

弁護士の眼・弁理士の眼
～横浜弁護士会知的財産法研究会と日本弁理士会・関東支部・神奈川委
員会との合同研究会成果報告～

(～ lawyers' viewpoints and patent attorneys' viewpoints ～
A joint research report by 'the research group of Yokohama Bar Association on
the intellectual property law' and 'the Kanagawa Committee of the
Kanto branch of the Japan Patent Attorneys Association)

弁護士 亀井文也 中道 徹 岡田健太郎 大堀健太郎
弁理士 保科敏夫 樋口正樹 青木 充

第1章 日本弁理士会・関東支部・神奈川
委員会との合同研究会に出席さ
せて頂いて
～発明の本質的部分とPBPク
レームの解釈について～

弁護士 中道 徹

第1 はじめに

横浜弁護士会では、2015年から日本弁理士会・
関東支部・神奈川委員会と合同で知的財産権に関
する研究会を行っている。今までの研究会のテー
マは下記のとおりである。

3月25日 均等論(生海苔の異物分離除去装
置事件)

担当：弁護士 岡田健太郎, 大堀健太郎
弁理士 保科敏夫

5月14日 同上(同事件, 中空ゴルフクラブヘ
ッド事件)

担当：弁護士 佐久間重吉, 中道徹
弁理士 保科敏夫

7月14日 切り餅事件

担当：弁護士 亀井文也
弁理士 青木充

9月18日 PBPクレーム事件

担当：弁護士 中道徹
弁理士 樋口正樹

いずれも大変興味深い論点であり、活発な議論
が行われた。また、筆者も、5月14日と9月18

日に報告者として報告させていただいた。我々弁
護士にとっては、毎回、弁理士の方から実務を踏
まえた貴重な意見を拝聴でき大変有意義であつ
た(研究会は、今後も継続して行われる予定であ
る)。

さて、紙片の都合上詳細な論述ができないので、
ここでは、研究会での議論の中で、特に筆者が関
心を持った2点を取り上げて、簡単に紹介させて
いただく。

第2 発明の本質的部分とは何か?

1 具体的に議論となった本質的部分の内容

具体的に述べると、生海苔の異物分離除去装置
事件¹については、クリアランスの角度が問題と
なった。すなわち、本件の特許発明の本質的部分
とは、クリアランスの角度が垂直又はそれに近い
角度であるという意見があった。

また、中空ゴルフクラブヘッド事件²について
は、「縫合」の回数が問題となった。そして、本件
の特許発明の本質的部分とは、縫合回数が、1回
とか2回等の少数回ではなく多数回であるという
意見があった。

2 「本質的」と「典型的」の違い

「本質的」と「典型的」について誤解があると
いけないので、整理しておく。

この点は、法律用語の定義について先人が語っ
ていることが参考になる。我妻榮先生は次のよう
に言っている。

「私のいおうとしたことは、つまりこうだ。定

義というものは、その中に含まれるすべてのものに共通の点を捉えた、いわば最大公約数のようなものだから、最も典型的なものについての常識的な性質が除かれることがあってもやむをえない。」³

生海苔の異物分離除去装置事件でクリアランスが垂直又はそれに近い角度であったり、中空ゴルフクラブヘッド事件において縫合が多数回であったりすることは、いずれの特許発明においても典型的な構成であることは間違いない。しかし、本質的部分とは、典型的構成のことではない⁴。

均等侵害の検討をするには、「被疑侵害者の置換態様をみて技術的思想がなお同一の範囲内にあるのか」検討することになる⁵。ここで、被疑侵害者の置換態様というのは、典型的構成をどのように置換したかということではない。むしろ、ここでの置換態様とは、文言解釈における「最大公約数のようなもの」を考えた場合であっても、なお置換したと評価できるような置換態様のことを指している。

このように考えるので、生海苔の異物分離除去装置事件でクリアランスが単に垂直又はそれに近い角度でなかったり、中空ゴルフクラブヘッド事件において縫合回数が単に多数回でなかったりすることは、そもそも、均等の判断において検討されるべき置換の対象にはなりえない⁶。

3 まとめ

要するに、均等を検討する場合に被疑侵害品等と比較される構成は、文言解釈で示される構成の下位概念であってはならず、文言解釈の最大公約数のような構成と同レベルかより上位概念の構成でなければならない、という当然のことである。

そして、このように把握された置換態様が本質的部分に係るか否かは、当該構成が発明の課題解決に不可欠か否かで判断されることになる。

他方、典型的構成だけ取り出すと典型的ゆえに一見当該構成が課題解決に不可欠のように見えることもある。しかし、文言解釈を減縮した典型的構成との置換を考えても、均等侵害の検討においては無意味である。発明の構成の「定義」から、「最も典型的なものについての常識的な性質が除かれ」ているからである。

第3 PBPクレームの解釈

筆者は、PBPクレームの解釈⁷については、知財高裁大合議判決⁸の際に少し考えた⁹。そして、周知のように、今年（平成27年）の6月には、この大合議判決を破棄する判断を最高裁が行った¹⁰。

これで、PBPクレームの解釈について、知財高裁、最高裁多数意見、最高裁少数意見が出揃ったことになる。加えて、米国等に様々な実務がある。そこで、別表のような整理をしてみた。

別表を見ると、知財高裁と最高裁多数意見は、いずれも、侵害訴訟における技術的範囲の確定と無効審判等の要旨認定とで、クレーム解釈を統一的に捉えようとしていることが判る。そして、最判の補足意見では、これが104条の3の要請である旨が明言されている。

もう1つ判るのは、知財高裁以外は、少なくとも発明の要旨認定については物同一説を採っているという点である。

これをまとめると、最高裁多数意見は、以上の2つの原則についていずれも穏当な選択肢を採っていることが判る。

	物同一説	製法限定説 (折衷説)
クレーム解釈の統一（104条の3）の要請・重視	最判多数意見	知財高判
統一されない場合を認める	最判少数意見 米国	×

すなわち、知財高裁が示した製法限定説的な要旨認定は、物の発明の概念を大きく揺らがす画期的なものであったが¹¹、若干、冒険的なものでもあり、最高裁がこれを採用しなかったことも頷ける。

他方、侵害訴訟における技術的範囲の確定と無効審判等の要旨認定とでクレーム解釈が異なりうるという説が従前から燻っていた中で、104条の3の導入を契機に両者を統一的に捉えようとするのは妥当である¹²。

問題は、その上で、最高裁が突如明確性の要件と言い出したことである。

この点は、様々な実務上の懸念が表明されている。

ただ、判決の事例のように、クレームに構造又は特性が併せて記載されている場合ならともかく、PBPのみ記載されている場合は、「不可能、又はおよそ実際的でないという事情が存在する」ことにならないのではないかという疑問も呈されている。このようなことも考えると、かつてのリパーゼ判決（最判平成3年3月8日（昭和62年（行ツ）第3号））について、「要旨認定に際して原則的に発明の詳細な説明の記載の参酌が許されるとの前提に立ちつつ、特許請求の範囲に記載された文言について通常 of 文理解釈を超えた極端な限定解釈がされた原審の認定に対して、その限界を示したものと理解するのが実情に即しており、正当といえる。」と言われた¹³ のと同様に、今後は実情に即したそれこそ穏当な取り扱いがなされることが期待される¹⁴。

別表

	知財高判	最判	山本意見	米国
技術的範囲の確定における（侵害訴訟における）PBPクレームの解釈（原則）	製法限定説	物同一説	物同一説	製法限定説
上記の例外	物同一説 (PBP 事情がある場合)	なし	製法限定説 (包袋禁反言など)	なし (?)
無効審判等における要旨認定（原則）	製法限定説	物同一説	物同一説	物同一説
上記の例外	物同一説 (PBP 事情がある場合)	なし	なし	なし (?)
技術的範囲の確定と要旨認定を一致させるべきか	Yes (104条の3の要請?)	Yes (ただし、千葉意見。 104条の3の要請)	Yes (ただし、例外あり。 PBPクレームの場合は 例外が生じる可能性あり)	No
PBP 事情がない場合の 明確性の要件の欠缺	No	Yes	No	No (?)

分析

1. 全く異なる結論のように思われる知財高判と最判は、104条の3の要請で、技術的範囲の確定と要旨認定を一致させようとしている点では共通している。
2. 同様に、PBP 事情を考慮する点においても、両者は共通している。
3. 山本意見は、特にPBPクレームについては、上記2点をそれ程までには重視してはいない。
4. 山本意見は、権利行使の場面（技術的範囲の確定の場面）で要旨認定より狭い範囲での権利行使しか認めない場合がある。これは、禁反言に沿った解釈である。
5. 他方、知財高判では、要旨認定の場面でも製法限定説を採用する理由が明確ではない（禁反言とすると、むしろ自己に有利な結論を導くことの説明が困難）
6. PBP 事情を考慮しない点において、山本意見と米国は共通している。

第2章 PBPクレームの実効性について

弁理士 樋口 正樹

第1 私は、かなり以前から、我が国におけるPBPクレームの実効性に疑問を感じている。それはPBPクレームではなく、製造方法を特定する製法クレーム、あるいは、物の構造や特性等を特定する物クレームで足りると思っているからである。

PBPクレームは、製造方法により物を特定しようとするクレームであって、その内容の解釈のしかたとして、「物同一説」に従った解釈と、「製法限定説」に従った解釈との2つの解釈のしかたが存在する（ただし、今回の最高裁判決により「製法限定説」に従った解釈はし難くなったと思われる）。

第2 「製法限定説」に従った解釈では、PBPクレームにて特定される物は、クレームに記載される製造方法により生産された物に限定される。この場合、PBPクレームで特定される発明に係る特許権の効力（特許法第68条、101条）は、実施の定義（特許法第2条第3項第3号）を考慮すれば、その物の製造方法を特定する製法クレームに係る発明の効力と全く同じになる。

従って、PBPクレームを「製法限定説」に従って解釈する場合、PBPクレームの存在意義はなく、製法クレームで足りる。

第3 「物同一説」に従った解釈では、PBPクレームにて特定される物は、クレームに記載される製造方法により製造された物に限定されず、他の製造方法により製造された同一の物まで含む。この場合、他の製造方法により製造された同一物まで含むことになり、この点がPBPクレームのメリットとなる。まさに、PBPクレームの存在意義は、「物同一説」に従った解釈がなされることが前提である。

しかし、PBPクレームを「物同一説」に従って解釈したとしても、以下の理由により、上記メリットを実質的に享受できない、あるいは、物クレーム及び製法クレームの双方を越えるメリット

を見出すことができない。

ここで、発明の対象となる物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情（以下、PBP事情という）がある場合のPBPクレームと、そのPBP事情が無い場合のPBPクレームとに分けて考える。

1 PBP事情がある場合のPBPクレーム

PBP事情のある場合、PBPクレームからは構造や特性によって物を特定することができない場合であるので、審査、審判（104条の3の場合を含む）において発明の要旨を物の構造や特性を用いて認定することができない。このように物の構造や特性を用いて要旨認定することのできない発明と同一あるは類似する発明（物）に係る先行技術を探し出すことは実質的に不可能であり、実際的でない。このような事情を考慮して、審査基準では、その生産物自体が構造的にどのようなものであるかを決定することが極めて困難な場合には、当該生産物と引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由を通知することになっている。

このような拒絶理由通知を受けた出願人は、PBPクレームで特定される物と、引用発明（物）との相違点に基づいて特許性を主張しなければならないが、PBPクレームで特定される物の構造については特定することができない（文言として特定されていない）のであるから、結果的に、その製造方法の違いに基づいてその物の特許性を主張することになるケースがほとんどではないだろうか。その結果、侵害訴訟において特許発明の技術的範囲を認定する際に、その製造方法にて製造された物に限定されるリスクがある。

また、PBPクレームで特定される物の構造や特性が特定できない（文言として特定されていない）ので、そもそも製造方法を特定することなしに侵

害品（イ号物）を探し出すことができない。出願時の技術では、PBPクレームで特定される物の構造や特性等を解析することができないが、技術の進歩により後の新技術によりその物の構造や特性を解析することができる、という意見もあるかもしれない。しかし、仮にそうなったとしても、侵害品であると思われる現実の物の構造や特性については、その新技術にて解析できたとしても、PBPクレーム（明細書）にはもともとその物の構造や特性が文言として記載されていないので、両者の一致点を検討することができない。従って、この場合、侵害品と思われる物の製造方法を特定しなければならないケースがほとんどであろう。

以上のように、PBP事情のある場合のPBPクレームでは、「物同一説」に従った解釈によるメリットを享受することができない場合がほとんどではないかと思われる。

2 PBP事情の無い場合のPBPクレーム

PBP事情の無い場合は、発明の対象となる物その構造又は特性により直接特定することが可能である場合であるので、その構造又は特性により直接特定する物クレームと、その物の製法クレームとを別々に作れば足りる。そのようにすれば、製法に限定されない物（構造又は特性にて特定）及びその構造または特性を有する物に限定されない物の製造方法を保護することができる。

第4 今後の対応

今回の最高裁判決により、今後は、PBP事情の無い場合は、明確性を満足していないことを根拠に拒絶（無効）されてしまい、PBP事情がある場合のみPBPクレームが認められることになるであろう。その場合、上述したように、「物同一説」のメリット（PBPクレームの存在意義）を十分享受できない可能性が高いことを考慮して、安易にPBPクレームを選択せず、できる限り構造や特性等を特定することを検討する（例えば、その物の新たな特性測定方法を別途考える等）ことが重要になるものと考えられる。

なお、出願人には、PBP事情がある場合である

ことを主張・立証する義務がある。このPBP事情がある場合であることを立証することは、構造又は特性にて物を直接特定することが不可能である（およそ実際的でない）ことを立証しなければならない、そのハードルも意外に高いものと考えられる。

第3章 生海苔の異物分離除去装置事件 （東京高判平成12年10月26日、 東京地判平成12年3月23日）

弁護士 大堀健太郎

第1 事件の概要

本件は、「生海苔の異物分離除去装置」（以下「本件発明」という。）について特許権（特許第2662538号）を有するXが、Yに対し、Yの製造販売する海苔異物除去機（Y製品1及び2）が、Xの特許発明の構成要件を文言上充足するか、又はこれと均等であることを理由に、その技術的範囲に属すると主張して、特許権に基づきY製品1及び2の製造販売行為の差止等を求めた事案である。

本件は、ボールスプライン事件最高裁判決において示された均等が成立するための5要件をあてはめて判断し、均等が成立することによる侵害を認めた事例判決（当時、均等が成立することによる侵害を認めた判決は多くなかった）として注目される判決であり、研究会においてもその点が議論の中心であったため、以下においても、主に均等侵害の点について論ずる。

第2 事実の概要

1 本件クレームの構成要件

本件特許権にかかる明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項1記載の発明（以下「本件発明1」という。）の構成要件を分説すると、次のとおりである。

- A 筒状混合液タンクの底部周端縁に環状枠板部の外周縁を連設し
- B この環状枠板部の内周縁内に第一回転板を

略面一の状態では僅かなクリアランスを介して内嵌めし

C この第一回転板を軸心を中心として適宜駆動手段によって回転可能とするとともに

D 前記タンクの底隅部に異物排出口を設けたことを特徴とする

E 生海苔の異物分離除去装置

2 主な争点

本件においては、①Y製品が本件特許発明の構成要件を充足するか、また、②Y製品が本件特許発明と均等であるか、という点が争点となった。①の点ではY製品の構成要件B充足性について争いとなり、結果として、一審においても控訴審においても、構成要件B充足性が否定された。②の点では、均等が成立するための要件のうち、「特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品と異なる部分が特許発明の本質的部分ではない」という要件を満たすかが争点となり、ここで、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品と異なる部分として、構成要件Bの一部でもある「環状枠板部の内周縁内に第一回転板を」「クリアランスを介して内嵌め」する、という点が、特許発明の本質的部分であるか否かについて、争われた。

3 第一審判決（請求認容）

(1) 文言侵害について

構成要件Bに記載の環状枠板部と第一回転板との位置関係に関して、Y製品1や2は環状枠板部と第一回転板に相当する部材が略面一の状態にあるものと認定したうえで、本件発明の構成における環状枠板部、クリアランス、第一回転板の位置関係と、それに対応するY製品における環状枠板部と回転盤と隙間といった構成との位置関係とが異なるものとして文言侵害を否定した。

(2) 均等侵害について

ア まず、ボールスプライン軸受事件最高裁判決で定立された均等が成立するための5要件を示した。5要件とは、

「特許請求の範囲に記載された構成中に他人が製造等をする製品（以下「対象製品」という。）と

異なる部分が存する場合であっても、(1) 右部分が特許発明の本質的部分ではなく、(2) 右部分を対象製品におけるものと置き換えても、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って、(3) 右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が、対象製品の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、(4) 対象製品が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、(5) 対象製品が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき」は、均等が成立し、特許発明の技術的範囲に属するとするものである（最判平成10年2月24日）。

イ 要件2（置換可能性）

本件発明の効果について、明細書の記述の以下の部分を引用した。

「第一回転板を回転させると混合液に渦が形成されるため生海苔よりも比重の大きい異物は遠心力によって第一回転板と前記環状枠板部とのクリアランスよりも環状枠板部側、即ち、タンクの底隅部に集積する結果、生海苔のみが水とともに前記クリアランスを通過して下方に流れるものである。このとき、第一回転板は回転しているため、前記クリアランスには生海苔が詰まりにくいものである。」

「よって、この異物分離除去装置を使用すれば、異物が前記クリアランスに詰まりにくいから、従来のように目詰まり洗浄装置等を別途に設ける必要がない結果、装置の維持がしやすいとともに取扱いが簡易になり、この結果、生海苔の異物分離除去作業の作業能率を向上させることができる。」

そのうえで、Y製品につき、

「回転盤3を回転させて混合液に渦を形成し（これにより遠心力が発生するので、比重の大きい異

物は隙間 4 の外側に集積するということができる。) , 生海苔を水とともに隙間 4 を通過させることによって、生海苔と海水の混合液から異物を分離除去しているのであって、本件特許発明 1 と同一の作用効果を奏し、本件特許発明 1 の目的を達成しているということができる。」として、同一の作用効果を奏するものとして、要件 2 を満たすものとした。

ウ 要件 1 (非本質的部分)

要件 1 を満たすかにあたり、「対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を先行技術として対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から、判断すべきものというべきである。」として、本質的部分であるかを判断するにあたり、解決手段の特徴的原理に着目すべきとした。

そのうえで、「本件特許発明の特許出願当時の技術水準に照らすと、生海苔混合液からゴミ、エビ、アミ糸等の異物を除去するという、従来技術では十分に達成し得なかった技術的課題を解決するために、タンクの底部に設けた回転板を駆動手段により回転させて、遠心力により海苔よりも比重の大きい異物をタンクの底隅部(なお、底隅部の意義については、前記一 2 (三) 参照) に集結させる一方、回転板と環状枠板部との間の円周状のクリアランスから生海苔をタンクの外部に排出するという構成を採ったことが、従来技術に見られない本件特許発明 1 に特有の解決手段であるということができる。そうすると、本件特許発明 1 の中核をなす特徴的部分は、駆動手段により回転する回転板をタンク底部の環状枠板部に僅かなクリアランスを介してはめこんだという構成にあると解するのが相当である。そして、構成

要件 B のうち、環状枠板部の「内周縁内に」回転板が「内嵌め」されているという、環状枠板部と回転板との具体的な位置関係に関する部分(すなわち、Y 製品と構成を異にする部分)は、これを他の構成に置き換えても全体として本件特許発明 1 の技術的思想と別個のものと評価されるものではないから、本質的部分には当たらない。」として、本件発明 1 と Y 製品との相違点は本質的部分にあたらないものとして、要件 1 を満たすものとした。

エ 小括

その他、均等の要件 3~5 についても満たすものとして、Y 製品 1 及び 2 が本件発明 1 と均等と認められるものとして、いずれについても本件特許権を侵害するものとして、差止等の請求を認めた。

4 控訴審判決(控訴棄却)

(1) 控訴審における Y の主張

控訴理由における主張の要点は、Y 製品では、タンク全体として水、海苔、異物が完全に混濁した状態で攪拌されていることになり、本件発明のように回転板により形成される渦の遠心力により比重の大きい異物が底隅部に集積するということはおよそあり得ないというものであり、Y は、この事実を証明するための実験結果を実験報告書として証拠を提出した。

(2) 控訴審の判断

これに対して、控訴審においては、実験結果からは、直ちに、Y が主張するように、Y 製品においては回転板によって生じる回転流(渦)の遠心力により異物が分離されることはないとする認めることはできない、とし、一審の結論を維持した。

第 3 研究会での議論内容

上記第一審判決及び控訴審判決に関して、研究会で様々な議論がなされたが、主に研究会で議論がなされたのは、均等の第 1 要件の充足性及びそれに関連して発明の本質的部分とは何か、という点であった。以下において議論及び意見の一部を紹介する。

1 Y製品と本件発明の構成との相違点について

第一審判決に関して、Y製品と本件発明の構成との相違点は、当該判決で認定するように環状枠板部の「内周縁内に」回転板が「内嵌め」されているという、環状枠板部と回転板との具体的な位置関係に関する部分だけか、ということが議論となった。

換言すれば、第一審判決は、本件発明の構成要件Bの、①環状枠板部の内周縁内に回転板を内嵌めする、②環状枠板部と回転板（のいずれも上面）は、ほぼ同一平面を形成する、③かかる関係にある環状枠板部（内周縁）と回転板（外側面）との間に、クリアランスを介在させる、という構成について、Y製品は構成①を欠くが構成②および構成③は具備する、というものである。もし、Y製品が構成②も構成③も具備していないとすれば、構成要件B全体が本件特許発明の構成とY製品との相違点になる。均等の第1要件の有無を判断するには、その前提として、当然にクレームの記載を解釈して、特許発明の構成に欠くことができない事項ないしそれを特定するために必要と認める事項の意味内容を明らかにしなければならない。このような関係から、研究会においても、文言侵害のみならず、均等侵害の関係でも、本件特許発明のクレームの解釈については議論となった。個別の意見についてここでは触れないが、判決に賛成する意見、反対する意見の双方が見られた。

2 本件発明についての特有の作用効果からみた課題解決手段

まず、本件発明についての特有の作用効果を考えると、本件明細書の段落0028の記載から、①回転盤が回転することにより生ずる遠心力により比重の重い異物が底隅部に集積し、異物がクリアランスに集まりにくいこと、②クリアランスを回転する回転盤と環状枠板部の間に設けていることから、異物が詰まりにくいこと（本件明細書の段落0028）という2つの点が挙げられる。このうち、②については、Y製品の形状からすれば、

本件発明と同様の作用効果を奏するものといえる。

これに対して、①に関連するY製品の構成が本件発明と同様の作用効果を奏するといえるかには疑問がある。判決ではY製品の「環状枠板部」は、「底板2のうち選別ケース6の下に入り込んでいない部分」と判示し、別紙物件目録1では環状枠板部の最も内側の部分と回転盤3の最も外側の部分とが上方から見て一致していると評価されている。

しかしながら、Y製品の構造から考えると、選別ケース6も環状枠板部を構成するものであり、別紙物件目録1では、回転板の最も外側の部分よりもかなり内側に環状枠板部の最も内側の部分が存在する（回転板が環状枠板部にかぶさっている状態）。

そして、Y製品は、隙間（クリアランス）が小さいため大きな異物が通りにくいことと、回転板が環状枠板部にかぶさり、かつ、隙間が斜め下方を向いていることにより、沈んでいく比重の重い異物が隙間を通りにくくしているものである。Y製品は、隙間が斜め下方を向いていることにより、仮に回転盤の回転によって異物が底隅部に集積したとしても、その集積した異物を吸い込みやすい方向に隙間が向いていることになり、回転盤の回転することによって遠心力によってクリアランスに異物が行きにくくなるという課題解決手段を採用していないといえる。

そうすると、本質的部分を置換しているというべきであり、判決と異なり、均等の第1要件を充足していないという結論に至る。

3 本件発明に特有の作用効果を、Y製品において得られるのか？

Y製品においては、吸引ポンプが必須の構成であり、本件発明では吸引ポンプを用いずに詰まり問題を解決しているのではないかと。そうすると、Y製品の備える解決手段の原理は、本件発明の課題の解決手段における特徴的原理とは実質的に同一の原理に属するとはいえないのではないかと。

本件明細書では、段落 0029 において、「この異物分離除去装置を使用すれば、異物が前記クリアランスに詰まりにくいと、従来のように目詰まり洗浄装置等を別途に設ける必要がない結果、装置の維持がしやすいとともに取扱いが簡易になり、この結果、生海苔の異物分離除去作業の作業能率を向上させることができる。」との記載がある。このことは、本件発明では吸引ポンプを構成要件として除外することを示しているのではないか。そうすると、本件発明と Y 製品とでは、課題解決手段の原理が実質的に異なるものとして、本質的部分を置換しているというべきであり、判決と異なり、均等の第 1 要件を充足していないという結論に至る。

4 本件発明 1 と、Y 製品との相違点の認定について

クリアランスの向き（角度）と大きさについて、Y 製品は、隙間（クリアランス）が小さいため大きな異物が通りにくいことと、回転板が環状枠板部にかぶさり、かつ、隙間が斜め下方を向いていることにより、沈んでいく比重の重い異物が隙間を通りにくくしているものである。Y 製品は、隙間が斜め下方を向いていることにより、仮に回転盤の回転によって異物が底隅部に集積したとしても、その集積した異物を吸い込みやすい方向に隙間が向いていることになり、回転盤の回転することによって遠心力によってクリアランスに異物が行きにくくなるという課題解決手段を実現できず、すなわち採用していないのではないか。

5 そもそも本質的部分とは何か

均等の成立要件における相違する構成が発明の本質的部分であるか否かという点に関しては、侵害訴訟で問題となるものの、そこでいう発明の本質的部分とは何か。出願時に見出すことが出来るものなのか、それともイ号製品との対比が行われる侵害訴訟においてはじめて見出すことができるものであるのか。

第 7 研究会での議論内容をふまえて

以上のように、本件事件に関連して、弁理士、

弁理士のそれぞれの観点から、さまざまな点についての議論がなされ、最終的に、そもそも本質的部分とは何か、といった点まで議論がなされた。

筆者として、本件事件における本質的部分性の判断について、今まで疑問を持ったことは無かったが、今回の研究会における議論状況を通じ、判決への理解が進むとともに、そこでの本質的部分性の判断への妥当性について、様々考えるところがあった。

以下、本件事件における均等の第 1 要件の認定に関して私見を述べる。

筆者として、本件事件における均等の第 1 要件の判断には疑問がある。

第一審判決においては、Y 製品における課題解決手段について、次のように認定する。「Y 製品においては、タンクに生海苔と海水の混合液を入れて回転盤 3 を回転すると、混合液に渦が形成され、生海苔と水が隙間 4 を通過して選別ケース 6 に流入する。なお、その際、隙間 4 の幅より小さな異物も選別ケース 6 に吸い込まれることがある。また、生海苔と異物によって隙間 4 の目詰まりが起きることがあり、そのような場合には、回転盤 3 の回転を止め、これを上昇させて隙間を広げ、逆洗ポンプ 8 により海水を隙間 4 を通ってタンク内に送り込むことによって、目詰まりを解消させている。」

すなわち、第一審判決における認定によれば、Y 製品においては、生海苔の異物分離除去装置において発生する、隙間において異物が目詰まりするという課題について、隙間（クリアランス）逆洗ポンプを用いて、隙間を海水により洗浄して、目詰まりを解消するという課題解決手段を採用している。

一方、上記のとおり、本件明細書においては、段落 0029 において、クリアランスの目詰まり解消という課題解決のために本件クレームの構成を採用し、その結果「従来のように目詰まり洗浄装置等を別途に設ける必要がない」ということに効果がある。

そうすると、上記の目詰まり解消という課題の解決手段の原理において、逆洗ポンプを用いるというY製品は、判決中の本質的部分の判断における着目点である、「対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものかという点」からすれば、特許発明における解決手段の原理とは異なる原理に属する。したがって、本件発明とY製品との相違が本質的部分に係るものであるとして、均等の第1要件を満たさない。換言すれば、本件発明においては、目詰まり洗浄装置等を別途に設ける必要がないようなクリアランスの設け方、第一回転板の回転速度の設定をも含んだ技術的思想が本質的部分に含まれるものとする。そして、Y製品におけるクリアランスの設け方と回転盤3の回転速度では、目詰まり洗浄装置等を別途に設ける必要があるのだから、上記本件発明の技術的思想の点においても相違し、そうすると、発明の本質的部分において相違するものとして、均等の第一要件を満たさない。

したがって、筆者としては、本件事件においては、均等の第一要件を満たさないものとして、均等が成立しないものとする。

第8 おわりに（研究会について）

今後も、研究会について継続して行い、弁理士の方の視点、弁護士の視点、また元裁判官の視点といった様々な視点から1つの判例を見てゆく経験をし、業務に活かすとともに、より研鑽を深めて、研究会へと貢献したい。

参考文献：

保科敏夫「明細書再考その3—均等論が適用された「生海苔の異物分離除去装置事件」から学ぶ—」
特許 57 巻 4 号 29 頁

第4章 中空ゴルフクラブヘッド事件

弁護士 岡田健太郎 弁理士 保科敏夫

第1 弁理士の視点から（弁理士保科敏夫）

1 事件の概要

この事件は、特許第3725481号「中空ゴルフクラブヘッド」に係る、補償金等請求事件である。原審の東京地裁平成19年（ワ）第28614号（平成20年12月9日判決言渡）では、クレーム用語「縫合材」の点から、文言侵害を認めず、しかも、その「縫合材」をこの特許発明の本質的部分と捉え、均等侵害をも否定した。

それに対し、控訴審の知財高裁平成21年（ネ）第10006号の中間判決（平成21年6月29日判決言渡）では、クレーム用語「縫合材」の特定の解釈から、文言侵害を認めず、しかし、「縫合材であること」は、この特許発明の課題解決のための手段を基礎づける技術的思想の中核的、特徴的な部分であると解することはできないとし、縫合材であることは、この特許発明の本質的部分とは認められないとし、結果的に、均等侵害を認めた。

端的にいうと、原審と控訴審において、均等であるか否かの判断、特に均等第1要件についての判断が分かれた事件である。

2 均等5要件の中の第1要件

均等論は、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、均等の観点から侵害を認める考え方である。均等成立のために、最高裁平成6年（オ）第1083号（平成10年2月24日第三小法廷判決）は、5つの要件を挙げた。

第1の要件は、「異なる部分が特許発明の本質的部分でないこと」である。この第1要件は、残りの第2～5要件と同様、均等成立のための要件の一つにすぎないが、「本質的部分」という表現があるからなのか、他の要件と比較して、その捉え方を難しくしている。

中空ゴルフクラブヘッド事件は、原審と控訴審とにおいて均等第1要件の判断が分かれているこ

とから、しかもまた、その特許発明の内容が技術的に理解しやすい部類に属することから、均等第1要件を検討する上での格好の事件である。

3 均等第1要件についての二つの考え方

均等第1要件の捉え方には、二つの考え方がある、といわれる。その第1は、第1要件の「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、その異なる部分が特許発明の本質的部分ではなく」とする内容を文字どおりに捉える考え方である。そして、もう一つの第2は、異なる部分を含めた対象製品等が全体として特許発明の技術的思想の範囲内にあることを意味すると解する考え方である。

この事件の原審においては、被告製品がクレーム記載事項である「縫合材」を備えていない点において、この特許発明と異なる、そしてまた、「縫合材」により、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを結合したことが課題を解決するための特徴的な構成であり、「縫合材」は、この特許発明の本質的部分というべきである、という。そのような原審の判断からすると、原審の考え方は前者の第1の考え方に基づく。

また、控訴審において、「縫合材」は、金属製外殻部材の複数の（二つ以上の）貫通穴を通し、かつ、少なくとも2か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合（接着）する部材であるから、一つの貫通穴を通す「炭素繊維からなる短小な帯片8」とは異なり、また、第2要件の置換可能性および第3要件の置換容易性を先に判断した後で、「一つの貫通穴ではなく複数の（二つ以上の）貫通穴に」との要件部分、「少なくとも2か所で（接合（接着）する）」との要件部分は、この特許発明を特徴付けるほどの重要な部分であるとはいえない等の事情を総合すれば、「縫合材であること」は、この特許発明の課題解決のための手段を基礎づける技術的思想の中核的、特徴的な部分であると解することはできない、とする。この控訴審における判断は、原審とは少し異なり、どちらかという後者の第2の考え方に寄っている。

4 第1および第2の考え方の妥当性

長年にわたってクレームの作成に携わる小生は、第2の考え方、すなわち、特許発明の技術的思想の範囲内にあるとする考え方が妥当であると確信する。

クレーム作成者にとって、記載不備は避けられない。それが均等侵害を認める出発点である。記載不備は、経験的にいろいろあるが、特許発明の本質的部分の記載を欠くこともまれではない。したがって、クレームの記載事項に基づく第1の考え方によれば、本質的部分の記載を欠くクレームは、均等第1要件をクリアすることができない。とすれば、本質的部分をクレーム記載事項に絞るのは、発明の保護に欠けることになる。

だから、クレームのみならず、明細書等を含む開示事項の全体を考慮し、被告製品等が特許発明の技術的思想の範囲内にあるか否かを判断するのが妥当である。

5 本質的部分の把握

クレームには本質的部分が記載されるべきであるにもかかわらず、本質的部分を含まないクレームが存在する。そのことが証するように、特許を受けようとする発明あるいは特許発明の本質的部分を把握することは難しい。

小生は、原審、控訴審のいずれにおいても、特許発明「中空ゴルフクラブヘッド」の本質的部分を正しく捉えることができていない、と考える。

本質的部分は、発明における本質的部分であるから、第2の考え方における「課題解決のための手段を基礎づける技術的思想の中核的、特徴的な部分」については、具体的な課題の解決のためのどのような自然法則が利用されているか（どのような技術的考え方が利用されているか）の観点から把握するのが妥当であろう。

特許発明「中空ゴルフクラブヘッド」にあっては、次のXおよびYの技術的考え方が絡み合って本質的部分を構成している、と考える。

X 同質の材料同士は相互接着性が良好であるということを利用し、外殻部材21と縫合材22と

の強い結合を得るという考え方

Y 異質の材料同士は相互接着性が良好とはいえないので、金属製外殻部材 11 をプラスチック製の縫合部材 22 で抱え込むように保持するという考え方（抱え込むためには、金属製外殻部材 11 に対して少なくとも 2 以上の貫通穴を開けることが必要）

断面 Z 字状の帯片を用いる被告のゴルフクラブヘッドは、X の考え方を利用しているが、Y の考え方を利用しているとはいえない。別にいうと、被告製品は「縫合材」が関係する、特許発明の本質的部分において異なる、と解さざるをえない。

6 知財に関係する人たちの役割

以上の検討結果から、弁理士の立場から、次のことを叫びたい。

一つには、クレームを作成する弁理士は、本質的部分を含むクレーム作成にこだわるべきである。発明の本質的部分の把握は、難しいがために、やりがいがあり、しかもまた、その正しい把握がより明確な技術的範囲を定めることに通じる。弁理士の第 1 の役割をそこに見出す。

また一つには、クレームの作成に直接は携わらない審査官、弁護士、判事の方々には、発明の把握の困難性あるいはクレーム作成の困難性を理解し、特許法第 1 条がいう発明保護を生かすことを心からお願いしたい。

そしてまた、特許は、立場の異なる複数人の協力があってこそ生きることを再確認したい。

参考文献：

大友信秀：『特許判例百選第 4 版』69 均等成立肯定例（3）

森修一郎：『特許 2010, Vol.63, No.10』

飯村敏明：『知的財産訴訟実務体系 I』1-19 均等論(2)－均等の各要件と特徴

第 2 弁護士の視点から（弁護士岡田健太郎）

1 文言侵害の成否についての考察

本事件においては、被告製品が原告特許の構成

要件（d）「該貫通穴を介して繊維強化プラスチック製の縫合材を前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対面側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合した」を満たしているかが争点となった（他の構成要件を満たすことは争いが無い）。

そして、上記構成要件（d）における「縫合材」の意義につき、第 1 審判決は「金属製の外殻部材に設けた複数の貫通穴に、金属製の外殻部材の一方の側（接着界面側）と他方の側（その反対面側）との間を曲折しながら連続して通した部材」を意味するとし、第 2 審判決は、「金属製外殻部材の複数の（二つ以上の）貫通穴を通し、かつ、少なくとも 2 か所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合（接着）する部材」を意味するとし、いずれの判決もそのような構成をとっていない被告製品には文言侵害は成立しないと判断している。

この点、本件発明の特許請求の範囲の記載のみを見ると、構成要件（c）及び（d）において、「金属製の外殻部材の接合部」に設けた「貫通穴を介して」「繊維強化プラスチック製の縫合材」を「金属製外殻部材」に「通し」ていることは記載されているものの、「曲折しながら連続して通すこと（第 1 審判決）や、「複数の（二つ以上の）貫通穴を通すこと（第 2 審判決）はいずれも記載されていない。

また、広辞苑によれば、「縫う」とは「①糸を通した針で布や皮などを刺し綴る。②縫取りをする。刺繍をする。③針で布や皮などを縫ったように、槍または矢が鎧などを貫く。④物と物との間を左右に曲折しながら通る。」とされており、このうち、④は両判決が判示している意味に近いが、①～③の 3 つは判決の示したような限定はされていない。例えば、糸などの細長い物質により対象物を 1 回だけ通して糸の両端を玉結びするなど何らかの方法により外れないようにする手法も広い意味で「縫う」ことになるのではないかと、従って、被告製品は、文言侵害になるのではないかと、という

疑問が出てくる。

この点につき、第1審判決は、本件発明の明細書の記載及び図面を考慮して、「縫合材」の意味を限定解釈している。すなわち、第一審判決は、本件明細書の実施例や図面には、接合強度を高める結合方法として、金属製外殻部材の接合部に複数の貫通穴を設け、この貫通穴に繊維強化プラスチック製の縫合材を曲折しながら連続して通し、この縫合材の一方の側（接着界面側）において繊維強化プラスチック製の外殻部材に接着することにより結合されるという例が唯一開示されている、と指摘した上で、このことと、上記広辞苑における語義④の意味内容も勘案し、「縫合材」の意味を上記の通り限定した意味として解釈しているのである。

特許請求の範囲の記載が広く発明の詳細な説明の記載が狭い場合の特許発明の技術的範囲については、出願時の技術水準を考慮しつつ、発明の詳細な説明の記載に従って限定的に解釈するのが、判例の一般的傾向であるとされている（竹田稔著『知的財産権訴訟要論〔特許・意匠・商標編〕第6版』発明推進協会・37頁）。

本件発明の特許請求の範囲の記載のうち、「金属製の外殻部材の接合部」に設けた「貫通穴を介して」「繊維強化プラスチック製の縫合材」を「金属製外殻部材」に「通し」ているという構成だけでは、結合させる原理が明らかにされているとは言えず（穴を通すことで水平方向への固定はできるかもしれないが、縦方向への固定させる原理は明らかにされていない）、唯一の実施例や図面で示された原理を「縫合材」の意味内容に読み込んで解釈することが妥当であると考えられる。

なお、第2審判決は、「縫合材」の意味を限定して解釈する理由が第1審判決ほど明確に示されておらず（複数の貫通穴に曲折させて通すことを当然の前提としているようにも読める部分もある）、第1審判決の上記判示部分の引用もしていないが、「縫合材」に技術的範囲を限定する意味を持たせている点において第1審判決と共通である。

2 均等侵害の成否についての考察

第1審判決は、ボールスプライン最高裁判決（最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁）が定立した均等論の5要件のうち、「異なる部分が特許発明の本質的部分ではないこと」という第1要件を最初に検討し、「縫合材により、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを結合したことが課題を解決するための特徴的な構成であって、このような縫合材は、本件発明の本質的部分というべきである。」と判示し、本件発明の「縫合材」を備えていない被告製品を本件発明の均等と解することはできないとして、他の4つの要件を検討せず均等侵害を否定した。

これに対し、第2審判決は、均等論の第2要件（置換可能性）、第3要件（置換容易性）、第1要件（非本質的部分）の順で検討し、縫合材を用いたことによる「目的、作用効果（ないし課題の解決原理）」は、「金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を高めることにある」と認定し、本件発明と被告製品とは目的、作用効果（ないし課題解決原理）を共通にするものであるから置換可能性があり（第2要件の充足）、本件発明の課題解決のための重要な部分は、金属製外殻部材の接合部の貫通穴を介して繊維強化プラスチック製の部材を通して繊維強化プラスチック製の外殻部材と金属製外殻部材とを結合した構成にあり、「縫合材であること」は、本件発明の課題解決のための手段を基礎づける技術的思想の中核的、特徴的な部分であると解することはできない（第1要件の充足）と判示して、均等侵害を肯定している。

第1要件の判断においては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明の特許出願時における先行技術と対比して課題解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる

る原理に属するものかという点から判断すべきとされている（三村量一・上記ボールスプライン事件の最高裁判例解説・141頁）ところ、第1審判決は、課題解決原理が実質的に同一か否かを十分に検討した形跡がみられず、特許請求の範囲に記載された「縫合材」が本件発明の「本質的部分」に該当するか否かという点のみを形式的に判断しているように思われる。

もっとも、課題解決原理が実質的に同一か否かで判断するにしても、当該発明の課題解決原理をどこまで具体的なものとして把握するかによって、第1要件を満たすか否かが左右されると考えられる。第2審判決は、本件発明の課題解決原理を「金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を高めること」と把握しているが、課題解決原理を、「繊維強化プラスチック製の縫合材を金属製の外殻部材に設けた複数の貫通穴を通して回帰させ、金属製の外殻部材を抱え込む形で結合させることにより接合強度を高めること」などと接合強度を高める方法にまでフォーカスした形で把握するとすれば、本件発明と被告製品とは課題解決原理が実質的に相違し、均等侵害が否定されるという結論に至る可能性がある。

結局のところ、均等論は、特許発明の技術的範囲をどこまで及ぼすかという価値判断による部分が大きく、課題解決原理の把握も一義的に明確なものとはまでは言えないであろう。

第3 双方の立場からのコメント

1 弁理士から弁護士へのコメント（弁理士保科敏夫）

均等侵害の成否の項の中の言及「課題解決原理が実質的に同一か否かで判断するにしても、当該発明の課題解決原理をどこまで具体的なものとして把握するかによって、第1要件を満たすか否かが左右される」に興味を抱く。

この点、第2審が把握する課題解決原理は、「金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を高めること」である。いわば、課題自体を課題解決原理としてい

る、と理解せざるを得ない。課題解決原理は、少なくとも課題とは異なるはずである。しかもまた、この種の中空ゴルフクラブヘッドにおいて、異種の方法の接合強度を高めること自体は、その発明の出願前から一般的な技術的な要望に過ぎない、と考えられる。そのような背景の下で、「課題解決原理」はもう少し技術的に具体的な考えとして把握されるべきである。

しかし、そのような把握は、裁判官のみならず、原告（被控訴人）、被告（控訴人）の代理人を含む、裁判関係者のすべての者を通して生まれ出た結果物である。課題解決原理の把握の困難さを、ここでも思い知らされ、課題解決原理を明らかにした明細書およびクレームの作成を心に誓う。

2 弁護士から弁理士へのコメント（弁護士岡田健太郎）

保科弁理士の分析する「中空ゴルフクラブヘッド」の技術的考え方（上記1(5)）は、実際に行った判例研究会及びメーリングリストの議論においても保科弁理士が強調されていた部分であり、当職は保科弁理士から当該考え方を聞き、なるほどと思うとともに、当職の担当部分（上記2(2)）においても「抱え込む」という表現を使用させて頂いている。

他方、本文中とは異なり、本発明の課題解決原理を若干抽象化、一般化して捉え、「繊維強化プラスチック製の縫合材を金属製の外殻部材の貫通穴に通し、何らかの方法により抜けないように固定することにより、繊維強化プラスチック外殻部材と金属製外殻部材とを結合させること」などと把握するのであれば、均等論を成立させることは可能ではないだろうか。

弁理士の先生方と勉強会をすることによって、同じ裁判例を検討しても全く違った視点からの考察がなされることがあり、弁護士同士の勉強会では味わうことのできない新鮮かつ刺激的な経験をすることができるので、これからは是非、共同の判例研究会を続けて行きたいと考えている。

第5章 切り餅事件(知財高裁平成23年9月7日中間判決(判例時報2144号121頁))

弁護士 亀井文也 弁理士 青木 充

第1 事件の概要

1 概要

本件は、「餅」という名称の発明(以下「本件発明」という。)について特許権(特許第4111382号。以下「本件特許」若しくは「本件特許権」という。)を有するX(越後製菓株式会社)が、本件特許の登録以前から「サトウの切り餅 パリッとスリット」外4品目の食品(以下「被告製品」という。)を製造、販売及び輸出していたY(佐藤食品工業株式会社)に対し、被告製品は本件発明の技術的範囲に属するとして、被告製品の製造、譲渡等の差止め、被告製品等及びこれらを製造する製造装置の廃棄、損害賠償を求めた事案(以下「切り餅事件」ともいう。)である。

消費者に馴染のある餅の切り込みを巡っての大手食品メーカーの特許権侵害事件であり、判断の内容が原審(東京地裁)と控訴審(知財高裁)とで別れた事件であるが、ここでは、後述する主な争点に関し、特許発明の技術的範囲の解釈と出願経過という点にスポットを当てて検討を加える。

2 事実関係

(1) 本件特許にかかる明細書(以下「本件明細書」という。)の「特許請求の範囲」の項に記載がある請求項1(以下「本件クレーム」ともいう。)記載の構成要件を分説すると、次のとおりである。

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

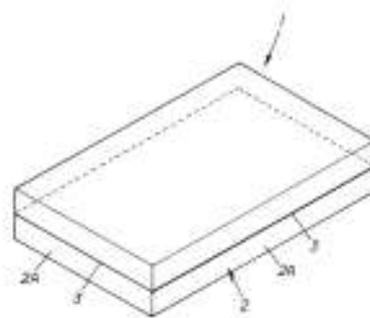
沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対抗二側面に形成した切り込み部又は溝部として、

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。

3 本件明細書の図面

【図1】

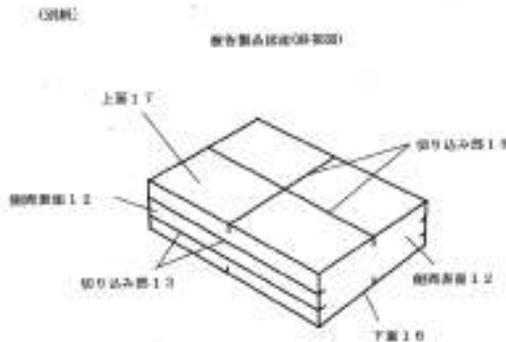


【図2】



4 被告製品図面（斜視図）：原審及び控訴審判決

の別紙



5 主な争点

(1) 構成要件Bについて、次の2つの読み方が成り立つ。

イ説 載置底面又は平坦上面には切り込み部又は溝部（以下「切り込み部等」という。）を設けず、切餅の側周表面に切り込み部を設けるという意味に理解する考え方。

ロ説 「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は、切り込み部等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」を修飾する記載であって、切餅の「載置底面又は平坦上面」に切り込み部等を設けた構成を除外する趣旨の記載ではないと理解する考え方。

(2) ロ説を前提とすれば、被告製品は本件発明の構成要件Bを充足することとなるのに対し、イ説を前提とすれば、同要件を充足しないこととなる。

第2 技術的範囲の認定方法

1 技術的範囲の認定と明細書の記載及び図面

特許権の効力の及ぶ範囲（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（特許法（以下「法」という。）70条1項）、特許を受けようとする発明は、明細書の発明の詳細な説明に記載したものであることが必要とされているので（法36条6項1号）、特許請求の範囲に記載された用語の意義は、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し

て解釈する必要がある（法70条2項）。

特許請求の範囲は、技術的思想を文章化したものに過ぎず、そこには必ず解釈の余地を伴う。そこに記載された用語の意義が一義的に明らかでない場合が多い。侵害訴訟では、特許発明の技術的範囲の認定内容が主な争点となる所以である。

2 特許発明の技術的範囲と経過情報

出願から特許査定に至るまでの間、出願人は、審査官による拒絶理由通知書等に対して、補正書や意見書等を通じて出願にかかる発明について自らの意見を述べる機会が多いが、かかる出願経過における情報（以下「経過情報」という。）は、明細書の記載事項及び特許請求の範囲並びに図面が公示されるのとは異なり、手数料を納付して閲覧・謄写の手続を取らないと入手することができない¹⁵。

経過情報のうち、明細書等の補正が行われた場合、補正された内容に従い、技術的範囲が解釈されるのは当然だが、意見書や無効審判手続における主張を特許発明の技術的範囲の確定に参酌することができるかについて、出願の経過参酌の原則と述べてこれを肯定する見解と否定する見解がある。実務上は、肯定説に立脚して経過情報を技術的範囲の解釈に参酌したものが多く、切り餅事件における原審や控訴審の本中間判決もこれに属する。

経過情報を参酌することなしには特許発明の技術的範囲を確定することが極めて困難な場合があるので、否定説は現実的ではない。

しかし、特許権の設定登録により出願人の主観的意図を離れて客観的な存在になった特許権の技術的範囲の認定に、公示されることのない出願経過に現れた出願人の認識内容を反映させることができるかとする、出願人の認識内容についての解釈の相違が特許権の技術的範囲の認定の相違をも招来する可能性があり、法的安定性を著しく害する結果となって、相当でない。

加えて、経過情報は、出願にかかる発明の要旨認定を必ずしも常に正しく行うとは限らない審

査官又は審判官から不適切な見解を示され、対応に窮した末の苦肉の応答もあるし、出願代理人の応答の巧拙も様々であり得る。

以上を踏まえ、次の2点を指摘したい。

(1) 少なくとも明細書の特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載から特許発明の技術的範囲を確定できるかぎり、これによって当該特許発明の効力範囲を確定すべきであり、明細書の記載から多義的な解釈が可能であり、技術的範囲を確定することが困難な場合に、補充資料として、経過情報を参酌するべきである¹⁶。

(2) 経過情報を参酌するに当たっては、経過全体を慎重に検討し、出願経過の資料に現れた出願人の意図を慎重に見極めて適切に参酌するべきである¹⁷。

第3 本件クレームの成立過程

1 上記のとおり、出願経過に現れた出願人の意図を慎重に見極めるため、原審及び控訴審の検討に入る前に、両者の判断が異なった遠因になったと思われる、本件特許の成立過程について整理する。前述のとおり、特許法では、特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲に基づいて定められる、と規定されている（法70条1項）。したがって、特許請求の範囲の記載は明確であるに越したことは無い。しかし、審査の過程で、出願した発明に近い文献が見つかったため、クレームの補正を行うことはごく普通に行われていることである。切り餅特許における審査においても、公知文献を引用して進歩性なしとの拒絶理由が通知され、何度かのクレーム補正が行われている。

2 補正のルール

基本ルール 多くの官庁提出書類において認められているように、特許等の出願書類においても、遡って誤りを「補い正す」ことのできる補正という手続きが認められている。一方で、特許等の出願書類において無制限に補正を許してしまうと、日付だけが古い先の出願に最新の技術的事項を追加することを許すことにもなり、先願主義の建前が崩れてしまう。そこで、特許法では「新規事

項の追加の禁止」というルールが定められている（法17条の2第3項）。

特許の出願の実務においては、特許請求の範囲の記載を最適化することはもちろんとして、将来の補正の幅を不用意に狭めることにならないよう、明細書においてもなるべく多くのバリエーションを記載することが推奨されている。例えば、明細書においてA、B、C、3つの発明が開示されていれば、事後的に、クレームを発明Aから全く異なる発明Bに変更する補正も可能である¹⁸。

特則1 そうは言っても、審査開始後、審査官の拒絶理由通知に対し、何度でも補正を行って、変幻自在にクレームの内容を変更することを認めてしまうと、いつまで経っても最終処分ができず、第三者の監視負担も大きくなってしまう。そこで、特許法では、原則として2回目以降の拒絶理由通知等に対して補正をする場合、明らかな誤記や従前の特許請求の範囲を狭める方向の補正のみが許される旨、補正内容に制限を加えている（法17条の2第5項）。例えば、すでに拒絶理由を受け、発明Aに要素 α を加えた $A + \alpha$ のクレーム補正を行っていた状態で、さらに2回目の拒絶理由通知を受けた場合、 $A + \alpha$ を、Bにすることはもちろん、 $A + \beta$ に変更するような補正も禁止される。

特則2 一律に「新規事項の追加の禁止」といっても、何をもち「新規事項」というのかも大きな問題となる。我が国では、特許庁の審査基準の「第IV部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」で示されている許容される補正の範囲が実務の指針になっており、これが時代によって広狭変化してきた経緯がある。平成5年の特許法改正前は「要旨を変更しなければよい」という緩やかな運用が行われていたが、その後、国際的調和を図るという観点から「当初明細書の記載等から直接的且つ一義的に導き出させる事項」以外は新規事項というように厳格化された。その後さらに、平成15年10月に、「当初明細書の記載から自明な事項」であれば新規事項に当たらない、とやや緩和されて今日に至っている。切り餅特許は、「新

規事項の追加の禁止」のルールが改訂され、「当初明細書の記載から自明な事項」の意味するところが、「直接的且つ一義的」とほとんど同義であるのか、どこまで緩和されたのか、はっきりしない時期にあったことに留意する必要がある。

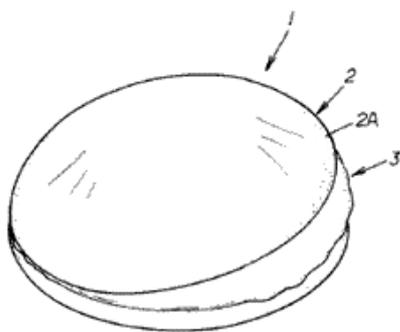
3 以上の理解を下に、切り餅特許のクレームの構成要件Bの変遷を追ってみたい。

ア 出願時請求項1（下線部加筆）

出願当初のクレームは、「小片餅体」、「周方向」等と言った独特の言い回しはあるが、分かりやすい内容であった（特開 2004-147598 号公報）。

【請求項1】

角形の切餅や丸形の丸餅などの小片餅体の載置底面ではなく上側表面部に、周方向に長さを有する若しくは周方向に配置された一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設けたことを特徴とする餅。



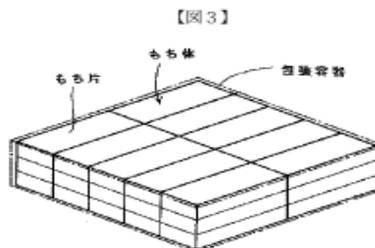
【特開 2004-147598 号公報の図 3】

上記クレームからは、「小片餅体の載置底面ではなく上側表面部に・・・切り込み部又は溝部を設けた」と構成要件Bの原型にあたる部分が見て取れる。当初の意図するところは、餅の網に乗せられる底部ではなく、それ以外の網に接しない表面部（これを「上側表面部」と言っている）に切り込みを入れることを意図していた、つまり、控訴審の口説に近い内容で出願されていたことが窺われる。

イ 平成 17 年 8 月 1 日付け第 1 次補正

審査の結果、切り込みが縦横に入った鏡餅及び

菱餅を開示した文献（特開平07-250636号公報）を引用して進歩性なしとの拒絶理由が通知された。



【特開平 07-250636 号公報の図 3】

出願人は、この文献記載の発明との差異を明確化すべく、構成要件Bに当たる部分に「小片餅体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側周表面のみに」という字句を導入した。同日付の意見書には明示されていないが、この補正は、当初明細書の【0011】の「小片餅体1の平坦頂面や載置底面ではなく上側表面部2の側周表面2Aに、・・・切り込み部3又は溝部を設けた」との記載を根拠に、上記特則2の「直接的且つ一義的」に近い「当初明細書の記載から自明な」範囲での補正を行うことを意識したものと思われる。また、出願人は同日付意見書で「本発明は、単に切り込みを入れて、突発的でどこから噴出するのか制御不能な噴出を抑制するに留まるものではなく、噴出力を抑制しつつ切り込み部分が膨れて切り込みの下側に対して上側が持ち上がる位置に切り込みを設けて、常に噴き出しによる噴き落ちは一切なく、且つ見た目もきれいで均一に焼き上げることができる画期的な構成としたものです。」（下線加筆）と主張している。この段階では、出願人も原審判断と同じく上面に切れ込みのないイ説を志向して権利化をしようとしていたことが窺われる。

ウ 平成 17 年 11 月 25 日付け第 2 次手続補正

しかしながら、上記平成 17 年 8 月 1 日付け第

1次補正は、【0011】に「側周表面 2Aに、」と記載され「のみ」がないことから、上記「小片餅体の上側表面部の側周表面のみに、」とした部分が「新規事項の追加」と判断され、2回目の拒絶理由通知を受けてしまう（この判断は図面の記載等を見ると疑問が残る）。この段階での次の補正は、上記特則1が適用され、現在の特許請求の範囲を狭める方向の補正しかできないものとなる。さらに、「新規事項の追加」との拒絶理由も受けているので、「新規事項」とされた「のみ」を削除することは、側周表面以外に切り込みを設けてもよい補正になり特許請求の範囲を拡げることになってしまう。ここに到り、出願人は、「のみ」を削ることもできず、「のみ」を削らねば「新規事項」を取り除くことができないという、一種の行き詰まり状態（デッドロック）に陥ってしまったのである。

窮余の策として行われたのが、平成17年11月25日付けの第2次手続補正である。この補正では、上記構成要件Bの部分について、「・・・小片餅体の載置底面又平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の周辺傾斜面である側周表面に」と「～側周表面のみに」を「～周辺傾斜面である側周表面に」と置き換えることで、特則1、2をクリアする補正が試みられた。

エ 平成20年2月29日付け第3次補正

しかしながら、上記平成17年11月25日付け第2次補正も、クレームの別の部分に導入された字句が「新規事項」だと判断され、第2次補正の内容を却下した上で拒絶査定となってしまった。出願人は、拒絶査定不服審判を請求して、上記構成要件Bの部分については「・・・小片餅体の載置底面又平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の周辺傾斜面である側周表面に」を維持しつつ指摘を受けた新規事項の追加を解消する第3次補正を試みた。最終的に、審判合議体から一部請求項に特許性ありとされ、第4次補正を経て成立したのが、切り餅特許の登録時クレームである。

4 以上のように、切り餅特許の構成要件Bは、出願時に控訴審の口説に近い内容であったものか

ら、途中で、原審のイ説に近い内容に変更され、さらに、上記特則1、2の縛りの結果、イ説とも口説とも一見して判断の付かない内容になって権利化されたという経緯を有する。切り餅特許のクレームは分かりにくいとして語られることが多いが、「のみ」を削ることも残すこともできないという厳しい状況をくぐり抜けて成立した難産の末の特許だといえる（一般には上記デッドロック状態に陥った場合、分割出願することが多い）。第4 原審（東京地裁平成22年11月30日判決（平成21年（ワ）第7718号）

1 結論

本件発明の構成要件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」るとの記載は、切餅の「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るのが相当であると述べて、被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないと判断し、Xの請求を棄却した。

2 理由

(1) 特許請求の範囲について

ア Xが主張する構成要件Bの記載形式のみから、「載置底面又は平坦上面ではなく」との文言が「側周表面」を修飾する記載に過ぎないと断ずることはできない。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」等の表現をするのが普通である。

イ 切餅を焼き網に載置した場合の状態として通常想定されるのは、直方体の最も面積の広い面を下にした状態なのだから、構成要件Aに続く記載として、「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」との文言があれば、切り込み部等が設けられる部位である「側周表面」の特定としては十分である。

(2) 明細書について

「…本件発明の特許請求の範囲（請求項 1）の記載及び前記（略）の本件明細書の記載事項を総合すれば、本件発明は、「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」るようにすることなどを目的とし、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、焼き途中での膨化による噴き出しを制御できるとともに、「切り込み部位が焼き上がり時に平坦頂面に形成する場合に比べて見えにくい部位にあるというだけでなく、オープン天火による火力が弱い位置にあるため、焼き上がった後の切り込み部位が人肌での傷跡のような忌避すべき焼き形状とならない場合が多い」などの作用効果を奏することに技術的意義があるというべきであるから、本件発明の構成要件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」との文言は、切り込み部等を設ける切餅の部位が、「上側表面部の立直側面である側周表面」であることを特定するのみならず、「載置底面又は平坦上面」ではないことをも並列的に述べるもの、すなわち、切餅の「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等は設けず、「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するのが相当である。」

(3) 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ていることを主張していたが、その主張が、平成 17 年 9 月 21 日付け拒絶理由通知書にかか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、主張を改めたというだけであり、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た結果、本件発明について特許す

べき旨の審決がなされたわけではないので、本件特許の出願人であるXが、特許庁に提出した意見書等の中で、本件発明の構成要件Bに関して原告主張の解釈に沿う内容の意見を述べていたということ以上の意味を有するものではなく、このような事情が、本件発明の特許請求の範囲（請求項 1）の解釈に直ちに結びつくものとはいえない。…以上の次第であるから、構成要件B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と解釈するのが相当である。

第 5 控訴審（本中間判決）

1 結論

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ので、被告製品は本件発明の技術的範囲に属すると判断した。

2 理由

(1) 特許請求の範囲について

「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、読点が付される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「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。

(2) 明細書について

ア 本件発明の作用効果としては、①噴き出しの抑制、②美感の維持、③均一な焼上がり、④食べ易く、美味しい焼き上がり 4 つが指摘されている中、発明の詳細な説明欄において、側周表面に切り込み部等を設け、更に、載置底面又は平坦上面に切り込み部等を形成すると、上記作用効果が生じないなどと説明された部分はない。

イ 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、通常は、も広い面を載置底面として焼き上げるのが一般的であるが、そのような態様で載置しない場合もあり得ることから、載置状態との関係を示すため、「側周表面」を、より明確にする趣旨で付加された記載と理解することができ、載置底面又は平坦上面に切り込み部等を設けることを排除する趣旨を読み取ることはできない。

ウ 出願当初明細書【0043】【0045】には、平坦頂面に切り込みを入れても、側周表面程ではないにしても、同様の作用効果が生じる旨記載されている。

エ 本件明細書【0007】は、米菓で取られた噴き出し抑制手段の問題点を記載しただけであり、周方向の切り込み等による噴き出し抑制手段を採用するに当たり、載置底面又は平坦上面に切り込み等を設けるか否かについて言及したものではない。

(3) 出願過程について

「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。」

(4) 結論

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」を特定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意味を有すると理解することは相当ではない。

第6 検討

1 本件クレームの解釈

構成要件Bの記載文言の文言解釈としては、イ説とロ説のいずれの読み方も成り立つと見ることが可能である。強いて言えば、読点の位置に関する控訴審の文言解釈にはそれなりに説得力があること、原審では、「載置底面又は平坦上面ではなく」という句が、側周表面の位置を特定するのみならず、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」ではないことをも並列的に述べるものと述べて、一つの句に2つの機能を持たせているが、果たして、このような解釈は日本語の解釈として妥当かは疑問なしとしないことからすると、控訴審の文言解釈の方に分があるといえなくもない。

しかし、読点の使い方で記載の意味が必ずしも決まる訳ではないし、打ち方には個性もあるし巧拙もあるので、原審の文言解釈には無理があるとまではいえないだろう。

2 本件明細書の発明の詳細な説明の参酌

本件明細書を詳細に検討すると、本件明細書では、側周表面に切り込み部等を設けることにより、①噴き出しの抑制、②美感の維持、③均一な焼き上がり、④食べ易く、美味しい焼き上がりという4つの作用効果があるということが縷々述べられている。

そして、その記載中、控訴審判決が指摘するように、載置底面又は平坦上面に切り込み部等を形成すると、かかる作用効果は生じないといった指摘は直接的にはなされていないという点に着目すれば、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」を特定するためだけの記載であるという理解をすること

は可能だろう。

しかしながら、②の美感の維持という作用効果は、載置底面又は平坦上面に切り込み部等を形成すると得られないので、この点に着目すれば、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は、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意味をも有していると理解することも可能である。

従って、特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載のみだけでは、構成要件Bにおける「載置底面又は平坦上面ではなく」という記載の意味が、「側周表面」を特定するためだけの記載であるのか、それとも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意味も有しているのかを確定することはできない。

このように、本件は、本件明細書の記載だけで記載文言の内容を確定することができない事案なので、本件クレームの技術的範囲を確定するため、補充資料として経過情報を参酌した原審や控訴審の解釈手法は妥当であると考えられる（尤も、原審が、果たして経過情報を参酌する立場に立脚して判示したか若干の疑問があること、後述するとおりである。）。

3 経過情報についての裁判所の判断

上述したとおり、切り餅特許のクレームの構成要件Bの変遷を見ると、出願人は、当初、餅の網に乗せられる底部ではなく、それ以外の網に接しない表面部（これを「上側表面部」と言っている）に切り込み部等を入れることを意図していた中で、審査の結果、切り込み部等が縦横に入った鏡餅及び菱餅を開示した文献（特開平 07-250636 号公報）を引用して進歩性なしとの拒絶理由が通知されたことを受け、平成 17 年 8 月 1 日付第 1 次補正で、この文献記載の発明との差異を明確化すべく、構成要件Bに当たる部分に「小片餅体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側周表面のみに」という字句を導入した。

その後、出願人は、上述した補正のルールを遵

守して応答を重ねて行った結果、本件クレームの記載文言に至った。

結局のところ、出願人は、側周表面に切り込み等を設けることを目的とする出願であることを堅持するために応答した末、本件クレームが出来上がったのであり、かかる経過情報の中には、側周表面に切り込み部等を設けることを目的としつつも載置底面や平坦上面に切り込み部等を設けることを除外するといった出願人の認識や意見は微塵も伺われない。

そして、出願人の認識や意見は、拒絶査定に対する不服審判請求の審尋における平成 19 年 1 月 4 日付回答書で、「本発明は、上下面にあるが、側面にあるが切り込みを形成することで噴き出しを抑制することを第一の目的としています。が、上下面に切り込みがあろうがなかろうが、切餅の薄肉部である立直側面の周方向に切り込みがあることで、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、食べ易い切り餅が簡単にできることに画期的な創作ポイントがあるのです（もちろん上下面には切り込みがない方が望ましいが、上下面にあってもこの側面にあることで前記作用・効果が発揮され、これまでにない画期的な切餅となるもので、引例にはこの切餅の薄肉部である側面に切り込みを設ける発想が一切開示されていない以上、本発明とは同一発明ではありません。）」という記述に集約されていると見ることができる。

控訴審の経過情報に関する認定は、これらの点を丁寧に読み込んだ上でなされたものであり、「…本件特許の出願過程全体をみれば、」と述べて出願経過を参酌した末の控訴審の判断が示された部分は、控訴審が出願人の真意を丁寧に認定していることの表れと見ることができる。

これに対して、原審は、経過情報を具体的に適示してはいるものの、上記（第 4, 2, (3)）のとおり、「本件発明の構成要件Bに関してX主張の

解釈に沿う内容の意見を述べていたということ以上の意味を有するものではなく、このような事情が、本件発明の特許請求の範囲（請求項 1）の解釈に直ちに結びつくとはいえない。」と述べて、経過情報に関する X の主張を排斥するのみの判示に終わっている。かかる原審の判断は、本件クレームの技術的範囲を確定するに当たり、経過情報を参酌することそれ自体を否定していると読めなくもないが、少なくとも、経過情報から出願人の認識や意見を読み取る作業は何も行っていない。

上述したとおり、厳しい状況を潜り抜けて権利化された本件クレームの成立過程に鑑みるならば、かかる原審の判断には疑問が残ると言わざるを得ない。

経過情報を参酌するに当たっては、経過全体を慎重に検討し、出願経過の資料に現れた出願人の意図を慎重に見極めて適切に参酌すべきであることは上述したところであるが、原審の経過情報の参酌手法には、かかる視点が完全に欠落しており、相当ではない。

4 クレーム補正の是非

本件においては、経過情報は権利者側に有利に働いたが、同時にクレーム補正は均等論の第 5 要件に直接的に作用する行為であることに忘れてはならない。特許の本質が「排除権」にあるとするのであれば、クレームの広さに加えて、均等と認められる幅が広いに越したことはなく、「均等論を考慮しても非侵害」との鑑定を書かせない特許も一定の意義があろう。その意味では、補正を前提としたチャレンジングなクレームとは別に、少なくとも核心部分（イ説）について補正をしないことを前提として権利化を試みる出願を行って早期に権利化することも一考に値する。

5 総括

以上は、切り餅事件の原審及び控訴審判決に対し、特許発明の技術的範囲の認定手法と出願経過という視点からスポットを当てたものである。

本件クレームは、極めて平易な技術に関する明細書及び特許請求の範囲を通じて、技術的範囲の認定手法を理解することができる好適な素材と言えるので、明細書を穴が開く程丹念にお読み頂いた上で、各位ご検討願いたい。

1 東京地判平成 12 年 3 月 23 日 (H10(ワ)11453 号)、東京高判平成 12 年 10 月 26 日 (H12(ネ)2147 号)
2 東京地判平成 20 年 12 月 9 日 (H20) (ワ) 28614 号、知財高判平成 21 年 6 月 29 日 (H21(ネ)10006 号)、知財高判平成 22 年 5 月 27 日 (H21(ネ)10006 号)
3 我妻榮『民法案内・1 私法の道しるべ第二版』6 頁・勁草書房・2013 年
4 発明の詳細な説明にはいわゆるベストモードが記載されることがある。典型的構成は、このベストモードであることがある。明細書中から発明の解決原理を見出す作業において、ときにクレームを離れてしまい、ベストモードを発明の解決原理と取り違えることがある。その意味

で、後掲 5 が提唱する本質的部分の抽出は、それ程容易なものではない。

5 田村善之『特許法の理論』79 頁・有斐閣・2009 年

6 したがって、本質的部分ともなりえない。ただし、もちろん、文言解釈上、典型的な構成に限定解釈されるのであれば、それらの構成との置換態様を検討することもあり得る。

7 侵害訴訟における技術的範囲の確定と無効審判等における要旨認定

8 知財高判平成 24 年 1 月 27 日 (H24(ネ)10043 号)

9 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈～揺らぐ物の発明の意義～」横浜弁護士会、専門実務研究 2013(平成 25)年第 7 号 152 頁

-
- 10 最判平成 27 年 6 月 5 日 (H24(受) 1204 号)。同日の H24(受)2658 号は, 知財高判平成 24 年 8 月 9 日 (H24(ネ)10057 号) に対するものである。H24(ネ)10043 号では技術的範囲に属しないとの理由で, H24(ネ)10057 号は特許無効の理由で, 請求が棄却された。最高裁は, これら 2 件についての判断を示すことで, 前掲注 6 のいずれの場合についても判断を示すことができた。
- 11 参照, 前掲 8
- 12 禁反言による是正はバランスが取れているように感ずる半面, 要旨認定が物同一説とされた後も製法限定説的な包袋禁反言や意識的除外がありうるのかは若干疑問である。
- 13 飯村俊明「発明とは何か, 新規性, 進歩性, 記載要件」高林龍ら編集『現代知的財産法講座Ⅱ 知的財産法の実務的発展』10 頁・日本評論社・2012 年
- 14 特許庁が平成 27 年 7 月 6 日に発表した「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについて」を見ると, PBP クレームを製法特許に変更することで明確性要件違反の無効事由を回避できるかのように記載されている。しかし, 「～物」で終わるクレームと同様に「～製法」で終わるクレームであれば, 必ず発明の категорияが「物を生産する方法の発明」になりうるのかには若干疑問もある。製法発明(かのような記載)が増えると, 発明の categoria 分けについて, 生理活性化事件(最判平成 11 年 7 月 16 日(平成 10 年(オ)604 号)以来の新たな議論が生じる余地があるようにも考える。
- 15 予め文献番号等が判明していれば, J-PlatPat(<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage>)より入手可能であるが, 掲載されている情報は公示に代わるものではない。
- 16 竹田稔『知的財産権訴訟要論(特許・意匠・商標編)』51 頁～56 頁(発明推進協会, 第 6 版, 2012 年)
- 17 今井弘晃「特許発明の技術的範囲の解釈と出願経過について」牧野利秋他編, 知的財産法の理論と実務 1 特許法[I], 111 頁(新日本法規, 平成 19 年)
- 18 但し, 今日ではシフト補正の規定が加わったので時期的な制約がある。