

技術的範囲を定める際の明細書等の記載の考慮について(ディスカッションポイント)

1. はじめに

特許法第70条においては、「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」とされており、また、この場合においては、「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」こととされている。

<特許法>

(特許発明の技術的範囲)

第七十条 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。

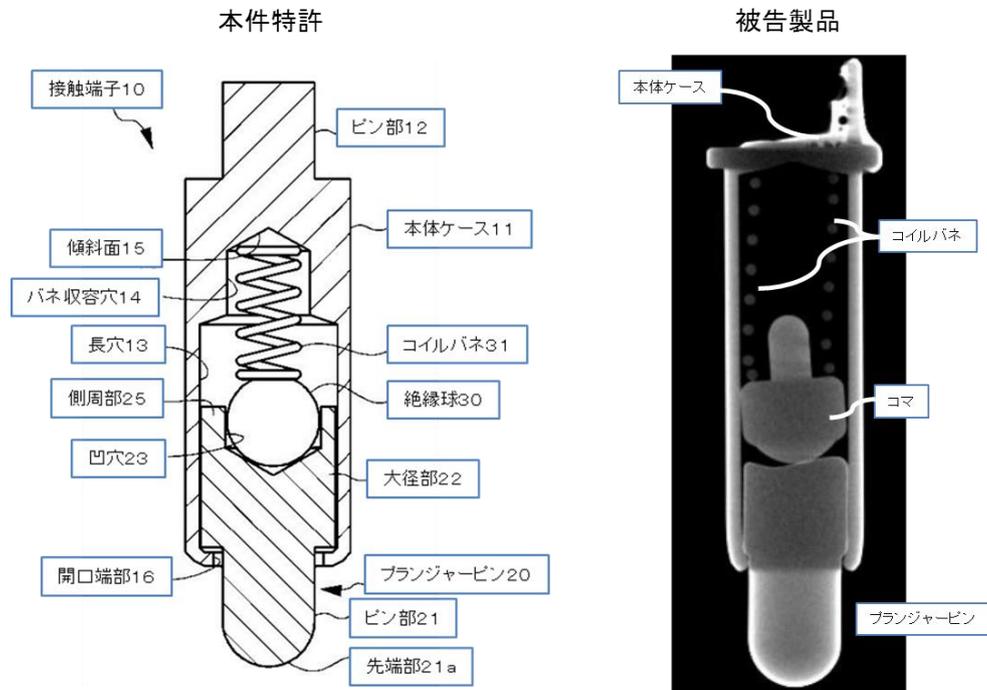
2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。

3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

本件では、特許請求の範囲に「前記プランジャーピンの中心軸とオフセットされた中心軸を有する前記大径部の略円錐面形状を有する傾斜凹部に、押付部材の球状面からなる球状部を前記コイルバネによって押圧し、前記大径部の外側面を前記本体ケースの管状内周面に押し付けることを特徴とする接触端子。」とあるが、「押付部材」や「押圧」との用語につき、明細書等を考慮すべきか否か、考慮するとしてどのように考慮すべきかについて議論を行いたい。

2. 本件発明のポイント

- ・一見すると、本件発明の「押付部材」の形状が球であるのに対して、被告製品のものはマッシュルーム形である点、つまり、「押付部材」の形状（球状なのか非球状なのか）が本件発明のポイントであるように思えるが、そうなのか。本件発明のポイントの確認。



3. 地裁と高裁の判断

<地裁>

①特許請求の範囲、明細書の開示と②出願経過を考慮し、「押付部材」は「球」に限定されると解すべきものと判断。

→地裁の判断は、特許請求の範囲に記載の「押付部材」との用語を、実施例に限定解釈するもので、原告にとって酷なのではないか。

→実務上の教訓としては、明細書を書く上で実施例には多様な例(今回のケースでは「球」以外の例)を記載しておくべきということだろう。

<高裁>

本件発明と被告製品の技術的意義の相違を重視(「押付部材」の形状を「球」に限定解釈していない。)

→高裁の判断は、地裁のように「押付部材」との用語を実施例に限定解釈するものではなく、技術的意義の相違に着目するものではあるが、特許請求の範囲の文言を限定解釈するものであるため、原告にとって酷なのではないか。

地裁・高裁の判断によれば、本件発明の技術的範囲に含まれるためには・・・

	絶縁であること	球状であること
地裁の判断	必要／不要 → 判断していない	必要／不要 (必要)／不要
高裁の判断	必要／(不要)	必要／(不要)

・地裁は「押付部材として本件明細書に開示されているのは球のみであり、これと異なる形状の押付部材があり得ることを示唆する記載は見当たらない。そうすると、本件明細書の記載を考慮すると、本件発明における押付部材の形状は球に限られると解するのが相当である。」と、実施例に限定して解釈している。他方で、高裁は必ずしも「押付部材」の形状を球には限定しておらず、技術的意義を果たし得るものであれば技術的範囲に含まれるように思われる。権利者の期待と第三者の予見可能性の観点から、どちらの判断(あるいはその他の判断)が妥当であろうか。

→本件特許の特許請求の範囲の文言が抽象的(例えば、「斜面」との用語があり、何度か「斜面」なのかが明確ではない場合など)であれば明細書等を考慮すべきだとは思いますが、本件の場合はある程度明確なので、明細書等の記載を考慮すべきではないのではないかと。本件特許の技術的範囲に被告製品は含まれるとしつつも、分割要件違反で本件特許は無効と判断した方がより分かりやすい判断となったのではないかと。

＜工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第19版〕＞（特許法第70条第2項の箇所を抜粋）

二項は、平成六年の一部改正により追加された規定であり、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められることを原則とした上で、特許請求の範囲に記載された用語について発明の詳細な説明等にその意味するところや定義が記載されているときは、それらを考慮して特許発明の技術的範囲の認定を行うことを確認的に規定したものである。

また、本項は、特許請求の範囲に記載された個々の用語の意義の解釈について規定したものであるから、この規定により、①特許発明の技術的範囲を発明の詳細な説明中に記載された実施例に限定して解釈することや、②発明の詳細な説明中には記載されているが特許請求の範囲には記載されていない事項を特許請求の範囲に記載されているものと解釈することが容認されるものでないことはいうまでもない。

5. 均等論

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（クレーム）の記載により画される（特許法70条1項）ことが原則である。もっとも、当該原則を厳格に貫徹する場合、特許権が簡単に侵害を回避され、有名無実の権利となってしまうおそれがある。

<平成10年最高裁判決（最三小判平成10年2月24日）の登場>

特許請求の範囲に記載された構成要件中に対象製品と異なる部分が存すれば特許発明の技術範囲に属さないという一般論を述べた上で、特許請求の範囲の構成中に対象製品と異なる部分が存在する場合でも、対象製品と異なる部分が下記5要件を満たす場合、均等として特許発明の技術的範囲に属するという例外要件を示した。

- ①「特許発明の本質的部分ではなく」（非本質的部分）
- ②「置換しても特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものである」（置換可能性）
- ③「その置換は当業者が製造時（侵害時）において容易に想到することができるものであり」（置換容易性）
- ④「対象製品が出願時における公知技術と同一または当業者が出願時に容易に推考できたものではなく」（対象製品の公知技術からの容易推考性）
- ⑤「対象製品が出願手続きにおいてクレームから意識的に除外されたものにあたる等の特段の事情がない」（意識的除外）

※近時の裁判例では、特許権者において当初明細書で開示されている構成をクレームに記載することが容易にできたにもかかわらず、あえて、クレームに当該構成を含まない特定の構成のみを記載した場合、クレームに記載されなかった構成について、当該要件との関係で均等論を適用できないとしたものがある（知財高裁判平24.9.26）。

- ・均等論を地裁では主張せず、高裁で主張することは、時機に遅れた主張とならないか。
→特に問題とはならないだろう。おそらく地裁では文言侵害の自信が無いとの心証を与えることを避けて均等論を主張しなかったと推測されるが、均等論の主張により主位的請求が弱くなるようなことはなく、あまり気にしなくとも良いのではないか。

6. その他

- ・出願経過を考慮することの是非。
→権利濫用の一種として考慮するのは通常行われていることである。高裁で出願経過が考慮されていないのは、考慮せずとも非侵害との結論を導き出せたからではないか。
- ・高裁の判断は、本件発明について、技術分野、背景技術、本件発明が解決しようとした課題、当該課題を解決するための手段、本件発明を実施するための形態から詳細に分析しているが、このような判断を紛争が起こる前、つまり本件であれば被告製品を製造す

る段階で被告側が自己の製品が第三者の特許権を侵害しないか否かを判断すべきであったのだろうか。

→一定程度の判断はもちろん必要である。本件ではたまたま被告製品は原告の特許権を侵害しないと判断されているが、非常にきわどい案件であり、リスクとの兼ね合いでは製造段階で、原告の特許権を侵害する可能性と向き合うべきものであると考えられる。

以上