

特許権侵害訴訟判決ガイド(4)



高瀬 彌平

目次

1. はじめに
2. 技術的範囲解釈の基本
3. 最高裁リパーゼ判決の射程距離
4. 発明の詳細な説明の参酌
5. 審査経過の参酌
6. 公知技術の参酌 (以上7月号)
7. 均等論と不完全利用
8. 米国の均等論
9. 間接侵害、教唆・幫助、方法発明の一部実施、等による侵害 (以上8月号)
10. コンピュータ利用発明の技術的範囲 (以下9月号)
 - 10.1 技術的範囲の認定は機能を中心にすべきか
 - 10.2 プログラムを記録した媒体の販売は装置発明の間接侵害か
 - 10.3 平成14年改正特許法
11. 数値限定発明の技術的範囲
 - 11.1 数値範囲の拡大解釈の余地は殆ど無い
 - 11.2 数値範囲を「約」、「付近」、「程度」等で曖昧にした場合
 - 11.3 数値範囲と測定方法
 - 11.4 数値範囲と製造誤差
 - 11.5 物性パラメータ発明
12. プロダクト・バイ・プロセス・クレームと実用新案の方法的記載
 - 12.1 プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈
 - 12.2 実用新案の方法的記載の解釈 (以上9月号)
13. 修理・再利用と特許権の消尽(用尽) (以下次号以降)
14. 並行輸入と特許権
15. 利用発明と先願特許実施の抗弁
16. 試験または研究
17. 製造工程に組み込まれた試験方法の発明は物を生産する方法の発明か
18. 経時変化する製品
19. 特許権者の他の出願明細書の参酌
20. 先使用权
.....
10. コンピュータ利用発明の技術的範囲
 - 10.1 技術的範囲の認定は機能を中心にすべきか
これを争った件として診察受付票発行方法事件⁽¹¹⁸⁾

があるが、判決は発明の詳細な説明を参酌して判断しており、上記の問題には真正面から答えてはいない。しかし、ある程度の参考にはなる。

この発明は、受付器、管理装置(管理コンピュータ)、ホストコンピュータとにより、病院の窓口で診療受付票を発行する方法である。

被告製品は、受付器及び1台のコンピュータを備え、1台のコンピュータが機能としては本発明の管理コンピュータの機能とホストコンピュータの機能を併せ持つ集中処理システムであった。

管理装置とホストコンピュータが別体である分散処理システムに技術的範囲が限られるか否が争点となり、原告は、ウェアハウス説によりH/Wとしてのコンピュータに組み込まれた各プログラムそれ自体を一つの独立した装置と見ることが出来るから、見かけ上の装置構成よりも実現される機能に着目すべきで、管理装置はホストコンピュータと別体のものに限られないと主張した。

判決は、特許請求の範囲の記載だけでは別体か断定できないとして、発明の詳細な説明を参酌し、管理コンピュータがそれ自体でH/Wとしてのコンピュータ装置の基本構成を全て具備した一まとまりの機械装置を現わすものとして図示され説明されていることから、別体と解釈し、機能は同一でも1個のコンピュータで集中処理する被告装置は技術的範囲に属しないとした。

他にコンピュータ利用発明の侵害訴訟判決としては、認証システム事件⁽¹¹⁹⁾がある。発明は、被認証側から認証側へデータ通信により認証データ(パスワード)を送り認証側で適否を判定するシステムにおいて、盗聴を防ぐために被認証側と認証側とで共通に変化する共通変化データを利用してパスワードを毎回動的に変化させるようにし、共通変化データとして被認証側ではクロック手段が計時する時間に応じて変化する時間変数データを認証側では時間に応じて変化する時間変数

データを用い、被認証側のクロック手段の狂いにより時間変化データに誤差が生じた場合に自動修復するものである。

判決は、「時間」を、特許請求の範囲の文言、発明の詳細な説明の課題解決原理と実施例等を総合的に考慮して標準時間と解釈し、標準時間を用いず両側で別々のクロックで計時される現在時刻を同期させる被告製品は技術的範囲に属しないと判断した。

10.2 プログラムを記録した媒体の販売は装置発明の間接侵害か

ユーザーが装置発明を実現するプログラムを記録した媒体（ディスク）をインストールすれば装置発明の「生産」に該当するであろうし、その装置を実行すれば装置発明の「使用」に該当するであろう。この場合、プログラムを記録した媒体（ディスク）を製造販売する行為が装置発明の間接侵害になる可能性がある。

この問題を争った件として版下デザイン装置・方法事件⁽³⁴⁾がある。

特許発明は、スポーツシャツなどの布地に文字、数字、記号、図形などのデザイン要素キャラクタを弓形に配列しプリントするための版下デザイン装置である。イ号は、マイクロソフトオフィスという名称で販売されている記録媒体（CD-ROM）に記録されたアプリケーションプログラムであった。記録媒体には、マイクロソフトワードやマイクロソフトエクセル等複数のプログラムが混載されおり、マイクロソフトワードの中にワードアートという機能があり、デザイン要素キャラクタを弓形に配列することができる。

本件は、直接侵害と間接侵害の双方が争われ、直接侵害について判決は、「イ号は…3点の入力データを用いてキャラクタ配列軌跡を演算する構成と異なるから、特許発明の構成要素②③を充足しない。」と判断して認めなかった。

間接侵害について判決は、「原告の特許発明は、版下デザイン装置であるのに対し、イ号物件は、文字処理のための汎用プログラムを固定記録させた記録媒体の一部であって、これを組み込んだパソコン等の機器は、汎用文書処理装置であって「版下デザイン装置」でなく、…従って、イ号物件は、特許発明との関係では特許法101条1号にいう「その物の生産にのみ使用する物」ではなく、…間接侵害を構成するものではない。」

と判断して否定した。

この判決に示されるように、複数の機能を有するプログラムの一部の機能が装置発明に使用される場合や、一枚のディスクに混載された複数のプログラムのうち一つが装置発明に使用される場合は、他に用途があるので専用品とは言えず、間接侵害は成立しない。

特許庁の平成9年からの運用指針によりプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体をクレームできるようになったので、記録媒体の製造販売行為自体を記録媒体特許の直接侵害として取り締まることが出来るようになり、本件のような問題が生ずることは少なくなったといえる。

なお、間接侵害に関して被告は、民法85条「本法において物とは有体物を謂う」を踏まえて、「特許法101条1号の「物」とは有体物が予定されているのであるから、プログラム中の特定機能に関する部分を「物」と捉えることはできない。」と反論しており、コンピュータS/W発明の権利行使の際に、プログラムは「物」か否かという問題がネックになることが示されている。この問題は平成14年の特許法改正でプログラムが物であると定義されたことで解決された。

10.3 平成14年改正特許法

従来、コンピュータ利用発明は、装置発明、方法発明、記録媒体発明としての保護しか認められず、保護に限界があった。プログラムを物の発明として請求項に記載することは平成12年の審査基準の改訂により認められたが、プログラムをもって自然法則の利用というには限界があるという問題⁽¹²⁰⁾があった。

平成14年特許法改正は、2条3項の実施の定義を改正し、プログラムは物であると定義し、プログラムの生産、使用、譲渡、電気回線を通じた提供を実施行為に含めた。これによってプログラムが物の発明として直接に保護されることになり、更に、ネットワーク上でのプログラムの販売行為をプログラム発明の侵害行為として取り締まることも出来、保護が大きく前進した。

また、特許法101条（間接侵害）を改正し、悪意（その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら）の侵害の場合は「のみ」の要件を不要としたので、コンピュータ利用発明に間接侵害の適用が容易となった。プログラムの一部のモジュールを外注で作成させる場合に適用でき

と言われている。それだけでなく、装置発明で特許された場合、従来は装置発明に使用するプログラムと他のプログラムを混載したディスクは他の用途があると言う理由で「のみ」の要件が成立せず、間接侵害品にならなかったが、平成14年改正法では、悪意で複数プログラム混載ディスクを販売する行為を間接侵害として取り締まることができるようになった。装置発明に使用するプログラムを一部に有する汎用プログラムを悪意でネットワーク上で販売する行為についても同様である。

実装基板検査用位置生成装置事件⁽¹¹³⁾（9.6教唆・幫助参照）では、レーザ光自動検査装置（イ'号）の販売に際し、検査精度を向上させるソフトを搭載したパソコン（ロ'号）と組み合わせて使用することを推奨した行為がイ'号+ロ'号のシステム全体を対象にした装置特許の侵害を幫助するものとされたが、平成14年改正特許法の下では悪意の間接侵害にも相当するものと思われる。

11. 数値限定発明の技術的範囲

数値限定発明の侵害訴訟に関する論説としては、弁理士猿渡章雄氏の論文⁽¹²¹⁾、弁理士朝日奈宗太氏の論文⁽¹²²⁾⁽¹²³⁾等が参考になる。

11.1 数値範囲の拡大解釈の余地は殆ど無い

数値限定範囲に関しては、均等などの拡大解釈の余地は殆どなく、特許請求の範囲の数値範囲の通りに技術的範囲が定まると考えるべきである。

数値限定発明は、数値限定範囲において従来技術より優れた特有の効果を奏するが故に特許されたのであるから、数値範囲が発明の本質的部分（均等の条件の一つ）と考えられるからである。また、引用例との相違点として数値限定が補正により追加されることが多いから、禁反言の対象になるからである。

アクリルアミドの採取方法事件⁽¹²⁴⁾は、特許請求の範囲の「結晶状硫酸を少なくとも20度Cで分離する」の解釈を争った件で、被告方法は17～18℃だった。特許権者は、数値限定以外の部分が特許発明の重要部分であり20℃はより好ましい範囲を示しただけだから、被告方法が17～18℃であるとしても特許発明の重要部分を利用するから侵害であると主張した。判決は、明細書の記載に基づき20℃以上で顕著な効果があると認定した上で、「特許請求の範囲の記載とは別に、発明

の本質なるものを抽出し、それをもって特許請求の範囲を拡張解釈することは許されない。」と判断した。

腹部揺動器具事件⁽⁷⁹⁾は、特許請求範囲の構成要件④「10～30mm程度の振幅で、毎分100～200回程度の速度で左右に往復動する」に対し、40mmの振幅で毎分72回左右に往復動する被告製品が均等物か否かを争った件である。明細書の（作用）の欄には、「本発明に係る腹部揺動器具は、…この足載台を10～30mmの振幅で、毎分100～200回の速度で左右に往復動させることにより、脚が臀を中心にしてあたかも魚が泳ぐように左右に往復動し、腹部がそれに共振して左右にくねるように揺動する。これによって腹部の内蔵機能が活発化し、…健康が増進する。」と記載されていた。また、審査過程の拒絶査定不服審判で構成要件④において引例と相違すると主張して特許された。

判決は、発明の作用効果及び審査経過を参酌し、「本件発明は、構成要件④において足載台の振幅及び往復速度を数値限定したことにより、特有の作用効果を発揮するために最適な腹部揺動器具を作成するための、従来技術にない解決手段を明らかにしたものと認められる。したがって、少なくとも、構成要件④において示された足載台の振幅及び往復速度の数値限定は、本件発明特有の解決手段を基礎付け、特有の作用効果を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴的部分に当たり、本件発明の本質的部分に当たると解される。」と判示し均等を否定した。

11.2 数値範囲を「約」、「付近」、「程度」等で曖昧にした場合

数値範囲に「約」、「付近」等の語を付けて曖昧にした場合は、数値範囲より少し広い技術的範囲を認めた判決がある。

ダイヤモンドの合成方法事件判決⁽¹²⁵⁾は、特許請求の範囲の「すくなくとも約75,000気圧」について、四捨五入により75,000気圧に達する74,500気圧を下限と認定したが、被告方法は各種条件から判断して74,500気圧以下であると認定して、技術的範囲に属しないとした。

燻し瓦事件最高裁判決⁽²⁸⁾では、特許請求範囲の「摂氏1000度ないし900度付近」の「付近」の解釈が争われ、燻化温度が最高890℃である被告方法を侵害でないとした高裁判決を取り消して差し戻した。その理由は、発明の詳細な説明には、「付近」の意義を解釈する

に当たり参酌すべき作用効果が開示されており、これを参酌をせずの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、というものであった。

ただし、「10～30mm 程度の振幅」と曖昧にしたが40mm の振幅のイ号を均等でないとした腹部遙動器具事件⁽⁷⁹⁾に見られるようにあまり広い幅では認められない。また、「約」、「付近」、「程度」等の語を付けて曖昧にすると、発明が明確でないとして記載不備の拒絶理由を受ける恐れがあるので注意すべきである。

11.3 数値範囲と測定方法

対象物が同一であっても測定方法により数値が異なることがある。明細書中に測定法が記載されていない場合は、特許権者に不利な扱いとなることが多い。

ビニル重合体事件⁽¹²⁶⁾では、特許請求の範囲の「10%以下のビニル含有量」が争われ、明細書中には測定法が記載されていなかった。原告は被告製品をNMR法により測定して8.7%と主張し、被告はモレロの吸収係数を借用した赤外法により測定して11.4%と主張した。東京地裁は、出願当時当業者が容易に実施できる普通に用いる方法は赤外法であるとして、技術的範囲に属しないと判断した。東京高裁は、「10%がいかなる方法によって計量されたものかについて明細書に示唆するものがなく、ビニル含有率が10%であることを客観的に確定する方法が出願当時見当たらなかったことが認められる場合、10%という割合を決めるに由無く、その点でこれを実施することが不可能であったというべきで、…損害の差止めおよび損害賠償の請求をすることはできない」と判示した。

感熱転写シート事件⁽¹²⁷⁾は、特許請求の範囲の「平均マット深度が0.15～2μ」の解釈を争った件で、明細書に平均マット深度の表示方法は記載されていなかった。特許権者は、JIS規格による中心線平均粗さ方法によれば被告製品は数値範囲内であると主張したが、判決は、出願当時JIS規格の表面粗さ表示方法が3種類があったが、そのうち中心線粗さ方法が標準的な方法とされていたとは認められないから、被告製品が技術的範囲に属するとはできないとした。

マルチツール含蜜結晶事件⁽¹²⁸⁾は、被告製品が発明の構成要件「見掛け比重が0.650～0.750」を充足するかが争点となった件である。明細書には、「なお、比

重の測定は、従来より知られた方法で行うことができる。」と記載されているだけで、見掛け比重の定義や具体的測定方法は記載されていなかった。

判決は、測定法が記載されていない場合は出願時に用いられていた複数の測定法のいずれで測定しても数値範囲を充足する必要があると判断し、被告製品を或る測定法で測定すると数値範囲外となることから技術的範囲に属しないと判断した。判決理由の要点を示す。

「このように、数値限定された特許請求の範囲について「従来より知られた方法」により測定すべき場合において、従来より知られた方法が複数あって、通常いずれの方法を用いるかが当業者に明らかとはいえず、しかも測定方法によって数値に有意の差が生じるときには、数値限定の意味がなくなる結果となりかねず、このような明細書の記載は、十分なものとはいえない。このような場合に、対象製品の構成要件充足性との関係では、通常いずれの方法を用いるかが当業者に明らかとはいえないにもかかわらず、特許権者において特定の測定方法によるべきことを明細書中に明らかにしなかった以上、従来より知られたいずれの方法によって測定しても、特許請求の範囲の記載の数値を充足する場合でない限り、特許権侵害にはならないというべきである。けだし、当業者にとって従来より知られた方法の一つで測定した結果、構成要件を充足しなかったにもかかわらず、別の方法で測定すれば構成要件を充足するとして特許権を侵害するとすれば、当業者に不測の事態を生じさせることになるからである。

本件においては、従来より知られた粉末マルチツールの見掛け比重の測定方法として、JIS K 6721とパウダーテスター法の二つが存在し、通常いずれの方法を用いるかが当業者に明らかとはいえず、しかも測定方法によって数値に有意の差が生じるのであるから、構成要件Bについては、JIS K 6721とパウダーテスター法のいずれによっても、見掛け比重の数値を充足する必要がある。

被告製品は、JIS K 6721によれば「見掛け比重が0.650～0.750」の範囲にあるが、パウダーテスター法によれば、上記範囲にはないというのであるから、構成要件Bを充足するということとはできない。」

軽量耐火物事件判決⁽⁴⁸⁾は、測定器の測定値を補正して真の値を推定することが当業者の技術常識である場合はクレームの数値と比較すべきは真の値であると判断している。

この件の被告は、炉内の高温を表示するには一般に測定器によって測定された数値をもって炉内温度とするものであり測定値を補正した真の温度によるものではないと主張し、それによればイ号方法の炉内温度は1180℃であり、クレームの「1200～1500℃で焼成する」を備えていないと主張したが、判決は「鑑定結果によれば、光高温計や放射温度計による測定結果は通常そのままでは真の値と一致せず、必ず補正が必要であることが認められ、他方、被告が主張するような、特許実務や技術現場においては炉内温度の表示は測定値をもってすることが当業者の技術常識に属すると認めるに足りる証拠はないから、本件発明の特許請求の範囲に記載された温度は「真の温度」を指しているものと解するのが相当である。」と述べて、イ号方法の炉内温度は真の値である1210～1240℃であると認定し、イ号方法は技術的範囲に属するとした。

11.4 数値範囲と製造誤差

対象品の現実の数値を発明の数値と対比するのであり、発明の数値に製造誤差を加減したものと対比するのではない。

可変漸進集束力を有する光学レンズ事件⁽¹²⁹⁾において、特許権者は、クレームの「ほぼ円形の曲線」を定義する曲率半径の最大値と最小値の差0.5mmについて、製造誤差±1mmを加えて2.5mmまでの物が「ほぼ円形の曲線」に含まれると主張した。

判決は、次のように述べて採用しなかった。

「ある製品が特許された発明を侵害しているか否かが問題とされる場合、当該発明の構成要件が、明示されたあるいは解釈上認められる寸法等の数値を含むとき、その数値は設計値であり、かつ、その数値が当該発明の構成要件である。一定の製造上の誤差が予測されるとしても、そのこと故に、構成要件であるその数値がその誤差の分だけ広くなったり狭くなったりするものではない。

一方、右特許発明を侵害するものか否かが問題とされる対象製品については、特許発明と対応する設計値と公差から予想される製品化された対象品の数値又は現実に製品化された対象品の数値（それは製造誤差を含んでいる可能性がある）が、特許発明の要件の数値と対比されるのであって、特許発明の要件の数値に対象製品の公差あるいは製造上の誤差の数値を加減したものと対比されるのではない。

もし、特許発明の要件の数値に対象製品の公差あるいは製造上の誤差が加減されるものとすれば、対象品の公差あるいは製造上の誤差の大小によって、特許発明の要件の数値の範囲が変化することになり不合理である。」

11.5 物性パラメータ発明

平成6年の特許法改正により特許請求の範囲の記載方法が緩和され、作用的機能的な記載も認められるようになった結果、化学分野では、物質を化学構造で特定するに代えて物性パラメータで特定する出願が多くなされている。物性パラメータで特定すると技術的範囲が広いように見えるが、それほど単純でもないようである。

エンドグルカナーゼ酵素事件⁽⁴⁶⁾のクレームは、「…A② (pH6.0～10.0で活性)、A③ (pH3～9.5で安定) …の性質を有するエンドグルカナーゼ酵素」であった。出願経過において、国際予備審査段階で内容が十分に特定されていないので、等電点5.1を有するという性質により酵素の特定をするように求められ、そのような特定に代えて構成A②を追加した。国内審査段階で、エンドグルカナーゼ成分なる用語に含まれる範囲が不明瞭であるとの拒絶理由通知を受け、構成要件A③を追加した。被告製品は、pH6.0～10.0で活性でそれ以外の範囲でも活性、pH3～9.5で安定でそれ以外の範囲でも安定であった。

判決は、物の発明として特定されなければならないことと出願の経緯を併せて考慮して、技術的範囲に属しないとされた。

「発明の詳細な説明を参酌しても範囲外のpH値において活性かどうか安定かどうか明らかでない。このように特許請求の範囲の文言及び詳細な説明の記載が不明確である以上、侵害訴訟においては、特許請求の範囲を限定的に解釈せざるを得ない。…物の発明であるから物として特定しなければならないことに願の審査経緯を併せて考慮すると、A②、A③は本件発明のエンドグルカナーゼ酵素を特定するために追加された要件である。…そうすると、A②、A③は、酵素がpH6.0～10.0の範囲で活性であり、それ以外の範囲で活性でない(A②)、酵素がpH3～9.5の範囲で安定であり、それ以外の範囲で安定でない(A③)、と解釈するのが相当である。被告製品はA②、A③の範囲外でも活性で安定しているので、技術的範囲に含まれない。」

12. プロダクト・バイ・プロセス・クレームと実用新案の方法的記載

権利侵害を認めた判決は今のところ1件も無い。従って、この手のクレームは、あまり頼りになるものでなく、発明・考案を特定する表現手段が他に無い場合にやむを得ず用いるものである。

12.1 プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈

(1) 物質同一説と製法限定説

物質同一説：プロダクト・バイ・プロセス・クレーム特許は物の発明であり、製造方法はその物を限定するために記されているだけだから、技術的範囲は当該製造方法に限定されず、物として同一であれば技術的範囲に属するとする説。

製法限定説：クレームされた製造方法により製造された物に限定されるとする説。

我が国の判例は、原則として物質同一説を採用し、審査過程で引用例に対して製造方法の相違を主張して特許された場合は、禁反言により製法限定説を採用している。弁理士三枝英二氏の論説⁽¹³⁰⁾が参考になる。

原則として物質同一説が採用されるとはいえ、最終的に特許権侵害であるとした判決は今のところ1件も無いので、このタイプのクレームにあまり多くを期待することは出来ないと思われる。米国の判例研究も発表されている⁽¹³¹⁾。

(2) 参考判例

①、②は物質同一説による判決、③、④、⑤は審査経過を参酌した製法限定説の判決である。⑤は、製造方法によらなくとも構造を特定できたことも製法限定の理由に挙げており注目される。⑥は製造方法の記載により物の性状が規定されているとした判決である。結論は全て技術的範囲に属しないである。

①衿腰に切り替えのある衿（作図法）事件⁽¹³²⁾は、物質同一説を最高裁判所が支持した件で、特許請求の範囲には、「…〔(弧度区間×片身分衿付円と衿外回り円の円周差+ (弧度区間×衿腰の片身分上下円周差))の長さに等しく衿折り返し線側に点15をとり、…〕と作図法が記載されていた。判決は、「物の発明における特許請求の範囲に当該物の形状を特定するための作図法が記載されている場合には、右作図法により得られる形状と同一の形状を具備することが特許発明の技術

的範囲に属するための要件となるのであり、右作図法に基づいて製造されていることが要件になるものではない。」と判示した。ただし、被告製品が作図法により得られる形状と同一の形状であることを原告が主張立証していないことを理由に上告は棄却した。

②インタフェロン事件高裁判決⁽¹³³⁾は、「一般に、特許請求の範囲が生産方法によって特定された物であっても、対象とされる物が、特許を受けられるものである場合には、特許の対象はあくまでも生産方法によって特定された物であると解することが発明の保護の観点から適切であり、本件において、特定の生産方法によって生産された物に限定して解釈すべき事情も伺われないから、本件特許請求の範囲に言う「ヒト白血球インタフェロン」は、産生細胞たる「ヒト白血球」から得られたものに限らず、他の細胞から得られたものであっても、物として同一である限り、その技術的範囲に含むものと言うべきである。」と判示した。ただし、クレームのヒト白血球インタフェロンのアミノ糖分含有量と被告製品のアミノ糖分含有量が異なることから、両者は置換可能性を欠き、均等であるとは言えないとして技術的範囲に属しないと判断した。

③抗真菌外用剤（水虫薬ダマリン）事件⁽¹³⁴⁾は、特許請求の範囲に「一般式(I)で表し得る化合物と、これを溶解する…溶液を外用基材で製剤化してなる抗真菌外用剤」と記載されていた。出願人は、出願過程において、クロタミトン等の溶解剤としての技術的意義を強調し、化合物(I)を溶解剤に溶解してから製剤化することにより得られる効果を主張して拒絶理由を回避して特許を得た。判決は、「原告は、…物の発明の解釈に製法プロセスを持ち込むのは相当でない」と主張する。…本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願の経緯に照らすと、本件発明は、前記のとおり、クロタミトン等を化合物(I)の溶解剤として溶液を作り、右溶液を外用基剤で製剤化するという点に進歩性が認められて登録されるに至ったものであり、原告がこれに反する前記のような主張をすることは、禁反言の原則に照らして許されない」と判断した。

④単クローン性抗体事件⁽¹³⁵⁾では、特許請求の範囲には得られた単クローン性抗体の選別方法が記載されており、この方法が発明の必須の構成要件か否かが争われた。判決は、「一般に、特許請求の範囲が製造方法によって特定されたものであっても、特許の対象は飽く

まで製造方法によって特定された物であるから、特許の対象を当該製造方法に限定して解釈する必然性はない。しかし、特許の対象を当該製造方法に限定して解釈すべき事情が存する場合には、特許の対象が当該製造方法に限定される場合があり得るといふべきである。」とした後、イ. 本件の審査過程の拒絶理由に対し出願人が意見書で「引例は、方法でつくられた物としての特定された本発明の特徴を明示も暗示もしていない」と述べて、公知技術との方法の違いを強調したこと、ロ. 本件特許請求の範囲の記載は、本件原出願の特許請求の範囲の記載に比べて、「製法によって得られた」ことを明示するなど、特定の製法によるものであることを明確にする内容になっていること、ハ. 本件原特許出願当時の特許法36条5項は、発明の構成に不可欠の事項のみを特許請求の範囲に記載すべき旨を規定していたこと、等から「本件においては、特許の対象を当該製造方法に限定解釈すべき事情が存するといふことが出来る。」と判断した。

⑤止め具事件⁽¹³⁶⁾判決は、製造方法を記載することによらなくとも物として特定できる場合は製造方法に限定できるとした点で注目される判決である。

本件発明は、金属製装身具に関し、殻体形成後にその孔から別途形成した球形状中空状弾性体を導入して作成するものが実施の形態に記載されていた。

本件の特許請求の範囲の方法的構成「F. 前記弾性体は、前記外殻体の前記孔を通して、前記外殻体の内部に導入される」が外殻体が完成した後にその孔を通して弾性体が導入されると解釈されるべきか否かが争われた。被告製品は、殻体の形成後にその孔から弾性体を導入するのではなく、殻体の成形前に殻体となる貴金属パイプの中にシリコン製の弾性体チューブを一体的に嵌合し、これを軸周りに間欠的に回転させながら軸方向に間欠的に移動させる間に金型により間欠的にプレスして、殻体の中に弾性体を圧着した止め具を接続して形成し、これを接続部分から切り離すという方法により製造されていた。構成要件Fは、拒絶理由に対する補正で追加された経緯がある。

判決は、「物の構造及び性質によって、発明の目的となるものを特定できないため、物の製造方法を付加することによって特定する場合も有り得る。そして、発明の目的を特定する付加要素として、製造方法が記載されたというような特段の事情が存在する場合には、

技術的範囲の解釈に当たり、特許請求に範囲に記載された製造方法によって製造された物に限定することが、必ずしも相当でない場合も有り得よう。本件についてこれを見ると、①本件発明の目的物である止め具は、その製造方法を記載することによらなくとも物として特定でき、構成要件Fは、本件発明の目的物を特定するために付加されたものとは言えないこと、②拒絶理由通知に対し構成要件を追加したこと、…Fは、本件発明の技術的範囲につき、正に限定を加えるために記載されたものであることは明かである。したがって、本件発明の技術的範囲は、構成要件Fに記載された方法によって製造されたものに限定されるべきである。」と判断した。

⑥透過光と反射光兼用画像板事件判決⁽¹³⁷⁾は、製造方法により物の性状が規定されていると判断した件である。判決理由の要点を示す。

「本件特許発明の特許請求の範囲において、「半透明白色プラスチック板」の厚さについて、限定をしていないことは控訴人主張のとおりである。しかしながら、本件特許発明の「画像板」は、「透明プラスチック板上に画像を形成させた透明画像板」と「半透明白色プラスチック板上に画像を形成させた半透明白色画像板」を備え、この二つの画像板を「半透明白色プラスチック板の両側に画像があるようにして接着固定」して構成したものであることは上記のとおりである。そして、上記の構成は、間接的に「半透明白色プラスチック板」の性状等を規定するものであるから、「半透明白色プラスチック板」は、その上に画像を形成させることができ、「透明画像板」と接着固定できるものでなければならぬことは、その文言上明らかである。したがって、上記性状を満たすには、少なくとも、その上に画像を形成させることができ、接着固定できる性状、すなわち、それ自体が単独で一定の形体を保持し得る固さを有するものであることが必要であるから、本件特許発明の「半透明白色プラスチック板」は、少なくとも所定の厚みを有し、それ自体単独で存在し得る性状の板状の部材であると解するのが相当である。被控訴人製品の「(半透明)白色インキ層6」が、厚みがあるといっても数 μm 程度の印刷層であることは、原判決の判示のとおりであって、上記要件を備えた部材であることを認めるに足りない。」

12.2 実用新案の方法的記載の解釈

実用新案法の保護対象は、物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案であるから、実用新案登録請求の範囲に方法的記載がある場合、これを如何に解釈すべきかが問題となる。

(1) 方法的記載の解釈諸説

イ. 方法要件説：方法を要件とする説である。方法が異なれば考案として相違し技術的範囲に属しないとす。

ロ. 方法便法説：実用新案の対象となるのは、あくまでも形態に係る考案であり、製造方法はその方法を実施した結果得られる特定の形態を方法の表現を借りて間接的に記載したに過ぎない。異なる方法によっても同一の形態が構成される時は、考案として同一であるとする。

ハ. 方法除外説：方法によって特定される構成要件を無視し、その他の構成要件が一致すれば技術的範囲に属する、というもの。

(2) 判決の傾向

方法的記載が、考案の作用効果、審査経過、公知技術との対比、等から考案の特徴と密接に結びついている場合には、方法要件説を採用し、方法的記載を必須の要件と解釈している。おにぎり事件、双眼鏡事件、慶祝用砂糖事件を参照。なお、実用新案権の侵害であるとした判決は1件も無い。

弁理士塚本英雄氏の論文⁽¹³⁸⁾及び弁護士平山成信氏の論文⁽¹³⁹⁾が参考になる。

おにぎり事件⁽¹⁴⁰⁾は、本件考案の目的は包装フィルムに飯が付着しないおにぎりを提供することであり、構成「米に純度の高い若干量のサラダオイルを配合の上炊きあげた飯でおにぎりを造り」を備えていた。被告製品は、飯を炊き上げて蒸らし中にサラダオイルを振りかけ、その後おにぎりを作る際に飯を攪拌することでサラダオイルを配合していた。判決は、「本件考案は、おにぎりの材料として、単にサラダオイルが配合されていれば良いというものではなく、米に純度の高い若干量のサラダオイルを配合したのちこれを炊きあげた飯であることを必須の構成要件とし、本件考案の目的を達成したものであることが認められる。」と判断し、技術的範囲に属しないとす。

双眼鏡事件⁽¹⁴¹⁾は、考案の作用効果はレンズを筒の内壁に固定する際に使用する押え環の下面にレンズの外

周部を柔らかく包み込む薄肉の延長環部を形成し、レンズとレンズ筒との間隙を延長環部で埋めることにより溶着における超音波または高周波の振動による悪影響を防護すると共にレンズを正しい位置に設置保持するもので、登録請求の範囲の構成「(四) この押え環をレンズ筒に圧入して延長環部でレンズとレンズ筒との間隙に挿入位置せしめ、(五)そして超音波又は高周波振動を与えることにより押さえ環の環体の外側周面をレンズ筒の内壁に溶着せしめて構成した双眼鏡」の(四)、(五)の順序が必須か否かが争われた。被告製品は、押さえ環をレンズ筒に圧入すると同時に超音波又は高周波振動を与えて製造されていた。異議申立の引例と差を付けるため、「この押さえ環をレンズに圧入押圧すると同時に」を(四)、(五)のように補正し登録された経緯があった。

判決は、明細書の記載と審査経過を参酌した上で、「押さえ環の延長環部が、まずレンズの外周縁を柔らかく包むようにして、レンズとレンズ筒との間隙を埋めた状態にした上で、押さえ環の側面をレンズ筒に溶着し、それによって、高周波又は超音波振動による溶着時のレンズのズレを防止するところに特徴があるものと考えられるから、……押さえ環の延長環部をレンズとレンズ筒との間隙に挿入位置せしめた後に、超音波又は高周波振動を与えることを必須の要件とし、これにより本件考案の…作用効果を達成するものであることが認められ、このような本件明細書の詳細な説明及び本件出願の経緯からも、(五)の「そして」が工程の順序としての「その後」を意味することが明らかである。」と判断した。

慶祝用砂糖事件⁽¹⁴²⁾は、方法的記載を除けば考案として完成しないか新規性を欠く場合は、その方法を用いた結果得られる物品の特定の外形あるいは機械的構成を技術的手段として表示したものと解し、考案の構成要件の一つとした件である。

実用新案登録請求の範囲「二枚のポリエチレン紙2と3にて砂糖粒子を被包し、型押しと同時にポリエチレン紙2と3の外周縁2'と3'とを密着させてなる砂糖粒子を使用し貝類、魚類などの型を現わした慶祝用砂糖」の「型押しと同時に…密着させて」が、考案の構成要件か否か、真空密着包装技術を用いて密着させると解すべきか否かが争われた。被告製品は、砂糖を予め木型で成形し、多数の小穴を設けた塩化ビニール

シートの上に載せ、その上を加熱軟化した塩化ビニールシートで覆い、小穴から上下シート間の空気を抜いて減圧し、上下シートを一体に融着させるものであった。

判決は、「実用新案の登録請求の範囲に物品の外形、機械的構造を実現するための実施方法に属する記載がある場合、登録請求の範囲の記載が右実施方法に関する記載部分を除外してもなお新規な考案を構成していると認められるときは右実施方法の記載部分は考案構成の必須条件から除外するのが相当であると解し得るが、もし右記載部分を除けば考案として完成しないか、新規性を欠くと認められる時は、右方法に関する記載は、その方法を用いた結果得られる物品の外形あるいは機械的構成を技術手段として表示した物と解しこれを考案の構成要件の一つとして算えるべきである。」と判示し、続いて「型押しと同時に…密着させて」を除外すれば公知技術と差がなく、また、考案の課題も解決できないことを指摘した後に「型押しと同時に…密着させて」が具体的にどのような構造を意味するかについて検討し、「本件考案の課題を砂糖菓子を覆う、それ自体は保形力の無い無定形の上下二枚のポリエチレン紙の間の空気を排除し、その外周を密着して内部を真空状態に保つとの技術的手段を採用したことによって始めて具体的に解決したものである。…ポリエチレン紙2と3は、その外周縁部2'と3'とを密着し、かつ内部を真空状態の構造とするとの意に解するのが相当である」とし、真空状態としない被告製品は技術的範囲に属しないとした。

長押事件⁽¹⁴³⁾は、最高裁判所が「製造方法は考案の構成足り得ないものであるから、考案の技術的範囲は物品の形状等において判断すべきものであり、被告の長押が本件考案の技術的範囲に属するか否かの判断に当たって製造方法の相違を考慮の中に入れることは許されないというべきである。」と判示したことで有名である（結論は技術的範囲に属しないとして請求棄却）。しかし、この件のクレームを見ると製造方法が問題となるケースとは思われないので、余り参考にならない。クレームは、「芯材2の正面及び裏面にベニヤ板3、3'を貼り合わせ裏面側のベニヤ板3'は裏打ち材4によって裏打ちすると共に、表側のベニヤ板3、芯材2の上面及び芯材2と裏打ち材4の底面をこれらの面に貼着した単体の良質木材5によって被覆したことを特徴としてなる長押。」である。

注

(28) 燻し瓦事件 最高裁平成10年4月28日第三小法廷判決 平成6年(オ)2378号, 原審名古屋高裁平成6年8月31日判決 平成4年(ネ)830号, 第一審名古屋地裁平成4年11月27日判決 昭和59年(ワ)3840号 昭和61年(ワ)3048号, 審決取消訴訟判決集(46)220頁

解説・評論: 安富康男著「特許請求の範囲に記載された用語の意義の解釈」知財管理1999年8月号1069頁

(34) 版下デザイン装置・方法(第1, 3特許)事件 東京地裁平成12年7月18日 平成11年(ワ)1346号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集, 控訴審東京高裁平成15年2月27日 平成12年(ネ)4200号, なお, 本件の第1, 3特許は特許無効の審決があり(平成11年審判35415号, 平成11年審判35581号), 審決取消訴訟も請求が棄却されている(東京高裁平成14年9月12日 平成12年(行ケ)392号, 同平成14年6月13日 平成12年(行ケ)393号)

解説・評論: 松本誠一郎著「ソフトウェア関連特許の装置クレームと記録媒体との関係について」パテント2001年1月号4頁

(46) エンドグルカナーゼ酵素事件 大阪地裁平成14年4月16日 平成12年(ワ)6322号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

(48) 軽量耐火物事件 大阪地裁昭和62年10月26日判決 昭和58年(ワ)4025号, 特許管理別冊判例集昭和62年II305頁

(79) 腹部揺動器具事件 大阪地裁平成13年10月4日 平成12年(ワ)11470号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

(113) 実装基板検査位置生成装置事件 大阪地裁平成14年4月25日 平成11年(ワ)5104号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

(118) 診療受付票発行方法事件 大阪地裁平成5年11月30日 平成3年(ワ)405号, 審決取消訴訟判決集(37)310頁, 特許管理別冊判例集平成5年III1395頁

解説・評論: 河野登夫著「コンピュータ利用発明の構成要件」判例特許侵害法II(発明協会)803頁

(119) 認証システム事件 大阪地裁平成13年2月1日 平成12年(ワ)1931号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

解説・評論: 河野登夫著「コンピュータ利用発明の技術的範囲」知財管理2001年11月号1733頁

(120) 竹田稔著「知的財産権侵害要論第3版」(発明協会)180頁「プログラムを特許法の規定によって保護するためには、プログラムを含む発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」と認められることが必要であり、この規定の要件

が特許権として発明を保護するために必要不可欠については、立法論的検討を要するが、現行法の規定を無視することができない以上、プログラムをもって自然法則の利用というには限界があることを否定できない。」

- (121) 猿渡章雄著「数値限定発明についての判例および考察(2)」パテント1998年4月号53頁
- (122) 朝日奈宗太著「数値限定発明の侵害の成否」特許管理1983年9月号1175頁
- (123) 朝日奈宗太著「続・数値限定発明の侵害の成否」特許管理1986年4月号445頁
- (124) アクリルアミドの採取方法事件 東京地裁昭和51年5月26日 昭和44年(ワ)12615号, 審決取消訴訟判決集昭和51年地319頁
- (125) ダイヤモンド合成法事件 東京地裁昭和59年10月26日 昭和45年(ワ)428号, 48年(ワ)1538号, 48年(ワ)6965号, 特許管理別冊判例集昭和59年I238頁
- 解説・評論: 朝日奈宗太著「数値範囲を要素とする特許発明と測定法」判例特許侵害法II(発明協会)245頁
- (127) 感熱転写シート事件 東京地裁平成13年3月27日 平成11年(ワ)17601号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- 解説・評論: 沖本一暁著「クレーム中にパラメータを含む特許発明の技術的範囲」知財管理2002年2月号185頁
- (128) マルチツール含蜜結晶事件 東京地裁平成15年6月17日 平成14年(ワ)4251号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (129) 可変漸進集束力を有する光学レンズ事件 東京高裁平成4年1月31日 昭和62年(ネ)1010号, 知的裁集24巻1号128頁, 原審東京地裁昭和61年12月22日 昭和57年(ワ)1396号, 無体集18巻3号547頁, 特許管理別冊判例集昭和61年I423頁
- (130) 三枝英二著「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲」知財管理2001年7月号1075頁
- (131) (財)知的財産研究所著「特許クレーム解釈に関する調査研究[4]」特許ニュース平成14年11月8日号
- (132) 衿腰に切り替えのある衿(作図法)事件 最高裁平成10年11月10日 平成10年(オ)1579号, 原審広島高裁松江支部平成10年4月24日 平成8年(ネ)16号
- (133) インタフェロン事件 東京高裁平成9年7月17日 平成6年(ネ)2857号, 知的裁集29巻3号565頁, 審決取消訴訟

- 判決集(64)307頁, 原審東京地裁平成6年3月25日 平成2年(ワ)16740号, 日本知的財産協会判例集平成6年I135頁
- (134) 抗真菌外用剤(水虫治療薬ダマリリン)事件 東京地裁平成9年11月28日 平成7年(ワ)23005号, 日本知財協会別冊判例集平成9年II929頁
- (135) 単クローン性抗体事件 東京地裁平成12年9月29日 平成11年(ワ)8434号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (136) 止め具事件 東京地裁平成14年1月28日 平成12年(ワ)27714号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- 解説・評論: 南条雅裕著「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈」パテント2002年5月号21頁, 生田哲郎・山崎理恵子著「特許権に基づく製造販売禁止等請求事件」発明2002年10月号106頁, 古沢博著「物の発明のクレームに製造方法が記載されている場合の技術的範囲」知財管理2003年4月号599頁
- (137) 透過光と反射光兼用画像板事件 東京高裁平成14年12月18日 平成14年(ネ)180号, 原審東京地裁平成12年(ワ)27115号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (138) 塚本英雄著「実用新案登録請求の範囲における方法的記載の解釈」パテント1995年4月号14頁
- (139) 平山成信著「方法の記載と実用新案の解釈」判例特許侵害法(発明協会)353頁
- (140) おにぎり事件 東京地裁平成4年3月27日 昭和63年(ワ)2261号, 審決取消訴訟判決集(30)356頁, 特許管理別冊判例集平成4年I63頁
- (141) 双眼鏡事件 東京地裁平成5年1月22日 平成元年(ワ)1987号, 審決取消訴訟判決集(35)239頁, 知的裁集25巻1号1頁, 特許管理別冊判例集平成5年I12頁, 同一特許権の判決として, 東京地裁平成5年1月22日 平成元年(ワ)1986号があり, 同様の判断が示されている。
- (142) 慶祝用砂糖事件 大阪地裁昭和44年11月21日 昭和42年(ワ)7408号, 無体集1巻378頁
- 解説・評論: 平山成信著「方法の記載と実用新案の解釈」判例特許侵害法(発明協会)353頁
- (143) 長押事件 最高裁昭和56年6月30日第三小法廷 昭和54年(オ)336号, 民集35巻4号848頁
- 解説・評論: 大瀬戸豪志著「実用新案と実施方法」特許判例百選(第2版)(別冊ジュリスト86有斐閣)22頁, 盛岡一夫著「考案の技術的範囲に属するかの判断に当たり製造方法の相違を考慮することの可否」判例特許侵害法II(発明協会)511頁

(原稿受領 2003. 4. 3)