

# 特許法 29 条 2 項の「その発明」の認定 について



会員 吉田 昌司\*

## 要 約

特許法 29 条 1 項柱書きの「発明」、1 項各号に掲げる「発明」、及び、2 項の「その発明」について、裁判所の解釈は統一されていない。

進歩性判断における「本件発明」の認定は、特許請求の範囲記載の「発明の要旨」<sup>(1)</sup>の認定のみならず、明細書記載の「発明が解決しようとする課題」及び「発明の効果」も併せた「発明の概要」<sup>(2)</sup>として「課題・構成・効果」の三要素で認定すべきである。【表 1】に示すように各三要素で、その一致点、相違点を認定して、進歩性判断をするのが、法 29 条の正しい解釈ではないか。

「請求項に係る発明」<sup>(3)</sup>と「請求項に記載の事項」<sup>(4)</sup>（発明の要旨）」とは別異のものであり、特許請求の範囲には、前記三要素からなる「発明」は記載されていない<sup>(5)</sup>。

## 目次

1. はじめに
2. 問題の所在
  - (1) 「発明」と「発明の要旨」
  - (2) 進歩性判断における「効果」の参酌
  - (3) 審査基準の「本願発明の認定」
3. 特許法における「発明」とは
  - (1) 定義
  - (2) 学説
  - (3) 審査便覧（昭和 61 年 4 月発行）
  - (4) 小括
4. 法 29 条の「発明」
  - (1) 法 29 条の規定
  - (2) 法 29 条 1 項柱書の「発明」
  - (3) 法 29 条の「本件発明」と「引用発明」の認定
  - (4) 小括
5. 他の条文に規定の「発明」
  - (1) 法 36 条規定の「発明」
  - (2) 法 44 条規定の「発明」
6. 考察
  - (1) 法 29 条規定の「その発明」の認定について
  - (2) 進歩性判断と技術的範囲確定におけるクレーム解釈
  - (3) 課題の相違点
  - (4) 効果の相違点
  - (5) 本件発明を「課題、構成、効果」の三要素で認定することにより生じる問題点
  - (6) 審査基準の見直し
7. おわりに

## 1. はじめに

進歩性の判断は、①本件発明の認定、②引用発明の認定、③一致点と相違点の認定、④相違点の容易想到性の判断という手順で行われるのが通例であり<sup>(6)</sup>、多くの論点は、前記④を巡るものであるが、本稿は、①及び②の「発明の認定」について論じる。

「発明の認定」は、③の認定及び④の判断の前提となるものであり、極めて重要なことであるが、これまでは「発明の要旨」の認定として議論され、特許法（以下「法」という。）29 条所定の要件の「発明」の認定としては、あまり議論されていない<sup>(7)</sup>。

法 2 条 1 項の「発明」は、「課題・構成・効果」の三要素から把握されるものであるところ、知財高裁の進歩性判断において、本件発明は、構成（発明の要旨）のみで認定されている<sup>(8)</sup>。

しかし、法 29 条 2 項規定の「その発明」は、【表 1】に示すように「課題、構成、効果」の三要素で認定するのが、法 29 条の正しい解釈ではないか。

## 2. 問題の所在

### (1) 「発明」と「発明の要旨」

一般的に、「技術的思想としての発明の実体を把握し、確定する作業は、実務上、『発明の要旨認定』とい

\* 登録番号 09273

われており、新規性、進歩性等の特許要件を判断する前提となる。」といわれている<sup>(9)</sup>。

しかし、特許の要件である新規性、進歩性を規定する法 29 条では、「発明」と明記されているのに、何故、「発明」でなく「発明の要旨」が認定されるのか<sup>(10)</sup>？

法 29 条を素直に読めば、認定されるべきものは「発明」であり「発明の要旨」ではない。

「請求項に係る発明」と「請求項に記載の事項」とが混同されているのではないか。そこで、法 29 条所定の要件の「発明」とは何かを説明する必要がある。

### (2) 進歩性判断における「効果」の参酌

顕著な効果と進歩性に関し、「構成に困難性が認められないのに、格別顕著な効果を奏するものに対して、何故、進歩性を肯定するのか？」という議論がある<sup>(11)</sup>。

この問題を解決するにも、法 29 条所定の要件の「発明」とは何かを説明されなければならない。すなわち、「効果」は「発明」の一部なのか否かが問題である<sup>(12)</sup>。

### (3) 審査基準の「本願発明の認定」

審査基準<sup>(13)</sup>の本願発明の認定においては、次のとおり記載されている。

「審査官は、請求項に係る発明を、請求項の記載に基づいて認定する。この認定において、審査官は、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載されている用語の意義を解釈する。」

上記審査基準における「この認定において、…用語の意義を解釈する。」との解説は、「…特段の事情がある場合に限って、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。」と判示するリパーゼ判決<sup>(14)</sup>に反するのではないか。リパーゼ判決後に導入された法 70 条 2 項の立法趣旨<sup>(15)</sup>からみて、法 70 条 2 項と同じ言い回しをする審査基準は、リパーゼ判決に反すると思われる。

審査基準は、法 29 条の「発明」を「発明の要旨」と捉えているから、このような解説になるのではないか。そこで法 29 条所定の要件の「発明」とは何かを説明されなければならない。

## 3. 特許法における「発明」とは

### (1) 定義

法 2 条 1 項においては、「この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術思想の創作のうち高度のものをいう。」と定義されている。

この定義規定が設けられた趣旨は、法律に用いられる主要な用語の意義をあらかじめ明確に定めておくことは法律をわかりやすくし、解釈上の疑義を少なくするという上できわめて重要だからである<sup>(16)</sup>。

したがって、解釈上の疑義が生じた場合は、この定義に従って解釈されなければならない。

しかし、前記定義における「自然法則を利用した技術的思想の創作」とはいかなる内容なのかについて明確でない。

定義規定における「発明」の解釈として、多くの判例<sup>(17)</sup>が存在する。そのうち「ウォーキングビーム式加熱炉事件」<sup>(18)</sup>では、次のとおり判示する。

「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であり（特許法二条一項）、一定の技術的課題（目的）の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成しようという効果の確認という段階を経て完成されるものであるが、発明が完成したというためには、その技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要し、またこれをもつて足りるものと解するのが相当である（最高裁昭和四九年（行ツ）第一〇七号同五二年一〇月一三日第一小法廷判決・民集三一巻六号八〇五頁参照）。」

上記判例より、法 2 条 1 項に規定する「発明」とは、一定の技術的課題（目的）、その課題を解決するための技術的手段、その技術的手段により達成される効果、を有するものと解される。

### (2) 学説

清瀬一郎法学博士によれば、「発明トハ或技術的ノ効果ヲ奏スル為メ自然力ヲ利用スルノ思想ニシテ客観的ノ存在ヲ認メ得ヘキモノヲ謂フ」と定義されている<sup>(19)</sup>。

吉藤幸朔氏によれば、「発明とは、一定の目的を達成するための具体的手段であって、実施可能性のあるも

のでなければならず、しかも、自然法則を利用するものである以上、何回繰り返しても実施することができ、かつ、常に一定の確実性をもって同一結果を反復できるものである。」とされている<sup>(20)</sup>。

松本重敏氏によると、発明を、①発明の目的（課題）、②発明の目的を達成するための手段（解決手段）、③発明のもつ作用効果の三要素で捉えている<sup>(21)</sup>。

中山信弘教授によれば、「「発明」といえるためには、その技術分野における通常の知識を有する者であれば何人もこれを反復実施してその目的とする技術効果を挙げる程度にまで具体化され、客観化されたものでなければならないから、その技術内容がこの程度にまで構成されていないものは、発明として未完成であつて、2 条 1 項にいう「発明」とはいえず、ひいては、特許要件を定めた 29 条 1 項柱書にいう「発明」ということもできない。」と解説され、しかし、特許法中に発明を定義すれば、発明の概念が固定化されてしまうので、発明の定義は学説や判例に委ねたほうが良いと提言されている<sup>(22)</sup>。

前記各学説において、「発明」は、「課題・構成・効果」の三要素でとらえられていると理解できる<sup>(23)</sup>。

### （3） 審査便覧（昭和 61 年 4 月発行）

「審査便覧（昭和 61 年 4 月発行）」の「46. 09A」には、「発明は、(1)一定の目的、(2)その目的達成のための技術的構成、(3)その結果生ずる効果の「三要素」を備えていなければならない。」と記載されていた。

### （4） 小括

上記の概観によれば、特許法上の「発明」とは、一定の技術的課題（目的）、その課題を解決するための技術的手段（構成）、その技術的手段により達成される効果、を有するものと理解される。

すなわち、特許法上の「発明」とは「課題・構成・効果」の三要素で把握されるものであり、「発明の要旨（特許請求の範囲に記載の事項）」で把握されるものではない。

## 4. 法 29 条の「発明」

### （1） 法 29 条の規定

法 29 条は次のとおり規定する。

「…発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明

について特許を受けることができる。

- 一 …公然知られた発明
- 二 …公然実施された発明
- 三 …刊行物に記載された発明又は…を通じて利用可能となった発明

2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」

### （2） 法 29 条 1 項柱書の「発明」

法 29 条 1 項柱書の「発明」については、未完成発明の問題として論じられている<sup>(24)</sup>。

未完成発明について、最高裁の「獣医用組成物事件」<sup>(25)</sup>の判決では、次のとおり判示する。

「特許法（以下「法」という。）二条一項は、「この法律で『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と定め、「発明」は技術的思想、すなわち技術に関する思想でなければならないとしているが、特許制度の趣旨に照らして考えれば、その技術内容は、当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていなければならないものと解するのが相当であり、技術内容が右の程度にまで構成されていないものは、発明として未完成のものであつて、法二条一項にいう「発明」とはいえないものといわなければならない（当裁判所昭和三九年（行ツ）第九二号同四四年一月二十八日第三小法廷判決・民集二三卷一号五四頁参照）。」

上記判例において、法 29 条 1 項柱書の「発明」は、法 2 条 1 項の定義規定の「発明」から導き出されている。

発明が完成しているか、未完成であるかの判断は、特許請求の範囲に記載の発明が、明細書の発明の詳細な説明の記載によって、当業者による実施が可能な状態にあるか否かによって判断される。

すなわち、「発明」か否かは、特許請求の範囲に記載の事項のみならず、明細書の発明の詳細な説明も参酌して判断されるべきものであることを判示している。そして、完成した「発明」といえるためには、特許請



求の範囲に記載の事項のみならず、明細書の発明の詳細な説明に記載の「効果」も参酌すべきことを判示している。

### (3) 法 29 条の「本件発明」と「引用発明」の認定

(ア) 本件発明と引用発明の認定に関し、熊谷健一氏は次のように解説されている<sup>(26)</sup>。

「発明の同一性の判断に関し、別発明であるとするためには、両発明の異なることが客観的に識別され得るものでなければならず、発明の構成は、発明を客観的に表現したものであるから、これを基準として発明の同一性の有無を定めることができる。(中略)これに対し、発明の目的は、発明者の主観的意図であり、作用効果は、本来客観的なものであるが、明細書に記載された作用効果は、発明者が認識したもの、又は発明の目的との関係で必要と考えたものだけに限られ、これまた主観的なものに過ぎないから、かような発明の目的又は明細書に記載の作用効果を基準として両発明の同一性の有無を定めることは許されるべきでないといわねばならない。しかも両発明の目的又は明細書記載の作用効果がたとえ異なっても、両発明の構成が全面的に一致するか部分的に抵触する場合には、両発明は同一の作用効果を生ずるはずであり、ひいては両発明は客観的に同一の目的を達成するものといいうるから、かような場合に、ただ単に主観的な目的ないし明細書記載の作用効果が異なることの故をもって、両発明を別個のものとするものの不当なことは明らかであろう(東京高判昭 48・1・26 判タ 291 号 203 頁)。…(中略)…」

このように、現行法における請求項に係る発明の発明特定事項及び引用発明特定事項は、いずれも発明の構成により表現されることから、現行法の下においても、発明の同一性は、発明の構成の対比をすることにより行われており、本件の判示が踏襲されている。」

上記熊谷氏の解説によれば、現行法において、本件発明と引用発明の対比は、発明の目的又は明細書に記載の作用効果を基準として行うのではなく、請求項に記載の特定事項すなわち発明の構成をもって行われているというものである。

(イ) 実用新案の類似に関する最高裁の「電線架設用受金具事件」<sup>(27)</sup>では、本件考案について、次のように

判示する。

「旧実用新案法によれば、実用新案は、物品に関し形状、構造または組合せに係る実用ある新規の型の考案を保護する権利であるから、その権利としての保護は、考案を表現した物品の型に着眼して与えられるにしても、それが保護されるのは、その型の考案が実用性ある作用効果を有するためであることを看過すべきでない。されば、物品の型の考案でその構造の上では近似するところのあるもの間においても、それらがその構造の相違するところに基づき実用性の面で別異の作用効果が認められるときは、実用新案の対象として別個のものとして取り扱われるべきものと解するのが、この制度の趣旨に適合するものといわなければならない(大審院昭和一七年(オ)第九四七号、同一八年一〇月一五日判決、民集二二卷一〇七四頁)。すなわち、所論のように、単に外形的な型の異同のみによつて実用新案の類否を判定すべきものとする見解は首肯しがたく、原判決が実用新案の構造の類否を判断するに当つては、その構造を結果した目的、作用効果をも考慮すべき旨を説示したのを失当ということはできない。」

上記判例は、大正 10 年実用新案法に係る「実用新案権利範囲確認審判審決取消請求事件」であるが、引用発明と本件発明の同一性という点で現行特許法に適用可能な判例である<sup>(28)</sup>。なお、本判決は、権利範囲の確認事件であり、進歩性判断の射程ではないが、「発明・考案」の認定という面では適用可能と解する。

上記判例によれば、実用新案の考案ですら、「目的、作用効果」を参酌して、両考案の異同を判断している。

(ウ) 本件発明の認定等について、知財高裁は「シュープレス用ベルト事件」<sup>(29)</sup>において、次のように判示する。

#### 「第 5 当裁判所の判断

当裁判所は、取消事由 1, 2 に係る原告の主張は理由がないが、取消事由 3 に係る原告の主張は理由があり、請求を認容すべきものと判断する。

1 取消事由 1 (本件発明 1 及び引用発明 1, 2 の認定の誤り) について

原告は、容易想到性の判断における発明の認定については、発明の構成だけでなく、課題及び効果等も考慮した「発明の意義」を認定すべきであるとして、本

件発明 1 及び引用発明 1, 2 について、いずれも各々の発明の目的を含めて認定すべきである旨主張する。

しかし、まず、容易想到性判断のための本願発明の認定（発明の要旨認定）は、特許請求の範囲の記載に基づいてすべきであるところ、本件特許の特許請求の範囲の請求項 1 には、原告が認定すべきであるとする目的（「シュープレス用ベルトの外周面を構成するポリウレタンにクラックが発生するのを防止すること」）は記載されていないから、原告の主張に係る本件発明 1 の認定は誤りであり、審決の認定に誤りはない。

また、容易想到性判断のための引用発明の認定は、本願発明との対比に必要な限度においてすれば足りるから、引用発明 1, 2 について原告が主張するように認定する必要はなく、審決の認定に誤りはない。

したがって、取消事由 1 に係る原告の主張は理由がない。…（中略）…

### 3 取消事由 3（本件発明 1 の容易想到性判断の誤り）について

#### (1) 認定事項

##### ア 本件発明 1 の概要

本件明細書（甲 10）によれば、本件発明 1 は、概要次のとおりの発明であることが認められる。

本件発明 1 は、…シュープレス用ベルトに関するものである（【0001】）。従来、製紙用ベルトの弾性材料としては、…熱硬化性ポリウレタンが一般的に使用されていたが（【0003】）、シュープレスにおいては、…ベルトの外周面を構成するポリウレタンにクラックが発生するという問題があった（【0004】）。本件発明 1 は、このようなクラックの発生を防止できるシュープレス用ベルトを提供することを目的とするもので（【0005】）、この目的のために、…を含有する硬化剤を用いるものであり、これにより、ベルトの外周面を構成するポリウレタンにクラックが発生するのを防止できるという効果を奏するものである（【0043】、【表 1】、【0102】）。

イ 引用発明 1 の概要…（中略）…

#### (2) 判断

…（中略）…

エ 上記アないしウのとおり、甲第 2 号証に接した当業者が、安全性の点から MOCA に代えて ETHACURE300 を使用することを動機付けられることがあるとしても、本件発明 1 が、ベルトの外周面を構成するポリウレタンにクラックが発生することを防止できるという、当業者といえども予測することがで

きない顕著な効果を奏するものであることに照らせば、本件発明 1 は、当業者が容易に想到するものであるとはいえず、進歩性があると認められるから、これを無効とすることはできない。」

上記裁判例によれば、取消事由 1 の発明の認定においては、原告の「発明の意義」の主張（課題、構成、効果で認定すべし）に対して理由を示すことなく、「容易想到性判断のための本願発明の認定（発明の要旨認定）は、特許請求の範囲の記載に基づいてすべきであるところ」と認定する。すなわち「発明＝発明の要旨」と認定している。

しかし、取消事由 3 における発明の認定では、課題、構成、効果を含めた「発明の概要」として認定している。

（エ）引用発明の認定に関し、知財高裁は「パワー・マネジメント方法事件」<sup>(30)</sup>において、次のとおり判示する。

#### 「2 取消事由 2（引用発明の認定の誤り）について

(1) 引用例（甲 1）には、以下の記載がある。

…（中略）…

そうすると、引用例の【0012】、【0017】、【0022】等の記載を総合しても、これらに接した本願優先日当時の当業者において、引用発明が「アプリケーションプログラムのタイプに対応する動作モードを決定し、前記動作モードに回答して、…中央演算処理装置 12 を動作させる」ものであると認識することはできないと認められ、このことは、引用発明が、利用可能な電池電力が限られており、その有効な管理への要求が最優先課題となっている可搬型コンピュータにおいて当該課題を解決することを目的とするものであることをも考慮すれば、一層明らかというべきである。」

上記裁判例によれば、引用発明の認定に際して、当該課題を解決することを目的とするものであるとして、「課題、目的」を参酌している。

#### (4) 小括

法律の解釈として、同じ用語は同じように解釈されなければならない。しかし、上記において概観したところによれば、法 29 条においては、1 項柱書きの「発明」、1 項各号に掲げる「発明」、2 項の「その発明」に

ついて、裁判所の解釈は統一されていない。

法 29 条 1 項柱書の「発明」については、法 2 条 1 項の定義規定より導いて「効果」を含めて概ね「発明の概要」として認定されているのに、特に法 29 条 2 項の「その発明」については、「特許請求の範囲」に記載の「発明の要旨」をもって「発明」を認定し、「効果」をも含めた「発明の概要」として認定することを否定している<sup>(31)</sup>。

このように、同一条文内において「発明」の解釈が分かれることは問題である。

## 5. 他の条文に規定の「発明」

### (1) 法 36 条規定の「発明」

#### (ア) 特許請求の範囲の記載

法 36 条 5 項では「…特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」と規定している。

しかし、実務においては、特許請求の範囲には、発明の三要素（課題、構成、効果）のすべてが記載されるのではなく、平成 6 年改正法前の「構成のみ」規定<sup>(32)</sup>の伝統より、及び、多記載狭範囲の原則<sup>(33)</sup>により、「課題を解決するための手段（構成）」のみが記載され、「発明が解決しようとする課題」や「発明の効果」は記載されない。

#### (イ) 明細書の記載

「明細書」の発明の詳細な説明の記載について、法 36 条 4 項 1 号に「経済産業省令で定めるところにより、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がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」と規定されている。

上記「その実施」とは、「請求項に係る発明の実施」と解される<sup>(34)</sup>。

そして、「明細書」の記載様式を規定する特許法施行規則 24 条の様式 29 [備考] 14「ニ」には、次のとおり規定されている。

「原則として、その発明が解決しようとする課題及びその課題を発明がどのように解決したかを記載する。また特許を受けようとする発明が従来技術との関連において有利な効果を有するものであるときは、なるべくその効果を記載する。この場合において、各記載事項の前には、なるべく「【発明が解決しようとする

課題】」、「【課題を解決するための手段】」及び「【発明の効果】」の見出しを付し、これらの記載の前には、「【発明の概要】」の見出しを付す。」

上記の規定によれば、明細書には、特許請求の範囲に記載された「事項」に係る「発明」が「発明の概要」として記載され、また、実施の形態、実施例等が記載される。

#### (ウ) サポート要件

いわゆるサポート要件について、法 36 条 6 項 1 号に「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」と規定されている。

サポート要件に関する知財高裁大合議判決「偏光フィルムの製造方法事件」<sup>(35)</sup>では、次のように判示する。

「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり、…（中略）…本件明細書の発明の詳細な説明におけるこのような記載だけでは、本件出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載しているとはいえず、本件明細書の特許請求の範囲の本件請求項 1 の記載が、明細書のサポート要件に適合するということはできない。」

上記説示によれば、「特許請求の範囲に記載の発明」は、明細書の発明の詳細な説明の記載に基いて認定し、また、「発明の詳細な説明に記載された発明」は、実施の形態や実施例等から認定している。同様の判断は、最近の平成 29 年 2 月 22 日判決「平成 27(行ケ) 10231」においても判示されている。

上記説示のサポート要件の判断における「特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し」というところは、結局のところ、「発明の詳細な説明の



記載」においてクレーム記載の発明と詳細な記載の発明を対比せざるを得ない。

すなわち、「特許請求の範囲の記載の発明」は発明の詳細な説明の記載の「発明の概要」から把握するということにならざるを得ない。

#### (エ) 明確性要件

法 36 条 6 項 2 号には、「特許を受けようとする発明が明確であること。」と規定されている。

上記「発明が明確であること。」とは、法 36 条 5 項に規定の「発明を特定するために必要と認める事項」によって「発明概念」が明確に特定されているか否かを問うものである。この判断は、特許請求の範囲の記載だけではなく、明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識も考慮してなされる<sup>(36)</sup>。

すなわち、「発明概念」は特許請求の記載事項からのみならず、明細書を参酌して把握されるのである。

#### (オ) 小括

上記概観によれば、「特許を受けようとする発明」は、特許請求の範囲に記載の「事項」のみからは認定することができず、発明の詳細な説明を参酌して認定されていることがわかる。

「特許請求の範囲」に記載されるのは、「発明特定事項」であり「発明」ではない。「明細書」には、発明の三要素の課題、構成、効果が記載される。

発明三要素のうち、「手段（構成）」が「特許請求の範囲」に記載される。これは特許請求の範囲の構成要件機能といわれている<sup>(37)</sup>。

すなわち、「請求項に係る発明」は「特許を受けようとする発明」であるが、「特許請求の範囲に記載された事項」と同じではない。

法上の「発明」とは、特許法施行規則 24 条の様式 29 [備考] 14「二」に規定されている「発明の概要」として把握されるべきものである。

最近の裁判例<sup>(38)</sup>では、本件発明を「課題、構成、効果」の三要素で把握した「発明の概要（意義、特徴）」として認定しており、「本件発明の要旨認定」という項目を立てる裁判例は少ない。

したがって、現行審査基準の「審査官は、請求項に係る発明を、請求項の記載に基づいて認定する。」との基準では、「発明」を認定することは出来ず、それに続く「この認定において、審査官は、明細書及び図面の

記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載されている用語の意義を解釈する。」との「用語の意義」を解釈しても、「発明」を認定することは出来ない。したがって、審査基準の見直しが必要である。

#### (2) 法 44 条規定の「発明」

(ア) 法 44 条 1 項は、「特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。」と規定する。

前記規定の「発明」に関し、実用新案の考案ではあるが東京高裁は「中通し釣竿事件」<sup>(39)</sup>において、次のとおり判示する。

「3 取消事由 4 (分割出願要件についての判断の誤りに基づく独立実用新案登録要件の判断の誤り) について

… (中略) …

(3) 被告は、訂正事項(2)は、原出願明細書の段落【0015】ないし【0017】及び図1に記載されている旨主張する。しかし、環状ガイドリング及び外枠筒が、それだけを取り出してみれば、原出願明細書等の実施例に記載されている構成であるとしても、実施例に記載された個々の構成が無条件に考案の構成となりうるものではなく、個々の構成の技術的意義を踏まえ、当業者が一つの技術思想として把握できる構成のみが考案の構成たり得るのである。被告の主張は、結局のところ、原出願明細書に記載された環状ガイドリング及び外枠筒の技術的意義と離れて、別な技術内容を有する環状ガイドリング及び外枠筒が原出願明細書等に記載されていると主張するものであり、失当である。」

上記裁判例によれば、明細書に或る構成が記載されていても、その構成に関し発明・考案としての技術的意義が記載されていない場合は、その構成のみを取り出して発明・考案として分割出願することができないことを判示する。

(イ) 最近の知財高裁の「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット事件」<sup>(40)</sup>において、法 44 条規定の「発明」に関し、次のとおり判示する。

「2 取消事由 1 (分割要件違反に伴う新規性判断の誤り) について

(1) 前記 1(2)のとおり、本件明細書には、個人の技

量に依存することなく、様々な技量レベルの人々に、「ブルニアンリンクアイテム」を簡単に作成するキットを提供するという発明の課題が記載され、そして、その課題を解決するための、複数のピンが（ピンバーの本体部を介して）ベースに（間接的に）サポートされた構造の複数のキット（前記 1(2)イ(ア)～(エ)のキット）が記載されていると認められる。

そして、本件明細書（甲 12）の記載と本件出願当初明細書等（甲 11）の記載と本件原出願明細書等（甲 13）の記載は同じであることから、本件原出願明細書等にも、これらのことが記載されているものと認められる。

そうすると、本件原出願明細書等には、上記発明の課題を解決することができる技術思想として、本件当初発明 1 の…（中略）…のみならず、特に「ピンバー」の限定がない発明として…（中略）…も記載されているものと認められる。」

上記裁判例によれば、発明の課題、その課題を解決することができる技術思想の記載をもって、分割出願に係る発明が記載されていたか否かが判断されている。

#### （ウ） 小括

上記各裁判例によれば、法 44 条規定の「発明」は技術的思想としてとらえている。すなわち、発明を「構成」のみでとらえるのではなく、法 2 条 1 項の技術的思想の「発明」としてとらえている。

## 6. 考察

### （1） 法 29 条規定の「その発明」の認定について

前記概観によれば、法 2 条 1 項、29 条 1 項柱書、36 条、44 条に規定の発明について、裁判所は、概ね「発明」を「課題、構成、効果」の三要素で把握している。

しかし、裁判所は、法 29 条 2 項の進歩性判断における「その発明」は「発明の要旨」として認定し、三要素で認定することを否定しているが、その否定の理由は示されていない<sup>(41)</sup>。

思うに、否定の理由は、リパーゼ判決<sup>(42)</sup>ではなかろうか。

しかし、リパーゼ判決は、「特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、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たっては、こ

の発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、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。」と判示しただけであり、法 29 条規定の「その発明」の認定には言及していない。

すなわち、「特許出願に係る『発明の要旨』』といい「特許出願に係る『発明』』とは判示していない。

塩月秀平元判事のリパーゼ判決論評<sup>(43)</sup>において「特許請求の範囲の記載は構成要件が凝縮して記載されているため、それを通読しただけでは意味内容を把握できないので、発明に係る技術内容を明らかにするためには、発明の詳細な説明や図面に目を通すことは必要である。」と述べられているように、発明を把握するには、明細書を参酌せざるを得ない。

したがって、法 29 条規定の「その発明」を「課題、構成（発明の要旨）、効果」の三要素で判断しても、なんらリパーゼ判決に反するものではないと解される<sup>(44)</sup>。

「発明」を「課題、構成、効果」の「三要素」で認定し、そのうちの「構成」を「発明の要旨」として「リパーゼ判決」に従って認定すればよい。

よって、「発明」の認定を、三要素で認定することを否定する理由は、リパーゼ判決には見いだせない。

本件発明及び引用発明の認定は、【表 1】に示すように、発明の三要素である「課題、構成、効果」で認定すべきである。そして、両発明の一致点・相違点も「構成」のみにおいて認定するのではなく、「課題、構成、効果」の三要素の夫々において認定すべきである。

【表 1】

	本件発明	引用発明	一致点・相違点
課題	【発明が解決しようとする課題】		
構成	【請求項 1】（発明の要旨）		
効果	【発明の効果】		

【表 1】に示すように、各三要素についての一致点、相違点を認定することにより、従前の「発明の要旨」認定による構成の相違点の容易想到性判断よりも、相違点の項目が増え、より客観的な判断が可能になり、法目的の発明の保護（特許法 1 条）がより一層図られ



る。

すなわち、現行のプラクティス（審査基準）、裁判例では、「発明」を「発明の要旨」で認定した後、構成の相違の容易想到性判断の中で、課題や効果が考慮されており、課題、効果の認定が不明確となっている。そこで、まず「発明」を「課題、構成、効果」の三要素に分けて認定し、その三要素を引用発明と対比することにより、各要素の相違点が明確に認定でき、容易想到性の判断がより客観的に行われることになる。

## （2） 進歩性判断と技術的範囲確定におけるクレーム解釈

### （ア） 最高裁判所の判断

PBP クレームに関する「プラパスタチンナトリウム最判事件」<sup>(45)</sup>の判決文中の山本庸幸裁判官の意見に賛同する。ただし、同意見中「特許性判断における「発明の要旨」と侵害の判断における「特許発明の技術的範囲」とはクレーム解釈として本来一致すべきものである。」との部分については、下記理由により異論を唱える。

すなわち、牧野利秋氏<sup>(46)</sup>によれば、発明の要旨と技術的範囲のクレーム解釈は相違するものとされている。リパーゼ判決がある限り、進歩性判断と技術的範囲確定のクレーム解釈は一致することはなく、相違は生じる。けだし、リパーゼ判決は、「特許請求の範囲の記載」の認定につき判示するものであるから正に「クレーム解釈」であり、一方、技術的範囲は、法 70 条 2 項を考慮すれば、クレーム解釈ではなく、課題や効果を考慮した「発明解釈」というものだからである。

法 104 条の 3 の導入により、侵害論と無効論が同一裁判で判断されるからと言って、両者のクレーム解釈を一致させる必要はなく、ダブルスタンダードで行くのが正しいと思料する。けだし、侵害論は、侵害品のイ号との対比であり、無効論は引用発明との対比であるから、ダブルスタンダードであっても構わないと思料する。

法 29 条 1 項、2 項に規定の「発明」を「発明の要旨」と捉えずに「課題、構成、効果」の三要素で捉えることにより、特許性判断における「発明」と、侵害の判断における「特許発明の技術的範囲」とは「発明解釈」としてほぼ一致すべきものとなると思料する。

### （イ） 知的財産高等裁判所の判断

技術的範囲確定に関し、「マキサカルシトール事件」<sup>(47)</sup>の平成 28 年 3 月 25 日大合議判決が、「特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。そして、上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。」と判示するように、「発明」は、「課題、構成、効果」の三要素で把握されている。

すなわち、侵害の判断における「特許発明の技術的範囲」の解釈において「発明」を「課題、構成、効果」の三要素で把握している。

一方、進歩性判断に関する最近の裁判例においては、「発明の要旨」を認定するものは少なく、「当裁判所の判断」の最初に「本件発明の意義（特徴、概要）」との表題を掲げ、「課題、構成、効果」の三要素により本件発明を認定している<sup>(48)</sup>。

なお、本件発明の認定において、「発明＝発明の要旨」と認定した前掲「シュープレス用ベルト事件」<sup>(49)</sup>においてすら、容易想到性判断においては、本件発明を課題、構成、効果の三要素からなる「本件発明の概要」として認定している。

したがって、進歩性判断において、「本件発明の要旨」の認定ではなく、本件発明を「課題、構成、効果」の三要素により認定する傾向にあると思われる。

### （ウ） 小括

侵害判断においても、進歩性判断においても、共に、「発明」を「課題、構成、効果」の三要素で把握することにより、特許性判断における「発明」と侵害の判断における「特許発明の技術的範囲」の「発明解釈」は、ほぼ一致すべきものとなる。

## （3） 課題の相違点

本件発明と引用発明の相違点において「課題（目的）の相違点」を相違点と認定することにより、法 29 条 2 項の所定の要件の「引用発明に基いて容易に発明をす

ることができたか否か」の判断が、従前の構成の相違による判断よりも、より客観的になる。

過去の裁判例<sup>(50)</sup>においても「本願発明と引用発明とは、そもそも発明の課題及び目的が相違し、相違点 1 及び 3 に係る本願発明の構成が、引用発明及び本件周知装置に開示も示唆もされておらず、これらを組み合わせると同構成を得ることの動機付けも見だし難い。」と判示している。

また「先願明細書に記載された発明と本件各発明は、課題、これを解決する手段である発明の構成及び作用において異なるものであるといわざるを得ないから、両発明は技術的思想において互いに異なるものであるというべきである。」と判示する裁判例<sup>(51)</sup>、さらには、「本願補正発明の進歩性の有無を判断するに当たり、審決は、本願補正発明と引用発明との相違点を認定したが、その認定の方法は、著しく適切を欠く。すなわち、審決は、発明の解決課題に係る技術的観点を考慮することなく、相違点を、ことさらに細かく分けて(本件では 6 個)、認定した上で、それぞれの相違点が、他の先行技術を組み合わせることによって、容易であると判断した。このような判断手法を用いると、本来であれば、進歩性が肯定されるべき発明に対しても、正当に判断されることなく、進歩性が否定される結果を生じることがあり得る。相違点の認定は、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定されるべきであり、この点を逸脱した審決における相違点の認定手法は、適切を欠く。」と判示する裁判例<sup>(52)</sup>も存在する。

「課題」を考慮すべきことは、下記の「回路用接続部材事件」<sup>(53)</sup>の判示事項で示されるとおりである。

「特許法 29 条 2 項が定める要件の充足性、すなわち、当業者が、先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは、先行技術から出発して、出願に係る発明の先行技術に対する特徴点(先行技術と相違する構成)に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。ところで、出願に係る発明の特徴点(先行技術と相違する構成)は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして、容易想到性の判断の過

程においては、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが、そのためには、当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって、その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないように留意することが必要となる。

さらに、当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。」

また、「課題」の相違点を判断することは、欧州特許庁の「課題—解決アプローチ」<sup>(54)</sup>につながるものである。

#### (4) 効果の相違点

田村善之教授の論文<sup>(55)</sup>によれば、進歩性要件において、顕著な効果を斟酌するのに、「独立要件説」と「二次的考慮説」があるとされ、その論文の「IV 結論」において「特許法の趣旨に鑑みると、新たな効果が見出されない限り、当該効果にかかる用途が一般に利用されることがないような特段の事情がある場合を除き、構成が容易想到であれば、効果に関して予測可能性がないとしても、一般に当該効果が利用可能となり得るのであるから、あえて特許権というインセンティブを付与する必要はない。したがって、用途発明のような例外類型を除けば、構成が真実、容易想到である場合には、顕著な効果があることのみをもって進歩性が基礎づけられることはない」と解される(「独立要件説」の否定)。」として前記独立要件説を否定し、二次的考慮説に立つべしと論じられている。

同趣旨の裁判例として、「エアーマッサージ機事件」<sup>(56)</sup>では、「発明の進歩性は、原則として客観的な構成により判断されるべきである。その構成により特定の課題を解決しようとする事自体は、つまるところ、発明者の主観的な意図にすぎず、そのような意図の存在をもって特許性を肯定することは、結局、客観的には同じ構成の特許を複数認める結果を招来するのであって、採用することができない。」と判示する。

しかし、法 29 条 2 項の「引用発明に基いて容易に発



明をすることができたか否か」の要件判断に際し、「発明」を「課題、構成、効果」の三要素で捉え、各要素の相違点をもって、評価することは、正しい法解釈である。そして、効果の相違において顕著な効果が認められる場合、その顕著な効果が、予測可能でない格別顕著な場合は、進歩性を認めるべきである。前記効果の顕著性を認めるべきでないと判示した「エアーマッサージ機事件」ですら、前記判示事項に続いて「ただし、当該構成のものとしても、当業者が容易に予想も発見もし得ないような効果を発見したときなどに、例外的に、構成自体は容易に推考できる発明にも、特許を認める余地はあろう。」と判示している。

ここで、米国連邦巡回控訴裁判所の元チーフジャッジの Randall R. Rader 氏が、2010 年 6 月 21 日に大阪弁護士会館において「日米知財訴訟セミナー」<sup>(67)</sup>での「技術の進歩は微々たるものである。多くの企業は、この微々たる改良のため日夜努力をしている。したがって、この微々たる発明に特許を与えるべきである。」

との基調講演が大変印象に残っている。

微々たる発明にインセンティブを与えることは、発明の保護になり、法目的を達成できる。

したがって、法 29 条 2 項の所定の要件である「その発明」を発明の三要素の課題、構成、効果で把握して、各要素の相違点を適切に判断することにより、より客観的な発明の保護が図られる。

#### (5) 本件発明を「課題、構成、効果」の三要素で認定することにより生じる問題点

現時点において、生じる問題点は見いだせない。

むしろ、法 29 条の「発明」を「課題、構成、効果」の三要素で認定することにより、審査基準の「請求項に係る発明の認定」における「請求項の記載と明細書の記載の参酌」や、「熱粘着式造粒方法事件」<sup>(68)</sup>における「発明の要旨認定と用語の意義」につき、難解な理由付けは解消するものと思料する。

また、現行のプラクティス（審査基準）や裁判例では、本件発明の認定の後の「構成の相違の容易想到性判断」において、課題や効果が考慮されており、課題、効果の認定が不明確となっている。そこで「本件発明」をまず「課題、構成、効果」の三要素に分けて認定し、引用発明と対比することにより、各要素の相違点を認定することにより、その後の容易想到性判断が

より客観的に行われることになる。

なお、従来実務における認定対象であった「発明の要旨」を「発明（課題、構成、効果）」に置き換えることによって実際の事例の解釈にどのような相違が生じるのかについて、過去の裁判例に現れる事例に当てはめて、論証されることを期待する。

#### (6) 審査基準の見直し

以上、詳細に検討したごとく、法 29 条の「発明」は、課題、構成、効果の三要素からなるとの解釈が、法 29 条の正しい法解釈とすれば、現行審査基準の「審査官は、請求項に係る発明を、請求項の記載に基づいて認定する。この認定において、審査官は、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載されている用語の意義を解釈する。」との基準は、「審査官は、請求項に係る発明を、請求項の記載、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して、課題、構成、効果の三要素で認定する。この認定において、請求項の記載の解釈はリパーゼ判決に従う。」と改められるべきである

すなわち、容易想到性の判断の中で、課題や効果を参酌するのではなく、最初の「発明の認定」において「課題、構成、効果」の三要素で認定すれば、その後の容易想到性の判断は、より客観的なものになると思料する。

## 7. おわりに

新規性・進歩性判断における「本件発明」の認定は、特許請求の範囲に記載の「発明の要旨」の認定のみならず、明細書に記載の「発明が解決しようとする課題」及び「発明の効果」も併せて「発明の概要」として、すなわち、「課題・構成・効果」の三要素で認定するのが、法 29 条（特許の要件）の正しい法解釈ではないか。そして【表 1】に示す対比表により本件発明と引用発明の一致点、相違点を認定して、各相違点の容易想到性を判断すべきである。

なお、前掲「シュープレス用ベルト事件」では、本件発明の認定を課題、構成、効果の三要素で認定すべきとした「取消事由 1」について、原告の主張は理由がないと退けられたが、訴訟自体は原告勝訴のため、敗訴部分（取消事由 1）について上告はされていない。近い将来、最高裁で法 29 条 2 項の「その発明」の認定についての判断を期待する。



〔付記〕 本稿を作成するに際し、弁護士法人イノベティアの飯島歩弁護士、明細書研究会<sup>(59)</sup>の松下正弁護士、坂本寛弁護士、小宮山聰弁護士、上羽秀敏弁護士、宮崎栄二弁護士、岩田徳哉弁護士、西木信夫弁護士、志村尚司弁護士、神谷恵理子弁護士その他のメンバーから貴重なアドバイスや情報提供を受けたことにつき感謝いたします。

## (注)

- (1) 最高裁「昭和 62(行ツ)3」平成 3 年 3 月 8 日第二小法廷判決（リパーゼ事件）
- (2) 特許法施行規則 24 条様式 29 備考 14「ニ」
- (3) 「特許・実用新案審査基準（2016 年 3 月 23 日）」第 I 部第 2 章第 1 節本願発明の認定及び第 III 部第 2 章第 3 節 2 請求項に係る発明の認定
- (4) 特許法 36 条 5 項参照
- (5) 奥村茂樹「進歩性判断の法的问题点」パテント 2012 年 11 月号 47～51 頁参照
- (6) ①前田健「裁判例にみる進歩性判断とあるべき判断手法」飯村敏明先生退官記念論文集「現代知的財産法 実務と課題」発明推進協会平成 27 年 7 月 4 日発行 355 頁。②知財高裁平成 22 年 11 月 30 日判決「平成 22(行ケ)10096」。
- (7) 前掲注 5
- (8) ①平成 24 年 11 月 13 日判決「平成 24(行ケ)10004」、②平成 24 年 12 月 3 日判決「平成 24(行ケ)10057」
- (9) 相田義明「先願発明との同一性」小野昌延先生喜寿記念「知的財産法最高裁判例評釈大系 I」青林書院 2009 年 9 月 28 日発行 497 頁。
- (10) ①清水節「裁判官からみた進歩性」前掲「現代知的財産法実務と課題」380 頁（第 2 進歩性検討の手順）。②最判平成 3 年 3 月 8 日「昭和 62(行ツ)19」リパーゼ判決。③知財高裁平成 24 年 11 月 13 日「平成 24(行ケ)10004」。
- (11) ①田村善之「「進歩性」（非容易推考性）要件の意義：顕著な効果の取り扱い」別冊「パテント」第 15 号（2016 年）1～12 頁。②村林隆一「自然法則の利用の意義」前掲「知的財産法最高裁判例評釈大系 I」3～7 頁。
- (12) ①田邊誠「作用効果に対する判断の要否，証拠調べ不実施に対する異議」前掲「知的財産法最高裁判例評釈大系 I」15～18 頁。②熊谷健一「発明の同一性（方法・目的の相違）」前掲「知的財産法最高裁判例評釈大系 I」416～420 頁
- (13) 前掲注 3
- (14) 前掲注 1
- (15) 中山信弘・小泉直樹編「新・注解 特許法【上巻】」pp1064～1065（岩坪哲）2011 年 4 月 26 日発行青林書院
- (16) 特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説【第 19 版】」発明推進協会平成 24 年 12 月 25 日発行 13 頁
- (17) ①最高裁第三小昭和 44 年 1 月 28 日「昭和 39(行ツ)92」、②最高裁第一小昭和 52 年 10 月 13 日「昭和 49(行ツ)107」、③最高裁第二小昭和 61 年 10 月 3 日「昭和 61(オ)454」、④最高裁第三小平成 12 年 2 月 29 日「平成 10(行ツ)19」
- (18) 最高裁昭和 61 年(オ)454 号昭和 61 年 10 月 3 日第二小法廷判決
- (19) 清瀬一郎「特許法原理」学術選書平成 10 年 10 月 25 日発行 80～93 頁
- (20) 吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説【第 13 版】」有斐閣 2001 年 11 月 30 日発行 51～66 頁
- (21) 松本重敏「特許発明の保護範囲【新版】」有斐閣平成 12 年 4 月 30 日発行 123 頁
- (22) 中山信弘著「特許法」法律学講座双書平成 22 年 8 月 31 日弘文堂発行 93～94 頁，104 頁参照
- (23) 小宮山聰「特許法第 126 条第 6 項の意義」パテント 2017 年 2 月号 93 頁
- (24) 松井祥二「出願に係る発明が特許法上の発明として未完成であることを理由とする拒絶」前掲「知的財産法最高裁判例評釈大系 I」188～199 頁
- (25) 最高裁第一小法廷昭和 52 年 10 月 13 日判決「昭和 49(行ツ)107」
- (26) 熊谷健一「発明の同一性（方法・目的の相違）」小野昌延先生喜寿記念「知的財産法最高裁判例評釈大系 I」青林書院 2009 年 9 月 28 日発行 416～420 頁
- (27) 最高裁「昭和 40(行ツ)4」昭和 43 年 6 月 20 日第一小法廷判決
- (28) 滝井朋子「実用新案の類否と目的，作用効果」前掲「知的財産法最高裁判例評釈大系 I」69～90 頁
- (29) 平成 24 年 11 月 13 日判決「平成 24(行ケ)10004」
- (30) 平成 28 年 12 月 26 日判決「平成 28(行ケ)10023」
- (31) 前掲注 8
- (32) 平成 6 年改正前 36 条 5 項 2 項：「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項（以下「請求項」という。）に区分してあること。」
- (33) 前掲吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説【第 13 版】」296 頁注 1)
- (34) 中山信弘・小泉直樹編「新・注解特許法【上巻】」pp621 青林書院 2011 年 4 月 26 日発行
- (35) 平成 17 年 11 月 11 日大合議判決「平成 17(行ケ)10042」件
- (36) 前掲「新・注解特許法【上巻】」pp672～673 参照
- (37) 前掲「新・注解特許法【上巻】」pp673 参照
- (38) 平成 29 年 2 月 23 日判決「平成 28(行ケ)10039」
- (39) 東京高裁平成 13 年 12 月 27 日判決「平成 12(行ケ)396」
- (40) 平成 28 年 11 月 28 日判決「平成 28(行ケ)10036」
- (41) 前掲注 29
- (42) 前掲注 1
- (43) 塩月修平「発明の要旨認定と技術的範囲確定」パテント 2013 年 10 月号 106 頁
- (44) ①飯村敏明「発明の要旨認定と技術的範囲の解釈，さらに均等論の活用」パテント 2011 年 11 月号（Vol.64 No.14）62 頁，②辻本良和「発明の要旨認定と技術的範囲の確定におけるクレーム解釈について」パテント 2012 年 3 月号 58～59 頁
- (45) 最高裁「平成 24(受)1204」平成 27 年 6 月 5 日第二小法廷判決

- (46) 牧野利秋「32 特許発明の技術的範囲確定の問題点」裁判実務大系（第 27 巻）知的財産関係訴訟法 青林書院 1997 年 6 月 20 日発行 425～454 頁
- (47) 知財高裁平成 28 年 3 月 25 日「平成 27(ネ)10014」（最二判平成 29 年 3 月 24 日「平成 28(受)1242」)
- (48) ①平成 26 年 9 月 25 日判決「平成 25(行ケ)10324」、②平成 28 年 11 月 16 日判決「平成 27(行ケ)10206」
- (49) 前掲注 29
- (50) 平成 18 年 6 月 29 日判決「平成 17(行ケ)10490」紙葉類識別装置事件
- (51) 平成 20 年 5 月 30 日大合議判決「平成 18(行ケ)10563」
- (52) 平成 22 年 10 月 28 日判決「平成 22(行ケ)10064」
- (53) 平成 21 年 1 月 28 日判決「平成 20(行ケ)10096」
- (54) 相田義明「欧州特許庁における課題解決アプローチの実体条及び手続き上の問題点」別冊パテント第 15 号 145～148 頁
- (55) 前掲注 13 ①参照
- (56) 東京高裁平成 16 年 2 月 23 日判決「平成 14(行ケ)460」
- (57) 特別例会「日米知財セミナー」会合報告：「KTK ニュース 2010 年 8 月号」関西特許研究会平成 22 年 8 月 1 日発行
- (58) 平成 21 年 1 月 27 日判決「平成 20(行ケ)10166」
- (59) 関西地区在住の弁理士有志で結成する約 30 年以上の歴史を持つ勉強会

(原稿受領 2017. 3. 29)

## パンフレット「弁理士Info」のご案内

### 内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。  
一般向き。A4判30頁。

### 価格

一般の方は原則として無料です。  
(送料は当会で負担します。)

### 問い合わせ/申込先

日本弁理士会 広報室  
e-mail: panf@jpaa.or.jp  
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2  
電話: 03(3519)2361(直)  
FAX: 03(3519)2706

