

Claim interpretation in patent validity

Uchida & Samejima Law Firm, Attorney at Law & Patent Attorney

Iwanaga, Toshihiko

無効の抗弁、特許法第70条、リパーゼ判決、クレーム解釈

第1 はじめに

1 特許のクレーム解釈において、いまだに争いのある論点として、訴訟におけるクレーム解釈にあたり明細書等を参酌できるかどうか、という論点がある。

この論点については、多くの説がありえるのだが、実務的に重要な考え方は、(A説)特許法70条2項を基礎とする考え方、と(B説)最高裁のいわゆるリパーゼ判決を基礎とする考え方、の2つが挙げられる。

そして、この2つの考え方が適用される場面は、①特許侵害訴訟における特許発明の技術的範囲を認定する場面(構成要件充足性判断)と②審決取消訴訟における発明の要旨を認定する場面の2つの場面であろう。

ところで、従来の通説では、この2つの場面は原則として互いに無関係である以上、①ではA説、②ではB説、の解釈で構わないというものであったと考えられる。

2 しかし、いわゆるキルビー判決等により、③特許侵害訴訟における無効の抗弁判断の場面、が生じるようになった。

これにより、特許侵害訴訟には、①の特許発明の技術的範囲を認定する場面と③の無効の抗弁判断の2つの異なる場面が存在することになったため、特許侵害訴訟におけるクレーム解釈は、果たして、従来の通説のままでよいのか(①も③もA説)、それとも新たな規範(①も③もB説、又は①はA説③はB説など)による必要があるのではないかという論点(以下「本論点」という。)が浮かび上がってきた。というのは、特許発明の技術的範囲を認定することがメインの特許侵害訴訟においても、無効の抗弁の審理にあたっては、新規性や進歩性などの特許要件の判断をしなければならず、その際には、発明の要旨を認定しなければならないからである。

3 そして、昨年、特許侵害訴訟であるいわゆるフラッシュメモリー事件で、本論点が顕在化するに至った。そのため、控訴審である知財高裁も大合議で審理するとの決定を下したのだが(平成19年2月)、その後訴えが取下げ(平成19年3月22日)となってしまった。

しかし、このままでは大きく2つの問題点が残存する。

問題点の1つ目は、少なくとも無効の抗弁にあたり、明細書を参酌してクレームを解釈してよいのか(A説)それともそうでないのか(B説)わからない場合、攻撃防御の予測を複数立てなければならないことになるため、余計な争点定立とそれに関する立証方法の模索が始まり、迅速で正確な訴訟運営も不可能となるという問題である。

次に、問題点の2つ目は、法的安定性の面から、同一の訴訟手続でありながら構成要件充足性判断と無効の抗弁判断とでクレーム解釈が異なってよいのかという点、及びこれとパラレルに、無効審判を提起した場合と無効の抗弁判断とでクレーム解釈が異なってよいのかという問題であ

る。

4 そこで、本稿では、本論点に焦点を絞って、従来の裁判例を紹介し従来の通説をまず明確化し、その上で、無効の抗弁導入後の裁判例がどのように推移しているか現状分析を行った。

そして、最後に、本論点におけるあるべきクレーム解釈の方法について提言し、明細書（クレームを含む）及び準備書面（訴状も含む）作成の一助としたいと考える。

第2 従来（無効の抗弁導入前）の通説

1 従来通説の規範

①特許侵害訴訟における技術的範囲の認定におけるクレーム解釈については、（A 説）特許法 70 条 2 項に基づき、制限無く明細書中の「発明の詳細な説明」などを参酌してよい。

②他方、審決取消訴訟における発明の要旨認定におけるクレーム解釈については、（B 説）いわゆるリパーゼ判決（最高裁平成 3 年 3 月 8 日 民集 45 卷 3 号 123 頁）に基づき、「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」のような例外的な場合のみ明細書中の「発明の詳細な説明」などを参酌してよい。

2 従来通説の理由

まず、①の特許侵害訴訟における技術的範囲の認定で、A 説をとる必要があったのは、無効審判ひいては審決取消訴訟を経していない特許による権利行使もありえたことから、イ号物件の構成要件充足性を減少させるため、無制限に「発明の詳細な説明」などを参酌してクレームを限定解釈し、権利範囲を狭める必要があったということが挙げられる。

次に、②の審決取消訴訟における発明の要旨認定で、B 説をとる必要があったのは、瑕疵あるままの特許を世の中に出すのは憚れることから、公知技術（引用発明など）との一致性を増大させるため、「発明の詳細な説明」などの参酌を制限しクレーム文言をそのままに広く解釈する必要があったということが挙げられる。

このように、従来通説では、①②の 2 つの場面は交わることなく、原則として互いに無関係である以上、①の特許侵害訴訟における技術的範囲の認定では A 説、②の審決取消訴訟における発明の要旨認定では B 説、の解釈で構わないというものであった¹⁾。

3 従来通説の裁判例

(1) 大阪地方裁判所 平成 12 年 02 月 24 日（①では A 説）

『本件特許発明の特許請求の範囲の記載には、「米肌面にある陥没部の糠分がほとんど除去された」との構成（構成要件 C）が示されていることから、「洗滌」は右構成を具現するためのものであることは看取されるが、それ以上に、通常の意味と異なる意義を有するものであることを示唆する記載はない。また、本件明細書の特許請求の範囲以外の部分を見ても、以下に述べるとおり、通常精白米の洗滌と異なる意義を有するものとは認められない。』

(2) 東京高等裁判所 平成 12 年 02 月 09 日（②では B 説）

『この各請求項の「多数の小孔を有する回転部材」との記載は、それ自体では、回転部材上のどの位置にどの程度の小ささの孔がどの程度の密度で形成されているのか等が明確ではなく、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できない場合に当たるので、明細書及び図面の各記載を参酌するに、・・・』

第3 無効の抗弁導入後の特許侵害訴訟におけるクレーム解釈の現状

1 本論点

繰り返しになるが、平成12年4月11日のいわゆるキルビー判決及びその後の特許法第104条の3の導入により、③特許侵害訴訟において、新規に無効の抗弁判断の場面が導入されるようになり、本論点が生じることになった。

そこで、キルビー判決以降の判決の統計をとり、実際の特許侵害訴訟で、どのようなクレーム解釈がとられているか、まずは概観することにする。

2 統計データ（裁判所HP検索：平成12年4月11日から平成19年5月31日まで）

(1) 概略（漏れはあると考えるが全体の傾向を外すものではないと思量する。）

無効の抗弁が主張された特許侵害訴訟の判決の総数	197件
権利行使可能数	32件（勝訴率16.7%）
権利行使不可能数	165件

(2) 権利行使不可能数165件の内容（重複判断含む）

構成要件充足性なし	87件
無効の抗弁成立	110件

(3) ①構成要件充足性（技術的範囲の認定）におけるクレーム解釈の方法

A説	91件
B説	16件
不明（判断していないものも含む）	90件

(4) ③無効の抗弁におけるクレーム解釈の方法

A説	30件
B説	5件
不明（判断していないものも含む）	162件

3 考察

(1) まず、①の技術的範囲の認定においては、A説が多数である。すなわち、ここでは、従来の通説のままで現状の訴訟も推移していると言ってよい。これは、以下のとおり、知財高裁も認めているところである。

『控訴人は、最高裁平成3年3月8日第二小法廷判決・民集45巻3号123頁の違反を主張するが、同判決は、「特許法29条1項及び2項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性を審理する」場合における発明の要旨認定に関する判決であって、特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の解釈に関する判決ではないから、同判決後の平成6年改正において設けられた特許法70条2項（特許発明の技術的範囲）の規定にかんがみ、本件に適切でなく、上記(イ)の判断が同判例違反になることはない。』（知財高裁平成18(ネ)10051 平成19年02月22日判決）

(2) つぎに、③の無効の抗弁においては、特段のクレーム解釈がなされていることが少なく、A説かB説かは、現状ははっきりしていないと考えるべきであろう。

第4 今後

1 今後の実務

上述の現状分析からは、③の無効の抗弁においてどのようなクレーム解釈がされるべきか帰納的に確定的な結論は出ない。

しかし、 α 発明の要旨認定という点でリパーゼ判決の射程内であること、 β 無効審判との整合性、 γ 最近の知財部裁判官の発言・著作、などの理由からすれば、③の無効の抗弁においても、

(B 説) 「リパーゼ判決によってクレーム解釈すべき」という結論が予想され、今後の実務はこの結論により推移していくことになると考えられる。

2 検討

(1) 今後の実務の妥当性

では、今後の実務説である③における B 説は、本当に妥当か。A 説と比較してみる。

	B 説 (実務説)	A 説
メリット	無効審判との齟齬がない。	同一訴訟手続に関する法的安定性や予測可能性に富む。
デメリット	<ul style="list-style-type: none">・ 同じ訴訟手続の、請求原因と抗弁で、クレーム解釈が異なることになる。・ リパーゼ判決の「特段の事情」については、予測可能性が乏しい。	<ul style="list-style-type: none">・ リパーゼ判決に反しうる。・ 無効審判が提起された場合、齟齬が生じるおそれがある。

まず、B 説でのデメリットである請求原因と抗弁とでのクレーム解釈の違いについては、構成要件充足性で争いになった場合、無効の抗弁にあたって、もはやクレームの意味が「一義的に明確」ではなく「特段の事情」がある場合にあたるから、明細書を参酌でき、これにより実質的な妥当性は得られるとして、B 説でも特段の問題は生じない、という考え方もある²⁾。

しかし、その「特段の事情」の判断一切を裁判官に預けるのであれば、結局予測可能性に欠く。

次に、A 説でのデメリットである無効審判→審決取消訴訟ラインとの齟齬であるが、訂正審判もある以上、その齟齬は現実には極小化できる。しかしながら、さまざま理由から訂正審判ができない可能性は残る。ここは、リパーゼ判決の判例変更等によるしかない。

(2) まとめ

被判断者である訴訟当事者からすると、訴訟手続において最も重要なことは、予測可能性である。この程度のものなら、請求棄却、逆にこれだったら請求認容ということが、訴訟の提起前又は訴訟の初期段階に予測できることの重要性は、裁判官や学者が考える以上に大きい。

とすると、予測可能性の低い B 説は不当であり、③の無効の抗弁においても、予測可能性の高い A 説があるべきクレーム解釈の姿と考える。

以上

【注記】

- 1) 例えば、高林龍、「標準特許法 (第 2 版)」、p132-134(2005)有斐閣
- 2) 高部眞規子、「知的財産権訴訟 今後の課題 (上)」、NBL 6 月 15 日号 (No. 859)、p22 (2007) 商事法務