

# 特許発明の技術的範囲の画定のための クレーム（特許請求の範囲）の解釈において、 明細書に記載されていない公知技術の 参酌はどこまで許されるか

弁護士 大瀬戸 豪志

## 目次

### 序言

1. 特許発明の技術的範囲の画定
  - (1) 特許発明の「技術的範囲」の意義
  - (2) 特許発明の「同一的領域」と「等価的領域」
  - (3) 「特許発明の技術的範囲の画定」と「発明の要旨認定」
2. 特許発明の技術的範囲の画定のためのクレームの解釈
  - (1) クレームの解釈の前提
  - (2) 特許発明の同一的領域の画定のためのクレームの解釈規準
  - (3) 特許発明の等価的領域の画定のためのクレームの解釈規準
3. 公知技術の意義
4. 特許発明の同一的領域の画定のためのクレームの解釈と公知技術の参酌
5. 特許発明の等価的領域の画定のためのクレームの解釈と公知技術の参酌
  - (1) 特許発明の「本質的部分」の認定と公知技術の参酌
  - (2) 「置換可能性（作用効果の同一性）」、「置換容易性（容易想到性）」及び「意識的除外事項等への非該当性」の認定と公知技術の参酌

### 結語

## 序言

特許は出願当時の技術水準を超える発明に対して付与されるものであるということから、特許権の侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の画定のためのクレーム（特許請求の範囲）の解釈において、係争特許の出願時における公知技術を参酌することが当然のこのように行われてきた。しかし、その際の公知技術の種類・範囲や参酌の仕方には様々な問題があった。特に、特許付与過程で考慮されておらず、侵害訴訟の場で初めて提出された公知技術の扱いについては、クレームの解釈問題のなかで制度的にも理論的にも大きな議論の対象となっていた。その原因が、特許の付与は特許庁に、特許権の侵害は裁判所に、というわが国の特許法制度における権限分掌にあることはいままでもない。

このような問題の多くは、平成16年の改正による特許法104条の3の権利行使制限の抗弁の規定の新設によりそれなりに解決されたかのような様相を呈している<sup>(1)</sup>。しかし、これにより侵害裁判所が、同一の侵

(1) 特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の画定（クレームの解釈）と特許法104条の3の権利行使制限の抗弁との関係及びその審理判断の問題点については、拙稿「特許権侵害訴訟におけるクレームの解釈と無効理由の審理判断—公知技術の参酌を中心として」日本弁理士会中央知的財産研究所研究報告第26号（別冊パテント2号）『特許法第104条の3に関する研究』（2010年）1頁参照。

害訴訟で特許発明の技術的範囲の画定と当該特許の無効判断のための発明の要旨認定とを審理判断することができるようになったことに伴い、クレームの解釈が、以前にも増して複雑化しているように思われる。

本稿の筆者は、長年この問題の考察を続けてきたところであるが、ここであらためて筆者の立場から、この問題に関する従前の議論を跡付けながら、現在の主要な問題点を析出し、それに対する筆者の見解を述べることにしたい。論述の順序として、まず「特許発明の技術的範囲の画定」、「特許発明の技術的範囲の画定のためのクレームの解釈」及び「公知技術」について、それぞれの概念を明確にしておきたい。従前の議論の混迷と現在の問題状況は、それぞれの概念の不明確さに起因しているように思われるからである。そのうえで、現行法の下で、特許発明の技術的範囲の画定を目的とするクレームの解釈にあたっていかなる公知技術がいかなる仕方でも参酌されるべきか、という点に焦点を当ててクレームの解釈のあり方を提示することにしたい。

## 1. 特許発明の技術的範囲の画定

### (1) 特許発明の「技術的範囲」の意義

特許権の効力範囲は、空間的、時間的及び対象（客体）的に限界を有する。空間的効力範囲は属地主義の原則に服し、時間的効力範囲は保護期間に限られ、そして、対象（客体）的効力範囲は、特許発明の保護範囲としてその限界が画される。わが国の特許法は、対象（客体）的効力範囲（以下、「对象的効力範囲」という。）である特許発明の保護範囲を特許発明の技術的範囲と規定する（70条1項<sup>(2)</sup>）。

以前には、特許発明の「技術的範囲」は特許庁の判断であり、「保護範囲」は裁判所の判断であるというように両者を区別する見解もあったが<sup>(3)</sup>、今やこれに追随する者はいない。また、間接侵害（101条）や存続期間が延長された特許権の効力の場合（68条の2）のように現実に特許権侵害となる範囲を保護範囲とし、クレームから具体化された技術的範囲とは異なるという立場もある<sup>(4)</sup>。間接侵害は確かに对象的効力範囲のカテゴリーに属するものではないのでこれを技術的範囲とは異なる保護範囲とすることは一つの考え方ではあるが、しかし、存続期間が延長された特許権の効力の場合、对象的効力範囲すなわち技術的範囲の問題である<sup>(5)</sup>。さらに、70条の技術的範囲の定義として、「文言侵害型技術的範囲+均等論型技術的範囲=技術的範囲（第1型定義）」と「(狭義)技術的範囲+均等範囲=侵害肯定範囲（保護範囲）（第2型定義）」とに分け、後者の定義の方がベターであるという見解がある<sup>(6)</sup>。しかし、特許権の对象的効力範囲を特許発明の技術的範囲=保護範囲とする本稿の立場からすれば、技術的範囲と均等範囲を区別することはもとより、保護範囲を侵害肯定範囲とすることにも与し得ない<sup>(7)</sup>。技術的範囲の定義についての上記の分類に従えば、本稿における技術的範囲は、第1型定義に近いものといえるが、内容上同一ではない。上の定義に倣って本稿における特許発明の技術的範囲を図式化すれば、特許発明の「同一的領域+等価的領域=技術的範囲」とな

(2) 松本重敏『特許発明の保護範囲—その理論と実際（新版）』（有斐閣 2000年）56頁においても、「[特許法] 70条の技術的範囲が保護範囲である。」といわれている。

(3) 大江健次郎「特許請求の範囲と特許発明の保護範囲との格差」特許管理 25巻7号（1975年）713頁、同「特許権の権利範囲の解釈についての一考察」日本工業所有権法学会年報2号（1978年）39頁。

(4) 中山信弘『特許法（第3版）』（成文堂 2016年）458頁。そこでは「特許発明の技術的範囲とは、クレームの記載により具体化された技術的思想の範囲を指す。」ともいわれている。

(5) 知財高裁大合議平成29年1月20日判決（平成28年（ネ）10046号、オキサリプラチニウムの医薬的に安定な製剤事件）は、「法68条の2は、特許権の存続期間を延長して、特許権を実質的に行使することができなかった特許権者を救済する制度であって、特許発明の技術的範囲を拡張する制度ではない。したがって、存続期間が延長された特許権の侵害を認定するためには、対象製品が特許発明の技術的範囲（均等も含む。）に属するとの事実の主張立証が必要であることは当然である。」という。

(6) 大淵哲也「クレーム解釈と明細書等」日本弁理士会中央知的財産研究所研究報告第38号（別冊パテント13号）『権利行使に強い明細書とは？』（2014年）152頁、213頁。

(7) この点については、特に、拙稿「等価理論（均等論）の将来—特許法における正義の観点から」日本工業所有権法学会年報38号（2014年）207頁以下参照。

る。その内容は下記のとおりである。

## （2）特許発明の「同一的領域」と「等価的領域」

筆者の立場では、特許発明の技術的範囲には「同一的領域」（通説的な用語法では「文言の範囲」）と「等価的領域」（通説的な用語法では「均等の範囲」）が含まれる。特許発明の同一的領域とは、クレームに記載された用語の意味すなわち語義の範囲内の領域である。この領域は、クレームに記載された字句通りの領域のみを意味するものではない。明細書の名宛人である、いわゆる「当業者」がクレームの語義に含まれるものとして認識する領域が、ここにいう同一的領域である。すなわち、クレームの記載は、「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」でなければならないところ（36条6項1号）、明細書中の発明の詳細な説明には、「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」でなければならない（同条4項1号）、その記載は、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の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発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない」（特許法施行規則24条の2）。これらの条項における「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」が当業者である。クレーム及び明細書はこの意味の当業者を名宛人とするものであるから、クレームに記載された用語について、当業者がその語義の範囲内にあるものと認識ないし理解するもの（通常、字句通りのものを意味しない。）が特許発明の同一的領域に属することになる<sup>(8)</sup>。

一方、特許発明の等価的領域とは、等価理論適用の要件<sup>(9)</sup>を充足する領域である<sup>(10)</sup>。すなわち、クレームに記載され構成中に対象製品又は対象方法（以下「対象製品等」という。）と異なる部分が存在する場合であっても、①その部分が特許発明の非本質的部分であり（非本質的部分の相違、等価理論適用の第1要件）、②その部分が置換可能であり（置換可能性・作用効果の同一性、同第2要件）、③その置換が容易であること（置換容易性・容易想到性、同第3要件）という3要件を備えた領域が等価的領域である。等価理論による特許発明の技術的範囲の画定は、主としてこの積極的要件の充足に係わる問題である。これに対し、等価理論適用の消極的要件である④対象製品等が公知技術に属さないことという要件（非公知性、同第4要件）は、対象製品等が公知技術と同一ではなく、またそれから容易に想到できるものでもないというものであって、クレームの解釈の問題ではない<sup>(11)</sup>。したがって、この要件の検討は本稿における考察の対象にはしない。これに対し、⑤クレームから意識的に除外されたものに当たるなど特段の事情もないことという消極的要件（意識的除外事項等への非該当性、同第5要件）については、後述のようにいわゆる出願時同効材による置換をめぐってクレームの解釈の議論の対象とされているので、その限りでここでの検討対象にする。

ここで特許発明の同一的領域の画定と等価的領域の画定との関係についてあらかじめ付言しておけば、特許発明の技術的範囲の画定は、特許発明の構成と対象製品等の構成要素との間に相違があることを前提とするものであり、その相違がクレームの語義の範囲内のものであるか否かを確認するためにするクレームの解釈が特許発明の同一的領域の画定であり、その相違がクレームの語義から外れるものであってもなお特許発明の等価的領域内にあるか否かを確認するためにするクレームの解釈が等価的領域の画定である。

(8) 特許発明の同一的領域について詳しくは拙稿「特許権の同一的侵害について」立命館法学271号・272号上巻（2001年）802頁参照。

(9) 等価理論の意義及び要件については、最高裁三小平成10年2月24日判決（平成6年（オ）1083号、ボールスプライン事件）参照。

(10) 特許発明の等価的領域について詳しくは拙稿「等価理論の基礎」知的財産研究所編『21世紀における知的財産の展望』知的財産研究所10周年記念論文集（雄松堂出版 2000年）103頁、同「等価理論（均等論）の現在 裁判官の所説を中心として」同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦』（2013年）121頁、及び注7の拙稿参照。

(11) 等価理論適用の第4要件がクレームの解釈問題ではないということについて、詳しくは、前注10の拙稿「等価理論（均等論）の現在 裁判官の所説を中心として」、同「特許権侵害訴訟における自由技術の抗弁」パテント46巻7号（1993年）17頁参照。

### (3) 「特許発明の技術的範囲の画定」と「発明の要旨認定」

「特許発明の技術的範囲の画定」においては、常に、クレームの解釈が行われる。すなわち、特許権の成立後においては、特許査定時には明確であったクレームの記載がその後の技術の進歩等によりその記載の意味が一義的に確定できないようになる場合が少なくない。とりわけ、特許権侵害訴訟においては、対象製品等との関係で、特許査定時にはそれ自体として明確であったクレームの記載に疑義が生じ、その意味を確定する必要に迫られるというのが通常の場合である。したがって、特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の画定のためには、常に、対象製品等との関係でクレームの解釈をしなければならないのである。

これに対し、「発明の要旨認定」における「発明の要旨」とは、「審査段階において、先行技術との関係で新規性・進歩性の有無の判断をする際の出願発明の技術内容を指す。」<sup>(12)</sup> 審決取消訴訟においては、「通常の場合は、この特許請求の範囲の記載内容が、そのまま本件発明の要旨として認定されることになる。」<sup>(13)</sup>（傍点は筆者）このような意味の発明の要旨認定においては、特許出願の審査・審判の際に、それ自体として一義的に明確なクレームの用語に解釈を加えて発明の要旨を認定してはならない、というのが最高裁二小平成3年3月8日判決（昭和62年（行ツ）3号、リパーゼ事件）<sup>(14)</sup>の趣旨である。そうでないと、たとえば、明細書には発明の下位概念（上記リパーゼ事件最判では「Ra リパーゼ」）のみが記載されており、クレームには公知技術を含むその上位概念（同事件では「リパーゼ」）が記載されている場合に、審査官・審判官が、明細書の記載を参酌してクレームを限定解釈し、クレームに記載の発明も下位概念で記載された発明であると認定して新規性・進歩性の審査をするようなことになり、これでは明細書における開示内容以上のものに特許を付与するというような結果になってしまうからである。リパーゼ事件最判の趣旨は、それ以上のものでもそれ以下のものでもない<sup>(15)</sup>。

ちなみに、後述のように、発明の要旨認定と特許発明の技術的範囲の画定におけるクレーム解釈を統一的に把握しようとする見解（シングルスタンダード説）がある。この見解は、発明の要旨認定と特許発明の技術的範囲の画定のためのクレームの解釈を「クレーム解釈」の原則とし、均等論（等価理論）を「クレーム解釈」の例外とするものである<sup>(16)</sup>。これに対し、本稿の立場は、特許発明の同一的領域におけるクレームの解釈のみならず、等価的領域におけるクレームの解釈をも、原則・例外の区別なく、特許発明の技術的範囲の画定という概念で統一的に構成しようとするものであるので、上記のシングルスタンダード説とは「クレームの解釈」という概念の内容が異なる。

## 2. 特許発明の技術的範囲の画定のためのクレームの解釈

### (1) クレームの解釈の前提

本稿におけるクレームの解釈の目的は、特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の画定である。特許権侵害訴訟において技術的範囲の画定が必要とされるのは、特許発明の構成と対象製品等の構成要素との間に相違があるからである（相違がなければ訴訟にまで至らない）<sup>(17)</sup>。したがって、特許発明の技術的範囲

(12) 注4の中山・前掲書239頁。

(13) 高部真規子編『特許訴訟の実務第2版』（商事法務 2017年）384頁。

(14) 最高裁二小平成3年3月8日判決（昭和62年（行ツ）3号、リパーゼ事件）の判旨は、「特許法29条1項及び2項の特許要件、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1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、特段の事情がない限り、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。特許請求の範囲に記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限り、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。」というものである。

(15) 拙稿「特許出願に係る発明の要旨の認定」ジュリスト・平成3年度重要判例解説241頁。

(16) 注6の大淵・前掲書152頁以下。

(17) 注2の松本・前掲書195頁では、「特許発明の保護範囲とは、常に当該特許発明が一定の侵害形式との比較において、そ

の画定のためのクレームの解釈の前提は、特許発明の構成と対象製品等の構成要素との比較に基づく相違点の存在である。それなくして特許権侵害訴訟におけるクレームの解釈という問題は生じ得ない。それゆえにまた、クレームの解釈の最終目標は、対象製品等が特許発明の技術的範囲に含まれるか否かの判断にまで必然的に及ぶものとなるのである<sup>(18)</sup>。

ところで、特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の画定という場合の「特許発明」とは「特許を受けている発明」をいい（同条2項）、特許法上の「発明」とは「技術的思想」の創作をいう（2条1項）。そして、特許発明の技術的範囲は、クレームの記載に基づいて定めなければならないとされていること（70条1項）からすれば、特許発明の技術的範囲とは、クレームの記載により具現化された技術的思想の及ぶ範囲を意味することになる。そうすると、特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の画定というのは、クレームの記載により具現化された技術的思想の及ぶ範囲をクレームの解釈によって画定することを意味することになる。これがクレームの解釈の実体である。

改めて指摘するまでもなく、発明は技術上の「課題」（目的）と「解決手段」とからなる。そして、上述のように、特許法における発明は「技術的思想」の創作であるから、特許権侵害訴訟における特許発明の技術的思想は、当該特許発明の課題とその解決手段の両面から把握されるべきものとなる。その際、原則として、課題は明細書中の発明の詳細な説明に記載された当該発明の技術上の課題ないし目的から認定されるのに対し、解決手段はクレームに記載された「構成」に基づいて特定される。その際のクレームの解釈規準を、本稿における特許発明の同一的領域と等価的領域の画定のためのクレームの解釈という視点から敷衍すれば、以下のようになる。

## （2）特許発明の同一的領域の画定のためのクレームの解釈規準

前述のとおり、特許発明の同一的領域とは、クレームに記載された用語の意味すなわち語義の範囲内の領域である。この領域におけるクレームの解釈は、明細書に記載された課題とクレームに記載された解決手段によって把握される係争特許発明の技術的思想の範囲内に対象製品等が含まれるか否かという観点から行われる。明細書の作用効果に関する記載もクレームの解釈資料として用いることができるが、特許発明の構成と対象製品等の構成要素とが作用効果において一致するというだけでは、対象製品等が特許発明の技術的思想の範囲内に含まれ、同一的領域に属するということはできない。特許発明の構成と異なる対象製品等の構成要素が特許発明の同一的領域に属する構成であるというためには、課題と解決による解釈に基づいて確定される特許発明の技術的思想からみた作用効果の同一性でなければならない。作用効果の同一性は技術的思想の同一性の徴憑にすぎないといわれているのはこの意味においてである。大阪地裁平成20年11月27日判決（平成19年(ワ)12940号、メディア攪拌型ミル用の攪拌ディスク事件）が、被告製品の「カム部」がクレームに記載された「切り欠き溝」なる用語に該当するかどうかを、明細書記載の作用効果のみから判断すると、「ディスク外周部に何らの開口部も有しないような〔公知技術の〕形状のものまで『切り欠き溝』に含まれることになるが、このような解釈は、『切り欠き溝』の語義から逸脱するものというべきである。」として、作用効果の同一性を根拠として技術的範囲を画定することを否定しているのはその例証である。

これと併せて、特許発明の同一的領域の画定のためのクレームの解釈規準としてここで重ねて強調されるべきは、特許法上、先願主義の下で、クレーム及び明細書が当業者を名宛人として公示されるものである以上（36条4項1号、6号）、クレームに記載された用語の意味は、特許出願時における当業者の認識ないし

---

の侵害形式を保護範囲内に包摂するか、それとも侵害形式は、特許発明の保護範囲の外にあるか、という一定の侵害形式との比較として初めて確定しようとするところであって、かかる比較の対象を欠いて一般的に決しようものではない。」といわれている。

(18) 注4の中山・前掲書458頁においても、「特許権侵害訴訟においては、被疑侵害物や方法が当該特許発明の技術的範囲に属するか否か、という特許請求の範囲（クレーム）の解釈が問題となる。」といわれている。

理解を規準としてこれを定めなければならないということである。天才的な能力を有する者はもとより、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でない者（いわゆる素人）の理解を規準とするともできない。さらに、発明者の主観的な認識のみを解釈規準とすることも許されない。クレームの記載は、発明者ないし出願人が何を述べているかではなく、当業者がどのように認識し、理解するかという観点から解釈し、その意味を確定しなければならないのである。これによって初めて、クレームの解釈の客観性が担保されることになる。

なお、クレームの解釈資料として、明細書及び図面が明定されており（70条2項）、当業者の一般的専門知識（いわゆる技術常識、周知技術、慣用技術等）及び出願手続書類も、その参酌の仕方に制限はあるものの、原則的に解釈資料として許容されていることは周知のとおりである<sup>(19)</sup>。

### （3）特許発明の等価的領域の画定のためのクレームの解釈規準

特許発明の等価的領域の画定のためのクレームの解釈においても、当業者の視点に基づく課題と解決手段による客観的解釈という上述の同一的領域の画定における解釈規準が妥当する。そして、前述のとおり、特許発明の等価的領域もまた、特許発明の技術的範囲に属する領域であり、クレームの解釈によって画定される、というのが本稿の立場である。

この点に関連してあらかじめ付言しておけば、等価理論の適用要件のひとつである特許発明の構成と相違する対象製品等の構成要素との作用効果の同一性（置換可能性）は、特許発明の同一的領域の画定の場合と同様に、課題と解決による解釈によって確定される特許発明と対象製品等の技術的思想の共通性（同一性）の徴憑にすぎない。知財高裁平成28年3月25日判決（平成27年（行ケ）10014号、マキサカルシトール事件）が、「訂正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以外の作用効果の点で相違する部分があることは、訂正発明の本質的部分を共通に備えていることを否定する理由とはならない。」と述べているのはその意味においてである。

ところで、最近、「クレーム（解釈）範囲＝発明要旨（認定）範囲＝本来的（クレーム範囲内型＝文言侵害的）技術的範囲である。三位一体原則といえる」としたうえで、「均等論は、クレーム範囲外に権利侵害を肯定する法理ゆえ、むしろ三位一体範囲原則の積極的例外となる。これは、法（不文法理）が認める法（Recht）上の例外である。三位一体範囲外＝本来的技術的範囲の外に補充的技術的範囲を法（不文法理）が肯定するのである。」という見解が主張されている<sup>(20)</sup>。しかし、この見解に対しては、「私は、均等を用いる技術を、特許請求の範囲に含めて解釈しないし、特許発明の技術的範囲にも含むと解さない。しかし、それは、特許発明の保護範囲に属するからという理由で侵害を肯定する」というすでに克服されたかつての古い考え方に通じるところがある、として問題視されていた<sup>(21)</sup>。そればかりでなく、この見解によれば、均等論は「技術的範囲をクレーム（解釈）範囲外に拡張するもの」とされているが<sup>(22)</sup>、しかし、均等論＝等価理論というものは、このようにクレームの範囲外に技術的範囲を拡張するものではなく、本来的にクレームに記載された特許発明の等価的領域内にあるもの（均等の成り立つ範囲）をその技術的範囲（保護範囲）に属するものと確認するための理論であり<sup>(23)</sup>、したがって、特許発明の等価的領域内にあるもの（均等の成り立つ範囲）をクレームの（解釈）範囲外に拡張するものであるという上記の見解には与し得ないといわれていた<sup>(24)</sup>。さらに、「均等論は、クレーム範囲外に権利侵害を肯定する法理」としている点についても、

(19) 特許発明の同一的領域の画定におけるクレームの解釈のための当業者の一般的専門知識及び出願手続書類の参酌の範囲と方法について詳しくは、注8の拙稿参照。

(20) 注6の大淵・前掲書169頁。

(21) 注8の拙稿・前掲学会年報38号228頁。

(22) 注6の大淵・前掲書168頁。

(23) 注10の拙稿・前掲『知的財産法の挑戦』124頁～126頁

(24) 注8の拙稿・前掲学会年報38号219頁。

均等論＝等価理論は、そのように特許権侵害の成否の判断基準というものではなく、あくまでクレーム制度に基づく特許発明の技術的範囲（保護範囲）＝特許権の対象的効力範囲の限界を画する法解釈の道具概念であり、その意味で均等論＝等価理論による技術的範囲（保護範囲）の画定はクレームの解釈の問題であって、単なる侵害成否の判断基準ではないとの批判もなされていたところである<sup>(25)</sup>。

### 3. 公知技術の意義

特許は出願前の技術水準を超える発明に対して付与されるというのが特許法の建前である（29条）。したがって、クレームの解釈にあたって、通常、係争特許の出願時の技術水準を考慮する必要性が生じる（通説・判例）。

技術水準を構成するのは、主として29条1項各号所定の公知技術（公知、公用及び刊行物記載の発明）である。公知技術には、いわゆる技術常識、周知技術及び慣用技術も含まれる。また、明細書の発明の詳細な説明には、特許を受けようとする者が特許出願時に知っている出願発明に関連する文献公知発明に関する情報を記載しなければならないものとされているが（36条4項2号）、この文献公知発明も公知技術に属することはいうまでもない。技術常識、周知技術及び慣用技術の内容については、特許庁編「特許・実用新案審査基準」においてそれぞれ次のように説明されている<sup>(26)</sup>。

「『技術常識』とは、当業者に一般的に知られている技術（周知技術及び慣用技術を含む。）又は経験則から明らかな事項をいう。したがって、技術常識には、当業者に一般的に知られているものである限り、実験、分析、製造の方法、技術上の理論等が含まれる。当業者に一般的に知られているものであるか否かは、その技術を記載した文献の数のみで判断されるのではなく、その技術に対する当業者の注目度も考慮して判断される。

ここで『周知技術』とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、以下のようなものを用いる。

- (i) その技術に関し、相当多数の刊行物（『第3節 新規性・進歩性の審査の進め方』の3.1.1参照）又はウェブページ等（『第3節 新規性・進歩性の審査の進め方』の3.1.2参照）（以下この章において『刊行物等』という。）が存在しているもの
- (ii) 業界に知れ渡っているもの
- (iii) その技術分野において、例示する必要がない程よく知られているもの

『慣用技術』とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。」

本稿では、上記の技術常識、周知技術及び慣用技術を併せて「当業者の一般的専門知識」という。

### 4. 特許発明の同一的領域の画定のためのクレームの解釈と公知技術の参酌

特許発明の技術的範囲の画定のためのクレームの解釈において公知技術の参酌が問題となる主たる原因は、特許権侵害訴訟の場において、特許付与過程で考慮の対象とされておらず、明細書にも記載されていない公知技術が新たに提出されることにある。特許発明の同一的領域の画定の際にそのような公知技術が提出された場合であっても、それが当業者の一般的専門知識に属するものであれば、当然にクレームの解釈資料として参酌されてよい。特許請求の範囲の記載及び明細書は当業者を名宛人とするものであり、特許発明の同一的領域は、クレームの語義の範囲内の領域であって、クレームの記載に基づき明細書の記載と当業者の一般的専門知識を利用して解釈によって画定されるべきものであるからである。

(25) 注7の拙稿・前掲学会年報38号219頁。

(26) 「特許・実用新案審査基準 第三部 特許要件 第2章 新規性・進歩性 第2節 進歩性」

問題となるのは、当業者の一般的専門知識に属しない公知技術が特許権侵害訴訟の場で新たに提出された場合に、これを特許発明の同一的領域の画定のためのクレームの解釈に際して参酌することができるかどうか、できるとしてもその参酌はどこまで許されるかという点である。そのうち前者の公知技術の参酌の可否については、特許は出願当時の技術水準を超えた発明に付与されるものであるから、クレームの内容を把握するためには出願当時の技術水準を参酌せざるを得ないとして<sup>(27)</sup>、これを肯定するのがかつての通説・判例であった。これを前提として、後者の参酌の仕方については、係争特許発明に明細書に記載されていない公知技術が含まれている場合のクレームの解釈方法として、公知技術除外説、実施例限定説、無効の抗弁等が唱えられていた<sup>(28)</sup>。しかし、これらの説はすべて、制度的にも理論的にも難点があった<sup>(29)</sup>。

そのような状況の下で、クレームの解釈に際し公知技術の参酌を許容する上記の通説・判例に対し、わが国特許法における明細書（特許請求の範囲、発明の詳細な説明及び図面を含む。）の公示機能及び、特許の有効性を審理判断する特許庁（特に無効審判手続）と特許権侵害を審理判断する裁判所との権限分掌という特許法の建前を重視して、制度的・理論的な整合性を図るという観点から、特許発明の同一的領域の画定のためのクレームの解釈にあたっては、明細書に記載されていない公知技術は原則としてこれを利用することができないものとされるべきであるという見解が主張されていた。すなわち、上述のように、明細書の名宛人たる当業者はその一般的専門知識と明細書に記載された公知技術を前提として特許発明を認識し、理解するものであるから、クレームの解釈にあっても、原則としてその公知技術のみを参酌できるものと解すべきであり、明細書に記載されていない公知技術については、それがクレーム中に含まれているときは特許無効審判手続においてのみ考慮することができるものとすべきであるというのである<sup>(30)</sup>。しかし、このような見解に対しては、紛争の一回的解決及び訴訟経済の観点から問題があり、特許無効審判手続に長時間を要する事情の下では現実的でないとの批判がみうけられた<sup>(31)</sup>。

その後、特許に無効理由があるときは原則としてその特許権の行使は権利の濫用に当たるという最高裁三小平成12年4月11日判決（平成10年（オ）364号、キルビー事件）が現われ、さらに平成16年に特許法104条の3の権利行使制限の抗弁の規定が新設されるに至った。しかし、キルビー事件最判は、分割出願に係る係争発明と原出願との実質的同一性による無効理由に関するものであって、特許権侵害訴訟の場で新たに提出された公知技術との比較における新規性や進歩性に関する無効理由について判示したものではなかった。それにもかかわらず、同最判の判示内容を一般化・普遍化して、侵害訴訟裁判所は特許法123条所定のすべての無効理由について審理判断することができるとする見解が支配的なものとなり、下級審判決もそれを前提に特許権侵害訴訟の場で新たに提出された公知技術との比較で係争特許の新規性・進歩性の審理判断をするようになっていた<sup>(32)</sup>。特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるときは特許権者等がその権利を行使することができないとする特許法104条の3の権利行使制限の抗弁の規定は、その延長線上のものであることは周知のとおりである<sup>(33)</sup>。

(27) 最高裁二小昭和37年12月7日判決（昭和36年（オ）464号、単車トロ脱線防止装置事件）参照。

(28) この点については、大淵哲也「クレーム解釈と特許無効に関する一考察」日本弁理士会中央知的財産研究所『クレーム解釈論』（判例タイムズ社 2005年）2頁、同・注6の前掲書152頁、高林龍『標準特許法第6版』（有斐閣 2017年）134頁参照。なお、いわゆる「公知技術（自由な技術水準）の抗弁」も、クレームの解釈の問題として論じられることがあったが、これは対象製品等と技術水準との関係の問題であって、クレームの解釈の問題ではない。

(29) とくに公知部分除外説に対する批判として大淵・注6の前掲書参照。「無効の抗弁」に対する批判として注11の拙稿「特許侵害訴訟における自由技術の抗弁」参照。

(30) 前注8の拙稿・前掲書819頁～820頁。

(31) 牧野利秋「無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく差止め等の請求と権利の濫用」『知的財産権訴訟寸考』（東京布井出版 2002年）298頁、拙稿「特許権者等の『権利行使の制限の抗弁』について」紋谷暢男教授古稀記念『知的財産権法と競争法の現代的課題』（発明協会 2006年）457頁等参照。

(32) 拙稿「無効理由を有することが明らかな特許に基づく特許権の行使と権利の濫用—最高裁『キルビー特許判決』の射程—」L&T第14号（2002年）23頁参照。

(33) 特許法104条の3の新設に至る経緯については、注31の拙稿参照。



その結果、現行法上、特許権侵害訴訟において新たに提出された公知技術であって、当業者の一般的専門知識に属しないものは、特許発明の同一的領域の画定のためのクレームの解釈に際して参酌する必要はなくなり、これを同法 104 条の 3 の権利行使制限の抗弁の規定の下で考慮すればよいことになっている。実際の裁判においても、特許発明の技術的範囲の画定に際し、明細書の記載を考慮して、したがってまた、そこに記載されている公知技術のみを参酌してクレームの解釈が行われるのが通例となっている。その意味では、上述の特許発明の同一的領域の画定のためのクレームの解釈に際し明細書に記載されていない公知技術は原則としてこれを利用することができないものとされるべきであるという本稿の立場と同様の結果となっている。この点は、クレームの解釈論としては正しい方向に向かっているものとして評価することができる<sup>(34)</sup>。

## 5. 特許発明の等価的領域の画定のためのクレームの解釈と公知技術の参酌

### (1) 特許発明の「本質的部分」の認定と公知技術の参酌

#### (ア) 原則

特許発明の等価的領域の画定も、上述の同一的領域の画定の場合と同様に、特許発明の構成と対象製品等の構成要素との相違を前提とし、その相違にもかかわらず、対象製品等が特許発明の技術的思想の範囲内にあるか否かを確認する作業である。したがって、等価的領域の画定のためのクレームの解釈についても、基本的には上述の同一的領域の画定のためのクレームの解釈方法が妥当する。特に、クレームの解釈における公知技術の参酌という本稿のテーマとの関係では、特許発明の技術的範囲は、明細書に記載された公知技術及び当業者の一般的専門知識に基づいて画定されるべきであり、それ以外の公知技術は等価的領域の画定においても解釈資料として用いるべきではない。

ところで、特許発明の等価的領域の画定においては、いうまでもなく、等価理論適用の第 1 要件である「特許発明の本質的部分」の認定が等価的領域の画定のためのクレームの解釈の中心の問題となる。この問題については、クレームの解釈における公知技術の参酌という観点から、すでに次のような指摘がなされていたところである。

すなわち、特許発明の本質的部分の認定に際し、明細書に記載されていない公知技術及び当業者の一般的専門知識に属しない公知技術の参酌を許すときは、特許権侵害訴訟の段階で初めて提出されたそのような公知技術を参酌してクレームを解釈することにより、係争特許発明の本質的部分に変容をきたし、当該特許発明の技術的思想が浮動の状態に置かれることになる。その結果、等価的領域が安定せず、特許発明の技術的範囲の画定の予測可能性を害する<sup>(35)</sup>。そのような公知技術の参酌ができるとすれば、それらの公知技術に基づき特許発明の本質的部分を抽出し、その技術的思想を当初出願とは異なるものとして認定することを可能にする。たとえば、明細書の記載によれば特許発明の A、B 及び C の構成のうち C の構成が本質的部分であることが明らかであるにもかかわらず、C の構成は、明細書に公知技術として記載されていないけれども出願時に公知であったということから、当該特許発明の本質的部分は A 又は B であり、構成 C は非本質的部分であるとし、その結果、構成 C の置換が可能で、かつ、その置換を容易に想到することができるということにより等価理論を適用し、結果として当該特許発明の技術的思想を明細書の記載とは異なるものとして認定してその技術的範囲を画定するというようなことが考えられる。しかし、衡平の理念に基づく等価理論は、そのような恣意的な技術的範囲の画定を許すものではない。したがって、特許発明の本質的部分についても、明細書に記載された公知技術及び当業者の一般的専門知識に基づいて認定されるべきであり、それ以外の公知技術は本質的部分の認定においても参酌することができないものとすべきである、といわれて

(34) しかし、特許法 104 条の 3 の規定には数々の問題点があることについては、注 31 の拙稿参照。

(35) 注 10 の拙稿「等価理論（均等論）の現在—裁判官の所説を中心として」前掲書 121 頁、131 頁。

特許発明の技術的範囲の画定のためのクレーム（特許請求の範囲）の解釈において、明細書に記載されていない公知技術の参酌はどこまで許されるか  
いたのである<sup>(36)</sup>。

### （イ）特許発明の課題の認定と公知技術の参酌

この点に関する最近の注目すべき裁判例として、知財高裁平成28年3月25日判決（平成27年（ネ）10014号、マキサカルシトル事件）がある。同判決は、この点について以下のように判示する（①～③の段落及び傍点は筆者による）。

- ① 「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。
- ② ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時……の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の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認定されるべきである。
- ③ そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。」

上記①については、特許発明の本質的部分の認定においても、明細書の記載に基づくというクレームの解釈の基本を宣明したものであって、本稿の立場とも符合し、もとより妥当である。しかし、②と③については以下のような問題がある。

まず、上記②については、明細書に記載された課題が「従来技術に照らして客観的に見て不十分」な場合とは具体的にいかなる場合をいうのかということ及び、「明細書に記載されていない従来技術」が、出願時の技術水準に属するすべての公知技術を意味するのかどうか、それとも、当業者の一般的専門知識に属するもののみを意味するのかが問題になる。この点については、上記マキサカルシトル事件知財高判の上記判示部分傍論であったために、その具体的内容は不明であったところ、その後の知財高裁平成28年6月29日判決（平成28年（ネ）10007号、振動機能付き椅子事件）は、係争特許発明の課題の認定について、当該特許発明の属する技術分野における「周知技術」が明細書に記載されていないことをもって明細書に記載された課題が「従来技術に照らして客観的に見て不十分」な場合であるとし、その周知技術を参酌して係争特許発明の本質的部分を認定している。同判決による発明の本質的部分の認定手法は、等価的領域の画定のためのクレームの解釈に際して参酌することができる公知技術は、明細書に記載の公知技術及び当業者の一般的専門知識（周知技術もそれに属する）に限られるべきであるという本稿の筆者が常々主張してきた見解に沿うものであり、妥当な手法というべきである。

上記の振動機能付き椅子事件知財高判と同様に、明細書に公知技術が記載されていないことをもって明細書に記載の課題が「従来技術に照らして客観的に見て不十分」な場合であるとした裁判例として、知財高裁平成28年3月30日判決（平成27年（ネ）10098号、エミュレーションシステム用の統合デバッグ機能を備えた再生可能な集積回路事件）がある。この事件の特許は、同一人による米国特許出願を優先権主張の基礎とする国際特許出願がわが国で特許されたものであるが、その明細書には優先権主張の基礎となった米国特許出願前に公開された米国特許出願の発明が記載されていなかった。同判決は、「本件明細書等に記載の従来技術が解決できなかった課題として記述されているところは、乙1発明（筆者注：優先権主張の基礎となった米国特許出願前に公開された米国特許出願の発明）の課題と重複するものであるところ、本件明細書等に

(36) 注10の拙稿「等価理論の将来—特許法における正義の観点から」前掲書207頁、222頁～223頁。その後の文献・中山信弘・小泉直樹編『新・注解特許法 第2版 中巻』（青林書院 2017年）1258頁以下（岩坪）においても同様のことが述べられている。

は乙1発明の記載がなく、従来技術に照らして客観的に見て不十分であるから、本件各発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び本件明細書等の記載に加えて優先権主張日の従来技術たる乙1発明との比較から認定されるべきである。」とし、それに基づいて係争特許発明の課題を認定している。結論からいえば、この事案のように、同一人による先願発明の課題設定の基礎になっている公知技術は、後願の明細書に記載されていなくても、その明細書に記載があるものとしてこれをクレームの解釈にあたって参酌することができるものと解すべきであろう。その理由は次のとおりである。すなわち、現行法上、特許出願人は出願時に知っている先行文献公知発明に関する情報を明細書に記載しなければならない（36条4項2号）。この義務に違反した場合は、拒絶理由になるが（49条5号）、無効理由にはならないとされているが、この制度は、特許出願手続における出願人の信義誠実義務を法制化したものであるといわれている<sup>(37)</sup>。上記のエミュレーションシステム用の統合デバッグ機能を備えた再生可能な集積回路事件における特許出願は、この制度が設けられる以前のものであったので、この義務に違反するものではないが、出願手続における出願人の信義誠実義務というこの制度の趣旨に鑑み、同一人による出願の場合のような後願の明細書に本来記載されるべき先願に係る公知技術は、たとえ明細書に記載されていなくても、その記載があるものとしてクレームの解釈の際にこれを参酌してよいと考えられるからである。その意味では、上記のエミュレーションシステム用の統合デバッグ機能を備えた再生可能な集積回路事件知財高判には異論はない。

次に、上記マキサカルシトール事件知財高判の判旨③については、係争特許発明の課題の認定にあたって当業者の一般的専門知識に属する公知技術の参酌を許容する本稿の立場からすれば、疑問である。すなわち、当業者の一般的専門知識に属する技術常識、周知技術及び慣用技術を参酌することにより当該特許発明の課題が明確になる場合もあり得ることは上記の振動機能付き椅子事件知財高判及びエミュレーションシステム用の統合デバッグ機能を備えた再生可能な集積回路事件知財高判によって明らかであるところであるが、そのような場合に、これらの判決の事案のように、係争特許発明の本質的部分が、クレーム及び明細書の記載から認定される本質的部分に比べ、必ずしもクレームにより近接したものとなるとは限らないと考えられるからである。当業者の一般的専門知識を参酌することにより係争特許発明の課題がより明確になり、クレームの記載もより明確になって、その技術的思想の及ぶ範囲がより遠くに達するということもあり得ないことはない。したがって、上記③の判旨が、クレームにより近接した本質的部分となるような場合に限り、当業者の一般的専門知識の参酌を許すということの意味するものと解すべきではないであろう。当業者の一般的専門知識を前提とする限り、そのような参酌の結果、係争特許発明の技術的思想の及ぶ範囲がより遠くに達するというようなことがあるとしても、それにより法的安定性が害されるということにはならないであろう。

#### （ウ）特許発明の解決手段の認定と公知技術の参酌

上記2つの知財高裁の裁判例は、課題の認定における公知技術の参酌の事例であるが、解決手段の認定に関する事案として、東京地裁平成29年7月27日判決（平成28年（ワ）35763号、会計処理装置、会計処理方法及び会計処理プログラム事件）がある。本件は、係争特許の出願過程において、公知技術に基づく進歩性欠如の拒絶理由通知を受けた出願人が当初出願の発明の構成を追加する旨の補正を行い、それを受けて特許査定を受けた特許について、その明細書に当該公知技術が記載されていなかったという事案である。同判決は、係争特許発明の本質的部分について、「本件明細書の従来技術として上記…の公知文献は記載されておらず、同記載は不十分であるため、上記公知文献に記載された発明も踏まえて本件発明の本質的部分を検討すべきである。」とし、そのうえで、補正で追加された部分を除く本件発明の構成は、上記公知技術に記載された発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから、本件発明の

(37) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成14年改正産業財産権法の解説』（発明協会 2002年）80頁～81頁。

追加された部分の構成は、いずれも本件発明の進歩性を基礎づける本質的部分であるというべきである、と判示している。

この事案のように、出願書類がクレームの解釈資料として一般的に認められている現状では、出願過程で審理の対象とされた公知技術は、明細書に記載されていなくても、その記載があるものとしてクレームの解釈に際してこれを参酌し、係争特許発明の解決手段を認定することは許されてよいであろう。このことは、無効審判や訂正審判の手続中に顕出された公知技術についても同様である。

### （工）参酌することができる公知技術の範囲

上記の3つの裁判例では、当業者の一般的専門知識に属する公知技術以外の公知技術の参酌の可否について一般的な言及はない。しかし、ここで重ねて強調されるべきは、明細書の記載から係争特許発明の課題と解決手段が客観的に認定できない場合は、当業者の一般的専門知識に属する公知技術に基づいてのみ課題と解決手段を認定すべきであるということである。課題と解決手段の認定にあたり、当業者の一般的専門知識に属する公知技術以外の公知技術を参酌することは許されるべきでない。それを許容すると、先にも指摘したように、当該特許発明が出願時に開示された技術的思想とは異なるものとなるおそれがあるからである。その結果、出願当初の開示内容を超えて当該特許発明の技術的範囲が画定されたり、逆に出願当初の開示内容よりも狭くその技術的範囲が画定されるようなことになり、法的安定性を著しく害することになる。特許発明の技術的範囲の予測可能性は、第三者にとってのみならず、特許権者にとっても必要とされるものであることに十分留意すべきであろう。

明細書の記載及び当業者の一般的専門知識に属する従来技術に照らしても当該特許発明の課題と解決手段が不明確で、その技術的思想が認定できないというような場合は、明細書の記載不備（36条4項1号違反）等として特許法104条の3の抗弁事由になるものと解すべきである。

### （2）「置換可能性（作用効果の同一性）」、「置換容易性（容易想到性）」及び「意識的除外事項等への非該当性」の認定と公知技術の参酌

これらの要件に係わる問題として、出願時に存在していた同効材（出願時同効材）に等価理論を適用できるか、という問題がある。周知のように、この問題は、ボールスプライン事件最判が、置換容易性の判断時点として、それまでの通説・判例であった出願時説に代えて、「対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたもの」として、いわゆる「侵害時説」を採用したことによって生じたものである。侵害時説の下では、出願時点では存在しなかった同効材（出願後同効材）による置換が侵害時点で容易に想到できるものであったという場合に等価理論の適用が認められるということについて争いはない<sup>(38)</sup>。

これに対し、出願時同効材については、説が分かれている。一方は、置換可能性（作用効果の同一性）及び置換容易性（容易想到性）という要件の下で、出願時に置換することが当業者に容易想到であったのなら、侵害時においても当然にその置換が容易想到ということになるから、この要件を充足するという見解である<sup>(39)</sup>。他方では、「出願時に同一の作用効果を奏するものとして存在していたが、その置換可能性・置換容易性を当業者が認識できなかったものが仮に存在するのであれば、これは『出願後同効材』というべきである。」として等価理論の適用に否定的な見解がある<sup>(40)</sup>。

(38) ただし、置換容易性（容易想到性）は、侵害時を基準とするものであるが、これは、出願後に現れた手段（出願後同効材）が出願時に知られていたとすれば容易に想到することができるという意味に解すべきである。これにより、侵害時に容易想到でないものとして非侵害とされた後、他者が同効材を使用した場合に容易想到であるとして侵害となるというような見解は成り立ち得ないことになる。

(39) 最高裁判所判例解説民事編53巻6号165頁、201頁（法曹会 2000年）（三村量一）。

(40) 高林龍「均等論をめぐる論点の整理と考察」日本工業所有権法学会年報38号（2014年）53頁、56頁。この見解は、「出願時に存在していなかった技術への置換の場合の均等論と、出願時に存在していた技術への置換の場合の均等論は法的

この点については、以下のように考えるべきであろう。等価理論というものは、「特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することが極めて困難である」（ボールスライン事件最判）という経験則に基づくものであるところ、そのような記載が出願人にとってのみならず、当業者にとっても困難であることは、出願後同効材のみならず、出願時に存在するものの、その置換可能性・置換容易性を当業者が認識することができなかつた同効材（たとえば、時間的に遙か昔のものであったり、空間的に地球の裏側にあったようなもの）についても同様である。それゆえ、出願時同効材について一律に等価理論の適用を排除するのは、この経験則に反し、衡平の理念にもとることになる。しかしまた他方、出願時同効材について無条件に等価理論適用の対象とすることは、特許権者の恣意を助長し、不公平な結果を招来するというとも考えられる。置換容易性（容易想到性）という等価理論適用の要件においてその判断基準を「当業者」にしているのは、衡平の理念の形式的な適用によるこのような恣意・不公平を回避するためである。したがって、出願時に存在し、当業者がその置換可能性を容易に想到できた同効材については、原則として、等価理論の適用が認められてよいであろう<sup>(41)</sup>。「出願時に当業者を基準としたクレームへの記載可能性があった同効材に対してのみ、均等論の適用が否定される」という見解<sup>(42)</sup>は、これを裏からいったものであろう。

しかしまた、上記のいずれの見解においても、出願時同効材については、「意識的除外事項等への非該当性」の要件に係わる問題でもあるといわれていた。この問題を簡略化すれば、出願時同効材がクレームに記載されていないというだけで出願人が意識的に除外ないし限定したものととして等価理論の適用を否定してよいかどうか、ということである。この問題については、出願時同効材がクレームに記載されていないということだけでは意識的に除外したということにはならず、等価理論の適用を否定する根拠とはなり得ないという見解に対し、当業者の観点からすれば出願時にクレームの記載に含めることができたにもかかわらず、出願人がその記載を怠ったというような場合には、等価理論の適用を否定すべきである、という見解に分かれていた<sup>(43)</sup>。

これに対し、等価理論は、何が発明されているかの探究を目的とするものであって、出願人が何を述べたかということやクレーム記載の巧拙をあげつらうものではないとの観点から、出願時同効材に対する等価理論の適用についても、出願人の意識やクレームの記載の仕方に重点を置く「意識的除外事項等への非該当性」の要件の問題としてではなく、「置換容易性（容易想到性）」の要件の下で検討されるべきであるとの指摘がなされていた<sup>(44)</sup>。また、この問題を「意識的除外事項等への非該当性」の要件の下で扱う場合にも、等価理論は有益な発明を社会に開示した発明者ないし出願人を正当に保護することを第一義とするものであるから、「特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる」というためには、その趣旨がクレーム及び明細書から明確に読み取れるものでなければならず、したがって、出願時同効材が単にクレームに記載されていないというだけでは、これを意識的に除外したということとはできないともいわれていた<sup>(45)</sup>。

このような考え方は、その後の最高裁二小平成 29 年 3 月 24 日判決（平成 28 年（受）1242 号、マキサカルシトール事件）<sup>(46)</sup>においても明確にされている。すなわち、同判決は、「出願人が、特許出願時に、特許請

---

性質も異なり、前者は特許発明の技術的範囲の外に特許権の効力を及ぼす論理であり、後者はあくまでも特許発明の技術的範囲の解釈論の一環であろう。後者…は疑似均等論ともいべきものであって、融通性のある文言解釈論の幅の程度において認められるべきである」という考え方に基づくものである（高林龍『標準特許法第6版』164頁）。

(41) この点はすでに、注10の拙稿「等価理論（均等論）の将来—特許法における正義の観点から—」においても指摘していたとおりである。

(42) 愛知靖之「出願時におけるクレームへの記載可能性と均等論—原理間衡量モデルを用いて」相澤英孝ほか編『知的財産法の理論と現代的課題』（弘文堂 2005年）218頁、228頁。

(43) このような見解のそれぞれについてより詳細には、愛知靖之「医薬品の製法発明と均等論」L&T74号（2017年）75頁、81頁、拙稿・注10の「等価理論（均等論）の現在」121頁、138頁参照。

(44) 前注10の拙稿「等価理論の現在」121頁、138頁。

(45) 前注10の拙稿「等価理論の現在」121頁、138頁。

(46) 同判決に対する最近の評釈として、西井志織「出願時同効材に対する均等論適用の可否」民商法雑誌53巻6号（2018年）1029頁がある。

求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきである。」としつつも、「出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである。」と判示している。もとより妥当である。

## 結語

上に詳述したように、特許発明の技術的範囲は、特許発明の同一的領域と等価的領域とからなり、対象製品等がこれらの領域に属するか否か、換言すれば、対象製品等が特許発明の技術的思想の範囲内に含まれるか否か、を当業者の視点から確認する作業が、特許発明の技術的範囲の画定を目的とするクレームの解釈であるというのが本稿の立場である。そして、クレームの解釈にあたって参酌することができる公知技術は、同一的領域の画定のためのクレームの解釈においても等価的領域の画定のためのクレームの解釈においても、明細書に記載されている公知技術及び当業者の一般的専門知識に属する公知技術に限られるべきであるということも、本稿の筆者が一貫して主張してきたところである。上掲の裁判例によって明らかのように、実際の裁判においても、このようなクレームの解釈手法によって特許発明の技術的範囲を画定するものが多くなっているようにみうけられる。本稿の筆者の立場からすれば、そのような解釈手法は、あるべきクレームの解釈として積極的に評価すべきものである。

一方、特許発明の技術的範囲の画定のためのクレームの解釈に際し、明細書に記載されておらず、当業者の一般的専門知識にも属しない公知技術であって、侵害訴訟の場で初めて顕現したものについて、その参酌をすることができないと明言した裁判例はまだ存在しない。本稿のようなクレームの解釈の考え方からそれを明言した学説も見当たらない。クレームの解釈に関する本稿の見解が妥当なものであるかどうかは、今後の判例・学説の展開を待つ以外にない。

最後に、本稿の見解によるときは、明細書に記載されておらず、当業者の一般的専門知識にも属しない公知技術は、特許法 104 条の 3 の権利行使制限の抗弁の下でのみ参酌することができるということになる。ただし、明細書に記載されていない公知技術であっても当業者の視点に立てばそこに記載されるべきものと認められる公知技術、又は当業者の一般的専門知識に属する公知技術がクレームに含まれている場合は、常にそれを参酌してクレームの解釈をすることにより特許発明の技術的範囲を画定することができる。これに対し、発明の要旨認定の場合は、クレームの用語が一義的に明確である限り、そのような公知技術を参酌してクレームを解釈することはできない。その意味で、本稿の立場は、クレームの解釈におけるダブルスタンダードということになる。