

平素より大変お世話になっております。

本メールはレクシア特許法律事務所所属の弁護士・弁理士と名刺交換をさせていただきました皆様にお送りしております。

****訴訟から学ぶ明細書の作成 機械・電気編 その1****

～文言の解釈1～

レクシア特許法律事務所、機械・電気部門の立花です。弊所は、特許法律事務所であることから、設立以来5年間で海外を含め30件以上の知財訴訟を受任しております。知財訴訟は実戦であるので、裁判例の分析だけでは得られない、多くの知見を得ることができ、弊所ではこれらの知見を明細書作成に活かしております。そこで、弊所での訴訟経験と、日頃の裁判例の分析の結果を、「訴訟から学ぶ明細書の作成 機械・電気編」と題し、メールセミナーとして連載していきたいと思っております。かなり不定期になりますが、よろしく願いいたします。

今回は、文言の解釈についてお話しいたします。

侵害訴訟において、被告は、原告の特許に係るクレーム及び明細書を徹底的に責めてきます(辛辣な言葉で責められることが多いので、読んでいて気分が悪くなるのがよくあります)。その中の大半を占めるのが、文言の解釈です。被告は、クレームの文言を狭く解釈したり、侵害品から外れるような解釈の主張を徹底的に行います。したがって、クレームの解釈が曖昧になると、訴訟時には執拗な攻撃に遭います。

特に、機械・電気系明細書では、造語をよく使いますので、注意が必要です。

例えば、平成21年(ネ)10052(平成22年1月25日知財高裁)では、次のように判示されています。

「さらに控訴人は、舌片部につきその形状は不問にすべきであると主張する。しかし、本件特許発明〔請求項1〕の特許請求の範囲には明確に「舌片部」と記載され、本件明細書中に特段これを定義する記載もないものであるから、その形状は当然その通常用語の意味により解すべきである。そして、「片」については広辞苑(新村出編、2008年1月11日第6版第1刷発行、2541頁)に「①ひときれ。きれはし。…」と記載されており、舌片部につき舌の

かけら様の形状と解することに誤りはない。控訴人の上記主張は採用することができない。」

この事件では、「舌片部」の解釈自体が主たる争点になっていたわけではありませんが、明細書に定義がない場合には、その文言自体の持つ意味(例えば、漢字の意味)を重視する解釈が行われることが判示されています。したがって、この事件のように、部材の名称として、その部材の形状に由来するような名称を付けると、後々、争いになる可能性があります。

機械・電気系の明細書では、種々の部材の名称の付け方がありますが、概ね以下のように分類することができます。

- (1) 部材の有する機能に基づく名称
連結部材、接続部材、回転部材、係合部材など
- (2) 部材の形状に基づく名称
凸部材、凹部材、円形部材、板状部材など
- (3) 部材の一般名称を用いた名称
貫通孔、スイッチ、弁、など
- (4) 部材の材質に基づく名称
金属部材、可撓性部材、弾性部材など

どの名称の付け方がよいかは、ケースバイケースだとは思いますが、後々争いが起らないような、名称の付け方が必要となります。

ご質問がございましたら、レクシア特許法律事務所 機械・電気部門の立花までお願いします。

tachibana@lexia-ip.jp

弊所の特徴である知財・法務業務のワンストップについては、こちら

・ワンストップサービス(特許編)

<http://www.lexia-ip.jp/One-stop/one-stop-patent.pdf>

今後、当事務所からのご連絡がご不要な場合は、

大変お手数ですが、下記のメールアドレスまでご一報ください。

レクシア特許法律事務所 (LEXIA PARTNERS)

〒530-0005

大阪市北区中之島 6-2-40 中之島インテス 21 階

PHONE : 06-6448-7777 FAX : 06-6448-7766

E-MAIL : info@lexia-ip.jp URL : www.lexia-ip.jp

