



侵害論の審理を考慮した 発明の捉え方

東和国際特許事務所
所長代理・弁理士

津野 洋明

日本では、特許侵害訴訟における侵害論の審理は、「充足論」（被疑侵害品等が特許発明の技術的範囲に属するか否か）と、「無効論」（特許自体に無効理由があるか否か）とに大別されます。

「充足論」では、特許発明の技術的範囲の解釈が重要なテーマです。この「特許発明の技術的範囲の解釈」は、特許法70条1項により「特許請求の範囲の記載の解釈」と定義されています。したがって、「充足論」では、特許請求の範囲の記載が極めて重要といえます。

「無効論」において、代表的な無効理由は、新規性・進歩性・記載不備（明確性要件、サポート要件、実施可能要件など）です。これらの無効理由のうち、明確性要件は特許請求の範囲の記載が重要ですが、サポート要件については「請求項に係る発明が解決しようとする課題」が重要であり¹、進歩性については「請求項に係る発明が解決しようとする課題」に加えて「請求項に係る発明が奏する効果」も重要²です。したがって、「無効論」では、特許請求の範囲の記載だけでなく、「請求項に係る発明が解決しようとする課題」や「請求項に係る発明が奏する効果」についても極めて重要といえます。

以上より、発明が無効になりにくくなり、かつ、確実に権利行使を行うには、発明を「特許請求の範囲における記載（構成）」と捉えるのではなく、「技術的思想（課題・構成・効果）」と捉えた方がよいといえるでしょう。

1 「現在の請求項に係る発明は課題を解決できない構成を含んでいるため、請求項に係る発明はサポート要件を満たしていない」と判断されることがよくあります。

2 請求項に係る発明の従来技術に対する相違点が、従来技術に対して有利な効果を奏しているといえない場合、進歩性が欠如していると判断されることがよくあります。

Recognition of the Invention with Consideration of the Trial of Infringement

Towa International Patent Firm
Partner, Patent Attorney
Hiroaki Tsuno

In Japan, infringement arguments in patent infringement suits is broadly divided into the following two categories. The “sufficiency theory” (whether the alleged infringing product is within the technical scope of the patented invention) and the “invalidity theory” (whether the patent itself has grounds for invalidation).

In the “sufficiency theory,” an important topic is the interpretation of the technical scope of a patented invention. The “interpretation of the technical scope of a patented invention” is defined in Article 70(1) of the Patent Act as “the interpretation of the description of the claims”. Therefore, in the “sufficiency theory,” the description of the claims is very important.

Regarding the “invalidity theory,” typical reasons for invalidation are novelty, inventive step, and inadequate description (clarity requirement, support requirement, enablement requirement, etc.). For the clarity requirement, the description of the claims is important. For the support requirement, the “problem to be solved by the claimed invention” is important¹. For the inventive step, in addition to “the problem to be solved by the claimed invention,” “the effect produced by the claimed invention” is also important². Therefore, in the “invalidity theory,” not only the description of the claims but also “the problem to be solved by the claimed invention” and “the effect produced by the claimed invention” are extremely important.

Based on the above, to make inventions less likely to be invalidated and to ensure the enforcement of rights, inventions should be regarded as “technical ideas (subject matter, structure, and effects)” rather than “the description in the claims (structure)”.

¹ It is often decided that “the claimed invention does not meet the support requirement because the invention in the present claim contains a configuration that does not solve the problem.”

² If a claimed invention differs from the prior art in a way that does not produce an advantageous effect over the prior art, it is often held to lack inventive step.