に基づいて架電してきたかを識別するための番号であって、広告情報ごとに割り当てられている』機能（識別機能）を有するとともに、『前記データベースから該識別番号に関連付けられた前記連絡先番号を抽出』する機能（自動転送電話番号機能）を有するものであると解される。」

以上の各裁判例は、何れも電気分野又は機械分野であった。化学分野においては、充足論におけるクレーム解釈（「発明の技術的範囲」）において「一義的でない」と断ってから発明の詳細な説明を参照するという論理を展開した侵害訴訟判決は見当たらなかった。これは、化学分野では、組成物の特定としても、数値限定としても、クレーム文言が明確であることが多く、発明の詳細な説明を参酌して限定的に解釈すべきケースが少ないことが一因ではないかと考える。

このような、化学分野と電気・機械分野との相違については、「本判決（リパーゼ最判）は語句の定義や概念の上下関係・包含関係が比較的明確な化学分野の事案である。機械分野や機能的な記述の場合は、クレームの語句がそれ自体では直ちに理解できないことが少なくないと思われ、その場合に本判決がどこまで先例的価値を有するかは難しい。しかし、少なくとも、語句の意味が比較的明確に用いられている分野では、本判決は現在でも強い意義を有していると考えべきである」と評釈されている（吉田広志、特許判例百選〔第4版〕61事件の解説）。

5. 最判平成27年6月5日（平成24年（受）第1204号、平成24年（受）第2658号）

著名な判例の一つに、プロダクト・バイ・プロセス（PBP）クレームの解釈に関する最高裁判決がある。

同最高裁判決は、「物の発明についての特許に係る

特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定される」として、PBPクレームについて、充足論における発明の技術的範囲の解釈の場面でも、無効論における発明の要旨認定と同じ基準（物同一性説）により行うことを示した判例である。同最高裁判決の直接の射程距離はPBPクレームの解釈論かもしれないが、最高裁としての統一的クレーム解釈を行う姿勢を読み取れる。

同最高裁判決においては、千葉裁判官が補足意見として、「平成16年の特許法の改正により同法104条の3が創設され、侵害訴訟において特許無効の抗弁を主張することが可能となり、これにより、同条に係る無効の抗弁の成否（当該発明の新規性・進歩性の有無）を判断する前提となる発明の要旨認定をする場面と、侵害訴訟における請求原因として特許発明の技術的範囲を確定する場面とが同一の訴訟手続において審理されることとなった。そうすると、両場面におけるPBPクレームの解釈、処理の基本的な枠組みが異なることは不合理であるから、これを統一的に捉えるべきであり、このことは我が国の特許法制上当然のことであって、多数意見は、この見解を前提に、両場面ともいわゆる物同一説により考えることにしているのである。」と述べている。

この点、山本裁判官も、「特許性判断における『発明の要旨』と侵害の判断における『特許発明の技術的範囲』とは、クレーム解釈として本来は一致すべきものである」と前置きして、「PBPクレームについては、例外として、特許発明の技術的範囲の確定が、特許無効の抗弁における発明の要旨認定と同様には考えられない場合も存在することを認めるべきである」と意見を述べており、少なくとも原則として、両者の解釈は一致すると考えている。

6. なお、一つの特許権侵害訴訟の判決中で充足論と無効論とでクレーム解釈が異なるようにも読める裁判例を1件見出したため、念のため検討する。（東京地判平成23年（ワ）第29178号「ネットワークゲーム用サーバ装置事件」（請求項は別紙1参照）

（1）充足論におけるクレーム解釈

同判決は、「複数のゲーム」という構成要件について、充足論においては、明細書等の記載を参酌して、

限定的にクレーム解釈して、非充足とした。

以下に、充足論に関する判旨を紹介する。

「(2) 「複数のゲーム」の意義

…以上の本件明細書等の記載によると、構成要件 B の『複数のゲーム』は、所定の価値を有する対価データを獲得するために必要とされるポイントを蓄積するためにユーザによって行われるものであり、メインゲームとミニゲームとからなるものであると認められる。

そうすると、ポイントを蓄積するためのゲームである『複数のゲーム』（構成要件 B）と、対価データを取得する『ゲーム』（構成要件 A）とは、ポイントがないと対価データを取得するゲームができない、という点で、『ポイント』により関連付けられていると認められる。

その一方で、『複数のゲーム』におけるメインゲームとミニゲームとの間には、それらのゲームが内容や所要時間の異なるものとされ、そのためにユーザが自由に選択でき、結果としてゲームが単調とならずにユーザに継続的にゲームを行わせることができるものとされていることに鑑みると、それらのゲームの間には関連付けがされておらず、個々のゲームで内容が完結するものであると認定するのが相当である。

そして、本件発明の目的が、本件明細書等の段落【0004】の記載から、継続的にユーザに対価データを収集させることであると認められることに鑑みると、構成要件 A の『ゲーム』と構成要件 B の『複数のゲーム』の関係は、前者は上記目的を達するための直接の手段として主たるゲームに位置付けられ、後者は上記目的を達するためにポイントを獲得する手段としての予備的ゲームに位置付けられると認定するのが相当である。」

「(3) 被告サーバ装置の構成要件充足性

上記(2)イを前提に、本件ゲームにおける『ミッション』及び『リーグ』（試合）が構成要件 B の『複数のゲーム』に該当するか、以下、検討する。…

『リーグ』（試合）と『ミッション』の関係についてみると、上記認定した本件ゲームの主たる目的に照らすと、本件ゲームにおいて、上記主たる目的を達するための直接の手段として主たるゲームに位置付けられるのは、ユーザがそのチームで他のユーザと対戦する

ゲームである『リーグ』（試合）であるといえるから、『リーグ』（試合）が本件ゲームの主たるゲームに位置付けられると認められる。これに対して『ミッション』は、これを行うことでユーザが選手カードや、その強化に必要な所持強化ポイントを獲得することができるゲームであるから、かかる『ミッション』は、ユーザが『リーグ』（試合）で勝利する準備として行うものであるといえるから、『リーグ』（試合）に対する予備的ゲームに位置付けられると認められることができる。

そうすると、本件ゲームにおいて『リーグ』（試合）と『ミッション』とは、主たるゲームと予備的ゲームとして関連付けられたゲームであると認められ、『ミッション』はそれ自体で内容が完結するゲームであると認めることはできない。

したがって、本件ゲームの『リーグ』（試合）と『ミッション』とをもって本件発明の構成要件 B の『複数のゲーム』に当たるものではないと認めるのが相当である。

また、『ミッション』は前記認定したとおり、単一のゲームからなるものであり、それ自体が複数のゲームからなるものではないから、『ミッション』単体で構成要件 B の『複数のゲーム』に当たることもないと認定するのが相当である。

よって、本件ゲームは、『複数のゲーム』を備えておらず、被告サーバ装置は本件発明の構成要件 B の『複数のゲーム』を充足しない。」

(2) 無効論におけるクレーム解釈

これに対し、同判決は、「複数のゲーム」という構成要件について、無効論においては、充足論における上記解釈を引用することもなく、また、明細書等の記載を参酌することもなく、以下のように淡々と当てはめて、乙3発明（主引用例）が「複数のゲーム」を有すると一致点を認定して、進歩性欠如とした。

以下に、無効論に関する判旨を紹介する。

「乙3発明の『ドラゴンクエストNET』は本件発明の『ネットワークを介してユーザが使用する端末装置との間でデータの送受信を行い所定の価値を有する対価データをユーザに獲得させるゲーム』に、乙3発明の『カードのほこら』、『スライムキヤッチャー』、『格闘場』、『モンスタースロット』、『ホイミでHI&LOW』、『スライムハット』、『のみの市』、『グランマーズの館』

及び『隠しゲーム』は、本件発明の『ゲーム』に、…それぞれ相当する。」

(3) 考察

充足論では、発明の詳細な説明を参酌して、限定解釈して非充足とした。

無効論では、少なくとも明示的に限定解釈は行わず、淡々と当て嵌めた。

もっとも、本件事案の（進歩性欠如の）無効論における発明の要旨認定を、充足論における限定的な解釈と同じとしても、乙3発明のそれぞれの小ゲームは、メインゲームの「カードのほこら」と関連付けがされておらず、個々のゲームで内容が完結する予備的なゲームである対比可能であった。

そうであるならば、（進歩性欠如の）無効論における要旨認定及び対比は、充足論における発明の技術的範囲の解釈と、結論において齟齬しない。

7. また、特許権侵害訴訟の判決中の無効論と、当該特許につき審決取消訴訟の判決中の無効論におけるクレーム解釈とが明確に異なる裁判例を1組見出したため、以下に検討する。（大阪地判平成21年10月29日、平成19年（ワ）第13513号「X線異物検査装置事件」）（知財高判平成22年2月3日、平成21年（行ケ）第10113号）（請求項は別紙2参照）

(1) 特許権侵害訴訟（大阪地判）の無効論におけるクレーム解釈

大阪地判は、「『片持ちフレーム』が「いかなる構造のものかについては、特許請求の範囲の記載からは一義的に明らかとはいえない」として、明細書等の記載を参酌して、限定的にクレーム解釈して、有効と判断した。

以下に、大阪地判の無効論に関する判旨を紹介する。

「…上記段落【0014】の記載によれば、『片持ちフレーム』は、垂直支持部と同垂直支持部から横方向に延びた水平支持部とから成るものであり、水平支持部は、その一端において垂直支持部に支持されているものと解される。また、段落【0019】の記載によれば、単一の垂直支持部に複数の水平支持部がいずれもその一端で取り付けられている実施例が示されており、段落【0027】の記載によれば、搬送機構とX線検出器とを

別個の水平支持部によって垂直支持部に片持ち支持させることが示されている。

そして、段落【0016】では、X線発生器、搬送機構、X線検出器等の構成部分が一体に支持されるものであることが示されている。

以上を総合すると、構成要件Bの『片持ちフレーム』は、単一の水平支持部で搬送機構及びラインセンサを支持する場合のほか、二つの水平支持部によってそれぞれ搬送機構及びラインセンサを支持するものも含まれるが、いずれであっても、当該水平支持部が単一の垂直支持部に一体に支持されるひとまとまりのものでなければ、搬送機構及びラインセンサを支持する片持ちフレームとはいえないと認められる。…

公用物件は少なくとも本件特許発明の構成要件Bに係る構成を備えていないから、本件特許発明は公用物件によって実施された発明と同一とは認められず、特許法29条1項2号に該当しない。」

(2) 審決取消訴訟（知財高判）の無効論におけるクレーム解釈

知財高判は、明細書等の記載を検討した上で、「片持ちフレーム」自体の支持構造の如何を問わないものであると判断して、要旨認定の誤りを理由に、特許維持の審決を取り消した。

以下に、知財高判の無効論に関する判旨を紹介する。

「…本件発明における『片持ちフレーム』については、特許請求の範囲の記載における記載のとおり、『一方の端部を自由端とし他方の端部を支持端と』するものであるというほかに、発明の詳細な説明の記載中において、その構造自体が更に一般的に限定されたものであることを前提とする記載はない。

また、発明の実施の態様として記載された部分において、『基部上に垂直に立てた垂直支持部と、該垂直支持部から横方向に延びた水平支持部を備えた構成とすることができ』ると記載されるものの、本件発明の『片持ちフレーム』自体の支持構造がこのような構成に限定される趣旨の記載は存在しない。…

本件発明の『片持ちフレーム』は、少なくとも搬送機構及びラインセンサの下部に工具や交換部品を挿入することのできる空間を作出し、メンテナンスを容易にするために採用された構成であり、本件発明の効果

は、『一方の端部を自由端とし他方の端部を支持端と…する』という『片持ちフレーム』の構造そのものによって導かれ、『片持ちフレーム』自体の支持構造の如何を問わないものであるということが出来る。』

(3) 考察

侵害訴訟は、「片持ちフレーム」の支持構造を限定解釈し、新規性を認めた。

これに対し、審決取消訴訟は、「片持ちフレーム」自体の支持構造の如何を問わないものと解釈して、要旨認定の誤りを理由に、特許維持の審決を取り消した。

本事例は、侵害訴訟と審決取消訴訟とで、発明の要旨認定が異なった一事例として紹介した。尤も、別事件において、別の裁判体が異なる判断をすることは本来的に予定されているので、知財高判は、ダブルスタンダードを否定する趣旨を判決に籠めたと言えないと思われる。

第3. 考察・提言

以上のような下級審裁判例の近時の傾向を踏まえると、特許侵害訴訟における攻撃防御において、一定の戦略があり得る。

1. 原告（特許権者）の立場から

仮想事例として、限定解釈により発明の技術的範囲を狭く解釈しても充足である可能性が高い場合で、限定解釈により進歩性欠如の無効理由が成り立たない可能性が高まる場合を考える。

この場合、原告としては、充足論における発明の技術的範囲の解釈において、特許法70条2項に基づいて発明の詳細な説明及び図面を参酌することで、敢えて限定解釈して狭く文言解釈するという戦略がありうる。

一般論としては、原告は、充足論の場面ではクレーム解釈を可及的広く主張することが通常であるが、充足論と無効論とで統一的にクレーム解釈が行われるならば、そのような訴訟戦略も一考に値する。

2. 被告（被疑侵害者）の立場から

(1) 上記仮想事例と同様に、限定解釈により発明の技術的範囲を狭く解釈しても充足する可能性が高い場合で、限定解釈により進歩性欠如の無効理由が成り立たない可能性が高まる場合を考える。

この場合、被告としては、充足論における発明の技術的範囲の解釈においては敢えて限定解釈せずに広く文言解釈するという戦略がありうる。

一般論としては、被告は、充足論の場面ではクレーム解釈を可及的狭く主張することが通常であるが、充足論と無効論とでクレーム解釈が統一されるならば、そのような訴訟戦略も一考に値する。

(2) 一般的に、クレームが限定解釈されれば非充足となる可能性があるが、他方、限定解釈されると進歩性欠如の無効理由が成り立たない可能性が高くなる。

したがって、被告としては、充足論と無効論とでクレーム解釈が統一されると、どの程度強く限定解釈を主張すべきかが微妙となる。すなわち、限定解釈の結果、それでも充足すると判断されてしまい、且つ、限定解釈により進歩性ありとなれば、被告にとって最悪である。

そうであるならば、侵害訴訟においては充足論のみならず無効論においても、充足論で主張した限定解釈したクレームを前提に主張するとともに、同時並行的に無効審判も提起し、無効審判においては、限定解釈をせずに発明の要旨認定を広く主張するという戦略もある。

そうすれば、侵害訴訟の一審と無効審判とで、異なるクレーム解釈に基づく充足論と無効論を主張することができる。

最終的に知財高裁において一体的に審理されるとしても、その段階に至れば、限定解釈に基づく充足論と、限定解釈をしない広い発明の要旨に基づく無効論のどちらが強い議論か見通しが立つため、効率的な主張を為し得ると思われる。

3. 小括

何れにしても、充足論における発明の技術的範囲と無効論/新規性・進歩性における発明の要旨とで統一的にクレーム解釈するという近時の傾向は否定し難いものである以上、原告の立場からも、被告の立場からも、特許侵害訴訟における攻撃防御について、このような裁判例の傾向を踏まえて戦略を練る時代が到来したと言えるかもしれない。

第4. 結語

上掲したとおり、平成20年以降の文字通り^レ全ての^レ特許権侵害訴訟を検討し、充足論と無効論の両方を判

断した特許権侵害訴訟判決（107件）を研究すると共に、行使された特許に係る無効審判の審決取消訴訟（49件）を研究した結果、実務家の間に漠然と広がっていた「ダブルスタンダード」という考え方について、近時の下級審裁判例は、充足論において発明の詳細な説明を参酌してクレーム解釈した後、無効論における発明の要旨認定においても同様に解釈する結果、充足論と無効論とで統一的なクレーム解釈を行う傾向にあることを検証した。

特に、充足論において、クレームの文言が「一義的でない」旨を断ってから参酌を始めている侵害訴訟の判決が目立ってきたことは、後に別件無効審判ないし訴訟中で新規性喪失/進歩性欠如の無効論が議論されるときにも、充足論におけるクレーム解釈と同じ発明の要旨認定がなされることも意識して、本来は不要であるものの、充足論においてもクレームの文言が「一義的に明確でない」旨を断っているものと考えられ、統一的解釈の姿勢を示す兆候の一つと考えられる。

また、PBPクレームについて、充足論における発明の技術的範囲の解釈と、無効論/新規性・進歩性における発明の要旨認定とを、(少なくとも原則として)同じ基準により行うとした最判平成27年6月5日（平成24年(受)第1204号、平成24年(受)第2658号）の存在感も大きい。

ところで、特許庁の現行審査基準は、新規性喪失・進歩性欠如の無効理由を判断する際の“発明の要旨認定”について、リパーゼ最判を挙げており、本稿で述べたような近時の傾向を採り入れてはいない。尤も、審査基準は法規範でなく、審理の基準でもないから、裁判所は勿論のこと、特許庁審判体もこれに拘束されない（無効2008-800124号審決は、「請求人は、『審査基準』を根拠としているが、『審査基準』は法規範ではなく、また『審理』の基準でもないから、当審における判断が、これに拘束されるものではない。」と説示している。）

今般の検証作業は、非常に多くの判決文を検討する必要があったことから、特許委員会第1部会に所属する7人が協力して検討した。

成果物として多数の裁判例を紹介する検証と異なり、一定の方向付けの下で該当する判決が存在しないことを検証していくという地道な作業ではあったが、本稿の検証のような観点から裁判例を隈なく検討する機会は無いためと思われるので、実務に向けて一定の貢献

を為し得たものと信じて、本論考の結語とする。

以上

(別紙1) 特許第3454357号のクレーム(平成23年(ワ)第29178号)

【請求項1】

- A' ネットワークを介してユーザが使用する端末装置との間でデータの送受信を行い、所定の価値を有する対価データをユーザに獲得させるゲームであつてかつ前記価値が異なる複数の対価データが存在するゲームを進行させるネットワークゲーム用サーバ装置であつて、
- B' 前記対価データを獲得するために必要とされるポイントの獲得が可能な複数のゲームの中から1つのゲームをユーザに実行させるためのゲーム実行手段と、
- C' - 1 前記ゲーム実行手段によってユーザが行ったゲームの結果に応じて当該ユーザに所定のポイントを付与するポイント付与手段と、
- D' - 1 前記ポイント付与手段によってユーザに付与された現在のポイントを表すポイント表示部と、対価データ付与を行うかどうかを選択するメニュー選択部とを含む意思確認画面を前記端末装置に表示するためのデータを前記端末装置に送信してこれを表示させた後に、前記ポイント付与手段によってユーザに付与されたポイントに応じて所定の価値を有する対価データを当該ユーザに付与する対価データ付与手段であつて、該対価データの獲得に必要なポイントが前記対価データの価値に応じて異なる対価データ付与手段と、
- E' 前記端末装置を使用するユーザに関連付けて当該ユーザが獲得したポイント及び対価データを管理するユーザ情報管理手段と、
- F' 前記端末装置から対価データの付与を要求する対価データ付与要求を受信する対価データ付与要求受信手段と、
- G' 前記ユーザ情報管理手段によって管理されている対価データの1つを指定するデータを受信し、指定された対価データに対応したポイントを表示するポイント表示部とポイント交換を行うかどうかを選択するメニュー選択部とを含むポイント表示画面を前記端末装置に表示するためのデータを前記端末装置に送信してこれを表示させた後に、前記ユーザ情報管理手段によって管理されている対価データと当該対価データに対応して定められたポイントとの交

- 換を要求するポイント交換要求を前記端末装置から受信するポイント交換要求受信手段とを備え、
- D' - 2 前記対価データ付与手段は、前記ユーザ情報管理手段によって管理されているポイントが前記獲得に必要なポイント以上であることを条件として、前記対価データ付与要求に応じて前記対価データをユーザに付与するとともに、付与された対価データの価値に応じて定められたポイントを減少させ、
- C' - 2 前記ポイント付与手段は、ポイント交換要求に応じて前記ユーザ情報管理手段によって管理されている対価データを消去するとともに、当該対価データに相当するポイントをユーザに付与することを特徴とするネットワークゲーム用サーバ装置。

(別紙2) 特許第3804687号のクレーム(大阪地判平成19年(ワ)第13513号、知財高判平成21年(行ケ)第10113号)

【請求項1】

X線によって被検査物である食品の異物検査を行うX線異物検査装置において、一方の端部を自由端とし他方の端部を支持端として、少なくとも被検査物を移動する搬送機構および該搬送機構によって移動中の被検査物を透過したX線を検出するラインセンサを支持する片持ちフレームと、漏洩X線を防止するために前記搬送機構および前記ラインセンサを被うカバーとを備え、前記カバーは前記片持ちフレームの自由端側において、前記搬送機構の側面や底面を露出自在に開閉する開閉部分を備えるとともに、前記開閉部分の閉鎖状態を保持する固定器具を備えることを特徴とするX線異物検査装置

(原稿受領2015.9.7)