



発明の進歩性と 保護範囲について

会員 浅野 勝美



1. 進歩性に関する議論が活発である。ここでは古くからの論点の一つである発明の進歩性と発明の保護範囲の関係について述べる。似た発明は拒絶され、似たモノは権利侵害として追及されるのであるが、進歩性の拒絶範囲と特許発明の保護範囲とは同一なのかかという問題である。この問題について野心的なテキストを発見した。それは、小泉直樹、高林龍、井上由里子、佐藤恵太、駒田泰土、島並良編著「ケースブック知的財産法」(弘文堂)である。その第9講「文言侵害・クレーム解釈」の講に「クレーム解釈の原則」としてリパーゼ判決(最判平成3年3月8日、昭和62年(行ツ)第3号)が掲載されている。この事件は周知の如く進歩性欠如を理由とする拒絶審決の審決取消訴訟である。著者らの意図は、項目立てより推し測ると、発明の進歩性と特許発明の保護範囲とは統一的に理解すべきで、夫々の範囲は同一なのだというようである。

2. 私見によれば、上記見解は実務とは全くかけ離れているように見える。リパーゼ判決の射程はあくまでも権利取得過程における発明の進歩性を中心とする権利付与対象の特定のみ及び、権利取得後の侵害訴訟における特許発明の保護範囲には直接の適用がないと解するのが実務上の観点からは自然である。そうでなければ「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」る場合は明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されなくなり、侵害訴訟の実務と全くかけ離れてしまう。また出願経過や出願時の技術水準の参酌、特許無効の主張その他の抗弁といった訴訟活動が色あせ、圧倒的に権利者有利となり法目的と相容れない結果になる場合が予想される。さらにこのように解することは、特許請求の範囲の記載中「付近」の意義を解釈するに当たり明細書中の作用効果の記載を参酌すべしとする燻し瓦判決(平成10年4月28日最高裁判決、最判平成6年(オ)第2378号)と整合する。

3. 明細書の記載参酌に関しては、リパーゼ判決と燻し瓦判決という2つの最高裁判決がある。前者は明細書を原則見るなどと言い、後者は参酌すべしとする。思うに、特許実務に歩調を合わせ、「特許対象の特定とクレーム解釈」の問題は分けて考えるというのが最高裁判決の意図するところなのではないだろうか。リパーゼ判決は完成した発明のどこが特許されるべきかという権利付与対象の特定の問題であり、主として進歩性

が問題となる。燻し瓦判決は特許された独占権(特許権)の技術的独占領域の問題であり、保護範囲の問題である。進歩力の高い発明は広い範囲で保護するのが理念形である。しかしながら、現実には必ずしもそうはならない。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的にどんなに明確であっても、その特許権はすべての者に同一に追及できる訳ではない。例えば先使用权を有するAには侵害を追及することができず、また特許権の効力が及ばない範囲についても同様である。このような抗弁事由や否認事由のある者だけではない。当該特許に客観的に無効事由がある場合であっても、当該特許権はすべての者に同一にその効力を及ぼすことができる訳ではない。つまり、無効資料を収集分析する努力をしたBには追及できず、そのような努力をしなかったCには追及できるからである。

4. このようなことは実務家にとっては常識である。しかしながら、我々弁理士はこの問題について発信してきたであろうか。「生まれる発明育てる弁理士」という標語がある。我々弁理士は生まれた発明のどこをポイントにするかに全力を尽くしている。出願時は完全明細書をつくり出したつもりでも審査において摘示される引用文献との関係・対応のステップの中で、発明の要旨即ちクレームが特定されるのである。しかもこの過程の前に発明の発掘が含まれることがある。渾沌とした知的創作活動の中から発明として取り上げ、かつ独占権を付与すべき発明を特定する。これは非常に困難な作業であり、かつ多くの経験を要する。

明細書作成を業務としない弁護士、裁判官、学者にとっては特許権、特許発明は所与の存在である。彼らにとってクレームは最初からそのままの状態そこに存在しており、彼らはこれを前提に議論しているかの如く見える。しかし、特許権にとってまた我々弁理士にとってはクレーム解釈よりも前にまずクレームとなるべき発明の特定がある。その特定をどのような手順で行うのか。まずは特許請求の範囲の記載をもって、次に明細書の記載を参酌して行う、リパーゼ判決はこの発明の特定の手順を判示しているに過ぎない。それ以上即ち侵害訴訟におけるクレーム解釈の資料については判示していない。私にはそう思える。出願発明と技術水準との関係は引用文献を示せば足りるからである。つまり進歩性を含む発明の特定は常に明細書の中で完結するからである。