

改修用サッシ工法事件 - 限定解釈を否定し文言侵害を認めた一事例

事 件: 東京地裁平成29年3月3日判決
特許権侵害差止等請求事件
事件番号: 東京地裁平成26年(ワ)第7643号

知的財産事例研究会
弁護士 中原 明子

第1 概 要

本件は、発明の名称を「引戸装置の改修方法及び改修引戸装置」とする特許発明（特許第4839108号）に係る特許権¹（以下「本件特許権」という。）を有する原告ら（YKK AP株式会社ほか）が、被告（三協立山株式会社）の製造、譲渡する改修引戸装置（商品名を「HOOK工法」とするイ号各装置と、商品名を「HOOK SLIM」とするロ号各装置）は原告らの有する本件特許権の特許請求の範囲請求項4（以下「本件発明」という。）の技術的範囲に属すると主張し、被告に対し、被告各装置の製造、譲渡の差止めなどを求めた事案であり、主要な争点は、本件発明の技術的範囲である。裁判所は、第2以下で述べる通り、本件特許権に係る明細書（以下「本件明細書」という。）に記載の実施形態等を根拠に特許請求の範囲の文言を限定的に解釈する被告の主張を採用せず、文言が普通の意味で使用されているのか、特定の意味で使用されているのかという一般的な判断枠組みで検討を重ねて解釈し、文言侵害を認めた。本稿においては、この文言解釈についての当事者の主張と裁判所の判断を中心に取り上げる。

なお、本件特許権については、被告により、サポート要件違反、明確性要件違反、進歩性欠如等を無効理由として、合計4件の無効審判が請求されているが²、本件侵害訴訟においては、損

- 1 なお、本件特許権に係る出願は、平成15年3月7日に提出された特願2003-62183を分割出願したものである。そして、本件特許は、拒絶査定不服審判請求（不服2010-8087）と手続補正を経て登録されるとの経過をたどった。
- 2 ①無効2012-800031、②無効2013-800021、③無効2016-800061、④無効2016-800065。いずれも請求不成立との審決がされ、①②については、審決取消訴訟（①につき知財高裁平成24年（行ケ）第10418号、②につき同平成25年（行ケ）第10321号）で請求棄却された上で確定している。一方、③④についても、審決取消訴訟（同平29（行ケ）第10081号、平成29年（行ケ）10082号）が提起されているが、本稿執筆時点では確定を確認できなかった。

害論に入っではじめて本件特許権が無効とされるべき旨の主張がなされた。そのため、裁判所はこれを時機に後れた攻撃防御方法として却下している。

第2 事 案

1 本件発明

(1) 背景技術及び発明が解決しようとする課題

本件明細書には、次の記載がある。

【技術分野】

【0001】

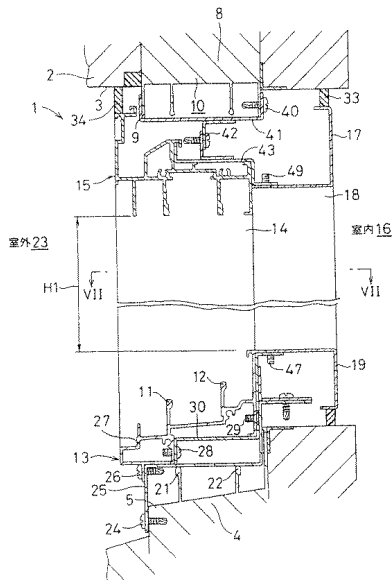
本発明は、建物の壁に窓として設けられている既設引戸を改修用引戸に改修する引戸装置の改修方法、及び、その改修した改修引戸装置に関する。

【背景技術】

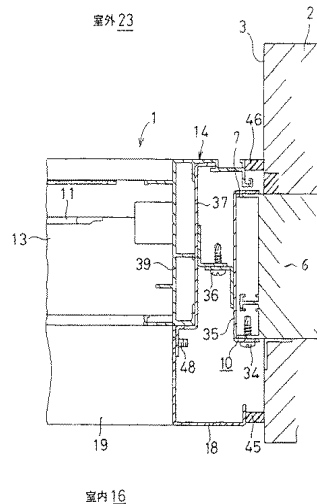
【0002】

図15は従来の技術の改修用引戸装置 1 を示す鉛直断面図であり、図16は図15の切断面線VII-VIIから見た水平断面図である。経年変化によって老朽化した集合住宅などの建物は、リフォームとも呼ばれる改修工事の一環として、その建物に設けられる窓もまた、改修される。この窓は、集合住宅の場合、一棟に設けられる設置箇所数が多いため、改修作業の効率の向上が望まれている。

【図15】



【図16】



【発明が解決しようとする課題】

【0010】

このような従来の技術では、改修用下枠13が既設下枠5に載置された状態で既設下枠5に固定されるので、改修用下枠13と改修用上枠15との間の空間の高さ方向の幅H1が小さくなり、有効開口面積が減少してしまうという問題がある。

【0011】

また、改修用下枠13の下枠下地材30は既設下枠5の案内レール21、22上に直接乗載され、その案内レール21、22を基準として固定されているから前述の改修用下枠13と改修用上枠15との間の空間の高さ方向の幅H1がより小さくなり、有効開口面積が減少してしまうという問題がある。

【0012】

本発明の目的は、広い開口面積を確保することができる引戸装置の改修方法及び改修引戸装置を提供することである。

(2) 特許請求の範囲

本件発明について、特許請求の範囲は次のとおりである（分説は判決文による）。

【特許請求の範囲】

【請求項4】

- A 建物の開口部に残存した既設引戸枠は、アルミニウム合金の押出し型材から成る既設上枠、アルミニウム合金の押出し型材から成り室内側案内レールと室外側案内レールを備えた既設下枠、アルミニウム合金の押出し型材から成る既設縦枠を有し、前記既設下枠の室外側案内レールは付け根付近から切断して撤去され、
- B その既設下枠の室内寄りに取付け補助部材を設け、その取付け補助部材が既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着して取付けてあり、
- C この既設引戸枠内に、アルミニウム合金の押出し型材から成る改修用上枠、アルミニウム合金の押出し型材から成り室外から室内に向かって上方へ段差を成して傾斜し、室外寄りが低く、室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えた改修用下枠、アルミニウム合金の押出し型材から成る改修用縦枠を有する改修用引戸枠が挿入され、
- D この改修用引戸枠の改修用下枠の室外寄りが、スペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して支持されると共に、前記改修用下枠の室内寄りが、前記取付け補助部材で支持され、
- E 前記背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであり、
- F 前記改修用下枠の前壁が、ビスによって既設下枠の前壁に固定されている
- G ことを特徴とする改修引戸装置。
- （なお、下線部は、補正により加えられた構成である。以下同じ。）

(3) 発明の効果

本件明細書には、次の記載がある。

【発明の効果】

【0018】

請求項1～6記載の本発明によれば、既設下枠の室外側案内レールを切断して撤去したので、改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅が大きく、有効開口面積が減少することがなく、広い開口面積が確保できる。

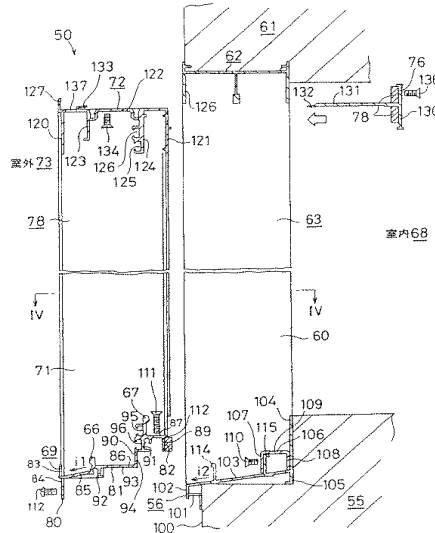
また、既設下枠に室内寄りに取付け補助部材を設けるとともに、この取付け補助部材を既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着して取付け、取付け補助部材を基準として改修用引戸枠を既設引戸枠に取付けるので、既設引戸枠の形状、寸法に応じた形状、寸法の取付け補助部材を用いることで、形状、寸法が異なる既設引戸枠に同一の改修用引戸枠を取付けできる。（以下略）

(4) 発明を実施するための最良の形態

本件明細書には、次の記載がある。

【0051】

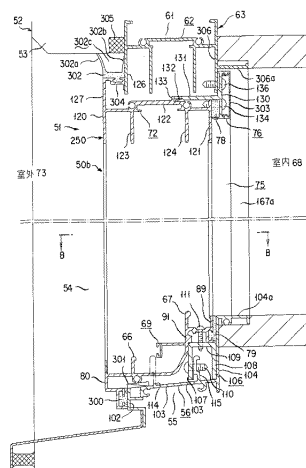
図3は改修用引戸装置50の既設引戸枠63への取付け手順を説明するための鉛直断面を示す分解図で…ある。既設引戸枠63に改修用引戸装置50を取付けるにあたって、まず既設下枠56の室外側案内レール114がその付け根付近から切断されて撤去され、室内側案内レール115には取付け補助部材106が上壁部109を上方にして装着され、ビス110によって固定される。こうして取付け補助部材106が室内側案内レール115に取付けられた状態では、前記上壁部109はほぼ水平に配置されている。(以下略)



【図3】

【0067】

図6は本発明の実施の他の形態の改修用引戸装置50bが設置された窓51の鉛直断面図で…ある。(以下略)



【図6】

【0069】

この実施の形態の既設下枠56、改修用下枠69、取付け補助部材106は前述の図1、図2に示す

実施の形態の既設下枠56、改修用下枠69、取付け補助部材106とほぼ同様で、既設下枠56の背後壁104の上端部に室内68側に向かう横向片104aを有し、この横向片104aと改修用下枠69の支持壁89の上端が同一高さであること、改修用下枠69の室外73側部分に乾式の室外側下枠シール材300が室内68側に向けて装着され、この室外側下枠シール材300が既設下枠56の前壁102に圧接していることが大きく相違する。

【0070】

具体的には、既設下枠56の室外側案内レール114を図6の仮想線で示すように切断して撤去されている。この室外側案内レール114は全てを切断して撤去しても良いし、若干残して撤去しても良い。

取付け補助部材106は、その室外側壁部107が室内側案内レール115にビス110で固着して取付けられる。

改修用下枠69の支持壁89、室内側脚部分91が取付け補助部材106の上壁部109に支持され、底壁81の室外寄りがスペーサ301を介して既設下枠56の底壁103の室外寄りに支持され、ビス112で取付け補助部材106に固定される。

【0091】

この実施の形態によれば、図1と図2と同様な作用効果を奏すると共に、次のような作用効果を奏する。

(1)既設下枠56に取付け補助部材106を取付け、改修用下枠69の室内側脚部分91、支持壁89（つまり、改修用下枠69の室内側部分）を取付け補助部材106に載置し、その取付け補助部材106にビス112で固着して取りと付けたことをよって、その取付け補助部材106の高さ寸法を変えることで、異なる形状の既設下枠56にも同一形状の改修用下枠56を、その支持壁89と背後壁104を同一高さに取り付けることが可能である。

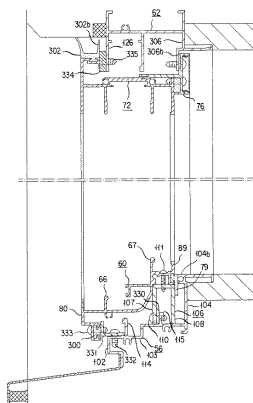
【0092】

(2)また、前述の(1)と室外側下枠シール材300が既設下枠56の前壁102に圧接していることよって、室内側案内レール115の立上り寸法が大きな既設下枠56にも同一形状の改修用下枠69を取付けできる。

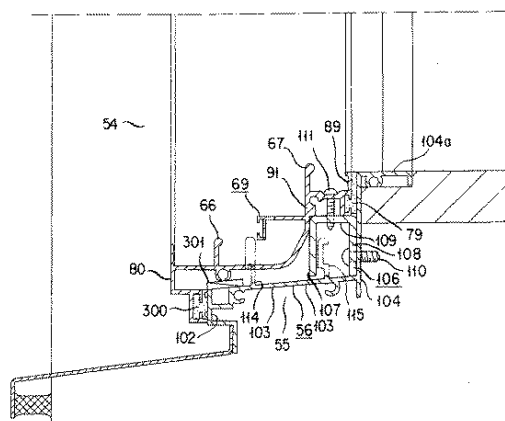
【0093】

(3)また、前述の(1)、(2)よって図11と図12に示すように、既設下枠56の背後壁104の上端部に室外側に突出部104bを有し、既設上枠62の室内側フランジ306の内方部分306bが室外側に位置ずれしている場合でも、同一形状の改修用下枠69、改修用上枠62、各改修用縦枠70、71を取付けできる。

【図11】



【図14】



【0100】

また、図14に示すように、既設下枠56の室内側案内レール115を前述と同様に切断して撤去し、取付け補助部材106を既設下枠56の背後壁104にビス110で固着しても良い。

例えば、取付け補助部材106の室内側壁部108を既設下枠56の背後壁104にビス110で固着する。

【符号の説明】（抜粋）

63…既設引戸枠、66、67…案内レール、68…室内、69…改修用下枠、73…室外、102…前壁、104…背後壁、114…室外側案内レール、115…室内側案内レール、106…取付け補助部材、120…前壁、121…背後壁、250…改修用引戸枠

2 被告各装置

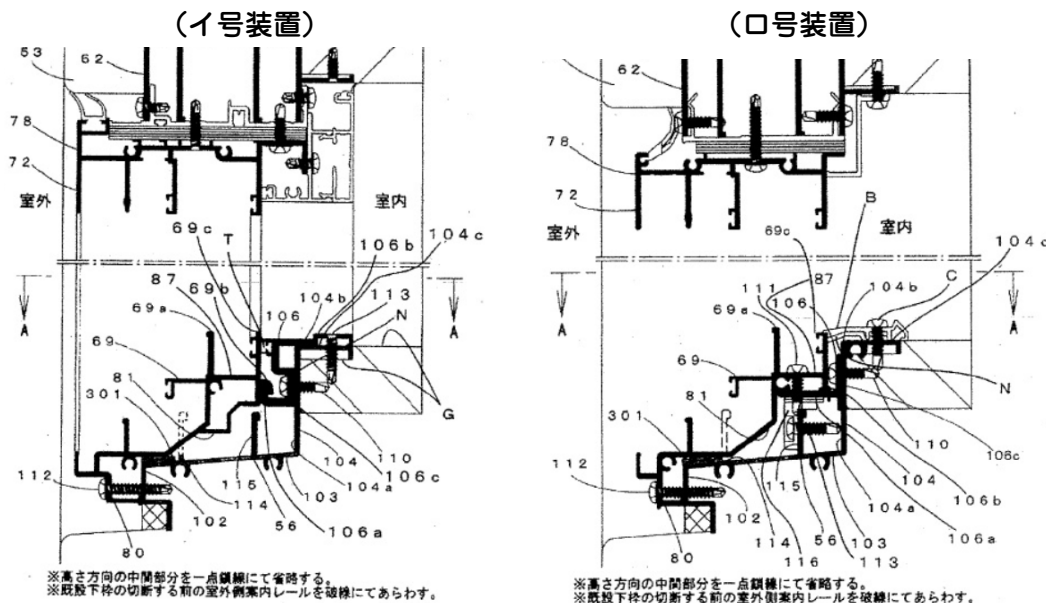
被告装置であるイ号装置及びロ号装置には、本件発明における「取付け補助部材」に相当する「下枠受け材」「下枠補助材」が存在し、その取付けと支持の態様がポイントのひとつとなっているため、以下、概要のみ指摘する。

(1) イ号装置

イ号装置には「下枠受け材」(106)が存在する。下枠受け材は略S字状で、固着箇所は「上側延設部」(106b)と「下方垂直部」(106c)における2か所である。「上側延設部」(106b)がビスによって既設下枠の横向片に固着され、さらに、室内側の下方に位置する「下方垂直部」(106c)がビスによって既設下枠の背後壁の立面に固着されて、取付けてある。改修用下枠の支持については、室外寄りにおいてスペーサを介して既設下枠に支持されるとともに、改修用下枠に設けられた突起部が下枠受け材の「立ち上がり部」(106a)に嵌着されることによって支持されている。

(2) ロ号装置

ロ号装置には、「下枠補助材」(106)と「下枠受け材」(116)が存在する。「下枠補助材」は略T字状であり、固着箇所は、「垂直方向片」(106c)と「水平方向脚部」(106a)における2か所である。「垂直方向片」(106c)が、ビスによって既設下枠の背後壁の立面に固着されるとともに、「水平方向脚部」(106a)がビスによって上側に位置している改修用下枠の室内寄りを構成している底壁の一部壁面に固着されている。また、ビスによって室内側案内レールに固着されている逆L字状の「下枠受け材」(116)によって下側から支持されることによって取付けられている。



3 争点

本稿では、「被告各装置が本件発明の技術的範囲に属するか。」との争点に絞って取り上げる。同争点に関し、以下(1)乃至(5)の意義について、その解釈が争われた。

- (1) 構成要件B「室内寄り」「固着」の意義
- (2) 構成要件C「挿入」の意義
- (3) 構成要件D「支持」の意義
- (4) 構成要件E「ほぼ同じ高さ」の意義
- (5) 構成要件F「固定」の意義

4 当事者の主張と裁判所の判断

(1) 構成要件B（「室内寄り」「固着」の意義）

ア 当事者の主張

イ号装置においては、本件発明の取付け補助部材に相当する下枠受け材がその上側延設部において、既設下枠の室内に亘る横向片に固着される構成となっているため、下枠受け材も室内に亘って設置されている。

そこで、被告は、構成要件B「室内寄り」の意義について、「原出願の出願時の明細書等…には『室内寄り』という技術用語は存在しないから、『室内寄り』の技術的趣旨は、原出願当初明細書等記載の実施形態に即して判断されるべき」とした上で、原出願当初明細書等に記載の各実施形態では取付け補助部材の室外側壁部が室内側案内レールに固着されることによって室内側案内レールの外側近傍に配設されるか、室内側案内レールが存在した位置の外側近傍に配設されていることから「各実施形態は、『既設下枠の室内寄り』が、『室内側案内レール及びその近傍から背後壁の立面に至るまでの領域』を指していることを客観的に裏付けている。」として、「室内寄り」の意義を「その既設下枠において室内側案内レール及びその近傍よりも室内側から、当該既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁に至る領域である室内寄り」と主張した（下線は被告による。以下同じ）。

また、構成要件B「固着」の意義について、被告は、イ号装置が既設下枠の背後壁の立面に対する固着のほか、背後壁の横向片におけるビスの固着を必要とする構成となっていることから、

「固着」とは「構成要件Dの取付け補助部材による『支持』を安定した不動状態とすることを技術的趣旨とし」ており、本件発明は、構成要件Bの「固着」以外に、取付け補助部材における他の部位と既設下枠の背後壁以外の場所との結合に基づく「支持」を必要とせず、同「固着」をもって必要にして十分であることを当然の前提としており、明細書の実施形態も、背後壁以外の部位へのビスによる固着を不要としているとして、「『…取付け補助部材が前記背後壁の立面にビスで固着され、かつ前記背後壁の立面以外の既設下枠における他の部位に対するビスによる固着を不要とする状態にて取付けてあり』の趣旨と解すべきである。」と限定した。

イ 裁判所の判断

(ア) 「室内寄り」の意義

これに対し裁判所は、構成要件Bにおける「室内寄り」とは、既設下枠を二つの領域に分けた場合の、室内に近い方の領域を意味するものと解する、と判断した。

その理由として、広辞苑の記載のほか、請求項4には「室外寄りが低く、室内寄りが室外寄りよりも高い底壁を備えた改修用下枠」（構成要件C）という記載があり、ここでは、「室内寄り」は「室外寄り」と対比して用いられ、改修用下枠という部材について、「室内寄り」と「室外寄り」の二つの領域があり、上記部材のうちの室内に近い方を「室内寄り」、室外に近い方を「室外寄り」と呼称しているものと認められることをあげた。

そして、被告の主張に対しては、特許請求の範囲に記載なく、また本件明細書等の記載をみても特段の定義づけがされていないことからすれば、「通常用語の意味をもって解釈することが相当」であり、また、取付け補助部材が室内にあるか室外にあるかは構成要件Bの充足性とは関係ないと述べた。

(イ) 「固着」の意義

また、「固着」の意義については、「特許請求の範囲の記載をみても、取付け補助部材が、背後壁の立面に対するビスで『固着』されていることが記載されているのみであって、背後壁以外の場所との結合を排除する趣旨の記載はない」などと述べ、その意義を限定しなかった。

(2) 構成要件C（「挿入」の意義）

ア 当事者の主張

イ号装置は、改修用下枠に設けられた突起部が下枠受け材の「立ち上がり部」（106a）に嵌着することによって支持されていることから、改修用引戸枠を設置する際には、（下枠受け材に嵌着するために）室外側から室内側に向かい略円運動を伴う回動とその後の下側への移動という複数の移動が必要となる。

そこで、被告は、構成要件C「挿入」が室外側から室内側に向かう一定方向による移動である以上、その移動は略直線状の移動と解すべきであり、また、このように解することが、明細書等の図3の表現に合致するとして、構成要件C「改修用引戸枠が挿入され」とは「改修用引戸枠が室外側から室内側へ向かう略直線方向の移動を必要とするも、他の方向に沿った移動を不要とする移動によって改修用下枠と取付け補助部材との間に格別の結合を必要としない状態にて挿入され」の意味である旨主張した。

イ 裁判所の判断

これに対し、裁判所は、本件特許の特許請求の範囲の記載及び本件明細書等の記載をみても、

広辞苑における定義と異なる定義はされておらず、また、明細書の図3にも挿入方向を示唆する部分はないことから、構成要件Cの「挿入」とは、通常用語に従い、「さし入れること。さしこむこと。」を意味すると解するのが相当であると判断した。

(3) 構成要件D（「支持」の意義）

ア 当事者の主張

ロ号製品における改修用下枠は、室外寄りでスペーサを介して支持されるとともに、室内寄りで、室内側案内レールに対しビスで固着された逆L字状の下枠受け材によって、下枠補助材の水平方向脚部に更に下側からの支持を必要とする構成となっている。そのため、構成要件D「支持」の意義が争われた。

被告は、①（背後壁の上端と改修用下枠の上端がほぼ同じ高さであるとする構成要件Eの存在から）「支持」が実現した段階で、改修用下枠と取付け補助部材は背後壁より室外側に存在する、②（構成要件B及びDの規定や明細書に記載された実施形態等を根拠に）「支持」が実現したとき、引戸障子の荷重は、ビス以外のほかの部材を介せず、取付け補助部材から全て直接既設下枠に伝達されている、③（実施形態の記載を含む本件明細書等の記載を根拠に）取付け補助部材のうち、ビスによって背後壁の立面への「固着」（構成要件B）が行われている部位は、取付け補助部材における他の部位の既設下枠における背後壁の立面以外の他の場所とビスによる「固着」を含む結合に基づく「支持」を必要とせずに、既設下枠に荷重を伝達し、かつ安定した不動状態による「支持」を維持していることを技術的前提としている、と主張し、構成要件Dについては、「この改修用引戸枠の改修用下枠の室外寄りの底壁が、スペーサを介して既設下枠の室外寄りに接して下側から支持されると共に、改修用下枠の室内寄りの底壁が、前記取付け補助部材によって下側から支持され、かつ前記支持を安定した不動状態とするために、既設下枠に対してビスによって固着された他の部材による支持を不要としており」の意味であるとした。

イ 裁判所の判断

これに対し、裁判所は、

(ア) 構成要件Dは、改修用下枠の室内寄りが、取付け部材で「支持」されていると規定するものであるが、その支持の方法や方向については何らの限定もされていない。

(イ) この点に関して被告は、改修用下枠の室内寄りの底壁が、取付け補助部材によって下側から支持されていることを意味するなど主張するが、特許請求の範囲の記載をみても、構成要件Dの「支持」について、その方向を示唆する記載はないし、本件明細書等をみても、支持の方法や方向を限定すべき根拠となる記載はない。

と判示し、被告の主張を採用しなかった。

(4) 構成要件E（「ほぼ同じ高さ」の意義）

また、構成要件E「ほぼ同じ高さ」について、特許請求の範囲に客観的な基準が記載されていないため、その意義が争われた。

ア 被告の主張

この点について被告は、当初明細書等³における実施形態や技術常識を基準として、「ほぼ同

3 「ほぼ同じ高さ」の要件を追加する補正がされた出願経過に鑑み当初明細書等の記載を基準としている。

じ高さ」とは、「ほぼ同じ高さであって、双方の高さの差を示す寸法は、前記背後壁の高さを示す寸法に比し1/13未満の状態」の意味と主張した。

イ 裁判所の判断

裁判所は、本件発明の審査経過から「ほぼ同じ高さ」の構成について、

「本件特許の審査経過において、『広い開口面積を確保する本願の課題に対応した構成が記載されていない』という拒絶理由通知を受け、構成要件Eに対応する部分を追記する補正をしたことにより特許査定を受けていることに照らすと、背後壁の上端と改修用下枠の上端を『ほぼ同じ高さ』とするのは、広い開口面積を確保するという効果を得るための構成であるということができる。」

と述べた上で、「ほぼ同じ高さ」の意義について、

「上記課題及び効果からすると、背後壁の上端と改修用下枠の上端の高さの差が、少なくとも従来技術における改修用下枠の上端と背後壁の上端の差よりも小さいものである必要があると認められる。」として、従来の技術における「改修用下枠の上端と背後壁の上端の高さの差異よりも、改修用下枠の上端と背後壁の上端の差が相当程度小さいものであれば、『ほぼ同じ高さ』であると認められるというべき」と解釈した。

(5) 構成要件F（「固定」の意義）

ア 当事者の主張

イ号装置は、(被告の主張によると)改修用下枠の突起部と下枠受け材の立ち上がり部の嵌着によって、改修用下枠の水平方向の位置が決定されており、ビスによる固着は、改修用下枠の位置決めではなく、改修用下枠の前壁と既設下枠の前壁との結合を堅固な状態とすることを目的としている。

そこで、被告は、①構成要件F「固定」は、構成要件C「挿入」の最終段階に該当する、②明細書の実施形態の記載⁴から、本件発明では、ビスによる「固定」によって、改修用下枠の既設下枠に対する位置の決定が実現していることがわかるとして、構成要件Fの「固定」とは、「固定されることによって、改修用下枠の水平方向の位置が決定されている」の意味である旨主張した。

イ 裁判所の判断

これに対し裁判所は、

(ア) 構成要件Fは、改修用下枠の前壁が、ビスによって、既設下枠の前壁に「固定」されていることが規定されているが、固定と改修用下枠の位置の決定の関係については何ら規定されていない。

(イ) (被告の主張に対して)本件特許の特許請求の範囲の記載をみても、ビスによって改修用下枠の前壁が、既設下枠の前壁に固定されることが規定されているのみであって、それによって改修用下枠の水平方向の位置が決定されていることについては何ら規定していないから、被

4 本件明細書の発明の詳細な説明に、「前壁80を室外73側から室内68側に向かって螺着されたビス112によって既設下枠56の前壁102に固定するので、取付け作業中に改修用下枠69が既設下枠56に対して室外73側にずれてしまうことが防がれ、単にビス112を締付ければ、改修用下枠69を既設下枠56に対して位置決めされ、取付け作業の効率が向上される。」(段落【0032】。下線は被告による。)という記載がある。

告が主張するような限定的解釈をする根拠はない。

また、被告は、構成要件Fのビスによる「固定」は、構成要件Cの「挿入」の最終段階に該当し、「固定」によって構成要件Dの「支持」の位置も決定するなどとも主張するが、本件特許の特許請求の範囲には、挿入と固定の先後関係に係る記載はなく、本件明細書等の記載をみても上記被告の主張を裏付ける記載はない。被告は、本件明細書等の段落【0032】の記載を上記主張の根拠として挙げるが、同段落には、ビスで固定することによって、改修作業中に改修用下枠が既存下枠に対して室外側にずれることを防止できる旨の記載があるにすぎず、ビスによる固定によって位置が決定される旨の記載はされていないし、位置を決定してから固定する方法も十分に考えられ、このような方法で製造された装置が本件発明の技術的範囲に含まれないというべき理由もない。

と判示した。

(6) まとめ

以上のとおり、裁判所は、本件明細書等を根拠に各構成要件の文言について限定して解釈する被告の主張を採用しなかった。

そして、被告装置の充足性の判断においても、以上の構成要件の解釈を前提として判断し、基本的には各構成要件の充足性を肯定し⁵、被告装置は本件発明の技術的範囲に含まれると判断した。

第3 検 討

1 限定解釈の現状

クレーム解釈において、発明の詳細な説明の参酌、出願経過の参酌、機能クレームに対する参酌、公知技術除外等様々な限定解釈の手法が存在する⁶。キルビー事件最高裁判決⁷、また、平成16年改正特許法104条の3が規定されて以降は、このような限定解釈は、理論的にはクレーム解釈として扱う必要はなくなったとの主張⁸もなされているが、無効の抗弁の法制度化以降も、侵害訴訟において限定解釈の手法が多用されているとも指摘されている⁹。

もっとも、侵害訴訟における限定主張の採用率について調査分析した文献によると¹⁰、裁判所が当事者の行った限定主張を採用する割合は25%とのことであり、限定主張は採用され難い傾向

5 もっとも、一定割合のイ号装置は、現場施工により本件発明の技術的範囲に属しないと判断された。また、装置の構成について当事者間に争いのあったロ-5号装置については、被告が主張する構成で認定され、技術的範囲に属しないと判断された。

6 飯村敏明「発明の要旨の認定と技術的範囲の解釈、さらに均等論の活用」59頁（パテントvol.64(2011)）

7 最判例平成12年4月11日民集54巻4号1368頁

8 飯村敏明・設楽隆一「リーガル・プログレッシブ・シリーズ知的財産関係訴訟」82頁（青林書院）等

9 同上飯村60頁。一方で、無効の抗弁においては、リパーゼ最高裁判決が、発明の詳細な説明を参酌することができる場合を例外的な場合に限るかのような記載をしていることから、発明の詳細な説明に基づいて理解すれば特許請求の範囲の意義について限定できる場合であっても、広く解釈して無効理由があると判断する例も見受けられ、特許権者にのみ不利な状況が生じていることも指摘されている。

10 時井真「クレーム解釈の現況－限定解釈の採否を中心に－」11頁（知的財産法政策学研究vol.40）

にあるといえる。また、この調査分析によると限定主張が採用されたケースとしては、①クレームの文言通りの解釈を行うと審査経過禁反言等の信義則に違反する場合、②クレームの文言が作用的・機能的に記載されている場合、③具体的構成で記載されている場合であってもクレームにない限定を付さなければ発明が動作しない場合等が挙げられている。特に、②作用的、機能的表現を用いるクレームについては、クレームによってはその技術的範囲の外延が不明であったり、極めて広く表現されることになるため、明細書における発明の詳細な説明の記載や実施例の記載を参酌して、具体的な構成に限定するとの解釈手法をとる判例が、無効の抗弁の法制度化以降も散見される¹¹。

2 本件クレームの解釈

本件クレームにおいて、既設下枠に対する改修用下枠の取付けを補助するという機能で特定して部材の名称が付された「取付け補助部材」が存在する。本件発明において、この取付け補助部材は、同部材を基準として改修用引戸枠を既設引戸枠に取付けることで、「既設引戸枠の形状、寸法に応じた形状、寸法の取付け補助部材を用いることで、形状、寸法が異なる既設引戸枠に同一の改修用引戸枠を取付けできる。」（【0018】）との本件発明の効果を奏するものであり、本件発明のポイントのひとつともいうべき部材と思われる。

本件発明はいわゆる機能クレームではないが、発明のポイントというべき部材が、「取付け補助」という機能で特定され、広く表現されていることがひとつの特徴であろう。

本件におけるクレーム解釈についての被告の主張は、本件明細書等に記載されている実施形態等を根拠にクレームの文言を限定解釈するものであり、考え方としては、作用的、機能的表現を用いたクレームについての判例を念頭に置いていたのかもしれない。

もっとも、裁判所は、被告の主張を採用せず、それぞれの構成要件について、特許請求の範囲の記載を基準として、普通の意味で使用されているのか、特定の意味で使用されているのかという判断枠組みで、文言を解釈した（構成要件B「室内寄り」、構成要件C「挿入」の意義等）。

3 無効の抗弁について

11 たとえば、知財高判平成24年11月29日[レーザー加工事件]において、構成要件オ「流体の流速が、十分に高く」同カ「ノズル壁を損傷しないところまで」の意義について、明細書の記載を根拠に、「フォーカス円錐先端範囲（56）において、レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで、熱レンズの形成が抑圧される程度に高く」、「（ノズルの損傷）について」「層流からなるビームガイドとして機能する液体ビームが形成できなくなる程度のノズル壁の損傷」などと認定した。また（無効の抗弁の法制度化前ではあるが）東京地判平成16年12月28日[アイスクリーム充填苺事件]において、「特許請求の範囲が、…作用的、機能的な表現で記載されている場合には、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、当該記載に加えて明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し、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」とした上で、明細書の実施形態には「通常のアイスクリームの組成に寒天及びムース用安定剤を添加することにより製造することができることが開示されているが…それ以外の方法によって、アイスクリーム本来の食感を失わず、かつ、苺が解凍された時にも形態保持性を維持することができるアイスクリームを製造することができることについて、何らの記載もない。」ので、本件特許発明における「外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」アイスクリームに該当するためには、通常のアイスクリームの成分のほか、少なくとも「寒天及びムース用安定剤」を含有することが必要であると解するのが相当である。」と判示した。

仮に特許請求の範囲が発明の詳細な説明の記載に比べて広すぎる場合は、クレームのすべてが発明の詳細な説明に適切に記載されていないとしてサポート要件違反（36条6項1号）、また、クレームの相当な部分が当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないとして実施可能要件違反（同条4項1号）が問題となり、無効の抗弁が争点となりうるところである（104条の3、123条1項4号）。

本件侵害訴訟において、被告は、侵害論の審理が終了し損害論の審理に入った段階で、①明確性要件、②サポート要件違反、③実施可能要件違反、④進歩性欠如を理由として、本件特許権が無効とされるべきである旨主張したが、時機に後れた攻撃防御方法として却下されている。

4 審決取消訴訟におけるサポート要件違反についての判断（参考1）

ところで、本件特許権について請求された無効審判のうち、無効2013-800021号事件において、原告（本件訴訟被告）は、本件特許の各請求項の文言上、本件発明には、構成A（改修用下枠の室内寄りを取付け補助部材の室外側壁部において支持する構成）及び構成B（取付け補助部材の形状を逆L字型の形態とする構成）も含まれるが、本件明細書には、これらの実施形態は記載されておらず、〔1〕構成A及び構成Bによっては、本件効果は実現できないし、〔2〕構成A及び構成Bは、本件明細書に開示された実施形態である構成C（逆U字状の取付け補助部材の上壁部で改修用下枠の室内寄りを支持する構成）と技術的に等価ではないから、これらの構成を本件明細書の記載から想到することはできず、これらの構成が含まれる特許請求の範囲の記載は、サポート要件違反である旨主張している。

裁判所は、同無効審判に対する審決取消訴訟（平成25年（行ケ）第10321号）において次の通り述べ、サポート要件違反を否定しているので、参考までに判決文の一部を引用する。

(1) 本件発明における課題、構成と作用効果の関係について

「本件発明は、従来技術において、(ア)改修用下枠が既設下枠に載置された状態で既設下枠に固定されるので、改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅が小さくなり、有効開口面積が減少してしまうという問題と、(イ)改修用下枠の下枠下地材は既設下枠の案内レール上に直接乗載され、その案内レールを基準として固定されているから改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅がより小さくなり、有効開口面積が減少してしまうという問題（課題）があったため、これらの問題（課題）を、〔1〕既設下枠の室外側案内レールを切断して撤去する（構成1）、〔2〕既設下枠の室内寄りに取付け補助部材を設けるとともに、この取付け補助部材を既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着して取付け、改修用下枠の室内寄りを取付け補助部材で支持し、取付け補助部材を基準として改修用引戸枠を既設引戸枠に取付ける（構成2）ことにより解決したものであり、構成1及び2を採ることにより、改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向の幅が大きく、広い開口面積を確保でき、構成2とすることにより、既設引戸枠の形状、寸法に応じた形状、寸法の取付け補助部材を用いることで、形状、寸法が異なる既設引戸枠に同一の改修用引戸枠を取付けできるという効果（本件効果）を奏するものであると認められる。」

(2) 本件明細書に本件発明の具体的構成が開示されているかとの点について

「そして、本件発明の…『改修用下枠の室内寄りが、取付け補助部材で支持され』（請求項4ないし6）る具体的な構成として、取付け補助部材106の上壁部109において改修用下枠69の室内側脚部分91及び支持壁89とを支持する場合における構成1及び2の具体的な構成（実施形態）は、

本件明細書の段落【0070】（ただし、構成2のうち、取付け補助部材を既設下枠の室内側端部に連なる背後壁の立面にビスで固着する構成部分については、【0100】）に記載されている。」

(3) 原告（本件訴訟被告）の主張に対して

「前記(1)に認定したとおり、本件発明において、課題（ア）及び（イ）を解決するためには、構成1及び構成2を採用すれば足り、取付け補助部材の特定の形状や、取付け補助部材による改修用下枠の具体的な支持位置は、上記課題の解決には必須の構成ではない。

また、…本件効果を奏するためには、基準となる取付け補助部材が、個々の既設下枠の形状に応じて、改修用下枠の取付け位置や高さを調整できるような形状や寸法を有していれば足り、常に逆U字状であることや、上壁部によって支持するという特定の構成形態を有しなければ、本件効果を奏しないということもない。上記のとおり、取付け補助部材の特定の形状や改修用下枠の具体的な支持位置は、本件発明の課題解決及び本件効果を奏するためには必須の構成ではない上、取付け補助部材の形状や寸法は、上記【0018】のとおり、もともと既設引戸に応じて様々に変更することが予定されているのであり、本件明細書上も、その形状や寸法、改修用下枠を支持する位置を、実施例の形態に限定する記載はないことからすれば、取付け補助部材をどのような形状とし、そのどの部分で改修用下枠を支持するかは設計的事項に過ぎないというべきである。そして、当業者にとって、取付け補助部材の形態（形状）又は改修用下枠を支持する位置（壁部）を様々に想定した上で、取付けの目的に対応するようにその他の位置の選択や取付け補助部材の高さ寸法を調整することは、当然のことであって、これに加えて、本件発明の特許請求の範囲の記載によれば、取付け補助部材は、「既設下枠の底壁の最も室内側の端部に連なる背後壁の立面にビスで固着して取付け」られるものであるから、必ずしも室外側壁部を有する必要はないこと、本件明細書の図10及び図14の実施形態には、取付け補助部材が逆U字状の形状をしているものの、その室外側壁部107は既設下枠の底壁103に当接しない構成が開示され、図14では、室外側壁部107はビス止めもされていない構成が開示されていることをも併せ考えると、当業者であれば、本件明細書の記載から、取付け補助部材の形状を、室外側壁部107を有しない逆L字状とする構成（構成B）や、改修用下枠の室内寄りを取付け補助部材の室外側壁部において支持する構成（構成A）も想定できるといえる。」

5 控訴審における無効の主張（参考2）

ところで、被告は、本判決後、知財高裁に控訴した旨明らかにしている¹²。

本判決では、無効の抗弁については時機に後れた攻撃防御方法として却下されているが、仮に被告が控訴審において、あらためて無効の主張（却下された主張そのもの、あるいは新たに発見した引用例による主張）をしたいと考えたとき、これは可能だろうか。本判決の内容とは離れるが、研究会においても議論がなされたため、若干補足したい。

民訴法において、攻撃又は防御の方法は訴訟の進行に応じて適切な時期に提出しなければならないとされ（民訴法156条）、裁判所は、当事者が故意または重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることになると認めるときには、却下の決定をすることができる旨規定されている（民訴法157条）。

同規定により却下されるか否かについては、「当該訴訟の具体的な進行状況に応じて、その提出時期よりも早く提出することを期待できる客観的な事情があったか否かにより判断すべき」で

¹² <http://www.st-grp.co.jp/news/2017news/st20170306.html>

あり（知財高判平成17年9月30日〔一太郎事件〕¹³）、個別の事案に応じて、従前の審理の経過、新たな主張の評価等を総合考慮して判断される¹⁴。

ここで、従前の審理の経過について、控訴審においては、第一審から控訴審までの全体の審理経過を併せて判断されることとなる¹⁵。そうすると、第一審の審理において、時機に後れたものとして却下された主張立証そのものについては、第一審が民訴法157条1項についての判断を誤った場合を除き、控訴審においても提出できないものと考えるのが自然であるように思われる¹⁶。

また、無効の主張については、新たな主張の提出を許容すれば、当該主張を基軸として新たな一連の争点が生ずることになり、実質的には審理のやり直しを行うに等しい。したがって、新たな無効主張は、当事者において提出が遅れたことについて相当の理由があることを積極的に疎明しない限り、却下されるべきと考えられている¹⁷。そして、相当の理由とは、引用文献が外国語文献である場合のように、その調査検索に相当な時間を要するものと認められる場合などに限られる¹⁸。

もっとも、これらの主張を制限するかは裁判所の裁量に委ねられるところであり、裁判官により考え方も異なる。控訴審の続審としての意味を重視し、原判決後に発見した引用例に基づく主張でも、第一審で訴訟の経過により却下された主張でも、控訴審の第一回期日までに主張していれば、原則として時機に後れたとはいえないという見解もあり¹⁹、実務上も統一的な見解は存在しないと思われる。

13 客観的事実として、原審における審理期間や控訴審における提出時期、文献の入手容易性などが考慮された。

14 高部眞規子「特許訴訟の実務〔第2版〕」147頁（商事法務）

15 最三小30年4月5日民集9巻4号439頁家屋収去土地明渡請求事件。また、高部眞規子「実務詳説特許関係訴訟〔第3版〕」22頁（金融財政事情研究会）

16 飯村敏明・設樂隆一編著「リーガル・プログレッシブ・シリーズ知的財産関係訴訟」（青林書院）27頁

17 高部眞規子「特許訴訟の実務〔第2版〕」147頁（商事法務）

18 大阪地判平成20年7月22日等

19 清水節「無効の抗弁と訂正の再抗弁の審理及び問題点について」80頁（パテントVol.69, No.3）。なお、清水判事は、自分自身の考えが多数説だというつもりはない旨断りをいれており、裁判官により考えが異なるものと思われる。