

文言充足論と、 本件発明の課題 〈逆・三段論法〉



【特許】【意匠】【知財】
弁護士・弁理士・
米国CAL弁護士・
米国PA試験合格
高石秀樹

Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け ★

文言充足(一般的な議論)

充足論・文言解釈～特許権者として好適な土俵設定 (**framework**)

本件特許発明の「課題」⇒クレーム文言解釈(特許法70条2項)

<三段論法>

発明の「課題」 ⇒ クレーム文言解釈 ⇒ イ号製品／方法との対比

<逆・三段論法> (※「課題」を広く捉えればよいという訳ではない!!)

イ号製品／方法の認定 ⇒ クレーム文言解釈 ⇒ 発明の「課題」

平成29年(ネ)第10092号「・・・電力電子装置を冷却する装置」事件

※本件特許発明の課題は、熱放散ブリッジの側で冷却すること。

←熱放散ブリッジ側の通路は長手方向全長である必要があるが、

後部軸受けブリッジ側の通路は長手方向全長である必要はない!!

←イ号の後部軸受けブリッジ側通路は長手方向全長でないが、充足。

Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け ★

文言充足(課題を考慮して、広くクレーム解釈された事例。⇒充足)

東京地判平成29年(ワ)43269「抗ウイルス性衛生マスク」事件<柴田>

「(「左右の両耳介部を覆う形態」(構成要件B)の充足性)について

本件明細書…【図1】～【図4】、【図8】…のマスクでは、いずれも、耳介の外側に及ぶ外周に沿うものである「耳介部」の枠体と、頬に接し得る「内耳介部」の枠体が形成されていて、【図8】には、マスク本体の外周に沿った枠体が耳介部の付け根の外側を覆う形態のマスクが開示されているが、本件明細書にマスクが耳介部の全てを覆う形態の図はない(甲2)。…本件発明は衛生マスクの発明であり、一般的に耳介部全てを覆う形態のマスクが当然に想定されているとはいえず、また、本件発明の上記技術的意義に照らすと、マスクが耳介部全てを覆う必要性はない…。

「空間を形づくる非伸縮性の接合部」(構成要件D)の充足性)について

…「空間を形づくる非伸縮性の接合部」とは、少なくとも、会話や呼吸の妨げにならないように、マスクの本体が鼻下及び唇の表面に接触しない程度の空間が保たれるよう、マスク本体の中央部を左右に分離させ、外膨らみの扇形状に裁断して可及的に伸縮性をもたない非伸縮性とすべく縫合する構成を含むと解するのが相当である。」 ⇒課題を解決できる範囲を考慮して、広くクレーム解釈された。³

Ⅱ. 特許法上の諸論点における、発明の「課題」の認定、及び、位置付け ★

文言充足(下限値がない数値限定発明～「0」の充足性)

東京地判平成24年(ワ)第15614号「電子材料用銅合金」事件<長谷川>

「本件訂正発明2の特許請求の範囲にいう『以下』とは基準となる数量(45個)と同じ又はこれより少ない数量を意味するものであるから、その文言上は、0個の場合を含むと解することが可能である。しかし、本件明細書の記載によれば、本件訂正発明2は、『介在物の分布の制御を行うことにより』従来技術の問題点を解決するものであり...、5～10 μm の粗大な介在物の分布が圧延方向に平行な断面において45個/mm²未満であれば曲げ加工性等の特性を損なうことがないとの知見...に基づくものである。そして、5～10 μm の粗大な介在物が0個であれば『粗大な介在物の分布』は問題とならないから、本件明細書の記載を考慮すると、上記大きさの介在物が0個の場合はその技術的範囲に属しないと解することができる。これに加え、...禁反言...。」

⇒課題を解決できる範囲を考慮して、狭くクレーム解釈された。

下限値なし⇒0個の場合は課題がないから非充足。仮に0個を含むならば新規性×

文言充足(機能的クレーム)

東京地判平成28年(ワ)第11475号「第Ⅹ因子/第Ⅹa因子の抗体および抗体誘導体」事件<嶋末>

【請求項】 第Ⅹ因子または第Ⅹa因子に対する抗体または抗体誘導体であって、
凝血促進活性を増大させる、抗体または抗体誘導体(ただし...を除く)。

「...特許請求の範囲が...抽象的、機能的な表現で記載されている場合においては、その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず、上記記載に加えて明細書及び図面の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきである。ただし、このことは、特許発明の技術的範囲を具体的な実施例に限定するものではなく、明細書及び図面の記載から当業者が実施し得る構成であれば、その技術的範囲に含まれるものと解すべきである。...

本件各発明の課題解決手段とは異なる手段によって凝血促進活性を増大させる効果がもたらされているのであって、本件明細書の記載に基づいて当業者が実施できるものとはいえないというべきである。...」 ⇒ 非充足

⇒ 課題を解決できる範囲を考慮して、機能的クレームを狭く解釈された。

文言充足(「作用効果不奏功の抗弁」に近いロジック⇒非充足)

東京地判平成27年(ワ)11434「骨の断片・・・固定手段装置」事件<沖中>

...本件発明1は、請求項1の構成を採用することによって従来技術の問題点を克服し、上記各作用効果を奏するとされているところ、
構成要件Fを除く本件発明1の構成要件(AないしE及びG)の構成は、
従来技術である乙9発明に開示されていると解される。そうすると、
本件発明1の本質的部分は、構成要件Fであり、上記各作用効果を
奏する構成は、構成要件Fに規定された構成であると解される。...

...約0.15ミリメートルという傾きの程度は、製造誤差としても生じ得る
程度の極めてわずかな程度であり、このような程度の傾きをもって、
上記各作用効果を奏するとはいえない。 ⇒非充足

東京地判平成11年(ワ)3942「艶出し洗浄方法」事件

...「泡調整剤」の意味は明確でなく、本件明細書に記載された作用
効果を奏するものを「泡調整剤」と解するほかない。 ⇒非充足

(まとめ／TIP)

均等論でなく、文言充足論であっても、
発明の課題は、発明の技術的範囲の
解釈に大きく影響する。

⇒発明の課題を狭く解釈された方が、
特許権者有利な場合もある！！

(平成29年(ネ)10092「・・・電力電子装置を冷却する装置」事件)

⇒被告製品が有しない構造は、特許発明の課題とは
関係ないから特許発明において必須の構成ではない、
という主張が認められ、控訴審で逆転充足となった⁷。