

発明の要旨認定と技術的範囲確定

—リパーゼ判決を振り返る—

知的財産高等裁判所判事 塩月 秀平



要 約

リパーゼ最判から22年経過した。同最判は、発明の容易想到性判断の前提として当該発明の要旨を認定するには、契約の解釈と同様、クレームの文言解釈から出発し、その解釈が一義的に明確である以上、発明の詳細な説明に依拠することはなく、特許請求の範囲の記載に基づくべきであるとの法理を示したものである。本稿では、発明の詳細な説明の記載にも触れながら同最判の事案を振り返り、更には、発明の要旨認定と特許発明の技術的範囲の確定作業との関係についても、具体例を通じて検討してみることとしたい。

目次

- 1 はじめに
- 2 審決取消訴訟一般について
- 3 発明の要旨認定
- 4 リパーゼ最高裁判決
- 5 技術的範囲画定におけるクレーム解釈
- 6 対比
- 7 まとめ

司会 本年度、平成24年度第1回目は知財高裁第2部、部総括の塩月判事にご講演をお願いいたしました。

ご案内のとおりでございますが、簡単に略歴をご紹介します。修習は26期でいらっしゃいます。昭和49年に判事補に任官され、昭和59年判事任官後、東京高裁第6民事部、最高裁調査官、大阪高裁第8民事部での知財事件の経験を経られましたのち、平成10年東京高裁第18民事部判事、平成17年知財高裁第4部判事、その後、徳島地家裁所長、大阪高裁抗告集中部部総括を経られまして、平成21年に大阪高裁の知的財産権集中部である第8民事部部総括、そして平成22年に知財高裁第2部部総括となられ、現職に至っております。

これまでの39年間の裁判官としてのご生活のうち、民事通常事件と知的財産権事件を並行して、あるいは交互に担当されていらっしゃいました。最高裁調査官在任中に担当されました代表的な判例としまして、一般民事事件としては、相続させる遺言に関する平成3年4月19日判決がございます。また知財事件としま

しては、「リパーゼ判決」として知られる平成3年3月8日判決がございます。

塩月 ご紹介にあずかりました塩月でございます。それでは早速始めさせていただきます。

1 はじめに

話すまでもないことですが、基礎的なところをさらりとおさらいしながら、本日の主たるテーマに移らせていただく予定でございます。「発明の要旨認定」というあたりを解説させていただこうかと思っております。昔話などくだけた話などもさせていただきながら、進めようかと思っております。

知的財産権分野、特に特許実体法の分野、特許手続を踏まえる特許訴訟の分野というのは、さまざまな分野の方々、弁護士の方、弁理士の方、学者の方、それから特許庁の方、あるいは企業関係者の方が、それぞれの立場で特許訴訟について、あるいは特許実体法についていろいろな論文を書いておられ、この分野を初めて手掛ける裁判官としては、それらの論文を涉猟するのはすごく苦勞するというのが事実でございます。その中で、基本的に、どのようなものにあたっていけばいいのかという見極めをしなければいけないと思うのです。

本日は、学説や論争が激しく交わされている内容を紹介するというものではなくて、私としてみれば当然に理解して、審理の前提として流れている底流についてお話するというようなスタンスでいきたいと思っております。そのような意味で、新しい文献を紹介するとい

うことではなくて、むしろ古い文献を紹介してしまうことになりますけれども、本日は基本的なことをお話しするというに徹するというに免じて許していただければと思います。

2 審決取消訴訟一般について

審決取消訴訟についてまず簡単に紹介して、導入部とさせていただきます。一般行政訴訟との対比です。審決取消訴訟も行政訴訟なのですけれども、まず一般行政訴訟の原処分主義ということで、特許手続でいえば、査定に対する取消訴訟ということが一般行政訴訟の応用として考えられるのですけれども、そうではなく一般行政訴訟の裁決に当たる審判部の審決について、取消訴訟が行われます。特許法 178 条の 6 項に規定されているわけです。それから被告ですが、行政事件訴訟法が改正されて、原告の便宜のために、行政処分庁ではなくて国が被告になるというように定められましたけれども、審決取消訴訟においては、拒絶査定不服の審判請求を不成立とする審決取消訴訟についてですが、従前からの特許庁長官を被告とするの 179 条が維持されているということです。このようなところが一般行政事件訴訟と違うことになります。

知財高裁は高等裁判所なので、民事訴訟でいえば控訴審も取り扱うというわけです。審決取消訴訟ですが、裁決主義であっても、原則は、第 1 審は地方裁判所になるはずなのですけれども、これも特例として、東京高等裁判所が第 1 審を扱う、第 1 審として管轄を有するということが特許法で決まっております。訴訟法上は東京高等裁判所です。知的財産高等裁判所設置法によって、特例としてこの種の訴訟は知財高裁、東京高等裁判所の支部としての立場にある知的財産高等裁判所が審決取消訴訟の管轄を有するという仕組みになっているわけです。

なぜ高裁である知財高裁、あるいは従前は東京高裁が第 1 審なのかといいますと、無効審判請求権の話ですけれども、専門官庁である特許庁の審判部が対審構造をとっているということです。それから、裁決主義の典型的な流れとしまして、審査部での審査の結論である拒絶査定に対する不服審判請求ということで、審判部で第 2 審的な審理判断を経ているということで、既に特許庁で慎重な手続で審理されているということから、審決取消訴訟の第 1 審は高裁が扱うというような制度設計がされたと理解されています。

それで、これは裁判所内部だけの話かもしれませんがけれども、民事訴訟の判決では、いわゆる旧様式判決、新様式判決という流れがあります。旧様式判決、すなわち当事者の主張として、原告は請求原因に当たる事実を主張している、その内容を記載します。その前提として請求原因を組み立てる要件事実というもの把握し踏まえておきます。次にそれに対する被告の認否を記載します。そして、請求原因に対して抗弁があれば抗弁を書いていきます。抗弁に対しては、抗弁に対する原告の認否を書いていきます。更に原告の再抗弁でもあれば、再抗弁をと。そのように、論理的な要件事実に即した論理的な当事者の主張を記載し、それに対して、判決理由として、請求原因についての判断を逐次し、抗弁についての判断をし、必要があれば再抗弁についての判断をするという、論理的な判決作成をしてきたということが旧様式判決といわれているわけです。

それに対して、真の争点というのとはどのようなところにあるのかということを経り込んで記載して、進んで、争点についての判断をしていくというのが、新様式判決として、現在は定着しているというわけです。

このような流れにあって、審決取消訴訟では、争点が要件事実的な問題となることはほとんどなくて、審決の部分のどの部分を争うのかということが争点になり当事者が主張するというに表れますので、それを「取消事由」と称しているわけです。

取消事由もいろいろな見方で代理人が主張を構築していくわけで、見方が変わってきて、取消事由 1 や 2 や 3 などと分けるけれども、実体的な争い方というのはあるところに絞られてくる場合があります。ただ、見方が違うから取消事由も、論理的な整理がないままに取消事由番号が付加されるということにすぎない場合もありますし、また他方で、内容が異なって、取消事由が複数にわたって主張されることもあります。

そのような取消事由とされる争点に関する主張があり、被告のほうはそれに対する反論なり、あるいは積極的な主張をしていくということで、早くから審決取消訴訟においては、新様式判決的な、あるいは新様式判決に向けての審理というものが行われてきたのではないかというような理解でおります。

ただ、実は内容が技術的なことにもかかわらず、古くは手書きの判決で起案していました。審決は早くから横書きだったにもかかわらず、訴訟で提出される技

術文献は、当然昔から横書きだったにもかかわらず、訴訟記録が縦書きが基本で B5 版に合わせなければならないという不具合がございました。表紙が B5 版の記録なのに、A4 版の書証がたくさん付いてくるのです。しかも建前が縦書きの記録なので右綴じ。横書きの書証は裏から読むというような。実質的には A4 版の書証の記録になってしまっているのに形式は B5 版の縦書き記録です。そのうえ、判決も、B5 版で縦書きにするのです。しかも、袋綴じだったのです。このように、記録は一般民事事件の体裁にそのままなっていたというわけで、スタイルに気を取られて技術の内容になかなか入っていけなかった事情、苦勞もございました。

余談はこのくらいにして内容に入りますが、一般行政訴訟とは違って、審決取消訴訟の特殊性というものが、審理範囲の制約として現に存在しています。審理範囲の問題でして、昭和 51 年 3 月 10 日の大法廷判決で、判例上確立された議論です。

詳細は今日は省略しますが、この審理範囲が限定されていることに伴って、拘束力の範囲で、普通の一般行政事件においては見られない問題が生じてきています。審理範囲に制約された以外のところは審理できないということから、仮に審決を取り消したということになると、審理範囲外のところで、また特許庁で審理し直すということがありますから、その点についての争点を伴った取消訴訟が、第 2 次取消訴訟として登場してくることがまれではなく、行政訴訟とは違う様相を呈しているわけです。

このような審理範囲の制約が、今でも判例理論としては続いていますけれども、これに対してキルビー判決理論で、侵害訴訟において特許の無効判断が可能である、権利の濫用という名の下で無効判断が可能であるということになりました。特許法 104 条の 3 に引き継がれていますが、侵害訴訟も広くは一般民事訴訟に属しますから、主張の制限はないといえますか、裁判所は当事者の主張のままに判断が可能ですので、審決取消訴訟の審理範囲にとらわれない審理が可能になってきたということです。無効判断について審決取消訴訟と侵害訴訟が両方可能になってきて、しかも同時に係属した場合には、整合性をどう考えたらいいのかが問題になってきているというような状況になります。

そして更に、平成 23 年の特許法改正で、再審での主張制限が法定されましたので、侵害訴訟では、予想さ

れる無効の主張についてはしっかり判断していかなければいけないというようになりました。審決取消訴訟において無効主張の制限法理は、いかがなものかというような発想が更に高くなってきたというような状況にあります。この点も、本日はそのような流れがあるという程度にとどめておきます。

3 発明の要旨認定

本題である発明の要旨認定の問題に入る前に、特許の審決取消訴訟の手續をざっと説明するということで、中身というよりは、このようなものなのだとすることを、まずここに説明しておきます。

(事実及び理由)

第 1 原告が求めた判決

主文同旨

第 2 事案の概要

本件訴訟は、特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は、補正後の独立特許要件の存否（進歩性（容易想到性）の有無）である。

1 特許庁における手續の経緯

原告は、平成 16 年 7 月 23 日、名称を「偏光フィルム、重畳フィルム及び液晶表示装置」とする発明（平成 21 年 10 月 23 日付け手續補正書で、「液晶表示装置用重畳フィルムの製造方法、液晶表示装置用重畳フィルム及び液晶表示装置」に補正）につき、優先日を平成 15 年 8 月 8 日、優先権主張国を日本として特許出願をした（特願 2004 - 215159 号）。

原告は、平成 20 年 2 月 29 日、本件出願につき拒絶査定を受けたので、同年 4 月 9 日、特許庁に対して不服審判請求をし（不服 2008 - 8709 号事件）、平成 22 年 3 月 18 日、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の各記載を一部改める本件補正をしたが、特許庁は、同年 6 月 16 日、本件補正を却下するとの決定とともに、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、この謄本は同年 6 月 28 日に原告に送達された。

1 として「特許庁における手續の経緯」というもの

が、前提事実として説示されます。

この案件は、拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとする審決に対する取消訴訟です。したがって、本件出願発明ということになりますが、その要旨ということで、請求項を記載するというのが私どもの部のスタイルとなっています。

2 本願発明（補正後の発明）の要旨

本願発明は、液晶表示装置に用いられる重畳フィルム及びこれらを使用した液晶表示装置に関する発明で、本件手続補正書（甲17）に記載の請求項1に係る発明（補正発明）の特許請求の範囲は以下のとおりである。

【請求項1】

「長尺のポリマーフィルムからなり、かつ幅方向に吸収軸を有する偏光フィルムを製造する工程と、長尺のポリマーフィルムからなり、長さ方向に遅相軸を有する縦一軸延伸位相差フィルムを準備する工程と、前記偏光フィルムと前記位相差フィルムとを積層させる工程とを含み、

前記偏光フィルムを製造する工程において、前記長尺のポリマーフィルムに幅方向の延伸処理及び二色性物質の染色処理を施し、

前記偏光フィルムと前記位相差フィルムとを積層させる工程において、前記偏光フィルムと前記位相差フィルムとを、それら長尺のポリマーフィルムの長さ方向を対応させ、接着層または粘着層により直接接着または粘着して積層させる液晶表示装置用重畳フィルムの製造方法。」

「発明の要旨」と題し、内容として「請求項」と書いていることについての関係はあとで説明しますが、これが本願発明の実体がどのようなものかということ、審理の前提として踏まえるという作業です。

出願拒絶審決の取消訴訟では、進歩性がない、容易に想到であるということで拒絶した審決に対するものが大部分ですが、これも一つの例です。引用文献1に記載された引用発明を審決は認定したわけです。この引用発明に、その他の付随的な公知文献に記載された技術事項を組み合わせることで、本願発明は容易に発明することができたから進歩性を欠くという

審決の判断に至ったということです。この案件では主として補正の適否が問題になっています。

公知文献である引用例に記載されている引用発明を、出願発明になぞらえて審決が認定するのが通例です。引用発明の認定に基づき、それとの対比をして、容易想到性判断がされるわけです。拒絶審決の取消訴訟での出発点は本願発明である。問題となる出願発明は何かということから出発します。それに対比して、引用発明というものはどのようなものかということも認定します。その次の過程で、相違点、一致点の認定等の作業を進めて、相違点についての容易推考性判断という判断を経て結論に至ることなのですから、このような審理、それから判決の過程を経ていくということだけをここで申し上げておきます。

わが部のスタイルですが、「本願発明の要旨」というように表現します。実際には、特許請求の範囲、請求項というものは特許請求の範囲のことですけれども、その記載がそのままに記載されるという場合が大部分であるわけです。けれども、原告の主張としては、つまり、出願人の主張としては、請求項に書いてあるとはいっても、請求項そのままではなくて、別のもう少し限定されたものであるということを目指したいという事案があります。その場合には、発明の要旨というものは何かということが争点になってきます。そのような事案は別として、請求項1のとおり発明であるということ、出願人はその次の段階の主張の前提とするし、被告の特許庁のほうも、請求項がそのままであればそれはそれでいいのですよということで、多くの場合は争いのない事実となって前提となるというわけです。要するに、請求項の記載だけで、発明の要旨が当事者の双方で争いが無いという場合が大部分です。けれども、そのようではない場合もあるというわけです。

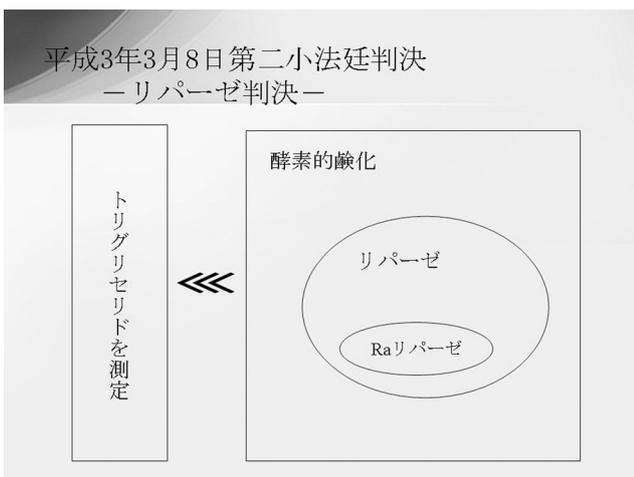
ということで、請求項よりも、いわゆる上位概念として発明の要旨という概念を、審決取消訴訟の実務で育て上げてきたということ、これを理解していただければと思います。「発明の要旨」なる概念は、例えば特許法29条など直接関連する実定法規で規定されているわけではありませんが、引用発明と対比すべき当該出願発明の外縁の特定という趣旨で、実務上用いられているものです。

4 リパーゼ最高裁判決

その発明の要旨がどのように認定されるかが争点となったのが、平成3年3月8日の第二小法廷判決、いわゆる「リパーゼ判決」と称されています。この事件の出願に係る特許請求の範囲はここに書いてあるとおりです。

(出願発明の特許請求の範囲)

リパーゼを用いる酵素的鹼化及び遊離するグリセリンの測定によってトリグリセリドを測定する場合に、鹼化をカルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数10～15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―アルカリ硫酸塩の存在で実施することを特徴とするトリグリセリドの測定法。



どのようなことかといいますと、図で説明しているとおり、トリグリセリドを測定するわけです。その測定の方法として、リパーゼという酵素を用いて酵素的に鹼化し、この際に遊離するグリセリンを測定することによってされる、トリグリセリドの測定法だということです。

出願人である原告は、このリパーゼとは、実はRaリパーゼという、リパーゼの中の一種類のものを指すのだというように主張したわけです。したがって、出願人としては、発明の要旨は、先ほどのこのリパーゼというものはRaリパーゼを意味するのだということを出願したという事案です。

原審の東京高等裁判所は、発明の詳細な説明の記載から、原告の主張を取り入れて審決を取り消しました。審決はこの請求項の記載のとおりであると認定

し、リパーゼはRaリパーゼに限定されないものであるということで、それを前提にして容易推考性判断をしたのですけれども、東京高裁はRaリパーゼに限定されると判断したので、特許庁長官から上告があった事案です。

発明の要旨認定、すなわち、発明の実体の解釈は、契約の解釈と同様、クレームの文言解釈から出発し、その解釈が一義的に明確である以上、発明の詳細な説明に依拠することはなく、リパーゼ判決もこの考えを前提にしているわけです。実際、そのクレームに「リパーゼ」との限定しかないのでこの「リパーゼ」を「Raリパーゼ」に限定して解釈することはクレームの文言解釈上許されません。発明の要旨認定はクレーム解釈が基本ですので、ここでのリパーゼについての解釈はクレームの文言だけで事足りるわけです。リパーゼ判決である最高裁判決は、そのことを大前提として、後に述べるような判決要旨に基づき、東京高裁の判断を誤りとしたわけで、リパーゼ判決の要点はここにあるわけです。話はここで終わるのが筋なのですが、事案内容を掘り下げるために、発明の詳細な説明の記載の理解をここで説明しておきます。その記載からも文言解釈は動かないことを今から説明します。発明の詳細な説明の記載については、最高裁判決にも別紙として添付されていますが、以下に示しておきます。しかし本件の場合、発明の詳細な説明の記載を読み解くことは、あくまでも念のためであることを申し添えておきます。

(本願明細書の発明の詳細な説明の項)

1) 本発明はグリセリドを鹼化し、かつこの際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリドを測定するための新規方法及び新規試薬に関する。

2) 公知方法によれば、差当りアルコール性アルカリでトリグリセリドを鹼化し、継いで生じるグリセリンを測定することによりこの測定を行なっている。

3) この公知方法の重大な欠点は、エタノール性アルカリを用いる鹼化にある。この鹼化工程は、さもなければ固有の精密かつ容易に実施すべき方法を煩雑にする。それというのは、イ この鹼化はそれだけで約70℃の温度で20～30分を必要であるからである。ロ 引続き、グリセリン測定そのものを開始する以前に、中和しかつ遠心分離しなければならない。

4) この欠点は、一公知方法で、トリグリセリドの酵素的酸化により除去され、この際、リゾプス アリツス(Rhizopus arrhizus) からのリパーゼを使用した。この方法で、水性緩衝液中で、トリグリセリドを許容し得る時間内に完全に脂肪酸及びグリセリンに分解することのできるリパーゼを発見することができたことは意外のことであった。他のリパーゼ殊に公知のバンクレアスーリパーゼは不相当であることが判明した。

5) しかしながら、この酵素的分解の欠点は、酸化になおかなり長い時間がかかり、更に、著るしい量の非常に高価な酵素を必要とすることにある。使用可能な反応時間を得るためには、一試験当たり酵素的約 1mg が必要である。更に、反応時間は 30 分を越え、従って殊に屢々試験される場合の機械的な実験室試験にとっては適性が低い。最後に、遊離した脂肪酸はカルシウムイオン及びマグネシウムイオンと不溶性石鹸を形成し、これが再び混濁させ、遠心しない場合にはこれにより測定結果の誤差を生ぜしめる。

4)でいう「一公知方法」とは、原告が基本発明と称しているものであり、次のような特許請求の範囲で規定されています。

公知方法 = 基本発明

(特許請求の範囲)

溶液、殊に体液中のリポ蛋白質に結合して存在するトリグリセリド及び又は蛋白質不含の中性脂肪を全酵素的かつ定量的に検出するに当たり、

- (1) リポ蛋白質及び蛋白質不含の中性脂肪を
- (2) リゾプス アルヒズスから得られるリパーゼを用いて分解し、
- (3) かつ、分解生成物として得られるグリセリンを
- (4) 自体公知の方法で酵素的に測定すること

を特徴とするトリグリセリドの定量的検出法。

このように、基本発明とされている発明では、酵素を Ra リパーゼと限定してクレームアップされているわけです。そして、この点について、本願明細書に続いて記載されているのは、次のとおりです。

6) 従って、本発明の目的はこれらの欠点を除き、酵素的酸化によるトリグリセリドの測定法を得ることにあり、この方法では、必要量のリパーゼ量並びに必要な時間消費は著るしく減少させられ、更に、沈でんする石けんを分離する必要性も除かれる。

7) この目的は、本発明により、リパーゼを用いる酵素的酸化及び遊離したグリセリンの測定によるトリグリセリドの測定法により解決され、この際酸化は、カルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数 10~15 のアルカリ金属—又はアルカリ土類金属—アルキル硫酸塩の存在で行なう。

8) リパーゼとしては、リゾプス アリツスからのリパーゼが有利である。

9) 本発明の方法を実施するための本発明の試薬はグリセリンの検出用の系及び付加的にリパーゼ、カルボキシルエステラーゼ、アルキル基中の炭素原子数 10~15 のアルカリ金属—又はアルカリ土類金属—アルキル硫酸塩及び場合により血清アルブミンからなる。

10) 有利な試薬組成物の範囲で、特に好適な試薬は次のものよりなる。リゾプス アリツスからのリパーゼ 0.1~10.0 ml/mg

お分かりのように、基本発明とされている発明においては、Ra リパーゼ以外のリパーゼ、特にこのようなリパーゼは不適法であるということが判明したということで、クレームにあるように Ra リパーゼ (リゾプス アルヒズスから得られるリパーゼ) として限定されているわけです。ところが、本願発明については、「Ra リパーゼが有利である」という表現記載になっているのです。非常に巧妙な明細書の書き方ではないかと思えます。

この基本発明からの改良発明というようなことも書かれていますけれども、改良発明とするは、必ずしも分野が完全に一致しているというわけではなさそうなのです。基本発明とされているほうは、溶液、特に体液中のリポ蛋白質に存在するトリグリセリドの検出だということで、「体液中」とされているのです。ところが、本願発明には、特にそのような表現はありません。トリグリセリドの測定は、体液中のものを測定するという以外に、他にもいろいろ応用分野があるようでして、食料品分析の技術についても利用されているもの

のようです。この本願発明については、そのようなものも視野に入れて出願したというように理解されるわけです。

ということで、技術的課題が必ずしも一致しない部分があるので、基本発明というよりは従前の技術であるというような理解が正しいのではないかとも思われます。被告特許庁長官の上告理由の中に、本願発明と基本発明の構成は実質的に同一であるというようなことを、被告が認めたというように原判決が説示してけれども、被告としてはそのような主張をしたことはない主張している記載がございます。あくまでも実質的に同一ではなくて、従前の技術として位置づけたものと理解しているというようなことを、被告特許庁長官の代理人が述べたはずであるというような主張です。その点は今紹介したクレームの構成からも理解できることなのではないかと思う次第です。

判例解説に記載したところの一部なのですけれども、今説明したところについて触れておりまして、そこをピックアップしたのがこの部分です。

本願発明では、基本発明で使用されなかったカルボキシルエステルゼ等の存在下でトリグリセリドの鹼化が行われるのであるから、出願人は、使用するリパーゼについて、基本発明では有用でなかったとされたRa リパーゼ以外のものであっても、有用となる可能性があると考えていたということもできよう。

ただ単に追試を行っていないだけであるとみることも可能である。

本件明細書の発明の詳細な説明の前記記載中、(9)においてはリパーゼをRa リパーゼに限定していないし、Ra リパーゼについて触れている(10)の記載は、特に好適な試薬について触れているのであって、その余の試薬が本願発明の構成要件を充足しないとまで述べているわけではない。

調査官解説を書いたときに、私がこの判決の事案について理解していた絶頂期でして、そのときに考えていたことをすべて書いたつもりです。その後転勤などを重ねて、この関係の資料がどこかに失せてしまっ

ていまして、おそらく廃棄したのを忘れてしまっているのだらうと思いますが、私としては、この判例解説に記載されていること、最高裁判決に説示されている内容を読みながら振り返っているだけのことです。ということで、もし興味のある方は、ぜひこの判例解説を1回熟読していただければ幸いです。私としても、皆様と同じようないわば土俵に立っているという感じです。

判決要旨を改めて申し上げますと、

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「参酌する」と書いてあります。「参酌」というものはどのようなものかということ、解説して書いたのがこの部分でございまして、改めて読み上げますと、「参酌する」というのはこのようなことなのだということです。

特許請求の範囲の記載は、発明の要旨や権利範囲にかかわる事項（構成要件）が凝縮して記載されているため、それを通読しただけでは、意味内容を把握できない場合が大部分である。しかしながら、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」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超えて、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。

リパーゼ事件のクレームは酵素を「リパーゼ」としか限定していないので、明細書の記載を参酌することはそもそも許されなかったわけです。念のため、明細書の詳細な説明の記載をみても、このように、リパーゼを更に限定しているとは読み取ることができなかったというわけです。

「特許請求の範囲の記載は、発明の要旨や権利範囲にかかわる事項（構成要件）が凝縮して記載されているため、それを通読しただけでは、意味内容を把握できない場合が大部分である」とあるのは、発明の実体を理解するために発明の詳細な説明は読みこなさなければいけないということを意味します。当業者であっても解説付きでないクレームを読んだだけで発明内容を理解することが難しい場合が多いと思われれます。それだけではなく、さらに、クレームにある構成が当該技術分野で確立されていない用語で定義づけられている場合に、発明の詳細な説明に当業者が理解できる説明があれば、その説明に従ってクレームの用語を解釈する場合などが、上記の「特段の事情」の場合ということになります。

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けれども、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超えて、発明の詳細な説明や図面にだけ記載されているところの構成要素を付加してはならないという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と判断しているのです。例外的というのは、機械分野などは用語の意義がよく分からず、クレームの用語が多義的な場合には、発明の詳細な説明の記載を考慮し

てクレームの用語の意味が確定することもあり得る、という意味合いになります。しかし、その場合でも、発明の詳細な説明の記載を加味してクレームの解釈を超える限定が許されるわけではないことに留意が必要です。

ところで、リパーゼ判決はクレーム解釈の問題なのですけれども、クレーム解釈は、広く契約の解釈でまず第1次的な前提として機能している約定の文言解釈の応用というようになります。ここで上告制度について触れますと、当時は旧民訴法時代で上告受理制度がなく、法律解釈問題一般も上告理由とすることが可能でした。契約解釈の違法も法律解釈の違法として上告理由とすることができたという背景があります。平成10年施行の新民訴法で、法律解釈の違法は上告理由とはならず、上告受理申立理由とされたわけです。言ってみれば取り上げるかどうかは最高裁の裁量次第という位置づけになったわけです。新民訴法の制度のもとにおいては、契約解釈問題になぞらえることができるクレーム解釈の問題は法律解釈にとどまるということで、最高裁で取り上げられていたかは不明で上告不受理で終わる場合もあり得るわけです。いずれにせよ当時は、法律解釈の違法は上告事由になっていました。特許請求の範囲の解釈が誤りであったということならば、法律解釈の誤りということで最高裁は破棄しなければならなかったわけです。

この判決の数年後に、技術的範囲の確定について、先ほどのリパーゼ判決の要旨との関係が議論になりまして、急転直下、特許法70条の2項が追加されてしまったという経緯があります。1項は従前からの規定のとおりなのですが、リパーゼ判決は、発明の詳細な説明を原則的には参酌してはならないのだとの説示が曲解されて、技術的範囲の確定においても詳細な説明を参酌することは原則的に許されないというようなことを、硬直的に捉える向きがあったのに対する対応だったと思うのですけれども、2項において「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」という平成6年の法律改正がなされたわけです。

これは次に申し上げることですが、要旨認定と技術的範囲の確定というものは違う場面のことなので、立法でわざわざ追加することもなかったと思うわけで、小池豊弁護士におかれても、「特許訴訟におけるクレ

イム解釈の思考」小坂志摩夫先生松本重敏先生古希記念論文集（発明協会 1996 年）40 頁で、「クレームの用語が不明確な場合、詳細な説明や図面を参照してその意味を理解するという作業は、従来も当然に行われていたことであるし、また……明細書の用語が不明な場合に詳細な説明を参酌すべきことはむしろ当然であって、その限りならわざわざ規定を設けるまでもなかったらう。」とお書きになっているところでもあります。私もそのように思います。

5 技術的範囲画定におけるクレーム解釈

以上説明しましたように、発明の要旨認定はクレーム解釈です。発明の要旨認定におけるクレーム解釈についての基本的な考え方は、このリパーゼ判決で判示されたとおりなのですが、同じクレーム解釈に基づく法的効果として、技術的範囲の確定の前提という側面があります。これがどのように機能するのかということが分かりやすい事例として、平成 10 年 4 月 28 日の最高裁判決がありますので紹介しておきます。最高裁の「民事判例集」にも「裁判集民事」にも載っているわけではございませんし、一般の商業判例集である「判例時報」や「判例タイムズ」に載っているわけでもないのですが、分かりやすい事例ですので、ここで紹介しておきます。

クレームを読んでいきます。

技術的範囲確定におけるクレーム解釈

最三判平成 10.4.28（平成 6 年（オ）2378 号）

（特許請求の範囲）

LP ガスを燃焼させるバーナーと、該バーナーにおいて発生するガス焰を窯内に吹き込むバーナーとを設けた単独型ガス燃焼窯の、バーナー口を適宜に密封できるようにすると共に、該燃焼窯の煙突口の排気量を適時に最小限に絞り又は全く閉鎖する絞り弁を設け、さらに前記 LP ガスを未燃焼状態で窯内に供給する供給ノズルをバーナー以外に設け、前記単独型ガス燃焼窯の窯内に瓦素地を装てんし、バーナー口及び煙突口を解放してバーナーから LP ガス焰を窯内に吹き込み、その酸化焰熱により瓦素地を焼成し、続いてバーナー口及び煙突口を閉じて外気の窯内進入を遮断し、前記のバーナー口以外の供給ノズルから未燃焼の

LP ガスを窯内に送って充満させ、

1000℃～900℃付近の窯温度と

焼成瓦素地の触媒的作用により前記の未燃焼 LP ガスを熱分解し、その分解によって単離される炭素を転移した黒鉛を瓦素地表面沈着することを特徴とする単独型ガス燃焼窯による燻し瓦の製造法

先走って申し上げますと、原審の名古屋高裁が、このクレームに基づく発明の技術的範囲の判断として、被告方法は属しないと判断したのですが、そのポイントはこの強調した窯の温度の構成要件の判断なのです。

このようなクレームについて、最高裁がどのような判断をしたかといいますと、

（最三判平成 10.4.28 の判断）

特許請求の範囲は、……瓦素地の焼成後に未燃焼の LP ガスを窯内に送って充満させ、摂氏 1000 度ないし 900 度「付近」の窯内温度と焼成瓦素地の触媒的作用により未燃焼 LP ガスを熱分解し、その分解によって単離される炭素を転移した黒煙を瓦素地表面に沈着するという構成を有し、

本件発明における燻化時の窯内温度は、このような構成に適した窯内温度として採用されていることが明らかである。

また、発明の詳細な説明には、本件発明の作用効果として、窯内で炭化水素の熱分解が進んで単離される炭素並びにその炭素から転移した黒鉛の表面沈着によって生じた燻し瓦の着色は、在来の方法による燻し色の沈着に比して少しも遜色がないと記載され、

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のに適した窯内温度として採用されていることが明らかである。

したがって、本件発明の特許請求の範囲にいう摂氏 1000 度ないし摂氏 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の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る。

原審は、前記のとおり、本件発明は窯内温度が摂氏 1000 度「付近」で燻化を開始し摂氏 900 度「付近」で燻化を終了するものであるとか、「付近」の意味する

幅は摂氏 100 度よりもかなり少ない数値を指すというが、

前記窯内温度の作用効果を参酌することなしにこのような判断をすることはできないのであって、このことは、右窯内温度が特許請求の範囲に記載されていることにより左右されるものではない。

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るというべきである。

強調した「摂氏 1000℃～900℃付近」という曖昧なクレームの構成要件について、機能の要点が説示されています。本件発明による燻化温度は、「このような作用効果をも生ずるのに適した窯内温度として採用されていることが明らかである」という説示です。「このような作用効果」については、その上段に書いてある発明の詳細な説明に、窯内で炭化水素の熱分解が進んで単離される炭素並びにその炭素から転移した黒鉛の表面沈着によって生じた燻し瓦の着色は、在来の方法による燻し色の沈着に比して少しも遜色がないということが、記載されています。このような作用効果に即した構成要件なのだとして、窯、燻化温度というものはそのようなものだという判断をしているわけです。したがって、クレームにいう、摂氏 1000℃ないし 900℃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、出願時において、このような作用効果を生ずるの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るということです。

原審は、この 1000℃付近で燻化を開始、900℃付近で終了すると、すなわちこの「付近」の意味する幅は、100℃よりもかなり少ない数値を指すというように認定判断したけれども、最高裁は、作用効果の参酌をすることなしに、このような判断をすることはできない、このようなことはクレームに記載されている温度によって左右されるものではない、このような参酌をしないままに、技術的範囲確定に際してのクレーム解釈をした原審判断には 70 条の解釈を誤った違法があると判断したのです。

被告方法の温度は、いろいろな条件によるようだけれども、下限が 845℃というあたりのようで、その下のほうが問題になりまして、820℃というところま

で行っていたようです。そのように微妙な事案だったのですけれども、「付近」という言葉については、被告方法との対比においていろいろ変わりうるということが分かります。原審が認定した被告方法の温度を踏まえて、そして明細書における作用効果の記載も踏まえて、最高裁が以上のように判断したというような結果になっております。

技術的範囲確定におけるクレーム解釈についての、一つの事例として取り上げてみました。

6 対比

要旨認定と技術的範囲確定との関係について、昭和 45 年刊行の『特許セミナー(2)出願・審査・審判・訴訟』(有斐閣)に記載されているところですが、当時の原増司判事が発言しておられる部分を読み上げます。リパーゼ判決のクレームについてと同じような位置づけの説明です。リパーゼ判決の事例でいいますと、クレームがリパーゼのままに、Ra リパーゼという限定された構成で審査が進んで、特許が成立したということを念頭に置けばいいと思うのです。

『特許法セミナー(2)』533 頁

(特許請求の範囲は広く書いてあって、実施例は一部分しか書いていない場合について)

(原増司発言) その問題は、審査の過程における取扱いと、できあがった権利の読み方、解釈とでは違うのではないですか。審査の過程では、……特許請求の範囲には「強酸」と書いてあって、実施例は「硝酸」だけ書いてある。わたくしもあらゆるもの、つまり、硝酸以外の硫酸も塩酸も全部実施例で書かれなければならないとは思いますが、審査官の知見の範囲において、これは「強酸」とは書いてあるけれども、硝酸についてのみ起こり得る現象だとしたら、これは当然請求範囲が広過ぎるといって拒絶するか、少なくとも補正を命じなければならないと思うのです。ところでそれがそのまま特許になって、事件が裁判所にくれば、裁判所は特許請求の範囲に「強酸」と書いてあれば、やはり「強酸」として取り扱うしかないのではないかと思います。その場合、その現象は硝酸にあてはまるだけで、塩酸にはあてはまらないというのだったら、これは自己の発明していないものにまで独占権を取っている。特許請求の範囲が広過ぎるとい

理由で、特許無効の審判で解決してもらおう問題で、裁判所としては、実施例が硝酸だけだから、「強酸」と書いてあるけれども、権利は硝酸だけだといいたくすることはできないと考えます。

……

(吉藤幸朔発言) 裁判所のほうでは、この分はどうせ無効であろうからといって、特許請求の範囲を狭く解釈するようなことはいたしません、こういうことですね。

(原発言) そういうことです。

侵害訴訟になった場合の技術的範囲の解釈についての考え方が示され、それに賛成の発言があったというわけです。リパーゼ判決の事案で、仮に特許査定が成立したとした場合に技術的範囲の確定がどうなるかといいますと、あのような明細書の記載であれば、まずRa リパーゼに限定すべしという被告の主張が成り立つのは難しいと思うのです。明確な実施例としてはRa リパーゼに限られているのだけれども、他の記載を総合してみると、必ずしもそれだけに明細書の詳細な説明がそのように限定しているわけでもありません。しかもクレームにおいては、リパーゼとしか書いていないということになりますと、技術的範囲の確定においても、リパーゼを使用する方法は全体に及ぶと解釈することになると思います。クレーム解釈としてはそのようなことです。ただ、技術的範囲の確定には別の問題もございまして、そのことについてはまたこれから申し上げることにしますが、技術的範囲確定のうちのクレーム解釈としてはそのようなことになるかと思えます。ということで、クレーム解釈としては、発明の要旨認定と技術的範囲の確定の場合とで同一であるということがいえると思います。

まず発明の要旨認定の場合においても、クレーム解釈は出発点にすぎない場合があります。例えば、議論があるところですが、特殊な態様であるプロダクトプロセスの発明において、何が発明なのかということは、クレームに書いてあるところを、特許実体法の解釈として、どこまで、またどのようにして発明として捉えるべきかという議論が出てきたわけです。これは一例として、クレーム解釈から出発して次の段階に判断を進めるべき要旨認定の議論としていろいろなヴァリエーションが例外的に出てくると思います。

これに対して、技術的範囲確定の場面においては、クレーム解釈から出発して次の段階に進まなくてはならない場合は例外的ではありません。そのように、技術的範囲確定において、クレーム解釈はあくまでも出発点であるというように理解すべきなのだろうと私は思っています。まず、先ほどの平成10年の最高裁判決の事案にあったように、温度の「付近」と書いてある構成というものは、技術的範囲確定の場面においては、あくまでも被告方法との対比で解釈していかなければいけない。最高裁判決の説示は作用と効果の側面から攻めて行っているわけですが、差し戻された原審の作業としては、被告方法の温度との対比において確定する判断をしなければいけないということになります。

技術的範囲の確定は、コアとしての発明が確定された、つまり要旨認定として認定された発明の特許の権利範囲が、どこまで及ぶのかという作業であるはずで、民事通常事件を知財事件と並行してあるいは交互に担当した者として指摘できることですが、土地所有権に基づく例えば妨害排除請求において、土地を登記上において、面積、あるいは所在地でまず特定するわけです。ところが、その土地の所有権の及ぶ範囲というものは、その土地そのもので確定されるわけではありません。あくまでも隣地所有者や侵入者、そのような者の権利との対比における権利範囲の外縁ということになりますので、土地そのものというわけではないのです。広がることもありますし、隣の土地の所有権との関係で、当該土地の範囲よりも狭い範囲でしか土地所有権の権利行使が及ばないという場合もあります。技術的範囲の確定という作業も、それと似たようなことで考えていけばいいのかと思います。権利侵害は、被疑侵害品ないし被疑侵害方法との対比で相対的に確定されるわけで、このような思考傾向は、一般民事事件で一般に通用している考え方の延長になります。

発明の要旨認定と技術的範囲の確定は、同じ基準でなければいけないということが、かなり強調されて議論されている動きがあります。そのような議論が顕著になってきた背景として、判断主体の関係があります。キルビー判決によって、侵害訴訟の裁判所も特許の無効判断が可能になったという時代になり、侵害訴訟でも、無効判断をする前段として発明の要旨認定をします。他方では、侵害訴訟ですから、技術的範囲の確定作業もしなければいけません。この二つの作業を

同じ裁判体がするという事で、両者矛盾する判断をすることは許されないのではないかという視点が表面化しているわけです。

もう一つは、特許庁の審理の迅速化、それから侵害訴訟の第1審の審理の迅速な対応ということで、侵害訴訟の控訴審を担当する知財高裁、それから無効審判請求の取消訴訟を担当する知財高裁というように、知財高裁にその二つの訴訟が同時に係属する案件が頻繁にみられるようになっていきます。その場合の知財高裁の扱いとして、同一の裁判体、少なくとも同一の部で処理するという運用をしております。この場合にも同じような視点が出てきます。発明の要旨認定と技術的範囲の確定は、同じ基準で処理しなければならぬという発想が出てきているのです。

このような発想は大事なことなのですが、私としては、先ほどから説明していることから分かりますように、クレーム解釈は同一なのだけでも、その応用編、あるいは、その次の段階で、違う場面が出てくるということは十分に予想されることではないかと思っているわけです。

一つの例として、包袋禁反言や、公知技術除外説などというようなことで、特許権の侵害訴訟の技術的範囲の確定での判断手法のようなものが捉えられてきました。現在におけるその位置づけはどのようなものかということも議論されているわけです。そのうち包袋禁反言は、クレーム解釈とは別の、次の次元での技術的範囲属否基準となる信義則違反の範疇に属するものですから、クレーム解釈からの次の段階として技術的範囲確定を更に狭める判断作業であるということ、要旨認定の基準とは別の判断枠組になってくる。クレーム解釈とは違う話になってくるわけです。このように、包袋禁反言の法的構成は、クレーム解釈というよりは禁反言としての位置づけとして技術的範囲確定の要素となるという理解です。リパーゼ事件でいえば、技術的範囲確定の第一段階としてはリパーゼ全体に及んで被告に権利行使が可能なのだけでも、出願経過で、例えば意見書でクレーム上の構成よりも狭い範囲についてだけ権利取得したいようなことを主張していたならば、信義則違反として、リパーゼ全体にまでの範囲では侵害訴訟で主張することはできない、という枠組になると思います。

それから公知技術除外説は、キルビー判決で侵害訴訟においても無効判断ができるということになるより

も前の時代の侵害訴訟での判断手法として、定着してきたかのような判断手法なわけですが、これは、キルビー判決以降、必要ないのではないかというような議論もされております。このあたりについてはまだ議論が確定しているわけではないのですけれども、公知技術除外というような大仰な理論を大上段に振りかざし、特許請求の範囲に公知技術が一部含まれている場合には、それを除外するなどというような議論としてではなくて、技術的範囲認定の一つの手法として生き残り続けることはあり得るのではないのでしょうか。その場合には、公知技術除外説という言葉を使うのではなくて、柔軟な事実認定の手法として、残り続けていくことがあるのではないかというように、漠然と思っているわけです。

リパーゼ判決当時は、まだ均等論の最高裁判決であるボールスプライン事件判決が出る前の段階でしたので、技術的範囲確定とは権利の範囲を狭める方向のことを念頭に置いて、技術的範囲確定場面では別次元になりますという趣旨のことを、調査官判例解説に書いたのです。現在においては、技術的範囲の確定というものは均等論の適用も含めての作業になっていますので、技術的範囲の確定作業は、発明の範囲を広げる方向、均等論の適用という方向でも、クレーム解釈とは別次元の枠組になるということが、現段階では当然いえることです。ここでも、技術的範囲確定の場面において、クレーム解釈以外の要素も考慮の対象となってくるというわけです。

7 まとめ

私が説明したいことは大体以上のとおりなのですが、最後に次の記述の要約をもって、私の話の締めくくりとさせていただきたいと思っています。今まで言ったことのまとめです。

(発明の要旨認定と技術的範囲確定との関係)

核となるクレーム解釈は、発明の要旨認定と、特許発明の技術的範囲の確定の両者の作業において同一である。

しかし、要旨認定は当該発明の実体の把握という作業であるのに対し、発明の技術的範囲確定は、被疑侵害製品 製法との対比における作業である、という

具合に、両者は道具としての位置づけを異にしている。

後者は、相対的な認定手法であり、また、狭くなる方向での、例えば信義則法理の適用と、広くなる方向での均等論の適用がある。

要旨認定が発明の実体の把握であることからクレーム解釈のとおりであるのが原則であるのに対し、技術的範囲の確定においては、被疑侵害物品や方法との対比が必要になることから、クレーム解釈に基づく発明の実体把握からの幅が生じることが多い。

要旨認定と技術的範囲が違ってよいのか、一致しなければならないのかとの命題が問われていますが、

以上、説明したように、私としては、そのように深刻にとらえる問題ではないと思っているということで、本日の話の締めくくりとさせていただきます。

本稿は、2013年4月9日に開催された東京弁護士会知的財産権法部定例会部会での講演反訳に、当日の質問も踏まえて手を加えたものである。会場ではパワーポイントスライドを用いたが、本稿では、一部の図をそのまま掲記し、その余は必要部分を文章化してピックアップした。質問をいただいた東京弁護士会知的財産権法部の会員の皆様に、この場を借りてお礼を申し上げる次第である。

(原稿受領 2013. 6. 19)

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 須藤 浩

記

- 応募資格** 知的財産の実務、研究に携わっている方（日本弁理士会会員に限りません）
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000字以上厳守～20,000字以内（引用部分、図表を含む）パソコン入力のこと
※400字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又はFAXにて応募予告をしてください。
①論文の題名（仮題で可）
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先（TEL・FAX・E-mail）を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報・支援・評価室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、予めご承知ください。