

專利侵害判定ガイドライン

經濟部智慧財產局

2016年2月

第一篇 特許・実用新案侵害の判定

第一章 特許・実用新案侵害の判定フロー	1
1. 特許侵害の判定フロー概略	1
2. 特許侵害の判定フローチャート	3
第二章 特許・実用新案クレームの解釈	4
1. 基本概念	4
1.1 特許権の範囲とクレームに特定される範囲	4
1.2 明細書、請求の範囲及び図面	4
1.3 独立クレームと従属クレーム	4
1.4 物のクレームと製造方法のクレーム	5
1.5 技術手段と技術的特徴	5
2. クレームの解釈 (Claim Construction)	5
2.1 クレーム解釈の目的	6
2.2 クレーム解釈のタイミング	6
2.3 クレーム解釈の対象及び主体	6
2.4 クレーム解釈の原則	6
2.4.1 衡平の原則	6
2.4.2 特許権有効性の推定	6
例 1	7
例 2	8
2.4.3 折衷解釈	8
2.4.3.1 クレームを基準とする原則	8
2.4.3.2 明細書及び図面を参酌する原則	10
2.5 クレーム解釈の証拠及び規則	11
2.5.1 内的証拠	11
2.5.1.1 明細書、請求の範囲及び図面	11
例 1	11
例 2	12
2.5.1.2 包袋	12
例 3	12
例 4	13
2.5.2 外的証拠	14
例 5	14
2.5.3 内的証拠を優先に	14
2.6 クレーム解釈の一般的状況	15
2.6.1 用語	15
2.6.1.1 同一の用語	15

2.6.1.2 既知の用語	15
2.6.1.3 自己定義用語	16
例 1.....	16
2.6.1.4 意義に変化が生じた用語.....	17
2.6.2 プリアンブル (Preamble)	17
2.6.3 接続句.....	19
例 2.....	20
2.6.4 クレームと明細書との不一致	20
2.6.4.1 クレームと明細書に記載された対応する技術内容との不一致	20
例 3.....	21
2.6.4.2 クレーム又は明細書に存在する誤記事項.....	21
例 4.....	22
2.7 異なる態様のクレームの解釈	22
2.7.1 用途で物を特定するクレーム	22
2.7.1.1 用途で物を特定するクレームの意義.....	22
2.7.1.2 用途で物を特定するクレームの解釈.....	23
2.7.2 製造方法で物を特定するクレーム.....	24
2.7.2.1 製造方法で物を特定するクレームの意義.....	24
2.7.2.2 製造方法で物を特定するクレームの解釈.....	24
例 1 (限定作用あり)	25
例 2 (限定作用なし)	26
2.7.3 手段 (又は工程) 機能用語の技術的特徴を含むクレーム	26
2.7.3.1 手段 (又は工程) 機能用語の技術的特徴の意義.....	26
例 3.....	27
2.7.3.2 手段 (又は工程) 機能用語の技術的特徴を含むクレームの解釈	27
2.7.4 機能で物又は方法を特定する技術的特徴を含むクレーム	29
2.7.4.1 機能で物又は方法を特定する技術的特徴の意義.....	29
2.7.4.2 機能で物又は方法を特定する技術的特徴を含むクレームの解釈	29
例 4.....	29
例 5.....	30
2.7.5 機能的表現を含むクレーム	30
2.7.5.1 機能的表現の意義.....	30
2.7.5.2 機能的表現を含むクレームの解釈.....	30
例 6 (限定作用あり)	31
例 7 (限定作用なし)	31
2.7.6 方法クレーム	32
2.7.6.1 方法クレームにおける工程順序.....	32
例 8.....	32
2.7.6.2 製法クレームで直接製造された物	33
2.7.6.3 製法クレームにおける「製法特許によって製造された物が台湾内外で知られていな	

い場合」	33
2.7.7 用途クレーム	34
2.7.7.1 用途クレームの意義	34
2.7.7.2 用途クレームの解釈	34
2.7.8 非構造的特徴を含む実用新案クレーム	34
2.7.8.1 実用新案クレームにおける非構造的特徴の意義	34
2.7.8.2 非構造的特徴を含む実用新案クレームの解釈	35
例 9	35
第三章 特許・実用新案侵害に係る対比及び判定	37
1. 係争特許のクレームの技術的特徴を解析	37
2. 被疑侵害対象の技術内容を解析	37
例 1	38
3. 文言読み取り (Literally Read On)	40
3.1 文言読み取りの意義	40
3.2 文言読み取りの判定	40
3.2.1 文言読み取りの判定原則	40
3.2.2 文言読み取りの判定方式	42
例 1 (文言上読み取ることができる)	42
例 2 (文言上読み取ることができない)	43
例 3 (文言上読み取ることができない)	43
例 4 (文言上読み取ることができる)	44
例 5 (文言上読み取ることができない)	46
3.3 文言読み取りの態様	47
3.3.1 技術的特徴が完全に同一である、又は、相違点が文字の記載形式に過ぎない若しくは直接且つ一義的に知ることができる場合	47
3.3.2 被疑侵害対象の技術的特徴が係争特許のクレームにおける対応する技術的特徴の下位概念の技術的特徴である場合	47
例 1 (文言上読み取ることができる)	48
3.4 文言読み取り判定における注意事項	48
4. 均等論 (Doctrine of Equivalents)	49
4.1 均等論の意義	49
4.2 均等論の判定	49
4.2.1 均等論の判定原則	50
4.2.2 全要素考慮の原則 (All-Elements Rule / All-Limitations Rule)	50
4.2.3 均等な技術的特徴の判定方式	51
例 2 (FWR テスト)	52
例 3 (非実質的相違テスト)	53
4.2.4 均等判定のタイミング	53
4.3 均等な技術的特徴の態様	53

4.3.1 既知の素子、成分又は工程の簡単な置換	54
例 1	54
例 2	55
4.3.2 素子位置の簡単な変更	56
例 3	56
4.3.3 方法の工程順序の簡単な変更	58
例 4	58
4.4 均等論判定における注意事項	59
5. 手段（又は工程）機能用語の技術的特徴が同一又は均等であるか否かの判定	59
例 1	61
第四章 均等論の制限事項	64
1. 出願経過禁反言（Prosecution history estoppel）	64
1.1 出願経過禁反言の意義	64
1.2 出願経過禁反言の判定	64
1.2.1 出願経過禁反言誘発の要件	65
1.2.2 出願経過禁反言によって制限される均等論の適用範囲	66
1.3 出願経過禁反言誘発の態様	66
1.3.1 補正又は訂正によって誘発される出願経過禁反言	67
例 1	67
1.3.2 応答によって誘発される出願経過禁反言	67
例 2	67
1.4 出願経過禁反言の判定における注意事項	69
2. 先行技術による制限	69
2.1 先行技術による制限の意義	69
2.2 先行技術による制限の判定	70
例 1	70
2.3 先行技術による制限の判定における注意事項	71
3. 貢献の原則	71
3.1 貢献の原則の意義	71
3.2 貢献の原則の判定	71
例 1	72
3.3 貢献の原則の判定における注意事項	73

第二篇 意匠侵害の判定

第一章 意匠侵害の判定フロー	74
1. 意匠侵害の判定フロー概略	74
2. 意匠侵害の判定フローチャート	76
第二章 意匠権の範囲の確定	77
1. 意匠権の範囲確定	77
1.1 意匠権の範囲確定の目的	77
1.2 意匠権の範囲確定の原則	77
1.2.1 図面を基準とする	77
例 1	78
1.2.2 明細書を参酌する	78
例 2	79
1.2.3 全体的原則	80
1.3 意匠権の範囲確定に係る証拠及び規則	81
1.3.1 内的証拠	81
1.3.2 外的証拠	81
1.3.3 内的証拠を優先に	81
1.4 物品及び外観の確定	82
1.4.1 物品の確定	82
1.4.2 外観の確定	82
1.5 その他の意匠の確定	83
1.5.1 部分意匠	83
1.5.1.1 物品の確定	84
1.5.1.2 外観の確定	84
1.5.2 画像意匠	88
1.5.2.1 物品の確定	88
1.5.2.2 外観の確定	89
1.5.3 組物の意匠	91
1.5.4 関連意匠	92
第三章 意匠侵害に係る対比及び判定	94
1. 判定の主体	94
2. 被疑侵害対象を解析	94
例 1	95
例 2	95

3. 意匠の同一又は類似の判定	95
3.1 物品の同一又は類似の判定	96
3.2 外観の同一又は類似の判定	96
3.2.1 直接観察による対比	96
3.2.2 全体的観察、総合的判定	97
3.2.2.1 注意を惹きやすい部位又は特徴	98
3.2.2.2 その他の考慮要素	98
3.2.3 三者間対比法	99
例 1：フラッシュドライブ	99
例 2：公園のベンチ	100
例 3：タブレット PC	101
例 4：レッカー車用連結器	101
4. その他意匠の同一又は類似判定	102
4.1 部分意匠	102
4.1.1 物品の同一又は類似	102
例 1	102
例 2	103
例 3	103
例 4	103
4.1.2 外観の同一又は類似	104
例 5	104
例 6	105
例 7	105
4.2 画像意匠	105
4.2.1 物品の同一又は類似	105
例 1	106
例 2	107
4.2.2 外観の同一又は類似	107
例 3	108
例 4	108
例 5	109
例 6	110
例 7	110
4.3 組物の意匠	111
例 1	112
例 2	113
例 3	113
例 4	114

例 5	114
4.4 関連意匠	114
第四章 出願経過禁反言及び先行意匠による制限	116
1. 出願経過禁反言	116
2. 先行意匠による制限	116

第一篇 特許・実用新案侵害の判定

被疑侵害に係る物又は方法（以下、被疑侵害対象という）が特許又は実用新案権を侵害しているか否かの判定にあたっては、先ず、特許権の文言範囲を確定させるために、特許権者（又は実用新案権者）が侵害されたと主張する特許（又は実用新案。以下、係争特許という）のクレームを解釈しなければならない¹。次いで、解釈後のクレームと被疑侵害対象とを対比することで、被疑侵害対象が文言上読み取ることができ、文言侵害を構成するか否かを判定した上で、文言侵害を構成していない場合は、被疑侵害対象に均等論が適用されて均等侵害を構成するか否かを判定する。均等論が適用されるか否かを判定する場合、制限事項が適用されるか否かを同時に考慮しなければならない。

特許及び実用新案は、いずれも自然法則を利用した技術的思想の創作であるから、特許及び実用新案の侵害判定における方式は原則として同じである。

本篇にいう「出願時」とは出願日のことであり、優先権がある場合は、優先権日を指す。

第一章 特許・実用新案侵害の判定フロー

特許侵害の判定においては、被疑侵害対象と係争特許のクレームとを対比しなければならないのであって、被疑侵害対象と係争特許に係る物又は方法とを直接対比してはならない。たとえ被疑侵害対象自体に特許権があったとしても、双方の特許に係る物又は方法を直接対比してはならず、又は双方の特許クレームを直接対比してもならない。

特許権者が被疑侵害対象によって侵害されたことを主張した場合、文言侵害を構成するか否か、及び均等侵害を構成するか否かを順に判定しなければならない。

1. 特許侵害の判定フロー概略

特許侵害の判定フローは、主として2つのステップに分けられる。第1のステップは、クレームの解釈であり、第2のステップは、係争特許の解釈後のクレームに係る技術的特徴及び被疑侵害対象に係る対応する技術内容をそれぞれ解析した上で、対比することである。即ち、被疑侵害対象が特許侵害を構成するか否かの判定には、以下のフローが含まれる。

(1)被疑侵害対象が「文言上読み取る」ことができるか否かを判定する：

A.「文言上読み取る」ことができる場合、被疑侵害対象が文言侵害を構成すると判定しなければならない。

¹ 本篇においては、原文が「専利」（日本でいう特許、実用新案、意匠を含む）である場合、説明の便宜上、特に説明しない限り、「特許」に実用新案も含むこととする。

B. 「文言上読み取る」ことができない場合、特許権者が「均等論」の適用を主張するときは、被疑侵害対象に「均等論」が適用されるか否かを判定する。

(2)被疑侵害対象に「均等論」が適用されるか否かを判定する：

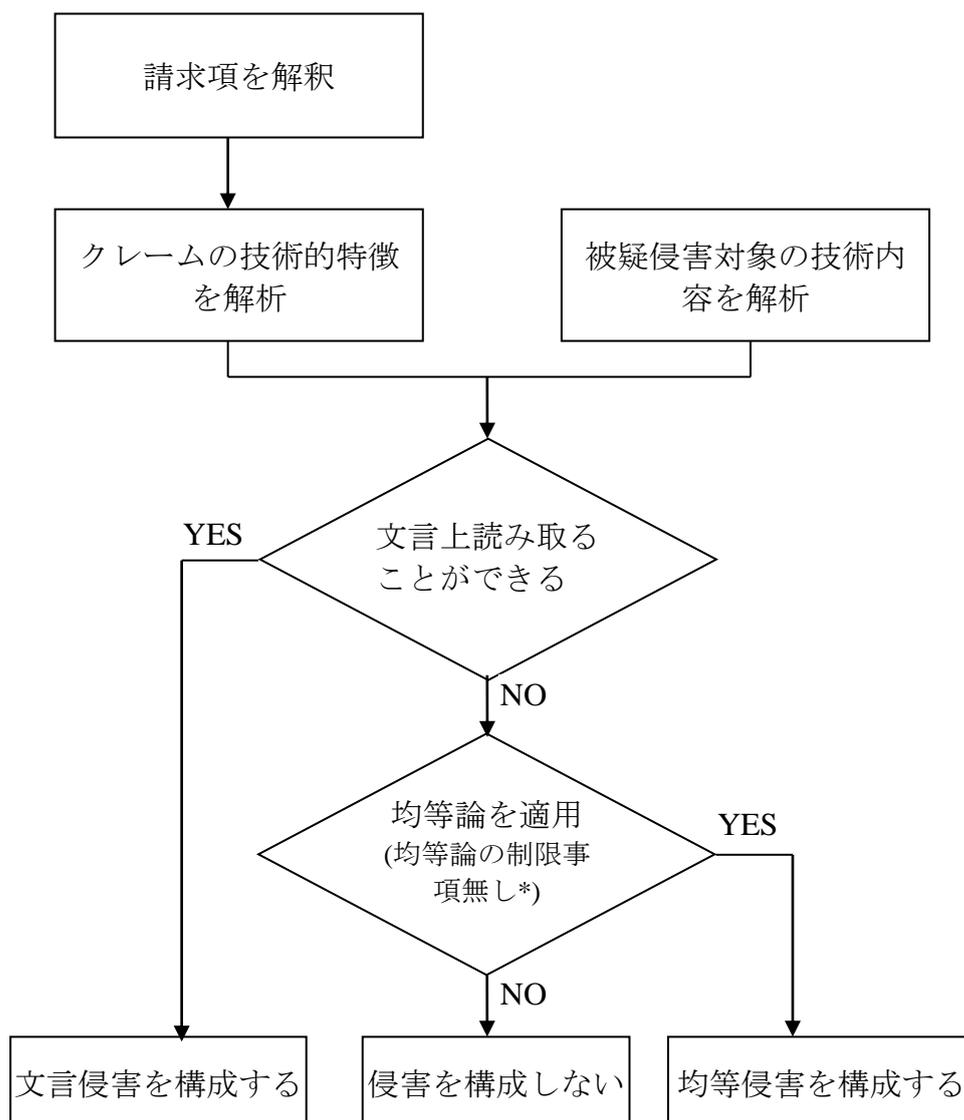
A.被疑侵害者が「全要素考慮の原則」、「出願経過禁反言」、「先行技術による制限」又は「貢献の原則」等の制限事項を主張する場合、被疑侵害対象に「均等論」が適用されるか否かを判定するときは、これらの制限事項（被疑侵害者は択一的に又は複数併せて主張することができる。判定手順において、4つの事項に前後の順序関係はない）を同時に考慮しなければならない。若し1つでも制限事項が成立した場合は、「均等論」は適用されず、被疑侵害対象は均等侵害を構成しないと判定しなければならない。

B.若し被疑侵害者が「全要素考慮の原則」、「出願経過禁反言」、「先行技術による制限」又は「貢献の原則」等の制限事項を主張しなかった、又は、主張はしたものの制限事項は1つも成立しなかった場合、被疑侵害対象に均等論が適用されるか否かを判定しなければならない：

(a)「均等論」が適用される場合、被疑侵害対象が均等侵害を構成すると判定しなければならない。

(b)「均等論」が適用されない場合、被疑侵害対象は侵害を構成しないと判定しなければならない。

2 特許侵害の判定フローチャート



*均等論の制限事項には、主として「全要素考慮の原則」、「出願経過禁反言」、「先行技術による制限」及び「貢献の原則」が含まれる。

第二章 特許・実用新案クレームの解釈

被疑侵害対象が特許・実用新案権を侵害しているか否かの判定において、第1のステップはクレームの解釈である。専利法の規定に基づき、特許・実用新案権の範囲は、クレーム（請求項）を基準としなければならないが、クレームの解釈においては、明細書及び図面を参酌することができる。

1. 基本概念

クレームの解釈においては、先ず以下の基本概念に注意しなければならない。

1.1 特許権の範囲とクレームに特定される範囲

特許権の範囲には、文言範囲及び均等範囲が含まれる。文言範囲とは、クレームに特定される範囲を指し、均等範囲とは、クレームに特定される範囲に基づいて、均等論を適用することで拡大された後の範囲である。

クレームに特定される範囲とは、特許公報のクレームの文字記載によって特定された範囲を指し、当該範囲は、クレームを基準とするが、解釈する際には、明細書及び図面を参酌することができる。

1.2 明細書、請求の範囲及び図面

特許の書類には、明細書、特許請求の範囲及び必要な図面が含まれ、実用新案の書類には、明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面が含まれる²。

明細書には、その発明が属する技術分野において通常の知識を有する者（以下、当業者という）がその内容を理解すると共にそれに基づいて当該発明を実施できるように、特許又は実用新案の技術手段が記載される。明細書は、クレームをサポートするための基礎であり、クレームに特定される範囲を確定するために用いられる。

特許権の範囲は、請求の範囲を基準とし、請求の範囲には1項以上のクレーム（請求項）が含まれる。クレームは特許権者が特許権を主張する基本ユニット（basic unit）であり、特許出願人が認める発明に必要な技術的特徴が記載される。

1.3 独立クレームと従属クレーム

記載形式の相違により、クレームは独立クレームと従属クレームの2種類に分けられる。

独立クレームには、発明の全体的な技術手段を表現するように、特許出願に係

² 以下、説明の便宜上、特許請求の範囲及び／又は実用新案登録請求の範囲を単に「請求の範囲」と記載する。

る対象名称（designation of the subject matter）及び出願人が認める発明に必要な技術的特徴を明記しなければならない。必要な技術的特徴とは、特許出願に係る発明が課題を解決するために不可欠な技術的特徴を指し、全体として発明の技術手段を構成するものである。

従属クレームは、その前の他のクレームに従属し、従属先のクレームのすべての技術的特徴を含むと共に、他の技術的特徴を別途追加することによって、従属先のクレームを更に限定するものである。

1.4 物のクレームと製造方法のクレーム

保護対象の相違によって、クレームは物のクレーム及び方法クレームの2種類の範囲に分けられる。物のクレームには、物質、組成物、物品、機器、装置又はシステム等が含まれる。方法クレームには、製造方法又は処理方法（例えば殺虫方法、消毒方法又は測定方法等）が含まれる。

形式上は用途であるクレームは、方法クレームに相当すると見做される。例えば、「物質 X の殺虫のための用途」は「物質 X によって殺虫する方法」と見做され、「物質 X の疾病 Y を治療する医薬組成物を調製するための用途」は、「物質 X によって疾病 Y を治療する医薬組成物を調製する方法」と見做される。

1.5 技術手段と技術的特徴

技術手段は、技術的特徴によって構成され、特許出願に係る発明の内容を実施するものであり、即ち、出願人が課題を解決するための効果を獲得する際に採用した技術内容である。

物のクレームにおいては、技術的特徴は、構造、素子、成分又はそれらの間の関係等である。方法クレームにおいては、技術的特徴は、工程、条件又はそれらの間の関係等である。

2 クレームの解釈（Claim Construction）

特許権の範囲は、クレームを基準とするが、クレームの解釈においては、更に明細書及び図面を参照することができる。クレームにおける出願に係る対象（subject matter）は、クレームに記載されたすべての技術的特徴によって特定されなければならない。従属クレーム又は引用記載形式のクレームを解釈する場合、従属された又は引用されたクレームにおける従属された又は引用されたすべての技術的特徴が含まれなければならない。

原則として、クレームの解釈においては、その用語及び技術的特徴に対して、最も合理的な解釈をなさなければならない。クレームにおける用語については、若し明細書に明確な定義又は説明が別途開示されている場合、その定義又は説明を考慮しなければならない。クレームの記載について疑義があり明らかにする必

要がある場合、明細書、請求の範囲、図面及び包袋等の内的証拠を考慮しなければならない。若し依然として疑義がある場合は、別途、専門用語辞書、辞典、参考書、教科書、百科全書及び専門家による証言等の外的証拠を考慮しなければならない。

2.1 クレーム解釈の目的

クレーム解釈の目的は、クレームの文言上の意義（以下、文言という）を正確に解釈することによって、クレームに特定される範囲を確認することにある。

2.2 クレーム解釈のタイミング

クレームに特定される範囲は、当業者が特許出願時において理解できた意義に限定されなければならない。

2.3 クレーム解釈の対象及び主体

クレームの解釈は、特許権者が主張するクレームを対象としなければならない。クレームについて解釈をする主体は、当業者でなければならない。

当業者は、仮想の人間であり、出願時におけるその発明が属する技術分野の一般知識（general knowledge）及び通常 of 技能（ordinary skill）を有する者であって、且つ先行技術を理解し、利用することができる者をいう。

一般知識とは、その発明が属する技術分野における既知の知識をいい、従来又は普遍的に使用されている情報、及び、教科書又は参考書に記載された情報、又は経験法則に則って理解される事項を含む。通常 of 技能とは、慣例の作業、実験を実行する通常 of 能力をいう。特許出願時の一般知識及び通常 of 技能を、「出願時の通常知識」と略称する。

2.4 クレーム解釈の原則

2.4.1 衡平の原則

クレームの解釈においては、特許権者の利益を保護し、公衆の利益も十分考慮して、クレームに特定される範囲を不当に拡大することがないように、特許が先行技術に対して為した貢献を十分考慮しなければならないのみならず、クレームの範囲を合理的に特定しなければならない、クレームに特定される範囲に属さない内容をクレームにおいて解釈してはならない。

2.4.2 特許権有効性の推定

特許権に係る訴訟において、クレームについて若干異なる解釈がなされた場合、最も広い合理的な範囲によって解釈をするのではなく、完全な包袋に基づいて、

特許権が有効性を有する方向で解釈をしなければならない。即ち、極力当該特許権を無効としない解釈を選択する。但し、若しクレームの内容が既に明確であり解釈後のクレームが無効となった場合は、特許権が有効性を有する方向で解釈をしてはならない。

クレームに特許権有効性の推定（presumption of validity）を適用する場合、合理的なクレーム解釈の原則に基づいて、その解釈を実際に実行可能（practicable）なものとする必要があり、且つクレームにおいて明確に記載された用語を書き換えたり無視してはいないことが求められる。従って、若しクレームの解釈が1つしかなく、明細書に開示された内容によって当該クレームが無効であることが明らかであるとき、例えば、明細書に記載された先行技術又は実施できない技術手段がクレームに含まれるときは、特許権の有効性を維持するためだけに当該先行技術又は技術手段を排除してはならない。例えば、クレームの対象が金属製の装置である場合、明細書に開示された内容によって、鉄製の同一構造の装置が既に先行技術にある又は発明の目的を達成できないことが明らかであるときは、クレーム及び明細書の内容によって鉄製の同一構造の装置は特に排除されていないため、特許権の有効性を維持するためにクレームにおいて明確に記載された「金属」という用語を書き換えたり無視するべきではない。クレームの解釈においては、当該「金属」は依然として鉄を含むのであり鉄を排除してはならない。

例 1

[クレーム]

下段において上から下に設けられた段状方形溝と、
方形溝頂面の複数の突出円管と、……
を含むことを特徴とする解体不要型格子桁型。

[争点]

クレームにおける用語「段状」は、「階段状」又は「梯子形の形状」のいずれに解釈されるべきか。

[説明]

特許出願時における本件発明が属する技術分野における通常知識によれば、「段状」という用語は通常「階段状」又は「梯子形の形状」に解釈される。係争特許は、方形溝の外表面において階段状の勾配層を採用した構成を有する。即ち、当該外表面は上から下に漸次開く階段状となっており、階段面に複数層のシート体を上から下に重ねることで、その外表面が平滑でない状態となるようにしている。これによって本件の型は、コンクリート構造と十分密着して結合しており、外力の振動によるコンクリート構造中の位置ずれや脱落が生じにくくなる効果を奏する。従って、クレームにおける用語「段状」は、「梯子形の形状」ではなく「階段状」と解釈するべきであり、これによってクレームの解釈結果が実行可能なものとなり、発明の目的及び効果を達成することができる。

例 2

[係争特許のクレーム]

……反応時間中、反応媒体が重量比 0.5wt%～5wt%の酢酸メチルを含むよう維持する工程を含むことを特徴とする酢酸の製造方法。

[争点]

若し被疑侵害者が関連データを提出して、先行技術に係争特許のクレームと同一の方法が既に開示されていることを指摘し、先行技術の係争特許との相違点が「重量比 0.5wt%～2wt%の酢酸メチル」であるに過ぎない場合、クレームの解釈においては、その酢酸メチルの濃度範囲は「2wt%～5wt%よりも大きい」と減縮解釈されるべきか。

[説明]

係争特許のクレームに記載された酢酸メチルの濃度範囲は既に明確であり、クレームにおいて明確に記載された濃度範囲を書き換えたり無視するべきではない。従って、係争特許の請求項に記載の酢酸メチルの濃度は、「2wt%～5wt%よりも大きい」と減縮解釈されるべきではない。

2.4.3 折衷解釈

特許権の範囲は、請求の範囲に記載されたクレームを基準とする（クレームを基準とする原則）。クレームの解釈においては、更に明細書及び図面を参酌することができる（明細書及び図面を参酌する原則）。従って、クレームの解釈においては、クレームに記載された技術内容を基準とし、明細書及び図面の内容に基づいてクレームに特定される範囲を合理的に確定しなければならないのであって、クレームに特定される範囲をクレームの文言上の意義に限定してはならないし、クレームに特定される範囲を当業者が特許出願時に明細書及び図面を読んだ後でも容易に想到し得ない内容にまで拡大してはならない。

特許権の範囲がクレームを基準とする以上、クレームには、自ずから発明を構成する技術を記載して特許権保護の範囲を特定しなければならない。クレームの解釈においては、明細書及び図面は従属的に地位にあり、クレームに記載されていない事項は、当然ながら保護範囲内には入らない。但し、通常、クレームは保護範囲の請求についての必要な記述に過ぎないから、明確とはなっていない部分がある場合もあり、クレームの文言上の意義に限定すべきではなく、その発明の目的、技術内容、特徴及び効果を理解して、クレームに特定される範囲が確定されるように、明細書及び図面を参考にしなければならない。

2.4.3.1 クレームを基準とする原則

(1)クレームに特定される範囲は、最終的に公告されたクレームを基準とする。

(2)クレームに特定される範囲は、主としてクレームの文言によって決まり、当業者が内的証拠を参酌した上で理解した通常の意義によって解釈しなければならない。

(3)クレームの解釈においては、クレームに記載された全体的な内容を根拠としなければならない。そのうちのいずれの技術的特徴も省略してはならない。例えば、クレームに複数の技術的特徴が記載されている場合、そのうちの一部の技術的特徴のみについてクレームに特定される範囲を認定してはならない。ジェプソン形式で書かれたクレームについては、プリアンブル部分と特徴部分に記載された技術的特徴を合わせて、クレームに特定される範囲を認定しなければならない。（全体的解釈の原則）

(4)同一特許案件における各クレームの範囲がそれぞれ相対的に独立しており、異なる範囲を有する場合、1つのクレームを他のクレームと同一であると解釈して、両者のクレームに特定される範囲が同一であるとしてはならない。（クレーム間相違の原則）

注意すべき点としては、クレーム間相違の原則は、クレームの解釈における補助手段であるにすぎず、主要な原則ではなく、クレームの範囲は当該原則によって拡大解釈されないことである。一般的に、当該原則は、同一特許案件における同一グループの各クレーム間の解釈に適用されるにすぎず、異なるグループの各クレーム間の解釈には適用されない。

(5)クレームの解釈においては、上位概念の用語又は技術的特徴は、原則として限られた下位概念事項のみ含むこととする。

「上位概念」とは、複数の技術的特徴が同族又は同類に属することを示す包括概念、又は、複数の技術的特徴がある共通の性質を有することを示す包括概念をいう。「下位概念」とは、上位概念に対して下位であることを示す具体的な概念をいう。例えば、表示装置は、陰極線管（CRT）モニター、液晶モニター（LCD）、プラズマモニター（PDP）及び発光ダイオード（LED）モニター等を指すが、この時、「表示装置」は上位概念の用語又は技術的特徴であり、一方、「陰極線管（CRT）モニター」、「液晶モニター（LCD）」、「プラズマモニター（PDP）」及び「発光ダイオード（LED）モニター」等は下位概念の用語又は技術的特徴である。「限られた下位概念事項」とは、明細書に記載の下位概念事項部分及び特許出願時に当業者が理解できた下位概念事項部分をいう。

(6)クレームの解釈においては、択一形式の用語はクレームに記載された選択肢にのみ限られる。「択一形式」とは、クレームにおいて「又は」、「及び」で一群の具体的な技術的特徴の選択肢を並列に記載することをいう。例えば、「素子A、B、C又はD」、「A、B、C及びDから成る化合物の群から選ばれる化合物」等がそれである。

(7)クレームの解釈においては、その素子の数はクレームに指定された数に限られ

る。素子の数の表示方式、例えば「双対 (dual)」、「複数」、「少なくとも1つ」等において、「双対」の意義は「両数」で、「複数」の意義は「少なくとも2つ」又は「2つ以上」であり、「少なくとも1つ」の意義は「1つ以上」である。クレームに記載された素子の数が不明確な場合、例えば「素子 A、素子 B、素子 C を含むことを特徴とする……の装置」（訳注：中国語原文では「一種……之装置，包含一素子 A，一素子 B，一素子 C」であり、それぞれの構成要素の前に「一」が付される）のように、その中国語原文の「一」が数の表示である（1つに限られる）のか、それとも単なる一般的な不定冠詞である（1つに限られない）のかが不明確である場合は、明細書、請求の範囲、図面及び包袋等の内的証拠を参酌してから判定しなければならない。

- (8)クレームの解釈においては、クレームに記載された「約 (about)」、「略 (approximately)」又はその他不特定の用語については、任意に拡大解釈してはならず、個別の実際の状況に応じて合理的な範囲を付与しなければならない。即ち、明細書、請求の範囲、図面及び包袋等の内的証拠を参酌してから、その包含する範囲を決定しなければならない。

2.4.3.2 明細書及び図面を参酌する原則

- (1)クレームに特定される範囲を確定するために、明細書及び図面はいずれもクレーム解釈の根拠とすることができる。
- (2)クレームの解釈においては、クレームに記載された内容を根拠としなければならないが、明細書及び図面を参酌することはできるものの、明細書又は図面に開示されているがクレームには記載されていない内容をクレームに読み込んで解釈してはならない。（読み込み禁止の原則）
- (3)実施形態又は実施例は、単に出願人が認める発明を実施する好ましい形態又は具体的な例示に過ぎず、クレームの解釈においては、クレームの内容を単に明細書又は図面に記載された具体的な実施形態又は実施例のみに解釈してはならない。但し、クレームの内容が実質的に実施形態又は実施例に記載された技術手段である場合は例外とする。例えば、独立クレームが、化合物 A と化合物 B とを反応させることで化合物 C を生成する方法であり、その反応温度が 50~100℃であり、その従属クレームが反応温度を 80℃に限定している場合、若し実施例においても化合物 A と化合物 B とを 80℃で反応させて化合物 C を生成する方法が記載されているときは、上記例外状況に属するため、当該従属クレームは当該実施例の技術手段であると解釈する。また、手段（又は工程）機能用語の技術的特徴を含むクレームについて、当該クレームを解釈する場合も、明細書に記載された、当該機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等範囲に限定される。
- (4)クレームに記載された技術的特徴が図面における対応する素子符号を引用し

ている場合は、当該素子符号の対応する具体的な技術的特徴のみをもってクレームを解釈して、クレームに特定される範囲を制限してはならない。

(5)要約書は、単に技術情報を開示するために用いられ、公衆が特定技術分野において素早く検索できるのに役立つようにするものであり、クレームの解釈に用いてはならない。

2.5 クレーム解釈の証拠及び規則

クレームの解釈に用いられる証拠には、内的証拠及び外的証拠が含まれる。

2.5.1 内的証拠

クレームの解釈に用いられる内的証拠には、特許案件の明細書、請求の範囲、図面及び包袋が含まれる。更に、関連案件（例えば、分割出願の親出願、優先権を主張する基礎出願、外国対応出願等）及びその包袋が含まれる。

2.5.1.1 明細書、請求の範囲及び図面

クレームに特定される範囲を確認するために、明細書、請求の範囲における他のクレーム及び図面はいずれもクレーム解釈の根拠とすることができる。

例 1

[クレーム]

各素子を制御するためのコントローラと、

前記コントローラにより制御されることで、パターン上の指標データを識別すると共に、前記指標データの識別コードを前記コントローラに伝送する、光学識別ユニットと、

……

を含むことを特徴とする録音再生機能を有する光学ペン。

[争点]

クレームに記載された用語「パターン」は如何に解釈すべきか。

[説明]

クレームには「パターン」が明確に特定されていないため、当該「パターン」を如何に解釈するかについては、内的証拠を参酌することができる。明細書第 7 頁に、「パターン 2 には、第 1 の領域 211 が、パターンブロックとして画定されており、その第 1 の領域 211 が光学識別ユニット 11 によって第 1 の指標データとして識別される」と記載されている。従って、クレームに記載された用語「パターン」は、光学識別に供されるパターンブロックを含むと解釈される。

例 2

[クレーム]

アルミニウム箔層と、
潤滑層と、
を含み、

前記潤滑層は、ノニルフェノールポリエチレングリコールエーテル (nonyl phenol polyethylene glycol ether)、ポリエチレングリコール (PEG)、ポリビニルアルコール (PVA)、水溶性エポキシ樹脂から選ばれる 1 つの物質及びそれらの物質を混合させて成る混合物である、

ことを特徴とする穿孔用の高放熱潤滑アルミニウム質蓋板。

[争点]

クレームに記載された「それらの物質を混合させて成る混合物」は、ノニルフェノールポリエチレングリコールエーテル、ポリエチレングリコール、ポリビニルアルコール及び水溶性エポキシ樹脂の 4 つの物質の混合物に限定されるか。

[説明]

明細書における実施例に例示された潤滑層は、ノニルフェノールポリエチレングリコールエーテル、ポリエチレングリコール及び水溶性エポキシ樹脂の 3 者が 1 : 2 : 2 の割合で混合されて成ることから、クレームにおいては潤滑層の混合物が上記 4 つの物質の混合物を含まなければならないとは制限されておらず、そのうちの 2 つ、3 つ又は 4 つの物質を任意に選択して混合することができることは明らかである。

2.5.1.2 包袋

包袋とは、特許案件の出願から特許権の維持に至る過程における、特許出願時の明細書、請求の範囲及び図面以外の書類、例えば外国語書面、特許出願・無効審判又は行政救済段階の補充・補正書類、訂正書類、応答書類、面接記録、答弁書類、理由書又はその他の関連文書等をいう。

特許案件の出願から特許権の維持に至る過程において、特許出願人又は特許権者が拒絶理由又は無効理由を解消するためにクレームの用語又は技術的特徴について減縮的解釈を行っている場合、その包袋内容もクレーム解釈の根拠とすることができる。

例 3

[クレーム]

【請求項 1】

ソースと、
ドレインと、
ゲートと、

を含み、

前記ゲートは、ゲート誘電体層とゲート導電層とを含み、前記ゲート誘電体層はスパッタリング堆積酸化層である、
ことを特徴とする薄膜トランジスタ。

【請求項 2】

基材においてスパッタリング堆積酸化層及びゲート導電層から成るゲート構造を形成する工程と、

前記ゲート構造においてハードマスク層を形成する工程と、

前記ゲート構造の両側の半導体基材の位置にソース／ドレインエリアを形成する工程と、

ハードマスク層を除去する工程と、

を含むことを特徴とするゲートの製造方法。

[争点]

請求項 1 及び請求項 2 に記載の「スパッタリング堆積酸化層」は如何に解釈すべきか。

[説明]

請求項 2 の「スパッタリング堆積酸化層」について、出願人は出願の過程において当該酸化層がスパッタリング方式によって「直接堆積して」形成されるものであって、スパッタリング方式によって「堆積後に酸化して」形成されるものではないことを応答説明している。従って、この応答説明を異なる各請求項における関連用語を解釈する際の根拠とすることができる。即ち、出願人が異なる請求項における「スパッタリング堆積酸化層」について、それぞれ異なる定義付け又は説明をしていた事実がない限り、請求項 1 及び請求項 2 に記載の「スパッタリング堆積酸化層」は同一の解釈がなされるべきである。

例 4

[クレーム]

結晶化温度 (crystallization temperature) よりも低い条件下で、PET 粒子を不活性ガスに接触させることで、後続の結晶化反応を行うことを特徴とする、高分子量ポリエチレンテレフタレート (polyethylene terephthalate, PET) を製造するための方法。

[争点]

クレームにおける「結晶化温度」とは、「初期結晶化温度 (initial crystallization temperature)」を指すのか、それとも「後続の結晶化温度 (further crystallization temperature)」を指すのか。

[説明]

係争特許については、審査の過程での面接記録において、審査官が、係争特許の結晶化反応は 2 つの温度制御プロセスを経る、即ち、先に PET 粒子を初期結晶

化温度で初期処理を行った上で、後続の結晶化温度で結晶化反応を行うのであり、引例のような1つの温度制御プロセスのみで結晶化反応を直接行うのとは異なることを認めたことが記載されている。従って、審査官は、クレームにおける「結晶化温度」を「初期結晶化温度」に減縮解釈しており、実際に結晶化反応が発生する「後続の結晶化温度」ではないとしている。

面接記録は包袋に属するものであり、審査官がクレームにおける「結晶化温度」を「初期結晶化温度」に減縮解釈した上で特許査定を下しているのであるから、たとえ出願人がクレームにおける「結晶化温度」を「初期結晶化温度」に減縮する補正を行っていなかったとしても、依然としてその「結晶化温度」を「初期結晶化温度」と解釈すべきである。

2.5.2 外的証拠

クレームの解釈に用いられる外的証拠とは、内的証拠以外の他の証拠をいい、専門用語辞書、辞典、参考書、教科書、百科全書及び専門家による証言等を含み、更に発明者又は考案者による他の特許又は論文著作をも含む。

原則として、外的証拠の公開日は、係争特許出願日の前でなければならないが、特殊な状況（例えば専門家による証言）はその限りではない。

例 5

[クレーム]

(1)基板を不活性ガス環境下で 500℃まで予熱する工程と、
(2)前記基板を曝露於アンモニアガス (NH₃) と四塩化チタン (TiCl₄) との反応ガス中に曝す工程と、
を含むことを特徴とする窒化チタン (TiN) 薄膜の気相成長方法。

[争点]

クレームに記載された「不活性ガス」という用語は如何に解釈すべきか。

[説明]

明細書には「不活性ガス」が明確に特定されていない。大気化学用語辞典 (Glossary of atmospheric chemistry terms) の記載によれば、「不活性ガス」とは、「指定された条件下で反応性を有しないガスである。例えば常温下におけるヘリウムガス、アルゴンガス等希ガス及び窒素であり、大部分の物質に対して反応しない」。従って、「不活性ガス」は、「指定された条件下で反応性を有しないガス」と解釈すべきである。

2.5.3 内的証拠を優先に

クレームの解釈に用いられる証拠としては、先ず内的証拠を採用しなければならない。若し内的証拠によってクレームにおける用語又は技術的特徴の含意が明

らかになった場合は、別途外的証拠を採用する必要はない。若しその含意が依然として不明瞭又はそれについて疑義がある場合は、外的証拠を採用することができる。外的証拠と内的証拠との間にクレームの解釈について矛盾や不一致が生じた場合は、内的証拠を優先的に採用しなければならない。

若し内的証拠によってクレームにおける用語又は技術的特徴の含意が明らかになったものの、当事者が依然として争う場合、別途専門家による証言といった外的証拠を参酌すべきか否かについては、裁判所が個別の案件の事実に応じて認定を行う。

2.6 クレーム解釈の一般的状況

2.6.1 用語

クレーム及び明細書に記載された用語についての解釈方法は以下のとおりである。

2.6.1.1 同一の用語

- (1)クレーム及び明細書における同一の用語は、一致している又は同一の含意であると解釈しなければならない。
- (2)同一クレームにおける同一の用語は、同一の含意であると解釈しなければならない。
- (3)同一の特許案件の異なるクレームにおける同一の用語は、同一の含意であると解釈しなければならない。異なるクレームにおける異なる用語は、異なる含意であると解釈しなければならず、明細書の内容に基づいて同一の含意を有することが確定できた場合に限り、同一の含意であると解釈する。
- (4)同一の特許案件について、特許が有効であるか否かの判定又は被疑侵害対象が特許侵害を構成しているか否かの判定のいずれにおいても、同一の用語については、一致している又は同一であると解釈しなければならない。
- (5)関連する特許案件（例えば特許案件と当該案件から分割された分割案件）同士の間で、若し同一の用語が存在する場合は、原則として、一致している又は同一であると解釈しなければならない。

2.6.1.2 既知の用語

クレームの解釈においては、既知の用語については、特許権者が明細書において当該用語について特別な意義を付与していない限り、当該既知の用語は当業者が理解する通常の意味に解釈しなければならない。

2.6.1.3 自己定義用語

特許権者は、既知の用語に対して当業者が理解する通常の意味とは異なる特別な意味を付与してその発明を記述することができる。但し、明細書において合理的明瞭性を以て（reasonable clarity）且つ精確（precision）な方法で表明していなければ（例えば、明細書において、「本発明において使用する用語「酸」は「有機酸」を指す」旨記載していなければ）、又は、明細書における当該用語に関する前後の文脈の当該用語に対する用法を参酌した後、当業者に対し当該用語に新たな意味が付与されていることを十分に伝えることができなければ、特許権者によって当該既知の用語に特別な意味が付与されていると認定することはできない。

クレームにおける既知の用語について、若し特許権者が明細書において当業者が理解する通常の意味とは異なる特別な意味を別途付与している場合、たとえ当該既知の用語の文言上の意味が既に明瞭であっても、依然として当該用語を明細書における特別な意味に解釈しなければならない。但し、若し特許権者が既知の用語を再定義して反直感的な（counterintuitive）意味を付与した場合（例えば、「約（about）」の意味を「精確な（exactly）」に再定義した場合）、明細書において当該定義を付与する目的が明瞭に表現されていなければ、当該用語は再定義されていないと見做し、依然として当該用語を通常の意味に解釈しなければならない。

特許権者がクレームにおいて新たな用語を創造している場合、明細書に記載された当該新たな用語の特定の意味に基づいて解釈しなければならない。若し明細書において明確に定義されていない場合は、明細書における当該新たな用語と関連する前後の文脈に基づいて理解し、当該用語を発明の目的に合致する文言上の意味に解釈しなければならない。

例 1

〔クレーム〕

板状触媒を陽イオン活性溶液中に浸漬することで、前記陽イオンを前記板状触媒の表面に付着させることを特徴とする脱硝及び脱ダイオキシンを施した板状触媒の再生方法。

〔明細書〕

……本発明において使用する「陽イオン」とは、「三価以上の陽イオン」を指し……。

〔争点〕

クレームにおける「陽イオン活性溶液」には、ナトリウム、カリウム等の一価の陽イオンから形成された活性溶液が含まれるか。

〔説明〕

化学技術分野の通常知識によれば、「陽イオン」には一価、二価、三価……等

の正の電荷を帯びたイオンが含まれる。但し、特許権者が明細書において「陽イオン」に新たな定義を別途付与してその発明を記述している場合、クレームにおける「陽イオン活性溶液」を解釈するときは、特許権者が付与した定義に基づいて、「三価以上の陽イオンから形成された溶液」と解釈しなければならない。従って、「陽イオン活性溶液」にはナトリウム、カリウム等の一価の陽イオンから形成された活性溶液は含まれない。

2.6.1.4 意義に変化が生じた用語

侵害行為が発生した場合、若しクレームにおける用語に新たな意義が生じている場合、当該用語を解釈するときは、特許出願時の意義に基づいて解釈しなければならない。

2.6.2 プリアンブル (Preamble)

クレームの記載内容には、プリアンブル及びボディが含まれ、通常は更に接続句をその間に介在させる。例えば、「血圧測定装置であって、素子 A 及び素子 B を含むことを特徴とする血圧測定装置」の場合、プリアンブル（血圧測定装置）は特許出願に係る発明の対象名称等の関連事項を記述するものであり、ボディ（素子 A 及び素子 B）は各技術的特徴及びそれらの関係を記述するものであり、接続句（～を含む）はプリアンブルとボディとを接続するためのものである。

クレームの解釈においては、クレームのプリアンブルがクレームに特定される範囲に対して限定作用を有するか否かは、クレームの前後の文脈全体を確認すると共に、完全な内的証拠に基づいて、発明者が実際に完成した発明及びクレームが包含しようとする範囲を理解して、総合的に考慮した上で判定しなければならない。

クレームのプリアンブルは、通常、特許出願に係る発明の技術内容又は出願に係る対象を特定又は命名するのに用いられ、例えば「フラッシュドライブ」のように、単に特許出願に係る対象名称を記載したものに過ぎない可能性がある。又は、例えば「コーヒー飲料を調整するための装置」、「ポリマー材料の金属表面に対する接着性を向上させる方法」のように、特許出願に係る発明の目的又は達成しようとする用途（intended use）を別途記載している可能性がある。

一般的に、若しクレームのプリアンブルにおける用語が特許出願に係る物の構造若しくは特許出願に係る方法に係る工程に影響や変更をもたらさない場合、当該用語は、クレームに特定される範囲に対して限定作用を有しない。例えば、クレームのボディにおいて特許出願に係る発明の完全な構造（物のクレーム）又は工程（方法クレーム）が記載されており、プリアンブルにおける用語が発明の目的又は達成しようとする用途を記述するものに過ぎず、特許出願に係る発明の技術的特徴を特定するものでない場合、特許可能性は単に構造又は工程と関係があ

るに過ぎず、目的又は用途とは無関係であるから、当該プリアンブルにおける用語は、クレームに特定される範囲に対して限定作用を有しない。例えば、クレームが「ノートパソコンに用いられる放熱システムであって、……温度測定ユニットと、……温度制御ユニットと、……ファンと、……ファン回転速度制御ユニットと、……発行ユニットと、を含むことを特徴とする、ノートパソコンに用いられる放熱システム」である場合、若しボディにおいて記載する素子によって特許出願に係る発明の完全な構造が構成されており、プリアンブルにおける「ノートパソコンに用いられる」との用語が当該構造が完全な発明の目的又は達成しようとする用途を記述するに過ぎず、当該放熱システムの構造に影響や変更をもたらさない場合、当該用語は、クレームに特定される範囲に対して限定作用を有しない。

これに対して、若しクレームのプリアンブルにおける用語が特許出願に係る物の構造又は特許出願に係る方法の工程に影響や変更をもたらす場合は、当該用語は、クレームに特定される範囲に対して限定作用を有する。よくある状況としては以下の状況が挙げられる。

(1)プリアンブルにおける用語が特許出願に係る物の構造又は方法の工程を直接的に限定している場合。例えば、クレームが「ワイヤレスマウスであって、……を含むことを特徴とするワイヤレスマウス」である場合、プリアンブルにおける用語「ワイヤレス」は、マウスの構造に影響や変更をもたらすものであり、ボディにおいて「ワイヤレス」との用語を記述しているか否か又は当該マウスの完全な構造を記載しているか否かを問わず、当該用語はクレームに特定される範囲に対して限定作用を有する。また、例えば「高温殺菌処理を施すことを必要としないリンゴジュースの製造方法であって、……を含むことを特徴とする高温殺菌処理を施すことを必要としないリンゴジュースの製造方法」の場合、プリアンブルにおける「高温殺菌処理を施すことを必要としない」との用語は、当該リンゴジュースの製造方法の工程に影響や変更をもたらすものであり、ボディにおいて「高温殺菌処理を施すことを必要としない」との用語を記述しているか否か又は当該方法の完全な工程を記載しているか否かを問わず、当該用語はクレームに特定される範囲に対して限定作用を有する。

(2)クレームのプリアンブルにおける用語は、クレームのボディにおける用語又は技術的特徴を理解する上で重要である。即ち、クレームのプリアンブルにおける用語及びボディの両者によって共同で特許出願に係る発明を特定する必要がある場合、当該用語はクレームに特定される範囲に対して限定作用を有する。例えばクレームが「パラミツ種子の粉末又はキャッサバ粕から選ばれるデンプン含有農業廃棄物原料によってL-アルギニンを製造する方法であって、前記農業廃棄物原料を酵素で加水分解して、廃棄物を還元糖に変換する工程と、グルタミン酸コリネバクテリウムの存在下、前記還元糖を発酵させることで、アルギニン含有発酵液を取得する工程と、前記発酵液からアルギニンを回収する工程と、を含む

ことを特徴とするパラミツ種子の粉末又はキャッサバ粕から選ばれるデンプン含有農業廃棄物原料によってL-アルギニンを製造する方法」である場合、ボディにおける「前記農業廃棄物」は、プリアンブルにおける用語「農業廃棄物」と依存（reliance）関係を有しており、ボディにおける「前記農業廃棄物」を理解しようとする、プリアンブルを参考にして併せて解釈しなければ、特許出願に係る発明を確定することができない。従って、プリアンブルにおける「パラミツ種子の粉末又はキャッサバ粕から選ばれるデンプン含有農業廃棄物」との用語は、クレームに特定される範囲に対して限定作用を有する。

また、特許の明細書、請求の範囲又は包袋等の内的証拠を確認した後、クレームのプリアンブルにおける用語に依存して特許出願に係る発明と先行技術とを明確に区別する必要があると認定された場合も、当該用語はクレームに特定される範囲に対して限定作用を有する。例えば、クレームのプリアンブルが「油脂に対して高い浸透抵抗を有する含浸紙」である場合、明細書及び包袋によって、プリアンブルにおける「油脂に対して高い浸透抵抗を有する」との用語が特許権者によって先行技術と区別するために表現されたことが分かるときは、当該プリアンブルにおける用語は請求項の範囲に対して限定作用を有する。

物のクレームのプリアンブルにおいて物の用途が記述される場合、通常、「用途で物を特定するクレーム」と呼ばれる。このようなクレームの解釈については、本章「2.7.1 用途で物を特定するクレーム」の説明を参照されたい。

2.6.3 接続句

クレームの解釈においては、請求項に記載された接続句のタイプに基づいてクレームに特定される範囲を確定しなければならない。

接続句のタイプには、開放式、閉鎖式、半開放式及びその他の表現方式がある。開放式接続句は、素子、成分又は工程の組み合わせにおいてクレームに記載されていない素子、成分又は工程を排除しないことを示す。例えば、「包含（含む）」、「包括（含む）」（*comprising*、*containing*、*including*）等がそれである。閉鎖式接続句は、素子、成分又は工程の組み合わせにはクレームに記載の素子、成分又は工程のみ含まれることを示す。例えば、「……から成る」（*consisting of*）等がそれである。半開放式接続句は、開放式接続句と閉鎖式接続句との間に位置付けられ、素子、成分又は工程の組み合わせにおいて実質的に特許出願に係る発明の基本的及び新規特性（*basic and novel characteristics*）を変更しないその他の素子、成分又は工程を排除しないことを示す。例えば、「基本的に（又は主として、実質的に）……から成る」（*consisting essentially of*、*consisting substantially of*）等がそれである。その他のタイプの接続句として、例えば「から構成される」（*composed of*）、「を有する」（*having*）、「である」（*being*）等が開放式、閉鎖式又は半開放式の接続句のいずれに属するかについては、先ず明細書の内容を参酌した上で、個別の状況に応じて認定しなければならない。例えばプリアンブルが「ヒト

PIコード配列を有する cDNA」である場合、明細書の記載から当該 cDNA には更に他の部分が含まれることを理解できるときは、接続句「有する」が開放式接続句であると認定する。

例 2

[係争特許のクレーム]

フィルムコーティング被覆製剤であって、
有効成分のカルベジロール (carvedilol) 及び前記有効成分を被覆するフィルムコーティング層を含む、
前記フィルムコーティング層は、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース及びポリビニルアルコールの 1 種又は 2 種以上の化合物から成る、
ことを特徴とするフィルムコーティング被覆製剤。

[被疑侵害対象 1]

カルベジロールを含む薬物であって、そのフィルムコーティング層はメチルセルロースから成り、当該薬物は速放層を更に含む、カルベジロールを急速に放出して開始剂量を生成することができる。

[被疑侵害対象 2]

カルベジロールを含む薬物であって、そのフィルムコーティング層はメチルセルロース、カルボキシヒドロキシプロピルセルロース及びアルギン酸から成る。

[争点]

被疑侵害対象 1、2 は、クレームに特定される範囲に入るか否か。

[説明]

係争特許のクレームにおける「フィルムコーティング被覆製剤」に関する組成は、開放式の接続句「含む」によって特定されており、その範囲はクレーム中に記載されていない成分を排除していない。被疑侵害対象 1 は、係争特許のクレームのすべての技術的特徴を含んでおり、係争特許のクレームにおいて特定されていない速放層をも更に含むが、依然としてクレームに特定される範囲に入る。

係争特許のクレームにおける「フィルムコーティング層」に関する組成は、閉鎖式接続句「……から成る」によって特定されており、その範囲はフィルムコーティング層がメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリビニルアルコールから選ばれる 1 種又は 2 種以上の化合物から成る組成物のみを包含する。被疑侵害対象 2 のフィルムコーティング層は、メチルセルロース及びヒドロキシプロピルセルロースを含むのみならず、更にアルギン酸をも含むため、クレームに特定される範囲に入らない。

2.6.4 クレームと明細書との不一致

2.6.4.1 クレームと明細書に記載された対応する技術内容との不一致

クレームと明細書に記載された対応する技術内容とが不一致である場合、クレームに記載された技術内容によって解釈し、クレームに特定される範囲を認定しなければならない。明細書に記載の技術内容によってクレームを解釈してその範囲を認定してはならない。例えば、クレームの記載が「金属で製造された装置 A」であるのに対し、明細書の記載が「プラスチックで製造された装置 A」である場合がそれに当たる。また、例えば、クレームに記載の製造方法の工程が「先ず乾燥させた後に冷却する」であるのに対し、明細書に記載の製造方法の工程が「先ず冷却させた後に乾燥させる」である場合がそれに当たる。また、例えば、クレームに記載の製造方法の反応温度が「100℃～200℃」であるのに対し、明細書に記載の製造方法の反応温度が「200℃～300℃」である場合がそれに当たる。以上のように、両者に記載の技術内容が不一致である場合は、クレームに記載の技術内容によって解釈することでクレームに特定される範囲を認定しなければならない。

例 3

[クレーム]

読唇言語識別システムであって、
……使用者の動態読唇言語画像を受信することができるビデオ装置と、
……読唇言語画像の文言上の意義を保存することができるデータ保存装置と、
捕捉装置によって読唇言語画像を取得し、前記読唇言語画像を先ず RGB 色変換及びコントラスト強化することによって、唇と肌の色を区別し、複数の固有値を取得した後、前記複数の固有値によってデータ保存装置において検索対比させ、対応する文言上の意義を推算する、照会装置と、
を含むことを特徴とする読唇言語識別システム。

[争点]

クレームに記載された「『捕捉装置』によって読唇言語画像を取得し、……照会装置」は、明細書に記載された「照会装置は、『ビデオ装置』によって読唇言語画像を取得する」と不一致であるが、クレームの解釈においては、何を基準とすべきか。

[説明]

クレームと明細書とで記載された技術内容に不一致がある場合は、クレームに記載された技術内容によって解釈することでクレームに特定される範囲を認定しなければならない。

2.6.4.2 クレーム又は明細書に存在する誤記事項

ここでいう「誤記事項」とは、当業者がその特許出願時の通常知識に基づいて、外部の書類に依存することなく直接明細書、請求の範囲又は図面の全体的内容及び前後の文脈から、明らかな間違いである内容が存在することを直ちに察知する

と共に、深く考えることなく訂正すべきであること及びどのように訂正すれば本来の意義を回復するかを知るものであって、その本来の意義が必ず明細書、請求の範囲又は図面に明らかに記載されており、読解の際に本来の実質的内容に影響を及ぼすことがないものをいう。従って、誤記事項が訂正された含意は、訂正前と同一でなければならない。

ここでいう「明らかな間違い」とは、例えば明細書における素子符号の表示上の誤りや単一のクレームに2つの句点があるといった、記載形式の間違いを含むと共に、更に、例えばクレーム又は明細書に記載された化学式若しくは数学の公式について、当業者がその特許出願時の通常知識に基づいて、それが明らかな遺漏又は間違いであると判定することができる、技術性質の間違いをも含む。

クレーム又は明細書に誤記事項があった場合、その実質的内容に基づいて正確に解釈しなければならない。

例 4

[クレーム]

(1)……20～45wt%のアルキルエーテルカルボン酸塩と、

(2)40～60wt%の化学式が R^1COOH である脂肪酸と〔そのうち R^1 が炭素数9～21の直鎖又は公岐鎖のアルケニル基〕、

(3)5～15wt%の水酸化ナトリウムと、
を含むことを特徴とする皮膚洗浄組成物。

[争点]

クレームに記載された「公岐」は如何に解釈すべきか。

[説明]

特許出願時の明細書、請求の範囲又は図面の内容を確認すれば、この「公岐」の本来の意義が「分岐」であって、且つ「分岐」が唯一の解釈であることを察知することができた場合、この「公岐」は明らかな間違いであり、誤記事項であるから、正しくは「分岐」と解釈すべきである。

2.7 異なる態様のクレームの解釈

2.7.1 用途で物を特定するクレーム

2.7.1.1 用途で物を特定するクレームの意義

用途で物を特定するクレームとは、クレームの対象名称は物の範疇にあるが、クレームのプリアンブル又はボディにおいて当該物の応用分野又は目的等の技術的特徴が別途記述されたクレームをいう。例えば、「鋼鉄を溶解するための鋳型」、「心臓病を治療するための医薬組成物 X」又は「心筋梗塞を治療するための、Yを含む組成物」等がそれに当たる。

2.7.1.2 用途で物を特定するクレームの解釈

用途で物を特定するクレームの解釈においては、明細書に開示された内容及び出願時の通常知識を参酌して、クレームにおける用途特徴が特許出願に係る物に影響や変更をもたらすか否か、即ち、当該用途特徴が、特許出願に係る物が当該用途に適用されるある特定の構造や組成を有することを暗示しているか否かを考慮しなければならない

若し用途特徴が特許出願に係る物自体の構造や組成に影響や変更をもたらしておらず、当該物の目的又は達成しようとする用途を記述するためのものに過ぎず、当該物がある特定の構造や組成を有することを暗示していない場合、当該用途特徴はクレームに特定される範囲に対して限定作用を有しない。例えばクレームが「癌を治療するための化合物 A」、「義歯を洗浄するための組成物 B」又は「自動二輪車に用いられる U 字ロック C」であり、若しその「～ための／～に用いられる」との特定が化合物 A、組成物 B 又は U 字ロック C 自体について、ある特定の構造や組成を有することを暗示していない場合、当該用途特徴はクレームに特定される範囲に対して限定作用を有しない。例えば、係争特許のクレームが「化合物 A を含むことを特徴とする、癌を治療するための組成物 X」であり、被疑侵害対象が「化合物 A を含むことを特徴とする、心臓病を治療するための組成物 X」である場合、癌治療の用途は組成物 X の組成に影響や変更をもたらしていないから、当該用途特徴はクレームに特定される範囲に対して限定作用を有せず、被疑侵害対象は係争特許のクレームに特定される範囲に入る。

これに対して、若し用途特徴が特許出願に係る物自体の構造や組成に影響や変更をもたらしている場合、当該用途特徴はクレームに特定される範囲に対して限定作用を有する。例えば、係争特許のクレームが「鋼鉄を溶解するための鋳型」である場合、当該「鋼鉄を溶解するため」という用途特徴は、高い融点特性を生じることのできる構造及び／又は組成を有することを暗示しており、クレームに特定される範囲に対して限定作用を有する。一方、被疑侵害対象「プラスチック製アイスボックス」は、同じく鋳型に属するものの、その融点は「鋼鉄を溶解するための鋳型」の融点よりもはるかに低いから、係争特許のクレームに特定される範囲に入らない。また、例えば係争特許のクレームが「クレーンに用いられるフック」であり、当該「クレーンに用いられる」という用途特徴は、クレーンの特定の寸法及び強度に適用される構造を有することを暗示しており、クレームに特定される範囲に対して限定作用を有する。一方、被疑侵害対象「釣りざおに用いられる針」は、類似する形状を有するものの、その寸法及び強度はクレーンのフックとは異なるため、両者の構造は異なっているから、係争特許のクレームに特定される範囲に入らない。

クレームにおける用途特徴が特許出願に係る物に影響や変更をもたらすか否かを考慮する場合、当該用途特徴がクレームのプリアンブル又はボディのいずれ

に記載されていたとしても、その判定方式は同じである。

(注：本節の解釈方法は、2013年に改正された専利審査基準の規定と一致するものであり、物の絶対的新規性概念を採用し、用途特徴はクレームに特定される範囲に対して必ずしも限定作用を有するとは限らない。但し、2004年版「特許侵害鑑定ガイドライン」及び2013年までの特許審査実務によれば、用途特徴は、クレームに特定される範囲に対して限定作用を有するとされていた。従って、若し「用途で物を特定するクレーム」が2013年以前の専利審査基準に基づいて登録査定されたものである場合、クレームの解釈においては、そのクレームに特定される範囲は当該用途によって限定されなければならない。)

「用途で物を特定するクレーム」は物の発明に属し、「用途クレーム」は方法の発明に属するため、両者のクレームの範疇は異なる。用途クレームの解釈方式については、本章「2.7.7 用途クレーム」を参照されたい。

2.7.2 製造方法で物を特定するクレーム

2.7.2.1 製造方法で物を特定するクレームの意義

物の発明について、一般的には構造又は特性によって特定するが、若し製造方法以外の技術的特徴では特許出願に係る発明を十分に特定することができない場合に限り、製造方法で物の発明を特定することができる。このようなクレームを「製造方法で物を特定するクレーム」と呼ぶ。

2.7.2.2 製造方法で物を特定するクレームの解釈

特許権の範囲はクレームを基準とする。従って、クレームに特定される範囲はクレームに記載された文言を基準としなければならない。クレームの解釈においては、製造方法で物を特定するクレームが当該物の製造方法を記載する以上、原則として、当該物のクレームに特定される範囲は、クレームに記載された製造方法によって得られた物に限定され、クレームに記載された製造方法以外のその他の製造方法によって得られた物は含まない。

例外としては、若し特許出願時に当該物の製造方法以外の技術的特徴によって特定することができなかつた又は困難であり、製造方法で物の発明を特定する必要があつた場合、即ち、そのクレームにその製造方法が記載された目的は、あくまでその物の発明を特定するために過ぎなかつた場合、当該物のクレームの解釈においては、そのクレームに特定される範囲はクレームに記載された製造方法によって得られた物に限定されず、クレームに記載された製造方法によって特性が付与された物と同一の構造又は特性を有するすべての物を包含するものとすべきであり、たとえ異なる製造方法によって得られた同一の構造又は特性の物であつたとしても、当該クレームに特定される範囲に属するものである。

若し特許権者が製造方法で物を特定するクレームが特許出願時において当該

物の製造方法以外の技術的特徴（例えば構造又は特性）によって特定することができなかつた又は困難であり、製造方法で物の発明を特定する必要があつた旨主張する場合は、関連する証拠を提出しなければならない。例えば、包袋から、審査官によって当該クレームが出願時において当該物の製造方法以外の技術的特徴によって特定することができなかつた又は困難であつた旨認定されていることが分かる状況がそれに当たる。さもなければ、クレームに特定される範囲は、依然としてクレームに記載された製造方法によって得られた物に限定されなければならない。

例 1（限定作用あり）

〔クレーム〕

0.5 重量%未満のプラバスタチンラクトン（pravastatin lactone）及び 0.2 重量%未満のエピプラバスタチン（epi-pravastatin）を含むプラバスタチン（pravastatin）ナトリウム塩であつて、

- (a)濃縮されたプラバスタチンの有機溶液を形成する工程と、
 - (b)プラバスタチンによってアンモニウム塩の沈殿物を形成させる工程と、
 - (c)再結晶によって、プラバスタチンアンモニウム塩を精製する工程と、
 - (d)プラバスタチンアンモニウム塩を置換してプラバスタチンナトリウム塩を形成する工程と、
 - (e)前記プラバスタチンナトリウム塩を分離させる工程と、
- によって得られることを特徴とするプラバスタチンナトリウム塩。

〔争点〕

クレームに記載された製法特徴は、クレームに特定される範囲に対して限定作用を有するか否か。

〔説明〕

クレームに請求されるものはプラバスタチンナトリウム塩であり、0.5 重量%未満のプラバスタチンラクトン及び 0.2 重量%未満の埃のエピプラバスタチンを更に含む。クレームに記載された製法特徴は、クレームに特定される範囲に対して限定作用を有する。

特許権者はクレームに記載された製法特徴がクレームに特定される範囲に対して限定作用を有しないと主張しているが、本願の出願前に、プラバスタチンナトリウム塩の構造及び特性いずれも既知となつており、出願時に当該物の製造方法以外の技術的特徴（例えば構造又は特性）によって特定することができなかつた又は困難であつて、製造方法で物の発明を特定する必要があつたというわけではない。従つて、クレームに特定される範囲は、当該クレームに記載された製造方法によって得られた物に限定され、当該製法特徴はクレームに特定される範囲に対して限定作用を有するとすべきである。

例 2 (限定作用なし)

[クレーム]

ハナシユクシャ (*Hedychium coronarium* Koenig) の地上部分の抽出物であって、
(1)ハナシユクシャの地上部分を溶剤で抽出することにより抽出液を取得する工程において、前記溶剤が 70～100%エタノールである工程と、
(2)前記抽出液をイオン交換樹脂カラムに通し、順次、水：エタノールの体積比が 2：8 である溶液及び 95%のエタノールを用いて溶出することで抽出物を得る工程と、
によって得られることを特徴とするハナシユクシャの地上部分の抽出物。

[被疑侵害対象]

ハナシユクシャの地上部分の抽出物を含む医薬組成物であって、その製造方法もクレームと同一の溶剤を利用して抽出し、イオン交換樹脂カラムを通して分離させることで得るというものである。但し、溶出には 95%のエタノールのみを使用し、水：エタノールの体積比が 2：8 である溶液を使用していない。

[争点]

クレームに記載された製法特徴は、クレームに特定される範囲に対して限定作用を有するか否か。

[説明]

クレームには特定の製造方法が明確に記載されているが、包袋から分かるように、本願の出願日前に、その抽出物は、その製造方法以外の技術的特徴（例えば構造又は特性）によって特定することができなかった又は困難であり、製造方法で物の発明を特定する必要があった。従って、当該製造方法が記載された目的は、あくまでその物の発明を特定するために過ぎなかった。よって、クレームの解釈においては、クレームに記載された製造方法によって得られた物のみ限定されるべきではなく、クレームに記載された製造方法によって特性が付与されたものと同一の構造又は特性を有するすべての物を包含するものとすべきである。従って、クレームに記載された製法特徴は、クレームに特定される範囲に対して限定作用を有しない。

2.7.3 手段（又は工程）機能用語の技術的特徴を含むクレーム

2.7.3.1 手段（又は工程）機能用語の技術的特徴の意義

手段機能用語は、クレームにおける物の技術的特徴を記述するのに用いられ、その用語は「……するための……手段（又は装置）」であり、明細書にはクレームに記載された機能に対応する構造又は材料が記載されなければならない。工程機能用語は、クレームにおける方法の技術的特徴を記述するのに用いられ、その用語は「……するための……工程」であり、明細書にはクレームに記載された機能に対応する動作が記載されなければならない。

クレームにおける物の技術的特徴を手段機能用語で表現した場合、又は、方法の技術的特徴を工程機能用語で表現した場合、それは必ず複数の技術的特徴が組み合わされた発明となる。

クレームの技術的特徴の記載が以下の3つの条件を満たす場合、手段機能用語の技術的特徴又は工程機能用語の技術的特徴であると認定する。

- (1)「……するための (means for) 手段 (又は装置)」又は「……するための工程 (step for)」との用語を用いて技術的特徴を記載している。
- (2)「……するための手段 (又は装置)」又は「……するための工程」との用語において特定の機能を記載しなければならない。
- (3)……するための「手段 (又は装置)」又は「……するための工程」との用語において当該特定の機能を十分達成できる完全な構造、材料又は動作を記載してはならない。

例 3

[クレーム]

糸を糸通路内で処理する糸の空気処理装置であって、前記糸通路は少なくとも一部が、閉鎖可能なノズル板に設けられており、前記装置はフォーク形をした中実の輓及びばね付勢手段を有し、前記輓は上部保持器及び下部保持器を有し、前記ノズル板は摺動レバーを利用して開放された貫通位置及び閉鎖された操作位置に移動することができ、前記装置は、圧力を解除するように、力を強化伝達するための、統合された解圧手段を有することを特徴とする。

[争点]

クレームに記載された「……するための解圧手段」との用語は手段機能用語であるか否か。

[説明]

クレームにおいて「……するための手段」の用語を用いて技術的特徴を記載しており、且つ当該用語には「圧力を解除するように、力を強化伝達する」という特定の機能が記載されている。更に当該用語には、当該特定の機能を十分達成できる完全な構造、材料又は動作が記載されていない。従って、「……するための解圧手段」という用語は手段機能用語であると認定される。

2.7.3.2 手段 (又は工程) 機能用語の技術的特徴を含むクレームの解釈

クレームに手段 (又は工程) 機能用語の技術的特徴を含む場合、当該技術的特徴を解釈するときは、明細書に記述された当該機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等範囲を含めて解釈しなければならない。即ち、手段機能用語で表現された技術的特徴の解釈においては、明細書に記載された当該機能に対応する構造、材料及びその均等範囲を含めて解釈しなければならない。工程機能用語で表現された技術的特徴の解釈においては、明細書に記載された当該機能に対応

する動作及びその均等範囲を含めて解釈しなければならない。

手段（又は工程）機能用語の技術的特徴の解釈方法は以下のとおりである。

(1)機能を確定する

手段（又は工程）機能用語の技術的特徴の解釈においては、先ずクレームにおける、機能を記述するための用語を確認しなければならない。当該技術的特徴はクレームの限定要件であり、被疑侵害対象が同一の機能を有している状況に限り、文言侵害を構成する可能性が生じる。

(2)対応する構造、材料又は動作を確定する

明細書における、クレームに記載された機能に対応する構造、材料又は動作を如何にして確定するかが、手段（又は工程）機能用語を含むクレームを解釈する上でカギとなる。若し明細書中に、対応する構造、材料又は動作の記述が欠けている場合は、そのクレームを解釈することはできなくなり、クレームが不明確となって、被疑侵害対象が侵害を構成するか否かについて対比及び判定することができなくなる。

明細書における、クレームに記載された機能に対応する構造、材料又は動作を確定する場合、クレームに記載された機能を実際に実行することが十分可能な最少の素子、成分又は工程の構造、材料又は動作に限定されなければならない。例えば、明細書に開示された、クレームに記載された「固定」機能に関する構造は素子 A+B+C+D+E であり、素子 A+B+C によってクレームに記載された固定機能を実際に実行することが十分可能であると判定され、素子 D 及び E が組立部材に過ぎず、素子 A+B+C によるクレームに記載された固定機能の実行に影響を及ぼさない場合、クレームに記載された固定機能に対応する構造は A+B+C であると認定しなければならない。また、例えば、明細書に開示された、クレームに記載された「電気測定」機能に関する構造が、「プローブホルダに設けられるプローブと、プローブに接続される電線と、プローブの一端に当接してプローブが測定対象に接触した際の反作用力を吸収するバネと、プローブと測定対象との接触角度を調整することができる調整ネジと」である場合、判定の結果、電気測定機能を実際に実行する素子がプローブ、プローブホルダ及び電線であり、バネ及び調整ネジの2つの素子は前述した素子を組み立てるのに用いられるに過ぎず、電気測定の機能とは無関係であったときは、クレームに記載された電気測定機能に対応する構造は、プローブ、プローブホルダ及び電線の三者から成る構造であると認定しなければならない。

(3)構造、材料又は動作の均等範囲を確定する

明細書における、クレームに記載された機能に対応する構造、材料又は動作を確定した後、若し被疑侵害対象の対応する構造、材料又は動作がそれとは異なっているものの、均等範囲に属する場合は、依然として2つの技術的特徴は同一であると認定しなければならない。

ここでいう「均等範囲」とは、被疑侵害対象が、明細書に開示された、クレー

ムに記載された機能に対応する構造、材料又は動作に対して、特許出願時において実質的な相違がないこと、又は、実質的に同一の方法で、その「同一の」機能を実行することによって、実質的に同一の結果を得ていることをいう。

ここでいう「特許出願時において実質的な相違がないこと」とは、対応する構造、材料又は動作が、特許出願時において相互に置換可能であること、即ち、当該置換が当業者によって特許出願時に既に知られており、且つ置換後に生じた機能が「同一である」ことをいう。例えば、機能を実行するネジ釘と、同一の機能を有するリベットについて、若し両者が相互に置換可能であることが当業者によって特許出願時に既に知られていた場合、両者は特許出願時において実質的に相違がないことになる。

2.7.4 機能で物又は方法を特定する技術的特徴を含むクレーム

2.7.4.1 機能で物又は方法を特定する技術的特徴の意義

物のクレームは、一般的には構造又は特性によって特定され、方法クレームは、一般的には工程によって特定される。若しクレームにおけるある技術的特徴が構造、特性又は工程によって特定できない場合、又は、機能による特定が比較的明確であり、且つ明細書に開示された実験又は操作に基づいて、当該機能を直接確実に検証することができる場合は、機能によってそれらの技術的特徴を特定することができる。

2.7.4.2 機能で物又は方法を特定する技術的特徴を含むクレームの解釈

クレームに機能で物を特定する又は機能で方法を特定する技術的特徴が含まれる場合、手段（又は工程）機能用語の技術的特徴に属しないと判定したときは、当該技術的特徴を解釈するときは、特許出願時に当業者が知っていた当該機能を実行することができるすべての実施形態を含めて解釈しなければならない。

手段（又は工程）機能用語の技術的特徴に属するか否かの判定については、本章「2.7.3.1 手段（又は工程）機能用語の技術的特徴の意義」を参照されたい。

例 4

[クレーム]

一体成形の鍋底面及び前記鍋底面周縁を囲繞して上向きに曲折する鍋側面を含み、前記鍋底面に複数の凹溝が設けられ、前記複数の凹溝内に非粘着コーティング層が設けられていることを特徴とする鍋。

[争点]

クレームに記載された「非粘着コーティング層」は如何に解釈すべきか。

[説明]

判定の結果、クレームに記載された「非粘着コーティング層」が手段機能用語

の技術的特徴ではなく、機能で物を特定する技術的特徴であり、特許出願時において当業者が知っていた当該「非粘着」機能を実行できる実施形態には、ポリテトラフルオロエチレン（polytetrafluoroethene）、ポリフルオロアルコキシ（polyfluoroalkoxy）、ポリエーテルエーテルケトン（polyetheretherketone）等の耐高温の疎水性物質が含まれる。従って、「非粘着コーティング層」はポリテトラフルオロエチレン、ポリフルオロアルコキシ、ポリエーテルエーテルケトン等の耐高温の疎水性物質を含むコーティング層であると解釈されなければならない。

例 5

[クレーム]

生産を行うように、パラメータに基づいて所定の動作を実行する自動化生産装置と、

前記パラメータを保存する保存装置と、

……制御ユニットと、

を含むことを特徴とする耐故障性機能を有する自動化生産システム。

[争点]

クレームに記載された「保存装置」は如何に解釈すべきか。

[説明]

判定の結果、クレームに記載された「保存装置」は手段機能用語の技術的特徴ではなく、機能で物を特定する技術的特徴であり、特許出願時において当業者が知っていた当該「保存」機能を実行できる実施形態には、フロッピーディスク、ハードディスク、光ディスク及びフラッシュドライブ等が含まれる。従って、当該「保存装置」は、フロッピーディスク、ハードディスク、光ディスク及びフラッシュドライブ等であると解釈されなければならない。

2.7.5 機能的表現を含むクレーム

2.7.5.1 機能的表現の意義

機能的表現は通常、条件、機能又は結果を記述するように、クレームの末尾に付加される。例えば、クレームに「……を含み、これにより（whereby）、……、急速に方向転換する目的を達成する、ことを特徴とする方向転換装置。」と記載される場合、そのうちの「これにより、急速に方向転換する目的を達成する」がここでいう「機能的表現」である。

2.7.5.2 機能的表現を含むクレームの解釈

機能的表現を含むクレームの解釈においては、当該機能的表現がクレームに特定される範囲に対して限定作用を有するか否かは、個別の案件における特定の事実に応じて決定しなければならない。若し当該機能的表現が特許出願に係る物の

構造又は特許出願に係る方法の工程に影響や変更をもたらしている場合、当該機能的表現はクレームに特定される範囲に対して限定作用を有するから、当該機能的表現を無視してはならない。これに対して、若し機能的表現が達成しようとする機能又は結果を表現するものに過ぎない場合、そのクレームに特定される範囲に対して限定作用を有しない。

例 6（限定作用あり）

〔クレーム〕

摺動溝を有する本体と、
前記本体に設けられた発光素子と、
前記摺動溝に装着されたスリーブに装着された凸レンズと、
を含み、

これにより、前記凸レンズがスリーブを介して前記本体に沿って直線移動し、前記本体に対して回転することがなく、発光素子と凸レンズとの間の焦点距離を素早く調整する効果を達成する、
ことを特徴とする焦点調節投影装置。

〔争点〕

クレームに記載された「これにより、……効果を達成する」という機能的表現は、クレームに特定される範囲に対して限定作用を有するか否か。

〔説明〕

機能的表現より前の記述においては凸レンズがスリーブを介して本体に沿って直線移動することは限定されていない。従って、凸レンズは本体に対して回転する可能性もある。しかしながら、当該機能的表現には凸レンズが本体に対して回転せず、直線移動しかしないことが記述されている。当該機能的表現が特許出願に係る物の構造に影響や変更をもたらしているため、クレームに特定される範囲に対して限定作用を有する。

例 7（限定作用なし）

〔クレーム〕

本体であって、前記本体の直線溝に沿う摺動溝を有する本体と、
前記本体に設けられた発光素子と、
前記摺動溝に装着されたスリーブに装着された凸レンズと、
を含み、

これにより、前記凸レンズがスリーブを介して前記本体に沿って直線移動し、前記本体に対して回転することがなく、発光素子と凸レンズとの間の焦点距離を素早く調整する効果を達成する、
ことを特徴とする焦点調節投影装置・

〔争点〕

クレームに記載された「これにより、……効果を達成する」という機能的表現は、クレームに特定される範囲に対して限定作用を有するか否か。

[説明]

機能的表現より前の記述において摺動溝が本体の直線溝に沿うことが限定されている。従って、凸レンズは本体に対して直線移動しかできない。当該機能的表現では、凸レンズが本体に対して回転しないことも記述されているが、その記述内容は特許出願に係る物の構造に影響や変更をもたらさないため、クレームに特定される範囲に対して限定作用を有しない。

2.7.6 方法クレーム

2.7.6.1 方法クレームにおける工程順序

方法クレームにおいて複数の工程が記載されている場合、各工程同士の間には順序関係があるか否かは、クレームに記載の内容に基づくと共に、更に明細書又は図面を参照して解釈しなければならない。若し方法クレームにおいて各工程の順序が明確に記載されている場合は（例えば工程 1、工程 2、工程 3……）、当該方法クレームの各工程同士の間には特定の順序があることを認定しなければならない。これに対して、若しクレームに記載の内容の文法又は論理関係に基づいて、各工程には特定の順序は付与されていないと判定され（例えば、「以下の工程を含み……」）、且つ明細書及び図面にも各工程が必ず特定の順序に基づいて実施されなければならないことが直接記載又は暗示されていない場合は、当該方法クレームの各工程に特定の順序があると認定することはできない。

例 8

[クレーム]

溶融押出させたポリカーボネートを冷却及び切断すると共に、電気伝導率が 25℃以下で 1mS/cm 以下を測定できる冷却水で冷却する工程を含むことを特徴とするポリカーボネートペレットの製造方法

[争点]

クレームに記載された「冷却」及び「切断」の 2つの工程には順序が限定されているか否か。

[説明]

クレームには冷却及び切断工程の実施順序が明確に特定されていない。明細書における冷却工程及び切断工程に関する記述を参酌すると、明細書にはその製法に係る工程が必ず特定の順序に基づくものであるとは明確に記載又は暗示されていない。従って、クレームに特定される範囲には、冷却及び切断の 2つの工程がそれぞれ相前後して行われる場合と両者が同時に行われる場合とが包含される。

2.7.6.2 製法クレームで直接製造された物

専利法第 58 条第 3 項第 2 号において、製法に係る特許権の効力は当該製法で直接製造された物に及ぶことが規定されている。ここでいう「当該製法で直接製造された物」とは、実施特許に係る製法によって得られた最初の産物、即ち、製法クレームに記載されたすべての工程を完了した後に得られる産物をいう。その最初の産物に対して更に加工又は処理を施すことで得られた後続の産物が、当該製法で直接製造された物に当たるか否かは、当該後続の産物に実質的な変化が生じているか否かによって決まるのであり、更に施された加工又は処理の回数とは無関係である。若し当該製法で製造された後続の産物に実質的な変化が生じていない場合は、当該後続の産物は当該製法で直接製造された物に当たる。例えば、特許に係る製法が人工皮革の製法であり、当該製法で製造された人工皮革に従来の防水スプレーで防水処理を施した場合、その後続の産物には実質的な変化は生じていないため、依然として当該製法で直接製造された物に当たる。

これに対して、若し特許に係る製法で製造された後続の産物に実質的な変化が生じている場合は、当該製法で直接製造された物には当たらない。例えば、特許に係る製法がゴムの製法であり、当該製法で製造されたゴムは当該製法で直接製造された物であるが、若し更にタイヤとして製造した場合は、実質的な変化が生じているため、そのタイヤは当該製法で直接製造された物には当たらない。また、例えば、特許に係る製法がパン生地パン生地の製法であり、当該製法で製造されたパン生地は当該製法で直接製造された物であるが、当該パン生地はパンとして焼くことができるものの、焼いた後のパンには実質的な変化が生じているため、当該製法で直接製造された物には当たらない。

2.7.6.3 製法クレームにおける「製法特許によって製造された物が台湾内外で知られていない場合」

専利法第 58 条第 3 項第 2 号において、製法に係る特許権の効力は当該製法で直接製造された物に及ぶことが規定されている。また、専利法第 99 条第 1 項において、製法に係る特許で製造された物が当該製法の特許出願前に台湾内外で知られていないものである場合、他人が同一の物を製造したときは、当該特許の製法で製造されたものであると推定することが規定されている。従って、製法の特許で製造された物が若し「当該製法の特許出願前に台湾内外で知られていない」及び「同一の物を製造した」という 2 つの条件を満たしている場合は、当該同一の物が当該製法で製造されたものであると推定する。若し被疑侵害者が当該製法を使用してはいないと主張した場合は、反証を挙げて証明しなければならない。

ここでいう「台湾内外で知られていない」とは、当該物が台湾内外の刊行物に掲載されていない、公開実施されていない、又は公衆に知らされていないことをいう。

2.7.7 用途クレーム

2.7.7.1 用途クレームの意義

用途クレームとは、物の未知の特性を発見してその特性を特定の用途に利用したことによる発明のクレームをいう。既知の物又は新規なものを問わず、その特性は当該物に固有のものであるため、用途クレームの本質は物自体にあるのではなく、物の特性の応用にある。従って、用途クレームは物を使用する方法であり、方法の発明に属する。

用途クレームの特許可能性は、物の未知の特性を発見した後、使用目的に応じて当該物をそれまで知られていなかった特定の用途に使用することにある。従って、通常、物の名称や構造では当該物がどのように使用されるか理解しがたい技術分野にのみ適用される。例えば、化学物質の技術分野がそれに当たる。

2.7.7.2 用途クレームの解釈

用途クレームの本質は物の特性の応用にある。従って、用途クレームにおける用途に関する記述も発明の技術的特徴であり、そのクレームに特定される範囲は当該用途によって制限されなければならない。

用途クレームは、用途で物を特定するクレームとは異なり、クレームに記載の対象名称に応じて区別されなければならない。例えば「化合物 A の殺虫のための用途」は用途クレームであり、その出願に係る対象は用途であり、「化合物 A を用いた殺虫の方法」と同一と見做され、「殺虫剤としての化合物 A」は用途で物を特定するクレームであり、その出願に係る対象は物である。

医薬品に関する用途クレームは、常套的な記載方式としては「疾病 X の治療薬を調製するための化合物 A の使用」又は「疾病 X の治療薬の調製に用いられる、化合物 A の使用」である。このようなタイプのクレームは一般にスイスタイプクレーム (Swiss-type claim) と呼ばれ、そのクレームの解釈は薬物を調製する方法であり、「化合物 A を使用して疾病 X を治療する薬物を調製する方法」と同一と見做される。

2.7.8 非構造的特徴を含む実用新案クレーム

2.7.8.1 実用新案クレームにおける非構造的特徴の意義

実用新案は、自然法則を保護利用した技術的思想のうち、物品の形状、構造又は組み合わせに具体的に表現した創作である。実用新案のクレームにおけるプリアンブルには主として物品の対象名称記載しなければならず、ボディには少なくとも 1 つの構造的特徴を記載しなければならない。若し他の非構造的特徴を記載した場合も、実用新案の対象であることを満たす。

実用新案の構造的特徴には、形状、構造及び組み合わせが含まれ、実用新案の非構造的特徴には、主として用途、材料及び製法等が含まれる。

2.7.8.2 非構造的特徴を含む実用新案クレームの解釈

実用新案のクレームの解釈においては、プリアンブル及びボディにおける構造的特徴及び非構造的特徴を含む、クレームに記載されたすべての技術的特徴を考慮しなければならない。原則として、実用新案クレームの構造的特徴はクレームに特定される範囲に対して限定作用を有するが、非構造的特徴は必ずしも限定作用を有するわけではない。その解釈方法は、特許（発明）のクレームの解釈方法と同じである。

実用新案クレームにおけるプリアンブルの解釈方法については、本章「2.6.2 プリアンブル」の説明を参照されたい。

実用新案のクレームのプリアンブル及びボディにおける用途特徴がクレームに特定される範囲に対して限定作用を有するか否かについては、当該用途特徴が出願に係る実用新案に影響や変更をもたらすか否か、即ち当該用途によって出願に係る実用新案が当該用途に適用されるある特定の構造を暗示するか否かを考慮しなければならない。若し当該用途特徴が出願に係る実用新案に影響や変更をもたらしている場合、当該用途特徴はクレームに特定される範囲に対して限定作用を有する。これに対して、若し当該用途特徴が出願に係る実用新案に影響や変更をもたらしておらず、当該実用新案の目的又は達成しようとする用途を記述するためのものに過ぎず、当該実用新案がある特定の構造を有することを暗示していない場合、当該用途特徴はクレームに特定される範囲に対して限定作用を有しない。

実用新案のクレームの材料特徴はクレームに特定される範囲に対して限定作用を有する。

実用新案は、自然法則を利用した技術的思想のうち、物品の形状、構造又は組み合わせの創作であり、特許出願時において当該物品の製造方法以外の技術的特徴によって特定することができなかつた又は困難であったというわけではない。従って、若し実用新案のクレームに製法特徴が記載された場合、クレームに特定される範囲は当該製造方法によって得られた物品に限定され、他の製造方法を利用することで得られた物品は含まれないと解釈されなければならない。即ち、実用新案のクレームの製法特徴は、クレームに特定される範囲に対して限定作用を有する。

例 9

[係争特許のクレーム]

形状が細長い円柱状であり、一端が円錐形であり且つその周縁がねじ山状であり、加工成形後、殺菌剤に 10～25 分浸漬させ、紫外線を照射した後、オーブン

にて乾燥させることを特徴とする竹箸。

[被疑侵害対象]

係争特許のクレームの竹箸とは、形状及び構造が同一であるものの、被疑侵害対象では、竹箸を加工成形後、アルコールに8～15分浸漬させ、その後直接乾燥させる。

[争点]

被疑侵害対象は、クレームに特定される範囲に入るか否か

[説明]

係争特許のクレームの竹箸は、特許出願時に当該物品の製造方法以外の技術的特徴によって特定することができなかった又は困難であったというわけではない。従って、係争特許のクレームに記載された「加工成形後、殺菌剤に10～25分浸漬させ、紫外線を照射した後、オーブンにて乾燥させる」という製法特徴は、クレームに特定される範囲に対して限定作用を有する。被疑侵害対象は、係争特許の請求項のすべての製法特徴を包含していないから、クレームに特定される範囲に入らない。

第三章 特許・実用新案侵害に係る対比及び判定

被疑侵害対象が特許・実用新案権を侵害しているか否かの判定において、第1のステップであるクレームの解釈の後、第2のステップでは、解釈後のクレームと被疑侵害対象とを対比することで、被疑侵害対象が文言侵害又は均等侵害を構成するか否かを判定する。その対比方法においては、係争特許の解釈後のクレームにおける各技術的特徴及び被疑侵害対象の対応する技術内容をそれぞれ解析した上で、それぞれ対比する。

1. 係争特許のクレームの技術的特徴を解析

係争特許のクレームの技術的特徴を解析する場合、通常、クレームの文字記載に基づいて、そのうちの独立して特定の機能を実行し、特定の結果を得ることができる素子、成分、工程又はそれらの間の関係等を「技術的特徴」として設定することができる。

係争特許のクレームの技術的特徴を解析する場合、その基本原則は以下のとおりである。

(1) 単一又は複数の素子、成分、工程又はそれらの間の関係等を1つの技術的特徴として設定する：

解釈後の係争特許のクレームについて、単一の素子、成分、工程又はそれらの間の関係等を1つの技術的特徴として設定してもよく、また、複数の素子、成分、工程又はそれらの間の関係等を組み合わせることで1つの技術的特徴として設定してもよい。但し、当該技術的特徴は、独立して特定の機能を実行し、特定の結果を得ることができなければならない。

(2) 素子、成分、工程又はそれらの間の関係等を省略してはならない：

解釈後の係争特許のクレームに記載された技術内容は、全体的な技術手段であり、そのうちの素子、成分、工程又はそれらの間の関係等がどのように組み合わせられて1つの技術的特徴として設定されようとも、解釈後の係争特許のクレームに記載された素子、成分、工程又はそれらの間の関係等はいずれも省略されてはならない。

2. 被疑侵害対象の技術内容を解析

被疑侵害対象の技術内容を解析する場合、係争特許が解析された後のクレームの技術的特徴と互いに対応しなければならず、被疑侵害対象における係争特許のクレームの技術的特徴とは無関係の素子、成分、工程又はそれらの間の関係等は、対比の内容に加えてはならないため、解析を行う必要はない。

係争特許のクレームの技術的特徴と被疑侵害対象の技術内容とを対比する場合、被疑侵害対象の素子、成分、工程又はそれらの間の関係等についての命名又

は記述は、被疑侵害対象が本来有する名称を基準とするのではない。若しその素子、成分、工程又はそれらの間の関係等と、係争特許のクレームにおける対応する技術的特徴とが完全に同一である場合、原則として、当該クレームの技術的特徴の名称によって命名又は記述しなければならない。一方、若し対応する技術的特徴と完全に同一という訳ではない場合、被疑侵害対象が既に別の名称を有しているときは、当該名称を基準とする。更に、まだ名称がない場合は、当該発明が属する技術分野において通常使用される名称によって命名又は記述する。

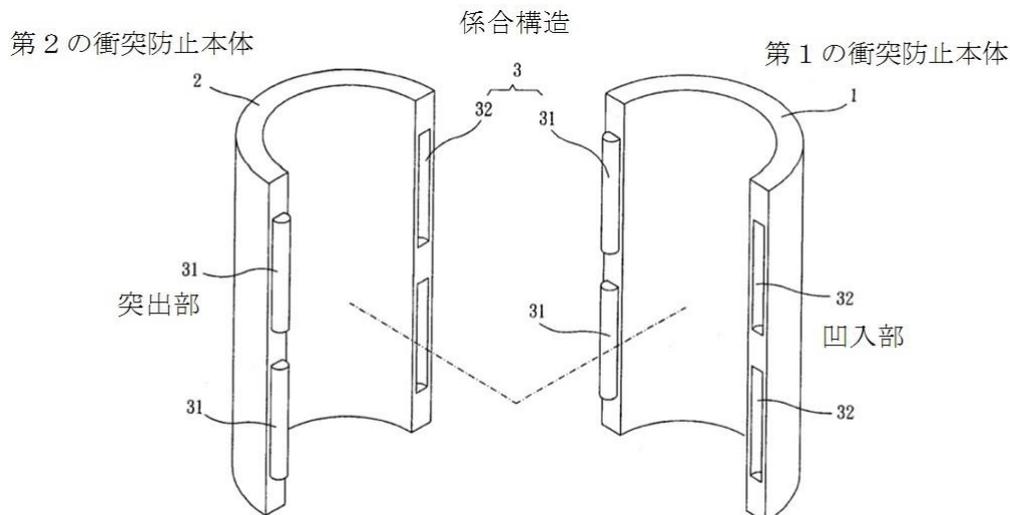
被疑侵害対象の技術内容を確定する場合は、以下の事項に注意しなければならない。

- (1) 若し被疑侵害対象が分解することができず、その内部構造を確認しなければならない、又は、分解できるものの、分解した後に回復できない破損が生じた場合は、この事実を当事者に知らせた後、改めて対比しなければならない。
- (2) 必要に応じて、現場で実地検証又は実験を行うことができる。
- (3) 若し係争特許の対象が製造方法であり、被疑侵害対象が物である場合、当業者が被疑侵害物の構造に基づいて当該物の製造方法を推知することができない限り、対比することはできず、当該物の製造方法が補足されて揃った上で、両者の製造方法を対比しなければならない。

例 1

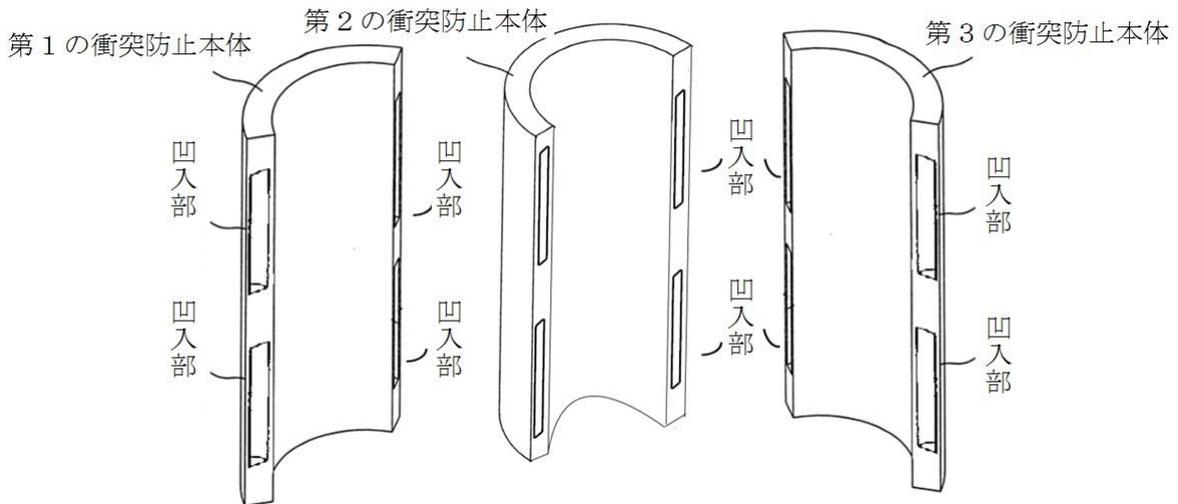
[係争特許のクレーム]

娯楽施設の衝突防止被覆構造であって、少なくとも2つの衝突防止本体である、第1の衝突防止本体及び第2の衝突防止本体を含み、各衝突防止本体はいずれも可撓性緩衝材質から成り、且つ各衝突防止本体の相互に接触する一側には少なくとも1つの凸出部が設けられており、他の一側には少なくとも1つの凹入部が設けられており、各衝突防止本体は係合方法によって被覆しようとする対象物がその内部に被覆固定されることを特徴とする、娯楽施設の衝突防止被覆構造。



[被疑侵害対象]

第1の衝突防止本体、第2の衝突防止本体及び第3の衝突防止本体から成り、各衝突防止本体はいずれも可撓性発泡体から成り、被覆しようとする対象物はその内部に被覆固定されるように、各衝突防止本体の対象物を被覆する両側の接触面には、結合剤によって各衝突防止本体が結合されるように、それぞれ上下2つの凹入部が設けられていることを特徴とする、娯楽施設に適用される衝突防止被覆構造。



[争点]

如何にしてクレームを解釈すると共に、係争特許のクレームの技術的特徴を解析し、被疑侵害対象の技術内容を解析するか。

[説明]

1. クレームの解釈

(1)係争特許のクレームのプリアンブルは、「娯楽施設の衝突防止被覆構造」であり、係争特許の明細書における関連内容「……本願は、可撓性緩衝材質によって製造された前後2つの衝突防止本体を、係合構造を介して、当該材質自体の物理的特性を利用することで組み合わせて固定する。娯楽施設上の外部に露出される硬質部材を被覆することで、児童が不慮の事故によりぶつかって怪我をすることを防止する……」を参酌すると、プリアンブルに記載された「娯楽施設」とは係争特許の衝突防止被覆構造で被覆固定される対象に過ぎず、クレームの構造的特徴ではない。また、クレームのボディには、特許出願に係る発明の完全な構造が記載されている。従って、クレームのプリアンブルに記載された「娯楽施設」の用途特徴は、クレームに特定される範囲に対して限定作用を有しない。

(2)係争特許のクレームは、開放式の接続句である「含む」を用いている。従って、クレームの文言範囲は、列記された素子を包含する以外に、他の記載されていない素子を排除していない。

2. 係争特許のクレームの技術的特徴及び被疑侵害対象の技術内容の解析

係争特許のクレームの技術的特徴を解析する場合、クレームにおける独立して特定の機能を実行し、特定の結果を得ることができる素子を「技術的特徴」として設定するために、係争特許の明細書における関連内容「……本願は、可撓性緩衝材質によって製造された前後2つの衝突防止本体を、係合構造を介して、当該材質自体の物理的特性を利用することで組み合わせて固定する。娯楽施設上の外部に露出される硬質部材を被覆することで、児童が不慮の事故によりぶつかって怪我をすることを防止する……」を参酌することができる。従って、本体構造の「衝突を防止」する機能、結果及び「組み合わせ固定」する機能、結果に基づいて技術的特徴に設定することができる。

上述した係争特許の「衝突を防止」する機能を実行するために、クレームに記載された「少なくとも2つの衝突防止本体である、第1の衝突防止本体及び第2の衝突防止本体を含み、各衝突防止本体はいずれも可撓性緩衝材質から成り」を技術的特徴に設定すると共に、被疑侵害対象における「第1の衝突防止本体、第2の衝突防止本体及び第3の衝突防止本体から成り、各衝突防止本体はいずれも可撓性発泡体から成り」との技術内容を対応的に解析しなければならない。

上述した係争特許の「組み合わせ固定」する機能を実行するために、クレームに記載された「各衝突防止本体の相互に接触する一側には少なくとも1つの凸出部が設けられており、他の一側には少なくとも1つの凹入部が設けられており、各衝突防止本体は係合方法によって被覆しようとする対象物とその内部に被覆固定される」を技術的特徴に設定すると共に、被疑侵害対象における「被覆しようとする対象物とその内部に被覆固定されるように、各衝突防止本体の対象物を被覆する両側の接触面には、結合剤によって各衝突防止本体が結合されるように、それぞれ上下2つの凹入部が設けられている」との技術内容を対応的に解析する。

3. 文言読み取り (Literally Read On)

3.1 文言読み取りの意義

ここでいう「文言読み取り」とは、被疑侵害対象が解釈後の係争特許のクレームの各技術的特徴を含む、即ち、解釈後の係争特許のクレームの各技術的特徴がいずれも被疑侵害対象に示される (present) 又は存在する (exist) ことをいう。この場合、クレームを被疑侵害対象に「文言上読み取る」又は被疑侵害対象は「文言上読み取る」ことができると称し、被疑侵害対象が文言侵害を構成すると判定しなければならない。

3.2 文言読み取りの判定

3.2.1 文言読み取りの判定原則

「文言読み取り」の判定においては、解釈後の係争特許のクレームの各技術的特徴と、被疑侵害対象の対応する素子、成分、工程又はそれらの間の関係等とを、それぞれ対比しなければならない。若しそれぞれ対応する技術的特徴がいずれも同一であれば、被疑侵害対象は「文言上読み取る」ことができる。これに対して、若し被疑侵害対象が解釈後の係争特許のクレームの技術的特徴をどれか1つでも欠いている場合、又は、対応する技術的特徴がどれか1つでも同一ではない場合は、「文言上読み取る」ことができない。

ここでいう技術的特徴が「同一」であるとは、①係争特許のクレームと被疑侵害対象とで両者の対応する技術的特徴が完全に同一である、②相違点が文字の記載形式に過ぎない若しくは直接且つ一義的に知ることができる、③被疑侵害対象の技術的特徴が係争特許のクレームの対応する技術的特徴の下位概念の技術的特徴である、の3つの状況をいう。

若し被疑侵害対象に係争特許のクレームの各素子、成分、工程又はそれらの間の関係等が含まれ、更に他の素子、成分、工程又はそれらの間の関係等が追加されている場合、文言上読み取ることができるか否かは、係争特許のクレームに記載された接続句のタイプに基づいて判定しなければならない。

- (1)開放式の接続句について言えば、例えば係争特許のクレームが「成分 A、B 及び C を含む組成物」であり、被疑侵害対象の対応する内容が「成分 A、B、C 及び D から成る組成物」である場合、クレームは開放式の接続句を採用しているため、記載されていない成分 D は排除していない。従って、被疑侵害対象は文言上読み取ることができると判定しなければならない。但し、若しクレームにおいて特定されていない成分 D を明確に排除している場合は、被疑侵害対象は文言上読み取ることができないと判定しなければならない。
- (2)閉鎖式の接続句について言えば、例えば係争特許のクレームが「成分 A、B 及び C から成る組成物」であり、被疑侵害対象の対応する内容が「成分 A、B、C 及び D から成る組成物」である場合、係争特許のクレームは閉鎖式の接続句を採用しているため、「成分 A、B 及び C から成る組成」に限定され、記載されていない成分 D を排除している。従って、被疑侵害対象は文言上読み取ることができないと判定しなければならない。
- (3)半開放式の接続句について言えば、例えば係争特許のクレームが「主として成分 A、B 及び C から成る組成物」であり、被疑侵害対象の対応する内容が「成分 A、B、C 及び D から成る組成物」である場合、若し成分 D が特許出願に係る発明の基本的及び新規な特性を実質的に変更することのないその他の成分（例えば不純物）であるときは、被疑侵害対象は文言上読み取ることができると判定しなければならない。
- (4)その他のタイプの接続句については、先ず明細書の内容を参考にした上で、個別の状況に応じてそれが開放式、閉鎖式又は半開放式の接続句のいずれに当たるかを認定し、その後更に上述した方式に基づいて被疑侵害対象が文言上読み

取ることができるか否かを判定しなければならない。

接続句の解釈については、第二章「2.6.3 接続句」を参照されたい。

3.2.2 文言読み取りの判定方式

文言読み取りの判定においては、直接対比する方式、即ち、係争特許のクレームの各技術的特徴と被疑侵害対象の対応する素子、成分、工程又はそれらの間の関係等とを、それぞれ対比する方式を採用するほか、更に、両者の異同を明瞭に判定できるように、リストで対比する方式、即ち、係争特許のクレームの技術的特徴と被疑侵害対象の対応する技術内容とを逐一列記した上で、それぞれ対比する方式を採用してもよい。

係争特許のクレームの対象が物である場合、当該物の技術的特徴と被疑侵害対象の対応する物の構造、素子、成分又はそれらの間の関係等とを対比しなければならない。対象が組成物である場合、当該組成物の技術的特徴と被疑侵害対象の対応する組成物の成分、組成比とを対比しなければならない。被疑侵害対象に含まれる不純物又は製造プロセスの残留物については、原則として、対比しない。

係争特許のクレームの対象が方法である場合、当該方法の技術的特徴と被疑侵害対象の対応する方法の工程、条件又はそれらの間の関係等とを対比しなければならない。

係争特許のクレームの対象が物の用途である場合、対象が方法である場合の対比方法に従う。若しクレームに方法の工程が特定されていない場合は、クレームと被疑侵害対象の物及び用途とを対比しなければならない。若しクレームに方法の工程が特定されている場合は、クレームと被疑侵害対象の物、用途及び方法の工程とを対比しなければならない。

被疑侵害対象における係争特許のクレームの技術的特徴とは無関係の素子、成分、工程又はそれらの間の関係等は、対比の内容に加えてはならない。

例 1（文言上読み取ることができる）

〔係争特許のクレーム〕

フィルムコーティング被覆製剤であって、

有効成分のカルベジロール（carvedilol）及び前記有効成分を被覆するフィルムコーティング層を含む、

前記フィルムコーティング層は、由メチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース及びポリビニルアルコールの 1 種又は 2 種以上の化合物から成る、ことを特徴とするフィルムコーティング被覆製剤。

〔被疑侵害対象〕

カルベジロールを含む薬物であって、そのカルベジロールを被覆するフィルムコーティングはメチルセルロースであり、当該薬物は速放層を更に含む、カルベジロールを急速に放出して開始剂量を生成することができる。

[争点]

被疑侵害対象は文言侵害を構成するか否か。

[説明]

被疑侵害対象は、係争特許のクレームにおける有効成分のカルベジロール及び当該有効成分を被覆するフィルムコーティング層を含むと共に、フィルムコーティング層はメチルセルロースである。従って、被疑侵害対象は、係争特許のクレームのすべての技術的特徴を含んでおり、文言上読み取ることができるため、文言侵害を構成する。

例 2（文言上読み取ることができない）

[係争特許のクレーム]

反応混合物水溶液を、静水圧が約 200～400psig 且つ pH 値が 6～9 の条件下で、細孔径が 5～15 オングストローム (Å) の薄膜を通過させることで、限外濾過する (ultrafiltration) ことを特徴とする染料を精製する方法の改良。

[被疑侵害対象]

反応混合物水溶液を、静水圧が約 200～400psig 且つ pH 値が 5 の条件下で、細孔径が 5～15 オングストローム (Å) の薄膜を通過させることで、限外濾過することを特徴とする染料を精製する方法。

[争点]

被疑侵害対象は文言侵害を構成するか否か。

[説明]

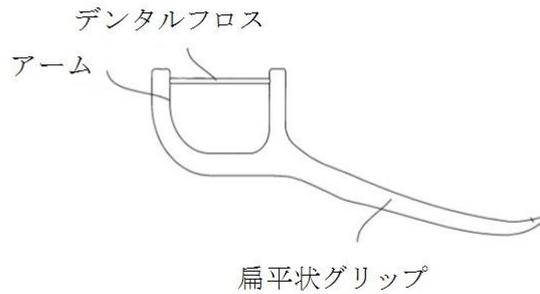
被疑侵害対象と係争特許のクレームの染料を精製する方法とを対比すると、その相違点は、被疑侵害対象の反応混合物水溶液は「pH 値が 5」であるのに対し、係争特許のクレームの反応混合物水溶液は「pH 値が 6～9」であることに過ぎない。従って、被疑侵害対象には、係争特許のクレームにおける「pH 値が 6～9」との技術的特徴が含まれておらず、文言上読み取ることができないため、文言侵害を構成しない。

例 3（文言上読み取ることができない）

[係争特許のクレーム]

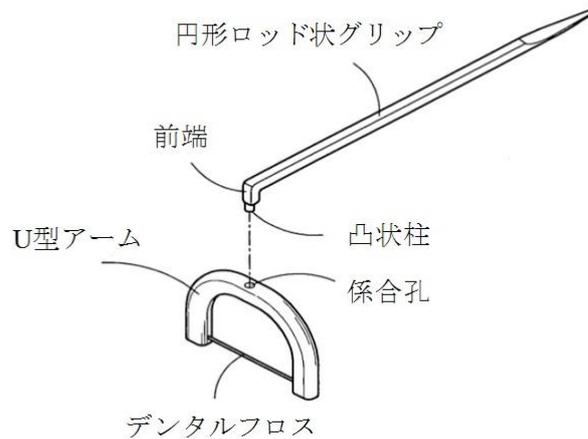
扁平状のグリップを有するデンタルフロスホルダー本体を含み、

前記グリップから前端に向けて2つのアームが一体的に延在されており、前記2つのアームのデンタルフロスが設けられていることを特徴とするデンタルフロスホルダー。



〔被疑侵害対象〕

円形ロッド状のグリップであるデンタルフロスホルダー本体を有し、当該グリップの前端にグリップとは異なる角度の凸状柱を有し、当該凸状柱に対応する枢支接続係合孔が設けられたU型アームを更に有し、当該U型アームの切欠き部を跨ぐようにデンタルフロスが設けられていることを特徴とするデンタルフロスホルダー。



〔争点〕

被疑侵害対象は文言侵害を構成するか否か。

〔説明〕

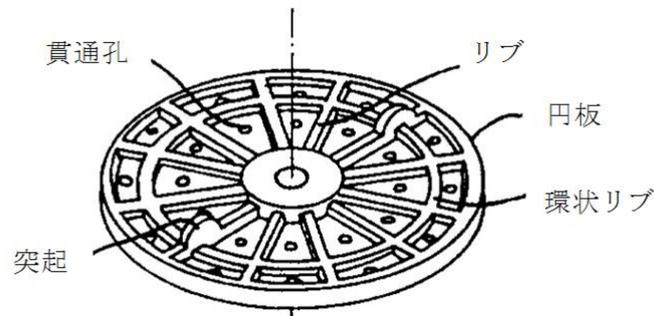
被疑侵害対象は、グリップが「円形ロッド状」であって、「扁平状」ではなく、且つグリップの前端が凸状柱を介してU型アームと「枢支接続するように係合」しているのであって、前端に向けて2つのアームが「一体的に延在」されているのではない。従って、被疑侵害対象には係争特許のクレームにおける「扁平状のグリップ」及び「前記グリップから前端に向けて2つのアームが一体的に延在されており」という技術的特徴は含まれておらず、文言上読み取ることができないため、文言侵害を構成しない。

例4（文言上読み取ることができる）

〔係争特許のクレーム〕

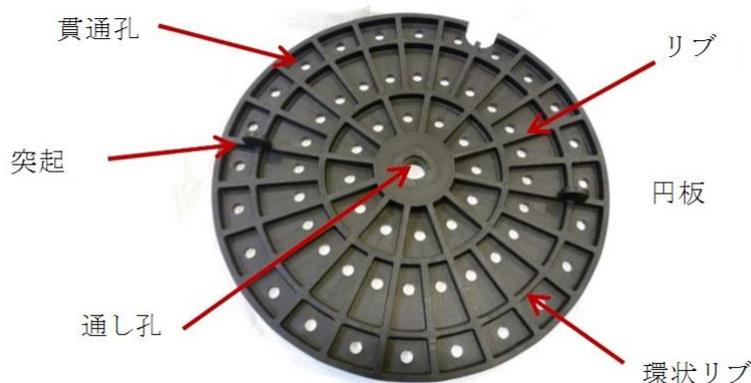
濾過器に用いられる円板であって、前記円板は樹脂材質により一体的に射出成形され、通し孔を中心とし、且つ前記円板の頂面には放射状に複数のリブが突出

して設けられ、前記複数のリブは複数の環状リブと交差しており、前記円板の同一直径線上のリブの頂部に1組の突起が設けられており、前記円板に複数の貫通孔が穿設されている、ことを特徴とする濾過器に用いられる円板。



[被疑侵害対象]

濾過器に用いられる円板であって、当該円板は PP (ポリプロピレン) により一体的に射出成形され、中心に通し孔を有し、且つ円板の頂面には放射状に 24 個のリブが突出して設けられ、当該 24 個のリブは 2つの環状リブと交差しており、円板の同一直径線上のリブの頂部に1組の突起が設けられており、円板に 60 個の貫通孔が穿設されている。



[争点]

被疑侵害対象は文言侵害を構成するか否か。

[説明]

係争特許のクレームの技術的特徴と被疑侵害対象の対応する技術内容とを比較した。その結果を下表に示す。

No.	係争特許のクレームの技術的特徴	被疑侵害対象の技術内容	対比結果
A	濾過器に用いられる円板	濾過器に用いられる円板	同一
B	円板は樹脂材質により一体的に射出成形され、通し孔を中心とする	円板は <u>PP (ポリプロピレン)</u> により一体的に射出成形され、中心に通し孔を有し	同一

C	円板の頂面には放射状に <u>複数のリブ</u> が突出して設けられ、前記 <u>複数のリブ</u> は <u>複数の環状リブ</u> と交差しており	円板の頂面には放射状に <u>24 個のリブ</u> が突出して設けられ、当該 <u>24 個のリブ</u> は <u>2つの環状リブ</u> と交差しており	同一
D	円板の同一直径線上のリブの頂部に1組の突起が設けられており	円板の同一直径線上のリブの頂部に1組の突起が設けられており	同一
E	円板に <u>複数の貫通孔</u> が穿設されている	円板に <u>60 個の貫通孔</u> が穿設されている	同一

被疑侵害対象は、係争特許のクレームの各技術的特徴を含んでおり、文言上読み取ることができるため、文言侵害を構成する。

例5（文言上読み取ることができない）

〔係争特許のクレーム〕

（例1に同じ）

〔被疑侵害対象〕

濾過器に用いられる円板であって、当該円板は PP（ポリプロピレン） により一体的に射出成形され、中心に通し孔を有し、円板に 8つの貫通孔が穿設されている。



〔争点〕

被疑侵害対象は文言侵害を構成するか否か。

〔説明〕

係争特許のクレームの技術的特徴と被疑侵害対象の対応する技術内容とを比較した。その結果を下表に示す。

編號	係争特許のクレームの技術的特徴	被疑侵害対象の技術内容	対比結果
A	濾過器に用いられる円板	濾過器に用いられる円板	同一
B	円板は樹脂材質により一体的に射出成形され、通し孔を中心とする	円板は <u>PP（ポリプロピレン）</u> により一体的に射出成形され、通し孔を中心とする	同一

C	円板の頂面には放射状に複数のリブが突出して設けられ、前記複数のリブは複数の環状リブと交差しており		対応する技術的特徴無し
D	円板の同一直径線上のリブの頂部に1組の突起が設けられており		対応する技術的特徴無し
E	円板に複数の貫通孔が穿設されている	円板に <u>8つの貫通孔</u> が穿設されている	同一

被疑侵害対象には、係争特許のクレームの技術的特徴 C、D が含まれない。従って、文言上読み取ることができないため、文言侵害を構成しない。

3.3 文言読み取りの態様

文言上読み取ることができる態様には、係争特許のクレームの技術的特徴と被疑侵害対象の各対応する技術的特徴とが完全に同一である、又は、相違点が文字の記載形式に過ぎない若しくは直接且つ一義的に知ることができる、被疑侵害対象の技術的特徴が係争特許のクレームにおける対応する技術的特徴の下位概念の技術的特徴である等が含まれる。被疑侵害対象に他の技術的特徴が追加されている場合は、文言上読み取ることができるか否かは、係争特許のクレームに記載された接続句のタイプに基づいて判定しなければならない。この点については、本章「3.2.1 文言読み取りの判定原則」を参照されたい。

3.3.1 技術的特徴が完全に同一である、又は、相違点が文字の記載形式に過ぎない若しくは直接且つ一義的に知ることができる場合

係争特許のクレームと被疑侵害対象とを比較した結果、若し各対応する技術的特徴が完全に同一である、又は、相違点が文字の記載形式に過ぎない若しくは直接且つ一義的に知ることができる場合、例えばクレームの技術手段が素子 A+B+C+D であり、被疑侵害対象の技術内容が素子 A+B+C+D 又は素子 A+B+C+D' である場合、その D' と D の相違点が文字の記載形式に過ぎない若しくは直接且つ一義的に知ることができるときは、被疑侵害対象は文言上読み取ることができる。

3.3.2 被疑侵害対象の技術的特徴が係争特許のクレームにおける対応する技術的特徴の下位概念の技術的特徴である場合

上位概念とは、複数の技術的特徴が同族又は同類に属することを示す包括概念、又は複数の技術的特徴が本質的に類似する包括概念をいう。下位概念とは、上位概念に対して下位であることを示す特定の概念をいう。

若し係争特許のクレームに記載された技術的特徴が上位概念であり、被疑侵害対象の対応する技術的特徴がその下位概念である場合、被疑侵害対象は文言上読み取ることができると判定しなければならない。例えば、係争特許のクレームの技術手段が素子 A+B+C+D であり、被疑侵害対象の技術内容が素子 A+B+C+d である場合、その D が上位概念の技術的特徴であり、d がその下位概念の技術的特徴であるときは、被疑侵害対象は文言上読み取ることができる。

例 1 (文言上読み取ることができる)

[係争特許のクレーム]

画像検出器と、

表示装置と、

前記画像検出器が捕捉した信号を前記表示装置に伝送するデジタル信号伝送ユニットと、

を含むことを特徴とする内視鏡装置。

[被疑侵害対象]

係争特許のクレームのすべての技術的特徴を含む。唯一の相違点は、被疑侵害対象において、係争特許のクレームの「表示装置」に対応するものが「液晶スクリーン」であることである。

[争点]

被疑侵害対象は文言侵害を構成するか否か。

[説明]

本件発明が属する技術分野における通常知識によれば、「液晶スクリーン」は「表示装置」の下位概念であり、両者は同一の技術的特徴である。被疑侵害対象に係争特許のクレームのすべての技術的特徴が含まれているため、被疑侵害対象は文言上読み取ることができ、文言侵害を構成する。

3.4 文言読み取り判定における注意事項

- (1)被疑侵害対象が「文言上読み取る」ことができず、文言侵害を構成していないと判定された場合、特許権者が別途「均等論」の適用を主張したときは、被疑侵害対象が均等侵害を構成するか否かを判定しなければならない。
- (2)被疑侵害対象が係争特許の独立クレームに対して文言侵害を構成していない場合は、その従属クレームに対しても文言侵害を構成しない。これに対して、被疑侵害対象が係争特許の独立クレームに対して文言侵害を構成している場合は、その従属クレームに対しては必ずしも文言侵害を構成するとは限らない。
- (3)「文言読み取り」の条件は、被疑侵害対象に係争特許の解釈後のクレームにおける各技術的特徴が含まれることである。従って、若し「文言上読み取る」ことができる場合は、必然的に全要素考慮の原則を満たす。「全要素考慮の原則」の説明については、本章「4.2.2 全要素考慮の原則」を参照されたい。

(4)被疑侵害対象が文言侵害を構成していると判定されたものの、被疑侵害対象の技術内容が先行技術と完全に同一である、又は、両者の相違点が文字の記載形式に過ぎない若しくは直接且つ一義的に知ることができる技術的特徴である場合は、係争特許のクレームの文言範囲には先行技術が包含されており、自ずから特許無効の問題に属するため、被疑侵害者は別途特許無効の抗弁を提出することができる。

4 均等論 (Doctrine of Equivalents)

4.1 均等論の意義

「均等論」は、特許権者の利益を保障する立場から、他人が係争特許のクレームの技術手段について非実質的な変更を若干施すだけで、特許侵害の責任を回避することがないようにするものである。

特許権の範囲はクレームを基準とするが、クレームにおいて特許出願に係る発明を文字で精確、完全に記述しようとすることは、先天的に克服できない困難を伴う。従って、クレームにおける言語上の限界を補うために、特許権の範囲はクレームに特定される範囲（文言範囲）にのみ限定されるのではなく、クレームに特定される範囲と均等な範囲（均等範囲）にまで適度に拡大できるものとする。

4.2 均等論の判定

被疑侵害対象に均等論が適用されるか否かの判定においては、被疑侵害対象と係争特許のクレームとの相違点が非実質的なものであるか否かを判定し、若し両者の間に実質的な相違点がある場合は、均等論は適用せず、被疑侵害対象が均等侵害を構成しないと判定しなければならない。これに対して、若し両者の間に実質的な相違点がなく、且つ均等論の制限事項がない場合は、均等論が適用され、被疑侵害対象が均等侵害を構成すると判定しなければならない。

被疑侵害対象に均等論が適用されるか否かの判定においては、原則として、単に被疑侵害対象と係争特許のクレームの技術的特徴とで同一でない部分のみについて対比するだけでよい。若し被疑侵害対象が係争特許のクレームの技術的特徴をどれか1つでも欠いている場合、又は、両者の対応する技術的特徴のうちどれか1つでも実質的な相違点があった場合は、均等論は適用しない。

ここでいう技術的特徴が「同一」である状況については、本章「3.2.1 文言読み取りの判定原則」を参照されたい。

被疑侵害対象に均等論が適用されるか否かの判定においては、若し制限事項のうちどれか1つでも成立した場合は、均等論は適用しない。均等論の制限事項には、主として全要素考慮の原則、出願経過禁反言、先行技術による制限及び貢献の原則が含まれるが、これらについては、第四章「均等論の制限事項」を参照されたい。

4.2.1 均等論の判定原則

係争特許のクレームと被疑侵害対象とが均等であるか否かの判定においては、「全体的（as a whole）対比」の方法を採用してはならない。即ち、係争特許のクレームの全体的技術手段と被疑侵害対象の全体的技術内容とを直接対比してはならず、「技術的特徴の構成要素ごとの（element by element）対比」の方法を採用しなければならない。即ち、係争特許のクレームの技術的特徴と被疑侵害対象の技術内容とで同一でない部分について、構成要素ごとの対比を行って、それらに対応する技術的特徴が均等であるか否かを判定する。

係争特許のクレームの技術的特徴と被疑侵害対象の技術内容とが均等であるか否かの判定においては、たとえ被疑侵害対象が複数の素子、成分、工程又はそれらの間の関係等によって係争特許のクレームにおける単一の技術的特徴の機能を実行している場合、又は、たとえ被疑侵害対象が単一の素子、成分、工程又はそれらの間の関係によって係争特許のクレームにおける複数の技術的特徴を組み合わせた後の機能を実行している場合であっても、対応する技術的特徴であると認定して両者が均等であるか否かの対比を行うことができる。

例えば係争特許のクレームが「素子 A、B、C 及び D を含む装置 X。」であり、被疑侵害装置の技術内容に素子 A'、B'、E が含まれ、その E が素子 C' 及び素子 D' によって一体成型されている場合、若し各素子がいずれも独立して特定の機能を実行し、特定の結果を得ることができるときは、係争特許のクレームの技術的特徴と被疑侵害装置の対応する技術内容とが均等であるか否かを判定する際、クレームの素子 A を被疑侵害装置の素子 A' と対応させ、クレームの素子 B を被疑侵害装置の素子 B' と対応させ、クレームの素子 C、D を被疑侵害装置の素子 E（C' 及び D' から成る）と対応させて、それぞれ対比することができる。

4.2.2 全要素考慮の原則（All-Elements Rule / All-Limitations Rule）

ここでいう「全要素考慮の原則」とは、被疑侵害対象が解析後の係争特許のクレームの各技術的特徴を含むことをいう。即ち、解析後の係争特許のクレームの各技術的特徴が、同一の技術的特徴又は均等な技術的特徴を問わず、いずれも被疑侵害対象に示される（present）又は存在する（exist）ことで初めて、被疑侵害対象は侵害を構成する可能性がある。

被疑侵害対象が均等侵害を構成するか否かの判定においては、文言上読み取ることができないと判定した上で、被疑侵害対象と係争特許のクレームとで同一でない各技術的特徴について、均等な技術的特徴であるか否かを構成要素ごとに判定しなければならない。若し被疑侵害対象が係争特許のクレームの1つ以上の技術的特徴を欠いている、又は1つ以上の対応する技術的特徴が同一でなく且つ均等でもない場合は、全要素考慮の原則を満たさないため、均等論は適用せず、被疑侵害対象が均等侵害を構成しないと判定しなければならない。

技術的特徴が「同一」であるか否かの判定方式については、本章「3.2.1 文言読み取りの判定原則」を参照されたい。

全要素考慮の原則を満たすか否かの判定においては、対比する技術的特徴は独立して特定の機能を実行し、特定の結果を得ることができるものでなければならず、独立して特定の機能を実行し、特定の結果を得ることができない場合は、クレーム解析時に設定された技術的特徴ではないから、全要素考慮の原則を満たすか否かを判定する根拠としてはならない。この点については、本章「1.係争特許のクレームの技術的特徴を解析」を参照されたい。

「全要素考慮の原則」は均等論の制限事項の1つである。均等論の制限事項については、第四章「均等論の制限事項」を参照されたい。

4.2.3 均等な技術的特徴の判定方式

被疑侵害対象と係争特許のクレームとの対応する技術的特徴が均等であるか否かの判定においては、一般的に FWR テスト (triple identity test or tripartite test) が採用される。FWR テストでは、若し被疑侵害対象の対応する技術内容と係争特許のクレームの技術的特徴とが、実質的に同一の方式 (way) によって、実質的に同一の機能 (function) を実行することで、実質的に同一の結果 (result) を得ている場合、被疑侵害対象の対応する技術内容と係争特許のクレームの技術的特徴とには実質的な相違はなく、両者は均等であると判定しなければならない。ここでいう「実質的に同一である」とは、両者の相違が、当業者が容易に完成できる又は自明であるものであることをいう。例えば、係争特許のクレームの技術的特徴が A、B、C であり、被疑侵害対象の対応する技術内容が A、B、D である場合、若し C と D の両者が同一でないときは、両者が実質的に同一の方式によって、実質的に同一の機能を実行することで、実質的に同一の結果を得ているか否かを改めて判定し、若し両者の方式、機能及び結果が実質的に同一であるときは、C と D とには実質的な相違はなく、両者は均等な技術的特徴であると判定しなければならない。

ここでいう「方式」とは、ある機能を実行するため及びある結果を得るために採用する手段のことをいう。特定の課題を解決するにあたっては、複数の異なる方式が存在する可能性があるため、結果のみに基づいて逆算的に分析してはならない。たとえ係争特許のクレームと被疑侵害対象との対応する技術的特徴の両者の機能及び結果が実質的に同一であったとしても、採用された方式が実質的に異なる場合、両者が均等であるとは認められない。

ここでいう「機能」及び「結果」とは、対応する「方式」によって発明全体において実行される作用及び得られた効果のことをいい、両者は係争特許の明細書、図面に記載された内容及び被疑侵害対象の技術原理を結合することで判定しなければならない。

対応する技術的特徴が均等であるか否かの判定においては、一般的な FWR テ

ストのほかにも、非実質的相違テスト (insubstantial difference test) も用いられる。非実質的相違テストでは、係争特許のクレームと被疑侵害対象との対応する技術的特徴同士の相違が非実質的な変更 (insubstantial change) である場合、又は、対応する技術的特徴の置換が侵害行為の発生時点において当業者に知られており、且つ置換後に生じた機能が実質的に同一である場合、当該対応する技術的特徴は実質的な相違がなく、又は、置換可能性を有しており、両者は均等である。

一般的に、化学系の特許又は方法の特許の場合、その化学成分又は工程の技術的特徴が、機械、電機系又はその他の分野の特許に係る技術的特徴とは態様が異なるため、これらの分野の特許については、非実質的相違テストが適用される。上述したうちのいずれの判定方式を採用すべきかについては、個別の案件の技術内容及び具体的状況に応じて決められるのが望ましい。

例 2 (FWR テスト)

[係争特許のクレーム]

反応混合物水溶液を、静水圧が約 200~400psig 且つ pH 値が 6~9 の条件下で、細孔径が 5~15 オングストローム (Å) の薄膜を通過させることで、限外濾過する (ultrafiltration) ことを特徴とする染料を精製する方法の改良。

[明細書]

……本発明は、pH 値 6~9 の条件下で限外濾過するため、薄膜の破壊を回避することができ、更に中性の染料最終生成物を得ることができる……。

[被疑侵害対象]

係争特許のクレームのすべての技術的特徴を含み、唯一の相違点は、被疑侵害対象においては限外濾過する pH 値が 5 であることである。

[争点]

被疑侵害対象は pH 値が 5 の条件下で限外濾過するが、係争特許のクレームと比べた場合、文言上読み取ることができない。従って、被疑侵害対象における「pH 値が 5 の条件下で限外濾過する」と係争特許のクレームにおける「pH 値が 6~9 の条件下で限外濾過する」との対応する技術的特徴が均等であるか否かを更に判定する。

[説明]

被疑侵害対象における pH 値が 5 であることと、係争特許のクレームにおける pH 値が 6~9 の条件下で限外濾過すること、この両者は実質的に同一の方式に属する。また、当業者であれば、被疑侵害対象において pH 値が 5 である条件下で限外濾過することは、薄膜を破壊することがなく、得られた染料最終生成物も中性を示すことを知り得る。従って、被疑侵害対象を、係争特許のクレームにおける pH 値が 6~9 の条件下で限外濾過することと比べると、両者が実行する機能及び得られる結果は、実質的に同一である。従って、当該対応する技術的特徴は均等である。

例 3（非実質的相違テスト）

〔係争特許のクレーム〕

アルカリ土類金属ケイ酸塩、結合されていない酸化鉄及び溶接条件下で保護することができるガス物質を含むことを特徴とする電気溶接用組成物

〔明細書〕

……本発明に係る組成物におけるアルカリ土類金属ケイ酸塩としては、例えばケイ酸カルシウム、ケイ酸マグネシウム、……。

〔被疑侵害対象〕

係争特許のクレームのすべての技術的特徴を含み、唯一の相違点は、被疑侵害対象の金属ケイ酸塩がケイ酸マンガンであり、金属マンガンはアルカリ土類金属ではないことである。

〔争点〕

被疑侵害対象の電気溶接用組成物は、ケイ酸マンガンを含んでおり、係争特許のクレームと比べると、文言上読み取ることができない。従って、非実質的相違テストによって、被疑侵害対象及びクレームにおける「アルカリ土類金属ケイ酸塩の電気溶接用組成物」の対応する技術的特徴が均等であるか否かを更に判定する。

〔説明〕

アルカリ土類金属ケイ酸塩（例えばケイ酸マグネシウム）とケイ酸マンガンは、相互に置換可能な電気溶接用組成物の成分であることが、侵害行為の発生時点において当業者に知られており、且つ両者が電気溶接用組成物に対して生成する機能も実質的に同一である。従って、その対応する技術的特徴は均等である。

4.2.4 均等判定のタイミング

被疑侵害対象と係争特許のクレームとの対応する技術的特徴が均等であるか否かの判定のタイミングは、侵害行為の発生時点であり、当業者による当時の技術水準を考慮する。その目的は、被疑侵害者が、係争特許の実質的な技術内容を変更していない状況において、容易に完成できる又は自明である技術をもって係争特許のクレームの技術的特徴について非実質的な変更を若干施すことで、特許侵害の責任を回避することを防止するためである。

4.3 均等な技術的特徴の態様

以下、均等な技術的特徴を構成する可能性のある態様のうちよくあるものをいくつか例示し、被疑侵害対象と係争特許のクレームとの対応する技術的特徴が均等であるか否かをどのように判定するかを説明する。但し、必ずしもこれらの態様であれば即均等となるわけではなく、依然として「4.2.3 均等な技術的特徴の判

定方式」に基づいて判定しなければならない。

4.3.1 既知の素子、成分又は工程の簡単な置換

係争特許のクレームにおけるある素子、成分又は工程について、若し被疑侵害対象における対応する素子、成分又は工程の置換が、当業者が容易に完成できる又は自明であり、且つ置換前後に実行する機能及び得られた結果も実質的に同一である場合は、2つの対応する技術的特徴は均等であると認定しなければならない。

例 1

[係争特許のクレーム]

強度を増強するための鋼性材料から成る内層体と、
前記内層体に被覆され、良好な導電性を有する銅材料から成る中層体と、
前記中層体に被覆され、保護作用を有する白銑材料から成る外層体と、
を含むことを特徴とする電気めっき槽カソード導電銅板。

[明細書]

……本発明において、鋼性材料を内層体とする目的は、導電銅板構造の強度を向上させることにある。本発明の部材の組み合わせによって、カソード導電銅板を構成することができ、電気めっき作業時に電気めっき液によって浸食されることがなく、導電性が安定し、電気めっき品質を向上させることができ、且つ電気メッキ液によって浸食されることを回避できるため、使用寿命を延ばすことができる。……。

[被疑侵害対象]

係争特許のクレームのすべての技術的特徴を含み、唯一の相違点は、被疑侵害対象では内層体として、係争特許のクレームの鋼性材料の代わりにアルミニウム合金材料を採用していることである。

[争点]

被疑侵害対象は文言上読み取ることができないため、文言侵害を構成しない。均等侵害を構成するか否かを改めて判定する。

[説明]

係争特許のクレームでは鋼性材料によって内層体を構成し、一方、被疑侵害対象ではアルミニウム合金材料によって内層体を構成している。アルミニウム合金材料と鋼性材料は共に導電銅板の強度を増強することができ、アルミニウム合金材料を鋼性材料に置換することは、既知の材料の簡単な置換であり、当業者が容易に完成できる又は自明であるものである。従って、両者の方式は、実質的に同一であり、且つ置換後においても、カソード導電銅板の電気めっき作業時に電気めっき液に浸食されないという機能に影響を及ぼしておらず、安定した導電性、電気めっき品質の向上及び使用寿命の延長という結果を獲得している。従って、

両者の機能及び結果はいずれも実質的に同一であるから、その対応する技術的特徴は均等であり、被疑侵害対象は、均等論が適用され、均等侵害を構成する。

例 2

〔係争特許のクレーム〕

組み合わせられるベースに設けられ、ブレードセット (14)、中空カップ (15) 及びカバー (30) を有し、前記カバー (30) がブレードセット (14) 上方を覆い、カバー (30) の蓋体に貫通孔 (35) が設けられ、貫通孔 (35) の口径が氷の体積よりも小さく、水、調剤が貫通孔 (35) を流れてブレードセット (14) に進入することで攪拌され、氷がカバー (30) によって押し止められ、ブレードセット (14) によって破碎されることがないことを特徴とする飲料攪拌機。

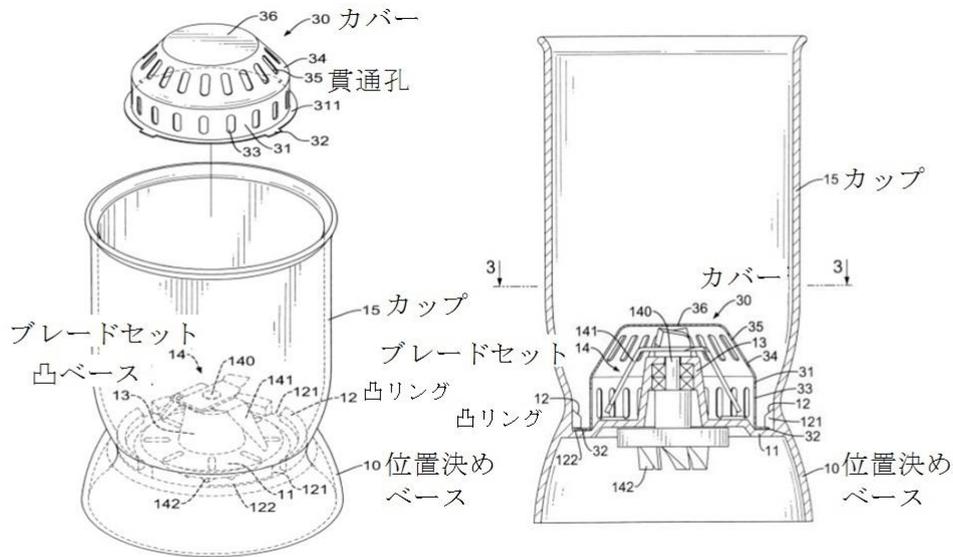


図 1

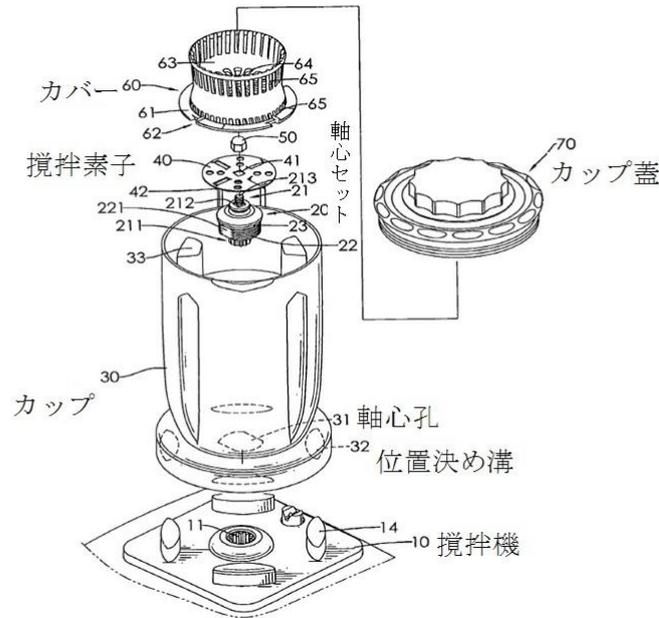
図 2

〔明細書〕

……攪拌機を起動すると、ブレードセットのブレードが回転し、カップ内部に入れられた水に渦が形成され、シロップ、調剤及び水の渦がカバーの貫通孔を通り、ブレードが回転することで、十分に攪拌されて均一に混合される。この時、貫通孔の口径が氷よりも著しく小さいため、氷はカバー表面に取り残され、カバーを通過して回転するブレードに破碎されることがない……。

〔被疑侵害対象〕

係争特許のクレームのすべての技術的特徴を含み、唯一の相違点は、被疑侵害対象では係争特許のクレームのブレードセットが攪拌素子に置換されていることである。



[争点]

被疑侵害対象は文言上読み取ることができないため、文言侵害を構成しない。均等侵害を構成するか否かを改めて判定する。

[説明]

係争特許のクレームにおける「ブレードセット」はカバーによって覆われる。従って、貫通孔を流れた水及び調剤に対してのみ攪拌を行うことができ、氷を破碎する作用が生じることはない。その「ブレードセット」のブレードは液体を攪拌するように構成されるものであり、被疑侵害対象の「攪拌素子」と比べると、両者の方式は実質的に同一である。また、被疑侵害対象の飲料攪拌機では、「攪拌素子」が回転することにより、カップ内部に入れられた液体に渦を形成する機能を有し、それによって水及び調剤が十分混合される結果を得ている。即ち、係争特許のクレームの「ブレードセット」と実質的に同一の機能を実行すると共に、実質的に同一の結果を得ている。従って、その対応する技術的特徴は均等であり、被疑侵害対象は、均等論が適用され、均等侵害を構成する。

4.3.2 素子位置の簡単な変更

係争特許のクレームにおけるある素子の位置について、若し被疑侵害対象における対応する素子位置の変更が、当業者が容易に完成できる又は自明であり、且つ変更前後で実行する機能及び得られる結果も実質的に同一である場合、2つの対応する技術的特徴が均等であると認定しなければならない。

例 3

[係争特許のクレーム]

蓋体 (10) 及び蓋体 (10) の背面に嵌合される板体 (30) を含み、蓋体 (10)

の正面中央に、ロール状物 (20) の巻き取られた部分 (21) を収容する円弧溝 (11) が突設され、ロール状物 (20) の巻き取られていない部分 (22) が蓋体の側辺からパッケージ構造の外まで引き出されるように、蓋体 (10) の側辺に開口部分 (12) が設けられる、ことを特徴とするロール状物パッケージ構造。

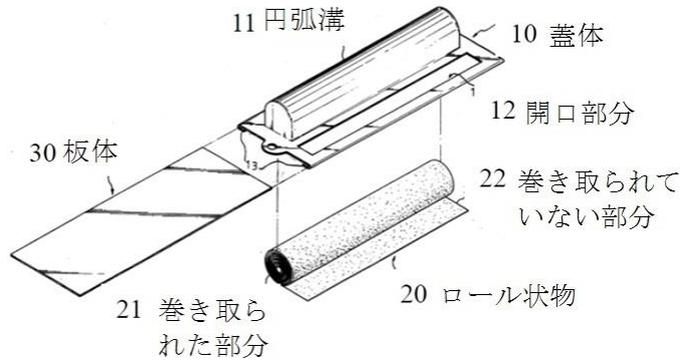


図 1

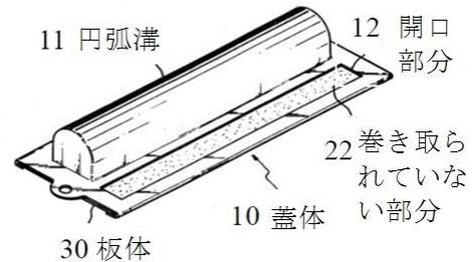


図 2

[明細書]

……蓋体 (10) に板体 (30) を差し込むように組み合わせることで、ロール状物 (20) が封入設置されてパッケージングされ、当該ロール状物 (20) の巻き取られた部分 (21) が円弧溝 (11) 内に収容されることで、ロール状物 (20) が一部開放状態となって蓋体 (10) 内に収められ、巻き取られていない部分 (22) が、蓋体 (10) 外に引き出せるように、蓋体 (10) の開口部分 (12) を介して露出される……。

[被疑侵害対象]

係争特許のクレームのすべての技術的特徴を含み、唯一の相違点は、被疑侵害対象では開口部分が板体の側辺に設けられ、ロール状物の巻き取られていない部分が板体の側辺からパッケージ構造の外に引き出されることである。

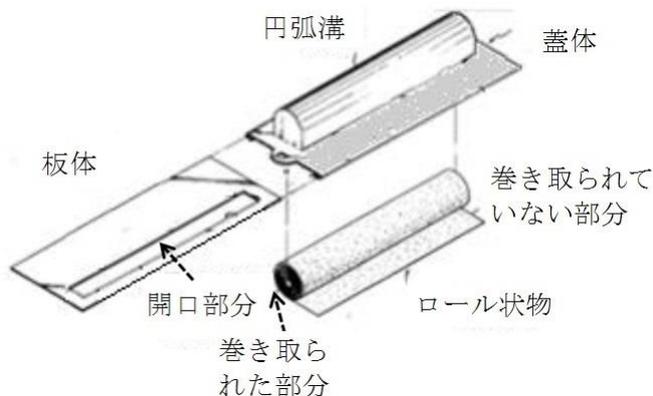


図 1

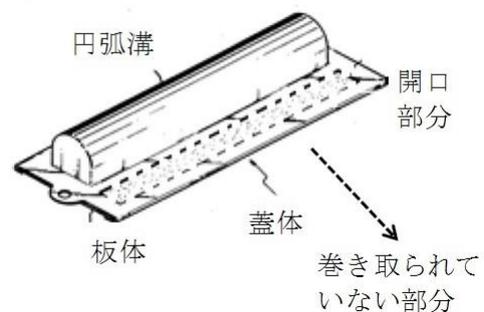


図 2

[争点]

被疑侵害対象は文言上読み取ることができないため、文言侵害を構成しない。被疑侵害対象が均等侵害を構成するか否かを改めて判定する。

[説明]

当業者にとっては、蓋体又は板体のいずれの側辺に開口部分を設ける方式であっても実質的に同一であり、いずれもロール状物の巻き取られていない部分をパッケージ構造の外に引き出すのに用いることができる。従って、両者の機能及び結果はいずれも実質的に同一であるから、その対応する技術的特徴は均等であり、被疑侵害対象は、均等論が適用され、均等侵害を構成する。

4.3.3 方法の工程順序の簡単な変更

係争特許のクレームにおける方法の工程について、若し被疑侵害対象における対応する方法の工程順序の変更が、当業者が容易に完成できる又は自明であり、且つ変更前後で実行する機能及び得られる結果も実質的に同一である場合、2つの方法が均等であると認定しなければならない。

例 4

[係争特許のクレーム]

ノートの製造方法であって、

- (a)紙を印刷する作業を行う工程と、
- (b)紙折作業を行う工程と、
- (c)丁合、糸綴じ、圧縮を行ってノートの背中を固定する工程と、
- (d)ノートの背中に糊を塗布する工程と、
- (e)可撓性材質を糊に貼り付け、糊が乾いた後に一定の可撓性を有するようにする工程と、
- (f)裁断して冊子状にする工程と、
- (g)表紙を片面上下において単独でノートに貼り付ける工程と、

を含み、

机に開いた状態で置いた場合に反り返ることがなく、極めて平坦であり、使用者が書いたり読んだりする際に楽であり、上記工程を順に行うことで製造されることを特徴とするノートの製造方法。

[明細書]

……本発明に係るノートの製造方法では、主としてノートを開いて机に置いた場合に反り返ることがないようにし、……ノートの背中に糊を塗り可撓性材質を貼り付けるようにしたため、ノートを開いて机に置いた場合、開かれた紙の背中と開かれていない紙の背中とが互いに密接することができ、ノートの背中が反り返ることがなく、机の上に平坦な状態で置くことができるため、使用者が書いたり読んだりする際に楽となる……。

[被疑侵害対象]

係争特許のクレームのすべての技術的特徴を含み、唯一の相違点は、クレームの方法では「可撓性材質をノートの背中に貼り付けた上で、裁断して冊子状にし、

その後、個別に上下表紙に貼り付ける」のに対し、被疑侵害対象では「先ず個別に上下表紙に貼り付けた上で、可撓性材質をノートの背中に貼り付け、その後、裁断して冊子状にする」ことにある。即ち、クレームの製造方法の工程が「……、(d)、(e)、(f)、(g)」であるのに対し、被疑侵害対象の製造方法の工程は「……、(g)、(d)、(e)、(f)」である。

[争点]

被疑侵害対象は文言上読み取ることができない。従って、均等侵害を構成するか否かを改めて判定する。

[説明]

被疑侵害対象と係争特許の製造方法との相違点は、工程「(d)、(e)、(f)、(g)」と工程「(g)、(d)、(e)、(f)」にあるに過ぎない。ノート製造技術分野の当業者にとって、工程の順序が容易に完成できる又は自明である場合、両者の方式は実質的に同一である。また、両者によって製造されるノートは、開いて机に置いた場合、いずれも反り返ることがなく、極めて平坦であり、使用者が書いたり読んだりする際に楽である。従って、両者の機能及び結果はいずれも実質的に同一であるから、被疑侵害対象は、均等論が適用され、均等侵害を構成する。

4.4 均等論判定における注意事項

「均等論」が適用されるか否かの判定において、若し全要素考慮の原則、出願経過禁反言、先行技術による制限又は貢献の原則のいずれか1つでも制限事項が成立した場合は、均等論は適用されず、被疑侵害対象は均等侵害を構成しないと判定しなければならない。

5. 手段（又は工程）機能用語の技術的特徴が同一又は均等であるか否かの判定

手段（又は工程）機能用語の技術的特徴を含む係争特許のクレームについて、被疑侵害対象が文言上読み取ることができると否か、又は、被疑侵害対象に均等論が適用されるか否かを判定する場合、先ずクレームに記載された手段（又は工程）機能用語の技術的特徴について明細書において当該機能に対応する構造、材料又は動作を探し出し、次いで被疑侵害対象において当該構造、材料又は動作に対応する構造、材料又は動作を探し出した上で、両者が同一又は均等であるか否かを比較しなければならない。その判定方式は以下のとおりである。

(1) 若し被疑侵害対象におけるある構造、材料又は動作において実行される機能と、係争特許のクレームにおけるある手段（又は工程）機能用語で述べられる「機能が同一」であり、且つ当該構造、材料又は動作と、明細書における、クレームに記載された当該機能に対応する構造、材料又は動作とが、特許出願時において同一又は均等であった場合、被疑侵害対象の対応する構造、材料又は動作と係争特許のクレームの手段（又は工程）機能用語の技術的特徴との両者の「技

術的特徴は同一」である。

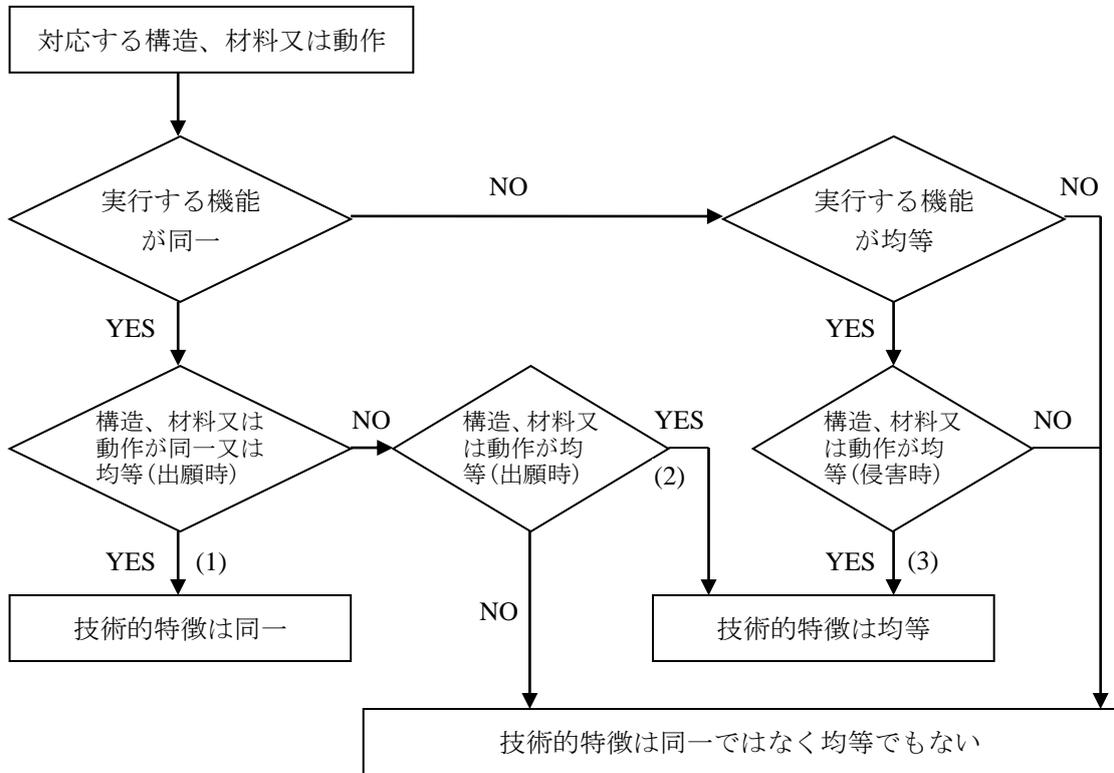
- (2)若し被疑侵害対象におけるある構造、材料又は動作において実行される機能と、係争特許のクレームにおけるある手段（又は工程）機能用語で述べられる「機能が相同」であり、且つ当該構造、材料又は動作と、明細書における、クレームに記載された当該機能に対応する構造、材料又は動作とが、特許出願時においては異なっており且つ均等でもないが、侵害時には均等である場合、被疑侵害対象の対応する構造、材料又は動作と当該手段（又は工程）機能用語の技術的特徴との両者の「技術的特徴は均等」である。
- (3)若し被疑侵害対象におけるある構造、材料又は動作において実行される機能と、係争特許のクレームにおけるある手段（又は工程）機能用語で述べられる機能とが異なるものの「機能的には均等」であり、且つ当該構造、材料又は動作と、明細書における、クレームに記載された当該機能に対応する構造、材料又は動作とが、侵害時には均等である場合、被疑侵害対象の対応する構造、材料又は動作と、当該手段（又は工程）機能用語の技術的特徴との両者の「技術的特徴は均等」である。ここでいう「機能的には均等」とは、例えば、係争特許のクレームが数字配列の方法に関するゲーム機（スロットマシーン）であり、クレームに記載された機能が「単一の数字」の分配及び選択であるのに対し、被疑侵害対象の機能が「数字の組み合わせ」の分配及び選択である場合、両者の機能は同一ではないが、均等である。

上述した各状況において、対応する構造、材料又は動作が同一又は均等であるか否かの判定にあたっては、明細書における、クレームに記載された機能に対応する構造、材料又は動作と被疑侵害対象における同一又は均等の機能を有する対応する構造、材料又は動作とについて「全体的対比」を行わなければならない。明細書における、クレームに記載された機能に対応する構造、材料又は動作を異なる技術的特徴に分解した上で、更に被疑侵害対象における同一又は均等の機能を有する対応する構造、材料又は動作との間で「構成要素ごとの対比」を行ってはならない。例えば、明細書における、クレームに記載された機能に対応する構造が $A+B+C$ であり、被疑侵害対象における同一の機能を有する対応構造が $D+E+F$ である場合、 $A+B+C$ と $D+E+F$ とについて全体的対比を行わなければならない。上述した構造 $A+B+C$ と $D+E+F$ とをそれぞれ A 、 B 、 C と D 、 E 、 F とに分解した上で、構成要素ごとの対比を行ってはならない。

上述した(2)及び(3)の状況について、若し明細書における、クレームに記載された機能に対応する構造、材料又は動作が、特許権者によって特許出願から特許権維持に至る過程において放棄された又は排除された事項である場合、「出願経過禁反言」が適用され、2つの技術的特徴は均等ではないと判定しなければならない。

「出願経過禁反言」の説明については、第四章「1.出願経過禁反言」を参照されたい。

被疑侵害対象のあつ構造、材料又は動作と係争特許のクレームの手段（又は工程）機能用語の技術的特徴の両者が同一又は均等であるか否かについて、その判定フローは以下のとおりである（このうち(1)、(2)、(3)はそれぞれ上述した判定方式(1)、(2)、(3)の結果に対応する）。

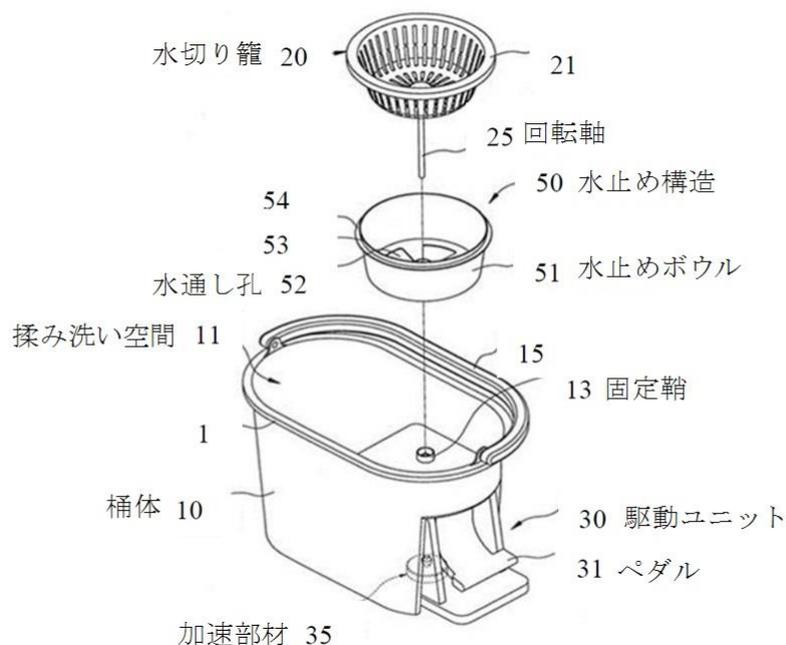


例 1

[係争特許のクレーム]

内部に水切り籠が回転可能に設けられたモップ脱水桶の桶体と、前記桶体の前記水切り籠の一側に設けられた揉み洗い空間と、前記水切り籠を回動させるための駆動手段と、
を含み、

前記水止め構造は開口が上向きの水止めボウルから成り、前記水止めボウルは回転軸が通されることで前記桶体の前記水切り籠の周縁に被覆され、且つ前記水止めボウルの底面に複数の水通し孔が設けられていることを特徴とするモップ脱水桶に用いられる水切り籠の水止め構造。



[明細書]

本考案は、モップ脱水桶に用いられる水切り籠の水止め構造であり、当該モップ脱水桶は桶体（10）内に水切り籠（20）が回転可能に設けられ、水切り籠（20）は、下向きに延在されると共に桶体の固定軸を貫通する回転軸（25）を有しており、桶体（10）下方に設けられた駆動ユニット（30）の作動を利用することができるようにしている。当該駆動ユニット（30）は、足で踏むペダル（31）及び回転速度を速めることができる加速部材（35）を有する。これにより、使用者は、水切り籠（20）内に置かれたモップのモップ布部材を回転させると共に、遠心力を利用してモップ布部材内の水を振り払うように、駆動ユニット（30）のペダル（31）、加速部材（35）及び回転軸（25）によって水切り籠（20）を高速回転させることができる。

[被疑侵害対象]

係争特許のクレームの水切り籠の水止め構造及び「駆動手段」を含み、当該駆動手段が係争特許の「水切り籠を回転させる」機能と同一の機能を有する。更に被疑侵害対象は、係争特許のクレームにおける「遠心力を利用してモップ布部材内の水を振り払う」という実質的に同一の結果を得ている。但し、被疑侵害対象は、使用者がモップを水切り籠の中に入れ、一方向への回転構造が設けられたモップロッドを手で上下に往復運動させることで、間接的にモップと水切り籠とを同時に一方向に回転させる。



外観図



水止めボウル底部

〔争点〕

被疑侵害対象には、係争特許のクレームの水切り籠の水止め構造及び「駆動手段」が含まれるが、それらは侵害を構成するか否か。

〔説明〕

係争特許のクレームに記載された「水切り籠を回転させるための駆動手段」は手段機能用語であり、当該「駆動手段」に対応する機能は「水切り籠を回転させる」ことである。明細書に記載される当該機能に対応する構造は、「ペダルが加速部材に接続され、加速部材によって、水切り籠から下向きに延在されると共に桶体の固定軸を貫通する回転軸を動かすこと」である。但し、判定の結果、当該桶体における固定軸の機能は、単に水切り籠が回転する際に振動や騒音が生じないようにすることに過ぎず、この部材がなかったとしても、「水切り籠を回転させる」という機能を実行することに影響を及ぼさない。従って、クレームに記載された「水切り籠を回転させるための駆動手段」という手段機能用語に対応する構造は、明細書に記載された実際に当該機能を実行する構造、即ち、「ペダルが加速部材に接続され、加速部材によって、水切り籠から下向きに延在される回転軸を動かすこと」及びその均等範囲に限定されるべきである。

被疑侵害対象は、モップロッドに一方向への回転構造が設けられ、モップロッドを手で上下に往復運動させることで、間接的にモップと水切り籠とを同時に一方向に回転させるものであって、係争特許のクレームに記載された「水切り籠を回転させる」という機能こそ同一であるが、係争特許の出願時の上述した対応する構造は同一でなく均等でもない。従って、文言上読み取ることができず、文言侵害を構成しない。

また、被疑侵害対象と係争特許のクレームとは同一の機能を有しており、両者の対応する構造は、侵害時に均等でもない。従って、均等論は適用されず、均等侵害を構成しない。

第四章 均等論の制限事項

特許権者が被疑侵害対象は均等論が適用され均等侵害を構成すると主張した場合、被疑侵害者は抗弁を行って、全要素考慮の原則、出願経過禁反言、先行技術による制限又は貢献の原則等の事項を主張することによって、均等論を制限することができる。若しいずれか1つの制限事項が成立した場合は、均等論は適用されず、被疑侵害対象が均等侵害を構成しないと判定しなければならない。

前述した制限事項が適用されるか否かの判定においては、係争特許のクレームと被疑侵害対象の対応する技術的特徴とが均等であるか否かを判定する際に同時に併せて考慮しなければならない。対応する技術的特徴が既に均等であることを先ず判定した上で制限事項が適用されるか否かを判定する必要はない。換言すれば、若し上記制限事項のうちどれか1つでも成立した場合は、均等論が適用されず、被疑侵害対象が均等侵害を構成しないと判定することができる。

全要素考慮の原則の説明については、第三章「4.2.2 全要素考慮の原則」を参照されたい。本章においては、出願経過禁反言、先行技術による制限及び貢献の原則の制限事項をそれぞれ説明する。

1. 出願経過禁反言 (Prosecution history estoppel)

「出願経過禁反言」は、「包袋禁反言」(file wrapper estoppel)とも呼ばれ、「禁反言」と略称される。これは、特許権者が特許出願の過程又は特許権維持の過程で行った補正、訂正又は応答によって、若し特許権の範囲が減縮された場合、再び均等論によってその既に放棄された特許権を再度主張してはならないことをいう。従って、「出願経過禁反言」は、均等論の制限事項の1つである。

1.1 出願経過禁反言の意義

文字記載にはその限界があり、且つ特許権者が特許出願時に予見できない、実質的に同一である技術的特徴のすべてを完全にクレームに盛り込むことができることを期待することは合理的でない。従って、特許権の範囲は文言範囲のみに限定されてはならず、均等範囲を別途含むとすべきであり、これが均等論の主旨である。しかしながら、特許権者が特許出願の過程又は特許権維持の過程において行った補正、訂正又は応答によって特許権の範囲が減縮されている場合、特許権者がその補正、訂正又は応答によって特許権の一部を放棄(surrender)することになることを予見できないとは言い難い。若し特許権者が均等論を主張することによって再度その放棄した特許を主張することを依然として認めたならば、均等論の主旨に合致しないばかりか、特許権の範囲の不確定性を増大することにもなる。

1.2 出願経過禁反言の判定

出願経過禁反言が適用されるか否かの判定は、係争特許のクレームと被疑侵害対象の対応する技術的特徴とが均等であるか否かを判定する際に同時に併せて考慮しなければならない。出願経過禁反言が適用される場合、均等論は適用されず、被疑侵害対象が均等侵害を構成しないと判定しなければならない。

特許権者が特許に係る書面について行った補正、訂正又は応答によって、若し特許権の範囲が減縮された場合、出願経過禁反言によって均等論の適用が制限される。しかしながら、出願経過禁反言は、放棄された部分の特許権の範囲について均等論を主張してはならないと制限するものに過ぎず、放棄されていない特許権の範囲についても均等論を主張してはならないと制限するものではない。即ち、その補正、訂正又は応答の目的又は理由に応じて、その放棄された特許権の範囲を決定しなければならない。従って、出願経過禁反言によって均等論の適用が制限されるか否か、そしてその結果、被疑侵害対象が均等侵害を構成するか否かを判定するには、先ず係争特許が補正、訂正又は応答によって特許権の範囲が減縮されているか否かを判定した上で、被疑侵害対象がその補正、訂正又は応答によって放棄された特許権の範囲に属するか否かを判定しなければならない。

1.2.1 出願経過禁反言誘発の要件

特許権者が出願書類又は特許に係る書面について行った補正、訂正又は応答によって、若し特許権の範囲が減縮された場合、出願経過禁反言が誘発される。即ち、出願経過禁反言が誘発されるか否かの判定において、その条件は、補正、訂正又は応答の結果によって特許権の範囲が減縮されたか否かである。

一般的に、補正、訂正又は応答を行った目的又は理由によって、その補正、訂正又は応答によって特許権の範囲が減縮されたか否かを判定することができる。これについては、以下の状況に分けられる。

(1)目的又は理由が新規性、進歩性等の特許可能性と関係がある場合、通常は、特許権の範囲を減縮することによって先行技術と区別する。この場合、その補正、訂正又は応答によって特許権の範囲が減縮される。従って、出願経過禁反言が誘発される。

(2)目的又は理由が明細書の明確且つ十分な開示による実施可能性又はクレームの明確性、簡潔性、支持性と関係がある場合、若し特許権の範囲が減縮されたときは、その補正、訂正又は応答によって出願経過禁反言が誘発される。これに対して、若し表面的 (cosmetic) な補正、訂正又は応答に過ぎず、特許権の範囲が減縮されていない場合、例えば、係争特許のクレームにおける「CPU」を「中央演算処理装置」に変更する、多項従属クレームを分解して従属させる等の場合は、その補正、訂正又は応答によって出願経過禁反言は誘発されない。

上述した(1)の状況について、特許可能性と関係のある目的又は理由は、その補正、訂正又は応答によって特許権の範囲が減縮されて出願経過禁反言が誘発されるか否かの判定をする上で補助的な役割を担い得るが、このような目的又は理由

のみが出願経過禁反言を誘発するのではなく、他の目的又は理由によっても出願経過禁反言が誘発され得る。従って、依然として特許権の範囲を減縮して特許権の一部を放棄する状況があるか否かに基づいて、補正、訂正又は応答が出願経過禁反言を誘発するか否かを判定しなければならない。例えば、係争特許の対応米国出願が、米国特許審査官による審査の結果、当該対応出願は新規性を有しないと認定され、出願人がその拒絶理由に合わせて当該対応出願を補正すると同時に、台湾出願について自発補正を行って特許権の範囲を減縮した場合、その目的は単に台湾出願の審査を早めるために過ぎず、たとえ台湾出願の補正の目的又は理由が特許可能性とは無関係であったとしても、特許権者が台湾で補正を行った時点で既に特許権の範囲が減縮されているのであるから、当該補正によって依然として出願経過禁反言が誘発される。

1.2.2 出願経過禁反言によって制限される均等論の適用範囲

出願経過禁反言によって均等論の適用は制限されるものの、完全に制限されるわけではなく、放棄されていない一部の特許権の範囲には依然として均等論が適用される可能性がある。従って、被疑侵害対象が特許権の範囲に入るか否かについては、係争特許の補正、訂正又は応答の際に放棄されなかった特許権の範囲に属するか否かによって決まる。これについては、以下の状況に分けられる。

- (1) 若し係争特許の補正、訂正又は応答の目的又は理由によって、被疑侵害対象が放棄された特許権の範囲に属することを確認できる場合、出願経過禁反言によって均等論の適用が制限されるため、被疑侵害対象は特許権の範囲に入らない。これに対して、若し被疑侵害対象が放棄された特許権の範囲に属しない場合は、特許権の範囲に入る。
- (2) 若し係争特許の補正、訂正又は応答の目的又は理由がない、又は、それらの目的又は理由からでは補正、訂正又は応答の際に放棄された特許権の範囲を確認することができない場合は、出願経過禁反言によって均等論の適用が完全に制限され、被疑侵害対象が特許権の範囲に入らないと推定する。
- (3) 若し特許権者が、被疑侵害対象が係争特許の出願当時に予見することができなかったものである（例えば「真空管」では「トランジスタ」という新興技術は予見できなかった）、又は、被疑侵害対象が係争特許の補正、訂正又は応答によって放棄された特許権の範囲との関連性が極めて低い、又は、その他の理由により、特許権者が係争特許のクレーム作成当時に被疑侵害対象をクレームに記載することを期待することは合理的でない、ことについて挙証して証明することができた場合、出願経過禁反言によって均等論の適用が完全には制限されない。この状況においては、依然として均等論が適用される。

1.3 出願経過禁反言誘発の態様

1.3.1 補正又は訂正によって誘発される出願経過禁反言

特許出願又は特許権維持の過程において、特許権者が係争特許のクレームについて補正又は訂正を行った場合、自発的に行われたか又は特許審査官の拒絶理由を解消するために受動的に行われたかを問わず、補正又は訂正の結果、特許権の範囲が減縮されていれば、出願経過禁反言が誘発される。

例 1

[係争特許のクレーム]

反応混合物水溶液を、静水圧が約 200～400psig 且つ pH 値が 6～9 の条件下で、細孔径が 5～15 オングストローム (Å) の薄膜を通過させることで、限外濾過する (ultrafiltration) ことを特徴とする染料を精製する方法の改良。

[被疑侵害対象]

係争特許のクレームのすべての技術的特徴を含み、唯一の相違点は、限外濾過する pH 値が 5 であることに過ぎない。

[争点]

被疑侵害対象は文言上読み取ることができないため、文言侵害を構成しない。被疑侵害対象が係争特許のクレームに対して均等侵害を構成するか否かを改めて判定する。

[説明]

係争特許の包袋を調べたところ、係争特許は出願時にクレームにおいて pH 値の条件を特定しておらず、特許審査官によって引例が提示されて、pH 値が 9 よりも大きい条件下で限外濾過することが先行技術に属する旨指摘されたため、特許出願人は「pH 値が 6～9」であるという限定条件を加えたが、pH 値の下限を 6 に補正した理由は明記していない。補正前後の文言上の意義から、その補正によって特許権の範囲が減縮されることは明らかである。従って、出願経過禁反言が誘発され、均等論の適用が制限される。被疑侵害対象は、係争特許のクレームの補正時に放棄された特許権の範囲に属するため、係争特許のクレームに対して均等侵害を構成しない。

1.3.2 応答によって誘発される出願経過禁反言

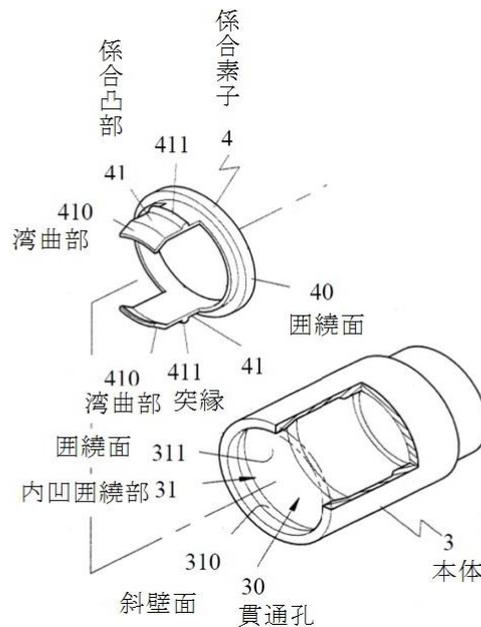
特許出願の過程において、審査官が提出した拒絶理由に対して、特許出願人は、通常、応答しなければならない。特許権維持の過程において、特許権の有効性を維持するために、無効審判請求人が提出した特許無効理由に対しても、特許権者は、通常、応答しなければならない。若し上述した応答の結果、特許権の範囲が減縮された場合、出願経過禁反言が誘発される。

例 2

[係争特許のクレーム]

液体が流通する貫通孔 (30) と、斜壁面 (310) 及び囲繞面 (311) が設けられた内凹囲繞部 (31) とが設けられた本体 (3) と、

弾性的に開閉する係合突部 (41) が設けられた囲繞面 (40) が設けられ、前記係合突部 (41) の末端に湾曲部 (410) が設けられ、前記係合突部 (41) の外表面に突縁 (411) が更に設けられた、係合素子 (4) と、を含むことを特徴とするコルゲートチューブコネクタ。



[被疑侵害対象]

係争特許のクレームのすべての技術的特徴を含み、唯一の相違点は被疑侵害対象では内凹囲繞部に係止孔が設けられているのに対し、係争特許のクレームでは内凹囲繞部に斜壁面が設けられていることである。



〔争点〕

被疑侵害対象は文言上読み取ることができないため、文言侵害を構成しない。均等侵害を構成するか否かを改めて判定する。

〔説明〕

特許権者は、被疑侵害対象の「係止孔」と係争特許のクレームの「斜壁面」との両者の相違点である構造が均等であると主張したが、被疑侵害者が抗弁を行い、係争特許の包袋において、特許権者が再審査請求の理由書において応答を行い、引例の「係止孔」が本願でいう「斜壁面」の構造的特徴とは異なるとしていたことを指摘した。このことから、特許権者が本体に「係止孔」が設けられたコルゲートチューブコネクタの特許権の範囲を放棄していることが明らかである。従って、出願経過禁反言が誘発され、均等論の適用が制限される。被疑侵害対象は、上記応答時に放棄された特許権の範囲に属するため、係争特許のクレームに対して均等侵害を構成しない。

1.4 出願経過禁反言の判定における注意事項

- (1)出願経過禁反言の適用は、被疑侵害者に有利となるから、原則として、被疑侵害者が主張を行うと共に、挙証責任を負わなければならない。
- (2)若し特許権者が同一の発明について異なる国において特許出願を行った場合、各国の特許審査制度及び審査基準はすべてが同じというわけではなく、得られた特許権の範囲も必ずしも同一とは限らない。即ち、出願経過禁反言の各特許権に対する制限は、特許権者によって各国の特許出願過程及び特許権維持過程においてなされた補正、訂正又は応答の状況に応じて異なることになる。従って、出願経過禁反言が適用されるか否かの判定においては、特殊な状況を除き、原則として、国外の対応出願の包袋を参照すべきではない。

2 先行技術による制限

「先行技術による制限」とは、特許権の範囲は、均等論によって、単一の先行技術と同一か又は単一の先行技術に基づいて容易に完成し得るものまで含むよう拡大してはならないことをいう。従って、「先行技術による制限」は均等論の制限事項の1つである。

2.1 先行技術による制限の意義

先行技術による制限では、特許権者と公衆の利益についてバランスを取ることで特許権の均等範囲を制限する。若し特許権者が均等論によって拡大した後の範囲が、単一の先行技術と同一か又は単一の先行技術と特許出願時のその技術分野の通常知識との簡単な組み合わせの部分を含む場合、公衆の利益を脅かす可能性があり、範囲を拡大した後の特許権を無効にする可能性もある。

2.2 先行技術による制限の判定

先行技術による制限が適用されるか否かの判定は、係争特許のクレームと被疑侵害対象の対応する技術的特徴とが均等であるか否かを判定する際に同時に併せて考慮しなければならない。先行技術による制限が適用される場合、均等論は適用されず、被疑侵害対象が均等侵害を構成しないと判定しなければならない。

均等論が適用されるか否かの判定において、若し被疑侵害者が先行技術による制限を主張し、且つ判定の結果、被疑侵害対象における特許権の範囲に入るすべての技術的特徴が、単一の先行技術と同一か又は単一の先行技術と特許出願時のその技術分野の通常知識との簡単な組み合わせであった場合、先行技術による制限が適用され、均等論は適用されず、被疑侵害対象が均等侵害を構成しないと判定しなければならない。

被疑侵害対象が単一の先行技術と「同一」であるとは、両者が完全に同一である、両者の相違点が文字の記載形式に過ぎないか又は直接且つ一義的に知ることができる技術的特徴である、という2種類の状況をいう。

例 1

[係争特許のクレーム]

3～6重量%のクロムを含有し、残りが鉄である鉄合金。

[被疑侵害対象]

9重量%のクロムを含有し、残りが鉄である鉄合金。

[先行技術]

10～20重量%のクロムを含有し、残りが鉄である鉄合金。

[争点]

被疑侵害者は、被疑侵害対象は先行技術と特許出願時のその技術分野の通常知識との簡単な組み合わせであり、先行技術による制限が適用され、被疑侵害対象には均等論は適用されず、均等侵害を構成しないと主張しているが、この主張は成立するか否か。

[説明]

調べたところ、当該先行技術は、台湾の特許案件であり、その公告日は係争特許の出願日よりも早いため、係争特許の先行技術である。被疑侵害対象と先行技術との全体的な相違点は、被疑侵害対象のクロム含量が「9重量%」であるのに対し、先行技術のクロム含量が「10～20重量%」であることである。両者のクロム含量には違いがあるものの、クロム含量が2重量%以内の僅かな変更は鉄合金の性質に影響を及ぼさないことは、鉄合金の技術分野における通常知識となっている。従って、被疑侵害対象は、上記単一の先行技術と特許出願時のその技術分野の通常知識との簡単な組み合わせであるから、係争特許のクレームの均等範囲は被疑侵害対象を包含してはならず、先行技術による制限が適用され、被疑侵害

対象は均等論が適用されず、均等侵害を構成しないと判定しなければならない。

2.3 先行技術による制限の判定における注意事項

- (1)先行技術による制限の適用は、被疑侵害者に有利となるから、原則として、被疑侵害者が主張を行うと共に、挙証責任を負わなければならない。
- (2)被疑侵害対象が単一の先行技術と同一か又は単一の先行技術と特許出願時のその技術分野の通常知識との簡単な組み合わせであるか否かの判定においては、全体的対比方法を採用することとし、分解した後の技術的特徴について構成要素ごとの対比を行う方式は採用しない。
- (3)先行技術による制限は、制限する特許権の均等範囲を制限するのに用いられるに過ぎず、特許権の文言範囲を制限するのに用いられてはならない。この点については、第三章「3.4 文言読み取り判定における注意事項」の(4)の説明を参照されたい。

3. 貢献の原則

「貢献の原則」とは、係争特許の明細書又は図面には開示されているがクレームには記載されていない技術手段は、公衆に貢献する（提供された）ものであると見做されなければならない。特許権者はその本来係争特許のクレームに盛り込んで出願することができたにもかかわらずそうしなかった技術手段を均等論によって再度主張してはならない。従って、「貢献の原則」は、均等論の制限事項の1つである。

3.1 貢献の原則の意義

貢献の原則では、特許権者と公衆の利益についてバランスを取ることで特許権の均等範囲を制限する。若し特許権者が係争特許の出願時の明細書又は図面には多くの技術手段を開示しているにもかかわらず、クレームには相対的に少ない技術手段しか請求していなかった場合、侵害訴訟時に再度均等論によって拡大された後の範囲をもって明細書又は図面に開示された多くの技術手段を包含しようとする場合、若し均等論の適用が認定されたときは、特許権者による特許出願段階と侵害訴訟段階とで主張する特許権の範囲に不一致が生じることとなり、また、クレームが特許権の範囲を特定するための作用とも合致しなくなる。

3.2 貢献の原則の判定

貢献の原則が適用されるか否かの判定は、係争特許のクレームと被疑侵害対象の対応する技術的特徴とが均等であるか否かを判定する際に同時に併せて考慮しなければならない。貢献の原則が適用される場合、均等論は適用されず、被疑侵害対象が均等侵害を構成しないと判定しなければならない。

貢献の原則とは、係争特許のクレームの技術手段全体の貢献をいい、クレームにおけるある技術的特徴の貢献をいうのではない。例えば、係争特許のクレームに記載された技術手段が A であり、被疑侵害対象の技術内容が B である場合、係争特許の明細書には A、B 2つの技術手段が記載されているが、クレームには A のみが記載され B が記載されていないときは、たとえ B と A とが均等であったとしても、B がクレームに記載されていないため、貢献の原則が適用されなければならない。また、再度 A をもって均等論を主張して B まで包含するよう拡大してはならない。また、例えば、係争特許の明細書には金、銀又は銅で製造された装置 A が記載されるのに対し、クレームには金で製造された装置 A のみ記載される場合、銀又は銅で製造された装置 A の技術手段をもって貢献の原則が適用されるのであり、銀又は銅の技術的特徴をもって貢献の原則が適用されるわけではない。

明細書又は図面における関連する技術手段についての記述が具体的且つ明確である場合に限り、貢献の原則が適用される。若し概括的な記述しかなくない場合は、原則として、適用してはならない。記述が具体的且つ明確であるか否かは、当業者が明細書及び図面を読み込んだ上で判定する。

明細書又は図面では上位概念の技術的特徴（例えば金属）を含む上位概念の発明（例えば金属で製造された物）が開示されるのに対し、クレームではその下位概念の技術的特徴（例えば鉄）を含む下位概念の発明（例えば鉄で製造された物）しか請求されていない場合、(1)若し明細書又は図面においてその他の下位概念の技術的特徴（例えば銀又は銅）の下位概念の発明（例えば銀又は銅で製造された物）が具体的且つ明確に記述されていないときは、それら他の下位概念の発明には貢献の原則は適用されない。(2)若し明細書又は図面においてその他の下位概念の技術的特徴（例えば銀又は銅）の下位概念の発明（例えば銀又は銅で製造された物）が具体的且つ明確に記述されているときは、それら他の下位概念の発明に貢献の原則が適用される。一方、具体的且つ明確に記述されていない下位概念の技術的特徴（例えば金）の下位概念の発明（例えば金で製造された物）には、依然として貢献の原則は適用されない。

例 1

[係争特許のクレーム]

ガラス基板と、
液晶層と、
偏光板と、
インジウムスズ酸化物透明電極と、
を含み、
タッチ制御回路層が前記ガラス基板と前記偏光板との間に配置される、
ことを特徴とするタッチ制御回路を有するディスプレイパネル。

[明細書]

……ディスプレイパネルに適用される透明電極は、導電性を有する酸化物薄膜であればよく、好ましくはインジウムスズ酸化物薄膜、酸化亜鉛薄膜等である……。

[被疑侵害対象]

係争特許のクレームのすべての技術的特徴を含み、唯一の相違点は、被疑侵害対象が係争特許のクレームのインジウムスズ酸化物透明電極の代わりに酸化亜鉛薄膜透明電極を用いていることである。

[争点]

被疑侵害対象の酸化亜鉛薄膜透明電極を有するディスプレイパネルは、貢献の原則が適用されて均等侵害を構成しないか否か。

[説明]

係争特許の明細書において酸化亜鉛薄膜透明電極を含むディスプレイパネルが明確に記載されているが、クレームには当該技術手段は記載されていない。従って、当該技術手段は特許権者が大衆に貢献（提供）したものであると見做すべきである。即ち、貢献の原則が適用され、被疑侵害対象は均等論が適用されず、均等侵害を構成しない。

3.3 貢献の原則の判定における注意事項

貢献の原則の適用は、被疑侵害者に有利となるから、原則として、被疑侵害者が主張を行うと共に、挙証責任を負わなければならない。

第二篇 意匠侵害の判定

被疑侵害対象が意匠権を侵害しているか否かの判定にあたっては、先ず、意匠権の範囲を確定してから、侵害を構成するか否かを判定しなければならない。

意匠権者は、他人がその同意を得ずしてその意匠又はそれに類似する意匠を実施することを排除する権利を専有する。侵害を構成しているか否かの判定においては、意匠権の範囲の全体的内容について、被疑侵害対象における当該意匠に対応する意匠内容とを対比して、被疑侵害対象と意匠とが同一又は類似であるか否かを判定しなければならない。

本篇にいう「出願時」とは出願日のことであり、優先権がある場合は、優先権日を指す。

第一章 意匠侵害の判定フロー

意匠侵害の判定においては、意匠権者が侵害されたと主張する意匠（即ち係争意匠）の図面と被疑侵害対象における当該図面に対応する意匠内容とを、全体的に対比することで、被疑侵害対象と意匠とが同一又は類似であるか否かを判定する。判定においては、被疑侵害対象と係争意匠の意匠権の範囲とを対比しなければならないのであって、被疑侵害対象と係争意匠に係る物品とを直接対比してはならない。

1. 意匠侵害の判定フロー概略

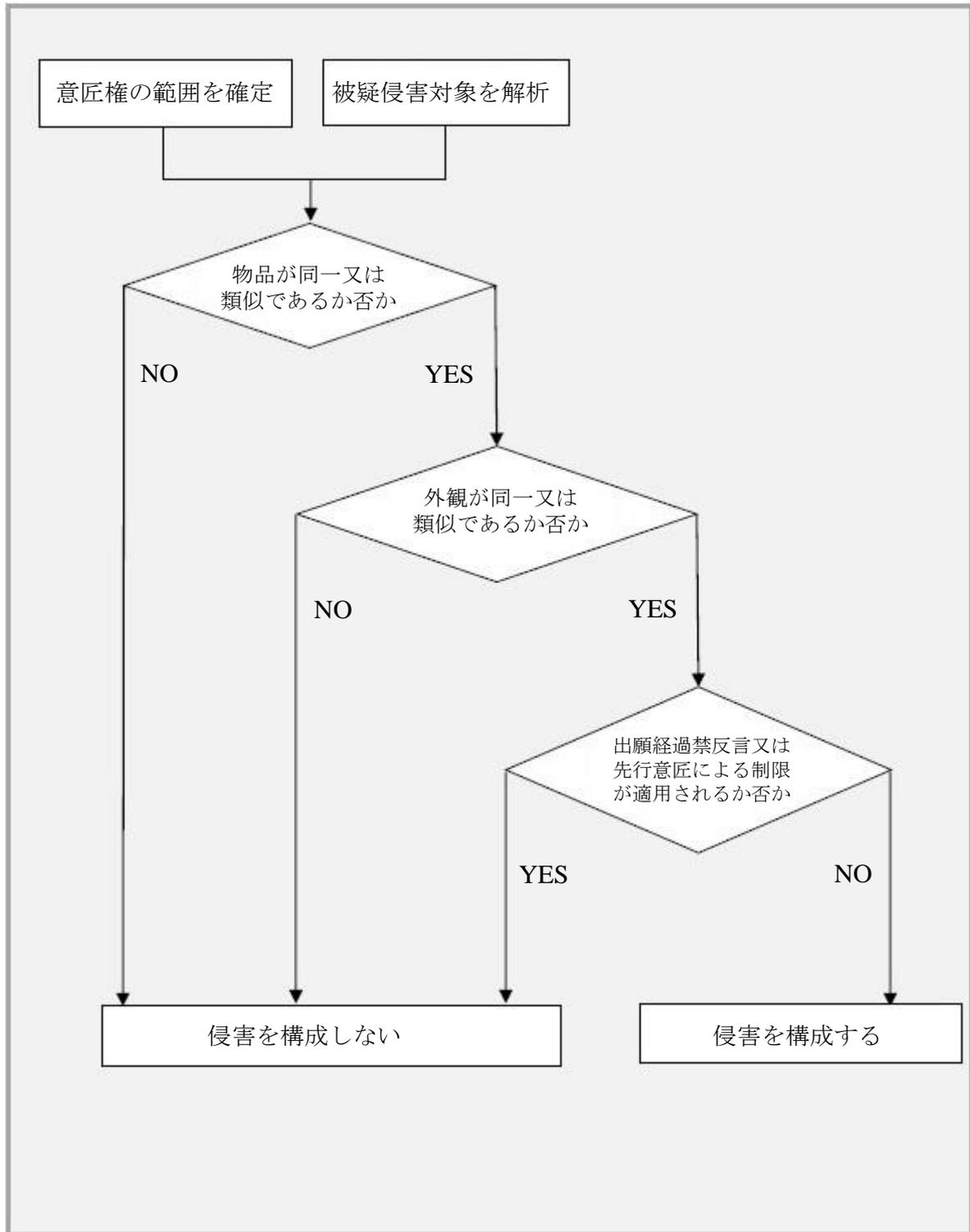
意匠侵害の判定フローは、主として2つのステップに分けられる。第1のステップは、意匠権の範囲を確定することであり、第2のステップは、確定後の意匠権の範囲と被疑侵害対象とを対比、判定することである。

上記第2のステップにおける、確定後の意匠権の範囲と被疑侵害対象との対比、判定には、以下のステップが含まれる。

- (1)被疑侵害対象を解析：後続の判定に資するように、意匠権の範囲における物品及び外観と照らし合わせて、被疑侵害対象における対応する意匠内容を解析する。
- (2)物品が同一又は類似であるか否か：被疑侵害対象と係争意匠に係る物品とが同一又は類似であるか否かを判定する。若し判定結果が同一でなく類似でもない場合は、侵害を構成していない。
- (3)外観が同一又は類似であるか否か：被疑侵害対象と係争意匠に係る外観とが同一又は類似であるか否かを判定する。若し判定結果が同一でなく類似でもない場合は、侵害を構成していない。
- (4)出願経過禁反言又は先行意匠による制限が適用されるか否か：若し被疑侵害者

が「出願経過禁反言」又は「先行意匠による制限」の適用を主張する場合は（被疑侵害者は択一的に又は複数併せて主張することができる）、前述した(2)、(3)と共に当該主張を同時に考慮しなければならない。その際、前述した(2)、(3)に前後の順序関係はない。若し1つでも主張が成立した場合は、被疑侵害対象は侵害を構成していないと判定しなければならない。若し被疑侵害者が主張しなかった、又は主張したものの成立しなかった場合、前述した(2)、(3)の結果、同一又は類似の物品及び外観であると判定したときは、被疑侵害対象が侵害を構成すると判定しなければならない。

2 意匠侵害の判定フローチャート



注：フロー中、「物品が同一又は類似であるか否か」、「外観が同一又は類似であるか否か」及び「出願経過禁反言又は先行意匠による制限が適用されるか否か」の判定には、前後の順序関係はない。

第二章 意匠権の範囲の確定

専利法第136条第2項に基づき、意匠権の範囲は、図面を基準とすると共に、明細書を参酌することができる。

1. 意匠権の範囲確定

意匠とは、物品の形状、模様、色彩又はその組み合わせをいい、物品に適用されたアイコン（Icon）及びグラフィカルユーザインターフェース（Graphical User Interface、GUI）を含む（以下、「形状、模様、色彩又はその組み合わせ」を「外観」と略称する。その内容には画像が含まれる）。意匠登録の内容は、外観にそれが適用された物品を組み合わせたものであり、意匠権の範囲は、外観及び物品により共同で確定される。

1.1 意匠権の範囲確定の目的

意匠権の範囲確定の目的は、意匠権の範囲を合理的に確定できるように、図面で示される「外観」及びそれが適用される「物品」を正しく把握することにある。

意匠権の範囲の確定は、図面に開示された内容を基準とし、特許又は実用新案ではクレームに記載された文字によってその特許権又は実用新案権の範囲を確定するのは異なる。従って、意匠権の範囲の確定においては、図面に開示された内容を詳細な文字記載に起こすことを試みる必要はない。必要に応じて、意匠権の範囲を確定できるように、以下の事項を述べることができる。例えば、(1)意匠に係る図面を描画する際の常套的な方法、例えば破線の図面における意味、(2)包袋における意匠権の範囲確定に関する部分、及び、(3)意匠に係る図面に開示された意匠の特徴についての、視覚的特徴及び純機能的特徴の区別。

1.2 意匠権の範囲確定の原則

1.2.1 図面を基準とする

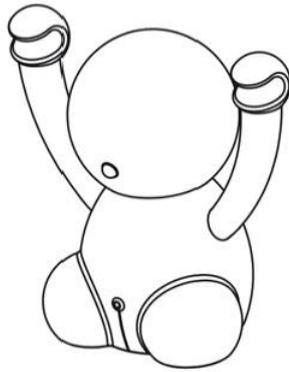
- (1)意匠権の範囲確定においては、登録公告又は訂正公告がなされた意匠に係る図面を基礎としなければならない。若し公告された図面自体が不明瞭である場合は、当該公告内容と対応する出願に係る図面を参酌することができる。
- (2)「参考図」又は「○○参考図」と表示されている場合は、意匠権の範囲確定の根拠としてはならない。
- (3)図面及び明細書に記載された内容に不一致がある場合は、図面を基準とする。
- (4)図面が写真で示される場合、写真では若干の陰影、光の反射等の明らかに意匠に属さない内容が含まれることを否定できず、又は、撮影で生じた透視効果によって各視点が完全に対応せず、比率が不一致となるなどの状況が生じている

場合、意匠権の範囲確定においては、経験法則に基づいて確定しなければならない。

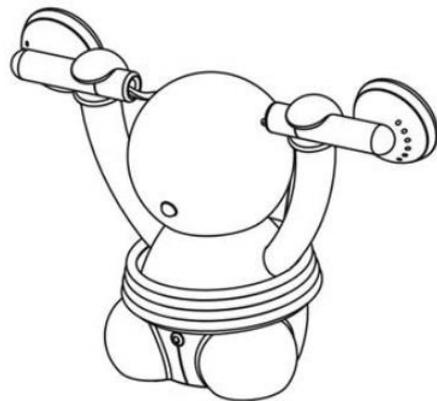
例 1

〔意匠の名称〕 イヤホンケーブルマネジメント

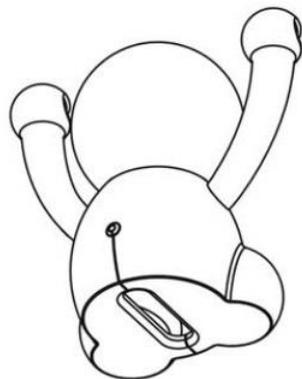
〔図面〕



斜視図 1 (選択図)



参考図



斜視図 2

〔説明〕

係争意匠の図面は、2つの斜視図によって「イヤホンケーブルマネジメント」の外観を示すと共に、1つの参考図によって当該イヤホンケーブルマネジメントの使用形態を示している。意匠権の範囲確定においては、上記2つの斜視図に開示された内容によって1つの意匠を構成すると捉えなければならない。参考図は、意匠の内容を明瞭にするために参考として用いるものに過ぎない。本例の参考図には、意匠権の範囲に属さないイヤホンが含まれており、意匠権の範囲確定の根拠としてはならない。

1.2.2 明細書を参酌する

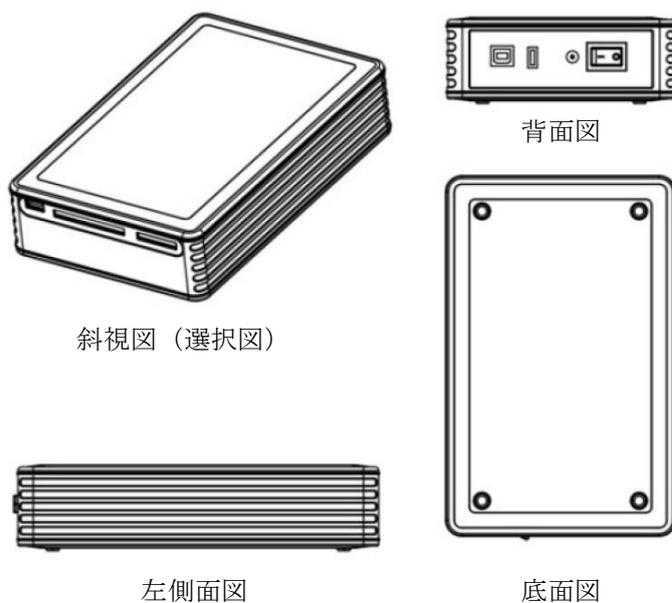
意匠権の範囲確定においては、意匠に係る名称、物品の用途及び意匠の説明を含む、明細書に記載の内容を参酌することができる。

- (1)意匠の名称は、係争意匠が実施される物品を記載するためのものであり、係争意匠が適用される物品を確定できるように、意匠の名称を参酌することができる。
- (2)物品の用途は、設計が適用される物品を補足説明するものである。その内容としては、物品の使用、機能等が含まれる。新開発に係る意匠物品、又は意匠物品が他の物品の構成要素又は付属部品である場合、係争意匠が適用される物品を確定できるように、物品の用途に記載された内容を参酌することができる。
- (3)意匠の説明は、外観の創作特徴を補足説明するものである。その内容としては、相違する特徴、意匠自体の特性、画像意匠の連続動態変化、組物の意匠に係る物品構成、及び、材料特性、機能調整又は使用状態の変化によって生じた外観の変化等が含まれる。
- (4)前述した(3)の明細書に記載された意匠の説明は、意匠権の範囲を限定する可能性があるものの、意匠は視覚的な創作を保護するものであるから、意匠権の範囲の確定は、依然として図面に開示された内容を基準としなければならない。明細書は単に図面に開示された内容を補足的に説明するに過ぎないのであって、図面に取って代わることはできない。従って、原則として、意匠の説明に記載があっても、図面に具体的に示されていない場合は、依然として意匠権の範囲に属するものとは見做されない。

例 2

〔意匠の名称〕 外付けハードディスクケース

〔図面〕



〔説明〕

係争意匠の図面には、既に当該意匠に係る外観が具体的に開示されている。しかしながら、図面に開示された内容からでは、当該意匠が適用される物品を知る

ことができない。当該物品を確定するために、明細書に記載された文字内容、例えば意匠の名称に記載された「外付けハードディスクケース」を参酌することができる。

1.2.3 全体的原則

全体的原則とは、意匠権の範囲確定において、図面に含まれる各図に開示された形状、模様、色彩等のすべての内容を1つの意匠を構成するものとして総合的に捉えなければならないことをいう。原則として、各図に開示されたあらゆる意匠の特徴をすべて考慮しなければならない、無視してはならない。即ち、一部の意匠の特徴のみを考慮して、その範囲を拡張してはならない。例えば、図面に形状及び模様が開示されている場合、形状のみをもってその範囲としてはならず、また、模様のみをもってその範囲としてもならない。また、例えば変化する外観を有する意匠（図 2.1 の変形ロボットを参照）は、すべての変化状態（図に示す3つの変化状態を含む）によって1つの意匠権の範囲を構成するのであり、いずれか1つの変化状態のみをその範囲としてはならない。

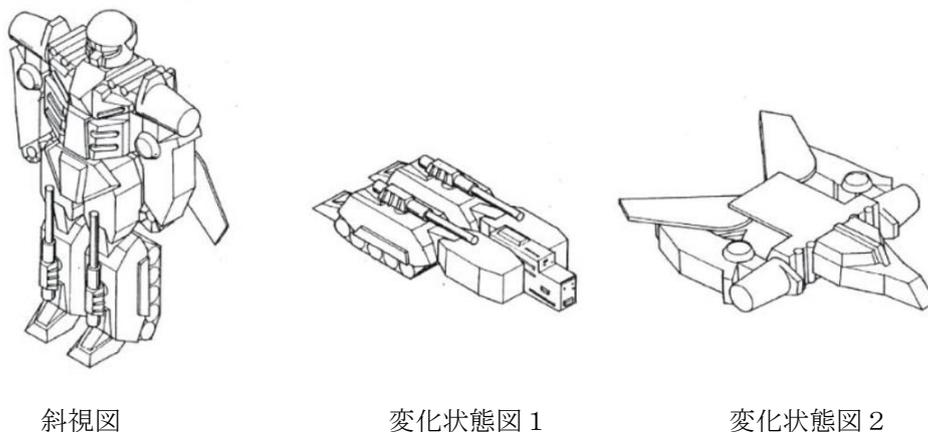


図 2.1

しかしながら、明細書又は図面に開示された内容に、例えば製品の内部構造や機能効果といった、視覚的特徴以外の特徴が含まれる場合、意匠権の範囲の内容には属さない。若し意匠の特徴が購入時に目に見える部位に属する場合、使用時には見えなくなるからという理由だけで、それが内部構造であると認定することはできない。例えば、窓の金属型材について、その断面形状が購入時に目に見える部位に属する場合、窓を使用する過程において当該型材の断面が見えなくなるという理由だけで、当該断面が内部構造であり、意匠権の範囲の内容に属しないと認定することはできない。

更に、若し意匠の特徴が機能効果を兼ね備える場合、意匠権の範囲の確定にお

いては、機能効果は考慮してはならないものの、機能効果を兼ね備えるという理由だけで、当該意匠の特徴を排除することはできない。例えば、ドア用パネルの意匠について、そのドア用パネルの表面が視覚的特徴と防火効果を兼ね備えている場合、当該表面が防火機能を兼ね備えているという理由だけで、その意匠の特徴が意匠権の範囲の内容に属しないと認定することはできない。

部分意匠、画像意匠、組物の意匠及び関連意匠の意匠権の範囲を確定する際においても、全体的原則に基づいて確定しなければならない。関連内容は、「1.5.1 部分意匠」、「1.5.2 画像意匠」及び「1.5.3 組物の意匠」及び「1.5.4 関連意匠」をそれぞれ参照されたい。

1.3 意匠権の範囲確定に係る証拠及び規則

意匠権の範囲を確定するのに用いられる証拠には、内的証拠及び外的証拠が含まれる。

1.3.1 内的証拠

意匠権の範囲を確定するのに用いられる内的証拠には、意匠案件に係る明細書、図面及び包袋が含まれる。また、関連する先行案件（例えば変更出願又は分割出願の親出願、優先権を主張する基礎出願、外国対応出願等）及びその包袋が含まれる。包袋とは、意匠案件の意匠登録出願から意匠権の維持に至る過程における、意匠登録出願時の明細書及び図面以外の書類、例えば外国語書面、意匠登録出願、無効審判又は行政救済段階の補正書類、訂正書類、面接記録、応答書、答弁書、理由書又はその他の関連文書等をいう。

意匠権の範囲を確定することは、出願人が出願時に出願した意匠の真の内容を探ることである。従って、当該包袋を意匠権の範囲確定の根拠として、意匠登録出願から意匠権の維持に至る過程において意匠出願人又は意匠権者が表明した意思を参酌することができる。

1.3.2 外的証拠

意匠権の範囲を確定するのに用いられる外的証拠とは、内的証拠以外の他の証拠をいい、参考書、教科書、百科全書、専門用語辞書、辞典、専門家による証言等を含み、創作者による他の意匠（例えば関連意匠）又は論文著作をも含む。

原則として、外的証拠の公開日は、係争意匠出願日の前でなければならない。

1.3.3 内的証拠を優先に

意匠権の範囲確定においては、先ず内的証拠を採用しなければならない。若し内的証拠によって意匠権の範囲が明らかになった場合は、別途外的証拠を採用する必要はない。若しその内的証拠が不明瞭又はそれについて疑義がある場合は、

外的証拠を採用することができる。外的証拠と内的証拠との間に矛盾や不一致が生じた場合は、内的証拠を優先的に採用しなければならない。

内的証拠が既に明確、明瞭であっても、実務上、例えば専門家による証言といった外的証拠を参酌すべきか否かについては、裁判所が個別の案件の事実に応じて認定を行う。

1.4 物品及び外観の確定

意匠に係る意匠権の範囲は、「物品」及び「外観」によって構成される。物品又は外観の確定においては、いずれも図面に開示された内容を基準としなければならない。明細書に記載された説明を参酌することができる。

1.4.1 物品の確定

意匠に係る物品の確定においては、図面を主な根拠とすると共に、明細書における意匠の名称を参酌することができ、必要に応じて、明細書における物品の用途を参酌することができ、それに基づいて当該意匠が適用される物品を認定する。

1.4.2 外観の確定

意匠に係る外観の確定においては、図面に開示された形状、模様或色彩によって構成された全体的外観を根拠とし、必要に応じて、明細書における意匠の説明を参酌することができる。

- (1)意匠に係る外観を確定するには、図面に含まれる各図（斜視図、六面図、平面図、ユニット図又はその他の補助図）に開示された形状、模様、色彩等のすべての内容を1つの意匠を構成するものとして総合的に捉えなければならない。
- (2)図面に色彩が含まれる場合、意匠権の範囲確定においては、図面で示される色彩及びそれが物品に適用される形態に基づいて、その外観を確定しなければならない。但し、意匠の説明において色彩を主張しない旨表明されている場合、又は、2004年7月1日付で施行された専利法施行細則第33条第3項に基づいて、色彩の工業色票番号を指定しておらず又は色見本を添付しておらず当該意匠に色彩は含まれないと認定されている場合、意匠権の範囲確定において、その外観には色彩は含まれないと確定しなければならない。
- (3)意匠が物品の外観に適用されるものの、物品表面の透明材料越しに物品の内部が観察できる、又は、物品の全体又は局部が屈折、反射によって光学効果を奏する場合、意匠権の範囲確定において、その外形輪郭のみを対象としてはならず、可視化された内部の特徴又は光学効果を総合して確定しなければならない。例えば、時計の数字盤が内部の特徴である場合、透明カバーの一部分がレンズであるときは、数字盤の光学効果を更に考慮しなければならない。
- (4)変化する外観を有する意匠、例えば変形ロボット又は変化する外観を有する画

像意匠については、図面に開示されたすべての変化状態を基準とし、各図の名称及び意匠の説明に記載された内容を参酌し、それに基づいて意匠権の範囲を確定しなければならない。連続的に動態化する外観を有する画像意匠については、その画像が順次変化するため、意匠権の範囲確定においては、除図面に開示されたすべての変化状態以外に、明細書に記載された変化順序についても更に考慮しなければならない。

- (5)同一又は対称であるため一部の図が省略されている場合は、意匠の説明に記載された内容に基づいて、意匠権の範囲を確定しなければならない。その他の事由によって一部の図が省略されている場合、例えば使用中は見えなくなることを理由として底面図の自動車底部が省略されている場合は、当該底部を「意匠権を主張しない部分」と見做さなければならない。

1.5 その他の意匠の確定

1.5.1 部分意匠

創作の内容が物品の一部の外観のみである場合、市場での競争相手が製品の局部の特徴を模倣して意匠権侵害を容易に回避してしまうことのないように、その一部の意匠を以て意匠権を取得することができる。

部分意匠の態様には、「物品の一部部品」（例えば図 2.2 の表示灯の基部、図 2.3 の自動車のヘッドライト）及び「物品の部分的特徴」（例えば図 2.4 のスポーツシューズの表面の模様、図 2.5 のリモコンの形状の輪郭）が含まれる。

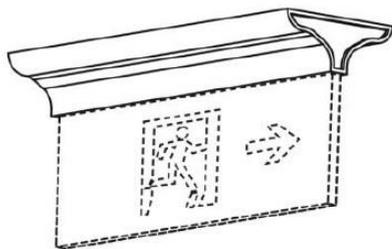


図2.2

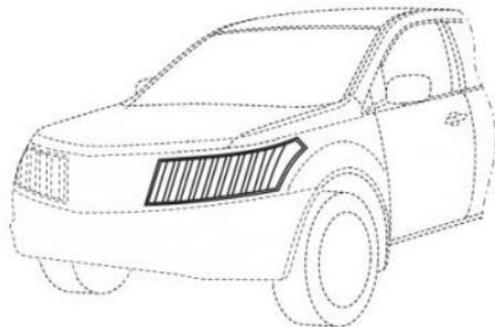


図2.3

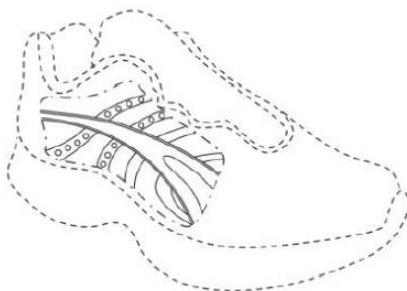


図2.4

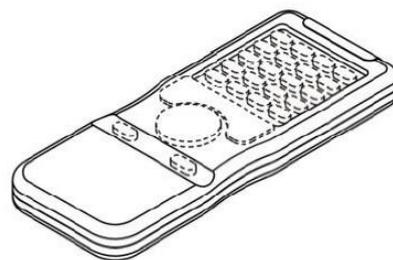


図2.5

1.5.1.1 物品の確定

部分意匠が「物品の一部部品」である場合、「意匠を主張する部分」に開示された部品を設計が適用される物品とし、「意匠を主張しない部分」を当該部品の実施領域及び用途としなければならない。部分意匠が「物品の部分的特徴」である場合、「意匠を主張する部分」及び「意匠を主張しない部分」によって構成された物品が、通常、意匠が適用される物品である。

前述した図 2.4 の「スポーツシューズの部分」において、「意匠を主張する部分」は靴表面の模様特徴であるから、実線及び破線によって構成された「スポーツシューズ」を当該意匠が適用される物品と捉えなければならない。前述した図 2.5 の「リモコンの部分」において、「意匠を主張する部分」はリモコンの形状の輪郭であり、ボタン等の特徴は含まれないことから、実線及び破線によって構成された「リモコン」を当該意匠が適用される物品と捉えなければならない。前述した図 2.3 は、実線で「ヘッドライト」部品を示し、破線でその実施領域及び用途を「自動車」と示していることから、実線及び破線によって構成された「自動車」ではなく、「自動車のヘッドライト」であると確定しなければならず、また、実線だけを考慮して「各種用途に適用される発光灯具」と認定すべきではない。

1.5.1.2 外観の確定

部分意匠に係る外観の確定においては、図面における「意匠を主張する部分」に示された内容を基準としなければならない。「意匠を主張しない部分」は、意匠権者が保護を請求しない部分であり、開示された内容は意匠外観の一部分ではないものの、「意匠を主張する部分」で示される外観が環境においてどのような位置、大きさ、分布関係を有するかを確定するのに用いることができる。簡単に言えば、「意匠を主張する部分」に開示された内容を根拠とすると共に、その内容と「意匠を主張しない部分」との関係を参酌しなければならず、それによって具体的な意匠の構成が確定される。図 2.6 に示す「カメラのレンズ」の場合、その外観は、「略『6』字形を呈するレンズ外観（実線で示す）であり、本体前方中央に設けられる（実線で示される外観と環境との間の関係を破線で示す）。」と確定しなければならない。また、図 2.7 に示す「包丁の部分」の場合、その実線は1本の線に過ぎないが、その外観は、「略弓形を呈する刃先の輪郭であり、包丁の刃先全体に設けられる（実線で示される外観と環境との間の関係を破線で示す）。」と確定しなければならない。

また、図 2.8 の「タイヤの部分」の場合、その外観は、「実線によって開示されたタイヤの形状及びその表面の両側の模様であり、表面中間の破線は両側の模

様と中間の意匠を主張しない模様との間の分布関係を示すものである。」と確定しなければならない。図 2.9 の「タイヤ」の場合、その外観は、「実線によって開示されたタイヤの形状及びその表面の両側の模様であり、且つ表面中間は平滑で模様がない。」と確定しなければならない。

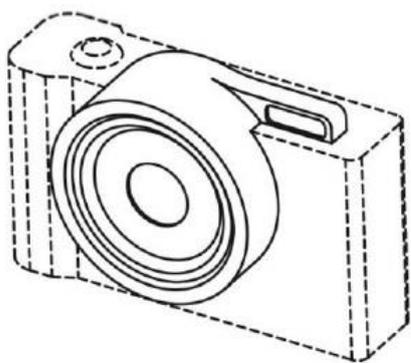


図2.6

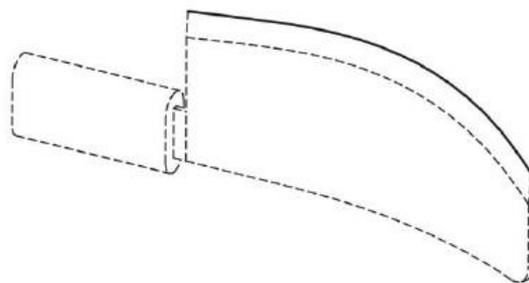


図2.7

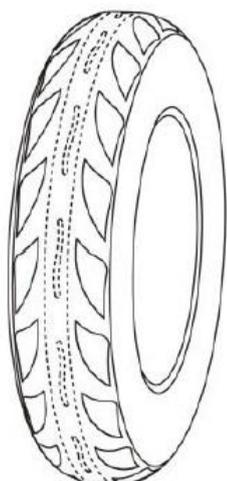


図2.8

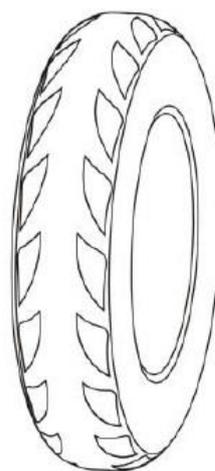


図2.9

若し図面において、破線又は一点鎖線等の境界線によって「意匠を主張する部分」の境界が表示されている場合、境界線によって表示された範囲に基づいて、意匠権の範囲の内容を確定することができる。境界線自体は「意匠を主張する部分」には属さない。図 2.10 に示す「球技用シューズの部分」の場合、境界線によって表示された範囲に基づいて、その意匠権の範囲は、「球技用シューズの側辺表面の一点鎖線で表示された模様である（一点鎖線自体は含まず）。」と確定しなければならない。

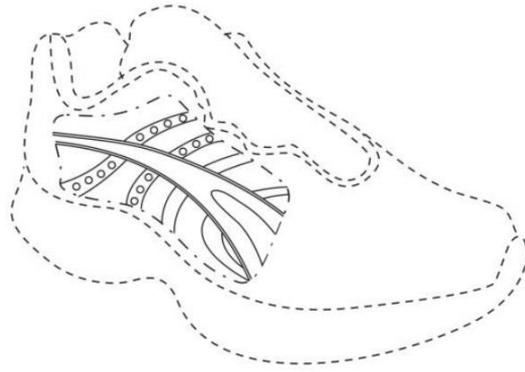


図2.10

部分意匠に2つ以上の「意匠を主張する部分」が含まれる場合、すべての「意匠を主張する部分」の全体的外観が意匠権の範囲を構成すると捉えなければならない。図2.11の「スタンドライトの部分」の場合、意匠権の範囲は、「ランプヘッドとベースによって構成された全体的外観であり、支柱は含まない」と確定しなければならない。図2.12の「包装袋の部分」の場合、意匠権の範囲は、「袋体両側の特徴によって構成された全体的外観であり、袋体中段は含まない」と確定しなければならない。図2.13の「Tシャツの部分」の場合、意匠権の範囲は、「Tシャツ前側表面中央の5つの花びら図案によって構成された全体的模様である。」と確定しなければならない。

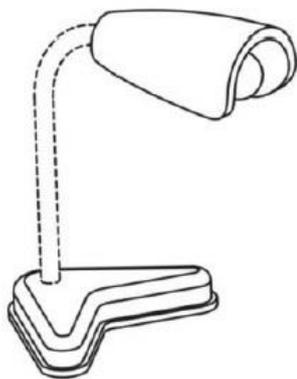


図2.11

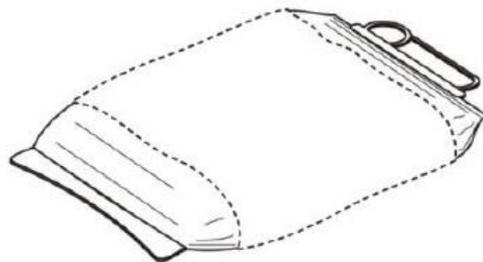


図2.12

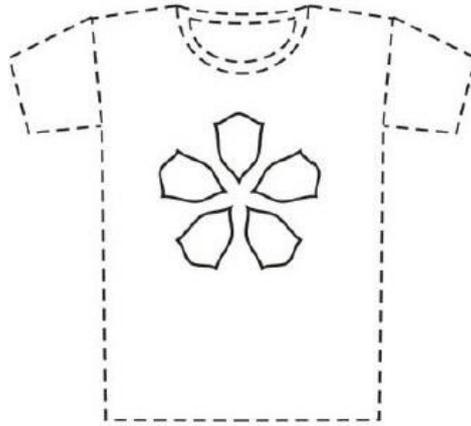


図2.13

若し図面の開示内容に疑義があり、意匠権の範囲を明確に確定することができない場合、例えば図 2.14 に示す「接続管の部分」の場合、その考えられる範囲は、(A) 「接続管中段の円板体側辺の鋸歯面の特徴」又は (B) 「接続管中段の円板体、但し上下の突出部材は含まず」の 2 通りであるため、明細書又はその他の証拠を参酌することでその意匠権の範囲を確定しなければならない。若しその意匠権の範囲を確定することができない場合は、意匠権有効の原則による推定に基づいて、小さい範囲 (B) によって確定する。

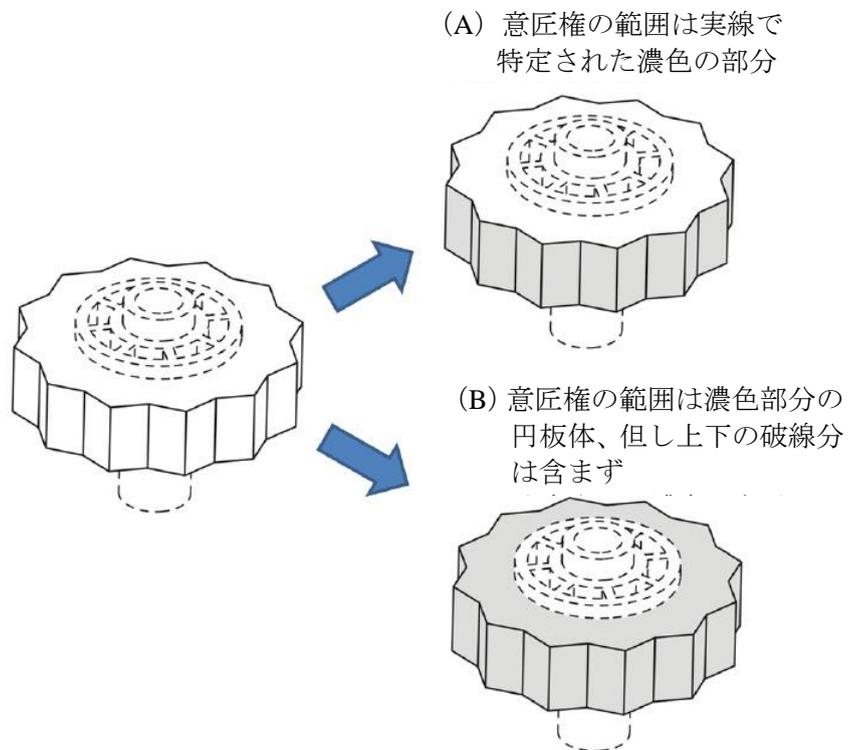


図2.14

1.5.2 画像意匠

画像意匠は、物品に適用されるアイコン (Icon) 及びグラフィカルユーザインターフェースであり、通常は、模様又は模様と色彩との組み合わせによって構成される。

1.5.2.1 物品の確定

法に基づいて、画像意匠は、物品への適用に係る規定を満たさなければならない。但し、画像意匠は、その特性によって、通常は各種電子情報製品の表示装置 (display) に一般的に用いられ、明細書及び図面では当該画像意匠が「スクリーン (screen)」、「モニター (monitor)」、「ディスプレイパネル (displaypanel)」等の一般的物品に適用されることのみ開示され、比較的広い保護範囲を取得することができる。例えば、意匠の名称が「スクリーンの画像」又は「モニターのグラフィカルユーザインターフェース」等の用語で記載され、図面には境界線で簡略的に画像が適用されるスクリーン又はモニターが示されるに過ぎない場合 (例えば図 2.15 及び図 2.16)、画像が適用される物品は「各種電子情報製品に一般的に用いられるディスプレイパネル」であると認定しなければならない。但し、若し明細書及び図面においてその意匠が特定の物品に適用されることが特に示されている場合は、当該画像が適用される物品は「特定分野及び用途のディスプレイパネル」であると認定しなければならない。例えば、図 2.17 の「携帯電話の画像」、図 2.18 の「洗濯機の操作インターフェース」の場合、当該画像が適用される物品は、実線及び破線によって構成された「携帯電話」、「洗濯機」ではなく、「携帯電話のディスプレイパネル」、「洗濯機のディスプレイパネル」であると認定しなければならず、また、破線を完全に無視して「各種電子情報製品に一般的に用いられるディスプレイパネル」であると認定してもならない。



図2.15

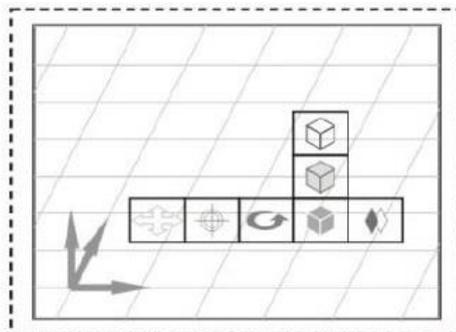


図2.16

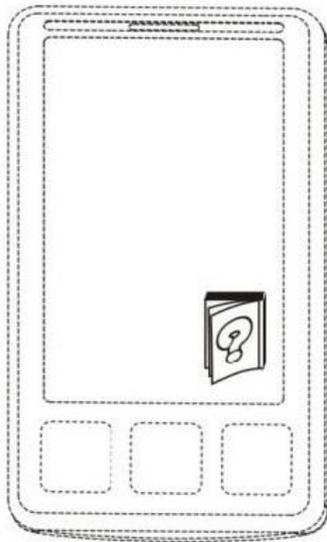


図2.17

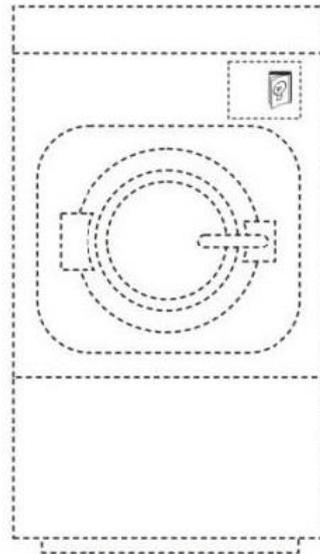


図2.18

1.5.2.2 外観の確定

画像意匠に係る外観の確定においては、図面における「意匠を主張する部分」（通常は画像の外観を開示）に示された内容を基準としなければならない。「意匠を主張しない部分」（通常は画像が適用される物品を開示）は、意匠に係る外観の一部ではないが、画像の外観が環境においてどのような位置、大きさ、分布関係を有するかを確定するのに用いることができる。

画像意匠の特性によって、画像を使用する際は、通常、画像を自由に移動させたり、サイズを大きくしたり又は小さくしたりすることができる。従って、意匠登録出願の際には、境界線のみで意匠を主張する内容の境界を表示することができ、画像の環境における位置、大きさ、分布関係は限定されない。例えば図 2.19 及び図 2.20 の場合、その外観は、「図面の境界線内に開示された画像外観であるが、その環境における位置、大きさ及び分布関係は限定されない。」と確定しなければならない。また、図 2.21 の場合、図面に複数の画像が開示され、境界線によってそれぞれ「意匠を主張する部分」が表示されており、その外観は、「5つの画像によって共同でその全体的外観が構成されるが、その環境における位置、大きさ、分布関係は限定されない」と確定しなければならない。しかしながら、図 2.22 の場合、単一の境界線によって表示された「意匠を主張する部分」が複数の画像によって構成された全体的グラフィカルユーザインターフェースを包含するときは、その外観は、「6つの画像及び各画像間の配列、分布関係によって構成された全体的グラフィカルユーザインターフェースである。」と確定しなければならない。



図2.19



図2.20

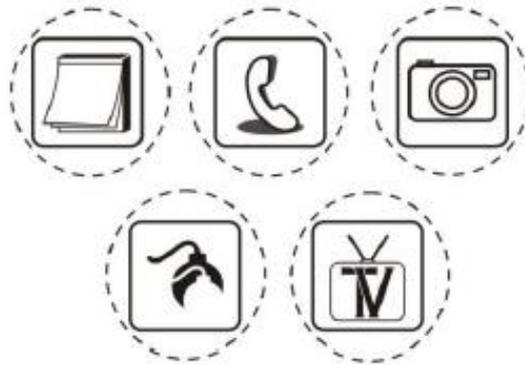


図2.21



図2.22

図 2.23 の変化する外観を有する画像意匠の場合、図面におけるすべての変化する外観によって共同で1つの全体的な意匠が構成され、それに基づいてその意匠権の範囲を確定しなければならない。図 2.24 は、連続的に動態変化する外観を有する画像意匠であり、図面におけるすべての変化する外観を総合的に捉える以外に、明細書に記載された「正面図 1 乃至正面図 5 は、変化する外観を順次生成す

る画像意匠を示す」との変化順序に基づいて共同で1つの全体的な意匠が構成され、それに基づいてその意匠権の範囲しなければならない。

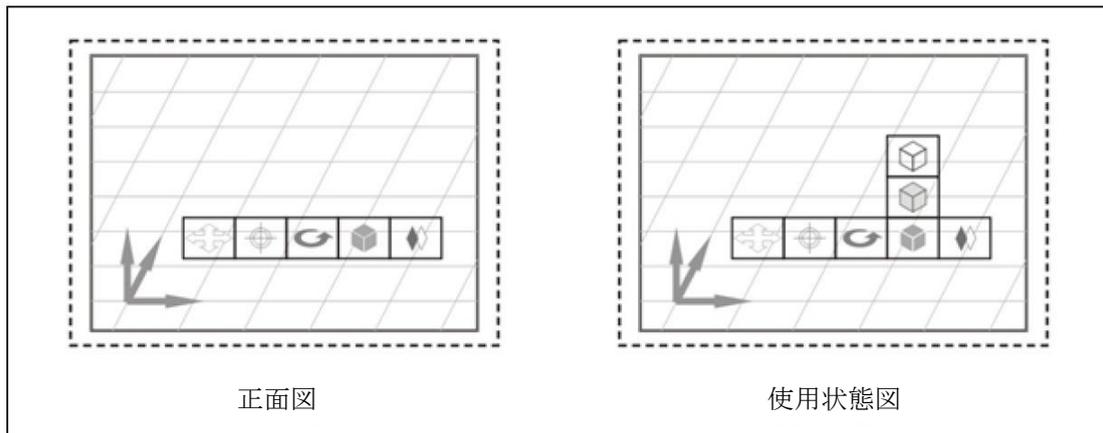


図 2.23

意匠の説明：正面図1乃至正面図5は、変化する外観を順次生成する画像意匠を示す。

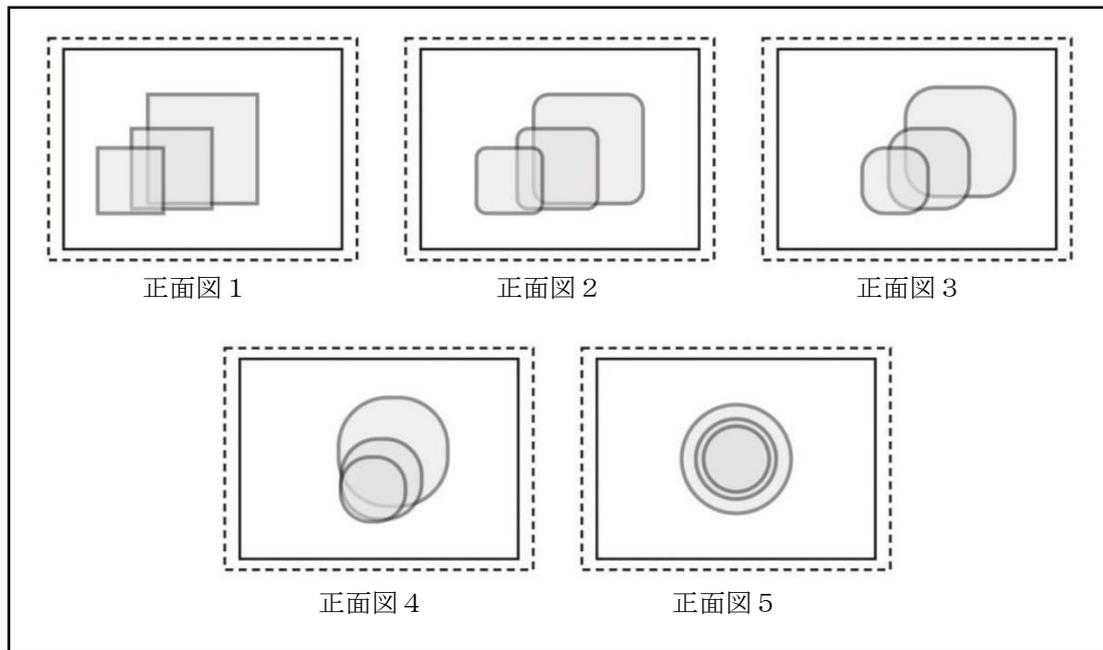


図 2.24

1.5.3 組物の意匠

組物の意匠は、2つ以上の物品が、同一の種類に属するものであり、且つ習慣的に組物（セット）として販売又は使用される、組物物品全体としての視覚的な創作である。従って、組物の意匠の意匠権の範囲は、すべての物品の外観によって共同で確定される。図 2.25 の1組の食器は、必ずスプーン、ナイフ及びフォークによって構成される全体的外観を共同で確定しなければならない。そのうちの1つ又は複数の物品を別々にすることで意匠権の範囲を確定してはならない。

組物の意匠が適用される物品を確定する場合は、図面を基準としなければならない

ず、また、明細書に記載された内容を参酌することができ、開示された組物の物品の全体的用途をもって確定することとし、各構成物品の用途に拘泥してはならない。組物の意匠に係る外観を確定する場合は、図面に開示された物品の組み合わせによって構成された全体的外観を基準としなければならない。図 2.25 に示す「1組の食器」の場合、その外観は、「スプーン、ナイフ及びフォークによって構成される全体的な食器の外観である」と確定しなければならない。図 2.26 に示す「1組のティーテーブル」の場合、その外観は、「1セット全体のティーテーブルによって構成される梅の花の形の外観である」と確定しなければならない。

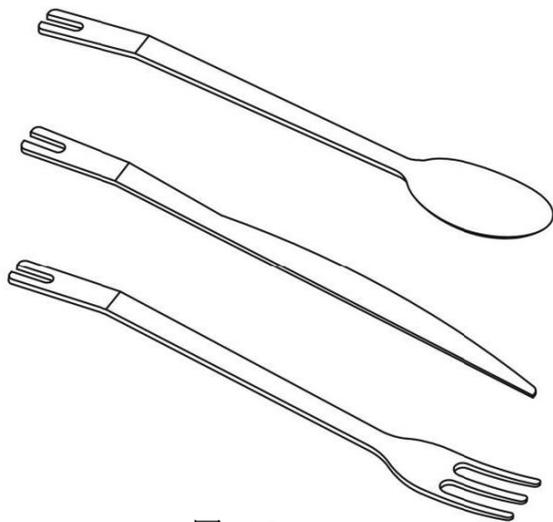


図2.25

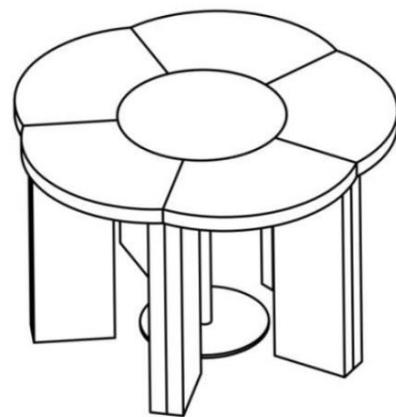


図2.26

1.5.4 関連意匠

関連意匠は、同一人が出願した本意匠及びそれに類似する意匠である。関連意匠は、その本意匠に類似するため、関連意匠の確定においては、本意匠の内容を参酌することで、その類似範囲を確定することができる。本意匠を確定する場合も、各関連意匠の内容を参酌することで、その類似範囲を確定することができる。しかしながら、同一の本意匠に複数の関連意匠がある場合は、各関連意匠同士は必ずしも類似でなければならない訳ではない。従って、関連意匠の確定においては、他の関連意匠を参酌することで、その類似範囲を確定することは困難である。

関連意匠が適用される物品を確定する場合、本意匠が適用される物品に基づいて関連意匠の類似物品であると認定することができる。例えば、本意匠とその関連意匠とがそれぞれ「万年筆」及び「ボールペン」である場合、両者は用途が類似する物品に属するから、原則として、当該関連意匠「ボールペン」と「万年筆」とは類似する物品に属すると認定することができる。

関連意匠に係る外観を確定する場合、関連意匠の意匠権の範囲が本意匠と同一の外観を包含すると認定しなければならない。その他の外観に関する確定については、関連意匠と一般的な意匠とに相違はないため、前述した各章節における「外観の確定」に関する説明を参照されたい。

第三章 意匠侵害に係る対比及び判定

意匠の侵害判定では、被疑侵害対象と係争意匠が同一又は類似であるか否かを対比、判定する。対比、判定においては、普通の消費者が関連商品を選択購入する観点から、係争意匠権の範囲の全体的内容について、被疑侵害対象における当該意匠に対応する意匠内容と対比して、被疑侵害対象と係争意匠が同一又は類似の物品であるか否か、及び、同一又は類似の外観であるか否かを判定しなければならない。

1. 判定の主体

被疑侵害対象と係争意匠が同一又は類似であるか否かについて、判定の主体は、「普通の消費者」、即ち係争意匠に係る物品及びその先行意匠（familiar with similar prior art）を合理的に熟知する者でなければならない。普通の消費者は、仮想の人間であり、係争意匠に係る物品について、普通の程度の知識及び認識を有しており、当該物品を合理的に熟知する者であって、当該物品の分野における先行意匠を参酌することで、被疑侵害対象と係争意匠との相違点及び両者が類似の意匠であるか否かを合理的に判定することができるが、但し専門家やプロのデザインスタッフのように当該物品の分野の販売状況を熟知する者ではない。

2. 被疑侵害対象を解析

被疑侵害対象が係争意匠に対して侵害を構成するか否かについて対比、判定する前に、先ず被疑侵害対象の意匠内容を解析しなければならない。

被疑侵害対象の解析においては、係争意匠権の範囲において確定された物品及び外観と照らし合わせて、被疑侵害対象における対応する意匠内容を認定しなければならない。若し係争意匠が物品の部品製品である場合、被疑侵害対象における対応する部品を対比の対象としなければならない。

例えば、係争意匠に係る物品が腕時計ベルトであり、被疑侵害対象が腕時計ベルトを含む腕時計である場合、侵害判定においては、両者の腕時計ベルトを対比、判定の対象としなければならない。また、係争意匠に係る外観が立体形状に過ぎず、被疑侵害対象が立体形状及びその表面上の平面模様を有する場合、侵害判定においては、両者の形状を対比、判定の対象としなければならない。若し係争意匠に係る外観が形状及び模様を含み、被疑侵害対象が表面模様を含まない製品（形状を有するのみ）である場合、侵害判定においては、係争意匠の模様を無視して、両者の形状のみを対比することによって、その意匠権の範囲を拡大してはならない。但し、例えばバラの花と葉によって構成される模様の

ように外観上分解不可能な創作である場合や、全体的な輪郭とレリーフ装飾によって構成された形状である場合は、対比、判定においては、そのうちのいずれの意匠の特徴も無関係の部分と見做してはならない。

例 1

〔係争意匠〕 自動二輪車



〔被疑侵害対象〕 自動二輪車

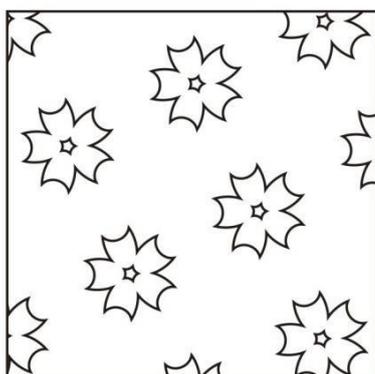


〔説明〕

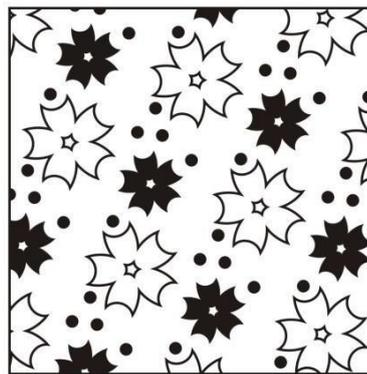
係争意匠は自動二輪車の形状であり、被疑侵害対象の自動二輪車は、形状、模様及び色彩を含む。侵害判定においては、両者の形状を対比、判定の対象としなければならない。被疑侵害対象における無関係の模様及び色彩を対象に加えてはならない。

例 2

〔係争意匠〕 包装紙



〔被疑侵害対象〕 包装紙



〔説明〕

係争意匠と被疑侵害対象は、いずれも平面模様を有する包装紙である。その表面模様は一体に融合しており、外観上分解不可能な創作である。侵害判定においては、被疑侵害対象におけるいずれの意匠の特徴も無関係の部分と見做してはならず、白い花の部分のみ対比、判定してはならない。

3. 意匠の同一又は類似の判定

意匠の侵害判定には、物品の同一又は類似の判定及び外観の同一又は類似の判定が含まれる。

3.1 物品の同一又は類似の判定

同一の物品とは、用途が同一であるものをいう。類似の物品とは、用途が似ているものをいう。ここでいう用途が類似するとは、物品が適用される分野が似ていることをいう。判定においては、普通の消費者が実際に商品を選択購入し、使用する状況及び商品の製造販売状況をシミュレートしなければならない。例えば、スツールと背もたれ椅子の場合、後者は前者に比べて背もたれ機能が追加されているが、両者は座るという用途において似通っている。万年筆とボールペンの場合、両者はインクを供給する方式が異なっているものの、書くという用途においては似通っている。テーブルとデスクの場合、両者は使用する状況が異なるものの、用途は似通っている。前述した3種類の状況では、いずれも類似の物品に属する。また、クレヨンと口紅の場合、前者は絵を描く用途であり、後者は化粧の用途であるから、両者の用途は明らかに異なっており、類似の物品には属さない。

判定においては、図面及び明細書において明確に記載又は実質的に暗示された用途に基づいて、その物品の類似範囲を認定しなければならない。例えば、図面及び明細書に「腕時計」が開示され、それが計時用途であることが暗示されている場合、懐中時計や掛け時計も計時用途であるから、腕時計の類似の物品である。「国際意匠分類」において各種意匠製品の名称が羅列されているため、判定に際して当該分類に列記された関連物品を参照することができる。但し、盲目的にそれのみに基づいて同一の類別又は同一の小類別であるからといって、同一又は類似の物品であると認定するべきではない。

3.2 外観の同一又は類似の判定

外観が同一であるとは、被疑侵害対象と係争意匠の形状、模様、色彩が完全に同一であることをいう。外観が類似であるとは、被疑侵害対象と係争意匠の形状、模様、色彩が完全に同一という訳ではないものの、両者が全体的な外観において実質的な相違がないことをいう。判定においては、普通の消費者が商品を選択購入する観点から、商品に対して一般的な注意を払い、全体的に観察し、総合的に判定する方式によって、係争意匠の全体的内容と被疑侵害対象における当該意匠に対応する意匠内容とを直接観察によって対比しなければならない。若し普通の消費者が被疑侵害対象を係争意匠であると誤認して、混同する視覚的印象を生じている場合は、両者は全体的外観に実質的な相違がなく、類似の外観であると認定する。

3.2.1 直接観察による対比

普通の消費者が商品を選択購入する消費形態は、選択購入しようとする商品を肉眼によって直接観察し、対比するというものである。従って、被疑侵害対象と係争意匠に係る外観が同一又は類似であるか否かを判定する場合は、原則として、肉眼での直接観察による対比を原則とし、機器を用いて細部の相違を拡大して観察することは避け、異なる時間・場所における離隔観察によって得られた曖昧な印象に基づいて判定してはならない。但し、若しこのような商品の普通の消費者が、例えば図 3.1 のダイヤモンド、図 3.2 の発光ダイオード等のように、通常、機器を用いて選択購入する商品を観察・対比しなければならない場合は、判定において、機器を用いて被疑侵害対象を観察すると共に、係争意匠と対比することができる。

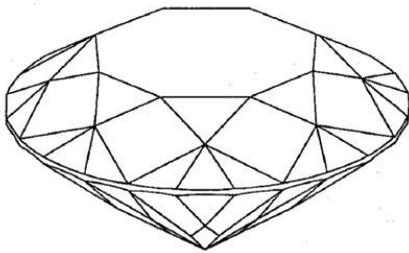


図 3.1

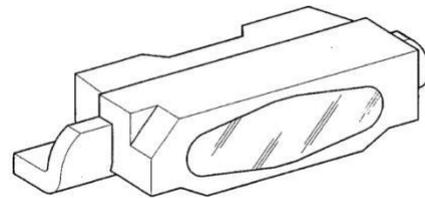


図 3.2

3.2.2 全体的観察、総合的判定

全体的観察では、観察係争意匠の図面における各図に開示された形状、模様、色彩によって構成された全体的内容と被疑侵害対象における当該図面に対応する意匠内容を観察することであり、1つとして意匠の特徴を無視してはならない。観察した後は、更に両者の意匠の特徴を対比して、その異同について分析して対比を行う。

総合的判定では、普通の消費者の観点から、すべての意匠の特徴が全体的な視覚的印象に与える影響について総合的に考慮することであり、係争意匠の六面図と被疑侵害対象の各視点からの外観とをそれぞれ判定するのではなく、両者の個意匠の特徴又は局部の相違点についてそれぞれ判定するのでもない。判定においては、各意匠の特徴の異同を考慮しなければならない。しかしながら、各意匠の特徴それぞれに対して同等の重み付けをするのではなく、また、局部の特徴の相違点に拘泥してはならない。

判定において、各意匠の特徴の異同を考慮しなければならないが、しかしながら、ポイントは被疑侵害対象と係争意匠との相違点が被疑侵害対象の全体的な視覚的印象を左右し得るか否かにある。若し前述した相違点が、被疑侵害対象の全体的な視覚的印象を左右し得ない微細な相違点（minor difference）に過ぎない場合は、普通の消費者は被疑侵害対象を係争意匠であると誤認して、混同する視覚的印象を生じさせることから、両者の外観が類似であると認定しなければならない。これに対して、若しその相違点が被疑侵害対象の全体的な視覚的印象を左右

し得るものであり、混同を生じさせるものではない場合は、両者の外観は類似していないと判定しなければならない。

被疑侵害対象と係争意匠との相違点とその全体的な視覚的印象を左右するか否かを判定する場合は、「注意を惹きやすい部位又は特徴」を判定のポイントとしなければならない。必要に応じて、「その他の考慮要素」を更に考慮しなければならない。

3.2.2.1 注意を惹きやすい部位又は特徴

被疑侵害対象と係争意匠に係る外観とが類似であるか否かを判定する場合、意匠に係る製品の性質、機能制限、先行意匠及び共通形態等の要因に基づいて、両者の相違が被疑侵害対象の全体的な視覚的印象に与える影響を考慮して、普通の消費者の注意を惹きやすい部位又は特徴に重点を置いて、他の意匠の特徴も併せて、被疑侵害対象の全体的外観の統合的な視覚的印象をもって、被疑侵害対象が係争意匠との間で視覚的印象に対する混同を生じさせるか否かを総合的に考慮して判定を行うことができる。普通の消費者の注意を惹きやすい部位又は特徴は、例えば「係争意匠における先行意匠とは明らかに異なる意匠の特徴」、「正常に使用する場合に容易に目につく部位」（例えば冷蔵庫の扉又はシーリングライトの底面）である。当該部位又は特徴は全体的な視覚的印象に影響を及ぼしやすいため、判定においては、当該部位又は特徴に強い重み付けを与えなければならない。

3.2.2.2 その他の考慮要素

- (1) 係争意匠の特徴が、純粹に、それ自体又は他の物品の機能又は構造に対応するものであり、視覚に訴える創作内容ではない場合は、原則として、当該内容は純機能的特徴であると認定しなければならない。但し、若し当該内容が視覚性を兼ね備えている場合は、純機能的特徴であると認定してはならず、対比、判定においては、当該内容を考慮に加えなければならない。
- (2) 若し係争意匠の図面に開示された内容に、文字、数字、商標又は記号が含まれる場合は、それらを模様と見做さなければならない。それらによって構成された全体的な視覚的印象を統合した上で被疑侵害対象と対比しなければならない。文字、数字、商標又は記号が暗示する意味を考慮してはならない。
- (3) 変化する外観を有する意匠は、すべての変化状態によって共同で意匠権の範囲が構成されるため、原則として、個々の変化状態のそれぞれについて考慮しなければならない。例えば、係争意匠が変形ロボット玩具であり、ロボットと飛行機の2種類の変化状態を有する場合は、その2種類の変化状態の双方を考慮しなければならない。

3.2.3 三者間対比法

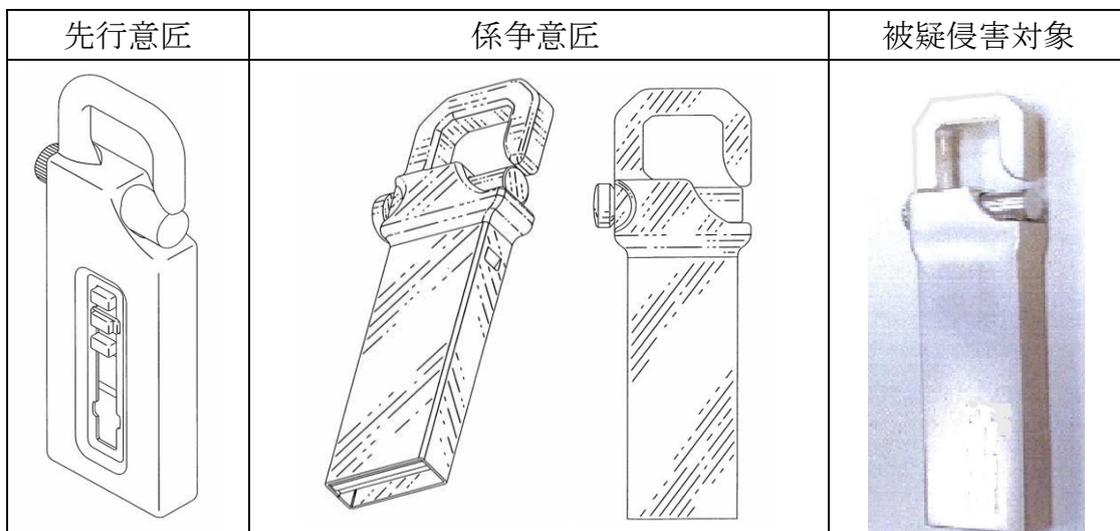
三者間対比法は、被疑侵害対象が係争意匠と類似であるか否かを判定するための補助的分析方法である。先行意匠を用いて係争意匠が属する創作分野の先行意匠の状態及び三者の間の類似程度を分析し、被疑侵害対象と係争意匠の全体的外観とが類似であるか否かを補助的に判定する。

全体的観察、総合的判定の方式により、被疑侵害対象と係争意匠の全体的外観とが明らかに類似している、又は両者の相違が十分明らかである（sufficiently distinct）ために明らかに類似していない（plainly dissimilar）ことを認定することができる場合は、先行意匠による三者間対比については考慮する必要はなく、両者の全体的外観が類似であるかどうかを直接認定することができる。但し、被疑侵害対象と係争意匠とが明らかに類似している訳ではない（not plainly dissimilar）場合、とりわけ両者が類似であるか否かを判定し難いときは、当事者の主張又は個別の案件の状況に基づいて、当事者が提出した先行意匠又は包袋における先行意匠について、係争意匠が属する創作分野の先行意匠の状態を分析することで、三者間対比の分析、判定を行うことができる。

対比、判定においては、以下の説明に基づいて被疑侵害対象が係争意匠に係る外観と類似であるか否かを判定することができる：

- (1) 被疑侵害対象が係争意匠と類似であるか否かを判定し難い場合は、係争意匠、被疑侵害対象及び先行意匠それぞれの間の類似程度によって、被疑侵害対象が係争意匠と類似であるか否かを判定することができる。若し被疑侵害対象と係争意匠との類似程度が「係争意匠と先行意匠との類似程度」よりも更に近く、且つ被疑侵害対象と係争意匠との類似程度が「被疑侵害対象と先行意匠との類似程度」よりも更に近い場合、被疑侵害対象が係争意匠に係る外観と類似であると判定することができる。

例 1：フラッシュドライブ

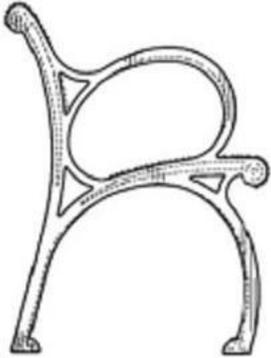


〔説明〕

被疑侵害対象と係争意匠とは明らかに類似している訳ではないため、当事者が提出した又は包袋における関連先行意匠を考慮することができる。被疑侵害対象と係争意匠との類似程度が係争意匠／被疑侵害対象と先行意匠との類似程度よりも更に近い場合、被疑侵害対象が係争意匠に係る外観と類似であると判定することができる。

- (2) 若し被疑侵害対象が、係争意匠における先行意匠とは明らかに異なる意匠の特徴を有している場合、被疑侵害対象が係争意匠に係る外観と類似であると認定すべきと考える。しかしながら、判定においては、依然として当該意匠の特徴によって、被疑侵害対象と係争意匠との間に混同する視覚的印象を生じさせるか否かによって判断しなければならない、単にいずれか1つの意匠の特徴が欠けている又は追加されているとの理由だけで、両者の外観が類似ではないと認定してはならない。

例 2：公園のベンチ

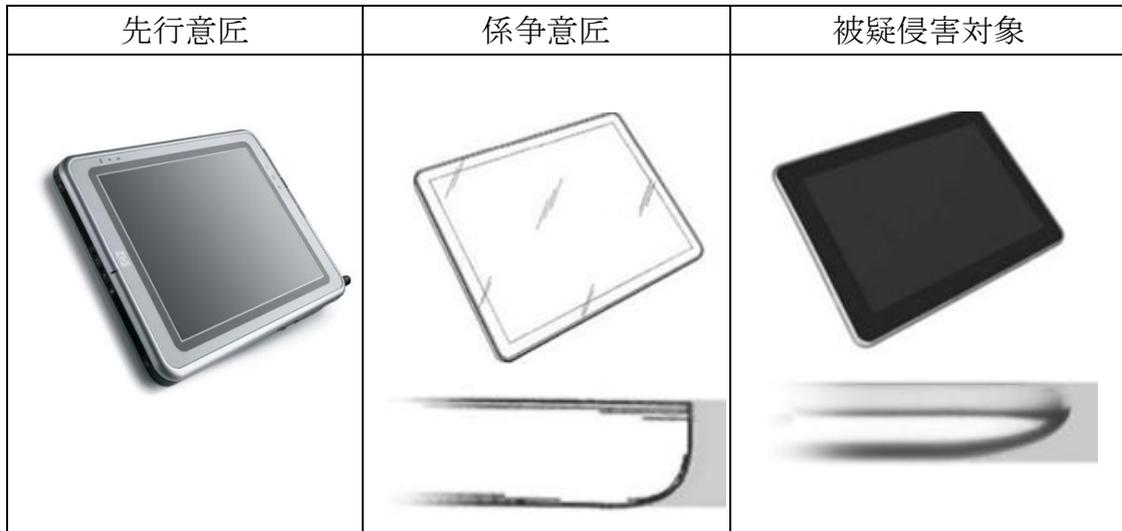
先行意匠	係争意匠	被疑侵害対象
		

〔説明〕

被疑侵害対象及び係争意匠の共通する特徴は、「椅子後方の脚が背もたれから延在されて弓形を呈している」、「弓形の椅子前方の脚及び後方の脚が同一方向に湾曲している」及び「肘掛が座面前端に接続して閉鎖した円弧形が形成されている」である。両者の相違は、「椅子前方の脚と座面との接続箇所」に過ぎない（係争意匠では「椅子前方の脚と座面とが直接接続されている」のに対し、被疑侵害対象では「三角形のくり抜き」装飾が設けられている）。被疑侵害対象は、既に係争意匠とは明らかに異なる先行意匠の「弓形の椅子前方の脚及び後方の脚が同一方向に湾曲している」等の特徴を有しており、係争意匠の「椅子前方の脚と座面との接続箇所」の特徴に若干の変更を加えているに過ぎず（先行意匠と類似する「三角形のくり抜き」に変更している）、両者は混同する視覚的印象を生じさせているため、被疑侵害対象が係争意匠に係る外観と類似であると判定することができる。

- (3) 係争意匠が属する創作分野が相当に成熟している場合、非常に多くの先行意匠が係争意匠と十分に似通っているときは、被疑侵害対象と係争意匠との間の局部の相違点 (small differences) は全体的な視覚的印象に影響を及ぼしやすいと認定しなければならない。

例 3 : タブレット PC

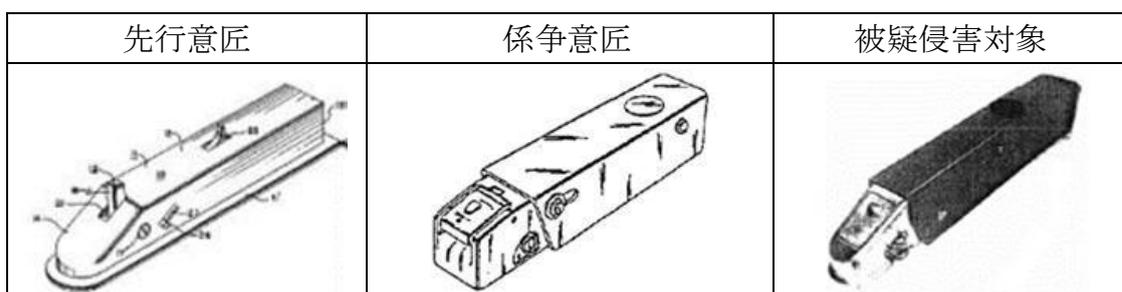


〔説明〕

被疑侵害対象及び係争意匠の全体的輪郭は、どちらも「矩形平板状」であり、且つどちらも「平滑な矩形スクリーン」の特徴を有している。両者の主要な相違点は、「背面の4辺の底縁部のリード角」にある（係争意匠は「小円角」であり、被疑侵害対象は「フラットな曲面」である）。両者の共通部分である「矩形平板状」及び「平滑な矩形スクリーン」は全体的な視覚面積に占める割合が極めて大きい。係争意匠「タブレット PC」が属する表示装置の創作分野は既に相当に成熟しているため、被疑侵害対象の「フラットな曲面」の局部の相違点はその全体的な視覚的印象を左右し得るものであり、両者は混同を生じさせていないため、両者の外観は類似しないと判定することができる。

- (4) 被疑侵害対象と先行意匠との類似程度が、被疑侵害対象と係争意匠との類似程度よりも更に近い場合、被疑侵害対象が係争意匠に係る外観とは類似しないと判定することができる。

例 4 : レッカー車用連結器



〔説明〕

被疑侵害対象と先行意匠との類似程度が、被疑侵害対象と係争意匠との類似程度よりも更に近いことから、被疑侵害対象が係争意匠に係る外観とは類似しないと認定することができる。

4. その他意匠の同一又は類似判定

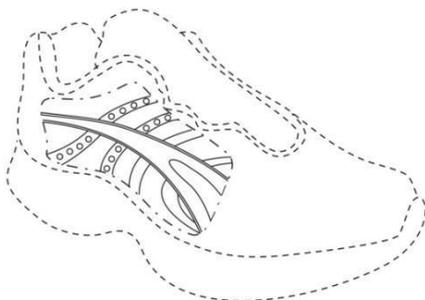
4.1 部分意匠

4.1.1 物品の同一又は類似

被疑侵害対象と部分意匠に係る物品が同一又は類似であるか否かについては、係争意匠が適用される物品と、被疑侵害対象における対応する部分とについて、判定しなければならない。若し部分意匠において物品の部分的特徴が主張されている場合は、「意匠を主張する部分」及び「意匠を主張しない部分」によって構成された物品は、通常、意匠が適用される物品であり、当該物品と被疑侵害対象とについて、両者が同一又は類似の物品であるか否かを判定しなければならない。若し部分意匠において、ある物品の部品であることが主張されている（「意匠を主張する部分」によって、ある物品の部品を示し、「意匠を主張しない部分」によって当該部品の実施分野及び用途を示している）場合は、被疑侵害対象における対応する部分及びその実際の用途について、両者が同一又は類似の物品であるか否かを判定しなければならず、部分意匠における「意匠を主張する部分」と「意匠を主張しない部分」とによって構成された物品と被疑侵害対象とについて判定するのではない。

例 1

〔係争意匠〕 スポーツシューズの部分



〔被疑侵害対象〕 スポーツシューズ



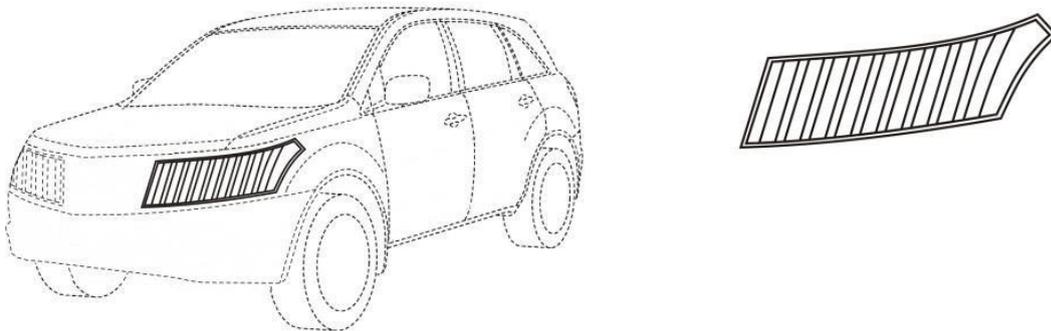
〔説明〕

係争意匠「スポーツシューズの部分」に係る物品は、「意匠を主張する部分」及び「意匠を主張しない部分」によって構成された「スポーツシューズ」である。被疑侵害対象も「スポーツシューズ」であるから、両者は同一の物品であると認定する。

例 2

〔係争意匠〕 自動車のヘッドライト

〔被疑侵害対象〕 自動車用ヘッドライト



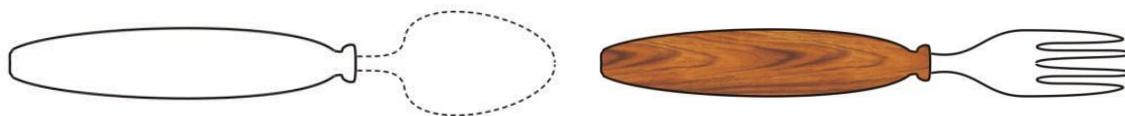
〔説明〕

係争意匠「自動車のヘッドライト」に係る物品は「自動車のヘッドライト」であり、被疑侵害対象の実際の用途もまた自動車等の車両に実施されるヘッドライトであるから、両者は同一の物品であると認定する。

例 3

〔係争意匠〕 スプーンの柄

〔被疑侵害対象〕 フォーク



〔説明〕

係争意匠「スプーンの柄」に係る物品は「スプーンの柄」であり、被疑侵害対象「フォーク」は係争意匠に対応する「柄」の部品を有しており、且つ両者はいずれも食器分野に属し、類似の用途であるから、両者は類似の物品であると認定する。

例 4

〔係争意匠〕 スプーンの柄

〔被疑侵害対象〕 金槌



〔説明〕

係争意匠「スプーンの柄」に係る物品は「スプーンの柄」であり、被疑侵害対象「金槌」は、係争意匠に対応する「柄」の部品を有するが、金槌は手工具の分野に属しており、係争意匠が属する食器分野とは異なるため、両者は類似の用途

ではないから、両者の物品は同一でなく類似でもないと認定する。

4.1.2 外観の同一又は類似

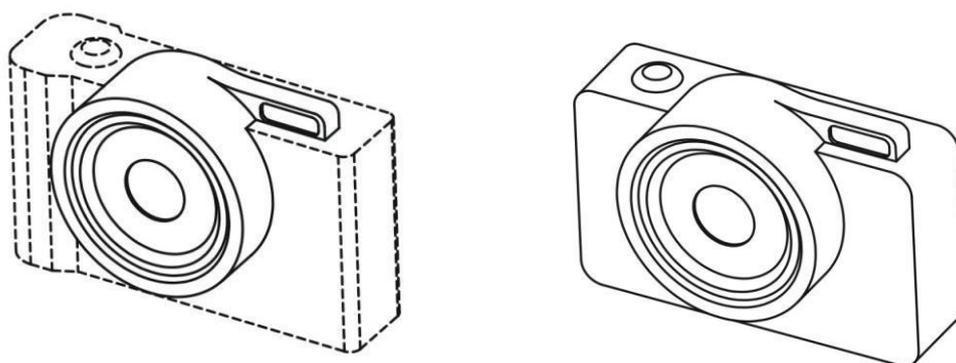
被疑侵害対象と部分意匠に係る外観が同一又は類似であるか否かについては、係争意匠の図面における「意匠を主張する部分」を基準としなければならない。また当該「意匠を主張する部分」が環境においてどのような位置、大きさ、分布関係を有するかを考慮して（「意匠を主張しない部分」により「意匠を主張する部分」の環境における位置、大きさ、分布関係を確定する）、それと被疑侵害対象における対応する内容とを対比して、両者の外観が同一又は類似であるか否かを総合的に判定しなければならない。

若し係争意匠の「意匠を主張する部分」と被疑侵害対象における対応する内容とが同一であり、且つ当該「意匠を主張する部分」の環境における位置、大きさ、分布関係も略同一である場合は、両者の外観が同一であると認定しなければならない。また、若し係争意匠の「意匠を主張する部分」と被疑侵害対象における対応する内容とが同一又は類似であり、両者の相違が単に「意匠を主張する部分」の環境における位置、大きさ、分布関係が異なるに過ぎない場合、原則として、両者の外観が類似であると認定しなければならない。但し、若しその相違が、このような物品分野における常套的な意匠手段ではない場合は、両者の外観は同一でなく類似でもないと認定することができる。

例 5

〔係争意匠〕 カメラのレンズ

〔被疑侵害対象〕 カメラ



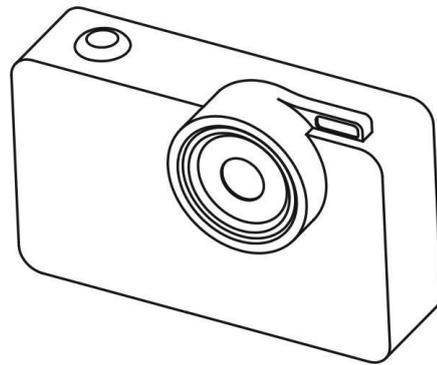
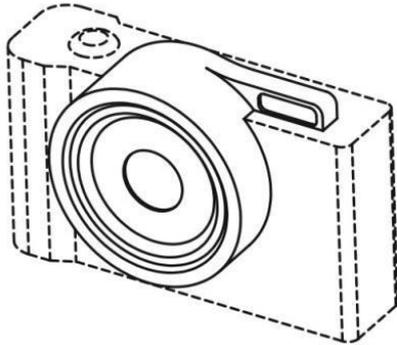
〔説明〕

係争意匠「カメラのレンズ」は、外観が略「6」字形を呈したレンズ（実線で示す）が本体前方中央に設けられている（実線で示される外観の環境における関係を破線で示す）。一方、被疑侵害対象「カメラ」は、係争意匠と同一の「カメラのレンズ」を備え、且つ当該レンズもまた本体前方中央に設けられている（位置、大きさ、分布関係が略同一である）。従って、両者の外観が同一又は類似であると認定しなければならない。

例 6

〔係争意匠〕 カメラのレンズ

〔被疑侵害対象〕 カメラ



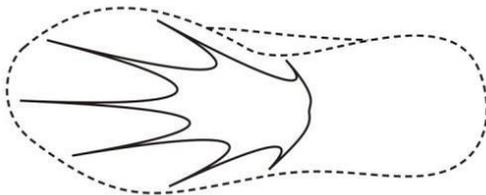
〔説明〕

係争意匠「カメラのレンズ」は、外観が略「6」字形を呈するレンズ（実線で示す）が本体前方中央に設けられている（実線及び破線によりその環境における関係を示す）。一方、被疑侵害対象「カメラ」は、係争意匠と同一の「カメラのレンズ」を備えている。両者の相違は、単にレンズの環境（本体）における位置、大きさ、分布関係が異なるに過ぎない。よって、原則として、両者の外観が類似であると認定しなければならない。

例 7

〔係争意匠〕 球技用シューズの部分

〔被疑侵害対象〕 球技用シューズ



〔説明〕

係争意匠「球技用シューズの部分」は、外観が実線で示される「炎の形態」である靴底の模様である。被疑侵害対象は係争意匠と同一の「炎の形態」の模様を有するものの、当該模様は球技用シューズの側面に設けられており、若し当該位置の相違が靴類物品の分野における常套的な意匠手段ではない場合は、両者の外観は同一でなく類似でもないとして認定しなければならない。

4.2 画像意匠

4.2.1 物品の同一又は類似

被疑侵害対象と画像意匠に係る物品が同一又は類似であるか否かについては、係争意匠が適用される物品と、被疑侵害対象における対応する内容とについて、

判定しなければならない。例えば、係争意匠が「ディスプレイパネルの画像」であり、被疑侵害対象が洗濯機の画像である場合、係争意匠の画像が適用される物品は「各種電子情報製品に一般的に用いられるディスプレイパネル」であり、被疑侵害対象の画像は「洗濯機のディスプレイパネル」に実施されることから、係争意匠は被疑侵害対象の物品を包含すると判定し、両者は同一の物品であると認定しなければならない。更に、係争意匠が「携帯電話の画像」であり、被疑侵害対象が洗濯機の画像である場合、係争意匠の画像は「携帯電話のディスプレイパネル」に実施され、被疑侵害対象の画像は「洗濯機のディスプレイパネル」に実施されることから、係争意匠に限定された用途「携帯電話」は被疑侵害対象の「洗濯機」とは明らかに異なっているため、両者は同一でなく類似でもない物品であると認定しなければならない。また、係争意匠が「携帯電話の画像」であり、被疑侵害対象が包装紙又は反物における模様である、又は、被疑侵害対象が携帯電話の実体ボタン上の模様である場合、係争意匠が適用される物品は「携帯電話のディスプレイパネル」であり、被疑侵害対象の「包装紙」、「反物」又は「携帯電話の実体ボタン」の用途とは異なるため、同一でなく類似でもない物品であると認定しなければならない。

例 1

〔係争意匠〕 ディスプレイパネルの画像



〔被疑侵害対象〕 携帯電話

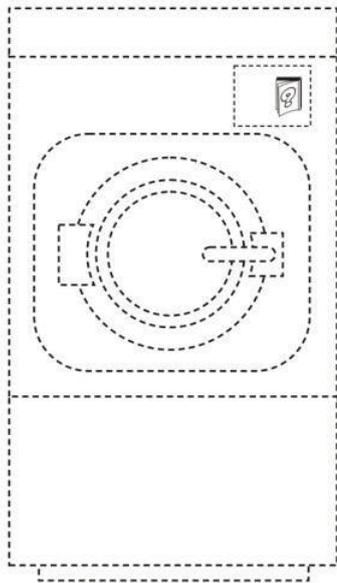


〔説明〕

係争意匠「ディスプレイパネルの画像」が適用される物品は「各種電子情報製品に一般的に用いられるディスプレイパネル」であり、被疑侵害対象の画像は「携帯電話のディスプレイパネル」に適用されるため、係争意匠は被疑侵害対象の物品を包含すると判定し、両者は同一の物品であると認定しなければならない。

例 2

〔係争意匠〕 洗濯機の画像



〔被疑侵害対象〕 携帯電話



〔説明〕

係争意匠「洗濯機の画像」が適用される物品は「洗濯機のディスプレイパネル」であり、被疑侵害対象の画像は「携帯電話のディスプレイパネル」に適用される。「洗濯機」と「携帯電話」では用途が異なるため、両者は同一でなく類似でもない物品であると認定しなければならない。

4.2.2 外観の同一又は類似

被疑侵害対象と画像意匠に係る外観が同一又は類似であるか否かについては、係争意匠の図面における「意匠を主張する部分」（通常は画像内容）を基準としなければならない。また当該「意匠を主張する部分」が環境においてどのような位置、大きさ、分布関係を有するかを考慮して（「意匠を主張しない部分」により「意匠を主張する部分」の環境における位置、大きさ、分布関係を確定する）、それと被疑侵害対象における対応する内容とを対比して、両者の外観が同一又は類似であるか否かを総合的に判定しなければならない。但し、若し係争意匠が単に境界線によって意匠を主張する内容の境界を示すに過ぎず、画像の環境における位置、大きさ及び分布関係を限定していない場合は、被疑侵害対象の対応する画像の環境における関係を考慮してはならない。

例 3

〔係争意匠〕 ディスプレイパネルの画像

〔被疑侵害対象〕 携帯電話



〔説明〕

係争意匠「ディスプレイパネルの画像」の外観は境界線が示す単一の「通話画像」であり、その画像の環境における位置、大きさ及び分布関係は限定されていない。被疑侵害対象「携帯電話」は、係争意匠と同一の「通話画像」を有している。従って、両者の外観は同一であると認定しなければならない。

例 4

〔係争意匠〕 ディスプレイパネルのGUI

〔被疑侵害対象〕 携帯電話



〔説明〕

係争意匠「ディスプレイパネルのGUI」の外観は、複数の画像によって構成される全体的なグラフィカルユーザインターフェースである。被疑侵害対象「携帯

電話」においては、係争意匠と同一の画像は1つしかない。両者の相違点は被疑侵害対象の全体的な視覚的印象を左右し得るものであり、混同を生じさせていないため、両者の外観は同一でなく類似でもないと認定しなければならない。

例5

〔係争意匠〕 ディスプレイパネルのGUI

〔被疑侵害対象〕 タブレットPC



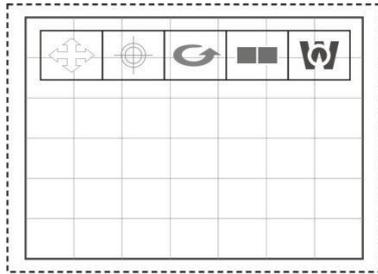
〔説明〕

係争意匠「ディスプレイパネルのGUI」の外観は、複数の画像によって構成される全体的なグラフィカルユーザインターフェースである。被疑侵害対象「タブレットPC」における個々の画像は係争意匠と同一ではあるものの、その配列後の構成は異なっており、両者の相違点は被疑侵害対象の全体的な視覚的印象を左右し得るものであり、混同を生じさせていないため、両者の外観は同一でなく類似でもないと認定しなければならない。

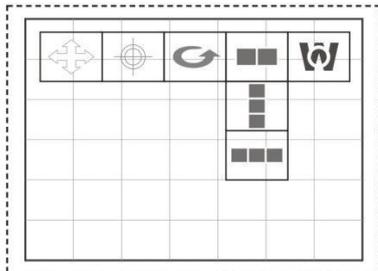
例 6

〔係争意匠〕 ディスプレイパネルのGUI

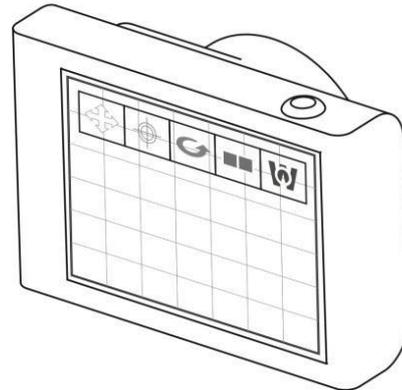
〔被疑侵害対象〕 カメラ



正面図 1



正面図 2



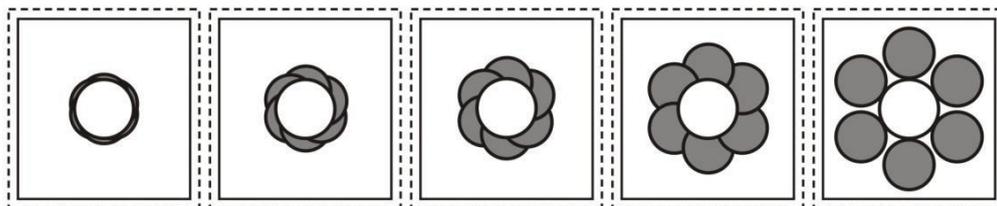
〔説明〕

係争意匠「ディスプレイパネルの GUI」の外観は、図面における 2 つの変化する外観によって共同で構成される 1 つの全体的な意匠である。被疑侵害対象「カメラ」において、係争意匠と同一の GUI の外観は 1 つしかなく、係争意匠の変化後の GUI の外観を有していない。被疑侵害対象と係争意匠は、混同する視覚的印象を生じさせていないため、両者の外観は同一でなく類似でもないと認定しなければならない。

但し、被疑侵害対象には係争意匠のすべての変化する外観は含まれていないものの、被疑侵害対象と係争意匠との相違点はその全体的な視覚的印象を左右し得るものではなく、混同を生じさせている場合は、依然として外観が類似であると認定する可能性がある。

例 7

〔係争意匠〕 ディスプレイパネルの画像



変化状態図 1

変化状態図 2

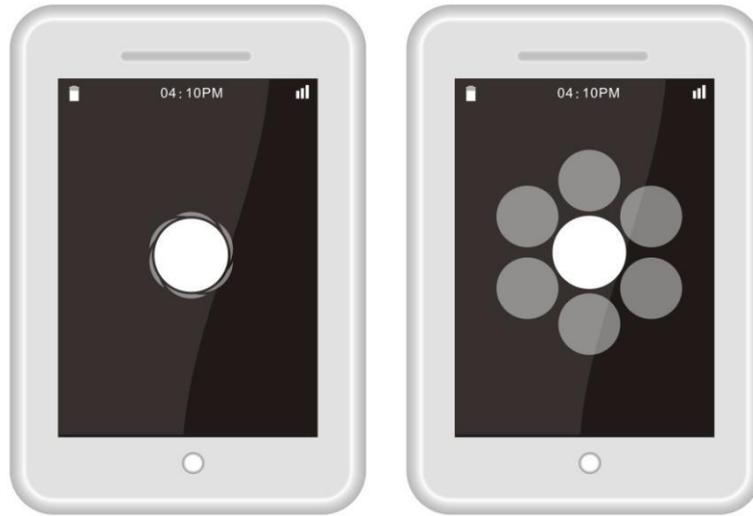
変化状態図 3

変化状態図 4

変化状態図 5

（注：明細書における意匠の説明の記載：「変化状態図 1 乃至変化状態図 5 は、順次変化を生じる外観の画像意匠である。」）

〔被疑侵害対象〕 タブレット PC



注：タブレット PC で示される画像及びその変化後の画像

〔説明〕

係争意匠「ディスプレイパネルの画像」は、連続的に動態変化する外観を有する画像意匠であり、図面におけるすべての変化する外観及び明細書に記載された変化の順序によって共同で構成される1つの全体的な意匠である。被疑侵害対象「タブレット PC」は、変化する外観が2つしかなく、係争意匠のすべての変化する外観を含んでおらず、係争意匠の変化順序によって生じる視覚的印象を有してもしない。被疑侵害対象と係争意匠とは混同する視覚的印象を生じさせていないため、両者の外観は同一でなく類似でもないと認定しなければならない。

但し、被疑侵害対象が、係争意匠のすべての変化する外観を含んでいない、又は、一部の变化順序に若干の変更を加えているに過ぎないものの、被疑侵害対象と係争意匠との相違点はその全体的な視覚的印象を左右し得るものではなく、混同を生じさせている場合は、依然として外観が類似であると認定する可能性がある。

4.3 組物の意匠

被疑侵害対象と組物の意匠に係る物品が同一又は類似であるか否かについては、係争意匠の組物に係る物品と、被疑侵害対象における対応する内容とについて、判定しなければならない。判定においては、組物に係る物品によって構成された全体的な用途を判定の対象としなければならない。単に一部の物品が異なるという理由だけで、物品が類似していないと認定してはならない。例えば、係争意匠が「1組のステレオ」の組物の意匠である場合、その全体的な用途について被疑侵害対象と対比しなければならない。「1組のステレオ」の個々の構成物品についてそれぞれ対比するのではない。係争意匠の「1組のステレオ」（プレーヤ、アンプ及び左右スピーカを含む）と被疑侵害対象のステレオ機器（プレーヤ、低音

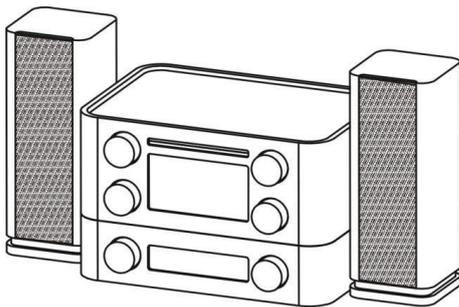
スピーカ及び左右中音スピーカを含む)の全体的な用途が類似であれば、たとえ両者の構成物品に若干の違いがあったとしても、依然として両者は類似の物品であると認定しなければならない。

被疑侵害対象と組物の意匠の外観が同一又は類似であるか否かについては、係争意匠の図面に開示されたすべての物品の外観を対象として、係争意匠の全体的な外観の統合的な視覚的印象について、被疑侵害対象における対応する内容と対比し、両者の外観が同一又は類似であるか否かを総合的に判定しなければならない。

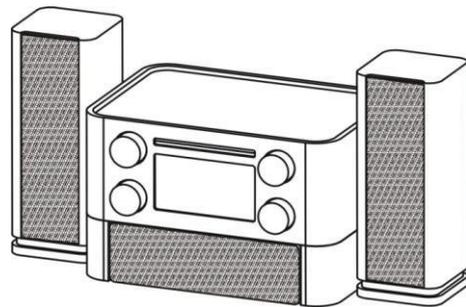
原則として、被疑侵害対象には、係争意匠のすべての物品の外観が含まれていなければ、両者の外観が同一又は類似であると認定することはできない。但し、被疑侵害対象には係争意匠のすべての物品の外観こそ含まれていないものの、両者の相違点はその全体的な視覚的印象を左右し得るものではなく、混同を生じさせている場合は、依然として両者の外観が類似であると認定しなければならない。

例 1

〔係争意匠〕 1組のステレオ



〔被疑侵害対象〕 ステレオセット



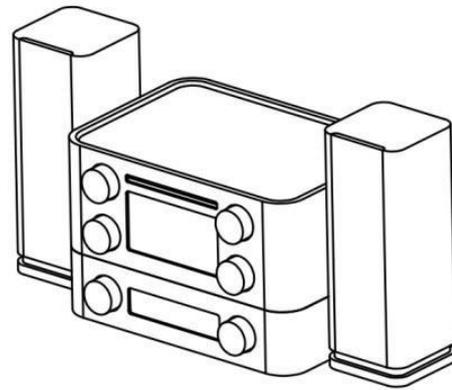
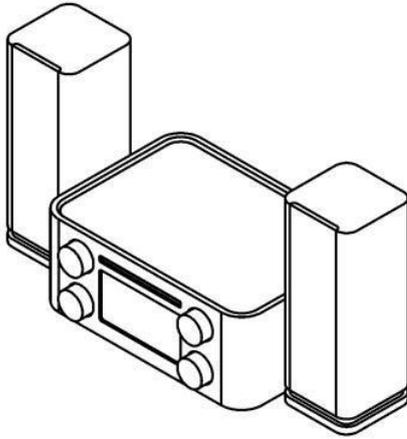
〔説明〕

係争意匠「1組のステレオ」は、プレーヤ、アンプ及び左右スピーカによって構成される全体的外観を含む。被疑侵害対象「ステレオセット」は、プレーヤ、低音スピーカ及び左右中音スピーカを含む。両者は一部の物品が異なるものの、両者の全体的な用途は類似している。従って、両者の物品は類似であると認定しなければならない。

例 2

〔係争意匠〕 1組のステレオ

〔被疑侵害対象〕 ステレオセット



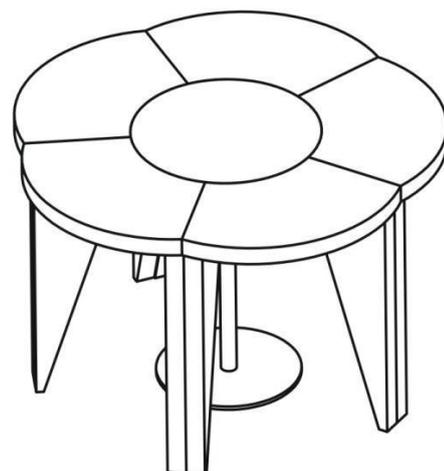
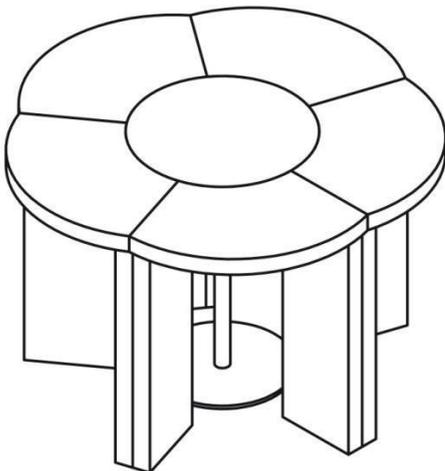
〔説明〕

係争意匠「1組のステレオ」は、プレーヤ及び左右スピーカによって構成される全体的外観を含む。被疑侵害対象「ステレオセット」は、プレーヤ、アンプ（プレーヤの下方に重ね置きされる）及び左右スピーカを含む。対比においては、係争意匠と被疑侵害対象における対応する部分とを対比しなければならない。被疑侵害対象の対応する部分と係争意匠のすべての物品の外観が同一であるため、両者の外観は同一であると認定しなければならない。

例 3

〔係争意匠〕 1組のティーテーブル

〔被疑侵害対象〕 ティーテーブルセット



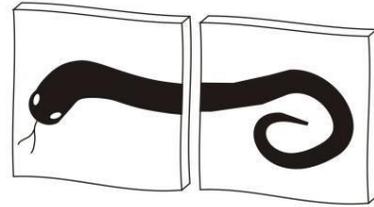
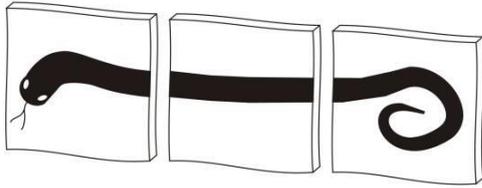
〔説明〕

係争意匠「1組のティーテーブル」は、ティーテーブル全体のセットによって共同で梅の花の形をした外観を構成する。被疑侵害対象「ティーテーブルセット」は、一部の物品の外観こそ異なるものの（テーブルの脚の形状が異なる）、両者の全体的外観は、既に混同する視覚的印象を生じさせている。従って、両者の外観は類似であると認定しなければならない。

例 4

〔係争意匠〕 1組のコースター

〔被疑侵害対象〕 ペアコースター



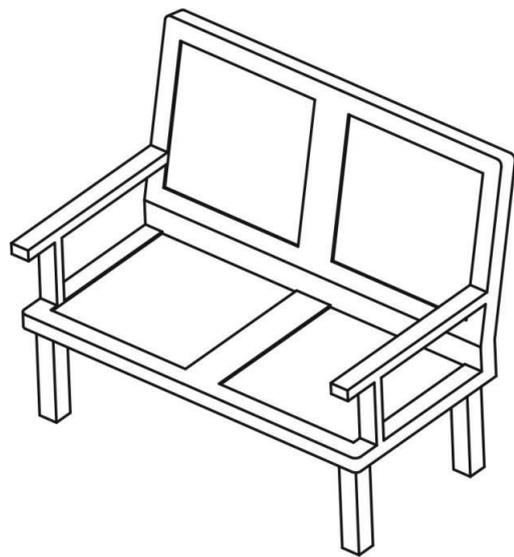
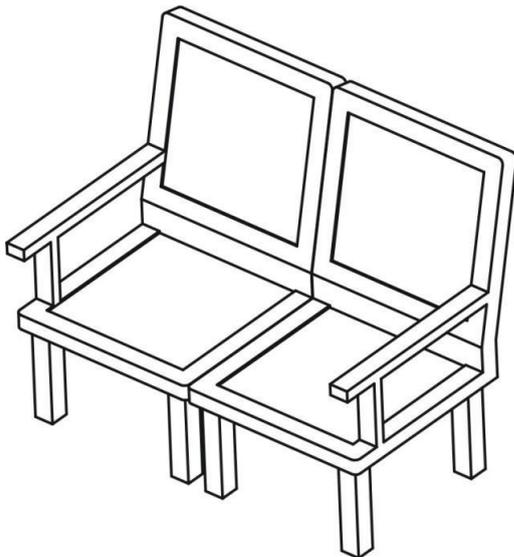
〔説明〕

係争意匠「1組のコースター」は、3つのコースターによって構成される全体的外観を含む。被疑侵害対象「ペアコースター」は、係争意匠の一部の物品のみを含む。しかしながら、両者の全体的外観は、既に混同する視覚的印象を生じさせている。従って、両者の外観は類似であると認定しなければならない。

例 5

〔係争意匠〕 1対の椅子

〔被疑侵害対象〕 2人掛け椅子



〔説明〕

係争意匠「1対の椅子」は、1対の椅子によって構成される全体的外観を含む。被疑侵害対象「2人掛け椅子」は、1つの全体的な意匠であって組物の意匠ではない。しかしながら、両者の全体的外観は、既に混同する視覚的印象を生じさせている。従って、両者の外観は類似であると認定しなければならない。

4.4 関連意匠

関連意匠は、同一人が2つ以上の類似の意匠について、それぞれ本意匠及びその関連意匠として出願するものである。関連意匠の意匠権は、単独で主張することができ、且つ類似の範囲にまで及ぶ。関連意匠の同一又は類似の判定において

は、前述した各種意匠の判定を援用する。

関連意匠はその本意匠と類似しているため、被疑侵害対象と関連意匠が同一又は類似であるか否かを対比する際には、本意匠の内容を参酌することで判定することができる。同様に、被疑侵害対象と本意匠が同一又は類似であるか否かを対比する際にも、当該本意匠の各関連意匠の内容を参酌することで判定することができる。原則として、関連意匠及び本意匠における共通の意匠の特徴は、全体的な視覚的印象を左右しやすく、関連意匠及び本意匠の相違する部分は、全体的な視覚的印象を左右し難い。被疑侵害対象が関連意匠及び本意匠における共通の意匠の特徴を含み、相違点が関連意匠及び本意匠の相違する部分に過ぎない場合は、原則として、被疑侵害対象は関連意匠と類似する意匠であると判定しなければならない。

第四章 出願経過禁反言及び先行意匠による制限

被疑侵害者は、出願経過禁反言又は先行意匠による制限等の事項によって、被疑侵害対象が係争意匠とは類似ではなく、侵害を構成していないと主張することができる。若しいずれか1つの事項が成立した場合は、被疑侵害対象が侵害を構成していないと認定しなければならない。係争意匠に出願経過禁反言又は先行意匠による制限が適用されるか否かの判定は、「物品が同一又は類似であるか否か」及び「外観が同一又は類似であるか否か」の判定と同時に考慮しなければならない。若し出願経過禁反言又は先行意匠による制限が適用される場合は、侵害を構成していないと認定しなければならず、被疑侵害対象と係争意匠が同一又は類似であるか否かを判定する必要はない。

1. 出願経過禁反言

被疑侵害対象が係争意匠に係る物品及び外観と類似であったとしても、若し関連証拠によって、被疑侵害対象における係争意匠と全体的に類似する部分が、意匠権者によって意匠出願から意匠権維持に至る過程において制限、放棄又は排除されたものであることを証明することができた場合は、出願経過禁反言が適用される。出願経過禁反言は、意匠の類似範囲を制限する事項とすることができ、出願経過禁反言が適用された場合は、たとえ被疑侵害対象が係争意匠に係る物品及び外観と類似であったとしても、依然として被疑侵害対象は係争意匠に対する侵害を構成していないと判定しなければならない。

例えば、意匠権者が出願の過程において、ある部分が視覚的特徴であると主張した場合は、その後は二度と、当該部分が純機能的特徴であると主張してはならない。また、意匠権者が出願の過程において、新規性又は創作性の意匠要件を有しない問題を解消するために、ある意匠の特徴が注意を惹きやすい部位又は特徴であると応答した場合、その後は二度と、当該意匠の特徴が全体的な視覚的印象を左右し得ない微細な相違点であると主張してはならない。また、意匠権者が出願の過程において意匠の名称「ディスプレイパネルの画像」を「携帯電話の画像」に補正した場合、その後は二度と、その範囲がすべての製品のディスプレイパネル上の画像に及ぶと主張してはならない。

意匠に適用される出願経過禁反言の詳細については、本章における前述の説明の外、第一篇第四章「1. 出願経過禁反言」を参照されたい。

2. 先行意匠による制限

先行意匠が公共財に属し、何人であれ使用できる場合、意匠権者が意匠権の範囲を拡大して先行意匠を包含するようにすることは認められない。

被疑侵害対象が係争意匠に係る物品及び外観と類似であったとしても、若し関

連証拠によって、被疑侵害対象と先行意匠が同一又は類似であることを証明することができた場合は、先行意匠による制限が適用される。先行意匠による制限は、意匠の類似範囲を制限する事項とすることができ、先行意匠による制限が適用された場合は、たとえ被疑侵害対象が係争意匠に係る物品及び外観と類似であったとしても、依然として被疑侵害対象は係争意匠に対する侵害を構成していないと判定しなければならない。

被疑侵害対象に先行意匠による制限が適用されるか否かを判断するには、被疑侵害対象と先行意匠が同一又は類似であるか否かを判定しなければならない。同一又は類似の判定方式については、第三章の関連内容を参照されたい。被疑侵害対象に先行意匠による制限が適用されるか否かは、第三章「3.2.3 三者間対比法」の(4)の概念とは異なる。先行意匠による制限においては、係争意匠を考慮する必要はなく、被疑侵害対象と先行意匠とが同一又は類似でありさえすれば、先行意匠による制限が適用される。3.2.3の(4)においては、係争意匠、被疑侵害対象及び先行意匠の類似程度を考慮する必要があり、若し係争意匠と照らし合わせて、被疑侵害対象が比較的先行意匠に近い場合は、類似の程度に達している必要はなく、被疑侵害対象と係争意匠が類似でないと即認定することができる。

意匠に適用される先行意匠による制限の詳細については、本章における前述の説明の外、第一篇第四章「2. 先行技術による制限」を参照されたい。