

上位概念で記載されたクレームと利用発明

— 選択発明・リーチスルークレーム —

同志社大学法学部 教授 井関 涼子

目 次

1. はじめに
2. 利用発明
 - (1) 利用発明とは
 - (2) 裁判例
 - (3) 小括
3. 選択発明
 - (1) 選択発明と利用発明
 - (2) 裁判例
 - (3) 実施可能要件, サポート要件との関係
4. リーチスルークレーム
 - (1) リーチスルークレーム (reach through claims) とは
 - (2) 裁判例
 - (3) 三極特許庁の比較研究
5. 米国における利用発明と記述要件・実施可能要件
6. おわりに

1. はじめに

特許権侵害訴訟において、被疑侵害者から、被疑侵害物件は特許発明と異なるという反論を受けた場合、特許権者は、そうであったとしてもなお、被疑侵害物件は、特許発明を利用するものであると主張することがある。特許権侵害における「利用」とは何かをめぐっては、後述するようにいくつかの考え方があるが、被疑侵害物件（又は方法）の構成が、他人の特許発明の構成要件を全て充足し、これに新たな構成を付加している場合であると考えた場合は、そのような「付加」の有無は、侵害の成否には関係しないから、結局、「利用」に該当するかを特に議論する意味はなく、特許発明の技術的範囲の属否のみが問題になるに過ぎないことになる。

しかし、たとえば機能的クレームで記載された特許発明の場合は、当該機能を果たす構成のすべてが技術的範囲に含まれると解すると、明細書に開示されていない技術思想にまで特許権が及ぶことになるため、技術的範囲は明細書に開示された具体的な構成から当業者が実施しうる構成に「限定解釈」⁽¹⁾ されることがある。このような限定解釈の結果、技術的範囲外であるとされた構成に対して、それは利用発明として付加された部分が相違するにすぎず、この部分について当業者が明細書の記載から実施しうる必要はなく、特許権の効力が及ぶと主張することはできるだろうか。この主張を許すとすれば、限定解釈をした意味は失われ、

(1) 特殊な「限定解釈」ではなく、一般のクレーム解釈であるとする立場（愛知靖之『特許権行使の制限法理』39頁（商事法務2015年）など）もあり、本稿もその立場を支持したいと考えるが、ここではとりあえず、クレーム文言より狭く解釈されるという意味のみを指して、このように述べる。

当該機能を果たす構成のすべて（クレーム文言どおり）に特許権の効力が及ぶことを認めることになるのではなかろうか。

同様の問題は、選択発明とその上位概念で記載された先行特許との関係や、リーチスルークレームの場合など、上位概念で記載されたクレームにおいて生じうる。このようなクレームは、文言の字義通りに特許権の効力が及ぶと解すると広すぎる可能性があるという問題において共通しているが、形式的には特許発明の構成要件を充足するため、利用発明であるという主張がなされやすいと考えられる⁽²⁾。そこで本稿では、上位概念で記載されたクレームの特許発明に対して、利用発明が成立するのはどのような場合かについて考察する。

2. 利用発明

(1) 利用発明とは

特許法上、発明間の利用関係について規定した条文としては、特許法 72 条と同 92 条がある。特許法 72 条は、特許発明が他人の先願の特許発明を利用する場合は実施できないことを規定し、これが特許法 92 条の通常実施権の裁定の要件となる。これらは、他人の発明を利用する発明が特許を受けている場合を規定するが⁽³⁾、本稿では、特許権侵害の場面において、どのような場合に被疑侵害物件が特許発明の利用発明として特許権侵害に該当するかについて論じようとするものである。利用発明が特許を受けているかどうかは関係しない。利用発明を論じた文献には、利用発明が特許を受けている場合を前提としているものが少なくないが⁽⁴⁾、本稿では、利用発明とは、特許を受けていない場合も含め、他人の特許発明を利用するものとしてその他人の特許権の効力が及ぶ発明として論じるものとする⁽⁵⁾。

特許法 72 条にいう「利用」とは何を指すかについては、二つの説がある。一つは、利用とは「思想上の利用」、すなわち、先願特許発明の「主要部」をその主要部とする場合⁽⁶⁾、あるいは、先願特許発明の「要旨全部」を含む場合（「そっくりそのまま」説・後述裁判例）とするものである。他説は、これに加えて、「実施上の利用」、すなわち、先願特許発明の実施（又は侵害）が不可避である場合も含むと考える説である⁽⁷⁾。

一方、特許権侵害における「利用」とは、他人の特許発明の技術的範囲に属し、これに新たな構成による限定を加えている場合をいうとし、「実施上の利用」は争点にならず、「思想上の利用」に限られる、なぜなら、例えば、先願の「物」の特許発明に対してその物の生産方法の実施は、特許権侵害との関係で争点となるのはその生産方法による「物」が当該「物」の特許発明の技術的範囲に属するかのみであり、「実施上の利用」か否かは争点とならないからであるとするものがある⁽⁸⁾。しかし、同じ例について、「利用発明は、必然的に先願特許の保護範囲に属することにはなるが、必ずしも常に先願特許発明の技術的範囲に属するとは限らない」と述べて、「実施上の利用」も「侵害系の場における意味」での利用に含める見解⁽⁹⁾もある。

(2) たとえば、東京地判平成 30 年 3 月 28 日（平成 28 年（ワ）11475 号）において、原告特許権のクレームは機能的クレームであったところ、原告は、被告製品が当該機能を奏する機序について被告自身の新たな改良を加えたものとしても、被告製品が当該機能についての構成要件を充足することによりは変わりはないと主張している。

(3) 中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法（第 2 版）中巻』1348 頁（川田篤執筆）（青林書院 2017 年）、1359 頁は、『利用発明』というよりは『利用特許発明』という方が正確である」と述べる。

(4) 馬瀬文夫「利用発明論」日本工業所有権法学会年報 7 号 1 頁、4 頁（1984 年）は、裁定実施権を論ずる場合と特許権侵害を論ずる場合とで利用発明の概念には差異があり、区別して考察すべきと述べるが、利用発明が特許の対象となっていないときは、利用発明という特別の概念を用いる必要はないとする。

(5) 川田・前掲注 3 も、特許法 72 条の「利用」と、特許権侵害における「利用」を区別し、後者においては利用発明が特許発明である必要はないものとして論じている。

(6) 織田季明＝石川義雄『増訂新特許法詳解』289 頁（日本発明新聞社 1972 年）、光石士郎『特許法詳説（新版）』257 頁（ぎょうせい 1976 年）。

(7) 川田・前掲注 3・1364～1370 頁。不可避的に利用しなければならないものも含むとする説として、中山信弘『特許法（第 3 版）』339 頁（弘文堂 2016 年）、竹田和彦『特許の知識（第 8 版）』92 頁（ダイヤモンド社 2006 年）。

(8) 川田・前掲注 3・1378 頁

(9) 馬瀬・前掲注 4・7 頁。

また、利用発明が特許発明である場合について論ずるものであるが、「発明思想という言葉が誤解して、先願の発明が甚だ抽象的な、大ざっぱな概念にもとづく請求範囲から成り立っている場合に、この概念の範囲内に属するより具体的な概念から成り立っている発明は前者を利用することになるという考え方が存在する。発明思想というのは、このような意味で用いられるのではなく、構成要件とそれらの結合関係という一体としての思想をいうのであり、もし、先のような意味で用いられるとするならば、利用関係の判断の基礎は甚だ脆弱となり、正しい結論を導き出すことはできないであろう。何故なら、多くの発明は、思想的には先行の発明を利用するものであり、どの程度の思想的な利用があった場合に法的な意味での利用関係が成立するかがあいまいになってしまうからである。」〔傍点も原文より〕⁽¹⁰⁾と述べる見解もある。

「侵害の成立には、侵害とされる技術が特許発明の技術的範囲に入るか否かという点だけが問題となり、侵害事件においては利用であるか否かという点を論ずる必要は少ない。」⁽¹¹⁾という指摘もある。

(2) 裁判例

- ① そっくりそのまま説を採用した判決として、大阪地判昭和42年10月24日（判時521号24頁，判タ214号107頁）「ポリエステル事件」では、次のように判示している。「本件(イ)号重合方法が甲特許発明を利用することによってこれを侵害するものかどうかは、甲特許発明を実施することなしに(イ)号重合方法を実施することができないという関係が成立するかどうか、つまり、(イ)号重合方法が甲特許発明の要旨ないしはその技術的範囲に属する重合方法（以下、甲特許重合方法という）をそっくりそのまま含むものかどうかによって決せられるものといわなければならない。そもそも化学方法の特許では、出発物、操作(処理)手段、目的物の有機的な一体性(結合)が特許要旨を構成しており、これらの一体関係が発明思想であって、甲特許発明の技術的範囲もまた前記認定のごとく、その発明における新規部分たる出発物質としてテレフタル酸またはその低級脂肪族エステルを用いる点のみならず、その他の公知部分をも含んだ方法全体に及ぶものであり、それら新規部分、公知部分が有機的に一体となって不可分的に甲特許発明の方法を構成していることは明らかであるから、酸成分としてテレフタル酸を用いて繊維形成能ある高融点の結晶性ポリエステルを得るとの技術思想だけをそのまま使用することがすなわち甲特許の利用であるとする原告の前記主張は、とうてい採用することができないのである。」「化学方法の特許では構成要件における出発物から操作(処理)手段を経て、ある特定の目的物の主成という有機的なつながりの一体関係が発明思想であるから、出発物に第三成分を付加することによって生成される目的物の本質的性格が変化したり、あるいはその有用性効能が著しく増大したりするとき、つまり作用効果が著しく異なるときは、付加前の目的物が生成されずにこれとは異質の目的物が生成されるのであって、そのことは付加前の出発物操作(処理)手段そして特定の目的物の生成という構成要件のつながりの一体関係が破られていることを示すものに外ならない。この場合には付加に基因して新たなつながりの一体関係が生じているとみるべきである。すると、そこには付加前の発明思想がそのまま含まれているわけでないから、利用関係は成立しないといえるであろう。つまり第三成分の付加によって全く性質を異にする解決手段となったのであって、方法としては全く別個のものといわなければならないのである。その限りにおいて作用効果もまた、特許権による直接の保護の対象である方法を比較するうえで重要な意義を有するものというべきであり、その意味で本件においても、甲特許重合方法と(イ)号重合方法との目的物の性質の比較がどうしても必要となってくる」〔(イ)号重合方法が甲特許発明の要旨ないしはその技術的範囲に属する重合方法をそっくりそのまま含んでいるものと認めることはできないことに帰するから、(イ)号重合方法はなんら甲特許発明を利用することによってこれを侵害するものではないというべきである。〕（下線は筆者）

(10) 染野義信「利用発明論（五）・完」ジュリスト270号30頁，33頁（1963年）。

(11) 中山・前掲注7・338頁。

同様の判示をしたものとして、京都地判昭和 43 年 3 月 27 日（判時 521 号 38 頁，判タ 218 号 153 頁）「重合物質の製造法事件」では、「特許法第七二条にいう特許発明の利用とは、先行特許発明を実施することなしに後行特許発明を実施することができない関係を意味するから、利用発明は、先行特許発明の要旨全部を含み、これに新たな技術的要素を附加したものである。」「従って、後行発明が先行特許発明を利用するものであるか否かは、後行発明が先行特許発明の要旨全部を含んでいるか否か、換言すれば、後行発明の中に先行特許発明が一体性を失うことなく存在しているか否かによって決定される。」「原告重合体と被告共重合体との右性質上の差異は、単独重合体と共重合体との一般的な関係に対応するものであり、被告共重合体の性質は、原告重合体の性質を基礎として、P 成分を加えることにより、漸次連続的に変化して来たものであること、右性質上の差異は僅かであって、実用的合成繊維製造という観点からみれば差等をつけ難い程度であることが明らかである。」「従って、目録(一)方法は、主として甲特許発明の作用効果を実現し、P 成分は附加的作用を果すにとどまると解するのが相当である。」とした。

- ② 特許発明の構成要件の充足性を分析的に判断して技術的範囲の属否を認定したものとして、名古屋地判平成 10 年 3 月 18 日（平成 6 年(ワ)1811 号 LEX/DB 28041517）「シャッタの自動開閉システム事件」では、「被告らの主張は、イ号装置が本件特許発明の構成要件に加えて、これに書かれていない構成を有するとの主張にすぎないこととなる。」「しかしながら、イ号装置が本件発明の技術的範囲に属するか否かは、イ号装置が本件特許発明の構成要件をすべて充足するか否かによって判断されるのであり、イ号装置が、本件特許発明の構成要件以外の要件も具備するか否かは、直接関係がなく、イ号装置が、本件特許発明の構成要件に加えて、他の構成要件も有するとしても、利用発明として、本件特許発明の技術的範囲に属することは、明らかである。」と判示した。

同様の判示として、大阪地判平成 21 年 2 月 5 日（平成 19 年(ワ)11490 号裁判所 HP）「単一誤り訂正および多重誤り検出 BCH 符号の復号装置事件」では、「原告らは、本件発明の『復号器』は完結した復号器ではなく、連続動作を可能とするものであり、被告物件は本件発明の利用発明に当たる旨主張するが、前記(1)のとおり、構成要件 G の『誤りの検出に止める』は、符号の最小距離 $d = 5$ のとき 2 重誤り訂正を行わないことを意味し、2 重誤り訂正を行う被告代表物件は構成要件 G を充足しないから、被告代表物件は本件発明の構成全部を含んでおらず、本件発明の利用発明に当たるとは認められない。」とした。

- ③ 特許発明の技術的思想の一体性、作用効果の同一性などの観点を重視したものとして、東京高判平成 13 年 5 月 24 日（判時 1789 号 134 頁）「屋根雪止め金具事件」では、「本件考案の構成要件 A ないし D と被控訴人製品(二)の a ないし d の構成とをそれぞれ対比すると、被控訴人製品(二)が本件考案の構成要件をすべて充足することが、明らかである。」「作用、効果の面からみても、被控訴人製品(二)は、本件考案と比べ、バネ板 23A の他端に突出部分 29 が形成されている以外に変わるところはなく、本件考案の構成に基づいて奏する効果を完全に享受しており、ただ、上記突出部分 29 によって、アングルの他辺をも保持し得るといふ作用、効果が追加されているのみである。」「被控訴人製品(二)が、本件考案の、アングルの一辺だけをバネ板で押圧支持する構成を利用していることは、明白な事実であり、結局、被控訴人製品(二)は、本件考案の作用、効果を享受しつつ、新たな構成を加えたものであり、新たな構成を加えたことで、本件考案の作用、効果を奏さなくしたのではないということが出来るから、本件考案と技術的思想が異なるものとする事はできない。」（下線は筆者）とした。

同様の判示として、大阪地判平成 16 年 2 月 10 日（平成 11 年(ワ)3012 号裁判所 HP）「サーマルヘッド用印刷回路基板事件」では、「本件発明の利用関係に立つというためには、被告製品の構成が本件発明の構成を一体性を失うことなくそっくり具備した上で、更に別の技術的要素が付加されており、本件発明の作用効果をそのまま奏するという関係にあることが必要である。これを本件についてみると、上記イで判示したとおり、本件発明においては、ボンディングパッド部の表層が無機金ペーストのみからなるという構成が必須のものであって、無機金ペーストと有機金ペーストを混合したものは構成要件を充足しないの

である。一方、被告製品がその実施品であるとされる被告発明(乙4)は、ボンディングパッド部に有機金ペーストと無機金ペーストとを混合した混合ペーストを用いてボンディングパッドパターンを形成するものであるから、本件発明とは別個の技術思想に立つものといえることができ、本件発明の構成要件をすべて具備した上で別の技術的要素を付加した利用発明の関係にあるとは当然にはいえないものと考えられる。」「さらに、被告製品が奏する作用効果の面からみても、被告製品は本件発明がその特許請求の範囲の構成を採用したことによる作用効果を奏しているとはいえない。」(下線は筆者)としている。

(3) 小括

特許権者が、被疑侵害物件は特許発明の構成と異なる部分を有するが、利用発明であるから特許権が及ぶと主張する場合の侵害の成否が問題となっている場面で、侵害の成立は、特許発明の技術的範囲に含まれるか否かという点のみにより判断されると述べるならば、一種のトートロジーであり答にはならないと思われる。実施不可避説も同様であろう。特許発明の構成と異なる部分を有していてもなお、利用発明として特許発明の技術的範囲に含まれるのはどのような場合であるかが、特に機能的クレームなどの上位概念で記載された、いわゆる広すぎるクレームの際に問題になりやすいと思われる。たとえば機能的クレームの場合、当該機能を果たす構成のすべてが技術的範囲に含まれると解すると、明細書に開示されていない技術思想にまで特許権を及ぼすことになり妥当ではないとして、明細書に開示された具体的な構成から当業者が実施しうる構成が技術的範囲に属すると解されている⁽¹²⁾。ところが、これにもかかわらず、特許権者は、利用発明として付加された部分は当業者が明細書の記載から実施しうる必要はないことを根拠として、当業者が実施しうる構成ではないものも技術的範囲に属すると主張することが考えられるからである。この点について、そっくりそのまま説も、最近の裁判例にみられるような、特許発明の構成要件の充足性や作用効果の同一性に基いて判断する手法も、利用発明としての付加的要素とは別の部分において、特許発明の構成要件のすべてを充足するかを基準として、利用発明が特許発明の技術的範囲に属するかを判断しているといえ、それは、利用発明に限らず侵害成否の判断として妥当なものである。そうすると、機能的クレームの場合であれば、明細書の開示から当業者が実施しうる構成の全体が、被疑侵害物件の中に含まれていることが必要となるであろう。

それは具体的にどのような場合であるだろうか。機能的クレームに関する諸問題については、既に本研究会(「特許クレーム解釈と記載要件」部会)で複数の研究報告がなされているため、本稿では、上位概念クレームのうち残された問題として、選択発明とリーチスルークレームを以下で取りあげたい。

3. 選択発明

(1) 選択発明と利用発明

選択発明とは何かについて、東京高判昭和62年9月8日(無体集19巻3号309頁)「鉄族元素とほう素とを含む無定形合金事件」では、次のように判示している。「いわゆる選択発明は、構成要件の中の全部又は一部が上位概念で表現された先行発明に対し、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明であつて、先行発明が記載された刊行物中に具体的に開示されていないものを構成要件として選択した発明をい、この発明が先行発明を記載した刊行物に開示されていない顕著な効果、すなわち、先行発明によつて奏される効果とは異質の効果、又は同質の効果であるが際立つて優れた効果を奏する場合には先行発明とは独立した別個の発明として特許性を認めるのが相当である。」

このような選択発明は、上位概念で記載された先行特許発明の利用発明として先行特許権の効力が及ぶかが問題となる。選択発明を、上位概念で表現される特許発明の技術的範囲に属するものとして定義した上で、

(12) 知財高判平成25年6月6日(平成24年(ネ)10094号)「パソコン等の器具の盗難防止用連結具事件」など。

選択発明は常に利用発明であるとする説⁽¹³⁾もあるが、選択発明を上記のように、上位概念に包含される下位概念で表現された発明として考えるならば、上位概念による先行特許発明の技術的範囲に属するかどうかはまず問われることになり、この説のように決めることはできないであろう。

一つ目の考え方として、選択発明に特許性があるなら、その部分は先行発明における未完成部分であり、利用発明ではないとする、いわゆる「穴あき説」がある。たとえば、後述する東京高判昭和38年10月31日（行集14巻10号1844頁）「有機燐酸エステル製造方法事件」について、「原特許（特公昭26-6170号）には本件化合物は記載されておらず、原特許の発明者は本化合物を発見していなかったと判断される。この判断に基づいて原特許のクレームの解釈をすると、本件化合物は原特許クレームには包含されていないとの原特許クレームの確認的解釈が可能になる。なるほど一見、原特許クレームは概括的表現であり、選択化合物は含まれるかの如く見える。しかし具体的な明細書の実事分析により、確定された事実よりの帰納的解釈は、選択化合物の原特許クレームに含まれることを排除するのである。従つて、原特許と選択特許はそれぞれ別個の発明であり、相互に独立であり、利用関係はないと判断される」〔下線も原文より〕と述べる見解である⁽¹⁴⁾。

多くの見解は、穴あき部分として利用発明ではない場合があることも認めつつ、選択発明に特許権が成立する場合のすべてに利用関係が成立しないと考えるのではなく、個別具体的に判断する立場をとっている。たとえば、選択発明・数値限定発明が、すべて先願発明と特許法72条に規定する利用関係に立つとすることには問題があるとし、その選択や限定によっては、先願発明では全く開示されておらず、したがって全く認識すらされていなかった部分を見だし、その点に進歩性が認められたという場合もあり、このような場合には、特殊な効果の生ずる部分として選択発明や数値限定発明が成立した部分は、先願発明の構成中には含まれていなかった部分、すなわち穴あき部分であったとして、従前の発明を侵害することなく、これと関係なく実施できるとすべき場合も考えられるとの見解がある⁽¹⁵⁾。また、「広すぎるクレーム解釈」の一場面として、選択特許明細書の記載を考慮し、先行特許発明と当該実施形式とを比較して個別具体的に判断するとの説もある⁽¹⁶⁾。この説では、選択特許発明の実施形式が、先行特許の意識的除外、未完成部分、実施不能部分であった場合は技術的範囲に属さないが、当業者が出願時の技術知識に基づいて先行特許明細書から容易に当該実施形式を認識できるものは技術的範囲に属するとしている。もっとも、この説は、選択発明が特許として認められた以上、先行特許明細書から容易に認識できないという要件は満足されているものと推測されるとも述べている。

用途発明は、ある物の未知の属性を発見し、この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見出したことに基づく発明をいう⁽¹⁷⁾から、その物の多くの用途の中から一つの用途を選択した発明として、広い意味においては、上位概念で表現された物質発明に対して、これに包含される下位概念で表現された発明と考えることもできる。物質特許は、その物自体が新規性を有するために付与されたのであるから、用途を限定されることなく同一の物のすべてに対してその特許権の効力が及ぶと考えられる。しかし、学説の中には、1つの用途を開示して新規化合物について物質特許を取得した場合、新規物質を製造すること自体は比較的容易で、製造された物質の効果を確認することが技術的にははるかに困難であるのが一般的であ

(13) 馬瀬・前掲注4・10～12頁。

(14) 吉田茂「選択特許と利用関係について（Ⅱ）」特許管理19巻5号317頁、319頁（1969年）。

(15) 高林龍『標準特許法（第6版）』115～116頁（有斐閣2017年）。

(16) 櫻井彰人「選択発明」竹田稔監修『特許審査・新版の法理と課題』273頁、279～281頁（発明協会2002年）。竹田・前掲注7・461頁も同旨。吉藤幸朔著＝熊谷健一補訂『特許法概説（第13版）』452頁（有斐閣1998年）も、選択発明の内容によって利用関係の有無を判断すべきとする。なお、穴あき説について同書は、選択発明のすべてを、穴あき説等のいずれかであるとして利用関係を否定することは実状を無視した極端な見解であると述べ、同説を採用しているわけではない。中山・前掲注7・341頁も、ケースごとに異なるとする。

(17) 特許庁「特許・実用新案審査基準」第三部第二章第4節3.1.2。

るという点を考慮すると、物質特許の技術的範囲がすべての用途に及ぶと解釈するのは、実質的に公開された技術以上の代償を付与することになるとして、新規物質に関する特許であっても、その技術的範囲は実際に明細書に記載された用途を含む範囲とすべきであるとする考え方もある⁽¹⁸⁾。

なお、先行特許権の穴あきを認めるのは、特許権の本質に関して専用権説を採用する場合であるという考え方があられるかもしれないが、専用権か排他権かという説の相違とは関係しない議論であると考えられる。なぜなら、専用権説を採っても、選択発明は利用発明であると解すれば、特許法 72 条により、先願特許権の効力は選択発明に及び、先願特許権に穴はあかないと考えることはできるし、排他権説を採っても、選択発明については先願特許権には開示がなかった等の理由により、先願特許発明の技術的範囲は選択発明に及ばないと解すれば、先願特許権の排他的効力は選択発明に及ばず、先願特許権に穴があくと考えることはできるからである。

(2) 裁判例⁽¹⁹⁾

選択発明について、その上位概念で記載された先行特許発明を引用例とする拒絶審決の取消訴訟において、選択発明が上位概念の先行特許発明から容易に想到できないとして審決を取り消した判決である東京高判昭和 38 年 10 月 31 日（行集 14 卷 10 号 1844 頁）「有機磷酸エステル製造方法事件」では、これら両特許発明に利用関係が成立する可能性に言及されている。本判決は、被告特許庁が、本件選択発明について特許権を認めれば先願である引用特許と実質上二重特許となるおそれがあると主張したことに対して、二重特許となるおそれはなく、「本件出願の発明の殺虫剤が含有する化合物は、前述のように引用特許明細書に一般式で示された上位概念のうちに包含されるものではあるけれども、該明細書のうちには具体的に明記せられず、かつ本件発明の殺虫剤は、該明細書の全然言及しなかつた独立の技術的課題を解決した別個の発明と解すべきものであるから、本件発明が含有する化合物を引用特許発明の製法による場合、両者の間には特許法第七十二条にいう利用関係が成立するとしても、同一発明に対する二重特許のおそれがあるものとは、この点からもいわれない。」（下線は筆者）と判示した。

しかし、この判決について、学説⁽²⁰⁾では「両特許の間には特許法第 72 条の利用関係が成立することはないのであるが、仮に成立するとしてもと解釈することは可能であり、」「本判決が、選択特許は原特許の利用関係にあることを判示した判決と解することに疑問をいだく。」とするものがある。

京都地判平成 11 年 9 月 9 日（平成 8 年（ワ）1597 号）「サーマルヘッド事件」では、次のように判示して、個別具体的に判断すべきとの立場を採っている。「被告は、後願特許発明は、本件特許発明に対し選択発明の関係にあるところ、選択発明は、先願の発明に包含されるとしても、その実施形式によることは、先願の明細書では開示されておらず、また、先願出願時点の当業者にとっては、容易推考性がないことを理由として初めて特許されたものであるから、この部分の実施形式は、先願の発明の技術的範囲から抜け落ちていたのであり（穴あき説）、選択発明の技術的範囲に属するものは、先願の発明の技術的範囲に属しないことになる旨主張する。」「ところで、選択発明とは、上位概念で構成された先願特許発明に対し、その上位概念に含まれる下位概念であって、先願特許権の明細書に具体的に記載されていないものを構成要件として選択した発明をいい、選択発明であるからただちに先願特許発明の技術的範囲に属しないとするいわゆる穴あき説は相当でなく、個別具体的に先願特許発明との利用関係の成否を判断すべきである。」（下線は筆者）そして結論としては、本件後願特許発明が先願特許発明の選択発明の関係にあると解する余地はあるが、その作用

(18) 園田吉隆「上位概念の物質特許の権利範囲は後に初めて製造された下位概念の製造物に及ぶか」知財管理 56 卷 7 号 983 頁、995～996 頁（2006 年）。

(19) この他の裁判例については、田村聖子「選択発明」竹田稔監修『特許審査・新版の法理と課題』283 頁、293～294 頁（発明協会 2002 年）。

(20) 吉田茂「選択特許と利用関係について I」特許管理 19 卷 3 号 113 頁、117 頁（1969 年）。

効果に質的な差はなく、先願発明の上位概念から後願の下位概念を選択するのは比較的容易であるなどとして、後願特許発明は利用発明にあたるとしている（ただし、後願特許発明の特許性に疑問があるとも述べられている）。

選択発明として特許を受けたものではないが、上位概念で記載された先行特許権の効力が、その下位概念による技術に及ぶとされた事件として、東京地判平成8年4月19日（知裁集28巻2号320頁）「置換フェニル酢酸誘導体事件」では、クレームには置換フェニル酢酸誘導体及びその塩と記載された化合物の特許発明について、塩には無水塩と含水塩があるところ、明細書には無水塩の実施例しか記載されていなかったため、含水塩による被告製品に特許権の効力が及ぶかが争われた。判決は、特許権者が出願時に被告物件を具体的に認識していなかったことを理由にこれが技術的範囲に属しないとはいえないとした。その理由として、本件特許発明の対象である医薬としての有用性は置換フェニル酢酸誘導体の部分に存し、被告物件が含水塩であることにより薬効それ自体について何ら付加するものではないこと、出願人は、実施例として無水物を具体的に認識していたのであるから、存在する蓋然性のある含水塩をも包括的に認識していたといえること、技術用語、学術用語としての「塩」の意味によれば、本件特許明細書に接する当業者は、本件特許明細書には含水塩も開示されているものと認識できたことを挙げている。控訴審である東京高判平成9年1月30日（知裁集29巻1号74頁）は、結論は同じであるが、原審が理由としていた出願人や当業者の被告物件に対する認識ではなく、塩が薬効に影響しないことや、塩の語が当然に無水物に限られることはなく、含水塩を除くような記載もないことを理由としている。

(3) 実施可能要件、サポート要件との関係

選択発明に対して、その上位概念で記載されたクレームの特許権が及ばない場合（穴あき）の存在を認めるならば、出願審査において上位概念として要旨認定がされたはずのクレームが、権利行使において技術的範囲としては狭く解釈されるダブルスタンダードを認めることになるだろうか。

特許権の効力範囲が、明細書の記載による開示を超えることを防止する要件は、実施可能要件（特許法36条4項1号）、サポート要件（同6項1号）であるが、これらはいずれも、出願時の技術常識に基づいて、当業者が明細書の記載からクレームの発明を実施できるか、クレームが明細書の開示の範囲内にあるかを判断するものであるから、基準時は出願時である。しかし、ここで取りあげている選択発明は、出願後に生じた場合を想定しているため、未だ当該選択発明が存在していなかった出願審査時の判断としては、クレームと明細書の記載の間に齟齬は生じていないから、これらの要件を満たしていたと考えられるのではないかという点が問題となる。

クレームに上位概念が記載され、明細書には下位概念の一部しか記載がない場合について、審査時に実施可能要件を満たさない場合として、特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第1章第1節「実施可能要件」では、「3.2.2 請求項に係る発明に含まれる実施の形態以外の部分が実施可能でないことに起因する実施可能要件違反」として、次のように説明している。

(1) 発明の詳細な説明に、請求項に記載された上位概念に含まれる一部の下の下位概念についての実施の形態のみが実施可能に記載されている場合であって、(i) 請求項に上位概念の発明が記載されており、発明の詳細な説明にその上位概念に含まれる「一部の下の下位概念」についての実施の形態のみが実施可能に記載されており、かつ、(ii) その上位概念に含まれる他の下の下位概念については、その「一部の下の下位概念」についての実施の形態のみでは、当業者が出願時の技術常識（実験や分析の方法等も含む）を考慮しても実施できる程度に明確かつ十分に説明されているとはいえない具体的理由がある場合は、実施可能要件を満たさない。

ここでいう「他の下の下位概念」は、審査の時点で存在していることが前提となっており、これが存在しない場合は、実施可能要件を満たさないとはいえないと考えられるのではなかろうか。しかしながら、選択発明が出現した時点では、クレームの上位概念の文言上は、これを含むように読めるため、選択発明に特許権の

効力を及ぼしてよいか、もし及ばない（穴あき）とすればクレームと明細書の記載に齟齬が生じる点が問題となる。

この点に関して、明細書に開示された技術と被告製品が異質であるときの対応として、裁判例を次のように分類しコメントする文献がある⁽²¹⁾。

- ア 特許の有効性を緩やかに認め、有効な特許のクレームに含まれる以上、侵害とする。
- イ 抽象的なクレームは、明細書の具体例と均等な範囲に限定し、侵害を否定する。
- ウ 明細書の開示に基づいて解釈し、侵害を否定する。
- エ 特許法 36 条違反をもたらすクレーム解釈は誤りであるとし、侵害を否定する。
- オ 実施可能要件または記載要件に反するクレームであり、無効とする。

これらのうち、アとオは、特許法 36 条と同 70 条 2 項の解釈に食い違いは生じないが、イ、ウ、エは、同 36 条に関して許容される請求項の記載と、同 70 条 2 項による技術的範囲が食い違うことを認めることになるとする。

思うに、特許庁による審査を経たクレームと特許発明の技術的範囲は、本来同一であるはずであり、いわゆるシングルスタンダードを採用することが妥当であると考え⁽²²⁾。プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する最判平成 27 年 6 月 5 日（民集 69 卷 4 号 700 頁）「プラバスタチンナトリウム事件」における補足意見では、特許法 104 条の 3 の創設により、無効の抗弁の判断の前提としての発明の要旨認定と侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の確定が同一の訴訟手続において審理されることになったために、これらは統一的に捉えるべきであると述べられており、今後はこのようなシングルスタンダードを統一的に適用していくことが、法的安定性にも資するであろう。そうであれば、上記対応のうちアかオを選択することになり、開示のない発明につき権利行使を認めるのは不当であるから、オ、すなわち、特許は無効と解せざるを得ないようにも思われる。

しかし、上記の通り、選択発明が先願特許の出願時には未だ発明されていなかった場合は、明細書に記載することは未だ不可能であったのであり、実施可能要件やサポート要件に違反するとはいえないのではないか。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合には、上記「プラバスタチンナトリウム事件」最高裁判決では、次のように判示して、不可能・非実情的事情があれば明確性要件違反ではないと述べている。「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法 36 条 6 項 2 号にいう『発明が明確であること』という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。」この判示が述べている明確性要件とは、「出願時（及び補正可能時）において記載できたこと」を記載しないという意味であると理解することもできる。すなわち、サポート要件、明確性要件を含む記載要件や実施可能要件は、新規性のように、公知事実の不存在など客観的事実が存在することとは異なり、「記載する」という「行為」を出願人に要求する要件であるから、「行為が可能であった」ことを前提としていると考えることができるのではなかろうか。記載要件、実施可能要件をこのように解するならば、選択発明の上位概念でクレームが記載された先願特許権は、未だ選択発明が存在しなかった出願時（及び補正可能時）には、これを記載することは不可能であったのだから、これらの要件に反せず、無効ではないということができよう。

もっとも、このように解しても、選択発明が出現した時点では、その記載がない（開示されていない）の

(21) 増井和夫「特許法 36 条違反の有無とクレーム解釈の関係」日本弁理士会中央知的財産研究所編『クレーム解釈をめぐる諸問題』168~169 頁（商事法務 2010 年）。

(22) 井関涼子「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの取扱い—『プラバスタチンナトリウム』事件最高裁判決の考察」L&T 70 号 1 頁、8 頁（2016 年）。

であれば、上位概念により記載されている発明に対する特許権の効力は、当該選択発明に及ばないと解すべき場合もある。その場合は、クレームの文言上、これを含んだ上位概念で記載されている特許権の公示とは食い違うことになってしまう。この問題については、特許明細書の訂正を認めることにより、公示されているクレームとの一致を目指すべきであろうと思われる。しかし、たとえ訂正要件を緩やかに認めることにより、訂正が可能であると解するとしても、特許無効にはなり得ないのであれば、特許権者には訂正するインセンティブがないことになる。

これについては、たとえば「後発的無効理由」（査定審決時以降に、記載要件を満たさなくなった場合）の規定を設けるならば、特許権者に訂正を促すことができると思われる。

4. リーチスルークレーム

(1) リーチスルークレーム (reach through claims) とは

上位概念で記載されるクレームの一つとして、リーチスルークレームがある。リーチスルークレームとは、バイオテクノロジー分野において、現在開示された発明に基づいた、将来なされるであろう発明に対するクレームをいう⁽²³⁾。リーチスルークレームには、基礎的スクリーニング方法により同定されるかもしれない候補化合物や、その下流用途に向けられたクレームも含まれる。

リーチスルークレームは、特許成立後の権利行使の範囲が不明確な特許であるとして、学説では、明らかに無効なクレームであって、許されてはならないと説かれている⁽²⁴⁾。すなわち、アメリカ特許法 112 条 6 項にかかる機能的クレームの問題の基本は、正に出願人が未だ発明していない技術にまで独占を許すことは、将来の技術進歩を阻止するものであって、特許権が却って技術進歩を妨げるというマイナスとして働く、ということ許してはならない、という法理をベースとしているところ、リーチスルークレームは、正にこの法理によって否定されるべきクレームそのものということができると述べられている。

(2) 裁判例

リーチスルークレームについて特許権が有効に成立しているならば、上位概念で記載されたクレームとして、これに対する利用発明の成立も問題になるところであろうが、実際には、実施可能要件を満たさない（実施に過度の実験を要する）として特許出願は拒絶されるか、又は特許無効とされている裁判例ばかりである。

たとえば、東京高判平成 17 年 1 月 31 日（平成 15 年（行ケ）220 号）「抗 HCV 抗体の免疫アッセイに使用する C 型肝炎ウイルス（HCV）抗原の組合せ事件」は、実施可能要件（特許法 36 条 4 項）を満たさないとする無効審決の取消訴訟について、請求を棄却した。本件特許権のクレーム（訂正後）は、「C 型肝炎ウイルス（HCV）に対する抗体を含むと思われる哺乳類体成分において該抗体を検出するための、化学合成または組換え発現により生成される HCV 抗原の組合せを含む物質の組成物であって、

(a) HCV ポリタンパク質の C ドメインからのエピトープを含む第 1HCV 抗原；および

(b) 以下からなる群から選択される少なくとも 1 つの別の HCV 抗原（第 2HCV 抗原）：(i) ~

(iv) (略) の HCV 抗原、を含む、組成物。」であったところ、判決は、クレームの「エピトープを含む…抗原」の記載の「エピトープ」の位置、構造が特定される必要があるのに、特定するための記載がないこと、エピトープを特定するためには、70 万通りをはるかに超える実験が必要となり、そのための時間、費用も膨大となり、当業者に過大な作業（実験）を強いること、原告は、単純作業・ルーチンワークを繰り返すこ

(23) 欧州特許庁＝日本国特許庁＝米国特許商標庁「バイオテクノロジー関連特許の審査運用に関する比較研究報告書（抄訳）：テーマ：『リーチ・スルー』クレームについての比較研究：三極プロジェクト B3b サーチと審査における相互理解」1 頁（2001 年）。http://warp.dandl.go.jp/info:ndljp/pid/998256/www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/1312-027_b3b_reach.pdf（国立国会図書館デジタルコレクション）

(24) 松本重敏『特許権の本質とその限界』49 頁（有斐閣 2005 年）。

とは過度の実験に該当しないと主張するが、個々の実験が単純作業であるとしても、膨大な手間と費用がかかる以上、過度の実験に当たることは当然であって、実施可能要件を欠くと判示した。

また、知財高判平成 22 年 5 月 10 日（平成 21 年（行ケ）10170 号）「抗血小板剤スクリーニング方法事件」も、同様に実施可能要件が争われた拒絶審決取消訴訟であり、請求は棄却された。この判決では、次のように判示されている。「当業者は、本願明細書の記載からある化学構造の化合物を含む組成物が本願発明に該当するかどうかを認識・判断することはできない。そして、本願発明の特許請求の範囲全体を実施するためには、特定されていない無数の化合物を無作為に製造し、特許請求の範囲に記載された検出方法を適用して試験化合物から ADP 受容体 P2T（AC）リガンド、アンタゴニスト又はアゴニストが検出されるかどうかを確かめ、ADP 受容体 P2T（AC）アンタゴニストたる化合物を見つけ出さなければならないが、このことは当業者に過度の試行錯誤を強いるものというべきである。すなわち、本願明細書の記載からは、スクリーニング工程を経てアンタゴニストとなる化合物が発見された場合に限り、その化合物を用いた抗血小板用医薬組成物を認識できるということが示唆されているのみであり、このことは特定の医薬組成物を認識しうることの単なる期待を示しているにすぎないのであるから、アンタゴニストとなる化合物を発見し、その化合物を用いた抗血小板用医薬組成物を認識するまでにはなお当業者に過度の負担を強いるものである。」「本願発明の場合、「製造する物」は有効成分である化合物と製剤化に必要な汎用の成分とからなる抗血小板用医薬組成物であるから、当業者は明細書の記載自体から抗血小板用医薬組成物における有効成分となるものを化合物自体として特定して把握することができること、いいかえれば、明細書の記載自体からある化学構造の化合物を含む組成物が本願発明に該当するかどうかを認識・判断することができなければならないというべきである。そうすると、当業者がスクリーニング工程を含む検出過程を経なければ有効成分となる化合物を把握することができないという点において、候補化合物の多寡、スクリーニング対象となる化合物群ないしライブラリーの入手のしやすさ、検出に要する時間の長短、スクリーニング操作が簡便であるかなどにかかわらず、本願明細書の発明の詳細な説明は、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本願発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえない、即ち本願における発明の詳細な説明は実施可能要件（旧 36 条 4 項）を充足していないと認めるのが相当である。」（下線は筆者）

知財高判平成 28 年 9 月 21 日（平成 27 年（行ケ）10188 号）「環状受容体関連蛋白ペプチド事件」も実施可能要件が争われた拒絶審決取消訴訟であり、スクリーニング方法が確立されているとしても、実験を膨大な回数繰り返して、本願発明に含まれる環状 RAP ペプチドを製造することは、当業者にとって過度な試行錯誤を要するといわざるを得ず、本願発明は実施可能要件を欠くとして請求は棄却されている。

（3）三極特許庁の比較研究

三極特許庁が、「バイオテクノロジー関連特許の審査運用に関する比較研究報告書」として、リーチスルークレームについて比較研究した結果が公表されている⁽²⁵⁾。研究は、各国特許庁に仮想事例を示して、実施可能要件・明確性等の要件を満たすか、有用性等の要件を満たすかにつき質問したものである。この報告書を見ると、リーチスルークレームを含む特許出願であっても、アミノ酸配列が詳細に開示されている単離精製された受容体を記載したクレームや、記載された機能を奏する化合物として実際に同定された実施例については、三庁ともに明確性の要件を満たすとしている。しかし、機能によってのみ定義された化合物は、その構造的特徴と当該機能との相関が明示されておらず、たとえクレームされたアッセイ方法を用いることにより目的化合物を同定できたとしても、特定の化合物がクレームの範囲内であるかを事前に知り得ないため、明確性、実施可能要件を満たさないとされている。クレームされた活性を有するかどうかについて、特定されていない化合物を無作為にスクリーニングすることは、過度の実験（負担）を要するものであるとしている。

(25) 前掲注 23。

このように、将来なされるであろう発明、スクリーニング方法により同定されるであろう候補化合物に対するクレームであるリーチスルークレームは、国際的に見ても明確性や実施可能要件を満たさず、そもそも特許されないことが分かる。そうすると、アミノ酸配列の開示があり特許された受容体等のクレームに基づいて、その受容体を用いてスクリーニングにより得られた化合物等に対して、利用発明であるとして特許権の効力を及ぼすこともまた、できないということになろう。なぜならそれは、明確性や実施可能要件を満たした発明の構成要件を、もはや満たさないと見えるからである。

5. 米国における利用発明と記述要件・実施可能要件

上記で論じたように、選択発明によりその上位概念の特許発明の技術的範囲に穴が開く場合において、明細書の実施可能要件（特許法 36 条 4 項 1 号）、サポート要件（同条 6 項 1 号）との関係が問題となった。これは選択発明の場合に限らず、利用発明の元となった基本発明に対する特許権の実施可能要件やサポート要件と、利用発明との関係においても問題となる。これらの記載要件を厳しく解し、より詳細な記載を明細書に要求するとすれば、そのクレームの特許発明の技術的範囲はより具体的に特定され、狭くなるという関係に立つから、そのような特許発明の構成要件のすべてを満たす利用発明の成立余地もまた、狭まると考えられる。すなわち、先行特許発明のアイデアは利用していても、利用発明として先行特許権の効力が及ぶのではない別個独立の発明とされる場合が多くなるということである。

このような利用発明と先行特許権の明細書の記載要件との関係について、米国においては議論の蓄積があるため、参照する。

米国特許法では、利用発明についての特許権に関し、日本の特許法 72 条のような規定は有していないが、米国では特許権の性質は排他権であることが確立されているため、利用発明について特許権を有していても、その基本となった特許発明の特許権の効力が及ぶことが、多くの判例（たとえば、*Herman v. Youngstown Car Mfg. Co.*, (6th Cir. 1911)⁽²⁶⁾, *Ziegler v. Phillips Petroleum Co.*, (5th Cir. 1973)⁽²⁷⁾ など）により繰り返し説かれている。基本発明、利用発明の双方とも互いの許諾がなければ実施できないことから、利用発明は blocking patent と呼ばれている。

利用発明と明細書の記述要件・実施可能要件（米国特許法 112 条 1 項）との関係をめぐる問題は、特許権侵害訴訟において、被疑侵害物件が利用発明である場合に、そのような利用発明が特許発明の技術的範囲に属するのであれば特許権の範囲として広すぎ、記述要件・実施可能要件を満たさず特許権は無効であるという抗弁として争われることが多い。古くは、*B.G. Corp. v. Walter Kidde & Co.* (2d Cir. 1935) 事件⁽²⁸⁾において、発明者は発明の特定の実施品（被疑侵害物件）を予見する必要はなく、実施可能要件を満たすと判示されたことがその後の判決で繰り返し引用され、多くの実施例を記述しなくてもベスト・モードを記載すれば記述要件は満たされ、かつ、特許権の効力が及ぶのはベスト・モードに限定されるものではないと判示されてきた（たとえば、*Ziegler v. Phillips Petroleum Co.* (5th Cir. 1973)⁽²⁹⁾ など）。このような判示を受けて、学説でも、先行特許発明の広い技術的範囲に含まれる利用特許発明がなされたことによって、その広い特許権が実施可能要件を欠くとして無効にされることを意味しないと説かれていた⁽³⁰⁾。

米国では判例により、記述要件の判断基準時は出願時であることが確立されているため⁽³¹⁾、出願後に生

(26) *Herman v. Youngstown Car Mfg. Co.*, 191 F. 579, 584-85 (6th Cir. 1911).

(27) *Ziegler v. Phillips Petroleum Co.*, 483 F.2d 858,871-872 (5th Cir. 1973).

(28) *B.G. Corp. v. Walter Kidde & Co.*, 79 F.2d 20, 22 (2d Cir. 1935).

(29) 前掲注 27。

(30) Robert P. Merges & Richard R. Nelson, *On the Complex Economics of Patent Scope*, 90 Colum. L.Rev. 839, note 96 (1990).

(31) *Phillips Petroleum Co. v. United States Steel Corp.*, 673 F. Supp. 1278, 1291-1292 (D.Del. 1987), *aff'd*, 865 F.2d 1247, 1253 n.9 (Fed. Cir. 1989), *W.L. Gore & Associates, Inc. v. Garlock, Inc.*, 721 F.2d 1540, 1556 (Fed.Cir. 1983), *cert. denied*, 469 U.S. 851, 83 L. Ed. 2d 107, 105 S. Ct. 172 (1984).

じた改良発明を理由として記述要件・実施可能要件違反により特許権を無効とすることは難しく、特許権が改良発明に及ぶことを阻止し得ないことから、逆均等理論が必要とされると説く学説もある⁽³²⁾。すなわち、文言上は特許発明の技術的範囲に属するが、実質的には特許発明と技術思想が異なるため、非侵害であるという理論構成を採る必要があると考えるのである。逆均等論は、Westinghouse v. Boyden Power Brake Co. (1898)⁽³³⁾において初めて採用され、多くの判決に影響を与えたが、たとえば、SRI International v. Matsushita Electric Corp. of America (Fed. Cir. 1985) (en banc)⁽³⁴⁾のように、逆均等論を理論としては承認しつつも、被疑侵害物件が特許発明の原理を利用しているか否かの認定については判断が割れることも多く、逆均等論により非侵害を導くケースはほとんどないともいわれている⁽³⁵⁾。

学説においては、エジソンの白熱電球に関して広い基本特許を与えたことにより、その技術改良を遅らせることになった事実などを挙げて、公共政策として、技術を少数者に独占させるより、複数の発明源が競争する方が社会にとって好ましいとの結論を述べるものもある⁽³⁶⁾。すなわち、パイオニア発明であるとして広い特許権を与えることは、新しい産業の進展を阻害するものであり、実施可能要件や均等の要件の扱いを通じて、発明者が実際に発明し、明細書に開示した発明の範囲において権利を認める努力が必要であるとしている⁽³⁷⁾。

以上の議論は、改良発明に対して基本特許権の効力を制限すべきとする立場に立っているが、反対に、利用発明に対する基本特許の効力を広く及ぼすことを是とする見解も唱えられている。すなわち、明細書の記述要件を厳しく要求すれば、利用発明の成立余地が狭まり、パイオニア発明の権利範囲が小さくなって、その保護に欠けることになり妥当ではないという見解である。次に紹介する米国判決におけるレーダー (Rader) 判事の反対意見として述べられている。

Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly and Co. (Fed. Cir. 2010) (en banc)⁽³⁸⁾において、特許発明のクレームは、「機能 (NF-kB の NF-kB 認識部位への結合抑制) によって定義した物質の使用を含む真核細胞内における遺伝子発現のレベルを低下させる方法」で、明細書には、この機能を達成させる可能性のある物質として、3種類の分子しか開示がなかったため、記述要件により無効となるかが争われた。CAFC 大法廷判決は、米国特許法 112 条 1 項は、実施可能要件と記述要件を別個独立の要件として規定していると判示し、記述要件は、実施可能要件は満たしていても (すなわち、実施に過度な実験は要求しないものであっても)、明細書に記述されておらず発明されていなかったクレームを排除するという重要な役割を果たしていると判示した⁽³⁹⁾。この判決の反対意見の中でレーダー判事は、利用発明について、次のように述べている⁽⁴⁰⁾。「利用関係は、先行特許権者が、改良特許における追加的要素を予想していなかった場合であっても成り立つ。(A.B. Dick Co. v. Burroughs Corp., 713 F.2d 700, 703 (Fed. Cir. 1983).)」「利用特許は、両発明者が、改良発明について互いにライセンスし合うことを促し、市場に役立っている。」「ところが、Eli Lilly 判決 (筆者注: Regents of the University of California v. Eli Lilly & Co., 119 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1997), 記述要件を拡張

(32) Merges & Nelson, supra note 30, at 911.

(33) Westinghouse v. Boyden Power Brake Co., 170 U.S. 537, 568 (1898).

(34) SRI International v. Matsushita Electric Corp. of America, 775 F.2d 1107, (Fed. Cir. 1985) (en banc).

(35) Phillips Petroleum Co. v. United States Steel Corp., supra note at 1350.

(36) Merges & Nelson, supra note 30, at 909.

(37) この他、利用発明をめぐる米国の論考として、Mark A. Lemley, *The Economics of Improvement in Intellectual Property Law*, 75 Tex.L. Rev. 989 (1997), Robert Merges, *Intellectual Property Rights and Bargaining Breakdown: The Case of Blocking Patents*, 62 Tenn. L. Rev. 75 (1994), Kevin Emerson Collins, *Getting into the "Spirit" of Innovative Things: Looking to Complementary and Substitute Properties To Shape Patent Protection for Improvements*, 26 Berkeley Tech. L.J. 1217 (2011).

(38) Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly and Co., 598 F.3d 1336, (Fed. Cir. 2010) (en banc). 詳細は、前田健『特許法における明細書による開示の役割』6頁以下、148頁以下 (商事法務2012年)。

(39) 598 F.3d, at 1352.

(40) 598 F.3d, at 1365-1366.

して解釈した最初の判決)以降は、こうした利用特許の状況は、パイオニア特許権者が、改良発明を“所持 (possessed)”していたが何らかの理由でクレームしなかった場合 (そのようなことは、もちろん滅多に起こらない) でない限り、失われてしまう。Eli Lilly 判決法理は、残念ながら、この長年確立していた特許法の規範を損なっている。改良発明や選択発明は、特許法においてよく見られるところ、そのような技術革新は、基本発明の実施可能要件は損なわないものの、記述要件については明らかに損なってしまう。この新たなルール (Eli Lilly 判決法理) がなければ、下流の研究者と上流の研究者はクロスライセンスができることによって利益を得ただろうが、この法理によれば、単なる改良発明 (例: 種の発明) が、属の先行特許を無効にしかねない。」

この見解では、利用特許の成立によって基本特許が無効になることを懸念しているようであり、基本特許権の成立後に利用発明がなされた場合、クレームの文言上は利用発明が基本特許発明の技術的範囲に属していると解されるものの、記述要件を厳格に解するならばこれを満たさないとして、基本特許権が無効になりかねないという問題に言及しているものと解される。しかし、上記で見たとおり、記述要件、実施可能要件の判断基準時は出願時であるから、利用発明を理由として基本発明の特許が無効とされることは考えにくいであろう。また、基本特許の効力が利用発明に及ぶことが、技術革新にとって本当に有益であるかどうかは、検討の余地があるだろう。クロスライセンスが成り立つ分野とそうでない分野もあるであろうと思われる。

6. おわりに

以上で検討したように、利用発明であっても、通常のクレーム解釈により侵害の成否を判断することには変わりはない。したがって、上位概念で記載されたクレームが、明細書の記載等に基づいて、文言通りよりも限定的に解釈されるべき場合において、この解釈により技術的範囲外であるとされた部分について、特許権者が、それは利用発明における「付加部分」であるから権利が及ぶと主張することは、なし得ないと考えられる。

特許発明の技術的範囲が、クレーム文言より限定的なものであると認定される場合の実施可能要件、サポート要件違反 (無効理由) に関しては、出願時及び補正可能時点において、記載することが可能であった範囲で満たすべき要件であると解することにより、プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける最高裁判決の基準を応用し、「記載することが不可能又は非实际的」であった場合には、無効理由とはならないと考える。しかし、クレームの公示機能を保障するためには、クレームの記載と特許発明の技術的範囲は一致すべきであるから、特許権者による訂正を緩やかに認めるべきであろう。そして、特許権者に訂正を促すためには、クレームの記載と特許発明の技術的範囲の不一致を後発的無効理由として規定するといった方策もあり得るようと思われる。