

解 説

1. 特許請求の範囲の記載は、発明の構成要件を記載したものであるから、当該発明を特定し、当該発明初期の作用効果を奏するに足りるのに必要十分な構成を記載する必要がある。昭和62年法律第27号による改正前の特許法36条4項本文は、この点について「第2項第4号の特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明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。」と規定し、これに違反する場合は、無効理由を構成するとしている。そして、この要件が満たされていない場合、従来の特許侵害裁判の実務においては、当該発明について所期の作用効果を奏するような構成にクレーム文言を限定解釈していた。

例えば、H11.10.6東京地裁判決（ゴルフクラブのヘッド実用新案登録事件）は、クレームに記載せざる要件を必須な構成要件と認定している（なお、以下は、筆者が判決文に手を加えて作成した判旨である）。

構成要件C（登録異議申立ての手續の過程で、新たに付加された要件）をその文言どおり理解すると、当然の事理を述べたにすぎず技術的に何ら限定を加えていないから、本件実用新案登録には無効事由が存在することになるといわざるを得ない。よって、右手續経過及び公知技術の状況に照らし、本件実用新案登録に無効事由が存在しないように構成要件Cを解釈すると、「その突出させた長さ分だけ、ネックボスのヘッド本体外部への突出長さを短くした」という点に技術的な意義があると解すべきであるから、ネックボスの下端がヘッド本体の中空部内に突出している正にその長さだけ、ネックボスのヘッド本体外部への突出長さが短くなっているという関係の存在することが必要であり、そうだとすると、「ネックボス全体の長さは、あらかじめ、所定の長さに定まっている」という特許請求の範囲に記載せざる要件が必要であるというべきである。

ところが、平成12年4月11日最高裁判決（富士通・テキサスインスツルメント事件）は、侵害裁判所においても特許の有効性を判断し、その結果、無効理由が存在することが明らかである場合は、これを理由とし

て権利濫用の法理を適用することができる旨、判示した⁽¹⁾。そうすると、上記のようなクレーム記載要件不備の場合であっても、限定解釈というような曖昧な手法を採らずに、端的に、権利濫用法理を適用して請求棄却を導くことが理論的には可能となる。

実際、長沢幸男判事（東京高裁・民事13部）は、平成14年7月25日に開催された「技術的範囲講座」（発明協会主催）において、以下の趣旨の発言を行った。

「クレームの限定解釈というのは、裁判所において当該特許の有効性が審理できなかった時代の手法であり、裁判所に特許の有効性の審理権限が認められた現在においては、むしろ迂遠な方法と考えることもできる。クレームを文字通り解釈するとともに、そのことによって特許に何らかの無効理由が生じる場合にあっては、権利濫用法理を適用すれば足りるのであって、クレームの限定解釈という手法を用いる必然性は必ずしも存しない。」

2. そのような流れの中で、権利濫用法理をクレームの記載要件不備という場面で適用したのが本判決である。

本件訴訟の対象とされたのは、製パン器にかかる以下の特許発明である。

「材料容器内にイースト、各種材料及び水を入れ、混ねつ及び発酵等の工程を自動化した製パン器において、前記材料容器をイースト、各種材料及び水のすべてを収納する一つだけとし、材料容器内に入れた材料の温度を検出する手段を備えず、前記工程の開始時刻をタイマーで制御できるようにしたことを特徴とする製パン器。」

上記したとおり、このクレームにおいては、単に「材料容器をイースト、各種材料及び水のすべてを収納する」と記載されているに過ぎない。そこで、被告は以下のような主張を展開した。

「権利1の発明は、水、イースト菌及びパン材料の特別な配置方法なくしては成り立たない技術である。それにもかかわらず、特許請求の範囲にはこれが記載されていないのであるから、権利1の発明は、特許法

36条4項の要件を満たさず、無効であることが明白である。」

大阪地裁は以下のように判示し、本件特許に特許法36条4項違反が存在することを認定した（なお、下線部は筆者が施したものである）。

「イ 権利1明細書（甲1）によれば、権利1に係る発明は、いずれも、従来、タイマー機構を具備する製パン器においては、イースト菌が混ねつの開始前に水と作用して発酵力を喪失することを防止するために、水タンクを設けるかイースト菌収納箱を設けてイースト菌及びパン材料から水を隔離しておき、製パン工程の開始後にそれらを加え合わせる動作を行っていたため、製パン器の構造が複雑となり、その制御回路も複雑になって故障の原因が増加し、また、コストアップになる等の不都合な点があったので、そのような問題点を解決することを目的とし、「この発明の製パン器によると、小麦粉を主成分とするパンの材料およびイースト菌を容器に入れ、水を注入しておいても攪拌や混ねつしない限り、イースト菌が混ねつの前に水と作用して発酵したりしないので、水タンクまたはイースト菌収納箱を別に設けて混ねつ開始時に操作する必要がないので、製パン器の構成が簡単になって、故障の原因を減らすことができる。そしてパン容器内のパンの材料の温度を検出する手段を有しておらず、この点でも構成が簡単となり、それにより故障を低減できる。更にこれらにより装置を廉価にすることができる（権利1明細書の発明の効果欄）との効果を奏する発明であると認められる。

したがって、権利1に係る発明が、上記従来技術の問題点を解決し、上記の効果を奏する発明といえるためには、当然、イースト菌が混ねつの開始前に水と作用して発酵力を喪失することを防止するための構成が、特許請求の範囲に記載されていなければならないと解される。

そして、このための構成について、権利1明細書の発明の詳細な説明においては、イースト菌、パン材料、温水の順に、これらをパン容器に投入すること、

温水、パン材料、イースト菌の順に、これらをパン容器に投入すること、又は イースト菌とパン材料を混合したもの、温水の順に、これらをパン容器に投入することにより、イースト菌が混ねつの開始前に水と作用して発酵力を喪失することを防止することが記載

されていると認められる。

しかしながら、権利1の特許請求の範囲請求項1及び2には、単にパン材料、イースト菌及び水を一つのパン容器に入れるということが記載されているにすぎず、上記のような、イースト菌が混ねつの開始前に水と作用して発酵力を喪失してしまうことを防止する手段は、何ら記載されていない。

そうすると、権利1の特許請求の範囲の記載は、請求項1及び2のいずれも、発明の構成に欠くことができな事項のみを記載しているとは認められず、旧特許法36条4項に違反するものといわざるを得ない。」

この判決の特筆すべき点は、原告によるクレーム訂正の可能性にまで言及している点である。

「ウ なお、今後、原告が、特許法126条に基づき、特許請求の範囲に上記のような手段を追加訂正して、旧特許法36条4項違反を回避しようとすることも考えられる。

しかし、上記のようなパン材料等の投入順序という方法は、権利1に係る発明が対象とする製パン器の使用者による具体的使用方法を示すものにすぎないから、そのような記載を発明の構成に追加しても、製パン器という物の構成の特定に何ら関係するものではない。したがって、そのような訂正は、同法126条1項に定めるいずれの訂正事由にも該当せず、許されないものと解される。

また、仮に、同法126条1項に定めるいずれかの訂正事由に該当するとしても、同条3項は、「第1項の明細書又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない」と定めているところ、製パン器自体を発明の対象とする権利の構成に、上記のようなパン材料等の投入順序という方法を追加することは、特許請求の範囲の記載に発明の対象を追加することになり、実質上特許請求の範囲を変更するものであり、そのような訂正は許されないものと解される。」

そして、判決は、これらの結論として、「以上より、旧特許法123条1項3号、36条4項2号により、権利1の特許登録には、発明1(1)及び同(2)のいずれについても、明白な無効理由があると認められる」と判示して、請求棄却を導いた（H12.10.24 大阪地裁 平成08(ワ)12109）。

3. 同様なケースにおいて、限定解釈に頼らずに、権利濫用の法理を適用した判決は、筆者が調査した限りにおいてはこの判決以外に見つけることができなかった。

しかしながら、特許法36条違反を理由として、権利濫用法理を適用することは理論的には可能であり、今後、このようなケースが増大する可能性は否定できない。

特許侵害訴訟においては、クレーム構成要件の充分性を作用効果との関係で十分に吟味した上で、従前の限定解釈の主張のみならず、クレーム記載要件不

備による特許無効理由が存在することが明らかであるとして権利濫用法理の適用について、主張立証を展開することが求められると思われる。

本判決は、新しい実務の可能性を示唆しているという点で、参考になるケースと考えるので、発表させていただいた次第である。

注

(1) 拙著「知財管理」2001.4 (Vol.51, No.4) 517頁「特許無効による権利濫用法理の研究」を参照

(弁護士・鮫島正洋) s