

特許請求の範囲の用語の解釈によって 特許侵害の判断が相違した事例

(知財高判平成 23 年 9 月 7 日(中間判決), 平成 23 年(ネ)第 10002 号)

(原審: 東京地判平成 22 年 11 月 30 日, 平成 21 年(ワ)第 7718 号)

加藤 浩^(*)

I. 事件の概要

1. 事実関係

本件は、原審において、発明の名称を「餅」とする特許第 4111382 号の特許(以下、この特許を「本件特許」という)の特許権者である X(原審原告・控訴人・越後製菓株式会社)が、Y(原審被告・被控訴人・佐藤食品工業株式会社)において、Y の製品(以下「Y 製品」という)を製造、販売及び輸出する行為が本件特許の侵害に当たる旨主張して、Y に対し、特許法 100 条 1 項及び 2 項に基づき、Y 製品の製造、譲渡等の差止め並びに Y 製品、その半製品及び Y 製品の製造装置の廃棄を求めるとともに、特許侵害の不法行為による損害賠償及び遅延賠償金の支払を求めた。これに対し、Y は、Y 製品は本件特許発明の技術的範囲に属さないものであり、また、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるとして、これを争った。

原審では、Y 製品(切餅)は、本件特許発明の構成要件のうち「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、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け」との要件を充足しないから、Y 製品は、本件特許発明の技術的範囲に属するものとは認められないとして、X の請求をいずれも棄却した。これに対し、X は、原判決の取消しを求めて、本件控訴を提起した。

控訴審である知財高裁では、X の主張を認める中間判決が出され、Y 製品(切餅)が本件特許発明の技術的範囲に属すると判断した。さらに、知財高裁の判決では、本件特許の出願前に、Y により側周面に切り込みを入れた切餅が販売された事実を認めることはできないことから、本件特許発明は、公然実施をされた発明又は公然知られた発明であるとはいえず、また、本件特許出願前に公然実施をされた発明又は公然知られた

発明に基づき容易に想到できたとはいえないと判示した。その後、損害額を争点として審理され、平成 24 年 3 月 22 日、控訴審判決において、Y の損害額として、8 億 275 万 9264 円が認定された。

2. 本件特許発明

本件特許は、平成 14 年 10 月 31 日、X により出願(特願 2002-318601 号)された後、X は、特許庁から拒絶理由通知を受けたので、これに対して、特許請求の範囲等の補正を行ったが、平成 18 年 1 月 24 日に拒絶査定を受けた。そこで、X は、平成 18 年 2 月 27 日、上記拒絶査定に対する不服審判を請求したところ、平成 20 年 3 月 24 日、特許庁は、「原査定を取り消す。本願の発明は、特許すべきものとする。」との審決をした。本件特許発明の請求項 1 に係る発明(以下、本件発明という)は、以下のとおりのものである。

『焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である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、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、この切り込み部又は溝部は、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として、焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成したことを特徴とする餅。』

本件発明を構成要件に分説すると、次のとおりである(以下、各構成要件を「構成要件 A」、「構成要件 B」などという)。

(*) 日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授

- A 焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の
- B 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、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、
- C この切り込み部又は溝部は、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として、
- D 焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウィッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成した
- E ことを特徴とする餅。

本件発明は、発明の詳細な説明において、「餅を焼いて食べる場合、加熱時の膨化によって内部の餅が外部へ突然膨れ出て下方へ流れ落ち、焼き網に付着してしまうことが多い」という問題点や「このような膨化現象は焼き網を汚すだけでなく、焼いた餅を引き上げずらく、また食べにくい。更にこの膨化のため餅全体を均一に焼くことができない」という従来の課題に対して、「本発明は、このような現状から餅を焼いた時の膨化による噴き出しはやむを得ないものとされていた固定観念を打破し、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、しかも切り込みの設定によっては、焼き上がった餅が単にこの切り込みによって美感を損なわないだけでなく、逆に自動的に従来にない非常に食べ易く、また食欲をそそり、また現に美味しく食することができる画期的な焼き上がり形状となり、また今まで難しいとされていた焼き餅を容易に均一に焼くことができ餅の消費量を飛躍的に増大させることも期待できる極めて画期的な餅を提供すること」を目的とした発明である。

発明の効果については、「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、しかも切り込みの設定によっては、焼き上がった餅が単に

この切り込みによって美感を損なわないだけでなく、逆に自動的に従来にない非常に食べ易く、また食欲をそそり、また現に美味しく食することができる画期的な焼き上がり形状となり、また今まで難しいとされていた焼き餅を容易に均一に焼くことができ餅の消費量を飛躍的に増大させることも期待できる極めて画期的な餅となる」というものであり、また、「本発明は、この切り込みを単なる餅の平坦上面に直線状に数本形成したり、X状や+状に交差形成したり、あるいは格子状に多数形成したりするのではなく、周方向に形成、例えば周方向に連続して形成してほぼ環状としたり、あるいは側周表面に周方向に沿って対向位置に形成すれば一層この切り込みによって焼いた時の膨化による噴き出しが抑制されると共に、焼き上がった後の焼き餅の美感も損なわず、しかも確実に焼き上がった餅は自動的に従来にない非常に食べ易く、また食欲をそそり、また美味しく食することができる焼き上がり形状となり、それ故今まで難しいとされていた焼き餅を容易に均一に焼くことができることとなる画期的な餅となる」というものである。

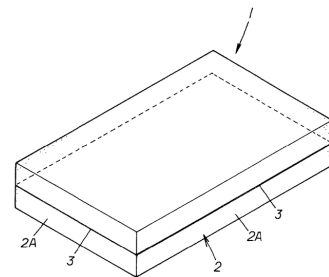


図1

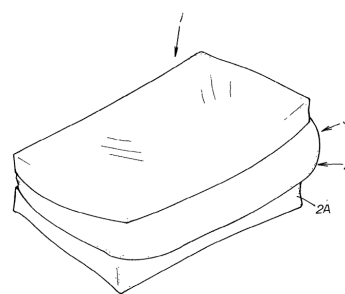


図2

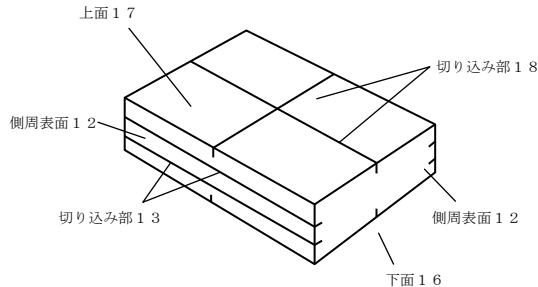
本件特許の図面

図1：第一実施例(切餅に適用した一実施例)を示す斜視図

図2：第一実施例(切餅に適用した一実施例)を示す焼き上がり状態の斜視図

3. Y製品

Y製品においては、上面及び下面に、切り込み部が上面及び下面の長辺部及び短辺部の全長にわたって上面及び下面のそれぞれほぼ中央部に十字状に設けられている(下記図面参照)。



4. 争点

本件の争点は、Y製品が本件発明の構成要件B及びDを充足し、その技術的範囲に属するか否か(争点1)、本件発明にY主張の無効理由があり、Xの本件特許権の行使が特許法104条の3第1項により制限されるか否か(争点2)、Yが賠償すべきXの損害額(争点3)である。

争点1については、構成要件Bおよび構成要件Dの解釈が争われた。とくに、構成要件Bについては、特許請求の範囲に記載された「載置底面又は平坦上面ではなく」という文言が、「側周表面」の修飾語に過ぎないのか(すなわち、底面および上面に切り込み部を設けたものも含まれるのか)、それとも、底面および上面には切り込み部等を設けないことを意味しているのか(すなわち、底面および上面に切り込み部を設けないものに限られるのか)が争われた。本稿では、以下、争点1における構成要件Bの解釈について論じることとする。

II. 判旨

1. 原審：請求棄却

1-1. 原告(X)の主張

(1) 特許請求の範囲の記載

X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」の文言が読点を挟まずに連続して記載されるとともに、この記載の後に読点が付されているとし、このため、構成要件Bの「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は、

切り込み部又は溝部(以下「切り込み部等」という場合がある。)を設ける切餅の部位が「側周表面」であることを明確に特定するために、「側周表面」を修飾するものであることは、文言上明らかであると主張した。

(2) 発明の詳細な説明の記載

Xは、本件明細書の記載によれば、切餅の薄肉部である側面の「切り込みの設定によって」、切餅が最中やサンドウィッチのように焼板状部間に膨化した中身がサンドされた状態に焼き上がって、噴きこぼれが抑制されるだけでなく、見た目よく、均一に焼き上がり、食べ易い切餅が簡単にできることに本件発明の作用効果があるのであって、載置底面又は平坦上面に切り込みが存在するか否かは、このような作用効果とは無関係であるとして、このような本件明細書の「発明の詳細な説明」記載の作用効果を参酌しても、構成要件Bにおいて、載置底面又は平坦上面に切り込み部等を設けた構成の餅を除外していると解釈することはできないと主張した。

(3) 出願経過からの解釈

Xは、審査段階において、手続補正書によって、特許請求の範囲の請求項1について、「上側表面部の側周表面のみに、…切り込み」を設けるとの補正を試みたのに対し、特許庁は、「[小片餅体の上側表面部の側周表面のみに、]は願書に最初に添付した明細書又は図面…に記載されていない。…記載された事項から「のみ」であることが自明な事項であるとも認められない。」などの理由から、拒絶理由通知を発した。そこで、Xは、意見書において、「切り込みが側周表面にのみ存するとの点については、審査官の要旨変更とご指摘を踏まえて、元通り「のみ」を削除し、この「のみ」であるか否かは出願当初どおり請求項には特定せず、本発明の必須の構成要件でなく出願当初通り「のみ」かどうかは本発明とは無関係と致しました。」と述べたと主張した。

このように、Xは、本件特許の出願経過の当初から、本件発明においては、側周表面のみに切り込みを設けるという構成には限定できないことを審査官より指摘され、Xとしても限定しないことを前提に、本件特許についての審査がされていると主張した。

1-2. 被告(Y)の主張

(1) 特許請求の範囲の記載

Yは、「切り込み部又は溝部」が「小片餅体の上側表

面部の立直側面である側周表面に」設けられるという構成であることを表現するのであれば、「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る」とすれば足りるはずであり、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載を付加する必要はないというべきであるから、この点からも、構成要件B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」とは、「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けないことを意味するものと解釈されると主張した。

(2) 発明の詳細な説明の記載

Yは、本件明細書の記載によれば、本件発明は、切餅において、従来「載置底面又は平坦上面」に形成されていた切り込み部を側周表面に周方向に形成することにより、忌避すべき焼き上がりとならないようにしたものであるから、構成要件B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」とは、「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けず、「上側表面部の立直側面である側周表面」に切り込み部等を設けることを意味するものと解釈すべきであると主張した。

(3) 出願経過について

Yは、出願経過について、Xは、本件特許の出願過程において、積極的に「(切餅の上下面である)載置底面又は平坦上面ではなく、切餅の側周表面のみ」に切り込みが設けられることを主張していたのであって、その主張が、特許庁の拒絶理由通知に係る拒絶理由によって拒否されたために削除したにすぎず、Xが本件発明では切餅の上下面である載置底面又は平坦上面に切り込みがあってもよいことを積極的に主張し、その結果、特許すべき旨の審決がされたとのX主張の事実は存しないと主張した。

1-3. 原審の判断

(1) 特許請求の範囲の記載

原審では、仮に切り込み部等を設ける切餅の部位が「載置底面又は平坦上面」とは異なる「側周表面」であることを特定することのみを表現するのであれば、「載置底面又は平坦上面ではない…側周表面」などの表現をするのが適切であることに照らすならば、Xが主張する構成要件Bの記載形式、すなわち、読点の位置の

みから、「載置底面又は平坦上面ではなく」との文言が「側周表面」を修飾する記載にすぎないと断ずることはできないというべきであるとして、Xの主張を否定した。

(2) 発明の詳細な説明の記載

原審では、本件発明においては、切餅の切り込み部等の設定部位を、従来考えられていた餅の平坦上面(平坦頂面)ではなく、「上側表面部の立直側面である側周表面に周方向に形成」する構成を採用したことにより、「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観も損なわず実用化でき」ることなどの作用効果を奏するものである。載置底面又は平坦上面に切り込みが存在するか否かは、本件明細書に記載された本件発明の上記効果と密接に関係することであって、これと無関係であるなどといえないことは明らかであるとして、Xの主張を否定した。

(3) 出願経過について

原審では、Xは、本件特許の出願過程において、積極的に「(切餅の上下面である)載置底面又は平坦上面ではなく、切餅の側周表面のみ」に切り込みが設けられることを主張していたが、その主張が、拒絶理由通知に係る拒絶理由によって認められなかったため、これを撤回し、主張を改めたものというべきであるから、本件発明では切餅の上下面である載置底面及び平坦上面に切り込みがあってもなくてもよいことを積極的に主張し、その結果、本件発明について特許すべき旨の審決がされたわけではないとして、Xの主張を否定した。

2. 中間判決／控訴審：請求認容

控訴審では、構成要件Bにおける「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は、「側周表面」であることを明確にするための記載であり、載置底面又は平坦上面に切り込み部等を設けることを除外するための記載ではないと判断した。

また、Yの主張に対しては、①「特許請求の範囲の記載」全体の構文も含めた、通常の文言の解釈、②本件明細書の発明の詳細な説明の記載、及び③出願経過等を総合するならば、Yの主張は、採用できないとし、その理由は以下のとおりとした。

(1) 特許請求の範囲の記載

特許請求の範囲の記載によれば、『載置底面又は平坦上面ではなく』との記載部分の直後に、『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』との記載部分が、読点が付されことなく続いているのであって、そのような構文に照らすならば、『載置底面又は平坦上面ではなく』との記載部分は、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して、Xの主張を採用した。

(2) 発明の詳細な説明の記載

本件発明は、上記のとおり、切餅の側周表面の周方向の切り込みによって、膨化による噴き出しを抑制する効果があるということを利用した発明であり、焼いた後の焼き餅の美観も損なわず実用化できるという効果は、これに伴う当然の結果であるといえる。載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けたために、美観を損なう場合が生じ得るからといって、そのことから直ちに、構成要件Bにおいて、載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けることが、排除されると解することは相当ではないとした。

(3) 出願経過について

本件特許に係る出願過程において、Xは、拒絶理由を解消しようとして、一度は、手続補正書を提出し、同補正に係る発明の内容に即して、切餅の上下面である載置底面又は平坦上面ではなく、切餅の側周表面のみに切り込みが設けられる発明である旨の意見を述べたが、審査官から、新規事項の追加に当たるとの判断が示されたため、再度補正書を提出して、前記の意見も撤回するに至った。したがって、本件発明の構成要件Bの文言を解釈するに当たって、出願過程において、撤回した手続補正書に記載された発明に係る「特許請求の範囲」の記載の意義に関して、Xが述べた意見内容に拘束される筋合いはない。むしろ、本件特許の出願過程全体をみれば、Xは、撤回した補正に関連した意見陳述を除いて、切餅の上下面である載置底面及び平坦上面には切り込みがあってもなくてもよい旨を主張していたのであって、そのような経緯に照らすならば、Yの上記主張は、採用することができないとした。

Ⅲ. 考察

(1) 特許請求の範囲の記載

特許法70条第1項には、「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。」と規定されている。ここで、「特許発明の技術的範囲」とは、特許権の効力の及ぶ範囲であると解されることから、特許侵害の判断において、「特許請求の範囲の記載」の解釈は、重要な役割を担っている。したがって、特許請求の範囲に記載された文言については、例え些細な部分であったとしても、ひとつひとつ慎重に検討することが必要である。このような立場から考えると、本件において、たった一つの読点の有無が、特許権の効力の及ぶ範囲にどのように影響するかについて議論されており、これは、特許法70条第1項の規定に基づく適切な判断であったといえる。

控訴審では、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分の直後に、「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」との記載部分が、読点が付されことなく続いていることに着目し、「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した。読点には、前後の意味の切れ目を示す役割⁽¹⁾があり、読点が存在しなければ、読点の前後で意味が切られずに、前後の関係がより強くなるのが、通常の文章の解釈においてなされている。控訴審の判断は、このような読点の役割を考慮した考え方といえよう。

しかしながら、実際に多くの文章の中で、それぞれの読点の役割は、どの程度、厳密に検討されて用いられているのであろうか。読点について、文字通り、「読みやすくするために付す」という程度の目的で用いられている場合もあろう。このような読点の使用の現状を踏まえると、読点の有無の解釈は重要であるものの、それだけで特許発明の技術的範囲を解釈することは困難であると考えられる。したがって、本件では、特許請求の範囲の記載のほか、発明の詳細な説明の記載や審査経過についても併せて検討されており、審理の対象として妥当な判断であったと考えられる。

なお、原審では、切り込み等の設置位置については、「小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面」と記載すれば特定としては十分であり、これに加えて、「載置底面又は平坦上面ではなく」とあえて記載していることを重視すれば、構成要件Bの「載置底面又は平

(1) 読点とは、「一つの文の内部で、語句の断続を明らかにするために、切れ目に施す点」とされている。(岩波書店、広辞苑[第5版]、1999年)

平坦上面ではなく」という文言が、「載置底面又は平坦上面」に切り込み部等を設けた切餅を特許請求の範囲から排除する趣旨と理解することができる。しかしながら、Xが特許請求の範囲を作成する際に、「載置底面又は平坦上面」に切り込み部等を設けた切餅を特許請求の範囲から排除する趣旨で記載したということが明らかでない以上、この原審の判断は、推測の域を出ないものと考えられる。また、平成6年に、特許法36条改正の解説において、特許請求の範囲は、出願人が自らの判断で特許を受けることによって保護を求めようとする発明について記載するものであることが説明されている⁽²⁾。したがって、特許請求の範囲にあえて文言が付加されているとしても、それは出願人の自由な判断の結果であるに過ぎない。このように、特許請求の範囲の記載のみから、あえて文言を付加した趣旨を推測することは極めて困難であり、原審の上記判断には、議論の余地があろう。

特許法36条第6項第2号には、「特許を受けようとする発明が明確であること」が記載要件として規定されているが、この事件により、ここに規定される記載要件の意義が改めて示されることになった。出願人において、特許付与後に権利解釈が分かれるような曖昧なクレーム表現には十分に注意し、特許庁において、このような場合には、審査段階でクレームの明確化を図ることが大切である。今後は、特許請求の範囲の解釈を巡る紛争の抑制に向けて、読点の有無を含めて些細な部分に至るまで、さらに慎重な対応が求められることになろう。

(2) 発明の詳細な説明の記載

特許法70条第2項には、特許発明の技術的範囲の認定において、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ことが規定されている。したがって、特許権の効力の及ぶ範囲は、明細書の記載及び図面を考慮して認定されるべきである。本件において、発明の詳細な説明の記載を考慮して、特許発明の技術的範囲を検討している点は、特許法70条第2項の規定に基づく適切な判断であったといえる。

本件では、発明の詳細な説明のうち、発明の効果の記載を考慮して、特許請求の範囲を解釈した。発明の効果とは、発明の具体的な構成そのものではないが、

発明の効果によって発明を特定することが可能である。すなわち、「効果Bを奏する発明A」とは、「発明A」のうち、「効果Bを奏するもの」に限定された発明を意味する。このように、侵害訴訟において、特許請求の範囲について発明の効果を考えて解釈した最近の事例として、知財高裁平成23年8月9日判決(平成22年(ネ)第10086号)などの先事例がある。

原審では、「焼き途中での膨化による噴き出しを制御すること」及び「焼いた後の焼き餅の美感を損なわないこと」などの発明の効果について、載置底面又は平坦上面に切り込みが存在するか否かは、本件明細書に記載された本件発明の上記効果と密接に関係するとして、載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けることが排除されるとした。すなわち、「焼き途中での膨化による噴き出しを制御すること」及び「焼いた後の焼き餅の美感を損なわないこと」の両方の目的を達成するには、「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けないことが重要であると認識している。

しかしながら、控訴審では、本件明細書に記載された発明の効果の記載から、載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けたために、美観を損なう場合が生じ得るからといって、そのことから直ちに、構成要件Bにおいて、載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けることが排除されると解することは相当でないとした。この点は、原審の判断と異なる結果となった。

本件発明の技術的事項と効果との関係を柔軟に解釈すると、載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けたとしても、「焼き途中での膨化による噴き出しを制御すること」及び「焼いた後の焼き餅の美感を損なわないこと」の両方を達成できる場合も生じ得る。また、本件発明の技術思想に鑑みると、「焼き途中での膨化による噴き出しを制御すること」が主たる目的であると考えられ、そうであれば、「載置底面又は平坦上面」に切り込み部等を設けていても構わないことになる。控訴審では、このような技術思想を重視した判断がなされたものと考えられる⁽³⁾。

特許法36条第6項第1号には、特許請求の範囲の記載要件として、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」が規定されており、特許請求の範囲と発明の詳細な説明との密接な関係が示されている。したがって、特許請求の範囲の作成において、発明の詳細な説明の記載との対応関

(2) 特許庁編『工業所有権法 逐条解説』122頁(発明推進協会、第19版、2012年)

(3) 高見憲『特許権侵害訴訟最新判決紹介』パテント65巻5号(2012年)103-114頁

係について十分に検討することが必要であるが、その際に、発明の詳細な説明のうち、発明の具体的な構成だけでなく、発明の効果についても慎重に検討することが重要であり、本事件は、その教訓といえるであろう。また、「特許・実用新案 審査基準(特許庁)」には、記載要件(特許法 36 条 6 項 1 号)に違反する類型として、「請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合」が規定されており、この点にも注意が必要である。

(3) 出願経過について

出願経過を参照してクレームを限定解釈することは、多くの裁判例・学説が採用するところであるが、どのような事例において出願経過が技術的範囲の制限原理として作用するのかについては、さまざまな議論がある。学説としては、明細書から、出願人が意識的に除外したと判断される事項は、技術的範囲から除かれるが、何をもちょう意識的に除外した事項と認定するのかという判断は難しい問題である⁽⁴⁾。また、裁判例としては、東京地判昭和 60 年 4 月 26 日判決(判時 1304 号 118 頁)において、明細書から出願人が意識的に除外したと判断する理論(意識的除外論)は、そのことが明らかの場合にのみ適用される旨、判示している。

本件においては、本件特許に係る出願過程において、X は、拒絶理由を解消しようとして、手続補正書を提出し、同補正に係る発明の内容に即して、切餅の上下面である載置底面又は平坦上面ではなく、切餅の側周表面のみに切り込みが設けられる発明である旨の意見を述べたが、審査官から、新規事項の追加に当たるとの判断が示されたため、再度、補正書を提出して、前記の意見も撤回するに至っている。このように、X から提出された意見は、その後、撤回されていることから、本件においては、提出された後に撤回された意見内容の意義等、その判断には難しい問題が含まれており、少なくとも、明細書から出願人が意識的に除外したことが明らかであるとは到底、認められないであろう。この点で、控訴審では、本件において撤回された意見書について、「意見内容に拘束される筋合いはない」として、明確な判断を示しており、今後、意識的除外論の適用の可否を検討するうえで参考になると考

えられる⁽⁵⁾。ただし、実際の実務の現場では、意識的除外論の適用について、例えば、特許権者が技術的範囲に属さないことを明示的に認めた場合に限られるか、特許権者の陳述等が審査官に採用された場合に限られるか、審判請求に対する審理の段階ではどのように対処するのか等、個々の状況に応じて具体的に検討することが必要であろう。

IV. 終わりに

本件特許に対しては、無効審判(無効 2009-800168)が請求され、審判合議体は、構成要件 B について、底面および上面に切り込み部等を設けないことを意味すると解釈して、本件発明は、公然実施された発明(上下面に切り込み部を有する切餅)とは相違すると判断し、請求を棄却した。これに対して、審決取消訴訟が提起され、裁判所は、構成要件 B について、上下面に切り込み部等を設けることは除外されていないとして、審決とは異なる解釈を行った。しかしながら、公然実施の事実が証明されていないとして、結論において、審決は誤りではないと判示された。

このように、本件特許については、特許侵害訴訟と審決取消訴訟のそれぞれについて裁判例が判示されたが、構成要件 B の解釈について、両方の裁判例で同じ見解が示された。このように、特許権の有効性と侵害性に対して、共通のクレーム解釈が行われる場合には、特許管理を効率的に行うことができるという点で、両裁判例は、実務上、有益な事例であると考えられる。

今後とも、多くの分野において、このような共通のクレーム解釈に基づいて、特許権の有効性と侵害性の両方を視野に入れることが容易になれば、権利行使を念頭に置いて権利化を検討する等、戦略的な知的財産管理がますます有効になるであろう。

以上

(4) 中山信弘『特許法』426-428 頁(弘文堂、第 2 版、2012 年)

(5) 小松法律特許事務所 H P http://www.komatsulaw.com/jpn/hanrei/titeki/document/han_ti_yamazakii20110922.pdf