

発明の要旨と特許発明の技術的範囲



弁理士 高橋英樹

目次

1. はじめに
2. 発明の要旨の認定
 - 2.1 発明の要旨
 - 2.2 発明の詳細な説明等の参酌
 - (1) 原則的基準
 - (2) 特段の事情の検討
 - 2.3 発明の詳細な説明等に関する参酌基準の妥当性
3. 特許発明の技術的範囲の確定
 - 3.1 特許発明の技術的範囲
 - 3.2 公知技術の参酌
 - 3.3 発明の詳細な説明等の参酌
 - 3.4 特許発明の技術的範囲の確定と特許法70条
4. まとめおよび今後の展望

1. はじめに

特許出願の審査過程や特許処分の見直し過程では、発明が特許要件を満たしているか否かを判断する前提として、その発明の要旨が認定される。一方、特許侵害訴訟においては、侵害の成否を判断する前提として、特許発明の技術的範囲が確定される。これら「発明の要旨」および「特許発明の技術的範囲」は、何れも特許請求の範囲の記載に基づいて認定或いは確定されるべき事項である。そして、「特許発明の技術的範囲」とは、特許発明の独占的排他的権利の行使が認められる範囲であり、一方、「発明の要旨」の認定とは、そのような権利行使をどの範囲で認めて良いかを画定する作業である。更に、発明の要旨認定は、審査審判過程では行政手続として行われるが、最終的には司法手続に委ねられるものであるから、その点においても、両者は異なるものではない。そうであるならば、それら2つの場面において、「特許請求の範囲」は、基本的には同じ手法で解釈されるべきとも考えられる。

しかしながら、判例実務では、発明の要旨を認定する場面と、特許発明の技術的範囲を確定する場面とで、必ずしも同じ解釈手法が用いられていない。特に、特許請求の範囲に記載された事項以外の事項を、特許請求の範囲の解釈に如何に取り込むかについては、それら2つの場面において大きく基準が異なっているように思われる。

そこで、ここでは、発明の要旨認定および特許発明の技術的範囲が、それぞれ判例実務上、特許請求の範囲に基づいてどのように認定或いは確定されているのかを検討し、そのうえで、それら2つの場面で異なる基準が用いられる根拠、或いは理論の妥当性を検討してみることにする。

2. 発明の要旨の認定

2.1 発明の要旨

特許出願の審査審判過程およびこれに対する審決取消訴訟の過程では、出願に係る発明が特許要件を満たすか否かを判断する前提として、その発明の実体（技術内容）を認定する必要がある。特許処分の見直し過程、つまり、無効審判の過程およびこれに対する審決取消訴訟の過程においても同様である。「発明の要旨」とは、それらの過程において認定される発明の実体を表すものとして長年慣用されてきた用語と理解されている⁽¹⁾が、特許法上の用語ではなく、従って、その認定に関する明文上の規定は存在しない。

現行特許法36条5項⁽²⁾は「特許請求の範囲には……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全てを記載しなければならない」旨規定している。特許請求の範囲に、「特許を受けようとする発明を特定するために必要」な全ての事項が記載されているとすれば、「特許を受けようとする発明」の実体、すなわち、「発明の要旨」は、特許請求の範囲のみに基づいて認定することができるはずである。

しかしながら、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り、その記載のみからでは発明の本質が理解できない場合が少なくない。更に、特許請求の範囲には、多義的な用語や造語、或いは、通常の意味とは意味の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⁽³⁾において行われていることもある。このため、特許請求の範囲に記載された事項は、発明の詳細な説明等の記載を参酌⁽⁴⁾することにより初めて、出願人が特許を受けようとする発明の中でそれぞれどのような技術的意義を有しているのかが明らかになることが少なくない。従って、発明の要旨を認定するにあたっては、特許請求の範囲の記載を基礎としつつ、合理的な範囲で発明の詳細な説明等の参酌を許容することが必要である。

ところが、新規性や進歩性などの特許要件は、発明により多くの限定が付されるほどその充足が容易になるところ、「発明の要旨」は、特許請求の範囲の記載が同じであっても、発明の詳細な説明等の参酌を認める基準が異なれば当然に変動する。従って、発明の詳細な説明等の参酌を認める基準が不明確であると、発明の要旨認定にばらつきが生じ、出願毎に特許要件の充足に関する難易度が異なったものとなるという不公平

が生ずる。このため、発明の要旨を認定するにあたり、如何なる基準で発明の詳細な説明等の参酌を認めるかは、審査の公平を期する意味で重要である。以下、いくつかの判例を題材として、発明の要旨を認定する場面で、裁判所がどのような基準でその参酌を認めているかを検討してみることにする。

2.2 発明の詳細な説明等の参酌

(1) 原則的基準

最判平成3年3月8日〔リパーゼ事件〕⁽⁵⁾は、発明の要旨を認定する際に、如何なる基準で発明の詳細な説明等の参酌を認めるべきかが判断された最初の最高裁判決である。原審（拒絶審決取消訴訟）では、特許請求の範囲に記載された「リパーゼ」は、発明の詳細な説明等を参酌すれば「Ra リパーゼ」と限定的に解釈すべきとの判断が示された。これに対して、最高裁は、36条5項2号⁽⁶⁾が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」旨規定していることから明らかであるとして、『特許出願に係る発明の要旨の認定は、技術的意義が一義的に明確に理解することができなとか、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』との基準を示し、そのうえで、特許請求の範囲における「リパーゼ」は字義通りに解するべきとの判断を下した。

(2) 特段の事情の検討

それでは、「特段の事情」とは、如何なる場合を指すのであろうか。リパーゼ事件の最判が示す基準は、特段の事情の解釈次第で厳しいものにも、また、緩やかなものにもなり得る。従って、この基準が基準として機能するためには、「特段の事情」が明確でなければならない。ところが、判旨が示す2つの抽象的な例示からは、如何なる事情が「特段の事情」に当たるのかが必ずしも明確には把握できない。そこで、以下、リパーゼ事件の最判後に出されたいくつかの判決を題材として、特段の事情について具体的な検討を試みることにする。

① 東京高判平成3年9月19日⁽⁷⁾ [低温流動性軽油組成物事件] は、新規性欠如を理由とする拒絶審決の取消を求めて提起された審決取消訴訟に対するものである。拒絶審決に係る出願明細書中、特許請求の範囲には、「パラフィン」、「混合油中のパラフィン含量」などの用語を含む「低温流動性軽油組成物」に関する発明が記載されている。また、発明の詳細な説明中には、「本願発明……でいう“パラフィン”とは、……を意味するものであって、軽油中のその含量は左記により測定される」として、「パラフィン」および「混合油中のパラフィン含量」の測定方法が定義されている。

審決取消訴訟において、特許庁は、「パラフィン」はそれ自体技術的にみて明確な用語であり、「パラフィン含量」も同じく明確な用語であって、発明の詳細な説明等を参照しなければ理解し得ないものではないとの認識を示した。これに対して、裁判所は、用語集或いは辞典の類を参照して、「パラフィン」の技術的意義は、技術分野に応じて異なっており必ずしも一義的ではなく、従って、その測定法も一つに限定されるものではないとしたうえで、発明の要旨認定にあたって発明の詳細な説明等の参酌を認めるべきとの判断を示した。

「パラフィン」の技術的意義は、最も広義に捕らえるならば一義的に明確である⁽⁸⁾。そして、特許請求の範囲に多義的な用語を記載した責任は出願人が負うべきとの立場をとり、そのような用語は最も広い意義において明確であるとして、発明の詳細な説明等の参酌を認めないことも考えられないではない。しかし、本判決は、このような立場を否定し、「パラフィン」という用語につき社会的に認められた複数の意義が存在する以上、その意義は単純に最広義に解するべきではないとの立場を示している。

本件では、出願人の意図するところの「パラフィン」を一義的に、明確に、かつ、簡潔に表す適当な用語が存在しないという背景事情が存在し、出願人の採った記載手法を認めるべき合理的な理由、換言すると、「パラフィン」を単純に最広義に解するべきでない積極的な理由が存在していると言える⁽⁹⁾。ただ、このような事情は「特段の事情」の根拠として示されてはおらず、あくまで判旨は「パラフィン」の多義性を「特段の事情」の根拠としている。

② 東京高判平成8年6月18日⁽¹⁰⁾ [めっき事件] は、

進歩性欠如を理由とする拒絶審決に対する審決取消訴訟である。出願明細書には電気めっきの使用を前提とした「錫めっき銅線の製造方法」の発明が記載されているところ、審決取消訴訟では、特許請求の範囲に記載されている「めっき」が「電気めっき」と解するべきものであるか、或いは「熔融めっき」をも含むものと解するべきかが争われた。判旨は、数種の専門書や辞典等を参照したうえで、「めっき」という用語は、その内容が必ずしも一義的に明確ではなく、発明の要旨認定にあたって発明の詳細な説明等を参酌することは許されるとして、特許請求の範囲における「めっき」を「電気めっき」と限定的に解釈した。

本件における「めっき」は、上記の「パラフィン」と同様に、最広義において明確であると共に、社会的に認識された複数の意義を有する多義的な用語である⁽¹¹⁾。但し、本件では、出願人の意図する「めっき」は「電気めっき」という用語を用いることで明確に定義することが可能である。つまり、本判決は、特許請求の範囲に記載された多義的な用語を最広義に解するべきでない積極的な理由がなくても「特段の事情」は認められることを示している⁽¹²⁾。

以上の分析によれば、判例実務上は、特許請求の範囲に記載された用語が社会的に認識された複数の意義を有することが、「特段の事情」が肯定されるための一つの十分条件であるものと思われる。

③ 東京高判平成5年4月27日⁽¹³⁾ [クラブバケット等におけるワイヤーロープ振れ止め装置事件] は、新規性および進歩性欠如を理由とする登録実用新案の無効請求却下審決に対する審決取消訴訟である。実用新案登録請求の範囲には「2個の滑車を斜め上下に配設した」ことを構成要件の一つとする「ワイヤーロープ振れ止め装置」の発明が記載されていた。上記の構成要件が、形式的にはその意義が明らかであることから、審決取消訴訟では、考案の要旨を認定するに当たり、考案の詳細な説明等の参酌が許されるか否かが争われた。判旨は、本件考案が「ワイヤーロープ振れ止め装置」に係るものであることは実用新案登録請求の範囲の記載から明らかなどところ、前記の「2個の滑車を斜め上下に配設した」との構成を、単に文理のみに従って解釈するだけでは、前記構成の有する技術的意義がいかなる点にあるのかが明らかではない、として考案

の詳細な説明等の参酌を認めた。

つまり、本件において、裁判所は、実用新案登録請求の範囲に記載された事項の「技術的意義が一義的に明確」であるか否かを判断するにあたっては、個々の用語の意義が一義的に明確であるか否かとは別に、実用新案登録請求の範囲に記載された考案が全体として有する技術的意義に照らして、個々の構成要件の技術的意義が一義的に明確であるかを否かを考慮すべきとの立場を示している。そして、文理解釈により得られる構成要件の内容が、考案が全体として有する技術的意義に照らして不十分であるような場合には、特段の事情があるものとして考案の詳細な説明等の参酌を許容すべきとしている。

本件において裁判所が考案の詳細な説明等の参酌を認めるべきとする場面は、実用新案登録請求の範囲の記載が明確でない場合に他ならず⁽¹⁴⁾、審査の段階であれば拒絶理由を発するべきところではないだろうか。しかしながら、審決取消訴訟の段階では、審判段階で記載不備に関する無効理由が争われていない以上、裁判所としては、実用新案登録請求の範囲の記載要件は満たされているものとして考案の要旨を認定しなければならない⁽¹⁵⁾。このような事情から、本件の場合、裁判所は、判旨が示すように、考案の詳細な説明等を参酌して言葉足らずの部分を補ったうえで考案の要旨を認定せざるを得ないであろう。

④ 以上紹介した3つの判決では、特許請求の範囲内（または実用新案登録請求の範囲内、以下同様とする）に多義的な用語が含まれていること、或いは、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を「特段の事情」が認められるための条件としている。換言すると、これらの判決は、発明の詳細な説明等の参酌が認められるためには、その原因が特許請求の範囲内に存在することを要求しており、特許請求の範囲内にそのような原因が存在しない場合は、「特段の事情」の存在は認められず、特許請求の範囲に記載された事項そのものが発明の要旨となることを示している。これらの判決から類推する限り、「特段の事情」は極めて限定的な場合にのみ認めるとするのがリパーゼ事件後の判例実務のようである。

2.3 発明の詳細な説明等に関する参酌基準の妥当性

特許権による発明の保護は、発明者が創作し開示した技術的思想の範囲内において、出願人が特許付与を請求した限度で与えられるのが原則である⁽¹⁶⁾。従って、発明の要旨認定の場面で最も問題となるのは、特許請求の範囲によって画定される範囲を、如何に上記の原則と合致させるかである。

判例実務が用いる基準の対極としては、発明の詳細な説明等の参酌を広く緩やかに認め、特許請求の範囲に記載された事項は、原則として発明の詳細な説明等の記載を考慮して定めるべきとする基準が考えられる。この基準によれば、特許請求の範囲に記載された事項が言葉足らずのものであったり、開示要件を満たさないものであったりした場合は、発明の詳細な説明等の記載が参酌されることにより、不足部分が補われるように発明の要旨が認定されることになる。この場合、出願人が特許の付与を請求する限度は、必然的に開示の範囲に収まることになる。また、この基準によって発明の要旨が認定されるとしても、権利行使の場面で同じ基準が用いられるとすれば、発明の保護が与えられる範囲は、理論的には発明者によって創作された新規な範囲に限定される。従って、上記の前提が成り立つ限りでは、この基準によっても、発明の保護の範囲を上記原則に則って画定することが可能であると思われる。

しかしながら、審査等の段階では、出願人や権利者は、発明の詳細な説明等に記載されている事項を限定解釈の根拠とするように動機付けられ、一方、権利行使の場面ではその逆の動機付けが働くのが通常である。このため、発明の詳細な説明等の参酌が広く認められるとすれば、審査の段階で狭く解釈された特許請求の範囲が、権利行使の段階では広く解釈される余地が残る。

これに対して、判例実務が用いる基準によれば、特許請求の範囲が開示要件等を満たしていないと判断されれば、その要件が満たされるように補正或いは訂正が求められる。従って、この基準によっても、発明の保護は、理論的には開示要件の満たされる範囲内に制限されるはずである。また、この基準によれば、原則的には、特許請求の範囲に記載された事項が審査の段階で限定的に解されることがないため、その段階で狭く解釈された事項が権利行使の場面で広く解釈される余地も残らない。この点、判例実務が用いる基準は、

上記の原則通りに発明の保護を与えるという制度目的を達成するうえで適切なものと評価できそうである。

3. 特許発明の技術的範囲の確定

3.1 特許発明の技術的範囲

特許発明の技術的範囲とは、特許権の効力が及ぶ客観的範囲として一般に理解されている概念である⁽¹⁷⁾。特許法は70条1項に「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」との規定を置き、その解釈の手法を明文で規定している。以下、具体的な判例を題材として、特許発明の技術的範囲が、特許請求の範囲に「基づいて」実務上如何に確定されているのか、特に、その確定にあたって特許請求の範囲の記載以外の事項がどのような基準で参酌されているのかにつき検討を試みることにする。

3.2 公知技術の参酌

最判昭和37年12月7日〔炭車トロ等の脱線防止装置事件〕⁽¹⁸⁾は、特許発明の技術的範囲を確定する場面において公知事実を参酌すべきことを示した判決として、つとに紹介されてきた判決である。本判決は、大正10年法下の特許権の権利範囲確認審判に対する審決取消訴訟に関するものであるが、特許請求の範囲に記載された事項を解釈する際に公知技術を考慮することにつき、「特許権が新規な工業的発明に対して与えられるものである以上、その当時において公知であった部分は新規な発明とはいえない」ため「いかなる発明に対して特許権が与えられたかを勘案するに際しては、その当時の技術水準を考えざるを得ない」とする。つまり、本判決は、特許発明の技術的範囲を確定する場面では、当然に⁽¹⁹⁾特許出願当時の技術水準を考慮すべきであり、特許発明の技術的範囲は、公知技術を含まないものとして確定せざるを得ないことを示している。

同種の判断は、最判昭和39年8月4日〔回転式重油燃焼装置事件〕⁽²⁰⁾において、より明確に示されている。この判決も旧法下で規定されていた実用新案権の範囲確認審判に対する審決取消訴訟に関するものではあるが、ここでは、「出願当時すでに公知、公用にかかる考案を含む実用新案について、その権利範囲を確定するにあたっては、右公知、公用の部分を除いて新規な考案の趣意を明らかにすべきである」旨判示されている。

現行法下の事件としては、最判昭和49年6月28日〔一眼レフレックスカメラ事件〕⁽²¹⁾が、上記2つの最判を引用したうえで、「特許発明の技術的範囲を確定するにあたっては、その当時の公知の部分を除いて新規な技術的思想の趣意を明らかにすることができる」旨判示している。

これらの判決は、何れも、特許請求の範囲がどのように記載されているかを論ずることなく、つまり、特許請求の範囲の記載が明確であるか否かを論ずるまでもなく、特許発明の技術的範囲の確定場面では公知技術を参酌すべきとしている。このように、特許発明の技術的範囲を確定する場面で特許請求の範囲を解釈する際の基準は、少なくとも公知技術を当然に参酌すべきとする点において、発明の要旨認定の場面で用いられる基準とは異なっている。

では、そのような基準の差は何故生ずるのであろうか。最判37年12月7日は、特許発明の技術的範囲を確定する際に公知技術を参酌すべき理由を、「特許権が新規な工業的発明に対して与えられるものである」からとしている。それでは、「特許権が新規な工業的発明に対して与えられるものである」と、何故、発明の要旨認定の場面では考慮する必要のなかった公知技術を、特許発明の技術的範囲の確定場面で考慮する必要が生ずるのであろうか。その理由は、発明の要旨認定の場面では、特許請求の範囲を解釈する作業と、発明の新規性を判断する作業とが分離されているのに対して、特許発明の技術的範囲の確定場面では、それらの作業が分離されていないことであろう。そして、後者の場合に2つの作業が分離されていないのは、一つには、審査の段階で顕在化しなかった公知技術が侵害訴訟の場面で証拠として提出されることが原因であり、もう一つは、侵害訴訟の場面では、無効審決が確定していない以上特許は有効なものとして扱う必要がある一方で、公共財たる公知技術の領域では権利行使を許すべきではないとする制度上の要求が原因である。

前者の原因は、審査の限界に端を発するものであり、また、後者の原因は、制度設計上の歪みに起因するものである。そして、これらは何れも、現在の特許制度においては完全には避けられない事項である。このため、侵害訴訟の裁判所は、審査の段階で顕在化しなかった公知技術が証拠として提出された場合、無効理由の存在が明らかであるとして権利侵害が否定できる場

合⁽²²⁾は別として、その公知技術を考慮したうえで特許発明の技術的範囲を確定せざるを得ない。このような背景の下、少なくとも公知技術の参酌を念頭に置く限り、発明の要旨認定の場面とは異なり、特許発明の技術的範囲の確定場面では、特許請求の範囲の記載が明確であったとしても、その参酌は無条件で認めるべきであろう。

3.3 発明の詳細な説明等の参酌

最判昭和50年5月27日[オール事件]⁽²³⁾は、登録実用新案の侵害に関する事件であるが、その技術的範囲を確定する場面において、いかなる範囲で考案の詳細な説明等の記載が考慮できるかにつき基準を提供している。本件は、実用新案登録請求の範囲には、「空室1を有する合成樹脂製水かき2……と柄6を一体化してなるオール構造」とだけ記載されているところ、考案の詳細な説明等の記載を参照したうえで、その空室1にはイ号製品の気密中空部（常時気密の保たれた空室）の如きは含まれないとされた事案である。最高裁は、「実用新案の技術的範囲は、登録請求の範囲の記載に基づいて定められなければならないが、右範囲の記載の意味内容をより具体的に正確に判断する資料として右明細書の他の部分にされている考案の構造及び作用効果を考慮⁽²⁴⁾することは、なんら差し支えない」としてこのような確定の手法が許容されることを明らかにした。

本件の実用新案登録請求の範囲に記載された個々の用語は、その技術的意義が明確であると評価できるものである。また、そこに記載された考案は、空室1が気密的な空室であっても、全体として技術的意義が不明確となるものではない。発明の要旨認定の場面であれば、先に検討した基準が適用されることにより、考案の詳細な説明の参酌が許されず、空室1は、ただ空室1として把握されるべきところであろう。

それでは、何故、ここではそのような考慮が許されるのであろうか。発明の要旨認定の場面では、特許請求の範囲に記載された事項の技術的意義が明確である限り、発明の詳細な説明等の記載を参酌すべきでないことは先に述べた通りである。そして、審査や特許処分の見直しの場面では、その基準に従って認定された発明の要旨が新規性や進歩性の要件を満たすかが判断され、更に、その発明の要旨に開示要件を満たさない事項が含まれていれば、36条6項1号に違反するものとして扱われるのが法の予定するところである。

しかしながら、特許請求の範囲における開示要件違反を審査の段階で完全に指摘することは現実的には不可能であろう。加えて、特許庁における審査実務では、36条の要件審査が充分には行われず、新規性および進歩性の有無に重点を置いた審査が行われているのが実状である⁽²⁵⁾。このため、審査を通過した段階においても、実施例でサポートされていない未完成発明や、発明者が意図していなかった発明などが、形式的に発明の要旨に含まれているという事態は十分に生じ得るのである。

特許は発明の開示の代償として付与されるものであるから、その保護を受ける発明は、特許請求の範囲に形式的に包含されているだけでは足りず、当然に発明の詳細な説明等に記載されている必要がある。そうであるなら、特許発明の技術的範囲を確定する場面では、特許請求の範囲に記載されている事項を、発明の詳細な説明等に記載されているものとして解釈すべきことも当然である。このため、特許発明の技術的範囲を確定する場面では、特許請求の範囲の記載が明確であるとしても、そこに記載された意味内容をより具体的に正確に判断するために発明の詳細な説明等に記載された事項を考慮することは許されるべきであろう。このような理解に立つとすれば、本件判旨は、「特許請求の範囲の記載の意味内容を、開示要件が充足される範囲内のものとして限定解釈すること」を許容するものと理解することができるのではないだろうか。

3.4 特許発明の技術的範囲の確定と特許法70条

以上検討した通り、特許発明の技術的範囲の確定場面では、発明の要旨認定の場面とは異なり、特許請求の範囲に記載された事項の技術的意義が明確である場合にも、当然に公知技術を参酌し、また、開示要件の充足を目的とする範囲で発明の詳細な説明等を参酌すべきと言うことができよう。この場合、特許発明の技術的範囲は、必然的に特許請求の範囲に記載されていない事項が付加された形で確定されることになる。

発明の要旨認定の場面でも、特許請求の範囲に記載された事項の技術的意義が、部分的に或いは全体として明確でない場合には、そこに記載されていない事項が要旨の一部とされることはあるが、この場合は、その付加の原因があくまで特許請求の範囲の中にあるのであり、発明の要旨が特許請求の範囲の記載に「基づいて」認定される点につき疑義はないと思われる。

これに対して、特許発明の技術的範囲の確定場面では、そのような原因が特許請求の範囲の中に全く存在しない場合にも、そこに記載されていない事項が構成要素の一部として追加されるのである。この場合、70条1項に規定されるように、特許発明の技術的範囲が特許請求の範囲の記載に「基づいて」定められていると言えるのが問題である。

現在の判例・学説では、既述した通り「特許発明の技術的範囲」は特許権の効力の及ぶ客観的範囲と理解されている（脚注(17)参照）。この解釈によれば、「特許発明の技術的範囲」は、当然に29条や36条などの特許要件を満たすものでなければならない。そうであるならば、70条1項における「基づいて」とは、特許請求の範囲に記載された事項以外の事項を、特許発明が満たすべき要件を充足させる目的で取り入れることを許容する柔軟な用語と解すべきであろう。そして、現在の判例実務では、このような解釈に基づいて特許発明の技術的範囲の確定が行われているものと思われる。

4. まとめおよび今後の展望

以上検討してきた通り、判例実務は、発明の要旨を認定する場面では、発明の詳細な説明等の参酌を厳しく制限して特許請求の範囲を解釈し、一方、特許発明の技術的範囲の確定場面では、その参酌を広く認めつつ特許請求の範囲を解釈しているようである。しかしながら、そのようなダブルスタンダードは、果たして現行法が当初から予定している本質的なものであるのか、また、今後も維持されるべきものであるのかについては、更なる検討が必要であると考えられる。

すなわち、現在の判例実務において、特許請求の範囲の解釈基準を場面により区別する必要があるのは、侵害訴訟の場面で、特許要件を具備しない特許発明の効力を争う必要があるからに他ならない。このため、例えば、侵害裁判所において瑕疵ある特許の効力が争われた場合に、無効または訂正審決が確定するまでその審理を中止し、瑕疵の無い特許請求の範囲が形成されるまで技術的範囲の確定作業を行わないこととすれば、場面に応じて2つの基準を使い分ける必要はなくなるのである。そして、このような運用は、現行特許法の制度設計上、予定されていたものである。また、「技術的範囲」という概念は、大正10年法下における特許発明の「権利範囲」の概念と同視できるものとし

て、昭和34年法において初めて法文上用いられた用語であるが、「権利範囲」というと法律的価値判断を含む観念であるかのように受け取られるおそれがあるので、純粋に技術的観点から考察した観念であるとの意味で「技術的範囲」という観念が採用されたと言われている⁽²⁶⁾。この説によるならば、判例実務が採用する「技術的範囲」の確定手法は必ずしも立法当時の趣旨に合致したのではなく、むしろ審査等の段階で認定される「発明の要旨」の方がその概念に近いように思われる。これらの事項に鑑みると、特許請求の範囲の解釈基準を場面に応じて使いわけるといふ判例実務の運用は、法が本質的に予定したものではないと考えられる。

先に引用したキルビー半導体事件最判（脚注(22)参照）では、「特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差し止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない。」とする判断が示された。これにより、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かを侵害裁判所が審理できることが明らかとなったわけである。侵害裁判所は、無効理由の存在が指摘できるのであれば、瑕疵ある特許請求の範囲を無効理由を含まないように解釈する必要はない。従って、キルビー半導体事件の最判に従うならば、侵害裁判所は、審査等の場面で用いられる基準と異なる基準で特許請求の範囲を解釈する必要はないのである。このため、今後の展望としては、審査の段階から侵害訴訟の段階まで、全ての場面において統一的な基準で特許請求の範囲を解釈するということが視野に入れることができるのではないだろうか。

注

- (1) 竹田稔「特許審決取消訴訟の実務」94頁参照
- (2) ここでは、平成6年改正法を意味する。
- (3) 明細書の発明の詳細な説明および図面の簡単な説明、並びに図面を指す。以下、本稿において同一とする。
- (4) 「参酌」の一般的意味は「照らし合わせて良いところをとること」（小学館・国語大辞典）である。本稿では、その一般的意味に照らして、「発明の詳細な説明等の記載に目を通したうえで、そこに記載されている事項を特許請求の範囲の解釈に取り込むこと」を意味するものとして「参酌」を用いている。
- (5) 民集45巻3号123頁。本件に対する評釈として塩月秀平・判解3事件、高林克巳・判評393号44頁、大瀬戸豪志・ジュリ臨増1002号241頁など。

- (6) ここでは、平成2年法36条5項2号を意味する。
- (7) 知裁集23巻3号681頁
- (8) この点、判旨も「パラフィン」の最も普通の意味はアルカンであることを認めている。
- (9) 出願人の意図する「パラフィン」を一義的明確に、かつ簡潔に表す用語（例えば「○○パラフィン」など）が仮に存在するとすれば、特許請求の範囲における不明確な用語の記載を認める積極的な理由は存在しない。この場合、不明確な記載に起因する不利益は自己責任として出願人に負わせるべきとの理屈も考えられる。
- (10) 判時1582号122頁
- (11) 裁判所は、ある定義では「めっき」という用語が種々のめっき法の総称として用いられることがあり、また、他の定義では「めっき」という用語が電気めっき等の湿式めっき（熔融めっきは含まない）を指す用語として用いられることがあることを認定している。
- (12) 理想的には、本件特許請求の範囲の記載は「めっき」から「電気めっき」に補正されるべきと考える。しかし、拒絶審決取消訴訟の段階では補正の機会が存在しないため、裁判所が、補正による限定が必要であるとの判断を示すこと、つまり、発明の詳細な説明等の参酌を否定する判断を示すことは、即座に拒絶査定確定につながる。本件については、そのような結果が出願人に酷であるとの判断が前提として存在し、その結果として発明の詳細な説明等の参酌が認められたとも考えられる。特許請求の範囲に記載された多義的な用語が狭義のものとして認められるのは、本来、その用語を最広義に解すべきでない合理的な理由が存在する場合に限られるべきではないだろうか。
- (13) 知裁集25巻1号208頁
- (14) つまり、実用新案法5条6項2号違反の場合に他ならない。
- (15) 審決取消訴訟における審理範囲の制限につき、最判昭和51年3月10日・民集30巻2号79頁参照
- (16) 牧野利明「裁判実務体系27知的財産関係訴訟法」437頁参照
- (17) 吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説」第12版491頁、牧野利明「裁判実務体系27知的財産関係訴訟法」437頁参照
- (18) 民集16巻12号2321頁。本件に対する評釈として、田中真次・判解136事件、紋谷暢男・法学協会雑誌81巻6号95頁、染野義信・民商49巻3号53頁
- (19) 吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説」第12版498頁、中山信弘・特許侵害訴訟と公知技術・法学協会雑誌98巻9号98頁参照
- (20) 民集52巻4号76頁。本件に対する評釈として、渡部吉隆・判解74事件、小野昌延・民商52巻4号76頁、原増司・別冊ジュリスト8号148頁、土肥一史・別冊ジュリスト86号140頁
- (21) 金融商事420号2頁
- (22) 最判平成12年4月11日・民集54巻4号1368頁[キルビー半導体事件]参照。新規性を欠くことが明らかであるとして権利濫用の法理を用いるとすれば、その前提となる作業は、発明の要旨を認定する作業であり、特許発明の技術的範囲、つまり、特許権の客観的範囲を確定する作業ではない。
- (23) 金融商事466号2頁。本件に対する評釈として、小島庸和・金融商事493号2頁、松尾和子・ジュリスト684号159頁
- (24) 「考慮」の一般的意味は「物事の種々の要素をよく考え合わせること」(小学館・国語大辞典)である。本稿では、その一般的意味に照らして、「発明の詳細な説明等に記載された種々の要素をよく考え合わせて特許請求の範囲に記載された事項を解釈すること」を意味するものとして「考慮」を用いることとする。
- (25) 竹田稔「特許審決等取消訴訟の実務」103頁は、「特許庁における審査、審判の実務は……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湯通知をし、拒絶査定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」とする。
- (26) 金融商事466号3頁参照

(原稿受領 2003.2.28)