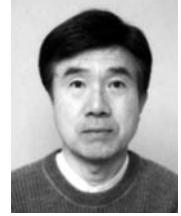


# リパーゼ判決の再考

—明細書を作成する立場から—

会員 保科 敏夫



## 1. はじめに

いわゆるリパーゼ判決、すなわち、最高裁平成3年3月8日判決・昭和62年（行ツ）第3号審決取消事件（民集45巻3号123ページ）は、判決日からすれば古い判決である。しかも、このリパーゼ判決については、多くの論評があり、すでに語り尽くされたのではないか、という論者もいるようだ。しかし、このリパーゼ判決は、発明の要旨の認定に関する最高裁の最初の判断であり、下級裁判所の複数の判決で今でも引用され続けているという事実がある。それら引用判決を追いかけて、検討したところ、リパーゼ判決のとらえ方が必ずしも同じではなく、判断主体ごとに異なることが判明した。また、その検討の過程において、審査する者あるいは裁判する者に対し、発明という技術的思想を真に理解していただくことの難しさを痛感せざるをえない。

リパーゼ判決は、「原則として発明の詳細な説明を参酌することなく発明の要旨を認定すべきである」という。確かに、特許法36条5項は、「特許請求の範囲には、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」と規定し、そしてまた、同36条6項は、「特許請求の範囲の記載上、「特許を受けようとする発明が明確であること」を求めている。したがって、特許請求の範囲の記載がそのような要件に十分に適合するものであるなら、クレームの記載のみから特許を受けようとする発明を理解することができる<sup>(1)</sup>。しかし、技術的思想である発明は、不確定性という本質的な特性をもつため、完全無欠なクレームを作成することは不可能であるし、長年の特許実務経験からいっても、そのような理想的なクレームの作成は現実的に不可能である<sup>(2)</sup>。そこで、明細書を作成する者は、「クレームにキズは付き物であり、クレームを正しく解釈するためには、明細書の記載を参酌することが原則として

（あるいは、基本的にいつでも）必要である」と、考えるのである。

このような実務者の立場から、特許実務に拘束力をもつリパーゼ判決を再考し、クレーム解釈に一石を投じつつ、特許実務者に考える材料を提供したい。

## 2. リパーゼ判決のあらまし

リパーゼ判決は、東京高裁が『特許請求の範囲には「リパーゼ」について文言上の限定はないが、発明の詳細な説明を検討すると、それはRaリパーゼを意味するとし、審決には発明の基本的構成について解釈を誤り、結果的に進歩性を否定した違法があるとし、審決を取り消す』としたのに対し、特許庁長官（上告人）が「発明の要旨は特許請求の範囲の記載のみにより解釈すべきであり、発明の詳細な説明を考慮した原判決には法令解釈の誤りがある」と主張し上告した事件である。

これに対し、最高裁は、次のように判示した上、原判決を破棄し、東京高裁に差し戻した。

「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っては、この発明を同条第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って、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。このことは、特許請求の範囲には、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

らない旨定めている特許法 36 条 5 項 2 号の規定（本件特許出願については、昭和 50 年法律第 46 号による改正前の特許法 36 条 5 項の規定）から見て明らかである。

これを本件についてみると、原審が確定した前記事実関係によれば、本願発明の特許請求の範囲の記載には、トリグリセリドを酵素的に鹸化する際に使用するリパーゼについてこれを限定する旨の記載はなく、右のような特段の事情も認められないから、本願発明の特許請求の範囲に記載のリパーゼが Ra リパーゼに限定されるものであると解することはできない。原審は、本願発明は前記（4）記載の測定方法の改良を目的とするものであるが、その改良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り、本願明細書に記載された実施例も Ra リパーゼを使用したものだけが示されていると認定しているが、本願発明の測定法の技術分野において、Ra リパーゼ以外のリパーゼはおおよそ用いられるものでないことが当業者の一般的な技術常識になっているとはいえないから、明細書の発明の詳細な説明で技術的に裏付けられているのが Ra リパーゼを使用するものだけであるとか、実施例が Ra リパーゼを使用するものだけであることのみから、特許請求の範囲に記載されたリパーゼを Ra リパーゼと限定して解することはできないというべきである。」

### 3. リパーゼ判決に潜む問題

リパーゼ判決を読むと、次のような疑問あるいは問題に気付く。

#### 【その 1】

第 1 は、この判決の適用範囲に関する問題である。

判決は、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際の発明の要旨の認定について、原則として発明の詳細な説明を参酌することなく、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである、という。その点、特許請求の範囲の記載に基づく別の認定として、特許発明の技術的範囲のそれがある（特許法 70 条 1 項）。前者の発明の要旨の認定は、特許出願の審査や審判段階、あるいは特許の見直し段階、または審決取消し訴訟の段階で問題になるのに対し、後者の特許発明の技術的範囲の認定は、特許庁における判定や

特許侵害訴訟において問題となる。

従前、特許発明の技術的範囲の認定については、当然のことながら、発明の詳細な説明や公知技術などを参酌するものとされている<sup>(3)</sup>。したがって、そのような考え方に対し、リパーゼ判決は相容れないのではないか、あるいはリパーゼ判決は「発明の要旨」の認定に関する場合のみに適用されるべきではないか、という問題提起もなされている<sup>(4)</sup>。そうした状況の下、工業所有権審議会の答申に基づき、特許法 70 条の新たな 2 項として「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」との規定がおかれた。改正した側は、リパーゼ判決の判旨を「語義の明確化等のために、原則的に発明の詳細な説明の参酌が許容される」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発明の詳細な説明を参酌することは許されない。また、発明の詳細な説明に記載があってもクレームに記載されていないものは記載のないものとして取り扱うべき」と捉え、改正 2 項により、特許請求の範囲に記載された用語について発明の詳細な説明等にその意味するところや定義が記載されているときは、それらを考慮して特許発明の技術的範囲の認定を行うことを明確化した、という。改正した側は、リパーゼ判決と特許侵害訴訟における従前からの実務との整合を図ろうとしているようではあるが、リパーゼ判決が特許発明の技術的範囲の認定に適用されることをも意図しているか否かについては必ずしも定かではない<sup>(5)</sup>。

#### 【その 2】

第 1 の問題では、発明の要旨について、それとは異なる場における特許発明の技術的範囲と対比している。それに対し、第 2 は、発明の要旨を捉えるという点で同じ場における問題である。

判決は、特許要件のうち特許出願に係る発明の新規性と進歩性についての審理における発明の要旨に的を絞っている。他の特許要件、特に特許法 36 条のクレーム記載要件を何故に含めなかったのか、それが第 2 の問題である。リパーゼ判決は平成 6 年改正前の特許出願を対象とするが、そのクレーム記載要件は「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

たものであること」, および「発明の構成に欠くことができない事項のみを記載すること」と規定されていた。それに対し, 平成6年の改正では, 「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認める事項のすべてを記載すること」としつつ(5項), 「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(6項1号), 特許を受けようとする発明が明確であること(6項2号)」を求めている。このような規定は, 特許請求の範囲の記載の明確性を担保するもので, その基本的な趣旨は改正の前後において変わらない, と考えられる。これらの記載要件を検討するときにも, 特許を受けようとする発明の認定は必要であろう。とすれば, これに対してリパーゼ判決は適用されるのだろうか。

### 【その3】

第3の問題は, 「特段の事情がある場合」の解釈である。

判決は, 「特段の事情がない限り, 発明の詳細な説明の記載は参酌すべきでなく, 特許請求の範囲の記載に基づいて発明の要旨を認定すべきである」という。いうなれば, 「特段の事情がある場合」の解釈によって, 発明の詳細な説明の記載の参酌が許されることになったり, 許されないことになる。したがって, 「特段の事情がある場合」とは, どのような場合かを知る必要がある。判決は, 「特段の事情がある場合」として, 「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場合」<sup>(6)</sup>と, 「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場合」とを例示している。例示であるから, 「特段の事情がある場合」には, その他の場合も含まれることが当然に予想される。

前記した注(1)の筆者は, 「特段の事情がある場合」の解釈の重要性に着目し, 裁判例のいくつかを検討することにより, ある条件を見出している。その条件とは, 特許請求の範囲内に多義的な用語が含まれていること, あるいは, 特許請求の範囲内にその記載の全体に照らすと言葉足らずであることが明らかな部分が存在すること, である。

しかし, それによってもなお, 「特段の事情がある場合」が明確になったとはいえない。なぜなら, 一つ一つの用語を単独で解釈するとき, その意味あるいは

意義が明確である場合であっても, その用語が技術的思想としての発明を表現する言葉に変わるとき, その用語は発明の思想に影響され, 別の意味を生じることがあるからである<sup>(7)</sup>。

## 4. リパーゼ判決を引用するその後の裁判例

以上のような問題意識をもちながら, その後にリパーゼ判決を引用したものであって, リパーゼ判決を再考する上で有効と思われる裁判例を選択し, リパーゼ判決の意義を検討することにした。

### 【裁判例1】

「モジュール形電気コネクタ事件」<sup>(8)</sup>

東京高裁平成7年2月14日判決・平成5年(ネ)第5268号

原審: 東京地裁平成5年12月10日判決・昭和62年(ワ)第144号

<事件のあらまし>

この事件は, 特許第1234498号に基づく侵害差止等請求事件であり, 特許請求の範囲の表現(特には, クレームにおいて書き中の特定の用語)についての解釈が問題となった事例である。問題となったクレームにおいて書きの記載は, 次のとおりである。

「両端部間に, 各電気接触子を收容するための少(な)くとも2個の腔を有するほぼ直方体状の弾性絶縁材料ブロックを含有するモジュールから成る電気コネクタにして, 該モジュールの前記両端部が類似のモジュールの相補的部分とスナップ係合するようになっている相補的係合装置を備えたモジュール形電気コネクタ(において)」

この種のモジュール形電気コネクタは, 本件の特許明細書で従来技術とする実公昭50-4705号が示すように, 本件出願前から公知であり, 複数のブロック体を一直線状に連結した形態である。複数のブロック(体)は, 左右両端に位置する端部ブロックと, その中間に位置する中間ブロックとに二分される。いずれのブロック(つまり, モジュール)も, 電気接触のために少なくとも2個の腔をもつ。

この事件の最大の争点は, おいて書き中の「該モジュール」が端部モジュールおよび中間モジュールの両

方を含むか、あるいは、中間モジュールのみを含むと解釈すべきかの点にある。一審および控訴審のいずれも「両モジュールを含む」と解した。そして、その解釈を前提として、本件特許発明では、両モジュールが両端部に相補的係合装置をもつとし、その要件を充足しない端部モジュールを含むイ号電気コネクタは、基本的に本件特許発明の技術的範囲に属さない、というのが裁判所の判断である。その論拠となったのが、次に示す理由である。

「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いて定めなければならず（特許法 70 条 1 項）、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に理解できないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明や図面の記載に照らして明らかであるなど、特段の事情のある場合に限って、発明の詳細な説明や図面の記載を参酌することが許されるにすぎないものと解するのが相当」（以下、この理由を「基本的な論拠」という）

また一方において、裁判所は、『確かに「該モジュール」の文言がコネクタの両端に位置するモジュールを含むとの解釈に立つと、両端に位置するモジュールの両端部のうち他の類似のモジュールとの係合が問題とならない外側端部においても、「類似のモジュールの相補的部分とスナップ係合するようになっている」相補的係合装置を有しなければならなくなってしまうし、また、両端に位置するモジュールの各外側端部にある開放スロットも「類似のモジュール」の相補的部分との係合により、「相手方モジュール」の壁部によって閉塞されなければならなくなってしまうのであって、これらの点は、技術常識に反するものともいえなくもない』という。しかし、それを打ち消すように、「構成要件（二）（つまり、おいて書きの後段の内容）は中間に位置するモジュールのみの構成を示したものであって、構成要件（一）（つまり、おいて書きの前段の内容）のモジュールのすべてについての構成を示したのではないとすると、モジュール形電気コネクタを構成する各要素を規定すべき特許請求の範囲において、両端のモジュールについての具体的構成を規定しないこととなって不合理である」としている（以下、これらの補足的な説明を「補足的な論拠」という）。

#### <簡単な考察>

補足的な論拠は、モジュール形電気コネクタが中間モジュールとその両端に位置する端部モジュールとの両方から構成される以上、それら両方のモジュールを規定せずにモジュール形電気コネクタを表現することはできない、といているようである。しかし、その捉え方は誤っていると考える。なぜなら、物を表現する場合、その物がもつ構成要素のすべてを挙げなければならないという道理はありえないからである<sup>(9)</sup>。

さて、この補足的な論拠の点は別として、ここでは、基本的な論拠の表現に注目したい。その表現は、「リパーゼ判決」における判旨の表現ときわめて一致している。その表現の中に「リパーゼ判決」という明示はないため、モジュール形電気コネクタ事件がリパーゼ判決を直接適用しているとはいえないが、内容的には、この事件の判断主体が、発明の要旨の認定に係る「リパーゼ判決」の考え方を、特許発明の技術的範囲の認定に係るモジュール形電気コネクタ事件に適用している、と解することができる<sup>(10)</sup>。

#### 【裁判例 2】

「織機の再起動準備方法と、それを使用する織機の再起動方法事件」<sup>(11)</sup>

東京高裁平成 15 年 3 月 13 日判決・平成 13 年（行ケ）第 346 号

#### <事件のあらまし>

この事件は、平成 11 年審判第 9147 号の特許庁審決の取消しを求めた審決取消請求事件である。特許庁の審決が「特許請求の範囲の記載要件を欠くから（特に、請求項 1 の記載の「所定の箴打ち角」の用語の意味が不明）、拒絶すべきである」としたのに対し、原告が「特許請求の範囲の記載自体が不明確であっても、発明の詳細な説明の記載を参酌して明確になる場合には、旧特許法 36 条 5 項及び 6 項の記載不備はないとすべき」として審決の取消しを請求した事件である。記載不備が問題となった請求項 1 の記載は、次のとおりである。

「【請求項 1】織機停止信号により、緯入れを阻止しながら制動停止した織機を再起動するに際し、箴が

所定の箴打ち角以上となるようなクランク角に織機を停止し、開口装置を主軸から切り離し、主軸の1回転相当だけ開口装置を逆転し、開口装置を主軸に連結することを特徴とする織機の再起動準備方法。」<sup>(12)</sup>

ここで、「所定の箴打ち角」という記載を含む請求項1の記載自体では、「所定の箴打ち角」の技術的意味が不明であり、その内容を確定できないこと、及び、本願明細書の発明の詳細な説明の中に、「箴打ち角」及び「所定の箴打ち角」について説明し、定義をしている部分があり、それらを参照すれば、請求項1中の「所定の箴打ち角」の技術的意味が明らかになることは、原告及び被告間に争いがない。その点、審決書は、たとえば、請求項1の中に『発明の詳細な説明で定める「所定の箴打ち角」等の文言の記載があれば、記載不備は解消する』ことを匂わしている。

このような状況の中、原告は、リパーゼ判決を示しながら、「特許請求の範囲の記載の技術的意味が、それ自体では不明確であったとしても、発明の詳細な説明の記載を参酌して明確になる場合には、出願に係る発明の要旨の確定には何ら支障がない」と主張し、それに対し、被告は、『本願明細書の発明の詳細な説明によれば、そこに定義して用いられている「所定の箴打ち角」を要件とするものが、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であると把握することができるのであるから、これを特許請求の範囲に盛り込むべきである』<sup>(13)</sup>として反論した。これに対する裁判所の判断は、次のとおりであり、結果的に、被告の反論を認めている。

『上記判例は、特許出願に係る発明の新規性あるいは進歩性を判断する場合における、特許出願に係る発明の請求項の要旨の認定について述べた判例であり、旧特許法36条5項について判断したものではないから、本件については、その適用はない、と解すべきである。このことは、上記判例が「特許法第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、この発明を同条第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の記載を参酌することが許されるに過ぎない』(下線付加)と判示しているところから、明らかである。特許出願に係る発明の新規性あるいは進歩性を判断する場合における、当該発明の要旨を認定する場合において、特許請求の範囲の記載を前提として、当該発明の要旨を認定し、あるいは、上記判例がいうような例外的な場合に明細書における発明の詳細な説明を参酌して要旨を認定した上で、その発明の新規性あるいは進歩性の判断をする、ということには十分合理性がある。しかし、新規性あるいは進歩性の判断の前提としての発明の要旨の認定をいかに行うか、ということと、特許出願の願書に添付された明細書の特許請求の範囲の記載が、旧特許法36条5項が規定する要件に合致しているかどうかとは、問題を全く異にするものである。特許請求の範囲の記載は、できる限り、それ自体で、特許出願に係る発明の技術的範囲が明確になるように記載されるべき』、としている。

#### <簡単な考察>

この織機の事件に関する限り、審理する対象に注目している点からして、裁判所は、リパーゼ判決の適用範囲を文言どおりに限定し、つまり、新規性あるいは進歩性の判断の前提としての発明の要旨の認定に関する判断にのみ適用されるべきだと限定的に解釈し、その解釈に基づいて、クレーム記載要件に合致しているかについての本件の場合には、リパーゼ判決の考え方を適用することができない、と判断していると解する。その点、この事件の判断主体が、「(リパーゼ判決は…)旧特許法36条5項について判断したものではないから、本件については、その適用はない」と明示している。クレーム記載要件に合致しているかを検討する場合でも、新規性や進歩性の判断の場合と同様、前提としてクレームに記載された発明の要旨を認定するはずである。とすれば、この事件に関する判断は、特許要件の中でも「新規性あるいは進歩性」という限定されたものについてのみ適用される、ということを示して



なく示唆もされていない、と判断している<sup>(14)</sup>。その結果、『本件発明の構成要件Aの「ブロック」は、「コンクリートブロック」及びそれに類する人工素材から成る成形品であって、人工素材とはいえない「自然石」を包含しないものと解すべきである。』と結論づけている。

#### <簡単な考察>

この裁判例3でも、裁判例2と同様、リパーゼ判決は、特許庁が特許処分を行う前提として<sup>(15)</sup>、出願人が特許を受けようとする発明として特許請求の範囲に記載して提示した発明の要旨の認定について判示している、と解釈している。それに基づき、そのような発明の要旨の認定の考え方を直ちに特許発明の技術的範囲の認定に適用することはできない、と判断している。そして、別の最高裁判例を引用しつつ、特許請求の範囲以外の記載の中の発明の構成及び作用効果を考慮することは、なんら差し支えない、としている。

### 5. 総合的な考察

以上、リパーゼ判決のほか、リパーゼ判決を引用するか、引用すると思われる3つの裁判例を検討してきたが、これらの検討の結果をまとめて再考すると、次のような教訓や教えを得る。

#### 【その1】

裁判例1～3は、最高裁判例のリパーゼ判決の拘束力あるいは適応範囲に触れているようではあるが、それぞれに考え方が異なる。裁判例1は、侵害系における特許発明の技術的範囲の認定への適用を認めていると解されるのに対し（裁判例1は、リパーゼ判決後の判決であり、リパーゼ判決と同様の表現をしているが、リパーゼ判決を引用するという明示はない）、裁判例2、3は、そのような特許発明の技術的範囲の認定への適用を否定しつつ、特許庁が特許処分を行う上での発明の要旨の認定への適用のみを認めている。しかも、裁判例3は、リパーゼ判決が明示する「新規性あるいは進歩性」だけでなく、より広範囲な特許処分への適用をも認めていると解されるのに対し、裁判例2は、「新規性あるいは進歩性」の判断への適用に限っているようだ。知的財産専門の裁判官にあって、このような違いがあることに驚きを覚える。

#### 【その2】

裁判例1～3のいずれもが、特許請求の範囲に記載される発明を理解する上では、特許請求の範囲以外の記載をも考慮することを認めている。それに対し、リパーゼ判決は、「原則として発明の詳細な説明を参照することなく発明の要旨を認定すべきである」という。発明の要旨は、特許請求の範囲の記載に基づいて認定するが、発明を技術的に理解するために特許請求の範囲以外の記載をも考慮することは当然である。しかし、特許実務家からすれば、原則と例外が逆ではないか、という思いを抱く。その理由は、次のとおりである。

発明は技術的思想であり、それには解決しようとする課題（つまり、ネライ）と、解決するための技術的手段（いわゆる構成）とがある。明細書の発明の詳細な説明には、それらネライと構成の両者が表現されているのに対し、現実の特許実務では、特許請求の範囲には、後者の構成だけが表現されているにすぎないのが通常である。これは、改正前の特許法36条5項の「特許請求の範囲には、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」という規定の影響である。改正により「特許請求の範囲には、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」と規定されているが、改正後の現時点でも、長年にわたる特許実務の影響のためか、「発明を特定するために必要と認める事項」は「構成」であり、それには「ネライ」は含まれない、と理解する人がほとんどである。したがって、現実の特許実務を考えると、特許請求の範囲の記載内容だけからは、特許を受けようとする発明を正しく捉えることはできない。特許を受けようとする発明を正しく理解するためには、どうしても発明の詳細な説明を考慮せざるをえない、と考えるからである。

#### 【その3】

リパーゼ判決は、理想に近い、あるいは、特許法の規定内容に沿った特許実務を想定した上での判断である、と解することができないだろうか。

理想的な審査実務においては、「リパーゼ」が「Raリパーゼ」に限定されるべきだという判断がなされるとき、新規性や進歩性の審査に先立ち、クレーム記載要件の審査がなされ、クレーム記載要件の不備が指摘されることであろう。しかし、一般に、クレーム記載要件の判断は困難を伴うことであるし、特許庁の審査、

審判の過程において、クレーム記載要件が明らかになるとは限らない<sup>(16)</sup>。そこで、特許法の目的である「発明の保護」を重視する立場からすれば、例外とはいえないクレーム記載要件の不備を伴う出願を審査するとき、クレーム以外の記載をも考慮および参酌すべきであるという主張が生まれる。保護価値を内在する発明が埋もれることをなくすためには、現実の特許実務に対してリパーゼ判決は「ミゾ」を修正するような形態で解釈し適用されるべきである、と考えるのが妥当である。ちなみに、リパーゼ判決を再考するとき、本願発明が「リパーゼ」として「Ra リパーゼ」のみを想定しているのか、それ以外のものをも想定しているのかについて、原審の東京高裁と最高裁とでは判断が異なることを見出す。

したがって、「発明の保護」を重視する立場から、リパーゼ判決は次のような二つの判示内容を含んでいる、と考えたい。一つは、「発明の保護」について理想的な特許実務が行われているとき、「(クレーム記載要件に続く)新規性、進歩性の審査に際しては」、原則として特許請求の範囲の記載のままの発明を対象にして審査を行うべきである、ということ。もう一つは、現実の特許実務に「キズ」があり、理想的なそれとの間に「ミゾ」があるとき(つまり、「特段の事情がある場合」)、「ミゾ」を修正することが必要である、ということ。

#### 【その4】

リパーゼ判決が対象とする発明の要旨の認定と、侵害訴訟等における特許発明の技術的範囲の認定とは、判断する場が異なり、判断手法も互いに異なるといわれる。従来一般に、特許発明の技術的範囲は、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は広い部分と狭い部分を生じるといわれる<sup>(17)</sup>。しかし、この表現が意味することを誤解してはならない。理想的な特許実務において、「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」があるとしても、その発明の要旨は、特許発明の技術的範囲の場合と同様、それが画する外延が電子雲のようにもやもやとしたものはずである。「もやもや」とした外延は、「保護価値のある発明の実体」をあぶり出す均等論および逆均等論によって、部分的に明らかになり、あたかも特許発明の技術的範囲が広がったり狭まったりするような様相を呈するだけである。この点、

発明の要旨も、特許庁の審査や審判の段階での応答(たとえば、特許法50条の拒絶理由通知の際の引用例の提示、あるいは特許法施行規則13条の2の情報提供に伴う刊行物の提出などに応じた応答)によって、もともとの「もやもや」の部分が明らかにされるではないか。したがって、前記した二つの場合は、もともと「もやもや」とした部分を明らかにする点で共通面があるし、関連文献などの判断資料が加われば、それによって発明の要旨も特許発明の技術的範囲もそれぞれの領域を変動する可能性がある。

## 6. おわりに

以上のように、「リパーゼ判決」から時が経った今でもリパーゼ判決を引用する裁判例、ないしは引用すると思われる裁判例を少なからず見出すことができる。しかも、それらの裁判例において、リパーゼ判決の見方は必ずしも一致しない。そのような事実からも、「リパーゼ判決」は、今なお再考する価値は充分にある、と考える。また、本文の中で細かくは述べないが、検討した裁判例は、「保護されるべき発明の実体」が存在するにもかかわらず、保護が得られない結果に終わることがあり得ることを語っている。保護を損なう要因(つまり、「キズ」)は、クレームを作成する場だけでなく、審査する場、司法判断する場の各場にあることは確かだ。それら各場における「キズ」を癒す努力がない限り特許法1条がいう「発明の(真の)保護」はあり得ない。解決すべき課題への気付きが発明を生み出すように、この拙い小論のいづこかに保護を損なう要因を追求するヒントを見出していただければ幸いである。

## 注

(1) 高橋英樹「発明の要旨と特許発明の技術的範囲」*パテント* 2003 Vol.56 No.5 p37～44も同様な意見を述べている。また、注(1)の筆者は、「発明の要旨」を特許請求の範囲のみに基づいて認定しえない現実的な理由として、特許請求の範囲には発明のエッセンスのみが記述されるのが通常であること、多義的な用語や造語、あるいは通常の意味とは意味が異なる用語が記載され、それらの説明が発明の詳細な説明等において行われていること、を挙げている。

このような注(1)の筆者が挙げること以外に、リパ



一ゼ事件が問題となった平成6年改正以前においては、「特許請求の範囲には、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」と規定されていたこと、も発明を特定しえない大きな要因である、と考える。なぜなら、技術的思想である発明をそのような構成要件のみによって表現することはできず、発明を的確に表現するためには、少なくともそのネライとそのための手段とを明らかにすることが必要であるからである。

(2) 技術的思想の発明は、どのような表現をしたとしても、その周辺にあいまいなグレーゾーンを常に含む。明細書を作成する者は、そのようなグレーゾーンを小さくしようと努力するが、努力の結果の新たな表現は別のグレーゾーンを生む。また、発明者が発明した同じ発明は、明細書作成者ごとに異なる「特許を受けようとする発明」と化し、それらの各「特許を受けようとする発明」を特定する記載内容には、大なり小なりキズが伴う（キズには、発明の本質から必然的に生じるものと、明細書作成者の個性や過失から生じるものが考えられる）のが常である。「特許を受けようとする発明」の特定の難しさ、また、キズのあるクレームを補う（あるいは、サポートする）ために行う発明の詳細な説明への配慮、それらについては、後で具体的な裁判例の中でも触れたい。

(3) 前記(1)は、公知技術を参酌した例として最高裁昭和36年(オ)464号「炭車トロ等の脱線防止装置事件」、また、発明の詳細な説明を参酌した例として最高裁昭和50年(オ)54号「オール事件」を例示している。

(4) 高瀬彌平「特許権侵害訴訟判決ガイド(1)」パテント2003 Vol.56 No.5 p67～82は、リパーゼ判決に対する異なる考え方を紹介している。

(5) 特許庁制度改正審議室「産業財産権法(工業所有権法)の解説」(特許庁ホームページ [http://www.jpo.go.jp/shiryu/hourei/kakokai/sangyou\\_zaisanhou.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryu/hourei/kakokai/sangyou_zaisanhou.htm))

特許法70条の改正の背景および趣旨については、この解説によって知ることができるが、条文上の用語の使い分けの趣旨の点で理解に苦しむ。改正70条2項は、「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」と規定する。リパーゼ判決が「明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌」という表現をしているの

に対し、改正条文は「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」という表現になっている。参酌あるいは考慮の対象の表現が変わる意義については良く理解することができるが、「参酌」と「考慮」の使い分けが分からない。新村出編の広辞苑によれば、「参酌」とは「てらし合わせて善をとり悪をすてること」、また、「斟酌(あれこれ照らし合わせて取捨すること)」とあり、他方、「考慮」とは「かんがえをめぐらすこと」とある。「考慮」は単に考慮するだけの意味があるだけにすぎないのに対し、「参酌」には、考慮した上で内容を正すという一歩進んだ意味があるようである。とすれば、改正70条2項は、特許発明の技術的範囲を認定する場合には、「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」しても良いが、単に考慮するだけであり、「参酌」とは異なり特許請求の範囲の記載内容自体を正して解釈することはできない、と解するのが妥当のようだ。したがって、「参酌」にまで進んだ解釈をするには、「特段の事情がある場合」というリパーゼ判決と同様な条件が必要である、という理解が生まれる余地がある。しかし、そのような理解は、発明の詳細な説明を参酌することを原則とする、従前からの侵害訴訟等の実務には当てはまらない。以上を考えると、改正70条2項は、特許発明の技術的範囲の認定の場合(これは、審査段階などにおける発明の要旨の認定の場合でも同様である)の一般的な手法、つまり、発明の詳細な説明等を考慮した解釈手法を確認的に規定したにすぎない、と解することができる。したがって、改正70条2項は、原則として発明の詳細な説明を「参酌」しないとするリパーゼ判決の考え方にまで言及するものではない、と考えるのが妥当と思える。

(6) 「特許請求の範囲の記載の技術的意義が明確に理解することができない場合」は、特許を受けようとする発明が明確であること(6項2号)、あるいは「発明の構成に欠くことができない事項のみを記載すること」の記載要件を充足しない場合であろう。とすれば、その場合に該当する特許出願に係る発明は、クレーム記載要件のフィルターに引っかかることになるはずである。

特許出願の審査の流れにおいては、クレーム記載要件の審査を終えた後で、新規性や進歩性の審査が行われるはずである(この点、特許審査基準の「第IX部 審査の進め方」、また、竹田稔編著「特許審決等取消訴

訟の実務」p103参照)。しかも、「審査の進め方」によれば、新規性や進歩性に先立つクレーム記載要件の審査においては、「最初に明細書等を精読し、発明の内容を十分に理解したうえで、特許請求の範囲（請求項）の記載に基づき、請求項に係る発明を認定する」とある。この認定の状況を考慮する限り、請求項に係る発明の認定には、発明の詳細な説明等の考慮あるいは参酌が必須ではないだろうか。これらを考えると、「特段の事情の場合」の例示として「特許請求の範囲の記載の技術的意義が明確に理解することができない場合は適当とはいえない、と考えることができる。

(7)たとえば、機械用語として一般的なボルト・ナットは、その用語を単独で理解しようとすれば、その意義あるいは意味は明確である。また、その用語が、クレームの中で「AとBとを固定する手段としてのボルト・ナット」といえば、そこに記載される技術内容は十分に特定することができる。しかし、発明により、そのボルト・ナットによる固定が単なる固定である場合もあるだろうし、ねじ結合を利用した長さや位置を調節可能な固定である場合もあるだろう。したがって、クレームの記載「AとBとを固定する手段としてのボルト・ナット」がそれ自体明確な意味を示していると思われるときであっても、発明の詳細な説明等を併せて考慮しなければ、技術的思想としての発明を正確に理解することができない。それが特許実務ではなかろうか。これを敷衍すれば、発明の保護を考え発明を正確に理解するためには、あらゆる場合に発明の詳細な説明等を参酌すべきである、言い換えると、「特段の事情がある場合」とはすべての場合を意味すると考えることができる。

(8)この事件を紹介するものとして、拙著「明細書再考—その4」パテント2005 Vol.58 No.2のほか、一般的に紹介する、判例時報1539号p126、また、高林龍「判例評論」判例時報1555号p213、さらに、森泰比古「モジュール形電気コネクタ事件から学ぶ／クレームドラフティング上の留意点」アクトシティ浜松産業情報室、酒井宏明「特許発明の技術的範囲の解釈／モジュール形電気コネクタ事件」知的財産権研究(4)p67、などがある。

(9)前記(8)で示した「明細書再考—その4」では、人間を表現する上で、「胴体と、その胴体の上部に位置する頭、胴体の両側部に位置する手、胴体の下部に伸び

る足とを備える人間」という表現も、「胴体の上部に頭をもつ人間」という表現も許されることを指摘している。

(10)「リパーゼ判決」を特許発明の技術的範囲の認定に適用することを容認していると思われる裁判例として、次の例を見出す。すなわち、東京高裁平成14年3月29日判決・平成13年(ネ)第3395号の特許権侵害差止等請求控訴事件では、「艶出し洗浄方法」の特許発明の技術的範囲の認定に際し、クレーム中の「泡調整剤」の解釈について、被控訴人が最高裁判例の趣旨を引用して主張したのに対し、裁判所は、「基剤に泡調整剤を配合」の記載は、その文言どおりの解釈が明細書の記載によっても支持されているから、最高裁判例を検討するまでもなく、その解釈は正当である、としている。

なお、侵害系で特許無効を判断する中で、「リパーゼ判決」を引用する裁判例は複数ある。たとえば、知財高裁平成18年1月30日判決・平成17年(ネ)第10080号「料理シート、及び料理用具事件」、知財高裁平成18年3月27日判決・平成17年(ネ)第10005号「中空糸膜濾過装置事件」などである。

(11)特許・実用新案審査基準は、特許法36条6項2号の説明の中で、請求項の記載が明確でない場合の対応について基本的な考え方を記した後で、なお書きとして、この織機の事件を引用した付加的な記載をしている。すなわち、「請求項の記載がそれ自体で明確でない場合は、明細書又は図面中に請求項の用語について定義又は説明があるかどうかを検討し、その定義又は説明を出願時の技術常識をもって考慮して請求項中の用語を解釈することによって、請求項の記載が明確といえるかどうかを判断する。その結果、請求項の記載から特許を受けようとする発明が明確に把握できると認められれば本号の要件は満たされる。なお、ことさらに、不明確あるいは不明りょうな用語を使用したり、特許請求の範囲で明らかにできるものを発明の詳細な説明に記載するにとどめたりして、請求項の記載内容をそれ自体で不明確なものにしてはならないことはいうまでもない(参考：東京高判平15.3.13(平成13(行ケ)346審決取消請求事件)。」

(12)請求項1は、「緯入れ」、「開口装置」、「箄」など専門的な用語を含む。そこで、この小論を理解しやすくするために、それらの用語について簡単に触れておく。「緯入れ」とは、除去された不良緯糸に代えて、1本の

緯（よこ）糸を緯入れすることで、1ピックは1本の糸を意味すると思われる。また、「開口装置」とは、開口運動をさせる装置であり、開口運動はひ口（たて糸を上下に分けてつくった緯（よこ）糸の挿入口）をつくる動きをいう。さらに、「箎（おさ）」とは、織機の付属具であり、経（たて）糸の位置を整え、緯（よこ）糸を織り込むのに用いるものである。

(13) 審決は、（クレーム記載不備を解消するためには、）「箎が所定の箎打ち角以上となるようなクランク角」という表現を「箎が、スレイ上に搭載するサブノズルまたはエアガイドが経糸開口から抜け出るときの箎打ち角以上となるようなクランク角」と明記すべきである、という。しかし、発明の捉え方によっては、別の考え方を採ることもできるのではないだろうか。たとえば、この発明は、開口装置を主軸から切り離す再起動技術であって、「織機が制動停止する際のクランク角を規制し、その規制した角度を起点として再起動する」点に第1の特徴がある、と捉えることができる。その第1の特徴が全く新しいとしたなら、審決が従属するクランク角に対する限定は二次的な第2の特徴、あるいは、当業者にしてみれば、設計的な技術的事項と考えることができる。第1の特徴および／または第2の特徴については、クレーム記載要件とは別に新規性や進歩性をクリアするか否かの点から審理することができるのではないか、という疑問を抱く。換言すれば、発明保護の趣旨から、原告である出願人に対し新規性や進歩性についての審査結果を与えても良いのではないか、とのとまどいを感じる。

(14) 「ブロック」に自然石が含まれることを、誰にも納得させるような手立てを考えて見たい。用語を明確化する方法であり、「ブロック」という表現を、自然石をも含む表現にすること、あるいは、例示する敷設材料の中に「自然石」を含めておくこと、である。敷設に用いる材料の表現として、「施工面に敷設する側が、他

の部分に比べて密着しやすい面構造をもつ敷設材料」ということができる。そうすれば、「コンクリートブロック」は勿論のこと、自然石であっても「敷設側が比較的平らな自然石」（天然の自然石を選択したもの、あるいは自然石のうち敷設側を平らに加工したもの）をも含めることができる。

これに関連し、イ号である自然石利用の長野物件あるいは岩手物件を見ると、自然石といっても「敷設側が比較的平らな自然石」であることが気になる。「ネットの良馴性で施工面に密着施工」（特許明細書の段落番号0007の記載内容）という考え方が全く新しいとしたなら、判決とは逆の判断が生まれる余地があったのではないだろうか。そのような点からも、クレームおよびそれを支持する明細書の記載の大切さが心に思い染む。

(15) 「特許処分」の解釈に関して「記録紙事件」東京高裁平成17年2月17日判決・平成16年（行ケ）第83号が参考になる。その事件において、裁判所は、「リパーゼ判決の法理は、特許法29条の2所定の特許要件について審理する場合においても、同様であると解するのが相当」という判断をしている。

(16) 竹田稔編著「特許審決等取消訴訟の実務」p103～104は、「発明の要旨は特許請求の範囲の記載から形式的に把握し（同法36条所定の要件を具備するか否かについては必ずしも十分な審査、審判を経ることなく）、引用例を示して新規性、進歩性の欠如を理由に拒絶理由通知をし、拒絶査定をするという傾向があることを否定することは困難であろう。」という。

(17) たとえば、篠原勝美「知財高裁から見た特許審査・審判」tokugikon 2005.11.14.no.239、あるいは、竹田稔「66発明の要旨認定とクレームの記載—リパーゼ事件」別冊ジュリスト No. 170 p138～139を参照されたい。

（原稿受領 2007.4.3）