

# クレーム解釈手法の原理的考察 (1)

－有効性と侵害の判断フォーラムの統一の下で－



会員 加藤 朝道

## 目次

### 序

#### 第1章 特許請求の範囲とは何か

##### はじめに 特許請求の範囲と明細書の関係

1. 特許請求の範囲
2. 米国特許法の記載要件
3. 欧州特許法条約 (EPC)
4. ハーモ条約草案
5. 日本：特許請求の範囲（記載要件）と特許発明の技術的範囲
6. 記載要件の改正とクレーム解釈への影響
7. 東京高裁と知財高裁での問題点
8. 審決取消訴訟との関係
9. ドイツの職分管轄 2 分割制度
10. 公知技術除外説の判決の再評価
11. リパーゼ事件と昭和 34 年法及び平成 6 年改正法  
(付表) 特許法 36 条対照表・改正と運用の沿革

#### 第2章 クレーム形式と解釈手法 (以下次号以降)

1. 公知技術との関係におけるクレーム
2. 発明の本質的特徴, 基本的解決原理の把握
  - (2.1) 中核的技術思想の把握
  - (2.2) 明細書の記載の考慮
3. どの程度厳密に解釈すべきか
4. 適用事例 燻し瓦事件
5. 判断能力のレベル
6. 総合的判断
7. 期待される裁判官の専門的素養
8. 結語

[注記 1, 2], 参考文献

#### 第3章 米国におけるクレーム解釈手法

### 序

キルビー事件最高裁判決以降, 特許等の権利に明らかな無効理由が認められる場合には, 権利濫用の法理により権利行使を認めないとする判断が特許等侵害事件の民事訴訟裁判所において一般的になされるようになった。平成 16 年法律 120 号「裁判所法等の一部を改正する法律」(平成 16 年 6 月 11 日成立) によれば, この「明らかな」との制限は撤廃される。即ち, 無効審判により無効にされるべきものと認められる特許権等の権利行使の制限が導入され (改正特許法第 104 条

の 3 等), 平成 17 年 4 月 1 日施行される。

当事者間においてはあるが, このように一つの法廷で特許権の成否と侵害の成否が判断される時代が到来しつつある。そこでは, 当然特許性におけるクレーム解釈と侵害におけるクレーム解釈は, 一貫性をもって同じ範囲のものとして行うことが原則となるべきである。特許性では狭く, 侵害では広く (或いはその逆) というクレーム範囲の解釈の齟齬はあってはならないし, またそのような考え方では一貫性を欠くものとなって主張及び判決理由の不備を指摘されることになる。

ここに, 権利審査付与機関 (行政機関たる特許庁) と民事裁判所の職分管轄分配の分離に起因する従来のクレーム解釈上の困難を解消する大きな契機が与えられている。

しかも, この外形的管轄分配は, 平成 16 年 4 月 1 日施行の民訴法改正 (平成 15 年法律第 108 号) 6 条 3 項により, 特許権等に関する訴えの控訴審が東京高裁の専属とされたこと及び知的財産高等裁判所設置法 (平成 16 年法律 119 号 平成 16 年 6 月 11 日成立, 平成 17 年 4 月 1 日施行) による知財高等裁判所の創設によって, 実質的に統一される。即ち, 審決取消訴訟 (従来の東京高裁の専属管轄) と特許権等技術的専門性を要する侵害訴訟の控訴審とは, 同じ知財高等裁判所の管轄下に統一される。そこでは, 形式上, 審決 (ないし異議による取消決定) に対する取消訴訟の形と, 侵害事件の控訴審という 2 つの異なった形式で訴訟が係属するものの, 2 つの事件が並列して同時に進行した場合には, これら 2 つの訴訟が同時に知財高裁に係属することになる。

ここに, 特許等の知的財産の世界で永年の懸案であった行政訴訟と民事訴訟との実際上の統一的取扱いの土俵が実現されることになる。

このような事態において, クレーム解釈手法の統一が達成されるべきであることは, 当然のことであると

筆者は確信する。

そしてその際、知財高裁を始め、知財係争に携わる各地方裁判所において、従来のクレーム解釈手法の全面的見直しが求められている。そこで、特許請求の範囲（クレーム）の法的位置付けの再確認を行い、そのあるべき解釈手法について考察する。

## 第1章 特許請求の範囲とは何か

### はじめに 特許請求の範囲と明細書の関係

平成14年法律24改正法により、明細書から特許請求の範囲を除くことが定められた。立法趣旨は国際調和とされているが、正しくはPCTの日本語訳への調和にすぎず、国際調和とは程遠いものである。PCTではそもそもクレームを除いた「明細書 (specification)」という概念は、当初から意図的に用いられていなかった。存在したのは description (英, 仏), 独訳 Beschreibung と claims (英), revendications (仏), 独訳 Ansprüche であり、EPC もこの用語に統一されている。

そもそも specification とは米国特許法 35U.S.C. にもある歴史的用語で発明を開示する文書のことであつたが当初は claim は不要であり後に権利請求対象を明確にするため claim を含むべきものとされた (Specification は claim をもって結ぶ, 112条)。かくて specification 明細書は claims を含むものというのが歴史的に形成された基本概念であつた。我が国における「明細書」の概念の歴史的発展もほぼ同様の経過を辿っている (後掲, 記載要件の改正の沿革参照)。

その結果, PCT の締結により, 筆者の察する所, specification と claim の関係を整理するに際し, claim を含まない「発明の説明」文書を description (英, 仏) (独文 Beschreibung) としたものであろう。こうすれば, 米国等の主要国で歴史的な国内法の Specification の語はそのまま変えることなく, PCT を導入できたからである。例えば中国では PCT の Description は「説明書」と訳している。クレームは「権利要求書」となっている。

一方, 我が国では, PCT の締結に際して日本語公定訳を作成する必要があつたが, その際どういう訳かこの description に「明細書」という用語が当てられた。その結果, PCT の日本語条文及び対応国内法 (特許法 184 条の 3 以下) において, 「明細書」という言葉が「請求の範囲」を含まないものとして用いられる (184 条の 4) という変則的な事態が 1970 年の PCT 成立以来 30 年以上も続いてきた。

特許法条約 (Patent Law Treaty PLT) の締結が間近に迫り, 日本も本格的に手続要件を国際的に調和する必要に迫られることとなり, 平成 14 年法で国内法を PCT の日本語訳に合わせるといふ大胆な改正が行われた。筆者は, この動きにパブリックコメントの終了間際に気付き, 遅れて意見書を出したが, 大勢を変えるには至らなかった。

本来 PCT なり PLT への調和を行うということであれば, 「明細書 = specification」という歴史的にクレームを含む文書名として成立し日本でもそのように発展しかつ, 現在でも米国特許法でも依然として用いられている用語を用いるのではなく, description ないし Beschreibung に対応する日本語に, PCT の日本語訳文を (仮に「説明書」とする) 変える必要がまずあつたと思う。その上で日本特許法において「明細書 = 説明書 + 特許請求の範囲」(説明書 = 明細書の特許請求の範囲を除いた部分) とする国際調和を目的とした国内法の改正を行うと, 用語面でも本当にすっきりした国際調和になつたと思う。残念至極である。言葉の発展の歴史というものはもっと大切にすべきものである。

本稿で「明細書」は一般的に旧来の広義の意義で用いる。

### 1. 特許請求の範囲

英語 claims / 仏語 revendications / 独語 Ansprüche / 中国語「権利要求」/ 日本「特許請求の範囲」

これらを以下「クレーム」と総称する。クレームとは, 特許により保護を求める発明を特定した記述文であり, 特許公報の specification (広義かつ旧来の「明細書」) の一部をなす。PCT, PLT では, 出願書類の要素として, request (願書), claims, description, drawings (if any), abstract (情報の目的に限る) が含まれる。

### 2. 米国特許法の記載要件

米国特許法 112 条は次の通り規定する。

(1) The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.

(2) The specification shall conclude with one or more

claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.

(6) An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

(July 19, 1952, ch. 950, § 1, 66 Stat. 798; July 24, 1965, Pub. L. 89-83, § 9, 79 Stat. 261; Nov. 14, 1975, Pub. L. 94-131, § 7, 89 Stat. 691.)

第1節で発明が関連する技術のいずれかの熟練者 (any person skilled in the art 当業者) が実施できるよう、十分で、明瞭、簡潔かつ正確な用語による発明の記述 (written description) を含むべきことを規定する。なお、最良の形態 (best mode) を記載することを要求している点は、米国特有の規定である。

そして、第1節を受けて第2節にて、「明細書 (specification) は、出願人が自己の発明とみなす主題を特に指摘しかつ明確にクレームする1以上のクレームをもって結ばねばならない」と規定する。なお、米国特許法において「出願人」とは、発明者のことである (111条 (a) (1))。

さらに、第6節では、コンビネーションのクレームの要素 (element) は、means-plus-function 形式で記載することができるとし、かかるクレームは、明細書に記載された対応する構造、材料又は行為、及びそれらの均等物をカバーするものと解釈しなければならないと規定する。

米国特許法において、クレームは、「出願人 (発明者) が発明とみなす主題」を明確に指摘して記載するものであり、明細書の結びとして記載するものである。「請求する (claiming) とは、特許を請求する」という趣旨である。また、明細書の発明の記述 (written description) の記載要件を定める第1節から、クレームの用語の明確さは、当業者の基準 (学識及び読解・推考ないし判断能力) をもってのことと解される。

### 3. 欧州特許条約 (EPC)

EPC とその加盟国は、調和された共通の規定を、手続面のみならず保護の実体的要件についても有する。

(1) EPC 78 条は欧州特許出願の要件を定める。

*Article 78* Requirements of the European patent application

(1) A European patent application shall contain:

(a) a request for the grant of a European patent;

(b) a description of the invention;

(c) one or more claims;

(d) any drawings referred to in the description or the claims;

(e) an abstract.

(2) (略)

(3) A European patent application must satisfy the conditions laid down in the Implementing Regulations.

### Rule 27 Content of the description

(1) The description shall:

(a) first state the title of the invention ...

(b) specify the technical field ...

(c) indicate the background art ...

(d) disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical problem (even if not expressly stated as such) and its solution can be understood, and state any advantageous effects of the invention with reference to the background art;

(e) briefly describe the figures in the drawings, if any;

(f) describe in detail at least one way of carrying out the invention ...

(g) indicate explicitly, ...the way ... of exploitation in industry.

### Rule 29 Form and content of claims

(1) The claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention. Wherever appropriate, claims shall contain:

(a) a statement indicating the designation of the subject-matter of the invention and those technical features which are necessary for the definition of the claimed subject-matter but which, in combination, are part of the prior art;

(b) a characterizing portion -preceded by the expression “characterized in that” or “characterized by” - stating the technical features which, in combination with the features stated in subparagraph (a), it is desired to protect.

即ち、EPC 78 条 1 項は、(a) 特許付与の請求、(b) 発明の説明 (description) = 狭義の明細書及び、(c) 1 以

上のクレームを出願の要件として定め、(d) 必要に応じ図面を必要とする。クレームと発明の説明の記載要件はルール 29, 27 に定め、クレームは保護をを求める事項を発明の技術的特徴によって規定する、と定める(ルール 29)。このクレームと明細書の関係については、EPC69 条に定める。

(2) EPC 69 条 保護の範囲 (extent of protection, Schutzbereich)

*Article 69* Extent of protection

(1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

即ち、EPC69 条は、「欧州特許又は欧州特許出願によって付与される保護の範囲はクレームの文言 (terms) によって定めなければならない。それにも拘わらず、発明の説明 (description) 及び図面はクレームを解釈するのに用いなければならない。」と規定する。ここで基本はクレームであるが、発明の説明及び図面の参照も、不可欠なものとして規定されている。クレームの解釈に当たり、このクレームと明細書の関係を十分理解することがクレーム解釈上重要である。クレームに依拠しつつも、クレームの文言のみに硬直的にこだわることを厳しくいましめる趣旨である。

また、クレーム解釈には、プロトコル (議定書) \*が、69 条第 1 項の不可分の一部を成すものとして存在する。

\* See Protocol on the Interpretation of Article 69 of the Convention, adopted at the Munich Diplomatic Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents on 5 October 1973, as set out below:

“Article 69 should not be interpreted in the sense that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Neither should it be interpreted in the sense that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated. On the contrary, it is to be

interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties.”

(The Protocol shall be an integral part of the Convention pursuant to Article 164, paragraph 1.) (EPO 1997 年 6 月発行, Convention on the Grant of European Patents, 9 版, p.78)

即ち、プロトコルは以下の通り規定している。「69 条は、欧州特許により付与される特許の保護の範囲は、クレームに用いた言葉の厳格な文言上の意味によって規定されるものと理解されるべきものと、そして発明の説明及び図面はクレームに見出される不明瞭さを解決するためにのみ採用されるものと、理解してはならない。それは、クレームはガイダンスとしてのみ役立つという意味でも、そして付与される実際の保護は、当業者による発明の説明及び図面の考慮から特許権者が考えたものに及び得るという意味でも、解釈されるべきではない。逆に、それは、これらの両極端の間にある、特許権者にとっての公正な保護と第三者にとって合理的な程度の確実さを組み合わせた場合を規定しているものと解釈されるべきである。」

まさに名言である。このプロトコルは、EPC の締結に当たり欧州における特許の実体的要素の統一を実現するために導入されたものであり、EPC と一体を成すべきものである。また、EPC69 条では特許と出願について共通の解釈規定によって定めている点に注目されたい。

これと我が国 70 条 1, 2 項及びリパーゼ判決を比較し、本来の意義を明確に把握することが望まれる。米国のクレーム解釈手法と判例を分析する際にも、常に EPC69 条とプロトコルを念頭において、分析することが望まれる。[注] このプロトコルについては、EPC の外交会議で改正案が議論された (2001 年) が、結局全会一致に至らず、元のままである。(特許クレーム解釈に関する調査研究 (I) 報告書 143 ~ 145 頁 P.Tauchner 「ドイツにおける特許クレーム解釈調査報告書」) EPC 改正には加盟国の全会一致を要するので、改正は容易ではない。

#### 4. ハーモ条約草案

ハーモ条約草案第 21 条 (1) では「特許により与えられる保護範囲はクレームにより決定される；クレームは発明の説明 (description) 及び図面に照らして解

積される。」旨規定されている。

このハーモ条約草案の基礎となったのは EPC 第 69 条及びそのプロトコルである。

[平成 6 年特許法等改正関係資料集, 特許庁総務部編, 発明協会, 30 頁参照]

以下に 1991 年 WIPO 外交会議での Basic Proposal, 21 条 (1), (a), (b) の原文 (英語) を示す。

WIPO PLT/DC/3, Dec. 21, 1990, The “Basic Proposal” for the Treaty and the Regulations, pages 42-44

#### Article 21

##### Extent of Protection and Interpretation of Claims

##### (1) [Determination of the Extent of Protection]

(a) The extent of protection conferred by the patent shall be determined by the claims, which are to be interpreted in the light of the description and drawings.

(b) For the purposes of subparagraph (a), the claims shall be so interpreted as to combine fair protection for the owner of the patent with a reasonable degree of certainty for third parties. In particular, the claims shall not be interpreted as being confined to their strict literal wording. Neither shall the claims be considered as mere guidelines allowing that the protection conferred by the patent extends to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the owner has contemplated, but has not claimed.

## 5. 日本：特許請求の範囲（記載要件）と特許発明の技術的範囲

### (1) 特許法第 70 条第 1 項（昭和 34 年法改正）

特許発明の技術的範囲は、願書に添付した [明細書の] 特許請求の範囲の記載に基いて定めなければならない。\* (注) [ ] 内は平成 14 年改正で削除。

### 特許法第 70 条第 2 項（平成 6 年法改正）

2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の [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ものとする。\* (注) [ ] 内は平成 14 年改正で削除。

### (2) 特許発明の技術的範囲

#### (2.1) 特許法第 70 条の改正の沿革

##### (2.1.1) 昭和 34 年特許法（34 年法）第 70 条

特許発明の技術的範囲は、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定めなければならない。

#### 立法趣旨の議論

昭和 31 年 12 月 24 日付の「工業所有権改正審議会答申」における特許部会関係の答申中, 第三 (三) には, 「特許請求範囲各項には権利を要求する事項を記載する。」と述べられており, その解説には, 下記の説明がある (「工業所有権制度改正審議会答申説明書」特許庁編, (社)発明協会 昭和 32 年 2 月 10 日発行)。「英米, 殊に米国における特許請求の範囲の解釈の如く杓子定規な (このような形容詞はいささか不適當かもしれないが) 文言解釈に徹してゆこうとするものではなく, 特許請求の範囲に記載されていることから通常の専門家がその発明の内容として認めることのできる程度の事項は, 特許権の範囲内に属するものとして考えてゆくという, ある程度の幅は残されているものと考えてよいものと思う。」

このような立法趣旨の説明から, 「少なくとも昭和 34 年特許法の立法当時には, 特許請求の範囲の記載から当業者が発明の範囲として認識できる程度のものは技術的範囲に属するものと考え, 特許請求の範囲の記載の文言に拘泥した厳密な意味での文理解釈はとらない, というものであったと理解してよいであろう。」とされる。(大塚文昭「特許法通鑑」1996 年初版, 256 頁)

その後種々の議論となり, しかも様々な解釈論が展開された 70 条の用語「特許請求の範囲の記載に基づいて」の解釈の原点は, 上記答申説明書のこの説明にあるのではないかと思う。「基づいて」とは, 文理的意義からしても記載そのものではなく, 「記載に基づいて」特許請求の範囲の解釈をなすべきことは, 「に基づいて」との語が挿入された経緯からも十分推察される所である。

これに関連して, 例えば, EPC69 条は, 「保護の範囲はクレームの文言によって定める」旨規定すると共に, 併せてプロトコルによってその解釈規範を明確にしているが, それとの対比からも, この「に基づいて」の語の存在意義は, クレーム解釈の国際調和の観点から, 基本的な重要性をもつものとして十分認識されるべきものである。

#### (2.1.2) 平成 6 年改正（平成 6 年法律 116）平成 7 年 7 月 1 日施行（附則第 1 条）

第 70 条 特許発明の技術的範囲は、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定めなければならない。

2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の〔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ものとする。

第2項が追加されたが、これは、確認規定であるとされ、出願日の前後に拘わりなく既存の特許全てに適用されるものとされた。即ち、平成6年法律116号の附則には、70条第2項についての経過措置は規定されていない。

### (2.1.3) 平成14年改正(平成14年法律24) 平成15年10月1日施行

上記平成6年法中〔 〕の部分削除し、「基いて」を「基づいて」に改めた。これは明細書の定義変更(特許請求の範囲を除くものとした)に伴う改正であり実体上の変更はない。

### (2.1.4) 70条平成6年改正の背景

これには大きく言って三つの点があった。直接的には、リパーゼ事件最高裁判決(平成3年3月3日)により、明細書参酌の可否に不明確な点が生じたのを解消するためとされているが、二つには、我が国の特許裁判の伝統的な狭いクレーム解釈に対する海外を初め産業界・実務家からの批判が蓄積していたことにある。三つには、当時WIPOで世界の特許制度の調和条約(ハーモ条約)の審議が進み最終草案の段階に至っていたこと、その中でクレームの解釈の原則と均等論の許容の明文化がハーモ条約草案の重要な項目となっていたことがある。ハーモ条約そのものはクリントン大統領の出現による米国の先発主義から先願主義への移行に対する否定宣言によって、不成立に至ったが、均等論を始めその他のクレーム解釈の問題は、調和をめぐすべきものとして、我が国での独自の取組みが、継続されたことにある。

しかし、何といたっても直接的な契機は、日米包括経済協定(いわゆる日米構造協定)による多数の個別項目の中に、知的財産権、なかんずく日本の特許制度が海外からの市場参入障壁を構成するとの、米国の通商法301条をふりかざした執拗な圧力であった。これに対する措置として外国語出願制度(当面英語のみ)、付与後異議制度等の導入とも併せて、均等論の許容を含むクレーム解釈の緩和が強く求められていた。その中で均等論については、当初ハーモ草案に近い改正案も議論されたが、明文化によるべきものでなく判例の積み重ねによって達成すべきものとの結論に至り、結

局当面70条の明確化を行うということになり、それも第2項の導入という形に落ち着いたのである。

一方でその際「強く広い特許」が打ち出され出願手続面と審査基準の改正が併行して進められた。かくて平成6年改正で同時に行われた36条の記載要件の改正とも併せて、70条第2項の意義を考える必要がある。

このような、広汎な当時の社会的趨勢が、結局裁判所をも動かすに至り、特許法第70条の下で、tPA事件大阪高裁判決、ボールスプライン事件の東京高裁判決、さらには同最高裁判決により均等論が許容されることになった。70条の合理的な解釈のためには、このような流れを背景として十分理解することが肝要である。

### 確認規定としての70条第2項

結局70条第2項は出願日に拘わらず、全ての特許に適用されるべき確認規定であるとされた。その結果、それ以前にされた判決については、常にこの観点からの考慮を付して再評価する必要があることになる。

70条第2項は、第1項の「基づいて」の解釈のための一つの指針を与えるものと解することができるが、「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ものとする。」との規定ぶりとなっている。これは、従来判例で慣用の歴史的裁判用語たる「参酌」を取って用いず、「考慮して」とした点及び、「特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する」とした点において、少なくとも単純に実施例の記載に限定して解釈することを回避する趣旨であると理解すべきである(平成6年改正工業所有権法の解説、120頁)。

この改正の審議に当たり、弁理士会の特許委員会から工業所有権制度改正審議室へ、当初の改正法案原案において「特許発明の技術的範囲は、明細書の特許請求の範囲以外の部分及び図面の記載を参酌して特許請求の範囲の記載に基づいて解釈する。」と一文で構成されると共に「参酌」の語が用いられていたのに対し、「参酌」の語は判例で従来から実施例の記載を参酌して減縮する方向で一貫して慣用されてきたので避けるべきである、との意見を出したことを筆者は記憶している。おそらく、その結果「考慮」という言葉が採用されたと思われるが、「参酌」時代のようにほとんど例外なく実施例を見て減縮解釈をするなどというが如き「考慮」の仕方は、断じて行ってはならないと考える。

この第2項の趣旨は、狭きにつぎ広きにつぎ、明細

書の記載を十分「考慮」して用語の意義を解釈すべき旨を定めたものである。それは一見一般的用語として読めば別の物を指すような場合でも、明細書の発明の開示内容からその趣旨を当業者の学識能力をもって合理的に読みとるという作業を要求しているという趣旨に解すべきものである。その際、明細書の一部の該当記載にのみ着目するのではなく、全体の脈絡の下に考慮することが肝要である。

もう一つ、第2項の追加という形をとったことには、実は重要な意味がある。当初の第70条改正たたき案は、第1項を一文として改正する形をとっていた。それでは、伝統的な明細書の参酌論の復活と区別がつかないこと、ハーモ条約草案の趣旨を明確に反映させるには文章を区切る必要があることが弁理士会から提起され、結局第2項の追加という形になった。これにより、第1項が基本であり、第2項はその解釈のための指針的な補足である趣旨が明確に規定されるに至ったのである。

\* (注) なお、明細書の記載には、目的、構成、効果のみならず、背景ないし従来技術の記載も当業者の認識・技術水準の参酌上重要な意義をもつ場合が多々ある（燻し瓦事件 最高判平 10.4.28, *Kumar v. Ovonic Battery Co., Inc. et al*, Case Nos. 02-1551-1574, 03-1091 (Fed. Cir. Dec. 11, 2003) 参照）。

### (2.1.5) 36条記載要件の改正と70条改正の相乗効果

平成6年改正では、一方で、36条において、「特許請求の範囲の記載には、出願人が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全てを記載」することを定めることによって特許請求の範囲の記載に対する出願人の発意を明確にすると共に、他方で、70条第2項の確認規定の導入により発明の技術的範囲の解釈規範を整備し、双方の面で国際調和をめざしたものと認められる（例えば、WIPOハーモ条約草案の21条(1)やEPC69条の規定及びプロトコルと対比されたい）。

なお、平成6年改正の36条は、昭和62年法の「発明の構成」という用語にまつわっていた例えば機能的表現への拒絶傾向（当時の運用の実態）の障壁を除去することを意図したものであり、保護対象の拡充に資する面があった。例えば、「財務、在庫等の管理のための装置」の不服審決（審判昭63-15765特公平01-23814）から判るとおり、「機能的手段」の許容によるクレーム記載の初めての肯認によりソフト関連発

明の保護が拡充されると共にその後一般的に機械や電気・通信の分野でも認められるに至り、クレーム記載形式の自由度が高まった意義は大きい。

[注1] その背景には当時米国でコンピュータ・ソフト関連発明に対する特許付与が先行し、ソフト関連発明の保護が我が国でも急務であったという事情があった。ソフト関連発明のクレームは、機能的手段なしでは有効なクレームを作成することが困難である。

[注2] なお、「発明の構成」の語の「歴史的意義」については後掲[注記1]参照。

### (3) 特許請求の範囲の記載要件の改正の沿革

昭和34年法では、36条5項で、「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のできない事項のみを記載しなければならない。」とされていた。この規定は、昭和62年末まで続き、昭和62年法改正（昭和63年1月1日施行）により次のとおり改正された。

36条5項1号、2号

一 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。

二 特許を受けようとする発明の構成に欠くことの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。

第1号はクレームの記載事項に対する明細書の支持記載の存在の要件であるが、2号は「特許を受けようとする発明の構成に欠くことのできない事項のみ」とされた。

平成6年法では、さらに、この5項は次のように改正された。

5項 第3項第4号の特許請求の範囲の記載には、請求項を区分して各請求項ごとに特許出願人が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。

これは、(i) 出願人が特許を受けようとする発明について記載すべきこと、及び

(ii) 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すること

「発明の構成に欠くことのできない事項のみ」という語に代わり、「発明を特定するために必要と認める事項のすべて」を記載することとなった。

発明の詳細な説明の記載要件は、昭和34年法における当業者が「容易にその実施をすることができる程

度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。」に代わり、平成6年法では、当業者が「その実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。」と規定している。

そもそも、歴史的に我が国では、明治18年専売特許条例の施行のための専売特許手続で明細書の中に「発明の区域」、明治21年特許条令で「特許請求の区域」、明治32年法施行細則で「特許ノ請求範囲」を経て、大正10年法施行規則38条で「特許請求の範囲」を記載することが定められたにすぎない。保護範囲を明確化するために「特許請求の範囲」を特許法で明文規定したのはようやく昭和34年法であった（この点は欧米における歴史的進展に呼応したものと考えられる）。大正10年法施行規則38条では「特許請求ノ範囲ニハ発明ノ構成ニ欠クヘカラサル事項ノミヲ一項ニ記載スヘシ」と定められた。従って、保護を求める（特許を受けようとする）発明を特定するに際し、まず明細書（発明の詳細な説明）に記載された発明を基準として考えたことは、大正10年法までの規定ぶりでは或る意味では当然の成り行きであったと言えよう。

## 6. 記載要件の改正とクレーム解釈への影響

### (1) 昭和34年法

昭和34年法の下では、36条5項の規定から、特許請求の範囲の記載事項は、「発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことのできない事項」であるべきことと当然解されることになる。これは即ち、特許請求の範囲に対する発明の詳細な説明の優位性を法律面から裏打ちした形になっている。

我が国特許裁判において、大正10年法下の大審院判決以来の伝統ともなっていた明細書の記載の参酌による限定解釈の、根強い継承の論理的必然性が、法律の明文規定として存在したのである。クレームの記載による文言上の範囲から、明細書の記載、特に実施例の記載に基づく減縮的なクレーム解釈の手法は認識限度論などという衣を着たものも一部にはあったが、その実体は、36条の記載要件を暗黙裏にクレーム限定解釈論の根拠としていたきらいが多分にあるのではないかと。とにかくそう解しておけば、36条とも矛盾せず、居心地がよかったと思われる。

かくて、昭和34年法下（或いはそれ以前）の出願についての特許請求の範囲の解釈に際し、明細書の記載に基づくクレーム文言からの減縮的解釈の手法は、

あくまで34年法下（或いはそれ以前）の問題として、整理しておく必要がある。これを、昭和62年法以降（特に平成6年法以降）にはそのまま持ち込まないよう、明確な線引きをしておく必要がある。その意味では、ある判決の評価に際しては、判決の時点のみならず出願日と適用条項の確認を怠らないことが肝要である。34年法下での出願に対してなされた判決は、その意味で、明細書の記載事項に対するクレームの位置付けが相対的に低いまなされる傾向を不可避免的に持っていたものとして、再評価の光があてられなければならないと考える。即ち、現在の立場からは、これらの判決は、当時の法令下における当時の判断として、本質的に割引いて評価されるべきものであり、そのまま現在に引きずって現行法下の判例としての地位を与えてはならないと考える。

これは、昭和34年法が、それ以前の大正10年法からの改正（特に70条の新設と権利範囲確認審判の廃止）を行いつつも、大正10年法の下に培われた判例の伝統的思考をその後長く裁判ではひきずって行く基となったと考えられるからである。

### (2) 昭和62年法（改善多項制）

36条5項2号に「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」しなければならない旨を規定する一方、明細書との関係は同項第1号で「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」即ち、明細書の支持記載の存在の要件を別途規定した。

従って、クレームの記載方法が、「明細書に記載した発明の構成に不可欠な事項」たるべきこと、というしぼりからは、ひとまず解放された。即ち、まずクレームの記載をもって「発明の構成に不可欠な事項」と解するという考え方が、曲がりなりにも明文規定された。

ただし、1号の規定は、その運用次第では、審査において許可されるクレームの記載事項が広くも狭くもなりうる規定ぶりである点に注意が必要である。

### (3) 平成6年法

同法5項は、「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要とする事項のすべてを記載しなければならない。」として「特許出願人が特許を受けようとする発明」であることを、一層強調すると共に、他の請求項との重複記載も許容し、多項制によ



る多面的記載の自由度を高めた。

この5項は、クレームは出願人の意図により記載すべきものであることを明確にすると共に、広くて強い特許とするために、多面的、多段階的（ないし多階層的）なクレーム作成を許容するものとなっている。運用ガイドラインもその趣旨で作成された。

因みに、改正当時の運用ガイドライン（その後審査基準に格上げ）では、実施例が一つあれば、その上位概念的クレームに対し、単にクレームが広すぎる旨の拒絶はしないものとされていた。しかし運用の実際は分野によって様々であると共に、ほんの一時期広くなってまた厳しくなった分野もある（例えばバイオ等）。日本の審査運用のぶれは、残念ながら、我が国の審査基準の改定が米国の動きに数年遅れで追従する形をとっていた為生じた現象である。我が国で運用基準を広める庁議決定が出たとたん、米国では逆に厳しくするCAFC判決が出て、一時期日米逆転の観もあった。その結果、改訂審査基準導入後しばらくして医薬やバイオ分野等では、再び記載要件（特に実施可能要件と支持記載）を厳しくチェックするようにならざるを得なかった。ただ、一般の分野では支持記載の有無は余り問題にならず、それよりも、むしろ補正の際の新規事項の基準が過度に厳しくなり、多くの議論を喚起した。

6項は特許請求の範囲の要件として、一、発明の詳細な説明に記載したものであること、二、明確、三、簡潔を規定した。この1号は62年法5項1号と同じであり、明細書の支持記載の要件である。

#### (4) 平成6年法と国際調和

70条第2項の導入と共に、36条6項（特許請求の範囲の記載）は、一層簡単になり、1号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〔支持記載〕、2号明確であること、3号簡潔であること、と改正された。米国特許法112条 para. 2及びEPCルール29と比較されたい。即ち、記載要件という点では、かなり国際調和が達成されたことになる。ということは、その解釈手法が今後各国間で調和しうる、条文上の基礎は一応整ったということである。もっともクレーム解釈手法は各国の法律制度の歴史に根ざして夫々発展して来たものなので、直ちに調和することが難しいことは言うまでもないことであるが、実体法上の共通基盤が広がれば相互に影響し合うことも当然期待されよう。特にWTOとTRIPSの自由

貿易体制の下では、各国における知的財産権の保護の強化と調和が求められる所である。

#### (5) 今後生じうる問題点

このような経過を辿って、クレームの記載要件と明細書の発明の詳細な説明の記載要件が変遷して来た。その方向性は、当然国際ハーモであり、かつクレーム記載に関する出願人の意図（イニシャティブ）の優先である。明細書の開示に比べてクレームが広すぎる場合には、6項1号（支持記載）が問題となりうるが、成立した特許についてかかる場合に、どのような解釈手法が妥当か、今後問題になるであろう。因みに、平成15年10月22日付改訂審査基準では、36条6項1号に違反する2類型が追加され請求項の範囲が明細書の発明の詳細な説明の記載で実質的にサポートされているか否かを判断することとし、実際の運用上も、審査官から支持記載欠如の拒絶理由が出されつつある。

明細書の記載よりも特許クレームが広すぎる場合、ストレートに36条6項1号違反（ないし36条4項1号実施可能要件違反）で無効とするのか、或いは、有効と推定して70条第2項に従って明細書（クレームを除く）の記載に従ってクレームの用語の解釈を行って限定解釈を主張するのか、当事者としても選択を迫られるであろう。米国のように、無効論と侵害論は全く別個の争点として扱うという裁判実務は我が国では恐らくは急にはとられ難いであろう。

裁判所としても、当事者の主張が前提である以上、明細書の記載に基づく限定解釈の主張があった場合、その枠内での判断にならざるを得ない場合があるろう。

このように見て来ると、改善多項制の下でも、直ちに古典的な意味での明細書参酌論及びそれに対応する判決がなくなることはないのではないかと推察されよう。

但し、裁判所において無効論におけるクレーム範囲の認定と、侵害論におけるクレーム範囲の認定にずれがあると、ややこしい事態になる。

例えば、侵害論ではクレームのある要件が狭く（例えばAがaであると）解かれて不侵害とされる一方、無効論では、Aは文言通りに認定されて無効理由有りとされるようでは、不合理な結果となり妥当性を欠くものとなる恐れがあるろう。

#### 7. 東京高裁と知財高裁での問題

今までの審決取消訴訟に現れた東京高裁の特許の無

効審決や異議での取消決定に対する不服事件では、クレームの文言を明細書の記載を考慮して限定解釈した上で判断するようなクレーム解釈手法は、一般的には採用されていないとの印象を受ける。ほとんどの例が、クレームを分説したもの（構成要件の列挙）を即発明（請求項）の要旨として文言上の認定を行い、公知技術文献の分説項目と対比して、そのまま判断するのが慣行になっているとの印象を受ける。36条のクレーム記載要件の場合も同様の傾向である。

この点の分析は、今後の課題であるが、侵害論と併存した形での判決は、実際の所少ないので、今の所予測し難い面がある。

侵害論での「侵害」との判断は、無効論での「有効」判断を前提としてしかなし得ない。そこで仮に有効性判断でクレームの文言通りに（或いは、明細書の記載に従って広く又は狭く）認定したとすると、同じ手法なり基準で侵害論も判断するのが「筋」というものではないか、と思われる。仮に、有効性判断では、文言通り認定しても十分有効なクレームであるとして、それが、侵害論では、明細書の考慮によって狭く解されて、不侵害ということになったとしたら、一貫性を欠くという批判に直面するのではないか。従って、2つの争点を、一つの法廷で裁判するという事態は、従来とは異なった新しい地平で統一された判断手法の採用を不可欠にしていると思われる。

そのためには、米国のように無効論と侵害論は、別個の争点と割り切って切り離すか、逆に、両者間に統一的連関をもたせて一貫性を貫くことにするか、或いはさらに第三のバリエーションをとるか、少なくともこのいずれかの選択に迫られることになるのではなかろうか。

## 8. 審決取消訴訟との関係

キルビー最高裁判決以来、侵害訴訟において実質的に無効が争われているが平成16年改正法以降は審判により無効になると認められるときは当事者に対し権利行使が制限される。即ち、侵害訴訟において、無効の抗弁が認められることになる。この際侵害裁判所の判断と審決とが一致しない場合があり得る。その場合、審決に対しては知財高裁へ出訴する一方、第1審（東京又は大阪地裁）の判決に対しても知財高裁へ控訴することになる。そこで2つの訴訟が知財高裁に同時に係属することもあり得る。

審判において、クレームの範囲が公知技術の存在を理由として限定解釈されることは原則としてない。明細書の記載を考慮した限定解釈が主張されても、リバーゼ事件に倣い文言が明確なら文言通りの発明の把握によって手続を進めるのが通例である。（なお、クレームの文言が広すぎるか或いは不明瞭と判明すれば訂正請求で減縮して対応し、明確化を図るのが通例であり、そうした対応をしなければ無効理由あり、と判断されてもやむなしというのが実務上の一般的な取扱である。）

審決取消訴訟ではどうなるであろうか。仮に地裁判決では、無効論では有効との判断を得ているが、侵害論では、権利範囲が狭く限定解釈されて非侵害ということであったとする。一方審決ではクレームは文言通り解釈されて無効とされたとする。

このような場合、地裁判決の控訴審では当事者はクレーム解釈のダブルスタンダードを争うことになる。一方審決取消訴訟では、地裁の「有効」判断にからめて無効審決を争うことになる。なお、その間に当事者は、訂正審判を請求して審決による無効理由を克服しようとするであろう。このように争点は複雑な様相を帯びて来る。

これを整理しようとする、どうしても無効・侵害共に一貫性のあるクレーム解釈手法をとらざるを得ないと思われるが、いかがであろうか。

因みに、侵害と有効性を併せて裁判所で判断する法制度の米国では、両者におけるクレーム解釈には、日本ほどの大きな差異はない。これは一つの法廷で二つの争点をまとめて争うことからする論理的な必然とも考えられる。

## 9. ドイツの職分管轄2分割制度

ドイツでは職分管轄2分割制度の下でもクレーム解釈の統一性は保たれている。日本と類似の職分管轄の2分制度を有するドイツでは、専ら連邦特許裁判所（Bundespatentgericht）が有効性に関する訴訟について専属管轄を有し、侵害裁判所（州地方裁判所 Landgericht, 州高等裁判所 Oberlandesgericht）では権利範囲のみを判断する。それらの上告は共に連邦最高裁（Bundesgerichtshof, BGH）に対して行う。

ドイツにおける侵害裁判所のクレーム解釈は、クレームの文言に忠実（均等論は別）であって、仮にクレームの一部に公知技術が含まれる場合にも原則としてクレームに従って判断される。無効理由がある場

合、無効訴訟（又は異議）を特許裁判所（又は特許庁ないしEPO）に提起して争い、必要と認める場合には、侵害裁判所は手続を中止する（欧州特許のドイツ指定の場合も同様）。ドイツでは、公知部分の除外により、クレームを有効とみなして保護範囲（Schutzbereich）を限定解釈するという手法はとられていない。なお、自由技術の抗弁は、クレーム文言内では認められず、均等論の場合に限られる。

従って、職分管轄の2分割制度自体は、ドイツの例を考えると公知技術除外・限定解釈論の直接の根拠としては妥当性を欠くものと認められ、あくまで日本独特の判例の展開によるものである。

なお、米国では無効と侵害は、同じ裁判所で審理され、職分管轄の分配に起因する問題はないが、無効論と侵害論は別個の争点として判断される。

## 10. 公知技術除外説の判決の再評価

(i) 最判昭 38.12.7 民集 16 卷 12 号 2321 頁

炭車トロ等の脱線防止装置事件（特許 124514 号に対する権利範囲確認審判事件）

公知部分除外説 「公知部分は新規な発明といえない」故除外して権利範囲を認定

(a) キルビー最判に基づいて再評価すれば、遊動孔内に車軸を遊動可能に保持した公知技術に対し、「充分なる遊動空隙」とのクレーム記載では明らかな無効理由を有することになる。特許権者は、訂正を行わざるを得ない。その結果イ号は、権利範囲外と判断されることになる公算大。

(b) 大正 10 年法による権利範囲確認審判に対する判決であることの意味

行政府の専権たる審決に対する不服訴訟であるが、それにも拘わらず最高裁は無効審決確定までは有効とみなす立場を前提として、公知部分除外説を採用。この時点では、「無効審決確定までは有効」説が判例・通説であった。そのしぼりの強さは今から考えると驚くべきことである。新憲法下では、憲法第 76 条により裁判所は行政庁の処分に対するチェック機能を有しているが、これを積極的に行使するという姿勢を打出し得なかったのは、昔からの消極姿勢の「伝統」によるものであろうか。なお、本件は「権利範囲確認審判」の審決取消訴訟であるが、もし、無効審判が請求されていて併合審理されていたら、どのような結果になったであろうか。

## 11. リパーゼ事件と昭和 34 年法及び平成 6 年改正法

リパーゼ事件 最高裁平成 3 年 3 月 8 日判決・昭和 62 年（行ツ）3（民集 45 卷 123 頁）

(1) これは、化学分野の発明に関し、拒絶審決不服訴訟についての事例である。

クレームの「リパーゼ」の語義を、明細書の実施例にある「Ra リパーゼ」に限定解釈して審決取消とした東京高裁の原審判決を特許庁の上告を認容して破棄したものである。即ち、クレームにそれ自体として明確な上位概念の語が用いられていた場合、一義的に明確でないとか、明細書に定義がある等特段の事情がない限り、これを実施例にある下位概念の語に限定解釈することは、認められない、とするものである。なお、この立場は、特許庁のその後の審査基準・ガイドライン等で一貫して採用されてきている。

このリパーゼ事件の最高裁判例の趣旨は、その後査定系に限らず、当事者系（無効）の審決取消訴訟でも、特許の成否に関する場合におけるクレーム解釈の基本線としてほぼ通説となっているようである。リパーゼ事件は査定系における事例であるが、特許の有効性を論じる上でのクレーム判断手法の枠組みを規定する重要な判例である。即ち、その趣旨は、クレームの文言から特定の概念が把握できる明確な用語を離れてまで、明細書（実施例）の参酌による限定解釈をしてはならない、ということである。考えて見れば一見至極当たり前のことのように見受けられるが、本件は化学で概念が辞書等の文献から明確に確認できた事例であり、このようにはっきりした結論を出すことができたものと思われる。機械その他の用語の意味は辞書からは導き出し得ず明細書を読まないで明確にならないような事例が多いので、その場合こういった割り切った結論が出ることは稀であろう。

（注 1）明細書の実施例の記載から把握される超電導、低温技術の用語「電流リード」の意義よりも、不明確な JIS 用語集の定義（すぐ後に改訂されて、明細書と同じ用法になった）を優先した例（拒絶確定）がある。電流リード事件（上告受理申立事件平成 14 年（行ヒ）第 225 号、原審東京高裁平成 13 年（行ケ）第 69 号、平成 14 年 4 月 17 日判決）

### (2) リパーゼ事件と 70 条第 2 項の交叉の問題

70 条第 2 項は、クレームの技術的範囲を定める上で、

明細書の記載を考慮して用語の意義を定めるべきことを規定し、これは通例侵害論においては一般的に受け入れられているとの印象を受ける。一方無効論においてはリパーゼ最判は、70条第2項に優先して適用される傾向が大である。即ち、クレームの用語は、ほとんどの場合用語の明確な定義が明細書にない限り、(しかも、はっきり「定義」として明記されていない限り)「特段の事情」とは認められず、字義通りに解される傾向が強い。果たして、これが妥当なクレーム解釈手法なのか、論議が必要であることを痛感する。

リパーゼ最判は、侵害事件におけるクレーム解釈において伝統的に我が国民事裁判所でとられてきた実施例限定説の査定系への普遍的な一般化に対する批判として一石を投じたものであるが、70条第2項との交叉の問題が今後一つの焦点とされるべきであろう。リパーゼ最判の直後に出たクリップ最判<sup>1)</sup>(H13.3.19無効審判審決取消請求事件)では、特許請求の範囲はそのままで明細書の訂正により発明の要旨を限定的に解釈し有効とした。

リパーゼ最判は、元来特許庁のした拒絶審決に対する不服訴訟であって、「審査における発明の要旨の把握」の可否を争う事例であり、侵害事件とか、特許後の無効審決不服事件とは、位相が全く異なる。審査においては、可及的に不明瞭な点は除去して適切なクレームをもって特許付与の査定審決を行うべきであることは、公の立場で特許付与の審査を行う行政庁たる特許庁の機能として、一応是認されよう。但し、全ての事件にこのリパーゼ最判の趣旨が、機械的に適用できる、と考えるのは早計であろうと考えられる。

リパーゼ最判は、事件の性質としては、化学に関するものである。本件の如く上位概念たる「リパーゼ」には下位概念たる Ra リパーゼ以外の他のリパーゼも含まれることが明らかな場合において、クレームした「リパーゼ」を実施例に記載された下位概念たる「Ra リパーゼ」に限定解釈するなどという大岡裁きは避けるべきであり、特許クレームの公示的性格に基く明確性の要請上、このようにクレームの概念的構成上明らかに限定解釈の根拠が見出しえないような場合にまで明細書参酌論を拡張することは許されない、という趣旨に解すべきであろう。

元来、クレームされた発明の把握において、明細書(他のクレームも含め、発明の詳細な説明を含む明細書全体)を考慮して、発明の本質的特徴ないし中核的

解決原理を把握する精神的作業は、一見いかに明白な文言のクレームであっても、「発明の把握」には不可欠である。文言の通常の意味と一致すればよし、さもなければ、明細書の記載の考慮によってさらに理解を深める必要がある。

その上で、最終的に、やはり、クレームの特定の言葉が概念的にみて、明細書に記載された具体的実施形態(embodiment, Ausfuehrung)と比べて明白に過度に広いものとししか理解されえないような場合が、リパーゼ最判の事例であると解される。

リパーゼ最判(H3.3.8)の直後にクリップ最判(H3.3.19無効審判の審決取消請求事件)が出ており原審(東高)判決について次のように判示している。

「特許請求の範囲の記載文言の技術的意義が一義的とはいえない場合の発明の要旨の認定の手法によったものとして、首肯し得るものであるが、訂正を認容する審決の確定により、特許請求の範囲の記載文言自体が訂正されたものではないけれども、接着剤(接着層)に関する記載がすべて明細書及び図面から削除されたことによって、固定部材に接着剤(接着層)が含まれると解釈して本件発明の要旨を認定する余地はなくなった。」

これは、「一義的とはいえない場合の発明の要旨認定の手法によったものとして首肯しうる」と述べることによって、あたかもリパーゼ最判を前提にしたかの如き印象を呈するが、付与後の無効論における「訂正」明細書の考慮に基づく発明の要旨認定を是とする事例であって当然リパーゼ最判とはその位相が基本的に異なるケースである。この後にも「リパーゼ最判」の影響を明らかに受けたと見られる一連の下級審判決が出たが、いずれも特許法70条第2項の趣旨に沿ったものと解すべきものである。

70条第2項の導入(平成6年法)、しかも確認規定としての導入により、これらの判決のあいまいさは一見問題ではあるが、すでに解消されているものと解される。

以上の観点から、成立した特許のクレーム解釈は無効論、侵害論を問わず70条第1,2項によるべきであり、リパーゼ最判適用の射程は、査定系(審査過程)での、しかも概念的に見て明らかなクレーム文言であって特段の事情もない場合に限られると解するのが、70条の論理解釈上も立法趣旨の面からも、一貫性のある解釈の仕方であると考えられる。

リパーゼ最判の批評については、松本重敏著「特許発明の保護範囲」(新版)99頁、さらに特許クレーム

解釈に関する調査研究 (II) 報告書 ((財) 知的財産研究所平成 15.3) 2～36 頁, II 特許請求の範囲の解釈に関する国内規定 (秋山佳胤) 7, 34～35 頁参照。

### (3) 公知部分除外説

公知部分除外説は、無効理由を成す公知技術がクレームの文言上の範囲内にある場合、侵害裁判所としては、特許を有効と推定\*した上で公知部分を除外した部分のみを有効な権利範囲として認めるといふ、一種のクレーム限定解釈説であり、その適用には種々のバリエーションと態様がある。即ち、特許有効との前提の下に除外された公知部分に属する係争物に対しては、侵害成立を認めない、との判断を導くための手法として編み出されたものである。

なお、これは、元来明治憲法下における天皇の下における行政機関と司法機関の権限配分下での両者の並立の原則から来る、行政機関の専権の過度の尊重という、明治憲法下での大審院判例\*に遠因するものであり、戦後の新憲法下での三権分立の中での司法権の独立と司法による行政チェック機能の付与の原則の下では、本来抜本的に見直されていて然るべきものであったと考える。この点において、知財司法の動きはキルビー最判に至るまで新憲法公布後半世紀以上遅れていたという風に理解する以外なかるう。もっとも最高裁に関して言うならば適当な上告事件がなかったということもあるかも知れないが、少なくとも地裁・高裁レベルでの裁判官の意識が、旧憲法下の行政機関の権限の強大さの下に出された旧制度下での事例についての判例・学説の影響から容易に抜け出せなかったということではないかと思われる。他面としては、特許制度の重要性に対する理解の総体的低さと裁判所の技術的専門性不足に由来する踏み込みの浅さが影響していると思われる。

\* [注] 無効審決の確定のない限り、特許は有効なものとして扱うべし、との判例は、大審判明 37.9.15 刑録 10 輯 1679 頁 (導火線製造事件)、大審判大 6.4.23 民録 23 輯 654 頁 (硝子腕環製造装置事件)、同大 10.4.26 同 27 輯 791 頁 (洗波ブラシ事件) がある。

戦後かなり経ってからも、大阪高判 51.2.10 無体集 8 巻 1 号 85 頁 (金属編籠事件) 等多数。特許事件の判例としての連続性 (即ち、特許査定・登録という行政処分のいわゆる公定力の優位性の固定観念) が専ら重視され新憲法下での裁判所の役割の大審院時代から

の基本的変化が特許問題にまで浸透して行かなかった結果と考えられる。旧憲法下と新憲法下での審決取消訴訟の性格の基本的違いについて、例えば村林隆一「審決取消訴訟の実務」92～93 頁参照。

### (4) 認識限度論ないし開示限度論

(4.1) 認識限度論ないし開示限度論による実施例限定説は、発明としての認識ないし開示限度外には、クレームの技術的範囲は及ばないとして、文言上はクレーム範囲内に入る場合でも、係争物は不侵害とする立場である。この認識・開示限度論の基準は明細書の記載であり、その法的根拠は、大正 10 年法では施行規則 38 条の規定「発明ノ詳細ナル説明ニハ其ノ発明ノ構成、作用、効果及実施ノ態様ヲ記載スヘシ」があり、これを承けた昭和 34 年法 36 条 4 項の記載要件に求められる。認識限度論とは、やや異なるが、同様なクレームの広さと実施例の不一致に関しては、今後「支持記載」の有無と実施可能要件の当否が問題になる事例も出て来ると思われる。

(4.2) 機能的表現クレームについて一連の判決例が出ている。

(i) 磁気媒体リーダー事件 (実案)

東地判平 10.12.22 (判例タ 991 号 230 頁)

明細書を参酌して具体的に開示された技術思想を認定して機能的クレームの技術的範囲を確定。

(第 2 章 2.2.6 参照)

(ii) 東高裁昭 53.12.20 (判タ 381 号, 165 頁) も同旨。

(iii) 大阪地判平 12.9.14 (平成 10 (ワ) 11914) 最高最 HP

情報処理装置事件

原出願の拒絶査定理由なども参酌して、本質的要素も追求。非侵害。

(iv) 大阪地判平 13.2.1 (平 13.2.1)

アクセス制御システム

課題に照らして限定的に解釈。非侵害。

### (5) キルビー最判以降における公知技術除外説の適用の可能性

当事者が無効を主張することなく、専ら公知技術除外論により、不侵害の主張を行った場合、これを許容しえないとの判例はないが、無効理由がある場合、先ずそこで争った方が当事者としては安心であろう。無効論での権利者の防御の主張・対応 (訂正等) からク

レーム解釈の明確化ないし限定的解釈の端緒が得られることも期待されるからである。

なお、昭和 63 年法さらに平成 6 年法の下でこの法理に依拠した判決が許されないか、という問題がある

が、實際上 70 条第 2 項の適用と区別して論ずることは困難な場合が多く、今後は 70 条第 2 項に依拠する解釈が主流となるのではないかと。

特許法 36 条対照表 (クレーム記載要件)

昭和 34 年法 121 号 [ 昭和 50 年法 46 号 ]	昭和 62 年法 27 号	平成 6 年法 116 号
<p>(特許出願)</p> <p><b>第 36 条</b>(第 1 項から第 4 項まで省略)</p> <p>5 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。ただし、その発明の実施態様を併せて記載することを妨げない。</p> <p>6 前項の規定による特許請求の範囲の記載は、通商産業省令で定めるところにより、しなければならない。</p> <p>[下線部分は昭和 50 年加入]</p>	<p>(特許出願)</p> <p><b>第 36 条</b>(第 1 項から第 4 項まで省略)</p> <p>5 第 2 項第 4 号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。</p> <p>1 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。</p> <p>2 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。</p> <p>3 その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。</p> <p>6 前項の規定は、その記載が 1 の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である特許請求の範囲の記載となることを妨げない。</p>	<p>(特許出願)</p> <p><b>第 36 条</b>(第 1 項から第 4 項まで省略)</p> <p>5 第 3 項第 4 号の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が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。この場合において、1 の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。</p> <p>6 第 3 項第 4 号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。</p> <p>1 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。</p> <p>2 特許を受けようとする発明が明確であること。</p> <p>3 請求項ごとの記載が簡潔であること。</p> <p>4 その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。</p>

特許法 36 条改正と運用の沿革

法律	適用	36 条・条文	36 条・発明の把握・運用
昭和 34 年法	昭和 35 年 4 月 1 日 ~ 昭和 50 年 12 月 31 日の出願	1 項 願書 2 項三 発明の詳細な説明 四 特許請求の範囲 3 項 (追加特許) 4 項 第 2 項第 3 号の発明の詳細な説明には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容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。5 項 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。	・「発明の構成に欠くことができない事項」 ..... 発明の目的を達成するために必要不可欠な技術的手段。必要不可欠な技術的手段は、発明の詳細な説明に記載した発明の目的、構成効果から認識する。 (一般審査基準・明細書・4.4.1) ・特許請求の範囲に記載される発明は、発明の詳細な説明から客観的に把握できるもの ..... 特許請求の範囲が発明の詳細な説明に記載した発明に比べて広すぎる旨の拒絶理由有り
昭和 50 年法	昭和 51 年 1 月 1 日 ~ 昭和 62 年 12 月 31 日の出願	1 ~ 4 項, 5 項 第 1 文従前どおり 5 項第 2 文 (ただし書追加) ただし、その発明の実施態様を併せて記載することを妨げない。 6 項 前項の規定による特許請求の範囲の記載は、通商産業省令で定めるところによりしなければならない。	実施態様項の導入・第 1 次多項制

<p>昭和62年法</p>	<p>昭和63年1月1日～平成7年6月30日の出願</p>	<p>(旧3項追加特許削除)</p> <p>3[4]項* 前項第3号の発明の詳細な説明には、.....(同上)。                  4[5]項* 第2項第4号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。                  一 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。                  二 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。                  三 その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。                  5[6]項* 前項の規定は、その記載が一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である特許請求の範囲の記載となることを妨げない。                  *(注)[ ]内は平成2年法</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・改善多項制</li> <li>・「特許を受けようとする発明」の構成に欠くことのできない事項を記載する。</li> <li>・出願人自らの判断で特許を受けようとする発明を記載する。</li> <li>・発明の認定 ..... 請求項の記載を離れて発明を把握しない。</li> <li>・上位概念的請求項の記載可 ..... 特許請求の範囲が単に広すぎる旨の拒絶はしない。</li> <li>・効果の記載が形式的になくとも全体開示から把握できれば違反としない。</li> </ul>
<p>平成6年法</p>	<p>平成7年1月1日～平成14年6月30日の出願</p>	<p>1項 願書                  2項 明細書・図面・要約書                  3項 明細書の記載事項</p> <p>4項 前項第3号の発明の詳細な説明は、通商産業省令で定めるところにより、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、記載しなければならない。(規則第24条の2・委任省令)</p> <p>5項 第3項第4号の特許請求の範囲には、請求項に区別して各請求項ごとに特許出願人が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。この場合において、一の請求項にかかる発明と他の請求項にかかる発明とが同一であることを妨げない。</p> <p>6項 第3項第4号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。                  一 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。                  二 特許を受けようとする発明が明確であること。                  三 請求項ごとの記載が簡潔であること。                  四 その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。</p>	<p>①請求項の記載 ..... 「明確かつ簡潔」に記載                  ・作用、機能、性質、特性、方法、用途、使用目的、その他のさまざまな事項を用いて発明の特定可。                  ②発明の詳細な説明の記載 ..... 「発明の目的、構成、効果」の記載要件の廃止。                  ・「実施可能要件」 ..... 実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載、実施をするための形態を少なくとも1つ記載。                  ・「委任省令要件」 ..... 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。                  (この要件は厳格には適用しない)                  ・原則的に記載すべき事項                  (a) 発明の属する技術の分野。                  (b) 発明が解決しようとする課題、その解決手段。                  ・特許法施行規則24条の2                  特許法第36条第4項の通商産業省令で定めるところによる記載は、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もの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記載しなければならない。</p>
<p>平成14年法・平成14年法律24号</p>	<p>平成14年7月1日らの出願</p>	<p>2項 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書...                  3項 (明細書の記載事項) 一 発明の名称 二 図面の簡単な説明 三 発明の詳細な説明</p> <p>4項 前項第3号の発明の詳細な説明は、次の各号に適合するものでなければならない。                  一 経済産業省で定めるところにより、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                  二 その発明に関連する文献公知発明(第29条第1項第3号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。                  5項 第2項の特許請求の範囲には、... (以下変更なし)...                  6項 第2項の特許請求の範囲の記載は、... (以下変更なし)...</p>	<p>平成15年10月22日改訂審査基準36条6項1号の基準改定</p> <p>請求項に係る発明が、課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を越えないこと</p>

(第2章以下次号)  
 原稿受領 2004.8.24