



第6回 日本知財学会 学術研究発表会  
知財制度論 発表番号2C3  
2008年6月29日 13:20-  
「無効の抗弁におけるクレーム解釈について」

---

内田・鮫島法律事務所 弁護士・弁理士  
岩永利彦



# 問題の端緒

---

- ・フラッシュメモリ事件

(第1審平成18年3月24日東京地裁判決、  
控訴審平成19年3月22日訴え取下  
知財高裁平成18年(ネ)第10039号)



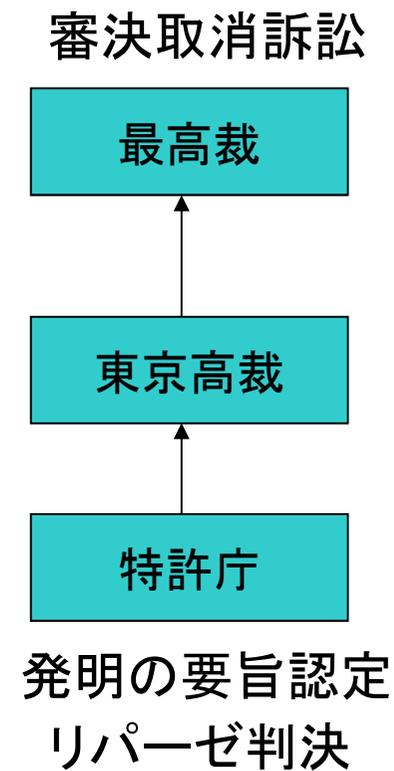
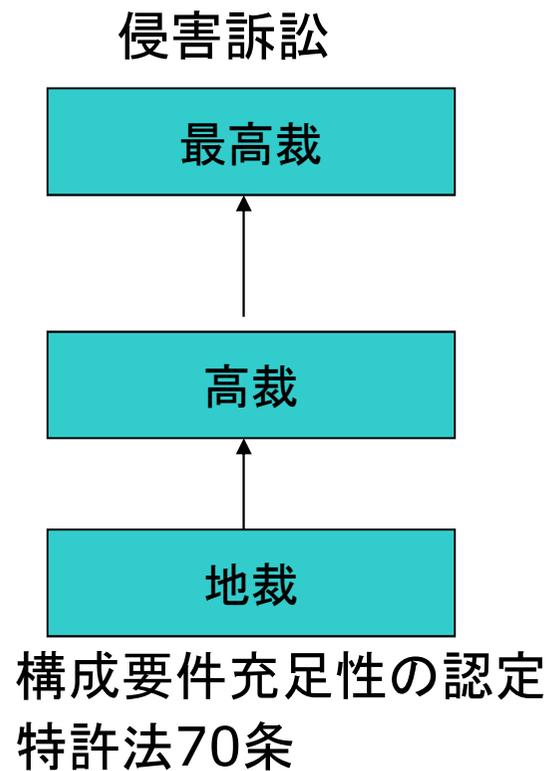
無効の抗弁でのクレーム解釈が問題となった。



なぜ？

# 何が問題なのか～クレーム解釈

## ○ いわゆるダブルトラック





# クレーム解釈において、明細書の記載等を参酌できるのは、どのような場合か？ ～特許法70条2項とリパーゼ判決

---

## ・リパーゼ判決

「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」

→**例外的な場合のみ**明細書中の「発明の詳細な説明」などを参酌できる。

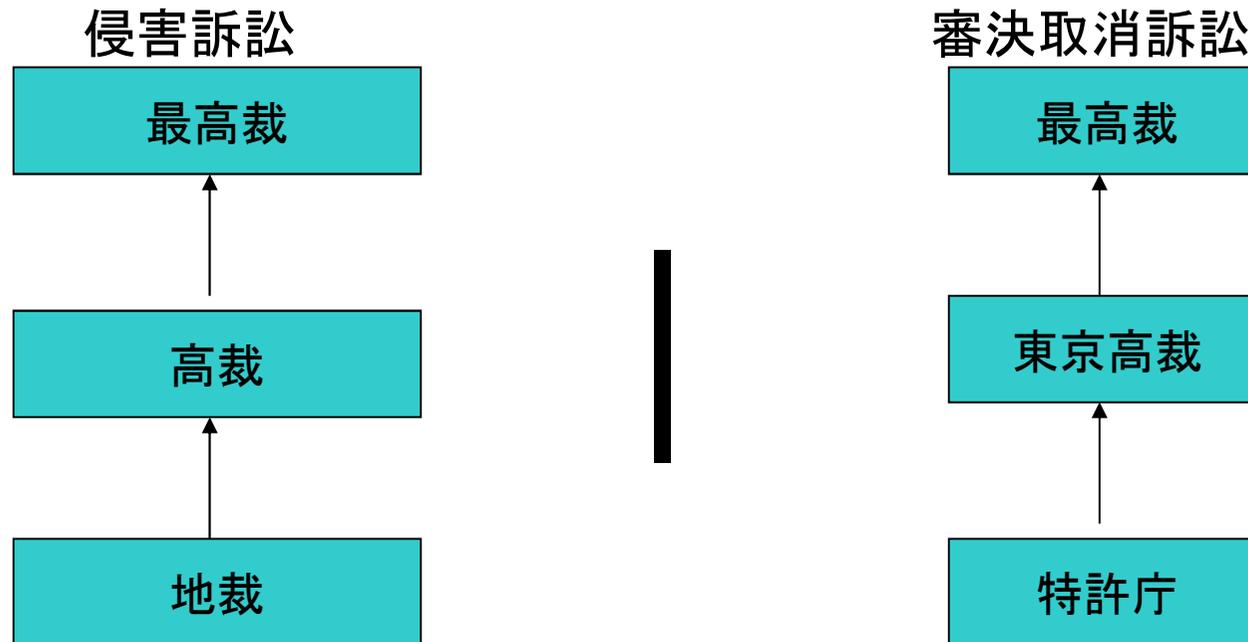
## ・特許法70条2項

「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。」

→明細書の参酌に関して、何らの制限はない。

# 従前～交わらないダブルトラック

- 別々の手続、別々の解釈





# 従前の裁判例

---

## A 侵害訴訟の例

大阪地方裁判所 平成12年02月24日

『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、以下に述べる通り、通常の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。』

## B 審決取消訴訟の例

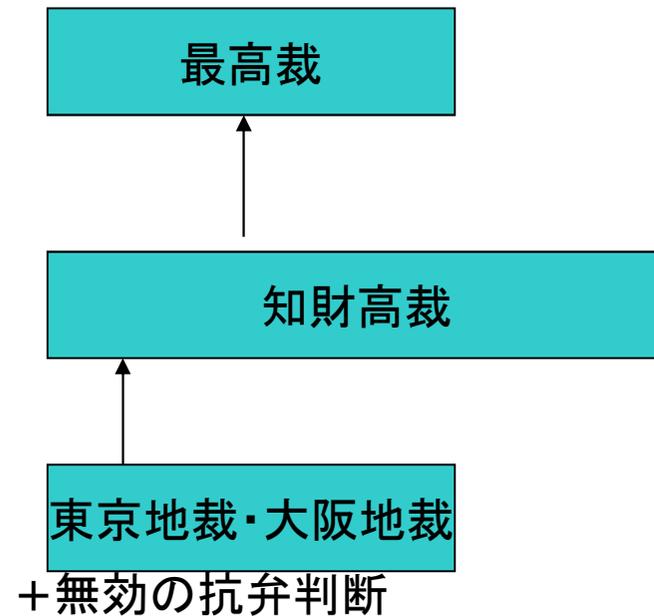
東京高等裁判所 平成12年02月09日

『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、...』

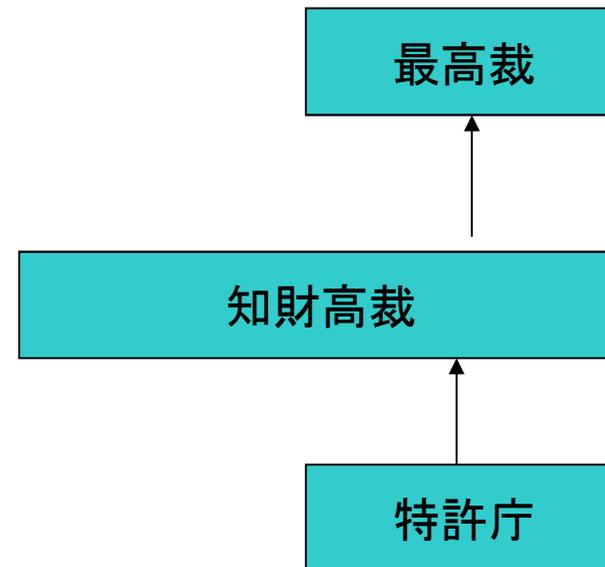
# キルビー判決(無効の抗弁)導入後

- 別々の手続だが、別々の解釈で？

侵害訴訟(構成要件充足性)



審決取消訴訟(発明の要旨)





## 無効の抗弁のクレーム解釈はいかに？

---

(A説)特許法70条2項に基づき、制限無く明細書などを参酌してよい。

(理由)侵害訴訟であることは変わらない。

(B説)いわゆるリパーゼ判決に基づき、例外的な場合のみ明細書などを参酌してよい。

(理由)発明の要旨認定であることは変わらない。



## 理論的な話だけとは言えない悩み1

---

(例)「Xを特徴とする表示装置」の発明

特許権者 K社

- ・クレームには、表示装置の限定なし。
  - ・明細書中には、種々の理由により、直視型の表示装置に限る旨の記載あり。
  - ・先行技術には、Xを特徴とするリアプロジェクション(非直視型)の記載あり。
- Xを特徴とするフロントプロジェクターを製造販売しているB社に権利行使



## 理論的な話だけとは言えない悩み2

---

### 【原告の悩み】

構成要件充足性は広く解釈したい(リパーゼ判決的)  
(表示装置には、フロントプロジェクターは含まれる。)



しかし、無効の抗弁では狭く解釈したい(特許法70条2項的)  
(表示装置には、すくなくともリアプロジェクターは含まない。)

### 【被告の悩み】

構成要件充足性は狭く解釈したい(特許法70条2項的)  
(表示装置には、プロジェクターは含まない。)



しかし、無効の抗弁では広く解釈したい(リパーゼ判決的)  
(表示装置には、すくなくともリアプロジェクターは含まれる。)

**原被告とも、矛盾するような訴訟活動を強いられる！  
相談された弁護士「やってみないとわかりませんね。」**



## 本研究のポイント→裁判例は、統計的にはどうなの？

---

### 【概略】

総数 197件(平成12年4月11日から平成19年5月31日まで、  
裁判所HP検索使用)のうち

権利行使可能数 32件(勝訴率約16%)

権利行使不可能数 165件

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

# 統計の生データ

表1 無効の抗弁が主張された裁判例一覧

番号	内容	Tb解釈	無効の抗弁 解釈	請求の結果と内容	備考
1	平成18(ネ)10077 特許権侵害 差止請求控訴事件 特許権 民 平成19年05月30日 知的財産 高等裁判所	特段のク レーム解釈 なし 不明	特段のクレーム解釈 なし 不明	棄却	
	無効の抗弁のみ成立				
2	平成17(ワ)27193 損害賠償請 求事件 特許権 民事訴訟 平成19年05月22日 東京地方 裁判所	70 II	特段のクレーム解釈 なし 不明	棄却	
	Tb充足性なく無効の抗弁も成立				
3	平成18(ネ)10042 特許権侵害 差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 平成19年03月28日 知的財産 高等裁判所	特段のク レーム解釈 なし 不明	特段のクレーム解釈 なし 不明	棄却	
	無効の抗弁のみ成立				

195	平成10(ワ)25701 特許権 民 事訴訟 平成12年09月27日 東京地方 裁判所	70 II	特段のクレーム解釈 なし 不明	棄却	
	Tb充足性なく無効の抗弁も成立				
196	平成10(ネ)5161 特許権 民事 訴訟 平成12年07月13日 東京高等 裁判所	クレーム解 釈あるもの の不明	無効の抗弁の判断なし	棄却	
	Tb充足性なし				
197	平成10(オ)364 債務不存在確 認請求事件 特許権 民事訴訟 平成12年04月11日 最高裁判 所第三小法廷	特段のク レーム解釈 なし 不明	特段のクレーム解釈 なし 不明	棄却	キルビー事件
	無効の抗弁成立				



## 無効の抗弁におけるクレーム解釈の方法

---

- A説(70条2項) 30件
- B説(リパーゼ判決) 5件
- 不明(判断していないものも含む) 162件

ちなみに、

構成要件充足性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



## フラッシュメモリ事件は？（第1審）

---

### 【無効の抗弁】

「前記1(1)（注：構成要件充足性の争点のこと）において認定したとおり、本件明細書(甲6)によれば、…」(第1審：平成18年3月24日東京地裁判決)



A説(70条2項的)で判断している。



# フラッシュメモリ事件は？（控訴審）

---

○大合議であったものの、取下げなので、仔細不明



しかし、

- ①発明の要旨認定という点でリパーゼ判決の射程内、
- ②無効審判との整合性、
- ③最近の知財部裁判官の発言・著作

からすれば、B説をとることは明白。

知財高裁大合議の判決が、仮にあったとしても、やはりB説だった可能性は極めて高い。

## B説でよいのか(今後、実務はB説)

	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"><li>・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。</li><li>・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。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・リパーゼ判決に反しうる。</li><li>・無効審判が提起された場合、齟齬が生じるおそれがある。</li></ul>



## むすび

---

- 無効の抗弁のクレーム解釈は、B説（リパーゼ判決）が前提。



- しかし、その妥当性には疑問が残る。  
抜本的解決は、判例変更だが現実的でない。



- 明細書の起案段階が重要。
  - 定義規定をおく。
  - 訂正に耐えられる豊富な記載。



# 発表者の略歴

---

岩永利彦 [iwanaga@uslf.jp](mailto:iwanaga@uslf.jp)

東京工業大学理学部応用物理学科卒業  
同大学院修士課程修了  
理学修士

ソニー(株)  
LCD事業部、同社法務・知財部勤務

2000年弁理士登録  
2005年4月 司法修習(59期)

現在  
内田・鮫島法律事務所 所属