



大法院2025. 7. 17. 宣告2023フ11340判決に対する考察

1. 事案の概要

事件番号：2023フ11340権利範囲確認(特)

関連特許：特許第10-1027722号

宣告日：2025. 7. 17.

2. 判決の要旨

(1) 機能的表現が使用された請求項の権利範囲の解釈

特許発明の保護範囲は請求の範囲に記載されている事項に従って定められ、発明に関する説明や図面等で保護範囲を制限したり拡張したりすることは原則として許されない。しかし、請求の範囲に記載されている事項が通常の構造、方法、物質等ではなく、機能、効果、性質等のいわゆる機能的表現となっており、その用語の記載のみでは技術的構成の具体的な内容が分からない場合には、その特許権の侵害判断や権利範囲の確認が問題となる局面において、請求の範囲を文言通りに解釈すると明細書の他の記載に照らして明白に不合理である時がある。請求の範囲に文言的に含まれると解釈されるもののうち一部が、発明に関する説明の記載によって裏付けられていなかったり、出願人がそのうちの一部を特許権の権利範囲から意識的に除外していると思われる場合などがこれに該当する。このような場合には、出願された技術思想の内容、明細書の他の記載、出願人の意思、第三者に対する法的安定性をあまねく参酌して、特許権の権利範囲を制限解釈することができる。

(2) 原出願の出願経過を参酌した分割出願の請求の範囲の解釈

本件第1項発明の請求の範囲に記載されている「洗浄手段」という用語は、「洗浄機能を行う手段」という機能的表現であり、その用語自体のみでは技術的構成の具体的な

内容が分からず、発明の説明に「電気分解方式で殺菌物質を生成して洗浄する手段」に関する内容は記載されておらず、「洗浄手段」の構成を具体的に開示したり示唆する内容も表れていない。

原告は原出願の出願過程で拒絶理由を克服するために、第1項発明の「洗浄手段」には「電気分解方式で殺菌物質を生成して洗浄する手段」が含まれない旨の意見を提出した。原出願発明と本件特許発明の出願人は共に原告で同一である。本件特許発明は原出願発明を基礎とする第1世代分割出願発明から分割出願された発明であり、原出願発明の出願書に最初に添付された明細書または図面に記載された事項の範囲内にある発明である。原告は原出願発明に関する上記のような意見提出の後に本件特許発明を出願した。

これらの事情を考慮すると、原出願発明に対する出願経過は、その後分割出願された本件特許発明の請求の範囲を解釈する際にも参酌することができる。これを参酌すると、原告は本件第1項発明の「洗浄手段」のうち「電気分解方式で殺菌物質を生成して洗浄する手段」を意識的に除外したと見られる。

(3)均等範囲の判断時における課題解決原理の同一性の判断基準

特許発明と対比される確認対象発明が特許発明の権利範囲に属するとするためには、特許発明の請求の範囲に記載された各構成要素とその構成要素間の有機的結合関係が確認対象発明にそのまま含まれていなければならない。確認対象発明に特許発明の請求の範囲に記載された構成のうち変更された部分がある場合でも、特許発明と課題解決原理が同一であり、実質的に同一の作用効果を奏し、そのように変更することがその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者であれば誰でも容易に想到できる程度であれば、特段の事情がない限り、確認対象発明は特許発明の請求の範囲に記載された構成と均等なものであって、依然として特許発明の権利範囲に属すると見なければならない。確認対象発明と特許発明の「課題解決原理が同一」であるかを判断する際には、請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に抽出するのではなく、明細書に記載された発明に関する説明の記載と出願当時の公知技術等を参酌し、先行技術と対比してみたときに特許発明に特有の解決手段が基礎としている技術思想の核心が何であるかを実質的に探求して判断しなければならない。したがって、このような先行技術を参酌し、



特許発明が技術発展に寄与した程度に応じて、特許発明の課題解決原理をどれほど広く、または狭く把握するかを決定しなければならない。

3. 事案の詳細

(1) 事実関係

イ. 原告の特許発明は「自己洗浄可能な浄水器」に関するものであり、原告は2009. 2. 3. に原出願を行った後、その一部を2010. 10. 28. に第1世代分割出願し、さらにその一部を2011. 4. 4. に分割出願して本件特許発明として登録を受けた。

ロ. 本件第1項発明には、「ろ過部でろ過された水を用いて貯蔵タンクを洗浄できるように貯蔵タンクに連結され、洗浄手段を備える洗浄部」という構成が記載されているが、「洗浄手段」の具体的な技術的構成は記載されていない。

ハ. 一方、原告は原出願の審査過程において、拒絶理由を克服するために2011. 3. 7. に意見書を提出し、第1項発明の「洗浄手段」には「電気分解方式で殺菌物質を生成して洗浄する手段」が含まれない旨の主張を行った。

ニ. 2011. 4. 4. に本件特許発明を出願し、特許として登録を受けた。

ホ. 被告は、確認対象発明が原告の第1項及びこれを引用する第10項発明の権利範囲に属しないという確認を求める消極的権利範囲確認審判を請求した。確認対象発明の説明書には、「ろ過された水を電気分解して電気分解水を生成する電極殺菌器を含む。電極殺菌器は洗浄物質または殺菌物質を含んでおらず、水を電気分解することによって電気分解水を生成する」という内容が記載されている。

(2) 原審(特許法院)の判断

原審は、原出願と本件第1項発明の請求項の記載が同一であることが前提とされなければならないが、原出願の請求項が「洗浄物質または殺菌物質を内部に含んでいるフィルターまたは洗浄殺菌剤ドージングシステムを含んで構成される洗浄手段」であるのに対し、本件第1項発明には、「洗浄手段」と記載されているだけである点と、原出願では上記のように限定された構成以外の洗浄手段が権利範囲から意識的に除外されたと見ることもできたとしても、分割出願及び再分割出願された本件特許発明が登録されるにあたっては請求項がそのように限定されておらず、「洗浄殺菌フィルターまたは洗浄殺菌剤ドージングシステム」以外の洗浄手段が権利範囲から意識的に除外されたとは見られない点を考慮し、本件第1項発明の「洗浄手段」を「洗浄物質や殺菌物質を貯蔵タンクに供給して貯蔵タンクをきれいに洗うための方法または道具」と解釈し、「洗浄物質または殺菌物質が含まれた洗浄殺菌フィルターまたは洗浄殺菌剤ドージングシステム」に制限解釈されないと判断した。

その結果、確認対象発明は本件第1項、第10項発明と均等範囲にあり、本件発明の権利範囲に属すると判断した。

(3)大法院の判断

イ．本件第1項発明の請求の範囲に記載されている「洗浄手段」という用語は、「洗浄機能を行う手段」という機能的表現であり、その用語自体のみでは技術的構成の具体的な内容が分からず、発明の説明に「電気分解方式で殺菌物質を生成して洗浄する手段」に関する内容は記載されておらず、「洗浄手段」の構成を具体的に開示したり示唆する内容も表れていない。

また、原告は原出願の出願過程において拒絶理由を克服するため、第1項発明の「洗浄手段」には「電気分解方式で殺菌物質を生成して洗浄する手段」が含まれない旨の意見を提出した。

原出願発明に関する上記のような意見提出の後に、原告は、原出願発明を基礎とする第1世代分割出願発明から本件発明を適法に分割出願した。

大法院は、これらの事情を考慮すると、原出願発明に対する出願経過は、その後分割出願された本件特許発明の請求の範囲を解釈する際にも参酌することができると説示し

た。そして、これを参酌すると、原告は本件第1項発明の「洗浄手段」のうち「電気分解方式で殺菌物質を生成して洗浄する手段」を意識的に除外したと見られると判断した。

これに伴い、大法院は、本件第1項発明の「洗浄手段」に文言的に含まれると解釈されるもののうち「電気分解方式で殺菌物質を生成して洗浄する手段」は、発明に関する説明の記載によって裏付けられておらず、出願人である原告が特許権の権利範囲から意識的に除外した部分にも該当するため、その「洗浄手段」を文言通りに解釈することは明白に不合理であると判断した。

ロ．次に、大法院は、確認対象発明が特許権の権利範囲に属するか否かについて、出願当時の公知技術等を参酌すると、本件第1項発明は先行技術との関係において技術発展に寄与した程度が大きいとは見難いため、本件第1項発明に特有の課題解決原理は請求の範囲の記載に近接する程度に把握しなければならないと説示した。

ところが、確認対象発明はろ過部の一部のフィルターを通じてろ過された水で電極殺菌器を通じて電気分解水を生成し、浄水タンクを自己洗浄するのに対し、本件第1項発明はろ過部の一部のフィルターを通じてろ過された水に洗浄物質または殺菌物質を希釈して貯蔵タンクを自己洗浄するため、確認対象発明は本件第1項発明と課題解決原理が同一であるとは見られないと判断した。

その結果、確認対象発明は本件第1項発明の請求の範囲に記載された構成要素と同一または均等な構成要素及びその構成要素間の有機的結合関係をそのまま含んでいないため、本件第1項発明の特許権の権利範囲に属さず、本件第1項発明を引用する従属項発明である本件第10項発明の特許権の権利範囲にも属しないと判示した。

4．検討意見

本判決は、機能的表現が使用された請求の範囲を解釈するにあたり、文言通りに解釈した際に明白に不合理な場合には、明細書の記載と出願経過を参酌して権利範囲を制限解釈できることを明確にする一方で、原出願に対する拒絶理由が通知された後に同一の出願人によって適法に分割出願されたのであれば、原出願の出願経過が分割出願の請求

の範囲を解釈するにあたっても影響を及ぼし得ることを示唆したという点でも意義がある。

特に、分割出願は原出願とは別個の出願であり、分割出願の請求項と原出願の請求項の記載が異なるにもかかわらず、原出願での出願経過を通じて原出願の権利範囲から特定の構成を意識的に除外しようとした出願人の意思を参酌し、これを分割出願の請求の範囲の解釈時にも適用したという点で、原出願の審査段階での意見主張と補正がその後の分割出願において全く無関係であると判断されるとは見難いという点を確認したものである。

さらに、本判決は、確認対象発明と特許発明が均等範囲にあるかを把握するために、課題解決原理が同一であるかを判断するにあたり、出願当時の先行技術を参酌し特許発明の実質的な技術的寄与度を考慮して、課題解決原理を広くまたは狭く把握すべきであり、技術発展に寄与した程度が大きいとは見難い場合には課題解決原理を請求の範囲の記載に近接する程度に把握しなければならないと説示した。これは、機能的表現が使用された請求の範囲に対して均等範囲が過度に拡張解釈されることを防止しようとしたものである。

したがって、出願人は、原出願の審査段階で先行技術との差別化を図ったり拒絶理由を克服したりするために特定の構成を意識的に除外する旨の主張を行う場合、そのような主張の効果が後続の分割出願の権利範囲の解釈にも影響を及ぼし得るという点に留意する必要がある。これにより、原出願の拒絶理由通知に対する対応段階から後続の分割出願までを念頭に置いた慎重な主張と対応が必要となるだろう。反対に、権利範囲確認審判または非侵害の主張を行う立場においては、請求の範囲の文言的記載だけでなく原出願と分割出願の出願経過を綿密に検討し、特許権者が特定の構成を意識的に除外しようとした事情が存在するかを探ることが、効果的な攻撃・防御のポイントになり得ると判断される。

よって、本大法院の判例は、分割出願の権利範囲の解釈においても原出願の出願経過が参酌され得ることを示唆したという点で、意味のある判例であると考えられる。