

知っておきたいソフトウェア特許関連判決（その10）

—任天堂ゲームボーイアドバンス事件
（実施例に記載された回転方式に限定解釈された事例）—

平成18年度ソフトウェア委員会 成瀬 重雄・奥野 彰彦

1. 判決の要約

- (1) 事件番号（裁判所）：平 18（ネ）10007 号（知高）。
原審は，平 15（ワ）23079 号（東地）。
- (2) 判決言渡日（判決）：平 18.9.28（棄却）
- (3) 控訴人（原告）：タクトロン株式会社
- (4) 被控訴人（被告）：任天堂株式会社
- (5) 特許番号：特許第 2877779 号
- (6) 発明の名称：図形表示装置及び方法

2. 事案の概要

(1) 本事件は，図形表示装置に関する発明の特許権者である控訴人（一審原告）が，特許権侵害に基づく損害賠償を請求したところ，原審がこれを棄却したため，控訴したという事案である。

(2) 本件特許発明の概要

本件特許発明は，マップと図形発生部とを用いて図形を回転表示することができる図形表示装置及び方法に関するものである。

本件特許発明の図形表示装置（請求項 1）を構成要件に分説すると次の通りである。

(A - 1) 複数のピクセルからなる区域毎に独立した表示内容を指示するデータを記憶するマップと，

(A - 2) 垂直方向読出信号および水平方向読出信号が入力され，指定された回転量に対応した第 1 の読出信号および第 2 の読出信号を出力する座標回転処理手段と，

(A - 3) 図形発生手段と，を備え，

(B) 前記第 1 の読出信号を前記マップに供給して該マップより読出順序データを得，該読出順序データと前記第 2 の読出信号とを前記図形発生手段に供給して図形データを得，該図形データによって図形表示を行う図形表示装置であって，

(C) 前記図形発生手段は，ピクセル単位で，前記区域毎の独立した表示内容の読出順序データを受けて該読出順序データに対応する図形データであって前記

第 2 の読出信号によって特定されたピクセルデータを得，図形を回転表示する

(D) ことを特徴とする図形表示装置（下線は強調のために付した）。

なお，本件特許発明の図形表示方法（請求項 2）は，上記の図形表示装置とは一部の構成要件が異なるが本質的には類似の構成要件からなるため，説明を省略する。

(3) 被告製品の概要

本事件における被告製品（対象物件）は，ゲームボーイアドバンスという商品名の携帯ゲーム機である。争いはあったものの，本判決において認定された構成によれば，被告製品は，

(i) レジスタ値入力タイミング信号，X 方向座標算出タイミング信号及び Y 方向累積加算タイミング信号の 3 つのタイミング信号と角度を含むパラメータとに基づいてピクセル毎に単一の座標を生成し，出力する演算回路と，

(ii) スクリーンデータの領域とキャラクタデータの領域とを含む画像メモリとを有し，

(iii) 当該単一の座標のうち上位ビットに基づいてピクセル毎に画像メモリのスクリーンデータの領域から単一のキャラクタコードを得，当該単一のキャラクタコードと当該単一の座標のうち下位各 3 ビットとに基づいてピクセル毎に画像メモリのキャラクタデータの領域から単一のピクセルデータを得て，該単一のピクセルデータをディスプレイ画面上に表示する，

携帯型ゲーム機である（下線は強調のために付した）。

なお，本件特許発明における明細書の記載はかなり複雑であり，これを簡明に解説することは筆者には困難なので，本稿においては，事実関係への言及は最小限に止めた。必要に応じて公報等を参照されたい。

(4) 争点

控訴人は，以下の点を主張した。なお，他の争点に

については割愛した。

「従来技術から明確になる事柄については、当該発明に係る願書に添付した明細書の発明の詳細な説明の記載及び願書に添付した図面により限定して解釈すべきではなく、本件特許発明においても、その特許請求の範囲は、従来技術を考慮すれば、…（中略）…当業者にとって、一義的に明確なものであるから、…（中略）…本件特許発明の技術的範囲を限定的に解釈した上で、被控訴人製品が本件特許発明の構成要件を充足しないとした原判決の認定判断は誤りである。」

（上記解釈を前提とすれば）「被控訴人製品は、本件特許発明の構成要件 A - 1 ~ 3, B, C, D をすべて充足するから、本件特許発明の技術的範囲に属する。」

3. 判旨

(1) 控訴棄却

(2) 特許請求の範囲の文言が一義的に明確であっても発明の詳細な説明を参酌すべきか否かについて、本判決は以下のように判示した。

「ところで、…（中略）…明細書の用語が常に学術用語であるとは限らず、その有する普通の意味で使用されているとも限らないから、特許発明の技術的範囲の解釈に当たり、特許請求の範囲の用語、文章を理解し、正しく技術的意義を把握するためには、明細書の発明の詳細な説明の記載等を検討せざるを得ないものである。

また、特許権侵害訴訟において、相手方物件が当該特許発明の技術的範囲に属するか否かを考察するに当たって、当該特許発明が有効なものとして成立している以上、その特許請求の範囲の記載は、発明の詳細な説明の記載との関係で特許法 36 条のいわゆるサポート要件あるいは実施可能要件を満たしているものとされているのであるから、発明の詳細な説明の記載等を考慮して、特許請求の範囲の解釈をせざるを得ないものである。

そうすると、当該特許発明の特許請求の範囲の文言が一義的に明確なものであるか否かにかかわらず、願書に添付した明細書の発明の詳細な説明の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈すべきものと解するのが相当である。」

「特許権侵害訴訟においては、特許請求の範囲の文言が一義的に明確であるか否かを問わず、発明の詳細な説明の記載等を考慮して特許請求の範囲の解釈をす

べきものであるから、従来技術から明確になる事柄について、それ以上発明の詳細な説明の記載等から限定して解釈すべきではないとする控訴人の主張は、そもそも、誤りである。」

「仮に、控訴人主張のとおり、特許発明の技術的範囲の解釈において、従来技術から明確になる事柄については、それ以上発明の詳細な説明の記載等により限定して解釈すべきではないとすることが許されるならば、発明の詳細な説明の記載等とは無関係に、特許請求の範囲の解釈の名の下に、随意に新たな技術を当該発明として取り込むことにもなりかねず、このような結果が、上記発明の公開の趣旨に反することは明らかである。」

(3) さらに、本件特許発明の記載を検討した上で、その記載が不明瞭として、発明の詳細な説明を参酌して、以下の通り判示された。これが直接的な判決理由である。なお、本稿では事実関係を十分に説明していないため、わかりにくい点をご容赦頂きたい。

「本件特許発明 1 にいう『読出順序データ』についてみると、…（中略）『読出順序データ』は、…（中略）…特定の意味で使用されている抽象的かつ機能的な表現で、その技術的意義を当業者が明確に理解することができないものであるから、本件明細書の発明の詳細な説明の記載等によって、その技術的意義を探究するほかはない。」

「本件明細書の発明の詳細な説明の実施例の欄には、…（中略）…縦横複数個よりなるピクセルで表示されるブラウン管の表示内容に対応するマップ部から斜めに一列ずつ、『ナウ』、及び、『ネクスト』又は『バック』が読み出され、これが繰り返されることによって文字が回転した図形が表示されることが開示されているだけであって、それ以上の技術の開示も示唆もない。」

「（明細書の記載及び出願経過を参酌すれば）『読出順序データ』とは、一つの文字コードを走査線でスライスされた行データであり、図形に回転を与えた場合には、二つの文字コードにまたがってアクセスが行われ、そのおのおのが『読出順序データ』として読み出されるもの（である）」

「被控訴人製品は、本件特許発明 1 にいう『読出順序データ』を具備していないから、その余の点について検討するまでもなく、本件特許発明 1 の構成要件 B …（中略）…（及び）構成要件 C …（中略）…をいずれも充足しないことが明らかである。」

4. 解説

(1) リパーゼ事件判決の位置づけ

前記したように、本判決における直接的な判決理由は、クレーム文言の不明瞭さに基づく、クレーム文言の限定解釈である。しかしながら、本件事案では、控訴人が、リパーゼ事件判決を意識した主張を行い、これに対して裁判所が一般論を提示しているので、この点を概観しておく。なお、本判決における裁判所の判断では、リパーゼ事件判決には直接には言及していない。

最高裁は、いわゆるリパーゼ事件判決（最高裁平成3年3月8日第二小法廷判決）において、「特許法29条1項及び2項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当っては、この発明を同条1項各号所定の発明と比較する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。」と判示した。

本事件における控訴人は、この判示事項を、侵害事件における特許発明の解釈指針として直接的に採用した上で、その主張を組み立てていたようである。

一方、平成6年法改正においては、「特許発明の技術的範囲を定めるにおいては、明細書及び図面の記載を考慮して、クレームに記載された用語の意義を解釈する」（特許法70条2項）旨の規定が置かれた。これは、リパーゼ事件判決の射程範囲を明確にするための規定であると言われている（平成6年改正工業所有権法の解説P117～P122）。

(2) リパーゼ事件判決の射程について

リパーゼ事件判決の射程については、既に多くの論考が存在しており、その詳しい検討は本稿の目的ではないが、以下のような考え方が存在していたようである。

①リパーゼ事件判決は、用語の意義の解釈における明細書等の記載の参酌を当然の前提としており、クレーム記載事項がそれ自体で明確である場合に限りて

適用されるものであって、特許法70条2項はその確認規定に過ぎないという考え方（前掲平成6年改正工業所有権法の解説）

②リパーゼ事件判決は、発明の要旨認定における指針であり、特許発明の技術的範囲解釈とは適用場面（いわばレイヤー）が異なるとの考え方

②' リパーゼ事件判決は、特許要件の判断のみに限定して適用されるという考え方

②" リパーゼ事件判決は、審決取消訴訟においてのみ適用されるという考え方

③リパーゼ事件判決は、侵害事件における特許発明の解釈にも当然に適用されるのであり、その用語が一義的に明確であれば、それ以上の限定解釈は、特別の理由がない限り許されないという考え方

控訴人は、前記③の考え方を更に敷衍して主張を組み立てていたところ、本判決は、前記したとおり、「当該特許発明の特許請求の範囲の文言が一義的に明確なものであるか否かにかかわらず、願書に添付した明細書の発明の詳細な説明の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈すべきものと解するのが相当である。」と述べ、このような考え方を、一般論として明確に否定したと言えよう。

しかしながら、本件判決においては、一般論として前記のように述べながら、本件特許発明のクレームにおける用語（「読出順序データ」やそれに関連する「図形データ」という用語）の意義は不明瞭ないし多義的であると判断し、その上で、明細書等の記載を参酌して、当該用語の意義を限定解釈している。そして、その結果として、当該用語を含む構成要件を対象物件が充足しないとして、非侵害の結論を導いている（審査経過も当該結論を導くための一要素となっているが、その詳細については本稿では割愛する）。

したがって、前記した一般論は、いわゆる傍論と言って良いと思われるが、不明確な用語であることを奇貨としたクレーム解釈に対する裁判所の考え方を伺わせるものである。

なお、以上の議論は、あくまで、クレームにおける用語の意義の解釈についてのものであって、クレームの範囲を実施例に限定するという趣旨のものでない。その趣旨で、特許法70条2項も、「用語の解釈」に関するものとして起草されている（平成6年改正工業所有権法の解説P121）。

(3) 本判決からの教訓（特許権者あるいは特許出願人

の立場として)

①特許権行使の場面において

仮に、特許発明の内容がそれ自体として一義的に明確であり、サポート要件を満たす実施例（一つだけの場合も複数の場合もありうる）も記載されていたとする（本件事案はそのようなものでなかったと判示されているが）。しかしながら被疑侵害物件は、実施例と異なっていたとする。この場合に、原告側（権利者側）はどのように対応するべきであろうか。

このような場面では、特許法70条1項及び2項に基づき、原則としては（すなわち出願経過上の矛盾や禁反言などの問題がない限り）、被疑侵害物件は特許発明の技術的範囲に属するとして主張するべきであろう。この原則は本件判決においても否定されていないと考えられる。つまり、この場合においては、実施例に記載された発明は、クレームに記載された特許発明として言わば昇華されており、当該特許発明と被疑侵害物件とを対応させればよく、実施例と被疑侵害物件との対応は基本的には問題にならない。

一方、クレームの文言が不明確である場合（記載不備としてはサポート要件違反などの各態様があるが、ここではまとめて扱う）には、特許法36条違反（記載不備）により、侵害裁判上で無効と判断される可能性がある。さらには、本判決での判決理由となっているように、明細書の実施例に記載された構成に、当該用語の意味が限定解釈される可能性が高い。

したがって、不明瞭な文言で特定された特許発明の権利行使には一般にかなりの困難性が伴うことになり、そのような事案における原告側（権利者側）代理人あるいは補佐人たる弁理士は、このような困難性を十分に考慮しなければならない。すなわち、限定解釈された場合の権利範囲の予測、無効を避けるための訂正審判の要否、仮処分申請を避けるべきか等々である。

②特許出願の場面において

特に、コンピュータ関連発明では、ハードウェア的構成よりも、提供される機能が重要であることが多いために、機能的記載が多用される傾向にある。このため、クレーム中の文言が不明瞭になりやすい。しかし、本件の判示を踏まえると、特許出願時あるいは補正時においては、特許請求の範囲の記載における不明確さをできる限り避けるべきである。これは、特許実務者たる弁理士においては常識であり、イロハのイとも言わなければならないが、本件事案にも見られるように、

実際は、不明確な記載が紛れ込みやすい傾向がある。また、経験のある依頼者からは、却って、不明確であるが故の警告効果を狙ってか、そのような記載を希望されることもある。複数の独立項や従属項を活用して、現実的な解決を図ることが好ましいと思われる。

また、特許請求の範囲において用いた用語が多義的であるとか、機能的である場合には、その用語の意図する内容を、明細書等に明示するべきである。また、往々にして、特許請求の範囲に、特殊な造語を記載することがあるが、このような場合は、特に、造語の意味を何らかの方法で定義することが好ましいと思われる。さらに、特許請求の範囲における用語と、実施例中の用語との対応関係を考慮することも望ましい。本件事案では、両者間の対応が非常にわかりにくく、その点も、本件発明が不明瞭と判断された一事情になったのではないかと推測される。

なお、本件事案では、出願当初のクレーム及び審査途中での補正クレームでは、むしろ理解しやすい、明快な記載となっていた。その限りでは、実施例が一つであったとしても、特許発明と実施例との対応は明確であり、さほどの問題は無かったとも思われる。しかしながら、本件出願の審査途中において、最終的には、本件特許発明のように、実施例との対応も、また文言それ自体としても不明瞭な形に補正されている。したがって、本件事案では、そもそもの出願に係る発明が、特許に至る過程で変容してしまったということが、問題の根本に存在しているように思われてならない。

これも当然のことであるが、実施例の記載は、特許請求の範囲に記載された発明をサポートするものであるべきであり、できれば複数の実施例を記載することが好ましい（特許法36条の要件を満たすように記載すべきことは当然である）。

しかしながら、本件事案では、もともとの発明の実体が、対象物件とは少しずれていたようであり、そのような対象物件の出現を予測して実施例を記載することは難しかったかもしれない。

(4) 余論

①実施例の補足について

特許発明の範囲が広い場合に、それを十分サポートする実施例の記載が求められることは当然であり、そのための一手法として、実施例の数を増やすという実務的対応がよく知られている。それ自体は基本的には問題のないところであろう。

以下では、実施例の作成責任について若干触れておくこととする。

仮に、発明者が特許出願に不案内な場合などにおいて、代理人弁理士が、実施例を適宜に作成し、あるいは追加して、特許出願に至った場合を想定してみる。

本件判決の基礎となっている考え方は、「実施例に記載された技術的思想たる発明こそが、特許請求の範囲に記載されるべき発明であり、それが、保護される実体である」ということであろう（もちろん、発明が実施例に限定解釈されるという意味ではない）。

そうとすれば、実施例の追加は、その内容如何では、発明の追加に該当してしまい、「それは一体誰の発明なのか」という問題に至ることになりかねない。特に、ビジネス方法関連発明では、発明者からはビジネスモデルしか開示されず、ハードウェア構成を代理人が追加作成するケースもあるようである。この場合において、発明の実体が、ハードウェアを用いた実装にあるのであれば、このような追加も同様の問題を招く。

日本では、職務発明問題を除いて、発明者の特定を厳格に扱うことが少ない。しかしながら、特許法 36 条以外の広い視点から見れば、発明者問題も軽視してはならないであろう。代理人としても、発明内容の受け渡しに関する記録の保存等、適切な対応が望まれるのではないだろうか。

②無効理由との関係について

本事案において、被控訴人は、仮定抗弁として、記載不備による特許無効の抗弁（特許法 104 条の 3）を主張した。すなわち、仮に控訴人主張の通りに特許発明の文言が解釈されるのであれば、それはサポート要件等（昭和 60 年改正前の特許法 36 条 4 項及び 5 項）に違反しており、したがって、本件特許は無効であって、権利行使できないということである。

これに対して、裁判所は、前記の通り、用語の意義を限定解釈した上で、無効についての判断をせずに、構成要件不充足による非侵害と判断した。

一般に、特許請求の範囲に記載された文言が不明瞭であった場合、典型的には、次の二つの判断手法がありうる。

- i) 不明瞭であっても、特許法 36 条等の要件を満たしているとして特許権が成立している以上、その要件を満たすように文言を限定解釈し、特許を有効とした上で、非侵害と判断する手法（本件判決と同様の手法）
- ii) 不明瞭であるから、クレーム文言を限定解釈する

ことなく無効であるとし、非侵害と判断する手法

これら二つの手法のいずれを採用するかは、弁論主義に反しない限りにおいて、裁判所の裁量である。実際、今回の事案においては、どちらの判断も可能であったと思われる。

ただし、後者の主張は、抗弁に依拠することになる。被告側としては、原告側からの侵害論の主張に真っ向から立ち向かうためには、どうしても、前者の主張を前面に押し出すことになりがちであると考えられる。

しかしながら、前者の主張は、特許の有効性を前提とした上での限定解釈であるため、循環論法的になっており、論理的には迂遠である。特許発明をそのまま解釈すれば無効とすべきであり、かつそれが可能な場合において、わざわざ有効を仮定するからである。

一般に、「発明の要旨」は、出願発明の特許要件判断の場面で用いられ、「特許発明の技術的範囲」は、特許権の権利解釈の場面で用いられているようである。

ここで、本件判示のように、無効理由を含まないように特許発明の範囲を解釈するということは、「発明の要旨」と「特許発明の技術的範囲」とを侵害裁判において一元的に解釈していることになる。つまり、特許発明が無効理由を含まないように「発明の要旨」を解釈するから、その発明は特許要件を充足することになる。そしてこの解釈が、「特許発明の技術的範囲」の解釈に引き継がれ、限定的な解釈が行なわれる。

すると、例えば機能的クレームについて、出願時には、特段の理由がない限り、クレーム文言どおりに、広い範囲で特許要件が解釈され、侵害裁判においては、無効理由を含まないように、文言より狭く解釈される傾向が生じることになる。

ちなみに、米国の In re Donaldson 事件や In re Alappat 事件では、いわゆる means クレームの解釈について、侵害事件と出願事件での解釈手法を一致させるべきと判示されている。もちろん、これらの事件は本件とは事案が異なるだけでなく、我が国と米国とは法律的背景が異なるが、特許審査の場面と侵害裁判の場面とにおけるクレームの統一的解釈の必要性という意味では、その基本的態度は参考にする余地があるのではないだろうか。

なお、本稿は、事実関係の紹介を奥野が担当し、考察を成瀬が担当した上で共同して検討を行った。

（原稿受理 2008.1.10）