

# 広い特許クレームの解釈について

—特に化学・バイオ関連発明の場合—

会員 廣田 浩一



**抄録** 特許発明に対し選択発明に該当し得るイ号技術の実施について侵害の成否が争われる侵害訴訟においては、イ号技術に利用関係が成立するか否かの判断よりも、イ号技術が当該特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断が優先される。化学・バイオ関連発明に多くみられる広いクレームの特許発明の技術的範囲は、明細書の記載不備（36条6項1号違反等）があるものと認められる場合には、明細書の記載要件（36条6項1号・2号、同条4項1号等）を充たすと考えられる範囲に限定解釈されるべきである。広いクレームの特許発明の技術的範囲が限定解釈されなかった場合には、イ号技術の実施者は、明細書の記載不備（36条6項1号違反等）を理由とする104条の3第1項に基づく抗弁を主張し得るといふべきである。

## 目次

1. 広いクレームが特許された場合の問題
  - 1.1 化学・バイオ関連発明の本質
  - 1.2 検討事項
2. 選択発明に利用関係が生ずるか
  - 2.1 選択発明について
  - 2.2 利用について
  - 2.3 判例
  - 2.4 学説
3. 特許発明の技術的範囲の解釈
  - 3.1 条文
  - 3.2 判例
  - 3.3 広い特許クレームに関する判例
  - 3.4 学説
  - 3.5 広い特許クレームに関する学説
4. 私見
  - 4.1 利用関係の成否の判断
  - 4.2 広い特許クレームの権利解釈

によって奏される効果との三要素の有機的な結合物として把握され、クレーム（請求項）には、前記三要素のうちの前記手段（構成）が発明特定事項として記載される。クレームに記載された発明特定事項（手段乃至構成）によってその発明の課題（目的）を達成し効果を奏するか否かは、機械・電気の発明に比し、化学・バイオ関連発明の方が判断し難いことが多い。機械・電気の発明は、多くの場合、発明特定事項を図示でき、図面等の記載から発明特定事項と効果との韌帶的役割を果たす作用を比較的容易に理解できる結果、発明特定事項によってその発明の特有の効果が奏されることが比較的容易に理解される。これに対し、化学・バイオ関連発明は、実験に本質があるため、明細書の一般記載や図面等の記載だけでは、発明特定事項によってその発明の特有の効果が奏されることを理解するのは困難であり、実験例が存在して初めて、発明特定事項によってその発明の特有の効果が奏されることが理解可能となるからである。

## 1. 広いクレームが特許された場合の問題

### 1.1 化学・バイオ関連発明の本質

表現上広いクレームが特許された場合、その特許クレームに見かけ上含まれるイ号技術がその特許発明の技術的範囲に属するか否かを判断することは、特許実務家であっても必ずしも容易ではない。特に化学・バイオ関連発明の場合、そのような判断をすることが困難となるケースが多い。それは、化学・バイオ関連発明の本質が実験にあるということに密接に関係している。

一般に、発明という技術思想は、従来技術における問題を解決するという課題（目的）と、その課題（目的）を達成するための手段（構成）と、その手段（構成）

化学・バイオ関連発明の広い特許クレームについて、実施例（実験例）によって、その範囲内のどこでもその特許発明の特有の効果を奏することが実証されていない場合（実験例が少ない場合）、換言すれば、発明の効果が明細書に記載の実施例（実験例）によって実証されている範囲を超えた広い特許クレームが存在する場合、その**広い特許クレームの権利範囲をどのように解釈するのが問題**となる。この問題は、どの程度まで実施例（実験例）を示しておけばクレームがサポートされ、発明が保護されるのかという発明保護の思想、

明細書の記載要件(36条4項1号,同条6項1号・2号)にも密接に関係する。

## 1.2 検討事項

この問題を考えるに当たり、まず、(A) 広いクレームの特許発明に対し選択発明が特許された場合に当該**選択発明に利用関係が生ずるのか**、(B) **広いクレームの特許発明の技術的範囲はどのように解釈されるのか**について、判例・学説等を研究し整理した。

そして、その上で、以下のような化学・バイオ関連発明の具体的事例に関し、後願特許権者による自己の特許発明(選択発明に該当するもの)に係る実施例(イ号技術)の実施が先願特許権の侵害に該当するかが訴訟で争われた場合、その侵害訴訟において、(1) **後願特許発明の実施例(イ号技術)について先願特許発明との間での利用関係の成否が判断されるのか**、(2) **広いクレームの先願特許発明の技術的範囲にイ号技術が属するか否かをどのように判断すべきか**について、私見を述べることにする。

### <具体的事例>

#### －先願特許発明－

広い特許クレーム:樹脂Aと界面活性剤Bとを含み、対象Xに塗布される塗布組成物

特許明細書:塗布組成物が溶剤Cを含んでいてもよいことの記載、及び、樹脂a1(Aの下位概念)と界面活性剤b1(Bの下位概念)と溶剤c1(Cの下位概念)とを含み、対象x1(Xの下位概念)に塗布する塗布組成物の実施例1が存在

#### －後願特許発明－

クレーム:樹脂Aと界面活性剤b2(Bの下位概念であってb1とは異なるもの)と溶剤Cとを含み、対象x2(Xの下位概念であってx1とは異なるもの)に塗布する塗布組成物

実施例(イ号技術):樹脂a1(Aの下位概念)と界面活性剤b2(Bの下位概念であってb1とは異なるもの)と溶剤c1(Cの下位概念)とを含み、対象x2(Xの下位概念であってx1とは異なるもの)に塗布する塗布組成物

## 2. 選択発明に利用関係が生ずるか

### 2.1 選択発明について

「いわゆる選択発明は、構成要件の中の全部又は一

部が上位概念で表現された先行発明に対し、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明であって、先行発明が記載された刊行物中に具体的に開示されていないものを構成要件として選択した発明をいい、この発明が、先行発明を記載した刊行物に開示されていない顕著な効果…(中略)…を奏する場合には先行発明とは独立した別個の発明として特許性を認めるのが相当である」とする判例がある<sup>(1)</sup>。なお、選択発明について特許性を認めた先例として、東京高裁判決昭和38年10月31日があり、現行の審査基準(平成12年12月公表)も同判決を先例として引用している。

### 2.2 利用について

利用とは何か、については諸説があるが、次の判決が最もしばしば引用され、「そっくり説」とも俗称されている。利用発明とは、先行発明の特許要旨に新たな技術的要素を加えたものをいうのであるから、利用発明は先行発明の特許要旨全部を含み、これをそっくり利用したものでなければならないとし、さらに続けて本件の如き化学方法の特許では、出発物質、化学手段、目的物質の三つが特許要旨を構成しているのであるから、利用発明には、先行発明の右要素がそっくり含まれていなければならないと判示する<sup>(2)</sup>。以上の「そっくり説」は、利用即付加説といえることができる<sup>(3)</sup>。これは通説であり、多くの判例もこのような立場をとっている<sup>(4)</sup>。わが国の今までの裁判例での利用発明は、このような利用発明に限られている<sup>(5)</sup>。

なお、ほかに「主要部包含説」と「実施不可避説」がある。「主要部包含説」は、先行発明がそっくり含まれている場合の中に先行発明の主要部分を含む場合をも包含するとする考え方である。「実施不可避説」は、後願特許発明の実施にあたって、先願特許発明の実施をしなければならないときに利用関係があるとする考え方である<sup>(6)</sup>。

いずれの説によるとしても、付加された技術要素によって付加的に達成される作用効果を除いた場合の作用効果に差がないことが必要である<sup>(7)</sup>。付加によって作用効果が著しく異なる場合には、もはや利用関係が成立しない<sup>(8)</sup>。

狭義に「利用」という場合は、特許発明とは別の構成要素が特許発明の構成要素と一体性を失うことなくこれに含まれ、本件特許発明の技術的思想を一体とし

て利用するものをいう。このような利用は、一般の特許権侵害と全く同一であって、当該特許発明の技術的範囲に属することは明白である<sup>(9)</sup>。したがって、このような場合に、イ号物件が特許発明の構成要件を充足していれば、さらに他の構成要素が存在していたとしても、それは本件特許発明の構成要件を充足、利用した上で、そこに別の構成要素を付け加えたというにすぎず、特許発明の技術的範囲に属するものである<sup>(10)</sup>。

## 2.3 判例

選択発明に利用関係が成立するかについて直接的に判断した判例は存在しない。選択発明がダブルパテントに該当しないことを判示する際に利用関係の成否に言及した判決は存在するが<sup>(11)</sup>、同判決では選択発明についての利用関係の成否は明確に判示されていない<sup>(12)</sup>。

## 2.4 学説

選択発明に利用関係が成立するかについては、いまだ明確な法理は存在しないとされており<sup>(13)</sup>、以下に示すものもケース・バイ・ケースで判断すべきであるとする。別個の構成要素を付け加えたとはいえないから利用関係にないというべきか、選択発明における予期できない顕著な効果をもって技術的思想の付加とみて関係を認めるか検討を要するが、選択発明といっても幅広く様々な事案があるから、具体的事案について先行発明の利用といえるかの観点から判断すべきである<sup>(14)</sup>。選択発明の内容によって利用関係の有無を判断すべきである<sup>(15)</sup>。選択発明には種々のものが存在し、結論的には、利用関係の有無は個々のケース毎に異なる、と考えるべきである。選択発明については、利用関係が認められるものも多いであろうが、選択発明のすべてが利用発明となるものではない<sup>(16)</sup>。選択発明が先願発明の利用関係になるか否かは、一義的に決定できる問題ではなく、個々にケース毎に判断されなければならないことである。それは選択発明の発明性についての問題と不可分であり、また後願発明の発明性は、先願発明の開示の程度とも不可分だからである<sup>(17)</sup>。

### 一穴あき説一

選択発明と先願発明との比較において、概念的には、選択発明は先願発明の特許請求の範囲に属する。しかし、先願発明の発明者が、発明として認識した限度を

超えるものであった故に、特許に至ったものであり、発明の保護は、発明者が認識した限度に限られる、との考え方からみると、選択発明は、先願発明とは別個独立の発明であって、利用関係はない、つまり、その技術的範囲には属しない、とすることになる<sup>(18)</sup>。論理的には、原発明者の認識の中に存在せず、原発明出願時の当業者が容易に推考し得なかった別発明について選択発明が成立すると考えれば、**選択発明には利用関係は否定される**<sup>(19)</sup>ということになる。このような利用関係に立たない選択発明を説明する考え方は「穴あき説」と呼ばれている<sup>(20)</sup>。例えば、先行発明が上位概念の化学物質の製造方法であるが、目的物に鎮痛剤の効果が認められて特許されているのに対し、下位概念に相当する後行発明は、目的物に鎮痛剤の効果がなく、染色性があるとして特許されているような場合は、両発明間には実質上利用関係がない、とすべきである<sup>(21)</sup>。

選択発明につき特許が成立するということは、もとの上位概念の発明については選択発明の開示がなかったことを意味すると考えると、もとの発明の特許権は選択発明の部分には及ばないという議論がなされ得る。この点について明示的に判断した判例は見当たらない。おそらく、選択発明であるか否かという点から直ちに決定すべき問題ではなく、上位概念の発明につき、明細書の開示内容などに基づく限定解釈をすることが妥当かという観点から個別に検討すべきである<sup>(22)</sup>。

## 3. 特許発明の技術的範囲の解釈

### 3.1 条文

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に基づいて定められなければならない(70条1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(同条2項)。

### 3.2 判例

判例は、以下のとおり、特許請求の範囲と技術的範囲との関係についてより詳細に説示している<sup>(23)</sup>。「特許法70条にいう技術的範囲に属するか否かを考える際には、発明が自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうことからすれば、当該技術の専門家(当業者)の見解、意見を十分に参酌しなけれ

ばならないのであり、専門家からみても特許請求の範囲の記載のとおりその特許発明の技術的範囲が一律に決定できる場合は別として、すべての場合にわたって当該発明の特許請求の範囲の記載文言のみから、特許発明の技術的範囲が一律に決定されるべきものではない。無体財産権である特許権の対象となる発明の内容は特許請求の範囲に記載されるところに表されるが、ここで記載されるのは発明の要旨であり、発明の内容そのものである。発明が無体物であることから、その内容は、文言によって構成が説明されなければならないが、特許法70条では、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載から認められる発明の内容を基準にして定められるものとしていて、特許発明の技術的範囲を特許請求の範囲の記載そのものに限定すべきものとはしていないことが留意されなければならない。ここで技術的範囲と規定されていることから明らかなように、また文言によって発明の構成を説明するといっても無体のものであることからくる構成の説明の制約がおのずと想定されることからしても、特許権に基づき差止等を求め得る範囲は、**特許請求の範囲の記載を基準とするある程度の柔軟性が予定されているもの**というべきである<sup>(24)</sup>。

#### －出願経過の参酌－

出願経過の参酌の可否については、以下のような判例がある。特許請求の範囲の文言を明細書の記載を参酌しても一義的に解釈することができない場合、「明細書の記載から多義的な解釈が可能であり、当業者に自明の技術的事項を参酌してもなお技術的範囲を確定できない場合に、出願人が出願経過において示した認識や意見を解釈資料としなければならないような場合は別論として、…（中略）…明細書の記載自体から、その技術的範囲を確定できる場合に、…（中略）…出願人が意識的に限定したとして、本件発明の技術的範囲を限定的に解釈することはできない。」<sup>(25)</sup>とする判例がある一方、明細書の記載から構成要件の意味が確定することができるとした上、それと並列的に出願経過を検討し、構成要件の意味を確定に使用している判例がある<sup>(26)</sup>。

#### －認識限度論－

認識限度論については、「特許は、発明者ないし出願人が創作し認識した技術的思想の範囲内において、請求した限度について付与されるものである」とする

判例がある<sup>(27)</sup>。また、「明細書の記載は、発明者が創作した技術思想を説明したものであるから、その文言には、発明者自身が発明の内容を認識したところが表現されているものであるところ、客観的立場にある当業者が、明細書の記載から、記載された技術的思想を超えてより上位の技術思想に容易に想到しうることもあり、また、明細書に記載された構成のうち、重要な一部のみでも、同様の目的を達成することができることに、容易に気がつくこともあると考えられる。しかし、このような場合に、明細書が当業者の立場において解釈されるべきであるとの故をもって、より上位の技術思想や構成の重要部分のみが発明の内容であると解することは、許されない。当業者が容易に想到しうる以上、右の上位の技術思想等は、別個の特許たる要件を欠くものであるが、そのことと、右の上位の技術思想等が当該発明の技術的範囲に含まれるか否かとは、別の問題であって、当該発明の技術的範囲は、明細書の発明の詳細なる説明及び図面に開示され、特許請求の範囲に記載されたところに基づいて、確定されるべきは当然である。」<sup>(28)</sup>。この判決は、特許明細書の記載を重視すべきこと、そして、その理由としているところは、明細書の記載は出願時における出願人の認識を表明するものであるから、という点である。即ちこの判決は、特許発明の技術的範囲は、出願時における発明者の認識を以てその限度とすべきとする認識論の立場をとり、この発明者の認識は明細書の記載に表明されている、とするものである<sup>(29)</sup>。

#### －出願後の刊行物の参照－

また、出願後の刊行物の参照について、「実用新案登録出願にかかる考案の進歩性の有無を判断するにあたり、右出願当時の技術水準を出願後に頒布された刊行物によって認定し、これにより右進歩性の有無を判断しても、そのこと自体は、実用新案法3条2項の規定に違反するものではない。」とし、出願当時の技術水準認定のためには出願後の刊行物も参照し得るとする判例<sup>(30)</sup>がある。

#### －発明が奏する作用効果の参酌－

さらに、発明が奏する作用効果を考慮した例として、「…工程の経時的順序が逆になっていることが認められ、被告の製品の取付け方法が本件特許発明の構成要件を充足しないことが明らかである。次に、作用効果の点について両者を比較してみるに、…（中略）

・・・本件発明と各工程の経時的順序を異にすることにより、本件発明とは異なる作用効果が存するものと認められる。以上の事実からすれば、被告製品の取付け方法は、本件発明とはその構成を異にし、かつその方法の経時的順序に由来する作用効果にも少なからぬ差違が存することが明らかであるので、被告製品の取付け方法は本件発明の技術的範囲に属するものとはいえない。」とする判例がある<sup>(31)</sup>。また、「イ号方法は半製品製造工程を経ることにより、本件発明の欠点を克服し得たものと考えられ、本件発明を越えた作用効果を奏しているから、・・・(中略)・・・付加的構成、利用関係、均等との原告の主張は、すべて採用できない。」とする判例がある<sup>(32)</sup>。

### 3.3 広い特許クレームに関する判例

#### －機能的表現のクレームの場合－

広いクレームの特許発明の技術的範囲がどのように解釈されるのかについては、以下のような判例がある。例えば、機能的表現のクレームに係る特許発明の技術的範囲の解釈につき、「構成要件の・・・(中略)・・・うち・・・(中略)・・・との記載は、・・・(中略)・・・という本件考案の目的そのものを記載したものにすぎず、・・・(中略)・・・という抽象的な文言によって、本件考案の磁気媒体リーダーが果たすべき機能ないし作用効果のみを表現しているのであって、本件考案の目的及び効果を達成するために必要な具体的な構成を明らかにするものではないと認められる。このように、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得る構成であればすべてその技術的範囲に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考案の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、実用新案権に基づく考案者の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となる。したがって、実用新案登録請求の範囲が右のような表現で記載されている場合には、その記載のみによって考案の技術的範囲を明らかにすることはできず、右記載に加えて明細書の考案の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示さ

れた具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該考案の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。」とする判例がある<sup>(33)</sup>。

#### －包括的な化学用語で規定されたクレームの場合－

包括的な化学用語で規定された広いクレームの特許発明の技術的範囲がどのように解釈されるのかについては、「包括的記載を含むクレームの解釈に当たっては、まず、明細書中にその技術的意義を明らかにし得る概念的な説明があるかどうか、また技術常識によってその意味を明らかにし得る概念的な説明があるかどうかを検討し、なお不十分である場合は、明細書に記載された実施例を参酌し、そこに具現化された具体的な技術思想を把握することによってその意味を確定すべきであり、クレームの文言の広さにとらわれて、明細書中にいわゆる当業者が容易に実施可能な程度に開示していない技術まで包含させるような解釈をしてはならないが、問題は右の如き包括的記載がなされているかどうかにはではなく、そのことが明細書において開示されているかどうかにかかっているといわなければならない。」とする判例がある<sup>(34)</sup>。

#### －審決等取消訴訟の場合－

特許取消決定に対する取消請求事件では、医薬についての用途発明に関する広いクレームの解釈に関し、「医薬についての用途発明においては、特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明において裏付けられた範囲を超えるものである場合には、その特許請求の範囲の記載は、発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえないし、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たものであるともいえないから、特許法36条5項1号及び2号(注：改正前)に規定する要件を満足しないものと解するのが相当である。」とする判例がある<sup>(35)</sup>。また、「化学物質発明の本質は有用な化学物質の創製にあるから、本願発明に係る多数のペプチド等のすべてが有用な化学物質であることが要求されるものである。そうすると、本願が特許法36条第3項(注：改正前)に違反する場合とは、①その特許請求の範囲に包含されるすべてのペプチド等につきその有用性が明細書に記載されているか、技術常識から当業者にとってその有用性が明らかであるとはいえない場合であり、かつ、②その特許請求の範囲に包含されるすべてのペプチド等の中から、有用性のあるもののみを当業

者が容易に選択することができるように明細書中に記載されていない場合であるということになる。…(中略)…本来、化学物質の分野においては、わずかの構造の違いが全く異なる物質を生じさせるものであって、その構造から物質の性質を予測することは困難である場合が多いというべきところ、ペプチドがこの例外に当たることを認めるに足りる証拠もない。しかも、原告主張のように上位概念で表現することができる場合とは、長い化学物質合成の歴史の中で1つ又は少数の実施例から、当該実施例と同様の作用効果が期待できる範囲を推定することができるような場合に、その合理的に包含できる範囲のものを一般式で表現しているにすぎないものである。したがって、個々の成立している化学物質発明をまとめて一般式で表記することができるというだけで、全体としての一般式からなる化学物質発明の成立性を判断すれば足りるというものではない。」とする判例がある<sup>(36)</sup>。

また、化学関連発明に関する広いクレームに関し、「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものという(特許法2条1項)と規定され、「発明」は、技術的思想でなければならないとされているが、その技術内容は、目的とする技術効果を挙げることができるものであることが必要であって、そのような技術効果を挙げることができないものは、発明として未完成であり、特許法29条1項柱書きにいう「発明」に当たらず、特許を受けることができないものというべきである」とする判例がある<sup>(37)</sup>。

また、「目的とする技術効果を挙げることができるものであることは、そもそも「発明」といい得るための基本的かつ不可欠な要件であって、特許法29条1項柱書きは、当該発明についての特許権を根拠付ける規定であるというべきである。よって、拒絶査定不服審判の不成立審決に対する取消訴訟においてはもとより、特許の設定登録後の特許無効審判の無効審決又は無効不成立審決に対する取消訴訟においても、目的とする技術効果を挙げることができるものであること(特許法29条1項柱書きの発明性)については、特許権者(出願人)において、立証責任を負うものと解するのが相当であり、このことは、上記各審判手続においても同様であると解される(化学の分野においては、本件のように、目的とする技術効果を挙げることができるものであることにつき、実験ないし試験の結果を

明細書に記載することによって明らかにされるのが通常である。そして、特許出願の審査においては、その性質上、明細書に記載された実験ないし試験の結果は、明細書の記載自体や技術常識に照らして特段の疑念を生じるものでない限り、真実実験ないし試験がされ、その結果が正確に明細書に記載されているという前提の下に、査定を行うことにならざるを得ないであろう。特許制度としては、特許法29条1項柱書きの発明に当たることについては、特許査定がされた後においても、特許無効審判及びその審決に対する取消訴訟において争いとなった場合に、改めて吟味されることが予定されているものというべきであり、特許査定がされたからといって、当該特許に係る発明が目的とする技術効果を挙げることができないとの消極的事実の立証責任を特許の無効を主張する者に対して負担させる趣旨であるとは解されない。実質的にみても、特許権者(出願人)は、発明が目的とする技術効果を挙げることができることを明細書に記載したのであるから、その根拠となる実験ないし試験の原資料(データ)を自ら有するはずのものであり、通常はその原資料(データ)によって立証することができるのであるから、特許権者に対して不合理又は過重な立証責任を負担させることにはならない。無効審判請求が特許査定により付与された特許権を剥奪する処分としての無効審決を求める性質を有することを考慮するとしても、上記立証責任の分配を別に考えるべき理由はないというべきである。)。目的とする技術効果を挙げることができるものであることの立証において、有力な手段は、上記効果を奏することを裏付けるものとして明細書に記載された実験ないし試験に関する原資料(データ)であろう。したがって、特許権者としては、特許査定後も上記原資料(データ)を保管し、争われた場合の立証に備えるのが適切な措置であり、これらを廃棄した場合には、原資料(データ)以外の手段によって、証明することも不可能ではないが、相当困難な立証になることも予想される。しかし、いずれにしても、証明ができなかったことの不利益は、特許権者が負うべきものである。」とする判例がある<sup>(38)</sup>。

また、「産業上利用できる発明としての化学物質発明が成立するためには、その化学物質が産業上利用できること、即ちその有用性がなければならず、当初明細書において、その有用性が開示されていることが必

要であること、一般的には化学物質の性質をその化学構造から予測することは困難であり（ある化学構造から置換基の一つだけ異にするのみであっても、その性質を変える可能性がある。）、一般には、実際に製造して試験をしてみなければその性質を知ることはできないこと、したがって、化学物質発明が認められるためには、当初明細書において、その性質について実際に試験がされて有用性のあることが明らかにされているか、その試験から有用性を推認できることが必要であることは、前二において述べたとおりである。前記一認定のとおり、当初明細書には、…（中略）…一般式 I に含まれる化合物の性質、用途が開示されているが、そのような一般的な開示のみでは、一般式 I に含まれる膨大な数の化合物のすべてに有用性のあることがある程度の信頼性をもって開示されていることにはならない。」とする判例がある<sup>(39)</sup>。

さらに、「化合物は、原子の組合わせで構成され、原子はそれぞれの定まった原子価によって結合するから、従来から知られている反応を考慮すれば、原料から目的化合物を得るような過程を、化学反応式として配慮することも、さらに新規の化合物を記載することも可能であるが、それだけでは、想定した反応が現実起こり得るか、化合物が得られたとしていかなる性質を有するかは明らかになるとはいえない。したがって、ある化合物ないし製法が発明として開示されたといえるためには、単に化合物が属する一般式が記載されるだけでは足りないのであって、具体的な化合物が特定され、その化合物による効果が明示され、実施例に基づいて製法が開示されることが必要である。」とする判例がある<sup>(40)</sup>。

### 3.4 学説

学説は、特許請求の範囲と技術的範囲の関係についての考え方には諸説がある。主なものは、「特許請求の範囲の記載は、36条4項・5項及び6項1号との関係として、明細書に記載された発明を特定するために必要と認める事項のすべてが記載されるべきものであり、つまり明細書が基本となる。したがって、明細書の記載が解釈資料として用いられることは、当然の事理である」としている<sup>(41)</sup>。

そして、明細書には、実施の形態としての実施例が記載される。「この実施例は、特許請求の範囲とし

て上位概念として記載されている発明の具体的実施形式を示すものであるから、特許発明の保護範囲（技術的範囲）は、この実施例に限定されない。しかし、その故をもって、実施例の持つ意味を軽視することは誤りである。実施例は、当該発明の完成の過程において、まず最初に発明者によって把握されるものであるから、その意味では、最も確実に、発明の何たるかを示す核としての重要な存在にほかならない。」特許請求の範囲というものは、「応々にして、出願人の主観的希望、意図の下に、真の発明よりも広げられ、文言上の概念として記載される場合も生じる。このような場合、当該発明の真の実体を表明するものは、実施例であって、特許請求の範囲ではない。特許請求の範囲は、その記載が、36条5項及び6項の要求を、そのまま具現している場合には、発明の実体を表す実施例によって、過不足なく、その内容が充実されていることになるが、特許請求の範囲が、適法に作成されていないとき、実施例の持つ意味は重要である。機能的クレームの保護範囲、選択発明と利用発明の問題などは、この特許請求の範囲の記載が広すぎて、特許請求の範囲と実施例との間に発明が存しない空白部分があるために生ずる問題である」<sup>(42)</sup>。

明細書の記載や図面を「どのように考慮すべきかについて一般的な原則を定立することは困難である。しかし、あえて挙げると、次のような原則を考えることができる。①明細書の記載が特許請求の範囲の記載よりも広く、明細書に記載されているが、特許請求の範囲に記載されていない発明があるとしても、それは、特許発明の技術的範囲の属するものではない。②明細書に記載された実施例は、あくまでも、特許発明を実施したときの例を示したものであるから、特許発明の技術的範囲が実施例に限定されることはない。もっとも、特許請求の範囲の記載を解釈した結果、実施例に記載されるもののみが特許発明の技術的範囲に含まれることがあり得る。③発明は、その内容の特有の作用効果（作用とは、特許発明の構成の働きをいい、効果とは、特許発明によって生じる特有の効果をいうところ、実務では、これらを併せて「作用効果」ということが多い。）を奏するものであるから、発明の詳細な説明に記載された作用効果を奏さないものは、特許請求の範囲に記載されて構成すべて備えるものであっても、特許発明の技術的範囲に属しない。もっとも、

均等論によって保護されることはあり、その場合には、作用効果が同一であることは、一つの要件である。④特許請求の範囲の記載が、包括的で、明細書の記載よりも広い場合には、明細書の記載に基礎付けられていて、当業者が実施可能な範囲に、特許発明の技術的範囲を限定することがあり得る<sup>(43)</sup>。さらに、「当該技術分野における他の発明との距離も問題となり、…(中略)…類似の発明が多数存在するような技術分野においては、保護される範囲も自ずと小さいものとなる<sup>(44)</sup>」。

#### 一出願経過の参酌一

まず、出願経過の参酌の可否について、法律行為の解釈の一般原則に照らして考えると、以下のとおりであり、「法律行為の解釈についての一般原則について検討すると、現在では、これを四段階に分けて説明する考え方(石田穰・民法総則 267 頁)が有力である。すなわち、①当事者の内心的効果意思を事実として明らかにする主観的解釈、②当事者の内心的効果意思が異なる場合、又は表意者に内心的意思を欠く場合に、相手や第三者の内心的効果意思を通用させるべきか、それとも、法律行為を無効とすべきかを明らかにする規範解釈(心裡留保、虚偽表示、錯誤等)、③当事者の内心的効果意思が不明であったり空白である場合に、その部分を補充する補充的解釈、④当事者の内心的効果意思を法秩序に照らして審査し、法律行為からどのような法律効果が生じるか明らかにする法審査的解釈がある。…(中略)…このように、右①の当事者の内心的効果意思を事実として明らかにする作業が必要であるとすると、そのために表意者が出願経過で述べた陳述を参酌することが有益であることは明らかである<sup>(45)</sup>。技術的範囲の解釈において、出願経過は当然参酌されるものであり、これを明細書の記載から多義的な解釈が可能な場合に限る理由はない<sup>(46)</sup>。

#### 一出願経過と認識限度論との関係一

出願経過と認識限度論との関係について検討する。認識限度論とは、「特許は、発明者ないし出願人が創作し認識した技術的思想の範囲内において、請求した限度について付与されるものである<sup>(47)</sup>」と考えるものである。この考え方は、出願経過との関係では、出願経過における手続補正、意見書の記載も技術的範囲の解釈を定めるに当たって参酌されることの根拠を提供しようとしたものであり、包体禁反言ないし信義則

とさほど異なるものを意図したものではなかったのではないかと思われる。しかし、その表現は、出願人の主観的意図のみを重視したような印象を与えがちであるし、その後の使われ方も、当初の意図を離れて一人歩きをした面があるように思われる<sup>(48)</sup>。その結果、例えば、認識限度論については、「発明者が現に認識した限度内において保護を認めようとするものであり、逆に言えば発明者が認識していなかったものは保護すべきでないということになる…(中略)…この考え方を徹底させると、後述の均等論の適用の余地が極限されてしまうので、認識限度論の適用には慎重でなければならない」とも述べられている<sup>(49)</sup>。

### 3.5 広い特許クレームに関する学説

広いクレームの特許発明の技術的範囲がどのように解釈されるのかについては、「多くの事例において、明細書に記載された目的、効果等に照らし、特許請求の範囲の用語を限定的に解釈し、その結果侵害を否定している。…(中略)…、特許請求の範囲の記載が抽象的・機能的である場合の解釈は、この点が特に強く現れる<sup>(50)</sup>。例えば、機能的表現のクレームに係る特許発明の技術的範囲の解釈に関する判例につき、いずれも明細書の記載から当業者が読み取れる合理的範囲に限定する協力の跡が窺われる。このような限定解釈の論拠として、「このような機能的、抽象的に表現されている構成要件は、その技術的な意味内容が明細書の記載や技術常識から直ちに明瞭ではない場合でも、明細書及び図面にその具体的な構成として、その作用とともに開示されているはずのものであり(もし、それが開示されていないとすれば、単に発明の課題を提示したにすぎないことになる。)、その構成、作用により示されている具体的な技術的思想に基いて、これを、明確な内容の構成のものとして解すべきものである。これは、本来、発明の詳細な説明には、その目的、構成及び効果を記載し、かつ、特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載して発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載しなければならないものであり、また、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とは、矛盾してはならず、後者は前者の内容の説明として十分のものでなければならないことに徴しても明らかである。…(中略)…「発明の構成に欠くことができない事項のすべて」は、現行法では「発



明を特定するために必要と認める事項のすべて」と読み替える必要があるが、これらの判例の説くところは、現行法にも妥当すると解される。」とされている<sup>(51)</sup>。

明細書等の記載不備（36条4項・6項違反）の場合（123条1項4号）、明細書等の記載が不備かどうかということは、侵害論における技術的範囲の確定とも関連している。記載不備とはいわないまでも、不明な部分、あいまいな部分については、技術的範囲を狭く解することがあるし、また、意味が不明である以上、被告の物件が技術的範囲に属するという判断ができないとする場合もある。そういう意味では、特許権侵害訴訟を審理する裁判所において、無効理由が存在することが明らかであるといわなくても、別の形で判断することが可能な場合も多いと思われる。しかし、無効理由が存在することが明らかであるとして判断できる場合もあるものと思われる<sup>(52)</sup>。この点に関し、「従来の限定解釈論がもう使命を終えたということは決してないと思います。ただ、従来、批判があったのは、無理な限定解釈をしている場合があったということです。無効判断ができないために、これまで無理な限定解釈をしてきた場合については、明白無効による権利濫用論へ移行して理論的に整合性をとる方がよいと思いますが、一般的に従来の限定解釈論が使命を失ったわけではないと考えています。」と東京高裁の長沢判事は述べている<sup>(53)</sup>。また、「今まで、機能的クレームだから限定して解釈するといった、この事件も入れると3件ぐらいの事件があると思うのですが、それはキルビー判決の後には、いわば無効でやろうと思えば、36条違反の明白な無効による権利濫用論でもできるケースではないかなというふうな印象をもっています。」と設楽判事は述べている<sup>(54)</sup>。

## 4. 私見

### 4.1 利用関係の成否の判断

ここで、判例・学説等を研究し整理した結果を踏まえて、はじめに想定した具体的事例について考えてみる。

先願特許発明のクレームは、樹脂Aと界面活性剤Bとを含み、対象Xに塗布される塗布組成物である。その特許明細書には、塗布組成物が溶剤Cを含んでいてもよいことの記載、及び樹脂a1（Aの下位概念）と界面活性剤b1（Bの下位概念）と溶剤c1（Cの下位概念）とを含み、対象x1（Xの下位概念）に塗布

する塗布組成物の実施例1が存在するだけである。一方、後願特許発明の実施例（イ号技術）は、樹脂a1（Aの下位概念）と界面活性剤b2（Bの下位概念であってb1とは異なるもの）と溶剤c1（Cの下位概念）とを含み、対象x2（Xの下位概念であってx1とは異なるもの）に塗布する塗布組成物である。

この具体的事例は、後願特許発明は、界面活性剤として先願特許発明に開示されていないb2、塗布対象として先願特許発明に開示されていないx2を選択したものであり、当該先願特許発明に比し新たな効果を奏する結果、選択発明として特許されたものと想定されるケースである。

この場合、はじめに述べたように、後願特許発明（選択発明に該当するもの）の実施例（イ号技術）について先願特許発明との間での利用関係の成否が判断されるのが問題となる。

#### －結論－

この点については、イ号技術に利用関係が成立するか否かの判断よりも、イ号技術が先願特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断が優先されるものと考えられる。

#### －理由－

利用関係の成否の判断は、侵害訴訟における侵害の有無の判断の一環として行われるが、上述のとおり、一般に利用関係が成立するためには、付加された技術要素によって付加的に達成される作用効果を除いた場合の作用効果に差がないことが必要である<sup>(55)</sup>。しかし、選択発明の場合、「付加された技術的要素」がいわゆる外的付加ではなく内的付加であり、また、選択発明が化学・バイオ関連発明である場合、その奏する作用効果が先願特許発明の奏する作用効果と同質であることが多く、作用効果自体は客観的に示されていたとしてもその差の判断は主観的になりがちである（例えば、ある製造方法の発明につき、収率を1%向上したという作用効果を奏する場合、この「1%」の収率向上を顕著であるとし得るかは、その判断が難しく技術分野によっても大きく異なってくる。ビールやワイン等の発酵技術においては、他の技術と異なり「1%」の収率向上も顕著な作用効果であるといえる。）。このため、選択発明に利用関係が成立するか否かについては、その判断が容易ではなく、上述のとおり、この点につき明示的に判断した判例はなく、いまだ明確な法

理は存在しない<sup>(56)</sup>のが現状である。

そうすると、侵害訴訟においては、選択発明に利用関係が成立するか否かについて直接判断するよりも、上位概念の発明（先願特許発明）につき、明細書の開示内容などに基づく限定解釈をすることが妥当かという観点から個別に検討する方が合理的である<sup>(57)</sup>。選択発明に利用関係が成立するか否かは、選択発明の発明性についての問題と不可分であり、また後願発明の発明性は、先願特許発明の開示の程度とも不可分だからである<sup>(58)</sup>。

## 4.2 広い特許クレームの権利解釈

では、イ号技術が広いクレームの先願特許発明の技術的範囲に属するか否かが判断されることとなった場合、具体的にはどのように判断すべきかについて以下に私見を述べる。

### －結論－

広いクレームの特許発明の技術的範囲は、明細書の記載不備（36条6項1号のサポート要件違反等）があるものと認められる場合には、明細書の記載要件（36条6項1号、同条4項1号等）を充たすと考えられる範囲に限定解釈されるべきである。

また、広いクレームの特許発明の技術的範囲が限定解釈されなかった場合には、イ号技術の実施者は、明細書の記載不備（36条6項1号違反等）を理由とする104条の3第1項に基づく抗弁を主張し得るとすべきである。

### －理由－

特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載を基準とするある程度の柔軟性が予定されているものというべきであり<sup>(59)</sup>、その確定に際しては、上述のとおり、出願経過を参酌したり<sup>(60)</sup>、発明者が創作し認識した技術的思想の範囲を限度としたり<sup>(61)</sup>、また、出願後の刊行物を参照したり<sup>(62)</sup>、発明が奏する作用効果を考慮したり<sup>(63)</sup>することが許される。

化学・バイオ関連発明に係る広いクレームの技術的範囲は、明細書に開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて確定すべきである<sup>(64)</sup>。出願人が発明した範囲を超えて特許権による保護を与えることは、特許権に基づく発明者の独占権は当該発明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特許法の理念に反することとなるからである。そ

して、この明細書の記載について、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合には、サポート要件（36条6項1号）違反とされる<sup>(65)</sup>。また、このような場合には、目的とする技術効果を挙げることができず発明としても未完成（29条1項柱書違反）であったり<sup>(66)</sup>、実施可能要件（36条4項1号）違反に該当することも多いであろう。明細書の記載に、サポート要件（36条6項1号）違反（又は発明未完成（29条1項柱書違反））、実施可能要件（36条4項1号）違反がある場合には、明細書の記載要件（36条6項1号・2号、同条4項1号等）を充たすと考えられる範囲に限定解釈されるべきである。このように考えれば、出願人が発明を公衆に開示した範囲に特許権を付与したことになり、発明を公衆に対して開示することの代償として特許権が与えられるという特許法の理念に反することにはならないからである。

例えば、上記具体的事例について言えば、塗布する対象Xの種類（x1, x2）によっては必ずしも同じ作用効果が得られるとは限らない場合において、特許明細書には、界面活性剤Bとしてb1を含む塗布組成物を対象x1に塗布して効果が得られたことを実証した実施例1しか存在しないとき、界面活性剤Bとしてb2を含む塗布組成物を対象x2に塗布して効果が得られたことを実証した実施例（イ号技術）についてまでも当該特許明細書に記載されていると言えるかが問題となる。

この点については、優先権主張の効果が認められるか否かについて判示した「人工乳首」事件<sup>(67)</sup>が参考になる。同判決では、「後の出願に係る発明が先の出願の当初明細書等に記載された事項の範囲のものといえるか否かは、単に後の出願の特許請求の範囲の文言と先の出願の当初明細書等に記載された文言とを対比するのではなく、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項と先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項との対比によって決定すべきであるから、後の出願の特許請求の範囲の文言が、先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合であっても、後の出願の明細書の発明の詳細な説明に、先の出願の当初明細書等に記載されていない技術的事項を記載することにより、後の出願の

特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合には、その超えた部分については優先権主張の効果が認められないというべきである。」と判示する。つまり、先の出願の当初明細書等に記載されていない技術的事項（実施例乃至実施形態）については、優先権主張の効果が認められず、先の出願に補正で追加した場合には新規事項の追加に該当する。優先権主張に係る明細書に追加すると優先権主張の効果が認められず、また、明細書に補正で追加すると新規事項の追加となるような技術的事項（実施例乃至実施形態）は、その明細書にはそもそも記載されていないものであるから、このような取扱いがされるのであり、このような技術的事項（実施例乃至実施形態）までをも包含する広いクレームがある場合、当該クレームは、まさに上記サポート要件（36条6項1号）違反に該当する可能性が高いと考える。特に化学・バイオ関連発明の場合、他の技術分野の発明に比し、出願当初の明細書等に記載されていない新たな実施例（実験例）は、出願当初の明細書等の開示範囲を超えた新規事項に該当すると判断され、このような実施例（実験例）までも含む広いクレームは、上記サポート要件（36条6項1号）を充たさないと判断される可能性が高いと考える。

そうすると、上記具体的事例について言えば、特許明細書には、界面活性剤 B として b1 を含む塗布組成物を対象 x1 に塗布して効果が得られたことを実証した実施例 1 は記載されているとしても、界面活性剤 B として、b1 とは異なる（類縁物質ではない）b2 を含む塗布組成物を、x1 とは異なる（類縁物質ではない）対象 x2 に塗布して効果が得られたことを実証した実施例（イ号技術）についてまで当該特許明細書に記載されているとは言えないというべきである（この具体的事例のような組成物などの場合、含有成分の組合せ、用途との組合せなどによって全く異なる効果を奏し得る以上、ある特定成分の組合せをある特定対象に用いて効果が得られたことを実証した実施例をもって、他の成分の無数の組合せを他の無数の対象に用いた場合にも同じ効果が得られることを実証した実施例であるとするのは行き過ぎであろう）。このような場合には、当該特許発明の技術的範囲は、上記サポート要件（36条6項1号）を充たす範囲にまで限定して解釈される

べきである（上記具体的事例では、上記実施例 1 そのもの及びその均等物に限定して解釈されるのが妥当であろう）。

また、上記具体的事例について、もし、広いクレームに係る特許発明の技術的範囲が限定解釈されなかった場合には、イ号技術の実施者は、当該特許明細書の記載がサポート要件（36条6項1号）、実施可能要件（同条4項1号）等に違反することを理由とする104条の3第1項に基づく抗弁を主張し得るといえるべきである。

#### 引用文献、参照文献

- (1) 東京高裁判決昭和 62 年 9 月 8 日（昭和 60（行ケ）51）
- (2) 大阪地裁判決昭和 33 年 9 月 11 日「クロルプロマジン」事件
- (3) 中山信弘編，注解 特許法（上）（第四版），p.793（2000）有斐閣
- (4) 三山峻司・松村信夫，実務解説 知的財産権訴訟 p.112（2003）法律文化社
- (5) 中山信弘編，注解 特許法（上）（第四版），p.798（2000）有斐閣
- (6) 三山峻司・松村信夫，実務解説 知的財産権訴訟，p.112（2003）法律文化社
- (7) 東京地裁判決昭和 41 年 11 月 22 日「磁気録音材用ヘッド」事件，大阪地裁判決昭和 43 年 3 月 29 日「セッティングパーマ器」事件，大阪地裁判決昭和 63 年 3 月 17 日「芯地」事件
- (8) 大阪地裁判決昭和 42 年 10 月 24 日「ポリエステル」甲事件
- (9) 大阪高裁判決昭和 53 年 10 月 26 日「ビタミン E ニコチン酸エステル」事件
- (10) 竹田稔，知的財産権侵害要論〔特許・意匠・商標編〕（第四版），pp.161～162（2003）発明協会
- (11) 東京高裁判決昭和 38 年 10 月 31 日
- (12) 中山信弘編，注解 特許法（上）（第四版），p.797（2000）有斐閣
- (13) 中山信弘編，注解 特許法（上）（第四版），pp.796～797（2000）有斐閣
- (14) 竹田稔，知的財産権侵害要論〔特許・意匠・商標編〕（第四版），p.162（2003）発明協会
- (15) 吉藤幸朔，熊谷健一補訂，特許法概説（第 13 版），p.452（1998）有斐閣
- (16) 中山信弘，工業所有権法 上（第 2 版），p.327（2003）弘文堂
- (17) 中山信弘編，注解 特許法（上）（第四版），p.798（2000）有斐閣
- (18) 中山信弘編，注解 特許法（上）（第四版），p.798（2000）有斐閣
- (19) 吉田茂，特許管理，19 巻，3 号，p.113，p.117，「選択発

- 明と利用関係について (1)
- (20) 中山信弘編, 注解 特許法 (上) (第四版), p.797 (2000) 有斐閣
- (21) 吉藤幸朔, 熊谷健一補訂, 特許法概説 (第 13 版), p.451 (1998) 有斐閣
- (22) 増井和夫・田村善之, 特許判例ガイド, p.140 (1996) 有斐閣
- (23) 中山信弘編, 注解 特許法 (上) (第四版), p.703 (2000) 有斐閣
- (24) 大阪高裁判決平成 8 年 3 月 29 日「t-PA」事件
- (25) 大阪地裁判決平成 3 年 5 月 27 日
- (26) 東京地裁判決昭和 61 年 3 月 3 日
- (27) 東京地裁判決昭和 48 年 4 月 20 日
- (28) 東京地裁判決昭和 59 年 10 月 26 日「人工ダイヤモンド製造装置」事件
- (29) 中山信弘編, 注解 特許法 (上) (第四版), p.737 (2000) 有斐閣
- (30) 最高裁判決昭和 51 年 4 月 30 日「気体レーザー放電装置」事件
- (31) 東京地裁判決昭和 57 年 9 月 29 日
- (32) 大阪地裁判決平成 3 年 3 月 29 日
- (33) 東京地裁判決平成 10 年 12 月 22 日「磁気媒体リーダー」事件, 東京地裁判決平成 16 年 12 月 28 日も同旨
- (34) 大阪地裁判決平成 4 年 11 月 26 日「 $1\alpha$ -ヒドロキシビタミン D の製造方法」事件
- (35) 東京高裁判決平成 15 年 12 月 26 日
- (36) 東京高裁判決平成 12 年 2 月 22 日
- (37) 最高裁判決昭和 52 年 10 月 13 日第一小法廷判決
- (38) 東京高裁判決平成 17 年 1 月 18 日
- (39) 東京高裁判決平成 6 年 3 月 22 日
- (40) 東京地裁判決平成 10 年 10 月 12 日
- (41) 中山信弘編, 注解 特許法 (上) (第四版), p.694 (2000) 有斐閣
- (42) 中山信弘編, 注解 特許法 (上) (第四版), p.695 (2000) 有斐閣
- (43) 牧野利秋・飯村敏明編, 新・裁判実務大系 4 知的財産関係訴訟法, pp.162 ~ 163 (2001) 青林書林
- (44) 中山信弘, 工業所有権法上 (第 2 版), p.384 (2003) 弘文堂
- (45) 牧野利秋・飯村敏明編, 新・裁判実務大系 4 知的財産関係訴訟法, p.175 (2001) 青林書林
- (46) 牧野利秋・飯村敏明編, 新・裁判実務大系 4 知的財産関係訴訟法, p.177 (2001) 青林書林
- (47) 東京地裁判決昭和 48 年 4 月 20 日
- (48) 牧野利秋・飯村敏明編, 新・裁判実務大系 4 知的財産関係訴訟法, p.177 (2001) 青林書林
- (49) 中山信弘, 工業所有権法上 (第 2 版), p.384 (2003) 弘文堂
- (50) 増井和夫・田村善之, 特許判例ガイド, p.145 (1996) 有斐閣
- (51) 牧野利秋・飯村敏明編, 新・裁判実務大系 4 知的財産関係訴訟法, pp.216 ~ 217 (2001) 青林書林
- (52) 牧野利秋・飯村敏明編, 新・裁判実務大系 4 知的財産関係訴訟法, p.229 (2001) 青林書林
- (53) 牧野利秋監修, 本間崇編, 座談会 特許クレーム解釈の論点をめぐって—専門の第一線の実務家による, p.119 (2003) 発明協会
- (54) 牧野利秋監修, 本間崇編, 座談会 特許クレーム解釈の論点をめぐって—専門の第一線の実務家による, p.132 (2003) 発明協会
- (55) 東京地裁判決昭和 41 年 11 月 22 日ほか
- (56) 中山信弘編, 注解 特許法 (上) (第四版), pp.796 ~ 797 (2000) 有斐閣
- (57) 増井和夫・田村善之, 特許判例ガイド, p.140 (1996) 有斐閣
- (58) 中山信弘編, 注解 特許法 (上) (第四版), p.798 (2000) 有斐閣
- (59) 大阪高裁判決平成 8 年 3 月 29 日
- (60) 東京地裁判決昭和 61 年 3 月 3 日
- (61) 東京地裁判決昭和 48 年 4 月 20 日
- (62) 最高裁判決昭和 51 年 4 月 30 日
- (63) 大阪地裁判決平成 3 年 3 月 29 日
- (64) 東京地裁判決平成 10 年 12 月 22 日
- (65) 平成 15 年 10 月 22 日付改訂特許・実用新案審査基準 (特許庁編) における例 4 ~ 10 参照

なお, 同審査基準では, 36 条 6 項 1 号の規定に適合しないと判断される類型が新たに追加され, その類型として「出願時の技術常識に照らしても, 請求項に係る発明の範囲まで, 発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合」が示された。また, その具体例として, 「例 4: 請求項では, 特定のスクリーニング方法で得られた R 受容体活性化化合物が包括的に特許請求されているが, 発明の詳細な説明には, 具体例として, 新規な R 受容体活性化化合物 X, Y, Z の化学構造及び製造方法が記載されているのみで, それ以外の化合物については化学構造も製造方法も記載されておらず, 化学構造等が出願時の技術常識からみて推認できない場合」, 「例 5: 請求項において, もたらされる結果 (例えば所望のエネルギー効率の範囲) により発明を特定しようとするものにおいて, 発明の詳細な説明には, 特定の手段による発明の具体例しか記載されておらず, 出願時の技術常識からみて, 当業者が当該特定の教示を請求項の全範囲に拡張ないし一般化できるとはいえない場合」, 「例 6: 請求項においては, 「活性 A を有するタンパク質をコードする DNA」と, 機能のみで特定された DNA が特許請求されているが, 発明の詳細な説明又は図面には, 活性 A を有するタンパク質をコードする DNA として, 一つの特定の塩基配列が記載されているのみであり, 出願時の技術常識に照らしても, 該特定の塩基配列と類似性が低い塩基配列からなり, 活性 A を有するタンパク質をコー

ドする DNA についてまで請求項に係る発明の範囲を拡張ないし一般化できるといえない場合」, 「例 7: 請求項においては, 所望の性質により定義された化合物を有効成分とする特定用途の治療剤として, 包括的に特許請求されているが, 発明の詳細な説明では, 請求項に含まれるごくわずかな具体的な化合物についてのみ特定用途の治療剤としての有用性が確認されているにすぎず, これを超えて請求項に包含される化合物一般について, その治療剤としての有用性が当業者に出願時の技術常識からみて推認できない場合」, 「例 8: 請求項においては化学物質の発明がクレームされており, 当該化学物質は, 多数の選択肢を有するマーカッシュ形式で表されているが, 発明の詳細な説明では, 選択肢に含まれる特定の骨格構造を有する化学物質についての具体的製造例が記載されているにすぎず, 選択肢に含まれるその他の骨格構造を有する化合物については, 記載されていると同視できる程

度に当業者に明確に理解できる事項とはいえない場合」, 「例 9: 請求項においては成分 A を有効成分として含有する制吐剤がクレームされているが, 発明の詳細な説明には, 薬理試験方法及び薬理データについては記載がなく, しかも, 成分 A が制吐剤として有効であることが, 出願時の技術常識からも推認可能といえない場合」, 「例 10: 機能・特性等を数値限定することにより物 (例えば, 高分子組成物, プラスチックフィルム, 合成繊維又はタイヤ) を特定しようとする発明において, 請求項に記載された数値範囲全体にわたる十分な数の具体例が示されておらず, しかも, 発明の詳細な説明の他所の記載をみても, また, 出願時の技術常識に照らしても, 当該具体例から請求項に記載された数値範囲全体にまで拡張ないし一般化できるとはいえない場合」が示された。

(66) 最高裁判決昭和 52 年 10 月 13 日

(67) 東京高裁判決平成 15 年 10 月 8 日

(原稿受領 2005.2.12)