

# クレーム解釈手法の原理的考察(2)

－有効性と侵害の判断フォーラムの統一の下で－



会員 加藤 朝道

## 目次

- 序
- 第1章 特許請求の範囲とは何か
- はじめに 特許請求の範囲と明細書の関係
1. 特許請求の範囲
  2. 米国特許法の記載要件
  3. 欧州特許法条約 (EPC)
  4. ハーモ条約草案
  5. 日本：特許請求の範囲（記載要件）と特許発明の技術的範囲
  6. 記載要件の改正とクレーム解釈への影響
  7. 東京高裁と知財高裁での問題点
  8. 審決取消訴訟との関係
  9. ドイツの職分管轄 2 分割制度
  10. 公知技術除外説の判決の再評価
  11. リパーゼ事件と昭和 34 年法及び平成 6 年改正法  
（付表）特許法 36 条対照表・改正と運用の沿革  
（以上 12 月号）

## 第2章 クレーム形式と解釈手法

1. 公知技術との関係におけるクレーム
2. 発明の本質的特徴，基本的解決原理の把握
  - (2.1) 中核的技術思想の把握
  - (2.2) 明細書の記載の考慮
3. どの程度厳密に解釈すべきか
4. 適用事例 燻し瓦事件
5. 判断能力のレベル
6. 総合的判断
7. 期待される裁判官の専門的素養
8. 結語

[注記 1, 2], 参考文献

## 第3章 米国におけるクレーム解釈手法 (以下次号以降)

## 第2章 クレーム形式と解釈手法

### 1. 公知技術との関係におけるクレーム

クレームは，公知技術との関係で見れば，まさに公知技術に対して発明を境界づける限定事項である，とすることができる。

#### (1) 大枠規定部分と新規部分

クレームの限定事項（構成要件，Bestandteile, elements 又は limitations of claim）はその性質により，次のように分類される。大枠規定部分は，公知技術の

中での技術分野の適用技術区分の大枠を規定する部分とすることができる。新規部分は，発明の課題ないし目的の達成に不可欠な新規な要素を規定する限定事項であり，これは，発明の本質的特徴ないし中核的技術思想の基礎をなすものと考えることができる。新規な部分は即本質的特徴の場合もあれば，公知部分と新規部分の組合せの場合とか，中核的技術思想はさらに新規部分から抽象化してとらえられる場合も多くあろう。

クレームは，これらの两部分の結合したものの (combination) として把握される。全体として見れば，クレームは具体的構成であれ抽象的構成であれ combination of elements 即ち複数の構成要件の組合せであり，総体として把握すべきものである。これは要件毎の対比 (element-by-element analysis) を行う場合にも，大前提として忘れてはならない事項である。

中核的技術思想の把握の重要性については，後出 2. (2.1) 参照。

#### (2) 2 分割記載形式 (Two-part-form, Jepson 形式)

前置部ないし上位概念部 (preamble, Oberbegriff) －「おいて書き」

特徴部 (characterizing part, essential feature)

これは，クレームの限定事項 (elements, features) の性質に応じて公知技術に属する部分と，新規な部分とを，2 つに区分して記載するクレーム記載形式であり，典型的には，EPC の 2 部分形式 (two-part-form)，米国のジェプソン (Jepson) 形式がある。(例：EPC ルール 29 Form and content of claims, 米国ルール 37C.F.R. § 1.75 (e), MPEP Patent Rules 参照)

(2.1) 2 分割形式の前段部は，前置部 (preamble) ないし上位概念部 (Oberbegriff) と称され，この末尾は日本語に訳すと，「～において」とか「～であって」といった表現になる。そこで前段部は「おいて書き」と称される。但し，この「おいて書き」形式は，日本語では関係代名詞の代用としても一般的に用いられる

表現であり、「おいて書き」部分は全て EPC やドイツのような分割表現形式の場合の前置部であると考え、早計になる。

我が国で「おいて書き」の前段は必ずしも公知技術に属する部分として厳密に記載されるものではない。これは出願人の記載時の意図の面からも、審査の実務の面からも、厳密に意識されている訳ではないので注意を要する。審査官からは、2分割形式の広い上位概念だけに注目して、公知文献を引用して単なる設計事項であり容易という拒絶理由を受けることもある。

EPC では、審査官は2部分形式への補正を求める場合が多い。ルール上は適切な場合、2部分形式とするべしとしており、前置部（上位概念）と特徴部で区分して表現できる場合には、それに従うことが通例である。前置部は、従来技術についての出願時の記載に必ずしも基づくものでなく審査で引用された最も近い公知技術を明細書にて加入言及すると共に、それを基礎として作成することが求められる。また、前置部の作成に当り、当初の記載に明記のない上位概念を必要に応じ用いることは、新規事項とはみなされない。EPC において前置部の記載は、公知技術の自白とはみなされない。

一方、米国では、ジェプソン形式のクレームも含めて、前置部の記載に注意が必要であり、出願時の明細書の記載とからめて、公知技術の自認と推定されることになる。さらに、前置部の記載事項が、クレームの限定事項か否かについて、出願の審査において、また侵害訴訟において争われるケースが多い。このような事情も、米国で2分割形式のクレームがほとんど用いられなくなった一因であろう。

### (3) ベタ書き形式

これは、我が国及び米国で一般的なクレーム記載形式であり、公知の部分と新規な部分を特に区分することなく、列挙して記載するものであり、公知技術に属する項目と新規な項目が混在するので公知技術との対比に際して振り分けが必要である。その振り分けは、構成要件毎に分説して公知文献の対応項目と対比する形で行われる。

## 2. 発明の本質的特徴、基本的解決原理の把握

### (2.1) 中核的技術思想の把握

発明を発明たらしめる中核的技術思想の把握、これ

は均等論のみに必要かという、そうではなく、発明の高度性、革新性、進歩性の高さ更には発明のなした社会への寄与の性質と高さを評価する上で不可欠である。それなくしてはクレームの用語の意義、特にその中核的意義は正確には理解され難い。その際に肝要なことは従来技術との対比において何が新規な構成要件（1又は2以上の組合せ）であり、それに対応する作用・効果が何か（さらには、公知技術と対比しての作用・効果の差異）について十分に技術的な理解を得ることである。

機械的構成を規定する構成要件であれば、その運動の原理ないしメカニズム・機能の技術的理解が不可欠である。機能的表現が中心的なものは、その対応する手段（俗に言う「構成」（狭義））ないし、具体的機能手段との関連において、把握されるべきものである。例えば、物理・電気系の発明においては、機能的表現即構成要件の核心というような技術も多い。

その際まず概念把握として、明細書に記載の従来技術及び審査経過に現れた公知技術文献との概略対比が基礎とされよう。

### (2.2) 明細書の記載の考慮

#### (2.2.1) 一般的姿勢

明細書の記載を参照する場合、局所的な記載のみに拘泥するのではなく、全体の脈絡の下における把握が肝要である。「目的・構成・効果の記載の参酌」と昔からよく言われるが、その吟味は常に必要である。その際、明細書は発明を記載した技術文献であるから、技術的合理性に裏付けられた読み方が必要である。

明細書における用語の使用は、必ずしも一貫していない場合が多いが、省略した記載、議論等であっても、従来技術の蓄積された知識のレベルと問題点ないし解決しようとする課題、目的等の関係から、当事者が合理的に理解する読み方をすることが肝要である。その際、まず実施例を一読して具体的なイメージを把握し明細書の一般的記載（概説）部分とも読み比べつつ、クレームと対比して理解を深めることが出来る。一見簡単そうに見える場合でも、読み比べの繰り返しによって徐々に中核的技術思想なり、本質的特徴なりに到達できるのである。このステップを飛び越えるような安直な読み方をしてはならない。一見簡単に見受けられるクレーム、技術にこそ重要な盲点が潜在するものであるとの姿勢で臨むべきであろう。

### (2.2.2) 公知技術との対比

全ての要件が一つの文献に開示された場合は新規性の問題になる。しかし、特許になったクレームで全く同一と言う場合はむしろ少なく、何らかの点で異なっているものが殆どである。問題は、異なった点の差異の確認とその技術的評価である。審査・審判実務では一致点と相違点とに大別し、さらに必要に応じ夫々を構成要件に分説して対比、評価する手法がとられている。従って、有効性から審決取消訴訟での対比手法も、大体似た形式になっている。

公知技術文献はそれなりに固有の論理と筋道ないし脈絡(context)(特許文献であれば、その発明自体の先行技術と解決すべき問題点ないし課題、目的、解決手段と効果)に依拠している。従って、公知技術文献との差異にかかる構成要件の用語の分析は、仮に表現上同一又は類似の要件(要素)であったとしてもこの点を念頭において慎重に行わなければならない。通例何らかの単語の存在や、効果の記載は、当該技術文献の土俵(技術的背景)の中で妥当するというのが、技術者の一般的認識である。特に実験科学の分野ではその傾向が強い。夫々の公知技術文献の教示する課題と解決原理及びその効果に着目して、発明のクレームとの対比が必要である。

中核的技術思想の何たるかを把握することなく、公知部分の各分説要件(elements)毎に1つ又は複数の公知文献と対比して、「全てが公知」と認定して、直ちにクレーム全体が公知ないし公知文献から容易と判断すると、大変重要な誤りとなりうることに、留意が必要である。今2つの分説要件A、Bが異なる文献(1)、(2)からそれぞれ公知であるとすると、各文献(1)、(2)からAとBを組み合わせる契機が見出されなければ容易とは認められないからである。仮に文献(1)の技術内容(解決原理)が文献(2)と対立・矛盾するような場合、夫々がいかに周知であっても、AとBの組合せは容易とは認められない。

### (2.2.3) 多項制下での明細書とクレームの関係

一出願にまとめられる発明の範囲は、昭和62年法(改善多項制)によって基本的に拡大され、一つの明細書(1以上の実施例を含むものとする)において、多面的かつ多段階的(上位概念から中位、下位概念まで)にクレームアップした複数のクレームが存在する。従って、明細書には、当然、あるクレームから見た場

合クレーム範囲外であったり、或いは他のクレームから見た場合、一見矛盾するとも見受けられる記載が見出される場合がある。そのような場合には、明細書の記載とクレームの記載の関係について、特に慎重な分析が必要である。明細書の実施例は、特にどのクレームに対応するか、一々記載されていないのが通例である。特に米国スタイルの明細書には、クレームに対応する解決手段をまとめて概説した部分が欠けている場合が多い。また米国では、クレームの補正は大幅に許容されるが(特に上位概念化や機能表現化)明細書の記載の補正はニューマターとして厳しくチェックされるので、クレームを補正しても明細書は出願時のままで特許発行になるものが殆どである。こうした事情も念頭に置いておくべきであろう。

しかし、クレームした発明(特許を受けようとする発明)は、「明細書に記載されたものであること」(講学上「支持記載」という)が必要である(昭和62年法36条4項(平成2年法5項)1号、平成6年法36条6項1号)。

この要件は、明細書に支持記載の存在を求めるものであり、各クレームの各構成要件に対する明細書の記載事項(実施例等)の、個別対応関係をチェックする必要があろう。

その際、この「支持記載」の程度の法的解釈は、厳密に言うと、かなり難しい問題がある。クレームが抽象的ないし上位概念化された用語で実施例に比して極めて広い場合、実施可能要件(明細書の記載)としては問題にされるが、「支持記載欠如」という理由でクレーム文言を実施例に即して限定解釈するという手法は、これまでのところ未だ一般に取られていないようである。

各クレームは「特許を受けようとする発明を特定するために必要な事項の全てを記載」すればよいものである(平成6年法36条5項)。なお、昭和62年法36条4項(平成2年法5項)2号では、「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」するものとされている。平成6年法の審査基準は、「請求項の記載を離れて発明を把握しない」「上位概念的請求項の記載可...クレームが単に広すぎる旨の拒絶はしない。」とされている(前掲「特許法36条改正の沿革」参照)。つまり、審査系(以下、審判、審決取消訴訟での有効性判断時も含めて言う)におい

ては、発明の把握は、「クレームの記載」が支配的要因である。

#### (2.2.4) リパーゼ最高裁判決（平成3年3月8日）の影響（第1章（10）参照）

リパーゼ最判によれば、審査の過程における発明の要旨の把握は、特段の事情（一義的に明瞭でないとか、明細書中に定義のある場合など）がない限り、クレームの文言が優先される。

「支持記載」の要件が36条に一貫して維持されているが、出願発明の特許性を判断する際には、リパーゼ最判の原則の下では、「支持記載」の有無からクレームの文言の広狭を斟酌するという手法はとり得ないことになり、この点についての解釈と運用は、かなり確定的である。

それでは明細書の実施例の記載に比し、特許性の判断に際しクレームが広すぎる場合は、どういう読み方をすればよいか。一番多いケースは、そのまま広く解釈して、新規性・進歩性なしとするか、或いは明細書の実施例の記載不備—実施可能要件不備とするかが、一般的な決着の付け方である。いずれにしてもクレームの範囲を明細書の記載を考慮して定めるのは、リパーゼ最判によれば一義的でなく不明瞭とか定義の存在とか、特段の事情ある場合に限られるということになる。しかし、果たしてそれで全ての場合に妥当すると言えるであろうか、これは査定系でも一つの問題点である。

一方、平成15年10月22日付改訂審査基準によれば36条6項1号（支持記載要件）を同条4項1号（実施可能要件）に加えてやや厳格に適用する方向性が打出されたが、今後の動向に注目する必要がある。EPCとか米国の実務との調和が謳われている。出願時の当業者の技術常識を考慮しても支持記載があるとは認められない場合、拒絶理由となる。その対応の仕方によって、付与後のクレーム解釈にも影響が及ぶことになる。

#### (2.2.5) 特許付与後のクレーム解釈の原則

特許付与後においても、リパーゼ最判が適用されるべきか、については、その後平成6年法による第70条第2項の新設により、法規上の決着はついていると考えられる。即ち、特許発明の技術的範囲は第70条第1,2項に従って定められるべきものであり、このことは、侵害論であろうと、無効論であろうと、一貫

して適用されるべきものであると解する。特許後では当然審査経過及び公知技術水準も考慮の対象に入る。さらに、一旦成立した特許には、有効性推定が働き可及的に有効性が維持されるよう合理的に解釈すべしとの一般的要請も加わる。その意味で、出願中のクレーム解釈（発明の把握）に関するリパーゼ最判の特許後のクレーム解釈への影響は、付与に至る過程での解釈手法として参考にされるに留められて然るべきものであると解する。

#### (2.2.6) 明細書の記載の考慮を必要とする事例

明細書の記載の考慮を必要とする場合は、多数あり、例えば、次のような場合である。

(i) 「本（実）質的に～から成る」（consisting essentially of～）

この意義は、米国では判例上解釈の長い歴史がある。「クレームした、発明の基本的かつ新規な特徴に実質的に（materially）影響しないもの」の追加的含有は許容されるものとされている。

例えば、「Ax%+By%+Cz%」の組成物にDを含みうるか否か、含みうるとしても何%以下か、という場合、明細書の記載を考慮することなく「実質的に」の許容範囲を定めることはできない。

実際には、明細書の実施例のみならず、審査経過（意見書、補正の内容、引用公知文献での教示事項）を全て考慮しなければならない。それでも解決しない場合がある。その場合には、追加的な外部証拠（米国での extrinsic evidence）に基づき技術水準を考慮して当業者の学識ないし常識と思考能力に基づく合理的推論の成否をもって決する以外ないであろう。専門家の鑑定意見も考慮されよう。

(ii) 機能的表現— means plus function（米国）

米国においてこの範囲は、同一の機能を有するもの全てではなく、明細書に記載した具体的機能実現手段の均等物（equivalent）まで許容される（米国特許法 § 112, para. 6）

機能的表現によるクレーム要件の解釈手法については、我が国でも米国とほぼ同様な限定解釈の判決が出ている例がある。しかし、その法理は、米国のような明文規定がない我が国の場合、理論的構築が必要となる。今までの判決例では、特許法の立法趣旨（発明の公開を代償としての保護）に沿った法理が展開されているが、70条第2項を基礎とし、記載要件を定めた

36条の要件をからめつつその法的根拠を明確にして行く必要がある。

機能的表現クレームについて一連の限定解釈例は次のとおりである。

① 磁気媒体リーダー事件（実案）

東地判平 10.12.22（判例タ報 991 号 230 頁，知財協判例集平成 11 年 1593 頁）

明細書を参酌して具体的に開示された技術思想を認定して機能的クレームの技術的範囲を確定。

「実用新案登録請求の範囲に記載された考案の構成が機能的、抽象的な表現で記載されている場合において、当該機能ないし作用効果を果たしうる構成であればすべてその技術的範囲にく含まれると解すると、明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが技術的範囲に含まれることとなり、出願人が考案した範囲を超えて実用新案権による保護を与える結果となりかねないが、このような結果が生ずることは、独占権は当該考案を公衆に対して開示することの代償として与えられるという実用新案法の理念に反することになる。」但し、実用新案における機能的手段の表現の問題という性格も考えられようが、この判決には、当業者の認識能力のレベルの考慮が必ずしも十分されたという形跡がないという点で、問題がある。

② 東高判昭 53.12.20（判タ 381 号，165 頁）も同旨。

③ 大阪地判平 12.9.14（平成 10（ワ）11914）最高裁 HP。情報処理装置事件（ソフト関連発明）

原出願の拒絶査定理由なども参酌して、本質的要素を追求。非侵害。

④ 大阪地判平 13.2.1（平成 12（ワ）1931）最高裁 HP。アクセス制御システム（ソフト関連発明）

課題に照らして限定的に解釈。非侵害。

(iii) 燻し瓦事件（最高裁平成 10 年 4 月 28 日平成 6 年（オ）第 2378 号）

これは、数値限定（温度範囲）の解釈をめぐる例であり、「1000℃～900℃付近の窯温度」の範囲が争われた事例である。明細書の作用効果の記載と従来技術の対比を基礎として、専門家の鑑定意見等も考慮し多数の外部的証拠に基づき技術水準を考慮して未燃焼 LP ガスの熱分解と黒鉛の沈着の実質的作用の観点から客観的にその範囲の認定を行ったものである（後述参照）。

### 3. どの程度厳密に解釈すべきか

(3.1) クレームを前置部／上位概念部と特徴部／ないし本質的特徴の 2 分割方式とした場合、前置部は、背景技術の大枠を示すものであり、その厳密さには、技術分野と技術の発展の程度に応じ、それ相応の程度に解釈すべきものであろう。前置部において、敢えて高い厳密さが要求される例は、比較的少ないとも思われる。しかしながら、例えばそれなくしては発明がそもそも成り立たないというような性格の発明の前提的・背景的技術事項ないし作動原理に関する場合、その有無は、文言表現に必ずしもこだわることなく、きちんと判断すべきではないかと思料する。技術思想としての当該発明の基礎ないし骨格に関わる事項が前置部から抽出される場合があるからである。

(3.2) 特徴部については、従来技術との距離に応じて、厳密さのレベルも考慮されて然りと考えられる。ここに大発明には広く、小発明には狭く、という望ましい保護のあり方が反映されてもよいのではないか。例えば特徴部をなす構成要件 a が、公知技術たる A に近いものであったり、A からの選択肢に類するものの場合、a は厳密に解さざるを得ないと思われる。

今、特徴部たる a が公知技術 A から、大きく離れ、原理的にも異なるような性質のものの場合、a について、それほど厳密を要するか、という問題がある。

(3.3) 従来 of 文言解釈は、正確を期す余り、おしなべて全ての構成要件について字義通りの厳密解釈を行う傾向にあったが、構成要件毎に重み付け（公知か／新規か）を行いつつ距離を加味すると、文言解釈自体にも、一層の妥当性が得られると思われる。

(3.4) 70 条第 2 項に従い、明細書の記載を考慮してクレームの用語の意義を解釈する。

その場合、公知部分にせよ、新規部分にせよ、明細書においてどのように記載されているかによって、厳密さも広狭いずれにせよ、定められることになる。

#### (3.5) 審査経過（包袋内公知文献を含む）の考慮

引用文献とそれに対する意見書・補正書、審判・異議記録は全て考慮対象とされる。特に引用文献との対比に関する主張と補正は、最重視される。但し、片言一句にこだわるのではなく、全体の脈絡との関係で理解することが必要である。特に意見書の主張を考慮する場合、例えばどのような公知技術に基づくどのような拒絶理由に対する反論か、その位置付けを忘れては、

適切な結論を導き出せないであろう。

### (3.6) 技術水準の考慮

審査経過に含まれない一般技術水準を示す文献も当然参照されなければならない。但し、原則として明細書の記載及び審査経過がより重視されるべきであろう。明細書における作用効果の記載の考慮に基づきさらに技術水準の考慮によって、クレームの用語の解釈を行うべき点についての最高裁判例としては、ポールスプライン事件判決の直後に出示された燻し瓦事件がある。

## 4. 適用事例 燻し瓦事件, 最高裁第三小法廷 平成10年4月28日判決 平成6年(オ)2378号

(原審)名高裁 平成6年8月31日判決 平成4年(ネ)第830号

原判決破棄・差戻し(特許法70条違反)

特許第1215503号, 特公昭58-19623

(差戻し審)名高裁 平成14年4月10日 平成10年(ネ)第398号

### (4.1) 特許請求の範囲第1項(64条補正)

1. (a) 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込むバーナー口とを設けた単独型ガス燃焼窯の、

(b) バーナー口を適時に密封できるようにすると共に、

(c) 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、

(d) 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、

(e) 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開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、

(f) 続いてバーナー口及び煙突口を閉じて外気の窯内侵入を遮断し、

(g) 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、

(h) 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、

(i) その分解によって単離される炭素を転位〔移〕した黒鉛を瓦素地表面に沈着すること

(j) を特徴とする単独型ガス燃焼窯による燻し瓦の製造法。

造法。

### (4.2) 公知技術の部分と新規な部分

公知部分

(a) LPガスによる窯焼成

(b), (c) バーナー口その他の開口部の密閉と煙突口の排気絞り弁による閉鎖、

(e) 瓦素地装てん+LPガス焰吹込による瓦素地の焼成、

(f) 外気遮断

(h1) 1000℃～900℃付近で燻化剤ないし燃料の熱分解(熱分解炭素の生成)

(i) 熱分解炭素の転移した黒鉛の瓦素地への沈着

(j) 燻し瓦の製造方法

新規な部分

(d) バーナー以外のLPガス供給ノズル設置

(g) 未燃焼LPガスをバーナー口以外のLPガス供給ノズルから窯内に送って充満

(h2) [1000℃～900℃付近で] 未燃焼LPガスの熱分解+ [(i) 熱分解炭素転移黒鉛の沈着] (燻化)

公知技術によれば、(a), (b), (c), (e), (f), (h1), (i), (j) は公知であった。(f), (h1), (i) はLPガスを用いる点を除き、特に発明の新規な構成要件として規定したものではなく従来から外気を遮断し松やコークタールの乾留蒸気を用いてこの程度の温度で熱分解し・黒鉛を沈着させることは周知であった。

実際に公知技術にも凡そのかかる温度範囲で熱分解・沈着が生ずることは、示されていた。ダルマ窯(上部930℃, 下部830℃: 差100℃)等の例。

### (4.3) 論点

「1000℃～900℃付近という温度範囲の数値限定をどの程度厳密に解すべきか」

(第1審被告の主張は温度計の測定誤差程度) 原審(名高裁)は、100℃もの幅をとっていること、厳密に温度管理されていることから測定誤差程度と判断。「燻化開始から終了までこの温度範囲内でなければならぬか、燻化開始時のみでよいか、特に沈着終了時の温度は、900℃よりもかなり低くてもよいか。」

ある被告の窯の温度範囲(一例)

燻化開始温度(窯内温度)		終了時	
上段	880℃	上段	850℃
下段	870℃	下段	820℃

#### (4.4) 最高裁の判断

「付近」の意義を判断するに当たっては、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明に開示された作用効果の記載を参酌することが必要不可欠である。原審の判断には、70条の解釈を誤った違法がある。

即ち、クレームの文言解釈の枠内の問題として明細書の作用効果の記載と技術水準を参酌解釈しなければならない、として破棄差戻した。実質的に「燻化・沈着」が生ずる範囲まで許容されるものと判断したものである。なお、本判決は、均等論以前にクレームの文言解釈をきちんと行うべきことを明確にした点、さらに明細書の記載に基づき技術水準等の考慮によりクレーム文言の解釈に幅が許容される点を明確にしたということで、大きな意義がある。

#### (4.5) クレームの対比分析手法－2分割形式とする

公知部分を前置部にまとめ、新規部分を特徴部として整理してみると、何が発明の核心か、一目瞭然とする。そして、従来技術で慣用の範囲をそのまま記載したもので特にその範囲内で選択的に限定したという事情も認められない場合には、かかる構成要件(h)は、実情(技術水準)に即し実質的に解釈することが妥当である。同じ結論に到達するのに、名古屋地裁一同高裁一最高裁一差戻し審とかなりの年月を要したが、クレーム解釈手法が確立していれば、もう少し妥当な判決が早く出せたものと思われる。

#### (4.6) 伝統的対比手法

第1,2審でのクレーム対比は、公知部分であると新規部分であるとに拘わらず全ての要件を夫々号物件の各対応要件と対比し、同様なウエイトをもって判断し、それを単純に集計したものをもちて結論とする、という手法であった。

#### (4.7) 明細書の参照と技術水準の把握

まずは、明細書の記載を十分吟味し、実際の作用・効果の確認に基づいて特定要件(h)、特に(h1)の温度範囲の意義の理解に努める。さらに従来技術において、(h1)がどう取り扱われているかを整理する。その上で、対比を行い妥当な結論を得る。

#### (4.8) 望まれる専門性

(i) 技術的素養の問題としては、文献に現れたデータ(温度)が、実際の窯の操作において、どの時点で、どの空間的配置(窯内位置分布)で、どのような機能(分解・沈着)を生ずるかの技術的理解、温度についてど

の程度の厳密さが必要か(又は不要か)の見極め、等がある。特に燻し瓦など1000年もの伝統ある技術の場合、背景技術の幅一許容範囲の技術的理解が必要である。

実験(測定)データの評価能力の問題もある。即ち測定データの数値がどの程度のぶれないしずれを一般的に示すかの基礎的技術認識。測り方ひとつで大幅に変る(位置、測定条件等の確認)ものもある一これは技術常識の問題に関わる。

(ii) 特許法の問題としては、クレームの各構成要件の位置付け(ないし性格付け)＝公知か新規かと、「分解・沈着」という燻し瓦の製造上のミソの原理的把握の必要性を、明細書から直ちに読みとり、かつ証拠から従来(背景)技術の広がり、深さを理解する能力、2分割形式クレームへの編集変えの実務能力、等が望まれよう。

#### (4.9) 古い技術一数値的限定の難しさ

慣用の伝統的技術の場合、数値的にとらえようとすると、かなり難しい面がある。昔の職人は、それを勘と熟練でこなして来た。現代人も、相応の努力が必要であろう。

文献の数字に頼る危うさ、の問題があるが、これは証拠(反証も含む)で固めて行くしかないであろう。

### 5. 判断能力のレベル

(5.1) 発明の属する技術分野の専門家(当業者)の学識能力レベル(日、米、欧共通)

実務上は、裁判官の学識能力に委ねられているが、裁判官は、当業者の視点に立って、判断すべきである。互いに矛盾した情報・証拠・データ・主張を整理しかつ評価する能力が求められる。

客観的に見れば、当業者にとって容易か否かは進歩性の判断基準であると共に、明細書の実施例の記載とクレーム及び明細書の概説的記載に基づいてどの程度までを開示されたに等しいものとして認識しうかがクレームの範囲を定める上で、一番大事な点であると考えられる。しかし、不幸なるかな我が国の裁判所で、このような観点から議論がされたという例を筆者は余り知らない。クレーム解釈で争われるのは、ほとんどが記載されているか否かという点に尽きている。技術水準を考慮する場合でも然りである。何らかの文献に特定の記載が有るか無いか、ほとんど全てである。

仮りにそのレベルでしか明細書の記載事項に対する理解が及ばないとすると、70条第2項は、実施例限定解釈の根拠としてしか役立たなくなるであろう。その帰結は、旧来の実施例限定解釈論の全面的復活ということになること必至との危惧を筆者はひしひしと感じている。求められるものは、一読してピンと悟る能力である。

ドイツの場合、連邦最高裁 (BGH) は、Formstein 事件判決において、「技術的問題点は特許明細書に用いられた文言によって判断されるのではなく、当業者がある程度 [記載から] 判断できる発明によって実際にはないしは客観的に、判断される」と判示している (D. Bannerman 他, AIPPI (2000) vol.45, No.4, p.194, at 197)。これは、均等論にだけ妥当することではなく、一般的にクレーム解釈の原則として妥当することである。

均等論 (ワーナー・ジェンキンソン事件) についてのコメントであるが、米国の最高裁判決の「説示の中のメインとなるポイント」として「当業者の認識を基準とした均等のテストの明確化」が挙げられる (竹中俊子「特許クレーム解釈に関する調査研究報告書」(1) 平成14年3月 (財) 知的財産研究所, 73頁以下米国調査会報告書, 82頁)

(5.2) 典型例ーコインロッカー事件 (東地判昭52.7.22, 無体集9巻2号544頁)

根本問題として「判断能力のレベル」が潜在するのが、コインロッカー事件である。クレームの記載は、鍵の挿入・抜取によりコイン投入口を開閉する課題の提示のみとして、そのような抽象的記載のみによっては技術的範囲を定めることはできず、実施例の記載のとおりのもので限定して解すべし、と判示した。

これは、クレームが機能的に広く抽象的であり、具体的実施例が一つのみで、クレームと実施例を継ぐ一般的概説もないという、一時期の日本を代表する典型的な明細書の作成様式によるものである。

当業者とは、その分野の技術者であり、常時設計をしたり、課題が与えられればその解決法の一つや二つは想起し得る能力をもった人間である。即ち当業者は、所与の課題に通常の学識能力をもって創造的に解決手段を創出し得る能力をもった生身の人間である。本件の場合、クレーム解釈に際しては、明細書から、「課題」の何たるかは明らかであろう。そして一つの実施例を見て、その課題を解決するため、その明細書には明記

のないやり方を一つや二つ考え出すことは誰しも容易になし得る場合が多いであろう。

本件のクレーム範囲の解釈に際しては、かかる観点からの議論が必要であったと考えられる。その上で、イ号物件が、明細書を読んだ当業者の通常の創作的設計の範囲内で得られるものかどうか、という観点からのアプローチが必要であったと考えられる。なお、これが70条第2項の趣旨にどう合致するか、と言えば「考慮」という行為に、「当業者の学識能力をもって」という条件付けを行うことによって、整合性は保たれるのである。

結論の当否はともかく、このように安易に実施例限定説に直結するような論法は、妥当なクレーム解釈とは言えないのではないかと、というのが、率直な感想である。

### (5.3) means plus function クレームの仮説

このクレームを米国流の means plus function クレームとして、米国流に解するとどうなるか、面白いテーマである。米国特許法 112 条 para.6 によれば、実施例に記載した具体的手段の均等物までは許容される。この場合、あくまで分説構成要件として element by element で比較した上での、特定 element についての均等物ということになる。さらにその外に、均等論の適用も考えられる。

### (5.4) 米国のマークマン最高裁判決

マークマン最判によれば、クレーム解釈は裁判所(裁判官)の権限に属し、陪審の役割はクレームの範囲内か否か(均等物も含め)の事実判断に限定されるということである。かくて、クレーム解釈は裁判官の学識能力に委ねられることになる。日本での裁判官の役割の全能性からすれば、当然のことにすぎないであろう。

しかし、ここで「クレーム解釈」が裁判所の権限であり義務であること、その合理的解釈手法を裁判官は、熟知しているべきであること、この点が、重要であろう。筆者の察する所、裁判官で、特許のクレーム解釈に当業者レベルの学識能力が要求されると考えている人は、殆どおられないと思う。裁判官が自分の能力で判断すればよいのであってそれが裁判官の職務であり、この点他の法律事件と特許裁判に変わる所はない、とお考えの判事が大部分であると推察される。実はこれこそが特許制度に対する理解の難しさの問題である。特許制度は、法定要件として「当業者に容易か



否か」を規定する、他の法律にはない、特有の法体系をなすものである（後出7. 参照）。

## 6. 総合的判断

クレーム解釈手法の原理を踏まえつつ、当業者の視点から明細書及び審査経過、さらに必要に応じ技術水準を参照して特許請求の範囲の記載事項に基づいて、発明の中核的技術思想を中核に据えて特許性の高さ（公知技術水準との距離）にも考慮しつつ、総合的に判断する。特定の構成要件の特定の文言の孤立的対比と評価に陥らないこと。これが肝心である。

## 7. 期待される裁判官の専門的素養

### (7.1) 英国 Patent Court 判事の識見

平成16年2月24日 日本知的財産協会主催の第3回 JIPA 知財シンポジウムのパネルディスカッションで、招待パネラーの一人英国 High Court の Patent Court 判事 Hugh Laddie 氏は、侵害訴訟で有効性を判断するには裁判官の専門性が求められるとの質問をめぐる議論の中で、特許事件の裁判官には技術的素養（technical background）が重要であると力説された。氏のこの主張は、かねてからの持論であり、8年前ワシントン D.C. での国際知財裁判官会議での熱弁は感銘深いものであった。氏は、サイエンスの background があるが、それでも専門分野によっては、なお、不十分と感ずると懇談の席で語っておられた。

### (7.2) 特許裁判の専門性

特許法は、「当業者に容易か否か」の判断を特許要件の基本とする（29条第2項）と共に、明細書の記載要件として、「当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載」すること、さらに、請求項の記載として、「発明を特定するために必要な事項の全て」を「明確、簡潔」に記載することと規定している（平成6年法36条4～6項）。この「明確」も当業者レベルでと解される。かくの如く、特許法は、当業者の学識能力のレベルが実体的要件に組み込まれた法体系を成しているのである。このような法律は、他に類を見ないのである。

侵害の成否の判断においても、単にクレームの分説要件とイ号物件の分説要件を列挙したものを要件毎に対比して○×を打てば済む、というものではない。各要件の固有の機能と作用、他の要件との連携—組合せ

の効果・意義、全体としての各要件の有機的結合（組合せ）の働き（即ち、中核的技術思想）と効果、これを従来技術水準との対比において、その到達難度ないし高度性をも念頭において、イ号物件と対比することが要求されるのである。まさに高度の専門性の裏付けなしにはなし得ない精神的な認識・推論・判断行為が求められるのである。

均等論の場合には、本質的特徴か否かの判断、置換可能性と置換容易性の判断、さらに公知技術からの容易な境界の画定（範囲外の判断）や意識的除外等、一層込み入った分析・判断能力が求められる。しかも、各専門分野毎に技術の内容は異なり、技術者（さらに弁理士ですら）一人で全ての分野をカバーすることは困難である。因みに特許庁審判部には技術系だけで約30部門ある。

これを知財訴訟の担当裁判官は、一人で備えることが期待されるのである。まさにスーパーマンでなければなし得ないレベルの能力が期待されるのである。そのため如何なる体制をとるべきか、今それが問われている。

### (7.3) 米国の CAFC

米国では CAFC に特許事件（第一審は各連邦地裁）の控訴審を集中し、専門性を高めた。12人の判事中数人は技術系の実務家出身であり、判事の任期は長く、ローテーションで代わるという性質のものではない。このように裁判官の専門性も自ずと高まるような人事制度となっている点に注目すべきである。

CAFC の扱う事件のうち、特許事件は3割程度とのことであるが、その重要性は他の事件とは比べものにならないと Radar 判事は評しておられる。

### (7.4) 知的財産高等裁判所

平成17年4月1日施行後、知財高等裁判所が東京高裁の中に特別の支部として創設される。当初は東京高裁の知的財産部\*がそのまま横滑りで組織されると思われるが、裁判所長の下に大法廷制も備え独自の裁判官会議を有する独立性をもった裁判所である。唯一、東京高裁という土地管轄に属するため、特許等の技術専門性の高い事件について全国を管轄しながら地方に支所を設けることは、困難視されている（平成16年3月19日衆議院法務委員会での政府答弁）。

\*（注）平成16年4月1日より従来の第3、13、6、18民事部が知的財産第1～4部に改組され、知的財

産部長官代行が任命された。

この知財高裁に望まれる所は、何よりも裁判官の専門性の強化であり、そのための、具体的かつ長期的な人事・研修、その運用の独自性の確立である。従来の東京高裁の通常の人事ローテーションに縛られない独自性がいかに確保されるか、この点が焦眉の課題であろう。東京高裁の知財部が看板を変えたばかりではないかとの批判を受けないような、革新的な運用が期待される。

司法改革の次のステップとして、裁判の専門性の強化の具体的方策が急務である。その一つの具体的モデルとしてドイツの連邦特許裁判所の混成合議体構成がある。これは丁度知財高裁のうち、審決取消訴訟の担当部門に相当する。即ち、技術的事件の担当合議体は技術的素養のある判事2名+法律系1名（大法廷のとき技術系3名+法律系2名）で構成する。法律中心の問題（例えば手続問題）ではこの比は逆になる。このような混成合議体は、相互研鑽によって安定した判断を保証するものとなる。

次に少なくとも地裁レベルでは、一つの解決策として、専門裁判員制度の導入が考えられる。刑事事件で成立した裁判員制度が、さらに民事訴訟にも発展的に導入されることが切望される。

知財訴訟の大きな特徴は国際性である。国際性とは、発明という技術思想には国境がないことに根元的に由来し、各国毎に保護するため、同一の発明について世界各国で特許が成立し、侵害事件もまた世界各国で生ずるということ、WTO自由貿易体制の下で商品・技術・情報の世界的流通が現実化していること、等により、一国のみの孤立した法制ではありえず、特許の保護は国際条約（パリ条約、PCT、WTO・TRIPS等）によって内外人平等の原則の下に国際的にハーモナイズして行うという大原則があること、と言った背景から、必然的に生ずるものである。そして、特許に関する一国の制度・政策がその国の産業の国際競争力を左右する時代に突入しているという現実がある。

従って、特許の保護と紛争の解決において、司法の果たすべき役割も、必然的に国際比較と競争の渦中にある。これを直視し、世界に伍す司法の一大改革の端緒として、知財高裁は位置づけられなければならない。

知財高裁の発展の鍵は、それに相応しい人事制度と人材育成・国際交流、特に国際情報発信の制度的確立

である。裁判は早ければよいと言うものでもなく、やはり、一番大切なのは国民からも世界からも信頼される裁判を行うことであると確信する。

(7.5) 特許の裁判に関与する裁判官の専門的素養として期待されるのは、クレームの文字面に拘泥することなくその技術的背景なり技術水準に即して総合的に判断しうる洞察力である。現在の我が国の特許裁判は、どちらかという文献に記載された情報をアプリオリに受容れてしまう傾向が強い。特許の保護の実体たる技術的思想なるものは、元来言葉で厳密に表現するにはなじまない創造力、洞察力に基づくものであって、その成果がクレームという文章に結実・具体化されたものである、という点を忘れてはならない。

クレームの解釈には、その基礎にあるもの、背後を見抜く洞察力をもって臨むことが期待される。

## 8. 結語

「クレーム解釈手段の原理的考察」との表題には、やや具体的手法の細部の考察が不足気味の結末となったが、知財高裁の設立という一大転機にあつて、クレーム解釈手法の見直しが今後進展することを期待し、クレームの記載要件と法律上の位置付けの変遷を概観し、WIPOの1991年ヘーグ外交会議に提出されたハーモ条約草案21条との関係を述べ、クレーム解釈手法の原理的考察をクレーム形式の面から試みた。

特許制度の国際化の急速な進展という流れの中で、我が国の知財裁判が21世紀のアジアと世界において確固たる指導的地位を築き上げることを祈ってやまない。

筆者は、日本の一弁理士実務家として、我が国のみならず米、欧、アジア諸国にこれまで多数の出願をし、権利を取りまた紛争処理に携わってきたが、常に頭を離れなかったのは、世界スタンダードのことである。先進的制度とプラクティスで世界を引っ張って行くもの、これこそが *de facto* として世界スタンダードの地位を獲得しうるということである。米国のCAFCの果たしたここ20年に亘る発展は歴史的なものと同様に評価されよう。

我が国の知財司法が、CAFCに勝るとも劣らぬ世界のリーディングオピニオンの発信源としての地位を近い将来において確立することを祈念する。

## [注記 1]

発明の「構成」の概念について

この「発明の構成」という語は、元来ドイツ特許法の実務及び判例で慣用の "aus ~ bestehen" (～からなる、構成する)、Bestandteil (構成要素ないし部分) などから日本の特許法に導入された用語であると考えられるが、一方民事訴訟法ではドイツ民訴法の重要概念たる Bestandteil のことを「構成要件」と訳している。日本語は単複同形であるが、ドイツ語ではクレームの分説比較で Bestandteile と複数の場合、構成要件の集合即ち米国でいう elements (ないし limitations) of claim (クレームの要素即ち限定事項) のことを意味している。機械的構造の規定ばかりでなく、機能であれ動きであれ、抽象的な表現であれ、言葉 (word, term, Wort) があればそれは構成要件、即ち「構成」である。

いつの間にか、特許の世界ではこれが、特に審査実務での狭義解釈によって「構成」とは機械的、空間的ないし物理的構成に限定される傾向が出てしまったようである。但し、式で表せる化学式は例外的に、有体的な構成と観念されたものと解される。そういう傾向がなければ、「構成」の語自体は廃止する必要もなかったのに、と思うと残念である。「発明の構成」とはクレームについて言えば結局、発明を特定するために記載した事項、即ちクレームの記載事項を意味することになるが、明細書に記載すべき「発明の構成」とは何か、ということになると、ここで混乱が始まったもようである。明細書にはより具体的に発明の「構成」を記載することが求められていた (昭和 34 年特許法 36 条第 4 項)。

「明細書の発明の詳細な説明に記載された発明の構成に欠くことができない事項」をクレームに記載するという昭和 34 年法の 36 条の規定は、このような傾向を助長したのであろう。

即ち、機械の発明であればその構造＝構成ということになり、化学物質・材料であれば化学式や元素記号で記載したものであり、方法であれば各工程が構成として記載を求められることになっていた。

ここに「構成」という語の基礎が明細書にある旨明文規定されている以上、どうしてもその中心は「具体的構造」となり、せいぜいそれに類するものに例外的に拡張されるに止まる傾向となったように思われる。

## [注記 2] 「物」の発明について

なお、特許法第 2 条の「物」の意義についても、同様な有体物限定論が支配的である。しかし、これは主として民法の有体物として「物」の概念をそのまま特許法に持ち込むという、本末転倒の思考の産物であると考えられる。発明という「技術思想」を保護することを第 2 条 1 項で定義している以上、あくまで 2 条 3 項の「物の発明」とは、有体物に限定されずそれからはみ出る「発明」を総体として包括的に「もの」として抽象的にとらえた概念と考えるべきである。そうでなければ特許法を技術思想の保護のために特別な法体系とする意義が滅殺されよう。著作権法で「著作物」というと、元来は印刷物等としての有体物に化体したものに限られていたが、今やどんどん広がっており、「プログラム著作物」などというが、これはつまり所信号ないし符号の集合でしかなく、もはや有体物をはみ出していることが明らかであり、人間の「知的創作物」という一般的抽象概念で表すべきものである。

幸いにも知的財産基本法 (平成 16 年 3 月 1 日施行) 第 2 条には「知的財産」とは発明その他の「人間の創造的活動より生み出されるもの」との包括的定義が与えられたので、今後これが浸透して行くことを期待する。

## 参照文献

本稿作成に当たり参照した主な文献を以下に示す。

36 条、70 条の沿革について

- (1) 特許庁編「工業所有権法規沿革」日本弁理士会 2001
- (2) 大塚文昭「特許法通鑑 (初版) (社) 発明協会 1996
- (3) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編「平成 6 年改正工業所有権法の解説」(社) 発明協会 平成 7 年
- (4) 特許庁総務部編「平成 6 年特許法等改正関係資料集」(社) 発明協会 平成 7 年初版
- (5) 特許庁編「一般審査基準」(社) 発明協会「明細書」, 「コンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準 (その 1)」
- (6) 特許庁編「一般審査基準」(社) 発明協会 1994 年 12 月
- (7) 特許庁編「改訂一般審査基準」(社) 発明協会 1994 年 12 月

(8) 特許庁編 改訂審査基準 2003年10月22日 特許庁  
HP

(9) 吉藤幸朔・熊谷健一「特許法概説(12版)」有斐閣  
1997

(10) 松本重敏「特許発明の保護範囲(新版)」有斐閣  
2000

本書は我が国特許法の沿革、欧米の制度の歴史との対比、最近の各国の判例の動き等多方面で参考にさせていただいた。

(11) 西島孝喜「明細書の記載、補正及び分割に関する運用の変遷」日本弁理士協同組合 2003

本書は、記載要件改正と対応する運用の変遷について、詳細にまとめたものである。資料として参照した。

(12)「特許クレーム解釈に関する調査研究(I)報告書(平14.3)(財)知的財産研究所 均等論に関する米欧の判例の動向についての報告であるが、クレームの解釈原理に関連する部分が参考になる。

(13)「特許クレーム解釈に関する調査研究(II)報告書(平15.3)(財)知的財産研究所(2～35頁)

我が国の代表的判例の動きのまとめとして参考になる(主目的は均等論研究であるが)。

(14)「審決取消訴訟の実務」村林隆一、経済産業調査会初版平成13年92～93頁、第10章、第1～2節、

旧憲法時代と現行憲法下における審決取消訴訟の性質について

外国法令について  
(米国)

1. USPTO 編 Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Eighth edition 2001 (Rev.2003), WEST Group

2. J.F. Samuel 編, Patent, Trademark, and Copy Right Laws, BNA Books, 2001

(EPC)

1. European Patent Convention, EPO 発行, 1997(独, 英, 仏3カ国語版)

2. Guidelines for Examination in the European Patent Office, EPO 発行 1994

(ドイツ -EPC-WIPO)

1. Bundesgesetzblatt, 1976 Teil II, übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (3カ国語版)

2. Schulte, Patentgesetz, 4. Auflage, Carl Heymanns Verlag KG, 1987

3. WIPO, PLT/3, Dec. 21, 1990, The "Basic Proposal" for the Treaty and the Regulations, pp.42, Article 21, submitted by Director General of WIPO, Diplomatic Conference, The Hague, June 3 to 28, 1991

(第3章以下次号)

(原稿受領 2004.8.24)