

## 特許係争の実務

大野総合法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士・弁理士 大野 聖二

## 連載をはじめるとあって

本連載は、企業の知的財産部において、主として特許係争を担当される方を読者として想定して、必要な知識を分かり易く解説することを目的とするものである。したがって、本連載で取り上げるテーマは、かかる観点から選択するものであり、そのようなテーマに関して、基礎的な事項から実務上で直面する最先端の問題までを出来る限り、具体的な事案に即して、分かり易く解説することを企図している。特許法上、議論されているテーマの中には、学問的には重要で意味があるものであっても、実務上は、あまり意味のないものもあるが、そのようなテーマに関しては、本連載では採り上げないか、採り上げるにしても簡単に留める予定である。

本連載は、上述したとおり、特許係争の実務担当者を読者として想定しているので、特許明細書は、読み慣れているか、少なくともそのような環境にあることを前提に解説を進めるので、この点は御了承されたい。

## 第1講 構成要件

## 第1 はじめに

本連載を執筆するにあたり、多くの特許法の教科書、解説書を見たが、構成要件に関して触れているものは殆ど存在しなかったが、特許係争の実務を行う上では、イロハのイと言って良いほどの基本的な事項であるので、最初に採り上げることとする。

特許法70条1項は、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と規定している（「特許請求の範囲」は、実務上、「クレーム」と呼ばれているので、以後、「クレーム」と呼ぶことがある）。この規定の趣旨に関しては、旧法下において、特許発明の技術的範囲を定めるに当たっては、発明の詳細な説明の記載を含めた明細書全体から判断すべきであるという見解があったため、この見解を否定し、クレームに基づいて定めなければならない旨を明確にしたものと説明されている。<sup>1</sup>

1 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説』〔第19版〕（発明推進協会、2012年）238頁。

このクレームに基づいて定めるといふことの具体的な意味内容に関して、我が国の裁判例では言及されたものは見当たらないが、米国の裁判例では、” [C] laims are not technical descriptions of the disclosed invention but legal documents like the descriptions of land by metes and bounds in a deed which define the area conveyed but do not describe the land.”<sup>2</sup>(

[訳] クレームは、開示された発明を技術的に記述したものではないが、不動産譲渡証書が不動産の内容を記述するものではなく、境界標と線により土地を表示することにより、譲渡される範囲を定義するのと同様の意味で、法的文書である)と判示されている。つまり、平たく言えば、クレームは、土地の境界と同じく、技術的範囲がどこからどこまで及ぶかという外縁を規定するものであると言える。このような機能を有するクレームの個々の要件は、裁判実務上、構成要件と呼ばれている。

## 第2 構成要件の意義

構成要件という、法律を学んだ者からすると、刑法の構成要件に関する議論をまっさきに想起するであろう。刑法上は、構成要件が違法類型なのか違法有責類型なのか、というような理論的な問題や構成要件の機能に関して、多種多様な議論がなされているが、特許法における構成要件は、このような複雑な議論がなされているものではなく、実務上は、分析的な検討のための道具概念であると理解しておけば足りると思われる。

例えば、「基板と、前記基板に近接する電界検出電極のアレイと、前記電界検出電極上の誘電体層であって、それに近接する指を受けるためのものと、電界駆動信号を前記電界検出電極および指の隣接部分に加えるための駆動手段であって、それにより前記電界検出電極が指紋出力信号を生成するものと、前記基板に近接し、かつ指紋出力信号のコントラストを強調するために前記電界検出電極に作動的に接続されるコントラスト強化手段とを含んで構成され、前記コントラスト強化手段は指紋出力信号のコントラストおよび均質性を動的に強調するための動的コントラスト強化手段を含んで成り、ここにおいて前記動的コントラスト強化手段は、前記電界検出電極に作動的に接続されたキャパシタ・マトリックスと、前記キャパシタ・マトリックスを駆動するための交流キャパシタ・マトリックス駆動手段とを含んで成り、ここにおいて前記交流キャパシタ・マトリックス駆動手段は同期復調器を含んで成り、前記動的コントラスト強化手段は前記電界検出電極に作動的に接続された抵抗マトリックスを含んで成り、ここにおいて前記駆動手段は、前記電界検出電極に近接する駆動電極と、前記駆動電極および前記電界検出電極間の第二誘電体層と、前記駆動電極に対しを供給して、所定の周波数を有する電界駆動信号を発生させる駆動回路と、指との接触のために前記誘電体層に近接して配置された指用電極とを含んで成ることを特徴とする指紋センサ。」<sup>3</sup>という長文のクレームの場合、被疑侵害製品がこれに該当するかどうかを判断するに際して、このクレームを全体的に捉えて、抵触している、していないという判断をすると、分析的に検討することが出来なくなることは明らかであろう。

これに対して、

---

2 In re Vanco Machine and Tool, Inc., 752 F. 2d 1577, footnote 5, 224 USPQ 617 (Fed. Cir. 1985).

3 特許第3901269号の請求項9。なお、本連載では、実際の特許のクレーム等を例として頻繁に取り上げる予定であるが、その選択は、説明の便宜のために行っているだけであり、それ以上の意味はないことに注意されたい。