

佐藤安紘◎弁護士・NY州弁護士

原審で認められた技術的範囲の限定解釈が 特許法70条の規定に照らし許容されないと判断された事例

[知的財産高等裁判所 令和6年9月25日判決 令和6年(ネ)第10019号]

1. 事件の概要

本件は、発明の名称を「転がり装置、及びその製造方法」とする特許（特許第3964926号。以下、本件特許）の特許権者である控訴人が、被控訴人らによるアンギュラ玉軸受（転がり軸受の一種であり、本件ではエンジンからの排気の圧力を利用して空気を圧縮し、圧縮した空気をエンジンに送り込む「ターボチャージャー（過給機）」に用いられる。以下、被控訴人製品）の製造、譲渡等が本件特許に係る特許権（以下、本件特許権）の侵害に当たる旨を主張して、被控訴人らに対し、被控訴人製品の製造、譲渡等の差止め、損害賠償等を求めた事案です。

本判決は、原判決が非充足と判断した構成要件についてその充足性を認める一方、原判決が判断しなかった構成要件の充足性を否定し、結論として、原判決と同様、控訴人の請求を棄却しました。

特許訴訟でほぼ必ず争点になる特許発明の技術的範囲の確定について、特許法70条を踏まえた解釈の限界を明示している点で、特許請求の範囲の文言解釈における今後の実務の指針になります。

2. 前提事実

判決文によると、本件の前提事実は、次のとおりです。

(1) 控訴人は機械装置の設計、製作、施工、販売、修理および輸出入を目的とする株式会社である。

被控訴人Y1は各種ベアリングおよびその部品の製造、販売等を目的とする株式会社であり、被控訴人Y2は自動車等の製造、販売等を目的とする株式会社である。

(2) 本件特許権の請求項4に係る発明を構成要件ごとに分説すると、次のとおりである（本件では請求項1に係る発明も訴訟の対象になっていますが、本稿で取り上げる構成要件1-Aの解釈との関係では内容が重複するため、割愛します。ただし、以下「本件各発明」とは両発明を指します）。

「1-A 少なくとも1対の転送溝により構成される転送路と、転送路の間に転動自在に介挿させた複数の転動体により構成され、

1-B 前記転動体は球体、もしくは両端に3次元曲面の角部を有する円柱、または円錐、またはたる形、またはこれらの複合曲面で形成されている転がり装置であって、

1-C 転送路の一部に転動体が一方の転送溝のみに当接する無負荷領域を生成し、

1-D かかる一方の転送溝の転送方向と直角方向の断面を、球体である転動体、もしくは球体以外の転動体の3次元曲面の角部、と2点接触する形状とし、

1-E その接触角を転送路の他の部分に対し大きくした接触角変化路を形成したこと

1-F を特徴とする転がり装置」

(3) 本件特許の明細書および図面によれば、本件各発明の技術的意義は、次の点にある。

①従来の軸受装置においては、個々の転動体の公転速度の微小な相違に起因した転動体同士の接触である「競い合い」が発生し、摩擦抵抗の増大、潤滑不良等の原因となっていた。

②これを解決するために従来行われていた保持器等を転動体の間に介挿する方法は、生産性低下、材質の制約による耐環境性能の制約等の要因となっていた。

③本件各発明は、これらを解決するため、転送路の特定領域において転動体との接触角を増大、減少させるこ

とにより、転動体の公転速度を低下または増加させ、それに基づき転動体同士の間隔を調整できるようにした。

④その結果、「競い合い」を避けることができる。

(4) 被控訴人Y1は被控訴人製品を製造して訴外Z1社に譲渡し、訴外Z1社は被控訴人製品を組み付けたターボチャージャーユニットを製造して訴外Z2社を通じて被控訴人Y2に譲渡し、被控訴人Y2は当該ターボチャージャーユニットを組み付けたエンジンを搭載した自動車を販売している。

(5) 被控訴人製品は、外輪と内輪（これらが形成する玉の転がりの路を「軌道輪」といい、本件各発明の「転送路」に該当）、転動体である複数の玉およびその玉の保持器から構成されている。

被控訴人製品では、転動体である玉が、軌道輪内に配置されて部分的に囲まれて穴にはめ込まれる形で保持器によって、玉同士の間隔を常に一定に保ちながら、外輪と内輪に狭まれており、玉と軌道輪の間には隙間がない状態になっている（この構成が後述の争点に関係します）。

3. 争点

本件では構成要件の充足性の他、新規性欠如、先使用権の成立、サポート要件違反のそれぞれの有無も争点になりましたが、本稿では特許法70条の解釈に関する判示部分と関連する構成要件1-A（およびこれと同一の構成要件2-A）の充足性を取り上げます。

具体的には、被控訴人製品は構成要件1-Aとの関係で、「転送路」に該当する「軌道輪」と「転動体」に該当す

る「玉」を備えることに加え、「保持器」をも備えるが、このような付加的な構成により構成要件1-Aの充足性が否定されるかどうか争われました。

4. 原判決の概要

原審は、次のように述べて構成要件1-Aおよび2-Aを限定解釈し、その充足性を否定しました。

①本件各発明の技術的意義に照らすと、構成要件1-Aおよび2-Aの構成は、「個々の転動体に対して公転速度の加減を行うことができ、それに基づき転動体同士の間隔を調整できる構成のもの」と認められ、「転動体同士の間隔を一定に保持する保持器を有する軸受」はこれに該当しない。

②被控訴人製品は、保持器によって玉同士の間隔を常に一定に保持されているものであるから、構成要件1-Aおよび2-Aを充足しない。

5. 控訴審の判断

「被控訴人製品は、転動体である複数の玉と、玉が転がる外輪と内輪とで構成される軌道輪（転送路）を有する軸受（アンギュラ玉軸受）であるから、『少なくとも1対の転送溝により構成される転送路』と、『転送路の間に転動自在に介挿させた複数の転動体』により構成されていることは明らかである」

「被控訴人らは、特許法70条2項を根拠に、本件各発明の作用効果を参酌すれば、被控訴人製品のように『転動体同士の間隔を保持器によって保持するもの』は構成要件1-A及び2-Aから除外して解釈（限定解釈）されるべきであるとの趣旨の主張をする」

「しかし、特許発明の技術的範囲は、飽くまでも『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70条1項）のであり、明細書の記載内容は、特許請求の範囲に記載された用語の意義を明らかにする限度で考慮されるにすぎない（同条2項）。明細書の記載を考慮するという名の下に、特許請求の範囲に記載されていない事項を特許発明の技術的範囲に取り込むような同条2項の拡張解釈（技術的範囲の限定解釈）は、『特許請求の範囲』と『明細書（発明の詳細な説明）』の役割分担を無視するに等しく、許されない」

「被控訴人らの主張する上記限定解釈は、『特許請求の範囲に記載された用語の意義』の解釈という限度を超え、明細書（発明の詳細な説明）の記載を根拠に、転動体同士の間隔を制御する構成に関する事項を特許発明の技術的範囲に取り込もうとするものにほかならず、特許法70条の許容するところではない」

「ところで、本件各発明は、〈引用者注：上記2(3)〉のとおり技術的意義を有するところ、被控訴人製品のような、転動体同士の間隔を一定に保持する保持器を有するものについては、本件各発明の構成に基づいて前記課題〈同：上記2(3)の①②〉が解決されると理解することはできない……。『転動体同士の間隔を保持器によって保持するもの』は、本件各発明の技術的範囲から除外して解釈されるべきであるとする被控訴人らの前記主張は、以上の見地から理解できないではないが、この点は、サポート要件……違反による特許無効の抗弁の問題として扱うべ

き事項であって、上述のような無理のあるクレーム解釈を行うべきものではない」

「被控訴人製品は、構成要件1-A及び2-Aを充足するものであり、保持器を備えていることは、その充足を認める妨げになるものではない」

6. 考察

(1) 技術的範囲の解釈

最近の特許訴訟では、特許発明の技術的範囲は、できる限り請求項の文言のとおりに確定され、限定解釈は原則として認められないという傾向が主流です。これは、最判H12.4.11(キルビー事件)とその後の特許法104条の3の創設(H16改正)により、従来のように限定解釈によって妥当な結論を導く必要がなくなり、特許発明の技術的範囲が明細書に開示された発明よりも広すぎる場合には、端的に記載要件違反による無効を主張することができるようになったためといわれています。

もっとも特許発明の作用効果を奏しないような構成は、明細書で開示された課題に対する解決手段として想定された構成ではないと考えられます。この場合、特許発明の技術的範囲にそのような構成まで含まれないよう特許請求の範囲を適切に確定すべきです。これを限定解釈と呼ぶか否かはおくとしても、特許法70条2項では、特許請求の範囲の用語の意義を解釈する際に「明細書の記載及び図面を考慮」すると明記しており、作用効果を踏まえて用語の意義を解釈することは、特許法自体が予定しているものといえます。

最近でも、例えば知財高判R 4.3.30

(吹き矢の矢事件)は、特許請求の範囲の「楕円形」との用語について、明細書記載の課題を解決する構成として楕円の両端の曲率に差のある形状は「楕円形」に含まれないとしました。同判決は明細書記載の課題やその解決原理を考慮して特許請求の範囲の用語の意義を解釈し、特許発明の技術的範囲を適切に定めた例といえます。

(2) 本判決の意義

本件でも、被控訴人製品のように保持器を有する製品は、転動体に対する公転速度の加減により転動体同士の間隔を調整することができず、本件各発明の課題を解決することができないとされているため、このような製品を技術的範囲から除外すべきだとの原審の判断には、一定の説得力があります。

もっとも本件では、構成要件1-Aに関し、「転送路」や「転動体」等の用語自体の解釈が問題になっているわけではないという点が重要です。

すなわち、特許法70条2項は「明細書の記載及び図面を考慮」してよい旨を規定していますが、これはあくまでも「特許請求の範囲の用語の意義」を解釈する場合を想定しています。特許請求の範囲に「用語」(吹き矢の矢事件でいえば「楕円形」)があれば、それを手掛かりに、明細書記載の課題やその解決原理などを考慮してその意義を明らかにし、技術的範囲を適切に

確定することができます。これに対し、本件のように、そもそも解釈すべき「用語」が特許請求の範囲にない場合には、明細書の記載や図面を考慮する契機を欠くため、それにもかかわらず特定の構成を技術的範囲から除外するような解釈は、特許法70条2項の文言に反することになります。

本判決は以上のような考え方に立ち、「用語」の意義を解釈することを超えて、明細書記載の技術的事項を技術的範囲に取り込むことはできないとしました。この判示は、新しい判断を含むわけではないものの、特許法70条の意義を分かりやすく述べたものとして、今後の文言解釈の実務において大変参考になる内容です。

(3) 被告側の対応

特許請求の範囲の用語の意義を解釈し、技術的範囲を適切に確定することが難しい事案では、被告は「特許請求の範囲の記載が作用効果を奏しないような態様まで包含しており、サポート要件違反がある」と特許無効の抗弁を主張することになります。この点は、本判決が指摘するとおりです。

被告の立場では、防御方針として、まずは明細書記載の課題やその解決原理を踏まえて特許請求の範囲の用語を解釈し、その手掛かりがないような場合でも記載要件違反を検討するというように、多面的な検討が求められます。

さとう やすひろ

2009年弁護士登録後、企業間紛争および知財法務に従事。特に、技術やデザインと英語が関わる紛争および交渉を扱う。2013～14年Sughrue Mion PLLC (DC) およびKenyon & Kenyon LLP (NY) 勤務。2020年KTS法律事務所共同設立。