

「発明の要旨」について

特許庁 審判 20 部門長 相田 義明

1 はじめに

請求項に係る発明の新規性や進歩性などの特許要件の判断の前提として、発明の技術内容が把握され、確定されなければならない。この確定が、発明の要旨認定といわれているものである（塩月秀平・最高裁判所判例解説民事編平成3年度（1996年）28頁，35頁）。

「発明の要旨」という言葉は特許法の規定にはないが、実務用語として定着している。もっとも、通常は、請求項の記載を、そのまま請求項に係る発明の要旨とし、個々の記載の技術内容は、新規性や進歩性の検討の過程で明らかにされることが多い。

このように、発明の要旨の認定は、特許要件の判断の前提となるものとして重要であるが、これにとどまらず、記載要件の判断や特許発明の技術的範囲の画定などとも密接に関係してくる。

本稿では、「発明の要旨」について、日ごろ思うところを述べてみたい。

2 発明の要旨とは

(1) 発明の要旨認定については、リパーゼ最高裁判決・最判平成3年3月8日（昭和62（行ツ）3）「トリグリセリドの測定方法」（民集45巻3号123頁）が、次のように判示している（判決要旨）。

「特許の要件を審理する前提としてされる特許出願に係る発明の要旨の認定は、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発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなど、発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。」

ここでいう「参酌する」の意味であるが、発明の要旨の認定にあたっては、明細書の発明の詳細な説明による発明の内容の理解が前提となることはいうまでも

ないことであって、特許請求の範囲の記載のみから発明が把握できないときに限って明細書の詳細な説明を参酌するという趣旨ではない。

このことは、特許法36条2項が、願書には、明細書及び特許請求の範囲を添付することを規定し、同6項1号が、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものであることを要求し、同条4項1号が、発明の詳細な説明には、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に発明を開示しなければならないことを規定し、特許法施行規則24条の2が、発明の開示は、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発明に属する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旨規定していることからみても、明らかである。

この点について、最高裁判例解説は、次のように説明している（判解39，40頁）。

「本判決が、発明の要旨を認定するに際して、発明の詳細な説明の記載を参酌することができるとした例外的な場合の『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発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなど、発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情がある場合』というのは、このような場合をいうのではない。すなわち、本判決は、発明の要旨を認定する過程においては、発明にかかわる技術内容を明らかにするために、発明の詳細な説明や図面の記載に目を通すことは必要であるが、しかし、技術内容を理解した上で発明の要旨となる技術的事項を確定する段階においては、特許請求の範囲の記載を越えて、発明の詳細な説明や図面にだけ記載されたところの構成要素を付加してはならないとの理論を示したものであり、この意味において、発明の詳細な

説明の記載を参酌することができるのは例外的な場合に限られるとしたものである。」

「特許請求の範囲の記載に基づいて認定されるべきであるとはいっても、文言の形式的解釈にとどまってはならないことはもちろんである。発明の目的、効果などの発明の詳細な説明の記載をにらみながら、特許請求の範囲に記載された技術的事項がいかなるものであるかを認定しなければならない。しかしながら、本件のように、特許請求の範囲に何の限定もなく『リパーゼ』と記載されていれば、この点についての発明の詳細な説明の記載の重要度は低くなることも明らかである。本判決は、この点を踏まえ、また、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ことを前提としつつ、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であるとか、実施例がRa リパーゼを使用するものであることのみをもって、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り、発明の詳細な説明の記載を参酌し得る例外的な場合とすることはできないとした。発明の詳細な説明の記載の参酌の可否は、特許請求の範囲の記載の程度と発明の詳細な説明の記載の程度との相関関係にあるといえよう。」

なお、上記のリパーゼ最判の事案は、明細書の発明の詳細な説明の記載によっても、本願発明で使用されるリパーゼはRa リパーゼに限定されるものでないとする見方ができたものようである（判解46, 47頁）。

(2) 経験的にみて、特許請求の範囲の記載から発明の技術内容が一義的に把握できるという場面は、技術内容が定まっている物質名や材料名で発明が特定されている場合などに限られており、ほとんどの事案では、明細書の記載を読んで発明の内容を理解した上で、特許請求の範囲の記載に立ち返って、はじめて特許を受けようとする発明の内容が正確に把握できるものである⁽¹⁾。

言語で請求項に記載した発明は、どんなに注意深くクレーム・ドラフティングをしても、意味の幅が出てくる。明細書に開示された技術的文脈を離れて請求項

の記載を機械的にとらえると、実体からかけ離れた理解になり、判断を誤る。請求項に記載も示唆もない事項を付加することにならないよう留意しつつ、明細書を参酌して合理的に発明を把握することが肝要である。なお、発明による課題解決に不可欠な技術的事項と、発明の前提となる一般的な技術事項とでは、請求項に要求される記載のレベルが異なってくる。発明の前提となる事項については、一般的・抽象的な記載だけで技術内容が明確に把握できる場合が多い。

3 発明の要旨認定と記載要件

(1) サポート要件との関係

発明の要旨を認定する過程で、請求項には、ある技術的事項について限定がされておらず、広い範囲のものを包含するのに、明細書の発明の詳細な説明には、狭い範囲でしか発明が開示されていないことが判明する場合が生じる。このような場合（リパーゼ最判の例でいえば、明細書で具体的に開示されているのがRa リパーゼのみであり、技術常識に照らしてもリパーゼにまで拡張ないし一般化できないのに、請求項では発明で使用するリパーゼに限定がない場合）は、明細書に開示された発明を越える範囲のものが請求項に記載されていることになり、サポート要件（特許法36条6項1号）を満たさないものとなる（判解43, 44頁）。

(2) 明確性の要件との関係

請求項の記載間に表現上の矛盾があるとか、使われている用語が多義的であるような場合でも、明細書の記載を参酌することにより、容易に矛盾が解消し、用語の意味が明らかになるのであれば、明確性（特許法36条6項2号）の問題は生じない（もちろん、意味の明らかな表現を用いて矛盾なく記載するのがベストであり、出願人に補正をうながすことができる）。これに対し、明細書の記載を参酌しても、なお、矛盾や多義性が容易に解消されない場合は、明確性が問題となる⁽²⁾。

いずれにしても、明細書の記載を参酌して発明の要旨を検討する過程を経ることなしに、明確性の判断を的確に行うことはできない。

4 特許発明の技術的範囲の解釈と要旨認定の異同

(1) 当事者間の紛争解決を目指す侵害訴訟においては、出願経緯を参酌して特許請求の範囲の文言を解釈する手法や、特許請求の範囲に記載された構成と異な

る部分があっても、一定の要件の下に、それと均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解釈する手法などを採用することにより、公平妥当な結論を導く工夫がされており、そこでは、特許取得手続における発明の要旨認定とは異なる原理が働いている。

しかし、以下に述べるように、出発点となる特許請求の範囲の文言解釈は、発明の要旨認定と基本的に同じものと考えられる。

(2) 特許法 70 条と発明の要旨認定

特許発明の技術的範囲の画定について、特許法 70 条は次のように規定する。

1 項 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した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 項 前項の場合においては、願書に添付した明細書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。

特許法 70 条 2 項の規定によれば、特許発明の技術的範囲は、明細書の記載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した上で、特許請求の範囲(請求項)の記載に基づいて定められることになる。これに対し、上記リパーゼ最判の判決要旨は、「特許出願に係る発明の要旨の認定は、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発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなど、発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。」としていることからすると、発明の要旨認定では、明細書の参酌は例外的な場合に限られることになりそうである。

しかし、上に述べたように、リパーゼ最判は、「発明の要旨を認定する過程においては、発明にかかわる技術内容を明らかにするために、発明の詳細な説明や図面の記載に目を通すことは必要であるが、しかし、技術内容を理解した上で発明の要旨となる技術的事項を確定する段階においては、特許請求の範囲の記載を越えて、発明の詳細な説明や図面にだけ記載されたところの構成要素を付加してはならないとの理論を示したものであり、この意味において、発明の詳細な説明の

記載を参酌することができるのは例外的な場合に限られるとしたものである。このような理解に立てば、特許法 70 条 2 項は、適用する場面は異なるものの、その趣旨は同じといえる。

このことは、立法資料(工業所有権審議会の答申、立法担当者の条文解説)からも明らかである⁽³⁾。

特許発明の技術的範囲の解釈と発明の要旨認定が異なるとすると、同一訴訟の請求原因と抗弁で同じ特許の内容が異なって認定されるという事態が生じ、いかにも技巧的で不自然な感をぬぐえない⁽⁴⁾。

(3) 特許付与手続における発明の要旨認定と特許無効の抗弁における特許発明の要旨認定との関係

上述のように、両者は基本的に同じものと考えられる。しかし、明細書を参酌しても広狭両方の解釈が可能な場合は、特許付与手続においては、①手続内において、新規事項を導入しない限度で明細書の補正の機会が担保されていることと、②特定の対立当事者を想定せずに公益的見地から判断することが求められることから、新規性や進歩性などの特許要件の判断に当たっては、合理的な範囲で広く解釈すべきであろう(broadest reasonable interpretation)。

5 諸外国における考え方

(1) 欧州特許条約の下での実務

ア 欧州特許条約の規定

欧州特許条約(EPC: European Patent Convention) 69 条は、発明の保護範囲(scope of protection)について、次のように規定している。欧州特許条約加盟国の国内特許法は、条約に調和されている。

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

(2) For the period up to grant of the European patent, the extent of the protection conferred by the European patent application shall be determined by the claims contained in the application as published. However, the European patent as granted or as amended in opposition, limitation or revocation proceed-

ings shall determine retroactively the protection conferred by the application, in so far as such protection is not thereby extended.

条約 69 条の解釈についての議定書 (Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC) は、次のように規定している。

Article 1 (General principles)

Article 69 should not be interpreted as meaning 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. Nor should it be taken to mean 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 patent proprietor has contemplated.

On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties.

Article 2 (Equivalent)

For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims.

議定書の 1 条は、1973 年の条約締結時からのものであり、クレーム解釈について周辺限定主義の伝統を有するイギリスと中心限定主義のドイツの両極端の考え方の中庸をとることを確認した規定といわれている。2 条は均等論についての規定で、2000 年の条約改正で導入された。

イ 欧州特許庁の実務

上述のように、条約 69 条 1 項は、保護範囲 (scope

of protection) について、

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

とし、保護範囲はクレームに基づいて画定されるが、クレームを解釈するに当たっては明細書を参酌すべきことを規定しており、日本の特許法 70 条 2 項と同旨のものと理解できる。特許と特許出願を同列に規定しているのは、特許登録前でも仮保護の権利が発生し得るからである (例、ドイツの特許法)。議定書の 2 条 (均等論) は、当然のことながら、特許についてのみ言及している。

欧州特許庁の審決は、条約 69 条はクレーム解釈の一般原則を規定したものであって、この点、特許付与手続でも原則同じであるという立場をとっている⁽⁵⁾。

ウ ドイツの実務

ドイツでは、侵害訴訟は連邦通常裁判所で、特許の有効無効の判断は連邦特許裁判所で争われる。最終審は、連邦通常最高裁 (BGH : Der Bundesgerichtshof) である。

BGH は、侵害訴訟におけるクレーム解釈と無効判断のクレーム解釈は原則同じであると判示している⁽⁶⁾。条約 69 条の解釈について、判例が積み重ねられている。

(2) アメリカの実務

ア マークマンヒアリング

アメリカでは、マークマン事件連邦最高裁判決 (1996) により、クレーム解釈は法律問題であって裁判所の専権事項とされたため、連邦地裁には、マークマンヒアリングという手続が導入され、裁判官がクレーム解釈を示し、陪審が侵害の有無、特許の有効無効を判断するしくみになっている。したがって、クレーム解釈は共通である。

イ 米国特許商標庁におけるクレーム解釈

フィリップ事件の大合議判決 (2005) で、フェデラルサーキットは、次のように述べている。

The Patent and Trademark Office ("PTO")

determines the scope of claims in patent applications not solely on the basis of the claim language, but upon giving claims their broadest reasonable construction “in light of the specification as it would be interpreted by one of ordinary skill in the art.” In re Am. Acad. of Sci. Tech. Ctr., 367 F.3d 1359, 1364 (Fed. Cir. 2004). Indeed, the rules of the PTO require that application claims must “conform to the invention as set forth in the remainder of the specification and the terms and phrases used in the claims must find clear support or antecedent basis in the description so that the meaning of the terms in the claims may be ascertainable by reference to the description.” 37 C.F.R. § 1.75(d) (1).

これによれば、特許商標庁におけるクレーム解釈の実務は、明細書を参酌してクレームを解釈する点では同じであるが、合理的な範囲で広い解釈 (broadest reasonable construction) を与える点で、裁判所とは異なる。その理由について、特許商標庁の審査ガイドライン (MPEP: Manual of Patent Examining Procedure) は、特許取得手続では補正ができることを挙げている⁽⁷⁾。

(3) 実体特許法条約 (案) における考え方

世界知的所有権機関 (WIPO) で検討が進められている実体特許法条約草案 (Draft Substantive Patent Law Treaty) (現在中断状態) では、条約 11 条 (4) 及び規則 13 条でクレーム解釈について規定しているところ、実施細則の項目 139 において、特許付与手続におけるクレーム解釈と侵害訴訟における特許クレームの解釈について言及し、両者の原理は同じである “It follows from the wording of draft Article 2 (1) that draft Article 11 (4) and draft Rule 13 are also applicable to the interpretation of patented claims during infringement procedures” と説明している⁽⁸⁾。

6 結言

内外の議論や裁判例を見ていると、発明の要旨を的確に認定すること、クレーム解釈を適切に行うことが、特許制度の適正妥当な運用のかぎになることが分かる。もっと議論されてよいテーマだと思う。本稿

は、日ごろの実務を通じて感じたことをメモ風にし書き連ねたものであり、理論的に整理したものではなく、誤解や理解不足の点も多いのではないかとおそれるが、理解を深める上で多少なりとも参考になれば幸いである。

注

- (1) 「プログラム」とか「フロン」といった身近な言葉も、多くの場合、それだけでは内容が定まらず、明細書の記載を参酌してはじめてその意義が明らかになる。「プログラム」の例、知財高判平成 22 年 10 月 20 日 (平成 19 年 (ネ) 10027) 「特許権侵害等差止請求事件」、 「フロン」の例、知財高判平成 20 年 9 月 10 日 (平成 20 年 (行ケ) 10045) 「審決取消請求事件」。
- (2) 平成 6 年改正法前の特許法 36 条が適用される事案であるが、知財高判平成 19 年 2 月 14 日 (平成 18 年 (行ケ) 第 10166 号審決取消請求事件) は、付言で次のように述べている。

「請求項 1 の『一つの無線通信システム内で全部が互いに同期しているフレームの各々を同様に全部が互いに同期して互いに相続く一つの群でそれぞれ画定する一連の繰返し時間スロットにそれぞれ分割された順方向チャンネルおよび逆方向チャンネル』との記載が、①順方向チャンネル及び逆方向チャンネルの各々が両者間で互いに同期している複数のフレームをそれぞれ含むこと、②それら複数のフレームの各々は、互いに相続く一群の繰返しスロットにそれぞれ分割されており、順方向チャンネルと逆方向チャンネルとの間でそれら繰返しスロットは互いに同期していること、を意味しているというのであれば、特許請求の範囲に直載に記載すべきである。特許請求の範囲の記載内容が、明細書の多岐にわたる記載箇所を参酌・総合して初めて理解できるようなものは、特許法 36 条 3 項、4 項の要件を満たすものとはいえない。

原告の上記主張によれば、請求項 1 の記載は、本来、簡明直截に記載できる内容をことさら不自然に表現したものであって、第三者の理解を妨げるものといわざるを得ない。」

- (3) 特許法等の改正に関する工業所有権審議会の答申は、次のように述べている (特許庁総務部編「平成 6 年特許法改正資料」(発明協会) 30, 31 頁)。(下線は筆者)
 - 「1. 法改正の必要性
 - (1) ~ (3) (略)
 - (4) 他方、近時最高裁において発明の要旨認定に関し

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記載に照らして明らかであるなど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。』旨の考え方が示されている（最判平成3年3月8日『リパーゼ事件』）。

この判旨の捉え方については、

① 特段の事情のない限り、用語の意味の明確化という目的であっても、発明の詳細な説明や図面の参酌は許されないとし、これまでの判決の考え方と異なるとして否定的に捉える考え方と、

② 判旨の真の意味は『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。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。』というものであるとの捉え方とが並立し、やや混乱が生じている。」

「2. 法改正が必要となる事項

(1) 以上の状況を踏まえ、ハーモ条約案の趣旨を明確にするとともに上記のような混乱を收拾するためにも、上記(4)②に示す捉え方を確認的に規定するとの認識の下に、特許法第70条において、「クレームの記載は、発明の詳細な説明及び図面の記載を参酌して解釈される」旨の規定を置く方向で検討することが適当と考えられる。」

立法担当者も、次のように説明している（特許庁編「平成6年改正工業所有権法の解説」（発明協会）120～122頁、「特許法等の一部を改正する法律の概要と解説」特許ニュース平成7年11月6日号1～4頁）。

「本項（第70条第2項）は、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られることを大原則とした上で、リパーゼ判決の判旨は、上記I2①に示すように捉えるべきことを確認的に規定したものであり、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ものである。」

「『用語の意義』と規定した理由

第70条の改正にあたっては、第2項として『特許請

求の範囲の記載は、発明の詳細な説明及び図面の記載を参酌して解釈する』旨の規定を置くことが当初検討された。

しかし、このような規定では、発明の詳細な説明等の記載についてどの程度の参酌が許容されるのかが法律上明確でなく、その結果、この規定を根拠に特許請求の範囲の記載を発明の詳細な説明中に記載した実施例に限定することを容認したものではないかという解釈も生じ得るとの懸念があった。そのため、リパーゼ判決の判旨の捉え方の相違により生じていた混乱を収束するための確認規定であるとの趣旨を明確にするという意味から、『用語の意義』を解釈するとの規定を採用した。」

(4) もっとも、請求原因と抗弁の内容が異なること自体は、民事訴訟ではごく普通に生起することであり、侵害訴訟では、特許無効の抗弁が有効にできる限度で発明の要旨認定をすればよく、技術的範囲との整合性を気にする必要はないとの立論も否定できない。

(5) Case Law of the European Patent Office, II.B.5 Interpretation of claims, 5.3.1 (b) Relevance of Article 69 EPC. いくつかの審決があるが、中でも、T0556/02 (19.Feb.2003)が良く分析している。

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/1ae7315e321e933ec12577bd0024d650/\\$FILE/Case-law_of_the_boards_of_appeal_2010_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/1ae7315e321e933ec12577bd0024d650/$FILE/Case-law_of_the_boards_of_appeal_2010_en.pdf)

(6) X ZR145/98 (Nov. 7, 2000) Brieflocher, X ZR114/00 (Sep.30, 2003) Blasenfreie Gummibahn II. 前者の判決は、33 IIC 647 (2002)に英訳がある。BGH判決は、BGHのウェブページで検索できる。

<http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288>

(7) MPEP, 2111 Claim Interpretation; Broadest Reasonable Interpretation [R-5]

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2111.htm

(8) 2004年5月のドラフトが最新のものである。条約案の文書はSCP/10/4、規則案はSCP/10/5、実施細則はSCP/10/6である。WIPOのウェブページで見ることができる。

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=5084

(原稿受領 2010. 11. 10)