

特許権侵害訴訟判決ガイド(1)



高瀬 彌平

目次

1. はじめに
 - 1.1 目的
 - 1.2 本稿の利用方法
2. 技術的範囲解釈の基本
3. 最高裁リパーゼ判決の射程距離
 - 3.1 総論
 - 3.2 最高裁リパーゼ判決及び関連判決
 - 3.3 技術的範囲の認定への原則的適用に関する諸説
 - 3.4 特許法 70 条 2 項の立法経緯
 - 3.5 査定系の発明の要旨認定と侵害系の技術的範囲の認定の違い
 - 3.6 特許請求の範囲優先の原則
4. 発明の詳細な説明の参酌
 - 4.1 目的・効果（作用効果）を重視する
 - 4.2 実施の形態（実施例）は意識的限定に当たらない
 - 4.3 実施の形態（実施例）を参酌する場合
 - 4.4 機能的クレームの解釈（以上 5 月号）
5. 審査経過の参酌（以下次号以降）
6. 公知技術の参酌
7. 均等論と不完全利用
8. 米国の均等論
9. 間接侵害、教唆・幫助、方法発明の一部実施
10. コンピュータ利用発明の技術的範囲
11. 数値限定発明の技術的範囲
12. プロダクト・バイ・プロセス・クレームと実用新案の方法的記載
13. 修理・再利用と特許権の消尽（用尽）
14. 並行輸入と特許権
15. 利用発明と先願特許実施の抗弁
16. 試験または研究
17. 製造工程に組み込まれた試験方法の発明は物を生産する方法の発明か
18. 経時変化する製品
19. 特許権者の他の出願明細書の参酌
20. 先使用権

1. はじめに

1.1 目的

特許係争を担当する実務家が侵害鑑定や技術論争を行う場合、目前の事案に一番近い特許権侵害訴訟判決を知りたいと思うであろう。本稿は、この要望に応えようとするもので、技術的範囲の解釈に関する判例を整理しその要点を示すことにより、目前の事案に必要な判例の知識を短時間で修得出来るようにした実務家向け判例ガイドである。

本書では、実務の現場に必要な項目を多数取り上げ判決の現状を示すように努めた。例えば、発明の詳細な説明の参酌における目的・効果の重視、機能的クレームの解釈、審査経過参酌の各種類型、均等の 5 条件の判断方法、米国の均等論の概要と日米比較、間接侵害・教唆・幫助、コンピュータ利用発明、数値限定発明、プロダクト・バイ・プロセスクレーム、修理・再利用と特許権の消尽、並行輸入と特許権、利用発明と先願特許実施の抗弁、試験または研究、経時変化する製品、特許権者の他の出願明細書の参酌、先使用権等である。

最近 5～6 年の間に重要な最高裁判決が相次いでいる。並行輸入と特許権に関する BBS 事件（平成 9 年）、均等判断の 5 条件を定めたボールスプライン軸受事件（平成 10 年）、特許請求の範囲の用語の解釈は発明の詳細な説明の作用効果の記載を参酌すべきとした燻し瓦事件（平成 10 年）、後発医薬品の製造承認の為の行為が特許法 69 条 1 項の「試験」に当たるとしたグアニジン安息香酸誘導体事件（平成 11 年）、製造工程に組み込まれた測定方法の発明は物を生産する方法の発明でないとしたカリクレイン（生理活性物質測定法）事件（平成 11 年）、明らかな無効理由がある場合の権利行使は権利の濫用として許さないとするキルビー 275 特許事件（平成 12 年）、等である。

本稿は、これら最高裁判決及びそれに従う下級裁判所の判決を収録し技術的範囲の解釈の最近の傾向を明

らかにし、侵害鑑定及び技術論争に役立つようにした。また、米国の均等論の動向についても、均等判断の3要素テストを定めたグレーバータンク事件最高裁判決（1950年）から、ヒルトンデービス事件最高裁判決（1997年）、フェスト事件最高裁判決（2002年）に至るまでの判決の流れを簡単にまとめ、均等論の日米比較を行った。

また、技術的範囲の認定は、審査段階の発明の要旨の認定とは異なり、最高裁リパーゼ判決をそのまま適用すべきでないので、これについても解説を加えた。

1.2 本稿の利用方法

まず、本稿の目次を見て目前の事案に関係する章を選び、その章の幾つかの判決の要点を読むことにより、最も近い判決が選択できる。選択した判決の全文を検討したければ、〈注記〉の欄に判決全文が掲載されている判例集の該当箇所を示しているので、入手できる。その判決を更に深く検討する場合は、〈注記〉の欄にその判決を検討した解説・評論を示しているので、これを利用できる。

2. 技術的範囲解釈の基本

〔クレームを解釈したものが技術的範囲である〕

特許法70条1項は、技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定める旨規定しているが、これは特許請求の範囲の文言どおりに決まるという意味ではない。技術的範囲は、特許請求の範囲の記載を解釈した結果定まるのであり、特許請求の範囲と技術的範囲の間には解釈が入るのである。特許請求の範囲の文言は、技術的範囲を解釈する出発点ではあるが、到達点になるかどうかは解釈次第であり、到達点にならない場合も多い。

技術的範囲を判断するに際して、発明の技術的意義を理解することが必要であるが、特許請求の範囲の記載だけでは技術的意義が理解できないケースが殆どである。そこで、発明の詳細な説明の参酌、公知技術の参酌、審査経過の参酌、等の解釈手法により発明の技術的意味を理解した上で判断しているのである。

〔クレームの文言に偏重すべきでない〕

液体燃料燃焼装置事件最高裁判決⁽¹⁾が、「実用新案の権利範囲を確定するにあたっては、『登録請求ノ範囲』の記載の文字のみに拘泥することなく、すべからく、

考案の性質、目的または説明書および添付図面全般の記載をも勘案して実質的に考案の要旨を認定すべきである。」と判示しているように、クレームに偏重した判断をすべきでない。

弁護士馬瀬文夫氏の著書⁽²⁾に技術的範囲の解釈の基本が述べられており参考になるので、一部を引用する。

「特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないということは、特許請求の範囲に記載されたとおりに定まるという意味でない。特許請求の範囲を、出願当時の技術水準に立脚し、発明の詳細な説明及び図面並びに出願の経過その他に照らして、その技術的な意味を解釈した上で、この解釈された請求の範囲が、特許発明の技術的範囲決定の基準となるという意味である。

（特許請求の範囲優先の原則）特許請求の範囲と明細書のその他の部分又は図面とが矛盾する時は、常に特許請求の範囲が優先する。純理論的には、又は形式的には、まさにそのとおりである。しかし、実際上は、解釈という手段を媒介として、特許請求の範囲は常に発明の詳細な説明等に支配されている事が多いのであって、発明の詳細な説明によって支持されないものは、たとえ形式的には特許請求の範囲に含まれている事項であっても、特許請求の範囲の表現が一義的で他に解釈の余地が無い等の特別の事由が無い限り、すべて特許発明の技術的範囲からは除外されるのである。

換言すれば、特許請求の範囲は技術的範囲決定の基準であるとはいっても、それは表面だけのことであって、たとえ文言上は特許請求の範囲に含まれている技術思想であっても、明細書に開示されていないもの、詳細な説明の項で制限又は排除されているもの、出願の経過又は審判若しくは審決取消訴訟の場において出願人又は特許権者によって意識的に放棄又は制限されたもの、及び出願前公知であった部分等の特別の事由があるものは、すべて技術的範囲から除外されるのである。」

3. 最高裁リパーゼ判決の射程距離

3.1 総論

発明の要旨とは、特許請求の範囲に記載された技術的事項と解されてきた。一方、技術的範囲は、特許請求の範囲を基盤とする点で発明の要旨と共通するが、外延を確定するための解釈が加えられるので、原則的

に特許請求の範囲のみに基づいて定められる発明の要旨より広くなったり狭くなったりする。そこで本稿では、発明の要旨認定は審査段階における発明の把握を意味するものとし、侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の認定と区別して述べることにする。

審査段階での特許要件の判断においては、特許請求の範囲の記載の通りに発明の要旨を認定するが、技術的範囲の認定はそれと異なると考える。

特許要件の判断に際し、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確であれば詳細な説明を参酌する必要がないとした最高裁リパーゼ判決⁽³⁾を侵害訴訟における技術的範囲の認定についても適用し、クレームの用語の意味が出願時の当業者の技術水準から明確であれば詳細な説明を参酌しない判決も見られた。

最高裁リパーゼ判決⁽³⁾は、査定系の要旨認定に適用するものであり、特許庁審査官が先行技術をサーチする範囲を示したものと解すべきであり、これを侵害系の技術的範囲の認定にそのまま適用すべきでないことを先ず説明する。

3.2 最高裁リパーゼ判決及び関連判決

(1) 最高裁リパーゼ判決の判示事項

「特許法 29 条 1 項及び 2 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 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。特許請求の範囲の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を参酌することが許されるに過ぎない。」

なお、技術的意義が一義的に明確とは、出願時の当業者の技術水準に照らし技術的意味が明確であることであり、国語的に明確という意味ではない。

(2) 経緯

出願人は、本願発明「トリグリセドの測定方法」を特許出願したが、進歩性無しを理由とする拒絶査定を受けたので、審判請求をした。審判では、発明の要旨

を特許請求の範囲の記載のとおり認定し、拒絶査定を支持したので、出願人は審決取消訴訟をした。原審判決は、発明の詳細な説明を検討し、測定方法として技術的に裏付けられているのは Ra リパーゼを使用するものだけであること、実施例も Ra リパーゼを使用したものだけが示されていること、等により特許請求の範囲中の「リパーゼ」はリゾプス・アルヒズスからのリパーゼ (Ra リパーゼ) を意味すると認定し、審決を取り消した。そこで特許庁が上告した件である。

(3) 本判決の技術的範囲解釈への適用について

① 原則的適用を肯定した判決

モジュール形電気コネクタ事件⁽⁴⁾は、最高裁リパーゼ判決をそのまま侵害訴訟に適用した判決である。

特許請求の範囲の記載「両端部間に、…モジュールからなる電気コネクタにして、該モジュールの前記両端部間が類似のモジュールの相補的部分とスナップ係合する」の「該モジュール」が中間モジュールか中間モジュールと端部モジュールの双方を含むのかが争われ、東京地裁判決は、詳細な説明を参酌して前者の意味に解釈して、被告製品は間接侵害品であるとした。東京高裁判決は、最高裁リパーゼ判決の判示を引用し、該モジュールはその前のモジュールを受けて記載されているから後者の意味に解釈し、間接侵害品でないとした。

次の 2 件の判決は、筆者は特別な件とは考えないが、最高裁リパーゼ判決と同様の考えに立つ件として紹介されることもあるので、説明しておく。

ヒト組織プラスミノゲン活性化因子 (t-PA) 事件 I 判決⁽⁵⁾は、「特許請求の範囲の記載文言だけでその技術的事項が客観的、一義的に明白と言えない場合には、必要に応じて明細書の発明の詳細な説明を参酌することが許され、また、出願当時当業者にとって技術的に自明な事項 (技術常識、周知慣用の技術) を判断資料とすることができる。しかしながら、当該特許発明に出願前全部公知等の重大且つ明白な無効事由が存在するなど、特段の事情が無い限り特許請求の範囲に記載に基礎付けられること無く発明の技術的範囲を定めることはできない。」と判示した上で、特許請求の範囲の用語「ヒト細胞以外の宿主細胞」について、明細書中に有用な宿主細胞として各種哺乳類の細胞を用い得ることが複数の具体例と共に記載されていること及び出願時にイ号のマウス C127 細胞が組換え DNA 技術にお

いて宿主細胞として用いられていたこと等を理由に、明細書中の3つの発現例（実施例）に用いられた大腸菌又は CHO 細胞に限定解釈されるべきとの被告主張を退け、イ号は技術的範囲に含まれると判断した。

この判決は、特許請求の範囲優先の立場から実施例に基づく限定解釈を否定した件とされているが、実施例に限定解釈しない理由は通常の解釈手法であるので、特異な件ではないと思われる。なお、この判決は、最高裁リパーゼ判決の判示を引用していない。

ウインドサーフィン事件判決⁽⁶⁾は、「特許発明の技術的範囲は、対世的な絶対権である特許権の効力を確定するものであって、明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定められることを要し、その記載のみでは技術的意義を明確に理解することができないなどの特段の事情がある時に限り、明細書の発明の詳細な説明及び図面を参酌することができる。」と判示した上で、特許請求の範囲の「ユニバーサルジョイント」の技術的意味を出願時の当業者が一般的に使用していた自在軸継手であると解釈し、ユニバーサルジョイントを異なる意味に解釈できる根拠が発明の詳細な説明中に記載されているので異なる意味に解釈すべきとの原告主張については、根拠とする記載は不明瞭であるとして退け、イ号は技術的範囲に含まれないと判断した。

特許請求の範囲の用語の技術的意義は、出願時の当事者の一般的認識に基づき解釈するのが原則であるから、それと異なる技術的意味で使う場合は発明の詳細な説明で明確に定義しておくべきであり、それが不明瞭な場合は一般的意味に解釈されるのはやむを得ない。従って、この件も特別な件ではないと思われる。なお、この判決も、最高裁リパーゼ判決の判示を引用していない。

② 原則的適用を否定した判決

台紙帳事件高裁判決は⁽⁷⁾、最高裁リパーゼ判決は査定系の話で、侵害系にそのまま適用するものでないことを示した。

この件では、控訴人が最高裁判所平成3年3月8日判決（リパーゼ判決）を援用して、実用新案登録請求の範囲の記載でその技術的意義が明らかな場合は、考案の詳細な説明を参酌すべきでなく、これによって技術的範囲を限定解釈することは許されない、と主張した。

判決は、「右判決（リパーゼ判決）は、…特許出願に

係る発明の要旨認定について判示したものであって、…侵害訴訟における発明又は考案の技術的範囲の解釈にそのまま適用があるとはいえず、考案の詳細な説明には当業者が容易にその実施をすることが出来る程度に、その考案の目的、構成、効果を記載しなければならず、登録請求の範囲には考案の詳細な説明に記載した考案の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない以上、考案の技術的範囲の解釈に当たって考案の詳細な説明を参酌することが許されるのは当然である…先行の公知技術を参酌することも、考案の技術的意義を明らかにするため有用であり許されることは言うまでもない。意見書等の記載についても…異なることを侵害訴訟において主張することは信義則上許されないという意味において、これを参酌できる」として控訴人の主張を退けている。

3.3 技術的範囲の認定への原則的適用に関する諸説

① 肯定的な説

特許庁の審査も特許発明の保護と利用を見通して行われていること（審査基準）、特許出願においても、補償金請求権や仮保護の権利の行使が許され、権利の技術的範囲の解釈が必然的に生ずること、最高裁リパーゼ判決が既に判例としての先例機能を発揮していること、等から査定系だけでなく侵害系の技術的範囲にも一般的に適用されるべきとする説⁽⁸⁾がある。ただし、この説の論者も発明の詳細な説明との結合によって請求の範囲の一義的意味の確定がはかられるべきであると述べ、また、ヒト組織プラスミノゲン活性化因子（t-PA）事件 I 判決⁽⁵⁾に対しては、出願時以降に開発される新しい発明の悉くを先取りして包含する解釈を許す危険があると批判している⁽⁹⁾。

② 否定的な説

パテント誌に肯定論者を中心した質疑応答が掲載され、最高裁リパーゼ判決は査定系の事件の判決であり、侵害事件にそのまま判例としての価値を有しないのではないか、拒絶系・無効系と侵害系とでは権利範囲の解釈手法を異にしても良いのではないかと、等の質問が出されている⁽¹⁰⁾。

最高裁リパーゼ判決に一応の敬意は払いつつも、それは特許要件判断手法であり、従来侵害訴訟においては、発明の詳細な説明を参酌してその技術的意義を解

積してきたこと、特許法 70 条 2 項の立法経過に照らすと、むしろ原則的に発明の詳細な説明を参酌してその技術的意義を把握すべきである、との論評⁽¹¹⁾がある。技術的範囲の認定は、特許請求の範囲に記載された用語の技術的意義が一義的に明らかであっても常に明細書の発明の詳細な説明及び図面を考慮して行われるべきであるとの論評⁽¹²⁾がある。最高裁リパーゼ判決を技術的範囲の解釈に適用するのは、原則と例外が逆転するので無理との批評⁽¹³⁾もある。発明の詳細な説明の記載は常に参酌する必要があるとする論説⁽¹⁴⁾がある。

審査経過を参酌してクレームの文言より狭く技術的範囲を解釈する手法は既に定着しているが、最高裁リパーゼ判決によればそれが使えなくなり疑問である。

3.4 特許法 70 条 2 項の立法経緯

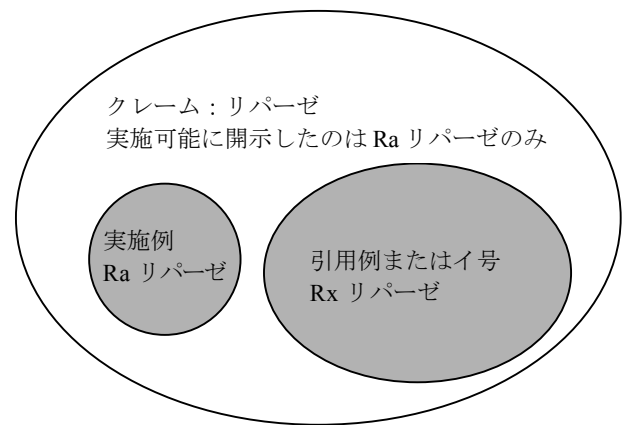
従来から裁判所は、液体燃料燃焼装置事件最高裁判決⁽¹⁾やオール事件最高裁判決⁽¹⁵⁾に見られるように、クレームの文言のみに拘泥せずに詳細な説明を参酌して実質的に技術的範囲を解釈する手法を採用してきた。

ところが最高裁リパーゼ判決を技術的範囲の認定にそのまま適用すると、従来から裁判所が行ってきた上記の解釈手法が使えなくなる恐れがあるので、従来からの解釈ができることを確認的に規定するため、70 条 2 項を新設し「明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する」と規定したのである⁽¹⁶⁾。70 条 2 項には、「技術的意義が一義的に明らかでない場合」という前提条件が付されていないことに注意すべきである。

3.5 査定系の発明の要旨認定と侵害系の技術的範囲の認定の違い

特許請求の範囲にリパーゼと記載され、発明の詳細な説明に測定方法として技術的に裏付けが記載されているのは Ra リパーゼを使用するものだけである（当業者が実施可能に開示されているのは Ra リパーゼのみ）場合、Rx リパーゼが査定系では引用例として、侵害系ではイ号として存在する場合の発明の要旨認定と技術的範囲の認定は次のように考える。

(1) 査定系の場合は、原則として、詳細な説明は参酌せずクレームの記載の通りに発明の要旨を認定する。例外として、特許請求の範囲の用語の技術的意義が一



義的に明確でない場合に詳細な説明を参酌する。「リパーゼ」の技術的意義は一義的に明確なので、これで発明の要旨を認定し、先行技術をサーチする。サーチ範囲内に先行技術 Rx リパーゼが存在するので、これを引用例として拒絶理由通知を出す。

クレームの文言「リパーゼ」に含まれる先行技術 Rx リパーゼが存在するのに拒絶理由通知を出せないなら、特許庁における審査は出来なくなる。

(2) 侵害系の場合は、原則として、クレームの技術的意義が一義的に明確でも詳細な説明を参酌する。特許請求の範囲の用語「リパーゼ」の技術的意義が当業者に一義的に明確であっても、発明の詳細な説明に当業者が実施可能に開示されているのは Ra リパーゼのみである。特許制度の趣旨が新規な技術を開示した代償として特許権を付与するものである以上、この制度趣旨に反する技術的範囲の解釈は有り得ない。イ号の Rx リパーゼは明細書で当業者が実施可能に開示された範囲外であるので、技術的範囲に属しない。同趣旨のことを述べた評論⁽¹⁷⁾がある。

(3) 結論

査定系の発明の要旨認定と侵害系の技術的範囲の認定は、原則と例外が逆である。最高裁リパーゼ判決は、査定系には原則として適用されるが、侵害系には例外として適用される。

査定系の発明の要旨認定では、原則として、特許請求の範囲の用語の技術的意義が一義的に明確なら、発明の詳細な説明を参酌せずに発明の要旨を認定する。例外として、用語の技術的意義が一義的に明確でない、明らかな誤記がある、用語の定義が詳細な説明でされている、等の場合に限り詳細な説明を参酌する。

侵害系の技術的範囲の認定では、原則として、特許請求の範囲の用語の技術的意義が当業者に一義的に明

確であっても、発明の詳細な説明を参酌して技術的範囲を認定する。例外として、他の解釈の余地が無いほどクレームが明瞭な場合に限りクレームの記載の通り認定する。

3.6 特許請求の範囲優先の原則

特許要件の判断に関し、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確であれば詳細な説明を参酌する必要がないとした最高裁リパーゼ判決⁽³⁾と類似した考え方として、特許請求の範囲優先の原則があるので解説する。

特許請求の範囲優先の原則とは、発明の詳細な説明、出願前の技術水準、出願の経過等に照らして解釈された特許請求の範囲の意味内容と、明細書のその他の記載とが矛盾するときは、特許請求の範囲が常に優先する、という意味に過ぎない。特許請求の範囲の中に詳細な説明の中に開示されていない発明が含まれているときにおいても、特許請求の範囲の文言を基準として解釈することによって、詳細な説明に開示されていない事項を技術的範囲に含ませてよいという意味では決していない。特許請求の範囲の原則とは、結局、明細書に開示されている発明であっても、特許請求の範囲に含まれないものは、特許発明の技術的範囲には属しない、という意味に過ぎないのである⁽¹⁸⁾。

発明の詳細な説明中に広い発明を記載しながら、特許請求の範囲を狭い範囲で記載するときは、原則として、狭い範囲の技術的範囲しか主張できない⁽¹⁹⁾。

特許請求の範囲優先の原則は技術的範囲の拡大解釈を否定する方向に働くものであり、判決もそのような傾向となっている。

フェノチアジン誘導体事件⁽²⁰⁾は、特許請求の範囲の「Aは分枝を有するアルキレン基」を「Aは分枝を有することあるアルキレン基」と訂正する訂正審判の請求が特許請求の範囲を実質上拡張するものとして拒絶された件である。明細書の発明の詳細な説明には「Aは分枝を有することあるアルキレン基」と記載しており、実施例には分枝の無いアルキレン基に係るものも示されていた。特許権者は、実質上特許請求の範囲を拡張または変更するものであるか否かの判断は、特許請求の範囲の項に止まらず、明細書全体の記載を基準としてなされるべきであると主張した。しかし、特許庁も、東京高裁も、最高裁もこの請求を認めなかった。

この訂正は、「Aは分枝を有しないアルキレン基」を付加し特許請求の範囲の拡張になるからである。最高裁判決は次のように理由を示した。

「明細書中において特許請求の範囲の占める重要性は、とうてい発明の詳細な説明の項または図面と同一に論ずることは出来ない。すなわち、特許請求の範囲は、ほんらい明細書において、対世的な絶対権たる特許権の効力範囲を明確にするものであるからこそ、前記のように、特許発明の技術的範囲を確定するための基準とされるのであって、法126条2項にいう『実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの』であるか否かの判断は、もとより、明細書の特許請求の範囲の項の記載を基準としてなされるべく、所論のように、明細書全体の記載を基準としてなされるものとする見解は、とうてい採用し難いのである。」

これに対し、この理論は当該具体的事案の解決にのみ当てはまるもので、普遍妥当性のある理論でないという批判⁽²¹⁾がある。

ナリジクス酸事件判決⁽²²⁾は、発明の詳細な説明の項に実施例として記載されているが特許請求の範囲に記載していない事項は技術的範囲に属しない、とした件である。特許請求の範囲に記載された目的物質は、「1-置換-3-X-4-オキソ-1,8ナフチリジン」なるものであり、2位、5位、6位、7位に置換基を有しない化合物であった。発明の詳細な説明には、本発明の目的物質の一例として、ナフチリジン核の2位、5位、6位、7位に置換基を有する化合物が記載されていた。

被控訴人（被告）の製造する薬品は、1-エチル-7-メチル-4-オキソ-1,8-ナフチリジン-3カルボン酸、であり、7位に置換基を有していた。

判決は、「特許発明について、ある事項が実施例に記載してあるからといって特許請求の範囲に記載していない事項が権利範囲に含まれるものとならないことは多言を要しないところであり、…本来客観的であるべき特許発明の技術的範囲の認定にあたり、少なくとも本件のように、前示理由で、特許請求の範囲からその内容が一義的に明白であると認められる場合に、出願人の主観的意図や特許庁の見解などを参酌して権利範囲を定めることは出来ない。」と理由を示した。

繊維分離装置事件⁽²³⁾の発明の明細書には、繊維供給装置、ストリップングローラを備えた開繊分離ローラ装置及びこれに接続する吸引ダクトを備えた分離繊維

取り出し吸引装置からなる発明が記載され、ストリップングローラ及び吸引ダクトを取り除いて構成できることが記載されていた。出願経緯において拒絶理由通知を受け、引用例との相違を明らかにするためにストリップングローラ及び吸引ダクトに関する構成を追加する補正を行い特許された。被告製品はストリップングローラ及び吸引ダクトを備えていなかった。特許権者（原告）は、発明の詳細な説明の項にストリップングローラ及び吸引ダクトを取り除いて構成できることが記載されていることを根拠に被告製品は技術的範囲に属すると主張したが、判決は次のように判示して否定した。

「特許発明の技術的範囲は、明細書の特許請求の範囲のなかで表現された発明の範囲に限定されるのであり、特許請求の範囲に記載された事項は発明の構成に欠くことのできない必須要件であるから、これを付随的要件、即ちあってもなくてもよい事項であると主張することは許されない。特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とが矛盾する場合は、特許請求の範囲の記載が優先する」

この件は、包袋禁反言の原則からも特許権者の主張は許されないと思われる。

4. 発明の詳細な説明の参酌

4.1 目的・効果（作用効果）を重視する

特許法70条2項に「明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する」と規定されているがこの規定が出来る前から裁判所は発明の詳細な説明を参酌して権利解釈を行ってきた。中でも重視されるのが発明の目的・効果（作用効果）である。

その理由は、①発明を開示する代償として特許権が付与されるのであり、その開示は発明の詳細な説明に当業者が実施可能に目的、構成、効果を記載することにより行うと規定されおり（平成6年改正前特許法36条4項）、この発明開示要件が拒絶理由及び無効理由となっているので、どのような目的・効果（作用効果）をもつ発明として開示したかが権利解釈に影響すること、②特許請求の範囲の構成要件は発明の目的を達成し特有の効果（作用効果）を奏するように解釈すべきであり、また、発明はその作用効果を奏してこそ発明足り得るのであるから、その作用効果を奏しないものに

まで技術的範囲を及ぼすべきでないこと⁽²⁴⁾、等による。

なお、平成6年の特許法改正により、平成7年7月1日以降の特許出願の明細書では、目的及び効果が必要記載事項でなくなったが、発明の技術的意義を明確かつ十分に記載することが義務付けられているので（特許法36条4項及び委任省令）、発明の詳細な説明の記載全体から技術的意義を読み取り、これを参酌して技術的範囲を解釈するものと予想される。

従って、イ号が一見すると特許請求の範囲の構成を全て備えているようでも、発明の目的・効果（作用効果）を達成しない場合は、日本の裁判所では技術的範囲に属しないと判断している。

このようなことは、①特許請求の範囲が過度に広くて発明の目的・効果（作用効果）を達成しないものまで含む場合、②特許請求の範囲の広さは適当であるが発明の目的・効果（作用効果）を過度に狭く記載している場合、③判断が微妙な場合、等に起こる。特許請求の範囲と目的・効果（作用効果）がミスマッチしていて上記①、②に該当すれば、限定解釈されるべきと主張できる。

オール事件⁽¹⁵⁾は、上記①に相当する場合で、課題を参酌して請求の範囲に無い構成を追加して限定解釈してイ号は技術的範囲に属しないとした件である。

詳細な説明には、課題が「オールの重きものは使用者が疲労するので一般に嫌われるが、余り軽いものも使用しにくいものであり、その重さの好みは各人それぞれに異なるものである。然し従来市販されているオールは機械的に多量に生産されるので重さは殆ど一定しておるので各人の異なる好みに応ずることができない。然るに本案においては、水かき2の上部にある透孔10より水や砂を空室1に容れることにより、使用に適した重さにすることができ」と記載されていたが、クレームには透孔は記載されていなかった。被告製品は文言上はクレームの構成を全て備えていたが、空室は密封されていて透孔を備えていなかった。

判決は、「本件の実用新案登録請求の範囲中に、単に空室と記載されていても、この空室は、本件考案の主要課題からみて透孔を伴うものと解すべく、したがって、透孔を有しない即ち密封された空室を構造の一部とする被告製品のオールは、本件考案の技術範囲に属しない。」と判断した。

この件は上告されたが、最高裁は、「登録請求の範囲

の意味内容をより具体的に正確に判断する資料として右明細書の他の部分にされている考案の構造及び作用効果を考慮することは何ら差し支えない」として、上告を棄却した。最高裁が技術的範囲の解釈に詳細な説明を参酌することを認めた件として重要である。

自動保温容器事件⁽²⁵⁾も上記①に相当する場合で、一見するとイ号はクレームの全構成を備えているが、課題及び作用効果を参酌して技術的範囲に属しないとされた件である。

実用新案登録請求の範囲は下記の構成要件から成るものである。

- (1) 内壁1を熱伝導の良い軽金属とした飯櫃本体2において、
- (2) 可及的蓋体3に近接させて断熱材中に絶縁体被覆による環状電熱体5を埋設し、
- (3) 環状電熱体5のリード線を飯櫃本体2内に埋設したサーモスタット6を介してコンセント7に接続させること。

考案の詳細な説明には、課題が「この考案では電熱を最も効率的に活用し、米飯等の収容物を輻射熱と反射熱との相乗効果により常に出来立ての状態で温存できる自動保温容器を提供せんとするものである。」と記載されていた。作用効果については、輻射熱により米飯等の被加熱物の上面を直接加熱することにより被加熱物の局所的冷却が防止できること及び輻射熱の一部が蓋体から反射された反射熱が被加熱物より生起する蒸気を押さえることが記載されていた。

イ号の構成は次の(1)'～(4)'の通りであり、(1)'～(3)'は文言上は本件考案の(1)～(3)に相当するが、(4)'の内容器を備えたことにより間接加熱方式となっている。

- (1)' 内壁1'を熱伝導の良いアルミニウム製とした飯櫃本体2'において、
- (2)' 可及的蓋体8'に近接させて断熱材中に絶縁体被覆による環状電熱体5'を埋設し、
- (3)' 環状電熱体5'のリード線を飯櫃本体2'内に埋設したサーモスタット6'を介してコンセント7'に接続し、
- (4)' 飯櫃本体2'内に軽金属製の内容器10'を有すること。

判決は、目的及び作用効果を参酌して直接加熱方式が本件考案の特徴であり、そのための構成が(2)である

と解し、内容器を介しての間接加熱方式であるイ号には、輻射熱が効率良く被加熱物を加熱し、反射熱との相乗効果により保温の効果を高めるという作用効果は存しないから、構成(2)を充足せず技術的範囲に属しないとした。

スパイラル紙管製造機事件⁽²⁶⁾は、上記②に相当する場合で、作用効果の記載を参酌して作用効果を有しない被告製品は技術的範囲に属しないとされた件である。発明の詳細な説明には、三つの作用効果が記載されていた。被告製品は一つの作用効果を奏するが他の二つの作用効果は奏しないものであった。判決は、「被控訴人(特許権者)は、特許公報に記載された二つの作用効果は付随的なものであるばかりでなく、記載された作用効果は全く有り得ないものであると主張する。しかしながら、特許公報の記載から明らかなように、被控訴人はかような作用効果があると主張し、これがあるものとして登録が許されたのである。それゆえ、その記載の訂正も無いまま自らその作用効果を否定するようなことは、信義則に照らして許されない。」と判断した。

判決は作用効果2,3は必須と解釈して技術的範囲に属しないとしたが、明細書中で作用効果2,3は付随的効果であると明記していたら結果は異なっていたかもしれない。

布帛に色模様を形成する方法事件⁽²⁷⁾では、被告は効果dを奏しないことを侵害でない理由として主張したが、判決は「dの効果は特許公報に記載があるが、…単なる実施例の作用効果であって、本件発明の作用効果ではない。」として退け技術的範囲に属するとした。この件の特許公報には、本質的効果と付加的な効果が明瞭に区別して書かれていたことが役に立った。明細書作成に際して注意すべき点である。

台紙帳事件⁽⁷⁾は、上記③に相当する場合で、その構成が有する機能を参酌して限定解釈して技術的範囲に属しないとされた件である。

特許請求の範囲には「各台紙の相互間に介在する…熱溶融性の接着剤」と記載され、発明の詳細な説明には接着剤の機能が「各台紙間に必要な間隔をおいた状態で熱溶融性の接着剤により接着してある点にある。」と記載されていた。被告製品の台紙間には接着剤が存在したが、台紙間のスペーサとして使われており台紙相互を接着していなかった。

判決は、「たとえ組成的には接着剤に属する物であつ

ても、それが接着機能を発揮しない態様で使用されている（各台紙相互間を接着していない）部材は、厚紙または熱溶融性でない接着剤等で作成されたスペーサと同様のスペーサであり、本件実用新案登録請求の範囲にいう「熱溶融性の接着剤」に該当しないというべきである。」と判断した。

燻し瓦事件最高裁判決⁽²⁸⁾、上記③に相当する場合で、作用効果を参酌すべきとして、技術的範囲に属しないとした高裁判決を破棄し差し戻した。

最高裁判決が、特許請求の用語の意義を解釈するに際し、詳細な説明の作用効果を参酌することが必要であると明示した重要判決である。

本件では、特許請求の範囲の構成要件「摂氏 1000 度ないし 900 度付近」が燻化を最高 890 度で行う被告方法を含むかが争われ、含まないとした高裁判決を破棄した。判決理由の要部を示す。

「本件発明における燻化温度は、このような作用効果をも生ずるに適した窯内温度として採用されていることは明かであるから、本件発明の特許請求の範囲に言う摂氏 1000 度ないし 900 度「付近」の窯内温度という構成における「付近」の意義については、本件特許出願時において、右作用効果を生ずるに適した窯内温度に関する当業者の認識及び技術水準を参酌してこれを解釈することが必要であり、原審は、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明のいずれも「付近」の意義を判断するに足りる作用効果の開示はないというが、右の通り、発明の詳細な説明には、「付近」の意義を解釈するに当たり参酌すべき作用効果が開示されており、……右参酌をせずに特許請求の範囲を解釈した原審の判断には、特許法 70 条の解釈を誤った違法があり、原判決は破棄を免れない。」

この件については弁理士安富康男氏の論文⁽²⁹⁾が参考になる。

以上のように、イ号が特許請求の範囲に記載の構成を備えているか否か微妙な場合には、作用効果で判断するのが一般的である。

なお、特許発明と目的又は作用効果が同一であるからといって、それだけで技術的範囲に属するとすることはできない⁽³⁰⁾。ウインドサーフィン事件判決⁽⁶⁾は、「控訴人らは、ある技術的事項が他の技術的事項と等価であるか否かは奏される作用効果を目安として決定されるべきところ、被告製品のゴムジョイントは本件

発明におけるユニバーサルジョイントと同一の作用効果を奏することは明らかである、と主張する。しかしながら、特定の構成の特許請求の範囲とする物の発明の技術的範囲が、たとえ同一の作用効果を奏するとしても異なる構成のものに及ばないことはいうまでもない。」と判断している。

なお、発明の課題・効果（作用・効果）を達成しないことを抗弁として主張する場合は、特許請求の範囲の特定の構成要件を充足しない旨の主張も併せてすべきであり、これを怠ると抗弁が認められないこともある。

その一例がエアゾル製剤事件⁽³¹⁾で、判決理由の要点を示す。「特許法 70 条 1 項が規定するとおり、特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲に記載に基づいて定めなければならない。しかし、特許請求の範囲に記載されているのは特許発明の構成要件であるから、対象製品が特許発明の技術的範囲に属するか否かは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成要件によって定められることとなる。そして、通常、当該特定の構成要件に対応して特定の作用効果が生じることは客観的に定まったことがらであり、出願者がこのよううちから明示的に選別した明細書記載の作用効果が生じることも客観的に定まったことがらであるから、対象製品が明細書に記載された作用効果を生じないことは、当該作用効果と結びつけられた特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有していないことを意味し、又は、特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有しながら同時に当該作用効果の発生を阻害する別個の構成要素を有することを意味する。したがって、対象製品が特許発明の技術的範囲に属しないことの原因として明細書に記載された作用効果を生じないことを主張するだけでは不十分であって、その結果、当該作用効果と結びつけられた特許発明の特定の構成要件の一部又は全部を備えないこと、又は、特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有しながら同時に当該作用効果の発生を阻害する別個の構成要素を有することを主張する必要がある。このことは、明細書の発明の詳細な説明の記載に関する 36 条 4 項等の規定を前提としていい得ることである。」

4.2 実施の形態（実施例）は意識的限定に当たらない

発明の詳細な説明の参酌は、先ず第一に発明を一般

的に説明した部分（課題，作用，効果の欄）を参酌するのであり，それでも技術的意義が明らかにならない場合や駄目押しとして実施の形態（実施例）も併せて参酌することが好適な場合に限り実施の形態（実施例）を参酌する。イ号が，実施の形態と相違していても，特許請求の範囲の文言に含まれ，且つ，発明の目的・効果（作用効果）を達成するものであれば，実施の形態のものに限定する旨が明らかにされていない限り，特段の理由（審査経過での意識的除外，公知技術に比し新規性・進歩性が無い）がない限り技術的範囲に属すると解される。

実施の形態（実施例）の記載をもって特許請求の範囲を意識的に限定したものと解すべきではない。

患者移動機事件⁽³²⁾の発明は，病院内で歩行できない患者をベッドから持ち上げ積み込む搬送装置で，担架から上側無端ベルトと下側無端ベルトが支持装置で支持されつつ繰り出され，患者を上側無端ベルトに載せるものであった。クレームの「各ベルトはそれぞれの支持装置の回りを容易に回転できるように支持されている」は，A 態様（ベルト自体が直接駆動され，支持装置の移動とは無関係に支持装置の回りを回転し得る態様，ベルトが搬送装置に対して回転する態様，実施例に記載の態様）だけでなく B 態様（ベルト自体が直接駆動されることなく，ベルトの支持装置の移動によりこれに従動してベルトが支持装置に対して相対的に移動する態様，イ号の態様）も含むかが争われ，実施の形態のものに意識的に限定した旨が明細書に明記されていないので，B 態様も含まれると判断された。

判決は，「特許を受けようとして出願する者は，その発明について可能な限り最大限の保護を求めていると考えるのが自然かつ合理的であるから，出願人が意識してその発明の技術的範囲を限定していると言うためには，明細書その他出願書類に限定している旨が明らかにされていることを要するというべきである。一般に実施例は発明思想を實際上どのように具体化するかを示すための例示的な説明に過ぎないものであるから，実施例に“B 態様”のものがないからといって，“B 態様”のものを意識的に除外しているといえないことは言うまでもないところである。」と判示した。

海苔異物除去機事件 II⁽³³⁾の発明は，回転板の遠心力により生海苔中の異物を分離し，異物を分離した後の生海苔をクリアランス（隙間）から排出する装置に関

するもので，被告製品がクレームの構成「…環状枠板部の内周縁内に第一回転板を略面一の状態で僅かなクリアランスを介して内嵌めし，…」を備えているか否かが争われた。実施例のクリアランスは上部が開放されていた。被告装置は，回転盤の環状突条の下方先端が傾斜状をしているため，固定盤の最外周のリングの内側と回転盤の最外側の環状突条の外側とで形成されるクリアランスは斜めになっており，真上から見ると回転盤の外縁で隠される構造となっていた。被告は，本発明のクリアランスは上部が開放されていなければならず，被告製品のクリアランスは上から塞がれる構成なので，「僅かなクリアランスを介して内嵌めし」を備えていないと主張した。

判決は，明細書に被告製品のクリアランスを排除する記載が無いこと，被告製品のクリアランスでも本件発明の作用効果を奏すること，などを理由に被告の主張を退け，侵害であるとした。判決理由を引用する。

「本件明細書には，クリアランスが斜めに形成されていることやクリアランスが真上から見て隠されることを排除する旨の記載はなく，特許請求の範囲のとおり，環状枠板部の内周縁内にクリアランスを介して内嵌めされていることを要件としているのみである。そして，クリアランスが上から塞がれる構成であっても，本件特許発明の異物分離除去の作用，効果を奏することは，前記イに記載したところと同様である。したがって，被告の主張は理由がない。」

4.3 実施の形態（実施例）を参酌する場合

発明の詳細な説明の参酌は，明細書中の発明を一般的に説明した部分（目的，効果，作用効果等の技術的意義を記載した部分）を先ず第一に参酌するのであるが，①発明を一般的に説明した部分を参酌しても技術的意義が明らかにならない，②発明を一般的に説明した部分が無い，③発明を一般的に説明した部分を踏まえて更に実施の形態（実施例）を参酌することが好適である，等の場合に，実施の形態（実施例）の記載が参酌されることになる。実施の形態（実施例）の記載を参酌しても技術的意義が明らかにならない時は，出願当時の当業者の技術水準を参酌する（6.4 出願時の技術水準によるクレームの用語の解釈）。

版下デザイン装置・方法事件⁽³⁴⁾は，①のケースで，発明は，多重文字（縁取り文字）を描くのに，もとの

キャラクタに対し、その内側又は外側にキャラクタの原点を決めて、その部分から一定の幅比率を求めてそれをもとのキャラクタに乗じて内側又は外側の線を描画することによって描くという方法であった。

判決は、技術的範囲を実施例の記載から当業者に自明な範囲内に認定した。その理由を次のように述べている。「明細書中には、上に認定した発明の詳細な説明中の実施例の記載以外には、第2特許における、「変化幅」、「幅比率」及び「第2の原点データ」の具体的関係について説明した記載はない(甲第3号証)。そうだとすると、第2特許に係る構成要件の技術的意義が、上記実施例記載の方法以外の方法についても存し得ることが当業者に自明であることが、明らかにされない限り、上記実施例に該当する方法以外の方法を、第2特許の構成要件を充足するものと認めることは、できないというべきである。実施例によってしかその技術的意義が明らかにされていない事項につき、当該実施例に関する記載を含む明細書の記載から当業者に自明な範囲を越えて特許権の効力を及ぼすことは、情報の開示に見合う範囲で独占権を与えることにより特許権者と第三者との利害を調整しようとする特許法の目的に沿わないことが明らかであるからである。」

人工ダイヤモンド製造装置事件⁽³⁵⁾は②のケースで、発明の詳細な説明中に発明の構成について一般的な説明は無く、実施例の図面に記載された構造の説明に終始していた。特許請求の範囲「協働する先細パンチ装置と先細圧穿台装置を有し、更に該パンチ装置により導入されるべき該圧穿台装置中に形成された反応室を有し、ガスケット装置が該先細パンチ装置と該圧穿台装置の該先細壁部分との間に挿入されていることを特徴とする高温高压装置。」の「先細圧穿台」、「協働」、「先細壁部分」の解釈が争われた。

判決は、「本件明細書の発明の詳細な説明中には、本件発明の構成について、一般的に説明をする体裁を取った部分は全く無く、実施態様又は添付図面に示された実施例の構成についての説明に終始している。特許明細書の発明の詳細なる説明には発明の構成を記載しなければならず(特許法施行規則(大正10年農商務省令第33号)第38条第3項)実施態様又は実施例の説明は、その理解を助けるために記載されている物に過ぎない。従って、本件明細書のように、発明の構成について一般的に説明する体裁をとった部分が無く、

実施態様又は実施例の説明に終始している場合は、実施態様又は実施例の説明中に、本件発明の一般的な説明がなされているものと解するよりほかはない。」とした上で、実施例の説明に基づいて「先細圧穿台」、「協働」、「先細壁部分」を限定解釈し、被告製品は技術的範囲に属しないとした。

発明を開示した代償として特許権を付与する制度趣旨を考慮すると、本件のように明細書中に発明を一般的に説明した部分が無く実施例の説明に終始している場合は、実施例の説明をもって発明の開示とする外はなく、実施例の説明に基づいて技術的範囲が解釈されたのもやむをえないと思われる。

この判決理由から、発明を一般的に説明する部分こそが発明を開示する中心部であり、実施の形態(実施例)は理解を助けるための補助的な部分であることが分かる。

本件は、明細書の開示要件における日米間の相違によって起こったと思われてならない。米国特許法112条は、明細書に発明を当業者が実施可能に記載しなければならないと規定しているが、発明の技術的意義の記載は義務づけていない。それに対し、日本の現行特許法36条4項及び委任省令は、明細書に発明の技術的意義を明確かつ十分に記載するよう義務づけている(平成6年改正前特許法36条4項では、目的、構成、効果の記載を義務づけていたので、これらから技術的意義が理解出来る)。本件は、当業者が実施可能に発明を記載しているが、発明の技術的意義はあまり記載していない米国出願明細書をそのまま翻訳して日本出願したのではなからうか。本発明は、人工ダイヤモンド製造の基本特許と思われるだけに惜しまれる。

4.4 機能的クレームの解釈

(1) 制度趣旨との関係

特許制度の趣旨は、新規な発明を開示した代償として独占権を付与することであり、これを担保するための明細書の発明開示要件(特許法36条4項)は、拒絶理由及び無効理由となっている。従って、クレームが広過ぎて明細書中に当業者が実施可能に開示した範囲からはみ出した場合、はみ出した部分は技術的範囲から除かれる。

機能的クレームも例外ではなく、その技術的範囲は同じ機能を達成するもの全てを必ずしも含むのではな

く、明細書で当業者が実施可能に開示した範囲からはみ出した部分は除かれる。

クレームの広さと明細書における開示範囲とのバランスが大切である。

(2) 平成6年改正特許法

平成6年の特許法改正により、特許請求の範囲の記載方法が「発明の構成に欠くことができない事項のみ」から「発明が明確であること」に緩和され、明確であることを条件に機能的・作用的な表現が許されるようになった。従って、クレームが機能的・作用的であることだけを理由に技術的範囲を限定解釈する法的根拠は消滅した。しかしながら、発明を開示した代償に特許権を付与するという制度趣旨が変わった訳でないので、クレームを機能的・作用的に表現した結果、明細書中に当業者が実施可能に開示した範囲からはみ出した場合、はみ出した部分は技術的範囲から除かれることに変わりはない。

なお、平成12年改訂審査基準（第3章 新規性・進歩性 1.5.2 特定の表現を有する請求項における発明の認定の具体的手法）に「請求項中に機能・特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合には、…原則として、その記載は、そのような機能・特性等を有するすべての物を意味していると解釈する。」とあるのは、審査段階における発明の要旨認定、即ち、審査官が先行技術をサーチする範囲を示すものであり、明細書で当業者が実施可能に開示した範囲と必ずしも一致するものではない。

(3) 参考判決

クレームの機能的表現が明細書に開示した技術に比し過度に広いので、実施の形態（実施例）に基づき当業者が実施可能な範囲内に限定解釈した件（判決①、②）、クレームが抽象的であることを理由に実施例記載のものに限定解釈した件（判決③）、等がある。

① 磁気媒体リーダ事件判決⁽³⁶⁾は、機能的表現については実施の形態にて具体的に開示されたものから当業者が実施可能な範囲に限定解釈し、技術的範囲に属しないと判断したもので、米国特許法112条6段の *means plus function* クレームの解釈に類似している。問題の機能的表現は、「上記磁気ヘッドが下降位置にあるときは上記磁気ヘッドの回動を規制し、上記磁気ヘッドが媒体との摺接位置にあるときは上記磁気ヘッドを回動自在とする回動規制手段」であった。

判決は、「上記磁気ヘッドが下降位置にあるときは上記磁気ヘッドの回動を規制し、」との記載は、…本件考案の目的そのものを記載したに過ぎず、…目的及び効果を達成するために必要な具体的な構成を明らかにするものでないと認められる。」「実用新案登録請求の範囲に記載された考案の構成が機能的、抽象的な表現で記載されている場合において、当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であればすべてその技術的範囲に属すると解すると、明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが考案の技術的範囲に属することになり、出願人が考案した範囲を超えて実用新案による保護を与える結果となりかねないが、このような結果が生じることは、実用新案権に基づく考案者の独占権は当該考案を公衆に対して開示することの代償として与えられるという実用新案の理念に反することになる。したがって、実用新案登録請求の範囲が右のような表現で記載されている場合には、その記載のみによって考案の技術的範囲を明らかにすることは出来ず、右記載に加えて明細書の考案の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想にもとづいて当該考案の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。ただし、このことは、考案の技術的範囲を明細書に記載された具体的な実施例に限定するものでなく、実施例としては記載されていなくとも、明細書に開示された考案の記述に関する内容から当該考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が実施し得る構成であれば、その技術的範囲に含まれるものと解すべきである。」と判示した。

② 部品の自動選択及び組み立て装置事件⁽³⁷⁾では、クレームの記載「選出された中間部品と検査された内外両部品とを組み立てるために計測手段と協力する組み立て手段」の「協力する」が問題となった。

判決は、「機能的、抽象的に表現されている構成要件は、その技術的な意味内容が明細書の記載や技術常識から直ちに明瞭でない場合でも、明細書及び図面にはその具体的な構成として、その作用と共に開示されているはずのものであり、その構成、作用により示されている具体的な技術思想に基づいて、これを、明確な内容の構成ものと解すべきである。」「右の構成要件は、前記の通り、きわめて機能的抽象的に表現されており、しかもその技術的な意味内容が明細書の記載や技術常

識から明瞭であるといえない以上、明細書に記載されている具体的な技術思想を知ることによって、その意味を確定すべきであり、これを一実施例の装置における具体的な構成作用にのみ限定することは当を得ないにしても、機能的、抽象的に表現された構成要件であることに事寄せて、本来、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容易にその実施をすることができる程度に、明細書に開示されていない技術思想までも当然に含ませ得るものであってはならないことは明らかである。」と判示し、被告製品は技術的範囲に属しないとされた。

③ コインロッカー事件⁽³⁸⁾の考案は、ロッカー使用中に誤って硬貨を投入するのを防止するもので、登録請求の範囲は、「鍵の挿入または抜き取りにより硬貨投入口8を開閉する遮蔽9を設けたことを特徴とする貸ロッカーの硬貨投入口開閉装置」であった。実施例には、鍵を差し込むとクランク軸が回転して硬貨投入口を遮蔽していた板が移動し硬貨を投入できるようになり、鍵を抜き取るとクランク軸は元に戻り硬貨投入口は遮蔽板で覆われ、硬貨を投入できなくなる物が記載されていた。

被告のコインロッカーは、鍵を差し込むとカムが上下動板を持ち上げ、上下動板が硬貨投入口遮蔽板のピンを押し、硬貨投入口遮蔽板が軸を中心に回転して硬貨投入口から離れ、鍵を抜き取るとカムが元に戻って上下動板が下がり、硬貨投入口は遮蔽板で覆われ、硬貨を投入できなくなる物であった。

判決は、「本件考案の実用新案登録請求の範囲に記載されているところは、…課題の提示のみであるというべきである。…右のような抽象的な記載をもって、何ら右課題の解決を示したものであるということとはできない。…本件考案は、その明細書の右のような抽象的な実用新案登録請求の範囲の記載のみによっては、とうてい、その技術的範囲を定めることは出来ないと言わなければならない。そこで、本件考案の技術的範囲を定めるためには、右明細書の考案の詳細な説明の項及び図面の記載に従い、その記載の通りの内容のものとして、限定して解さなければならない。…本件考案については、その詳細な説明の項及び図面の記載には原告主張のようなカム機構を利用することに関する記載はないから、カムを利用することは、その技術的範囲に属しない。」と判示した。

クレームの記載が抽象的であることのみを理由に、技術的範囲を実施例記載の通りのものに解釈したこの判決は行き過ぎである。むしろ、実施例の記載に基づき当業者が容易に実施できる範囲まで技術的範囲を認めることが開示の代償として権利を付与する制度趣旨にかなった解釈ではなかろうか。実施例も被告製品も鍵の挿入引き出しによる直線運動を遮蔽板の回転運動に変換することでは共通している。変換手段が実施例ではクランク軸であり、被告製品ではカムと上下動板とピンである点で相違しているが、仮に両者が直線運動を回転運動に変換する手段として本件考案の出願時において、いずれを使用するかは当業者であれば適宜選択し得る設計的事項であったなら、被告製品は本件考案の詳細な説明及び図面で開示された範囲であると言えるし、技術的範囲に属すると思われる。

<注記>

- (1) 液体燃料燃焼装置事件 最高裁第三小法廷昭和39年8月4日判決 昭和37年(オ)871号, 民集18巻7号1319頁
解説・評論: 土肥一史著「権利範囲の認定と公知技術」特許判例百選(第二版)140頁(別冊ジュリスト有斐閣), 牛田利治著「判例解説特許侵害訴訟」(ミネルバ書房)265頁
- (2) 馬瀬文夫著「特許請求の範囲」(発明協会)49~50頁
- (3) リパーゼ(トリグリセリド)事件 平成3年3月8日最高裁第二小法廷 昭和62年(行ツ)3号判決, 民集45巻3号123頁, 審決取消訴訟判決集(22)301頁, 特許ニュース平成3年6月19日号, 6月20日号, 6月24日号, 原審東京高裁昭和58年(行ケ)142号 昭和61年10月29日判決, 特許ニュース昭和62年2月18日号
解説・評論: 佐伯健児著「トリグリセリド測定方法事件」特許管理平成4年5月号641頁, 沖本一暁著「知っておきたい主要判決11, リパーゼ事件(発明の要旨認定)」パテント1999年2月号63頁, 田倉整著「訴訟事件を通じて道しるべを探る 特許請求の範囲の位置づけ」発明1991年7月号98頁
- (4) モジュール形電気コネクタ事件 東京高裁平成7年2月14日 平成5年(ネ)5268号, 判例時報1539号126頁, 原審東京地裁平成5年12月10日判決 昭和62年(ワ)144号, 特許管理別冊判例集平成5年I731頁
解説・評論: 高林龍著「特許発明の技術的範囲解釈に関する一事例」判例時報1555号213頁
- (5) ヒト組織プラスミノゲン活性化因子(t-PA)事件 I 大阪地裁平成3年10月30日 昭和62年(ワ)7956号, 特許管理別冊判例集平成3年II498頁, 審決取消訴訟判決集(27)517頁, 控訴審大阪高裁平成6年2月25日 平成3年(ネ)2485号
- (6) ウインドサーフィン事件 東京高裁平成3年9月17日

- 平成2年(ネ)2780号, 審決取消訴訟判決集(31)293頁, 原審東京地裁昭和62年(ワ)6520号
- (7) 台紙帳事件 大阪高裁平成5年6月17日 平成4年(ネ)595号, 審決取消訴訟判決集(47)361頁, 原審大阪地裁平成4年2月27日判決 平成元年(ワ)10342号 平成3年(ワ)3845号, 特許管理別冊判例集平成4年II131頁
- (8) 染野義信著「特許発明の保護範囲—狭い解釈の支配的位置—討論—変革への提言」パテント1994年8月号21頁 「その特許庁の審査そのものも, 明細書については特許発明の保護と利用を見通してすべきこと, すなわち「特許発明の技術的範囲を正確に明示する権利書」であるとの共通認識を掲げて審査が行われているものである, 基本原則に立つという。…このリパーゼ事件の判決は, その判例としての先例機能が一般的意味をもつものと解されており, その採った「要旨認定は, 特許請求の範囲記載の技術的意義が一義的に明確でないとか, あるいは一見してその誤記であるなどの特段の事情がないかぎり, 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。」とする解釈は, その後の最高裁判例(平成3年3月19日三小判・民集45巻3号209頁 クリップ事件)でも発明の要旨認定の手法として確認され, 侵害系事件の大阪地裁はリパーゼ判決を収斂する趣旨を表明しつつ, これに従い(平成3年5月27日大地民二一判, 知的裁集23巻2号320頁 二軸強制混合機事件), この判決に先行する大阪地裁判決(ヒト組織プラスミノゲン活性化因子事件I判決)もリパーゼ判例にそくしながら特許発明の構成要件説の趣旨を併せて判決の理論的立場とした。」
- (9) 同24頁「一義的解釈の生み出す虚実 本件の特許請求の範囲の記載は技術上一義的に明確であるというのは, 単純に文字そのものの日本語としての語義を指すのでない。本件の場合, 特許請求の範囲の解釈は出願時の技術水準の下で判明した組換えDNA技術の応用技術の内容として, その技術的意義が一義的に明確か, ということからなされる。したがって出願時以降に開発される新しい発明の悉くを先取りして包含する解釈を許すものではない。ここに特許発明の保護範囲を画する基本的限界がある。そして, この特許発明の出願時の技術水準を示す, もっとも近い距離にある証拠となる事実が特許明細書の記載内容となる。この最大限近い距離にある発明の詳細な説明の項の記載内容との結合によって請求の範囲の記載の一義的意味の確定が図られるべきである。そうしない限り, 例えば「ヒト細胞以外の宿主細胞が産出する」という構成要件は, その限りにおいて明確であるから, この記載文言さえ請求の範囲に掲げれば特許出願時には不明であり, 何人も想到し得ないような宿主細胞まで, 出願後に実験と研究により発見された宿主細胞まで, 常に無限に広がることに正当性を与えなければならなくなる。技術発展の阻止の理論的正当化という奇妙な解釈に陥ることになる。」
- (10) 同26頁 弁護士村林隆一氏の質問2。「引用のリパーゼ事件の判決は査定系事件の判決であり, 侵害系には, その儘, 判例としての価値を有しないのでありませんか。」
- 同27頁 弁護士田倉 整氏の質問「拒絶系・無効系と侵害系とは権利範囲の解釈手法を異にしても良いのでしょうか?」
- (11) 竹田稔著「知的財産権侵害要覧(第3版)」(発明協会)39~41頁 「特許請求の範囲の記載文言だけでその技術的事項が客観的, 一義的に明白と言えない場合明細書の発明の詳細な説明が参酌される。もっとも, 特許請求の範囲の記載文言だけから直ちにその技術的意義が明確であることは少ないし, 最高裁二小平成三.三.八判決は, いわゆる特許要件審理の判断手法に関するものであり, また, 文言の意味の明確化のために発明の詳細な説明を参酌することは, 当然許容しているものと理解される。…特許請求の範囲に記載された用語の技術的意義は一義的に明確であるといえないのが通常であり, 従来侵害訴訟においては, 発明の詳細な説明を参酌してその技術的意義を解釈してきたことと, 特許法第70条第2項の前記立法経過に照らすと, むしろ原則的に発明の詳細な説明を参酌してその技術的意義を把握すべきものと考えるのが相当である。」
- (12) 高林龍著「特許発明の技術的範囲解釈に関する一事例」判例時報1555号213頁「特許請求の技術的範囲確定の手法と発明の要旨認定の手法は必ずしも一致しない。リパーゼ事件判決が明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し得る場合を限定した趣旨を, 特許請求の範囲の技術的範囲の確定にそのまま流用すべきではなく, 特許請求の範囲の記載の用語の意義が一義的に明らかであるからと言って, 解釈はこれで完結するものでない。特許発明の技術的範囲は, 明細書の特許請求の範囲の記載に基づきつつ, 常に明細書の発明の詳細な説明及び図面を考慮して, 特許請求の範囲に記載された用語の技術的意義を解釈して行われるべきである(特許法70条2項)。」
- (13) 小松陽一郎著「技術的範囲と意識的除外論」判例特許侵害法II(発明協会)323~324頁「侵害訴訟の場では, 法的安定性と具体的妥当性の調和が図られるべきであり, 特許発明の実質的価値が探求されなければならない。実質的価値を求めるには, エッセンスをまとめたクレームを他と切り離して解釈しようとするだけでは不十分である。実務の実際とエッセンスとして集約されるに至った背景(詳細な説明や図面)を踏まえて初めてその意義を理解することができる。右最高裁の判決によれば, 「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場合に限って」他の部分を参酌することが許されるというが, …一義的に明確であるかどうか, あるいは特段の事情があるかどうかの議論は技術的範囲の実質的な価値の探求にとってはむしろ無益と言える。右最高裁の解釈基準は, 例外的であるべき「特段の事情」が実際には原則となっており, 無理がある。」
- (14) 牧野利秋著「特許発明の技術的範囲の考え方」裁判実務体系9 99頁「特許請求の範囲に記載された発明は, 発

- 明の詳細な説明の記載によって基礎付けられていなければいけないから、発明の詳細な説明の記載は、特許請求の範囲の解釈において常に参酌することが必要である。」
- (15) オール事件 最高裁第三小法廷昭和50年5月27日判決 昭和50年(オ)54号, 判例時報871号69頁, 原審東京高裁昭和49年9月18日判決 昭和48年(ネ)1730号, 特許と企業71号52頁, 第一審東京地裁昭和48年7月27日判決 昭和46年(ワ)6071号 48年(ワ)1731号, 審決取消訴訟判決集昭和48年地241頁, 特許管理別冊判例集昭和48年111頁
- 解説・評論: 村林隆一著「実用新案登録請求の範囲と考案の詳細な説明との食い違い」判例特許侵害法(発明協会)199頁, 江藤聡明著「知っておきたい主要判決5, オール事件」パテント1998年7月号37頁
- (16) 竹田稔著「知的財産権侵害要覧第3版」(発明協会)40～41頁
- 「最高二小3.3.8「リパーゼ」判決が, この場合の発明の要旨認定について, 「特許請求の範囲の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って, 明細書の発明の詳細な説明を参酌することができる。」と判示したことから, 従来の通説判例とは異なり, 特許発明の技術的範囲の認定に当たっても, 用語の意味を明確化するためにも, 発明の詳細な説明や図面を参酌できなくなるのではないかという考え方が生じた。そこでこの問題を検討した工業所有権審議会の法制部会では, この判決を特許発明の技術的範囲の解釈に適用するに当たっては, 「語義等の明確化のために, 原則的に発明の詳細な説明の参酌が許されるとの前提に立った上で, クレームに記載された技術的事項がそれ自体として明確に把握できる場合には, それ以上に限定するような仕方では発明の詳細な説明を参酌することは許されない」と捉えるべきものであるとの趣旨の下に, この捉え方を確認的に規定する必要があるとして特許法第70条第2項に前記のような規定を設けるべきであるとの意見を纏め, これが審議会の総会で議決されて通産大臣に答申され, 立法に至ったものである。」
- (17) 高林龍著「特許発明の技術的範囲解釈に関する一事例」判例時報1555号216頁「仮に特許請求の範囲を広くリパーゼ全体としたままで登録が許されたとするならば, 右の特許請求の範囲の記載がリパーゼ全体を意味することは一義的に明らかであるが, 右発明の技術的範囲確定に際しては, 発明の詳細な説明において Ra リパーゼのみが有効であるとの記載があること, 他のリパーゼについては進歩性が認められないこと等を勘酌して, 右発明の技術的範囲を Ra リパーゼのみに限定し, これ以外のリパーゼによる実施を特許発明の技術的範囲外とすることは, 侵害訴訟において一般的に行われる解釈であろう。」
- (18) 馬瀬文夫著「特許請求の範囲」(発明協会)62～63頁
- (19) 吉藤幸朔著「特許法概説(第13版)」484頁
- (20) フェノチアジン誘導体事件 最高裁第一小法廷昭和47年12月14日判決 昭和4年(行ツ)1号 民集26巻10号1888頁, 原審東京高裁昭和40年8月31日 昭和40年(行ケ)11号
- 解説・評論: 橋本良郎著「補正(訂正)の範囲」特許判例100選(第2版)(別冊ジュリスト8686)76頁
- (21) 馬瀬文夫著「特許請求の範囲」(発明協会)56～57頁
- 「右最高裁判所の判旨は, 決して一般的に, 実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更する訂正であるか否かの判断は, 常に専ら特許請求の範囲の記載のみを基準としてなされるべきであって, いかなる場合にも発明の詳細な説明を参酌する必要は全然ない, という趣旨ではなくて, 当該具体的事案においては, 特許請求の範囲の記載の訂正のみを見ても実質上特許請求の範囲を拡張することが明らかであるから, 発明の詳細な説明を参酌するまでもない, という意味に過ぎないのである。…最高裁判所の理論は, フェノチアジン誘導体の製造方法の特許発明において, 特許請求の範囲中の「Aは分枝を有するアルキレン基」を「Aは分枝を有することあるアルキレン基」と訂正することは, 発明の詳細な説明を参酌するまでもなく, それだけで, 「Aは分枝を有しないアルキレン基」を増加させるから, 実質上特許請求の範囲を拡張することが明らかである, と認定したのである。すなわち, たとえ発明の詳細な説明の項に「Aは分枝を有することあるアルキレン基」と開示されていても, これを理由として実質上特許請求の範囲を拡張することは許されない, というだけのことであって, 当該具体的事案の解決だけでは役立つ理論ではあるが, 決してすべての場合に妥当する理論ではないのである。」
- (22) ナリジクス酸事件 東京高裁昭和54年9月27日 昭和51年(ネ)1813号 原審東京地裁昭和51年7月21日 昭和47年(ワ)11105号, 審決取消訴訟判決集昭和51年地393頁
- (23) 繊維分離装置事件 大阪地裁昭和61年5月23日 昭和60年(ワ)3515号, 特許管理別冊判例集昭和61年II73頁, 無体集18巻2号133頁, 控訴審大阪地裁昭和63年7月15日 昭和61年(ネ)1186号, 無体集20巻2号323頁
- (24) 吉藤幸朔著「特許法概説(第13版)」502頁「特許請求の範囲の記載からすれば, 形式的にはその範囲内に包含されるものであっても, その発明の作用効果を奏しないものは, 技術的範囲に属しない。発明はその作用効果を奏してこそ発明たり得るのであるから, その作用効果を奏しないものにまで技術的範囲を及ぼすべきでないからである。また, 特許請求の範囲が広すぎるため作用効果を奏しない部分を含む場合も, 同様の理由により, その作用効果を奏しない部分に該当する技術は, 技術的範囲に属しない。」
- (25) 自動保温容器事件 大阪地裁昭和56年12月23日 昭和54年(ワ)1156号 昭和55年(ワ)1194号, 特許と企業82年2月号54頁, 特許管理別冊判例集昭和56年II273頁, 審決取消訴訟判決集昭和56年地451頁
- (26) スパイラル紙管製造装置事件 東京高裁昭和50年2月

- 27日判決 昭和48年(ネ)2395号, 無体集7巻1号24頁
- (27) 布帛に色模様を形成する方法事件 京都地裁昭和62年12月21日判決 昭和60年(ワ)1403号, 特許管理別冊判例集昭和62年I383頁
- (28) 燻し瓦事件 最高裁第三小法廷平成10年4月28日判決 平成6年(オ)2378号, 原審名古屋高裁平成6年8月31日判決 平成4年(ネ)830号, 第一審名古屋地裁平成4年11月27日判決 昭和59年(ワ)3840号 昭和61年(ワ)3048号, 審決取消訴訟判決集(46)220頁
解説・評論: 安富康男著「特許請求の範囲に記載された用語の意義の解釈」知財管理1999年8月号1069頁
- (29) 安富康男著「特許請求の範囲に記載された用語の意義の解釈」知財管理1999年8月号1069頁
- (30) 吉藤幸朔著「特許法概説(第13版)」503頁「特許発明と目的又は作用効果が同一であるからといて、それだけで技術的範囲に属するとすることはできない。…目的又は作用効果が同一であっても、構成を全く異にするときは、発明の同一性がないものに帰する以上、当然の原則であるということができる。」
- (31) エアゾル製剤事件 大阪高裁平成14年11月22日 平成13年(ネ)3840号, 原審大阪地裁平成12年(ワ)7221号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (32) 患者移動機事件 東京地裁昭和60年4月26日判決 昭和58年(ワ)1689号, 特許ニュース昭和60年10月23日号, 10月24日号, 無体集17巻1号199頁, 特許管理別冊判例集昭和60年I41頁
解説・評論: 小松陽一郎著「技術的範囲の解釈と意識的除外論」判例特許侵害法Ⅱ(発明協会)311頁
- (33) 海苔異物除去機事件Ⅱ 東京地裁平成14年6月27日 平成12年(ワ)14499号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (34) 版下デザイン装置・方法(第2特許)事件 東京高裁平成15年2月28日 平成12年(ネ)4200号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集, 原審東京地裁平成12年7月18日 平成11年(ワ)1346号
- (35) 人工ダイヤモンド製造装置事件 東京地裁昭和59年10月26日 昭和55年(ワ)429号, 特許管理別冊判例集昭和59年I295頁
解説・評論: 塩入 明著「日米特許摩擦」中央経済社164頁
- (36) 磁気媒体リーダ事件 東京地裁平成10年12月22日判決 平成8年(ワ)22124号, 特許ニュース平成11年4月1日号, 4月6日号, 日本知財協会判例集平成10年Ⅱ1593頁
- (37) 部品の自動選別及び組み立て装置事件 東京高裁昭和53年12月20日判決 昭和51年(ネ)783号, 判例タイムズ381号165頁, 原審東京地裁昭和51年3月17日判決 昭和44年(ワ)6127号, 審決取消訴訟判決集昭和51年地135頁
解説・評論: 早坂 巧著「知っておきたい主要判決2, 部品の自動選別及び組み立て装置事件」パテント1998年4月号51頁
- (38) コインロッカー事件 東京地裁昭和52年7月22日判決 昭和50年(ワ)2564号, 無体集9巻2号544頁, 審決取消訴訟判決集昭和52年地299頁, 特許管理別冊判例集昭和52年I231頁
解説・評論: 小坂志磨夫著「抽象的な登録請求の範囲の記載とその解釈」判例特許侵害法(発明協会)323頁, 塩入 明著「日米特許摩擦」中央経済社161頁, 正林真之著「知っておきたい主要判決15, コインロッカー事件」パテント1999年9月号62頁

(原稿受領 2003.4.3)